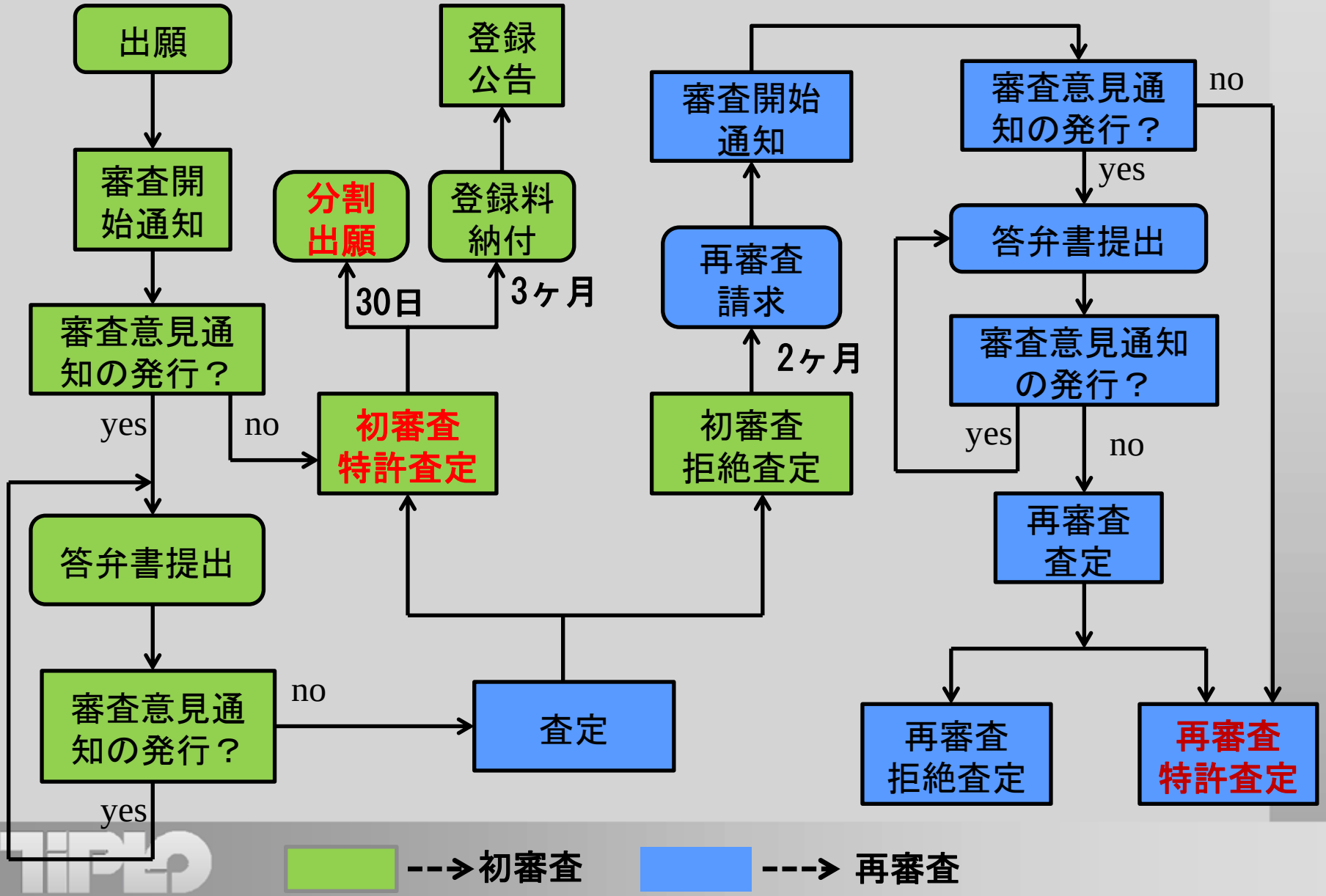
台湾特許制度の紹介及び実務の傾向と対策

台湾国際専利法律事務所
范廣靖

台湾特許庁における特許、意匠出願の審査フロー



出願に必要な書類

特許出願、実用新案 ⇒ 明細書、図面、クレーム
優先権証明書（又はDASアクセスコード）
委任状

意匠出願 ⇒ 六面図、斜視図
優先権証明書
委任状

実体審査の有無

特許出願 ⇒ **実体審査を行う**。出願日より3年以内に審査請求が必要。

実用新案出願 ⇒ **実体審査を行わない**。

意匠出願 ⇒ **実体審査を行う**。出願人から審査請求を申し出る必要がない。

特許を受ける権利に関する書類

◆発明者署名済みの出願権譲渡証書の提出は不要

➡ 出願人は発明者から出願の権利を取得したと特許庁が仮に認める ➡ 紛争が起きた場合、裁判で出願権の帰属を決める。

注意事項 ➡ 台湾出願には発明者署名済みの出願権譲渡書の提出は不要だが、やはり発明者から出願権譲渡証書を取っておく方が無難。

◆優先権主張の基礎出願の出願人と台湾出願の出願人が一致しない場合 ➡ 特許庁へ優先権主張の譲渡書を提出する必要がない。優先権証明書を提出することができれば、特許庁は優先権の主張を仮に認める。

注意事項 ➡ 優先権主張権利を取得した書類を取っておくべき。

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、特許庁の審査官から出願権譲渡証書を提出するよう要求されることはあるか？

回答：

特許庁審査官から要求される可能性はない。

但し、出願後、発明者の追加又は削除をする場合、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、特許庁へ優先権主張の譲渡証明書を提出する必要はあるか？

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：

特許庁へは1）と2）のいずれも提出は不要である。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仮に認めるので、優先権主張の譲渡証明書の提出は不要である。

新規性喪失例外規定の適用

●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

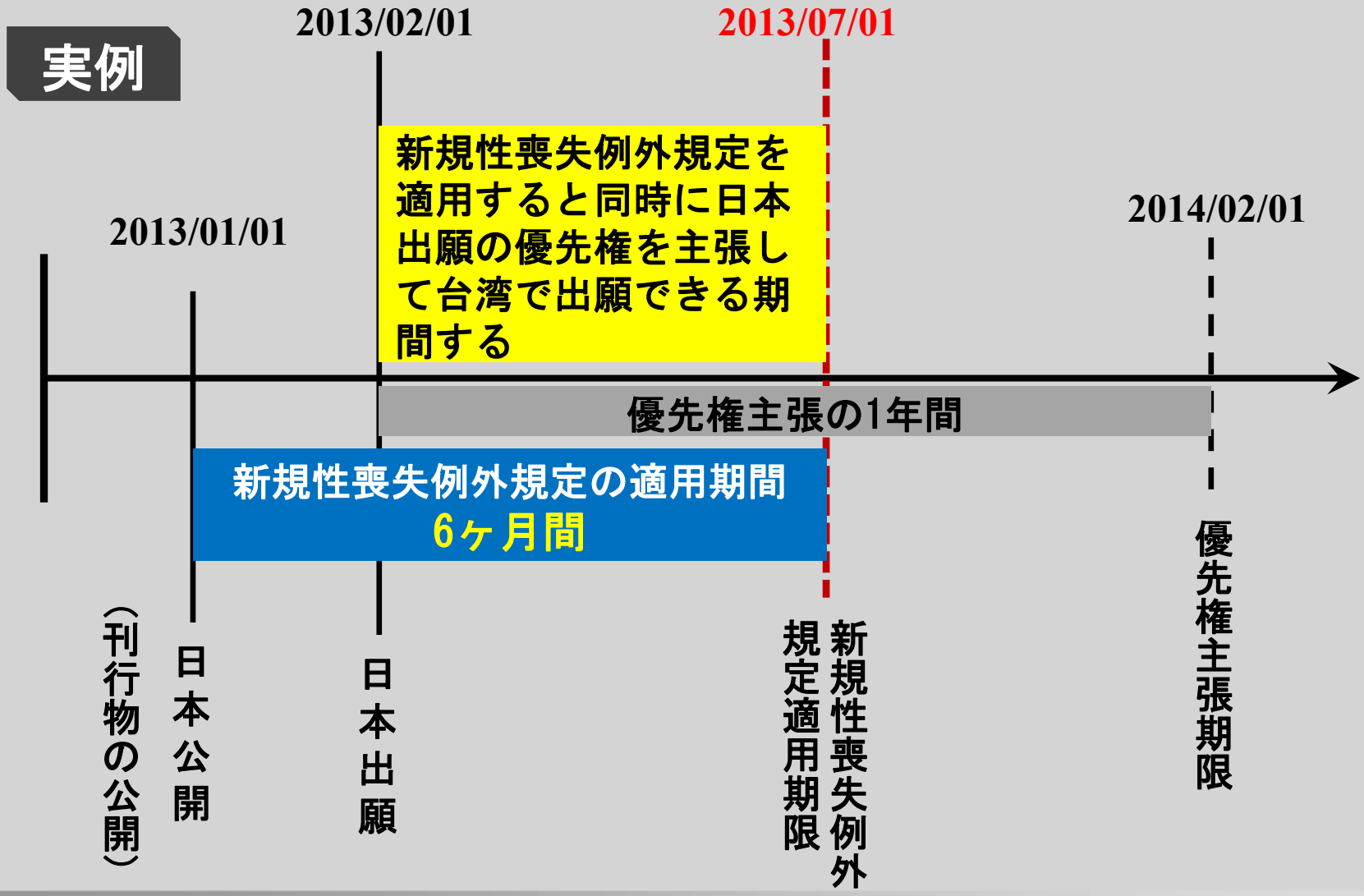
■実験による公開
■政府主催又は政府認可の展覧会への出品による公開
■出願人の意に反した公開
■刊行物による公開 ← 改正法で新たに追加された条項

◆「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。
- 「出願人の意に反する公開」とは
  - 出願人の同意を得ずに発明の内容を洩らして公開となること。
- 「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



特許微生物寄託制度

現行法	相互承認の国からの出願
■出願前台湾寄託機関に寄託	■出願前台湾寄託機関に寄託の必要がない
■台湾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	■台湾特許庁認可の外国寄託機関での寄託を台湾寄託機関での寄託と見なす
■出願願書に寄託情報記載不要	■出願願書に寄託情報記載不要
■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 ➢台湾特許庁認可の外国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
■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
■台湾と相互承認の国に寄託の場合、台湾に寄託不要	相互承認の国：日本

日本と台湾の間の特許手続き上の生物材料寄託における相互承認

発効日：2015年6月18日
適用対象：2015年6月18日からの新規特許出願

発効前の手続き：
　日本の国際寄託機関寄に託有り
⇒台湾で出願する時に台湾での寄託は必要

発効後の手続き：
　日本の国際寄託機関に寄託有り
⇒台湾で出願する時に台湾での寄託は不要
　日本の寄託証明書のみを提出すればよい。

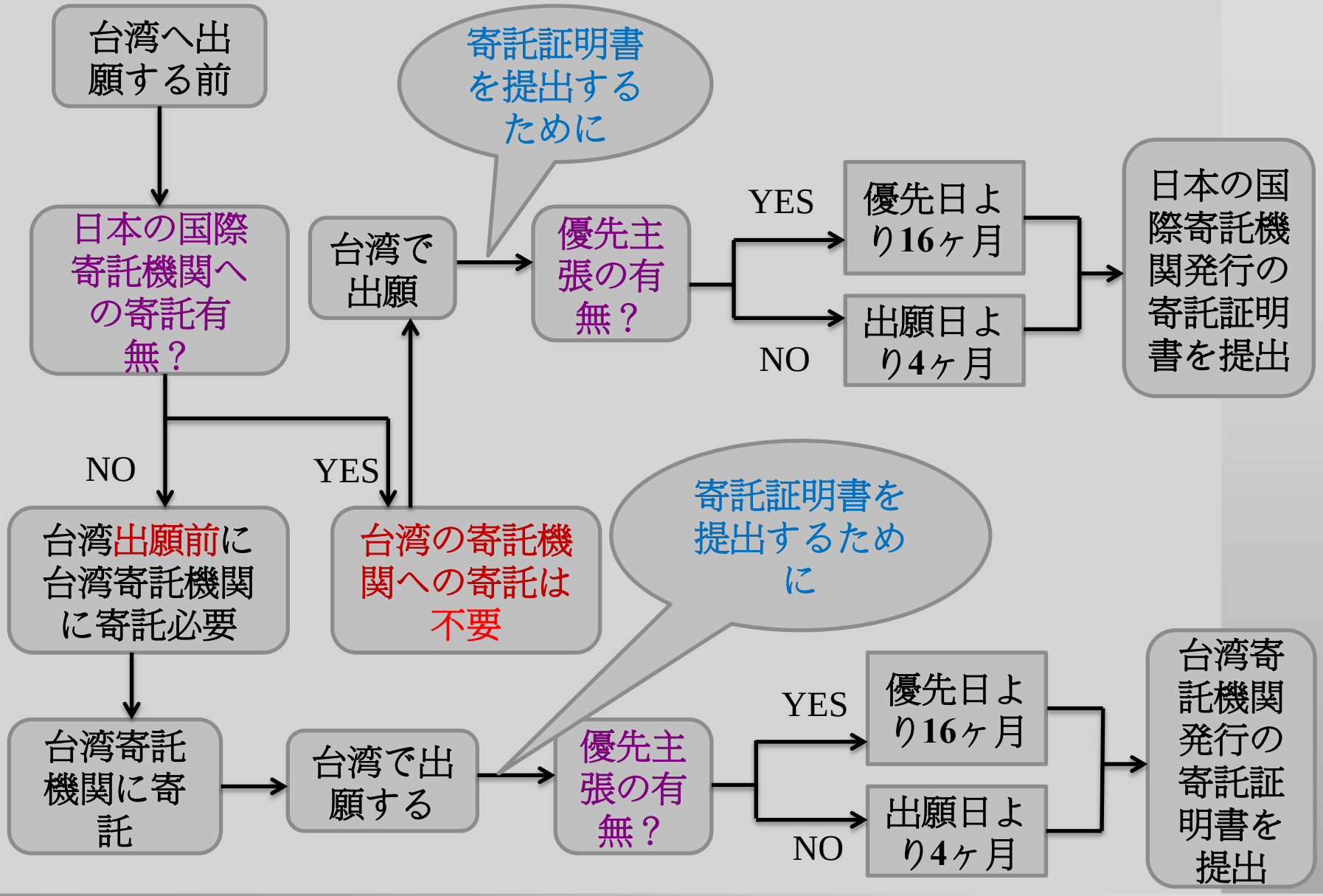
日本の国際寄託機関

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）が運営している二つのセンター：

- 特許微生物寄託センター（NPMD）
- NITE特許生物寄託センター（NITE-IPOD）

台湾の寄託機関

- 財団法人食品工業発展研究所（FIRDI）


台湾へ出願する前
日本の国際寄託機関への寄託有無？
NO
YES
台湾出願前に台湾寄託機関に寄託必要
台湾の寄託機関への寄託は不要
台湾寄託機関に寄託
台湾で出願する
台湾で出願
寄託証明書を提出するために
優先主張の有無？
YES
NO
優先日より16ヶ月
出願日より4ヶ月
日本の国際寄託機関発行の寄託証明書を提出
寄託証明書を提出するために
優先主張の有無？
YES
NO
優先日より16ヶ月
出願日より4ヶ月
台湾寄託機関発行の寄託証明書を提出

二重出願

二重出願：同一出願人が同一発明を特許と実用新案の両方に同日に出願すること

■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

■特許と実用新案を同日に出願の場合

➢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

二重出願制度

■2013年6月13日改正法の第32条

■2013年6月13日改正法の施行前

- ●特許と実用新案のいずれか一方のみを選択すること。
- ●権利の継続はできない。

■2013年6月13日改正法の施行後

- ●特許と実用新案のいずれか一方のみを選択すること。
- ●権利の継続はできる。

■2013年6月13日改正法による二重出願制度

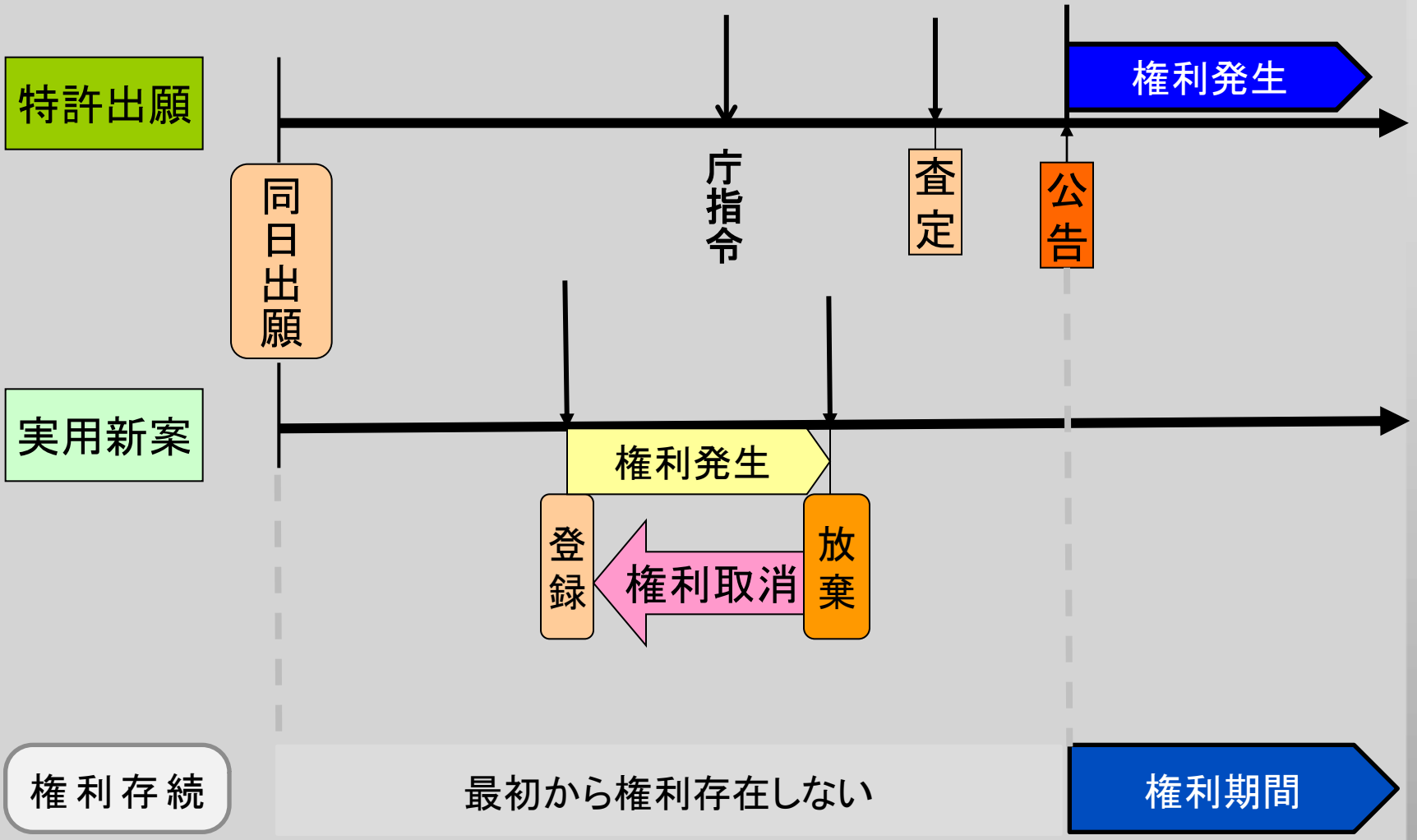
- ●必要条件：
  - ◆同一出願人、同一内容の発明、同日に出願する。
  - ◆特許出願と実用新案出願の両方の願書に二重出願したことを明記する（何れかの一方のみを記載、又は両方とも記載しない場合、特許出願には拒絶査定を受ける）。

◆　2013年6月13日以降の新規出願のみが適用される。
◆　特許権を選んだ場合、特許出願の特許公報が発行されるまでに実用新案権を存続させなければならない（実用新案権が存続していない場合、特許権が与えられない）。

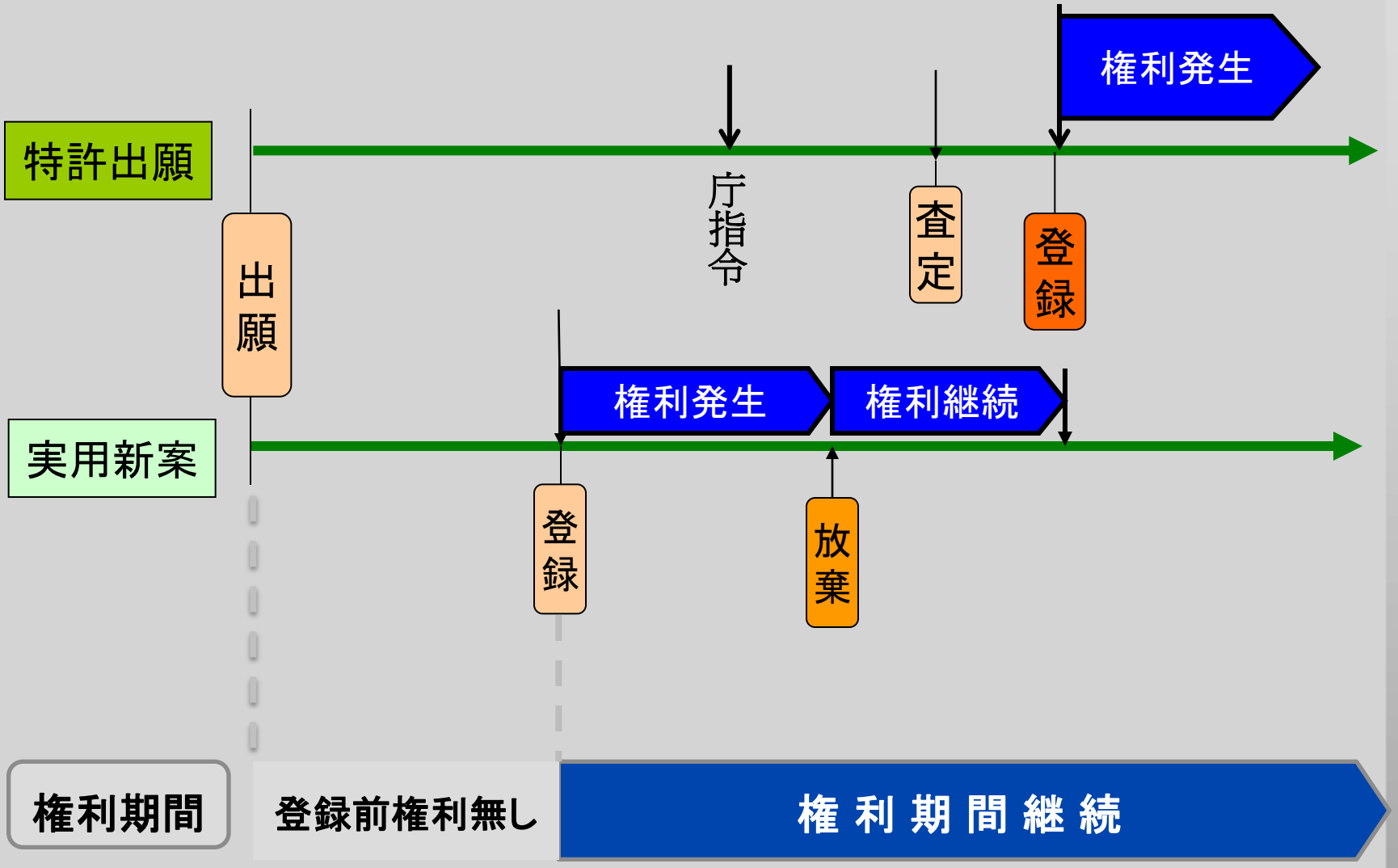
■権利の継続
●改正前：特許権を選択する場合、実用新案権は最初から存在しないものとなる。
●改正後：特許権を選択する場合、特許権の発生日より実用新案権が消滅し、実用新案権の消滅前の権利は依然として存在する。

■権利行使（2013年6月13日改正の特許法第41条第3項）
●実用新案権と特許の補償金請求権のいずれか一つの権利のみを行使することができる。
➡特許の補償金請求権：特許出願が公開してから特許権が発生するまでの間の権利侵害者に対する賠償請求権。

改正前の二重出願


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

2013年6月13日施行改正法の二重出願



早期審査

■優先審査、加速審査、特許審査ハイウェイ、
まとめ審査

●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)
- ➢審査開始通知書（審査着手通知書）受領後

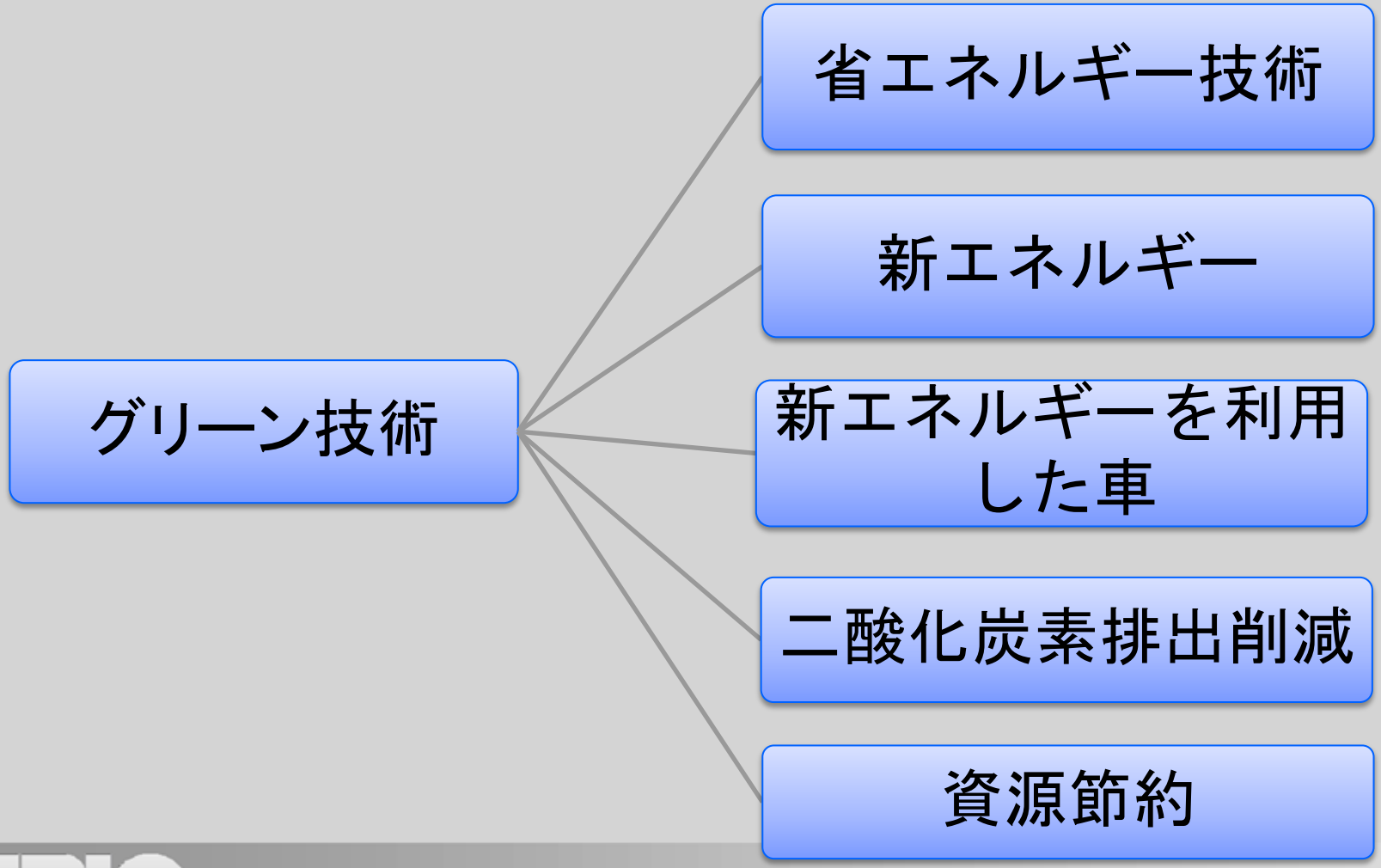
■事由

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

事由4・グリーン技術に関連する出願
（２０１４年１月１日から導入された事由）



■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）
・拒絶理由通知書、意見書、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
・特許庁手数料：無料

➢事由2で申請する場合

・対応外国出願のクレーム
・拒絶理由通知書、意見書、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
・特許庁手数料：無料

➢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

➢事由4で申請する場合

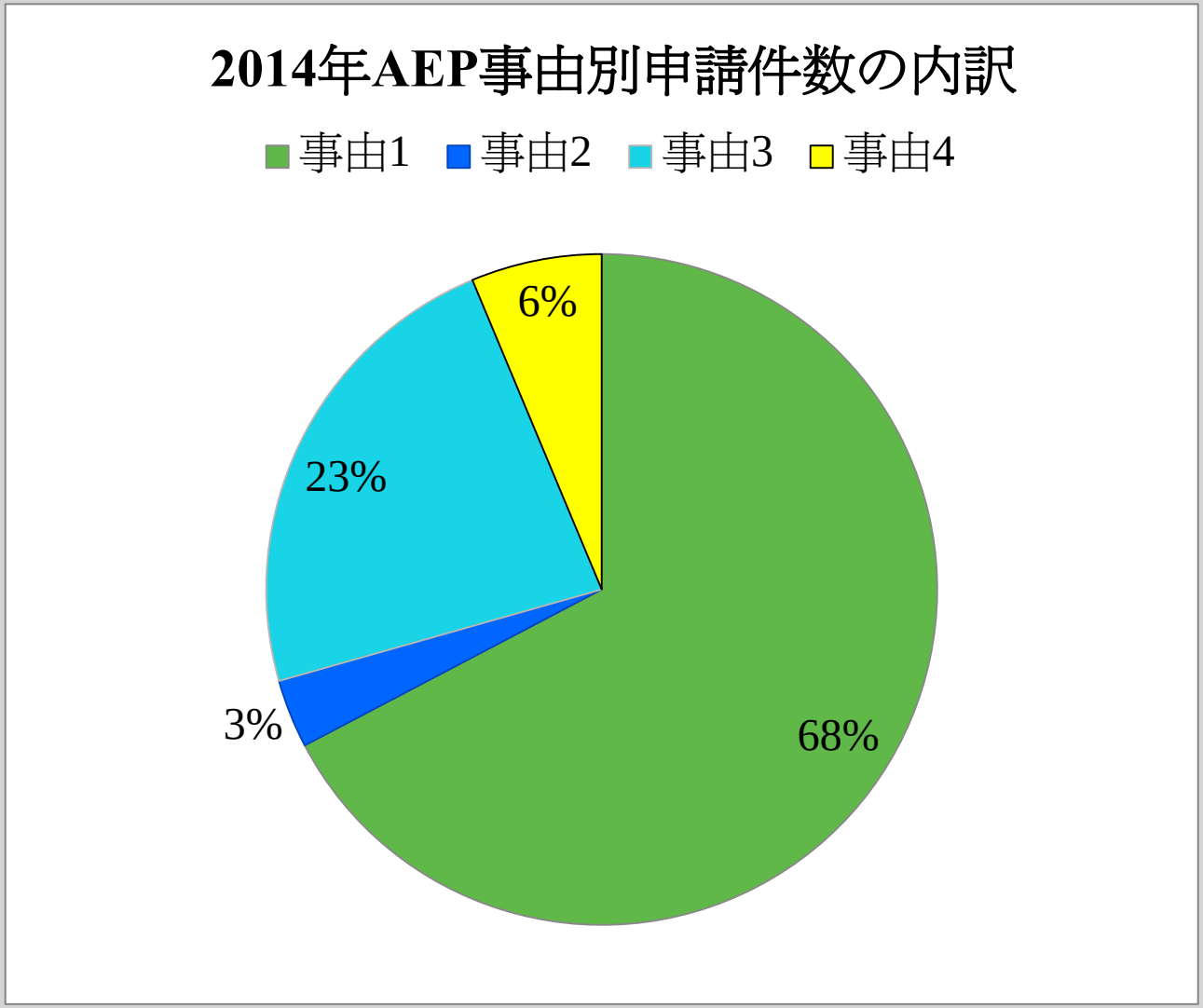
・グリーン技術の説明書

・特許庁手数料ＮＴ＄　4000を納付する

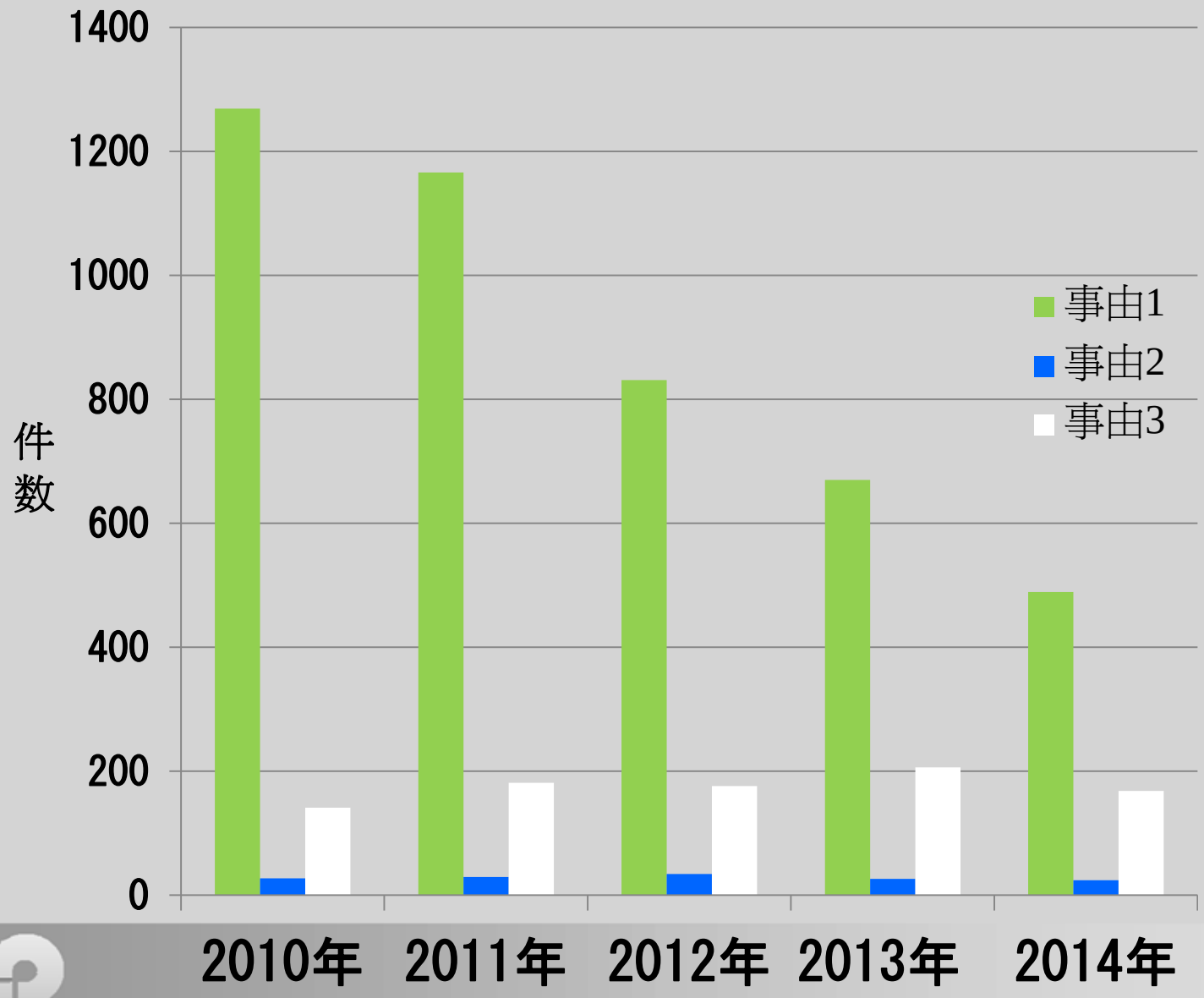
ＡＥＰの申請件数統計

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年６月迄	割合
事由1	1269	1166	831	670	489	194	80%
事由2	27	29	34	26	24	7	3%
事由3	141	181	176	206	168	71	16%
事由4					46	25	1%
合計	1437	1376	1041	902	727	297	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。
事由4・グリーン特許


2014年AEP事由別申請件数の内訳
事由1
事由2
事由3
事由4
6%
23%
3%
68%

AEP申請件数の推移


1400
1200
1000
800
600
400
200
0
件数
事由1
事由2
事由3
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年

AEP申請案件の平均審査日数

申請事由	AEP申請案件	通常審査案件
事由1	72.4（日）	594日（19.8ヶ月）
事由2	83.5（日）	594日
事由3	141.7（日）	594日
事由4	93.1（日）	594日

AEP申請案件日数：AEP申請から初回OA発行までの日数
通常審査案件日数：実体審査請求から初回OA発行までの日数

TIPP Attorneys-at-law

特許審査ハイウェイ

締結国 ⇨ 米国、日本、スペイン、韓国

米国：2011年9月1日から　PPH施行

日本：2012年5月1日から　PPH　試行2年
2014年5月1日から　PPH MOTTAINAI
試行3年

スペイン：2013年10月1日から　試行2年
形態-----PPH MOTTAINAI

韓国：2015年7月1日から　試行5年
形態-----PPH MOTTAINAI

Attorneys-at-la

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が一致すること。

■ 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)➡中文訳又は英文訳を提出する。

- ➢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。

◆特許庁手数料：無し

日台特許審査ハイウェイ試行プログラム

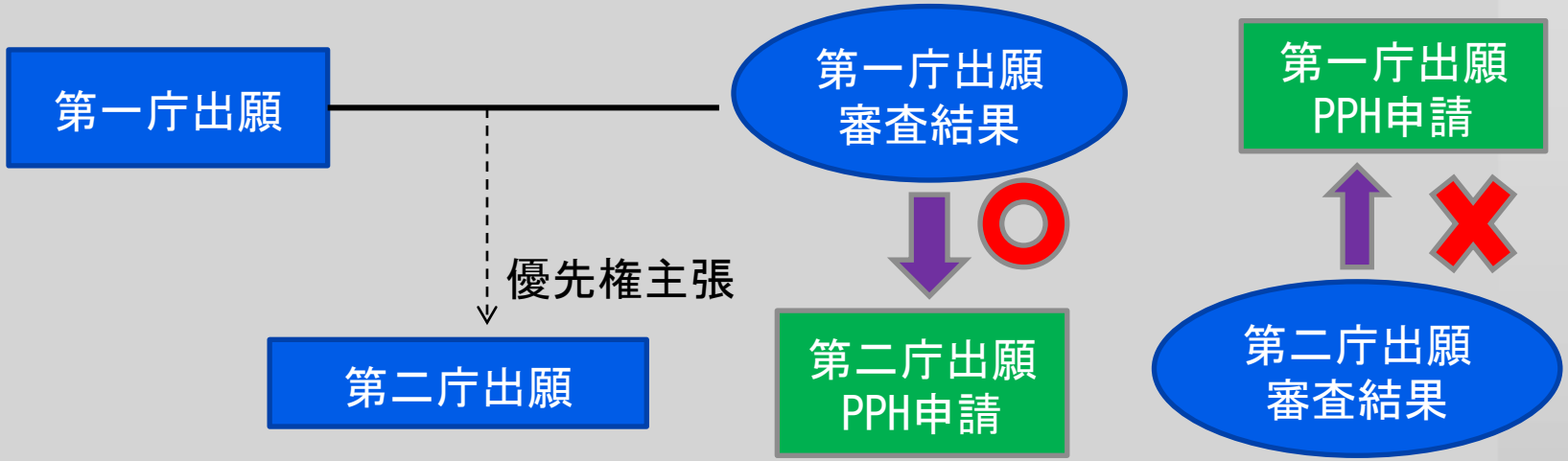
PPH

- 2012年5月1日試行開始
- 試行期間2年
- 2014年4月30日試行終了

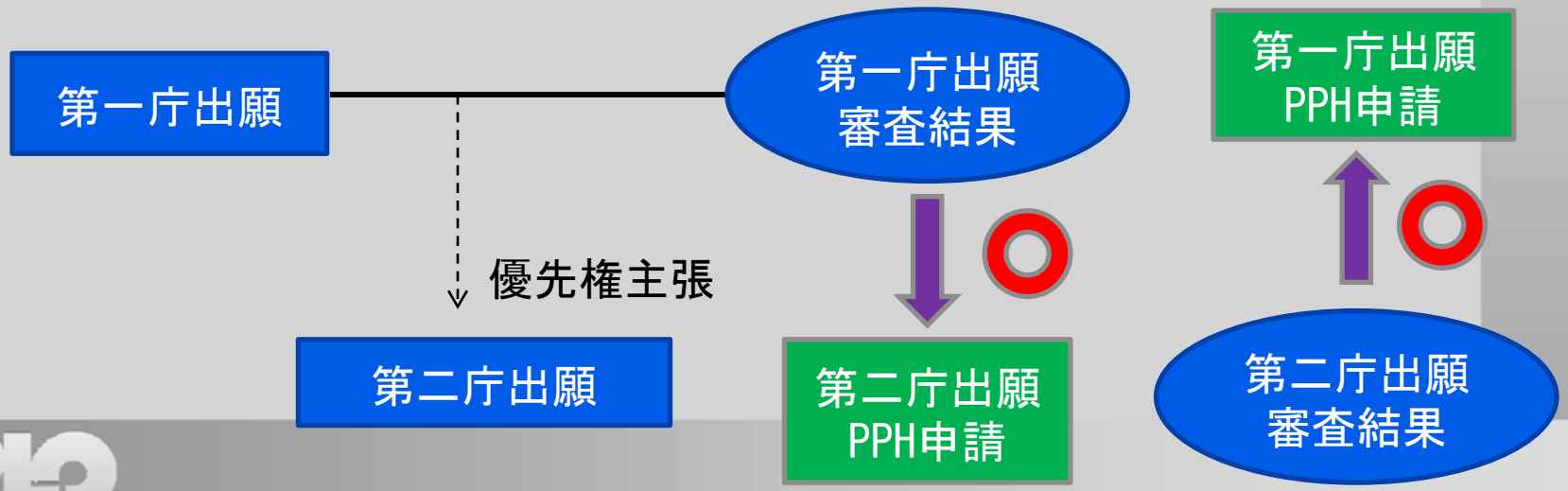
PPH MOTTAINAI

- 2014年5月1日試行開始
- 試行期間3年

PPH



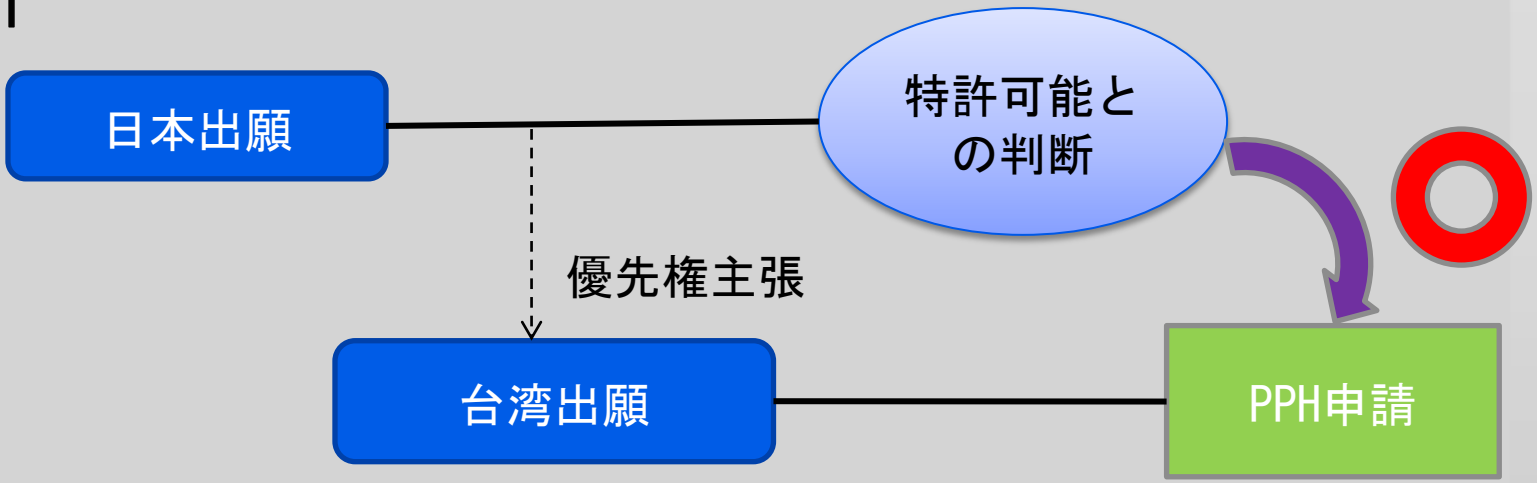
PPH MOTTAINAI



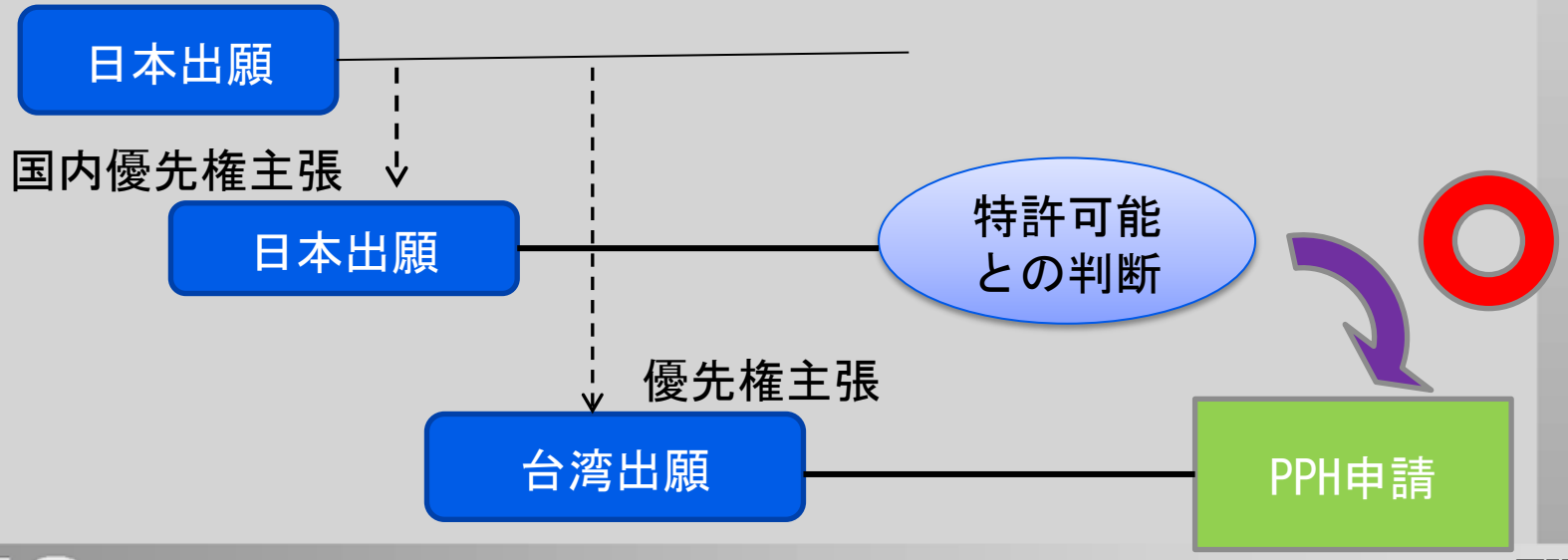
PPHとPPH MOTTAINAIの比較

PPH	PPH MOTTAINAI
試行期間 2012/05/01～2014/04/30	試行期間 2014/05/01～2017/04/30
第一庁の審査結果のみに基づいて請求できる。	申請要件緩和、対象案件拡大 第一庁のみならず、第一、二庁のいずれかが先に審査結果を出した場合、それを利用して請求できる
適用対象 特許	適用対象 特許
申請可能時期 1・審査開始通知書の受領後 2・公開公報の発行後（未公開の場合早期審査請求） 3・1回目の審査通知発行前	申請可能時期 1・審査開始通知書の受領後 2・公開公報の発行後（未公開の場合早期審査請求） 3・1回目の審査通知発行前
必要条件 1・日本出願の優先権を主張していること 2・対応日本出願が既に特許可能と判断された一つ又は複数請求項を有すること 3・台湾出願と対応日本出願のクレームが一致すること	必要条件 1・台湾出願と対応日本出願において優先日又は出願日のうち、最先の日付が同一。 2・対応日本出願が既に特許可能と判断された一つ又は複数請求項を有すること 3・台湾出願と対応日本出願のクレームが一致すること。

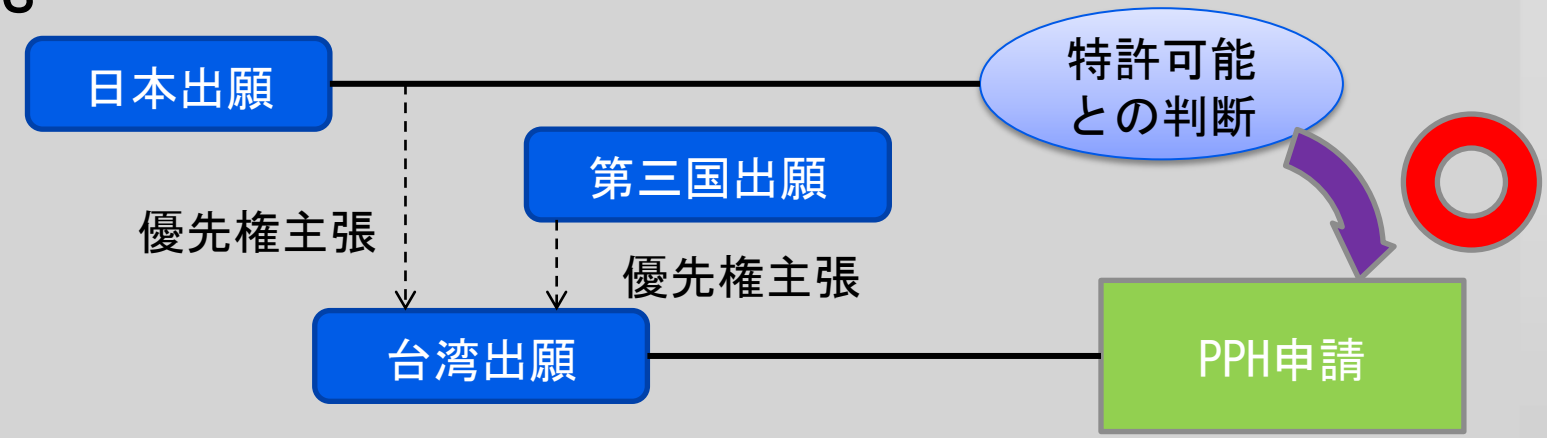
➢例１


日本出願
特許可能との判断
優先権主張
台湾出願
PPH申請

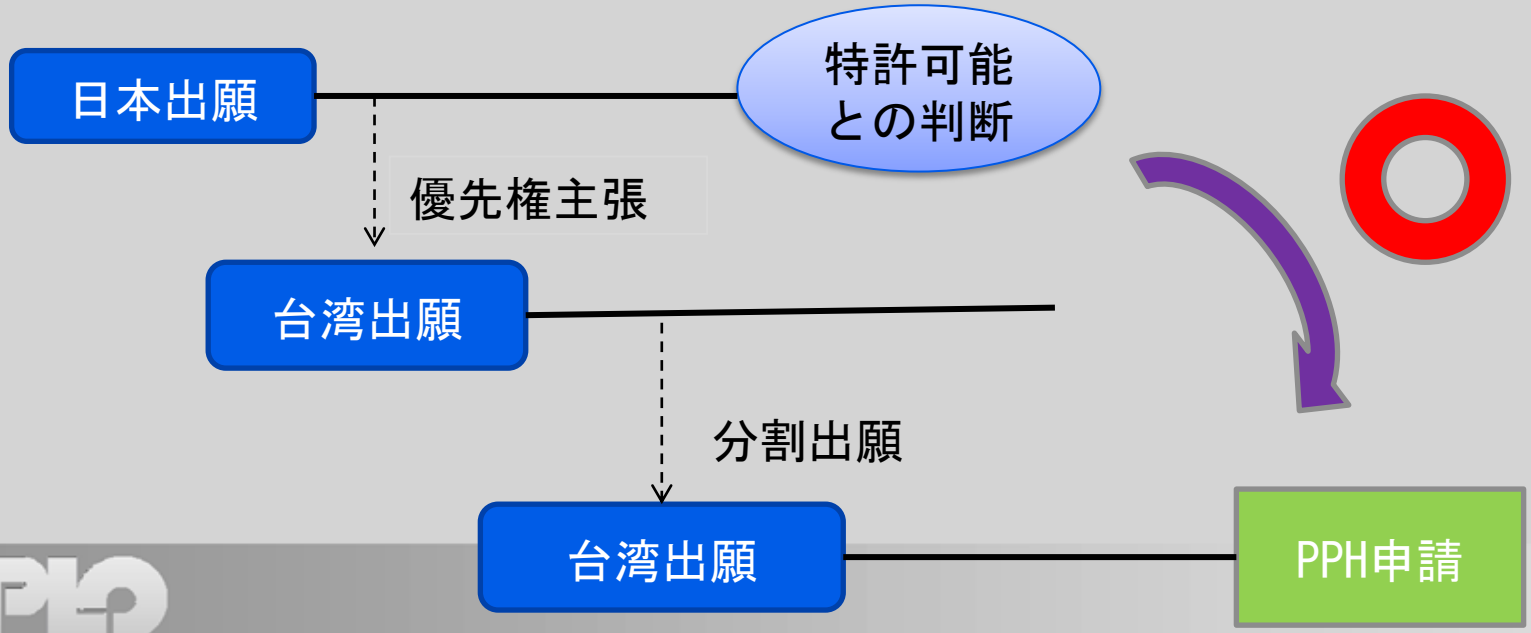
➢例２


日本出願
国内優先権主張
日本出願
特許可能との判断
優先権主張
台湾出願
PPH申請

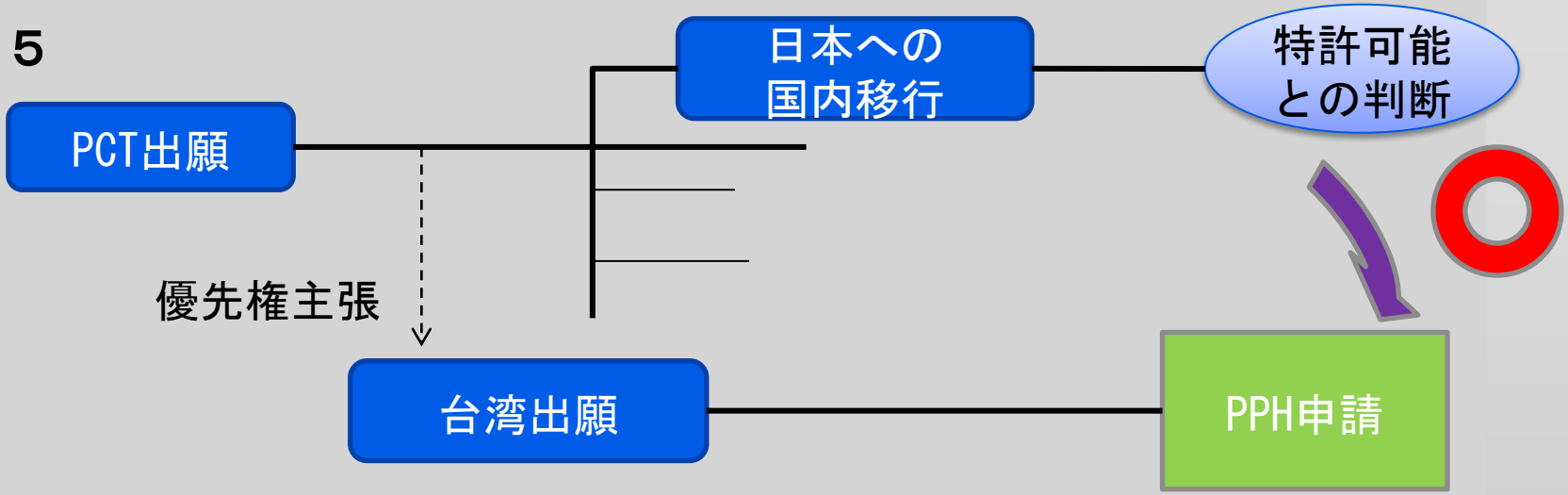
➢例３


日本出願
特許可能
との判断
第三国出願
優先権主張
優先権主張
台湾出願
PPH申請

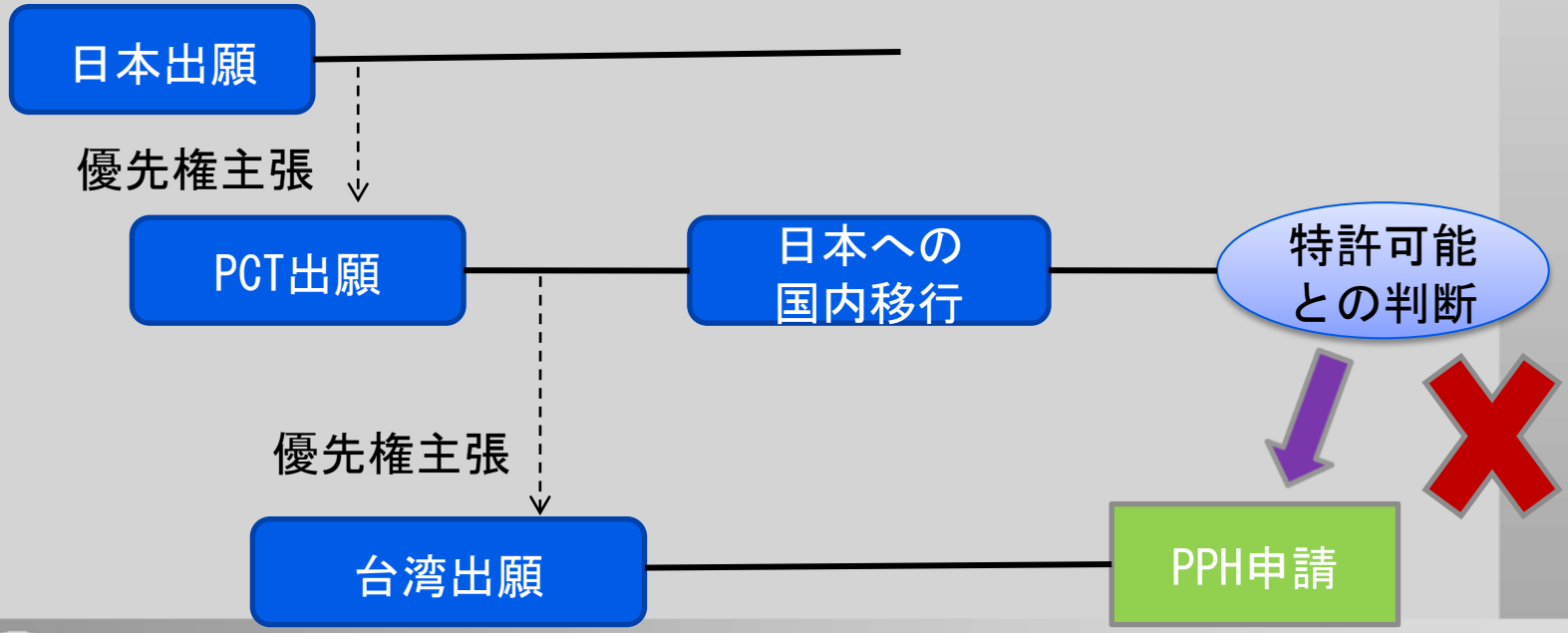
➢例４


日本出願
特許可能
との判断
優先権主張
台湾出願
分割出願
台湾出願
PPH申請

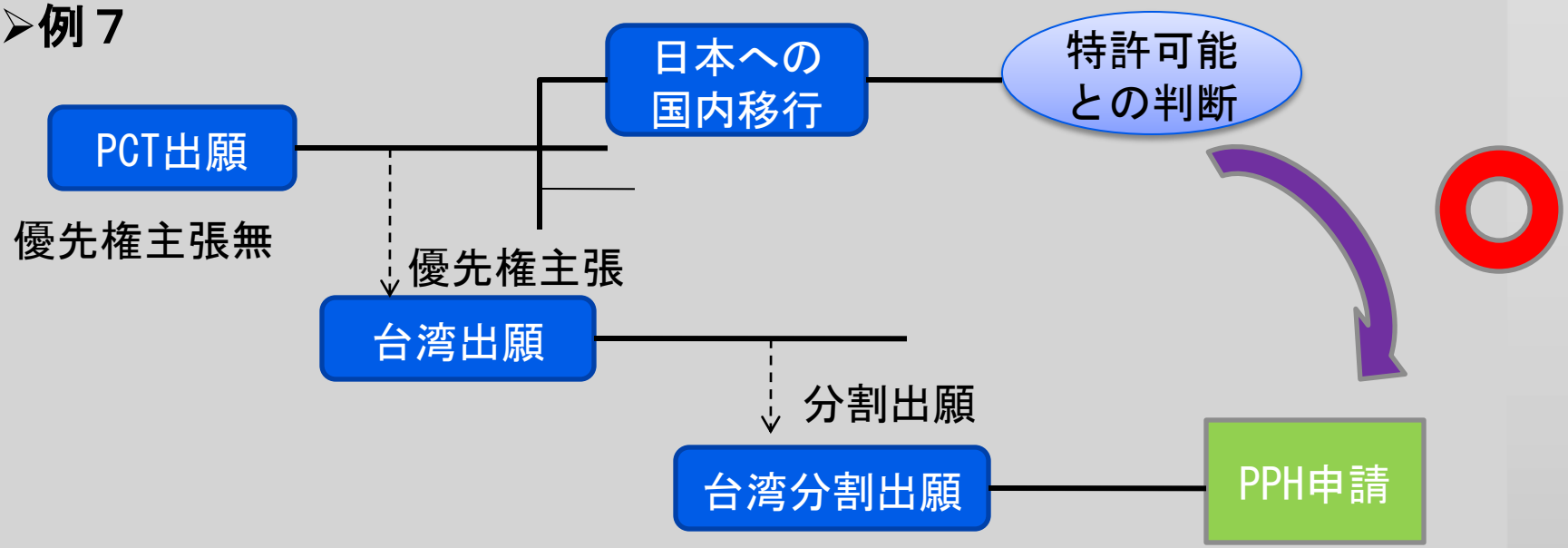
➢例５


日本への
国内移行
特許可能
との判断
PCT出願
優先権主張
台湾出願
PPH申請

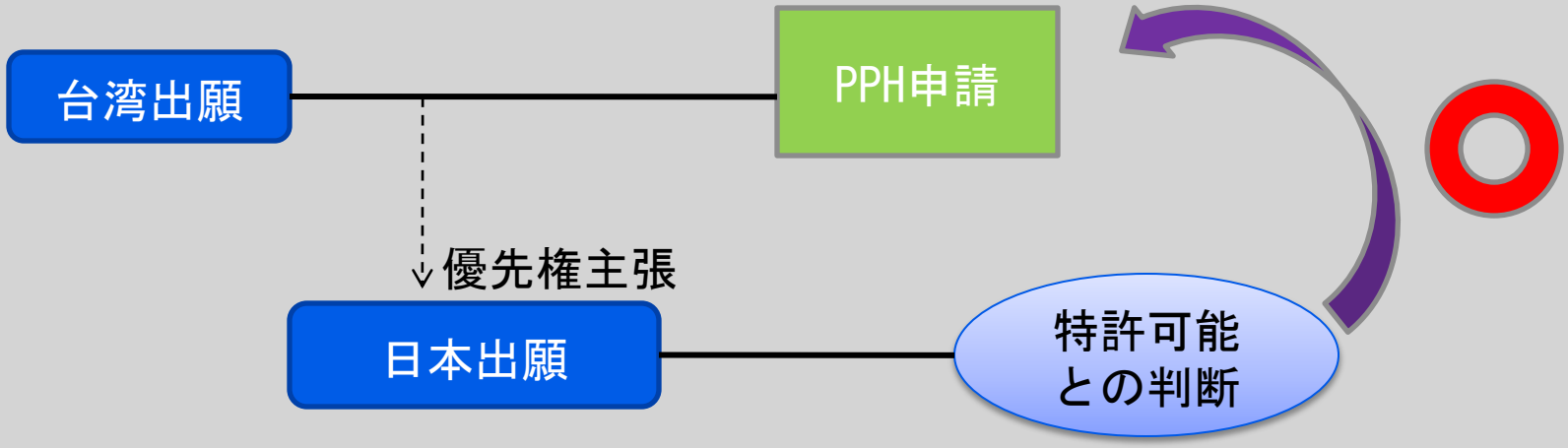
➢例６


日本出願
優先権主張
PCT出願
日本への
国内移行
特許可能
との判断
優先権主張
台湾出願
PPH申請

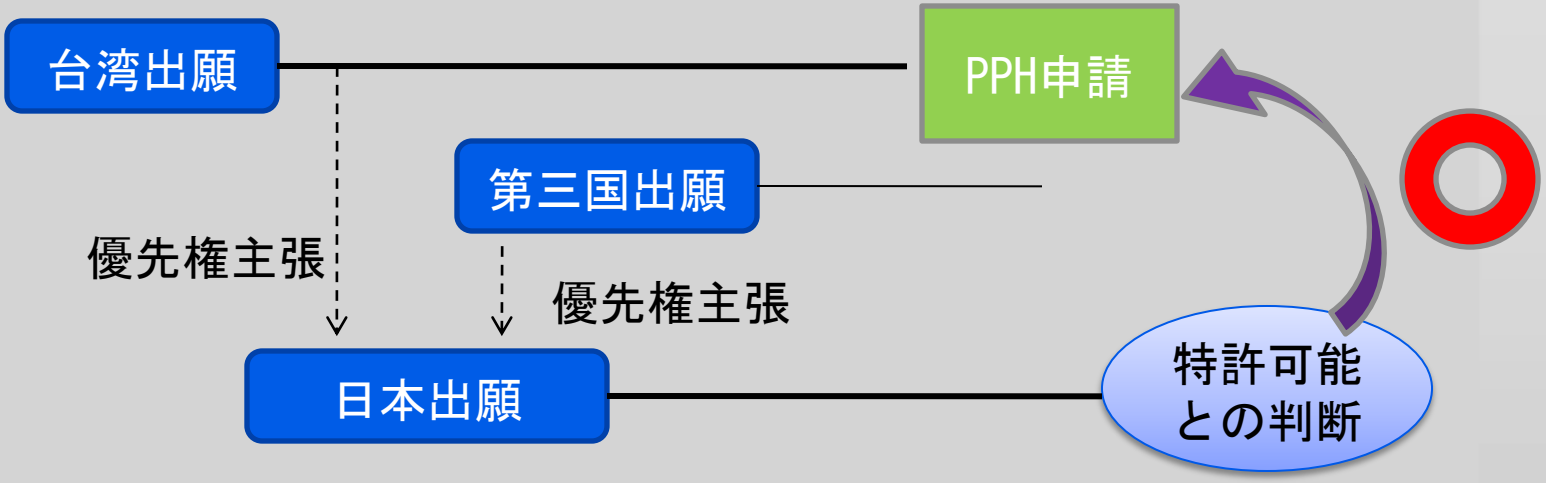
➢例 7


日本への
国内移行
特許可能
との判断
PCT出願
優先権主張無
優先権主張
台湾出願
分割出願
台湾分割出願
PPH申請

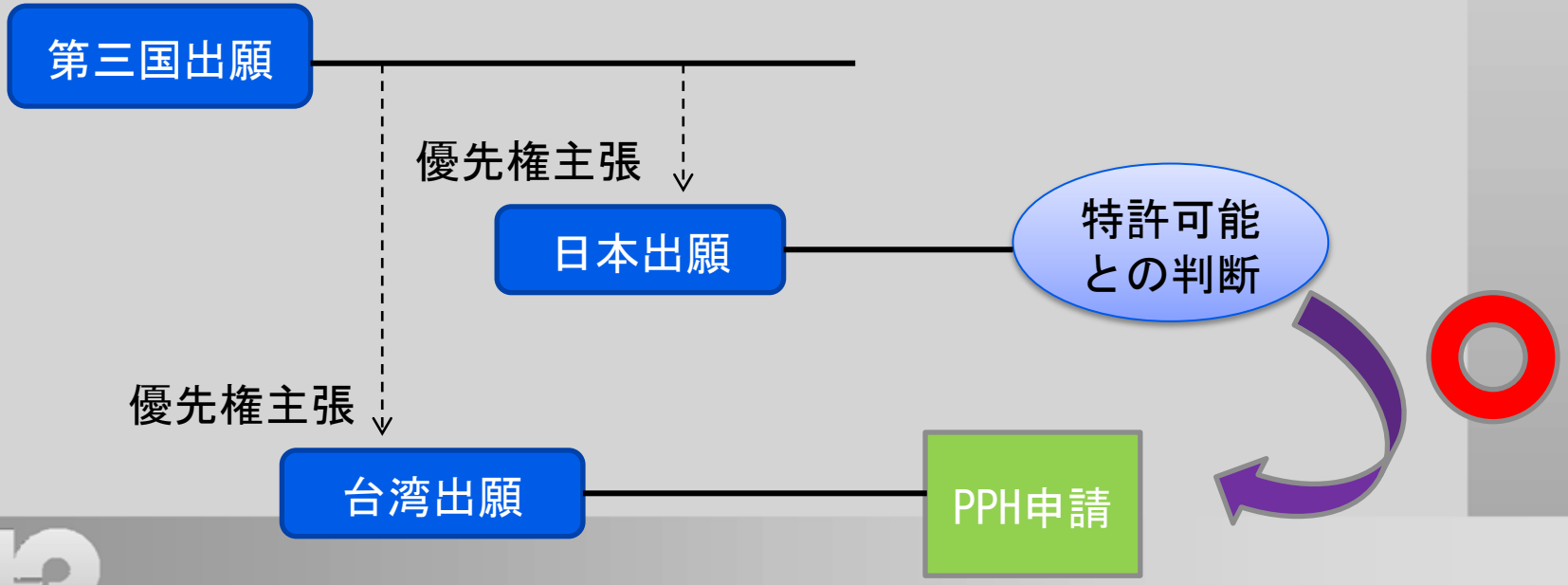
➢例 8


台湾出願
PPH申請
優先権主張
日本出願
特許可能
との判断

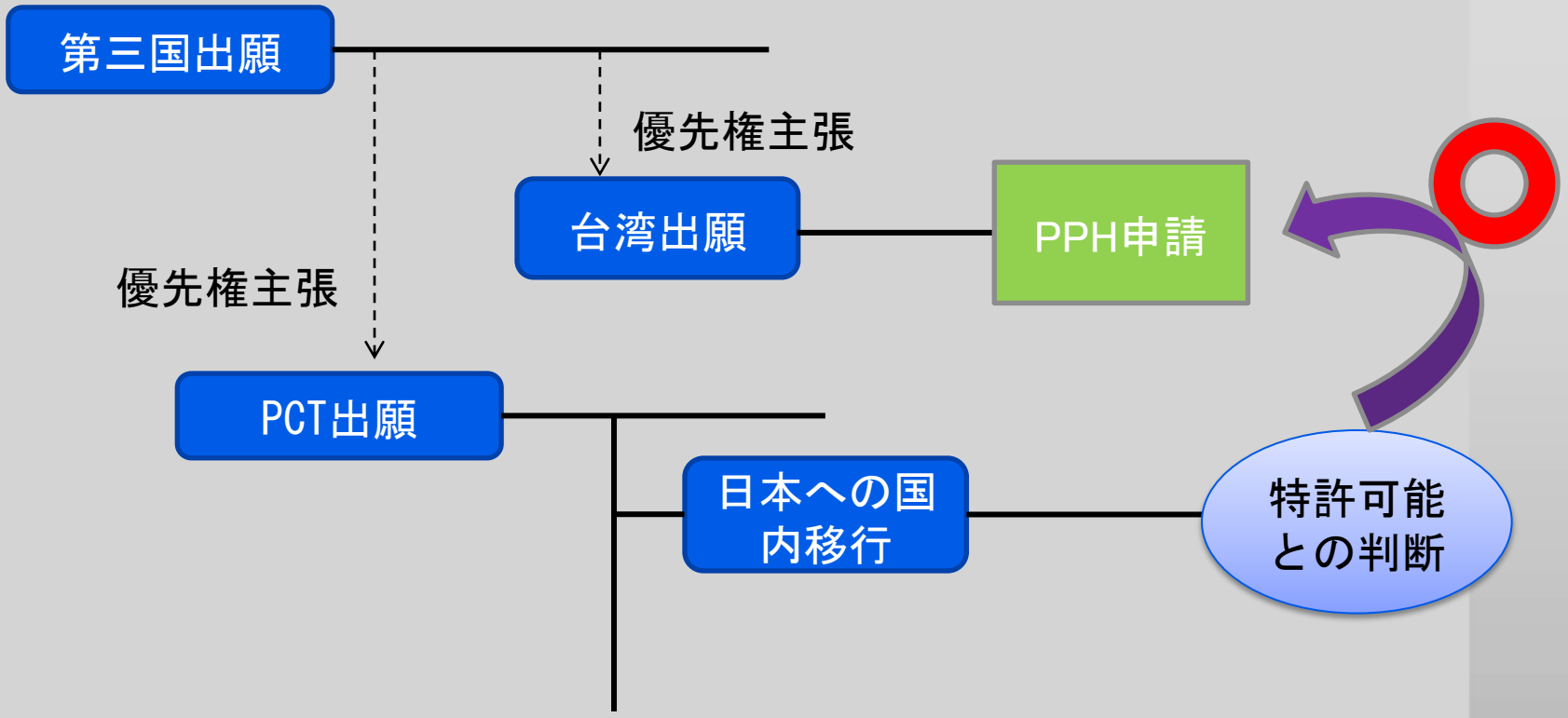
➢例９


台湾出願
PPH申請
第三国出願
優先権主張
優先権主張
日本出願
特許可能
との判断

➢例１０


第三国出願
優先権主張
日本出願
特許可能
との判断
優先権主張
台湾出願
PPH申請

➢例１１



TIPO

特許審査ハイウェイ申請件数統計

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	合計
米ー台	39	252	271	321	186	1069
日ー台		208	493	515	231	1447
スペインー台			0	1	0	1
合　　計	39	460	764	837	417	

単位：件数
2015年のデータは1月から6月までの合計

特許審査ハイウェイ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	95%	67%
ＯＡ無の特許査定率	43%	7.7%
1回目のＯＡが発行するまでに要する平均期間	2.2ヶ月	19.8ヶ月
特許査定までに要する平均期間	4.93ヶ月	28.5ヶ月

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
2014年7月～12月までの統計

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、台湾出願のドイツ対応が特許査定を受けた場合。

提案 ➡ ＡＥＰを利用する。

理由 ➡ 台湾出願のドイツ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。

まとめ審査

■2012年10月1日より正式導入

■2013年5月10日に改正

●要点

- ➢同一技術の関連出願
- ➢審査請求済み
- ➢公開公報発行済み
- ➢審査意見通知書未発行
- ➢一度に申請できる案件数 ➡ 2件～10件
- ➢特許庁手数料は無し
- ➢まとめ審査に入ってから3ヶ月以内、或いはまとめ審査中の審査官の指定期間内に意見書又は補正書を提出してから3ヶ月以内に審査結果を出す

●メリット

➢複数の関連出願について一度の面接にて内容を説明できる。

➢通常の出願より早期に審査結果が出る。

●利用現状

➢2012年10月1日から2013年5月9日まで

⇒

申請数 ⇒ 1件

出願件数 2出願

➢2013年5月10日から2015年5月10日まで

⇒

申請数 ⇒ 4件

出願件数 26出願

遅延審査制度

審査を遅らせたい場合 ⇒ 遅延審査を利用する

遅延審査制度の発効日 ⇒ 2015年4月1日

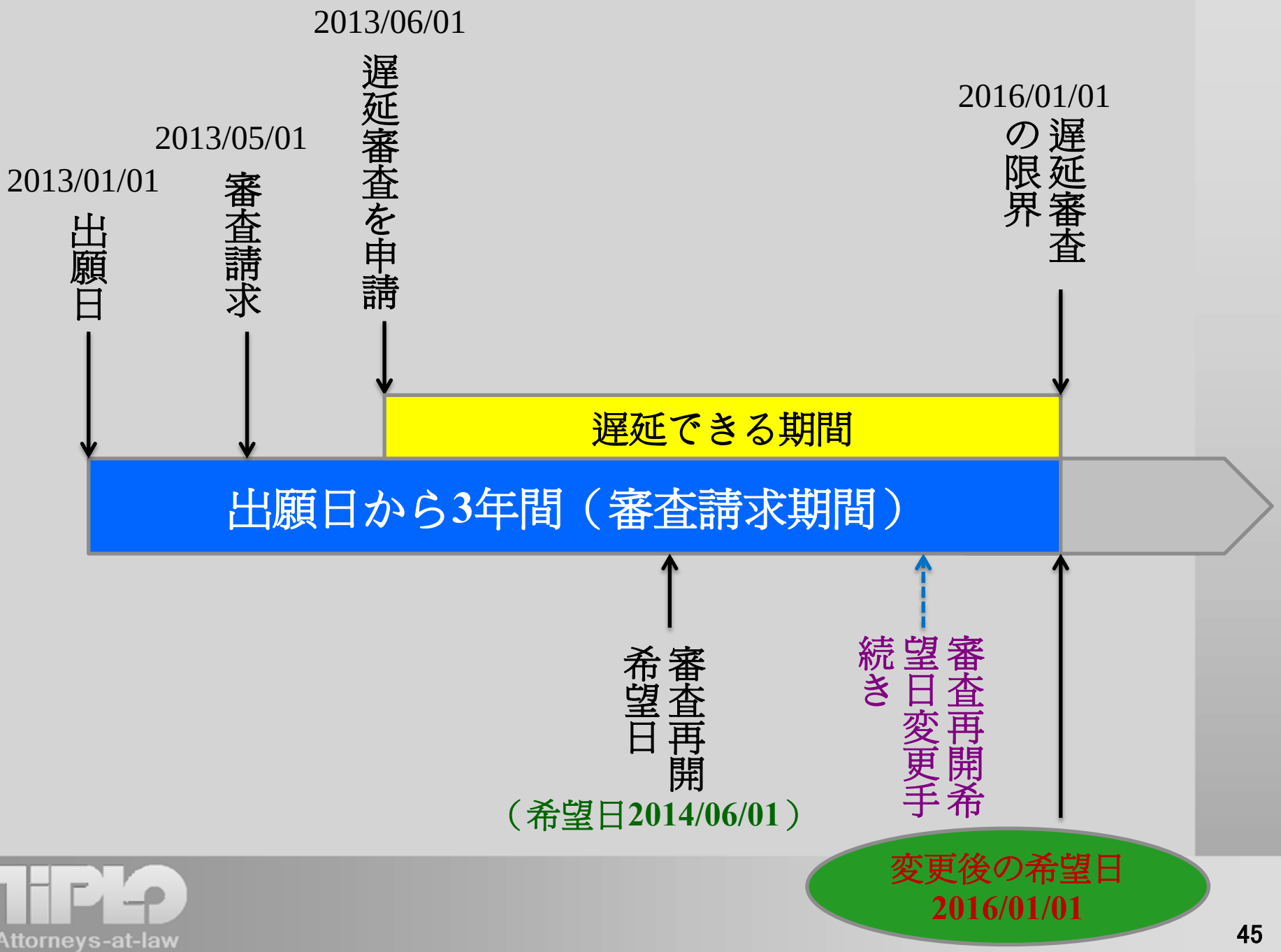
遅延できる期間 ⇒ 出願日より3年

適用対象 ⇒ 特許出願のみ

適用要件 ⇒ 1、実体審査請求済
2、審査意見通知書または査定書の発行前

次の事情のいずれかがある場合、適用できない
⇒ 1、第三者から実体審査を請求した場合
2、加速審査（ＡＥＰ）又は特許審査ハイウェーを申請した場合

注意事項 ⇒ 1、遅延請求書には審査再開の希望日を記入すること。
2、遅延審査請求の特許庁手数料：無料


2013/06/01
遅延審査を申請
2013/05/01
審査請求
2013/01/01
出願日
2016/01/01
遅延審査の限界
遅延できる期間
出願日から3年間（審査請求期間）
審査再開希望日
（希望日2014/06/01）
審査再開希望日変更手続き
変更後の希望日
2016/01/01

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条に明文化された

■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。

  ➡ 公開しないこと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。

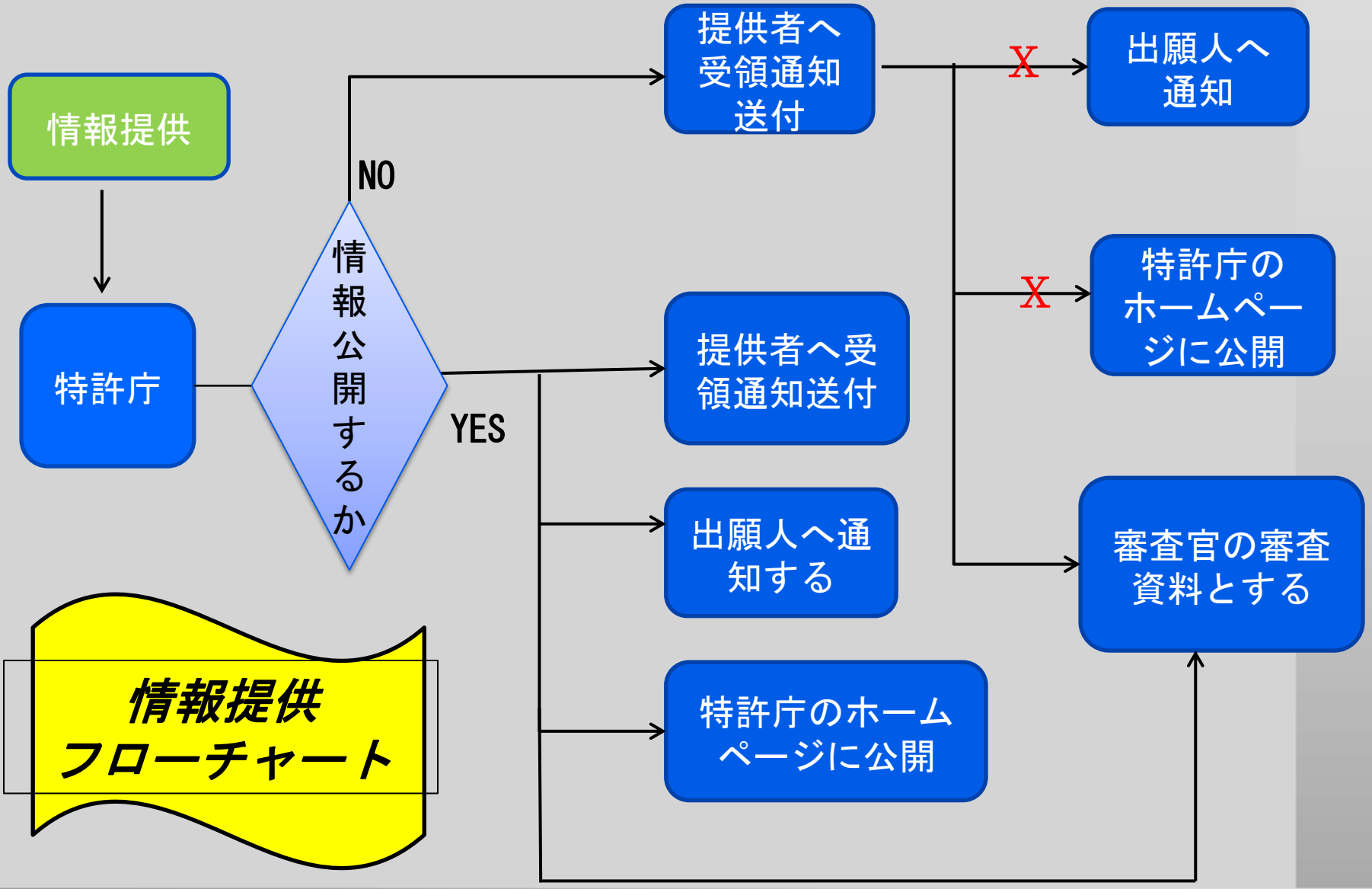
☐2、申請人提供之參考資訊。

1

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

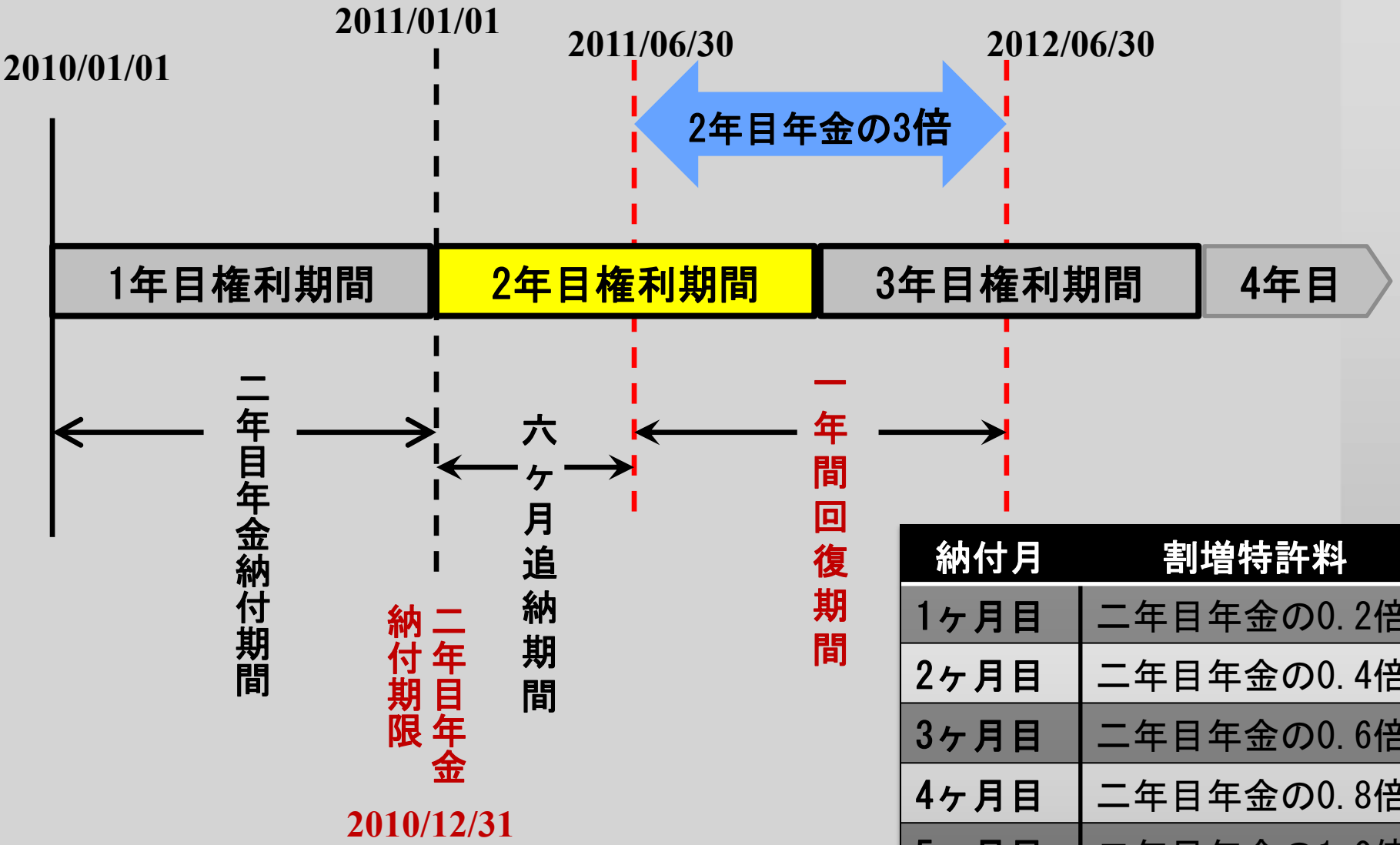
権利の回復

◆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

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
http: //www.tiplo.com.tw