

1 台湾 ソフトウェア関連発明審査基準の最新改訂案を公表

台湾特許庁は5月5日、ソフトウェア関連発明審査基準の最新改訂案を公表した（公布内容は[こちら](#)）。この改訂案は以前の改訂草案を基に今年2月の公聴会の結果を受けて内容が修正されたものである。今後は各界からの意見募集を経て、近いうちに施行される予定である。改訂案では日本を中心とした各国の審査基準を参考として、発明適格性（発明該当性）、明確性、新規性や進歩性に関する内容に大きな変更が加えられているとともに、多くの事例が追加されている。以下に主な内容を紹介する。

2 台湾 周知技術や技術常識の立証に関する判例（艶消仕上げポリミドフィルム事件）

複数の発明特定事項を含む発明において、ある発明特定事項が先行文献では開示されていない場合、当該発明特定事項は周知技術や技術常識である、又は当該発明特定事項は周知技術や技術常識を参酌すれば容易想到であると主張される場合がある。本件は無効審判の審決取消訴訟であり、「前記ベースフィルムの絶縁耐力は1400V/milより大きい」という発明特定事項を明確に示す引用文献が存在しない状況で、この発明特定事項が周知技術又は技術常識であるか否かが争点の一つとなった事例である。

台湾 ソフトウェア関連発明審査基準の最新改訂案を公表

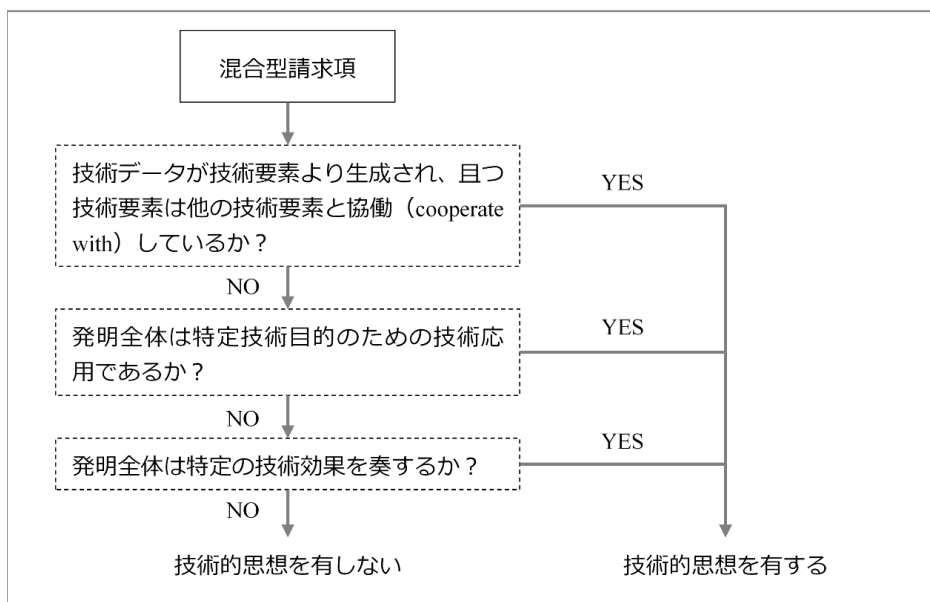
台湾特許庁は5月5日、ソフトウェア関連発明審査基準の最新改訂案を公表した。この改訂案は以前の改訂草案を基に今年2月の公聴会の結果を受けて内容が修正されたものである。今後は各界からの意見募集を経て、近いうちに施行される予定である。改訂案では日本を中心とした各国の審査基準を参考として、発明適格性（発明該当性）、明確性、新規性や進歩性に関する内容に大きな変更が加えられているとともに、多くの事例が追加されている。以下に主な内容を紹介する。

発明適格性（発明該当性）

現行の内容

「コンピュータプログラムが実行される時、プログラムとコンピュータとの間の通常の物理現象を超えた技術的效果が生じた場合、課題を解決する手段は全体として技術性を有する。」と規定されている。EPOの審査基準内容と類似しており、発明該当性については発明がシステム全体に技術的效果（例えば情報システムの安全性の増強、情報システム実行の効率向上など）を生じるか否かに重点が置かれている。発明がシステム全体に技術的效果を生じる場合、当該発明は適格性を満たす。また、現在の審査基準は不明確であり、発明該当性に対する判断基準にもばらつきが見られるという声が出ている。

また、抽象的アイデアと技術的要素の両方を含む「混合型請求項」の発明適格性に関しては、「混合型請求項」の発明が技術的思想を有するか否かによって判断される。台湾特許庁が2019年12月のシンポジウムで公表した、「混合型請求項」の発明が技術的思想を有する否かの判断フローを以下に示す。



改訂案の内容

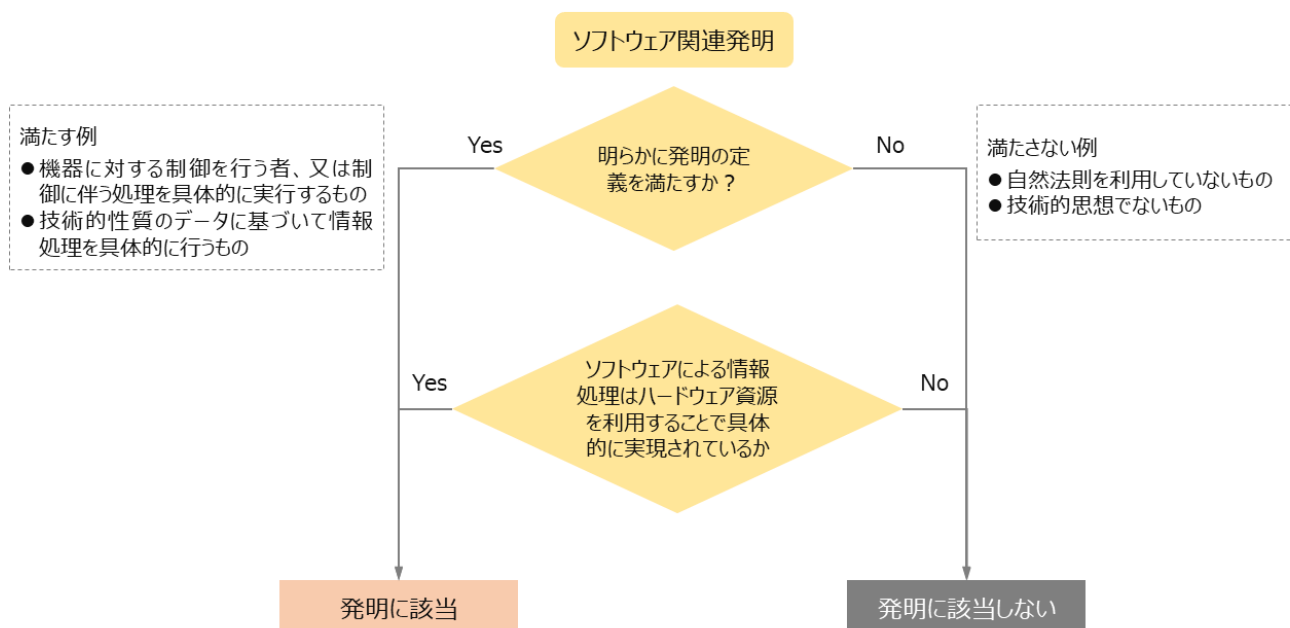
改訂案では「コンピュータプログラムが実行される時、プログラムとコンピュータとの間の通常の物理現象を超えた技術的効果が生じた場合、課題を解決する手段は全体として技術性を有する。」という内容が削除され、また現行内容において技術的思想でないものとして挙げられている項目「単純にコンピュータを利用するもの」も削除されている。改訂案では発明該当性の判断を2つのステップに分けている。

(1) 明らかに発明の定義を満たすものであるか否かを判断

明らかに発明の定義を満たすものとして、「機器に対する制御を行う者、又は制御に伴う処理を具体的に実行するもの」及び「技術的性質のデータに基づいて情報処理を具体的にを行うもの」が挙げられている。明らかに発明の定義を満たさないものとして、「自然法則を利用していないもの、技術的思想でないもの」が挙げられている。明らかに発明の定義を満たすものであるか否かを判断できない場合、次のステップ(2)に進む。

(2) ソフトウェアによる情報処理はハードウェア資源を利用することで具体的に実現されているか否かを判断

「ソフトウェアによる情報処理はハードウェア資源を利用することで具体的に実現されている」とは、ソフトウェアとハードウェア資源の協働によって情報処理の目的に基づいて特定のデータ処理装置又は方法を実現するものを指す。ソフトウェアがこの要件を満たす時、当該ソフトウェアと協働するデータ処理装置、データ処理方法又は当該ソフトウェアを読み込む記録媒体なども、発明該当性を満たす。



進歩性

現行の内容

現行審査基準では進歩性を有しない発明について、「技術分野の転用」、「公知技術特徴の付加又は置換」、「人類が行う作業方法のシステム化」、「従来ハード技術で実行される機能をソフト化」、「技術効果の特徴に役立たない」という項目が挙げられ、それぞれについて簡単な説明がされているに過ぎない。

改訂案の内容

発明該当性とは異なり、進歩性の判断部分においてはまず、「第三章第 3 節の進歩性の一般的規定を適用する」と加えられており、ソフトウェア関連発明であっても通常の発明における進歩性判断基準が適用されることが明文化されている。そして通常の発明における進歩性判断基準の内容の多くが追加されている。例えば当業者、進歩性の判断ステップ、進歩性を否定・肯定する要素などである。進歩性を否定・肯定する要素については以下のように規定されており、ソフトウェア関連発明特有の内容となっている。

現在台湾特許庁による審査や裁判所による審理において、進歩性を否定する理由として最も多用されているものは「簡単な変更」である。よって、改訂案でも進歩性を否定する要素における簡単な変更においても、現行内容で挙げられているものを含む多数の項目が挙げられている。

ここで「複数の引用文献を組み合わせる動機」における機能又は作用の共通性では、「ソフトウェア技術分野における技術手段は通常、応用される分野に制限を受けずに実質的に同一の機能又は作用を有する。複数の引用文献の技術内容が、ソフトウェア技術分野の異なる技術手段によって実質的に同一の機能又は作用を達するのであれば、異なる技術分野に応用されていたとしても、機能又は作用の共通性を有する。」と規定されている点に注意が必要である。

進歩性を否定する要素

- 複数の引用文献を組み合わせる動機
 - (1) 解決しようとする課題の共通性
 - (2) 機能又は作用の共通性
- 簡単な変更
 - (1) 技術分野の転用
 - (2) 人類が行う作業方法のシステム化
 - (3) 従来ハード技術で実行される機能をソフト化
 - (4) コンピュータ仮想空間で出願時の通常知識を再現
 - (5) 出願時の通常知識の応用又は変更
 - (6) 技術効果の特徴に役立たない

進歩性を肯定する要素

- 有利な効果
- 予期せぬ効果

AI 関連の審査事項の内容を追加

改訂案では、人工知能（AI）関連発明についての審査事項の説明や発明適格性、進歩性、記載要件に関する事例が追加されている。また「AI 関連発明が医療関連の情報処理を行う者である場合、当該方法発明が人又は動物の診断、治療方法（特許を受けることができない）であるか否かに注意しなければならない。」という内容が追加されている。

クレームの記載、審査方法に関する規定を追加

物の発明クレームにおいて機能による限定を認める

改訂案では物の発明における請求項の記載方法について、「全ての特徴は構造上の限定条件である必要はなく、発明が達成する機能により限定することができる。」と規定されている。

ミーンズ・プラス・ファンクションにおける審査内容（立証責任）を規定

改訂案では機能表現を使用したクレーム（ミーンズ・プラス・ファンクション）の審査において、「機能表現のみで限定されている発明について審査官はまず、限定された機能が達成又は実現される全ての装置又はステップであると当該発明を解釈して、先行技術文献の検索及び比較を行うことができる。出願人はその後、出願に係る発明の技術特徴と先行技術との実質的な差異の説明、又は means（step）用語と解釈すべきであること及び明細書における当該 means（step）用語に対応する構造、材料又は動作及び均等範囲等の具体的な理由について立証説明する。」と規定されている。

各要件の判断に関する事例を追加

各特許要件の判断に関する事例が多く追加されている。以下にその一覧を示す。なお備考欄に記載の「日本事例」とは、日本の特許・実用新案審査ハンドブックの附属書 B 第 1 章「コンピュータソフトウェア関連発明」に記載の例に対応することを示す。

実施可能要件

| 番号 | 発明の名称 | 分野 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|----|----|
| 1-1 | 神経認知機能評価システム | AI | |
| 1-2 | ディープニューラルネットワークを用いる不動産営業担当者のマッチングシステム | AI | |

発明適格性

| 番号 | 発明の名称 | 分野 | 備考 |
|----|-------|----|----|
|----|-------|----|----|

| | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
| 2-1 | 顧客データに用いるデータ構造製品 | | |
| 2-2 | メッセージ提示機能を有する AV 再生装置 | | |
| 2-3 | コンピューターシステムを利用したマーケティング研究及び分析の方法 | | |
| 2-4 | 自然数の和を計算する方法及び装置 | 数学方法 | |
| 2-5 | データ暗号化方法 | 数学方法 | |
| 2-6 | デジタル画像の処理方法 | 数学方法 | |
| 2-7 | ネットワーク配信記事保存方法 | | 日本事例 2-2 |
| 2-8 | 商品の売上げ予測用プログラム製品 | | 日本事例 2-3 |
| 2-9 | ポイントサービス方法 | | 日本事例 2-4 |
| 2-10 | 駐車場管理方法 | | 日本事例 2-7 |
| 2-11 | 無人走行車の配車システム及び配車方法 | | 日本事例 2-9、10 |
| 2-12 | 宿泊施設の評判を分析するための学習済モデル | AI | 日本事例 2-14 |
| 2-13 | 交通トラフィック量予測システム | AI | |

進歩性

| 番号 | 発明の名称 | 分野 | 備考 |
|-----|--------------------|-----|----|
| 3-1 | 無線 LAN の位置情報サービス方法 | | |
| 3-2 | オンラインマッチングシステム | | |
| 3-3 | 化学材料検索装置 | | |
| 3-4 | 無人店舗管理システム | IoT | |
| 3-5 | 交通トラフィック量予測システム | AI | |

まとめ

今回の台湾ソフトウェア関連発明審査基準の改訂内容は、主に日本の審査基準の内容を参考にしていると思われる。また日本の特許・実用新案審査ハンドブックに記載の事例も多く追加されている。ただ細かい点においては台湾特有の規定が含まれていることから、実際の特許要件の判断や明細書・クレームの記載の際には注意すべきである。

今回の審査基準改訂草案はまだ正式に施行されていないが、順調にいけば今年 6 月にも施行されると思われる。施行日が決まった場合には、また改めて報告する予定である。

台湾 周知技術や技術常識の立証に関する判例（艶消仕上げポリイミドフィルム事件）

複数の発明特定事項を含む発明において、ある発明特定事項が先行文献では開示されていない場合、当該発明特定事項は周知技術や技術常識である、又は当該発明特定事項は周知技術や技術常識を参酌すれば容易想到であると主張される場合がある。本件は無効審判の審決取消訴訟であり、「前記ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きい」という発明特定事項を明確に示す引用文献が存在しない状況で、この発明特定事項が周知技術又は技術常識であるか否かが争点の一つとなった事例である。

事件の概要

アメリカのデュポン（以下「デュポン」）は発明の名称を「艶消仕上げポリイミドフィルム及びそれに関連する方法」とする特許第 TWI519576 号（以下本件特許）の特許権者である。デュポンは、台湾のポリイミド生産会社である達邁科技（Taimide Tech. Inc.,、以下「達邁科技」）が本件特許権を侵害するとして、侵害訴訟を提起した。その後達邁科技は本件特許に対して無効審判を請求したところ、維持審決が下された。本件はこの審決取消訴訟である。訴訟において知的財産裁判所は達邁科技の主張を退け、原審決を維持する判決を下した¹。なお、前記侵害訴訟は現時点で未だ知的財産裁判所において審理中である²。

なお、本件特許のファミリーである中国特許権（CN103788652B）に対しても無効審判が請求され、実施可能要件違反（中国専利法第 26 条第 3 項）により無効審決が下されている。本件台湾特許においても進歩性違反に加え実施可能要件違反及びサポート要件違反が達邁科技より主張されているが、台湾の知的財産裁判所は本件特許が実施可能要件及びサポート要件を満たすと判断している。中国特許権の特許請求の範囲の内容は本件台湾特許権のものとは同一ではなく一部相違点があり³、また両国の特許要件に関する判断基準も異なるとはいえ、両国で異なる結論が出されたことは注目に値する。

¹ 知的財産裁判所 2019 年行専訴第 8 号。

² 知的財産裁判所 2020 年民専訴字第 106 号。

³ 中国出願（CN103788652B）の請求項 1 の内容は次の通り。「ベースフィルムであって、

A. ベースフィルムの 71～96 重量パーセントの量の化学的に転化されたポリイミドであって、前記化学的に転化されたポリイミドは：

a. ポリイミドの二酸無水物の全含量を基準として、少なくとも 50 モルパーセントの芳香族二酸無水物と、

b. 前記ポリイミドのジアミンの全含量を基準として少なくとも 50 モルパーセントの芳香族ジアミンとから誘導されて化学的に転化されたポリイミド；

B. ベースフィルムの 2～9 重量パーセントの量で存在し、チャンネル型カーボンブラック、ファーネスカーボンブラック、又は 1%以上の揮発分を有するカーボンブラックから選ばれる、低伝導率カーボンブラック；

C.a. ベースフィルムの 1.6～10 重量パーセントの量で存在し、

b. 1.3～10 マイクロメートルのメジアン粒径を有する、顆粒ポリイミドの艶消剤；
を含み、

Micro-TRI-Gloss 光沢計を用いて測定した 60 度光沢値が 2～35 であり、両面は艶がない、ベースフィルム。」

本件特許の内容及び引用文献との対比

本件特許の請求項 1（本件発明）の内容、及び本件発明と引用文献との対比表を以下に示す。

本件発明の内容

ベースフィルムであって、

A.前記ベースフィルムの 71～96 重量パーセントの量の化学的に転化されたポリイミドであって、前記化学的に転化されたポリイミドは、

a.前記ポリイミドの二酸無水物の全含量を基準として、少なくとも 50 モルパーセントの芳香族二酸無水物と、

b.前記ポリイミドのジアミンの全含量を基準として少なくとも 50 モルパーセントの芳香族ジアミンとから誘導されている化学的に転化されたポリイミド；

B.前記ベースフィルムの 2～9 重量パーセントの量で存在するカーボンブラック；及び

C.顆粒ポリイミドの艶消剤

を含み、当該ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きいことを特徴とする、ベースフィルム。

表 1 本件発明と引用文献との対比表

| | 発明特定事項 | 開示している引用文献 |
|---|--|---|
| A | A.前記ベースフィルムの 71～96 重量パーセントの量の化学的に転化されたポリイミドであって、前記化学的に添加されたポリイミドは、 a.前記ポリイミドの二酸無水物の全含量を基準として、少なくとも 50 モルパーセントの芳香族二酸無水物と、 b.前記ポリイミドのジアミンの全含量を基準として少なくとも 50 モルパーセントの芳香族ジアミンとから誘導されている化学的に転化されたポリイミド； | 文献 2（US5,939,498） 文献 7（日本特開平 8-20721） |
| B | B.前記ベースフィルムの 2～9 重量パーセントの量で存在するカーボンブラック | 文献 4（US5,031,017） |
| C | C.顆粒ポリイミドの艶消剤 | 文献 5（日本特開平 6-192446） 文献 7（日本特開平 8-20721） |

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| | | 文献甲証 3 (CN101010603A) |
| D | 当該ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きい | なし |

知的財産裁判所の見解

原告（達邁科技）は「ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きいという点は技術的特徴 A、B、C の構成から導き出される必然の結果である。甲証 5 と甲証 6 の内容からポリイミドが高い絶縁耐力を有するという内容は本分野において周知技術であることがわかる。また証拠 4 においてカーボンブラックの添加量を減少させると同時に酸化チタンの含有量を増加させることで、ポリイミドフィルムの絶縁耐力を維持することが開示されている。よって各引用文献を組み合わせた後のポリイミドベースフィルムにおける絶縁耐力は 1400V / mil より大きいはずである。」と主張する。

しかし、文献 2、文献 4、文献 5、文献 7 及び甲証 3 においてはポリイミドベースフィルムの不透明性や滑らかさの特性を高めることに重点が置かれており、ポリイミドベースフィルムの成分組成を調整して絶縁耐力を 1400V/mil 以上に高めることに関する示唆や提案が示されているとは言い難い。また原告は「技術的特徴 A～C を組み合わせたベースフィルムが技術的特徴 D の性質を有する」ことは本分野の周知技術、通常知識であるという点を立証していないため、各引用文献を組み合わせることで本件発明を完成できるとは認められない。

また、「ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きい」という内容について、本件特許明細書の実施例/比較例の内容から、含有量の高い艶消剤（30 重量パーセント以上）を含むポリイミドベースフィルムでは、その絶縁耐力は 1400V/mil より大きくなっていない。例えば比較例 6 は本件発明の技術的特徴 A から C を満たすものであるが、艶消剤の含有量が 30 重量パーセントと高いため絶縁耐力は 813V/mil となっており、本件発明における「ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きい」という技術的特徴 D を満たしていない。よって、「ベースフィルムの絶縁耐力は 1400V/mil より大きい」という内容は技術的特徴 A、B、C の構成から導き出される必然の結果であるとはいえない。

さらに証拠 4 に関し、カーボンブラックの添加量を減少させると同時に酸化チタンの含有量を増加させることで、ポリイミドフィルムの絶縁耐力を維持することが確かに開示されているが、証拠 4 では酸化チタンの含有量は 80%を超えてもよいという具体的な提案もされている。これに対し本件発明は、艶消剤の含有量は低い（30%より低い）という制限を実質的に含むものである。よって当業者は証拠 4 の示唆に基づき、艶消剤の含有量を制限する即ち艶消剤の含有量を低くする方法を採ると同時に、高い光沢値及び高い絶縁耐力を有するポリイミドベースフィルムを完成できるとは考えられない。

弊所コメント

達邁科技は、「ベースフィルムは 1400V/mil の絶縁耐力を有する」という特徴 D は、特徴 A～C を満たすベースフィルムが当然に有する性質であると主張するも、台湾特許庁及び裁判所のいずれもこの主張を退けている。特徴 D を明確且つ具体的に開示する先行文献が存在しないことから、達邁科技は「ポリイミドが高い絶縁耐力を有する」という点を開示している文献に基づき、特徴 D は周知技術であると主張しているが、本件発明の他の特徴 A～C についてこれらを同時に開示している文献もなく多数の文献を組み合わせる必要があり、さらに特徴 D についてもある意味間接的に開示している文献しか存在しないため、進歩性の判断に関する裁判官の心証に影響を与えたと思われる。進歩性判断において一般的に文献の数が多ければ多いほど、進歩性違反の主張は認められにくいのが実情である。

化学分野の発明ではある製品や物資に対して一定条件に基づく測定後の数値データや特性を発明特定事項とする場合がある。ここで当該データや特性の進歩性を否定する際に、当該データや特性については実際に測定を行わずに、間接的な証拠や換算に基づいて当該データや特性と対比したとしても、その結果は相手や裁判所から疑義を受ける可能性が出てくる。例えば、本件のように対象発明の各成分はそれぞれ異なる証拠が開示しているに過ぎず、即ち過去に本件発明と同一の成分に基づいて本件発明と同一のベースフィルムを製造したという事実を示す証拠は存在しないという状況においては、特徴 B、C の成分は各成分間で相互作用を生じずベースフィルムの性質に変化をもたらさないというような場合を除き、特徴 D の絶縁耐力は本分野の周知技術や技術常識であるという主張は裁判所に否定されやすい。

もし、単一の証拠において本件発明の特徴 A～C が開示されているならば、当該単一証拠において特徴 D が開示されていないとしても、特徴 A～C を備えるベースフィルムを製造することができるため、「ベースフィルムは 1400V/mil の絶縁耐力を有する」という特徴 D は、特徴 A～C を満たすベースフィルムが当然に有する性質であるという主張も理に適うものと言える。或いは特徴 B、C の成分は各成分間で相互作用を生じず、又はこれら成分の添加に関する作用は過去に多くの実験でその結果が実証されているのであれば、複数の関連証拠を提出することも効果的である。そうではない場合、多くの証拠を挙げてある特徴は周知技術や技術常識であると主張したとしても、当該主張には一定のリスクが存在することになる。

Wisdom 最新知財ニュース

台湾 商標ファストトラック審査を 2021 年 5 月 1 日から正式施行

2020 年 5 月 1 日から試行運用されていた商標のファストトラック審査について、試行から 1 年が経過し審査期間の短縮及び出願件数の増加という効果が確認できたことを受け、2021 年 5 月 1 日から正式に施行されることが決まった。[（続きを見る）](#)

日亜化学との特許権無効訴訟で億光電子が勝訴、中国最高人民法院も日亜化学の特許を無効と判断

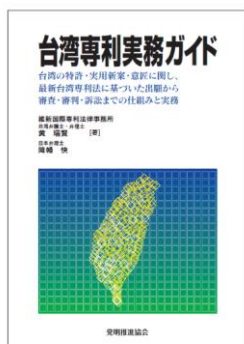
台湾の億光電子（エバーライト）が、日本の日亜化学との特許訴訟に再び勝訴した。億光電子は今月 3 日、中国最高人民法院が、日亜化学の中国特許 CN200610095837.4 における全ての請求項に係る発明を無効と判断し、日亜化学の上告を棄却する判決を下したと発表した。[（続きを見る）](#)

台湾セメント EV 事業強化でフランス企業 Engie EPS の株主権 6 割を 44.7 億円で購入

台湾セメント（台湾水泥）は 19 日、イタリアに拠点を置きエネルギー貯蔵事業を手掛けるフランス上場企業 Engie EPS の株主権 60.48% を 1 億 3200 万ユーロ（約 44.7 億台湾ドル）で購入し、筆頭株主となると公布した。今回の Engie EPS 株式購入により先進的な BESS（電力貯蔵システム）、電気自動車用急速充電器、スマートグリッドや水素エネルギー等の特許と技術を補い、バッテリー分野における台湾セメントグループの立場の強化を目指す。[（続きを見る）](#)

台湾 BioGend（博晟生医）が Averstem（韶宇医学）を合併、幹細胞治療分野に進出

整形外科用医療材料メーカーの BioGend（博晟生医）は 28 日、Averstem（韶宇医学）の合併案を通過させ、幹細胞治療分野に正式に進出することを発表した。BioGend は日本、韓国及び中国等アジアの成熟市場における再生医療の需要に着目している。Averstem の脂肪幹細胞プラットフォームは 2 年以内に設計検証とエビデンス取得が完了する予定で、BioGend は自社製品 RevoCart に次ぐ成長の原動力となることを期待している。[（続きを見る）](#)



弊所執筆の「台湾專利實務ガイド」が発売

弊所執筆の日本語書籍「台湾專利實務ガイド」が 2020 年 4 月 10 日に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利（特許、実用新案、意匠）について日本語で紹介した専門書となっております。

[詳細はこちら。](#)



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

Ranked in: Taiwan



弊所が 2021 年の WTR (World Trademark Review) 1000 に選ばれました。

World Trademark Review 誌主催の The World's Leading Trademark Professionals 2021 のランキングにおいて、弊所は商標権利化部門でランクインしました。

[詳細はこちら。](#)

- ✦ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- ✦ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。
- ✦ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。