



## 「明細書の記載不明確」及び「請求項が明細書に支持されていない」案件について

五洲国際専利商標事務所 台湾弁理士

黄耀霆

### 1. 前言

台湾第 I307383 号「冷却ファン」の発明特許案件（以下、係争案件と示す）は、2006 年 7 月 6 日に出願を行い、台湾經濟部智慧財産局審査番号第 95I24606 号の審査の下、台湾第 I307383 号の特許（以下、係争案件と示す）証書が付与された。しかし、係争案件は特許査定時点の台湾専利法（以下、同法）第 22 条第 1 項第 1 号、第 4 項、及び第 26 条第 2、3 項の規定に違反しているとのことで、これに対する無効審判請求を当事者より当所へと依頼された。この審判請求は經濟部智慧財産局の審査の下、本係争案件は専利法第 22 条第 4 項、及び第 26 条第 2、3 項の規定に違反すると認められ、「請求成立、よって特許権を取り消さなければならない。」との処分が下された。係争案件の特許権者はこれを不服とし、訴願を提出したが却下され、更に係争案件特許権者は智慧財産裁判所に行政訴訟の提出を行なったが、智慧財産裁判所の判定によると、係争案件の「発明の詳細な説明」の部分が専利法の第 26 条第 2 項の規定に違反しているとのことであるが、係争案件の特許請求の範囲の第 2 項、第 18 から 22 項、第 27 項から 50 項は専利法の第 26 条第 3 項に違反しておらず、且つ、係争案件の特許請求の範囲の第 1 から 13 項、第 16 から 38 項、及び第 41 項から 50 項は進歩性を有さないとみなされた。係争案件の第 14、15、39、及び 40 項は進歩性が有ると認められたが、本係争案件は専利法第 26 条第 2 項の規定に違反するため、特許権を与えるに値せず、その特許権を取り消す原因となっており、且つ、その欠陥は補正が不可能であるため、本係争案件の特許請求の範囲の全 50 項のうち、第 14、15、39、並びに 40 項の 4 項のみにしか進歩性が認められない状況では、係争案件について、訴願の決定と原処分を取り消し、係争案件の特許権者に特許請求の範囲を訂正させ、訂正された係争案件を存続させる機会を与える必要があると認めた。係争案

件の特許権者はこれを不服とし、台湾最高行政裁判所へと上訴を行ったが確定判決が下された。本文は係争案件の明細書、及び図面について「明細書の記載不明確」、及び「請求項が明細書に支持されていない」という点があるか否かを主な議論範囲としている。

### 2. 判例実例

係争案件の明細書の【背景技術】では「電子産業の発展に伴い、電子部品の発熱量が益々増えると同時に、以前のような自然対流により廃熱を解決する方法はだんだんと十分ではなくなり、しかしながら、節約を謳う今この時代においては、現在一般的に使われている扇風機ではあまりにも効率が低いため、この効率ではあまりに力不足である。」と記載されている。

係争案件の明細書の第 7 頁第 7 行には「本発明の主な目的は、ローターの動翼と静翼の高度の比、及び動翼・静翼それぞれの翅数の組み合わせと、静翼の翼型の設計によって、最良の冷却の効率が得られる冷却ファンを提供することにある。」と述べられている。

係争案件の明細書の第 10 頁末の行には「本発明は田口法を利用して、動翼・静翼間の最良の設計比を得る。」と述べられている。

係争案件の明細書の第 8 頁第 14 行には「好ましくは、上記第一ローターと上記第二ローターの動翼の翅数は異なる。また、更に好ましくは、上記第一ローターの動翼の翅数は 9 翅であり、第二ローターの動翼の翅数は 8 翅、または 5 翅である。または、上記第一ローターの動翼の翅数は 8 翅であり、第二ローターの動翼の翅数は 9 翅、または 5 翅である。そして、静翼の翅数は 7 翅である。好ましくは、第一ローターと第二ローターの動翼の高度と、静翼の高度比は 1: 1.1 ~ 1.4 であり、さらに好ましくは、その高度比が 1: 1.6 ~ 2.2 である。」と述べられている。

更に、係争案件の明細書の第 9 頁第 9 行には「第一ローターと第二ローターの動翼の高度と、静翼の高度比は 1: 1.1 ~ 2.2 である」と述べられている。

### 3. 係争案件は専利法の第 26 条第 2 項の規定に違反しているか否か

#### 3.1 法による規定の適用

専利法第 26 条第 2 項には「発明の説明は、当該当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、その内容を理解し、それに基づいて実現することができるように、明確かつ十分に開示しなければならない。」と規定されている。

### 3.2 請求人による主張

係争案件の明細書では「静翼の後端部は静翼の長さ全体の1/3から1/4を占める」の技術的特徴のみが揭示されているが、上記の技術的特徴が定義する《1/3から1/4》のデータは何を根拠にするのか、どのような特殊効果があるのかは係争案件では実験資料が提供されていないため、技術的特徴を実現することはできず、よって係争案件の記載は不明確、または不十分である。

また、同明細書では「動翼の翅数、静翼の翅数の翅数の組み合わせ」の技術的特徴のみが揭示されているが、上記技術的特徴が定義する《動翼の翅数、静翼の翅数の翅数の組み合わせ》のデータは何を根拠とし、なぜ騒音の発生を減らす効果があるのかは係争案件では実験資料が提供されていないため、技術的特徴を実現することはできず、係争案件の記載は不明確または不十分である。

仮に、係争案件の明細書における《高度h1の比は1:1.6～2.2》のファンの効率が最高であり、且つ空間の利用率が最良であり、及び、この設計は従来ファンよりも遙かに優れているとする。同明細書がその他に主張する技術的特徴の「高度の比は1:1.1～1.4、または1:1.1～2.2」は、既にデータの最適範囲(1:1.1～2.2には明細書の実施例で揭示されていない1:1.5がすでに含まれている。)を超えており、及び、上述するデータは、即ち従来ファン設計と同じであるかは係争案件では実験資料が提供されていないため、即ち技術的特徴を実現することはできず、係争案件の記載は不明確、または不十分である。

また、同明細書では「動翼243(ここで示す動翼243には第二ローター27の動翼273は含まれない)の高度h2と静翼23の高度h1の高度の比は1:1.6～2.2とすることで、ファンの効率は最高となり、且つ空間の利用率が最良となる」とのみ記載されている。同明細書では「第一ローターと第二ローターの動翼の高度と静翼の高度の比は1:1.1～1.4とすることもできる。」は如何にして証明を行なうのか、また、既に高度の比が1:1.6～2.2のファンの効率は最高となり、且つ空間利用率が最良となると示しているが、高度の比が1:1.1～1.4であることを如何にして証明するのか、特に二つの高度の比は程遠く、また接点もなく、係争案件の高度の比のデータは何処からくるものなのかは係争案件では実験資料が提供されていないため、即ち、技術的特徴を実現することはできず、係争案件の記載は不明確、または不十分である。

### 3.3 経済部智慧財産局における認定

係争案件の明細書には「二つの静翼の後端部は、静翼全体の長さの約1/3から1/4を占める。」と定義され、技術的特徴は羽根の長さの比例であるが、単に数または長さの比例を限定するだけのものであるため、容易にその意義を理解することができ、且つ通常の知識を有する者であれば、静翼の後端部は冷却ファンの軸線方向に沿って延伸するという技術的特徴により、スムーズに気流が第二動翼に入り、静翼の後端部の仕事の効率が上げられることを理解できるため、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、発明の詳細な説明、特許請求の範囲、及び図面の三者全体を基礎に、出願時の通常の知識を参酌し、過度の実験をせずとも内容を理解でき、並びにこれに基づき出願される発明を製造、または使用することにより課題を解決し、更に予期される効果が生じ、且つ特許請求の範囲の記載は、出願時の通常の知識を参酌すれば、明確にその意義を理解できるため、この請求範囲には疑義は生じず、専利法第26条第2項の規定に合致する。係争案件の明細書には「上記第一ローターの動翼の翅数は9翅であり、第二ローターの動翼の翅数は8翅、または5翅」、「第一ローターと第二ローターの動翼の高度と、静翼の高度の比は1:1.1～1.4」、さらには「1:1.1～2.2」とあり、それらの技術的特徴は翅数及び高度の比例であり、また実現できる技術的手段であるが、通常の知識を有する者は羽根の翅数の違いにより騒音を減らす効果を有することは理解できず、また、動翼・静翼の高度の比だけでは如何にして渦流の発生が減少するのか、且つ、角運動速度の方向のエネルギーを軸方向へ変換する仕事率を増加させることにより、ファンの効率を増進する効果があるとは理解できないため、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、発明の詳細な説明、特許請求の範囲、及び図面の三者全体を基礎に、出願時の通常の知識を参酌しても、尚その内容を理解できず、並びにこれに基づき出願される発明を製造、または使用することにより課題を解決し、更に予期される効果が生じることを明確にその意義を理解できないため、よって専利法第26条第2項の規定に違反する。

### 3.4 経済部による決定

係争案件特許権者はこれを不服とし、2011年10月26日に訴願を提出したが、経済部訴願委員会の審査の結果、経済部智慧財産局は処分に対して違反と遅延が

ないと認めたので、台湾 101(西暦 2012)年 3 月 1 日に経訴字第 10106101430 号の訴願の決定書を以って、「訴願却下」の決定を為した。

### 3.5 智慧財産裁判所の 101 年度の専訴字第 25 号による判決

(1) 係争案件の明細書には動静翼の翅数、及びその高度の比等の資料は揭示されているが、発明の詳細な説明には係争案件で利用する「田口法」による実験の基本資料、または「騒音の発生を減らすことができる」という実験結果について、有意水準 (Significance Level) に達する有効データは提供されていないため、よって通常の知識を有する者でも、動静翼の翅数が異なることだけでは、当該技術的手段と騒音が減ることとの関係、及びその効果は理解できず、且つ、動静翼の高度の比は相対値であって、実際の寸法の参考資料は提供されていないため、即ち、通常の知識を有する者がこれを以って実施をする際、動静翼の高度の寸法の拡大 (Scale-Up)、または其れにより乱流が生じる極限值など、具体的な寸法の決定をするのは難しく、よって動静翼の高度の比のみでは、如何にして渦流の発生を減少するのは理解できず、且つ、角運動速度の方向のエネルギーを軸方向へ変換する仕事率を増加させることにより、ファンの効率を増進する効果 (係争案件明細書第 11 頁に記載) があることは理解できない。故に、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、係争案件の発明の詳細な説明を参酌しても、尚その内容は理解できず、並びにこれに基づき出願される発明を製造、または使用することにより課題を解決し、更に予期される効果が生じることを明確に理解できない。

(2) 係争案件が発明の詳細な説明において、「動翼と静翼の高度の比」、「動静翼の翅数」等の設計 (係争案件明細書第 11 頁に記載) が、如何にして「騒音を減らす」、「ファンの効率を増進」を造成するのかの技術的説明は十分に揭示されておらず、漠然としているため、係争案件の発明の詳細な説明は、「動翼と静翼の高度の比」、「動静翼の翅数」等の設計の基礎が「騒音を減らす」、「ファンの効果の増進」という効果の増進に如何に関係するのかについては、内容的が明らかに欠落していることは更に証明される。

(3) 故に、係争案件の発明の詳細な説明に不十分、及び不明確な点があるため、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、その内容を理解できず、また、これをもって実現ができないため、係争案件の発明の詳細な説明は、専利法第 26 条第 2 項の規定に合致しないことは十分に認められる。

### 3.6 最高行政裁判所の 102 年度の判字第 202 号による判決

係争案件では「田口法」を利用した実験を行なった際の基本資料、或いは「騒音の発生を減らすことができる」という実験結果について、有意水準 (Significance Level) に達する有効データは提供されていないため、通常の知識を有する者でも、動静翼の翅数が異なることのみでは、当該技術的手段と騒音が減ることとの関係、及びその効果は理解できず、且つ、動静翼の高度の比は相対値であって、実際の寸法の参考資料が提供されていないため、即ち、通常の知識を有する者がこれを以って実現をする際、動静翼の高度の寸法の拡大 (Scale-Up)、或いは、それにより乱流が生じる極限值など、具体的な寸法の決定をするのは難しく、よって、動静翼の高度の比のみでは、如何にして渦流の発生を減少するのは理解できず、且つ、角運動速度の方向のエネルギーを軸方向へ変換する仕事率を増加させることにより、ファンの効率を増進する効果があることは理解できず、故に、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、発明の詳細な説明を参酌しても、尚その内容は理解できず、並びにこれに基づき、係争専利の発明を製造、または使用することにより課題を解決し、更に予期される効果が生じることを明確に理解できない。係争案件の発明の詳細な説明において、「動翼の翅数と静翼の翅数の高度の比」、「動静翼の翅数」等に関する設計は、如何にして「騒音を減らす」、「ファンの効率を増進」を造成するのかの技術的説明は十分に揭示されておらず、漠然としているため、係争案件の発明の詳細な説明は、「動翼と静翼の高度の比」、「動静翼の翅数」等の設計の基礎が「騒音を減らす」、「ファンの効果の増進」の効果の増進に如何に関係するのかについては、内容的に明らかに欠落している。

## 4. 係争案件は専利法第 26 条第 3 項の規定に違反しているか否か

### 4.1 法による規定の適用

専利法第 26 条第 3 項には「特許請求の範囲は明確に特許出願の発明を記載しなければならず、各請求項は簡潔な方式で記載をし、且つ発明の詳細な説明、及び図面に裏づけられなければならない。」と規定されている。

### 4.2 請求人による主張

係争案件の特許請求の範囲第 2、18、19、20、21、22、27 項、及び第 27 項に従属する第 28 から 50 項の請求項の内容にも記載の不明確、或いは不十分な情事があるため、専利法第 26 条第 3 項の規定に違反する。

#### 4.3 経済部智慧財産局における認定

係争案件の請求項2には「二つの静翼の後端部は、静翼全体の長さの約1/3から1/4を占める。」と定義されているが、その技術的特徴は羽根の長さの比例であり、単に羽根の翅数、または羽根の長さの比例を限定するのみのものであるため、容易にその意義を理解することができ、且つ、通常の知識を有する者であれば、静翼の後端部は冷却ファンの軸線方向に沿って延伸するという技術的特徴により、スムーズに気流が第二動翼に入り、静翼の後端部の仕事の効率が上がることが理解できるため、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、発明の詳細な説明、特許請求の範囲、及び図面の三者全体を基礎に出願時の通常の知識を参酌し、過度の実験をせずとも内容が理解できるため、これに基づいて、出願される発明を製造、または使用することにより課題を解決し、更に予期される効果が生じ、且つ特許請求の範囲の記載は出願時の通常の知識を参酌すれば、明確にその意義を理解できるため、この請求範囲には疑義は生じず、専利法第26条第3項の規定に合致する。

同係争案件の請求項18には「上記第一ローターの動翼の翅数は9翅であり、第二ローターの動翼の翅数は8翅、または5翅」と定義され、請求項19には「上記第一ローターの動翼の翅数は8翅であり、第二ローターの動翼の翅数は9翅、または5翅」と定義されている。また、請求項20には「二つの静翼の翅数は7」と定義され、請求項21には「第一ローターと第二ローターの動翼の高度と、静翼の高度の比は1:1.1~1.4」と定義され、そして、請求項22には「第一ローターと第二ローターの動翼の高度と、静翼の高度の比は1:1.6~2.2」と定義されている。そして、更には、請求項27、並びに請求項27に従属する28~50項の「1:1.6~2.2」という技術的特徴は、羽根の翅数、または羽根の長さの比例であり、数、または長さの比例という実現できる技術的手段であるが、通常の知識を有する者であっても、羽根の翅数の違いが如何にして騒音を減らす効果をもたらすのかを理解できず、及び、動・静翼の高度の比のみでは、如何にして渦流の発生を減少できるのかを理解できず、且つ、角運動速度の方向のエネルギーを軸方向へ変換する仕事率を増加させることにより、ファンの効率を増進する効果があることは理解できない。故に、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、発明の詳細な説明、特許請求の範囲、及び図面の三者全体を基礎に、出願時の通常の知識を参酌しても、特許請求の範囲の技術的意義は理解できず、その範囲に対し疑義が生じるため、専利法第26条第3項の規定に違反する。

#### 4.4 智慧財産裁判所の101年度の専訴字第25号による判決

(1) 係争案件の特許請求の範囲第2、18から22、27から50項の用語の定義には、不明確な点はなく、請求項の従属関係にも矛盾、或いは互いに食い違う点もなく、且つ上述する請求項の技術的特徴も、係争案件の発明の詳細な説明、及び図式に支持され、更に対応しているため、発明の詳細な説明が揭示する内容を超えていない。

(2) 専利法第26条第1項によれば、特許明細書は発明の名称、発明の詳細な説明、要約、及び特許請求の範囲を記載すべきであり、「発明の詳細な説明」と「特許請求の範囲」の両者において、それぞれの記載規定、及び内容が異なるため、原処分は、係争案件における特許請求の範囲の記載要件と、発明の詳細な説明の記載要件とを混同しているため、採用されてはならない。故に、係争案件の特許請求の範囲第2、18から22、27から50項は専利法第26条第3項の規定に違反しない。

#### 4.5 最高行政裁判所の102年度の判字第202号による判決

係争案件は、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、その内容は理解できず、またこれをもって実現ができないため、専利法第26条第2項の規定に合致しないことを認めたが、原判決は係争案件の特許請求の範囲第2、18から22、27から50項が、同第26条第3項の規定には違反しないという認定の記載漏れがあるが、両者の結論は一致するため、この判決は維持されるとする。

### 5. 結論

(1) 係争案件の発明の詳細な説明には「田口法を利用して、動翼・静翼間の最良の設計比を得る」、及び「動静翼の翅数、及びその高度の比等の資料」のみが揭示されている。しかしながら、発明の詳細な説明には係争案件で利用する「田口法」による実験の基本資料、または「騒音の発生を減らすことができる」という実験結果について、有意水準 (Significance Level) に達する有効データは提供されておらず、通常の知識を持つ者でもその技術的特徴と騒音が減ることの関係、及び、その効果を理解できない。且つ、発明の詳細な説明において、「動翼と静翼の高度の比」「動静翼の翅数」等の設計が、如何にして「騒音を減らす」、「ファンの効率を増進」を造成するのかという技術的説明は十分に揭示されていない。

よって、係争案件の発明の詳細な説明に不十分、及び不明確な点があるため、当該発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が、その内容は理解できず、また、これをもって実現ができないため、係争案件の発明の詳細な説明は専利法第26条第2項の規定に合致しない。

(2) 上述する係争案件の特許請求の範囲第2、18から22、27から50項の用語の定義には、不明確な点はなく、請求項の従属関係にも矛盾、或いは互いに食い違う点はなく、且つ上述する請求項の技術的特徴も、係争案件の発明の詳細な説明、及び図式に支持され、更に対応しているため、発明の詳細な説明の揭示する内容を越えず、専利法第26条第3項の規定に合致する。

< Taiwan >

## **A Case Regarding Unclear Disclosure and Unsupported Claim Limitation**

Five Continents International Patent & Trademark Office

Taiwanese Patent Attorney

**Yao-Ting Huang**

### **Preamble :**

Taiwan Invention Patent No. I307383, as entitled "heat dissipation fan," was filed on July 6, 2006 and was assigned with a serial number of 95124606 by the patent office (belonging to Ministry of Economic Affairs). A patent certificate with the number of I307383 was issued to the patentee. Afterwards, we were entrusted by one involved party to file an invalidation action against said patent based on the reason that the patent violated Subparagraph 1 of Paragraph 1 of Article 22, Paragraph 4 of Article 22, and Paragraphs 2 and 3 of Article 26 of the patent act as originally approved. After the examination, the patent office held that the patent does violate Paragraph 4 of Article 22, and Paragraphs 2 and 3 of Article 26. Therefore, the patent office decided that the invalidation action was well grounded and the patent should be invalid. The patentee was dissatisfied with the decision and filed an appeal. However, the appeal was later dismissed. In light of this, the requester of the invalidation action further filed an administrative litigation to the Intellectual Property Court. The Intellectual Property Court held that the specification of the patent does violate Paragraph 2 of Article 26 of the patent act, but the claims 2, 18-22 and 27-50 do not violate Paragraph 3 of Article 26. The Intellectual Property Court also held that the claims 1-13, 16-38 and 41-50 lacked of inventive step. Although claims 14, 15, 39 and 40 of the patent were considered inventive, the patent still should not have been granted as it violated Paragraph 2 of the patent act. Therefore, the patent should be invalid. Also, since the deficiency of the patent cannot be remedied, given the fact that only claims 14, 15, 39 and 40 were considered inventive, it was considered unnecessary to remand the appeal decision and the previously-taken measure and unnecessary to allow the patentee to amend the claims in the post-grant stage to keep the patent enforceable. However, the patentee was dissatisfied with the decision and further filed an appeal to Supreme Administrative Court. However, the

decision was affirmed and became final and binding. In the report, it will be discussed that whether the specification and drawing of the specification are unclear and whether the claims are supported by the specification.

**Conclusion :**

First, the patent simply discloses obtaining the optimized design ratio between the rotating and stationary blades by Taguchi Method, as well as the numbers of the rotating and stationary blades and the height ratio between said blades. The specification of the patent does not show any data used in the experiment of the Taguchi Method, nor does it provide any information that shows the experiment result has a significant improvement to the reduction of noise. As a result, a person having ordinary skill in the art is not able to understand how the features can be related to the noise reduction and what the advantages of said features are. Also, the specification does not sufficiently disclose how the reduction of noise and the efficiency are determined by said height ratio between the rotating and stationary blades and said numbers of the rotating and stationary blades. Thus, the specification has an insufficient and unclear disclosure, rendering the skilled persons unable to understand and implement its invention. The patent violates Paragraph 2 of Article 26 of the patent act.

Second, the claim language of claims 2, 18-22 and 27-50 are clear, and their claim dependencies are also correct. The features as defined by said claims are also supported by the specification and the drawing. Thus, said claims are in conformity with Paragraph 3 of Article 26 of the patent act.