

台湾における特許請求の範囲の記載



理律法律事務所

Lee and Li, Attorneys-at-Law

弁理士

歐 姿漣

理律法律事務所は台湾最大の総合法律事務所として、創立以来 50 数年間、「關懷」(Care)、「服務」(Serve)、「卓越」(Excel)を価値の核心に据えて歩んできた。

歐弁理士は日本の大手企業を代理し、化学工学、化学、半導体、液晶材料、医薬及び製造プロセスに関する特許案件の出願、調査、有効性分析、侵害鑑定、紛争処理および特許訴訟の経験が豊富である。

【概要】

台湾専利法第 26 条第 2 項は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について限定しなければならない。特許請求の範囲には、1 以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確かつ簡潔に記載しなければならない、明細書によって裏付けられなければならない」と規定しており、専利法施行規則第 18~20 条は、請求項の記載方法を規定している。以下に、台湾に出願する際の請求項の記載に関する留意点を説明する。

【詳細及び留意点】

1. 独立項および従属項

特許請求の範囲は、1 以上の独立項および 1 以上の従属項を含むことができる。独立項および従属項の記載については、以下のような規定がある。

(1) 独立項には、特許出願の請求の対象および発明に必要な技術的特徴を明記しなければならない。

(2) 独立項には、他の請求項を引用しない「独立記載形式」と、異なるカテゴリーの他の請求項を引用する「引用記載形式」との 2 つに分けられる。

「引用記載形式」独立項の記載例：

【請求項 A】…組成物。

…

【請求項 B】請求項 A の組成物を製造する方法であって、…製造方法。

上記請求項 B は、請求項 A を引用しているが、カテゴリーが請求項 A の組成物と異なる製造方法であるため、独立項とする。

(3) 従属項には、その従属先の番号を記載し、特許請求の対象およびその従属先以外の技術的特徴を説明しなければならない。

(4) 2 項以上に従属する多数従属項は、択一式で記載しなければならない。

違反となる記載例：

- ・請求項 1、請求項 2 において…
- ・請求項 1、請求項 2 および請求項 3 において…

違反とならない記載例：

- ・請求項 1 または請求項 2 において…
- ・請求項 1、請求項 2 または請求項 3 において…
- ・請求項 1～請求項 3 のいずれか 1 項において…

(5) 従属項は、前の独立項または従属項にのみ従属できる。

(6) 多数従属項間は直接的または間接的に従属してはならない。

違反となる記載例：

【請求項 1】 X を含む組成物。

【請求項 2】 請求項 1 において、さらに Y を含む組成物。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 において、さらに Z を含む組成物。

【請求項 4】 請求項 1～請求項 3 のいずれか 1 項において、X が x である組成物。

違反とならない記載例：

【請求項 1】 ～ 【請求項 3】 同上

【請求項 4'】 請求項 1 または請求項 2 において、X が x である組成物。

【請求項5】請求項3において、Xがxである組成物。

上記請求項4は、多数従属項である請求項3を含む複数の請求項に従属しているため、規定に違反する。上記請求項4'と請求項5に分けることで、違反を解消できる。

違反とならない記載例：

【請求項1】～【請求項3】同上

【請求項4''】請求項1～請求項3のいずれか1項の組成物を製造する方法であつて、…製造方法。

上記請求項4''は、多数従属項である請求項3を含む複数の請求項を引用しているが、独立項のため、規定に違反しない。

2. 図面や化学式、数式に関する請求項の記載

(1) 請求項の技術的特徴は、それしか方法がない場合でない限り、明細書のページ数、行数または図面、図面中の符号で限定してはならない。

(2) 請求項の技術的特徴は、図面中の対応する符号を引用できるが、符号は対応する技術的特徴の後ろに、かつ、括弧書きで記載しなければならない。符号は請求項の解釈を制限しない。

(3) 請求項には、化学式または数式を記載できるが、図面を挿入してはならない。

3. 請求項の特殊な記載形式

特許出願に係る請求項には、いくつかの特殊な記載形式があり、特許請求の範囲や記載要件などについて、特別に解釈、認定をする必要がある。以下に説明する。

(1) ジェブソンタイプのクレーム

「～において、～を特徴とする」という記載形式であり、「～において」（前提部分）と「～を特徴とする」（特徴部分）から構成される。

上記前提部分は特許請求の対象および従来技術と共通の必要な技術的特徴を含まなければならず、上記特徴部分は従来技術と区別するために必要な技術的特徴を明記しなければならない。また、クレームを解釈する際には、特徴部分と、前提部分の技術的特徴を総合的に解釈しなければならない。

(2) マーカッシュクレームなどの択一形式

マーカッシュクレームなどの択一形式の記載が化学物質に関する場合は、類似の性質または機能を有するので、一の発明として並列できる。

記載例としては、「…A、BおよびCからなる群より選ばれる…」が挙げられ、具体的には、A、B、C、A+B、A+C、B+C、A+B+Cの態様が含まれる。

(3) 機能的クレームならびに手段機能的な用語またはステップ機能的な用語

通常、物の発明は請求項を構造または性質で特定し、方法の発明はステップで特定すべきであるが、ある技術的特徴が構造、性質もしくはステップで特定できず、または機能で特定した方がより明らかになり、さらに明細書に明確かつ十分に開示された実験または操作により、当該機能を直接かつ確実に検証できる場合は、請求項を機能で特定することが認められる。請求項に含まれる機能で特定した技術的特徴は、解釈上、当該機能を実現できる全ての実施方法を含まなければならない。

また、複数の技術的特徴の組合せに係る発明について、その請求項の技術的特徴は、手段機能的な用語またはステップ機能的な用語で記載できる。請求項を解釈する際には、明細書に記載されている当該機能の構造、材料または動作、およびその均等範囲を含まなければならない。

請求項の記載が以下の三条件をすべて満たす場合、手段機能用語またはステップ機能用語と認定する。

(a) 「…するため (means for) の手段 (または装置) 」または「…するためのステップ (step for) 」の文言により技術的特徴を記載する。

(b) 「…するための手段 (または装置) 」または「…するためのステップ」の文言中に特定機能を記載する。

(c) 「…するための手段 (または装置) 」または「…するためのステップ」の文言中には、当該特定機能を達成するに足る完全な構造、材料または動作を記載してはならない。

(4) 用途クレームおよびスイスタイプクレーム

物の未知の特性を特定の用途に利用する発明は、「…の使用」のように用途クレームで請求する。既知の物であっても、新たな用途については、用途クレームで権利を主張できる。

また、用途クレームは、物を使用する方法を請求するため、方法の発明に属する。例えば、「殺虫に用いられる化合物Aの用途」という請求項は、用途クレームであり、「化合物Aを用いて殺虫する方法」と同一とみなされ、「殺虫剤としての化合物A」（請求の対象が物）とは認定されない。

台湾専利法第24条第2号の規定により、人体または動物の病気の診断、治療または外科手術の方法は、特許を受けられず、同様に「疾患Xを治療するための物質Aの使用」も「化合物Aを用い疾患Xを治療する方法」とみなされ、認められない。この場合、例えば、「疾患Xの治療用医薬の製造のための物質Aの使用」というスイスタイプクレームで請求すれば、医薬の製造方法と解釈され、人類または動物の診断、治療または外科手術方法に属さないので、認められる。

(5) 用途限定クレーム

物を請求の対象とするクレームを用途で限定する請求項を用途限定クレームという。当該用途の限定は、必ずしも物の新規性、進歩性の判断に影響するとは限らない。用途の限定により、物自体の形状、構造および／または組成が異なるものになることが示唆される場合は、物の新規性、進歩性の判断に影響すると認定されるが、用途の限定が使用の目的または方法の説明にすぎない場合は、物の新規性、進歩性の判断に影響しないと認定される。

例えば、「鋼鉄溶融に用いられるモールド」を請求するクレームについて、当該「鋼鉄溶融に用いられる」という用途の限定は、請求の対象である「モールド」に関し、「高融点を有する」ことが示唆されているので、新規性、進歩性の判断に影響すると認定される。例えば、低融点を有する一般のプラスチック氷製造ケースもモールドであるが、上記クレームの範囲には入らない。

(6) プロダクト・バイ・プロセスクレーム

物の発明は、その製造方法以外の技術的特徴で十分に特定できない場合にのみ、製造方法で特定でき、物の請求項が特許要件を有するか否かは、製造方法ではなく、物自体による。当該物が先行技術に開示された物と同一であり、または容易に完成できると判断された場合は、たとえ先行技術に開示された物が異なる方法で製造されたものであっても、当該物の請求項は新規性または進歩性を欠いていると認定する。

例えば、請求項に記載された発明が方法Pで製造された蛋白質Xであり、先行技術において異なる方法Qで製造された蛋白質Zと同一の性質を有する(物として同一である)場合は、方法Pが新規な方法であっても、請求される蛋白質Xは新規性を有しない。

(7) 除くクレーム

補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えてはならない。請求項から先行技術と重複する技術内容を排除するために、「当

該技術内容を含まない」等の文言を追加することは、当該技術内容が出願時の明細書に記載されていないければ、新規事項の追加に該当すると認定されるべきであるが、肯定的な記載によって明確、簡潔に特定できない場合は、例外として先行技術と重複する部分を「除くクレーム（disclaimer）」のような否定的な記載で排除することが認められる。

ただし、除くクレームは、新規性欠如に関する拒絶理由を解消しようとする場合のみに用いることが認められ、進歩性欠如に関する拒絶理由を解消しようとする場合には、認められない。

4. 請求項数に応じた審査料

(1) 独立項であるか、従属項であるかにかかわらず、請求項の数が計 10 項以下の場合、審査料は NT\$7,000 であり、請求項が計 10 項を超える場合は、1 項増す毎に NT\$800 が加算される。

(2) 請求項が補正された場合は、改めて審査料が計算される。1 回目の拒絶理由が下される前は、補正後の請求項の数で計算される。また、1 回目の拒絶理由が下された後に追加された請求項の数と、1 回目の拒絶理由が下される前の請求項の数との合計が計 10 項を超える場合は、1 項毎に NT\$800 が加算される。

【ソース】

1. 台湾専利法及びその施行規則
2. 台湾専利審査基準
3. 台湾専利法等関係手数料令

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)