

特許庁委託

**台湾特許実務における  
進歩性判断について**

2016年3月

公益財団法人 交流協会



## 台湾特許実務における進歩性判断について

## 目録

第一章 序論.....	6
第一節 要約概要.....	6
第二節 調査目的、方法及び範囲.....	7
第二章 台湾特許審査基準の紹介.....	8
第一節 特許審査基準の性質及び効力.....	8
第二節 特許審査基準における進歩性の関連規定.....	10
第一項 進歩性の審査原則及び審査ステップ.....	10
第二項 進歩性審査の具体的な内容.....	12
第三節 小括.....	19
第三章 進歩性の判断に対する台湾裁判所の見解.....	21
第一節 知的財産裁判所における民事裁判及び最高裁判所の実務及び判決の分析.....	23
第一項 知的財産裁判所における民事裁判の実務.....	23
第二項 最高裁判所及び下級審の統計及び評論分析.....	54
第二節 知的財産裁判所における行政裁判及び最高行政裁判所の実務及び判決の分析.....	57
第一項 知的財産裁判所における行政裁判の実務.....	57
第二項 最高行政裁判所及び下級審の統計及び評論分析.....	86
第三項 最高裁判所と最高行政裁判所との比較.....	89
第三節 知的財産裁判所における民事及び行政実務見解の比較と評論分析.....	92
第四章 台湾と日本の進歩性に関する審査基準の取扱い.....	106
第一節 裁判所の行政訴訟事例から見た台湾知的財産局の判断基準と役割.....	106
第二節 日本特許審査基準の概要.....	118
第一項 特許要件の概要.....	118
第二項 進歩性判断の概要.....	120
第三節 日本の裁判所における進歩性に対する実務上の見解.....	128
第五章 評論と結論.....	136
第一節 台湾特許実務における進歩性判断の現状.....	136
第一項 発明の属する技術分野における通常の知識を有する者.....	137
第二項 異なる技術分野における先行技術の範囲.....	140
第三項 「容易に完成できる」との判断における四要素.....	143
第四項 補助的要素の進歩性判断に対する影響力.....	144
第二節 特許実務における進歩性判断基準の日台比較.....	146
第六章 結論.....	162

第一節	台湾における実務の現状.....	162
第二節	台湾における進歩性審査の実務及び将来の動向.....	165
参考文献	.....	169

## 目 録

図 3-1 知的財産訴訟系統図 .....	24
図 3-2 最高裁判所が原審を維持するグラフ .....	55
図 3-3 最高行政裁判所が原審判決を維持した割合 .....	87
図 3-4 民事一審で進歩性がないと認定した割合 .....	96
図 3-5 民事二審で進歩性なしと認定した割合 .....	97
図 3-6 民事事件で進歩性なしと認定した平均割合 .....	98
図 3-7 行政事件で進歩性なしと認定した割合 .....	99
図 3-8 行政事件で進歩性がないと認定された平均割合 .....	100
図 3-9 知的財産裁判所が進歩性なしと認定した割合 .....	101
図 3-10 知的財産裁判所進歩性なしと認定した平均割合 .....	102
図 3-11 民事と行政事件で進歩性なしと認定された割合の比較 .....	103
図 4-1 進歩性の考慮要素 .....	123
図 4-2 知的財産裁判所の訴訟管轄 .....	129

## 表目録

表 3 -1 原審判決結果との比較.....	55
表 3 -2 原審判決結果との比較.....	87
表 3 -3 知的財産裁判所が認定した特許進歩性の有無の案件数.....	96
表 3-4 知的財産裁判所民事一審専利案件権利無効性抗弁の割合.....	105
表 4 -1 知的財産局の過去の特許無効審判案件に関連する案件数の統計.....	116
表 5-1 台湾と日本の特許進歩性の判断基準の比較.....	146

# 第一章 序論

## 第一節 要約概要

特許性とは、台湾特許法第 22 条の規定により、「新規性」「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の三大要件を具えるものをいう。また、特許法第 26 条に規定される「十分な開示要件」を第四の要件とする学者もいる。本報告は、台湾の知的財産局及び裁判所の実務における「進歩性」要件の概要を主に紹介し、日本の進歩性要件に係る審査実務との比較を試みたものである。

本研究報告は、全 6 章に分かれており、第二から第六章の要点は以下のとおりである。

まず、第二章では、台湾知的財産局が公布した台湾特許審査基準を紹介する。特許審査基準の性質、効力及び進歩性要件に対する関連規定を含む。

第三章では、台湾の裁判所（知的財産裁判所、最高裁判所及び最高行政裁判所）による進歩性に対する判断、見解を考察する。その内容は裁判所が進歩性要件に適用する審理原則、順序などを含み、また、参考として、実際の事件の判決内容を取り上げる。また、民事事件と行政事件の審理方法を相互に比較し、近年における裁判所判決の関連データを示しながら、裁判所全体の認定の概況を示す。

第四章では、台湾知的財産局及び日本特許庁における現在の進歩性に関する実務上の取扱いを紹介する。

第五章では、その他の国の取扱基準、及び台湾の実務において、特許進歩性要件を判断する上での台湾の学者による提言、並びにそれらの意見から台湾における進歩性判断の今後の発展方向の手がかりを考察し、更に日本と台湾の取扱基準を全体的かつ客観的に対比した。



最後に、本報告は第六章では、本報告の結論、及び本報告の考察で得られた、将来の台湾実務における進歩性要件の発展方向を示す。

## 第二節 調査目的、方法及び範囲

本報告は、現在の台湾の実務における特許進歩性要件に対する審査の現状を紹介することを目的としている。

本報告は、全六章に分かれており、主な研究内容は第二章から第五章に述べた。本報告は、主に質的（定性的）方法で以下に設定した研究範囲において、国内外の学者の書籍、論著、刊行文書、公的機関が発表した報告、裁判所の判決などを参考文献としており、さらに台湾知的財産局及び司法裁判所のウェブサイト、日本関連の公式サイトなどで公開されている資料を整理した。また、本報告書は、質的方法で関連する判決データ又は研究範囲の図表データなどから帰納される内容を各関連章節において説明した（詳細は各章節の内容を参照）。

本報告は、台湾特許の「進歩性要件」を主軸に、台湾知的財産局及び台湾裁判所の取扱モデルから、台湾、日本その他外国の進歩性要件の関連資料へ展開し、それらを論考の範囲とする。

## 第二章 台湾特許審査基準の紹介

### 第一節 特許審査基準の性質及び効力

台湾における特許審査基準は、新たに修正された特許法及び施行規則に依拠するとともに、国際条約及び主な他国の特許法令及び実務を参酌して規定されたものであり、知的財産局の審査官が特許を審査する際に主に拠り所とするものである<sup>1</sup>。

特許審査基準は、經濟部知的財産局が職権により定め、その性質は行政手続法第 159 条に規定する行政規則である。すなわち上級機関が下級機関に対し、又は上司が部下に対して、その権限又は職権によって機関内部の秩序及び運営を規制するためのものであり、外部に対して直接的な法規制の効力を発生する一般的、抽象的な規定ではない。また、行政規則は、行政手続法 161 条により対外性を有さず、内部のみに対して効力を有する。すなわち規制当局、その下級機関及び部下を拘束する内部効力しか有さず、知的財産分野においては、知的財産局及びそれに所属する特許審査官<sup>2</sup>が対象となる。ただし、審査委員会が特許審査基準に基づいて特許出願に関する行政処分を決定する場合は、間接的に外部効力が発生する。知的財産局の審査官が特許出願の審査において特許審査基準に違反した場合は、違法な行政処分に該当するため、出願人は、經濟部に訴願を提起し、当該処分が特許審査基準に違反するとの主張が可能である<sup>3</sup>。

裁判所は、特許権の有効性について自ら審理を行わなければならない、特許審査基準の拘束を受けない。例えば、最高行政裁判所 100 年度判字第 2223 号判決は、以下のとおり明確に判示している。

---

<sup>1</sup>特許審査基準, 序論(2013 年 1 月), 2013 年 3 月 27 日更新版

<sup>2</sup>陳智超「特許審査基準の性質の基礎的討論」(知的財産権月刊-第 8 期第 30-31 頁)サイト: <http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=cf7fd20c-3340-47d2-9b94-dbbbcfd79a8.pdf> (最終閲覧日付:2015 年 11 月 10 日)

<sup>3</sup>同上 2(第 33 頁)

「特許審査基準とは、特許庁が内部審査作業を規制するために、職権によって発布規定したものであり、直接に対外的効力を発生する一般的、抽象的な規定ではなく、行政規則に属するものであり…。行政機関の自己拘束の原則に基づき、特許審査機関は自らこれに拘束される。特許審査基準は行政機関のみを拘束し、行政裁判所又は国民を拘束するものではない。これは、法治国家が制定した法律に基づいて国政を行うこと、及び権力分立の原則に基づき、特許審査基準が行政機関によって制定された行政規則であるという性質によるものである。上記特許法第 22 条第 2 項の進歩性に関する規定は、進歩性を有さないものを規定する方式、すなわち『発明が前項各号の事由に該当しなくとも、それが属する技術分野において通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成できる場合は、発明特許を受けることができない』ことを進歩性判断の要点としている。「容易に完成できる」か否かは、主に共通の技術的特徴を有する先行技術が係争特許の技術内容を開示、教示又は示唆しており、その技術に習熟している技術者が当該開示、教示又は示唆された内容を運用し、簡単に完成できるか否かによる。これは、『先行技術で容易に完成できない』という進歩性に係る構成要件の法律解釈であるため、当然、行政裁判所は進歩性の要件について自ら詳細に説明することができ、特許審査基準の拘束は受けない。」

特許審査基準の効力は、行政機関のみを拘束し、裁判所に対しては如何なる拘束力もないため、裁判所が訴訟手続において特許の進歩性を判断する場合は、自ら進歩性の解釈又は取扱いをすることができるということである。また、特許出願人にとって重要なことは、特許登録後に訴訟となった場合、裁判所が進歩性欠如という理由でその特許権を取り消すことを避けるためには、特許審査基準及び裁判所の訴訟実務における見解の変化及び相違点に注意するということである。

## 第二節 特許審査基準における進歩性の関連規定

特許審査基準における進歩性審査の規範は、その第二篇「発明特許における実体審査」の第三章「特許要件」に規定されている。なお、意匠は創作性の概念を登録要件の一つとしている。第三篇「意匠における実体審査」の第三章「要件」の規定によれば、出願に係る意匠と先行技術が異なり、類似せず、差異があっても、その意匠が属する技芸分野において、通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に想到できる場合、その意匠は創作性を有さない。また、実用新案登録出願の手続は形式審査のみであるため、実用新案の審査基準は進歩性について別段の規定がない。本報告は、発明特許審査を主としているため、意匠の創作性審査については、論じないものとする。

進歩性審査の規定の枠組みについては、まず、進歩性の基本定義及びその関連語を紹介する。関連語には、発明の属する技術分野における「通常の知識を有する者」、「先行技術」、「容易に完成できる」、「周知」、及び「引例」に係る用語などを含む。次に、進歩性の審査ステップに係る規範及び関連注意事項を挙げて、審査ステップの具体的な内容を説明する。続いて、進歩性判断の補助的要素、例えば、予期できない効果を有する発明であるか、長期間存在した課題を解決した発明であるか、などについて論じる。最後に、組合せ発明など、異なる種類の発明について、具体的な審査方法を紹介する。以下においては、まず特許審査基準に規定された審査ステップについて詳細に説明する。

### 第一項 進歩性の審査原則及び審査ステップ

#### 一、 審査原則

特許要件の審査は、その発明が新規性を具備していることが確定されてはじめて進歩性要件の審査に入る。審査基準は、まず「3.2 進歩性の概念」において、進歩性は

その発明全体に対し、通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成できるか否かを判断しなければならないと強調している。すなわち、発明の全体を審査の対象とし、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づき、出願時の通常の知識を参酌し、先行技術を組み合わせ、修飾、置換又は転用して、特許出願に係る発明を完成できると認められる場合、その発明は容易に完成できるものであり、進歩性を有しないと認定される。また、判断する際には、その発明を理解するために、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時における通常の知識を参酌することができる。

## 二、 審査ステップ

特許審査基準が規定する進歩性の審査ステップは以下のとおりである<sup>4</sup>。

ステップ1：特許出願に係る発明の範囲を確定する。

ステップ2：関連する先行技術に開示された内容を確定する。

ステップ3：特許出願に係る発明の属する技術分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確定する。

ステップ4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確定する。

ステップ5：その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

また、本ステップは裁判所の進歩性判断ステップと大きな差異はない。また、アメリカのGraham v. John Deere Co. 事件<sup>5</sup>において提出された審査基準すなわち発明が属する技術分野の一般技師のレベル、先行技術の範囲及び内容、先行技術と係争特許の差異その他客観的な要素により判断を行うことにも類似するものである。

進歩性判断の具体的な内容は、審査基準に注意事項の形式で、それぞれそのステップの下に規定されている。以下、審査ステップの順序に沿って詳述する。

---

<sup>4</sup>特許審査基準 2-3-16 (2014 年版)。

<sup>5</sup> Graham v. John Deere Co., 383 U.S.1(1996)

## 第二項 進歩性審査の具体的な内容

### 一、 特許出願に係る発明の範囲を確定する。

進歩性の判断は、特許出願に係る発明の全体を対象とし<sup>6</sup>、特許権の範囲は、特許請求の範囲に基づかなければならないため、特許出願に係る発明の範囲をまず確定しなければならぬ。特許出願の範囲の解釈は、請求項に記載された文言を基礎とし、明細書、図面及び出願時の通常の知識を斟酌することができる。請求項を解釈する際には、原則的に、請求項における用語について、最も広く、合理的、かつ、明細書と一致する解釈をしなければならない。請求項における用語に、明細書に別途明確に開示された定義又は説明がある場合は、その定義又は説明を考慮すべきである。請求項の記載に疑義があり、解釈を必要とする場合は、明細書、図面及び出願時の通常の知識を考慮しなければならない。また、請求項の技術的特徴の記載の後ろには、図面と対応する符号を追加することができるが、その符号は請求項を制限するものとして解釈してはならない<sup>7</sup>。

### 二、 先行技術に開示された内容を確定する。

審査基準における先行技術とは、出願前に既に刊行物に見られ、公開実施され又は既に公衆に知られた技術という。進歩性の審査時において、先行技術の範囲は、通常、特許出願に係る発明と同一な、又は関連する技術分野に限定すべきである<sup>8</sup>。

先行技術が特許出願に係る発明と異なる、又は関係のない技術分野である場合、その異なる、又は関係のない技術分野における先行技術がその発明と共通の技術的特徴を有し、発明の効果が発揮できる場合、特許審査基準に基づき、当該先行技術もまた適用することができる<sup>9</sup>。その基準となるのは、単に当該先行技術がその発明と共

---

<sup>6</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014年版)

<sup>7</sup> 特許審査基準 2-1-32、2-1-33(2013年版)

<sup>8</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014年版)

<sup>9</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014年版)

通の技術的特徴を有し、かつ、発明の効果が発揮できることのみであって、その他の制限は特に設けられていない。例えば、先行技術は、その発明と類似する技術分野のものでなければならないが、実質的に、異なる技術分野における先行技術に対する制限は設けられていない。

先行技術の検索で見つかった文献が引用され、それを特許出願と対比することにより進歩性の審査が行われた場合、当該文献は引例となる。引例には、形式上明確的に記載されている内容と、形式上は記載されていないが実質的に暗示されている内容を含む。ここで注意しなければならないのは、実質的に暗示されている内容とは、その発明が属する技術分野における通常知識を有する者が直接かつ疑義なく知ることのできる内容であるということである。なお、意匠性を審査する際には、引例が公開された当時の通常知識を参酌しなければならない<sup>10</sup>。

特許出願が公開又は公告された後に、それが先行技術の一部を構成するとして、取下げるべき、若しくは特許を与えるべきでない判断され、又は実際に取下げ、又は取り消されたとしても、既に公開又は公告された明細書、特許請求の範囲及び図面は全て前述した刊行物に属し、引例とすることができる。引例に開示されていると認められるものは、その発明が属する技術分野における通常知識を有する者に、特許出願に係る発明を製造及び使用させるに足るものでなければならない<sup>11</sup>。

### 三、 特許出願に係る発明の属する技術分野において通常知識を有する者の技術レベルを確定する。

審査基準における「発明の属する技術分野において通常知識を有する者」とは、虚構の人間であり、出願時に、その発明が属する技術分野における一般知識及び普通の技能を有する者で、かつ、出願時の先行技術を理解できる者を指す。また、「発明の属する技術分野」の定義について留意しなければならないのは、解決しようとする

---

<sup>10</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014年版)

<sup>11</sup> 特許審査基準 2-3-6(2014年版)

課題に応じて、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が他の技術分野で問題を解決できる技術手段を求めることができる場合は、当該他の技術分野における通常の知識も有する者とする<sup>12</sup>ことである。

アメリカの実務において、通常の知識を有する者の程度を定義する際には、発明者の教育レベル、発明が属する技術分野における通常の労働者の教育レベル、その問題が属する分野の種類、及びこれらの問題を解決する以前の解決方法、当該分野において新発明が生まれる速さ、当該技術分野の発展成熟度などを全て合わせて考慮する<sup>13</sup>。しかし、台湾の審査基準は、未だ、特許の進歩性を審査する際の通常の知識を有する者について、どのような要素を参酌すべきかを規定しておらず、単に簡単な用語の概念を紹介するにとどまる。実際のところ、台湾における特許審査の実務上の取扱いにおいて、発明が属する技術分野における通常の知識を有する者の定義の問題は重視されていないというのが現状である。

#### 四、 特許出願に係る発明とそれ関連する先行技術との間の差異を確定する。

進歩性について審査する際には、複数の引例の全部若しくは一部の技術内容の結合、又は一つの引例の全部若しくは一部の技術内容の結合、又は引例における技術内容その他開示されている先行技術（既に公開実施され、又は既に公衆に知られている）の結合により、特許出願に係る発明の全体が容易に完成できるか否かを判断する<sup>14</sup>。

#### 五、 その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

特許審査基準によれば、第4ステップで、特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を対比した後、更に第5ステップでは、当該発明の属する分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌

<sup>12</sup> 特許審査基準 2-3-14(2014年版)

<sup>13</sup> JANICE M. MULLER, PATENT LAW 280 (4th ed. 2013)

<sup>14</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014年版)



し、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを審査しなければならない。また、審査基準には、「容易に完成」できるか否かは、主に以下の四つの要素を総合的に考慮し、発明が属する分野において通常の知識を有する者が関連する先行技術と結合させる動機を有するか否かを判断する。なお、この四つの要素は、あくまでも例示であり、そのうちの一つが欠けていることをもって、結合する動機付けを欠いていると認定してはならない<sup>15</sup>。また、出願人が発明の進歩性をサポートするために、補助的な証明資料を提出した場合は、当該補助的要素を併せて斟酌し、判断すべきである<sup>16</sup>。

#### (一)、「容易に完成」できるかを判断する際の四つの要素

審査基準における四つの判断要素に基づいて、主に特許出願と先行技術との関連性を斟酌し、その関連性が当該分野に属する通常の知識を有する者に関連技術と結合するよう動機付け、その上で、特許出願に係る発明を完成するに足るか否かを斟酌する。審査基準には、その四つの判断要素の具体的な内容が記載されており、その例を以下に説明する。

##### 1. 技術分野における関連性<sup>17</sup>

関連する先行技術が特許出願に係る発明と同一の、又は関連する技術分野に属しており、発明が解決しようとする課題を解決することができる場合、通常、その結合は自明である。

例えば、カメラとオートフラッシュは、通常、ともに使用される緊密な関連性を有しており、関連する技術分野に属するので、カメラの測光回路に取り付けられる従来の入射規制素子をオートフラッシュの測光回路に転用することは、その発明に所属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に完成し得るものである。

---

<sup>15</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014年版)

<sup>16</sup> 特許審査基準 2-3-18(2014年版)

<sup>17</sup> 特許審査基準 2-3-17(2014年版)

## 2. 解決しようとする課題の関連性<sup>18</sup>

発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が発明の課題を解決するため、関連する先行技術と結合するよう動機付けられる場合、通常、その結合は自明である。

例えば、特許出願に係る発明が排水凹溝の設けられた黒鉛ブレーキディスクであり、黒鉛ブレーキディスク表面の摩擦によって生じた黒鉛の屑の洗浄に使用した水を除去することで、黒鉛の屑が制動を阻害する問題を解決する発明について、引例 1 には、黒鉛ブレーキディスクが開示されているものの、排水凹溝は開示されておらず、引用文献 2 には、金属ブレーキディスクの表面に付着した塵の洗浄に使用した水を除去することで、塵がブレーキを阻害する問題を解決するために、排水凹溝が設けられた金属ブレーキディスクが開示されている場合、制動を阻害する問題を解決するために、特許出願に係る発明は屑を除去する必要がある、引例 2 は塵を除去ものである、両者の課題解決の性質は同じである。当該発明の属する技術分野に於いて通常の知識を有する者は、水を使用して黒鉛ブレーキディスクの表面を洗浄すること、並びに当該ブレーキディスクに排水凹溝を設置することに想到することは容易である。したがって、引例 1 と引例 2 には、当該通常の常識を有する者が特許出願に係る発明を容易に完成するために当該引例を結合する動機付けがある。

## 3. 機能又は作用における関連性<sup>19</sup>

関連する先行技術と特許出願に係る発明が機能又は作用において同一である、又は関連する場合、通常、その結合は自明である。

例えば、引例 1 と特許出願に係る発明がいずれも布地を押圧することによって印刷装置のローラー表面をクリーニングするものであり、その差異は引例 1 がカム機構

---

<sup>18</sup> 特許審査基準 2-3-17(2014 年版)

<sup>19</sup> 特許審査基準 2-3-17(2014 年版)

によって布地を押圧することにより、一方、引例 2 は、他のクリーニング装置であり、膨張機構によって布地を押圧することで、ローラー表面をクリーニングするものである場合、引例 1 のカム機構と引例 2 の膨張機構の機能は、いずれも布地を押圧することと、ローラー表面に接触することであるので、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、特許出願に係る発明を容易に完成するため、引例 1 のカム機構と、同じ機能である引例 2 の膨張機構とを置き換える動機を有する。

#### 4. 先行技術の教示又は示唆<sup>20</sup>

関連する先行技術が既に特許出願に係る発明に関する教示又は示唆を明確に記載又は実質的に示唆している場合、通常、その結合は自明であるが、関連する先行技術が、その他の関連する技術との結合を排除するものである場合、その結合は自明でないと認定することができる。

例えば、特許出願に係る発明がアルミ製の建築部材であり、それが解決しようとする課題が建築部材の重量を軽減することである場合、引例に同一の建築部材が開示され、当該建築部材は軽量の材質であるものの、アルミを使用することに言及していないとき、アルミは既に知られている建築基準において軽量材質であり、建築部材とすることができることと明確に示されているので、その発明の属する技術分野における通常の常識を有する者は、特許出願に係る発明を容易に完成するために、引例を通常の知識と結合する動機を有する。

#### (二)、 補助的判断要素

特許審査基準の説明によると、進歩性の審査は、”主に”前記四つの要素により行われるが、出願人が補助的証明資料を提出し、それが当該発明の進歩性をサポートするに足る場合は、補助的要素を合わせて斟酌すべきである。提出する補助的証明資料は、前記四つの要素と対応するものでなければならないが、進歩性を有するか否かを判断

---

<sup>20</sup> 特許審査基準 2-3-17(2014 年版)

するに当たって、審査官が進歩性の有無を判断する際の心証に与える影響に差異があるか、又は審査順序を左右するのみであるのかについては、未だ審査基準には明確に説明されていない。

#### 1. 発明に予期できない効果を奏する発明<sup>21</sup>

特許出願に係る発明が先行技術に照らした時、予期できない効果を有し、それが技術的特徴によって得られたものである場合は、その予期できない効果をもって、当該発明が容易に完成できないことを証明することができる。したがって、たとえ、出願時の通常の知識又は先行技術が前記四つの要素により、当該発明の属する分野における通常の知識を有する者が当該先行技術に開示された内容を組み合わせ<sup>22</sup>、修飾し<sup>23</sup>、置換し<sup>24</sup>、又は転用して<sup>25</sup>、特許出願に係る発明を構成することを促進したと認められるとしても、当該先行技術に、組合せ、修正、置換又は転用によって予期できない効果があることが開示されていない場合、特許出願に係る発明は容易に完成できるものではない。また、技術的特徴を省略した発明<sup>26</sup>の場合、当該発明が元来具えるすべての効果又は予期できない効果を奏することができるときは、当該発明は容易に完成できるものではなく、進歩性を具えていると認定すべきである。同じく、選択発明<sup>27</sup>の場合、選択された発明が先行技術に特別に開示されたものでなく、かつ、先行技術では予期できない効果を奏する場合、容易に完成できるものではなく、進歩性を具えていると認定すべきである。

---

<sup>21</sup> 特許審査基準 2-3-18(2014年版)

<sup>22</sup> 特許審査基準 2-3-19(2014年版)：「組合せ発明とは、複数の先行技術から構成された発明をいう。」

<sup>23</sup> 特許審査基準 2-3-19(2014年版)：「技術的特徴を修飾する発明とは、先行技術における物の発明の構造、要素、成分等、又は方法の発明の条件若しくはステップなどの技術的特徴を修飾する発明をいう。」

<sup>24</sup> 特許審査基準 2-3-19(2014年版)：「技術的特徴を置換した発明とは、先行技術の技術的特徴を他の既知の技術的特徴で置き換えた発明をいう。」

<sup>25</sup> 特許審査基準 2-3-20(2014年版)：「転用発明とは、ある技術分野の先行技術を他の技術分野に転用する発明をいう。」

<sup>26</sup> 特許審査基準 2-3-20(2014年版)：「技術的特徴が省略された発明とは、先行技術における技術的特徴が削除された発明をいう。例えば、物品の部品又は方法におけるステップなどの技術的特徴の省略である」

<sup>27</sup> 特許審査基準 2-3-21(2014年版)：「選択発明とは、既知の比較的大きな群又は範囲から、目的的に、そのうちの特定、開示されていない個別の成分、サブセット又は下位の範囲を選択する発明である。」

## 2. 長期間存在した課題を解決した発明<sup>28</sup>

特許出願に係る発明が、先行技術において長期間存在した課題を解決し、又は人間の長期的な需要を達成するものである場合、当該発明が容易に完成できるものでないことを証明することができる。

## 3. 技術的偏見を解消した発明<sup>29</sup>

特許出願に係る発明が、発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の間に長期間存在していた技術的偏見を解消し、その技術的偏見により放棄された技術を採用することにより、直面する問題を解決できた場合、容易に完成できるものではないことを証明することができる。

## 4. 商業的な成功を収めた発明<sup>30</sup>

特許出願に係る発明により作製されたものが、商業的に成功を収めた場合、それが発明の技術手段によって直接に得られたものであり、販売技術又は公告宣伝などその他の要素によってもたらされたものでなければ、当該発明が容易に完成できるものではないと証明することができる。

## 第三節 小括

台湾の特許審査基準は行政規則に属し、その効力は行政機関のみを拘束するものである。特許審査が特許審査基準に違反した場合、訴願において、違法な行政処分であると主張することができる。裁判所における訴訟手続きにおいて、裁判所は審査基準の規制を受けないので、特許権が訴訟手続きにより取り消されることを回避するために、裁判所の見解と審査基準との間にズレがあることに留意すべきである。

---

<sup>28</sup> 特許審査基準 2-3-18(2014年版)

<sup>29</sup> 特許審査基準 2-3-18(2014年版)

<sup>30</sup> 特許審査基準 2-3-18(2014年版)

特許審査基準には、「容易に想到できる」との要件の判断について詳細に論じているほか、その他のステップにおいて、発明の属する分野における通常の知識を有する者、異なる分野における先行技術の引用などについて、未だ詳細な規制がなされていない。また、「容易に想到できる」との要件について判断する上で、四つの主な判断要素及びその補助的判断要素との関係もまた明確に説明されておらず、審査官が進歩性の有無を判断する際の心証に与える影響に違いがあるか、又は審査順序を左右するのみであるのかについては、なお議論の余地がある。ただし、台湾の裁判所の実務を観察すると、「まず特許と引例とを技術的に対比し、その特許が進歩性を具えていないことを確かに認定できる場合は、進歩性の補助的判断を必要としない」（知的財産裁判所判決 101 年度行専訴字第 46 号を参照）と認定する見解もあるため、司法実務上、やはり四つの判断要素による影響が強いといえ、補助的要素による心証への影響は明らかに弱いと解釈できるとも考えられる。

## 第三章 進歩性の判断に対する台湾裁判所の見解

ここでは、まず知的財産裁判所の民事及び行政事件における進歩性の判断を考察し、それらと、最高裁判所及び最高行政裁判所の進歩性判断に対する見解を対比し、評価分析を行う。知的財産裁判所の見解を詳細に論考する前に、まず台湾における特許有効性の判断要件を説明する。

特許権が保護を受けるためには、「創作であること」「新規性」「進歩性」「産業上の可利用性」の四つの要件を具備しなければならず、同時に「保護を受けない客体に属さない」ものでなければならない<sup>31</sup>。

### 一、 創作であること

発明、実用新案、意匠は、いずれも「創作」でなければ、特許権の保護を受けられない。発明及び実用新案は、いずれも自然法則を利用した技術思想の創作を指し（特許法第 21 条、第 104 条）、意匠は物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す。

### 二、 産業上の利用可能性<sup>32</sup>

裁判所は、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性の三つを主として有効性を判断している。産業上の利用可能性とは、発明が産業に利用できることをいい、技術が産業上利用するために実施できなければ、その発明は特許の保護を受けることができない。発明、実用新案、意匠のいずれにも産業上の利用可能性に係る規定がある（特許法第 22 条第 1 項、第 120 条は、第 22 条第 1 項及び第 122 条第 1 項を準用する）。

### 三、 新規性を具える

発明、実用新案、意匠は、いずれも新規性（特許法第 22 条第 1 項、第 120 条は第 22 条第 1 項及び第 122 条を準用する）を具備しなければならない。新規性とは、特

<sup>31</sup> 謝銘洋 『知的財産権法』(頁 113-137, 2011 年 9 月)11 版

<sup>32</sup> 蔡居諭「特許の Q&A コラム-特許の可能性」廣流智權事務所 <http://www.wipo.com.tw/wio/?p=1571> (最終閲覧日:2015 年 10 月 23 日)

許出願に係る創作が初めて世間に公開されたことをいい、完成した創作がすでに公衆に周知される技術又はデザインである場合は、その創作が社会の技術水準を向上し貢献するものでないため、保護を与える必要はない。

#### 四、 進歩性を具える

特許出願に係る創作が先行技術と異なる点があると同時に新規性もあると認められる場合は、更に進歩性を有するか否かについて確定しなければならない。一般的に、進歩性の判断ステップは、「特許出願に係る発明の範囲を確定する」「先行技術に開示された内容を確定する」「特許出願に係る発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを確定する」「特許出願に係る発明と関連する選考技術との間の差異を確定する」「その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。」との五つのステップがあり（前述を参照）、そのうちでは、第5ステップが最も重要である。

#### 五、 保護を受けられない客体に属さない

前述した特許保護の要件のほか、創作は保護を受けられない客体に属さないものでなければならない。保護を受けられない客体に属さないものとしては、発明特許においては、特許法第24条第1号から第3号で挙げられた「動物、植物及び動物や植物を生み出す主な生物科学的方法。（ただし、微生物学的方法はこの限りでない）。人間又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法。公序良俗を害するもの。」などが挙げられる。また、実用新案においては、特許法第105条に規定される公序良俗を害する創作が登録を受けることができない客体であり、意匠においては、特許法第124条第1号から第4号で挙げられた「単に機能上不可欠な物品造形」「単なる芸術創作」「集積回路の回路配置及び電子回路の配置」「公序良俗を害する物品」に該当するものが意匠登録を受けることができない客体である。

上記特許要件において、進歩性（非自明性ともいう。）は、最も主観的な認定



により紛争が生じるものであるため、ここでは進歩性を中心に論じる。まず、前記第二章に基づき、台湾知的財産局の観点から進歩性の判断を論じ、次に、台湾の裁判所の進歩性に対する取扱いの基準を出発点として考察を進め、同時に、台湾知的財産局の進歩性判断のステップを日本の実務と対比し、異なる立場からの考察により、特許における台湾司法及び行政実務の進歩性の取扱い及び基準の理解を図る。

## 第一節 知的財産裁判所における民事裁判及び最高裁判所の実務及び判決の分析

### 第一項 知的財産裁判所における民事裁判の実務

台湾知的財産裁判所組織法第3条第1号及び第4号、並びに知的財産案件審理法第7条及び第19条の規定により、知的財産裁判所における民事訴訟事件の第一審及び第二審は、知的財産裁判所の管轄である<sup>33</sup>。ただし、ここで注意しなければならないのは、上記規定と民事訴訟法第10条で規定されている「専属管轄」が異なることであり、原告が上記特許関連民事訴訟事件につき簡易裁判所に訴訟を提起したとしても、知的財産案件審理規則第9条により、上訴裁判所は管轄の誤りを理由に、現裁判を破棄してはならないと規定されていることである。

---

<sup>33</sup> 知的財産裁判所組織法第3条第1号及第4号:「知的財産裁判所が管轄する事件は以下のとおりとする。一、特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法により保護される知的財産権に関して生じた第一審及び第二審民事訴訟事件。四、その他、法律の規定により又は司法院の指定により、知的財産裁判所が管轄する事件。」;  
知的財産案件審理法第7条:「知的財産裁判所組織法第3条第1号、第4号に定める民事事件は、知的財産裁判所の管轄とする。」;  
知的財産案件審理法第19条:「知的財産裁判所の第一審裁判は、知的財産裁判所に上訴又は抗告することができる。」;  
知的財産案件審理規則第9条「知的財産民事、行政訴訟事件が知的財産裁判所の専属管轄でなく、その他の民事、行政裁判所が実質的に知的財産民事、行政事件に係属すべき事件について実体裁判をしたときは、上訴裁判所は管轄の誤りを理由として原裁判を破棄してはならない。」

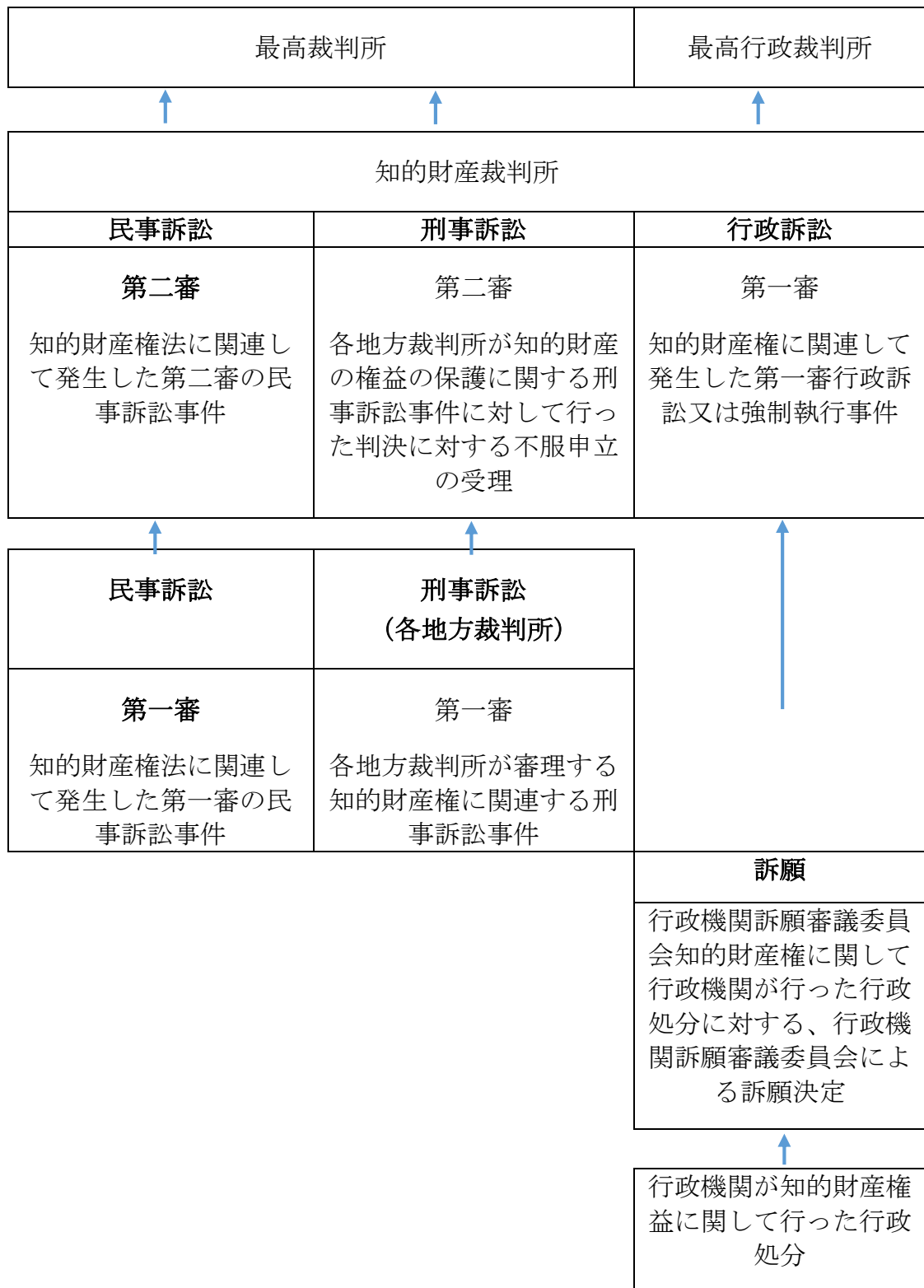


図 3-1 知的財産訴訟系統図<sup>34</sup>

(資料出所:台湾司法裁判所)

<sup>34</sup> 知的財産裁判所審判系統表, 司法裁判所, [http://www.judicial.gov.tw/J/jundicial04\\_2\\_1.html](http://www.judicial.gov.tw/J/jundicial04_2_1.html) (最終閲覧日付:2015年10月25日)

## 一、 審理原則

事件は、弁論主義が採用されており、裁判所は、当事者によって主張されていない主要事実を判決の基礎としてはならない。当事者が主要事実を自ら認めた場合も、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。事実認定の基礎となる証拠は、当事者が提出したものに限る（即ち、裁判所の職権証拠調べを禁ずる）。<sup>35</sup>知的財産裁判所が民事訴訟を審理する場合においても、弁論主義を適用する。知的財産裁判所 103 年民専上字第 27 号判決は以下のとおり明確に判示している。

「民事訴訟は処分権主義、弁論主義及び当事者主義を採用しているため、裁判の対象及び範囲につき、当事者の自主意思決定を尊重すべきであり、よって、当事者が表明していない利益は当事者に帰属してはならず、未提出の事実及び証拠につき、裁判所はこれを斟酌してはならないものとする。また、当事者はその主張につき自ら証拠を提出し誠実に説明しなければならず、裁判所は当事者に対し、当事者に証拠を提出するよう命令する義務はない。よって、係争特許を侵害した事実の成立に均等論の適用が主張されたが、これは上訴人の攻撃方法にとって有利であり、前述の説明のとおり、上訴人が主張していない主要事実及び提出していない証拠については、本裁判所は係争商品に対し均等論が適用できるか否かについては審理しない。」

換言すれば、進歩性の審理について、知的財産裁判所は原則として弁論主義に基づくべきであり、当事者が提出した証拠によりその特許が進歩性を有するか否かを判断しなければならず、職権により当事者が提出していない証拠を採用し、それを進歩性判断の基礎としてはならない。

## 二、 判断ステップ

本報告では、台湾知的財産局の進歩性に対する判断ステップ<sup>36</sup>と共に、台湾知的財産法に係る民事訴訟において、進歩性判断に関し提出された論証及び手続面にお

<sup>35</sup> 姜世明「民事訴訟法総論」(第三講—弁論主義—民事訴訟の基本原則の二『月旦法学教室』、第 23 期、第 74-75 頁、2004 年 7 月)

<sup>36</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014 年版)、前述五ステップを参照

る実務の取扱いを考察する。以下、台湾知的財産裁判所によって公布された特許審査基準の判断ステップについて論考する。

(一)、 特許出願に係る発明の範囲の確定

進歩性の判断は、発明全体の技術的特徴を先行技術と対比した上で、更に先行技術と対比しなければならないため、まず、特許出願に係る発明の範囲を確定しなければならない。

特許法 58 条により、発明特許権の範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲を解釈する時には、明細書及び図面を参酌することができる<sup>37</sup>。台湾裁判所が特許出願に係る発明の範囲を確定する際も、特許範囲の解釈は請求項の文言、発明の詳細な説明、図面及び出願の包袋など内部証拠を原則とし、内部証拠の解釈が明瞭明確でない場合に限り、外部証拠を採用することができる<sup>37</sup>とされている。この見解は知的財産裁判所の判決でも見られ、例えば 103 年度民專訴字第 27 号判決では、「特許請求の範囲を解釈する証拠には、内部証拠及び外部証拠を含む。内部証拠のみで特許出願の範囲が十分に明瞭明確となる場合は、外部証拠を考慮する必要はない。外部証拠及び内部証拠が特許請求の範囲の解釈と衝突又は一致しない場合、内部証拠を優先的に採用するものとする。」と判示されている。

裁判所が特許請求の範囲を認定する前には、「係争特許技術の分析」「係争特許の技術内容」について述べることが多く見られ、また、通常は予め創作目的、技術分野について説明する。例えば知的財産裁判所 103 年度民專上易字第 5 号民事判決では、「係争特許の創作の**主要目的**は、『自転車走行に必要な機能を一体の装置にまとめた固縛式自転車装置であって、・・・・・・。』、その主な図面は別紙一で示すとおり

---

<sup>37</sup> 特許法第 120 条規定特許法第 58 条第 4 項の実用新案特許を準用。

である。」のように、特許出願の範囲を認定するにあたって、まず、その創作の目的を説明している。

(二)、 先行技術に開示された内容を確定する。

特許出願に係る発明の範囲が確定された後は、関連する先行技術に開示された内容を確定した上で、更に特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違点を確定する。台湾の判決において、その多くは「特許の有効性証拠の分析」をタイトルとし、関連する先行技術及びその技術内容であるか否かを確定する。

例えば、知的財産裁判所 103 年度民專上字第 20 号民事判決には、「**特許の有効性証拠の技術分析**について、(1) 被告第 1 号証は 98 年 9 月 21 日に公告された我が国第 M365591 号『電池充電台の構造改良』特許であり、その公告日は係争特許の出願日 (98 年 12 月 1 日) より早いため、係争特許に関連する先行技術とすることができる。被告第 1 号証は電池充電台の改良であり、それは以下のものを含む……………」と述べられている。

(三)、 特許出願に係る発明の属する技術分野において当業者の技術レベルを確定する。

発明の属する技術の分野における通常知識を有する者」(以下「当業者」)とは、特許法施行規則によると、「本法第二十二条、第二十六条及び第二十七条における発明の属する技術の分野における通常知識を有する者とは、出願時の当該発明の属する技術の分野における一般知識又は普通技能を有する者をいう。前項の出願時とは、本法第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定により優先権を主張する者の先願の出願日のことをいう。」と規定されている。また、第二章と同様、特許審査基準第二篇第三章 3.2.1 には、「当該発明の属する技術の分野において通常知識を有する者とは、虚構の人間であり、出願時に、その発明が属する技術の分野における一般知識及び普通の技能を有する者であって、出願時の先行技術を理解、利用できる者を指す。」と定義されている。

進歩性は、係争特許につき当業者が容易に想到できないことをもって認定するため、当業者のレベルは、進歩性を判断する重要な問題であり、かつ、裁判所が進歩性の審理を行う前提問題でもある。しかし、多くの判決を見ると、知的財産裁判所が実務上、本ステップについてどのように取り扱い、判断するかを一概に説明するのは難しく、個別事案でしか判断することができない。当業者について一概には説明できないが、当業者という観点は、なお特許出願の範囲についての判断をする際の基準となる。例えば、知的財産裁判所 98 年民専上字 47 号民事判決では、次のように示している。

「特許出願に係る範囲は、一旦公告されると、対外的に公示の機能及び効果を有するため、客観的に解釈しなければならない。国民が特許出願に係る範囲に対して一致した信頼をもてるよう、特許出願に係る範囲の解釈は、裁判長、弁護士、技術審査官、消費者又は一審でいう『国民』ではなく、前述したところの通常知識を有する者の観点を基準とすべきであり、そうすることで主観的な判断に流されることがなくなる。特許出願に係る範囲の解釈は、それに記載された文言を中心とし、当該実用新案の属する技術の分野における通常知識を有する者が特許出願時に認識又は理解している文言どおりの意味（plain meaning）を判断するにあたっては、出願人が明細書において明確な定義を付した場合を除き、出願人が当該文言にその他の意味を与える顕著な意図がない場合は、当該文言は通常知識を有する者が認識又は理解できる通常かつ慣用の意義（ordinary and accustomed meaning）を有すると推定される。」

（四）、 特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確定する

先行技術の開示内容を確定したのち、裁判所は係争特許及び先行技術の両方に開示された技術的特徴を対比し、両者の差異を確定する。

例えば、知的財産裁判所 103 年度民専上易字第 7 号民事判決には、「被告第 1 号証と係争特許を対比した結果、両者の相違点は収容空間の設置にあることがわかる・・・、係争特許はナットを置きやすいよう、一つの放置空間を設置してい

る。」と述べられており、知的財産裁判所 104 年度民専上易字第 7 号民事判決には、「係争特許の請求項 1 と被告第 5 号証を対比したところ、被告第 5 号証で開示されていない係争特許の『上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが、上のセクションのバックルのサイズより大きい』・・・技術的特徴」と述べられている。

(五)、その発明の属する技術の分野において当業者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する

このステップは、進歩性を判断する際において最も重要であり、裁判所は「参考しようとする動機及び結合する動機」及び「引例文献に開示されていない部分を当業者が容易に完成できるか否か」という二つの要素に基づいて判断する。

#### 1. 参考参考及び結合の動機

複数の先行技術の結合について主張される状況において、裁判所は常に知的財産局の特許審査基準第二篇第三章 3.4.1 における「関連する先行技術が既に特許出願に係る発明に関する教示又は示唆を明確に記載し、又は実質的に示唆している場合、通常、その結合は自明である。しかし、関連する先行技術に、その他の関連する先行技術との結合を排除する教示がある場合、その結合は自明でないと認定することができる。」という基準により判断している。当該審査基準はアメリカの TSM (Teaching, Suggestion, or Motivation) テストと類似しており、即ち容易に完成できると認定する場合は、必ず複数の先行技術を組み合わせた教示、示唆及び動機付けがあることを示さなければならない。非自明性又は進歩性を有する状況について、以下に詳述する<sup>38</sup>。

(1) 結合又は変更した二以上の引例文献が拒絶理由の基礎となった場合、引例文献を結合、又は変更しようとする意思是、引例文献自身による教示、又は一般の技術を有する者（すなわち当業者）の知識より提供される教示、又は示唆

---

<sup>38</sup> 陳宜誠「發明專利進歩性判準的演進」(『北美知權報』、2014 年 6 月 4 日、[http://www.naipo.com/portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Expert\\_Column/PE-108.htm#1](http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-108.htm#1) (最終閲覧日:2015 年 10 月 26 日))

若しくは隠喩の示唆若しくは動機付け（即ち上述の TSM である。）によるものでなければならない。上述の動機付けは、以下の要因によると考えられる。

- 1) 発明が解決しようとする課題の特性
  - 2) 先行技術に係る教示内容
  - 3) 当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の知識
- (2) さらに、「それにより成功することを当該技術者が合理的に予測できること」でなければならない。
- (3) それら先行技術を請求項の技術的特徴と組み合わせ、又はそれにより合理的に予測できる成功の「教示、示唆又は動機付け」は、「先行技術において存在するもの」に限られ、特許出願者自身の開示によるものではない。

「参考及び結合の動機」について、判決の認定においてよく用いられる文言は、例えば以下のようなものである。

知的財産裁判所 103 年度民専上字第 22 号民事判決：「被告第 2 号証が開示した技術的特徴である A、B、C、D、F、G は、被告第 2 号証を、被告第 5 号証で開示された技術的特徴 E3 と組み合わせたものである。調べたところ、被告第 5 号証の明細書第 9 ページ 19 行から 22 行目の内容は、被告第 5 号証のセキュリティ監視制御システムをガソリンスタンドに応用できることを『**教示**』しているため、被告第 5 号証で撮影した映像を被告第 2 号証のガソリンスタンドのシステムと**結合**する『**合理的な動機付けを有し**』、係争特許の請求項 3、4 は**容易に完成できる**。」

知的財産裁判所 103 年度民専易上字第 22 号民事判決：「被告第 3 号証は、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明するに足り、また、前述のとおり、被告第 6 号証には、既に係争特許の請求項 5 に従属する技術的特徴が開示されており、かつ、被告第 3、6 号証は、いずれもロック式固定装置に属するため、当然、結合の



動機付けを有する。これにより、当該創作に属する技術の分野における通常の知識を有する者は、自ら被告第3号証に開示された技術を参酌することができ、被告第6号証の教示により、係争特許の請求項5の創作を容易に完成することができる・・・。」

なお、ここで注目すべきは、アメリカ KSR v. Teleflex 事件<sup>39</sup>の判決後、台湾の知的財産裁判所が TSM テストの適用は硬直化してはならないと意識し始めたことであり、知的財産裁判所 100 年度民專上易字第 4 号民事判決では、次のような見解が示された。

「・・・上訴人もアメリカの特許商標局による、係争特許の『自明性—即ち進歩性欠如』に係る先行技術は TSM(Teaching, Suggestion, or Motivation)を採用すべきであるなどと主張している。しかし、調べたところ、各国の特許法及び特許審査はそれぞれ属地主義を採用しており、台湾が特許審査などの関連手続きを行う場合、最初からアメリカの特許審査基準の制限を受けないため、上訴人の上記の主張は、採用するに値しない。さらに、アメリカ最高裁判所は、2007 年 KSR 判決において、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が TSM を採用したことについて、硬直化及び公式化しすぎていると指摘しており、『審査官が後知恵を重視したと過度に強調したため、結果的に剛性予防規則により事実の発見を否定した。』。しかも、被上訴人第 2 号証の 1 及び被上訴人第 3 号証は、既に係争特許の目的及び効果は上述のとおりであると教示しており、また、被上訴人第 2 号証の 1 及び被告第 3 号証においても、係争特許が解決しようとする課題と同一の課題を示唆している (LED 反射板を使用しない)。これにより、当然、上記の引例も、当該技術分野に属する通常の知識を有する者が先行技術に開示された両方の技術を組み合わせる動機付けを提供している。アメリカ特許商標局が特許を審査する際に、TSM に依拠して進歩性の原則を判断していると、上訴人が一方的に誤って解釈したのは明らかであるので、上訴人の前述の主張は、採用するに値しない。」

---

<sup>39</sup> KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

## 2. 引例文献に開示されていない部分を当業者が容易に完成できるか否か

前述のとおり、進歩性を判断するとき、裁判所は先に「参考、結合の動機付け」を説明するほか、さらに、当業者が当該発明を容易に完成できるか否かを判断する。例えば、知的財産裁判所 103 年度民専門上字第 30 号民事判決においては、「当該カバーをスライドその他の方式で移動したとしても、それらは全て先行技術を簡単に適用しただけであり、しかも、全て係争特許と同等の効果を達成することができる。当該創作に属する技術の分野における通常の知識を有する者は、上訴人第 1 号証に開示されている技術を参酌しさえすれば、係争 339 号特許請求項 1 の創作を容易に完成できるので、上訴人第 1 号証は、係争 339 号特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できる。」と説明している。

實際上、特許制度は属地主義を採っているため、台湾の裁判所が判決を出すにあたって、外国裁判所の実務又は法律による拘束を受けることなく、自ら判断することができる。裁判所の判決においても、アメリカ特許審査基準の制限を受けないとの説明が散見される。しかし、台湾の裁判所が進歩性の審査標準を斟酌する際には、しばしばアメリカの実務と同一の概念を採用する傾向があり、例えば、前述した TSM テスト又は KSR 判決の見解などがそれに当たる。以下の知的財産裁判所 100 年度民専門上易字第 11 号民事判決を例にとれば、概ねの状況を理解することができる。

「上訴人は、再度本件につきアメリカ特許商標局を参考とし、係争特許『自明性—即ち進歩性欠如』に係る先行技術は TSM テストを採用すべきであるなどと主張しているが、(1) 我が国の特許制度は属地主義を採用しているため、アメリカの特許審査基準の制限を受けないことを先に説明しておく。進歩性判断の要点は、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成できるか否かにある。すなわち先行技術が係争特許の技術内容に対して、当該技術を熟知している技術者が先行技術の教示、示唆又は動機付けにより容易に完成できるような教示、示唆又は動機付けを有するか否かである。引例の先行技術とその他

の引例の技術を結合することにより、当該技術を熟知している技術者が当該先行技術の教示、示唆の内容又は動機付けにより係争特許を容易に完成できる場合、係争特許が進歩性を有するとは言い難い(最高行政裁判所 99 年度判字第 1073 号判決を参照)。

### 三、 補助的判断要素

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、主に前述した進歩性の判断ステップにより審理が行われる。当事者が提出した補助的証明資料がその進歩性をサポートするものである場合、裁判所は合わせて審理しなければならない。本報告では、前記の特許審査基準に記載されている進歩性の補助的判断要素<sup>40</sup>を基礎とし、より理解しやすいよう、台湾裁判所の民事判決を事例として説明する。実務においては、「予期できない効果を奏する発明」及び「商業的に成功を収めた発明」の補助的判断要素を採用したケースがよく見られる。

#### (一)、 予期できない効果を奏する発明

知的財産裁判所 104 年度民專上易字第 1 号民事判決では、「係争特許のラッチには、両サイドの保護シートを 90 度に設定する機能を有さない。一方、被告第 5 号証は『ポジションニング回転軸』の機能を具えており、保護シートとメモリとの間の位置を確定してから接着するため、接着の失敗を回避でき、迅速にメモリモジュールを組み立てることができることにより、生産効率の向上が図れるので、係争特許は**予期できない効果を奏しておらず**、**上訴人の理由は採用するに足りない。**」と判示している。

#### (二)、 長期間存在した課題を解決した発明

実際のところ、補助的判断要素については、実務上ほとんど見られないが、本報告では、より理解しやすいよう、以下の判決を事例として説明する。

---

<sup>40</sup> 特許審査基準 2-3-18(2014 年版)。

知的財産裁判所 103 年度民専上字第 5 号民事判決：「特許が進歩性を有するか否かは、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づき容易に完成できるか否かを判断の基準としており、パイオニア発明を除く大部分の特許は先行技術の累積である。また、後知恵を回避する方法として上訴人がいうところの『予期できない効果を奏する発明』『長期間存在した課題を解決した発明』『技術的偏見の解消』及び『商業的成功』などは確かに特許が進歩性を有するか否かを判断する基準（上訴人がいう『生産コストを効果的に節約する』ことは、特許の効果に属し、予期できない効果を有するか否かで判断しなければならない。）であり、これがすなわち知的財産局の審査基準及び学説にいう補助的判断要素（secondary considerations）である。ただし、調べたところ、被上訴人第 4 号図・・・・・・・・、当該技術は、既に係争特許にいうポジショニング、支持機能を解決することができるため、係争特許が『技術的偏見を解消した』という状況は発生しない。・・・・・・・・被上訴人第 4 号証の・・・・・・・・または係争特許の・・・・・・・・、その応用の材料及び技術は、相当するものであるため、上訴人が主張するところの、係争特許がより高い製造コストを解決することができること、予期できない効果を奏すること、又は全く新しい技術、省略又は変更された技術的特徴を有することなどは、すべて採用すべきでない。また、市場における、係争特許に関連する技術は、少なくとも二つの方法・・・・・・・・上訴人はその特許商品における市場シェア率がその他の技術で製造された商品を超えていることを証明することができず、かつ、市場における関連商品は、依然としてシートで支え、位置を高くするなどといった方法が主流であるため、係争特許が長期間存在していた課題を解決したとは言い難い。さらに、上訴人は、その特許商品が当該特許技術により商業的成功を収めたことを証明することができない。よって、係争特許は、長期間存在した課題を解決せず、又は商業的成功を収めていないので、進歩性を有するとは認定し難い。」

### (三)、 技術的偏見を解決した発明

この判断要素もまた実務上ほとんど見られないが、前記 103 年度民専上字第 5 号民事判決が一例として挙げられる。

### (四)、 商業的成功を収めた発明

知的財産裁判所 102 年度民専訴字第 124 号民事判決：「発明の進歩性の判断において、技術面の価値が重視されていることを勘案すると、出願人が提出した補助的証明資料が（発明が予期できない効果、長期間存在した問題の解決、技術的偏見の解消、商業的成功などを備えており）発明の進歩性をサポートできる場合、進歩性判断の補助的要素に該当するが、唯一の要素ではない。係争特許が進歩性を有するか否かを判断するにあたっては、本来は、まず係争特許と引例文献の技術とを対比し、それにより、係争特許が進歩性を有しないと明確に認定できる場合は、進歩性について補助的に判断する必要はない。・・・引例 1 と引例 2 を組み合わせることにより、係争特許の請求項 2 が進歩性を有さないことが証明できれば、前述のとおり、実際に、前掲の進歩性の補佐的判断要素について審査する必要はなく、原告の上記陳述も採用するに足らない。」

上記判決の見解のとおり、進歩性の補助的判断要素とは、発明が予期できない効果を具える等の進歩性判断の補助的要素に過ぎず、発明が進歩性を有するか否かを判断する際には、やはり、まずは当該特許と引例文献の技術を対比し、それによって、係争特許が進歩性を有しないと明確に認定できる場合は、通常、裁判所も進歩性の補助的判断要素により再度判断する必要はないと考える。

## 四、 進歩性に関する判決

ここでは、進歩性について詳しく論じている判決を幾つか取り上げて説明する。

(一)、 知的財産裁判所 104 年度民専上易字第 1 号民事判決

背景：本案上訴人は「メモリモジュールの保護装置」実用新案権者であり、被告の会社が生産している商品が係争特許の請求項に抵触し、特許権侵害行為を構成していると主張し、訴訟を提起した。被告は、係争特許が進歩性を有さず、取り消すべき原因を有すると抗弁した。

1. ステップ 1：特許出願に係る発明の範囲を確定する—係争特許の技術を分析する。

(1) 係争特許の技術内容

メモリモジュールの保護装置には、メモリを覆う保護シートが一对、その保護シートの内側には、プラスチックフィルムを含み、その上部の端の延長部分を 90 度垂直に折り込むことにより形成されたスナップ及びソケットを有する…… [以下省略]。

(2) 係争特許の請求項の分析

メモリモジュールの保護装置には、メモリを覆う保護シートが一对、その保護シートの内側には、プラスチックフィルムを含み、かつ、その上部の端の延長部分を 90 度垂直に折り込むことにより形成されたスナップ及びソケットを有する……、その改良は、前記バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上部のバックルのサイズを大きくしているところにある。……前記バックルをソケットの上のセクションに嵌め込み、ラッチがそのソケットの上のセクションのソケットと合わせることによりストッパーの効果を奏し、嵌合した二枚の保護シートが剥がれにくくしている。

2. ステップ 2：関連する先行技術が開示した内容—有効性証拠の技術分析

(1) 被上訴人第 5 号証の技術内容

被上訴人第 5 号証は 2004 年 3 月 1 日に公告された第 579001 号「メモリモジュールの散熱装置」である。

(2) 被上訴人第 6 号証の技術内容

2002 年 7 月 11 日に公告された第 49501 号「メモリ散熱装置」である。

(3) 被上訴人第 7 号証の技術内容

2003 年 8 月 1 日に公告された第 545881 号「散熱器フィンの構造（四）」である。

(4) 被上訴人第 8 号証の技術内容

2003 年 7 月 21 日に公告された第 54833 号「散熱体構造の改良」である。

(5) 被上訴人第 13 号証の技術内容

2003 年 7 月 1 日に公告された第 540993 号「PCMCIA スロットのカード取出し構造の改良」の特許案件である。

3. ステップ 3：特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確定する。

本案において、裁判所は、これについて認定していない。

4. ステップ 4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確定し、  
ステップ 5：その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

(1) 上訴人の主張

- 1) 被上訴人第 5 号証は、係争特許の技術手段を開示していない。

被上訴人第 5 号証は、係争特許とは異なる技術方法で同じ問題を解決しているため、被上訴人第 5 号証が十分にポジションニング回転軸の技術手段を教示しているとは認定し難い。したがって、被上訴人第 5 号証はポジションニング回転軸の技術手段を開示していないため、同じ分野における通常の知識を有する者がポジションニング回転軸とその他の技術手段を結合させる動機付けが有るとは認定し難い。

2) 被上訴人第 6 号から 8、13 号証に開示されていない係争特許の技術的特徴

知的財産裁判所 99 年度行専訴字 168 号の行政判決は、係争特許に有効性があると認定し.....それは判決内容からも分かるように、被告第 6 号証には、ラッチが設置されておらず、スナップやソケットに上下の位置差があったとしても、係争特許が有効性要件を備えていないと認定するに足りない。また、原審の被上訴人第 7 から 8、13 号証は、固定及び結合の技術手段であり、ポジションニング及び回転の教示がないため、通常の知識を有する者に、その他の技術手段と結合させるようなものではない。

よって、係争特許であるポジションニング回転軸の技術手段は被訴訟人第 5 号証その他の証拠には開示されておらず、係争特許は組立を容易にするための新機能を具えているので、進歩性を有する。

(2) 被上訴人の答弁

- 1) 被上訴人第 5 号証及び被上訴人第 6 号証は、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明するに足る。
- 2) 組合せの証拠の組合せは、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明するに足る。



### (3) 裁判所の判断

1) 被上訴人第 5、7 及び 8 号証の組合せは、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できる。

#### a. 被訴訟人第 5 号証に開示されている技術的特徴

被訴訟人第 5 号証に開示されている係争特許の技術的特徴は、「一つのメモリモジュールの保護装置には、・・・・・・を含む」、「一對のメモリを覆う保護シート、その保護シートの内側にプラスチックフィルムを含み、且つその上部の端の延長部分を 90 度で垂直に折り込むことにより形成されたスナップ及びソケットがある」.....である。

#### b. 被訴訟人第 5 号証に開示されていない技術的特徴

被訴訟人第 5 号証に開示されていない係争特許の技術的特徴は、「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上バックルよりサイズが大きい」.....「上述のバックルをソケットの上のセクションに嵌め込み、ラッチがそのソケットの上のセクションのソケットと合わせることによりストッパーの効果を成し、嵌合した二枚の保護シートが剥がれ易くないようにさせる」ことである。

上記より、被訴訟人第 5 号証と係争特許との相違点は、訴訟人第 5 号証のソケットの下のセクションの接続箇所サイズが上のセクションの接続箇所サイズと同じであり、かつ、接続箇所の端よりラッチが延伸していないことである。

#### c. 被訴訟人第 8 号証に開示されている技術的特徴の部分

被訴訟人第 8 号証に開示されている係争特許の技術的特徴は、「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルの

サイズを上部のバックルよりサイズが大きい」……「上述のバックルをソケットの上のセクションに嵌め込み、ラッチがそのソケットの上のセクションのソケットと合わせることによりストッパーの効果を成し、嵌合した二枚の保護シートが剥がれにくいようにさせる」ことである。

- d. 被訴訟人第5号証及び被訴訟人第8号証には、それらを組み合わせる動機付けがあることは明らかである。

被訴訟人第5号証及び被訴訟人第8号証の内容は、いずれも散熱フィン構造であり、同じ技術分野に属する。発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者は、如何に散熱フィンを嵌合するかなどの問題に直面した際に、これらの証拠の技術内容を参考とし、これらを応用又は組み合わせる動機を有するので、その組合せは自明である。被訴訟人第8号証において異なるサイズの……接続構造が開示されているのであれば、発明の属する技術の分野に通常の知識を有する者が被訴訟人第8号証の技術内容を参酌した後、被訴訟人第5号証で嵌合された二枚の散熱フィンを剥がれにくくするため、被訴訟人第5号証の接続箇所片側よりラッチを延伸させることに容易に想到でき……二枚の散熱フィンを剥がれにくくすることにより、係争特許の「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上部のバックルよりサイズが大きい」……という技術的特徴を達成し、さらに係争特許請求項1の実用新案を容易に完成することができるので、被訴訟人第5号証及び被訴訟人第8号証を組み合わせることにより、係争特許の請求項1が進歩性を有さないことを証明することができる。よって、被訴訟人第5号証、被訴訟人第7号証及び被訴訟人第8号証の組合せは、係争特許の請求項1が進歩性を有さないことを証明することができる。

2) 被上訴人第 6、7 及び 8 号証の組合せは、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できる。

a. 被訴訟人第 6 号証に開示されている技術的特徴の部分

被訴訟人第 6 号証に開示されている係争特許の技術的特徴は、「一つのメモリモジュールの保護装置には、・・・・・・を含む」、「一對のメモリを覆う保護シート、その保護シートの内側にプラスチックフィルムを含み、且つその上部の端の延長部分を 90 度で垂直に折り込むことにより形成されたスナップ及びソケットがある」.....ことである。

b. 被証 6 未揭露之技術特徴部分:第 6 号証に開示されていない技術的特徴の部分

被訴訟人第 6 号証に開示されていない係争特許の記述的特徴は、「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上バックルよりサイズが大きい」.....ことである。

上記より、被訴訟人第 6 号証と係争特許との差異は、訴訟人第 5 号証ソケットの下のセクションの接続箇所サイズが上のセクションの接続箇所サイズと同じであり、かつ、接続箇所の端よりラッチが延伸していないということである。

c. 被訴訟人第 8 号証に開示されている技術的特徴の部分

被訴訟人第 8 号証に開示されている技術的特徴は、上記のとおりである。

d. 被訴訟人第 6 号証及び被訴訟人第 8 号証は、それらを組合せる動機付けを有することが明らかである。

被訴訟人第 6 号証及び被訴訟人第 8 号証の内容は、いずれも散熱フィン  
の構造であり、同じ技術分野に属する。発明の属する技術の分野における通

常の知識を有する者は、如何に散熱フィンを嵌合するかなどの問題に直面した際に、これらの証拠の技術内容を参考とし、これらを応用又は組み合わせる動機を有するので、その組合せは自明である。被訴訟人第 8 号証において、すでに異なるサイズの・・・・・・接続構造が開示されており、発明の属する技術の分野に通常知識を有する者は、被訴訟人第 8 号証の技術内容を参酌した後、被訴訟人第 6 号証で嵌合された二枚の散熱フィンを剥がれにくくするため、被訴訟人第 6 号証の接続箇所片側よりラッチを延伸させることに容易に想到でき・・・・・・ラッチがよりサイズが大きい接続箇所ですトッパーの効果を果たすことにより、係争特許の「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上バックルよりサイズが大きい」・・・・・・という技術的特徴を達成し、さらに係争特許の請求項 1 の実用新案を容易に完成することができる。したがって、被訴訟人第 6 号証及び被訴訟人第 8 号証を組み合わせることにより、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができるので、被訴訟人第 6、被訴訟人第 7 号証及び被訴訟人第 8 号証の組合せは、係争特許請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができる。

3) 被訴訟人第 5 号証及び被訴訟人第 13 号証の組合せは、係争特許請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができる。

a. 被訴訟人第 5 号証に開示されていない技術的特徴

係争特許の請求項 1 を被訴訟人第 5 号証と対比した結果、被訴訟人第 5 号証に開示されていない係争特許の技術的特徴は、「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上バックルよりサイズが大きい」・・・・・・ことである。

b. 被訴訟人第 13 号証に開示されている技術的特徴

被訴訟人第 13 号証に開示されている係争特許の技術的特徴は、「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上バックルよりサイズが大きい」・・・・・・ことである。

c. 容易に想到できる技術的特徴

被訴訟人第 5 号証のバックルがソケットを組み合わせるにより完成する嵌合の構造は、二枚の散熱フィンを相互に嵌合することができる。さらに、被訴訟人第 13 号証に開示されているこの二つの部品、即ちスケット及びスライドシートが嵌合する構造は、**発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が如何に散熱フィンを嵌合するかなどの問題に直面した際に、被訴訟人第 13 号証の技術内容を参酌し、被訴訟人第 5 号証の二枚の散熱フィンが剥がれにくくするため、被訴訟人第 5 号証のバックルの端の片側よりラッチを延伸させることに容易に想到でき・・・・・・ラッチがソケットよりサイズが大きい接続箇所**でストッパーの効果を果たすことにより、係争特許の「上述バックルの下のセクションのバックルのサイズが上のセクションのバックルのサイズを上バックルよりサイズが大きい」という技術的特徴を達成し、さらに係争特許の請求項 1 の実用新案を容易に完成することができる。これにより、被訴訟人第 5 号証と被訴訟人第 7 号証の組合せは、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができる。

5. 補助的判断要素

被訴訟人第 5 号証は「ポジションニング回転軸」の機能を具えており、保護シート及び記憶体との間の位置を確定してから接着させるため、接着の失敗を回避すること、及び迅速に記憶体を組み立てられることにより生産の効率を向上できる。係争特許は予期できない効果を奏していないので、上訴人の理由は採用するに足りない。

(二)、 知的財産裁判所 103 年度民専上易字第 7 号民事判決

背景：本案上訴人は「調整型ローラーの改良構造」実用新案権者であり、被告が上訴人の同意又は授權を経ないで、製造及び販売することにより、係争特許の調整型ローラーの特許権を侵害し、両者を対比した結果、係争商品が係争特許の請求項 1 に抵触し、特許権侵害行為が成立すると主張した。被告は、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さず、取り消すべき原因を有すると抗弁した。

1. ステップ 1: 特許出願に係る発明の範囲を確定する--係争特許の技術を分析する

(1) 係争特許の技術内容

1) 先行技術の内容

学習して覚える調整型ローラーは、上下調整及び側面調整の二つに分けられ、・・・・・・が低コスト、生産しやすいなどの長所があるため、主流のトレンドとなりつつある。・・・・・・但し、プラスチックケース又はプラスチック台の調整型ローラーが頂点まで調整しても、ネジは依然として回転できることにより変形してしまい、ドア又は窓が重量オーバーの場合、高く調整された調整型ローラーが降下するという欠陥が生じてしまう。

2) 係争特許は、調整型ローラーの改良構造である。

係争特許は、調整型ローラーの改良構造であり、・・・・・・その特徴は、基台の上、下、左、右のうちの片側に放置空間を設置し、その空間にナットを置き、固定し、ナットが調整ネジと相互に螺合することにより良好な位置に到達し、ネジが変形しない効果を達成する。本創作のローラーは、一本のドライバーを使用するだけで調整ができ、頂点まで調整することにより、ネジが依然として回転可能であるためにネジが変形してしまい、ドア又は窓が重量オーバーとなる場合においても、ローラーが降下するという不都合もなくなる。

## (2) 係争特許請求項の分析

請求項 1 は調整型ローラーの改良構造であり、・・・・・・主に一つの基台・・・・・・を含む。その特徴は、基台の片側にネジの収容空間を設置し、ナットが調整ネジと相互に螺合することにより、良好な位置に到達し、ネジが変形しない効果を達成する。

## 2. ステップ 2：関連する先行技術が開示した内容--有効性証拠の技術分析：

### (1) 被訴訟人第 1 号証の技術内容

89 年 6 月 1 日に台湾で公告された第 88214663 号（公告番号：392762）「ローラーセットの停止調整の構造改良」特許である。

### (2) 被訴訟人第 2 号証の技術内容

被訴訟人第 2 号証の技術内容は 89 年 6 月 1 日に台湾で公告された第 8821466 号（公告番号：392761）「ローラーセットの停止調整の構造改良」特許である。

## 3. ステップ 3：特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確定する。

本案において、裁判所は、これについて判断していない。

## 4. ステップ 4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確定し、 ステップ 5：その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が先行技術が開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

### (1) 上訴人の主張

- 1) 係争特許の請求項 1 は、進歩性を有する。
  - a. 係争特許の請求項 1 は、基台の片側に放置空間を設置し、その特徴はナットが設置できるところにあり、良好な位置に到達することと、ネジが変形しないという効果を達成し、かつ、加工方法が複雑であるという問題を解決することができる。したがって、係争特許は、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が被訴訟人第 1 号証の先行技術に基づいて容易に完成できるものではないので、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないとは認め難い。
  - d. 被訴訟人第 2 号証の制限体は、本体左右のインサートブロックに基づいて設計され、被訴訟人第 2 号証の制限体は、特別オーダーメイドしなければならず、本体もまた制限体の特徴と調和できる形状に特別設計することで初めて両者を合体させることができる。・・・・・・、そのため製造工程の増加によりコストが高くなり、配置ポジショニング及び置換えも相当に不便である。しかし、係争特許の放置空間は長方形の空間又は切口を設けることでナットを設置することができ、パッドに合わせるための固定ノッチを別途設計する必要はないので、係争特許は進歩性を有すると認定できる。
- 2) 係争特許は、当該技術分野に精通している者が容易に完成できるものではない。

係争特許の出願日以前の調整輪は、いずれもパッドから離隔していない形式をポジショニング機能としていた。係争特許が本体に空間を設置し、ナットを入れることによりポジショニング機能を行うということが容易に想到できる方法であれば、なぜ当該技術に精通している者が係争特許と同じ特許を出願していないのか。



(2) 被告の答弁：係争特許の請求項 1 は、進歩性を有さない。

- 1) 被告第 2 号証は係争特許の請求項 1 の技術的特徴を開示している。
- 2) 係争特許の請求項 1 の技術的特徴は、容易に導き出せる。

当該技術分野に精通している者は、被告第 1 号証及び被告第 2 号証の教示により、被告第 1 号証及び被告第 2 号証の技術内容を組み合わせ、容易に係争特許の請求項 1 に記載されている全ての技術的特徴を導き出すことができるので、被訴訟人第 1 号証及び被訴訟人第 2 号証は係争特許請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができる。

(3) 裁判所の判断：被訴訟人第 1 号証及び被訴訟人第 2 号証の組合せは、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができる。

- 1) 係争特許の請求項 1 の A、B 要件は、進歩性を有さない。

係争特許のローラー、基台、ネジ穴及び調整ネジなどの技術的特徴は、すでに被訴訟人第 1 号証のローラーなどの構造において開示されており、かつ、被訴訟人第 1 号証の本体の頂点に抜け穴が開設されており、これはネジが回せるように設置された技術内容である。また、・・・・・・係争特許のローラーなどの技術的特徴は、すでに被訴訟人第 2 号証のローラーなどの構造に開示されており、かつ、被訴訟人第 2 号証の本体の頂点にもネジが回せるような技術内容の抜け穴が開設されている。

- 2) 係争特許の請求項 1 の C 要件は、進歩性を有さない。

係争特許の請求項 1 の C 要件とは、「一つのローラー台に、一つのローラーを設置することができる」という技術的特徴であり、これは被訴訟人第 1 号証の第三の図面及び被訴訟人第 2 号証の第 8 の図面で、ローラー台など全ての構成を見ることができるので、係争特許のローラー台及びローラーは、

いずれもすでに同時に被訴訟人第1号証及び被訴訟人第2号証に開示されている。

3) 係争特許請求項1のD要件は、進歩性を有さない。

a. 被訴訟人第1号証は、基台の片側に一つの放置空間を設置しているという技術的特徴を開示していない。

被訴訟人第1号証は、係争特許の「台の片側に一つの放置空間を設置している」という技術的特徴を開示していない。

b. 被訴訟人第2号証は、基台の片側に一つの放置空間を設置しているという技術的特徴を開示している。

被訴訟人第2号証は、本体の片側にネジ山を有する抜け穴にパッドを放置できる放置溝を設置しており、パッドはネジと相互に螺合することにより、進んで良好な位置に到達し、ネジが変形しない効果を達成する。したがって、係争特許の「基台の片側に一つの放置空間を設置している」という技術的特徴は、すでに被訴訟人第2号証の「放置溝」に開示されている。

c. 被訴訟人第1、2号証は、ナットが基台の放置空間内に収容設置できるという技術的特徴を開示していない。

被訴訟人第1、2号証は、係争特許と同じくドア又は窓で使用されている調整型ローラーの構造であり、同じ技術分野でこれに精通している技術者にとって、被訴訟人第1号証と被訴訟人第2号証との間の関連技術を組み合わせる動機付けは自明である。・・・・・・被訴訟人第1号証及び被訴訟人第2号証のローラーなどの技術的特徴は、ナットが放置空間内に収容設置できることを開示していない。

ローラー・・・・・・・・という技術特徴は、被訴訟人第1号証及び被訴訟人第2号証のローラー・・・・・・・・という技術内容に開示されている。さらに、係争特許の「放置空間」という技術的特徴は、被訴訟人第2号証の「放置溝」という技術内容に開示されており、係争特許の「ナット」は、単に被訴訟人第2号証のネジ山を有する抜け穴のパッドを被訴訟人第1号証のナットに置換しただけであり、係争特許と同等の効果を達成することができる。これにより、係争特許の請求項1の全体の技術的特徴は、当該分野に精通している技術者であれば、被訴訟人第1号証及び被訴訟人第2号証を組み合わせた既存の技術で容易に完成でき、しかも効果を増進していないので、被訴訟人第1号証及び被訴訟人第2号証の組合せは、係争特許の請求項1が進歩性を有さないことを証明することができる。

(三)、 知的財産裁判所 103 年度民専上字第 35 号民事判決

背景：上訴人は、実用新案第 M367665 号「鍋」特許の特許権者である。上訴人は、公開市場で係争商品が販売されていることを訴外人が発見し、その特徴、構造配置が係争特許の技術内容と類似しており、人を遣って係争商品を購入したところ、その内容物には、訴外人とメーカー即ち上訴人とが共同署名名した商品保証書が付属していた。上訴人が係争商品を鑑定人に鑑定させたところ、係争商品が係争特許の請求の範囲に入っていると鑑定した。一方、被上訴人は、係争特許には取り消されるべき事由を有すると抗弁した。

1. ステップ1：特許出願に係る発明の範囲を確定する。

(1) 係争特許の技術内容

上訴人の係争特許は鍋であり、一体化した鍋底及び鍋底から周りを囲むように上向きに曲がったスカートを含み、・・・・・・・・この設計により、コーテ

ィング層が凹みの部分に位置することにより、使用者が調理する際に、コーティング層を傷つけるのを防ぐことができるため、鍋の表面が平らな美観を保ち、耐久性を高めることができ、さらに食物がコーティング層に平らに接触するため、食物が均等に導熱できるという実用効果も図ることができる。

## (2) 係争特許請求項の分析

係争特許の請求項は合計で7項あり、請求項1は独立項で、請求項2から7は直接又は間接に請求項1に従属している従属項である。請求項1は鍋であり、それは一体化した鍋底及び鍋底周りを囲むように上向きに曲がったスカートを含み・・・・・・・・ [以下省略]。

## 2. ステップ2: 関連する先行技術が開示した内容--係争特許の有効性に係る証拠の技術分析

### (1) 引例第8号の技術内容

引例2008年12月24日に中国の実用新案で公告された第CN201167837Y号の特許である。引例8の技術内容は、アルミニウム合金の焦げ付かない鍋に関する。

### (2) 引例第9号の技術内容

引例第9号は94年9月11日に公告された台湾実用新案第M274904号である。引例9の技術内容は、調理鍋の改良構造である。

3. ステップ 3：特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確定する。

本案において、裁判所は、これについて判断していない。

4. ステップ 4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確認する、  
ステップ 5：その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

#### (1) 上訴人の主張

- 1) 引例第 8 号は、係争特許が進歩性を有さないことを証明できない。
  - a. 引例第 8 号と係争特許の技術手段は明らかにことなる。また・・・。
  - b. 係争特許は、模様を施すことにより金属調理器具で傷つくことを防ぐものであり、それに対して、引例第 8 号はアルマイトでコーティングすることにより、表明の硬度を高め、金属調理器具で傷つくことを防ぐものである。よって、係争特許の方がより効果が優れているので、進歩性を有する。
- 2) 引例第 9 号は、係争特許が進歩性を有さないことを証明できない。

引例第 9 号は「鍋底のコーティング層に多数の凹みの部分を施すことにより、鍋底を平らで焦げ付かない面に形成する。」という技術的特徴を開示していないため、引例第 9 号の技術は・・・・・・を有さず、食物が均等に導熱される効果を奏する。これにより、引例第 9 号が歩性を有さないことを証明することができない。

#### (2) 被上訴人の答弁

- 1) 係争特許の請求項 1 は、進歩性を有さない。

引例第 8 号は、係争特許の請求項 1 で定義されている全ての構造特徴を十分に開示しているので、係争特許の請求項 1 は進歩性を有さない。

2) 係争特許の請求項 2、3 及び 5、6 は、進歩性を有さない。

係争特許の請求項 2 の技術的特徴は、引例第 8 号に開示されているため、引例第 8 号は係争特許の請求項 2 が進歩性を有さないことを証明することができる。係争特許の請求項 3 は、サイズの限定であり、如何なる効果の増進もなく、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるので、引例第 8 号は係争特許の請求項 3 が進歩性を有さないことを証明することができる。係争特許の請求項 2 の取手は従来構造であり、引例第 9 号証に見られ、引例第 8 号証と引例第 9 号証の組合せは、係争特許の請求項 5 が進歩性を有さないことを証明することができる。係争特許の請求項 6 の取手の設置は従来構造であり、引例第 9 号証に見られ、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば容易に完成できる。これにより、引例第 8 号証と引例第 9 号証との組合せは、係争特許の請求項 6 が進歩性を有さないことを証明することができる。

### (3)裁判所の判断

1) 引例第 8 号証は、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できる。

引例第 8 号証は、実質的に係争特許の請求項 1 の技術内容を開示しており、構造における僅かな差異は、**創作に属する技術の分野における通常の知識を有する者が引例第 8 号証に開示された技術又は教示を参酌し、それらを簡単に変更することにより、係争特許の請求項 1 の創作を完成することができる。**よって、引例第 8 号証は、係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明することができる。

- 2) 引例第 8 号証は、係争特許の請求項 2 が進歩性を有さないことを証明することができる。

係争特許請求項 2 は、請求項 1 に従属する従属項であり、請求項 2 に従属する技術的特徴は請求項 1 の技術的特徴と異なる位置の応用である。創作が属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、引例第 8 号証に開示された技術に基づいて、簡単に係争特許請求項 1 の創作を完成できる。よって、係争特許の請求項 2 の技術は、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が簡単に完成できるものである。

- 3) 引例第 8 号証は、係争特許の請求項 3 が進歩性を有さないことを証明することができる。

引例第 8 号証は、具体的にその技術的特徴を開示していないが、それは単にサイズの限定である。また、鍋底の厚みがあまり厚くないということは、一般的に知られている。よって、**創作に属する技術分野における通常の知識を有する者であれば、自ら簡単に変化させることにより係争特許の請求項 3 の創作を容易に完成できる。**

- 4) 引例第 8 号証と第 8 号証の組合せるにより、係争特許の請求項 5 が進歩性を有さないことを証明することができる。

係争特許の請求項 5 は、請求項 1 又は 2 に従属する。**引例第 8 号証は具体的な技術的特徴を開示していないが、引例第 9 号証に開示されている取手がある鍋のように、鍋に取手が付いていることは公知かつ先行技術である。**引例第 8 号証も係争特許の請求項 1、2 が進歩性を有さないことを証明することができる。よって、引例第 8、9 号証は、係争特許の請求項 5 が進歩性を有さないことを証明することができる。

- 5) 引例第 8 号証及び第 9 号証の組合せにより、係争特許の請求項 6 が進歩性を有さないことを証明することができる。

係争特許の請求項 6 は、請求項 3 に従属する従属項である。引例第 8 号証は具体的な技術的特徴を開示していないが、引例第 9 号証に開示されている取手がある鍋のように、鍋に取手が付いていることは公知かつ先行技術である。引例第 8 号証は係争特許の請求項 3 が進歩性を有さないことを証明することができるので、引例第 8、9 号証を組み合わせることで、係争特許の請求項 6 が進歩性を有さないことを証明することができる。

## 第二項 最高裁判所及び下級審の統計及び評論分析

台湾の司法制度において、最終審を行う最高裁判所の判決は、法令違反の有無を審理し、事件の事実に対する認定についての審理及び判断の職能を有さない。原判決が法令に違反したことにより破棄、差し戻される、事実審裁判所に移送する、又は最高裁判所が自ら判決する以外は、基本的に原判決が維持される。したがって、一般的に最高裁判所は法律審裁判所であると考えられる。

ここでは、「特許 and 進歩性」（特許及び進歩性）を検索のキーワードとして、民国 101 年(2012 年)9 月 1 日から 104 年(2015 年)10 月 1 日までの最高裁判所の判決を統計し、そのうち、進歩性を有すると判断された判決合計 21 件の資料に基づき、台湾の裁判所における進歩性に対する判断を説明する。

関連する判決において<sup>41</sup>、係争特許が進歩性を有するか否かは、判決の勝敗を左右する唯一の要素ではないが、下表においては、進歩性の有無と最高裁判所及び原審判決の結果を対比する。

---

<sup>41</sup> ここでの関連判決は、上述の検索方法で該当した近年の最高裁判決を原審判決と比較したものであり、本



表 3-1 原審判決結果との比較

最高裁判所判決 \ 第二審	進歩性あり	進歩性なし
維持	5	12
破棄	0	4

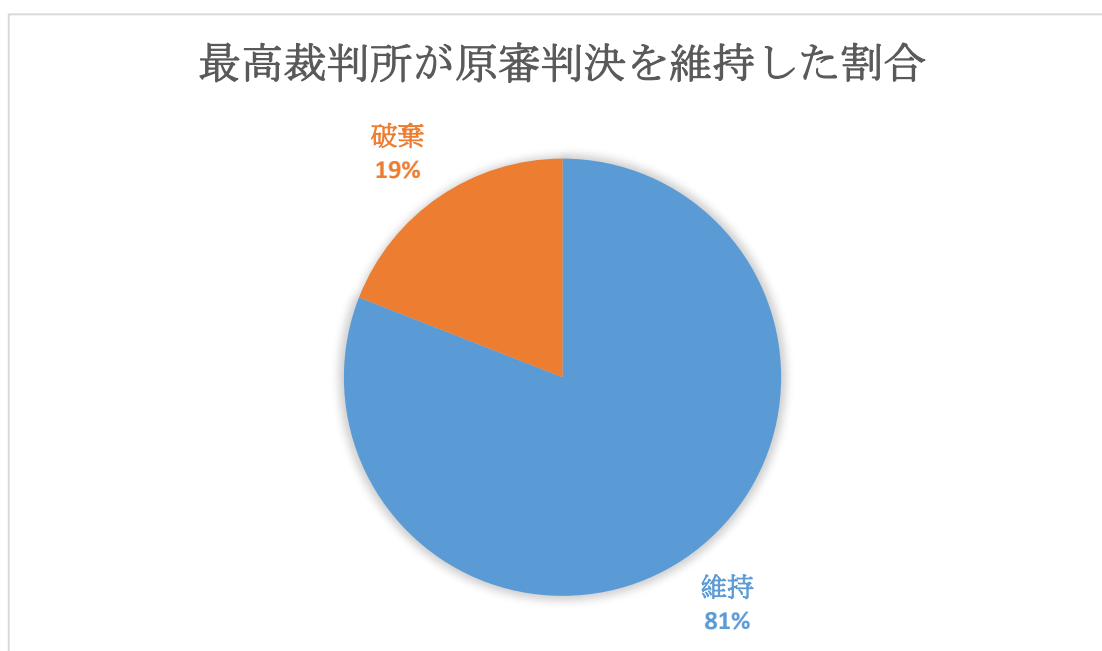


図 3-2 最高裁判所が原審を維持するグラフ

上掲グラフが示すとおり、最高裁判所が原審判決における進歩性に対する判断を維持した割合は81%にのぼり、破棄の割合は19%にすぎない。このことから、最高裁判所の進歩性に対する判断は、その下級審のそれと大きな差がないことが分かる。

ここで注目すべきは、前述説明のとおり、知的財産裁判所は、「発明の属する分野における通常の知識を有する者」について、進歩性を判断するにあたって定義して

---

報告第三章第三節で統計した知的財産裁判所の判決の上訴結果ではない。

いないことが多いのであるが、これについては、破棄された判決において下級審に追加説明するよう求めた判決が一件あり、最近もこの要件を示した最高裁判所判決も見られることである。例えば、最高裁判所 104 年度台上字第 948 号の判決では、「原審は、単に実用新案登録出願の請求項 1 が出願前に既存の日本特許、及び出願時の先行技術又は知識を運用したものにすぎず、これは当該分野に精通している技術者が容易に完成できるなどと述べているが、『当該分野に精通している技術者』とは何であるかについては全く説明しておらず、さらに『容易に完成できる』との理由により認定することは、理由の不備により違法である。」と示している。

## 第二節 知的財産裁判所における行政裁判及び最高行政裁判所 の実務及び判決の分析

### 第一項 知的財産裁判所における行政裁判の実務

台湾の行政訴訟事件は三級二審の審級制度を採用しており、知的財産裁判所は特許案件の第一審の管轄権を有する<sup>42</sup>。

特許有効性の争議に関する行政訴訟事件は、実務上二種の態様に分けられており、一つは特許出願に係る行政訴訟で、もう一つは特許の無効審判を請求する行政訴訟である。前者は、係争特許出願人が、知的財産局が決定した拒絶査定を不服として義務付訴訟を提起するものであり、後者は、無効審判請求人が知的財産局が下した無効審判請求不成立の審理及び審決を不服として義務付訴訟を提起するもの、または特許権者が知的財産局が決定した無効審判請求成立の審理及び審決を不服として第三者取消訴訟を提起するものである。数的に言えば、行政訴訟の大半を特許無効審判が占める。但し、知的財産裁判所の、この二種の態様に対する進歩性要件の判断基準にはほぼ差がないため、以下にそれぞれ個別に説明しないことを、予めここに説明しておく。

台湾知的裁判所が進歩性の要件についての判断は、以下により詳しく説明する。

#### 一、 審理原則及び範囲

行政訴訟では訴訟物に対し「処分権主義」<sup>43</sup>を採用しており、それは即ち訴訟の開始、審判の対象及び範囲、並びに訴訟の終了につき、当事者が自由に決定する主導権を有するということである<sup>44</sup>。但し、行政訴訟の審理方法は「職権探知主義」<sup>45</sup>を

<sup>42</sup> 知的財産裁判所組織法第3条第3号において、「知的財産裁判所が管轄する案件は以下のとおり。三、特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置法、植物品種及び種苗法、公平交易法に係る知的財産権によって生じた第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。」と規定されている。台北最高行政裁判所，行政訴訟は101年9月6日より三級二審の新制を採用し、一般公告、アドレス：  
<http://tpb.judicial.gov.tw/index.php?catid=12&cid=1&id=2&action=view> (最終閲覧日:2016年1月10日)

<sup>43</sup> 熊誦梅「公法が私法に出会ったとき—台湾知的財産訴訟制度の今昔」(第13頁, 2011年5月1日)。

<sup>44</sup> 行政訴訟法第218条は民事訴訟法第388条を準用する:「別途規定がある場合を除き、裁判所は当事者が

採用しており、即ち、進歩性の判断につき、行政裁判所は職権により事実を調査し、当事者の主張による拘束を受けないが、当事者が提出していない訴訟資料につき、裁判所が既に入手した特殊な専門知識は、当事者に弁論の機会を与えることにより、はじめて案件の証拠として採用することができる。例えば、特許法第 22 条第 2 項でいう「先行技術」は、無効審判請求人が提出した証拠<sup>46</sup>に限られない。

## 二、 実務上の取扱い

### (一)、 審理原則

前述のとおり、法理上、知的財産裁判所は行政訴訟事件において職権探知主義の審理方式を採用しなければならないが、実証の結果によると、特許出願に係る行政訴訟又は特許無効審判に係る行政訴訟を問わず、裁判所の多くは当事者が提出した証拠を判断の根拠としている。

### (二)、 審査ステップ

#### 1. 特許出願に係る発明の範囲を確認する

台湾の判決において、「係争特許の技術内容」を操作ステップのタイトルとすることが多いことを、ここで説明しておく。

#### (1)係争特許が属する技術の分野

裁判所は、係争特許の明細書の「発明の属する技術の分野」の記載により、係争特許の所属分野を認定する。

例えば、知的財産裁判所 103 年度行専更（一）字第 5 号判決において、「係争特許の属する技術の分野：係争実用新案の明細書の【考案の属する技術の分

---

表明していない事項につき、判決を下してはならない。」

<sup>45</sup> 行政訴訟法第 125 条第 1 項：「行政裁判所は職権により事実を調査し、当事者の主張による拘束を受けない。」、行政訴訟法第 133 条：「行政裁判所は訴訟を取り消す時、職権で証拠を調査すべきである。その他の訴訟において、公益を維持する場合もまたこれに同じ。」；熊誦梅（同前脚注 43、第 13 頁）。

<sup>46</sup> 知的財産裁判所 103 年度行専訴字 85 号、最高行政裁判所 103 年度判字 557 号を参照。知的財産案件審理法第 8 条規定：「裁判所が既に知る特別な専門知識は、当事者に弁論の機会を与えることにより、はじめて判決の基礎として採用することができる。」

野】の記載により、係争特許はファン構造の一種であり、とりわけスチールフレームでセッティングされた天井のフレーム内で備え付けられたファン構造を指す。」

## (2)係争特許の創作の目的

裁判所は、係争特許の明細書における「先行技術」、「実用新案/発明」及び監査資料などにより、係争特許の創作の目的を判断する。

例えば、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 2 号の判決において、「係争特許が達成しようとする目的とは、ファンの回転速度を上げなくとも、ファンの作業エリアの効果を向上させ、羽が電子設備であるファンとファン用モーターとの接触を防ぐことにある。」と判示している。

## (3)係争特許のおもな図面

裁判所は判決において、係争特許の図面を添付し、この後に続く操作と証拠図面との対比手続きをしやすくしている。

知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 90 号の判決において、「係争特許の主な図面：添付一の示すとおり。」[添付図面一は省略する。]と記載している。

## (4)係争特許の特許請求の範囲

裁判所は判決において、係争特許の特許請求の範囲を列挙し、操作と証拠との対比の手続きをしやすくしている。大抵の判決が完全な特許請求の範囲を表示しており、争議部分しか表示しない判決は少数<sup>47</sup>である。

---

<sup>47</sup> 例えば、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 8 号の判決「補正後の係争特許の特許申請範囲は計 3 項であり、その内第 1 項が独立項であり、その他は従属項である。そして、請求項 1 の範囲は『一種のファンモーター散熱構造であり、それは、……ケースを含む』」。

例えば、103 年度行専訴字第 81 号判決において、「係争特許の特許請求範囲の分析：係争特許の特許請求の範囲は 101 年 6 月 11 に訂正された後、請求項が残り 1 項となり、その内容は以下のとおりである。片軌道ドアクローザの一種であり、・・・・・・。」と記載されている。

## 2. 先行技術に開示された内容を確認する

裁判所は、案件に関連する立証証拠が本ステップにおいて係争特許に関連する先行技術であるか否か、及びその技術内容を説明している。比較的完備した判決であれば、先行技術の技術の分野、創作目的、主要図面及びその特許請求の範囲などが説明されているはずであるが、現時点における実務上の判決を見る限り、その多くは先行技術の部分しか説明していない。

例えば、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 113 号の判決において、「本件無効審判証拠の説明：証拠 3 の技術内容：

- (1) 証拠 3 は西暦 2008 年 1 月 39 日に公開された中国第 101112399A 号「マルチ機能実用新案の膏薬」特許案件であり、その公開日は係争特許出願日（99 年 1 月 27 日）より早いため、係争特許に関連する先行技術である。
- (2) 証拠 3 の創作の目的は、従来の膏薬を改善し、「一膏薬多用」の効果を発揮し、膏薬自体本来の治療効果に影響しないことと同時に、膏薬の補助的効果を増加させることにある。証拠 3 のマルチ機能膏薬は以下の方法を介して実現されたものである。伝統的な膏薬をベースとし、既知の配合を加え、・・・・・・。証拠 3 がその技術に存在していた課題を解決するために採用した方法は、従来の膏薬の外側の紙（布、フィルム）に接着糊層を加え、その糊層の上に香薬の布袋を貼り付け、香薬の布袋は漢方香薬で粉剤に製造し、・・・・・・。
- (3) 証拠 3 である特許請求項 1～4 に開示された内容は以下のとおりである。

- 1) マルチ機能の実用新案の膏薬の一種であり、従来の膏薬をベースとし、既知の配合に加え、・・・・・・・・。
- 2) 特許請求項 1 に記載のマルチ機能の膏薬の構造的特徴は三つの部分から成り、第一層は・・・・・・・・。
- 3) 特許請求項 1 に記載のマルチ機能の膏薬は、その構造の特徴とは…………。
- 4) 権利要求請求項 1 で説明されているマルチ機能の膏薬は、その構造の特徴・・・・・・・・。

3. 特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常知識を有する者の技術レベルを確認する

知的財産裁判所 100 年度行専訴字第 71 号の行政判決において、「『通常知識』とは、当該発明の属する分野における既知の普通の知識であり、それは先行技術又は普遍的に使用されている情報及び教科書又は図書に記載されている情報を含み、その他の分野の者にとっては当該分野の専門知識であるが、発明の属する技術の分野における通常知識を有する者にとっては普遍的、通常知識である。仮に、それが属する分野における特殊知識で、属する技術の分野における通常知識を有する者が普遍的に所有する知識でない場合、これを発明特許が進歩性を有するか否かを判断する基準としてはならない。『通常知識』が発明の属する技術の分野に存在するか否かは、客観的事実を証明できる具体的証拠によるものであり、発明の属する技術の分野の者が根拠なしに主観的に判断するものではない。よって、通常知識とは発明の属する技術の分野の者にとって普遍的、通常的な知識であり、且つ既知又は普遍的に使用されている情報及び教科書又は図書に記載されている情報でなくても、経験法則により理解できる事項であり、当然通常知識情報を記載した教科書、図書を提出し、通常知識の存在を証明し、または具体的な事実証拠を提出し経験法則の存在を証明し、経験法則により通常知識の存在を推知する事ができる。当事者に特定な通常知識

があるか否かについて争議がある場合は、特定な通常の知識が存在すると主張する者が、当該特定な通常の知識の存在につき立証する責任を有し、特定な通常の知識が存在すると主張する者が、発明の属する技術の分野の者であるという理由だけで、その主観で特定な通常の知識が存在するか否かを恣意的に判断してはならない。・・・。

被告機関は、当裁判所に当該技術的特徴が属する技術の分野における通常の知識であると証明できる証拠を提出することなく、単に当該技術的特徴が属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるというだけで、係争特許の請求項1が進歩性を有しないと認定することは、明らかに主観による恣意的判断をもって客観的事実に取って代えた証明であり、信用するに値しないのは明らかである。」と指摘されている。

また、最高裁判所 104 年度判字第 307 号の判決において、「発明特許無効審判案件は進歩性の審査ステップに関連し・・・、そのうち『発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者』及び先行技術（即ち無効審判の証拠）で開示されている内容の確立は、進歩性の客観的判断の重要なステップである。」と判示されており、また、最高裁判所 104 年度判字第 214 号の判決において、「進歩性の審査を更に客観的にするためには、発明の属する技術の分野で当該技術に精通している者の技術レベルを実際に確定すべきである。従って、事実審裁判所が進歩性を判断する際、まず判断すべき主体を確立し、即ち登録時における特許法第 98 条第 2 項でいう『当該技術に精通している者』という虚構の技術専門家とはどのようなものであるかを確立しなければならぬ。」と判示している。

上記最高行政裁判所判決の見解によると、特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確認することは、進歩性を判断する際の重要なステップであることが分かるが、知的財産裁判所の実務上の判決を見ると、本ステップの判断要件を具体的に説明している判決はあまり見受けられない。



#### 4. 特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違点を確認する

上記ステップが完了すると、裁判所は係争特許と、証拠の先行技術との対比を行い、相互間における差異を判別する。

例えば、知的財産裁判所 102 年度行専更（一）字第 2 号の判決において、「係争特許と先行技術との相違点：

(1) 係争特許図 1 の先行技術における映像音声シグナル送受信処理装置、及び図 2 の係争特許の映像音声シグナル送受信処理装置を対比すると、・・・・・・・・両者間における相違点は「映像音声エンコード」であり、「ブリッジ」ではないことが分かる。それは係争特許の明細書の図 1 が既に実質的に従来のブリッジを示唆しているからである。

(2) 従来の映像音声シグナル送受信処理装置は映像音声のエンコードでエンコーディングを行い・・・・・・・・、しかし係争特許の映像音声シグナル送受信処理装置はコンピューターと連結し、コンピューターの計算能力を利用し、・・・・・・・・係争特許はエンコーディングのコンポーネントを省略し、エンコーディングされていないシグナルを直接コンピューターに伝送するなど、係争特許はコンピューターを含まないため、当然コンピューターを係争特許の範囲に入れてはならない。係争特許と先行技術との間における相違点は、係争特許が、映像音声シグナル送受信処理装置は全てハードウェアのエンコーディングを経なければならないという技術的偏見を変えたことにある。[係争特許と先行技術の相違点の図面は省略する]

5. 当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

実務上、裁判所は本ステップにおいて二つのポイントについて判断する：

(1) 結合組合せの動機

裁判所は動機を認定する際に、知的財産局が公布した特許技術の審査基準（詳細は前述を参照）及びアメリカの「TSM テスト」を参酌して判断をする。

例えば、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 96 号の判決において、「証拠 1、2 は、いずれも係争特許請求項 1 の『半径方向距離は軸方向距離を超えない』という技術的特徴を開示している。また調べたところによると、・・・・・・・・・・  
証拠 1 及び証拠 2 は、いずれもモーターの回転軸と軸受けを組合わせた技術の分野であり、当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が、モーターの回転軸と軸受けの組合せを如何にして改善すべきかという問題に直面した際に、その動機を有し、・・・・・・・・・・」と判示しており、本判決は TSM の「教示」基準及び審査基準における「解決しようとする課題の関連性」基準に則って、組合せの動機を有すると判断している。

- (2) 引例文献証拠に開示されていない部分につき、通常の知識を有する者が容易に完成できるか否か。

例えば、知的財産裁判所 102 年度行専訴字第 55 号の判決において、「証拠 2 は既に係争特許請求項 1 における主要な技術内容を開示しており、・・・・・・・・・・  
係争特許との主な相違点は、証拠 2 においては、具体的に橋かけ剤で熱可塑性エラストマーの発泡材料を製造してはいないが・・・・・・・・・・熱可塑性エラストマーをもってゴムに替えて上記の従来発泡を行うという方法は、発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者にとって、困難なことではない。」と判示している。

### (3) 評論と分析

裁判所は、組合せの動機を、発明が容易に完成できるものか否かの判断要素に取り入れている。例えば、知的財産裁判所 101 年度行専訴字第 54 号の判決において、「証拠 1、補充証拠は共に複数のコンピューターシステム同士が単一周辺装置のシグナルスイッチを共用し・・・、且つ客観的に見て、証拠 1 は既に複数のコンピューターシステム同士が複数の USB 周辺装置を共用することを教示しており・・・、そして補充証拠 1 は既に数のコンピューターシステム同士が一つの映像スクリーン、キーボード及びマウスなどの周辺装置を共用することを教示しており、証拠 1、補充証拠 1 は共にそれぞれ係争特許と同じ解決しようとする課題を有しており・・・よって、証拠 1、補充証拠 1 は係争特許と同じ技術の分野に属し、両者を組み合わせる動機付けが存在する。従って、全体的に言うと、係争特許の訂正後の請求項 1 は、出願前の技術または知識を応用したものであり、当該技術に精通している者が容易に完成できるものであるため、証拠 1、補充証拠 1 の組み合わせにより、訂正後の請求項 1 が進歩性を有しないと証明することができる。」と判示している。

### (三)、 補助的判断要素

当事者が補助的証明資料を提出した場合、裁判所はこれをもって判断する。本報告書は、関連する補助的要素を判断した判決を、以下のとおり例示する。

#### 1. 予期できない効果を奏する発明

例えば、知的財産裁判所 102 年度行専訴字第 103 号判決において、「係争特許の明細書全文を総合的に見ると、・・・・・・係争特許の通気穴は各方より空気を吸入

するためのみに用いられており、・・・・・・予期できない効果を奏していない。」と判示している。

## 2. 長期にわたり存在していた課題を解決した発明

例えば、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 81 号判決において、「なお、原告は弾力シート及びブレーキ部品は一枚式で、使用しても証拠 1 のように容易に外れ、スリップするということがなく、耐久性があると主張している・・・・・・。しかし、調べたところによると、弾力シート及びブレーキ部品が一枚式であるか否かは弾力シート及びブレーキ部品を製造する際に一体化して成形するか否かという製造方法上における簡単な選択に過ぎず、**係争特許に長期にわたり存在していた課題とは無関係であるため、原告の主張は採用に値しない。**」と判示している。

## 3. 技術的偏見を解消した発明

例えば、知的財産裁判所 102 年度行専訴字第 55 号の判決において、「原告が主張する証拠 2 については・・・の記載は、『熱可塑性エラストマー』の中に『橋かけ剤』を添加することは『技術的偏見により捨て置かれていた技術』であると証明することができる。しかし、**技術的偏見を解消した発明とは、特許出願に係る発明が当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が長期にわたって存在していた技術的偏見を解消し、技術的偏見により捨て置かれていた技術を採用して、直面する問題を解決することができた時は、それが容易に完成できるものではないことを立証することができることを言う。**」と判示している。

## 4. 商業的成功を収めた発明

例えば、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 113 号の判決において、「『商業的成功を収めた発明』とは、係争特許が進歩性を有するか否かを判断する補助的な要素であるが、唯一の要素ではない。且つ、特許商品が商業的に成功を収めたか否かは、その技術的特徴以外に、その他の要素、例えばセールスのテクニックまたは広告宣伝、

市場の供給と需要の状況、社会全体の景気などの要素によってもたらされたものであり……よって、仮に“十八銅人湿布”に原告が言うような商業上の販売状況があったとしても、それが技術以外の広告宣伝、セールスのテクニックなどの状況によるものではなく、純粹にその技術的特徴に起因するものであるかをはっきりさせなければ、当然係争特許が商業的成功を収めたという補助的要素により係争特許請求項4～7が進歩性を有すると認定することは難しい。」と判示している。また、101年度行専訴字第7号判決の判決において、「特許出願に係る発明が、仮に発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術で開示されている内容を参酌し、出願時の通常の知識により容易に完成できるものであれば、特許権者は下記の補助的資料として、発明は予期できない効果を奏する；発明は長期間存在していた課題を解決した；発明は技術的偏見を解消した；発明は商業的成功を収めた、ことを示す資料を提出することにより、出願特許に係る発明が進歩性を有することを証明する。ただし、商業的成功はメーカーの商業手段または戦略によるものである可能性もあるので、仮に商業的成功が進歩性を有さないという判断の解消に成功したとしても、特許権者はその商品の販売数が同等の商品より多い、または市場において独占または競争者の商品に取って代わったなどの状況を証明することに加え、当該商品が商業的成功を収めたのが当該特許の技術的特徴によるものであることも証明しなければならない。」と明確に指摘している。従って、商業的な成功の原因となるものは非常に多いため、その商業的成功が当該特許の技術的特徴に基づくものでなければ、当該発明に進歩性が有すると認定することはできない（知的財産裁判所101年度行専訴字第46号行政判決同旨）。

## 5. 評論と分析

実証において、「予期できない効果を奏する発明」を主張する当事者は多く、その次は「商業的成功を収めた発明」であるが、実務見解を総合的に見ると、補助的判

断要素の扱いは非常に厳しく、当事者が主張する補助的判断要素が肯定されるケースも数少ない。

(四)、 進歩性の判決

進歩性の判断について比較的整った論術をしている幾つかの判決について、その要約を以下に示す：

1. 知的財産裁判所 104 年度行専訴字第 20 号の判決：

背景：本案件の参加人（特許権者）が出願した「散熱ファンの送風ダクトが抗圧構造を支える」実用新案は原告による無効審判請求を受け、被告（經濟部知的財産局）は「請求項 3～5 の無効請求は棄却。請求項 1、2、6 の無効請求は却下。」という処分を下した。それを不服とした原告は、訴願が退けられた後、行政訴訟を提起した。

(1) ステップ 1：特許出願に係る発明の範囲を確認する

1) 係争特許の技術内容

係争特許は一種の散熱ファンの送風ダクトを支える抗圧構造であり、支えパーツが蓋と基台の間で少なくとも一つの抗圧を支える部位を形成し、更に散熱ファンの送風ダクトとの空間が圧力により崩れて変形し、羽の正常操作に影響を及ぼすことを防ぐ実用的な進歩性を達成している。また、係争特許明細書の記載から分かるように、支えパーツは抗圧を支える、及び気流を引導する効果がある。

2) 係争特許の主な図面

散熱ファンの蓋の分解立体図 [省略]

3) 係争特許の特許請求の範囲

係争特許の特許請求の範囲にはもともと六つの請求項があり、そのうち係争特許の請求項 1 が独立項で、その他はすべて従属項である。その後出願人が訂正を請求し、原告の請求項 1、2、6 を削除した。その内容は以下のとおりである。

- a. 請求項 1: (削除) 一種の散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造であり、ここでいう散熱ファン・・・・・・・・を含む。
  - b. 請求項 2: (削除) 請求項 1 に記載の散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造により、そのうちの支えパーツ突出延長端が形成した当接部は、・・・・・・・・。
  - c. 第請求項 3: 請求項 2 に記載の散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造、そのうち該嵌合の突出部分の末端・・・・・・・・。
  - d. 請求項 4: 請求項 1 または 2 に記載の散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造により、そのうちの支えパーツ並びに補強リブを形成し、その補強リブは・・・・・・・・。
  - e. 第請求項 5: 請求項 1 または 2 に記載の散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造により、そのうちその支えパーツの横断面並びに形成した折り畳みの部位は・・・・・・・・。
  - f. 第請求項 6: (削除) 請求項 1 に記載の散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造により、そのうちの支えパーツが・・・・・・・・。
- (2) ステップ 2: 先行技術に開示された内容を確認する

本案件の原告は係争特許請求項 3～5 は進歩性を有さないと主張した。引用した証拠は以下のとおりである。

- 1) 証拠 1 : 99 年 4 月 16 日に公開された台湾第 201016117 号「散熱装置及びそれが採用した遠心ファン」特許案件
- 2) 証拠 3 : 96 年 11 月 11 日に公告された台湾第 I290021 号「散熱装置」特許案件
- 3) 証拠 4 : 97 年 1 月 24 日に公開されたアメリカ第 US 2008/0019827A1 号「CENTRIFUGAL FAN DEVICE AND ELETRONIC DEVICE HAVING THE SAME 」特許案件
- 4) 証拠 5 : 94 年 3 月 1 日に公告された台湾第 I228963 号「散熱ファンの送風口導流構造 (三)」の特許案件

(3) ステップ 3 : 特許出願に係る発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術レベルを確認する。

本案件では、裁判所はこれについて認定していない。

(4) ステップ 4 : 特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違点を確認すること、及びステップ 5 : その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する<sup>48</sup>。

1) 原告主張 :

- a. 証拠 4 : 証拠 1 と証拠と 4 の組合せ ; 証拠 1 と証拠 3 と証拠 4 との組合せは、いずれも係争特許請求項 3 が進歩性を有さないことを証明している。

---

<sup>48</sup> 実務上、ほとんどの場合、ステップ 4 及びステップ 5 は別々ではなく、同時に認定が行われるため、ここでは同時に例を挙げて説明する。



b. 証拠 4 と証拠 5 との組合せ：証拠 1 と証拠 4 と証拠と 5 の組合せ；証拠 3 と証拠 4 と証拠 5 との組合せは、いずれも、係争特許請求項 4、5 が進歩性を有さないことを証明している。

2) 被告の抗弁：

a. 証拠 4：証拠 1 と証拠 4 との組合せ；証拠 1 と証拠 3 と証拠 4 との組合せは、係争特許請求項 3 が進歩性を有さないことを証明していない。

(a)係争特許請求項 3 の「支えパーツ」には、「支え、崩れ変形を防止する」の効果がある。但し、原告が主張する証拠 4 の柱状体は、明細書にその作用がどのようなものであるかの説明がされていないため、気流を区分するなどの効果に止まると思われる。証拠 1 の突出部分は気流の分割、風量の分配及び騒音の低減に用いているにすぎず、突出部分の構造が上部の板の重量を支えられるか否かを考慮しなくても良い。証拠 3 で教示されている導流板もその厚みを可能な限り薄くしなければ騒音を低減し散熱性能を高めることができないため、その構造体を支える強度を「支え、崩れ変形の防止」の効果をもつものに変更するという動機を生じることはない。

(b)証拠 4：証拠 1 と証拠と 4 の組合せ；証拠 1 と証拠 3 と証拠 4 との組み合わせにより開示されている構造は導流及び騒音などを低下させる効果を改良しているにすぎず、従って、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者は、証拠 4、証拠 1 と証拠 4 との組合せ、証拠 1 と証拠 3 と証拠 4 との組合せにおける導流及び騒音などを低下させる効果しかない導流板、突出部分または柱状体を、支える効果を有する支えパーツ構造に変更する動機はなく、且つ、上記の証拠には係争特許請求項 2、3 の嵌合突出側の構造の技術的特徴が開示されてもいない。

b. 証拠 4 と証拠 5 との組合せ；証拠 1 と証拠 4 と証拠 5 との組合せ；証拠 3 と証拠 4 と証拠 5 との組合せは係争特許請求項 4、5 が進歩性を有さないことを証明していない。

(a) 証拠 5 に開示されている逆 V 型の導流シート構造・・・・・・主要機能は導流及び散熱にあり、「支え、崩れ変形を防止する」の効果のために設計すると教示していないため、証拠 5 の導流シートの機能及び構造は第 1 項の支えパーツとは違う。

(b) 証拠 5 もまた第 2 項の支えパーツの上で形成されている嵌合の突出部分の構造を開示していない。

(c) 証拠 1、証拠 3、証拠 4 又は証拠 5 は、送風ダクトの空間の崩れ変形を防止しなければならないという技術的課題があるということを明示していない以上（これらの証拠が解決しようとする課題は単に導流又は散熱などである）、従来の受力構造を参考にしてそれを証拠 1、証拠 3、証拠 4 又は証拠 5 の発明又は創作に応用するという動機付けもないはずである。

3) 裁判所の認定：

a. 証拠 4；証拠 1 と証拠 4 との組合せ；証拠 1 と証拠 3 と証拠 4 との組み合わせは、いずれも係争特許請求項 3 が進歩性を有さないことを証明している。

(a) 請求項 3 の技術的特徴は、それぞれ以下の要件に分解することができる。3A(1) 散熱ファンの送風ダクトを支える抗压構造の一種である。3B(1)散熱ファンは・・・・・・を含む。3C(1)その送風ダクトを支える抗压構造を少なくとも送風ダクトの空間に一箇所設置し、それは基板又は蓋を一体化し且つ送風ダクトに向かって突出した支えパーツ

を含み、・・・・・・・・。3D(1)これにより支えパーツが蓋と基台との間で少なくとも一つの抗圧を支える部位を形成し、更に散熱ファン送風ダクトの空間が圧力により崩れて変形し、羽の正常操作に影響を及ぼすことを防ぐという効果を達成する。3E(2)その支えパーツが突出して形成した当接部は、更に嵌合の突出部分を形成し・・・・・・・・。3F(3)その嵌合の突出部分の末端より更に蓋又は基板の外側まで突出し、貫通エリアを形成する。

(b) 証拠 4 :

- i. 要件 3C (1)、要件 3D (1)、要件 3E (2) 及び要件 3F (3) の技術的特徴が開示されていないのを除き、その他の技術的特徴は既に全て開示されている。
- ii. 裁判所は対比を行い、開示されていない部分については、**発明の属する技術の分野における通常**の知識を有する者が、如何にして支えの安定性を増し、散熱ファンの防護作用を高めるかという問題に直面した場合に、**証拠 4 の技術的内容を参考にして応用及び改良<sup>49</sup>する**という動機を有し、これにより自ずから係争特許請求項 3 と同じ技術的内容に到達することができるため、係争特許請求項 3 に記載の技術的内容は、証拠 4 の簡単な変化と応用であり、全体的に見れば、係争特許の属する技術の分野における通常**の知識を有する者が容易に完成できるものである**、と認定している。

---

<sup>49</sup> 裁判所が採用したのは、審査基準における「関連する先行技術と出願特許の発明が解決しようとする課題の関連性」の基準である。

(c) 証拠 1 と証拠 4 との組合せ、及び、証拠 1 と証拠 3 と証拠 4 との組合せ：

- i. 前述のとおり、証拠 4 で開示されていない技術的特徴は、証拠 1 または証拠 1、証拠 3 で開示されているものとすることができる。
- ii. 証拠 1、証拠 3、証拠 4 はいずれも散熱ファンの技術の分野に属し、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、如何にして支えの安定性を増し、散熱ファンの防護作用を高めるかという問題に直面した際に、これらの証拠の技術的内容を参考にして応用し又は組合せる動機があると考えられ、その組合せは自明なものである<sup>50</sup>。よって、係争特許請求項 3 は進歩性を有さない。

b. 証拠 4 と証拠 5 との組合せ；証拠 1 と証拠 4 と証拠 5 との組合せ：証拠 3 と証拠 4 と証拠と 5 の組合せは、いずれも係争特許請求項 4、5 が進歩性を有さないことを証明している。

(a) 証拠 4 と証拠 5 との組合せ

- i. 証拠 4 と証拠 5 との組合せは、係争特許請求項 4 の「支えパーツの彎曲を防止するための構造補強作用を達成する」及び請求項 5 の要件である「支えパーツが彎曲を形成することにより構造補強作用を達成する」という技術的特徴を明確に開示していないだけである。
- ii. ただし、証拠 4 及び証拠 5 の**教示**<sup>51</sup>により、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、如何にして支えの安定性を増し、散熱ファンの防護作業を高めるかという問題に直面した場合に、証拠 4 の柱状体及び証拠 5 の導流シートを**参考**にし、これを応用し

---

<sup>50</sup> 裁判所が採用したのは、審査基準における「関連する先行技術と出願特許の発明が解決しようとする課題の関連性」の基準である。

<sup>51</sup> 裁判所が採用したのは、TSM テストにおける「教示」に関連する基準である。

又は組合せることにより係争特許の構造補強効果を完成する**動機を有する**と考えられる。従って、証拠 4 と証拠 5 の組合せは係争特許請求項 4、5 が進歩性を有さないことを証明している。

(b)証拠 1 と証拠 4 と証拠 5 との組合せ又は証拠 3 と証拠 4 と証拠 5 との組合せにつき、裁判所は、証拠 4 と証拠 5 との組合せにより、係争特許請求項 1 又は請求項 1、2 の技術的特徴を含む請求項 4、5 が進歩性を有さないことを証明できる場合は、証拠 1 と証拠 4 と証拠 5 との組合せ又は証拠 3 と証拠 4 と証拠 5 との組合せにより、係争特許請求項 4、5 が進歩性を有さないことを証明できると認定した。

## 2. 知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 85 号判決：

本案件の原告が出願した「シリコンフォースプレートの製造方法」の発明特許は、参加人の無効審判請求を受け、被告（経済部知的財産局）が「請求項 1 から 6 の無効が成立するため、特許権を取り消すものとする」という処分を下した。それを不服とした原告は、訴願が退けられた後、行政訴訟を提起した。

### (1) ステップ 1：特許出願に係る発明の範囲を確認する

#### 1) 係争特許の技術の分野

係争特許の明細書の「発明の属する技術の分野」における記載によると、係争特許は耐燃性を高め、優れた防火性を有するシリコンフォースプレートの製造方法である。

#### 2) 係争特許の発明の目的

重大災害または火災が発生した場合、その大部分は易燃性の建築材料を大量に使用した場所であり、これらの易燃性の材料は一旦火元と接触すると、忽ちに延焼してしまい、さらには濃煙を生じ、有毒ガスを放出し、人々が現

場から脱出するのを阻害してしまう。従って、建築業者は火災の発生頻度及び傷害災害のレベルを大幅に下げべく、建築業界は耐燃性と防火性に優れた建築材料の改良に着手した。係争特許の目的は、従来の建築材料の使用上の欠点などを取り除き、抗圧、耐高熱、防火性に優れたシリコンフォースプレート及びその製造方法を提供することにある。

3) 係争特許の特許請求の範囲

a. 請求項：シリコンフォースプレートの製造方法であり、その工程は：(a)原料：百パーセントのガラス繊維を用意する；(b)開綿：ガラス繊維を開綿機でのばし広げ・・・・・・・・；(c)梳綿：・・・・・・・・梳綿機で綿の繊維を更に細く、更に均等な繊維にする；(d)積層移送：・・・・・・・・成形機で綿を必要な厚さ、広さに集めて均等に分け、軋針に送り出し；(e)軋針：不規則に緩んだ綿を軋針機で上下の層を布毛布マット状に軋針する；(f)巻き取り：・・・・・・・・密度、厚度、長さにより一巻きに巻き取る；(g)サイジング：綿毛布マットをフェノール樹脂に漬けサイジングを行う；(h)圧縮成形：綿毛布をサイジングしたのち、圧縮成形機で180℃～210℃に加熱してシリコンフォースプレートとして定形させる；(i)切り取り：消費者や使用場所に合わせて必要な規格サイズに切り取る；(j)完成品包装：切り取った規格サイズ別に包装する。

b. 請求項2：請求項1に記載のシリコンフォースプレートの製造方法であり、そのうち、前記乾燥時間は・・・・・・・・。

c. 請求項3：請求項1に記載の前記シリコンフォースプレートの製造方法であり、そのうち、前記圧縮機で圧縮成形の実施時間は・・・・・・・・。

d. 請求項4：シリコンフォースプレートの製造方法であり、その工程は：(a)原料：・・・・・・・・；(b)開綿：・・・・・・・・；(c)梳綿：・・・・・・・・；

(d) 積棉移送：・・・・・・・・；(e) 軋針：・・・・・・・・；(f)：巻き取り：・・・・・・・・；  
(g)サイジング：綿毛布に均等に混ぜ合わせ、5%から 10%のフェノール樹脂を含む糊を吹き付けてサイジングを行う；(h)圧縮成形：・・・・・・・・；  
(i)切り取り：・・・・・・・・；(j)完成品包装：・・・・・・・・。

e. 請求項 5：請求項 4 に記載の前記シリコンフォースプレートの製造方法であり、そのうち、前記乾燥時間は・・・・・・・・。

f. 請求項 6：請求項 4 に記載の前記シリコンフォースプレートの製造方法であり、そのうち、前記圧縮機による圧縮成形の実施時間は・・・・・・・・。

#### 4) 係争特許の主要図面

製造プロセス[省略]

#### (2) ステップ 2：先行技術に開示された内容を確認する

参加者が提出した証拠は以下のとおりである：

- 1) 証拠 3：94 年 10 月 1 日に公告された台湾第 I240673 号「高性能ガラス繊維（FIBERGLASS）布の製造方法」の特許案件。
- 2) 証拠 4：93 年 5 月 11 日に公告された台湾第 587122 号「防火毛布の製造方法」の特許案件。
- 3) 証拠 5：96 年 2 月 21 日に公告された台湾第 I274089 号「繊維、繊維集合体、繊維集合体形成物」の特許案件。

#### (3) ステップ 3：特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確認する。

本案件において、裁判所はこれについて認定していない。

(4) ステップ 4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違点を確認すること、及びステップ 5：その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

1) 原告の主張

a. 証拠 3～5 の組合せは、係争特許請求項 1、4 が進歩性を有さないことを証明していない。

(a) 係争特許を対比したところ、その技術的特徴は先行技術の開示を受けておらず、先行技術からは容易に完成できない範囲なので、進歩性を有する。

(b) 被告は、係争特許と先行技術とを対比する際に、係争特許の工程をそれぞれ解体し、工程毎に証拠 3～5 に記載された内容と照合したが、これらの工程間の前後順序の関連性を全く考慮しておらず、進歩性に対する審査基準の認定原則に違反している。

b. 証拠 3～5 の組合せは、係争特許請求項 2、3、5 及び 6 が進歩性を有さないことを証明していない。

係争特許の請求項 2、3 は請求項 1 に従属する従属請求項であり、係争特許請求項 5、6 は請求項 4 に従属する従属請求項であり、審査基準の審査原則の結論によると、その独立項が進歩性を有する場合、従属項も当然進歩性を有する。

c. 被告が証拠 3～5 と係争特許の進歩性を判断する際、後知恵に陥っている。

2) 被告の抗弁



- a. 証拠 3、4 及び 5 はいずれも係争特許と同じまたは関連する技術の分野であり、且つ既に係争特許請求項 1 の技術的特徴も開示している。よって、仮に原告のいう相違点があるとしても、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものに該当し、係争特許の請求項は証拠 3、4 及び 5 の簡単な組合せであり、進歩性を有さない。
- b. 係争特許請求項 4 と請求項 1 との違いはフェノール樹脂の含有量の定義だけであり、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願前の 3、4 及び 5 の先行技術により容易に完成できるため、進歩性を有さない。
- c. その他の従属項はいずれも証拠 3～5 の簡単な変更であり、通常の知識を有する者が証拠 3～5 を参酌しさえすれば簡単に推知して完成できるため、進歩性を有さない。
- d. 係争特許請求項 1 の製造プロセスの技術的特徴は、証拠 3、4 及び 5 の簡単な組合せの変更であり、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願前の 3、4 及び 5 の先行技術により容易に完成できるため、進歩性を有さない。

### 3) 裁判所の認定

- a. 証拠 3、4、5 の組合せは係争特許請求項 1 が進歩性を有さないことを証明している。
  - (a) 証拠 3 は係争特許請求項 1 で限定されている原料、サイジング、圧縮成形及び切り取りの 4 つの工程を開示している。
  - (b) 証拠 4 は係争特許請求項 1 で限定されている原料、サイジング、圧縮成形及び切り取りの 4 つの工程を開示している。

- (c) 証拠 5 は係争特許請求項 1 で限定されている開綿、積棉移送、軋針、サイジング及び圧縮成形の 5 つの工程を開示している。
- (d) 1 で限定されている開綿、積棉移送、巻き取り及び完成品包装の 4 つの工程を明確には開示していないが、裁判所が職権調査した別紙一における中国大陸公開号 CN0000000A 号の発明特許出願で公開した明細書及び開綿、及び別紙二における台湾第 I261636 号発明特許の明細書により開綿及び積棉移送は不織布製造の通常の知識であり、不織布と係争特許のガラス繊維が実質的に同じであることがわかる。また、巻き取り及び完成品包装などの工程は、一般的な紡績に関する技術の分野の慣用の技術手段であり、これらの工程についての限定は先行技術に対する貢献がなく、また生産上の効果も増進させていない。
- (e) 証拠 3、4 及び 5 はいずれも繊維、紡績などに関連する技術の分野<sup>52</sup>であり、使用している原料も全てガラス繊維、紡績などの関連技術分野であり、且つ繊維などは断熱または防火材料に応用されていることも開示しており、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、断熱または防火材料の技術的課題を解決しようとした場合、証拠 3、4 及び 5 に開示されている技術内容に基づく動機は十分にあり、出願時の通常の知識を参酌して係争特許請求項 1 の発明を容易に完成することができる。

- b. 証拠 3、4、5 の組合せは係争特許請求項 2、3、4、5、6 が進歩性を有さないことを証明している。

証拠 3、4、5 の組合せは係争特許請求項 1 が進歩性を有さないことを証明している。係争特許請求項 2、3、5、6 は、証拠 5 において、より下位概念

---

<sup>52</sup>裁判所が採用したのは、審査基準における「関連する先行技術と出願特許の発明が解決しようとする課題の関連性」の基準である。

で、且つ明確な技術内容が記載されており、当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、証拠3、4及び5に開示されている技術内容に基づき、出願時の通常の知識を参酌しさえすれば自ずと容易に完成することができる。また、係争特許請求項4を請求項1と比較したところ、係争特許で限定されているフェノール樹脂の成分割合の範囲は、係争特許請求項4の全体が先行技術に対し貢献するものではなく、また係争特許請求項4の全体に対する効果も増進しておらず、一般的な紡績に関連する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、サイジング、圧縮成形の問題を解決しようとした場合、先行技術を基礎として、ロジック分析、推理または試験などにより、係争特許請求項4の発明を予想することができる。

(5) 補助的判断要素：技術的偏見を解消した発明

原告は訴願の際に別紙二の商品カタログ及び別紙三の試験報告を以て、係争特許のシリコンフォースプレートの完成品に防火及びホルムアルデヒドを含まないなどの効果があり、先行技術がホルムアルデヒドによってサイジングを行う技術的偏見を解消したと主張している。

ただし、A. 係争特許の明細書及び特許請求の範囲を見る限り、いずれにも「石綿を含まない」及び「ホルムアルデヒド」を含まないなどの効果は記載されていない。よって、原告が提出した別紙二のカタログから、当該効果が係争特許の請求の対象であるシリコンフォースプレートの製造方法によるものと確認することはできない。B. 証拠5と係争特許の技術的特徴は相当程度類似しており、係争特許の請求の対象であるシリコンフォースプレートの製造方法が、証拠5よりも防火及び耐燃の効果において優れているとは認定し難い。C. 係争特許の請求の対象であるシリコンフォースプレートの製造方法のサイジング工程では、サイジング後少なからずフェノール樹脂中の完全反応しきれてい

ないホルムアルデヒドが残留する。以上をまとめると、原告が係争特許が技術的偏見を解消できるなどとした主張は、採用するに由ない。

### 3. 知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 8 号判決：

本案件の原告は、民国 96 年 5 月 14 日に「ファンモーター散熱構造」を以て被告（經濟部知的財産局）に発明特許を出願したが、被告は審査後、特許を付与しなかった。原告はそれを不服とし、補正、再審査を行ったが、被告は特許を与えなかった。それを不服とした原告は、その後訴願を経て行政訴訟を提起した。

#### (1) ステップ 1：特許出願に係る発明の範囲を確認する

##### 1) 係争案件が属する技術の分野

係争案件の発明特許明細書の「発明の属する技術の分野」における記載によると、係争特許はファンモーター散熱構造であり、特に原機構の設計を変更しないという条件の下、発熱電子パーツの温度上昇を低減し、ファンの寿命を延ばすことができる散熱ファンである。

##### 2) 係争案件の創作の目的

従来の散熱ファンのトランジスターの発熱パーツは、適当な散熱機制がなければ、温度の過熱によりその作動の安定性が影響されやすく、更には散熱ファンの効果及び寿命に影響を与えてしまう。係争特許が提供するファンモーター散熱構造の**主要な目的**は、原機構の設計を変更しないという条件の下、発熱電子パーツの温度上昇を下げる効果を達成することにある。第二の目的は、発熱電子パーツが流体静電による妨害を防ぐことにある。

#### (2) ステップ 2：先行技術に開示された内容を確認する

1) 引例証拠1: 民国92年12月11日に公開された台湾実用新案公告第566828号「ファン回路基板及び本ファン回路基板を使用したファン構造」の特許案件である。

2) 引例証拠2: 西暦2004年3月30日に公開されたアメリカ公告第6713907号「ファン回路基板及び本ファン回路基板を使用したファン構造」の特許案件である。

(3) ステップ3: 特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確認する。

本案件において、裁判所はこれについて認定していない。

(4) ステップ4: 特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違点を確認すること、及びステップ5: その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

1) 原告の主張

a. 係争案件の請求項1は進歩性を有する。

引例証拠1及び証拠2は、係争案件の請求項1の技術的特徴を開示しておらず、両者の相違点についての教示もないため、係争案件は予期できない効果を有する。また、発熱電子パーツの温度上昇を低減し、如何にすれば発熱電子パーツが流体静電による妨害を受けるのを防げるかという効果なども教示していないため、係争案件の請求項1を完成させるために、証拠1、2を組み合わせるような動機はない。

b. 係争案件の請求項2、3は、請求項1に従属する従属項であり、証拠1、2の組合せは、係争案件の請求項1が進歩性を有さないことを証明していない。

証拠 1、2 の組合せはまた、係争案件の請求項 2、3 が進歩性を有さないことを証明していない。

2) 被告の抗弁

a. 係争案件の請求項 1 は進歩性を有さない。

引例証拠 1、2 が開示していない技術的特徴はあるものの、当該技術的特徴は通常の知識を有する者に動機があれば容易に完成できる。

b. 係争案件の請求項 2、3 は進歩性を有さない。

引例証拠 1、2 が開示していない技術的特徴はあるものの、それらはいずれも従来材料類別上の選択または単純な限定であり、予期できない効果もないため、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、容易に完成することができる。

3) 裁判所の判断

a. 引例証拠 1 は係争案件の請求項 1 の下記の技術的特徴を明確に開示していない。

(a) 「ケース」及び「基台と気流の送風ダクトの内壁面との間に………がある」。

ただし、裁判所は、本技術的特徴は既に証拠 2 で開示されていると認定する。

(b) 「発熱電子パーツは基台及びハブが覆う範囲内に位置する」。

i. 引例証拠 1 の二つの実施例を比較対象分析することにより、本技術的特徴を推知することができる。

- ii. 発熱パーツの設置位置はハブが覆った範囲内に限り、単なる**有限な範囲からの選択**<sup>53</sup>（即ち完全に覆う、部分的に覆う、または全く覆わない）であり、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、個別の商品設計よりそれぞれの取捨を考慮しさえすれば、容易に簡単な変更を完成することができる。
- (c) 「延長部位が羽の風下に位置し、且つその延長部・・・・・・・・。」
- i. 裁判所は、証拠 1 及び証拠 2 の組合せが、ファン構造の「延長部位は導線溝のリブの上に位置する」という技術的特徴を開示していると考える。
  - ii. **引例証拠 1、2 と係争案件は同じ散熱ファンの技術の分野**<sup>54</sup>に属するため、技術の分野の関連性で言うと、証拠 1、証拠 2 の組合せは自明である。
  - iii. また、「延長部位が羽の風下に位置」という技術的特徴については、証拠 1 及び証拠 2 において明確には開示されていないものの、延長部位を羽の風下に設置することは単に風上か風下かの二者択一の**有限選択**<sup>55</sup>であり、依然として発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が簡単な変更をするだけで容易に完成することができる。

(5) 補助的判断要素：発明が予期できない効果を奏するか否か

原告は、証拠 1 及び証拠 2 とともに係争案件の請求項 1 の技術的特徴を完全

---

<sup>53</sup> 裁判所が採用したのは、「KSR 判決」における「特許の技術効果を達成した方法は、限られた技術の方法またはその組合せであるかどうか。」の基準である。

<sup>54</sup> 裁判所が採用したのは、審査基準における「関連する先行技術と出願特許の発明が解決しようとする課題の関連性」の基準である。

<sup>55</sup> 裁判所が採用したのは、「KSR 判決」における「当該特許の技術効果を達成する方法は、限られた技術の方法またはその組合せであるかどうか。」の基準である。

に開示しておらず、両者の差異もまた教示していないため、本係争案件に予期できない効果を有すると主張した。

しかし、裁判所は証拠 1 及び証拠 2 の組合わせは既に係争案件の特許出願範囲第 1 項の大部分の技術的特徴を開示しており、明確に開示していないその他の技術的特徴は発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がパーツの設置位置を簡単に変更するだけで容易に完成できるものであり、且つ係争案件の請求項 1 は予期できない効果を奏していないと判断している。

## 第二項 最高行政裁判所及び下級審の統計及び評論分析

前述のとおり、台湾の司法制度において、最終審を行う最高行政裁判所は、法令の適用が違法であるか否かのみを審理・討究するため、法律審裁判所である。

本報告は「特許&進歩性&(出願+無効審判)」(即ち「特許、進歩性及び出願」または「特許、進歩性及び無効審判」)を検索のキーワードとし、民国 101 年 9 月 1 日から 104 年 10 月 1 日までの最高行政裁判所の判決を統計し、その中より最高行政裁判所が進歩性を有すると判断した判決を選別したところ、合計件数は 66 件であった。本報告はこれらの資料を基礎とし、以下のとおり台湾の裁判所の進歩性に対する判断を説明する。

関連する判決において<sup>56</sup>、係争特許が進歩性を有するか否かは判決の勝敗を左右する唯一の要素ではなく、そのため、本報告は以下のとおり進歩性の有無について統計図表を作成し、最高行政裁判所と原審の判決結果を比較する。

---

<sup>56</sup> ここでの関連判決は、上述の検索方法で選別した近年の最高行政裁判所の判決で、それを原審と比較したもので、本報告第三章第三節で統計した知的財産裁判所の判決の上訴結果ではない。



表 3-2 原審判決結果との比較

原審裁判所	進歩性を有する	進歩性を有さない
最高行政裁判所		
維持	7	47
廃棄破棄	0	12

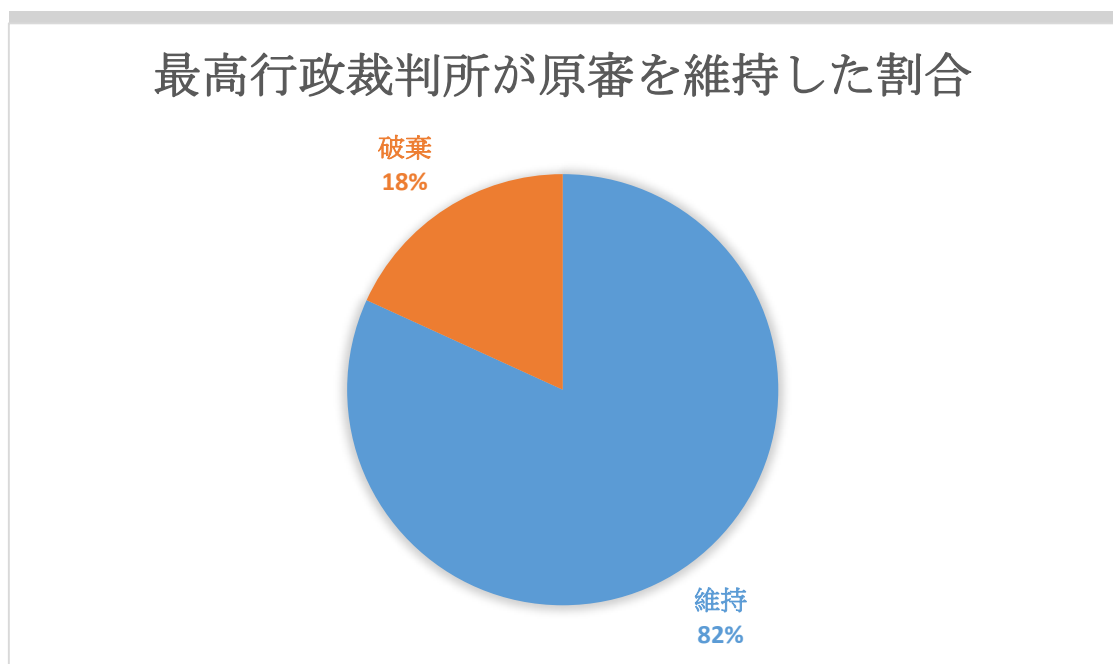


図 3-3 最高行政裁判所が原審判決を維持した割合

上図の示すとおり、最高行政裁判所が原審判決における進歩性に対する判断を維持する比率もまた 81%にのぼり、破棄の比率は 18%にすぎないことから、最高行政裁判所の進歩性に対する判断は、下級審の裁判所と比較して大きな差がないことが分かる。

知的財産裁判所が行った行政判決において、「発明の属する分野における通常の知識を有する者」を定義しているものは少ない。しかし、最高裁判所と同じく、最高

行政裁判所は直近になってこの要件を指摘しており、例えば最高行政裁判所 104 年度判字第 308 号において、「特許出願時の発明の属する技術の分野における当該技術に精通している者のレベルを確立することにより、後知恵により特許出願に係る発明が容易に完成できるものであると判断し、当該発明が進歩性を有しないと認定するのを回避しなければならない。」と指摘しており、また、104 年度判字第 214 号においては、「進歩性の審査を更に客観的にするためには、**発明の属する技術の分野で当該技術に精通している者の技術レベルを実際に確定すべきである。従って、事実審裁判所が進歩性を判断する際には、まず判断すべき主体を確立し、即ち登録時における特許法第 98 条第 2 項でいう『当該技術に精通している者』の虚構の技術専門家とは何であるかを確立しなければならない。**続いて、特許査定された時の虚構の技術専門家の能力を基準とし、出願前にすでにある技術または知識に基づいて係争特許が容易に完成できるか否か、及び効果の増進があるかどうかを判断する。」と指摘している。

また、上でも言及したとおり、知的財産裁判所が行政訴訟において、その他の証拠を職権調査して事実を認定するケースはごく僅かで、最高行政裁判所はこれについて、下級審裁判所は職権調査を実践しなければならないと指摘した。例えば最高行政裁判所 103 年度判字第 557 号の判決において、「原判決は・・・係争特許の弧形とした底面は単に視覚上の美的感覚をアピールするためであり、ファン構造の改良及び実質効果の増進とは無関係である。通気穴の分布も予期できない効果を奏していないため、証拠 3 は係争特許が進歩性を有さないことを証明していると認定したが、・・・上訴人の主張する、美的感覚のためだけではなく、風量、風力及び技術構造の考慮があるということに、根拠がないとも言えない。前述のとおり、行政訴訟は証拠を職権調査しなければならず、本案件は上訴人が上記のとおり主張しているので、**事実審裁判所は当然、ファン分野の専門知識の視点からその主張が採用できるか否かを調査しなければならない。**まず、係争特許の羽のフレームは底面より突出しているが、これはファンの送風効果に基づいて考えられたものであるか否か・・・以上の専門

技術に関する事実は、上訴人の主張が採用できるか否かに関係しているため、事実審裁判所は職権により詳細に調査した上で認定しなければならない。原判決は係争特許の弧形とした底面は単に視覚上の美的感覚だけのものであり、構造の改良及び実質効果の増進とは無関係であると判断したが、発明が解決しようとする課題、課題解決の技術手段を参酌しておらず、かつ先行技術の効果と対比した上で、総合的に考慮し判断しておらず、判断は軽率にすぎる疑いがある。」と記載されている。

### 第三項 最高裁判所と最高行政裁判所との比較

本項では、最高裁判所（第三章第一節を参照）と最高行政裁判所の判決理由について見る。最高裁判所が進歩性の判断につき見解を表明している判決は、最高行政裁判所に比べて明らかに少なく、その多くは直接原審判決の内容を引用して判断<sup>57</sup>したものであることがわかる。逆に、最高行政裁判所は、上訴人の主張及び原審判決の違法、不適法の理由を詳細に論述しており、これが両者の進歩性の判決における比較的顕著な違いである。しかし、一歩進んで最高裁判所及び最高行政裁判所の判決理由における進歩性の判断基準に関連する内容について見てみると、本報告の観察によれば、進歩性そのものの判断につき、最高裁判所と最高行政裁判所の見解にさほど大きな差はない。以下に例を挙げて説明する。

#### 一、 結合組合せの動機

前述で先に言及した発明の属する分野における通常の知識を有する者について以外にも、最高裁判所と最高行政裁判所は、いずれも、先行技術の組合せについて、

---

<sup>57</sup> 例えば、最高裁判所 104 年度台上字第 1343 号の判決「原審審理結果、属する自転車の技術の分野における通常の知識を有する者であっても、「被告第 3 号証」で開示されている湾曲した円弧フィンガーグリップ及びその凸出した技術特徴で、係争特許のハンドル型サポートグリップの技術的特徴を容易に完成ができないため、「被告第 3 号証」係争特許に進歩性がないと証明することができない。また、係争特許の申請範囲第 4 項のサポートグリップと握持支持部の湾曲部において解決しようとする問題、採用した技術方法、及びそれによって生じられる効果もそれぞれ全て異なる。原審がこれに基づき、上訴人(特許権利侵害者)に不利な判断を下しても、法的な誤りはない。」

その動機付けがあるか否かを判断しなければならないという考えを示している。例えば、最高裁判所 103 年度台上字第 2341 号判決において、「上訴人の事実審における主張：先行技術の組合せは、技術者が合理的な動機を有することを前提とし、・・・、これは重要な攻撃方法であるが、原審においては全く論じられていない。これは上訴人にとっては不利な判断であり、適法であるとは言い難い。」及び、最高行政裁判所 103 年度判字第 126 号判決において、「係争特許と先行技術との相違点を全体的に考慮し、対比した結果、無効審判の証拠にそれぞれ係争特許の各技術的特徴が含まれているとしても、やはり発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、開示されている技術に基づき、係争特許の組合せの態様を作成させるような具体的な理由を有するか否かを探究しなければならない。そして、先行技術が係争特許の技術内容を教示、示唆または動機づけしているか否かもまた、進歩性を判断する際に考慮すべき要素である。」、最高行政裁判所 104 年度判字第 308 号判決において、「進歩性の判断に関しては、当該発明の各構成要件が先行技術に存在しているからといって進歩性を有しないと認定してはならず、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、開示されている技術で係争特許の組合せ態様を作成させるような具体的な理由があるか否かを探究しなければならない。」。

如何にして組み合わせの動機を判断するかについても、最高裁判所及び最高行政裁判所は、また同様の考えを示している。例えば、最高裁判所 102 年度台上字第 427 号判決において、「二件以上の先行技術が特許出願の発明と同じまたは関連する技術分野である場合、解決しようとする課題、機能または作用が類似しまたは関連性があり、且つ特許出願の発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に知り得、そして合理的な組合せの動機もあり、且つ出願特許における特許技術内容が当該組合せにより容易に完成できる場合、これら先行技術の組合せは特許を受けようとする発明に対する進歩性を有しないと認定する根拠とすることができる。」、また、最高行政裁判所 104 年度判字第 221 号の判決において、「2 件以上の先行技術が特許

出願と同じまたは関連する技術分野である場合、解決しようとする課題、機能または作用が類似または関連性があり、且つ特許出願の発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に知り得、そして合理的な組合せの動機もあり、且つ出願特許における技術内容が当該組合せにより容易に完成することができる場合、これら先行技術の組合せは特許を受けようとする発明が進歩性を有しないと認定する根拠とすることができる。」

## 二、 挙証立証責任

仮に知的財産局より特許査定を受け、それが有効と推定されるものとして、もしそれが無効であるを主張しようとする場合、当然立証責任を負ってこれを覆さなければならない<sup>58</sup>。この概念は、最高裁判所 102 年度台上字第 1800 号の判決においても、以下のように説明され、支持されている。「知的財産局が審査・査定して公告した発明特許が進歩性を有さず、取り消すべきであると主張する者は、当該発明特許が進歩性を有さないという事実につき、立証責任を負い、即ち発明特許出願日より前に、当該発明の技術、知識がすでに公開若しくは公告され、又は当該発明の属する分野における既存の技術及び知識に精通している者が、ロジック分析、推理または試験などを経て一般的な技術手段の研究、開発を知り、一般的な創作能力を発揮することにより当時の当該発明に属する技術の分野の技術水準を自分自身の知識と化した、等の事実を具体的に証明しなければならない。・・・・・・知的財産局が審査を経て実用新案権を与え、当該実用新案も進歩性を有すると推定するものとする。知的財産局が審査して公告した実用新案が進歩性を有さず、取り消すべきであると主張する者は、当該実用新案が進歩性を有さないという事実につき、立証責任を負うべきものとする。」及び、最高行政裁判所 104 判字第 326 号の判決において、「無効審判請求人は数多くの引例書類における全てまたは一部の技術的特徴を組み合わせ、その組み合わせの理由を説明し、無効審判を請求する発明が進歩性を有しないと主張することができる。

---

<sup>58</sup> 呂紹凡「特許進歩性要件の判断の再検討」(『萬國法律』、第 193 期、第 46 頁、2014 年 2 月)。

裁判所は審理にあたり、無効審判請求人主張する無効審判事由及び無効審判証拠が形成する争点を審理の対象とする。無効審判請求人は、組合せの発明における重要な技術的特徴につき立証責任を負い、『先行技術』であることを理由としてその責任を免れることを主張してはならない。」

### 第三節 知的財産裁判所における民事及び行政実務見解の比較 と評論分析

前述第一、二節における知的財産裁判所の判決を観察すると、以下の何点かに気づく。

#### 一、 発明特許と実用新案：

最高裁判所 102 年度台上字第 1800 号の判決において、「90 年の特許法第 97 条及び 98 条第 2 項により、実用新案に対する進歩性の要求は特許よりも低いことが分かる。出願前の既存の技術または知識を運用し、当該技術に精通している者が容易に完成できたとしても、その効果が先行技術に存在していた課題を解決し、使い勝手がよくまたは実用的という条件を備え、且つ効果を高めることができるのであれば、進歩性を有すると考え、実用新案権を与える。」、「知的財産局が審査を経て実用新案権を与え、当該実用新案も進歩性を有するものと推定する。知的財産局が審査して公告した実用新案が進歩性を有さず、取り消すべきであると主張する者は、当該実用新案が進歩性を有さないという事実につき、立証責任を負うべきものとする。」と判断している。

但し、本報告は、知的財産裁判所がこの二種の特許に対する進歩性の操作基準においては区別がなく、係争特許が実用新案だからと言って比較的緩い審査基準を採用していると考えたものではないが、実際の判断についてはやはり案件を個別に観察する必要がある。

## 二、 審理の原則

前述のとおり、民事訴訟案件は弁論主義を採用し、行政訴訟案件は職権探知主義を採用している。しかし、本報告は、知的財産裁判所の行政訴訟案件における実務上の操作に、前述の理論との齟齬があることに気づいた。

(一)、 「証拠」につき、民事訴訟案件は弁論主義で行うが、実務上の行政訴訟案件において、その他の証拠につき職権調査を行う裁判所はごく僅かである。その原因としては、裁判所は、係争特許が無効であると主張する当事者の一方は、自身の利害に対する影響が非常に大きいことから、可能な限り証拠を集めようとし、また、主張する者が知的財産局である場合は、知的財産局自身が証拠を検索する専門機関であるため、裁判所は知的財産局がその専門的によって集められた証拠で十分足りると考える傾向があるからである。

(二)、 本報告が判決における当事者の「答弁理由」を観察して更に気づく点は、民事訴訟事件か行政訴訟事件かを問わず、知的財産裁判所は多くの案件において、当事者が提出した答弁理由を、進歩性の有無を認定する根拠としていたのではなく、むしろ先に自らが認定し、その後異なる意見を持つ当事者に反論しているということだ。行政訴訟案件では職権探知主義を採用しているため、このような状況が発生するのは理解できることではある。しかし、民事訴訟事件においては、弁論主義の趣旨に反しているように思われる。しかし、当事者の提出する答弁理由は、それが全て判決に反映されるわけではなく、判決は重要点のみを抜き出したものであるが、実質的には、裁判所は当事者が提出した抗弁の内容に基づいて認定していると考えられる。

## 三、 多くは審査基準のステップに従って審理を行う

本報告の観察によると、知的財産裁判所は民事訴訟事件または行政訴訟案件においても、基本的に全て特許審査基準ステップの枠組みに従って操作を行う。ここで特に説明しなければならないのは、多くの裁判所が採用する認定のプロセスとは、(1)

ステップ1：係争特許範囲の確認→(2) ステップ2：引例内容の確認→(4) ステップ4：相違点の確認→(4) ステップ5：通常の知識を有する者が容易に完成できるか否かであるが、(3)「ステップ3：通常の知識を有する者の技術レベルの確認」の心証だけが抜けている。考えられる原因としては、通常の知識を有する者の技術レベルを確認すること自体、実務上の操作において困難であり、また、裁判所がその心証を提出することにより論争の対象が拡張してしまい、訴訟の非効率を招いてしまう可能性があるかもしれないからである。それに、判決における当事者の論争の対象を観察すると、当事者が通常の知識を有する者の技術レベルにつき論争をするケースもあまり見受けられない。

ただし、直近の最高行政裁判所の判決において、この現象が知的財産裁判所に対し、果敢に認定するよう教示しており、例えば前文で言及した最高行政裁判所104年度判字第307号の判決及び最高行政裁判所104年度判字第214号の判決がそうである。よって、将来、知的財産裁判所がこれによって変化するか否かは、今後の観察が待たれる。

#### 四、 補助的判断要素

特許審査基準における補助的判断要素の説明によると、当事者が関連する主張を提出してはじめて、裁判所がそれを斟酌するため、実証においても、裁判所がこのような補助的判断要素を判断した判決はあまり多くない。

しかし、審査基準において列挙された幾つかの補助的判断要素において、当事者が比較的頻繁に主張する要素は「予期できない効果を奏する発明」である。その原因は、この要素の定義が比較的曖昧で、適用できる状況が比較的幅広く、且つ発明者の側からすれば、皆その発明は先行技術で予期することができないと考えるからであると思われる。その次は「商業的成功を収めた発明」であるが、特許審査基準の定義によると、当該発明で製作されたものが商業的成功を収めることとは、「直接発明した技術的特徴による」ものでなければならず、その他の要素、例えばセールステク



ニックまたは広告宣伝によるものではないため、当事者がこの要素で主張しても、裁判所に採用されたことはまだないようである。

しかし、特許審査基準がこの定義に加えた制限の妥当性には争議が存在するかもしれない。というのは、今の時代、たとえ完璧な技術であるとしても、「商業的成功」を成し遂げるため、セールステクニックまたは広告宣伝に頼らないことは考えにくく、言い換えると、一つの成功した技術は、成功したプロモーション方法と組み合わせさってはじめて商業的成功が成し遂げられるのである。そのため、商業的成功の要素を全て当該発明の技術的特徴に帰するのは、事実上不可能であり、ひいては、商業的テクニクと組み合わせることにより商業的成功を収めた技術が、そのせいで進歩性を有さないと認定される原因にさえなっている。

## 五、 統計データの比較及び分析

広い観点で現在の知的財産裁判所が特許の進歩性の認定状況を表示するため、本報告では統計データを示し、以下に説明する。

資料の出所は司法裁判所の民国 102 年 10 月 1 日から 104 年 10 月 1 日までの知的財産裁判所の民事一審、二審及び行政判決であり、司法裁判所裁判書検索サイトにおいて全文検索で「特許&進歩」を入力して調べた結果、有効案件数として 288 件の判決があり、特許進歩性の認定結果が 298 件あった<sup>59</sup>。以下民国 102 年 10 月 1 日から民国 103 年 10 月 1 日までを「前期」といい、民国 103 年 10 月 2 日から民国 104 年 10 月 1 日までを「後期」といい、民国 102 年 10 月 1 日から 104 年 10 月 1 日までを「総期」という（前、後期はそれぞれ「一年」、厳密には、前期は一年と一日、後期はちょうど一年であるが、さほど差はないと思われるので考慮しないこととする）。

---

<sup>59</sup> その知的財産裁判所 103 年度民専上字第 30 号の判決において、それぞれ特許を二つ認定している。

表 3-3 知的財産裁判所が認定した特許進歩性の有無の案件数

期間： 特許件数	前期			後期			総計		
	有 <sup>60</sup>	無 <sup>61</sup>	総数	有	無	総数	有	無	総数
民事一審	12	32	44	7	30	37	19	62	81
民事二審	6	24	30	5	20	25	11	44	55
行政	13	68	81	13	59	72	26	127	153
総計	31	124	155	25	109	134	56	233	289

(資料出所：本報告が自ら統計、作成)

(一)、 民事事件

1. 民事一審

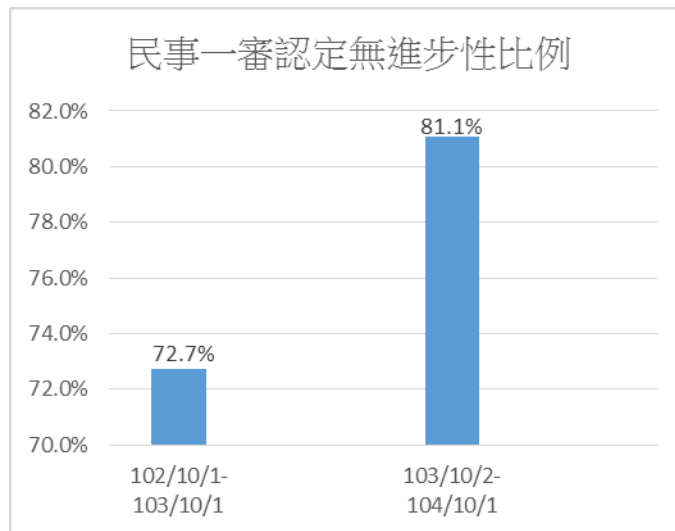


図 3-4 民事一審で進歩性がないと認定した割合

<sup>60</sup> 裁判所が進歩性の要件を具えていると認定した案件。

<sup>61</sup> 裁判所が進歩性の要件を具えていないと認定した案件。

民事一審の統計データによると、前期における民事一審の有効案件数は44件あり、そのうち進歩性なしと認定した判決数は32件で、後期における民事一審の有効案件数は37件あり、そのうち進歩性なしと認定した判決数は30件である。前期における裁判所が進歩性なしと認定した割合は約72.7%で、後期は約81.1%である。前後期を比較すると、10%という顕著な増加があり、これは民事一審の裁判所が進歩性の審査基準につき厳格な態勢を取る傾向にあることを示している。

## 2. 民事二審

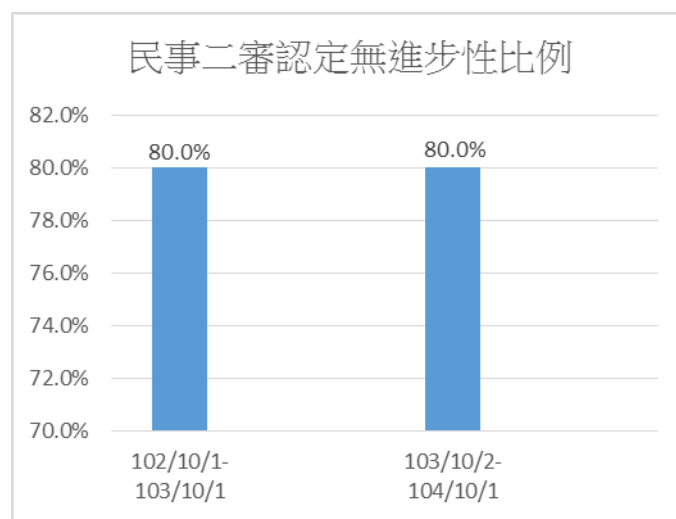


図 3-5 民事二審で進歩性なしと認定した割合

民事二審の統計データによると、前期における民事一審の有効案件数は30件あり、そのうち進歩性なしと認定した判決数は24件で、後期における民事一審の有効案件数は24件あり、特許認定案件数は25件（即ち同一判決で二件の特許を認定したため、有効案件数の数量が一件多い）で、そのうち進歩性なしと認定した判決数は20件である。前期における、裁判所が進歩性なしと認定した割合は80.0%で、後期もまた約80.0%であり、双方に大きな差はなく、これは民事二審の裁判所の審査態度が一致していることを示している。

### 3. 民事事件総計

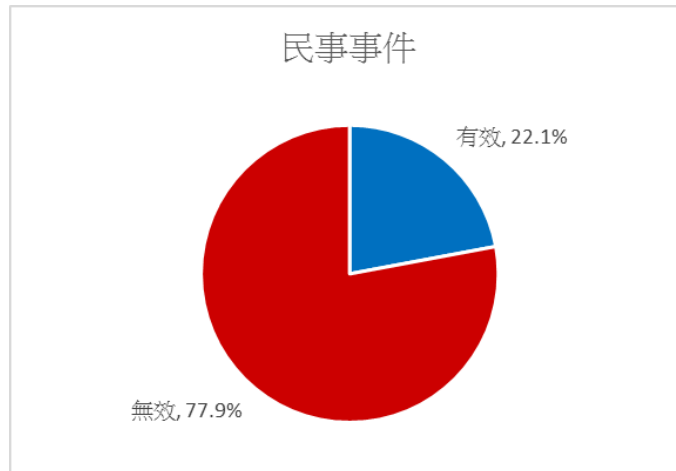


図 3-6 民事事件で進歩性なしと認定した平均割合

総期を観察すると、民事事件の有効案件数は合計 136 件あり、そのうち裁判所が進歩性なしと認定した案件数は合計 106 件あるため、裁判所が民事事件に対し進歩性がないと認定した平均の割合は上図で示すとおり約 77.9%であることが分かる。言い換えると、特許権者が特許権侵害訴訟を提起した場合に、侵害行為者に特許無効の抗弁をされると、係争特許の 7-8 割近くは進歩性で無効と認定されることにより、権利を主張することができなくなる（即ち、特許権侵害を主張したために拠り所としていた立場と理由を失った原告の訴えが棄却される。また、単一の判決中に、同時に「権利侵害の主張」と「特許無効の抗弁」が存在する状況においては、先にどちらを認定するか、裁判所のやり方は一致していない。現在の実務上では、侵害行為者の権利侵害行為を先に認定する判決が多く見られ、特許権に無効の事由があるとして取り消されると、特許権者は、権利を主張する立場と理由がなくなる。勿論、先に特許が有効であるか否かを認定する判決もあり、特許に無効の事由が有るとして取り消されれば、直接特許権者の権利侵害の主張に資格がないと認定し、関連する係争権利侵害商品が特許請求の範囲に含まれるか否かを論述することはない）。

## (二)、 行政事件

### 1. 年度比較

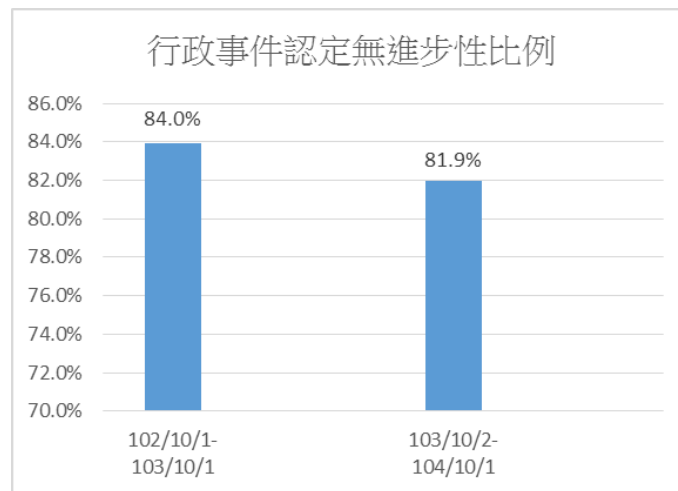


図 3-7 行政事件で進歩性なしと認定した割合

行政事件の統計データによると、前期における有効案件数は 81 件あり、そのうち進歩性なしと認定した判決数は 68 件で、後期における有効案件数は 72 件あり、そのうち進歩性なしと認定した判決数は 59 件である。前期における裁判所が進歩性なしと認定した割合は約 84%で、後期は約 81.9%であり、前後期を比較すると、下降傾向が見られるが、その幅は 2.1 ポイントと大きくなく、且つ双方の割合はいずれも 80%以上を維持しているため、裁判所が進歩性の基準に対し依然として厳格な審査態度を採っていると思われる。

## 2. 平均割合

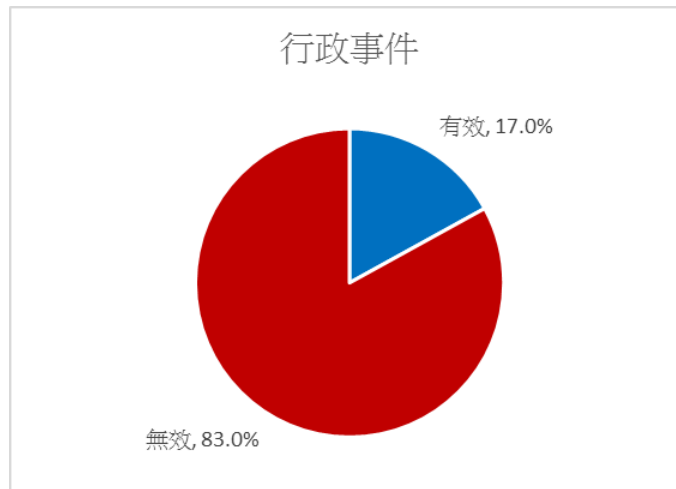


図 3-8 行政事件で進歩性がないと認定された平均割合

総期を観察すると、行政事件の有効案件数は合計で 153 件有り、そのうち裁判所が進歩性なしと認定した案件数は合計で 127 件あるため、裁判所が行政事件に対し進歩性がないと認定した割合の平均は上図で示すとおり約 83.0%に達することが分かる。言い換えると、8 割以上の特許が行政訴訟手続に進んだ後、進歩性で無効と認定されることになる。特許の無効審判が盛んに行われている実務状況において、市場の潜在的ライバルが、無効審判を提起することで、特許によって形成された市場障害を突破するための有利な方法であるようであることが分かる。

### (三)、 知的財産裁判所

#### 1. 年度比較

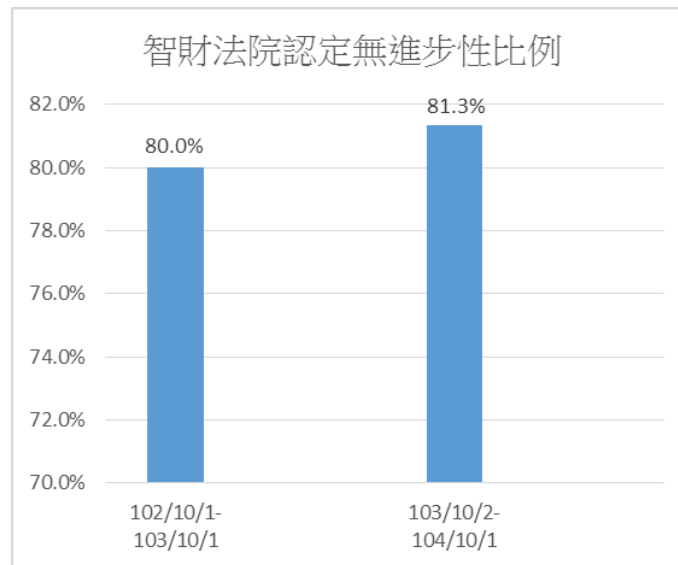


図 3 -9 知的財産裁判所が進歩性なしと認定した割合

知的財産裁判所全体の統計データによると、前期における民事事件及び行政事件の合計件数は 155 件であり、そのうち進歩性なしと認定した判決数は 124 件で、後期における民事事件及び行政事件の合計件数は 134 件であり、そのうち進歩性なしと認定された判決数は 109 件である。前期における裁判所が進歩性なしと認定した割合は約 80.0%で、後期は約 81.3%であることを示しており、前後期を比較すると、若干上昇傾向が見られるが、その幅は大きくないため、知的財産裁判所の進歩性に対する審査態度は依然として一致しているものと思われる。

## 2. 平均割合

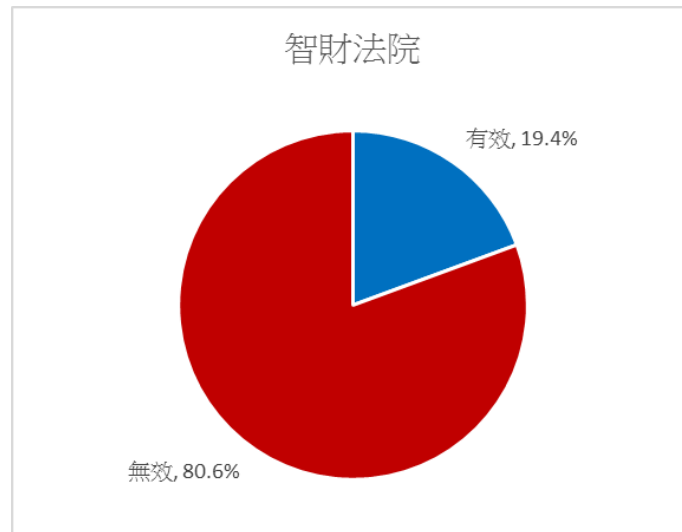


図 3 -10 知的財産裁判所進歩性なしと認定した平均割合

民事及び行政事件を総合して観ると、有効案件数 289 件のうちの 233 件が知的財産裁判所によって進歩性なしと認定されているため、知的財産裁判所が進歩性なしと認定した平均の割合は約 80.6%まで上がっている。この数字から、知的財産裁判所が、全体的に見て、進歩性に対する審査において相当厳格な態度を取っていることがわかる。ただし、これは同時に、台湾の全体的な特許出願の品質が理想的でないことと、知的財産局の審査態度が緩いことにより、裁判所が無効と認定した割合がここまで高いということを示しているのかもしれない。



### 3. 民事事件と行政事件の比較

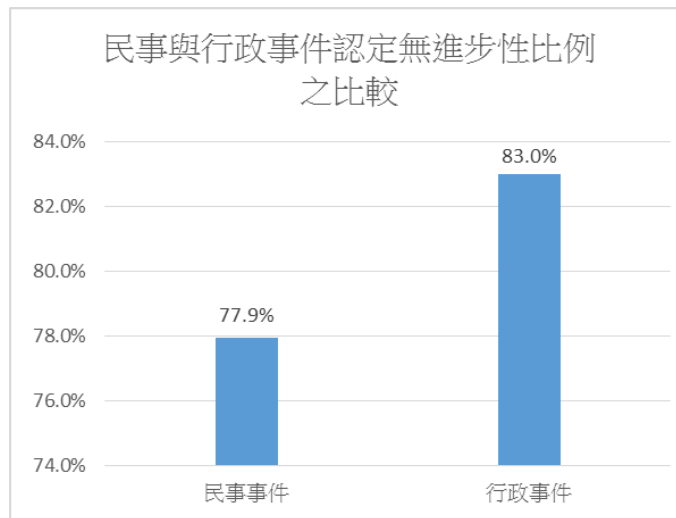


図 3 -11 民事と行政事件で進歩性なしと認定された割合の比較

知的財産裁判所が民事事件と行政事件において進歩性なしと認定した割合を水平比較すると、民事事件は約 77.9%で、行政事件は約 83%である。割合の差は僅か 5 ポイントで且つ双方の割合は全て 80%前後を維持しているため、裁判所の民事事件と行政事件に対する審査態度には大きな差がないと思われる。しかし、行政事件は公益性を有するため、理論上、裁判所は有効性を判断する際に民事事件の審査基準よりもさらに厳格な態度を採るべきであるが、データからは大きな差は見られない。

#### (四)、 評論及び分析

1. 本報告では、進歩性の要件を争うか否かを判断する当事者の立場から、知的財産裁判所の近年来の進歩性要件に対する態度を参考としている。そのため、本報告が採った統計方法は「知的財産裁判所が進歩性の要件を判断した全ての判決において、進歩性なしと認定した割合」を基準としており、知的財産裁判所が進歩性を判断していない判決は、本報告の参考対象から除外している。
2. ここで特に説明しなければならないのは、2015年9月23、24日に広州で開催された第八回兩岸特許フォーラムにおいて、台湾の知的財産裁判所の所長である陳忠行が提出した簡易報告（下図）の内容によると、2014年知的財産裁判所民

事一審における特許案件の権利無効の割合は 39.39%であることが言及されており、これは、本報告で示している知的財産裁判所民事一審が前期において特許無効と認定した割合の 72.7%と差異がある。原因は三つ挙げられ、まず、当該簡易報告の期間の区切りは 2014 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日までであり、本報告の前期期間の区切り（即ち、2013 年 10 月 1 日から 2014 年 10 月 1 日まで）と異なること。次に、当該簡易報告は特許が新規性を有さないなど特許における他の有効要件の案件数を除外しておらず、一方、本報告は進歩性要件の認定に関する案件のみを統計の対象にしていること。最後に、当該簡易報告は「知的財産裁判所における特許訴訟案件の全ての判決において、無効と認定された割合」を基礎として特許権無効の割合を計算しており、知的財産裁判所が進歩性などの有効要件を判断していない判決を除外していない。上記をまとめると、当該簡易報告が計算の基礎としているものが本報告と異なるということになる。参考価値という点について言えば、当該簡易報告は知的財産裁判所の一般的な状況を表しているため、学術的な一般的且つ客観的な観察に使用することができ、一方、本報告のデータは進歩性の判断を目的として行った統計であるため、比較的に策略性の判断材料という性質をそなえている。簡単に言うと、知的財産裁判所の進歩性を審査する態度を観察する場合、進歩性を判断していない案件を判断の範囲に取り入れるのは適当ではない。したがって、本報告の統計資料は、当事者が進歩性を争うか否かを判断する際の、参考情報となり得るものである。

表 3-4 知的財産裁判所民事一審専利案件権利無効性抗弁の割合

知的財産裁判所民事一審専利案件権利無効性抗弁の割合								
年月別	権利が有効か否かの判断				係争特許範囲に含まれるか否かの判断			権利無効の割合
	合計	権利無効	権利有効	未判断なし	該当含まれる	未含まれない	未判断なし	
合計	389	232.5	68.5	88	55	103	231	59.77%
2008年 7-12月	5	2	1	2	0	2	3	40.00%
2009年	47	29.5	7.5	10	4	13	30	62.77%
2010年	68	47	7	14	5	17	46	69.12%
2011年	66	40	13	13	12	14	40	60.61%
2012年	63	43	10	10	8.5	12.5	42	68.25%
2013年	74	45	13	16	13	16	45	60.81%
2014年	66	26	17	23	12.5	28.5	25	39.39%

(資料出所：知的財産裁判所の陳忠行所長が第8回兩岸特許フォーラムの簡易報告を参考に、新たに作成したもの)

## 第四章 台湾と日本の進歩性に関する審査基準の取扱い

### 第一節 裁判所の行政訴訟事例から見た台湾知的財産局の判断 基準と役割

#### 一、 知的財産局の実務運用の紹介

- (一) 知的財産裁判所が行政訴訟案件の進歩性を審査する方法は、主に当事者が提出した証拠で審査を行い、更に職権調査を合わせて行い、その他の関連証拠を調査して自己認定を行うのは少数である。また、台湾知的財産裁判所には技術審査官が配属されており、自ら審査を行うための専門能力を備えているため、その審査は台湾知的財産局の意見に拘束されることもない。したがって、台湾行政訴訟判決の結論が知的財産局の認定結果と一致したとしても、心証によって左右される部分が大きいため、台湾知的財産局の運用の依拠としてはならない。
- (二) ただし、現在の知的財産裁判所の行政訴訟案件を観察したところ、その判決内容は知的財産局が抗弁した全ての内容が示されておらず、単に紛争のある重要な部分のみが判決の中で記録されている。そのため、本報告書では、複数の判決における知的財産局の抗弁内容に合わせて、知的財産局の完全な審査方法を推測することを試みる。
- (三) 数行の行政訴訟判決より現在の知的財産局の進歩性の審査に対する運用基準を窺い知ることができる。基本的に、特許審査基準に示されているステップで審査を行うが、審査段階ではすでに審査官を当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者と設定されているため、その結論は裁判所の認定と同じく、すべてステップ3の「特許出願に属する技術の分野における通常の

知識を有する者の技術レベルを確認する」ことを省略し、以下のステップで審査を行う。

ステップ 1：特許出願に係る発明の範囲を確認する；

ステップ 2：先行技術に開示された内容を確認する；

ステップ 4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確認する；

ステップ 5：その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。

(四) 知的財産局もまた、ステップ 5 において、関連する先行技術を組み合わせる顕著な動機があるか否か、及び補助的な判断要素<sup>62</sup>を認定する。

## 二、 知的財産局の操作実例

本報告は、各ステップ毎に、知的財産局が知的財産裁判所の行政訴訟判決内容において提出した説明を、以下に例として挙げる。

(一)、 ステップ 1：特許専利出願に係る発明の範囲を確認する

例えば、知的財産裁判所 104 年（2015 年）度行専訴字第 25 号の判決において、「係争特許の技術内容：係争特許の請求項は計 1 項あり、請求項 1 の対象はウェーハー保護フィルムであり、フィルムを含む、・・・・・・。」の部分は、知的財産局の本件係争特許の請求項 1 についての説明である。

(二)、 ステップ 2：先行技術に開示された内容を確認する

例えば、知的財産裁判所 102 年（2013 年）度行専訴字第 55 号の判決において、「証拠 2 には、『最近、加硫を必要としないゴムが何種類か発表され、且つ、既に売されていた“そうだ”。ゴムの加硫は、上で述べたように・・・・必ずしも化

---

<sup>62</sup> 補助的判断要素につき、最高行政裁判所 101 年(2012 年)度判字第 829 号の判決において、補助的判断要素は、単に進歩性の判断基準の不一致により主観的または判断が不明なることを回避するためにあり、判断するための二次的参考要素であるため、進歩性の判断において確実に原判決を覆すことはできない。

学結合に頼らなくともできる』と記載されており、原告は証拠2の『～そうだ』という推測を確定した推定はすでにやや不適切で、上記抜粋した証拠2の段落は明確に『必ずしも化学結合に頼らなくともできる』と指摘しているため、化学結合による媒介は当時の既知の知識であり、上述記載の反面の文意から分かるように、加硫ゴムはすでに当時に存在しており、加硫を必要としないゴムは既に販売されていた“そうだ”。文義を直接または反面から解読したとしても、いずれも架橋剤を添加することは公知の技術であることを証明しており、・・・・・・、広範囲の加硫剤には加硫助剤も含まれており、且つ、ゴム工業に関連する架橋剤として幅広く応用されている。上記原告が指摘した証拠2に関連する部分の説明でも分かるように、原告は明らかに証拠2に関連する内容の説明を誤解しているため、原告の上述の指摘は明らかに主観な即断であり、その理由は採用するに足りない。」と判示している。

上述の証拠2は、「ゴム技術」という書名の書籍であり、本案件の先行技術が記載されており、知的財産局がこの部分において争議となっている先行技術の特徴を説明することにより、この先行技術の内容を確定しようとしている。

(三)、       ステップ4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確認すること、及びステップ5：その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易に完成できるか否かを判断する。(知的財産局がステップ4及びステップ5を認定する時は知的裁判所と同じで、同じ段落において合わせて説明することを、ここで説明しておく。)

例えば、知的財産裁判所102年(2013年)度行専訴字第98号の判決において、「係争特許出願請求項1と証拠2を比較したところ・・・・、証拠2の先行技術はガイド通路を開示しており・・・・。係争特許は『空気充填口に入る気体はその空気充填通路を膨張させ、外の二枚のフィルムを外側へ開かせ、・・・・』と説明しているが、証拠2に開示されている入口の部分は、・・・・から、空気充填口を外側へ開かせている。これにより、係争特許の請求項1は単に証拠

2の空気充填口の開き方を簡単に変化させただけであり、且つ、予期できない効果も有さず、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものであるので、それは進歩性を有さない。」と判示している。

知的財産局はこの部分で係争特許と証拠2の相違点を比較し、その相違点の部分は、証拠2の空気充填口を開く方法を簡単に変化させたにすぎず、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものであるため、進歩性を有しないと認めている。

(四)、 結合の動機

例えば、知的財産裁判所103年(2014年)度行専訴字第76号の判決において、「証拠2のガイドレール・・・・・・機能または作用において明らかに無関連である。また、係争特許を改良した者は、バルーンシートの突出部分と・・・・・・との間の結合関係・・・・・・、しかし、証拠2はバルーンシートがなく、前記係争特許の改良する者に示唆または教示することができず、また、証拠2は従来の靴のつま革と靴底との結合効果の不具合または手作りの靴のつま革の後ろのヒール部分の湾曲精度の不安定な問題を解消するものであり、一方、係争特許は既存の定型のバルーンシートを固定パーツの通過する所に毀損が生じる問題を解消するものなので、証拠2と係争特許が解決しようとしている問題は異なり、かつ、両者は機能または作用において明らかに無関連であり、係争特許が属する技術の分野における通常の知識を有する者が証拠2の示唆または教示によって、更に係争特許の明細書に記載している先行技術を修飾し、係争特許の請求項1の全体を完成する動機を有さない。」と判示している。

上記より、知的財産局は、当該案件における関連する先行技術及び特許出願の発明が機能または作用における関連性、解決しようとする課題の関連性及びTSMテストの教示と示唆を考慮していることが分かる。

#### (五)、 補助的な判断要素

例えば、知的財産裁判所 103 年（2014 年）度行専訴字第 113 号の判決において、「『商業上の成功を得る』とは、係争特許が進歩性を有するか否かを判断する補助的要素であるが、唯一の要素ではなく、且つ、特許商品が商業上の成功を得るためにはその技術的特徴以外、セールステクニック、広告の宣伝、市場の供給と需要の状況、社会全体の経済の景気などの要素によるものかもしれない。原告がいう係争特許の商業上の販売状況は主に、図様を有する技術に薬物テープの重量及び厚みを増加させないことにある。ただし、図様の新規美的感覚及び重量厚みなどの要素は、係争特許の請求の範囲における技術的特徴ではなく、技術的特徴以外のその他の要素で商業上の成功を得たので、係争特許の進歩性の補助的な判断要素とはし難い。」と判示している。

この部分は、補助的な判断要素のうち、「商業上の成功を収めた」という要素について判断している。この内容により、知的財産局は確かに特許審査基準に「その技術的特徴によって商業上の成功を得なければならない」という制限を加えていることが分かる。

### 三、 行政訴訟判決における知的財産局の意見の提示と役割

前述のとおり、本報告の観察によると、知的財産裁判所は当事者の意見及び引例を参酌した上で、自ら係争特許の進歩性を判断する。本報告では、以下に二つの例を挙げて証明していく。一つは、知的財産局と知的財産裁判所との間の進歩性の判断結果が同じである（たとえば、いずれも進歩性を有しないと認定）場合で、それぞれが採る理由が異なるときであり、もう一つは、知的財産局と知的財産裁判所との間の進歩性の判断結果が異なる場合である。知的財産裁判所は、「合法的」な審査を行っただけでなく、「適切性」の審査も行っており、言い換えれば、運用面から観察すると、知的財産裁判所は特許の進歩性の要件が行政機関によって判断されたからといって、それを高く尊重する傾向がないように見受けられる。



(一)、 知的財産局と知的財産裁判所との間で進歩性の判断結果が異なる場合の事例：

本報告は、知的財産裁判所 103 年（2014 年）度行専訴字第 63 号判決における係争特許の請求項 3 の進歩性の判断を例とする。

1. 被告（知的財産局）の抗弁：

本件の論争点は、請求項 3 で更に限定する「そのバルブはその空気室の後ろに位置する排気管路の上に設置し、・・・・・・」という技術特徴が証拠 4 に開示されているか否かにある。しかし、調査したところ、

- (1) 係争特許の請求項 3 で限定する、バルブの空気室およびウェーバーボックス空間内の気圧を外部環境の気圧と一致するように保持するという技術的特徴を、証拠 4 に開示されている前開きウェーバーボックスの気圧並行バルブと比較したところ、その差異は、係争特許では単に空気室を増加させたことにあるが、空気室の設計目的は気体観測器にある。ウェーバーボックスと空気室は繋がっているため、ウェーバーボックスと空気室を一つの物体とし、バイパスを介すると同時に、その内部の気圧と外部環境の気圧を同じにすることができ、この機能は証拠 4 の気圧平衡バルブと同じである。
- (2) 明細書・・・既に傍の平衡バルブは内外部の圧力を平衡の状態にできることが開示されており、これは即ち、平衡バルブはウェーバーボックス内部の圧力と外部の圧力を一致した状態に保持する効果があるということである。また、バイパスの設計は、それが属する技術の分野における従来装置であることは、当事者が弁論の際においても否認しなかった。よって、証拠 4 には、係争特許の請求項 3 のバイパスの技術的特徴および達成しようとする効果が開示されている。

## 2. 裁判所の判定を以下にまとめる：

証拠4の図4及び明細書第8、9、10ページの内容からも分かるように、証拠4に開示されている搭載基台は、係争特許の請求項3と同等な「空気室」に関連する技術内容または構成パーツを有さず、且つ、証拠4の気圧平衡バルブと搭載基台の排気口は接続されており、排気管路の上に設置されているものではないため、係争特許の請求項3の「バルブ」の「空気室の後ろに位置する排気管路の上に設置する」という技術特徴は、証拠4に開示されていない。また、証拠4の明細書には、その気圧平衡バルブは「ウェーバー搭載パーツ（開口ウェーバーボックス）空間内の気体圧力を平衡にする」ことに使用することが明確に教示されており、「ウェーバー搭載パーツ（開口ウェーバーボックス）空間内の気圧を外部環境と一致するように保持する」ためではない。また、証拠4に開示されている二つの気圧平衡バルブはそれぞれ入気口と排気口に接続し、当該気圧平衡バルブはいずれも外部環境に接続していないため、当然「ウェーバー搭載パーツ（開口ウェーバーボックス）空間内の気圧を外部環境の気圧と一致するように保持する」という効果を提供することができない（即ち、証拠4の二つの気圧平衡バルブはいずれも外部気圧を導入することができない）。したがって、係争特許の請求項3の「バルブ」の「これを以って当該空気室とウェーバーボックス内の気圧を外部環境の気圧と一致するように保持する」という技術特徴は、証拠4に開示されているものではない。

## 3. 説明

- (1) 本案件において、知的財産局は、係争特許のバルブは同時に内部の圧力と外部環境の圧力を同じように調整できると考えており、また明細書の第8、9、10ページにも、既に係争特許の請求項3のバルブの技術特徴及び達成しようとする効果が開示されている。ただし、裁判所は、証拠4の気圧平衡バルブは係争特許の排気管路の上に設置されているバルブとは違い、また、証拠4の気圧平衡バルブは「ウェーバー搭載パーツ（開口ウェーバーボックス）の

空間内の気圧を外部環境の気圧と一致するように保持する」という効果を發揮することができないと認めている。

(2) 上記から分かるように、知的財産裁判所が実質的に進歩性の要件を判断する際、「適切性」の審査を行うにあたり、知的財産局による特許進歩性の意見が行政機関の判断だからといって、「合法性」の審査のみを行えばよいとは考えておらず、知的財産裁判所には技術審査官が配属されており、審査に協力してもらっているため、既に審査するための専門能力を備えていることが分かる。

(二)、 知的財産局と知的財産裁判所との間で進歩性の判断結果が同じ場合の事例：

本報告は、知的財産裁判所 103 年度行専訴字第 21 号判の決における係争特許出願範囲第 1 項の進歩性の判断を例とする。

1. 被告（知的財産局）の抗弁：

係争特許明細書の記載によると、係争特許は排水孔を利用して排水し、……。ただし、係争特許の請求項 1 は、排水孔の下に弾性シートを設置することで限定していないため、通常、排水孔から逸出する沼気の臭気を防ぐことができず、満水になった場合には、水も排水孔から溢れ出すので、排水孔にはオーバーフロー穴と同じく水を溢れ出させる機能を持たせているが、オーバーフロー穴の機能は既に排水孔に取って代わっている。そのため、別々に排水孔とオーバーフロー穴を設置することは、単に排水孔又はオーバーフロー穴を増加させただけで、特別な機能は有しておらず、それは証拠 2 で開示している、同一の排水孔で排水を行うこと及び水を溢れ出させる排水孔の数を増やすといった簡単な変更である。また、・・・係争特許の請求項 1 は、弾性シートの片側がルーズリーフ方法でオーバーフロー穴に設置されている状況において、その弾性シートは・・・を含む、それは証拠 2 の排水孔で排水し並びに水をあふれさせる機能と同じである。また、証拠 4 も既に係争特許の請求項 1 の「そ

の集水エリアの表面に複数の貫通する排水孔、その排水孔の上に濾過部材を設置している。」という技術的特徴を開示している。これにより、証拠 2、3、4 はいずれも係争特許の明細書でいう「溝の中の虫または臭気及び沼気が逸出するのを防ぐ効果」を有し、仮に係争特許の請求項 1 では排水孔またはオーバーフロー穴を別に設置しているとしても、排水孔またはオーバーフロー穴が定義する技術的特徴が不完全である状況下では、係争特許の請求項 1 が定義する技術的特徴は全く溝の中の臭気及び沼気が逸出するのを防ぐ効果を達成することができないため、別に排水孔またはオーバーフロー穴を設置することに特別な効果が生じることはない。したがって、係争特許の請求項 1 は、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が、証拠 2、3、4 の先行技術を組み合わせることにより明らかに容易に完成できるため、進歩性を有さない。

2. 裁判所の判定を以下のとおりにまとめる：

(1) 係争特許の「溝の蓋用の集水皿であり、その集水皿の中央に凹んだ集水エリアを設ける」という技術的特徴の部分について：

「集水皿」、「凹んだ集水エリア」という技術的特徴は、証拠 2 の「フレームプレート」、「ボックス」、証拠 3 の「蓋及びセパレートプレート」、「ボックス」、及び証拠 4 の「本体」、「収納空間」の技術内容に開示されている。

(2) 係争特許の「その集水エリアの表面に複数の貫通する排水孔、その排水孔の上に濾過部材を設置している」という技術特徴の部分について：

係争特許の「排水孔」及び「濾過部材」という技術的特徴は、既に証拠 3 の「中央スルーホール」及び「ストレーナー」、並びに証拠 4 の「透水孔」及び「メッシュ付き両サイドプレート」の技術内容に開示されている。

(3) 係争特許の「当該集水皿内に別に複数のオーバーフロー口を設置し、そのオーバーフロー口に弾性シートが設けられる」という技術的特徴の部分について：

- 1) 「当該集水皿内に別に複数のオーバーフロー口を設置」という技術的特徴は、証拠 2 のボックスに設置されている可動蓋板開閉可能な傾斜開口に相当し、・・・・・・・・。
- 2) 証拠 2 のボックスに設置されている可動蓋板は、上昇する水の量に合わせて上に向けて回転しながら上昇することにより可動蓋板を開くという技術は、係争特許のルーズリーフのように動いて弾性シートを作動することに相当し、且つ、証拠 2 の・・・・・・・・係争特許の排水孔の蓋が開くのを防止し、並びに防臭、防虫と同じ効果をもたらす。
- 3) これにより、係争特許の「複数のオーバーフロー口」及び「弾性シート」という技術的特徴は、証拠 2 の「傾斜の開口」及び「可動蓋板」という技術内容に相当する。

(4) 証拠 2、3、4 の技術内容を組み合わせることにより、係争特許の請求項 1 の集水皿が過大な水圧により溝蓋の浮き上がりまたは位置の変位を防止し、並びに有効的に排水溝内の虫または悪臭及び沼気が排水溝より逸出するのを阻止するという目的を達成し、且つ、実質的に同じ結果を生じる。

### 3. 説明

(1) 知的財産局の抗弁と裁判所の判断には、幾つかの差異が見られる：

- 1) 知的財産局は、「その集水エリアの表面に複数の貫通する排水孔、その排水孔の上に濾過部材を設置している」という技術的特徴は証拠 4 に開示されていると認定しており、また裁判所は証拠 4 に開示されているほか、証拠 3 の技術的特徴においても開示されていると認定している。
- 2) 知的財産局は、係争特許は弾性シートの設置方法を定義していないため、弾性シートがオーバーフロー口を覆い、上に開けられない態様になり、

この時、オーバーフロー口は水を溢れさせる機能を有さず、証拠 2 の排水溝で水を溢れさせるという機能と同じであると考えている。一方、裁判所は、状況を区別しておらず、係争特許の弾性シートが証拠 2 の可動蓋板の機能と同じと考えている。

- 3) 知的財産局は、係争特許の請求項 1 が定義している技術的特徴は虫または臭気及び沼気の逸出を防止する効果がないと認定しているが、裁判所は、係争特許の請求項 1 は集水皿が過大な水圧により溝蓋の浮き上がりまたは位置の移動を防止し、並びに有効的に排水溝内の虫または悪臭及び沼気が排水溝より逸出するのを阻止することができると認定している。

- (2) 上記をまとめると、最後に認定した結論を見れば、裁判所と知的財産局はともに係争特許の請求項 1 が進歩性を有さないと考えているが、その認定の理由には僅かな差異がある。換言すると、裁判所は、認定をする際に知的財産局の見解を優先的に尊重せず、自ら判断し、判決においては原告と被告の主な答弁内容しか記載しないことが分かる。

#### 四、 統計データの比較

##### (一)、 知的財産局が無効審判成立と認定した割合

1. 知的財産局の 2014 年度の年報の特許統計資料<sup>63</sup>に基づき、本報告では、無効審判案件<sup>64</sup>に関するデータを以下のとおり整理した。

表 4-5 知的財産局の過去の特許無効審判案件に関連する案件数の統計

(資料出所：經濟部知的財産局サイト、本案件数量は当時審査した案件数である)

<sup>63</sup> 知的財産局 103 年(2014 年)報特許統計, 經濟部知的財産局サイト, アドレス:<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/542416385317.pdf> (最終閲覧日付:2015 年 12 月 1 日)。

<sup>64</sup> 無効審判案件のみを整理し、出願案件を排除した理由としては、実務上、進歩性の有無の認定は、無効審判案件が成立するか否かが重要な要素となるからである。よって、公開できる資料のみを、本報告の暫定的な計算の依拠とする。

機関：件	2012	2013	2014	合計
無効審判成立の案件数 <sup>65</sup>	484	542	505	1531
無効審判不成立の案件数 <sup>66</sup>	448	337	329	1114
合計	932	879	834	2645
摘発無効審判成立の比率	51.93%	61.66%	60.55%	57.88%

「知的財産局が毎年審査する無効審判案件のうち、無効審判成立と認定された割合」を統計したところ、2012年、2013年及び2014年の比率<sup>67</sup>はそれぞれ約51.9%、61.7%及び60.6%であり、そして3年の平均は57.9%である。このデータより、知的財産局がここ数年に特許無効と認定した割合は概ね60%前後あることが分かる。

上記の知的財産局の無効審判成立の認定の割合（約60%）と前述知的財産裁判所の近年における進歩性欠如の認定の割合（約80%）を比較<sup>68</sup>したところ、両者とも50%以上であり、進歩性欠如と認定した割合は決して低くないが、知的財産局の認定基準

<sup>65</sup> 無効審判成立案件数とは、当年度の審定において、成立した案件と部分的に成立した案件の数である。

<sup>66</sup> 無効審判不成立案件数とは、当年度の審定において、無効審判が成立しなかった案件の数である。

<sup>67</sup> 計算方法は、無効審判成立案件数/(無効審判成立案件数+無効審判不成立案件数)、例えば2012年の比率は $484/(484+448) \div 51.9\%$ である。この方法を採用した理由としては、知的財産局の審査官が本当に実体要件を審査した上で最終判断を行なった比率であり、仮にこれら全ての案件数を参入すると、何項か間違ふ可能性がある。1. 申請から最終審査までの期間は1~2年であり、それぞれの案件は何年に出願請されたか、何年に決定されたかを区分できない。2. 無効審判を提起した審定結果は成立と不成立のほか、取り下げ及び受理拒否があり、これらの審理結果は全て実体審理されておらず、知的財産局の審査の態度を判断するのに役立たない。

<sup>68</sup> この方法は比較的データ分析上の制限がある。知的財産局は「進歩性の有無」のみしか統計していないが、知的財産局の無効審判が成立したか否かの統計資料は、その他の無効事由を排除していない。しかし、本報告において、依然としてこれを比較する理由としては、実務上無効審判が成立するか否かは、係争特許に進歩性を有するか否かと関係する確立が相当高く、上述の比較データは比較的だまかな実務状況を反映できるからである。

知的財産裁判所に比べると低いことがわかる。その原因については、無効審判を請求した当事者は当該特許と重大な利害関係があるため、知的財産局の審査官よりもさらに積極的に、詳細に関連する先行技術を検索し、また、無効審判案件を審査する知的財産局の審査官も、出願案件の審査官の判断意見を尊重する傾向があり、比較的緩い基準で審査を行うためこのような統計データに至ったと考えられる。

## 五、 結論及び評論と分析

知的財産裁判所の特許行政案件例より、知的財産局が採用している進歩性を認定するステップは、原則的に特許審査基準で定められているステップに従って行われていることが分かる。但し、実務で審査を行う際は審査官を当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者と設定しているため、ステップ3の通常の知識を有する者の技術レベルの確認を行っていない。

行政訴訟案件における知的財産局の意見の役割は、知的財産裁判所はそれを参考とするにすぎず、特許の有効性の判断は、自ら行う。

## 第二節 日本特許審査基準の概要

### 第一項 特許要件の概要

日本で特許権の保護の対象となるためには、以下の特許法で規定された特許要件を満たさなければなりません。

#### 一、 特許法で定義された発明であること

日本特許法第2条第1項の規定により、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい、自然法則そのもの、単なる発見など発明の定義に該当しないため、特許を受けることができないと規定されている。



## 二、 産業上の利用可能性

日本特許法第 29 条第 1 項の規定により、産業上利用できる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。特許法は産業の発達に寄与することを目的としているため、産業上の利用できない発明は、特許を受けることができないと規定されている。また、人間の手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用できる発明に該当しない。

## 三、 新規性

日本特許法第 29 条第 1 項各号の規定により、特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明（第 1 号）、公然実施された発明（第 2 号）、頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（第 3 号）は特許を受けることができないと規定されている。特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。

## 四、 進歩性

日本特許法第 29 条第 2 項の規定により、その発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づいて容易に特許を受けようとする発明を完成できた場合、その発明は特許を受けることができないと規定されている。特許庁の進歩性に関する判断の詳細は、本節で後述する。

## 五、 公序良俗に反していない発明

日本特許法第 32 条の規定により、第 29 条で規定された要件を満たしても、公序良俗を害する恐れがある発明は、特許を受けることができないと規定されている。

## 第二項 進歩性判断の概要

日本特許庁における進歩性の判断方法は、特許審査基準に記載されている。特許審査基準は性質上法律規範<sup>69</sup>ではないが、特許法などの関連する法律の適用についての基本原則をまとめたものであり、審査官の審査における判断基準とするとともに、出願人及び関連する者の参考に供することができる。日本特許庁は近年の判例及び各分野から寄せられた意見を参考にし、審査基準の記載を更に完璧で明確にし、更に国際的な動向に沿うよう、2015年9月に進歩性の審査基準を改訂した。その主な改訂は以下の内容を含む：

1. 進歩性を判断する際、進歩性が否定される方向に働く要素と、進歩性が肯定される方向に働く要素を総合的に考慮しなければならないことを明確に規定する；
2. 引用発明主引例及び副引例の組み合わせの動機、並びに主引例の選択基準につき、更に明確に詳しく記載する；
3. 進歩性を判断する際、必ず後知恵の防止に留意すべきであることを明確に規定する；
4. 慣用技術周知の技術であることを理由に進歩性を否定する場合、論理の構築などを省略してはならないことを明確に規定する。

日本の改訂後の進歩性の審査基準について、以下にその概要を簡単に説明する。

### 一、 進歩性の審査の進め方<sup>70</sup>

審査官は、請求項に係る発明と、引例の認定とを行い、次いで両者の対比を行う。対比の結果に相違点がある場合、以下の方法進歩性の判断を行う。

---

<sup>69</sup> 知財高判平成 17.11.11 (平成 17 年 (行ケ) 第 10042 号「パラメータ特許」)

<sup>70</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 3 節「新穎性・進歩性審査的進行方式」

## 二、 進歩性の判断に係る基本的な考え方<sup>71</sup>

審査官は、請求項に係る発明の判断を、「先行技術に基づいて、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が請求項に係る発明に容易に想到できた」ことの論理の構築ができるか否かを検討することにより行う。

技術分野における通常の知識技術の分野における通常の知識を有する者が請求項に係る発明に容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官はこれらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

技術分野における通常の知識技術の分野における通常の知識を有する者とは、以下の1から4までの全ての条件を備えた者として想定された人をいう。技術の分野における通常の知識を有する者は、個人よりも、状況により複数の技術の分野からの「専門家のチーム」として考えた方が適切な場合もある。

1. 請求項に係る発明の技術の分野の出願時の技術常識を有していること。
2. 研究開発（文献解析、実験、分析、製造などを含む）のための通常の技術手段を用いることができること。
3. 材料の選択、設計変更などの通常の創作能力を発揮できること。
4. 請求項に係る発明の技術の分野の出願時の技術水準の全ての知識が理解でき、発明が解決しようとする課題に関連した技術の分野の技術を理解できること。

論理付けを試みる際には、審査官は、請求項にかかる発明の属する技術の分野における出願時の技術水準を的確に把握するべきである。また、請求項に係る発明に

---

<sup>71</sup> 日本特許審査基準第III部第2章第2節「2.進歩性判断の基本原則」

ついで知識を有しないが、この技術水準の全ての知識を有する技術の分野における通常知識を有する者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。

### 三、 進歩性の具体的な判断<sup>72</sup>

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一つの引例を選んで主引例とし、以下の1から4までの手順により、主引例から出発して、技術の分野における通常知識を有する者が請求項に係る発明に容易に到達する理論付けができるか否かを判断する。

---

<sup>72</sup> 日本特許審査基準第III部第2章第2節「3.進歩性の具体的な判断」

1. 審査官は、請求項に係る発明と主引例との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に動く要素(下記 (一) 参照)に係る諸事情に基づき、他の引例 (以下、「副引例」という。) を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
2. 上記ステップ 1 に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
3. 上記ステップ 1 に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、進歩性が肯定される方向に動く要素(下記 (二) 参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。
4. 上記ステップ 3 に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。上記ステップ 3 に基づき、論理付けができた場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

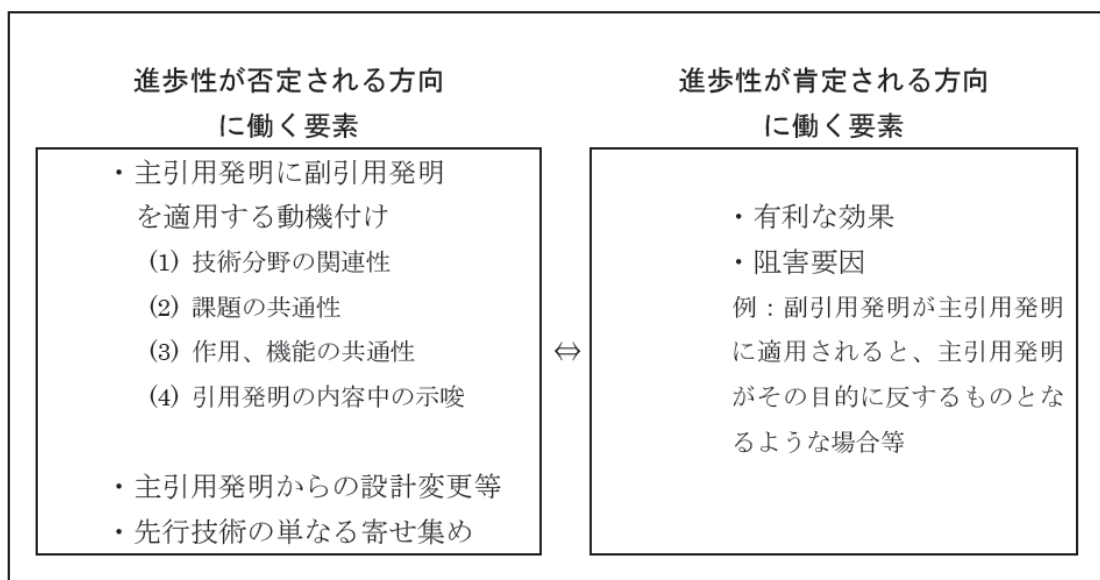


図 論理付けのための主要素

図 4-12 進歩性の考慮要素

(資料出所：日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節「進歩性」)

(一)、 進歩性が否定される方向に働く要素

1. 主引例と副引例を組み合わせる動機

主引例(A)に副引例(B)を適用して、請求項に係る発明 (A+B) に到達でき、その「適用」を試みる動機付けがある場合、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引例に副引例を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの観点を総合的に考慮して判断する。

(1) 技術分野技術の分野の関連性

審査官は、「技術の分野の関連性」により主引例に副引例を組み合わせる動機付けがあるとした場合、その他の動機付きとなり得る観点も併せて考慮しなければならない（即ち下記の(2)から(4)）。

(2) 課題技術的課題の共通性

本願の出願時の技術の分野における通常知識を有する者にとって自明な課題、または技術の分野における通常知識を有する者が容易に想到し得る課題が共通する場合も、課題の共通性が認められる。審査官は、主引例や副引例の課題が自明な課題又は容易に想到し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。

審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引例に基づき、主引例から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることができる。

(3) 作用、機能の共通性

(4) 引用発明引例の内容中の教示

2. 動機付け以外の要素

進歩性が否定される方向に働く要素は、動機付けのほか、審査基準もまた以下の二点を例示している。

(1) 請求項に係る発明と主引例の相違点が、設計の変更に該当する

(2) 請求項に係る発明が先行技術の単なる寄せ集めである

(二)、 進歩性が肯定される方向に働く要素

1. 引用発明引例と比較した有利な効果

引用発明引例と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲または図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。

2. 主引例と副引例の組み合わせの阻害要因

今回改訂した審査基準は、阻害要因に関する説明が明確に記載されている。副引例を主引例に適用することに阻害する事情がある場合、論理付けを妨げる要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、通常知識を有する者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

阻害要因の例としては、副引例が以下のようなものであることがあげられる。

- (1) 主引例に適用されると、主引例がその目的に反するものとなるような副引例。
- (2) 主引例に適用されると、主引例が機能しなくなる副引用。
- (3) 主引例がその適用を排斥しており、採用されることはあり得ないと考えられる副引例。
- (4) 副引例を開示する文件に副引例と他の実施例とが記載又は掲載され、主引例が達成しようとする課題に関して、作業効果が他の実施例より劣る例として副引例が記載又は掲載されており、通常知識を有する者が通常は適用を考えない副引例。

### (三)、 進歩性判断における留意事項

改訂後の審査基準において、進歩性を判断する際に、後知恵に陥ることがないよう、審査官は留意しなければならないと明確に記載されている。主引例の選択基準につき、審査官は、主引例として、通常、請求項に係る発明と、技術の分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。請求項に係る発明と技術の分野又は課題が大きく異なる主引例を選択した場合には、更に慎重な論理付け（例えば、主引例に副引例を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するか否かの検討）が要求されることに留意する。また、論理付けのために引例を用いたり、または設計変更等の根拠として用いたりする先行技術（「周知技術」）について、論理付けができるか否かの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない。

## 四、 小括

- (一) 今回の進歩性審査基準の改訂は、進歩性が実務上、最も争議が生じる理論付けを具体的に1小節に独立させ（上記一、二）、並びに論理付けを肯定及び否定される方向に働く要素にそれぞれ分類し、個別の要素に更に詳細な記載を増訂した。上述の変更は、理論付けの具体的な判断方法を出願人が有利に



なるよう更に明確に定義したが、実務上、それが実際に影響を与えるかどうかは、なお観察しなければならない。

- (二) 今回の審査基準の改訂は、裁判所の幾多の見解を参考にした上で、進歩性を判断するために必要な総合的な考慮を取り入れ、並びに各判断要素の記載及びそれらの関連性、後知恵防止の記載などを充実し、明確化することにより、特許庁及び裁判所の今後の進歩性に対する見解を更に一致に向かわせるのに役立つであろう。

### 第三節 日本の裁判所における進歩性に対する実務上の見解

日本における特許権に関する訴訟は、主に民事訴訟及び行政訴訟があり、そのうち、民事訴訟は主に特許権利侵害の訴訟であり、東京または大阪地方裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所の三審制を採用している。一方、行政訴訟は、即ち審決取消訴訟であり、特許庁の行政処分を不服とする場合、地方裁判所の審理を介さず、その代わり先に特許庁で準司法手続を経てから、知的財産高等裁判所及び最高裁判所に上訴する申請を採用している。知的財産高等裁判所の見解は、学説だけでなく実務上も相当な影響力を有するため、本節における日本の裁判所の実務見解は、主に日本知的財産高等裁判所の見解をいう。また、特許の進歩性判断に関する訴訟には民事権利侵害訴訟及び審決取消訴訟があるが、以下においては特に両者の相違点が区別されておらず、むしろ裁判所の判決における進歩性の要件に対する判断及び見解に重点を置いている。

知的財産権関係訴訟の管轄

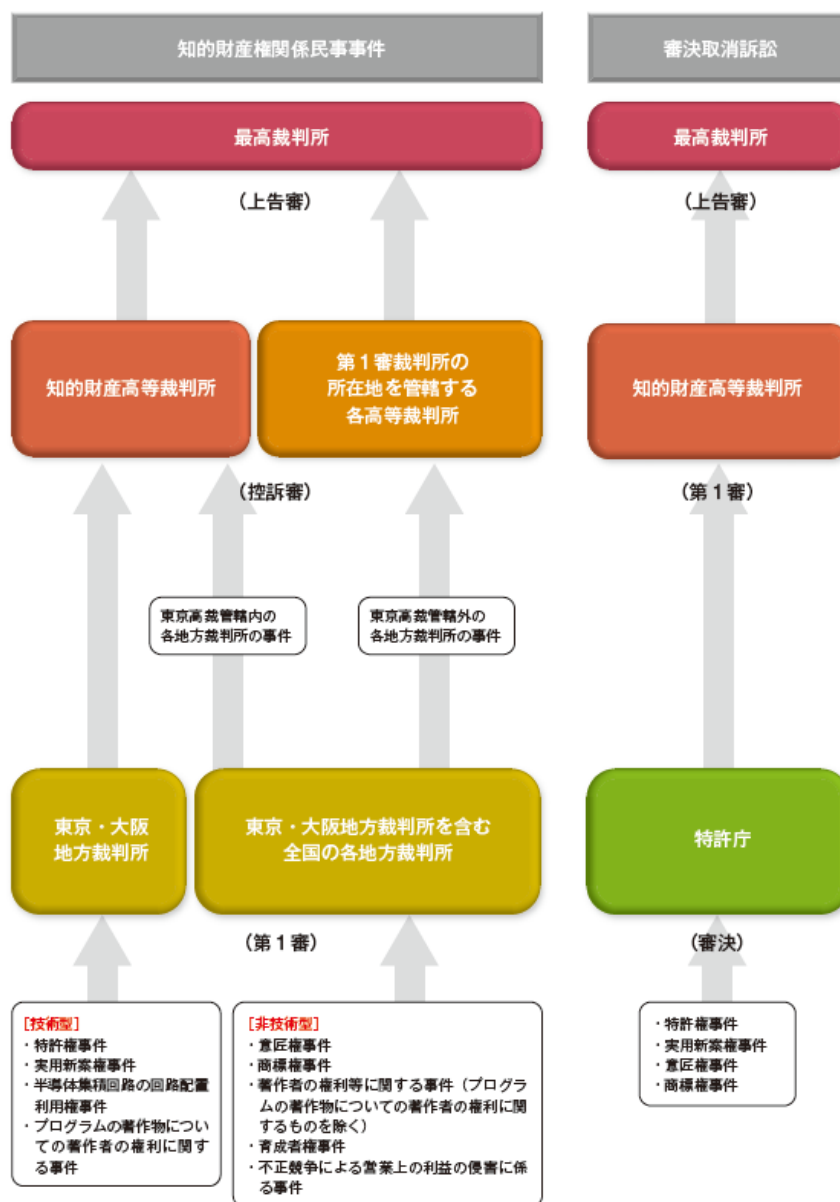


図 4-13 知的財産裁判所の訴訟管轄

(資料出所：知的財産高等裁判所マニュアル)

## 一、進歩性判断の手法<sup>73</sup>

裁判所が特許権侵害訴訟及び審決取消訴訟において使用している進歩性判断の手法は基本的に同じであり、実務上、大抵は以下のステップで行なわれている。

1. 本願発明の認定
2. 主引例の認定
3. 本願発明と引例の一致点、相違点の認定
4. 相違点についての判断

このような判断方法は、まず本願発明の技術構成及び引例の技術構成を明確にし、本願発明の構成及び引例の構成を比較した上で相違点を抜き出し、続いて、引例に記載されている発明内容、先行技術、周知の技術、技術常識などに属する技術の分野における通常の知識を有する者がその相違点の構成を容易に想到できるか否かを検討する。この内、上記4の相違点の判断が最も重要であり、それは進歩性を有するか否かを判断するにあたり中核となる部分でもある。

## 二、具体的な判断方法

上記の相違点に関する判断は、実務において、以下の要素などを総合して判断を行う<sup>74</sup>。

---

<sup>73</sup> 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第3回審査基準専門委員会ワーキンググループ（2011）参考資料1-4 1.A(5)「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成22年度）」判タ1348号6頁〔坂本康博判事発言〕

<sup>74</sup> 同前註69。

1. 本件発明が、引例からの最適な材料の選択または設計変更や単なる寄せ集めに該当するか否か
2. 証拠に示される相違点となる構成を引例と組み合わせる動機付けとなり得るか否か
3. 引用発明引例の組み合わせを排除する事由があるか否か（実務上、「阻害要因」、「阻害事由」などといわれる。）

そのうち、上述 2 の判断は、実務上、技術の分野の関連性、技術的課題の共通性、作用・機能の共通性及び引例中の教示などの要素で判断する。

日本裁判所日本の裁判所の進歩性の判断のフレームワークは大抵上記の方法で形成され、具体的な判断基準はこの 10 年で変動している。そのうちの重要な裁判所の見解を以下に紹介する。

（一）、 2000 年前後～2005 年の判断方法：同一技術の分野論

裁判所が進歩性を具体的に判断する場合、「同一技術の分野論」の見解を主流としているため、出願人にとって相当に不利である。その具体的な判断方法とは、仮に本願発明が A+B+C で、引例 1 は A+B を開示し、引例 1 と同じ技術の分野の引例 2 が C を開示している。引例 1 及び引例 2 を組み合わせる阻害事由がなければ、技術的課題の差異などその他の要因は基本的に考慮されることなく、引例 1 及び引例 2 の組み合わせは容易であると認められるため、本案発明は進歩性を有さない。

代表的な判例としては、例えば、平成 16 年 6 月 22 日の「研磨ロール事件」（平成 15 年（行ケ）534 号）：

「各発明が同一技術の分野に属する技術であれば、通常知識を有する者がそれらの技術の組み合わせについて検討することはたやすいことであり、この場合には、両

発明の組み合わせに阻害要因があるなどの特別の事情がない限り、両発明を組み合わせる動機付けがある。」

## (二)、 2006年：紙葉類識別装置事件

同一技術の分野論の見解が主流として暫く続いた後、各業界は裁判所が進歩性の判断基準が厳しすぎると批判し始めた。2006年、裁判所が紙葉類識別装置事件で出した判決（平成17年（行ケ）10490号）は、過去の「技術の分野が近い場合、阻害要因がなければ進歩性を有さない」という実務見解を、「技術の分野が近い場合、その動機付けも詳細に検討すべきである」という見解へと、修正を試みた。

例えば、平成18年6月29日「紙葉類識別装置」（平成17年（行ケ）10490号）における、「技術の分野が近接しており、その差異も無視し得るようなものではないとしても、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易である認定するためには、それなりの動機づけを必要とする。」。

紙葉類識別装置事件の後、動機付けを重視する裁判所の判決が徐々に増え続けた。例えば、その後の平成20年「レーダ」（平成20年（行ケ）10130号）の判決における、「引例には、・・・技術的課題及び動機付けがない。審決では、本願発明と引例とは、技術的課題及び技術思想を互いに異にするものであると認められており、引例を前提とすれば、本願発明と共通する技術的課題は生じ得ないにもかかわらず、技術的課題を想定した上で、その解決手段として周知技術を適用することは容易であると判断し、引例から本願発明が進歩性を有しないと導き出した点において、誤りがあるといえる。」。

## (三)、 2009年：回路用接続部材事件

2009年になると、裁判所が進歩性における判断において、動機を重視する傾向は徐々に定着した。2009年の裁判所が回路用接続部材事件(平成20年（行ケ）10096号)における判決では、更に一步踏み込んで、進歩性判断の一般論として、進歩性を判断

する際に必ず技術的課題を確実に認定することを強調し、後知恵防止の留意、並びに動機を論述する際は必ず「引例中の教示」が存在しなければならないなどの見解を提出した。

例えば、平成 21 年 1 月 28 日「回路用接続部材事件」（平成 20 年（行ケ）10096 号）の場合：

「発明に係る特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易相当性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが不可欠である。また、進歩性の判断の過程において、事後分析した非論理的思考は排除しなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする『技術的課題』の把握に当たって、その中に無意識に『解決手段』ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。」、「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たって、『当該発明の特徴点に到達できるよう試みたであろう』という推測だけで成立させるのは十分でなく、『当該発明の特徴点に到達するために試みたはずである』という教示が存在する必要があるのは当然である」

回路用接続部材事件が判示した「引例中の教示」に関する見解は、アメリカの TMI 判断基準に類似する色彩を帯びていると認められている<sup>75</sup>。その後、裁判所も本見解の判決を引用し、引例の示唆などの動機が存在することが必要であるという判決も増加の傾向にある<sup>76</sup>。

---

<sup>75</sup>塚原朋一(2011)「同一の技術の分野論は終焉を迎えるか ―特許の進歩性判断における新しい動きを思う―」『特許研究』No.5、時井真(2013)「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)」『知的財産法政策学研究』Vol.41 等。

<sup>76</sup>平成 20 年(行ケ)10261 号、平成 20 年(行ケ)10205 号、平成 22 年(行ケ)10036 号等。

(四)、 2011年：換気フィルター事件

回路用接続部材事件に続き、裁判所は2011年に換気フィルター事件（平成22年（行ケ）10075号）の判決を下した。そのうち、本判決は進歩性判断の一般理論の構築として、進歩性を判断する際は、必ず解決しようとする技術的課題を把握しなければならないと認めている。判断の具体的な方法については、進歩性を判断する際は、「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断しなければならないと示した。

例えば、平成23年1月31日の「換気フィルター事件」（平成22年（行ケ）10075号）の場合：

「当該発明における主引例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は、先行技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな技術的構成を付加し、又は変更するものであるので、容易想到性の有無を判断するに当たっては、当該発明が目的とする技術的課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で『解決課題の設定が容易であったか』及び、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か』を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。」、と判示している。

上記のとおり、当該発明が容易想到であったか否かは総合的な判断であることから、当該発明が容易であると判断するためには、『解決課題の設定が容易であったか』のみでは不十分で、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか』も必要となる場合がある。すなわち、たとえ『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても、『解決課題の設定・着眼がユニークであった場合』（例えば、一般的には着想しない課題を設定した場合等）には、当然、当該発明が容易想到であるということとはできない。

ところで、『技術的課題の設定が容易であったか』についての判断は、着想自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのよ



うな判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることは言うまでもない。」

### 三、 小括

2009年の回路用接続部材事件のあと、近年の裁判所における進歩性判断の実務は、以前と比較すると、進歩性を肯定する傾向がある<sup>77</sup>。この判決を経て、裁判所は発明の技術的課題を重視し始め、且つ、進歩性を判断する時は必ず綿密な理論付けを求める傾向にある。これはすなわち、上記一によると、進歩性判断の手法のステップは本願発明と引例の相違点の認定であり、上述二によると、具体的な判断方式は、技術の分野における通常の知識を有する者にとって容易にその相違点の構成に想到できると考えられる場合、以前であれば裁判所は綿密な論理付けがなくても進歩性を否定することができたが、それが徐々に発明の課題、引例の組み合わせの動機を重視するようになり、十分に進歩性を否定できる論理であって、はじめて進歩性を否定することができ、これが進歩性を肯定する判決が上昇した原因である。

---

<sup>77</sup>平成25年度特許委員会第1部会(2014)「近年の進歩性の判断について」『パテント』Vol.67, No.12、前田健(2014)「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」等。

## 第五章 評論と結論

### 第一節 台湾特許実務における進歩性判断の現状

本報告の第二章及び第三章においてそれぞれ行政機関である知的財産局、並びに台湾の裁判所である知的財産裁判所、最高裁判所及び最高行政裁判所における特許進歩性要件の審査の方法及び見解を紹介した。審査ステップにおいては、裁判所と行政裁判所の操作に大差がなく、大抵は特許審査基準の進歩性審査ステップに従って審査する。抽象的な審査基準の部分につき、行政訴訟において、知的財産局及び裁判所が進歩性を審査する抽象的な審査基準には顕著な差異がなく、その判断結果の相違は、双方が個別案件を審査基準に包摂する見解が異なるからである。

台湾特許法第 22 条第 2 項により、出願した発明が「属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成できる場合」は、進歩性が欠けている」と規定されている。換言すると、進歩性の審査は「それが属する技術の分野における通常の知識を有する者」を基準とし、この基準により特許出願時において、通常の知識を有する者が出願日または優先権日までに、すでに公開されている先行技術により容易に出願発明を完成できるか否かを判断する。したがって、実務上の審査プロセスは当然本基準に基づき認定を行い、通常の知識を有する者が取得しうると想定される先行技術により係争特許の進歩性を判断し、これもまた、台湾特許審査基準の進歩性審査ステップに規定されているものである。このほか、進歩性の審査は、裁判所または知的財産裁判所における審査基準を問わず、すべてその他の補助的要素を参酌し、係争特許発明の進歩性判断の手助けをする。本節は本報告の第三章で紹介している判決の現況につき、台湾の実務上の現状を分析し、更に一步踏み込んで、台湾の現行実務における進歩性に関する審査に対して分析する。

## 第一項 発明の属する技術分野における通常の知識を有する者

「属する技術の分野における通常の知識を有する者」を進歩性の基準とすることは、特許審査基準で規定されているステップであり、この通常の知識を有する者の水準は、「容易に完成できる」要件を審査する前に確立しなければならない。しかし、台湾の実務上、進歩性を審査する段階で「属する技術の分野における通常の知識を有する者」を確立した判決は極めて少なく、いきなり先行技術と当該発明の内容を比較してそれが通常の知識を有する者が容易に想到し、完成できるか否かを判断する。しかし、判断基準が十分に検討されていない状況下においてこのような判決理由が完全であるとは実に言い難い。台湾の特許審査ステップに類似するアメリカの *Graham v. John Deere Co.* 案において、進歩性の分析構成は、審査時に、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者を定義しなければならないと要求している。この判決の後、アメリカの裁判所が更に通常知識の要素の定義について詳しく説明したことに鑑み、当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者を定義することが進歩性の判断においていかに重要であるかがわかる。

台湾裁判所台湾の裁判所の実務では、進歩性の心理過程において通常の知識を有する者を定義したことのある判決はあまり見られない。過去の知的財産裁判所の判決において、通常の知識を有する者の水準につき議論したことがある判決は、例えば、知的財産裁判所 99 年度民專上第 78 号民事判決の判決において、「本件双方当事者が争っている技術内容及びバイオテクノロジーの技術の分野につき、上訴人は係争特許に関連する技術のその『通常の知識を有する者』の技術レベルを、関連分野の大学卒業生で 3～5 年の関連する仕事経験を有すると主張する一方、被上訴人は係争特許に関連する技術の敷居はそんなに高くなく、関連分野の大学を卒生していればよいと認めている。しかし、上訴人が最低 2 年の仕事経験が必要であると示した後、被上訴人もこれに同意した。したがって、当裁判所は、本件が関与している技術争議における『発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者』における『通常の知識を

有する者』とは、その技術レベルが関連分野の大学を卒業してから二年間の仕事経験を有する者に相当するとし、並びにこの技術レベルを以って係争特許の有効性及び特許権を侵害しているか否かを判断する基準とする事を、まず説明しておく。」と判示している。本判決において、裁判所は通常知識を有する者のレベルについて明確に定義したが、その理由は通常知識を有する者の技術レベルを判断して得た見解ではなく、双方当事者の主張を通常知識を有する者のレベルとしているため、本判決からでは、裁判所が如何にして当該発明の属する技術の分野における通常知識を有する者のレベルを得たかは分かりにくい。

次に、知的財産裁判所 99 年(2010 年)度民専上第 55 号民事の判決において、「…引例 1、2、3 と係争特許の技術の分野はいずれも同じであり、且つ、係争特許は日用品の構造を簡単に改良したものにすぎず、係争特許の属する技術の分野における通常知識を有する者で、機械関連学科の専門技術教育または機械訓練を受けた実務経験者。」と判示しており、また、当該判決において、裁判所は抽象的な基準を提出していないが、その通常知識を有する者を定義するために採用している要素は、係争発明の分野及び関連する先行技術の引例を参酌し、並びに係争特許の内容により得たものである。また、本判決の双方当事者は「発明の属する技術の分野における通常知識を有する者」の基準について争っていないので、裁判所が自ら判断したものでもある。

しかし、この二つの判決の後における知的財産裁判所の直近二年の判決を観察すると、知的財産裁判所が、発明が属する技術の分野における通常知識を有する者のレベルについて認定した判決は未だに見られない。最高行政裁判所は、知的財産裁判所が「発明が属する技術の分野における通常知識を有する者」のレベルについて定義していないという問題に気づいたため、最高行政裁判所 104 年(2015 年)度判字 307 号判決の判決及び最高行政裁判所 104 年(2015 年)度判字 214 号の判決<sup>78</sup>ではい

---

<sup>78</sup> 最高行政裁判所 104 年(2015 年)度判字 214 号の判決において「進歩性の審査を更に綿密に客観的にす

ずれも、原審裁判所が「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」について認定しなければならないと要求した。

## 一、 知的財産裁判所は、審査官を通常知識を有する者とした

知的財産裁判所の消極的なやり方に対し、行政機関である知的財産局は、特許審査基準において、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者のレベルを認定しなければならないと規定されているものの、実質的にその判断を行っておらず、直接的に審査官の知識レベルを「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」の基準としている。

しかしながら、知的財産局の審査官が関連する専門知識を備えているとしても、それが「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」と同じではないため、当然知的財産局の審査官の知識レベルを基準としてはならない。アメリカの特許審査の実務において、審査官は、発明が属する技術の分野における科学背景の専門家であると認められており、「通常の知識を有する者」とは明らかに異なり、それは審査官に対し、自らを発明が属する技術の分野の専門知識を有する者のイメージ<sup>79</sup>を作り上げることが要求される。台湾の知的財産局の特許審査官は、発明が属する技術の分野の関連知識を備えているものの、通常は実務技術の操作経験がなく、過去に業界の技術または研究開発部門に勤めていたとしても、役職を担当してからは当該分野の技術発展から離れている<sup>80</sup>。そのため、台湾の知的財産局が進歩性を審査する際に、直接審査官の知識レベルを「通常の知識を有する者」の基準とすることは、明らかに

---

るため、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者のレベルを実際に確定すべきである。よって、事実審裁判所が進歩性の判断を行なう際に、まず判断の主体を確立させ、即ち登録時の特許法第98条第2項でいう『当該技術に精通している者』の虚構の技芸専門家とは何であるかを確立しなければならない。続いて、特許登録時の当該虚構の技芸専門家の能力レベルにより、出願前の先行技術または知識により、係争特許が容易に完成できるか、及び効果の増進を有するか否かを判断する。」と判示している。(判決でいう「当該技術に精通している者」は改訂後の特許法新法において、既に「通常の知識を有するもの」へと変更した。)

<sup>79</sup> UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE, § 2100. 2141 II.C (9<sup>th</sup> ed., July 2014, last rev. Nov. 2015)

<sup>80</sup> 李素華、張哲倫「特許進歩性判断の法学方法論」(『月旦法学雑誌』、242期第247頁、2015年7月)。

「通常の知識を有する者」の意味に該当しておらず、やはり審査過程においても通常の知識を有する者のレベルを定義するのが妥当である。

## 二、 小括

台湾における特許の進歩性審査では、裁判所または知的財産局を問わずいずれも、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術レベルを認定していない。前述のとおり、最高行政裁判所は最近この問題に着眼し、知的財産裁判所の判決に誤りがあり、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者を認定していない関連判決を棄却または差し戻しているが、知的財産裁判所のその後の発展については依然として観察が待たれる。しかし、実務上、裁判所は知的財産局が進歩性を審査する際に、その審査官を発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者としていることをまだ指摘していないが、裁判所の実務では、徐々に、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者のレベルの認定を重視する傾向に発展しつつある現状に鑑み、将来、知的財産局の見解が質疑される可能性がある。

## 第二項 異なる技術分野における先行技術の範囲

進歩性の審査は、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者の観点を以って、先行技術と発明との差異を比較した上で特許の進歩性を判断するものとし、先行技術の定義下において、可能な限り通常の知識を有する者の発明当時の客観的な状況、取得できる先行技術を再現することにより先行技術の範囲を縮減しなければ、進歩性を判断する際に生じる「後知恵」の影響を受ける可能性がある。台湾特許法の規定によると、先行技術とは、「出願前に既に刊行物に記載されていたもの、既に公開実施または公然知られたもの」であり、即ち先行技術を取得できる情報に縮減することにより、通常の知識を有する者が取得できない機密情報を排除する。

しかし、先行技術と発明がそれぞれ異なる技術の分野に属する場合、通常の知識を有する者にとって、問題を解決しようとするときに無制限に異なる技術の分野の情

報を入手できるわけではないため、先行技術の範囲はそれが属する技術の分野における通常の知識を備えている者の観点で縮減しなければならない。アメリカの実務では、（例えば *Graham v. John Deere Co.*）、進歩性を審査する先行技術の範囲を「類似の先行技術（analogous art）」に制限し、以下のいずれかに該当する場合をいう。（1）当該先行技術と発明が近い技術の分野に属するとき（the same filed of endeavor as the invention）；（2）当該先行技術と発明は違う技術の分野に属するが、それらが発明において解決しようとする課題と実質的に近いとき（reasonably pertinent to the same problem as that addressed by the invention）。また、「実質的に近い」とは、異なる技術の分野において、先行技術と発明の解決しようとする課題が実質的に同じ場合、発明者が課題を解決しようとする時に合理的にその引例技術に注意するよう促すときをいう。

#### 一、特許審査基準における先行技術の範囲

台湾の特許審査における進歩性の審査によると、先行技術の規定は、「進歩性の審査で先行技術が特許出願に係る発明とは通常同じまたは関連する技術の分野に属するが、異なるまたは関係のない技術の分野における先行技術が当該発明と共通の技術的特徴を有する場合は、当該先行技術も適用できる。」、「関連する先行技術と特許出願に係る発明とは、通常同一または関連する技術の分野に属し、両者が解決しようとする課題も似通っており、共通の技術的特徴を有する。たとえ両者の属する技術の分野が異なりまたは関連していなくとも、両者に共通の技術的特徴があり、発明の効果を発揮することができれば、関連する先行技術と認定することができる。」などを含む<sup>81</sup>。知的財産局は、先行技術の範囲が同一または関連する技術の分野を除き「同一でない」及び「関連のない」技術の分野において、当該特許と共通の技術的特徴が

---

<sup>81</sup> 知的財産裁判所 103 年 (2014 年) 度行専訴字第 64 号の行政判決において、「参加者の陳述は…審査基準に記載されている内容は『両者が属する技術の分野が同一でないまたは関連がない場合、両者に共通する技術的特徴を有し、出願特許の発明の効果を発揮できれば、先行技術と関連すると認定することができる』であり、原告の解釈は、審査基準の記載とは全く異なる。…」

あり、発明の効果を発揮することができる先行技術も含まれる。当該要件は「共通の技術的特徴」及び「発明の効果を発揮する」ことを前提としているが、それらの要件が「同一でない」及び「関連のない」技術の分野における先行技術を参考した後に先行技術の範囲を縮減できるか否かは、個別案件の判断を参考としなければならない。

## 二、裁判所が特許審査基準を引用して先行技術の範囲を認定する

台湾の裁判所は実務上、先行技術範囲への見解は特許審査基準と同一の態度を採用しており、すなわち、「同一でない」及び「関連のない」技術の分野における先行技術が、仮に係争特許と共通の技術的特徴を有し、且つ、発明の効果を発揮することができるれば、関連する先行技術と認定することができる。例えば、上記において例として挙げた知的財産裁判所 103（2014 年）年度行専訴字第 64 号の判決において、裁判所は、直接に審査基準の文言を引用し、以下のとおり判示している：「係争特許の請求項 1 の気体検測装置は、証拠 3 のストーブのコントローラーパーツの技術的特徴と完全に同一であることは、すでに前述に説明したとおりである。両者は互いに共通の技術的特徴を備えており、且つ、両者とも気体検測装置を提供することにより特許の発明効果を発揮できる場合、証拠 3 を係争特許に関連する先行技術と認定することができる。」。

## 三、小括

実際の操作において、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」のほか、先行技術の範囲を決定するにあたり、「共通の技術的特徴」及び「発明の効果を発揮する」ことを前提としているが、これらの要件は未だに先行技術の範囲を減縮することができないように見受けられる。



### 第三項 「容易に完成できる」との判断における四要素

#### 一、「容易に完成できる」との判断要素は疎略である

台湾特許の進歩性の要件は、簡単に「容易に完成できる」としか規定されておらず、この概念は実務を説明する際に使用される。台湾の特許審査基準は「容易に完成できる」ことに関して、四つの判断要素を提出しており、それぞれ（1）技術の分野の関連性；（2）解決しようとする課題の関連性；（3）機能または作業上の関連性；（4）先行技術による教示または示唆である。台湾の裁判所が実務において、容易に完成できると判断する要素は特許審査基準と同じであり、前述で紹介した最高行政裁判所 104 年（2015 年）度判字第 221 号の判決のとおりである。台湾における「容易に完成できる」ことに関する四つの判断要素を、アメリカの裁判所が要求する自明性、すなわち必ず二つ以上の先行技術を組み合わせた教示、示唆及び動機を有すると認定しなければならないという TSM テストと比較したところ、台湾の「容易に完成できる」と判断する四つの判断要素は「先行技術による教示または示唆」のほか、審査官または裁判所が総合的に判断するために提供できる判断要素はその他にもなお三つの要素があるため、裁判所が実際に判断する際は先行技術による教示または示唆のみに限らない。しかし、裁判所が、先行技術が同一の技術の分野に属すること、解決しようとする課題との関連性のみで先行技術を引用する動機が存在すると認定するケースは常に見られ、このような判断方法はアメリカの *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 案件<sup>82</sup>と比較しても、相対的に疎略である。

#### 二、「容易に完成できる」との判断は具体的な理由を説明すべきである

裁判所が進歩性を審査する際に、先行技術と発明の相違点を比較した後、それが属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術を参酌して容易に完成できるか否かの具体的な理由を説明しなければならない。前述の最高行政裁判所 103

---

<sup>82</sup> *Supra* note 39.

年（2014年）度判字第126号の判決のとおり、発明に係る技術的特徴が全て先行技術によって開示されている状況下であっても、裁判所は依然として進歩性を判断した理由を具体的に論述すべきであり、直接、係る発明が進歩性を有しないと推論してはならない。

また、最高行政裁判所104年（2015年）度判字452号の判決においても、発明と先行技術に係る技術的特徴を比較し、両者に差異がある場合には、裁判所はこの差異が発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に想到できる理由を具体的に論述すべきであると、次のとおり指摘している。「たとえば、係争発明と無効証拠との間に差異が存在し、それが係争発明の重要な技術的特徴である場合、審査時において、当該技術的特徴が無効証拠で開示しているか否か、または当該技術的特徴がその発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が引例を修飾、置換え、転用または組み合わせなどの方法で容易に完成できるか否かの情状につき、詳細に斟酌しなければならない。進歩性の審査の際には、逐次要領の説明により発生した『後知恵』をもって、容易に完成できるものであり進歩性を備えないとの判断を下してはならない。特許出願に係る発明全体を先行技術と対比させ、その発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を参酌する観点から、客観的な判断を下すべきである。」と判示している。

#### 第四項 補助的要素の進歩性判断に対する影響力

台湾において、特許審査基準により、補助的判断要素は予期できない効果、長期間存在していた課題を解決した発明、技術的偏見を解消した発明、産業的成功を収めた発明が含まれており、上記における「容易に完成できる」四つの判断要素は技術そのものの新規性で審査を行うのに対し、補助的判断要素は経済と動機（モチベーション）の観点より客観的要素で進歩性を斟酌しており<sup>83</sup>、市場の反応により、特定の発

---

<sup>83</sup> NATALIE A. THOMAS, SECONDARY CONSIDERATIONS IN NONOBVIOUSNESS ANALYSIS: THE USE OF OBJECTIVE INDICIA FOLLOWING KSR V. TELEFLEX, 86 N.Y.U. L. Rev. 2070 (2011).

明がその他の発明に比べ、より保護するに値するか否かを定める<sup>84</sup>。ある意味、補助的要素は客観的証拠が呈示した事実によって、進歩性の審査結果が受ける審査官の主観的な「後知恵」による影響を減少させることができる<sup>85</sup>。

補助的要素は、台湾の進歩性の審査において、特許審査基準と裁判所の実務から見ると、さほど重視されていないことが分かる。特許審査基準は、進歩性を審査するときは、「主に」前述の第五のステップにおける四つの要素に依拠すると規定されており、裁判所の実務においてもこの見解を採用し、「特許の進歩性判断は技術面の価値を重要視している。また、商業上の成功とは、進歩性を判断する補助的要素であり、係争特許が商業上の成功を収めたか否か、または上訴人が提供した発明が予期できない効果を奏し、長期間存在していた課題を解決した進歩性の補助的証明資料が何かを問わず、依然として先に係争特許と引例間の技術を比較し、なおも明らかに係争特許に進歩性を備えていないと認定できる場合、既に進歩性を補助的に判断する必要がない・・・」<sup>86</sup>。

しかしながら、補助的要素の目的は、客観的な証拠を提出することにより裁判所に属する技術の分野における通常の知識を有する者の発明当時における観点を与え、裁判所が技術を比較する際に「後知恵」による影響を受けるのを防ぐことにある。仮に、技術を比較した後に補助的要素の判断を排除した場合、基本的に裁判所は、不確実性がより高い、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者の観点をもって、補助的要素を適用するか否かの決定を作成しているため<sup>87</sup>、補助的要素が本来の効果を発揮することができず、裁判所により客観的な評価を提供することができない。したがって、技術を比較した際に、当該発明が明らかに進歩性を有さないという心証を得たか否かを問わず、当事者によって提出された補佐適要素を全て詳細に斟酌しなければならない。

---

<sup>84</sup> DAN L. BURK, MARK A. LEMLEY, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT 117 (2009).

<sup>85</sup> *Supra* note 83.

<sup>86</sup> 最高行政裁判所 102 年判字 205 号判決。

<sup>87</sup> *Supra* note 83.

## 第二節 特許実務における進歩性判断基準の日台比較

表 5-6 台湾と日本の特許進歩性の判断基準の比較

	台湾	日本
特許法における進歩性の規定	<p>特許法第 22 条第 2 項：</p> <p>「発明が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術分野の通常知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成できる場合は、特許を受けることができない。」</p>	<p>特許法第 29 条第 2 項：</p> <p>「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常知識を有する者が、前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明を完成することができる場合、当該発明は、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」</p>
通常知識を有する者の定義	<p>審査基準の発明に属する技術の分野における通常知識を有する者とは、虚構の人間であり、出願時に、その発明が属する技術の分野における一般知識及び普通の技能を有する者で、且つ、出願時の先行技術を理解し、利用できる者を指す<sup>88</sup>。</p>	<p>技術分野における通常知識技術の分野における通常知識を有する者とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備える者として、想定された者をいう。技術の分野における通常知識を有する者は、個人よりも、複数の技術の分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。</p> <p>(i) 請求項に係る発明の属する技術の分野の出願時の技術常識を有していること。</p> <p>(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常技術的手段を用いることができること。</p> <p>(iii) 材料の選択、設計変更等の通</p>

<sup>88</sup> 特許審査基準 2-3-14(2014 年版)

		<p>常の創作能力を発揮できること。</p> <p>(iv) 請求項に係る発明の属する技術の分野の出願時の技術水準(注2)の全ての知識を理解でき、発明が解決しようとする課題に関連した技術の分野の技術を理解できること<sup>89</sup>。</p>
<p><b>先行技術の定義</b></p>	<p>出願前に既に刊行物に記載されたもの、既に公開実施または公然知られたもの<sup>90</sup>。</p>	<p>特許法第 29 条第 1 項：</p> <p>「出願前に日本国内又は外国において公然知られた（第 1 号）、公然実施をされた（第 2 号）、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（第 3 号）。」</p>
<p><b>容易に完成できることと自明であることの定義</b></p>	<p>自明であることと容易に完成できることは同一の概念であり、当該発明の属する技術の分野における通常知識を有する者が先行技術を基礎として、論理分析、推理または実験を介して特許出願に係る発明を予期できることをいう<sup>91</sup>。</p>	<p>特許法第 29 条第 2 項は、その発明の属する技術の分野における通常知識を有する者が先行技術に基づいて容易に発明を完成できたときは、その発明(進歩性を有していない発明)は特許を受けることができないことを規定している。発明が属する技術の分野における通常知識を有する者が先行技術に基づいて当業者が容易に発明を完成できたものであるか否かの判断</p>

<sup>89</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 2.; 祁明輝「わが国と日本の進歩性審査における差異の基礎議論」三達知的財産権事務所(第 19 期, 2015 年 1 月) アドレス:<http://www.sundial.com.tw/service4file/201501%20Vol%201901F.pdf> (最終閲覧日付:2016 年 1 月 10 日)

<sup>90</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014 年版)

<sup>91</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014 年版)

		を、第 III 部第 2 章第 2 節の「進歩性」に基づいて行う <sup>92</sup> 。
引証文件	<p>実質的に暗示された内容とは、その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を参酌し、直接且つ疑いなく知ることのできる内容をいう(新規性を審査する時は、引用文献の公開時の通常知識を参酌すべきである)<sup>93</sup>。</p>	<p>「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。</p> <p>「刊行物に記載されているに等しい事項」とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう<sup>94</sup>。</p>
審査原則	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新規性の審査は各請求項に記載された発明を対象とし、請求項毎に審査意見を作成しなければならない<sup>95</sup>。</li> <li>2. 幾つかの引用文献における全部又は一部の技術内容と結合させ、又は一つの引用文献における一部の技術内容と結合させ、又は引用文献における技術内容と他の公開形式(既に公開実施され又は既に公衆に知られている)で先行技術との結</li> </ol>	

<sup>92</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 1.

<sup>93</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014 年版)

<sup>94</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1(1)

<sup>95</sup> 特許審査基準 2-3-15(2014 年版)

	<p>合により対比を行ってはない<sup>96</sup>。</p> <p>3. 審査の結果、独立項が新規性を備えていると認定した場合、その従属項も当然新規性を備えるため、併せて審査意見を作成することができる。但し、独立項が新規性を備えていない場合、その従属項かも新規性を備えていないとは必ずしも言えないため、依然としてそれぞれについて審査意見を作成しなければならない<sup>97</sup>。</p>	<p>進歩性の判断対象は、すなわち、請求項の発明そのものである<sup>98</sup>。</p>
判断基準	<p>1. 新規性の審査は各請求項に記載された発明を対象とする<sup>99</sup>。</p> <p>2. 出願時の通常知識を参酌して、容易に完成できるか否かを確認する<sup>100</sup>。</p> <p>3. その発明を理解するため、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通常知識を参酌することができる<sup>101</sup>。</p>	<p>1. 進歩性の判断対象は、すなわち、請求項の発明そのものである<sup>102</sup>。</p> <p>2. 審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う<sup>103</sup>。</p> <p>3. 技術分野技術の分野に属する通常知識を有する者が請求</p>

<sup>96</sup>特許審査基準 2-3-15(2014 年版)

<sup>97</sup>特許審査基準 2-3-16(2014 年版)

<sup>98</sup>日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 1.

<sup>99</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014 年版)

<sup>100</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014 年版)

<sup>101</sup> 特許審査基準 2-3-16(2014 年版)

<sup>102</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 1.

<sup>103</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 2.

		<p>項に係る発明に容易に想到できるか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実、及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる<sup>104</sup>。</p> <p>4. 論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明が属する技術の分野における出願時の技術水準を的確に把握する。請求項に係る発明に関する知識を有しないが、この技術水準にある全ての知識を有する当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる<sup>105</sup>。</p> <p>5. 審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する<sup>106</sup>。</p>
<b>審査における注意事項</b>	<p>1. 偶然発見された発明であれ、または苦心して研究、実験することによって完成された発明であれ、いずれ</p>	<p>1. 請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i)又は(ii)のような後知恵に陥ることがないように</p>

<sup>104</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 2.

<sup>105</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 2.

<sup>106</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 2.



	<p>も進歩性の認定には影響を及ぼさない<sup>107</sup>。</p> <p>2. 「後知恵」をもって、判断を下してはならない<sup>108</sup>。</p> <p>3. 進歩性を審査する時は、検索された引用文献に開示された先行技術に基づき、特許出願に係る発明が容易に完成できるものであるか否かを認定すべきである。検索した引用文献を引用することができず、出願人の引用した関連する先行技術で拒絶する場合は、具体的な理由を明記すべきである<sup>109</sup>。</p> <p>4. 原則的には引用文献を添付すべきである。しかしその先行技術が例えば辞書、教科書、参考書等が開示され普遍的に使用されている情報であれば、この限りではない。但し審査意見通知書及び拒絶査定書において理由を十分に明記すべきである<sup>110</sup>。</p> <p>5. 物の発明が進歩性を備える場合、その製造方法及び用途の発明も当然進歩性を備える<sup>111</sup>。</p>	<p>に、審査官は留意しなければならない。(i)当業者が請求項に係る発明に容易に想到できるように見えてしまうこと。(ii)引例の認定の際に、請求項に係る発明の影響を受けてしまうこと<sup>112</sup>。</p> <p>2. 審査官は、本願の明細書中に本願出願前の先行技術として記載されている技術について、出願人がその明細書の中でその先行技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引例とすることができる<sup>113</sup>。</p> <p>3. 周知・慣用技術は、拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引例の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す<sup>114</sup>。</p> <p>4. 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有し</p>
--	--	--

<sup>107</sup> 特許審査基準 2-3-21 (2014 年版)

<sup>108</sup> 特許審査基準 2-3-21 (2014 年版)

<sup>109</sup> 特許審査基準 2-3-21 (2014 年版)

<sup>110</sup> 特許審査基準 2-3-21 (2014 年版)

<sup>111</sup> 特許審査基準 2-3-21 (2014 年版)

				ている <sup>115</sup> 。
判断ステップ	<p>Step1: 特許請求の範囲の確定</p> <p>Step2: 関連する先行技術に開示された内容の確定</p> <p>Step3: 特許出願に係る発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術レベルの確定</p> <p>Step4: 特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違の確認</p>			<p>Step1: 請求項に係る発明の認定と、主引例の認定行う</p> <p>Step2: 両者の対比を行う</p>
	Step5: 容易に完成できるか否かの判断	結合動機	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 技術分野技術の分野における関連性</li> <li>2. 解決しようとする課題の関連性</li> <li>3. 機能又は作用における関連性</li> <li>4. 先行技術に関する教示又は示唆</li> </ol>	<p>Step3: 相違点がある場合には、進歩性の判断を行う<sup>116</sup></p> <p>審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した引例を選んで主引例とし、以下の1から4までの手順により、主引例から出発して、技術の分野における通常の知識を有する者が請求項に係る発明に容易に到達する理論付けができるか否かを判断する。</p> <p>(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引例との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に動く要素に係る諸事情に基づき、他の引</p>

<sup>112</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.3(1)

<sup>113</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.3(4)

<sup>114</sup> 元日本旧審査基準第 2 部第 2 章第 2.8(2)節、現在の審査基準の第 III 部第 2 章第 3 節 5.3(3)へ移動。(祁明輝、「わが国と日本の進歩性審査における差異の基礎議論」より引用、三達知的財産権事務所、第 19 期、2015 年 1 月、アドレス:<http://www.sundial.com.tw/service4file/201501%20Vol%201901F.pdf>(最終閲覧日付:2016 年 1 月 10 日)

<sup>115</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.3(5)

<sup>116</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 1.の記載を、Step1-3 にまとめた

			<p>例（以下、「副引例」という。）の適用を試みたり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。</p> <p>(2) 上記ステップ1に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。</p> <p>(3) 上記ステップ1に基づき、論理付けができると判断した場合、審査官は、進歩性が肯定される方向に動く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。</p> <p>(4) 上記ステップ3に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。上記ステップ3に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。<sup>117</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>進歩性が否定される方向働く要素：<sup>118</sup></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主引例に副引例を組み合わせる動機付け</li> </ol> <p>主引例(A)に副引例(B)を適用すれば、請求項に係る発明(A+B)に到達できる場合には、その「適用」</p> </li> </ul>
--	--	--	---

<sup>117</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.

<sup>118</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.1

				<p>を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。</p> <p>主引例に副引例を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの観点を総合的に考慮して判断される。</p> <p>(1) 技術の分野の関連性</p> <p>審査官は、「技術の分野の関連性」を、主引例に副引例を適用する動機付けとする場合、他の動機付きとなり得る観点も併せて考慮しなければならない（即ち下記の(2)から(4)）。</p> <p>(2) 課題の共通性</p> <p>本願の出願時において、技術の分野における通常知識を有する者にとって自明な課題または技術の分野における通常知識を有する者が容易に想到し得る課題が共通する場合も、課題に共通性があると認められる。審査官は、主引例や副引例の課題が自明な課題又は容易に想到し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。</p> <p>審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引例に基づき、主引例から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることができる。</p> <p>(3) 作用、機能の共通性</p> <p>(4) 引例の内容中の示唆</p>
--	--	--	--	--

				<p>2. 動機付け以外の要素</p> <p>進歩性が否定される方向に働く要素は、動機付けのほか、審査基準もまた以下の二点を例示している。</p> <p>(1) 請求項に係る発明と主引例の相違点が、設計の変更に該当する</p> <p>(2) 請求項に係る発明が先行技術の単なる寄せ集めである</p> <p>• <b>進歩性が肯定される方向に働く要素：<sup>119</sup></b></p> <p>1. 引例と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲または図面の記載から明確に把握できる場合、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。</p> <p>特に選択発明のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術の分野に属するものについては、引例と比較した有利な効果を有することが進歩性の要因となる。</p> <p>2. 主引例と副引例の組み合わせの阻害要因<sup>120</sup></p>
--	--	--	--	--

<sup>119</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.2

<sup>120</sup> 阻害要因とは、理論付けができるか否かの要素であり、審査基準において「副引例を主引例に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到出来たことが十分に論理

				<p>審査基準では、副引例を適用した以下の4つの状況を阻害要因として例示している。</p> <p>(1) 主引例に適用すると、主引例がその目的に反するものとなる。</p> <p>(2) 主引例に適用されると、主引例が機能しなくなる。</p> <p>(3) 主引例がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ない</p> <p>(4) 副引例を示す文献に、副引例と他の実施例とが記載又は開示され、主引例が達成しようとする課題に関して、作業効果が他の実施例より劣る例として副引例が記載又は開示されており、当業者が通常は適用を考えない。</p>
		補佐的補助的判断	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 予期できない効果を奏する</li> <li>2. 長期間存在した課題を解決した</li> <li>3. 技術的偏見を解消した</li> </ol>	<p>商業的成功商業上の成功、長い間実現できなかった発明：</p> <p>審査官は、出願人の主張、立証により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限って、この参酌をすることができる<sup>121</sup>。</p>

付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」と明文規定されている。

<sup>121</sup> 日本特許審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.3(6)

		4. 商業上成功を収めた	
関連発明	1. 組合せ発明 2. 技術的特徴を修飾、置換、省略した発明 3. 発明の転用発明 4. パイオニア発明 5. 選択発明  上記の関連する発明が進歩性の要件を備えるには、通常「予期できない効果を奏する」または「効果が比較的優れている」ことを満たさなければならない。		進歩性が否定される方向に働く要素は、動機付けのほか、審査基準でも以下の二点を例示している。 <sup>122</sup> (1) 請求項に係る発明と主引例の相違点が、設計変更に該当する (2) 請求項に係る発明が先行技術の単なる寄せ集めである <sup>123</sup>

## 一、比較説明

本部分は、上表示した差異の部分について、以下のとおり補充説明する。

### (一)、 通常の知識を有する者の定義

1. 日本の規定では、通常の知識を有する者が四つの要件（請求項に係る発明の属する技術の分野の出願時の技術常識を有していること、研究開発のための通常の技術的手段を用いることができること、材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること、請求項に係る発明の属する技術の分野及び発明が解決しようとする課題に関

<sup>122</sup> 日本審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.2

<sup>123</sup> 先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいう。発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものである。先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に先行技術の寄せ集めについての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。日本審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.2(2)を参考。

連する技術の分野の知識を理解できること<sup>124</sup>) を満たさなければならないのに対し、台湾では単に、出願時にその発明が属する技術の分野における一般知識及び普通の技能を有する者で、且つ、出願時の先行技術を理解、利用できる者として規定されていない。

2. 日本では更に、審査の状況により「専門家からなるチーム」の方法をもって、複雑な技術の分野または分野を跨いだ発明の通常知識を判断することが規定されており、台湾は本概念につき明確に説明されていない。

3. 上記をまとめると、日本は通常知識を有する者に対する要求が台湾よりも厳しく、かつ、複雑な技術の分野または分野を跨いだ発明につき、特別に通常知識を有する者を複数の専門家からなる知識水準を通常知識を有する者として定義できると規定しているが、台湾は本概念をまだ指摘していない。

#### (二)、 容易に完成できることと自明であることの定義

日本は、台湾のように容易に完成できることと自明であることの意味を明確に基準には記載していないが、「判断方法」を詳細に審査基準に記載している。

#### (三)、 審査原則、判断基準、その他の審査事項

日本は、台湾のように審査原則、判断基準及びその他の審査事項をそれぞれ列挙していないが、これに対し、台湾はこの部分の規範をそれぞれ、その他の審査基準の段落において言及しているため、実務の操作においてさほどの差異は見られない。また、台湾で規定されている内容は、日本の審査基準において具体的に説明されていない部分があるものの、例えば、台湾は審査原則において、独立項が進歩性を備えている場合、その従属項も当然進歩性を備えているが、独立項が進歩性を備えていない場合は、必ずしもその従属項が進歩性を備えていないとは言えないため、依然としてそれぞれについて審査意見を作成しなければならないと規定されて

---

<sup>124</sup> 祁明輝、同前註 89。



いる。また、その他の審査における注意事項において、偶然発見された発明であれ、又は苦心して研究、実験することによって完成された発明であれ、いずれも進歩性の認定には影響を及ぼさないこと、並びに「後知恵」をもって判断を下してはならないことなどが規定されているが、日本の実務でも同様の操作があり、それほど大きな差異はない。

#### (四)、 判断ステップ

##### 1. 主要ステップ

###### (1) 通常知識を有する者の認定

台湾は審査基準において特別に「通常知識を有する者の認定」を審査ステップのうちの一項としているが、日本は特にこれを一特別な審査ステップとして挙げていない。

###### (2) 判断の際はまず「主引例」(即ち主に引用する発明)を選出する

日本は、発明と関連する先行技術との相違点の対比を行うとき、まず最も適切な主引例をもって、相違点を比較する基礎とし、並びに主引例と副引例の間における阻害要因は進歩性の判断に影響する要素の一つであると規定している。台湾の審査基準には、主引例の選定の規定はないが、実際の実務では、台湾の多くの案件において、まず最も近い先行技術を主引例に選定し、さらに相違点の特徴がその他の引例に開示されているか否かを判断するという方法を採用し、審査を行っている<sup>125</sup>。

###### (3) 関連する先行技術の結合動機

結合動機の部分につき、台湾の審査基準は、技術の分野における関連性、解決しようとする課題の関連性、機能又は作用における関連性、先行技術に関する教示又は示唆の四つの事項を挙げ、並びにこれらを総合的に考慮し、そのうちの一つが欠けた

---

<sup>125</sup> 林國塘「台湾進歩性判断基準の過去及び未来-IPO 審査基準」(中文刊行物第23頁、「2015特許法研究討論会—『特許出願特許出願特許出願特許出願範囲の解釈及び国際間における進歩性の比較』」に収録)。

だけで、結合の動機が欠けると認定してはならないと規定されており、日本の規定とさほど大きな違いはない。

しかし、本項における日本と台湾の主な相違点は、日本の審査基準において、審査官が主、副引例の間に「技術の分野の関連性」があると判断した場合には、その他の三つの結合動機を有するか否かを考慮しなければならないと規定されているのに対し、台湾にはこれと同じ要求がないところにある。

## 2. 補助的判断基準

台湾の審査基準には、四つの判断基準（予期できない効果、長期間存在した課題を解決した、技術的偏見を解消した、商業上の成功を収めた）が挙げられているのに対し、日本は、「引例と比較した有利な効果」、「主引例と副引例の組み合わせの阻害要因」を進歩性が肯定される方向に働く要素としており、また、商業上の成功及び長い間その実現できなかった発明を進歩性が肯定される方向に働く要素の補助的指標と推認している。これに対し、台湾の審査基準には「阻害要因」の規定がなく、単に関連する先行技術の結合動機における「先行技術の教示または示唆」において、「仮に関連する先行技術において、その他の関連する先行技術との結合を排除する教示がある場合、その結合は自明ではないと認定できる」としか言及されていない。

またその他、日本における、商業上の成功を収めたことの認定の基準は台湾と同じであり、いずれも商業上の成功を収めた要素がセールステクニックなど、当該発明の技術ではない原因によるものではないと認めている。

### （五）、 関連発明

台湾の審査基準は、五項（組合せ発明、技術的特徴を変更、置換、省略した発明、転用発明、パイオニア発明及び洗濯発明）挙げられており、説明において、上記の関連発明が進歩性に該当する要件として、予期できない効果を生じなければならないと指摘している。また、日本の審査基準もまた、効果を生じることが選択発明の進歩性

判断の重要な要素と認めている。また、「設計変更」は、台湾の「技術的特徴を変更、置換、省略した発明」に相当し、「先行技術の単純な寄せ集め」は、台湾の「組合せ発明」より排除されている「簡単な寄せ集め」<sup>126</sup>に類似しているため、全体的には台湾の規定とさほど大きな差異はない。

---

<sup>126</sup>仮に、組合せ発明が単に複数の先行技術を寄せ集めただけで、各技術的特徴が依然として通常的方式で作用し、機能上において相互作用がなく、組合せ後の効果が単一の先行技術による効果の総和であるだけであれば、その発明は容易に完成できるものであり、進歩性がないと認定すべきである。例えば、電子時計付きペンの発明の場合、電子時計とペンに機能上の相互作用はなく、当該発明は簡単な寄せ集めに過ぎず、進歩性がないと認定しなければならない。特許審査基準 2-3-19 を参考

## 第六章 結論

### 第一節 台湾における実務の現状

台湾の特許審査基準において、特許進歩性の審査は、それに規定された五つのステップ<sup>127</sup>で順に審査が行われ、特許審査基準において、その五つのステップにつき更に説明している。しかし、特許審査基準は行政機関（知的財産局）が自ら頒布した行政規則であり、その効力は、専ら特許出願を管理する知的財産局しか拘束することができない。しかし、実務の操作において、裁判所において進歩性を審査するステップ及び見解の多くもまた、特許審査基準と同じである。

台湾の民事裁判所及び行政裁判所は、共に案件において特許の有効性を審査することができる。民事裁判所及び行政裁判所の審査原則について、前者は弁論主義を採用し、当事者が自ら事実及び証拠を提出すべきであると強調するのに対し、後者は職権主義を採用し、裁判所は職権で事実を調査し、当事者の主張または拘束を受けず、それぞれ異なっているものの、特許進歩性を審査する実務における多数の案件は、弁論主義を採用する民事裁判所であろうが、または職権主義を採用する行政裁判所であろうが、その多数の案件において裁判所は共に職権により進歩性に関連する事実や証拠を調査していないため、実質的に、民事案件または行政案件における特許進歩性の判断は、実質上の重大な差はない。裁判所が進歩性を審理するとき、概ね特許審査基準で規定されているステップと同じ順序を採用しており、各ステップの審査において、その見解及び特許審査基準も同じで、更には判決に類似のコメントが出現するのはよく見られ、これは審査基準と裁判所の実務の発展の相補性による結果なのかもしれない。

---

<sup>127</sup> ステップ 1: 特許出願に係る発明の範囲を確認する; ステップ 2: 関連する先行技術に開示された内容; ステップ 3: 特許出願に係る発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者の技術レベルを確認する。; ステップ 4: 特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の差異を確認する; ステップ 5: その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌する。

本報告が統計または整理したデータ資料によって台湾の裁判所の実務情状を知ることができ、特許権者が仮に訴訟中に相手方より特許権無効の抗弁をされた場合、それが進歩性を有さないとして特許が無効となった比率は、知的裁判所においても、または最高裁判所及び最高行政裁判所においても、その比率は共に 80%近い。行政機関の摘発手続において、摘発が成立する比率は裁判所の実務より低いものの、依然として半分以上の特許が摘発の成立により取り消されることとなる。これにより、特許権者が特許権を取得した後においても、その特許権が取り消される確率としてはかなり高く、特許権者の地位は決して安定しているとは言えない。特許権を行使していく上で、行政訴訟により直接に特許が有効か否かを訴訟の対象としている案件のほか、特許権者が権利を行使して特許権利侵害者へ訴訟を提起しようとする場合、権利侵害訴訟において相手方が無効の抗弁を提起することにより、最終的に特許が無効になるリスクを背負わなければならない。

台湾の特許が進歩性を有しないと認定される確率が高いその原因としては、台湾特許審査及び進歩性審査制度に関連する裁判所の見解により観察することができるかもしれない。

まず、台湾特許の審査基準において、進歩性を審査するにはまず「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」を定義しなければならないと規定されているが、裁判所の実務では、多数の案件において、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者のレベルを決定していないため、裁判所が進歩性を審査する基準とは何かを知ることができず、また、知的財産局が出願特許を審査する際、直接に審査官の知識レベルを「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」としており、別途、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」につき判断を行っていない。裁判所と知的財産局が進歩性を審査する際に、共に「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」のレベルを判断していないため、その結果、要件の目的である「進歩性判断の客観的基準を提供する」ことが発揮できて

おらず、このような状況下において、裁判所と知的裁判所が依拠としている審査基準が特許法進歩性審査の要求に達しているか否かを検証するのは困難であり、さらに依拠としている審査基準が客観的であるか否かを知ることができず、審査官の恣意に流される危険性が伴う。

その次に、類似する技術の分野の先行技術の範囲が制限されていない。特許審査基準及び台湾の裁判所の実務の見解によると、先行技術には「同一」、「同一でない」または「関連のない」技術の分野があり、同じ技術的特徴を備えている先行技術につき、更に「発明の効果を発揮できる」との要件で先行技術の範囲を縮減しているが、依然として異なる裁判官が個別の案件を認定する時の心証に頼っているため、進歩性の判断においては特許権者にとって不利であるかもしれない。

次に、民事事件または行政事件を問わず、裁判所の特許に対する有効性の判断基準は、実質上いずれも知的財産局が特許を審査している基準よりも遥かに高く、その原因としては裁判所、知的財産局または当事者が共に少数の案件または特定の特許に焦点をおいているため、比較的によくの労力と資源を係争特許の有効性の参酌または認定に集中させることができることにより、逆に知的財産局が審査している段階よりもその有効性を認定する確率が低くなり、特許権が取消される可能性が高くなる。

最後に、進歩性を判断する客観的な事実としては、裁判所が後知恵をもって進歩性を判断すること、または判断過程が主観的な「補助的判断要素」に流されることを回避することは、台湾の進歩性判断において重要視されていない。特許審査基準によると、進歩性を審査する時、「主に」前述の四つの判断要素を参酌すると規定されている。審査基準の文言において、補助的判断要素の重要性が四つの判断要素に次ぐかどうか明確に表示していないが、その進歩性判断への影響力は限られていることが窺える。裁判所の実務上、仮に係争特許が進歩性を備えていないことが顕著であれば、裁判所は自ら進んで補助的判断要素を参酌し、補助的判断要素を縮減する必要もない。また、裁判所が補助的判断要素をもって進歩性を承認する案件も極めて少ないため、

仮に裁判所が補助的判断要素をもって審査したとしても、補助的判断要素が個別の案件においてその効果を発揮することを期待するのは難しい。

前述の原因をまとめると、台湾における進歩性審査の現時点の実務取扱いは特許権者に不利であり、これは進歩性判断結果の統計にも反映しており、そのため、台湾の実務上、特許が無効と認定される確率は八割にまで上っている。この結果は、出願特許の品質そのものによる影響を排除することはできないが、進歩性審査にとってやはり参考価値があると思われる。

## 第二節 台湾における進歩性審査の実務及び将来の動向

台湾最高裁判所の直近数件の判決において、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」との議題につき意思表示しており、裁判所が進歩性を審査するとき、「発明が属する技術分野における通常の知識を有する者」のレベルを定義し、それを進歩性の判断をしていく上の客観的な基準とするよう要求している。また、台湾の文献においてもこのような議題に関連する議論は多く、裁判所が「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」のレベルを決定すべきであると認めており<sup>128</sup>、そのうち、この問題を議論している著者には、現役の知的裁判所の裁判官も含まれている。

その論述において最も注目すべきことは、知的財産裁判所が直近の判決において「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」をそれぞれ「伝統の技術の分野または結果が予期できる技術の分野」及び「先進技術、開発待ちの技術、技術の連結または結果が予期しにくい技術の分野」に区分すべきであると言及したものが少ないと認めていることである。前者の状況下において、先行技術の提出により「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」を知ることができるため、実

---

<sup>128</sup> 同前註 80, 第 246-247 頁;同前註 58, 第 44-45 頁;熊誦梅「眾裡尋他千百度:属する技術の分野の通常の知識を有する者」(『月旦法学雑誌』、191 期, 第 143-144 頁、2011 年 4 月);宋皇志「進歩性審査の進歩ペースについて」(『月旦法学雑誌』、191 期, 第 157-158 頁、2011 年 4 月)。

務上、この情状についての問題はあまり記述されていない。しかし、後者の状況は出願者、特許審査官、技術審査官、裁判官によって、各項の技術状況を総合した上で探求しなければならないものである<sup>129</sup>。しかし、最高行政裁判所の直近の判決の見解において、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」における議論は案件ごとの事実上の技術の分野の複雑度または類型につき区分しておらず、そのため、知的財産裁判所は今後、最高裁判所の要求に応え、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」について更に説明を施さなければならない。

知的財産裁判局の特許出願の審査手続きにおいて、内部の審査官を「発明が属する技術分野における通常の知識を有する者」とする見解は、国内の文献においてその問題につき、内部の審査官は当然「発明が属する技術分野における通常の知識を有する者」<sup>130</sup>と同等ではないと議論されているものの、直近の特許法検討会において、知的財産局特許三組の組長は、裁判所の審判過程のみ「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」のレベルを定義しなければならないが、特許出願の審査過程においては、その審査官が「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」であるため、これ以上議論する必要はないと考えている<sup>131</sup>。これにより、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」は、特許を出願するときにおける知的財産局の審査段階において、最近あまり大きな変化が見られないであろう。

現時点における裁判所の進歩性に対する審査は、実務上、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」につき顕著な改変があるものを除き、その他の問題については新たな議論がなされていない。しかしながら、前述で言及した特許法検討会において、知的財産局特許三組の組長が進歩性の審査につき幾つかの改善案を提案したため、現在の台湾の知的財産局が進歩性審査に対する可能な改変が見受けら

---

<sup>129</sup> 熊誦梅, 同前註 128, 第 143-144 頁。

<sup>130</sup> 同前註 80, 第 246-247 頁; 謝祖松, 「アメリカ特許法における『通常の技術を有する者』の探求」(『台北大學法學論叢』, 76 期, 第 23-25 頁)。

<sup>131</sup> 同前註 125, 第 19-21 頁。



れるかもしれない。その検討会において、前述で論及された「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」の問題以外に提出された改善案は、主に「進歩性の審査において主引例を選出すべきか否か」及び「容易に完成できる判断」等の問題である。「進歩性の審査において主引例を選出すべきか否か」の部分については、台湾の特許審査基準において、進歩性を審査するとき、まず最も近い選考技術で相違点を比較する基礎とする規定を増加することを提案した。また、「容易に完成できる判断」の部分については、特許審査基準はより多くの例示を提供すべきで、日本の審査基準を参考もした上で、阻害要因の関連規定を規定するよう提案した<sup>132</sup>。この部分に関しては、台湾の文献においても同じ主張があり、台湾の裁判所が先行技術の結合を判断する実務が疎略すぎると指摘しており、アメリカが判断するときに参酌した先行技術に阻害要因が存在するか否かの法規制に学ぶべきであると主張している<sup>133</sup>。

その他前述で言及された問題について、例えば「補助的判断要素」、「先行技術の範囲」の問題なども、台湾の文献において論述されている。文献では、「補助的判断要素」の目的は、客観的な資料を裁判所に提供することにより、進歩性の判断が主観に流されるのを回避し、裁判所が進歩性を有しないと判断した状況下において、さらに「補助的判断要素」を参酌して進歩性を補助的に証明すべきであると指摘している<sup>134</sup>。「先行技術の範囲」に関しては、進歩性を審査するとき、まず先行技術を「類似する技術の分野」または「最も近い先行技術」に縮減すべきであると指摘した文献があり、その目的は、可能な限り発明当時の客観的な状況を再現または還元することにある。台湾訴訟の実務上、「類似する技術の分野」または「最も近い先行技術」の概念が確立されていないため、これは台湾訴訟の実務が後知恵の偏見に陥りやすい原因の一つなのかもしれない<sup>135</sup>。また、もう一つ文献においてこの問題につき詳細に議論がなされていないが、審査において、二つ以上の先行技術を組み合わせることによ

---

<sup>132</sup> 同前註 125、第 22-35 頁。

<sup>133</sup> 宋皇志、同前註 128、第 158-159 頁。

<sup>134</sup> 同前註 80、第 251-252 頁；呂紹凡、同前註 128、第 46-47 頁。

<sup>135</sup> 同前註 80、第 251-252 頁

り発明特許の進歩性を否認するとき、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に想到し、並びに二つ以上の先行技術を理解しているかどうかを探求すべきであると論及している<sup>136</sup>。しかし、学説でこの二つの問題について議論がなされているものの、これまで、台湾の裁判所は、依然として従来の見解に依拠しているのが現状である。

台湾の実務及び文献における進歩性に対する議論は、最近の判決において、裁判所が判決において「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」の定義についてさらなる議論をすることにより、双方当事人が当該問題について議論するよう促し、更に一步踏み込んで、「発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者」を定義する方法の見解について説明されることが期待される。このほか、知的財産局の人員が進歩性の審査につき提案した改善案もまた、特許出願の主務官庁が進歩性審査に対する態度とみなすことができ、今後の特許審査基準の修正の指針への参考とすることができる。

---

<sup>136</sup> 宋皇志, 同前註 128、第 153 頁。

# 参考文献

## 一、中国語文献

### (一) 書籍

1. 熊誦梅 「公法が私法に出会った時—台湾知的財産訴訟制度の今昔」(2011年5月1日)。
2. 謝銘洋 「知的財産権法」(2011年9月, 11版)。

### (二) 刊行物

1. 呂紹凡 「特許進歩性要件の判断の再検討」『万国法律』(第193期、2014年2月)。
2. 宋皇志 「進歩性審理の進歩スペース」『月旦法学雑誌』(191期、2011年4月)。
3. 李素華、張哲倫 「特許進歩性判断の法学方法論」『月旦法学雑誌』(242期、2015年7月)。
4. 姜世明 「民事訴訟法総論：第三講—弁論主義—民事訴訟の基本原則の二」『月旦法学教室』(2004年7月)。
5. 熊誦梅 「衆裡尋他千百度：属する技術の分野における通常の知識を有する者」『月旦法学雑誌』, 191期, 2011年4月
6. 謝祖松 「アメリカ特許法上における『通常の技術を有する者』の探求」『台北大法学論叢』, 76期。

### (三) その他

1. 林國塘 「台湾の進歩性の判断基準の過去と未来-IPO 審査基準」、「2015 特許法研究討論会—特許出願範囲及び国際間における進歩性の比較」の刊行物に収録。

2. 祁明輝 「わが国と日本の進歩性の差異を探求」、  
<http://www.sundial.com.tw/service4file/201501%20Vol%201901F.pdf>
3. 陳宜誠 「発明特許における進歩性の判断基準の進化」『北美智権報』(2014年6月4日)、  
[http://www.naipo.com/portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Expert\\_Column/PE-108.htm#1](http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-108.htm#1)。
4. 陳智超 「特許審査基準の性質の基礎的討論」、  
<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=cf7fd20c-3340-47d2-9b94-dbbbbcfd79a8.pdf>。
5. 蔡居諭 「特許 Q&A コラム-特許の可能性, 広流知的財産事務所」,  
<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=1571>。

## 二、日本語文献

1. 平成 25 年度特許委員会第 1 部会 (2014) 「近年の進歩性の判断について」『パテント』 Vol.67, No.12
2. 前田健 (2014) 「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」
3. 時井真 (2013) 「進歩性判断の現況とその応用可能性 (1)」『知的財産法政策学研究』 Vol.41
4. 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第 3 回審査基準専門委員会ワーキンググループ (2011) 参考資料 1-4 1.A (5) 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会 (平成 22 年度)」
5. 塚原朋一 (2011) 「同一技術の分野論は終焉を迎えるか —特許の進歩性判断における新しい動きを思う—」『特許研究』 No.5

## 三、英文文献

(一) 書籍

1. Dan L. Burk, Mark A. Lemley, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It* (2009) .
2. Janice M. Muller, *Patent Law* (4th ed. 2013) .

(二) 刊行物

1. Natalite A. Thomas, *Secondary Considerations in Nonobviousness Analysis: The Use of objective Indicia Following KSR V. Teleflex*, 86 N.Y.U. L. Rev. 2070 (2011) .

(三) その他

1. *Graham v. John Deere Co*, 383 U.S. 1 (1996) .
2. *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007) .

United States Patent and Trademark Office, *Manual of Patent Examining Procedure*, §2100.2141 ILC (9th ed., July 2014, last rev. Nov. 2015)

# 産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催  
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置  
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、公益財団法人交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

H P：http://www.koryu.or.jp

[特許庁委託] 台湾特許実務における進歩性判断について

---

平成28年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 交流協会

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所 株式会社 ニッケイ印刷

執筆協力：理律法律事務所 (LEE AND LI Attorneys-at-Law)

台北市敦化北路201号7階

---