

## [台湾] 機能的クレームの明確性に関する判断基準

最高行政裁判所 2016年3月31日判決

Lemon info Tech., Ltd v. 經濟部知的財産局 (TIPO)

No.[2016]105年度判字第149号行政判決

陳		軍	宇*
袁		鴻	毅**
井	上	公	晴***
三	上	葉	子****

**抄録** 台湾特許について、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に開示する内容は、明確性の要求を満たさなければならない。明確性は特許要件の一部であり、これに違反すれば特許査定を受けられず、また、無効理由ともなる。これまで、台湾での実務的通説は、請求項が「手段（工程）機能用語」をもって記載されている（以下「機能的クレーム」ともいう。）にもかかわらず、発明の詳細な説明にその機能に対応する構造、材料又は作用及びその均等範囲が記載されていない場合、発明の詳細な説明は明確性要件、充分開示要件を満たさず、機能的クレームは明確性の規定に違反するというものであった。しかしながら、近時、最高行政裁判所はこの通説を覆した。本稿では、今後の実務に影響を与える可能性のあるこの最高行政裁判所の判決について、台湾の実務的通説との比較を加えつつ紹介する。

### 目次

- はじめに
- 明確性の要求
  - 発明の詳細な説明と特許請求の範囲に対する要求
  - 機能的クレームと発明の詳細な説明の関係
- 機能的クレームの定義及び解釈
  - 定義
  - 解釈
- 機能的クレームの明確性の要求に関する議論
  - 通説
  - 少数説
  - 通説を支持する判決
  - 少数説を支持する判決
- 最高行政裁判所の最新見解

- 概要
  - 原審の判断
  - 最高行政裁判所の判断
  - 最高行政裁判所の判決に対する解説
6. おわりに

### 1. はじめに

「手段（工程）機能用語」（以下「手段機能用

\* 将群智権法律事務所 台湾弁護士  
Chun-yu CHEN

\*\* 将群智権法律事務所 台湾弁護士  
Hung-yi YUAN

\*\*\* 将群智権事務所 弁護士 Kimiharu INOUE

\*\*\*\* 将群智権事務所 弁理士 Yoko MIKAMI

語」という。)によって記載された請求項，すなわち機能的クレームは，請求項の特殊な記載方法である。特許法施行細則第19条第4項には，複数の技術的特徴を組み合わせた技術的特徴は「手段機能用語」によって記載することができ，「手段機能用語」による請求項を解釈するときは，発明の詳細な説明に記載されたその機能に対応する構造，材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならない，と明文で規定されている。

現在の実務的通説では，請求項が「手段機能用語」をもって記載された機能的クレームであるにもかかわらず，発明の詳細な説明がその機能に対応する構造，材料又は動作を十分に開示していない場合，発明の詳細な説明は，特許法第26条第1項の実施可能要件に違反し，そして，請求項は，特許法第26条第2項の明確性要件に違反すると考えられてきた。

しかし，近時，最高行政裁判所は，この実務的通説を覆す判決を下した。将来的に，機能的クレームに係る明確性の要求基準が変更され，特許審査基準，特許権利侵害判断要点，そして，知的財産裁判所における今後の民事，行政判決をも変える可能性を有している。

## 2. 明確性の要求

### 2.1 発明の詳細な説明と特許請求の範囲に対する要求

台湾特許における明確性の要求は，主に発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の2つに対するものである。

発明の詳細な説明については，「発明の詳細な説明の記載は，当業者が，発明の詳細な説明，特許請求の範囲，図面，及び出願時の通常の知識から，過度の実験を要することなく，それに基づいて実施することができることを判断基準として，明確且つ十分に開示される必要がある」

と要求している<sup>1)</sup>。また特許請求の範囲については，請求項は明確，簡潔な方法で記載され，発明の詳細な説明にサポートされていることが要求されている<sup>2)</sup>。

### 2.2 機能的クレームと発明の詳細な説明の関係

明確性の要求に関し，発明の詳細な説明及び特許請求の範囲は密接に関連している。もし請求項が機能的クレームであるにもかかわらず，発明の詳細な説明に，その機能の構造，材料又は動作が記載されていないか，または発明の詳細な説明に記載された構造，材料又は動作に係る用語が広範に過ぎる場合，特許審査基準等の規定によれば，請求項が不明確となり，発明の詳細な説明にサポートされず，同時に，発明の詳細な説明が実施可能要件に違反することになる<sup>3), 4)</sup>。

## 3. 機能的クレームの定義及び解釈

### 3.1 定義

機能的クレーム(手段機能用語による請求項)とは，複数の技術的特徴を組み合わせた発明において，物の技術的特徴を手段機能用語で，又は方法の技術的特徴を工程機能用語で記載した請求項を指し，原則として，これらの請求項は，以下の特徴を有する<sup>5), 6)</sup>。

- (1) 『～手段(又は装置)(means for…)』又は『～工程(step for…)』の用語を使用して技術的特徴が記載されていること，
- (2) 『～の手段(又は装置)…』又は『～の工程…』の用語中に特定機能が記載されていること，
- (3) 『～手段(又は装置)…』又は『～工程…』の用語中に，その特定の機能を達成するに足る完全な構造，材料又は動作が記載されていないこと。

### 3. 2 解 釈

機能的クレームを解釈する際、それは、発明の詳細な説明に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならない<sup>7), 8)</sup>。解釈は、(1) 機能の確定、(2) 対応する構造、材料、又は動作の確定、(3) 構造、材料又は動作の均等範囲の確定、の順序で行われる<sup>9)</sup>。

## 4. 機能的クレームの明確性の要求に関する議論

### 4. 1 通 説

現在、台湾の実務的な通説では、請求項が機能的クレームで記載されているにもかかわらず、発明の詳細な説明が上記要求を満たさない場合、発明の詳細な説明は特許法第26条第1項に規定の実施可能要件に違反し、そして、請求項は特許法第26条第2項に規定の明確性に違反すると考えられている。これについては、後述の4. 3において説明することとする。

### 4. 2 少 数 説

しかし、実務家の少数意見には、特許法施行細則第19条4項の規定は、機能的クレームの解釈方法でしかなく、請求項の明確性を要求するものと解釈してはならず、発明の詳細な説明にその機能に対応する構造、材料又は動作の記載がなくとも、直ちに、特許法第26条第1項又は第2項に違反するというわけではなく、その発明の詳細な説明の記載内容について、当業者から見て明確性や充分開示要件等を満たしているかをさらに検討すべきである、という意見もある。これについては、後述の4. 4において説明する。

### 4. 3 通説を支持する判決<sup>10)</sup>

#### (1) 事案の概要

本件は台湾公告番号第479184号特許に関する権利侵害訴訟に係る事件である。控訴人（特許権者）は、被控訴人がその特許権を侵害していると主張し、これに対し、被控訴人は、訴訟において特許無効の抗弁をした。即ち、請求項6は特許法施行細則第19条第4項にいう機能的クレームにあたり、この請求項と発明の詳細な説明は、明確性、充分開示要件、実施可能要件に違反していると抗弁した。

なお、台湾裁判所は、法に基づき自ら特許権の有効性を判断することができる<sup>11)</sup>。

#### (2) 特許請求の範囲と争点

本件で争われた請求項6は次のとおりであった。「閲覧者が還元利益を得やすいように広告モードを設定する機能手段又は装置と、前記閲覧者が還元利益を受け取り易いように広告類別を設定する機能手段又は装置と、マッチングデータを生成する機能手段又は装置と、広告マッチングシステムが双方向にカップリングするようマッチングシステムに通知する機能手段又は装置と、を含む閲覧者が所望する広告モード及び広告類別を自動設定する記憶媒体。」

一方、本件特許の発明の詳細な説明には、広告主とマーケティング対象とを自動でマッチングさせる広告マッチングシステムが開示されていた。図1に代表図を示す。

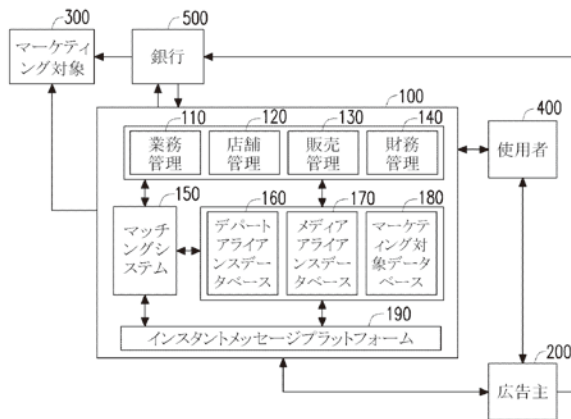


図1 台湾公告第479184号

被控訴人は、請求項6は機能的クレームであるため、発明の詳細な説明に対応する構造又は材料が記載されていないが、発明の詳細な説明や図面において、対応する構造、材料が具体的に説明されていないため、発明の詳細な説明は特許法第26条第1項に規定の実施可能要件に違反し、請求項6は特許法第26条第2項に規定の明確性に違反し、これら特許権は無効事由を有すると主張した。

### (3) 裁判所の判断

これに対し、裁判所は次のとおり判示した。

「手段機能用語」によって請求項を記載する場合、その請求項の解釈は発明の詳細な説明において記述されている機能手段の機能に対応する構造、材料等の文言に対応する。発明の詳細な説明において、機能手段又は工程手段のうち、周知でない機能について対応する説明をしていないときは、その請求の範囲を明確に主張、限定することができず、請求項が充分且つ適当に開示されていないという事情が存在する。したがって、請求項に「手段機能用語」を用いる場合において、それが発明の詳細な説明に対応するときには、充分且つ適当に開示されていない。

請求項6の「広告モードを設定する機能手段

又は装置」、「広告類別を設定する機能手段又は装置」、「マッチングデータを生成する機能手段又は装置」、「マッチングシステムに通知する機能手段又は装置」等の技術的特徴は、いずれも「手段機能用語」によって記載されている。発明の詳細な説明及び図面の「構造と材料」の点から見ると、広告マッチングシステム100の各機能のブロック図が記載されているのみであり、各機能をどのように実行するかに係る構造又は構成等の内容は全く記載されておらず、発明の詳細な説明の記載内容を参照しても、機能を実行するコンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア又はコンピュータハードウェアとソフトウェアとの相互の結合による動作等の構成内容というような、請求項6の「広告モードを設定する」、「広告類別を設定する」、「マッチングデータを生成する」、「マッチングシステムに通知する」等の機能の構造や材料に対応する文言による記述がない。また、請求項6の「広告主と閲覧者をマッチングする」機能は、出願時における周知のコンピュータソフトウェア機能には属さない。したがって、発明の詳細な説明又は図面には、請求項6の技術的特徴を実施するために必要な事項が明確に記載されておらず、実施が不可能、又は困難であるため、請求項6は特許法第26条第1項の実施可能要件の規定及び第2項の明確性の規定に違反する。これにより、裁判所は特許法施行細則第19条第4項の規定の解釈として、請求項に手段機能用語を用いるとき、発明の詳細な説明に手段機能用語に対応する構造、材料等の記載がなければ、特許法26条第1項及び第2項の規定に違反し、これらの特許権は無効事由を有し、控訴人は訴訟において被控訴人に対して権利を主張することができないと示した。



#### 4. 4 少数説を支持する判決<sup>12)</sup>

##### (1) 事案の概要

本件は台湾公告番号第I240169号特許に関する無効請求に対する審決取消訴訟事件である。無効審判請求人は、請求項1, 15, 18は機能的クレームにあたり、これら請求項と発明の詳細な説明は、明確性及び実施可能要件に違反していると主張した。台湾特許庁は、請求棄却決定（不成立）を下した。無効審判請求人は、その後訴願（審判）を請求したが、請求は棄却されたため、これを不服として審決取消訴訟を提起した。

##### (2) 特許請求の範囲と争点

本事件で争点となったのは、請求項1, 15, 18に記載の「ブリッジ」であった。一例として、請求項1には、「アナログビデオ信号及び対応するアナログオーディオ信号を受信し、第1のデジタルビデオ信号及び対応する第1のデジタルオーディオ信号を出力するためのオーディオ・ビデオ復号器と、上記第1のデジタルビデオ信号及び上記第1のデジタルオーディオ信号を受信し、上記バスインターフェース標準規格に準拠したバスインターフェースを介して、バスインターフェース標準規格に準拠した第2のデジタルビデオ信号及び第2のデジタルオーディオ信号をコンピュータに対して出力するためのブリッジとを備え、上記バスインターフェースは、PCMCIA, カードバス, 又は高速カードバス (Express Card Bus)・インターフェースであることを特徴とするオーディオ・ビデオ信号送受信処理装置。」と記載されていた。

一方、発明の詳細な説明には、図2とともにオーディオ・ビデオ信号送受信処理装置の構成部品が説明されていた。ブリッジ22は、AV復号器21が出力した第1のデジタルビデオ信号Vd1及び対応する第1のデジタルオーディオ信

号Ad1を、バスインターフェース標準規格に準拠したバスインターフェースを介して、バスインターフェース標準規格に準拠した第2のデジタルビデオ信号Vd2及び第2のデジタルオーディオ信号Ad2に変換してコンピュータ24に対して出力する構成部品であるとして説明されていた。

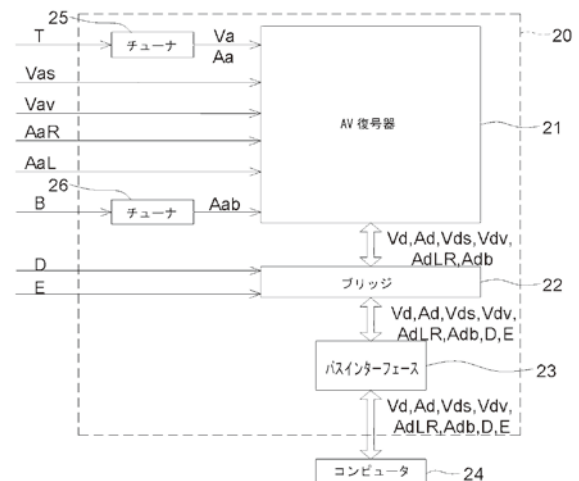


図2 台湾公告第I240169号

原告（無効請求人）は、請求項1, 15, 18の「ブリッジ」の技術的特徴は機能によって特定されているが、発明の詳細な説明には、「ブリッジ」の技術的特徴に対応する特定機能の構造、材料又は動作が記載されていないとして、明確性及びサポート要件違反を主張した。

これに対し、参加人（特許権者）は、請求項の各項は回路を構成する各部材間の接続、作用関係によって特定されており、そもそも「ブリッジ」は「手段機能用語」にあらず、たとえ請求項が機能的クレームであるとしても、当業者であれば、発明の詳細な説明からオーディオ・ビデオ信号送受信処理装置の「具体的な物を想像」して、これと引用文献とを比較して、それらの関係や差異を分析することができることを主張した。

### (3) 裁判所

これに対し、裁判所は次のとおり判示した。

発明の詳細な説明の記載が、特許法26条第1項及び第2項の実施可能要件、明確性の規定に符合するかについては、当業者の基準をもって、発明の詳細な説明が実施可能であるか、及びその特許請求の範囲が明確であり、サポート要件を満たすか判断しなければならない。

特許法施行細則第19条第4項は、出願人が機能的クレームによって請求項を記載する場合、発明の詳細な説明に当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲が記載されていると、特許法に規定する明確性、充分開示要件等と符合し易いというものであり、機能的クレームを記載する際に、当該機能の構造、材料又は動作及びその均等範囲を記述していなければ特許法の明確性、開示要件の規定に符合しないというわけではない。

結論として、裁判所は本件請求項1、15、18が手段機能用語をもって記載されていることを認めつつも、発明の詳細な説明に「ブリッジ」の技術的特徴に係る技術内容が明確に記載されていることを指摘し、当業者であれば、その内容を明確に理解した上で実施できるとして無効請求を棄却した。

## 5. 最高行政裁判所の最新見解

### 5.1 概要

#### (1) 発明の技術

本件で争われた特許に係る技術を簡単に説明する。本件は、台湾公開第200847041号特許出願に係るものである。この特許出願は、地図式旅行情報の管理方法に関する。本発明は、旅行愛好者が毎回の旅行を記録することを可能とし、旅行者は旅行から戻るたびに、その回の旅行の過程を整理する。旅行者は、まず、旅行で訪れた複数の観光スポットを地図上に標示し、

次いで、これらの観光スポットを繋いで旅行路線を形成し、その回の旅行ルートを確認できるようにする。さらに、旅行者は各観光スポットのリンクを形成し、各観光スポットのリンクにその観光スポットの簡単な紹介、ウェブサイト及びその観光スポットに対する評価を記入する。これによって、旅行者は毎回の旅行ルートを簡単に確認することが可能となり、その後、より良い旅行ルートを計画することが可能となる。図3に代表図を示す。

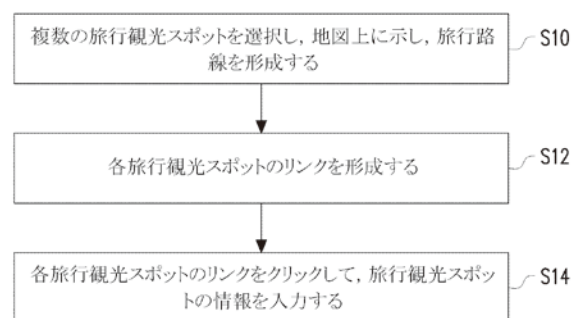


図3 台湾公開第200847041号

#### (2) 特許請求の範囲

請求項1は、「複数の旅行観光スポットを選択し、地図上に示し、旅行路線を形成することと、各旅行観光スポットのリンクを形成することと、各旅行観光スポットのリンクをクリックして、旅行観光スポットの情報を入力することと、を含む地図式旅行情報管理方法。」である。

### 5.2 原審の判断

原審となる知的財産裁判所は、現在の台湾での実務的な通説とほぼ同じ見解の下で判断を下した。即ち、請求項が機能的クレームであるにもかかわらず、発明の詳細な説明にその機能の構造、材料又は動作が記載されていない場合、明確性および実施可能要件に違反するというものである。

裁判所の判断は大略次のとおりである。

本願の請求項1に記載される内容は、商業プロセスであって、ソフトウェアの設計時に使用されるアルゴリズムではない。たとえ、当事者がアルゴリズムを容易に完成することができるとしても、詳細に開示されていなければならず、そのプロセスが周知技術であるからといって、発明の詳細な説明に記載しないことは認められないから、原告はなおも発明の詳細な説明において、その機能に対応する構造又は動作を開示しなければならない。

発明の詳細な説明においては、「複数の旅行観光スポットを選択し、地図上に示し、旅行路線を形成すること」、「各旅行観光スポットのリンクを形成すること」及び「各旅行観光スポットのリンクをクリックして、旅行観光スポットの情報を確認すること」等の技術的特徴に対応する構造又は動作が記載されておらず、請求項1は不明確であり、発明の詳細な説明にサポートされておらず、特許法第26条第2項の規定に違反している。請求項1が不明確であり、発明の詳細な説明にサポートされていないからには、本願は特許を付与できない。

原告（特許出願人）は、これを不服として最高行政裁判所に上告した。

### 5. 3 最高行政裁判所の判断<sup>13)</sup>

最高行政裁判所は次のとおり認定した。

発明の詳細な説明において、「手段機能用語」で記載すべき状況としてよく見られるのは、商業方法又はコンピュータソフトウェアであり、これらの特許は、技術本質上、物品の構造性質又は動作をもってその特徴を定義することが難しく、伝統的な記載方法だけでは、科学技術の発展に対応しきれない。

また、手段機能又は効果などの用語で請求項を記載することで、特許請求の範囲の記載を簡略化することもできる。商業方法や、コンピュータソフトウェアの特許が一般的な機械装置類

の特許とは異なるからには、具体的に記述するか、異なる技術的角度から、その空間構造材料や動作を定義することができるから、この方法で請求項が記載されているときは、解釈上、発明の詳細な説明に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を包含する。

しかしながら、これは請求項の解釈方法の規範にすぎず、即ち、特許法施行細則第19条第4項の規定は、「手段機能用語」で記載された請求項の解釈を規定しているにすぎず、発明の詳細な説明に「手段機能用語」に対応する構造材料又は動作を記載していない場合、明確性の要求に違反することを規定しているわけではない。したがって、特許法施行細則第19条第4項によって補足され、又は関係する法律は、請求項の解釈に係るものであって、それは請求項の外延を画定する規定にすぎず、「明確性の要求」に係る規定ではない。明確性の要求に違反しているかどうかは、「手段機能用語」の規範目的、及び特許法における明確性の判断原則の観点から観察しなければならない。

したがって、たとえ、請求項が「手段機能用語」で記載されていると解釈されたとしても、発明の詳細な説明にその機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲が記載されていないからといって、直ちに、特許法第26条第2項に規定する明確性の要求に違反することになるわけではない。

「手段機能用語」の記載が明確性の要求を満たしているかを審査する際は、当事者が、発明の詳細な説明に開示された内容に基づき、出願時の通常の知識を参酌して、その機能が包含する範囲を理解できるときは、請求項は発明の詳細な説明にサポートされていると認定しなければならない。また、当事者が、その機能、特性、製法又は用途に基づき、出願時の通常の知識を参酌して、具体的な動作又は具体的な物を想像



できるときは、請求項は「明確」であると認定しなければならない。

以上に基づき、最高行政裁判所は、前述の知的財産裁判所による判決を破棄し、事件を差し戻した。

#### 5. 4 最高行政裁判所の判決に対する解説

今回、最高行政裁判所は、知的財産裁判所が支持してきた従来台湾での実務的通説を覆す判決を下した。

最高行政裁判所は、特許法施行細則第19条第4項の規定は、機能的クレームを解釈するためのものであると認定した。即ち、「手段機能用語」で記載された請求項の範囲を解釈するとき限り、発明の詳細な説明において対応する「構造、材料又は動作」を請求項の限定条件として解釈し、「手段機能用語」で記載された請求項の範囲を限定することができることを示した。そして、特許法施行細則第19条第4項の規定は、特許法第26条第2項の明確性とは関連がないと認定した。

最高行政裁判所は、「手段機能用語」をもって請求項が記載されている場合、たとえ、発明の詳細な説明に対応する構造、材料又は動作に係る記載がなかったとしても、必ずしも特許法第26条第2項の規定に違反しているわけではなく、これらの請求項が明確性の要求を満たしているかどうかは、当業者を基準として、発明の詳細な説明に開示された内容に基づき、出願時の通常の知識を参酌して、その機能が包含する範囲を理解することができ、且つ、「具体的な動作」又は「具体的な物」を想像できるときは、その請求項は明確性の要求を満たす、と述べている。

つまり最高行政裁判所は、「手段機能用語」の「請求項の解釈」と、「明確性の要求」を明確に区別し、台湾の実務的通説（即ち、「手段機能用語」をもって請求項が記載されているにもかかわらず、発明の詳細な説明において、そ

の機能に対応する構造、材料又は動作が記載されていないか、発明の詳細な説明に記載される構造、材料又は動作に係る用語が広範に過ぎるときは、請求項は不明確、且つ、発明の詳細な説明にサポートされておらず、同時に、発明の詳細な説明は、実施可能要件にも違反する（とする説）を覆した。

#### 6. おわりに

今回の最高行政裁判所の見解が今後のより多くの判決によって支持されることになれば、「手段機能用語」に係る従来台湾の実務的通説が変更される可能性があり、更には、特許審査基準、特許権利侵害判断要点、知的財産裁判所の民事判決、行政判決にも影響を与える可能性がある。

しかし、この新たな見解に対しては、若干の疑問が存在する。例えば、「手段機能用語」で記載された請求項と、「機能で限定する物」の請求項<sup>14)</sup>をどのように区別するのかという点である。

また、「手段機能用語」で記載された請求項の解釈方法は変更されておらず、なおも特許法実施細則第19条第4項の規定に基づき、解釈上、発明の詳細な説明中に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならないこと、即ち、発明の詳細な説明において記載された、「手段機能用語」の「構造、材料又は動作」に係る記載は、全て請求項の限定要件として働き、「手段機能用語」で記載された請求項の権利範囲を限定する点などである。

したがって、「手段機能用語」をもって請求項を記載すると、その特許請求の範囲が拡張解釈されることはなく、むしろ過度に限定して解釈される可能性がある。この点は、台湾出願に係る明細書を起案する者にとって、慎重に検討すべき事項となる。



台湾出願の明細書の起案において、技術内容を「手段機能用語」をもって記載する必要があるときは、「実施形態」の数及び記載内容をなるべく多く確保し、「手段機能用語」で記載された請求項の権利範囲が過度に限定して解釈される可能性を回避することが望ましい。

## 注 記

- 1) 発明の詳細な説明の「明確性」の要求に係る規定として、特許法第26条第1項：「発明の詳細な説明は、明確且つ充分に開示し、当業者が、その内容を理解し、実施できるようにしなければならない」。
- 2) 請求項の明確性の要求に係る規定として、特許法第26条第2項：「特許請求の範囲には、特許請求する発明を定義しなければならない。特許請求の範囲は、一項以上の請求項を含み、各請求項は明確、簡潔な方法で記載し、且つ、発明の詳細な説明にサポートされていなければならない」。
- 3) 発明の詳細な説明の明確性に係る要求として、特許審査基準第二篇第一章第1.3節：「…発明の詳細な説明の記載が明確かつ充分に開示されているかどうかは、発明の詳細な説明、特許請求の範囲及び図面の三者全体を基礎として、出願時の通常の知識を考慮しなければならない…発明の詳細な説明は明確且つ充分に開示されていなければならないとは、発明の詳細な説明の記載は、当業者が特許請求する発明の内容を理解できるものでなければならないことを指し、実施可能要件を満たすかどうかを基準として、実施できる程度に達しているときは、発明の詳細な説明は、明確且つ特許請求する発明を充分に開示している…」；第1.3.1節：「…当業者が、三者全体を基礎として、出願時の通常の知識を参照して、過度な実験を行うことなく、その内容を理解して、特許請求する発明を製造及び使用し、問題を解決するとともに、予期する効果を奏する。特許請求する発明は明確でなければならないとは、解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段、及びその技術手段が課題を解決して奏する効果を記載しなければならない、且つ、課題、技術手段及び効果が相互に対

応関係を有して、当業者が特許請求する発明を理解できるようにしなければならないことを指す…」。

- 4) 請求項の明確性に係る要求として、特許審査基準第二篇第一章第2.4.1節：「請求項が明確でなければならないとは、各請求項の記載は明確でなければならない、且つ、全ての請求項の全体としての記載が明確であって、当業者が、請求項の記載内容単独に基づき、その意義を理解することができ、その範囲について疑義を抱かないことを指す。具体的には、各請求項が記載する範疇及び必要技術的特徴は明確でなければならない、且つ、各請求項間の従属関係も明確でなければならない。請求項の解釈にあたっては、発明の詳細な説明、図面及び出願時の通常の知識を参照することができる」；第2.4.1.7節：「…手段機能用語又は手段（工程）機能用語で記載される請求項の解釈にあたっては、発明の詳細な説明中に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならないが、発明の詳細な説明にその機能に対応する構造、材料又は動作が記載されていないか、発明の詳細な説明に記載される構造、材料又は動作の用語が広範に過ぎ、当業者が、発明の詳細な説明中に基づき、その機能に対応する構造、材料又は動作を判断することができないときは、請求項は不明確である」；第2.4.3節：「…請求項における物の技術的特徴が手段機能用語で記載されるか、方法の技術的特徴が手段（工程）機能用語で記載されるときは、それは複数の技術的特徴を組み合わせた発明でなければならない…発明の詳細な説明には、請求項に記載された機能に対応する構造又は材料、動作を記載しなければならない…手段機能用語又は手段（工程）機能用語で記載された請求項が発明の詳細な説明にサポートされているかどうかを認定するにあたっては、発明の詳細な説明中に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならないが、その均等範囲は、出願時に当業者が疑義を抱かない範囲を限度とする…」；第二篇第十二章第3.2.3節：「コンピュータソフトウェアに係る発明の請求項は、機能で限定する物又は手段（工程）機能用語をもって記載することが多い…手段（工程）機能用語で記載された請求項が、発明の詳細な

説明に、その機能に対応する構造、材料、動作又はその機能を達成するコンピュータソフトウェアアルゴリズム若しくはハードウェア部材が記載されていないか、発明の詳細な説明に記載された用語が広範に過ぎ、当業者が、発明の詳細な説明から、その機能に対応する構造、材料、動作又はその機能を達成するコンピュータソフトウェアアルゴリズム又はハードウェア部材を判断できないときは、請求項は不明確となり、発明の詳細な説明にサポートされておらず、同時に発明の詳細な説明は実施可能要件にも違反している…」。

- 5) 特許審査基準第二篇第一章第2.5.3節：「…請求項の記載が下記3つの条件を満たすときは、それが手段機能用語又は手段（工程）機能用語であると認定する：(1)『～手段（又は装置）(means for) …』又は『～工程（step for）…』の用語を使用して技術的特徴が記載されていること。(2)『～の手段（又は装置）…』又は『～の工程…』の用語中に特定機能が記載されていること。(3)『～手段（又は装置）…』又は『～工程…』の用語中に、その特定の機能を実行するに足る完全な構造、材料又は動作が記載されていないこと。手段機能用語又は手段（工程）機能用語で記載された請求項を解釈するときは、発明の詳細な説明中に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならないが、その均等範囲は、出願時に当業者が疑義を抱かない範囲を限度とする…」。
- 6) 特許権利侵害判断要点第二章第2.7.3.1節：「…請求項の記載が下記3つの条件を満たすときは、それが手段機能用語又は手段（工程）機能用語であると認定する：(1)『～手段（又は装置）(means for…)』又は『～工程（step for…)』の用語を使用して技術的特徴を記載していること。(2)『～手段（又は装置）(means for…)』又は『～工程（step for…)』の用語中に特定機能を記載していること。(3)『～手段（又は装置）(means for…)』又は『～工程（step for…)』の用語中に、その特定の機能を実行するに足る完全な構造、材料又は動作を記載していないこと…」。
- 7) 特許法第58条第4項：「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲を解釈す

るときは、発明の詳細な説明及び図面を参酌することができる」。

- 8) 特許法施行細則第19条第4項：「複数の技術的特徴を組み合わせた発明は、その請求項の技術的特徴を、手段機能用語又は手段（工程）機能用語で記載することができる。請求項を解釈するときは、発明の詳細な説明中に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならない」。
- 9) 特許権利侵害判断要点第二章第2.7.3.2節：「…請求項に手段（工程）機能用語の技術的特徴を含むときは、その技術的特徴の解釈にあたり、発明の詳細な説明中に記載された、その機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならない…手段（工程）機能用語の技術的特徴の解釈方法は以下の通りである。(1) 機能の確定。手段（工程）機能用語の技術的特徴を解釈するときは、先ず、請求項において、機能を表す用語を確認し、その技術的特徴は請求項の限定要件となる…(2) 対応する構造、材料又は動作の確定。発明の詳細な説明において、請求項に記載される機能に対応する構造、材料又は動作を如何に確定するかは、手段（工程）機能用語を含む請求項を解釈する要となる。発明の詳細な説明に、対応する構造、材料又は動作の記述が欠如しているときは、その請求項を解釈することができず、不明確となる…発明の詳細な説明において、請求項に記載される機能に対応する構造、材料又は動作を確定するときは、請求項に記載される機能を実際に実行するに足る最少の部材、成分又は工程の構造材料動作に限定しなければならない…(3) 構造、材料又は動作の均等範囲の確定。いわゆる『均等範囲』とは、イ号製品が、発明の詳細な説明に記載された請求項に記載された機能に対応する構造、材料又は動作と比較して、特許出願時において実質的な差異がないか、実質的に同一の方法であり、その『同一の』機能を実行すれば、実質的に同一の結果を得られるとき…」。
- 10) 知的財産裁判所 [2012] 101年度民専上更（二）字第5号民事判決
- 11) 台湾知的財産案件審理法第16条の規定：「当事者が、知的財産権に取消し、廃止されるべき理由があると主張又は抗弁するときは、裁判所は、その主張又は抗弁に理由があるかどうかを自ら

判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法又はその他の法律に規定する訴訟手続の中止に係る規定は適用しない。前項について、裁判所が、取消し、廃止されるべき理由があると認めるときは、知的財産権利者は、その民事訴訟において相手方に対しその権利を主張することはできない」。したがって、被告が民事特許権利侵害訴訟において、原告の主張する特許権には無効理由があると抗弁するとき、知的財産裁判所は、自らその特許権の有効性を判断することができるので、台湾における民事特許権利侵害訴訟は、特許の有効性の認定にも関わる。

- 12) 知的財産裁判所 [2012] 101年度行専訴字第28号判決

- 13) 最高行政裁判所 [2016] 105年度判字第149号行政判決
- 14) 特許審査基準第二篇第一章第2.5.3節の規定：「…ある技術的特徴を構造、特性又は工程をもって定義することができないか、機能で定義したほうがより明確であり、且つ、発明の詳細な説明において、明確且つ十分に開示された実験又は操作から、その機能を直接的且つ確定的に検証できるときは、機能をもって請求項を定義することができる。請求項に機能で定義する技術的特徴が含まれるときは、解釈上、その機能を実現できる全ての実施形態を含む…」。

(原稿受領日 2016年10月28日)

