



台湾の特許及び実用新案に関する 侵権判断要点の改定重点

五洲国際専利商標事務所 台湾弁理士

黄 耀霆

本国及び先進国家が近年において特許侵害訴訟実務に対する見解に鑑みて、台湾智慧財産局は今年、十数年にわたって実行されてきた「専利侵害鑑定要点」を全面的に改定し、また、「専利侵権判断要点」に改名しました。以下は、特許及び実用新案に関する改定重点をまとめます。

クレームの解釈について、改定された要点は、米国の実務を参考にし、「前言」に対する解釈を加えて、その前言が請求される対象に実質的な影響を及ぼすかどうかによって、クレームを限定する作用があるかどうかを認定することになりました。今回はさらに、スイス・タイプ・クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームなどのクレーム態様についての解釈を増加または改定しました。

また、均等論の判断について、貢献原則を均等論の一つの制限事項として制定し、実務上では難しかった逆均等論を削除しました。さらに、今回の改訂により、「オール・エレメント・ルール」の意義及び応用する場合も明確化され、侵害の疑いがある対象は、係争特許のクレームと「同一」または「相当」の技術的特徴をすべて含むものでなければ、侵害とみなされないと明確に規定されました。また、「出願経過禁反言」の判断についても米国 Festo 案の判決を参考にし、判断の根拠を「補正、訂正の理由が特許性に関わるかどうか」から「補正、訂正または応答の結果がクレームの範囲を減縮するかどうか」に変更し、すなわち、その結果がクレームの範囲を減縮するかどうかを判断の根拠としました。

今回の改訂は、実務上のニーズに合わせて、特許侵害判断における流れを簡潔に且つ合理的にし、また、明確化した基準を裁判所及び業界に示すものとなりました。

< Taiwan >

Outline of the Amendment to Guidelines for Determining Patent Infringement for Patents and Utility Models in Taiwan

Five Continents International Patent & Trademark Office
Taiwanese Patent Attorney

Yao-Ting Huang

In this year, the Taiwan Intellectual Property Office has accomplished the comprehensive amendment to Guidelines for Determining Patent Infringement (“Guidelines”), which had been implemented for more than ten years, to be in line with the international practice. Here is an outline of the amendment regarding utility and utility model patents.

Regarding claim construction, the amended Guidelines refer to the practice in the U.S. and include the interpretation of preamble. Whether the scope of claim is limited by the preamble depends on whether the preamble substantially affects the subject matter of the patent application. Moreover, the amendment also amends or includes the interpretations of different types of claims, including Swiss-type claim, product-by-process claim, means plus function claim, etc.

Furthermore, it is stipulated that the dedication rule is a limitation of the doctrine of equivalents. The reverse doctrine of equivalents, which is difficult to apply and rarely applied in practice, is also removed from the Guidelines. The amendment also clarifies the definition and the timing of application of all elements rule. It is stipulated that the accused product/process must include every “identical” or “equivalent” feature to constitute infringement under doctrine of equivalents. In contrast, merely “corresponding” feature is not sufficient to constitute such infringement. Moreover, the determination of prosecution history estoppel also refers to *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* and is amended accordingly. The basis for determination is now “whether the amendment is narrowing the claim for any reason related to patentability,” instead of “whether the amendment is narrowing the claim to overcome prior art.”

The amendment simplifies and streamlines the determination process of patent infringement to meet the needs of real practice, and to provide the court and all members of the public with a clear and unified standard.