台湾特許法改正及び実務傾向と対策

台湾国際専利法律事務所
范廣靖

法改正について

◆専利法 → 特許法、実用新案法及び意匠法を含めた法律

◆2011年11月29日に立法院（国会）で可決

■施行日 → 2013年1月1日

- 旧法 → 計138条
- 改正法 → 削除15条
  新設36条
  未改正15条
  改正108条
  計　159条

出願手続きに関する改正

◆出願権譲渡証書の提出は不要

■ 旧法
- ➢発明者と出願人が一致 ➡ 出願権譲渡証書提出は不要
- ➢発明者と出願人が不一致 ➡ 発明者の署名又は捺印済みの出願権譲渡証書を提出しなければならない。

■ 出願権譲渡証書 ➡ 発明者が署名捺印し、台湾出願の権利を出願人に譲渡したことを証明する書類。

■ 旧法第25条第2項には出願時に譲渡証書の提出を要求している。

■ 改正法
- ➢旧法第25条第2項を削除。
- ➢発明者と出願人が一致 ➡ 出願権譲渡証書提出は不要
- ➢発明者と出願人が不一致 ➡ 出願権譲渡証書提出は不要

注意事項

＜例1＞

出願の際に発明者の署名又は捺印済みの出願権譲渡証書の提出は不要となったが、出願後、出願権譲渡証書を提出すると要求されることはあるか？

回答：

要求される可能性がない。

但し、出願後、発明者の追加又は削除する場合、出願権譲渡証書の代りに発明者の署名又は捺印済みの証明書を提出する必要がある。

＜例2＞

優先権主張の基礎となる日本出願の出願人と台湾出願の出願人とが一致しない場合、優先権主張の譲渡証明書を提出する必要があるか？

1）日本出願の出願人：Ａ、Ｂ　台湾出願の出願人：Ａ（又はＢ）のみ

2）日本出願の出願人：Ａ、　台湾出願の出願人：Ｂ

回答：

1）と2）のいずれも不要。出願人から優先権証明書を提出できれば、優先権主張の権利を取得したと特許庁が認定するので、優先権主張の譲渡証明書の提出は不要である。

優先権主張の規制緩和

◆優先権主張を伴う出願期限

- ➢特許、実用新案 ➡ 優先日より12ヶ月
- ➢意匠 ➡ 優先日より6ヶ月

◆出願時の願書に記載

■旧法 ➡ 出願の際に願書に優先権を主張することを記載しなければならない。出願後の補正手続きにより追加主張は不可。

■改正法 ➡ 出願時願書に記載しなかった場合、出願後一定期間内に優先権主張の権利回復可能。

◆優先権主張権利回復手続きの提出期限

- ➢特許、実用新案 → 最先の優先日より１６ヶ月
- ➢意匠 → 最先の優先日より１０ヶ月

◆優先権証明書の提出期限

■旧法 → 出願日より４ヶ月

■改正法

- ➢特許 → 最先の優先日より１６ヶ月
- ➢実用新案 → 最先の優先日より１６ヶ月
- ➢意匠 → 最先の優先日より１０ ヶ月

外国語明細書による出願

- 外国語明細書にて出願し、出願日及び優先日を先に確保し、出願後中国語翻訳文を提出することは可能である。
- 外国語明細書にて出願した日を出願日と認定される。
- 中国語翻訳文の提出期限
  - ➢出願日より４ヶ月、延期申請により更に２ヶ月、計出願日より６ヶ月
- 中国語翻訳文の内容は出願日を取得した外国語明細書の範囲を超えてはいけない。

外国語明細書での出願の言語制限

◆ 外国語明細書の言語制限

■旧法 ➡ 外国語明細書の言語制限がない

■ 改正法 ➡ 外国語明細書の言語制限がある

➢認可の言語 ➡ 9種類の言語

英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語
ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、
アラビア語。

◆ 中国語簡体字明細書による出願は可能か？

■ 出願可能。

■ 出願後、中国語繁体字明細書の提出は必要。

➢ 中国語繁体字明細書提出期限：最長６ヶ月

出願後外国明細書に対する補正

■出願後外国語明細書に対する補正 → 不可

■対策

➢優先権主張の出願期限前の場合

→ ・補正版の外国語明細書を再提出する。

・出願日は再提出日に繰り下げられ、優先権主張は依然有効

➢優先権主張の出願期限後の場合

→ ・中国語翻訳文は出願時の提出した外国語明細書内容のまま翻訳して提出し、提出後、中国語翻訳文に対して補正を行う。

新規性喪失例外規定の適用緩和

●要件

- 出願の願書に記載する。
- 公開日より6ヶ月以内に出願する。
- 証明書類を出願日より4ヶ月以内に提出する。

●この規定に該当する事情

■実験による公開
■政府主催又は政府認可の展覧会への出品による公開
■出願人の本意に反した公開
■刊行物による公開 ← 改正法で新たに追加された条項

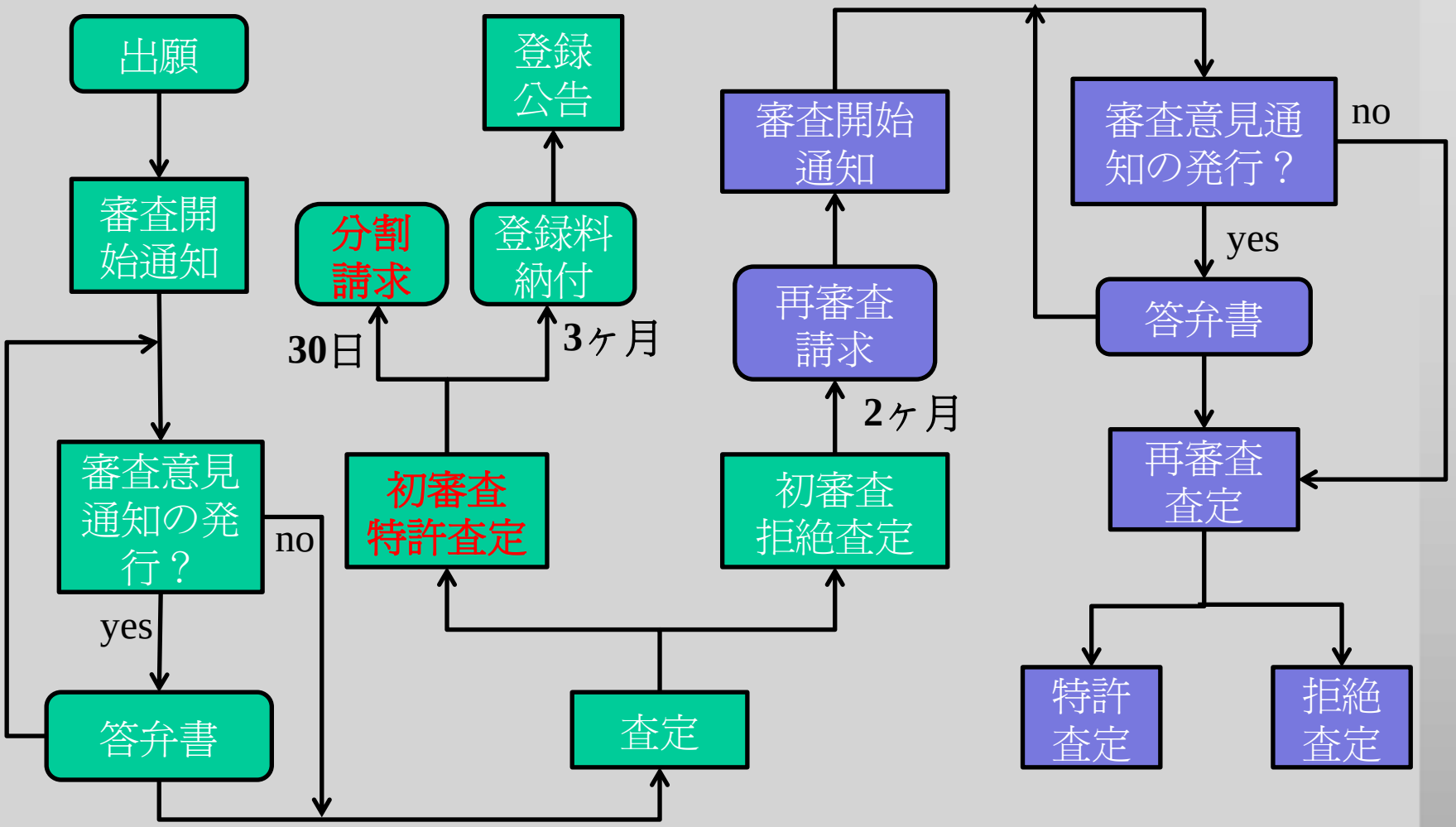
◆「実験による公開」とは

- 発明の技術内容の効果をテストするために行う試験。
- 単純な学術上の試験
- 商業上の目的による試験

- 「政府主催又は政府認可の展覧会への出品による公開」とは
  - 政府とは台湾政府のこと
  - 台湾政府 → 中央政府各官庁、県、市、村。
- 「出願人の本意に反する公開」とは
  - 出願人の同意を得ないで発明の内容を洩らして公開となった。
- 「刊行物による公開」とは
  - 出願人の意思で刊行物に発明を公開
  - 商業上の目的で発行する刊行物でも適用できる
  - 刊行物として認定されるもの
    - 全ての紙媒体 → 論文、雑誌、カタログなど
    - デジタル媒体
    - インターネットで公開されたもの
  - 適用対象外の刊行物
    - → 特許公報、実用新案公報、意匠公報

新規性喪失例外規定の適用と優先権主張

台湾特許庁における特許、意匠出願の審査フロー



→初審査　→再審査

分割出願

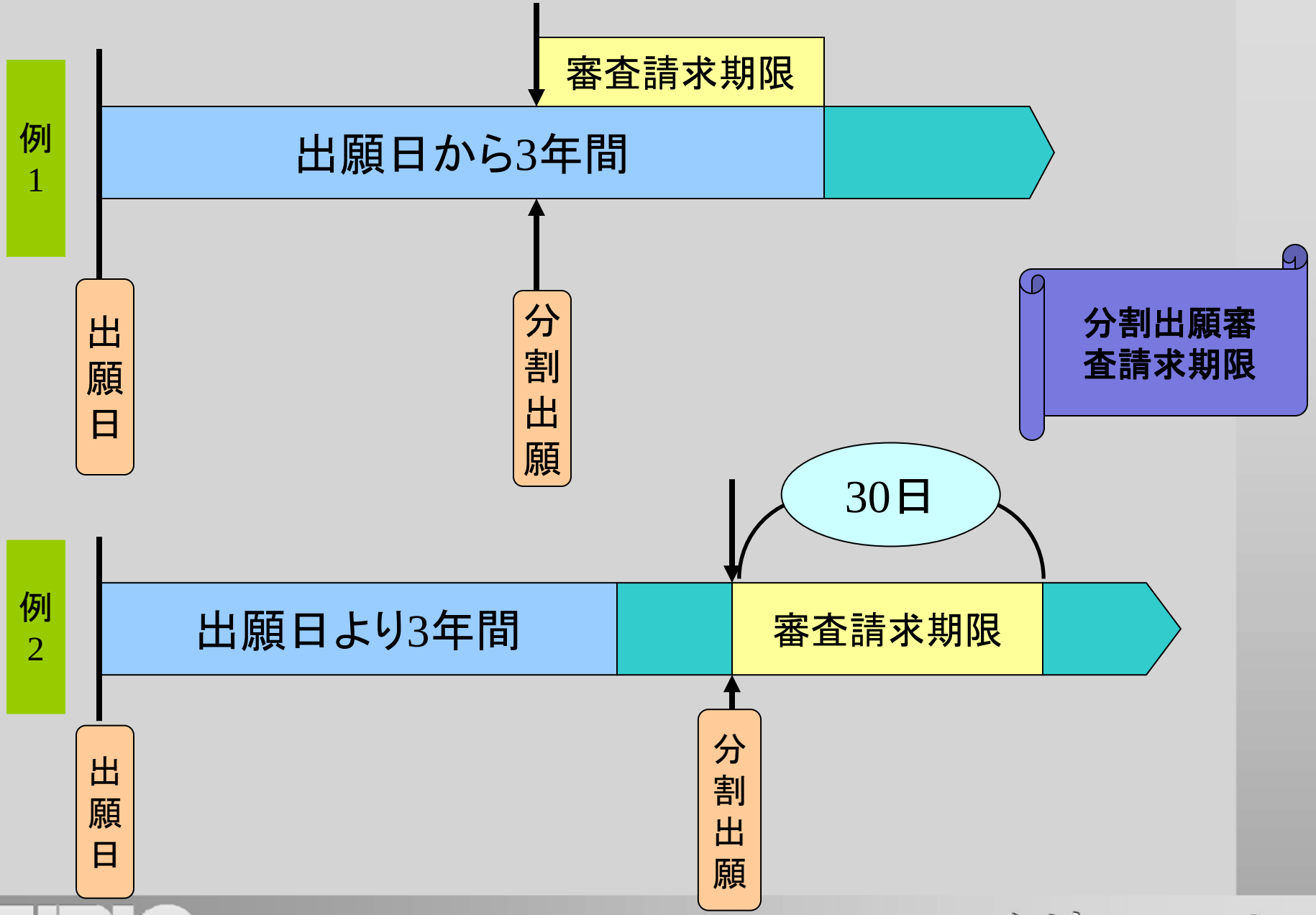
■再審査の査定前に行わなければならない。
■初審査で拒絶査定を受けた場合、再審査を請求し、出願を継続させてから分割を行う。

■特許査定後の分割
- ➢初審査段階で特許査定を受けた場合
  ➡ 30日以内に分割可能。
- ➢再審査段階で特許査定を受けた場合
  ➡ 分割不可。

■分割出願の審査請求期限

- 期限内に分割請求しない ➡ 出願取り下げ
- 分割手続きを行った時点
  - 出願日より3年以内の場合
    審査請求期限 ➡ 出願日より3年以内
  - 出願日より3年経過の場合
    審査請求期限 ➡ 分割日から30日

- 分割出願の出願日＝親出願の出願日
- 分割出願の出願日≠分割手続き日


例1
審査請求期限
出願日から3年間
出願日
分割出願
分割出願審査請求期限
30日
例2
出願日より3年間
審査請求期限
出願日
分割出願

■分割手続きに必要な書類

➢分割申請書+分割理由書+分割出願の明細書

■初審特許査定後の分割

➢問題点：分割可能期間（３０日）が短すぎる。

➢対応方法：

➡３０日以内分割申請書を先に提出し、提出日から４ヶ月以内に分割出願の明細書と分割理由書を提出する。

➢分割出願特許庁手数料ＮＴ＄　3,500

➢実体審査特許庁手数料ＮＴ＄　7,000より

特許査定後の分割注意事項

■親出願は特許されたクレームのまま登録される。

■親出願の登録料（証書料と１年目の年金）の納付。

■分割出願は親出願の明細書から新たなクレームを作成する。

■審査請求を行うこと。

- 出願日より３年を経過した場合、分割手続き日から３０日以内審査請求しけなければ、分割出願は取り下げと見なされる。
- 出願日より３年以内の場合、この３年満了日までに審査請求しなければならない。

出願人による自発補正

■補正可能の時期

- 出願から１回目の審査意見通知書が発行されるまで
- 審査意見通知書を受けた後、答弁期限内のみが補正可能

旧法：出願日（優先日）より１５ヶ月以内、実体審査請求の時、審査意見通知書に対する答弁期限内、再審査請求の時又は再審査理由書の提出期限内

■再審査の段階においても初審査と同様に取り扱われる

補正可能の範囲

■ファイナル審査意見通知書の発行前

- 出願時の明細書、クレーム又は図面の範囲を超えてはいけない

■ファイナル審査意見通知書の発行後

・請求項の削除

・クレーム範囲の減縮

・誤記の訂正

・不明瞭箇所の釈明

■初審査の段階においてファイナル審査意見通知書を受けた場合、自発補正可能の範囲が制限される。その後、初審査の拒絶査定を受けて再審査を請求した場合、依然として自発補正可能の範囲が制限され、次の４種類の状況に限って補正可能。

・請求項の削除

・クレーム範囲の減縮

・誤記の訂正

・不明瞭箇所の釈明

誤訳訂正

- 外国語明細書による出願の場合 ➡ 外国語明細書を根拠として誤訳訂正を行うことが可能。
- 出願時の提出した外国語明細書の範囲を超えてはいけない。
- 中国語明細書による出願の場合 ➡ 誤訳訂正の根拠がなく、その訂正は出願時提出した中国語明細書の範囲を超えてはいけない。

特許微生物寄託制度の改正

改正法	旧法
■出願前台湾寄託機関に寄託	■出願前台湾寄託機関に寄託
■特許庁認可の外国寄託機関に寄託の場合、出願後の台湾寄託機関の寄託が可	■特許庁認可の外国寄託機関に寄託の場合、出願後の台湾寄託機関の寄託が可
■出願願書に寄託情報記載不要	■出願願書に寄託情報記載必要
■寄託書類の提出 ➢台湾寄託機関発行の寄託証明書 • 寄託証明書＝寄託受領書＋生存証明書 ➢出願後台湾寄託機関に寄託の場合、更に外国寄託機関発行の寄託証明書	■寄託書類提出 ➢台湾寄託機関発行の寄託受領書、生存証明書 ➢出願後台湾寄託機関に寄託の場合、更に外国寄託機関発行の寄託証明書
■寄託証明書提出期限 ➢優先権主張無：出願日より4ヶ月 ➢優先権主張有：最先の優先日より16ヶ月	■寄託書類提出期限 ➢寄託受領書の提出期限 •優先権主張無：出願日より3ヶ月 •優先権主張有：出願日より3ヶ月 ➢生存証明書の提出期限 •審査請求と同時に
■台湾と相互承認の国に寄託の場合、台湾に寄託不要（現在の所、相互承認国無）	対応規定無

同一発明を特許と実用新案に出願

■特許と実用新案を異なった日に出願の場合

➢最先の出願のみが特許される

■同日に出願の場合

➢出願人が異なる場合 ➡ 協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。

➢出願人が同一である場合（二重出願）

⬇

特許と実用新案のいずれかの一方のみが特許される。

◆二重出願の場合

- 実用新案は無審査で先に登録されて、権利が発生する。
- 特許出願は実体審査を受けて拒絶理由がない場合、出願人に期限を付けてどちらかを選択するよう指示を出す。
- 期限内に回答しない場合 ➡ 両出願とも拒絶される。先に登録された実用新案権も取り消される。
- 実用新案権を選択した場合 ➡ 特許出願に対して拒絶査定を下す。
- 特許出願を選択した場合 ➡ 実用新案権は取り消され、権利は最初から存在しないものとなる。

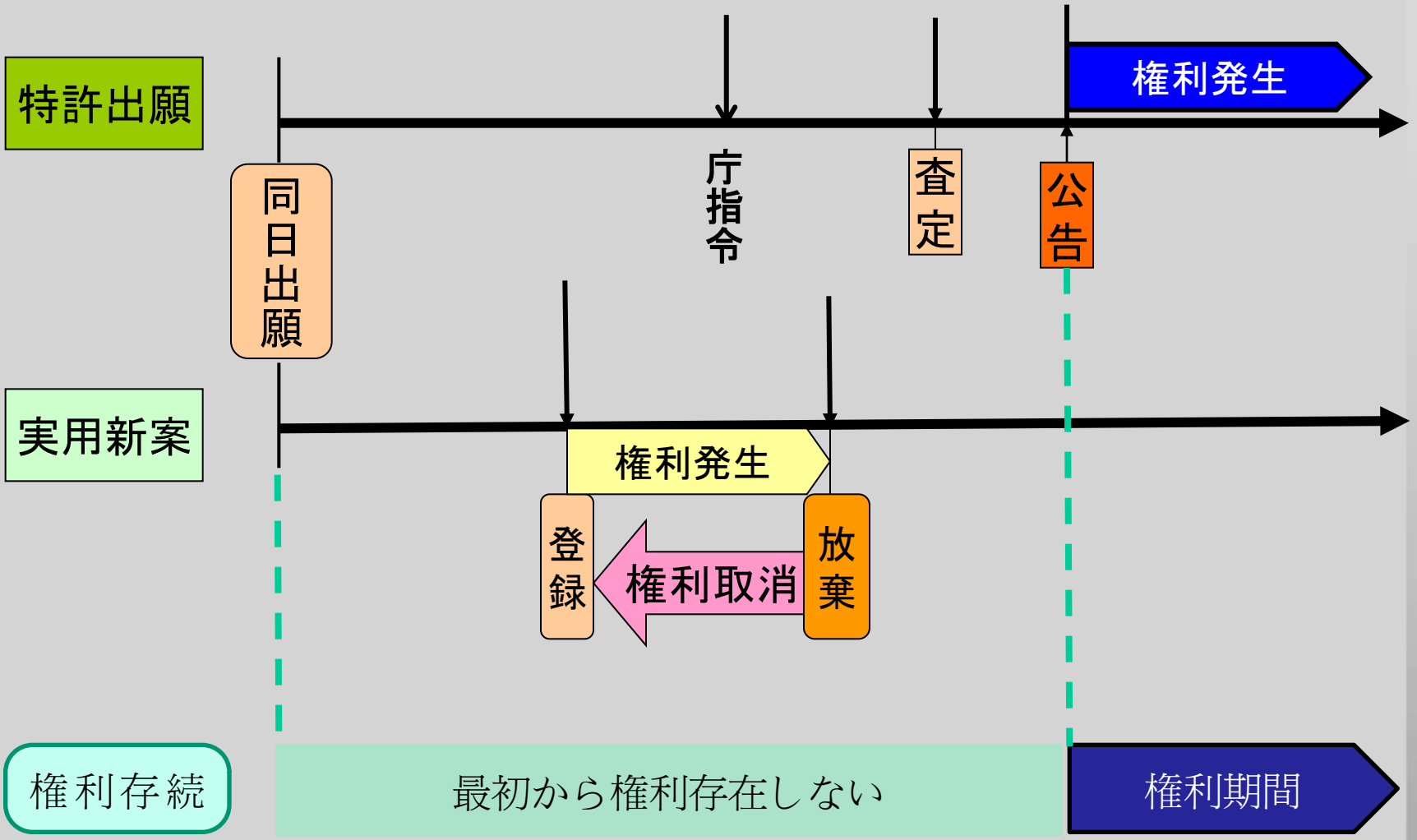
二重出願における日本、中国及び台湾の違い

- 台湾の制度は日本の制度に近い

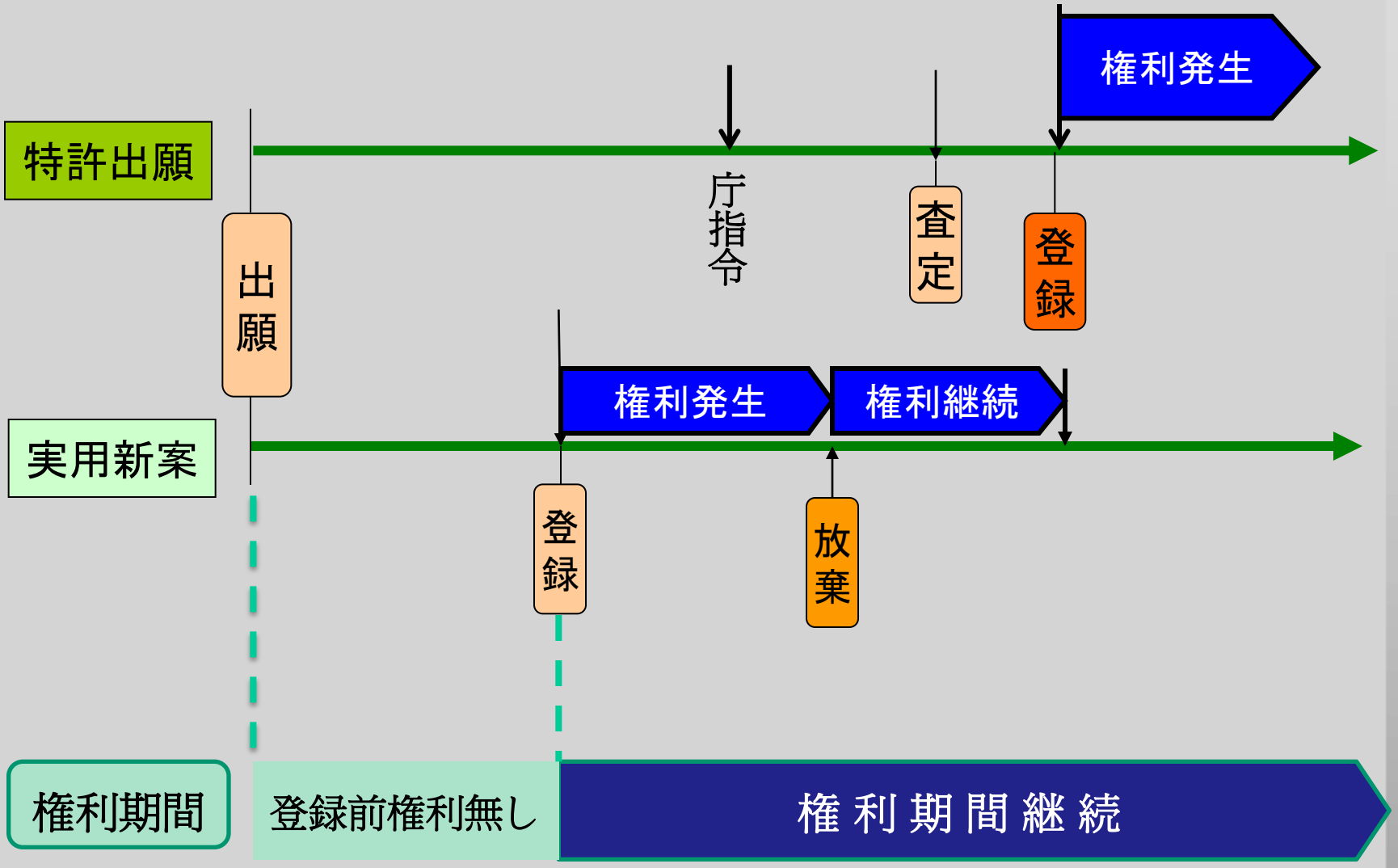
■中国における二重出願制度

- 出願の願書に同一発明を特許と実用新案両方に出願したことを明記する。
- 実用新案権は無審査で先に登録し権利が発生し、その後、特許出願が実体審査を経て拒絶理由がない場合、特許査定を下す前に出願人にどちらを選択するよう指示が出される。特許を選択する場合、特許権を与えて実用新案権は特許権が発生する時点から中止する。
- 特許権が発生する前の実用新案権は依然として存在している。

台湾の二重出願


特許出願
同日出願
庁指令
査定
公告
権利発生
実用新案
権利発生
登録
権利取消
放棄
権利存続
最初から権利存在しない
権利期間

中国の二重出願


特許出願
出願
庁指令
査定
登録
権利発生
実用新案
登録
放棄
権利発生
権利継続
権利期間
登録前権利無し
権 利 期 間 継 続

二重出願の注意事項

■実用新案権の権利行使

→ 技術評価書　＋　十分の注意義務

専利法第１１７条 → 実用新案権が取り消された場合、権利行使により他者に損害を与えた場合、損害損害賠償責任を負うべき。但し、これは技術評価書の内容に基づいて行ったもの、且つ、十分の注意義務を払った場合、この限りではない。

■　実用新案権が先に発生し、その後、特許権を選択した場合、実用新案権は特許権の発行日より消滅するものではなく、最初から存在しないものとなる。既に実用新案権にて他社に対して権利行使を行った場合、特許権が発行する前の段階における損害賠償が請求される可能性がある。

早期審査

■優先審査、加速審査、特許審査ハイウェイ

●優先審査 ➡ ２００２年から導入された制度

➢優先審査の要件

公開公報が発行された後

審査請求済み

出願人以外の第三者による商業上の実施行為

➢申請できる人 ➡ 出願人、第三者（実施者）

➢提出書類 ➡ 商業上の実施行為を証明する書類

（例えば、カタログ）

加速審査（Accelerated Patent Examination Program 略称AEP）

２００９年１月１日より試行
２０１０年１月１日より正式施行

■請求できる時期

- ➢公開公報が発行された後（未公開 ➡ 早期公開）
- ➢審査請求済み（審査開始通知書受領後）

■事由

1・台湾出願の対応外国出願が特許された場合

2・日本、米国、欧州の特許庁から審査意見通知書が発行された場合

3・出願人による商業上の実施に必要な場合

■ＡＥＰの提出書類

➢事由1で申請する場合

・クレームを含む特許公報（又は特許査定書とクレーム）
・審査意見通知書、サーチレポート
・両者のクレームの相違点の説明
・特許公報以外の引用文献

➢事由2で申請する場合

・対応外国出願のクレーム
・審査意見通知書、答弁書、サーチレポート
・両者のクレームの相違点の説明
・特許公報以外の引用文献

➢事由3で申請する場合

・商業上の実施行為を証明する書類

➡ 契約書、カタログ等

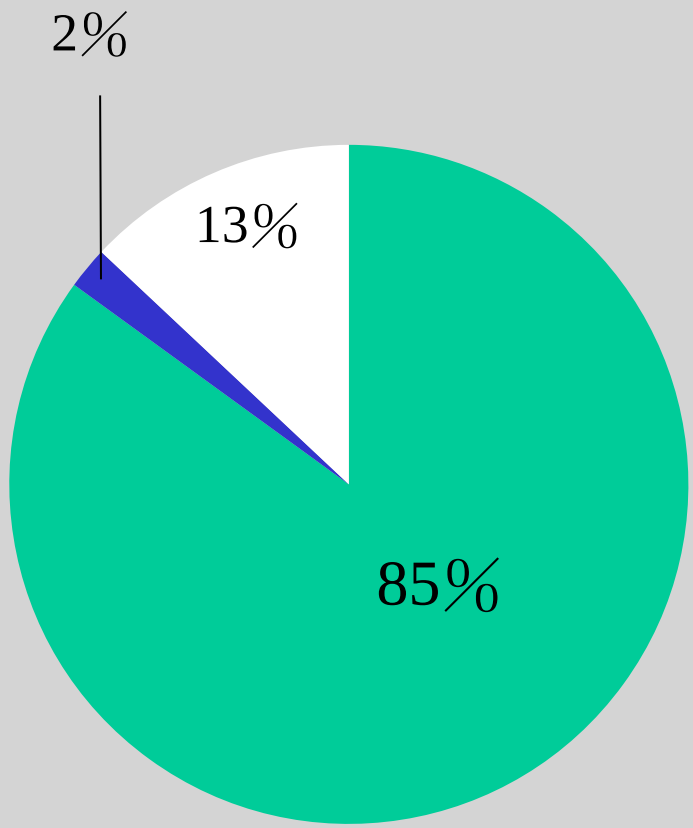
・特許庁手数料ＮＴ＄　4000を納付する

ＡＥＰの申請件数統計

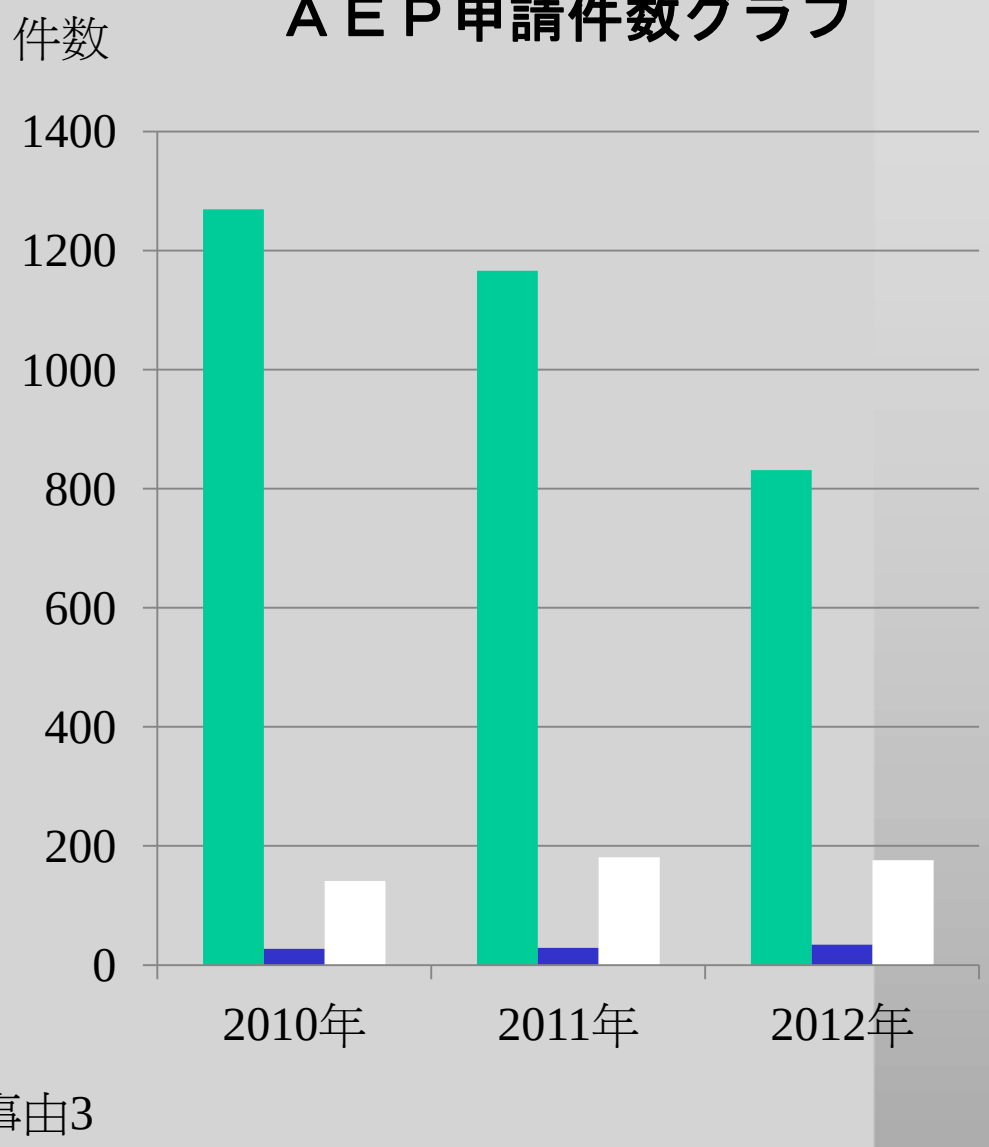
	2010年	2011年	2012年	割合
事由1	1269	1166	831	85％
事由2	27	29	34	2％
事由3	141	181	176	13％
合計	1437	1376	1041	100％

事由1・台湾出願の対応外国出願が特許された場合。
事由2・日本、米国、欧州の特許庁から審査意見通知書が発行された場合。
事由3・出願人による商業上の実施に必要な場合。

各事由申請割合



ＡＥＰ申請件数グラフ

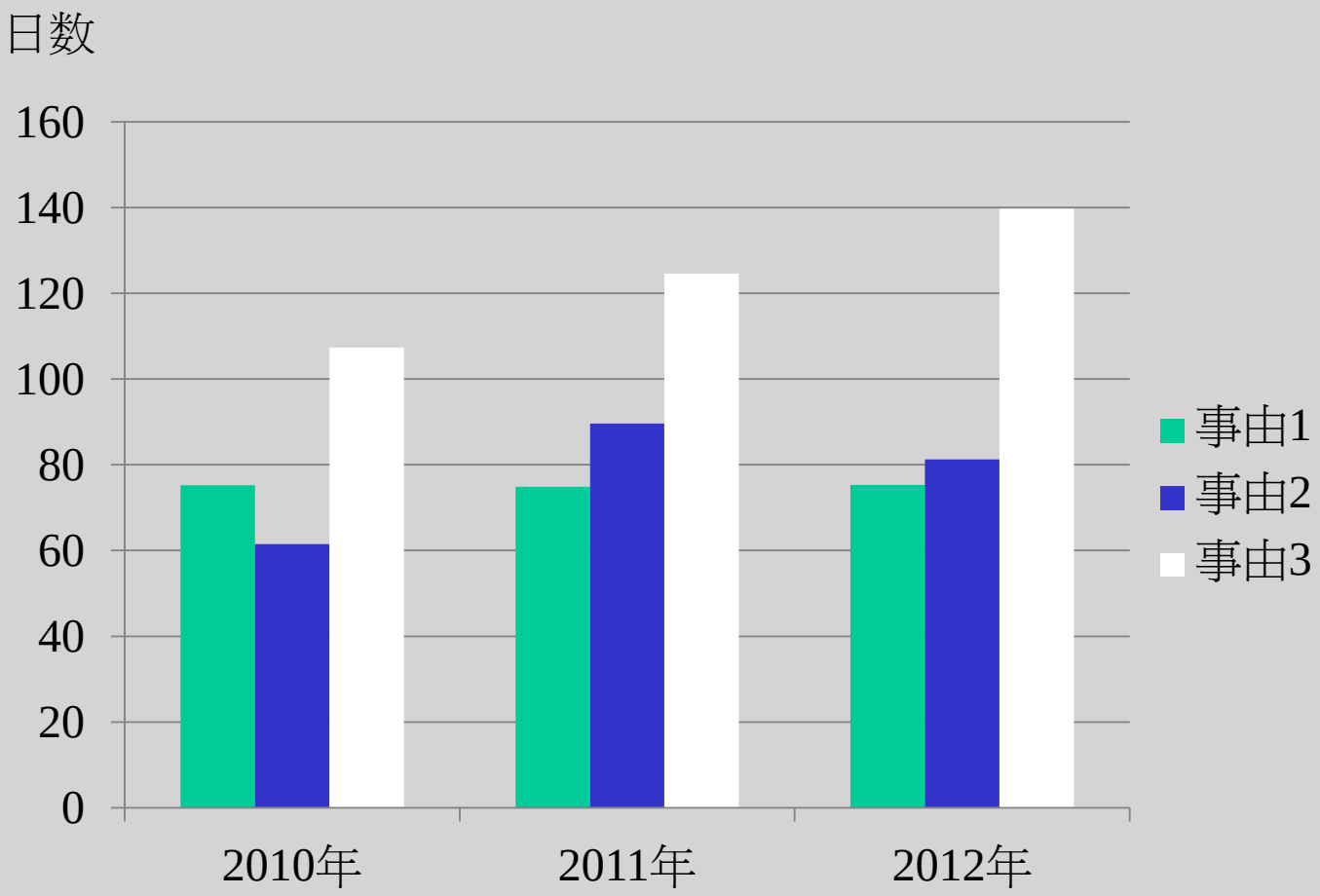


ＡＥＰ審査の平均日数

	2010年（日数）	2011年（日数）	2012年（日数）	平均日数	通常の審査日数
事由1	75.2	74.9	75.3	75.1	1149
事由2	61.5	89.6	81.3	77.5	1149
事由3	107.4	124.6	139.7	133.9	1149
平均日数	81.4	96.4	98.8	95.5	

ここの審査日数とはＡＥＰを請求してから最初の審査結果が下りるまでの時間のことである

ＡＥＰ各事由による審査日数グラフ



日台特許審査ハイウェイ

- 日台特許審査ハイウェイ試行プログラム　(Patent Prosecution　Highway　略称ＰＰＨ)
- 2012年5月1日より2年間を試行期間として試行開始
- 適用対象
  - 特許出願 → 適用可能
  - 実用新案出願、意匠出願 → 適用不可
- 請求できる時期
  - ◆ ＰＰＨの請求可能期間 → 公開から1回目審査意見通知発行前まで。
  - ◆未公開の場合 → ＰＰＨ申請と同時に早期公開請求。
  - ◆審査請求済み（審査開始通知書受領後）。
- 適用条件
  - ◆日本出願の優先権を主張している。
  - ◆対応日本出願が特許されたこと。
  - ◆台湾出願のクレームと対応日本出願のクレームとは一致する。

■ 提出書類

1）対応日本出願の特許査定クレーム。
2）対応日本出願の全ての審査意見通知書。
3）日本審査官に引用された全ての文献。
4）台湾出願と対応日本出願のクレームの対応関係を示す書面。

◆ 上記の1）、2）及び3)➡中訳文又は英訳文を提出する。

- ➢実務上➡ 審査官はＪＰＯ　ＡＩＰＮから入手でき、提出不要。
- ➢審査官から要求されれば提出しなければならない。

ＰＰＨ申請案件統計データ

	ＰＰＨ申請の案件	通常審査の案件
特許査定率	94　％	60　％
ＯＡ無の特許査定率	57　％	9.1　％
1回目のＯＡが発行するまでに要する平均期間	1.68　ヶ月 （　50.4日）	38.3　ヶ月 （1149　日）
特許査定までに要する平均期間	3.24　ヶ月 （97.2日）	45.5　ヶ月 （1365　日）

特許査定率＝（特許査定件数）／（特許査定件数＋拒絶査定件数）
ＯＡ無の特許査定率＝ＯＡ無特許査定件数／全査定件数
2012年5月から2013年1月までの日台ＰＰＨ申請件数：232件
2011年9月から2013年1月までの米台ＰＰＨ申請件数：303件

ＰＰＨとＡＥＰの応用実例

＜実例1＞優先権主張の基礎となる日本出願が日本で特許査定を受け、日本出願と同じクレームで台湾での特許を受けたい場合。

提案 → ＰＰＨを利用する。

理由 → ＡＥＰとＰＰＨの両方を利用できるが、ＰＰＨの審査期間がＡＥＰより短く、　許可率が高い。

＜実例2＞優先権主張の基礎となる日本出願が日本で特許査定を受け、台湾出願が既に1回目の審査意見通知書が発行された場合。

提案 → ＡＥＰを利用する。

理由 → ＰＰＨの適用条件に合致しない。

＜実例3＞優先権主張の基礎となる日本出願がまだ特許査定を受けていないが、台湾出願の韓国対応が特許査定を受けた。

提案 → ＡＥＰを利用する。

理由 → 台湾出願の韓国対応出願が特許されれば、ＡＥＰを利用できる。ＰＰＨの適用条件に合致しない。

第三者による情報提供制度

◆旧法 ➡ 関連条文無し
◆改正法 ➡ 施行細則第39条に明文された

■従来運用状況
- ➢第三者による情報提供可能。
- ➢提供者へ書類の受領を通知する。
- ➢提供の情報を審査の参考資料とする。

■改正法における情報提供制度内容
- ➢特許庁の規定した申請書で情報提供を行う。
- ➢公開後、特許査定前までの間に行う。

- 情報提供があったことを出願人に知らせる。
- 提供された情報を特許庁のホームページに公開する。
- 情報提供者の氏名、住所を申請書に記載する。
- 提供された情報を出願人に知らせず、公開させないことは可能。

  → 公開しないこを申請書に記載する。
- ダミーで情報提供を行うことは可能。

■提出できる情報

- 意見書
- 特許付与すべきでない証明書類
- 証明書類を添付する理由書

提供專利申請案審查參考資訊申請書

（本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

申請案號：　　※案　由：21500

一、發明名稱：

二、申請人：

姓名(公司名稱)：

地址：

三、附送書件：(不須填寫的部分可自行刪除)

（＊個人資料保護注意事項：
申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之附件，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。）

☐1、申請書 1 份。

☐2、不具專利要件理由書一式 2 份。

☐3、引證資料一式 2 份。

☐4、他國專利局審查資料一式 2 份。

☐5、其他：

四、保密項目：

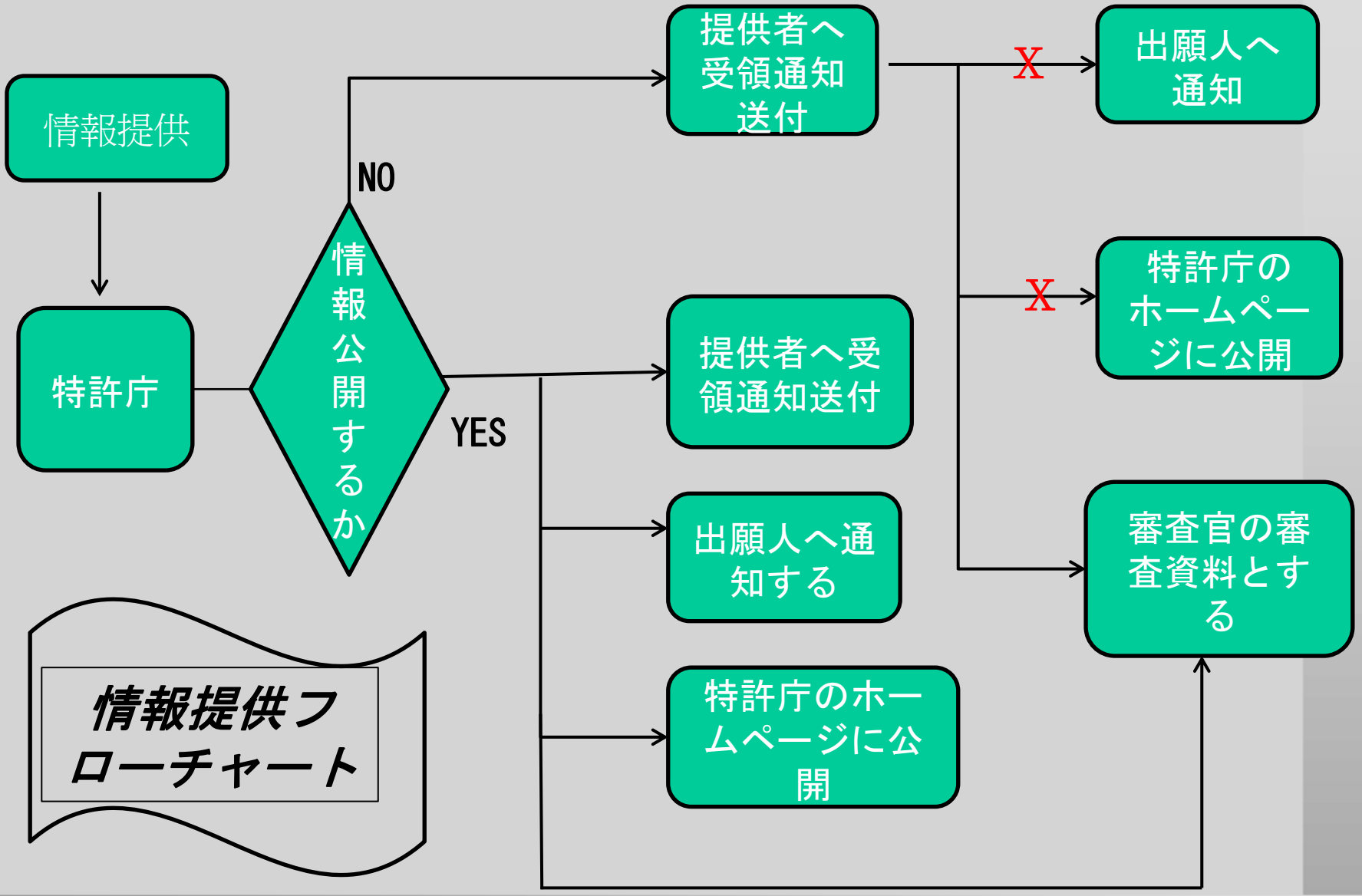
☐1、申請人姓名(公司名稱)、地址。

☐2、申請人提供之參考資訊。

四、公開しない項目

☐1、提供者氏名、住所

☐2、提供資料


情報提供
特許庁
情報公開するか
NO
YES
提供者へ受領通知送付
提供者へ受領通知送付
出願人へ通知する
特許庁のホームページに公開
X
X
出願人へ通知
特許庁のホームページに公開
審査官の審査資料とする
情報提供フローチャート

日本と台湾の情報提供制度の比較

制度内容	日本	台湾
提供対象	特許、実用新案	特許
情報提供できる時期	出願した後、いつでも情報を提供することができる（登録後でもできる）	公開してから特許査定前まで
情報提供者へのフィードバック	有	無
匿名による情報提供（情報提供申請書に氏名、住所を記入しない）	可	不可
提出方法	郵送、オンラインでの情報提供が可能	郵送
政府料金	無	無

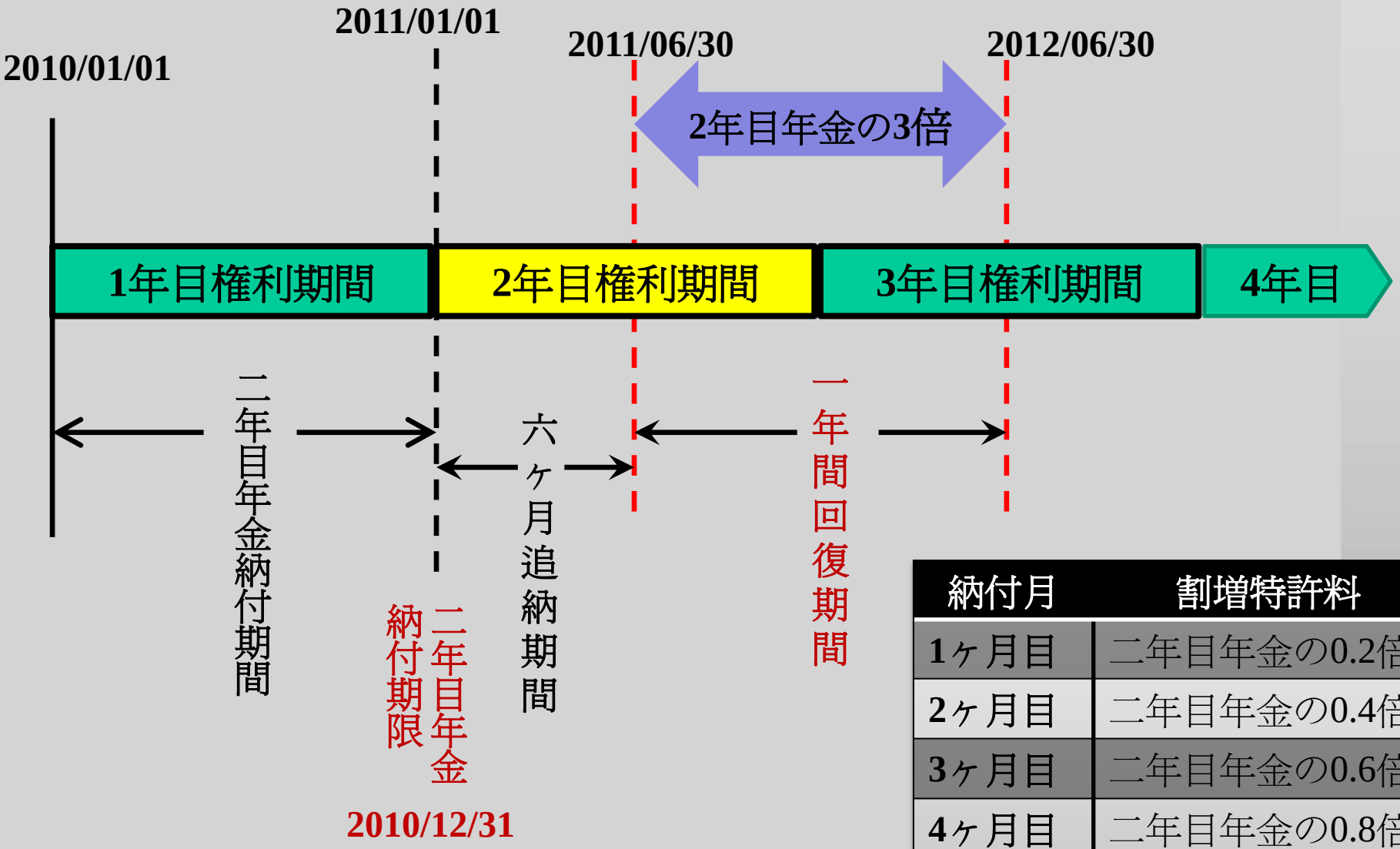
権利の回復

◆登録料納付の権利回復

■登録手続きの権利回復

- 特許査定を受けてから3ヶ月以内に証書料と1年目の年金を納付する。
- 3ヶ月以内に証書料と1年目の年金を納付しなかった場合、特許権が付与されない。
- 3ヶ月の登録料納付期限日より6ヶ月以内に証書料と1年目年金の2倍額を追納することにより権利が回復され、特許権が付与される。

■2年目以後の年金納付権利の回復



納付月	割増特許料
1ヶ月目	二年目年金の0.2倍
2ヶ月目	二年目年金の0.4倍
3ヶ月目	二年目年金の0.6倍
4ヶ月目	二年目年金の0.8倍
5ヶ月目	二年目年金の1.0倍
6ヶ月目	二年目年金の1.0倍

御清聴有難うございました