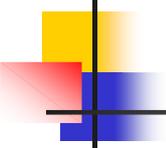


韓国、中国、台湾における

特許実務のポイント

特許業務法人原謙三国際特許事務所

弁理士 中尾 守男



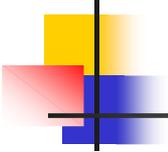
講義概要

1. 韓国特許実務のポイント

2. 中国特許実務のポイント

3. 台湾特許実務のポイント

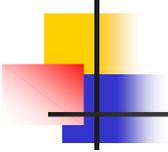
- ※ ・日本特許制度の相違点
- ・クレーム作成・解釈上の留意点
- ・無効審判制度の留意点



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

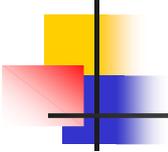
日本	韓国
<ul style="list-style-type: none">● 手続言語 日本語 英語(指定期間内に日本語翻訳文必要)	<ul style="list-style-type: none">● 手続言語 韓国語のみ・ PCT出願の韓国移行も同様 ※31ヶ月以内に韓国語翻訳が必要・ 優先権証明書の翻訳は不要



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

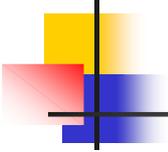
日本	韓国
<ul style="list-style-type: none">● 新規性喪失の例外 公開行為に制限あり (主催団体、文献公知等)	<ul style="list-style-type: none">● 新規性喪失の例外 公開行為に制限なし・ 出願人の自発的行為・ 出願人の意に反する行為 <p>※公開後6月以内 →1年以内に改正予定</p>



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

日本	韓国
<p>●保護対象 プログラムは物に含まれ、保護対象となる。</p>	<p>●保護対象 プログラムは保護対象にならない。 ※プログラムが記録された記録媒体、…方法等への補正が必要。 ↓ 日本と同様の扱いに改正予定 (2008年7月1日施行予定)</p>



1. 韓国

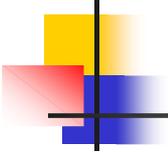
1. 1 日本制度との主な相違点

日本	韓国
<p>●保護対象 人間を手術、治療又は診断する方法は産業上利用できないとして保護されない。</p>	<p>●保護対象 「臨床的判断」が含まれない医療診断に関する方法発明は特許対象として認められる※。</p>

※2008年1月から施行の新審査基準による

(具体例)

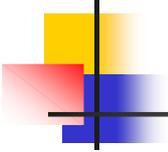
- ・大腸癌診断に必要な情報を提供するため、患者の試料から抗原-抗体反応により、癌マーカーAを検出する方法
- ・腎臓疾患の診断のため、尿からアルブミンを検出する方法
- ・心電図を測定するための電極の配置方法



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

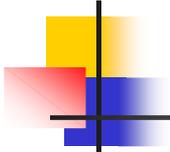
日本	韓国
<ul style="list-style-type: none">●従属形式 多項従属項を含む多項従属は可。●請求の範囲提出猶予なし	<ul style="list-style-type: none">●従属形式 多項従属項を含む多項従属は不可。●請求の範囲提出猶予あり ※米国の仮出願とは異なり、請求の範囲以外の明細書は、韓国語にて、形式が整えられていることが必要。



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

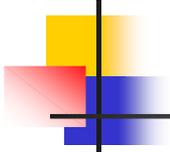
日本	韓国
<ul style="list-style-type: none">●審査請求 出願日から3年●韓国制度には無い拒絶理由<ul style="list-style-type: none">・シフト補正の禁止・外国語書面に記載されていない新規事項	<ul style="list-style-type: none">●審査請求 出願日から5年●日本制度には無い拒絶理由<ul style="list-style-type: none">・多項従属項を含む多項従属の禁止・分割・変更出願の新規事項の追加



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

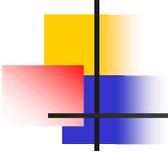
日本	韓国
<ul style="list-style-type: none">●OAに対する応答期間 2ヶ月(在外:3ヶ月) ※在外は3ヶ月延長あり ※国内は事情によって延長有り。●前置審査制度 あり	<ul style="list-style-type: none">●OAに対する応答期間 国内・在外問わず2ヶ月 ※1ヶ月ずつ何度も延長可能●前置審査制度 2008年7月1日施行改正法により廃止→再審査請求制度の導入予定(米国のRCEに類似)。



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

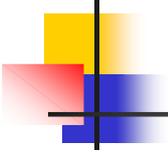
日本	韓国
<ul style="list-style-type: none">●実用新案との関係 出願は特・実のいずれか一方 ※特→実は審査中のみ変更可 ※実→特は審査中、及び登録後の所定期間内に変更可	<ul style="list-style-type: none">●実用新案との関係 (従来)特・実の両方に出願可 →特の審査後、実に変更可 (現在)日本と同様



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

日本	韓国
● 審判の種類 拒絶査定不服審判 無効審判 訂正審判 延長登録無効審判	● 審判の種類 拒絶査定不服審判 無効審判 訂正審判 延長登録無効審判 訂正の無効審判 権利範囲の確認審判 通常実施権許諾審判



1. 韓国

1. 1 日本制度との主な相違点

補足：権利範囲確認審判について

趣旨：イ号製品が特許の権利範囲に属するか否かを判断。

日本の判定制度に相当するが、主に以下の点で異なる。

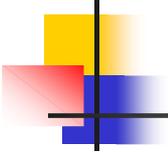
・裁判所では技術的な専門能力に欠けるとの理由から、審決の結果を尊重する。そのため、侵害訴訟を行う裁判所に対して実質的に拘束力を有するといえる。

→日本の判定制度と異なり頻繁に利用されている。

・一事不再理の原則が適用される。

・結果に不服がある場合、審決取消訴訟を提起できる。

なお、請求から審決まではおよそ1年。ただし、韓国特許庁は審理期間を6か月にすることを目標に審判官の増員等を行っている。



1. 韓国

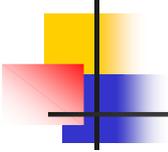
1.2 クレームに関する留意点

クレーム作成上の留意点

日本とほぼ同様に考えてよい。

日本と異なる留意点は以下の2点

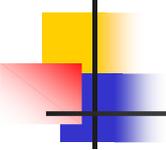
- ①多項従属の多項従属の禁止
- ②プログラム発明については、「プログラムが記録された媒体」とする。



1. 韓国

1.2 クレームに関する留意点

日本	韓国
第70条(特許発明の技術的範囲) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。	第97条(特許発明の保護範囲) 特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項により定められる。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。	(※明細書の記載の参酌については明文化されていない。)
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。	第43条(要約書) 第42条第2項の規定による要約書は、技術情報としての用途に使わなければならない、特許発明の保護範囲を定めるには使うことはできない。



1. 韓国

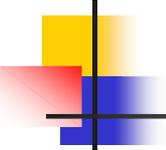
1. 2 クレームに関する留意点

明細書参酌に関する判例

大法院2002・04・12. 9972150

特許権の権利範囲乃至実質的な保護範囲は特許出願書に添付された明細書の請求範囲に記載されている事項によって定められるのが原則であり、ただその記載だけでは技術的な構成が分からず、また分かったとしても技術的範囲を定めることができない場合には、明細書の他の記載によって補うことができる。

明細書の記載を参酌できる。



1. 韓国

1. 2 クレームに関する留意点

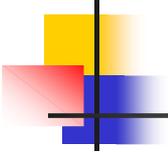
明細書参酌に関する判例

大法院2007・06・14. 20077883

特許請求の範囲に記載されている用語の意味が明りようでも、その用語から技術的構成の具体的な内容が分からない場合は、その発明の詳細な説明と図面の記載を参酌してその用語が表現している技術的構成を確定して特許発明の権利範囲を定めなければならない。

※この判例が出されるまでは、クレームの意味が明確でないことだけを理由に、むやみに技術的範囲の特定不可を理由とする無効審判が請求されていた。

今後は、詳細な説明等も考慮して、本当にクレームが不明りようか検討する必要がある。



1. 韓国

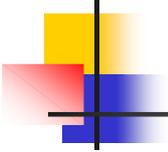
1. 2 クレームに関する留意点

明細書参酌に関する判例

大法院2006・10・13. 20047776

特許請求範囲の記載だけで権利範囲が明確になる場合は、特許請求範囲の記載自体だけに基づかなければならず、発明の詳細な説明や図面等の他の記載によって制限解釈することは許容されていない。

※この裁判では、ある組成物の含有量が「1wt%以下」と記載されており、「0～1wt%」を意味することが明確であるため、発明の詳細な説明を参照する必要も無く、その組成物は必須でないと判断された。



1. 韓国

1. 2 クレームに関する留意点

明細書参酌に関する判例

大法院1998・12・22. 9770990

明細書に記載する用語はそれが有している普通の意味で使うと共に、明細書の全体を通して統一されるように使わなければならないが、ただ用語を特定の意味で使おうとする場合には、その意味を定義して使うことが許容されているので、用語の意味が明細書に定義された場合には、それによって解釈すれば充分である。

※一見すると請求の範囲の記載だけで意味を明りょうに解釈できる用語でも、明細書中に別の定義がされており、その定義に従った内容にて明細書全体が統一されていれば、当該定義に従って解釈される。



1. 韓国

1. 2 クレームに関する留意点

均等論に関する判例

特許法院1998.9.17.宣告98ホ2160判決

- ①両発明で課題解決の原理が同一であり
- ②イ号製品が特許発明の構成要素を他の要素に置換しても、置換された構成要素が特許発明の構成要素と実質的に同一の機能を実質的に同一の方法で遂行し、実質的に同一の作用効果をもたらし、
- ③置換を当業者がイ号発明の製造時点において、容易に創作することができ、
- ④イ号製品が該当の特許発明出願時点において公知された技術と同一であるとかそれ以後その出願時に当業者が容易に創作することができたものではなく、
- ⑤イ号製品において置換された構成要素が特許請求の範囲から意識的に除外された事情がなければならない



1. 韓国

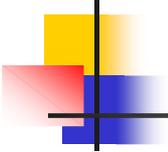
1. 2 クレームに関する留意点

均等論に関する判例

特許法院1998.9.17.宣告98ホ2160判決

※前頁①～⑤は、若干表現が異なるものの、日本における5要件

- ①置換箇所が発明の本質的部分でないこと
 - ②置換可能性
 - ③置換容易性
 - ④対象製品の推考容易性
 - ⑤意識的除外
- と同じと考えてよい。



1. 韓国

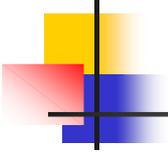
1. 2 クレームに関する留意点

禁反言に関する判例

特許法院第1部2000年12月15日言渡 98ホ8243 判決

特許請求範囲の権利範囲を明確に理解するためには、明細書だけでなく出願から特許登録に至るまで出願人が審査過程で提出した補正書と意見書等、その出願経過にて出願人が示した意図又は特許庁が提示した見解までも参酌しなければならず、出願人は禁反言の原則上、出願審査過程で自ら撤回又は放棄した権利請求範囲を再度主張できない。

(イ)号の発明は被告の特許発明の均等の範疇に属するが、被告が縮小補正を通じて特許発明の範囲から除外させたことにより権利範囲として主張することを放棄したものであり、被告の特許発明の権利範囲に属しない。



1. 韓国

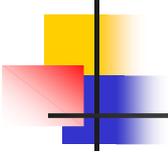
1. 2 クレームに関する留意点

プロダクトバイプロセスクレームに関する判例

大法院2006・6・29. 200473416

物の発明の特許請求範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ないなどの特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性有無を判断することにおいてその製造方法を考慮する必要はなく特許請求範囲の記載により物として特定される発明のみを対象にすればよい。

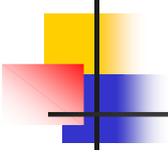
※この判例によって、プロダクトバイプロセスクレームの解釈が（日本と同様であることが）示された。



1. 韓国

1. 3 無効審判制度に関する留意点

日本	韓国
● 審判機関 特許庁内の審判部	● 審判機関 特許庁とは独立した特許審判院(査定系・当事者系ともに特許審判院にて審理)

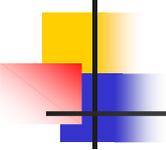


1. 韓国

1. 3 無効審判制度に関する留意点

日本	韓国
● 無効審判の請求人適格 誰でも可能(冒認・共同出願違反は利害関係人)	● 無効審判の請求人適格 登録広告後3ヶ月以内は誰でも可能。3ヶ月経過後は利害関係人又は審査官

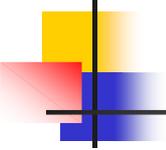
注意！ 韓国無効審判では、請求人が無効審判を取り下げても（例：相手方と和解等で同意して互いに争いの意志がなくなっただとしても）、審判院が審判を引き継ぎ、特許を無効にすることが可能。（あくまで理論上可能というだけで、過去に例を見たことはない。）



1. 韓国

1. 3 無効審判制度に関する留意点

日本	韓国
●韓国制度には無い無効理由 ・外国語書面に記載されていない新規事項の追加。	●日本制度には無い拒絶理由 ・分割・変更出願の新規事項の追加。



1. 韓国

1. 3 無効審判制度に関する留意点

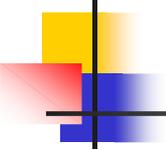
請求の範囲訂正の機会

・訂正の請求

(i)訂正の目的

- ①特許請求の範囲の減縮する場合**
- ②誤った記載を訂正する場合**
- ③不明確な記載を明確にする場合**

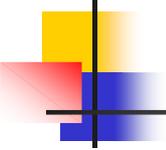
注意！ 「減縮」に関して、韓国では「内的付加」と「外的付加」とは明確に区別されており、訂正の請求では「外的不可」は許されない（日本では可能な場合もある）。



1. 韓国

1. 3 無効審判制度に関する留意点

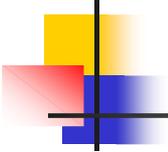
日本	韓国
<p>● 審決取消訴訟の審理範囲 新しい証拠の提出は不可(参考:メリヤス編機事件)。</p>	<p>● 審決取消訴訟の審理範囲 新しい証拠・理由の提出は可能。 → 韓国の無効審判は公益性を重視。 ※ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟で特許庁が新たな証拠を提出することは制限されている。</p>



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

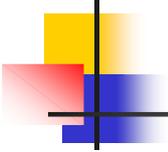
日本	中国
<p>● 出願国の制限 なし</p>	<p>● 出願国の制限 中国で完成された発明は第一国出願を中国にする必要が有る。 例えば、中国内の外資企業、中国企業と外資企業との合併企業等内の従業員によりなされた職務発明等が対象となる。</p>



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

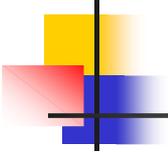
日本	中国
<p>●新規性喪失の例外 公開行為は試験、刊行物発表、インターネット上での発表等</p>	<p>●新規性喪失の例外 試験、刊行物発表、インターネット上での発表は、新規性喪失の例外が適用される理由にならない(特定の展覧会、技術会議等が対象)。</p>



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

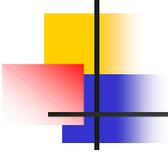
日本	中国
<p>●保護対象 プログラムは物に含まれ、保護対象になる。</p>	<p>●保護対象 プログラムは保護対象にならない。 プログラムを記録した記録媒体も保護対象にならない。</p> <p>プログラムにより制御される制御装置、制御方法等は保護対象になる。</p>



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

日本	中国
<p>●保護対象 動植物は保護対象となる。</p>	<p>●保護対象 動植物は保護対象にならない。 遺伝子変換動植物も保護対象にならない。 ※微生物は保護対象になる。</p>



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

日本	中国
<p>●保護対象 人間を手術、治療又は診断する方法は産業上利用できないとして保護されない。</p>	<p>●保護対象 次の2つの条件を満たすと保護対象外(病気診断に該当) ・ヒト又は動物を対象とするもの ・病気の診断結果を得ること又は健康状態を知ること直接の目的とするもの ※生体試料を用いて診断のためのデータを取得する方法でも、直接の目的が病気又は健康の診断である場合は保護対象外。</p>

2. 中国

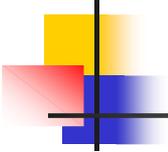
2.1 日本制度との主な相違点

日本	中国
<ul style="list-style-type: none">● 手続言語 日本語 英語(指定期間内に日本語翻訳文必要)● 審査請求 誰でも審査請求できる 出願の日から3年 (優先主張がある場合も、基礎出願の日からではなく、本願の出願の日から3年)	<ul style="list-style-type: none">● 手続言語 中国語● 審査請求 出願人のみ 出願の日から3年 (優先主張がある場合、優先日から3年。(注)優先日から3年以内に優先権が取り下げられた場合は、出願日から起算)

2. 中国

2.1 日本制度との主な相違点

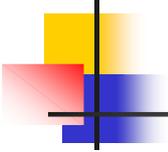
日本	中国
<ul style="list-style-type: none">● 従属形式 多項従属項を含む多項従属は可。● 新規性 公知公用、刊行物公知の基準は国内外問わない。	<ul style="list-style-type: none">● 従属形式 多項従属項を含む多項従属は不可。● 新規性 刊行物(出版物)については国内外問わないが、出版物以外による公知、公用は国内のみが基準となる。



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

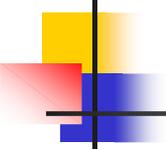
日本	中国
<ul style="list-style-type: none">●OAに対する応答期間 2ヶ月(在外:3ヶ月) ※在外は3ヶ月延長あり ※国内は事情によって延長有り。	<ul style="list-style-type: none">●OAに対する応答期間 1回目:4カ月 2回目以降:2ヶ月 ※1ヶ月ごとに2回まで延長可能



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

日本	中国
<ul style="list-style-type: none">●補正の時期(査定を受けるまで) ・審査係属中はいつでもできる。 ただし、拒絶理由通知後は審査官に指定された期間中●補正の目的 ※新規事項の追加にならない限り認められる。 最後の拒絶理由通知後には限定的減縮等の要件あり。	<ul style="list-style-type: none">●補正の時期(査定を受けるまで) ①審査請求と同時 ②審査開始通知から3ヶ月以内 ③拒絶理由通知後の指定された期間中●補正の目的 ※①②は新規事項の追加にならない限り認められる。 ③では拒絶理由の解消を目的とするものに限られる。



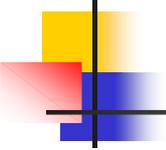
2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

前頁③について補足

出願人は国務院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書の要求に基づいて補正しなければならない(実施細則51条3項)。

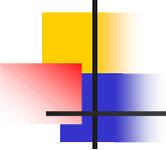
※OA時には、日本に比べて補正できる範囲が狭い点に留意。



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

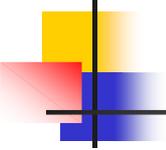
日本	中国
<ul style="list-style-type: none">●延長制度 あり(薬事法・農薬法の承認を得るために要した期間)。●実用新案との関係 出願は特・実のいずれか一方。 ※特→実は審査中のみ変更可 ※実→特は審査中、及び登録後の所定期間内に変更可	<ul style="list-style-type: none">●延長制度 なし。●実用新案との関係 特・実の両方に出願可。 →特の審査後、実に変更可



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

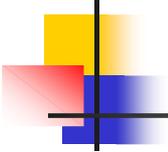
日本	中国
<ul style="list-style-type: none">● 審判の種類拒絶査定不服審判無効審判訂正審判延長登録無効審判	<ul style="list-style-type: none">● 審判の種類拒絶査定不服審判無効審判



2. 中国

2. 1 日本制度との主な相違点

日本	中国
<ul style="list-style-type: none">● 審理の方式拒絶査定不服審判は原則書面審理、申し立て・職権により口頭審理無効審判は原則口頭審理、職権・申出等により書面可	<ul style="list-style-type: none">● 審理の方式原則口頭審理



2. 中国

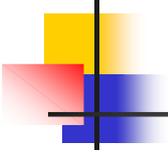
2. 2 クレームに関する留意点

クレーム作成に関する留意点

- ・ **課題解決に必要な技術的特徴の記載**

独立請求項は、発明又は実用新案の技術を全体的に表現し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない(実施細則21条2項)。

※OA時に審査官が構成の追加を要求してくることがある。



2. 中国

2. 2 クレームに関する留意点

クレーム作成に関する留意点

- ・ **原則としてツープート形式（ジフソントイフ）（細則第22条）**

発明又は実用新案の独立請求項は前置き部分と特徴部分が含まみ、以下の規定に基づいて記載しなければならない。

前置き部分:・・・発明又は実用新案の主題と最も近い技術が共有する必要な技術的特徴を明記すること。

特徴部分:・・・発明又は実用新案の主題と最も近い技術と異なる技術的特徴を明記すること。

これらの特徴と前置き部分に明記した特徴を併せて、発明又は実用新案の保護を求める範囲とすること。

※前置き部分は、新規性が無いものとみなされる。

2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

その他の注意事項

- ・多義的に解釈できるため、技術的意味を確定できない表現を避ける。

例:「手段」は中国において極めて多義的(色々な意味)に解釈されるため、技術的意味を具体的に確定できない。

→「装置」、「部品」等の名称に変換する。

※特に機能的表現は特許請求の範囲が「不合理に広い」として、拒絶理由を受けることが多い。(補正の材料となるように、発明の詳細な説明中に出来るだけ多くの具体例を記載しておく)

- ・中国語にすると異なる意味になる文言に注意する。

例1:「以上」、「以下」:「60度以上」(日本語)は60度を含む。「60度以上」(中国語)は60度含むか不明瞭であった。※2006年審査指南改訂にて本数を含むことが明記された。

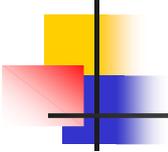
例2:「上」日本語よりも物理的な「上」を示す意味合いが強い。

例えば「基板の上に〇〇層を設ける」の場合、日本語では基板自体の表層に(基板の一部として)〇〇層が設けられる場合を含むが、中国語ではあくまで基板とは別の〇〇層が基板の上に載っていることを意味する。

2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

日本	中国
<p>第70条(特許発明の技術的範囲) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。</p> <p>2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。</p> <p>3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。</p>	<p>第56条(特許権の保護範囲) 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、そのクレームの内容によって定められ、明細書及び添付の図面はクレームの解釈に用いることができる。</p>



2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

明細書参酌に関する判例

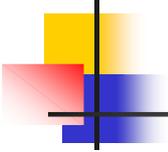
重慶市高級人民法院2000

概要：請求項1「空調器の冷却器、蒸発器はPH構造の換熱器である」

イ号では、冷却器だけがPH構造であった。

請求項1において、「PH構造」が「冷却器及び蒸発器」、「冷却器のみ」、「蒸発器のみ」の3パターンが包含されるか争われた。

判決では、実施形態に、PH構造が冷却器及び蒸発器である形態しか記載されていないとして、残りの2パターンは保護範囲外であるとした。



2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

明細書参酌に関する判例

雲高法経終字第97号

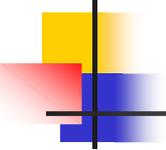
概要：請求項1「酸角飲料の調合方法であって・・・酒石酸、レモン酸、酢酸、糖などの添加成分を配合することにより」

イ号では、酒石酸、レモン酸、酢酸のうちの1種のみを使用したものであった。請求項1の「酒石酸、レモン酸、酢酸」が3種同時に含むことを要件とするか否かが争われた。

判決では、実施例の記載に基づき、いずれか1種であればよいとされた。

中国では、明細書の記載を積極的に参酌する。

クレーム作成時に曖昧な記載を避けるだけでなく、様々なパターンの実施例、実施形態を記載することが重要



2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

・クレーム解釈に関する指針

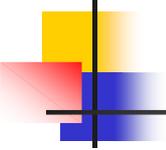
北京市高級人民法院による「特許権侵害判断の若干の問題に対する意見(試行)」

北京市高級人民法院(最高裁判所)が北京市第一中級人民法院等の下級裁判所に、特許権侵害に関するクレームの解釈基準の統一を求めて発行した文書。

均等、禁反言等の取り扱いに関する北京市高級人民法院の意見が挙げられている。

※以降の頁に記載した上記意見の和文は今道幸夫氏個人のHPから引用させて頂きました。

<http://www2s.biglobe.ne.jp/~imamichi/claiminter1.htm>

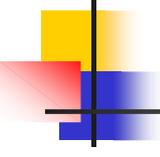


2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

6. クレームの内容を基準にする特許権の保護範囲確定原則。

明細書及び添付図面でクレームを解釈する場合、折衷解釈主義を採用しなければならない。周辺限定主義、即ち特許の保護範囲とクレームの文言の定義とが完全に一致し、明細書及び添付図面はクレーム中の不明瞭なところを明確にするためだけに用いることは避けなければならない。中心限定主義、即ちクレームは発明全体の中核を確定するだけのものであって、その保護範囲は、技術専門家が明細書及び添付図面を読んだ後、特許権者が保護を要求していると考えられる範囲にまで拡大することは、避けなければならない。折衷解釈は、上述の二つの極端な解釈原理の中間にあって、特許権者の合理的で正当な保護と公衆の法的安定性とその合理的利益を結びつけるものでなければならない。



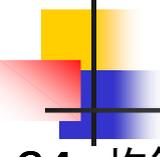
2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

均等論

32. 均等論は、被疑侵害製品（製品又は方法）の一つ又は二つ以上の技術的特徴が、特許の独立クレームで保護された技術的特徴と比較して、文言上異なるが、分析すれば両者は均等である技術的特徴を指す。この場合、被疑侵害製品（製品又は方法）は特許の保護範囲に含まれると認定しなければならない。

33. 特許の保護範囲には、特許の独立クレームで保護を求める必須の技術的特徴と均等の技術的特徴によって確定された範囲が含まれる。



2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

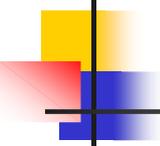
34. 均等な特徴又は均等物。被疑侵害製品（製品又は方法）で、以下の2つの要件を同時に満足する技術的特徴は、クレームの対応する技術的特徴の均等物である。

(1) 被疑侵害製品の技術的特徴とクレームの対応する技術的特徴とを比較して、基本的に同じ手段を用いて、基本的に同じ機能を実現し、基本的に同じ効果を達成する。

（日本における均等の要件②置換しても特許発明の目的を達成できること）

(2) その特許が属する分野の普通の技術者にとって、クレームと明細書を読んで、創造的な努力をしなくても、技術的特徴を思い付くことができる。

（日本における均等の要件③置換が侵害時において容易に想到できたこと）



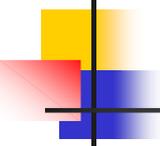
2. 中国

2. 2 クレームに関する留意点

35. 均等物は具体的な技術的特徴で相互に置換し得るものであって、技術案全体の置換ではない。

36. 均等物の置換には、クレームにおける特色的技術的特徴に対する置換が含まれ、前提部分の技術的特徴の置換も含まれる。

(日本における均等の要件①置換箇所が発明の本質的部分ではないこと)



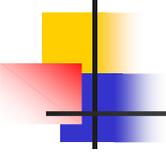
2. 中国

2. 2 クレームに関する留意点

42. 特許侵害判断において、下記の場合、均等論を適用して被疑侵害製品(製品又は方法)が特許権の保護範囲に含まれると認定してはならない。

(1)被疑侵害製品の技術案が出願日前の公知技術に属する場合、
(2)被疑侵害製品の技術案が抵触出願又は先願特許に属する場合、
(3)被疑侵害製品の技術的特徴が、特許権者が特許出願し、審査及び特許権の効力を維持する過程で、特許保護から明確に排除した技術内容に属する場合。

(日本における均等の要件④侵害製品が本願出願時に容易に想到できるものでないこと)

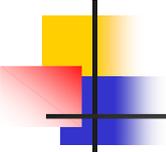


2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

禁反言

43. 禁反言原則とは、特許の審査、取消し、無効手続きで、特許権者がその特許が新規性、進歩性を備えていることを明らかにするために、書面による明示又は特許書類の補正によって、クレームの保護範囲を限定することを承諾か又は部分的に放棄して特許権を獲得し、特許侵害の訴訟中に、人民法院が均等論を適用して特許権の保護範囲を確定する時、特許権者が既に限定、排除、又は放棄した内容を、再度特許権の保護範囲に含めることを禁じることである。

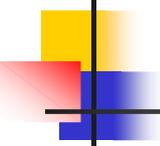


2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

44. 均等論と禁反言原則が適用において衝突した場合、即ち、原告は均等論を適用して被告がその特許権を侵害していると主張し、被告は禁反言原則を適用して特許権を侵害していないと主張した場合、禁反言原則の適用を優先にしなければならない。

(日本における均等の要件⑤置換箇所が意識的に除外されたものでないこと)



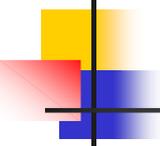
2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

最高人民法院（2005）民三提字第1号（均等論に関する事例）

権利侵害で訴えられた製品の筒底部のセメント無機凝固剤の中にはガラス繊維布がなく、特許権の筒底壁部の層構造と比較して、同一の特徴をもつものではなく、均等な特徴でもない。

権利侵害で訴えられた製品の筒体部の『セメント剤の中に一層のガラス繊維布を挟む』と、特許権の筒体部の『セメント剤の中に少なくとも二層以上のガラス繊維布を挟む』とは基本的に同じ効果を得られるものではなく、権利侵害で訴えられた製品の筒体部の技術的特徴と、特許権の相応する技術的特徴とは均等な特徴を構成するものではなく、まして同一の特徴をもつものではない。(中略) 原審判決は(略)筒体部のガラス繊維布の『1層』と『少なくとも2層以上』の理解においてもその数字の差のみであると間違った認識をし、ひいては均等な特徴の構成要件と合致し、均等侵害が成立すると判断したことは、法律適用の誤りであり、是正されなければならない。



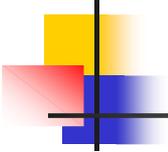
2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

不可限定原則（余計指定の原則）

47. 不可限定原則とは、特許侵害判断において、特許の独立クレームを解釈し特許の保護範囲を確定する時、特許の独立クレームに記載された明らかな付加的技術的特徴(即ち余分な特徴)を除いて、独立クレームの必須の技術的特徴のみで特許の保護範囲を確定して、被疑侵害製品(製品又は方法)が特許の保護範囲に含まれるか否かを判断する原則のことである。

他の原則と異なり、採用には消極的



2. 中国

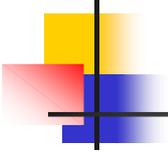
2.2 クレームに関する留意点

最高人民法院（2005）民三提字第1号（不可限定に関する事例）

前掲上記判決では、イ号製品が、筒底部にガラス繊維を含んでいない点に関して、不可限定に関する原則の適用も争われた。

判決：特許権者が独立クレームに記載した技術的特徴は、いずれも必須の技術的特徴となり、無視してはならず、技術的特徴の対比をしなければならない。当所（最高裁判所）は軽率に当該「不可限定原則」を参考にすること及び適用することに賛成しない

余計な構成がクレームに入らないように細心の注意を！



2. 中国

2.2 クレームに関する留意点

公知技術の参酌

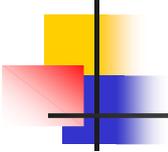
中国では、日本のように公知技術を含むクレームを限定解釈したり、無効理由の抗弁を採用したりしない。

〔中国法院のスタンス〕

公知技術との関係は特許要件に係るものであり、国家知識産権局の審査、審判によって判断される事項である。

このような事項に侵害訴訟で法院が立ち入ることは、前提となっている行政処分について法院が行政裁判手続によらないで独自に審理することになり許されるべきではない。

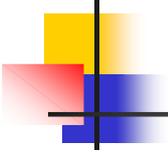
侵害訴訟を提起されたとき、相手方の特許に無効理由を発見した場合は無効審判を請求すべき（訴訟が中止する可能性がある）。



2. 中国

2.3 無効審判制度に関する留意点

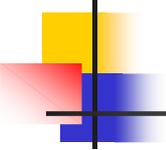
日本	中国
<ul style="list-style-type: none">● 審判機関 特許庁内の審判部● 無効審判の請求人適格 誰でも可能(冒認・共同出願違反は利害関係人)。	<ul style="list-style-type: none">● 審判機関 専利復審委員会(日本の審判部に相当する)● 無効審判の請求人適格 誰でも可能。 ※特許権者が一部の請求項についてのみ無効審判を請求することがある。 ∴訂正審判が無いため。



2. 中国

2.3 無効審判制度に関する留意点

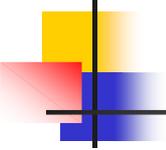
日本	中国
<ul style="list-style-type: none">● 無効審判の被請求人 特許権者● 無効審判審決取り消し訴訟の当事者 無効審判請求人・特許権者	<ul style="list-style-type: none">● 無効審判の被請求人 特許権者● 無効審判審決取消訴訟の当事者 原告: 審決に不服のある者 被告: 専利復審委員会 審判の相手側は独立当事者参加が可能。



2. 中国

2.3 無効審判制度に関する留意点

日本	中国
<ul style="list-style-type: none">●中国制度には無い無効理由・冒認、共同出願違反・外国語書面に記載されていない新規事項	<ul style="list-style-type: none">●日本制度には無い無効理由・左記事項が無効理由でない 以外は特段の差異はない。



2. 中国

2.3 無効審判制度に関する留意点

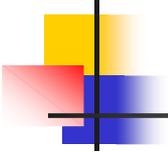
請求人側の注意事項

・審判請求日から1月以内であれば、無効審判の理由・証拠を追加できる（実施細則66条）。ただし、理由の説明は必要。

※日本では要旨を変更する補正は、原則禁止（131条の2（例外あり））

※一ヶ月後に補充された証拠は考慮しなくてもよいと規定されている（実施細則66条）。

・文献ではなく、データ等を提出したい場合は、データを得た国の公証役場等の証明、及び中国の当該国領事館における証明が必要。



2. 中国

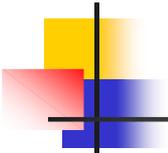
2.3 無効審判制度に関する留意点

請求の範囲訂正の機会

※中国では登録前後のいかんによらず、請求項の「補正」という（日本のように「補正」と「訂正」とに分かれていない）。

無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はそのクレームを補正することができる。

ただし、当初の特許保護範囲を拡大することはできない。



2. 中国

2.3 無効審判制度に関する留意点

請求の範囲訂正の機会

訂正の目的

①請求項の削除

②請求項の併合

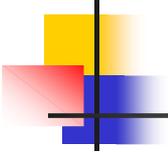
(例) 請求項1 : A 請求項2 : A+B+C

訂正後 請求項1 : A+B+C

※請求項2のBだけを請求項1に付加するA+B
という請求項を設けることはできない。

③技術手段の削除

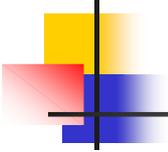
並列する2以上の技術手段から1以上の技術手段を削除できる。(マーカッシュの選択肢の一部を削除)



2. 中国

2. 3 無効審判制度に関する留意点

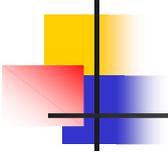
日本	中国
● 審決取消訴訟の審理範囲 新しい証拠の提出は不可(参考:メリヤス編機事件)。	● 審決取消訴訟の審理範囲 日本と同様。



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

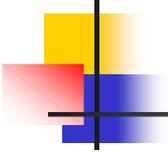
日本	台湾
● 手続言語 日本語 英語(指定期間内に日本語翻訳文必要)	● 手続言語 中国語 日本語・英語(指定期間内に中国語翻訳文必要)



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

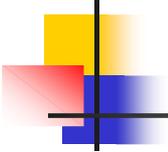
日本	台湾
<p>●保護対象</p> <ul style="list-style-type: none">・プログラムは物に含まれ、保護対象になる。 <p>・人間を手術、治療又は診断する方法は産業上利用できないとして保護されない。</p>	<p>●保護対象</p> <ul style="list-style-type: none">・プログラムは保護対象にならない。 プログラムを記録した記録媒体は保護対象になり得る。 <p>・人又は動物の処置に係る診断、治療又は手術の方法</p>



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

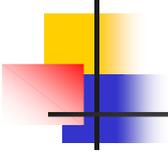
日本	台湾
<p>●新規性喪失の例外</p> <p>公開行為は試験、刊行物発表、インターネット上での発表等</p>	<p>●新規性喪失の例外</p> <p>刊行物発表、インターネット上での発表は、新規性喪失の例外が適用される理由にならない。</p>



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

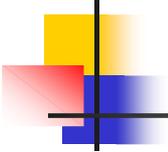
日本	台湾
<p>●再審査請求制度 なし</p>	<p>●再審査請求制度 あり ※原審査に関与していなかった審査官により審査される。 再審査拒絶査定に対しては、 訴願請求できる。</p>



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

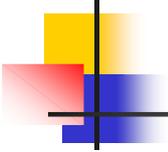
日本	台湾
<p>●補正の時期</p> <ul style="list-style-type: none">・審査係属中はいつでもできる。 ただし、拒絶理由通知後は審査官に指定された期間中。・拒絶査定後は拒絶査定不服 審判請求から30日。審判官による拒絶理由通知後は指定期間内等。	<p>●補正の時期</p> <ul style="list-style-type: none">①出願日(優先日)から15ヶ月②審査請求と同時③拒絶理由通知後の指定された期間中④再審査請求と同時又は再審査請求理由書の提出期限内。 ※登録後も補正可能(後掲)



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

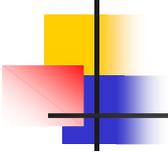
日本	台湾
<p>●OAに対する応答期間 2ヶ月(在外:3ヶ月) ※在外は3ヶ月延長あり ※国内は事情によって延長有り。</p>	<p>●OAに対する応答期間</p> <ul style="list-style-type: none">・初審査拒絶理由通知 90日(延長可)・初審査拒絶査定書 60日以内に再審査請求可能(延長可) 再審査請求理由書の提出期間(再審査請求から最大6カ月まで延長可能)・再審査拒絶理由通知 90日(延長可)



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

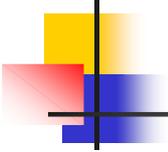
日本	台湾
<p>●審判の種類 拒絶査定不服審判 無効審判 訂正審判 延長登録無効審判</p>	<p>●審判の種類 無効審判 延長登録無効審判</p> <p>拒絶査定不服審判は無い(前述の再審査の結果に不服があれば訴願)。</p> <p>訂正審判はないが、特許権登録後も補正可能。</p>



3. 台湾

3. 1 日本制度との主な相違点

日本	台湾
<p>●延長制度 あり(医薬品・農薬品の承認を得るために要した期間) 最大5年(下限無し)</p>	<p>●延長制度 あり(医薬品・農薬品の承認を得るために要した期間) 2年以上5年以下 (※日本の平成11年改正前と同様の規定)</p>



3. 台湾

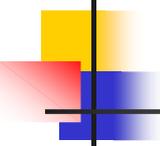
3. 2 クレームに関する留意点

クレーム作成上の留意点

日本とほぼ同様に考えてよい。

日本とは異なる留意点は以下の2点

- ①多項従属の多項従属の禁止
- ②プログラム発明については、「プログラムが記録された媒体」とする。



3. 台湾

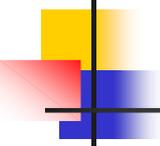
3. 2 クレームに関する留意点

その他の注意事項

- ・特徴となる構成は、より具体的な記載が要求される。

(例) 組成物では各成分の種類及び組成比を特定することが要求される。
日本では、「Aを含む組成物」のように組成比まで特定しなくても特許される場合がある。

台湾ではAの濃度が記載されておらず100%のときは「組成物」にならないため、記載不備を指摘される。



3. 台湾

3. 2 クレームに関する留意点

その他の注意事項

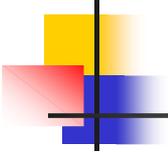
- ・ツープート形式 (ジフソントイフ) について (台湾特許規則19)

発明又は実用新案に係る独立クレームを2部に分けて表示するときは、その前部には、クレームする内容、及び、クレームする内容を定義する上で必要な技術的特徴であるが、結合して先行技術をなすものを記載しなければならない。

特徴部分は、「...のように改良した」という文言又はそれ以外の類似の表現で、発明又は実用新案の技術的特徴であって、先行技術とは異なるものを記載しなければならない。

独立クレームの範囲を定義するにあたっては、特徴部分に記載されている技術的特徴を、前部の技術的特徴と併せて使用する。

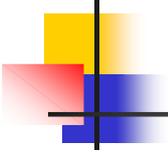
※中国と異なりツープート形式が原則とされているわけではない。



3. 台湾

3. 2 クレームに関する留意点

日本	台湾
<p>第70条(特許発明の技術的範囲) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。</p> <p>2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。</p> <p>3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。</p>	<p>第56条 (後段) 発明特許権の範囲は、その発明の明細書に記載されているクレームに基づいて定めなければならない。発明についての説明及び図面は、特許出願におけるクレームを解釈するとき、参考として使用することができる。</p>



3. 台湾

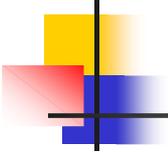
3. 2 クレームに関する留意点

原則

請求の範囲の記載が広く、発明の詳細な説明が狭い場合は、明細書の記載要件に違反するとして出願拒絶または特許無効の理由とされる。

仮に、請求の範囲の記載が広いまま特許されたとしても、その技術範囲は、詳細な説明の記載に基づいて狭く解される。

※請求項の文言を重視する韓国とは、発明の詳細な説明の重要性が異なるといえる。



3. 台湾

3. 2 クレームに関する留意点

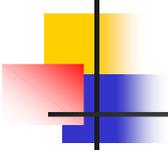
異議申し立てにみるクレーム解釈

86判字2038

概要：新規性、進歩性が争点。構成については、「その分野の技術に熟知しているものが容易に考えつく創作」としながらも、引例が達されない優越感(効果)を奏することが認定された。

「両者が使用している衝突防止装置は、衝突防止および衝撃防止に達する効果が明らかに異なる。本案は、衝突、衝撃することを防止するほかに、連結板により浮箱を連結することで、浮箱の間が互いに連結強度を増加する効果がある。」

※最終的には、引例の公告日が本案出願日より遅いことを理由に本案の進歩性が認められた。



3. 台湾

3. 2 クレームに関する留意点

侵害訴訟にみるクレーム解釈

85上易4465判決

概要：イ号商品は全体の構造が本件実用新案と実質的に同じであるという検察側の主張に対し、高等裁判所は以下の点に基づいて、該主張を破棄した。

- ①文言侵害 文言上異なる構成が含まれる。
- ②機能 異なる構成の機能が異なる。
- ③効果 異なる機能のため得られる効果が異なる。

※この判例では均等については考慮されていない。

3. 台湾

3.2 クレームに関する留意点

ジブソントイプクレームの解釈 85上易4465判決

概要：公知の部分と特徴部分とを分けて記載するジブソントイプクレームについて、発明のポイントが公知部分に記載されていたものの扱いが争点。

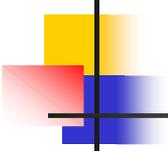
判決：専利が専利要件に合うかどうかについては、全体から見るべきである。特徴部分に記載していないことを理由とし、その想像創作の増進効果を全般的に否定することは難しい。

※この判例にも関わらず、審査においては、未だジブソントイプクレームの前段は公知として扱われている。ジブソントイプクレーム以外の表現方法を検討すべき。

3. 台湾

3.3 無効審判制度に関する留意点

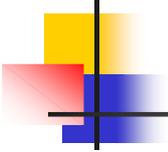
日本	台湾
<ul style="list-style-type: none">● 審判機関 特許庁内の審判部	<ul style="list-style-type: none">● 審判機関 特許庁(原特許出願の初審及び再審に参加していない審査官を指定して審理させる)
<ul style="list-style-type: none">● 無効審判の請求人適格 誰でも可能(冒認・共同出願違反は利害関係人)	<ul style="list-style-type: none">● 無効審判の請求人適格 誰でも可能(冒認・共同出願違反は利害関係人)



3. 台湾

3. 3 無効審判制度に関する留意点

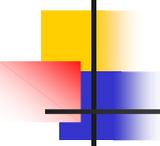
日本	台湾
<ul style="list-style-type: none">●無効審判の被請求人 特許権者●無効審判審決取り消し訴訟の当事者 無効審判請求人・特許権者	<ul style="list-style-type: none">●無効審判の被請求人 特許権者●無効審判審決取消訴訟の当事者 原告: 審決に不服のある者 被告: 台湾特許庁 審判の相手側は参加が可能。



3. 台湾

3. 3 無効審判制度に関する留意点

日本	台湾
<ul style="list-style-type: none">●台湾制度には無い無効理由 ・外国語書面に記載されていない新規事項	<ul style="list-style-type: none">●日本制度には無い無効理由 ・同一の内容について特許出願と実用新案出願とをしていた場合であって、特許登録された後に、特許と実用新案とのいずれかを選択しなかったこと。 (中国と異なり、冒認、共同出願違反も無効理由)



3. 台湾

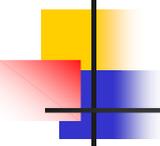
3. 3 無効審判制度に関する留意点

請求人側の注意事項

・ 審判請求日から1月以内であれば、無効審判の理由・証拠を追加できる（専利法67条）。

ただし、無効審判請求の審査に関する決定が下される前に補足された理由及び／又は証拠は、前記の規定に拘らず、審査するものとする（専利法67条ただし書き）。

審決がなされる前までの審理の過程において、理由等の追加が認められる。



3. 台湾

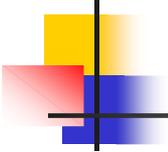
3. 3 無効審判制度に関する留意点

請求の範囲訂正の機会

無効審判の請求にかかわらず、申請により請求の範囲の補正（訂正）が可能。

無効審判請求前に補正が申請されていたときは、当該申請の処分を待ってから無効審判が開始される。

無効審判係属中は、答弁書の提出と同時に補正の申請が可能。

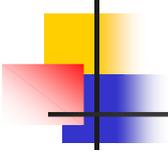


3. 台湾

3. 3 無効審判制度に関する留意点

取り下げの効果

審査官は、無効審判中に提出された証拠に基づいて、審理対象の特許権に無効理由があると認定した場合、審理を行うことができる（韓国と同様）。

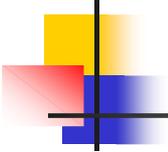


3. 台湾

3. 3 無効審判制度に関する留意点

日本	台湾
<p>● 審決取消訴訟の流れ (審決謄本送達後30日以内) 高等裁判所に提起 ↓ 判決送達後14日以内 最高裁判所に上告</p>	<p>● 審決取消訴訟(訴願)の流れ (審査決定送達後1月(延長可) 以内) 經濟部訴願委員会に申立て ↓ 訴願決定から2月以内 高等行政裁判所に提起 ↓ 判決送達後20日以内 最高行政裁判所に上告</p>

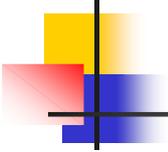
※訴願では実体審査が行われないので、特許庁の判断が覆ることは、あまりない。



3. 台湾

3. 3 無効審判制度に関する留意点

日本	台湾
<p>● 審決取消訴訟の審理 高裁では事実審 最高裁では法律審 ※高裁では、新たな証拠提出は認められないが(メリヤス編機事件)、事実認定に誤りが無かったか否かに関しては審理の対象となる。</p>	<p>● 審決取消訴訟(訴願)の審理範囲 高裁でも最高裁でも法律審 ※あくまで無効審判中の法律的解釈に誤りがなかったかだけ審理される。 新たな事実認定を行わない(新たな証拠提出も無意味に近い)。</p>



ご清聴ありがとうございました。