

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紹介

黄 瑞 賢*
降 幡 快**

抄 録 請求項中に数値又は数値範囲の技術特徴が含まれる発明、いわゆる数値限定発明には、物の発明においては成分含有量、物理化学的性質、大きさ等を限定するもの、方法の発明においては温度、時間、圧力等の条件を限定するものが含まれる。審査における進歩性判断や権利範囲の解釈及び侵害の判断に関し、数値限定発明では通常の発明とは異なる。本稿では台湾における数値限定発明の進歩性判断及び侵害判断に関する近10年の判決を整理し、判断の原則及びポイントを紹介するとともに、出願や意見書及び権利行使での戦略提案を行う。

目 次

1. はじめに
2. 進歩性判断
 2. 1 数値限定に係る顕著な効果の認定
 2. 2 実施例で開示されたデータと顕著な効果の認定の関連性
 2. 3 数値限定と当業者による慣行的実験との関連性
3. 侵害判断
 3. 1 「専利侵害判断要点」の規定
 3. 2 判 例
4. おわりに

1. はじめに

請求項に数値限定を含む発明（以下、「数値限定発明」という）における進歩性判断及び侵害判断は通常の発明と比べるとかなりの差異がある。数値限定発明は通常、選択発明に分類される。選択発明の進歩性判断に関し、台湾の現行専利審査基準では次のように規定されている。「選択発明において、選択された部分が先行技術に比べ予期できない効果を有する場合、

その発明は容易に完成できるものではなく、進歩性を有すると認定しなければならない。…(略)…出願に係る発明と単一引用証拠に係る技術内容における発明特定事項の相違について、当業者が特定の課題を解決しようとしたとき、出願時の通常知識を利用して単一引用証拠との発明特定事項の相違点に対し簡単な選択をすることで出願に係る発明を完成でき、且つ予期できない効果も奏しない場合は、進歩性を有しない。」(台湾専利審査基準¹⁾ 第二編第三章)。

また、侵害事件で参考とされる「専利侵害判断要点²⁾」においては数値限定発明の侵害判断原則について独立した章を設けた説明はされていない。しかし、「文言侵害」及び「均等論」の章で挙げられている事例から、台湾特許庁の判断原則を計り知ることができる。ただし、上記規定が個別案件においてどのように運用され

* 維新国際専利法律事務所 台湾弁理士 台湾弁護士
George J. H. HUANG

** 維新国際専利法律事務所 特許部部長
Kai FURIHATA

るかについては、裁判所の各判決から判断基準を確立する必要がある。そこで本稿では、近10年の代表的な判決数件について紹介を行い、判断原則の帰納を試みる。

2. 進歩性判断

2.1 数値限定に係る顕著な効果の認定

数値限定と発明に係る顕著な効果との関連が認められない場合、たとえ先行文献に当該数値限定が開示されていないとしても、進歩性がないと認定される³⁾。

(1) 最高行政裁判所104(2015)年判字第428号

1) 事案の概要

「台達電子工業股份有限公司」(以下、台達電)の所有する第I311612号特許「ファン及びその羽根車」(以下、「本件特許」という)に対し無効審判が請求され、台湾特許庁による審理の結果、当該特許権は取消された。台達電はこれを不服とし訴願を提起するも棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は台湾特許庁の審決及び訴願委員会の決定を維持した。台達電は続いて最高行政裁判所へ上告したが、最高行政裁判所も知的財産裁判所の見解を維持する判決を下した。

2) 本件特許と証拠1及び証拠2

本件特許の請求項1は次の通りである。「ハ

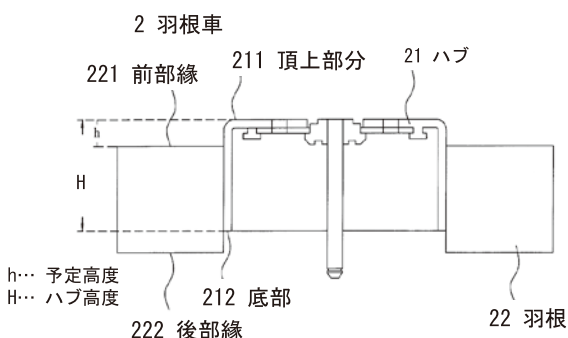


図1 本件特許請求項1の羽根車

ブと、前記ハブの周縁に環状に設置され、前部縁及び後部縁を備え、前記前部縁と前記ハブの頂上部分との距離が予定高度であり、前記予定高度の前記ハブの高度に対する比は、15~22.5%の間であり、前記後部縁は前記ハブの底部から下に突出している複数個の羽根、とを備えることを特徴とする羽根車。」

証拠1(第457842号特許)では、羽根20の前部縁とハブ10とは距離があること、後部縁はハブ10の底部から突出していることが開示されている。証拠2(第454829号特許)では羽根12の前部縁とハブ11の頂上部分の間に距離があつて、後部縁はハブ11の底部より突出していることが開示されている。つまり両証拠により「前記前部縁と前記ハブの頂上部分との距離が予定高度である」及び「前記後部縁は前記ハブの底部から下に突出している」という2つの発明特定事項は開示されている。一方、「前記予定高度の前記ハブの高度に対する比は、15~22.5%の間である」ことについては開示されていない。

3) 裁判所見解

最高行政裁判所は、本件特許請求項1は進歩性を有しないと判断した。その理由は以下の通りである。

選択発明とは、大きい範囲の先行技術から小さい範囲の技術特徴を選択し発明とするものである。先行技術からあるパラメータ条件の数値を限定する選択発明において、当業者が容易に完成できるものであるか否かの判断は、その限定された数値範囲においてより顕著な又は予期できない効果を生ずる場合に限り、当業者は当該発明を容易に完成できないと認定する。また、いわゆる「より顕著な効果」は、当該選択発明と先行技術が同一特性の効果を生ずる状況において、当該限定数値が臨界的意義(critical character)を有していることを要する。

本件特許明細書第9頁第1段落に記載された内容から、羽根の前部縁とハブの頂上部分との

間の距離が予定高度であるため、フレーム本体、羽根及びハブの間に空間が形成され、ファンが回転するとき、この空間の中で安定した気流を形成し、ファンの作動区域の性能を高める効果があることがわかる。言い換えれば、本件特許により生ずる特殊な効果とは、フレーム、羽根及びハブの三者から形成される特定空間関係により安定した気流が生ずることであり、羽根の前部縁とハブの頂上部分との間の距離が予定高度である点のみにより特殊な効果が生ずるのではない。よって請求項1記載の「前記予定高度の前記ハブの高度に対する比は、15～22.5%の間である」という技術特徴を、発明対象（羽根車）が有する技術上の効果と称することはできない。

また本件特許明細書の記載によれば、本件発明の好ましい実施例のファンと、羽根前部縁とハブの頂上部分が平らである公知のファンを用いて実験を行っている。つまり、本件特許は単独の実験試料のみにより、請求項1記載の「前記予定高度の前記ハブの高度に対する比は、15～22.5%の間」という特定数値範囲内で特別な効果を奏すると主張している。しかし、複数の異なる高度を用い比較実験を行っていない。よって、当該数値範囲が本発明の求めるファンの雑音及び消耗率の低下に対し臨界的意義を有することを証明するのは困難であり、より顕著な効果を有するとは認め難い。

2. 2 実施例で開示されたデータと顕著な効果の認定の関連性

明細書に記載された実施例で開示されたデータによっては、選択された範囲がより顕著な同一特性の効果を生じることが証明出来ない場合、進歩性が否定される⁴⁾。

(1) 知的財産裁判所103(2014)年行専訴字第17号

1) 事案の概要

本件は「光大応用材料科技股份有限公司」（権利者）の所有する第I365458号特許「複合銀線」（以下、本件特許）に対し無効審判が請求され、台湾特許庁による審理の結果、請求を棄却する審決が下された。請求人はこれを不服とし訴願を提起するも、認められなかったため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は台湾特許庁の審決及び訴願委員会の決定を維持し原告の訴えを棄却する判決を下した。

本事件の争点は、原告が提出した証拠（証拠1、証拠2の組合せ）により、請求項1が進歩性を有しないことを証明できるか否かである。

2) 本件特許と証拠1及び証拠2

本件特許に係る発明は、金、パラジウム及び銀を含み、金の含有量は4重量%より大きく8重量%より小さく、パラジウムの含有量は2重量%～4重量%の間である複合銀線である。作業性良好、高温高湿度環境でも耐久能力良好で、製造コストが低廉である複合銀線を提供することを目的とする。

証拠1（JP11-288962A）は本件特許請求項1記載の複合銀線の組成元素を開示しているが、各元素の含有量数値範囲は、本件特許請求項1で限定された範囲よりも広いものとなっている。証拠2（US2008/0240975）で開示されている各元素含有量の総和（0.05～5重量%）は、本件特許請求項1で限定された数値範囲の総和（6～12重量%）と明らかに異なっている。

3) 裁判所見解

知的財産裁判所は、証拠1と証拠2の組合せでは請求項1が進歩性を有しないことを証明するに足りないと判断した。その理由は以下の通りである。

選択発明とは、先行技術の比較的大きい群の範囲から、その中のまだ具体的に開示されてい

ない比較的小さい範囲又は個別の範囲を目的を持って技術特徴として選択する発明を指す。この種の選択発明が技術分野で通常知識を有する者が容易に完成できるか否かを判断する場合、限定された数値範囲がより顕著な同一特性の効果又は予期できない異なる特性の効果を生じるか否かを認定しなければならない。選択発明と先行技術が同一特性の効果を生じ、かつ限定された数値が「臨界性 (critical character)」の意義を備えるものであれば、即ちより顕著な同一性質の効果を生じるものであれば、該発明は容易に完成できるものではないと認定しなければならない。但し、その数値が「臨界性」の意義を備えていない場合、該発明は容易に完成できると認定しなければならない。「臨界性」はその分野における出願時の技術レベルにより適宜に解釈しなければならない。

証拠1は請求項1記載の複合銀線の組成元素を開示しているが、各元素の含有量数値範囲は、請求項1で限定された範囲よりも広いものとなっている。証拠2は請求項1記載の複合銀線の組成元素を開示しているが、証拠2で開示されている各元素含有量の総和 (0.05～5重量%) は、請求項1で限定された数値範囲の総和 (6～12重量%) と明らかに異なっている。また、係争専利の明細書第5～第9ページの実施例評価方法及び結果分析を参酌すると、請求項1の「金の含有量は4重量%より大きく8重量%より小さく、パラジウムの含有量は2重量%～4重量%の間である」という記載は、証拠1と証拠2よりも小さい数値範囲を目的を持って選択しており、かつ証拠1及び証拠2とは明らかに異なる効果を生じる (作業性が金線と相当であるだけでなく、高温高湿度環境でも信頼性試験を通過できる)。よって証拠1と証拠2の組合せでは請求項1が進歩性を有しないことを証明するに足りない。

原告は、証拠1及び証拠2が、請求項1記載

の複合銀線の作業性、信頼性等の性質が金線と相当であることを教示しているため、請求項1の複合銀線は顕著な改良を有しない云々と主張する。しかし、請求項1のパラジウム及び金の含有量範囲は、証拠1で開示された数値範囲に含まれるが、係争専利の明細書には金が含有量選定数値範囲内では作業性が金線に近く、PCT (プレッシャークッカー試験)、HAST (不飽和プレッシャークッカー試験)、THB (高温高湿バイアス試験) 等の信頼性試験データが更に記載されている (実施例1から実施例12及び明細書第8ページ第4行目から第10行目)。上記実施例に依れば、金の含有量が数値範囲内にはないときは、作業性及び信頼性を向上させることができない (金の含有量が8%よりも大きい場合、実施例7及び比較例2の対照及び明細書第8ページ第15行から第17行を参照)、又は作業性と良品率が悪化する (金の含有量が4%よりも小さい場合、実施例1、2及び比較例9、10の対照及び明細書第8ページ第18行から第20行を参照) ことを開示している。このほか、係争専利明細書の実施例でも、パラジウム含有量が選択された数値範囲内にある場合は予期された効果が達成されるが (実施例1から12参照)、数値範囲内にはない場合は、作業性と良品率が悪化し、(パラジウム含有量が4重量%より大きい場合、実施例1、2と比較例9、10の対照及び明細書第8ページ第19行から第20行参照)、又は高温高湿度環境での信頼性要求が満たされない (パラジウム含有量が2重量%より小さい場合、実施例1、2と比較例9、10の対照及び明細書第8ページ第15行から第17行参照)、ことも開示している。また、請求項1で金及びパラジウム含有量の選択された数値範囲は証拠2で開示された数値範囲内ではなく、係争専利明細書において、上述したような選択された数値範囲における具体的実験試料データも記載されている。よって、審査基準の選択発明判断原則に基づき、

係争専利の請求項1で選択された金及びパラジウムの数値範囲は、数値範囲外の複合銀線と比べて、より顕著な同一特性の効果、又は証拠1、証拠2では予期できない異なる特性の効果を生じるため、技術分野における通常知識を有する者が容易に完成できるものではないと認定しなければならない。

(2) 知的財産裁判所100(2011)年民専訴字第64号

1) 事案の概要

本件はスイス企業エリコン・ヘバライン・テムコ・ワットウィル・インコーポレイテッドが自己の特許I313310号「星糸を製造するための方法及び交絡ノズル」(本件特許)に基づき、「東怡紡織機械有限公司」及び「東鴻新世紀有限公司」を特許権侵害で訴えた民事訴訟事件である。訴訟において被告から本件特許の無効の抗弁がなされた。知的財産裁判所は本件特許請求項11は進歩性を有しないと認定した。

2) 本件特許と被証1-1及び被証1-2

本件特許請求項11の内容は次の通りである。

「貫通する糸処理通路と噴射空気供給通路とを備え、噴射空気供給通路が糸処理通路の長手方向の中心軸の方向を向いている、撚目の規則正しい星糸を製造するための交絡ノズルにおいて、二つの互いに反対方向の定常的な渦流用の空気渦流化室を構成するために、糸処理通路の噴射空気供給通路との合流領域内に、噴射空気供給通路の拡幅部が形成されており、噴射空気供給通路の拡幅部の両側が張り出す大きさは糸道の幅の5%~22%であるか、又は糸道の幅が3mmのとき糸道の両側に0.5mm以内の大きさで張り出していることを特徴とする、星糸を製造するための交絡ノズル。」

被証1-1(US5839176)、被証1-2(US6163944)では空気渦流化室の構造が開示されており、この点は原告も認めている。本件特許請求項11と

先行技術を比べると、本件特許では噴射空気供給通路の拡幅部の両側が張り出す大きさが糸道の幅の5%~22%と限定されている点、が異なる。

3) 裁判所見解

知的財産裁判所は本件特許請求項11で限定される「5%~22%」という数値は臨界的意義を有さず、進歩性を有しないと認定した。

本件特許明細書によれば、糸道の幅が1.6mm、渦流室の幅が2.2mm, 2.4mm, 2.6mm, 2.8mmという条件で比較実験がされている。そして、渦流室の幅が2.2mmのときに最も良い結果が得られたと記載されている。よって本件特許の実験では空気渦流化室の張り出しの大きさが0.3, 0.4, 0.5及び0.6mm(「渦流室の幅-1.6/2」)により行われている。この数値は糸道の幅の18.75%, 25%, 31%及び37.5%であり、糸道の幅の18.75%が最も好ましい値とされる。この18.75%という数値は、本件特許請求項11で限定される上限「22%」とは一定の差がある。即ち、明細書の実験結果からは22%のときに顕著な効果を奏することを証明できない。よって、「噴射空気供給通路の拡幅部の両側が張り出す大きさが糸道の幅の5%~22%」という発明特定事項が進歩性を有することは認められない。

本件特許明細書には、空気渦流化室の両側が糸道の側壁から0.5mm以内で張り出しており、0.5mmを超えると質が低下することが記載されている。一方で、糸道の幅が2.2727mmから3mmのとき、請求項11の22%という限定条件により、噴射空気供給通路の拡幅部の両側が張り出す大きさが0.5mmを超えてしまい、先行技術に対する効果が低下する。よって請求項11は進歩性を有しない。

2. 3 数値限定と当業者による慣行的実験との関連性

数値限定に係る技術特徴が、当業者が慣行的

に行う実験又は分析により得ることができ、且つ、先行技術と比較した有利な効果を当業者が予期できる場合、進歩性が否定される⁵⁾。

(1) 知的財産裁判所99(2010)年行専訴字第6号

1) 事案の概要

米国製薬会社シェーリング社 (Schering AG) は「アレルギー状態および炎症状態の処置のためのデスロラタジンの使用」について台湾特許庁 (被告) へ特許出願を行うも、初審で拒絶査定となった。拒絶査定書では、本件発明は好ましい投与量及び特定投与期間により生ずるデスロラタジンの定常状態における最大血漿中濃度の相乗平均を開示するものであるが、この内容は薬物動態学の特性に過ぎず、デスロラタジンをアレルギー及び炎症症状治療に用いるという用途は引用文献1 (米国第4,659,716号特許) に開示されているため、進歩性を有しない、とされた。その後、出願人は再審査を請求するも再び拒絶査定が下されたため、これを不服として訴願を提起した。訴願も棄却されたことを受け、知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが、訴えは認められず、最終的に最高行政裁判所へ上告した。しかし、最高行政裁判所も上告を認めない判決を下した (99年裁字第2539号行政裁定)。

本件の主な争点は、係争特許請求項1に記載されたCmax, AUC_{tf}, Tmax等の薬物動態パラメータが選択発明であり進歩性を有するか否か、である。

2) 本件特許と引用文献1

本件特許請求項の内容は次の通りである。

定常状態のデスロラタジンの最大血漿中濃度 (Cmax) の相乗平均が約 4 $\mu\text{g/ml}$ の範囲、血漿中濃度の0時間から最終濃度の時点 (tf) までの曲線下の面積 (AUC_{tf}) の相乗平均が53ng.hr/mL~290ng.hr/mLの範囲、デスロラタジンの最大血漿中濃度までの時間 (Tmax) の相乗

平均が投与後3時間、を生じるために十分な量のデスロラタジンの投与による皮膚または気道のアレルギー状態および炎症状態の処置および/または予防が必要である12歳以上のヒトにおける皮膚または気道のアレルギー状態および炎症状態の処置および/または予防のための薬物の調製のためのデスロラタジンの使用であって、投与量が1日当たり5.0mg~20mgであるデスロラタジンの使用。

本件特許請求項1にあるデスロラタジンのアレルギーの状態及び炎症状態処置の用途は引用文献1で既に開示されており、さらに引用文献1では投与量が1日当たり5mg~100mg、より好ましくは1日当たり5mg~20mgと開示している。ただし、Cmax, AUC_{tf}, Tmax等の薬物動態パラメータについては開示していない。

3) 原告 (出願人) の主張

原告は次の通り主張した。「引用文献はデスロラタジンの用途及び用量範囲 (一日当たり5mg~100mg) を概略的に開示しているに過ぎず、係争特許はデスロラタジンが5mg~20mgの用量範囲の下で薬物動態学の線形性及び定常状態を示し、デスロラタジンの薬物動態学における予測可能性及び線形性を示すものであるから、選択発明である。」

4) 裁判所の見解

知的財産裁判所は本件特許請求項1は進歩性を有しないと認定した。その理由は以下の通りである。

まず薬物動態パラメータの進歩性判断に関し、次のように述べた。

「公知の疾患、組成物に係る医薬用途発明に関し、その発明が、公知の組成物に対する用量、投与経路、投与間隔、異なる成分を前後して服用する等の技術特徴であり、当該技術特徴は当業者が慣行的に行う実験又は分析により得ることができ、且つ、先行技術と比較した有利な効果は当業者が予期できるものである場合、当該

発明は進歩性を有しない。係争特許に係るデスロラタジンの医薬用途及び用量範囲は引用文献で開示されている。また、この点は原告も争わないとしている。係争特許は公知の活性剤（デスロラタジン）の公知の医薬用途（アレルギー及び炎症の処置または予防）であり、その用量範囲も公知の範囲（1日当たり5.0mg～100mg）にあるため、進歩性を有するか否かについては、技術特徴が対照とする薬物動態パラメータにある。しかし、係争特許の請求項1に記載されたデスロラタジンの投与量が1日当たり5.0mg～20mgにおける薬物動態パラメータは、引用文献で開示された用量範囲に沿ってデスロラタジンを投与した後の人体内における血漿中濃度変化であり、これは投与後に人体で生じるデスロラタジン固有の薬剤作用である。引用文献ではデスロラタジンの薬物動態パラメータは開示されていないが、安全性試験及び人体臨床試験等は当該薬品が安全性及び有効性を有することを証明し販売許可が得るための依拠であり、薬物動態学の特性は薬品販売前に必要となる審査資料であることから、上記デスロラタジンの薬物動態パラメータは当業者が薬物を利用し臨床試験を行えばすぐに得ることができる資料である。」

続いて選択発明の進歩性判断について、以下のように述べている。

「選択発明が、可能・有限な範囲から、具体的な大きさ、温度範囲又はその他のパラメータを単に選択するものであり、当該選択は当業者が慣行的に行う一般的な手段により得ることができるものである場合、当該発明は容易に完成できる発明であり進歩性を有しないと認定しなければならない。原告は係争特許に係る発明は引用文献で開示された発明の選択発明であると主張する。しかし、係争特許に記載されたデスロラタジンの用量範囲が1日当たり5.0mg～20mgにおける薬物動態パラメータは、引用文献で開示された用量範囲に沿ってデスロラタジ

ンを投与した後の人体内における血漿中濃度変化であり、これは投与後に人体で生じるデスロラタジン固有の薬剤作用である。そして服薬者の反応及び薬物の特性と関連し、これは当業者が薬物臨床試験により得ることができる資料である。さらに、係争特許明細書には体内薬物濃度又は薬物動態パラメータと臨床治療効果との具体的関連性が記載されておらず、係争特許が引用文献に比べて治療効果上有利であることを証明することができない。したがって、係争特許に係る発明は進歩性を有しない。」

3. 侵害判断

3. 1 「専利侵害判断要点」の規定

現行の「専利侵害判断要点」（2016年改訂）においては数値限定発明の侵害判断原則について独立した章を設けて説明がされていない。しかし、「文言侵害」及び「均等論」の章で挙げられている事例から、台湾特許庁の判断原則を計り知ることができる。

(1) 均等論の判断基準

まず、均等論の判断を紹介する。均等論の判断では一般的に「三者同一性テスト（Triple identity test）」が用いられる。対象特許の請求項に係る技術特徴と被疑侵害対象の技術内容が、実質的に同じ方法（way）で実質的に同じ機能（function）を果たし、同じ結果（result）を得ると認められる場合、両者は実質同一、即ち均等であると認定される。また、「三者同一性テスト（Triple identity test）」に加え、「非実質的相違テスト（insubstantial difference test）」及び「置換可能性テスト（interchangeability test）」を用いることも規定されている。「非実質的相違テスト（insubstantial difference test）」とは対象特許の請求項に係る技術特徴とこれに対応する被疑侵害対象の技術内容の相違が非実質的

変化 (insubstantial change) である場合、両者は均等であると認定する手法である。「置換可能性テスト (interchangeability test)」とは、対象特許の請求項に係る技術特徴を、これに対応する被疑侵害対象の技術内容に置換することを、当業者が侵害行為発生時に認識しており、かつ置換により奏する効果が実質的に同一である場合、両者は均等であると認定する手法である。なお、実際の均等論の判断においてどの手法を採用するかは、各事件の内容に応じて決められることになっている。

(2) 専利侵害判断要点の例

次に、専利侵害判断要点に掲載されている以下の例を紹介する⁶⁾。

対象特許の請求項の内容は「染料の純化のプロセスに…次の改良が存在する。水溶液を、pH約6.0から9.0、静止水圧約200から400p.s.i.g.の下、直径5から15オングストロームの穴を持つ浸透性膜組織を通過させて超ろ過にかける。」である。一方、被疑侵害対象と対象特許請求項とを比較すると、被疑侵害対象では5.0のpHレベル、200から約500p.s.i.g.の圧力下で超ろ過プロセスを行う点が異なる。

この場合、pH5.0は対象特許請求項の技術的範囲に属さないため、文言侵害は構成しない。よって続いて均等論の適用が判断されることになる。

1) 三者同一性テスト (Triple identity test)

超ろ過の条件として、被疑侵害対象のpH値は5.0、対象特許請求項のpH値は6.0から9.0である。両者は実質同一の方法に属する。また、被疑侵害対象はpH値が5.0の条件で超ろ過を行うが、これにより膜が破壊されることはなく、結果として得られる産物も中性であることを、当業者は知っているはずである。よって、pH値が6.0から9.0の下で超ろ過を行う対象特許請求項と比較すると、両者の機能及び得られる結果

は実質同一であることから、両者は均等であると認定すべきである。

2) 禁反言 (Prosecution history estoppel)

対象特許の出願過程の資料によると、出願当初の請求項にはpH値の条件による限定はされていなかった。審査においてpH9.0以上の水溶液での超ろ過のプロセスが開示された文献を引用されたため、「pH約6.0から9.0」という限定を追加する補正を行っていた。しかしpH値の下限を6.0とした理由について特に言及していなかった。

補正前及び補正後の文言から特許請求の範囲の減縮に当たることがわかるため、禁反言が適用され均等論の適用が制限される。被疑侵害対象は補正により放棄された特許請求の範囲に属するため、均等侵害を構成しない⁷⁾。

3. 2 判 例

(1) 知的財産裁判所101(2011)年民専訴字第1号

1) 事案の概要

「聯華食品工業股份有限公司」の実施する製品が自己の168845号実用新案権「手巻き寿司の海苔包装袋構造(一)追加二」及び223541号実用新案権「手巻き寿司包装袋改良構造」を侵害するとして、侵害訴訟を提起した事件である。知的財産裁判所は侵害を構成しないとして、原告の訴えを退けた。

本件の対象実用新案権223541号(以下、対象実用新案)は数値限定に関わるものであり、被疑侵害対象が当該数値限定に関する技術的範囲に入るかどうか争点である。

2) 本件実用新案と被疑侵害対象

本件実用新案請求項1の概要は次の通りである。「内部に海苔を挟み、具を配置し円錐状に巻くことで手巻き寿司を提供する手巻き寿司包装袋改良構造であって、…(略)…、前記第二内表層は前記切込み線の終点から始点へ向かって

3分の1の箇所から2分の1の箇所及び外表層の相対箇所に切取り線を有することを特徴とし、…(略)…」

被疑侵害対象の写真は次の通りである。

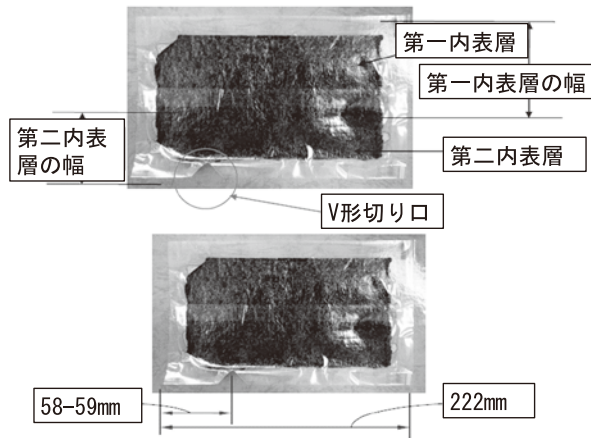


図2 被疑侵害対象

両者の技術特徴の相違点のうち、数値限定に係る要件Fを比較すると次の通りである。

表1 技術特徴の比較

要件	対象実用新案 請求項1	被疑侵害対象
F	前記第二内表層は前記切込み線の終点から始点へ向かって3分の1の箇所から2分の1の箇所及び外表層の相対箇所に切取り線を有する	前記第二内表層は前記切込み線の終点から始点へ向かって約58～59mmの箇所（製品全体の長さは222mm）及び外表層の相対箇所にV形切り口を有する

3) 裁判所の見解

まず文言侵害に関し、切取り線とV形切り口という相違点1、設置箇所（対象実用新案は切込み線の終点から始点へ向かって3分の1の箇所から2分の1の箇所、被疑侵害対象は切込み線の終点から始点へ向かって約58～59mmの箇所、比率で表すと終点から0.27の箇所）という相違点2により、文言侵害は構成しないと認定した。

また上記2つの相違点について、均等論の適用も否定した。理由は次の通りである。

被疑侵害対象では「V形切り口」により包装袋を切るのに対し、対象実用新案では「切取り線」により包装袋を切るという技術手段を用いており、両者は異なる。また、被疑侵害対象では包装袋を切る際、「V形切り口」の端に力を集中させれば容易に袋を切ることができるが、袋を切った後に包装袋が破れる可能性があり、手巻き寿司の変形及び海苔の破裂を防止するという効果を達成できない。これに対し対象実用新案では、切取り線を採用することで、包装袋を容易に切り取ることができるようになり、また包装袋の切り取り箇所は平らな線となり、残りの包装袋の取り出しを容易にし、手巻き寿司の変形及び海苔の破裂を防止するという効果を達成できる。よって両者は要件Fにおいて採用する技術手段、達成される効果が異なり、包装袋を切った後の結果も異なる。なお原告の主張する「被疑侵害対象のV形切りには横向きの切込みがあるため、実質的に対象実用新案と同一である」という点に関し、当該横向き切込みは非常に短いものであり、対象実用新案のように手巻き寿司の変形及び海苔の破裂を防止するという効果は奏しないため、この原告の主張は取るに足らない。

続いて設置箇所について、対象実用新案における「切込み線の終点から始点へ向かって3分の1の箇所から2分の1の箇所」という数値限定は出願当初にはされておらず、審査中に補正により追加されたものである。つまり、権利者は「切取り線」の設置位置を「切込み線の終点から始点へ向かって3分の1の箇所から2分の1の箇所」に制限し、残りの範囲については放棄したことを意味する。よって当該放棄された部分について均等論は適用できない。ここで、被疑侵害対象における「V形切り口」の設置位置は「切込み線の終点から始点へ向かって約58

～59mmの箇所」であり、製品全体の長さは222mmであることから、「V形切り口」の設置位置は約0.27の箇所である。これは「切込み線の終点から始点へ向かって3分の1の箇所から2分の1の箇所」という範囲には入らない。

4. おわりに

以上の裁判所判決から、現在の台湾における数値限定発明の進歩性判断のポイントをまとめると以下の通りとなるだろう。

まず、数値限定が発明の効果と実質的な関連があるか否かを確認しなければならない。仮に当該数値限定により発明が顕著な又は予期できない効果を奏することにはならない場合、たとえ当該数値が先行技術で開示されていないとしても、発明は進歩性を有しない。上記2. 1 (1)で紹介した最高行政裁判所104 (2015) 年判字第428号判決では、「前部縁とハブの頂上部分との距離が予定高度である」点における予定高度の数値限定と発明の効果との関連性について、明細書において明確且つ十分に記載していなかったことが原告敗訴の大きな原因であった。

次に、数値限定が「臨界的意義 (critical character)」を備えているか否かも重要である。上で紹介した事例からもわかるように、明細書において実施例及び比較例を十分に記載し、実施例等のデータ資料から選択された発明が先行技術に比べより顕著な同一特性の効果を有することが証明されるか否かがポイントとなっている。上記2. 1 (1)で紹介した最高行政裁判所104 (2015) 年判字第428号判決では、明細書において単一の実験資料しか記載されておらず、裁判所により当該数値限定は臨界的意義を有しないと認定されたことが原告敗訴のもう一つの原因である。上記2. 2 (2)で紹介した知的財産裁判所100 (2011) 年民専訴字第64号判決においては、明細書において複数の実施例が記載されてはいたが上限値 (22%) の実施例を欠い

ていたことから、22%時において顕著な効果を有することを証明できないと裁判所に認定されるに至った。進歩性を主張するために実施例を補正又は訂正により明細書へ補うことは認められないことから、選択発明の明細書作成時には、実施例及び比較例の記載に留意する必要がある。実施例の記載においては、選択された発明が先行技術に比べより顕著な同一特性の効果を有することを証明し進歩性要件を満たすようにするため、先行技術との効果における相違を具体的に明らかにすることにも気をつけなければならない。

この他、上記2. 3 (1)で紹介した知的財産裁判所99 (2010) 年行専訴字第6号判決にあるように、数値限定に係る発明特定事項を当業者が慣行的に行う実験又は分析により得ることができ、且つ先行技術と比較した効果についても当業者が予期できる範囲のものである場合、当該数値限定発明は進歩性を有しないと認定される。数値限定発明は当業者が慣行的に行う実験又は分析により得ることができるものではないと証明するためには、明細書において十分な実施例及び比較例を記載しておかなければならない。実施例及び比較例は補正により追加することができないため、出願前の明細書作成時に十分注意する必要がある。

拒絶理由等で請求項に係る発明は進歩性を有しないと指摘された場合、明細書の実施例及び比較例が不足している状況で単にそれが選択発明であると主張を行っても、審査官には認められず進歩性不備と直接認定される可能性が極めて高い。よって単に選択発明であることのみを主張するのではなく、出願に係る発明は引用発明と比較した予期せぬ効果を有する点を強調する等といった主張により当該数値限定は進歩性を有する旨主張することが好ましい。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) 2017年7月1日施行。
- 2) 現行の「専利侵害判断要点」は従来の「専利侵害鑑定要点」を改訂し名称が変更された上で2016年2月15日に公布された。ただし、この規定は各級裁判所を拘束する法的効力を有しない。
- 3) 知的財産裁判所99（2010）年行専訴字第145号判決でも同様の見解が示されている。
- 4) 知的財産裁判所104（2015）年行専訴字第43号判決でも同様の見解が示されている。
- 5) 知的財産裁判所105（2016）年行専訴字第19号判決でも同様の見解が示されている。
- 6) 前掲注2）p.34, pp.41～42
- 7) 前掲注2）p.4

（原稿受領日 2018年6月19日）

