

# 台湾・中国の特許審査実務の比較

(実験成績証明書の取り扱い、訂正、マーカッシュ形式)

A Comparison between Taiwan and China's Patent Examination Practices:  
Supplemental Data Submission, Post-grant Amendments, and Markush Claims

---



International Patent & Law Office

維新國際專利法律事務所

JIPA7月度東西部会 講演



本所は「誠実、効率、品質」を所訓とする台湾の特許事務所です。  
1つ1つのご依頼を大切に、きめ細やか且つ丁寧に対応いたします。



# 本所の特徴



## 知財のスペシャリスト

本所は台湾及び世界各国における知的財産権の権利取得手続き、権利行使、紛争手続き、訴訟、各種法務サービスといった知的財産権サービスを提供する事務所です。



## プロフェッショナル・実務経験

本所所員はいずれも長年の明細書作成及び実務経験を有し、様々な技術分野について熟知しております。本所所員は国内一流大学(国立台湾大学や理工系大学等)の大学院において各技術分野における修士号を取得しており、技術に対して高い理解度を有します。



## グローバル体制

本所は世界各国の専門的で実績のある外国事務所と密接な提携関係を築いているため、お客様のご要望に最も適した外国代理人を紹介可能です。



## 素早い対応

本所では業務の遂行にあたり、実績ある弁護士又は弁理士が直接案件の処理を行います。よって、お客様の要求に対し迅速的な対応をとることが可能です。



## リーズナブルな費用体系

一般的な外国事務所又は国内大型事務所に比べ、弊所では無駄な部分を減らしリーズナブルな費用体系を提供しております。

## 黄瑞賢(コウズイケン、George J. H. Huang)

### 所長・弁護士・弁理士

学歴 台湾大学学士(農学)、東京大学大学院修士(応用生命工学)  
台湾大学学士(法学)

言語 日本語(1級)、英語、中国語



黄瑞賢所長は台湾弁護士資格と台湾弁理士資格を有しています。  
生化学及び法学という二つの学位を取得して台湾弁理士国家試験に合格した、台湾で最初の弁理士でもあります。

これまで20年以上国外向け知財業務に携わっており、豊富な実務経験を有しています。特許では出願から、調査、無効審判・鑑定、侵害訴訟など、商標でも出願から異議申立て、無効審判、取消審判、模倣品取締など、様々な業務の実績があります。

語学では日本語・英語に長け、日本や欧米の大型企業の代理人として台湾における特許・商標の手続きを行い、また台湾国内企業による日本や他国での知的財産権取得に関するサポートを行っています。さらに、台湾国内や国外の様々な組織で委員として活動し、知的財産権学術会議での講演や企業・大学向けの専門講座などに積極的に携わり、知財普及活動にも取り組んでいます。

## 黃瑞賢(コウズイケン、George J. H. Huang) 所長・弁護士・弁理士

### 経歴

2007 ~ 2009 台北弁護士会バイオ・ライフサイエンス法委員会副委員長

2007 ~ 2009 国立高雄海洋科技大学等の大学機関における講師 (2009)

2009 ~ 2015 台湾行政院經濟部弁理士綱紀委員会会員

2009 ~ 2015 台湾弁理士会監事

2010 ~ 2015 台湾弁理士会国際事務委員会副委員長

2012~ アジア弁理士協会(APAA)台湾部会理事、アジア弁理士協会(APAA)総会及び台湾部会商標實務委員会委員長

2018~ 国際商標協会(INTA) -Enforcement Committee委員

2021 WTR (World Trademark Review) 2021 商標 prosecution and strategy部門 受賞

2021 IAM Patent 1000 - The World's Leading Patent Professionals 2021 prosecution部門 受賞



# 専利チーム

- ・ 弁護士、弁理士、日本弁理士及び特許技術者からなるチーム。
- ・ 日本人4名、その他外国人3名が所属

台湾での日本出願人  
年間専利出願件数  
上位20社に含まれる本所クライアント

**3**社

本所専利部所員のN1<sup>※1</sup>所有率

**95**%

台湾での平均特許査定率<sup>※2</sup>

**73**%

本所の特許査定率

**93**%

# 執筆・出版

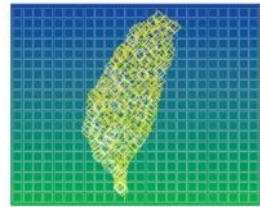
## 書籍

### 台湾專利実務ガイド

#### 台湾專利実務ガイド

台湾の特許・実用新案・意匠に関し、最新台湾専利法に基づいた出願から審査・審判・訴訟までの仕組みと実務

維新國際專利法律事務所  
台湾弁護士・弁理士 黄 瑞賢  
著 監訳  
日本弁理士 降幡 快



発明推進協会

出版社 発明推進協会

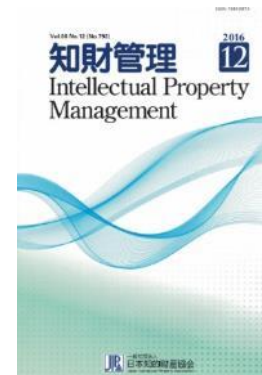
著者 台湾弁護士・弁理士 黄 瑞賢  
日本弁理士 降幡 快

発売日 2020年4月10日

台湾専利(特許、実用新案、意匠)の出願、拒絶査定後の行政救済、無効審判、訂正、侵害訴訟、行政訴訟及び権利保護や権利行使まで、日本語で詳細に説明した専門書。また、制度内容の説明のみならず最新の実務傾向や判例の分析も記載。2019年11月施行の最新改正法にも対応。

## 論文

### 知財管理2018年12月号



出版社 一般社団法人日本知的財産協会

著者 台湾弁護士・弁理士 黄 瑞賢  
日本弁理士 降幡 快

発売日 2018年12月20日

台湾での数値限定発明の進歩性判断及び侵害判断における代表的判決を詳細に紹介。

# 執筆・出版



執筆雑誌

## Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (May 2021)

Significant changes in Taiwan Patent Act and Strategies for Patent Applications in Taiwan



執筆雑誌

## パテント 2020年12月号

台湾 無効審判及び審決取消訴訟における近年の無効理由別統計データ並びに記載要件違反の事例紹介



執筆雑誌

## INTA Bulletin (May 2021)

Altering a Registered Trademark—Taiwan Court Clarifies Grounds for Revocation



執筆雑誌

## AIPLA Innovate Magazine (March 2021)

Trends, Developments, and Filing Strategies of AI Medical Patents in Taiwan



執筆雑誌

## AIPLA Innovate Magazine (July 2020)

Patent Eligibility of AI Technology Inventions in Taiwan and Analysis of Filing Strategies



執筆雑誌

## FICPI Blog (December 2020)

Analysis of Practical Determination on Whether Parody Constitutes Infringement in the Taiwan Intellectual Property Court





# 受賞



## Intellectual Asset Management (IAM) Patent 1000

IAM Patent 1000(2021)のランキングにおいて、本所は特許部門でランクイン。弊所の所長・弁護士・弁理士の黄瑞賢も個人部門で高い評価を受けました。



 **Wisdom**  
International Patent & Law Office  
維新國際專利法律事務所

Ranked in: Taiwan



## World Trademark Review 1000

WTR 1000(2021)のランキングにおいて、本所は商標 prosecution and strategy部門でランクイン。また個人部門においても所長・弁護士・弁理士の黄瑞賢が商標 prosecution and strategy部門で選出されています。

# テーマ

1

実験成績証明書の取り扱い

2

訂正の要件、認否など

3

マーカッシュ形式の性質、判断など

中国



台湾

# テーマ

1

実験成績証明書の取り扱い

2

訂正の要件、認否など

3

マーカッシュ形式の性質、判断など

中国



台湾

# 実験成績証明書の取り扱い

- 技術効果の認定は、対応する技術手段が進歩性を有するか否かを決定するための重要なポイント
- 実験データ(実験成績証明書)の提出により、技術効果を証明する場合が多い。

出願日以降における実験データの補充が認められるか否か？

# 実験成績証明書の取り扱い(台湾の規定)

## 2004年版 発明専利審査基準

出願人が補佐的証明資料を提供する場合、補佐的証明資料を参酌して判断することができる。

補充、補正後の発明の効果は、出願時の明細書又は図面に記載されたもの、又は当業者が直接的且つ一義的に知り得るものでなければならない。

出願時の明細書において、ある効果に関する実験データが記載されていない場合、新しい実験データの補充は出願時の明細書又は図面で開示された範囲を超えていることになるため、当該新しい実験データを引用することによってその効果を立証することは認められない。

(2004年版審査基準第2篇第3章第2-3-21頁、第2篇第6章第2-3-21頁)



# 実験成績証明書の取り扱い(台湾の規定)

- 補佐的証明資料に関する專利審査基準内容は2004年から現在まで改訂なし。
- 追加実験データによって「明細書又は図面で記載されていない効果」を証明しようとしても、当該データの提出は認められない。
- ただし、出願時における審査において、実際は比較的緩やかに規定が運用されている。
- 一方、無効審判においてはより厳しい視点、即ち上述審査基準の規定に厳密に沿って判断が行われる。



# 実験成績証明書の取り扱い(台湾事例1)

## 概要

日本のJNCがドイツ・メルクパテント会社の特許に対して請求した無効審判の審決取消訴訟。メルクは訴訟中に補充実験データを提出し、発明は-30℃及び-40℃での優れた低温安定性、改良した信頼性という効果を奏することを主張した。

## 判旨

明細書などの書類において、低温安定性の試験が実施されているのは一部の実施例のみであり、且つ信頼性改良という効果が確実に奏されることを証明する信頼性に関する試験方法又は実際に測定されたデータなどの内容も存在しない。そのため、当業者は本件特許明細書に記載の内容のみによって、本件特許に係る発明が低温安定性、改良した信頼性などの効果を奏することは確認できず、これらの効果は本件特許に係る発明が必然的に備える有利な効果であると見なすことはできない。

台湾知的財産裁判所2019年行專訴字第77号

# 実験成績証明書の取り扱い(台湾事例1)

## 判旨

原証3(請求人が補充した証拠)では一部の実施例と信頼性の比較例に関する測定データが補充されているが、該データは原告が本件訴訟段階で自ら提出した実験データであり、この実験は本件特許の出願日後に出されたものであり、且つ原告が一方的に行った試験である他、そのデータの信憑性に対して参加人(特許権者)からも反論が出されていることから、この実験データによって本件特許が確実に有利な効果を奏することが証明されるとは認められない。

台湾知的財産裁判所2019年行専訴字第77号



# 実験成績証明書の取り扱い(台湾事例2)

## 概要

台湾千旺株式会社がドイツ・ダイスター・カラーズ・ディストリビューション会社の特許に対して請求した無効審判の審決取消訴訟。ダイスター・カラーズは無効審判段階で補充実験データを提出し、本件特許に係る発明は織物にシェード(shade)性能などの効果を奏すると主張した。

## 判旨

該データは原告が本件の無効審判段階で自ら提出した実験データであり、原告が一方的に行った試験である他、本件特許明細書における全ての実施例では良好な堅牢度又は昇華堅牢度を有することのみが説明されており、シェード性能に関する記載は全くされていない。よって、当業者であっても出願時の明細書で開示された内容により「シェード性能」という効果を直接的かつ一義的に推知することができないため、当該実験データは採用できない。

台湾知的財産裁判所2019年行専訴字第77号

# 実験成績証明書の取り扱い(台湾まとめ)

## 実験成績証明書の 取り扱い

- ✓ 補充実験データで証明しようとする効果は、出願時の明細書又は図面で記載され、又は直接的かつ一義的に知ることができる効果でなければならない。
- ✓ 出願時の明細書において、ある効果に対して文字のみで単に記載され、効果に関する特定の実施例及び定量的な実験データが記載されていない場合、裁判所は当業者が出願時の明細書又は図面により又は直接的かつ一義的に推知することができるとは認めない。

# 実験成績証明書の取り扱い(中国の2010年規定)

## 2010年版 專利審査指南

明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。出願日以降に補充提出された実施例や実験データは考慮しないものとする。

2010年版《專利審査指南》第2部第10章第3.4節

- 実際の審査実務において、元明細書で効果に係るデータが記載されていた場合、出願人が提出した最も近い従来技術との比較実験データを認められていた事例もあった。
- いくつかの裁判所判例においても補充実験データが認められている(最高人民法院(2014)行提字第8号行政判決書、北京市高级人民法院(2018)京行終6345号行政判決書など)。



# 実験成績証明書の取り扱い(中国の2017年規定)

## 2017年 《〈專利審査指南〉の 改訂の決定について》

明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。審査官は出願日以降に補充提出された実験データを考慮しなければならない。補充提出された実験データで証明しようとする技術効果は、当業者が出願公開の内容により知り得るものでなければならない。

2017年《关于修改〈專利審査指南〉的决定》

- しかし実際の「技術効果は、当業者が出願公開の内容により知り得るもの」か否かの判断では、厳格な基準が採用されていた。
- 明細書において「実験データが明確的に記載されている」場合に限り、出願時に公開された内容により得られる技術効果であると認められ、実験データが明確的に記載されておらず、効果しか開示されていない場合、これは「断言式記載」に属し、補充提出された実験データは認められていなかった。
- 医薬分野の化合物に関する無効審判審決について、2012年から2019年までの事件のうち、出願人が補充実験データ(反証)を提出して進歩性又は記載要件を証明しようとした案件は計9件あったが、このうち補充実験データが認められたものは僅か1件(第37539号判決)。

# 実験成績証明書の取り扱い(中国事例1)

## 概要

ベーリンガー会社 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) による無効審判事件。ベーリンガー会社は証拠を提出し、本件特許に係る化合物は予期せぬ技術効果を有することが証明されると主張。

## 判旨

証拠1で証明しようとする技術効果について、本件特許の明細書では単に「特異な強い効果を有する他、 $\beta$ アドレナリン受容体に高度な選択性という特性がある」という内容が記載されているに過ぎず、これ以外に効果が支持される実験資料は全く提供されていないため、明細書に記載の技術効果は、断言又は宣言であるとみなされるに過ぎない。

北京市高級人民法院(2017)京行終2470号行政判決書



# 実験成績証明書の取り扱い(中国の2021年規定)

## 2021年版 專利審査指南

出願日以降に補充提出された、專利法第22条第3項、第26条第3項等の要求を満すための実験データは、審査官は審査しなければならない。補充提出する実験データで証明しようとする技術効果は、当業者が出願公開の内容により得られるものでなければならない。

### 審査指南に追加された事例1

明細書において化合物の製造実施例、血圧低下作用、及び血圧低下活性を測定する実験方法が記載されているが、実験結果のデータは記載されていない場合、血圧低下効果を示すデータが補充提出され証明する効果は出願書類によって得ることができると認定され、そのデータは進歩性の判断において審査されなければならない。

2021年版《專利審査指南》第2部第10章第3.5節

# 実験成績証明書の取り扱い(中国)

## 実験成績証明書の 取り扱い

- ✓ 2021年改訂の事例1から、中国国家知識産権局は補充実験データを受け入れるか否かの判断基準を緩和する傾向がうかがえる。
- ✓ 上述の例1に基づき、明細書において技術効果に関する定量的な実験データが記載されていなくても、当業者からすれば出願書類によって得ることができる場合、実験データを補充提出することは認められる可能性が高い。

# 実験成績証明書の取り扱い(まとめ及び提案)

台湾	中国
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 明細書において対応する効果が明確的に記載されていた場合は、補充実験データの提出が認められる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2021年改訂の事例1から、中国国家知識産権局は補充実験データを受け入れるか否かの判断基準を緩和する傾向がうかがえる。</li> <li>✓ 上述の例1に基づき、明細書において技術効果に関する定量的な実験データが記載されていなくても、当業者からすれば出願書類によって得ることができる場合、実験データを補充提出することは認められる可能性が高い。</li> </ul>





# 実験成績証明書の取り扱い(まとめ及び提案)

## 出願人・権利者

出願後に補充実験データを提出する機会を確保するために、明細書を作成する際は効果に係る記載を軽視してはならない

## 無効審判請求人

効果は当業者が明細書の記載により得られるものではないと主張することで補充実験データの提出を阻止することが効果的

# テーマ

1

実験成績証明書の取り扱い

2

訂正の要件、認否など

3

マーカッシュ形式の性質、判断など

中国



台湾

# 訂正(台湾 時期的要件)

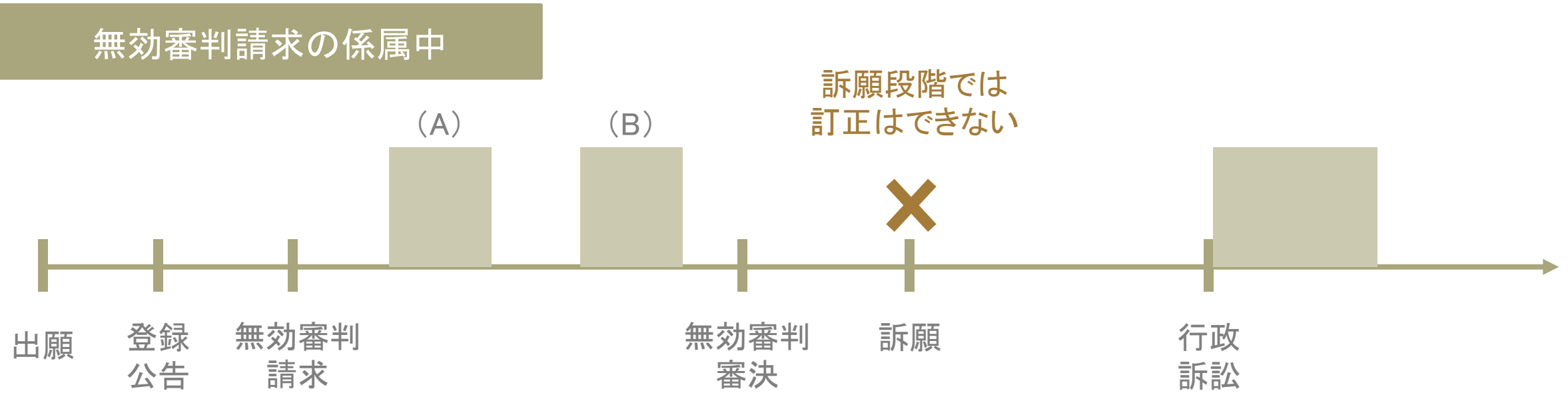
無効審判請求が係属していない

(無効審判係属中は  
一定期間に限る)



登録公告から、権利消滅(全ての請求項について)までは、いつでも訂正を行うことができる。

# 訂正(台湾 時期的要件)

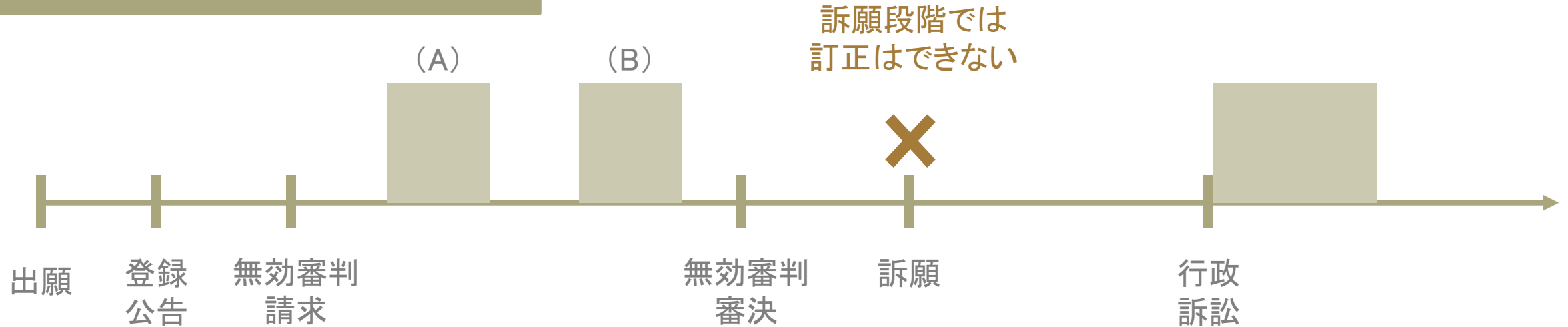


無効審判の審理中は以下の場合に限り、訂正を行うことができる。

- A) 答弁通知で指定された期間内
- B) 補充答弁の期間内(請求人が理由補充した際)
- C) 訂正請求を認めない旨の通知で指定された期間内

# 訂正(台湾 時期的要件)

無効審判請求の係属中

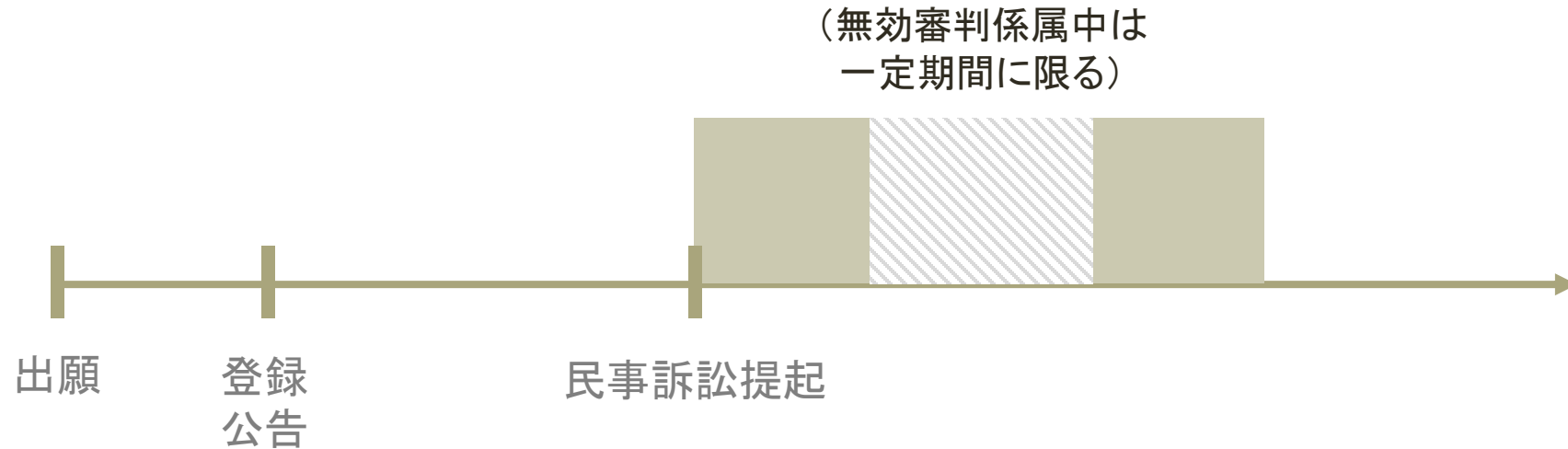


## 無効審判の行政訴訟中の訂正

無効審判請求人より新たな証拠が提出された場合、認容審決がされていない請求項について、訂正を行うことができる。

# 訂正(台湾 時期的要件)

民事訴訟の係属中



## 民事訴訟中の訂正

民事侵害訴訟が係属している場合、いつでも訂正を行うことができる。

# 訂正(台湾 内容要件)

(台湾專利法第67条)

訂正の対象	明細書、特許請求の範囲又は必要な図面
訂正の目的 (態様)	<p>以下のいずれかに限る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 請求項の削除</li> <li>✓ 特許請求の範囲の減縮</li> <li>✓ 誤記又は誤訳の訂正</li> <li>✓ 明瞭でない記載の釈明</li> </ul>
訂正の制限	<p>当初明細書、特許請求の範囲又は必要な図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない(誤訳の訂正は除く)。          公告時の特許請求の範囲の实质上拡張又は変更をしてはならない。</p>

# 訂正(台湾 内容要件)

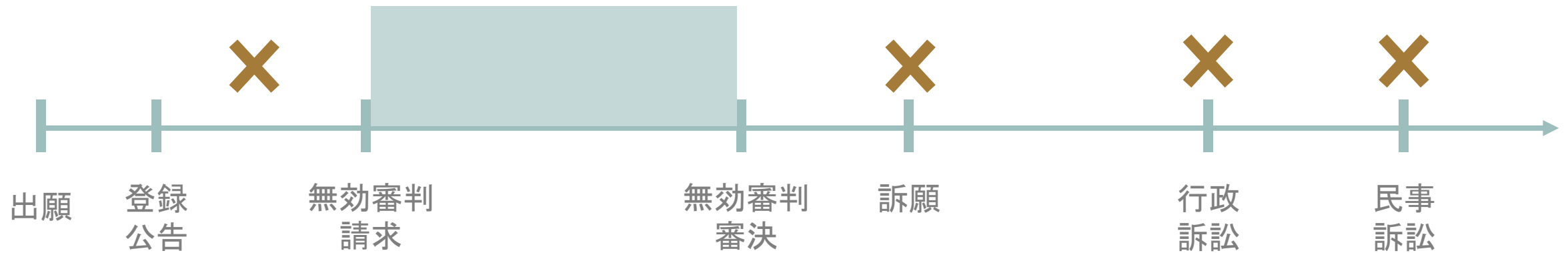
特許請求の範囲の实质上変更に  
該当する一般的な訂正態様の例

- ✓ 請求項に記載した発明特定事項を反対の意味を表す表現に入れ替える訂正。
- ✓ 請求項に記載した発明特定事項を実質的に異なる意義のものへと変更する訂正。
- ✓ 発明の対象を明らかに変更する訂正。
- ✓ 発明特定事項を追加した結果、訂正前の請求項に係る発明の目的が達せられなくなる訂正。

(台湾專利審查基準第二編第九章4.2)



# 訂正(中国 時期的要件)



無効審判審理中に限り、訂正を行うことができる。

また、無効審判審理中であっても、訂正の目的によってはさらに時期が制限される。

# 訂正(中国 内容要件)

(中国專利審査指南第4部第3章4.6)

訂正の対象	特許請求の範囲のみ	
訂正の目的 (態様)	<p>以下のいずれかに限る。(詳細は後述)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 請求項の削除</li> <li>✓ 技術方案の削除</li> <li>✓ 請求項の更なる限定(一定期間に限る)</li> <li>✓ 明らかな誤りの訂正(一定期間に限る)</li> </ul>	<p>(2017年審査指南改訂前) 以下のいずれかに限る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 請求項の削除</li> <li>✓ 技術方案の削除</li> <li>✓ 請求項の合併</li> </ul>
訂正の制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 請求項の請求対象の名称を変更してはならない。</li> <li>• 特許査定時の請求項と比較して、特許権の保護範囲を拡張してはならない。</li> <li>• 当初明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。</li> <li>• 一般的に、特許査定時の特許請求の範囲に記載されていない発明特定事項を追加してはならない。</li> </ul>	

# 訂正(中国 内容要件)

(中国專利審查指南第4部第3章4.6)

## 訂正の目的 (態様)

無効審判審理中の以下の3つの期間

- 無効審判請求書に対する答弁期間
- 請求人が追加した無効審判理由又は請求人が補充した証拠に対する答弁期間
- 請求人は言及していないが專利復審委員会から追加された無効審判理由又は証拠に対する答弁期間

- ✓ 請求項の削除
- ✓ 技術方案の削除
- ✓ 請求項の更なる限定
- ✓ 明らかな誤りの訂正

審決前の上記3つの答弁期間以外の期間。

- ✓ 請求項の削除
- ✓ 技術方案の削除

# 訂正(中国 内容要件)

(中国專利審查指南第4部第3章4.6)

## 請求項の更なる限定

以下の2つの要件を同時に満たす場合に限り、請求項の更なる限定の規定を満たす。

1. 請求項に、他の請求項に記載の1つ又は複数の発明特定事項を補足すること。
2. 訂正後の請求項によって保護範囲が縮小すること。

# 訂正(具体的事例による台湾・中国の比較)

## 1. 当初明細書に下位概念が明示的に記載されている場合

### 請求項

ヒドロシラン及び有機酸の存在下、第二級アミンを、50～100℃の温度でアルデヒド類化合物と反応させる第三級アミンの製造方法。



ヒドロシラン及びギ酸の存在下、第二級アミンを、50～100℃の温度でアルデヒド類化合物と反応させる第三級アミンの製造方法。

### 明細書

本発明は、第三級アミンを製造する新しい有効な方法として、第二級アミン類及びアルデヒド類化合物で第三級アミン類を製造する方法を提供する。この方法における反応は、ルイス酸の存在下、ヒドロシランでアルデヒド類化合物と第二級アミンとを反応させ、該ルイス酸は、例えばギ酸.....等の有機酸であってもよい。

# 訂正（具体的事例による台湾・中国の比較）

## 1. 当初明細書に下位概念が明示的に記載されている場合

	台湾	中国
訂正の認否	認められる	認められない
理由	訂正内容は、請求項における「有機酸」を「ギ酸」へと訂正することであり、当該「ギ酸」は明細書に記載されている「有機酸」の下位概念であるため、当該訂正は特許請求の範囲の減縮に該当し、認められる。	訂正前その他の請求項には「ギ酸」は記載されていないため、当該訂正は請求項の更なる限定に該当せず、認められない。

# 訂正（具体的事例による台湾・中国の比較）

## 2. 明細書又は図面に記載された、下位概念ではない発明特定事項の追加（外的付加）

### 請求項

車椅子(10)に二つ一組のペダル(20)が枢支され、前記ペダル(20)の両側はそれぞれ対合部(21)及び枢転部(22)であり、前記枢転部(22)は車椅子に枢支され、前記二つのペダル(20)の対合部(21)は重なり合うことで対合する、車椅子。



車椅子(10)に二つ一組のペダル(20)が枢支され、前記ペダル(20)の両側はそれぞれ対合部(21)及び枢転部(22)であり、前記枢転部(22)は車椅子に枢支され、前記二つのペダル(20)の対合部(21)は重なり合うことで対合し、枢転及び伸縮が可能なテーブル(30)が肘掛けに設けられた、車椅子。

### 明細書

本考案は、使用者の両足が車椅子に座る際に滑り落ちることを回避するとともに、使用者に広い両足載置空間を提供するために、.....車椅子(10)にペダル(20)が枢設され、当該ペダル(20)が互いに対合することができる車椅子を提供することを目的とする。.....車椅子(10)の肘掛けには、物を置く場所を供し利用者が食事をしたり、何かを書いたり、他の仕事を完成させたりする際に便利な枢転及び伸縮が可能なテーブルが設けられている。

# 訂正（具体的事例による台湾・中国の比較）

## 2. 明細書又は図面に記載された、下位概念ではない発明特定事項の追加（外的付加）

	台湾	中国
訂正の認否	認められる	認められない
理由	<p>訂正後の請求項では、<u>使用者の両足が滑り落ちることを回避する、及び両足を置く広い空間を提供するという訂正前の請求項に係る発明の目的は依然として達せられる。</u>当該訂正は公告時の特許請求の範囲の实质上拡張又は変更には該当せず、認められる。</p>	<p>訂正前その他の請求項には「テーブル(30)」は記載されておらず、かつ保護範囲は当該訂正により縮小していないため、当該訂正は請求項の更なる限定に該当せず、認められない。</p>



# 訂正（具体的事例による台湾・中国の比較）

## 3. 「除くクレーム（Disclaimer/ Negative limitation）」とする訂正

### 請求項

陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤



陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンがCO<sub>3</sub>イオンの場合を除く。）を主成分とする鉄板洗淨剤。

### 引用 発明

引用発明には、陰イオンとしてCO<sub>3</sub>イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤が開示されており、具体例として陽イオンをNaイオンとした例が記載されている。

# 訂正（具体的事例による台湾・中国の比較）

## 3. 「除くクレーム（Disclaimer/ Negative limitation）」とする訂正

	台湾	中国
訂正の認否	認められる	認められない
理由	<p>新規事項追加に該当しないと例外的に見なす。</p> <p>しかし台湾では、このような除くクレームによる訂正を行えるのは、単一の引用発明と重なる部分又は特許の保護対象でないものを除外する（disclaimer）場合に限られる。</p>	<p>訂正前その他の請求項には関連発明特定事項は記載されていないため、当該訂正は請求項の更なる限定に該当せず、認められない。</p>

# 訂正（具体的事例による台湾・中国の比較）

## 4. 請求項を新たに追加する訂正、請求項の合計項数を増加させる訂正

	台湾	中国
訂正の認否	認められない	認められない
理由	<p>公告時の特許請求の範囲の实质上拡張に該当するため、認められない。</p> <p>しかし、複数の請求項を引用する独立項又は複数の請求項に従属する従属項において、当該引用する請求項又は従属する請求項を減少させ残りの請求項を書き下して記載する場合は、例外的に認められる。</p>	<p>元の特許請求の範囲を限定・縮小する目的を実現していないため、「更なる限定」に該当せず、認められない。</p>

# テーマ

1

実験成績証明書の取り扱い

2

訂正の要件、認否など

3

マーカッシュ形式の性質、判断など

中国



台湾

# マーカッシュ形式の性質

	台湾	中国
マーカッシュ形式 の性質の認定	並列論	概括論
	多数の並列した具体的な化合物の 集合体である説	概括した技術的解決手段である説
要素の一部を 削除する訂正	認められる	認められない

# マーカッシュ形式の性質

	台湾	中国
マーカッシュ形式の性質の認定	並列論	概括論
	<p>択一形式とは、1つの請求項に一群の発明を記載し、該発明群の各発明は、請求項に記載された択一形式における各選択肢からそれぞれ限定を加え、『又は』、『及び』によって<u>複数の選択肢の具体的な特徴を並列するものを指す</u>。択一形式にて総括する場合、並列した各選択肢は類似の性質を有するものでなければならない。(台湾発明専利審査基準第二編第一章2.3)</p>	<p>マーカッシュクレームは多数の化合物の集合体ではなく、マーカッシュ要素の集合体(注:マーカッシュ要素を概括した上位概念)と見なさなければならない。マーカッシュクレームに記載された化合物を多数の化合物の集合体であると認定すると、発明の単一性の要件を満たさないことになることは明らかである。マーカッシュクレームは、含まれる要素および組み合わせの数に関わらず、<u>概括的な技術的解決手段</u>と見なさなければならない。(中国2016最高法行再41号)</p>

# マーカッシュ形式(台湾事例)

オーストリアのレンチング アクチェンゲゼルシャフト が有する「セルロースファイバの製造方法」特許権(第I183025号、本件特許)の請求項1に対してされた訂正は実質上の特許請求の範囲の拡張に当たり不適法であるとして無効審判が請求されたところ、台湾特許庁は請求棄却審決を下した。本件はその取消訴訟。

## 訂正前

乾式／湿式紡糸法によって水性第3アミノキサイドの紡糸可能溶液を処理することによってリオセルタイプのセルロースファイバを製造する方法であって、分子量が少なくとも $5 \times 10^5$ のセルロース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質量をベースとして、0.05質量%～0.70質量%である溶液を紡糸のために使用することを特徴とする、上記方法。

## 訂正後

乾式／湿式紡糸法によって水性第3アミノキサイドの紡糸可能溶液を処理することによってリオセルタイプのセルロースファイバを製造する方法であって、分子量が少なくとも $5 \times 10^5$ のセルロース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質量をベースとして、0.05質量%～0.70質量%である溶液を紡糸のために使用することを特徴とする、上記方法。

# マーカッシュ形式(台湾事例)

## 争点

特許権者による当該訂正が適法か否か、即ちマーカッシュクレームにおける選択肢の一部削除は、実質上の特許請求の範囲の拡張に当たるか否か

## 判旨

本件訂正では請求項1に記載の「セルロース及び／又は別のポリマー」が「セルロース」へと訂正されているが、当業者であれば、訂正前の発明では溶液に(A)「セルロース及び別のポリマー」、(B)セルロース、(C)別のポリマーという三つの状況があると特定されていることは当然に理解できる。そして本件訂正は、当該発明特定事項を上記(A)、(B)、(C)という三つの状況から(A)及び(C)の状況を削除して(B)のみの一つの状況に減縮する、即ち請求項1に係る発明の範囲を三つの発明から一つの発明に減縮するものであり、特許請求の範囲の減縮に該当し、  
実質上の特許請求の範囲の拡張に該当しない。

台湾知的財産裁判所2020年行專訴字第16号



# マーカッシュ形式(中国事例)

「高血圧症を治療又は予防するための医薬組成物の調製方法」とするCN1121859C号(以下「本件特許」)特許権者である第一三共株式会社は、無効審判の審理中に本件特許請求項1についてマーカッシュクレームに記載の選択肢を一部削除するという訂正を行った。

## 発明の概要

血圧症を治療又は予防するための医薬組成物の調製方法。

- 血圧降下剤は下記式(I)で示される化合物若しくはその薬理上許容される塩又はエステル of の少なくとも1種であると限定され、
- 式(I)における $R^1 \sim R^7$ として選択できる置換基の群が限定されている。
- $R^4$ として選択できる置換基:「水素原子、または1から6個の炭素原子を有するアルキル基」

## 訂正内容

- 「若しくはその薬理上許容される塩又はエステル」における「又はエステル」を削除。
- $R^4$ として選択できる置換基「水素原子、又は炭素原子を1~6個有するアルキル基」から「又は炭素原子を1~6個有するアルキル基」を削除。
- $R^5$ として選択できる置換基における「カルボキシ基及び式 $COOR^{5a}$ を有する基(式中、 $R^{5a}$ は[5-メチル-2-オキソ-1,3-ジオキソレン-4-イル]メチル基である)」以外の部分を削除。

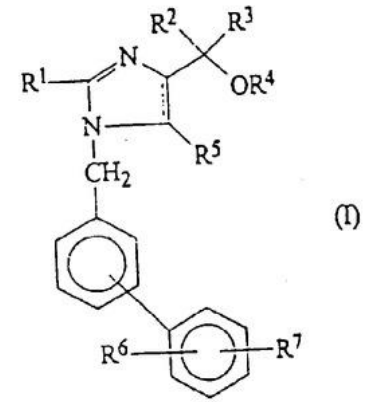
# マーカッシュ形式(中国事例)

## 争点

特許権者による当該訂正(マーカッシュ要素の削除)は認められるか

## 判旨

マーカッシュクレームは多数の化合物の集合体ではなく、マーカッシュ要素の集合体(注:マーカッシュ要素を概括した上位概念)と見なさなければならない。また、マーカッシュクレームは優れた概括性を有するため、公平性の観点からマーカッシュクレームに対する解釈は厳しく制限されるべきである。以上より、本件訂正は認めではない。



中国2016最高法行再41号



ご清聴ありがとうございました

**維新国際專利法律事務所**  
**Wisdom International Patent & Law Office**

104台北市南京東路二段206号国揚万商大樓11F之1

E-mail : [wisdom@wisdomlaw.com.tw](mailto:wisdom@wisdomlaw.com.tw)

Tel : +886-2-2508-2466 Fax : +886-2-2508-2376

[www.wisdomlaw.com.tw](http://www.wisdomlaw.com.tw)