

このニュースレターは、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、このニュースレターだけでなく、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 韓国ゲーム「石器時代」のコードを盗用し、違法プライベートサーバーで利益を得たエンジニアを起訴
- 02 パテント出願が便利に、台米の優先権書類の電子的交換システムで企業による国際戦略の効率アップ
- 03 知的財産局がグリーン商標番付を発表、国内産業は「覚醒」して実力アップ
- 04 75 万件の音楽作品を簡単に検索、知的財産局が音楽著作権の検索・対比ツールを開発
- 05 2D 材料半導体界面のボトルネックを打破、台湾研究チームがポストシリコン時代の新たな可能性を切り拓く

台湾知的財産権関連の判決例

- 01 特許実案意匠
ネガティブな表現形式（disclaimer）の訂正は、新規性欠如、新規性の擬制喪失（拡大先願）、又は先願主義原則の違反に係る引用文献を回避する場合に限る

今月のトピックス

J260805X2

J260805X3

01 韓国ゲーム「石器時代」のコードを盗用し、違法プライベートサーバーで利益を得たエンジニアを起訴

エンジニアの頼〇〇（男）が韓国ゲーム「石器時代（ストーンエイジ）」から違法に「夢想石器」というプライベートサーバーを作成して約 210 万 2000 新台幣ドルの利益を得たため、これに対して韓国のネットマーブル社（訳注：上記ゲームの著作権者）は告訴し、士林地方検察署は著作権法違反等の罪で頼〇〇と蔡〇〇（女）を追起訴した。

起訴状では以下のように記載されている。頼〇〇は以前「鳳凰石器」という違法プライベートサーバーの作成に参加し、プログラムの保守と作成を担当したことがあり、これに関する事件はすでに士林検察署に本起訴されており、現在士林地方裁判所で審理中である。頼〇〇は 2024 年 6 月以前に「鳳凰石器」で使用された「石器時代」のコードを取得し、さらに複製して、修正を加えて「夢想石器」として、9 月からプライベートサーバーを作成し、ログインのロガー(logger)をアップロードしてダウンロードに供し、また蔡〇〇は美術、宣伝及びカスタマーサービスを担当していた疑いがある。

検察が調べた結果、頼〇〇が LINE「夢想公式アカウント」でプレーヤーに自分名義の銀行口座（中国信託銀行及び合作金庫）を知らせて集金し、2025 年 3 月からはさらに藍新科技股份有限公司(Newweb Technologies Co.,Ltd.)が設立した「KK 程式設計」商店を通じて「2 ヶ月分の相談料」という名目でゲームの課金代金を徴収したことが分かった。金の流れを調べたところ、頼〇〇の中国信託銀行の口座で約 56 万 1000 新台幣ドル、合作金庫の口座で約 105 万 1000 新台幣ドルを受け取り、さらに藍新科技から約 49 万新台幣ドルを受け取って、計約 210 万 2000 新台幣ドルを得ていたことが明らかとなった。

検察官は、頼〇〇がプログラム、サーバー、サイト、宣伝及び集金を、蔡〇〇が美術、SNS 及びカスタマーサービスをそれぞれ担当し、2 人には犯意の連絡及び実行行為の分担があったと認め、無断での複製、違法複製物の公開送信、頒布を行い、並びに商標法に違反した等の罪で追起訴し、裁判所に犯罪によって得た 210 万 2000 新台幣ドルを没収又は追徴するよう請求した。（2026 年 8 月）

J260904Y1

J260904Z1

02 パテント出願が便利に、台米の優先権書類の電子的交換システムで企業による国際戦略の効率アップ

經濟部知的財産局（TIPO）は 9 月 4 日のニュースリリースにて、2023 年 11 月 22 日台湾の駐米台北経済文化代表処と米国在台湾協会（AIT）が「台米間の安全なパテント※データ交換に関する覚書（The Secure Exchange of Patent Data）」を締結した後、知的財産局（TIPO）と米国特許商標庁（USPTO）の双方はサービスや互いに情報にアクセスするためのシステム構築等の準備作業

を引き続き行ってきたが、ついに 2026 年 9 月 4 日から「台米間の優先権書類の電子的交換 (Priority Document Exchange, PDX)」の運用を正式に開始し、これにより台湾の国境を越えたパテント審査協力において新たな一頁が刻まれた、と発表した。【※ここでいうパテントには特許、実用新案、意匠を含む】

TIPO の説明によると、ボーダレス企業のパテント出願の効率を高めるため、各国の特許庁は協力や提携の推進に尽力している。2013 年から台湾は日本、韓国と優先権書類の電子的交換を次々と始めており、電子的交換作業を通じて、双方のパテント出願人が優先権を主張する際に国境を越えて優先権証明書類を提出しなければならないという手続きを簡略化して、出願人が紙の証明書を提出する時間とコストを削減することができ、審査作業にも有利になるという。

TIPO はさらに次のように説明している。米国は長い間にわたって台湾人が海外でパテントを出願する件数が最も多い国であり、年間の出願件数は約 2 万件に達している。一方で、米国出願人が台湾に出願するパテントは約 7000 件で、外国人としては 2 番目に多い。台湾と米国双方の出願人が互いにパテントを出願する手続きをさらに簡素化し、台湾と各国の特許庁との審査協力を拡大し続けるため、台湾と米国は今年 (2026 年) 9 月 4 日に優先権書類の電子的交換の運用を開始した。今後、出願人が電子的交換の利用を声明 (意思表示) することで、TIPO と USPTO は直接、文書を電子的に交換することができ、出願人の負担を大幅に軽減して、台湾人が米国でパテントを出願する利便性を大幅に高めるだけではなく、米国人が台湾へ出願するのにも役立つ。今回の協力は台米双方の出願人のウィンウィン (Win-Win) を促進するものとなるだろう

今回の提携に関する各作業の説明については、TIPO が「台米間の優先権証明書類の電子的交換作業要点」、「台米間の優先権証明書類の電子的交換作業要点 Q&A」を公開しており、出願人は TIPO の「専利主題網『優先権證明文件電子交換專區』」を参照することができる。(2026 年 9 月)

※追加説明※

本プログラムの実施により、台湾出願において米国出願に基づく優先権を主張する場合、従来の優先権証明書に代えて、アクセスコードを提出することが可能となります。

即ち、今後、台湾で米国出願に基づく優先権を出願する場合には、優先権証明書又はアクセスコードのいずれかを提出することが可能となります。

J260804Y2

03 知的財産局がグリーン商標番付を発表、国内産業は「覚醒」して実力アップ

經濟部知的財産局は 2026 年 8 月 5 日に「わが国の過去 10 年におけるグリーン商標に関する包括的解析-ネットゼロ時代における目に見えない堀を構築」レポートを発表し、その中で 2016~2025 年の 10 年間における商標出願データを深く掘り下げて解析している。

知的財産局の説明によると、いわゆる「グリーン商標」とは、使用を指定するニース分類の商品又は役務の内容が環境に配慮した特質を有する商標を指すという。本レポートでは EU の基準に従って、グリーン商標を「エネルギー

製品（Energy production）」、「運輸（Transportation）」、「省エネ（Energy conservation）」、「リユース/リサイクル（Reuse/recycling）」、「汚染制御（Pollution control）」、「廃棄物の管理（Waste management）」、「農業（Agriculture）」、「環境保護意識（Environmental awareness）」、「気候変動（Climate change）」という9つの大分類に分けている。

ここ10年間でわが国のグリーン商標出願件数は12.6万件を突破し、全体の商標出願件数の14.10%を占めている。即ち7件の出願のうち1件はグリーン（環境配慮）に関わるものであるといえる。九大分類別に内訳をみると、「省エネ」（グリーン商標全体の32.34%）、「汚染制御」（25.69%）及び「エネルギー製品」（19.79%）がわが国のグリーン経済を支える三本柱となっており、合計すると8割近くを占めている。「気候変動」はすでに注目の的となっており、現在はまだグリーン商標全体の約5.47%だが、2024年から2025年までに爆発的な成長を遂げ、この2年間で成長幅が150%を上回り、今後10年間に於ける重要な成長の原動力となるものとみられている。

知的財産局によると、グリーン商標出願件数を出願人の国籍別にみると、台湾の出願人が首位（全体の76%）を占めており、国内産業が早期の「技術導入」から「全面的な覚醒」へと転換し、GX（グリーントランスフォーメーション）の主な原動力となっていることが分かる。出願人別の番付では、統一企業股份有限公司（Uni-President Enterprises Corp.）が2274件でグリーン商標出願件数の首位を守っており、国内小売業者も持続可能性（サステナビリティ）の概念を民生消費に取り入れるという徹底的な防御戦略を採用していることが分かる。米アップル社（811件）と任天堂（263件）はそれぞれ2位と3位を占め、海外大手企業がグリーン戦略において的確に狙い撃つ戦略を展開している。さらに、光陽工業股份有限公司（Kwang Yang Motor Co., Ltd.）は「運輸」の類別で首位を維持し、台湾バイクブランドがEV化（電動化）について主導的地位にあることを示している。

ネットゼロの競争に直面し、知的財産局は企業に対してできるだけ早く製品ラインにおけるグリーンの要素を把握して、CO₂排出削減技術や環境に配慮した商品又は役務の「商標化」を行い、グリーン技術特許とグリーン商標という「二重のグリーンの堀」（原文：雙軌綠色護城河）戦略を展開し始めることを勧めており、それによって世界のネットゼロ経済において先機を制することができるという。（2026年8月）

J260811Y3

04 75万件的音楽作品を簡単に検索、知的財産局が音楽著作権の検索・対比ツールを開発

世界における音楽のデジタル化という流れに対応するため、經濟部知的財産局は2026年8月11日に、フルリニューアルした「音楽情報統合検索システム」（原文：音樂資訊整合查詢系統）の運用を開始し、国内の音楽著作権情報の透明性と利用許諾の利便性を高めた。個人が楽曲を検索できる機能以外に、ラジオ局やテレビ局等のように頻繁に利用する業者に対して利用リストの管理と照合に関するワン・ストップ・サービスを提供している。

「音楽情報統合検索システム」は国際標準レコーディングコード（International Standard Recording Code, ISRC）のデータベース及び台湾流

行音楽データベース（Taiwan Popular Music Database）にリンクしており、現時点で 75 万件余りを検索でき、国内の各著作権管理団体が管理する楽曲とアルバムの資料が含まれている。PC 版以外に、スマホ版の操作画面を提供しており、利用者は楽曲名、歌手等の簡単な情報を入力するだけで、その楽曲の著作権を管理する団体を見つけ、利用許諾のために連絡することができ、これまでのように人手を使って著作権者を調べて利用許諾に関する交渉を行うコストを大幅に削減できる。

知的財産局によると、同システムは音楽を大量に利用する利用者に、利用リストを一括アップロードし、利用状況の自動管理・分析を行うことができる等の高い機能を提供しており、放送業者が以前抱えていた音楽著作権情報や著作権管理団体情報を入手するのが難しいという課題を解決することができるという。現在、台湾全土のテレビ局とラジオ局 84 社がサイトに登録しており、2026 年 1 月～7 月における合計使用回数は延べ 1.4 万回、1 社あたり 1 カ月の平均アクセス数は延べ 3 万回、アップロードした楽曲リスト照合資料は合計 123 万件に上っており、利用者から広く支持されている。

知的財産局によると、楽曲情報の統合、システム機能の向上を継続し、よりスムーズな使用体験を提供していくと同時に、毎年興味がある業者が参加できる普及促進の説明会を開催するという。デジタルテクノロジーの力を借りて、台湾音楽産業と著作権市場の健全な発展を促すとともに、創作の権益に対する保障と、利用者の合法的に利用許諾に対するニーズの両方に応えていきたいとしている。「音楽情報統合検索システム」に関する詳細な情報及び説明会の開催情報については、引き続き知的財産局サイトの情報に注目するよう呼び掛けている。（2026 年 8 月）

J260807Y5

J260806Y5

05 2D 材料半導体界面のボトルネックを打破、台湾研究チームがポストシリコン時代の新たな可能性を切り拓く

国家科学及び技術委員会（以下「国科会」）のニュースリリースによると、携帯電話、コンピューター、そして未来の AI デバイスはいずれも演算が高速で、消費電力が少ない半導体チップが必要としているが、従来のシリコン半導体技術では物理的限界が迫りつつあり、この問題を解決するために、世界中の科学者が次世代の半導体材料を模索している中、「2D 材料半導体」は薄くて原子レベルの厚みしかないため、ムーアの法則を延長でき、チップの小型化と性能向上を継続できる重要なカギとなるという。

国科会の「Å（オームストロング）世代半導体技術イニシアチブ（Angstrom Semiconductor Initiative）」及び「晶創台湾：次世代半導体材料及びデバイスの統合に関する重要技術（Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program : Key Technologies for Integrating Next-Generation Semiconductor Materials and Devices）」プログラムのサポートを受け、国立陽明交通大学電子物理学科（National Yang Ming Chiao Tung University Department of Electrophysics）、中央研究院応用科学研究センター（Academia Sinica The Research Center for Applied Sciences）の張文豪教授グループが台湾積体電路（TSMC）の Iuliana Radu 博士グループ及び陽明交通大学半導体工程学科（Department of

Microelectronics) の李宗恩教授と共同で、2D 材料半導体が長年にわたって直面してきた「界面の問題」に対して解決策を見出し、高性能の単層二硫化モリブデン (MoS₂) トップゲート構造トランジスタ (monolayer molybdenum disulfide top-gate field-effect transistors) の開発に成功した。この画期的な成果は、一流の国際学術誌《Nature Electronics》に掲載された。

2D 材料トランジスタは極めて薄いという強みを持つが、それが実際にチップ内で使えるようにするには、大きな問題があった。それは電流を制御するために、上部に極めて薄い「ゲート絶縁膜」を設置する必要がある。これは極めて薄い紙の上に一層の膜を貼ると、途中で簡単に紙の表面が破れてしまうのと同じであり、これによって電子伝達が阻害され (電子散乱)、デバイスの機能に重大な影響をもたらしてしまう。このため、いかに超薄構造と高速電子伝達とのバランスをとるかが、国際半導体業界にとって高い障壁であった。台湾の産学研チームによるイノベーションは、新しい材料を探すことではなく、「エピタキシャル界面エンジニアリング」 (epitaxial interface engineering) を利用して、この「膜」の構造を新たに設計することであった。

研究チームは超高真空技術を用いて、まずは単層二硫化モリブデンの表面に超薄のアルミニウム膜を成長させ、続いて酸化によって厚さがわずかに約 0.42 ナノメートルの酸化アルミニウム界面層を形成して、後続の材料成長のための高品質の下地とした。これは原子レベルの厚さを有する完璧な界面であり、2D 材料半導体と絶縁膜の間の品質を大幅に向上させ、さらには電子伝達の阻害を効果的に低減し、「超薄」と「相互コンダクタンス」という二つの重要な特性を同時に得るのに成功した。研究チームがこの技術を用いて製作したトランジスタは、極小サイズで世界をリードする相互コンダクタンスを実現すると同時に、極めて少ないリーク電流と優れた操作性を兼ね備えており、2D 材料半導体の実用化に向けて重要な可能性を示している。

張文豪教授によると、今後 2D 材料半導体に関する競争は、材料ではなく、界面エンジニアリングにあり、この技術の最大の価値は、様々な 2D 材料半導体のプラットフォーム技術に広く応用できることだという。今後、より高速で、より低消費電力のデバイスの発展が望まれており、既存の半導体製造工程と完全に統合することで、「ポストシリコン時代」におけるチップ技術の重要な基盤を築き、さらには台湾の次世代半導体分野における革新力と国際競争力を示していくとしている。(2026 年 8 月)

台湾知的財産権関連の判決例

01 特許実案意匠

■ 判決分類：特許実案意匠

I ネガティブな表現形式 (disclaimer) の訂正は、新規性欠如、新規性の擬制喪失 (拡大先願)、又は先願主義原則の違反に係る引用文献を回避する場合に限る

■ ハイライト

上訴人は台湾第 M510203 号「中空回転油圧シリンダ」実用新案 (以下「係争実用新案」) の実用新案権者であり、被上訴人である会社が同意又は許諾を得ずに、係争製品を製造、生産、販売の申し出、販売を行い、係争実用新案を侵害したと主張し、知的財産及び商事裁判所に訴訟を提起した。原審 (113 年度民專訴字第 43 号) では、係争実用新案の請求項 1、2 が新規性、進歩性を有しないことを理由に、上訴人の請求を棄却した。上訴人は上訴を提起した後、二審の口頭弁論終結前に、知的財産局に対して係争実用新案登録請求の範囲を訂正し、即ち係争実用新案請求項 1 の「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」の後ろに、「但し、1.357~1.7 を含まない」という技術的特徴を追加し、係争実用新案登録請求の範囲を減縮して、裁判所に訂正後の係争実用新案登録請求の範囲で審理するよう請求した。

知的財産及び商事裁判所の判決趣旨：

一般的に、請求項から先行技術と重複する部分を除き、それらの除く内容が出願時の明細書、特許請求の範囲 (実用新案登録請求の範囲)、図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではない場合は、新規事項の導入となる。但し、その重複する部分を除くことにより、請求項のその他の対象をポジティブな表現形式で明確かつ簡潔に限定できない場合は、先行技術と重複する部分をネガティブな表現形式 (disclaimer) で除くことができる。この状況において、訂正後の請求項に出願時の明細書に開示されていない技術的特徴が追加されても、例外的に新規事項の導入とは見なさない。但し、このようなネガティブな表現形式の訂正は、新規性欠如、新規性の擬制喪失 (拡大先願による新規性喪失)、又は先願主義原則の違反に係る引用文献を回避する場合に限られる。

上訴人が請求した実用新案登録請求の範囲の訂正は、係争実用新案の請求項 1「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」に「但し、1.357~1.7 を含まない」を追加したものであるが、「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下であり、但し、1.357~1.7 を含まない」という訂正は、係争実用新案登録請求の範囲である「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」より小さく、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当する。しかしながら、「但し、1.357~1.7 を含まない」という技術的特徴は、係争実用新案の出願時における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面には記載されておらず、またその技術の分野における通常の知識を有する者 (当業者) が出願時における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではなく、係争実用新案の請求項 1 の「但し、1.357~1.7 を含まない」に係る

訂正は、新規性欠如、新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）、又は先願主義原則の違反に係る引用文献を回避するものではない。上記の説明により、新規事項の導入であり、出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えており、係争実用新案の公告時における実用新案登録請求の範囲を実質上変更するもので、訂正を許可してはならない。よって上訴人が請求した訂正は合法ではなく、訂正前の係争実用新案の権利の範囲を根拠としなければならない。

II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所民事判決

【裁判番号】 114 年度民專上字第 7 号

【裁判期日】 2025 年 10 月 2 日

【裁判事由】 財産権関連の専利権侵害争議等

上訴人 億川鐵工所股份有限公司 (DI CHUN IRON WORK CO., LTD.)

被上訴人 佳賀精機股份有限公司 (AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.)

上記当事者間の財産権関連の専利権侵害争議等事件について、上訴人は 2025 年 1 月 16 日日本裁判所 113 年度民專訴字第 43 号第一審判決を不服とし上訴を提起し、上訴の趣旨を減縮した。本裁判所は 2025 年 9 月 11 日に口頭弁論を終結し、次の通り判決する。

主文

一、上訴を棄却する。

二、第二審訴訟費用（減縮部分を除く）は上訴人の負担とする。

一 事実要約

上訴人は台湾第 M510203 号「中空回転油圧シリンダ」実用新案（以下「係争実用新案」）の実用新案権者であり、存続期間は 2015 年 10 月 11 日から 2025 年 5 月 14 日までである。被上訴人である会社は同意又は許諾を得ずに、係争製品を製造、生産、販売の申し出、販売を行った。上訴人は係争製品と係争実用新案について権利侵害の対比を行ったところ、係争製品が文言上、係争実用新案請求項 1、2 の範囲に入っていることを発見したため、2024 年 1 月 10 日に被上訴人会社に通知し、会社の公式サイトから係争製品の紹介を削除し、係争製品を販売陳列棚から卸して回収するよう請求した。しかし係争実用新案の新規性及び進歩性の欠如を理由として拒絶されたため、上訴人は本件実用新案侵害訴訟を提起した。原審は、係争実用新案請求項 1、2 の新規性及び進歩性の欠如を理由として上訴人に訴えを棄却した。上訴人は上訴を提起した後、二審の口頭弁論終結前に、知的財産局に対して係争実用新案登録請求の範囲の訂正を請求した。即ち係争実用新案請求項 1 の「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」の後ろに、「但し、1.357~1.7 を含まない」という技術的特徴を追加し、実用新案登録請求の範囲を減縮した。よって裁判所は上訴人が請求した係争実用新案の訂正が合法か否か、及び係争実用新案の請求項 1、2 に無効とすべき原因が有るか否かについて審理を行った。

係争実用新案の主な図面は、以下の通りである：

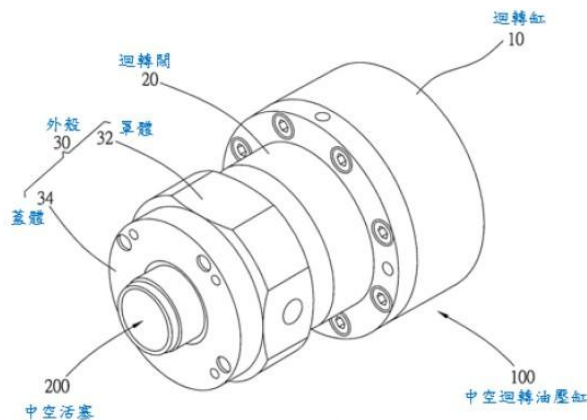


圖 1

圖 1 中空迴轉油壓缸之立體圖

100：中空迴轉油壓シリンダ
10：回転シリンダ
20：ロータリーバルブ
200：中空ピストン
30：外殻

図 1 中空回転油圧シリンダの立体図

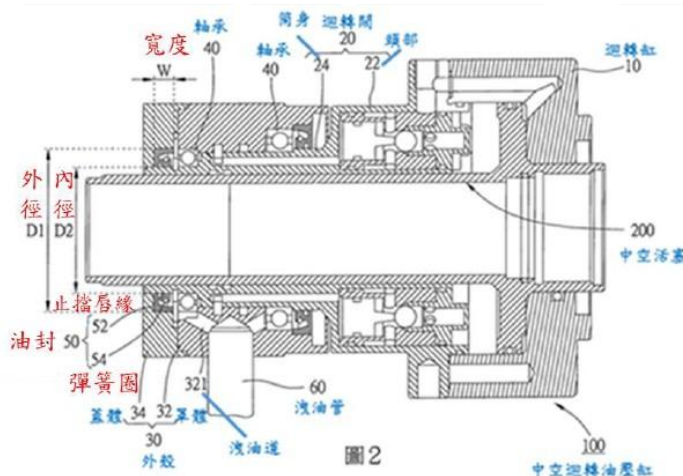


圖 2

圖 2 中空迴轉油壓缸之剖視圖

100：中空迴轉油壓シリンダ
10：回転シリンダ
20：ロータリーバルブ
200：中空ピストン
30：外殻
40：ベアリング
油封：オイルシール

図 2 中空回転油圧シリンダの断面図

二 両方当事者の請求内容

(一) 上訴人の上訴の趣旨：(1) 原判決は減縮部分を除いて取り消す。(2) 上記取消部分について、被上訴人は連帯して上訴人に金 198 万新台幣ドル及び起诉状副本送達の日から支払い済みまで、年 5 分の割合による金員を支払え。(3) 上訴人は担保を条件とする仮執行宣言を求める。

(二) 被上訴人の答弁の趣旨：(1) 上訴を棄却する。(2) 不利な判決を受けたときは、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

三 本件の争点

1. 上訴人による係争実用新案の訂正は合法か否か。
2. 係争実用新案の請求項 1、2 を無効とすべき原因が有るか否か。

四 判決理由の要約

(一) 本件上訴人が、係争製品が文言上、係争実用新案請求項 1、2 の範囲に入っていると主張している点について、これは双方が争うところではない。しかし被上訴人は、係争実用新案請求項 1、2 には無効とすべき原因があると抗弁し、上訴人、即ち実用新案権者が、二審の口頭弁論終結前に、知的財産局に対して係争実用新案登録請求の範囲の訂正を請求したため、本裁判所は上訴人が請求した係争実用新案登録請求の範囲の訂正が合法であるか否か、及び被上訴人が主張する実用新案が無効であるとする抗弁に理由があるか否かについて、判断することができる。

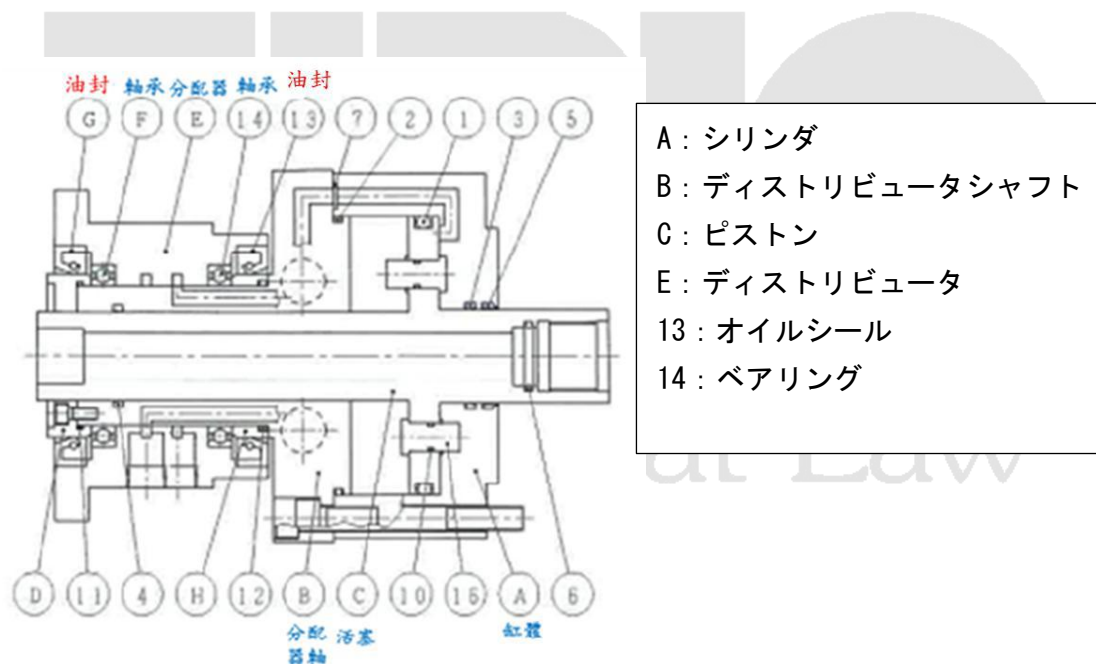
(二) 上訴人による係争実用新案の訂正は合法ではない：

1. 実用新案権者が実用新案の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を請求するときは、実用新案登録請求の範囲の減縮のみに限られる；訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の開示範囲を超えることはできない；また訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質上拡大、又は変更してならないと、専利法第 120 条が準用する同法第 67 条第 1 項第 2 号、第 2 項、第 4 項に規定されている。次に、実用新案権の訂正に係る審査は実体審査の形式で行わなければならない、第二篇第九章「訂正」（審査基準第四篇第二章「訂正」の序言を参照）を参照する。一般的に、請求項から先行技術と重複する部分を除き、それらの除く内容が出願時の明細書、特許請求の範囲、図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではない場合は、新規事項の導入となる。但し、その重複する部分を除くことにより、請求項のその他の対象をポジティブな表現形式で明確かつ簡潔に限定できない場合は、先行技術と重複する部分をネガティブな表現形式 (disclaimer) で除くことができる。この状況において、訂正後の請求項に出願時の明細書に開示されていない技術的特徴が追加されても、例外的に新規事項の導入とは見なさない。但し、このようなネガティブな表現形式の訂正は、(特許出願に係る発明が) 新規性欠如、新規性の擬制喪失 (拡大先願による新規性喪失)、又は先願主義原則の違反となる引用文献を回避する場合に限られる。(審査基準第二篇第九章訂正「6. 審理の留意事項」(10)の内容を参照)。

2. 調べたところ、上訴人が請求した実用新案登録請求の範囲の訂正は、係争実用新案の請求項 1「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」に「但し、1.357～1.7 を含まない」を追加したものであるが、「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下であり、但し、1.357～1.7 を含まない」という訂正は、係争実用新案登録請求の範囲である「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」より小さく、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当する。しかしながら、「但し、1.357～1.7 を含まない」という技術的特徴は、係争実用新案の出願時における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面には記載されておらず、またその技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が出願時における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではなく、係争実用新案の請求項 1 の「但し、1.357～1.7 を含まない」に係る訂正は、新規性欠如、新規性の擬制喪失 (拡大先願による新規性喪失)、又は先願主義原則の違反に係る引用文献を回避するものではない。上記の説明により、新規事項の導入であり、出願時の明細書、実用新案登録請

乙第 1 号証の中空回転油圧シリンダ 70、回転シリンダ 72、ロータリーバルブ 71、エンクロージャ 77、ベアリング 75、オイルシール 76 は、係争実用新案請求項 1 の中空回転油圧シリンダ、回転シリンダ、ロータリーバルブ、外殻、ベアリング、オイルシールに相当するため、係争実用新案請求項 1 の技術的特徴はすでに開示されている。また乙第 1 号証の図 4 には左側のオイルシール 76 の外径と内径の比が 1.385、右側のオイルシールの外径と内径の比が 1.318 であることが開示されているため、乙第 1 号証には係争実用新案請求項 1 の「各オイルシールの外径と内径の比は 1.7 以下である」が開示されている。これにより、乙第 1 号証には係争実用新案請求項 1 の全ての技術的特徴が開示されているため、乙第 1 号証は係争実用新案請求項 1 の進歩性欠如を証明するに足る。

3.乙第 3 号証は C1FB 形回転油圧シリンダであり、シリンダ A、ピストン C、ディストリビュータ E より構成されている。ディストリビュータから供給された圧油によってシリンダ内をピストンが軸方向に往復運動をする。その中には、ディストリビュータシャフト B と、ベアリング 14 と、オイルシール 13 とが含まれており、下図の通りである。



乙第 3 号証のシリンダ A、ディストリビュータシャフト B、ディストリビュータ E、ベアリング 75、オイルシール 76 は、係争実用新案請求項 1 の回転シリンダ、ロータリーバルブ、外殻、ベアリング、オイルシールに相当するため、係争実用新案請求項 1 の技術的特徴はすでに開示されている。また乙第 3 号証の C1FB 形回転油圧シリンダは、係争実用新案の中空回転油圧シリンダではないが、係争実用新案請求項 1 の回転できる回転シリンダ、回転シリンダに固定されているロータリーバルブ、前記ロータリーバルブの外部に取り付けられて回転できない外殻、及び前記ロータリーバルブと前記外殻の間に設けられた少なくとも一つのベアリングを有し、さらに 2 つのオイルシールが前記ロータリーバルブの外側に設けられており、かつ前記ベアリングの両側に位置す

るという技術的特徴を有する。このため、乙第 3 号証は係争実用新案請求項 1 の進歩性欠如を証明するに足る。

4. 係争実用新案請求項 2 は係争実用新案請求項 1 に従属しており、請求項 1 のすべての技術的特徴を含み、さらに「各オイルシールは軸方向に幅を有し、前記幅と前記オイルシートの内径との比が 0.24 以下である」という技術的特徴が限定されている。乙第 1 号証、乙第 3 号証はそれぞれ係争実用新案の請求項 1 の進歩性欠如を証明するに足ることは、前述した通りである。乙第 1 号証の図 4 によると、左側のオイルシート 76 の幅と内径との比が 0.207 であるため、乙第 1 号証には係争実用新案請求項 2 の限定された技術的特徴が開示されている。また乙第 3-1 号証には NOK 株式会社の SC 型、SB 型オイルシールのうち、AC3527A1 のオイルシール規格：軸径（内径）70、外径 95、幅 13 が開示されており、これから幅と内径との比を算出すると 0.186 となるため、乙第 1 号証、乙第 3 号証は係争実用新案請求項 2 の進歩性欠如を証明するに足る。

（四）本件は乙第 1 号証又は乙第 3 号証が係争実用新案請求項 1、2 の進歩性欠如を証明するに足るため、係争実用新案には無効にすべき事由があり、知的財産事件審理法第 41 条第 2 項規定により、上訴人は被上訴人に対して権利を主張してはならない。したがって、原審で上訴人の請求と仮執行宣言申立てを棄却したことには、法に合わないところがなく、上訴の趣旨で原判決が不当であると指摘し、破棄自判を請求することに理由はなく、上訴を棄却すべきであり、主文の通り判決する。

2025 年 10 月 2 日

知的財産第一法廷

裁判長 汪漢卿

裁判官 曾啓謀

裁判官 吳俊龍

台灣國際專利法律事務所
TIPLo Attorneys-at-Law/
Taiwan International Patent & Law Office

台灣 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:
日本〒105-0003
東京都港区西新橋 3-13-7
VORT 虎ノ門 South 5 階
Tel: 070-9012-2356



Attorneys-at-Law