

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

記事提供：TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2018年6月号(J226)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 知的財産局、専利法一部改正案を公告
- 02 「席琳迪昂」商標登録を不許可、知的財産裁判所はメガネ業者に敗訴の判決
- 03 元従業員が著作権法違反、橙の電子が一審で勝訴
- 04 ゲーム会社が著作権を侵害、知的財産裁判所は84万新台幣ドル賠償命令の判決
- 05 裁判所組織法改正案が第三読会を通過、一審裁判書の公開後に起訴状を公開

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

物の発明について請求項が性質で発明を特定する場合、その性質が新規パラメーターを使用する必要があるならば、その測定方法を発明の説明に記載すべき

今月のトピックス

J180517Y1

01 知的財産局、専利法一部改正案を公告

国家による経済規制の緩和、国際規範の調整への対応及び審査実務作業の整備に合わせて、知的財産局は各界の意見を広く集め、「専利法^{*}一部条文」の改正案を作成した。その改正の重点は次のとおり。（*：「専利法」は特許法、実用新案法、意匠法に相当）

- 一、出願案件による国際優先権主張期間徒過に係る権利回復規定を新設する。出願人が同じ創作について、故意ではなく最初の専利出願日から12ヵ月以内にわが国に専利（特許、実用新案登録、意匠登録）を出願しなかったときは、期間満了後2ヵ月以内に出願すれば、なお優先権を主張できる。
- 二、現行規定では特許出願案件の初審査許可査定後に分割を申請してもよいが、実用新案と意匠の出願案件に適用が拡大される他、再審査の許可査定についても適用される。また分割出願の期限は許可査定書の送達後30日以内から3ヵ月以内に延長される。
- 三、出願人が故意ではなく特許出願日から3年以内に実体審査を請求しなかったとき、3年の期間満了後2ヵ月以内に権利を回復できる規定を新設する。
- 四、特許出願の公開又は特許の公告の後における適法な使用形態（複製、公衆送信、翻訳を含む）規定を新設する。
- 五、特許実施許諾契約が登録された後に特許権が譲渡されたとき、許諾契約は譲受人に対して存続する。
- 六、無効審判請求人が無効審判請求理由又は証拠を補足できる期間について期限を過ぎたときは斟酌しないという法律効果を明確に定めている。またそれに合わせて無効審判案件の審理期間に特許権者が請求できる訂正の制限と例外について定めている。
- 七、実用新案について訂正を請求できる時期は、「その実用新案が無効審判期間にあり、かつ法に定める事情があるとき」、「実用新案の技術報告申請の受理中」及び「訴訟案件の係属中」と明確に定められている。また実用新案訂正請求の審理（訳注：現行規定では原則として方式審査）は、実体審理を採用すると改められている。
- 八、意匠権の存続期間を12年から15年に変更する。
- 九、専利ファイル（包袋）における願書、明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲、要約書及び図面又は図面の説明を永久保存しなければならないという現行規定を、保存価値を有するものを永久保存し、その他を分類して30年以下（30年、20年、15年、10年）の一定期間保存するよう変更されている。
- 十、その他の法制事項の健全化
- 十一、法改正にともない適用される経過規定の新設

(2018年5月)

J180530Y2

02 「席琳迪昂」商標登録を不許可、知的財産裁判所はメガネ業者に敗訴の判決

高雄のメガネ業者である創寶發展有限公司（Long Strong Development Co., Ltd.、以下「創寶公司」）は西洋の歌姫であるセリーヌ・ディオン（訳注：一般的な中国語表記は「席琳迪翁」）の英語名「CELINE DION」を商標登録しており、すでに5年以上経過していたのでセリーヌ・ディオンは登録を取り消すことができなかった。創寶公司は2015年さらに「席琳迪昂」の商標登録を出願し、それに対して参考人のセリーヌ・ディオンが再び異議を申し立てたところ、知的財産局は審理の結果、登録を取り消した。創寶公司はこれを不服として行政訴願を提起したが、經濟部に棄却されたため、行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は、「席琳迪昂」を商標として用いると、消費者にその商標商品がセリーヌ・ディオンと関連するものと極めて容易に誤認させるため、創寶公司に敗訴の判決を下した。

創寶公司は次のように主張した。ごく限られた者だけが「席琳迪昂」を参加人「Celine Dion」の中国語名（音訳）として使用しており、「Celine Dion」の中国語名の類似度を無限に拡大するのは好ましくない。さらに米国人の中にはCeline Dionと同名である人が多数おり、加えて

「CELINE DION」の英語商標は彼らによって登録され、参加人に対する使用を許諾している。参加人は「席琳迪昂」がその中国語名（音訳）であることを理由に異議を申し立てることはできない。

裁判官の合議体は「席琳迪昂」商標の登録以前に、セリーヌ・ディオンは有名人であり、わが国の消費者に広く認知されており、著名の水準に達している。さらに「席琳迪翁」と「席琳迪昂」の両者は呼称が類似しており、わが国の消費者にとっては実質的な違いがなく、いずれもセリーヌ・ディオンを連想させる。創寶会社が登録を出願した「CELINE DION」の英語商標は1999年に登録され、すでに5年の無効審判の請求期限を越えていたため、セリーヌ・ディオン本人でも取り消すことができなかったが、創寶会社はこれを本案件に有利な論拠とすることはできない。（2018年5月）

J180531Y3

J180531Y4

03 元従業員が著作権法違反、橙的電子が一審で勝訴

タイヤ空気圧監視システム（TPMS）大手の橙的電子股份有限公司(Orange Electronic Co., Ltd、以下「橙的電子」)により開示された重要事実によると、元従業員である楊○華、林○儀等7人は2008年9月に次々と退職し、業務内容と商品が橙的電子と同じである新会社を設立し、橙的電子の電磁的記録を持ち出したり、商品操作マニュアルを盗用したりした等の行為を以って橙的電子の知的財産権を侵害した。台中地方裁判所検察署の検察官は2014年10月31日に営業秘密の漏洩、正当な理由のない他人の電磁的記録取得及び著作権法違反等の罪を以って刑事訴訟法第251条第1項により公訴した。10年にわたる訴訟を経て、台中地方裁判所は2018年5月29日に一審で橙的電子勝訴の判決を下した。（2018年5月）

J180523Y3

04 ゲーム会社が著作権を侵害、知的財産裁判所は84万新台幣ドル賠償命令の判決

星宇互動娛樂科技股份有限公司（Loftstar Interactive Entertainment Inc.、以下「星宇公司」）は、代理している中国のオンラインゲーム「Fly High女神之歌」の中で60点の美術画像の著作権を侵害したとして、傳奇網路遊戲股份有限公司（X-Legend Entertainment Co., Ltd.、以下「傳奇公司」）から600万新台幣ドルの賠償請求訴訟を提起されていた。知的財産裁判所は、星宇公司及びその代表者である涂○光、陳○恬、沈○豪に対して84万新台幣ドルを連帯で賠償するよう命じる判決を下した。全件につきなお上訴できる。

傳奇公司是以下のように主張していた。星宇公司是2015年6月に代理でリリースしたオンラインゲーム「Fly High女神之歌」において傳奇公司的「幻想神域」及び「狩龍戰記」におけるゲームの背景、建築物及び自然景観など合計60点の画像をコピーして侵害した。著作権侵害の内容に対して、「Fly High女神之歌」を開発した「中国の成都掌娛天下科技有限公司」（PalmJoys Technology Co.,Ltd.、以下、「中國成都公司」）の美術スタッフも盗用したものであり、自らが創作していないことを認めている。画像1点あたりの開発にかかった人件費が少なくとも10万新台幣ドルに上ることから算出して、星宇公司に対して600万新台幣ドルの賠償を請求する。

一方、星宇公司是次のように主張していた。著作権が侵害されたとされる噴水、石の階段、祭壇、アーチ型ドア、岩石等の3D美術画像はいずれも一般的なゲームでよく見られる建築造形と自然景観であり、創作の水準に達していない。ゲームがリリースされた後、傳奇公司的の弁護士から通知を受け取ったため、先に黒い雲で侵害が疑われる画像を隠し、中國成都公司に削除するよう通知して、防止に尽力している。さらに中國成都公司与代理契約を結ぶ際にも、商品に知的財産権に係る紛争があるときは中國成都公司が責任を負うと契約している。よって（星宇公司に）著作権侵害の故意及び過失はない。

裁判所は以下のように認めた。星宇公司是ゲームを代理する前に、評価テストを行っており、報告書には大量のモジュールが他のゲームに高度に類似しているため、修正が必要であると記載されている。傳奇公司的の弁護士からの通知を受けた後、すぐに資料を開発会社に提供して改善を要求しているため、侵害の故意はないと認定できる。ただし評価テストにおいて内容の権

利侵害を発見できなかったのは、詳細な検査義務を果たしていなかったことを説明できるだけで、粗略な評価テストを以て権利侵害の過失はないと主張し、責任を逃れることはできない。その（60点の）うち42点の図形の著作物について権利侵害を構成していると認定する。美術画像の複雑さ、難易度及び創意の程度を考慮して、1点当たり2万新台湾ドルを賠償するのが妥当である。（2018年5月）

J180522Y9

05 裁判所組織法改正案が第三読会を通過、一審裁判書の公開後に起訴状を公開

立法院は2018年5月22日、第三読会で「裁判所組織法第83条条文改正案」を可決した。改正案では高等裁判所以下の各裁判所及びその支部の検察署（訳注：検察庁に相当）は一審の裁判書を公開した後に起訴状を公開しなければならないという規定が新設されている。

司法院は提案の説明において、情報の透明化を通じて公衆による点検のために起訴状に記載されている公訴事実及び証拠並びに罰条等を公開して、検察官が履行する「法的義務」（訳注：取調べで得られた証拠により被告に犯罪の嫌疑があると認められる時、公訴を提起しなければならないという義務）と「客観義務」（訳注：被告にとって有利及び不利な状況のいずれにも一律に注意しなければならないという義務）に対する監督を強化すると指摘している。ただし、無罪推定の原則及び被告が公平な審判を受ける権利を考慮して、起訴状が公開される時期を一審判決後に限定している。（2018年5月）

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 物の発明について請求項が性質で発明を特定する場合、その性質が新規パラメーターを使用する必要があるならば、その測定方法を発明の説明に記載すべき

■ ハイライト

係争特許請求項1の「生物活性物質を含有するウサギ皮膚」は「製造方法」、「0.5iu/gより高い又はそれに等しい SART 活性」及び限制条件である「活性物質にはケイ素を含まない」で特定されている。係争特許の発明の説明には、SART 活性の示す意味、SART 活性値の測定方法、SART 活性の単位である iu/g の意味、ウサギ皮膚と iu/g との関係、ウサギ皮膚内に含有される生物活性物質と SART 活性との関係、ウサギ皮膚 1g あたりに含有される生物活性物質と SART 活性単位 iu/g との関係、並びにいかに変換、量化されるのかが十分に開示されておらず、発明の説明にはウサギ皮膚又はウサギ皮膚から得られた生物活性物質について、自然界において動物体の皮膚内に常在する「ケイ素」を含まないようにするためにいかなる方法で処理するのも具体的に記載されておらず、係争特許の発明の説明は十分に明確ではない。かつ発明の説明が公知ではない SART 活性に対して具体的にパラメーター測定方法を開示していないことで、特許請求の範囲は不明確となっている。よって係争特許許可時の専利法第26条第3項規定に違反している。

【*訳注：2010年9月12日施行の専利法第26条第1項には、「前条の明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求の範囲を明確に記載しなければならない」、同条第2項には「発明の説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施をすることができるように明確かつ十分に示されなければならない」、同条第3項には「特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を明確に記載し、請求項ごとに簡潔な方式で記載し、かつ発明の説明及び図面によって裏付けられなければならない」と規定されていた。】

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】105 年度行専訴字第 80 号

【裁判期日】2017 年 4 月 27 日

【裁判事由】特許無効審判

原告 中国威世薬業（如皋）有限公司（VANWORLD PHARMACEUTICAL CO, LTD.）

被告 経済部知的財産局

参加人 日本臓器製薬株式会社（NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.）

上記当事者間における特許無効審判事件について、原告は経済部 2016 年 9 月 7 日付経訴字第 10506309030 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。当裁判所は参加人に独立して本件被告の訴訟に参加するよう命じた。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実概要

原告は 2003 年 10 月 24 日に「生物活性物質を含有するウサギ皮膚及びその用途（原文名：含生物活性物質的兔皮和其用途）」を以って被告に特許出願を行った。被告は第 92129774 号として審査を行い許可査定し、第 1341203 号特許証書（以下、「係争特許」）を発給した。その後、参加人である日本臓器製薬株式会社（以下「日本臓器」）は係争特許が許可時の専利法（訳注：特許法、実用新案法、意匠法に相当）第 22 条第 4 項、第 26 条第 2 項及び第 3 項規定に違反しており、特許要件を満たしていないとして、これに対する無効審判を請求した。被告は審理した結果、係争特許が許可時専利法第 26 条第 2 項及び第 3 項規定に違反していると認め、2016 年 3 月 22 日付(105)智専三(四)01027 字第 10520338290 号無効審判審決書を以って「請求項 1 乃至 13 について無効審判請求は成立し、特許権を取り消す」との処分を下した。原告はこれを不服として行政訴訟を提起し、その後経済部は 2016 年 9 月 7 日付経訴字第 10506309030 号訴願決定を以って訴願棄却を決定した。原告はこの訴願決定を不服とし、当裁判所に行政訴訟を提起した。当裁判所は判決の結果により、原処分及び訴願決定が取り消されたならば、参加人の権利又は法益に影響があると認め、職権により参加人に独立して被告の訴訟に参加するよう命じた。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：

原処分及び訴願決定をいずれも取り消す。

(二) 被告の請求：

原告の請求を棄却する。

三 本件の争点

当事者の主な争点は次のとおりである。：1.係争特許明細書の「発明の説明」の記載には、専利法第 26 条第 2 項規定違反があるのか。2.係争特許の請求項 1 乃至 10 には、専利法第 26 条第 3 項規定違反があるのか。3.係争特許の請求項 11 には、専利法第 26 条第 3 項規定違反があるのか。4. 係争特許の請求項 12 には、専利法第 26 条第 3 項規定違反があるのか。5. 係争特許の請求項 13 には、専利法第 26 条第 3 項規定違反があるのか。

四 判決理由の要約

(一) 係争特許の十分な開示要件を判断するための準拠法：

係争特許は現行専利法 2011 年 11 月 29 日改正条文が施行された後も、まだ審決されていない無効審判案件であり、原処分が特許権取消をすべきか否かの事情は前記規定からみて、許可査定時に適用されていた 2010 年 9 月 12 日施行の専利法規定によるべきである。

(二) 係争特許技術の分析：

1. 係争特許の技術内容：

以前、ポックスウイルスに感染したカイウサギ皮膚から得られた抽出物がアレルギー性疾患に対して治療効果を有し、鎮痛作用をそなえると報道されたことがあるが、これまで活性が高く、収率が高い活性物質を有するウサギ皮膚の製造方法はなかった（係争特許明細書 5 頁にある「先行技術」を参照）。本発明は生物活性を含有するウサギ皮膚に関する発明であり、ワクチニアウイルスをカイウサギに接種し、接種済みのカイウサギを飼育して、皮膚組織の発疹が良好な時点で屠殺し、皮膚を採取して本発明のウサギ皮膚とする。本発明のウサギ皮膚は医薬品と健康食品の製造に用いることができる（係争特許明細書 3 頁にある中国語の発明の「要約」を参照）。

2. 係争特許の特許請求の範囲の分析：

係争特許の特許請求の範囲は計 13 項あり、そのうち請求項 1、12、13 が独立項、請求項 2 乃至 11 が請求項 1 に直接に従属する従属項である。

(1) 係争特許の請求項 1 の内容：

請求項 1 は生物活性物質を含有するウサギ皮膚であって、ワクチニアウイルスをカイウサギに接種し、接種済みのカイウサギを飼育して、皮膚組織の発疹が良好となった時点で屠殺して皮膚を採取するという方法で製造すること、その接種は皮下接種であり、1.5~3kg のカイウサギ 1 羽あたり 100 乃至 250 箇所注射し、1 箇所あたり 106~109 個/ml のウイルスを含む溶液 0.1~0.4ml を注射し、且つウサギ皮膚は 0.5iu/g より高い又はそれに等しい SART 活性を有するようにすること、さらにウサギ皮膚が有する活性物質にはケイ素を含まないことをその制限条件とすること、を特徴とする生物活性物質を含有するウサギ皮膚である。

(2) 係争特許の請求項 2 乃至 11 の内容：

係争特許の請求項 2 乃至 11 は請求項 1 の従属項である。説明すると、(1)請求項 2 は、ワクチニアウイルスが Lister 株である請求項 1 のウサギ皮膚。(2)請求項 3 は、ワクチニアウイルスが Ikeda 株である請求項 1 のウサギ皮膚。(3)請求項 4 は、ワクチニアウイルスが Dairen 株である請求項 1 のウサギ皮膚。(4)請求項 5 は、ワクチニアウイルスが EM-63 株である請求項 1 のウサギ皮膚。(5)請求項 6 は、カイウサギが日本白色ウサギである請求項 1 のウサギ皮膚。(6)請求項 7 は、カイウサギがニュージーランドホワイトである請求項 1 のウサギ皮膚。(7)請求項 8 は、カイウサギがチャイニーズホワイトである請求項 1 のウサギ皮膚。(8)請求項 9 は、カイウサギがチンチラウサギである請求項 1 のウサギ皮膚。(9)請求項 10 は、皮膚組織の発疹が良好であることが皮膚組織に明らかに発疹し、色が淡紅色から赤紫へ変わり、皮膚が厚みを増し、皮下及び臀部が浮腫んでいることを指す請求項 1 のウサギ皮膚。(10)請求項 11 は、カリクレイン産生抑制活性を有する請求項 1 乃至 10 のいずれか一つのウサギ皮膚。

(3) 係争特許の請求項 12 及び 13 の内容：

請求項 12 は、前記ウサギ皮膚を医薬品の製造に用いることを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれか一つのウサギ皮膚の用途。請求項 13 は、前記ウサギ皮膚を健康食品の製造に用いることを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれか一つのウサギ皮膚の用途。

(三) 証拠の技術的分析：

1. 証拠 3 の内容：

証拠 3 は、係争特許の「発明の説明」第 7 頁第 22 乃至 23 行に記載の「SART 活性の試験方法は当分野において公知のものである」に関するもので、それは喜多富太郎等、日薬理誌(Folia pharmacol.japon.) 71:000-000(0000)に見られ、1975 年に公開され、係争特許の出願日である 2003 年 10 月 24 日より早く、かつ係争特許と同じくバイオ医薬品の分野に属し、適格な証拠となる。証拠 3 の内容は、ノイロトピン等の薬物を SART(specific alternation of rhythm in temperature) ストレス負荷状態のマウスやラットに投与し、その体重減少、十二指腸の Ach 感受性、呼吸数、心拍数、心電図 QRS 及び皮膚電気反射等の生理現象の変化を観察し、薬物の SART ストレス動物の生理反応に対する影響を研究したものである。

2. 証拠 9 の内容：

証拠 9 は 1998 年に公開され、係争特許の出願日である 2003 年 10 月 24 日より早

く、かつ係争特許と同じくバイオ医薬品の分野に属し、適格な証拠となる。証拠 9 の 449 頁左欄の最終段落には、ケイ素は動物の全組織、とくにケイ酸塩で形成される毛、羽毛、骨格、皮膚等に存在すると記載されている。

3. 参考人証拠 3 の内容 :

参考人証拠 3 は国際単位の定義に関するものであり、その内容は国際単位「iu」が国際間で話し合っただけで定められた標準単位であり、バイオアッセイにより一定の生物学的効果を有する最小力価が単位「u」であるというものである。

(四) 争点の技術的分析 :

1. 係争特許請求項の対応する「発明の説明」が専利法第 26 条第 2 項に違反している :

(1) 係争特許請求項を周知技術と区別できる主な特徴 :

係争特許請求項の請求対象は「ウサギ皮膚」及び「ウサギ皮膚の用途」であり、「生物活性物質を含有するウサギ皮膚」に対して「製造方法」、「0.5iu/g より高い又はそれに等しい SART 活性」及び制限条件である「活性物質にはケイ素を含まない」という要件で特定されている。製造方法はワクチニアウイルスをカイウサギに接種し、飼育して、皮膚組織の発症が良好となった時点で屠殺し、皮膚を採取し、その接種は皮下接種であり、1.5~3kg のカイウサギ 1 羽あたり 100 乃至 250 箇所注射し、1 箇所あたり 106~109 個/ml のウイルスを含む溶液 0.1~0.4ml を注射するものである。それはその技術の分野において通常の知識を有する者にとっては周知の製造方法であり、多くの先行技術において開示されている。よってその「物」及び「物の用途」である請求項と周知の技術を区別する主な特徴は、請求項で特定されている「0.5iu/g より高い又はそれに等しい SART 活性」及び「活性物質にはケイ素を含まない」という要件である。

(2) 活性物質はケイ素を含まないという制限条件の特定には依拠となる基礎がない :

「0.5iu/g より高い又はそれに等しい SART 活性」に対応する「発明の説明」には iu/g SART 活性がいかにか得られるのか、そしてそれに関連する定義、それが意味するものが特定されていない。「活性物質にはケイ素を含まない」という制限条件については、証拠 9 に、ケイ素は動物の全組織、とくにケイ酸塩で形成される毛、羽毛、骨格、皮膚等に存在すると開示されている。よってウサギ皮膚も原則的にケイ素成分を含有しているはずであると推論でき、ウサギ皮膚又はそれから得られた活性物質がケイ素をいかに含まないようにするのかについて、発明の説明ではケイ素除去の処理方法と工程が開示されておらず、制限条件に関する説明又は理由も開示されていないのに、請求項において「活性物質にはケイ素を含まない」という制限条件を加えて特定することは、依拠となる基礎が全くないといえる。まさに係争特許請求項に対応する発明の説明は十分に明確ではなく、かつ十分に開示されていないため、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であってもその内容を理解できず、それに基づいて実施することができず、それは専利法第 26 条第 2 項規定に違反している。

(3) 0.5iu/g の SART 活性という技術的特徴が明確に開示されていない :

A. 新たに創造し、自分で定めた技術用語「iu/g」SART 活性について、明細書における発明の説明は明確な定義を全く行っていない。原告は「SART 活性」テストが係争特許の発明の説明第 7 頁第 22 乃至 23 行に記載されている「SART 活性の試験方法」の文献、即ち証拠 3 である多富太郎等、日薬理誌 (Folia pharmacol.japon.) 71:000-000(0000)に示されるとおりであると主張している。ただし、その定期刊行物 (の文献) は SART ストレスラットを用いて鎮痛活性を測定したことを開示しているにすぎず、その方法は神経鎮静剤ノイロトロピン (NSP) の鎮痛効果と SART ストレスラットにおける鎮痛作用の測定に対するものであり、文章において記載されているのは、NSP 測定方法、鎮痛作用効力検定方法、ラット疼痛反応の定義である。かつ検定試験で鎮痛係数を得て、その鎮痛係数から SART ストレスラットに対する薬物鎮痛作用は正常のラットよりも顕著であり、とくに NSP はこの方面における傾向がさらに顕著であるという結論を得ている。発明の説明に記載されている文献にはその他の活性物質を鎮痛作用の薬理テストに使用したことが開示されておらず、またその他の効力検定方法において、対照となる標準品には何を採用すべきか、いかに標準品と比較して特定

の鎮痛係数を得るのか、いかに鎮痛係数から有効に（活性を）導くのか、物質の生理活性及びその有効な薬理作用に転換される薬用力価とは何なのかについても開示されていない。

- B. 原告は、発明の説明に示された定期刊行物の文献及び原告証拠 1 乃至 6 には、ラットには体内に NSP があり、SART ストレスラットの鎮痛作用に用いること、ワクチニアウイルスを接種したカイウサギの炎症皮膚からの抽出物(NSP)の鎮痛作用とその他薬物との比較、NSP の SART ストレスラットに対する薬理作用機序及び SART ストレスラットの疼痛値低下の研究が記載されており、いずれも NSP の SART ストレスラット痛覚に対する薬理作用、痛覚症状及びそのテスト方法を提示するものであり、SART ストレスラットを特殊な環境で処理することにより、疼痛感覚が正常ラットよりも敏感にさせている云々と主張している。しかしながら、その文献及び原告証拠 1 乃至 6 は「SART 活性」とは何か、いかにして SART 活性を得るのか、いかにして SART 活性を「iu/g」で量化して表示するのか、「0.5 iu/g の SART 活性」が意味するものは何なのかについて全く開示も言及もしていない。
- C. 原告は 2017 年 2 月 23 日付けの行政訴訟補充理由状（理由補充書）において、8 乃至 9 頁に補充された表 1、図 1 及び分析結果の方程式で SART 活性値の獲得についてすでに説明している云々と主張している。しかしながら該表、図又は方程式はいずれも係争特許出願時又は公告時における発明の説明、請求項又は図面に開示されていない。さらに理由補充書の表 1 に記載された係争特許実施例 No.1 乃至 10 において、使用されるウサギの種類、ウイルス株の種類、ウイルス株の濃度、注射箇所、注射量など薬理実験のパラメーターがいずれも異なり、複数の異なるパラメーターの実施例からいかに統計学的な線形回帰を利用してウサギ皮膚の総 SART 活性値を算出する特定の方程式を得たのか、いかにパラメーターが異なる実施例から統計学的な線形回帰を利用してウサギ皮膚の総 SART 活性値を算出するいわゆるウサギ皮膚 1 枚あたり「総 SART 活性(iu)=28.3x log (ウサギ皮膚に接種したウイルス総数) -65.9」という方程式を得たのかを理解できず、原告は発明の説明で具体的な記載、限定又は開示を行っていない。さらに係争特許の発明の説明において、使用される標準品が何なのか、疼痛の定義は何か、鎮痛係数は何かを明確に特定していない。以上のいずれか一つのパラメーターの変動（例えば標準品の置換、定義の変更、係数等の変動）により、SART 活性値が変わり、そして請求項で特定される活性値「iu/g」が変わってしまい、さらには請求項で請求される「範囲」が異なるものとなる。
- D. 実施例の測定試験では異なるパラメーターを使用しており、原告によって補充された明細書でいうところの統計学的な線形回帰で得られた方程式は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が（その内容を）理解でき、かつ大量の試験や複雑な実験をしなくても発明を実施する方法を発見できる」というものではなく、係争特許の請求項に対応する発明の説明は十分に明確ではなく、かつ十分に開示されていないため、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であってもその内容を理解し、それに基づいて実施することはできない。原告は係争特許の各実施例において、異なる種類のウサギは同一の種(species)に属し、かつ異なるウイルスはいずれもワクチニアウイルスであり、それが惹起する炎症反応はおおむね一致しており、ウサギの種類とウイルス株の種類によって影響はない云々と主張している。ただし、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者ならば異なるウサギの種類(subspecies)によってワクチニアウイルスによりもたらされる発痘反応が異なることを理解している。ウイルス株については、その特異性がさらに重要であり、異なるウイルス株の特異性ともたらされる効果はそれぞれ異なる。各パラメーターはなお最後に得られる活性値に影響をもたらす、原告の主張が証拠として不十分であると認めるに足る。
- E. 原告は請求項 1 の「活性物質にはケイ素を含まない」という制限条件に対して、審査過程において先行技術 EP0000000 の技術と重複している箇所を削除しており、「削除する方法」で請求項に追加するとともに、地球上にはケイ素基の生命

体はなく、地球の生命体は炭素基の生命体であると主張している。ウサギ皮膚の製造と活性物質の抽出の方法はいずれもケイ素イオン又はケイ素原子を有する物質を加えておらず、かつウサギ又はウイルス自身がケイ素イオン又はケイ素元素を有する物質を生産することはなく、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、ウサギ皮膚にある活性物質がケイ素を含まないという技術的特徴を知りえる云々と主張している。また無効審判の答弁過程において、ウサギ皮膚にある活性物質がケイ素を含まないという検査試験報告を提出している。しかし証拠9にはケイ素が動物体の全組織に、特にケイ素酸塩で形成される毛、骨格、皮膚等に存在していることが開示されている。原告の主張は推測に過ぎず、学術的根拠はなく、証拠9の開示からウサギ皮膚は原則的にケイ素成分を含むと推論でき、係争特許の発明の説明において、ウサギ皮膚又はその活性物質がケイ素を含まないようにする処理方法の技術内容が全く記載されていない。そして提出された検査試験報告は係争特許出願後に提出されたもので、公正な第三者によって正式に公証された試験報告ではなく、試験結果は採用するに足りない。かつ試験報告は試験で使用されたものが、係争特許の実施例により製造されたウサギ皮膚であると証明することもできず、原告の主張には理由がないと認められる。

F. 以上をまとめると、請求項で請求されている「ウサギ皮膚」と「ウサギ皮膚の用途」においてウサギ皮膚を特定している「0.5iu/g より高い又はそれに等しい SART 活性」及び「活性物質にはケイ素を含まない」は（請求項に）対応する発明の説明においてその技術的特徴が明確に開示されておらず、具体的に活性の意味、SART 活性を取得する方法と工程が具体的に特定されておらず、ケイ素を除去する技術内容が開示されていない。よって、係争特許の請求項に対応する「発明の説明」が不明確であり、かつ十分に開示されていないため、専利法第 26 条第 2 項規定に違反している。

2. 係争特許請求項 1 乃至 10 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している：

(1) 係争特許請求項 1 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している：

係争特許請求項 1 の「生物活性物質を含有するウサギ皮膚」は「製造方法」、「0.5iu/g より高い又はそれに等しい SART 活性」及び制限条件である「活性物質にはケイ素を含まない」という要件で特定されている。係争特許の発明の説明には、SART 活性の示す意味、SART 活性値の測定方法、SART 活性の単位である iu/g の意味、ウサギ皮膚と iu/g との関係、ウサギ皮膚内に含有される生物活性物質と SART 活性との関係、ウサギ皮膚 1g あたりに含有される生物活性物質と SART 活性単位 iu/g との関係、並びにいかに変換、量化されるのかが十分に開示されておらず、また発明の説明にはウサギ皮膚又はウサギ皮膚から得られた生物活性物質について、自然界において動物体の皮膚内に常在する「ケイ素」を含まないようにいかなる方法で処理するのかについても具体的に記載されていない。係争特許の発明の説明は十分に明確ではなく、かつ十分に開示されておらず、専利法第 26 条第 2 項規定に違反している。かつ発明の説明が不明確で十分に開示されていないため、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を参酌しても、請求項を特定するのに必要な技術的特徴である SART 活性値に対して疑義が生じてしまい、発明の説明が公知ではない SART 活性に対して具体的にパラメーター測定方法を開示していないことで、特許請求の範囲は不明確となっており、特許許可時の専利法第 26 条第 3 項規定に違反している。かつ明細書における発明の説明が SART 活性の測定方法及びケイ素の除去方法を具体的に開示しておらず、請求項も発明の説明に裏付けられていないため、専利法第 26 条第 3 項規定に違反している。

(2) 係争特許請求項 2 乃至 10 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している：

係争特許請求項 2 乃至 10 は請求項 1 の直接従属項であり、その請求の範囲は請求項 1 の全部の技術的特徴が含まれる以外に、さらに請求項 1 の範囲が縮減されている。請求項 2 乃至 5 は、Lister、Ikeda、Dairen、EM-63 という異なるワクチニアウイルスをカイウサギに接種することで特定している。請求項 6 乃至 9 は為界定使用日本白色ウサギ、ニュージーランドホワイト、チャイニーズホワイト、チンチラウサギという異なる種類のカイウサギにワクチニアウイルスを接種することで特定し

ている。請求項 10 は請求項 1 に記載の「皮膚組織の発症が良好である」が皮膚組織に明らかに発症し、色が淡紅色から赤紫へ変わり、皮膚が厚みを増し、皮下及び臀部が浮腫んでいることを指すとさらに特定している。請求項 1 の請求の範囲が不明確であり、発明の説明にも裏付けられないため、それに従属する請求項 2 乃至 10 の請求の範囲も不明確で、発明の説明及び図面で裏付けられない。これにより、請求項 1 乃至 10 は特許を受けようとする発明を明確に記載しておらず、請求の範囲が不明確であり、かつ発明の説明及び図面で裏付けられないため、専利法第 26 条第 3 項規定に違反している。

3. 係争特許請求項 11 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している：

係争特許請求項 11 は請求項 1 乃至 10 の従属項であり、その請求の範囲は請求項 1 乃至 10 の全部の技術的特徴が含まれる以外に、さらに請求項 1 乃至 10 のウサギ皮膚がカリクレイン産生抑制活性を有することでさらに特定されている。係争特許の発明の説明における記載によると、カリクレイン産生抑制活性の測定とは、生物活性物質を含有する溶液を処理してその SART 活性を 1.2iu/ml に調節し、さらに脱塩、減圧乾燥した後、0.25M の塩化ナトリウム溶液を加えて試験溶液とし、その吸光度を測定するものである。係争特許の発明の説明には、SART 活性の示す意味、SART 活性値の測定方法、SART 活性の単位である iu/g の意味、ウサギ皮膚と iu/g との関係が十分に開示されておらず、発明の説明には自然界において動物体の皮膚内に常在する「ケイ素」を含まないようにいかなる方法で処理するのかについても具体的に記載されていないため、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の説明及び図面を基にしても、明細書第 8 頁に示される「SART 活性が 1.2 iu/ml である生物活性物質を含有する溶液」をいかに調製し、そしていかにカリクレイン産生抑制活性試験溶液を調製するのかを理解できない。ゆえに請求項 11 の請求の範囲は不明確で、発明の説明及び図面で裏付けられない。これにより、請求項 11 は特許を受けようとする発明を明確に記載しておらず、請求の範囲が不明確であり、かつ発明の説明及び図面で裏付けられないため、専利法第 26 条第 3 項規定に違反している。

4. 係争特許請求項 12 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している：

請求項 12 の請求の範囲は請求項 1 乃至 10 のいずれか一つのウサギ皮膚の用途であり、その特徴は請求項 1 乃至 10 の請求対象であるウサギ皮膚を医薬品の製造に使用する用途である。係争特許の発明の説明には十分に SART 活性の示す意味、SART 活性値の測定方法、SART 活性の単位である iu/g の意味、ウサギ皮膚と iu/g との関係が十分に開示されていない。また発明の説明には自然界において動物体の皮膚内に常在する「ケイ素」を含まないようにいかなる方法で処理するのかについても具体的に記載されていないため、係争特許請求項 1 乃至 10 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反しており、それにより、請求項 1 乃至 10 の請求対象であるウサギ皮膚で医薬品の製造に使用する用途を技術的特徴とする請求項 12 の範囲も不明確となり、明細書の発明の説明で裏付けられない。これにより、請求項 12 には特許を受けようとする発明が明確に記載されておらず、請求の範囲が不明確であり、かつ発明の説明及び図面に裏付けられていないため、専利法第 26 条第 3 項規定に違反している。

5. 係争特許請求項 13 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している：

請求項 13 の請求の範囲は請求項 1 乃至 10 のいずれか一つのウサギ皮膚の用途であり、その特徴は請求項 1 乃至 10 の請求対象であるウサギ皮膚を健康食品の製造に使用する用途である。係争特許の発明の説明には十分に SART 活性の示す意味、SART 活性値の測定方法、SART 活性の単位である iu/g の意味、ウサギ皮膚と iu/g との関係が十分に開示されておらず、また発明の説明には自然界において動物体の皮膚内に常在する「ケイ素」を含まないようにいかなる方法で処理するのかについても具体的に記載されていないため、係争特許請求項 1 乃至 10 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反しており、それにより、請求項 1 乃至 10 の請求対象であるウサギ皮膚で健康食品の製造に使用する用途を技術的特徴とする請求項 13 の範囲も不明確となり、明細書の発明の説明で裏付けられない。これにより、請求項 13 には特許を受けようとする発明が明確に記載されておらず、請求の範囲が不明確であり、かつ発明の説明及び図面に裏付けられていないため、専利法第 26 条第 3 項規定に違反し

ている。

五 本判決の結論

以上をまとめると、係争特許の請求項 1 乃至 13 に対応する発明の説明は許可時の専利法第 26 条第 2 項規定に違反し、並びに係争特許請求項 1 乃至 13 は専利法第 26 条第 3 項規定に違反している。原告は原処分及び訴願決定を取り消すよう請求しているが、いずれも根拠がなく、棄却すべきである。これにより原処分が係争特許許可時の専利法第 26 条第 2 項及び第 3 項規定違反により「請求項 1 乃至 13 について無効審判請求は成立し、特許権を取り消す」とする行政処分を行ったことに法に合わないところはない。訴願機関がこれを維持したことも妥当である。原告がこれをもって指摘することには理由がない。よって原告が訴願決定及び原処分の取消を請求することには理由がなく、棄却すべきである。

以上の次第で、本件原告の請求に理由はなく、知的財産案件審理法第 1 条、行政訴訟法第 98 条第 1 項前段により、主文のとおり判決する。

2017 年 4 月 27 日

知的財産裁判所第一法廷

裁判長 陳忠行

裁判官 曾啟謀

裁判官 林洲富

TIPLO
Attorneys-at-Law

TIPLO
Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供: TIPLO Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.