

## 専利法（実施例及び専利申請範囲の認定について）

### 【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原告）v. 經濟部智慧財産局（被上告人、被告）、B社（参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：103年判字第533号行政判決

言渡し日：2014年9月29日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

特許権の範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲に準じ、特許請求の範囲を解釈する際に、その発明の目的、効果などを理解するために特許明細書全体を観察して明細書の記載及び図面を考慮することができるが、明細書に記載された実施例は、ただその特許案の実施方法の例示であり、それをもって特許請求の範囲を拡大又は制限してはならない。

### 【事実関係】

上訴人は台湾特許第I240169号「メディア信号伝送処理措置」（以下「係争特許」という）の特許権者である。参加人は、係争特許に対し無効審判請求したが、無効審判請求不成立との審決が下され、訴願を提起した。訴願機関は、原処分を破棄し、原処分機関に適法な処分をあらためて作成するよう訴願処分（以下「原訴願処分」という）を作成した。上訴人は原訴願処分を不服として行政訴訟を提起し、原審裁判所は原訴願処分を取消した。参加人はこれを不服として上訴を提起した。最高法院は100年度判字第249号判決で破棄し原審に差戻して審理をさせた。原審裁判所（智慧財産法院）は100年度行専更（一）字第8号判決で上訴人の訴えを棄却した。上訴人はこれを不服として上訴を提起した。最高法院は101年度判字第1008号判決で原判決を破棄し原審に差し戻して審理させた。原審裁判所は101年度行専更（二）字第3号判決で上訴人の訴えを再び棄却し、上訴人はこれを不服として再び上訴を提起した。最高法院が審理した後、原判決を破棄し、原審裁判所に差し戻して審理させた。

### 【判決内容】

上訴人は、係争特許が外付けテレビカードの圧縮ユニットを省略し、圧縮処理を行わず、周知技術の偏見を克服したことは、係争特許査定時の特許審査基準に定められている「技術偏見の克服」及び「技術特徴を省略する発明」の規定に合致し、当然進歩性を有すると主張した。

原審判決が係争特許が進歩性を有しないと認定した主な要因は、係争特許につき公告した本明細書第 11 頁 7 行目以降に記載されている実施例に、「デジタル映像及び音声信号をコンピューターに伝送する」、「コンピューターがデジタル映像及び音声信号を受信してエンコードを行う」、「コンピューターはエンコードされたデジタル映像音声信号を保存または再生することができる」と記載されていることをもって、争特許は周知の「圧縮ユニット」を省略排除したものの、その後コンピューターで信号を圧縮エンコードしてからでないで直接保存または再生ができないため、係争特許は技術的特徴の省略により上訴人が主張する特殊な効果を有しないとして、これは技術的特徴を省略する発明には該当せず、進歩性を有しないと認定した。

最高裁判所は、特許権の範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲に準じ、特許請求の範囲を解釈する際に、明細書の記載及び図面を考慮することができるが、特許明細書の全体から審酌し、且つその発明の目的、効果などを了解しなければならない。明細書に記載された実施例は、ただその特許案の実施方法の例示であり、それをもって特許請求の範囲を増加若しくは制限することができないと示した。原判決は「コンピューター」が係争特許の特許請求範囲第 1 項の構成要素ではないと認定した以上、「コンピューターが行うことのできるタスク」は係争特許を特定する範囲にはないと考えられ、実施例のコンピューターに関する記載をもって、係争特許が出力した信号が圧縮エンコードした後でなければ保存または再生できないと認定したのは法令に反する虞があると最高裁判所が認定した。また、コンピューターをどのように使用するかは使用者が自ら決めることであり、圧縮処理していない信号を再生することもできるし、圧縮処理してから保存または再生することもできる。原判決が係争特許の明細書に記載されている実施例をもって、係争特許の特許請求範囲を縮減し、進歩性がないと認定したことは、法令に反するおそれがあると示した。

### 【専門家からのアドバイス】

専利法第 58 条第 4 項に「特許権の範囲は、特許請求の範囲に準じ、特許請求の範囲を解釈する際に、明細書の記載及び図面を考慮することができる」と規定されている。また、智慧財産局が制定した「特許侵害鑑定要点」第三章第一節第四、(二)、2 には「特許請求の範囲に記載されている技術的特徴が明確である時、特許（又は実用新案）の明細書及び図面に開示されている内容を特許請求の範囲に入れてはならない。特許請求の範囲に記載されている技術的特徴が明確でない時、特許（又は実用新案）の明細書及び図面に開示されている内容を考慮して特許請求の範囲を解釈することができる。特許請求の範囲と特許（又は実用新案）の明細書及び図面に開示されている内容が一致しない時、特許請求の範囲を基準とすべきである」と規定されている。智慧財産局は現在、

特許請求の範囲を解釈する時に明細書及び図面を考慮するか否かを決定する時、特許請求の範囲が明確であるか否かを判断基準としている。

しかしながら、台湾の実務では、特許請求の範囲を解釈する時、明細書と図面を考慮「しなければならない」との見解もある。最高行政法院 103 年度判字第 126 号判決では：「特許請求範囲を正確に解読するため、係争特許及び証拠 2 の特許明細書を詳読しなければならない。本件は当該二つの特許明細書に基づきその特許請求範囲を解読し、刃(部)とその電熱源の装着(刃の台座又はヒーター)の態様は異なるうえ、この部分の差異は熱伝導の効果に影響する。」と明示した。実務では特許請求の範囲を解釈する時、明細書及び図面を参考「することができる」のか、明細書及び図面を参考「しなければならない」のか、見解が分かれている。

本件判決から、台湾最高行政法院の最新の動向について、特許請求範囲を解釈する時に明細書と図面を参考することができるが、参考の方針は、特許明細書全体を観察して発明の目的、作用及び効果を理解することに限り、特許請求の範囲を拡大または制限してはならないことが分かる。この問題は今後の展開を引き続き注視していく価値がある。