

■ 2013年度 台灣特許法改正案内

台灣國際專利法律事務所
所長 弁護士・弁理士 林志剛

■ 改正法案重点

1. 創作の定義とコンセプトの明確化
2. 意匠制度の改定
3. 発明、実用新案及び設計専利の「実施」の定義規定の新設
4. 優遇期間の適用範囲の修正、並びにその事由の追加
5. 動物・植物関連特許出願の解禁（この項目は廃案となった）
6. 復権規定の導入；期限遅延後の救済余地規定の増設
7. 分割出願時点の規制緩和
8. 審査中の修正制度の改定
9. 医薬品又は農薬品に関する特許権の権利期間の延長
10. 特許権効力が及ばない事項関連の改定・追加
11. 無効審判関連規定の改定
12. 特許強制実施許諾関連規定の大幅な改定
13. 国際衛生援助に対する取組み
— 開発途上国に対する医薬品提供のための強制実施許諾請求制度の導入
14. 特許権侵害関連規定の改定
15. 実用新案制度関連の改正
16. 明細書の内容の明確化（特許請求の範囲及び要約を明細書以外に独立させる）
17. 外国語出願文献に関する規制・出願実務面の諸規定の改定

■ 1. 創作の定義とコンセプトの明確化

改正法は創作を発明、実用新案及び設計の上位概念として位置づける。

現行法では「創作」の定義が曖昧である。この度の改正は、創作が「実用新案」或いは「設計」であるという誤解を避け、また現行法における「創作」に対する定義の広義、狭義の煩雑な区別の問題を解消できると考えられる。

▲ 改正法第1条 発明、実用新案と設計の創作の奨励、保護、及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与する目的をもって、本法を制定する。

■ 2. 意匠制度の改定 1/4

2-1 意匠の法律用語を「設計」（設計専利）に、又定義も改定
改正法では、現行の意匠（新式様専利）制度について大幅な改正が行われ、まずその用語を「設計専利」に変更する。産業界及び国際的な設計に対する保護の通常概念に合わせ、並びに設計への保護対象を明確にするため、国際的な立法例を参考に、現行「新式様」を「設計」に修正する。

又、設計専利の定義も「物品の全部または一部の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴求する創作を指す」に改定される予定。

2-2 部分意匠登録制度の導入：

改正法では部分意匠（partial design）を保護するために、部分意匠の登録を認め、物品の一部の意匠が登録対象に含まれることになった。

■ 2. 意匠制度の改定 2/4

2-3 類似意匠制度の廃止及び関連設計（関連意匠derived design）

制度の創設：

同一の設計コンセプトの下での類似設計、又は、将来、類似設計を改良し、原設計（original design）と同等の保護価値を持つ設計に、同等の保護効果を与えるべきである故、改正草案では同一の設計者が類似する設計をもって、設計専利登録を行ったときは、その中から選択した一つの設計を原設計（original design）とし、その他の設計を関連設計として登録すべきことを明文化した。各関連設計は独自の権利が主張できるほか、いずれも同等の保護効果を持つことになり、且つ類似範囲に含まれることから、関連設計と現行の類似意匠との間に、保護範囲、権利主張、及び登録期限などの差異が著しく生じた。

また、関連設計の保護範囲を拡大。関連設計は、独自の権利を主張できるほか、その権利が類似の範囲に及ぶので、原設計が取消しや年金の未納付により当然消滅する場合でも、関連設計はなお存続することができる。

■ 2. 意匠制度の改定 3/4

2-4 Icons（コンピュータ画像）とGUI（図形化ユーザーインターフェース）の登録可能

コンピュータ画像（Computer-Generated Icons、Iconsという）及び図形化・ユーザー・インターフェース（Graphical User Interface, GUI）を導入した。これは一時的にディスプレイに出現し、且つ視覚効果を有する二次元画像（two-dimensional image）に該当するものを「設計専利」の保護対象としたものである。新法で定められたアイコン、GUI意匠の出願規定に関しては、第一に、物品と合わせて出願しなければならない。台湾IPOの解釈では、“デザイン登録が保護する標的は、物品上に応用される、視覚を通じた創作を指すものである”ので、（現行法のもとでは）コンピュータ画像及び図形化ユーザーインターフェースは単独の図形で出願することができないとしている。よって、改正法が施行されるまでは、台湾でのアイコン、GUI意匠の出願は図面説明に於いて、該当アイコン、GUIに関して特定の使用物品を指定しなければならないとする。次に、法律ではデザインはコンピュータ画像及び図形化ユーザーインターフェースを含むとなっているが、フォント（字体）が出願できるとの見解もある（欧米の出願人の関心が非常に高い）。ただ台湾IPOで、現在コンピュータフォントは既に著作権で保護されているので、今回の法改正ではフォントを設計の保護対象にする予定はない。尚、アイコン、GUI意匠の態様については、台湾IPOではスチール画像だけでなく、動的なアイコン、GUIも認められる。

■ 2. 意匠制度の改定 4/4

2-5 組物意匠の登録が可能

現行法は、組物が意匠登録を受ける規定を設けていない。改正法では、同一の類別（国際工業分類表における同一の類別を指す）に属する二つ以上の物品が慣習上、組物として販売されたり、使用されたりした場合は、一つの設計として登録することができる。また、権利の行使について、組物の設計を全体としての権利行使と見なし、その中の一個又は数個の物品をもって権利を単独に行使することができないばかりでなく、組物の設計を分割して、権利を行使することもできない。台湾IPOでは“特許において、出願人は複数優先権を主張できるが、そのうちの各独立項または付属項は、一つの優先権しか主張できないため、組物デザインは単一のクレームしか存在せず、単一の優先権しか主張できない”としている。

3. 発明、実用新案及び設計専利の「実施」の定義規定を新設

■
特許権の権利行使をより周到に保障するため、各種特許権の「実施」の定義を新設する予定。

改正法では、「実施」は「製造、販売の申し出、販売、使用又は上記目的のために輸入をする」等行為を含み、「使用」の上位概念に属するようになる。現行法での「使用」と「実施」の用語の不一致による解釈上の問題を解決するため、「実施」の定義規定を追加するとともに、関連規定における「実施」と「使用」の用語を修正する。

4. 優遇期間の適用範囲を修正、並びにその事由の追加

■
出願前の公開、発表又は公知の事実による特許出願の阻害事項の例外規定は、今度の改正法によって改定される。それも二つの次元に於いて改定される。

一つ目は、その特定の原因事項に関する改定。従来では「研究」と「実験」によって公表されたり公知になったりする場合に関する例外規定があったのに対して、改正法では「実験」と「自分の意思による刊行物における発表」に実質的に更に拡大する予定である。他「政府主催の展覧会での出展」と「自意に反する漏洩」関連の規定は改定無し。

もう一つは、第22条規定の文面調整によって、上記の改定を含む「原因事項」規定が、「新規性」喪失の例外規定となるに止まらずに、「進歩性」を妨げるものに該当しない事項にもなる、に変更される。この改定は相当根本的な発想を覆すものである。即ち、事実発生後6ヶ月以内に発明特許及び実用新案の登録出願をする優遇期間の適用範囲は現行法では、新規性にとどまるが、今回の改正で、それらの規定は新規性及び進歩性（設計専利の場合は創作性）をとともにカバーし、適用範囲が拡大される。

（第22条、第122条準用第22条、及び第124条）

5. 動物・植物関連特許出願の解禁

■（この項目は今回の改正法案の中で廃案となったので、変更はないことについてご注意下さい）

バイオテック産業の更なる発展を促進するため、動物・植物に関する発明も特許出願できる対象に加えられる。

従来の規定は動植物及び動植物の生産のための生物学的方法に関しては原則上特許出願の対象からはずされ、「微生物学的な生産方法に限定」で可能となっている。今度の改正法では、動・植物を生産する主要な生物学的方法の特許を受けることができないとの規定が削除され、動物及び植物関連の制限は一斉になくなり、動物と植物の品種からその生産方法、その臓器の培養技術、遺伝子組み換え関連の技術なども全部出願の対象として認められるようになる。

例えば、動・植物遺伝子のプラスミド、動・植物細胞、動・植物組織培養物、動・植物器官、動・植物自体、動・植物の主要ではない生物学的方法及び関連用途も、特許の保護を求められる。また動・植物を生産する主要な生物学的方法について、多くが任意の要素を決め手とし、人為的技術の介入が通常核心に影響しないので、その再現性が不良となり、これをもって実施することができず、且つ常に進歩性がないこと等の問題があるので、特許を受けることができないとの明文が併せて削除された。しかしクローン人間の方法または人間全能性細胞作成キメラ体の方法などに関しては、公共の秩序、善良の風俗を害するので、特許を受けることができないことになっている。

6. 復権規定の導入；期限超過後の救済余地を増設 1/2

従来では、特許出願若しくは年金納付等々の手続きに於ける各種の期限、特に法定期限の超過によって、出願人には出願の無効、優先権主張の禁止、又は権利の無効という不利なペナルティを受けることになっていた。それらの規定は、出願人又は権利者にとって過酷であるとの声が上がリ、今回の改正法はその規制緩和を図っている。

緩和される対象は主に次の通り：

1 出願時の優先権主張の爾後補完主張が可能：前条規定により優先権を主張するときは、特許出願と同時に次に掲げる事項を声明しなければならない。

- 一. 外国での出願日
- 二. 当該出願を受理した国
- 三. 外国での出願番号

出願人は最先の優先日の後から16ヶ月以内に、前項当該国の政府による受理を証明した出願書類を提出しなければならない。

第一項第一号、第二号又は前項の規定に違反したものは優先権を主張していないとみなす。

出願人が故意によらず、特許出願と同時に優先権を主張していないとき、又は前項規定により主張していないとみなされるときは、最先の優先日から16ヶ月以内に、優先権主張の回復を請求し、並びに出願料金を納付し、第一項及び第二項規定の行為を補正することができる。・改正法第29条

6. 復権規定の導入；期限超過後の救済余地を増設 2/2

- - 2 特許証書費納付の期限超過後の救済が可能：特許出願をした発明について特許付与の査定を受けたものは、出願人が査定書が送達された日から3ヶ月以内に証書代及び第1年の特許料を納付してはじめて公告がなされ、期限内に納付しなかったものは公告しない。

特許出願に係る発明は公告の日から特許権を与え、証書を交付する。

- …出願人が故意ではなく、第一項または前条第四項に定める納付期限を過ぎてしまった場合でも、納付期限満了6ヶ月以内に、証書代及び2倍の第1年目特許料を交付すれば、特許主務官庁はこれを公告する。・改正法第52条

- 3 年金納付期限超過後の救済が可能：特許権者が故意ではなく、第96条第1項に定める追納期限を超過した場合、追納期限が満了して1年以内に特許権の回復を請求できる。更に3倍の特許料金を納付した後、特許主務官庁がこれを公告する。

一方、特許権を回復する効力は、原特許権消滅後から特許権回復許可の公告前に善意で実施したか、又は必要の準備を完了した場合は及ばない。

7. 分割出願時点の規制緩和

■
特許付与後分割制度を導入し、もと出願の再審査の査定前に分割出願ができる他、出願人が初審特許査定書送達後30日以内にも、分割出願を提出することができる規定を新設する。

分割後の出願は、なおもとの出願の日を出願日とする。優先権があるときは、なお優先権を主張することができる。

分割後の出願は、もとの出願が出願時に開示した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えることができない。

もとの出願の再審査査定前になされた分割出願は、もとの出願で既に完了した手続について審査を続行しなければならない。

初審査査定後になされた分割出願は、もとの出願の特許付与査定の前
の審査手続を続行し、もとの出願の特許付与の査定時の特許請求の範囲及び
図面で公告する。

8. 審査中の修正制度の改定 1/5



8-1 用語の改定。「補足(補正)と修正」を併せて「修正」とする。

8. 審査中の修正制度の改定 2/5

■ 8-2 修正に関する時期的な制限の緩和：

現行法には出願人の補正の自主的提出に関する時間的制限が多々ある。出願人は特許出願の日から15ヶ月以内に明細書又は図面の補充・修正をすることができる。

一方、出願人は特許出願の日から15ヶ月を経過した後に、次の各号の期日又は期間内に限って明細書又は図面の補充・修正をすることができる。

- 一. 実体審査の請求と同時。
- 二. 出願人以外の者による実体審査の請求は出願について実体審査を行う旨の通知が送達された後3ヶ月以内。
- 三. 特許主務官庁が査定前に通知した意見書提出の期間内。
- 四. 再審査の請求と同時に、又は再審査の理由書の追加提出ができる期間内。しかし、これらの制限は一斉に削除された。

改正法は、「特許主務官庁は特許出願の審査をするときに、本法に別段の定めがある場合を除き、請求又はその職権により、期限を限定して明細書、特許請求の範囲又は図面の修正を出願人に通知することができる」と、修正に関する規制を大幅に緩和する予定である。原則上特許主務官庁が査定する前に修正することができる。

8. 審査中の修正制度の改定 3/5

- 8-3 誤訳の訂正も修正の事由にすることができるとの規定が新設。

現行の実務では、出願人は誤訳の訂正を修正提出の事由にしてはならないことになっているが、改正法では誤訳の訂正を修正事由の一つに加えるので、これからは修正事由の規制が緩和される。

誤訳の訂正は、出願時の外国語明細書に開示された範囲を超えてはならない。当然実質拡大又は公告時の特許請求の範囲を変更してはならない。

8. 審査中の修正制度の改定 4/5

■ 8-4

特許内容の修正に関する「最終通知」と「一回のみの最終通知」の制度の導入。

特許審査を順調にするため、改正法では「最終通知」関連の制度を導入している。

特許主務官庁は、前記の規定により通知をした後、必要があると認めるときは、最終通知をすることができる。その最終通知を受けたとき、通知期間内に限って特許請求の範囲を修正することができる。又、その修正は、次の事項に限定される（「最終通知」が出された後に行う「修正」は、現行法の審査中の「補正」より、各種の制限が加えられるようになる。）：

- 一. 請求項の削除
- 二. 特許請求の範囲の縮減
- 三. 誤記の訂正
- 四. 不明瞭な記載の釈明

修正実行の期限に遅延があるか、修正の内容に法律規定に違反がある場合、特許主務官庁は、査定書でその事由を釈明し、直ちに査定することができる。

8. 審査中の修正制度の改定 5/5

■ 留意事項：実務面の補充説明

初審で最終通知が発行されなければ、通常のお知らせにより補正する手続きをとる。初審で最終通知が発行された場合、再審査でも最終通知の修正可能事項に関する規定の制限を受ける。

再審査を経て、初審での最終通知が不適切であると認められた場合、初審での再審査の制限を解除することが出来る。

■ 「一回のみの最終通知」が出される状況：もとの出願又は分割後の出願は、次に掲げる事情の一に該当するときに、特許主務官庁は、直ちに最終通知をすることができる。

- 一. もとの出願に対する通知が、分割後の出願で為された通知の内容と同一であるとき。
- 二. 分割後の出願に対する通知が、もとの出願で為された通知の内容と同一であるとき。
- 三. 分割後の出願に対する通知が、分割後のその他の出願で為された通知の内容と同一であるとき。

「最終通知」を発行するか否かについては、特許主務官庁が個別案件によって裁量する。

9. 医薬品又は農薬品に関する特許権の権利期間の延長



医薬品・農薬品関連特許の権利期間延長の前提条件の緩和；
販売許可証取得期間が二年間以上の制限を解除。

改正法では、医薬品・農薬品特許権の権利期間の延長に関連する規定を緩和し、許可証を取得するために発明を実施できない期間を公告後2年以上とする現行規定の制限が削除される。

特許権の権利期間が満了するときになお（延長申請についての）査定がなされない場合、その権利期間は既に延長されたとみなす。

特許権権利期間の延長を認める範囲は、許可証に記載された有効成分及び用途に限定する。（改正条文第53条、第54条及び第56条）

10. 特許権効力が及ばない事項関連の 改定・追加 1/6



10-1 より合理的な特許権の有効範囲に関する規制を整合、又は条項を増設する予定

改正法では、現行法の規定の代わりに、「非商業目的の私的行為」及び「研究もしくは実験が目的の発明の実施に必要な行為」が入る。

10-2 従来 of 免責条項について

10. 特許権効力が及ばない事項関連の 改定・追加 2/6

■10-1 改定された事項

- (1) 非商業目的の私的行為は、非公開の行為状態で、個人の非公開の行為もしくは家庭における自用の行為を含むが、第三者を雇用して他人の特許を実施する行為は含まない。これは個人の自由を尊重する見地からの新たな規定となる。
- (2) 研究もしくは実験が目的の発明の実施に必要な行為が特許権の効力から除外されるのは、第三者による特許の標的を対象とした研究実験の行為を保障するためである。このような研究や実験に関連する必要な行為は、たとえ商業目的の技術開発に絡む場合でも、技術進化を擁護する見地からすれば、特許権者の権限に直接抵触することにならないと見られるので、当該行為は「非営利目的」要件の制限を受ける必要がないとされている。しかし、研究と実験が目的であることの確認が大事である。尚、植物品種及び種苗法において、育種家免責の規定があるが、育種家の特許植物の使用もしくはその一部の育種行為について、研究実験の免責要件に該当するか否かの判断は具体的な案件ごとに個別に究明する必要がある。

10. 特許権効力が及ばない事項関連の 改定・追加 3/6

■ 10-1 増設事項

- (1) 他方、特許権者が第72条第2項により特許権の効力を回復しかつ公告を経る前に善意で実施し又はすでに必要な準備を完了した場合、改正法第59条第7号の善意実施の免責事項の適用問題になる。
- (2) 薬事法に定めた薬物検査登記許可又は外国の薬物販売許可を取得する目的で行った研究、試験及びその他の必要な行為は、全て特許権の効力が及ばない事項とする。改正法第60条

10. 特許権効力が及ばない事項関連の 改定・追加 4/6

■10-1 増設事項

- (3) 農民が自家用に種子をとっておく行為には植物の特許権効力が及ばない規定を新設。

改正法第63条によれば、特許権者が製造、またはその同意を経て製造した特許植物繁殖材料を販売した後、その特許権効力は、農民が繁殖を目的とした種を残す行為に及ばない。ここで言う植物とは、植物品種及び種苗法第26条により公告される植物物種に限る。「自用に種子を残す行為」とは、農民が繁殖を目的とし、収穫物を使用する行為で、保留、使用、栽培等を含むが、種子の交換はこれに含まれない。且つ植物とは、植物品種及び種苗法公告の植物種に限られることになっている。

10. 特許権効力が及ばない事項関連の 改定・追加 5/6

■10-1 増設事項

- (4) 特許生物材料の使用により必然的に生物材料が繁殖するものは、改正法第62条の規定が適用されるべきである。特許権者が製造、またはその同意を経て製造した生物材料を販売した後、その特許権効力は、該生物材料が繁殖を経て直接に獲得した生物材料に及ばない。但し、繁殖を目的として、直接獲得した該生物材料を再び使用してはならない。前述の販売後の生物材料は、必然的に生物材料の繁殖をもたらすものを使用することに限る。

10. 特許権効力が及ばない事項関連の 改定・追加 6/6

■10-2 従来の免責条項について

(1) 特許消尽原則に関する規定

特許権者が製造し、又はその同意を得て製造された特許物品の販売後、当該物品を使用すること、又は再販売することは、権利消尽原則に基づいて、特許権の侵害を免れる。又、現行法では消尽原則の適用地域に関して裁判所が認定すると規定しているが、それが不合理であるとされ、改正法では、明確に国際消尽原則によることを明確にし、消尽原則が基づく「製造」「販売」の行為は国内に限らないとしている。

(2) 先使用权に関しては特に改定なし。（改正法第59条第1項第3号）

11. 無効審判関連規定の改定 1/7



11-1 無効審判を発動する審査官の職権による介入規定を削除

職権による審査の制度を廃止（改正法第73条第1項：

（現行法第67条規定参照）。無効審判手続きは利害関係者若しくは一般の第三者によってのみ提起することが出来るようになる。

11. 無効審判関連規定の改定 2/7

■ 11-2 無効審判請求手続き上の審査官(主務官庁側)の介入権、指揮権、統合権の拡大

他方、無効審判手続きを効率的に運用するために、改正法に於いては審査官の権限が大幅に拡大される。

(1) 主務官庁の無効審判手続き手順

改正法第76条は無効審判の審査手続きについて明快に規定している。：特許主務官庁は無効審判の請求書を受け取った後、請求書の副本を特許権利者に送達しなければならない。権利者は副本が送達された日から1ヶ月以内に答弁をしなければならない。先に理由を説明して延期を認められた場合を除き、期間が満了するまでに答弁をしなかったものについては、直ちに審査を行う。無効審判の請求人が補足した理由又は証拠が審査を遅延させるおそれがあるか、又はその事証が既に明確になった場合、特許主務官庁は直ちに審査を行うことができる。改正法第76条

(2) 無効審判に於ける主務官庁の職権進行・探知権限

特許主務官庁が無効審判の審査をするときは、無効審判請求声明範囲内において、職権に基づき、無効審判の請求人が提出していない理由及び証拠を斟酌することができ、並びに期限を限定して答弁に応じるよう特許権者に通知しなければならない。期限が満了しても答弁しないときは、直ちに審査を行うことができる。改正法第77条

11. 無効審判関連規定の改定 3/7

■ 11-2 無効審判手続き上の審査官(主務官庁側)の介入権、指揮権、統合権の拡大

(3) 訂正請求手続きとの合併審査と合併査定

無効審判案件の審査期間に、訂正がある場合、主務官庁は合併審査及び合併査定をしなければならない。特許主務官庁の審査を経て訂正が認可された時、訂正後の明細書、特許請求の範囲または図面の副本を無効審判の請求人に送達しなければならない。又、効率性を求めて、同一無効審判案件の審査期間に、二以上の訂正請求案件があるものは先の訂正請求案件を取下げたものと見なす。改正法第79条

(4) 同一特許権に対する多数件の無効審判の合併審査

集団的に提起される無効審判がある。同一特許権に多数件の無効審判請求案件がある場合、特許主務官庁が必要と認めた場合に合併審査することができる。その場合、前記の規定に基づいて合併審査した無効審判案件は、合併査定することができる。

11. 無効審判関連規定の改定 4/7

- 11-3 **無効審判の声明の固定性**：無効審判を請求した後は、無効審判請求声明の変更若しくは追加ができない（改正法第75条第3項）他、特許権者が既に答弁を提出した場合、無効審判の取下げは特許権者の同意を得なければならない（第82条）。並びに職権による訂正通知の規定も削除された。

無効審判制度の合理化を図るため、改正法では無効審判の提起に際し、無効審判請求人に対して、民事訴訟に類似するような「請求声明」を「請求書」に明記することを義務付ける。その請求声明は、特定の請求項に対して特定の無効理由に基づいて無効審判査定を求める旨の内容である。この内容は、爾後の無効審判の審査対象になる。

権利者の防御上の基本的権限を尊重するため、又審査官の審査の困難度と煩雑度をむやみに増やさないため、尚審査手続きの進行を合理的に管理するため、その声明で示された請求範囲は無効審判手続き継続中に確定するほうが良いと考えられ、改正法第75条第3項で、無効審判を請求した後は、声明の変更若しくは追加ができないと明確に定められる。別途職権による訂正通知の規定も削除された。改正法第75条

無効審判の請求人は、査定前に無効審判の請求を取下げることができる。但し、特許権者が既に答弁を提出した場合、特許権者の同意を得なければならない。

特許主務官庁は、無効審判請求取下げの事実を特許権者に通知しなければならない。通知送達後十日以内に特許権者の反対表示がない場合、取下げに同意したと見なす。改正法第82条

11. 無効審判関連規定の改定 5/7

■ 11-4 無効審判請求の事由について、以下を新設。改正法第73条

- (1) 二重発明特許と実用新案の場合：同一人物が期限内に一つを選ばずに、同日に同一技術において特許及び実用新案をそれぞれ出願したか、又はその実用新案が特許付与査定される前、すでに存在しない。
- (2) 分割の範囲超過：分割後の出願が元の出願の出願時の開示範囲を超えている。
- (3) 誤訳訂正の範囲超過：誤訳の訂正が出願時の外国語版の開示範囲を超えている。
- (4) 中文翻訳の修正の範囲超過：補正の中国語版が出願時の開示範囲を超えている。
- (5) 訂正の範囲超過：訂正が出願時の開示範囲を超えている。
- (6) 訂正の範囲超過（外国語原文）：訂正する時の誤訳の訂正が出願時の外国語版の開示範囲を超えている。
- (7) 訂正の実質変更：訂正が実質的に公告時の特許請求の範囲を拡大又は変更している。
- (8) 変更出願の範囲超過：変更出願が元出願の出願時の開示範囲を超えている。

11. 無効審判関連規定の改定 6/7

■ 11-5 特許権の無効審判請求と査定結果の分割可能化・改正法第75条第2項；第81条、第84条

現行法では、特許権の一部のみに対して無効審判請求することを禁止する旨の規定はないが、実務上でもそのような形態の「部分的な無効審判」を容認していない。

改正法第75条では、特許権に2項以上の請求項がある場合、部分請求項について無効審判請求ができる。それに対応して、改正法第81条では、一部の請求項目について、無効審判を請求することができるほか、各請求項目についても、それぞれ特許権を取消することができるという規定が新設された。そのため、新法施行以降では、無効審判は一部の請求項目についても行うことができ、無効審判の事由を逐一審査した結果によって、一部は成立するが、一部は不成立の無効審判審決が生じる可能性があるため、無効審判の審査は各請求項目によってそれぞれ行う。よって、無効審判の審決が成立した場合、その特許権の取消しは、各請求項目によってそれぞれ取消しとなることがある。

11. 無効審判関連規定の改定 7/7

■ 11-6 一事不再理の事由の新設 改正法第83条

現行法では、既に「無効審判案件が審査を経て不成立とされたときは、何人も同一の事実及び同一の証拠をもって再び無効審判請求をすることができない。」との規定が置かれているが、改正法第83条では、更に具体的な規定を増設する。

特許主務官庁による理由有無の審査を経た事実と証拠資料、若しくは知的財産権裁判所の斟酌判断を経て理由なしと認定された新証拠に関しては、何人もそれを利用して同一事実に基づいて再度無効審判を請求することができない。

これは知的財産所の判決の既判力の効果を承認する規定となる。

12. 特許強制実施許諾関連規定の大幅な改定 1/5

■ 12-1 強制実施許諾の請求事由の改定

1. 特別な請求事由—緊急命令か中央主務機関の通知による緊急危難対応のための強制実施許諾事由

…即ち、改正法に於いては、このような緊急危難対応の状況において、国の中央主務機関が職権による通達命令を出したりする(実施が急がれる、手続き上の処理を迅速化すべき事項に関連する)状況では、特許主務官庁が従来の「強制実施許諾請求」を受けてからの審査と裁量決定のプロセスを踏むことなく、直ちに上記の緊急命令や政令通達に従って、「強制実施許諾」を執行し、権利者には(答弁や事情の聴取などのプロセスなく)通知するのみになる。その意味では、国の重大事態に対応するための「強制実施許諾」手続きが、より簡素化される。一方、権利者の答弁と対応の余地がなくなる。

改正法では、従来の「公益を増進するための非営利目的の使用」を「国の緊急危難と重大緊急状況」から切り離して、後者をより高い緊急度の事項として特別に扱う方針となる。

12. 特許強制実施許諾関連規定の大幅な改定 2/5

■ 12-1 強制実施許諾の請求事由の改定

2. 一般的な強制実施許諾事由の改正：特許主務官庁の審議と裁量により下される「強制実施許諾」命令の事項

他方、緊急危難や重大緊急状況に対応する以外の状況に関しては、従来の規定に若干改定を施し、箇条書きの形態で規定することにした。これらの事由に基づいて、特許主務官庁は従来の「請求」による「審議」を踏まえて、裁量して決定することになる。

次の事情の一があり、強制実施許諾の必要がある場合、特許主務官庁は請求により強制実施許諾をすることができる。

- 一、公益を増進する非営利的な実施が必要。
- 二、発明特許権または実用新案権の実施が前の発明特許権または実用新案権を侵害するのを免れないが、該前の発明特許権または実用新案権よりも相当な経済意義を備えた重要な技術改良である。（これは現行法第78条の1の「再発明」関連の規定の移植となる）
- 三、品種権所有者が、品種権を利用するのに他人の生物技術特許を実施しなければならないが、当該特許よりも相当な経済的意義を備えた重要な技術改良である。
- 四、特許権者に競争の制限または不平等競争の事情があり、裁判所による判決を経たか、または行政院公平取引委員会による処分を受けた。（この箇条に関しては、従来、当該「判決」又は「処分」が確定になってから初めて請求できるのと比べて、改正法の扱いが緩和されている。）。

12. 特許強制実施許諾関連規定の大幅な改定 3/5

■ 12-1 強制許諾の請求事由の改定

- 開発途上国に対する医薬品提供のための強制実施許諾請求関連の規定は改正法第92条、第93条において規定。
- 半導体技術関連の特許権に関する特別規定：他、半導体技術にかかる特許について強制実施許諾を請求する場合、公益を増進する非営利的な実施の目的か、不正競争事情が判決若しくは処分では認められた状況に限ってのみ、容認される。これに関しては、従来の規定と大差はないと考えられる。
- 付帯条件：上記一、二、三項目に基づき、強制実施許諾を請求する場合は、請求人がかつて合理的な商業条件を提示し相当期間を経ても許諾についての協議が成立しない場合に限る。この規定の方式は、現行法（出願人が合理的商業条件を提示したにもかかわらず、相当期間内に実施許諾について協議が達成できなかった場合のみでも強制実施許諾請求の事由になる）より緻密になり、特許権利者にとっては有利だと思われる。
- 特許権者のクロスライセンスに関するカウンターオファー：上記二と三項目に基づいて強制実施許諾を請求された場合、その特許権者は合理的な条件を提出し、請求人の特許権または品種権に対しても、強制実施許諾を請求することができる。

12. 特許強制実施許諾関連規定の大幅な改定 4/5

- 12-2 強制実施許諾命令請求手続きに関する規定・改正法第90条
- 答弁の通知など手続き面の規定 特許主務官庁は、改正法第89条第2項及び第92条の強制実施許諾請求（製薬特許関連の強制実施）を受けた時、特許権者に期間を限定し、答弁するよう通知しなければならない。期日までに答弁しなかったものは、直ちに審査することができる。現行法所定の三ヶ月以内という特許権者の答弁期間を適当な期間に改めた。
- 強制実施許諾の査定は、書面で行うと共に、その許諾の理由、範囲、期間及び支払うべき補償金を明記しなければならない。
- 実施範囲に関して：強制実施許諾の実施は、国内市場の需要に応じて供給することを主とする。但し、改正法第89条第2項第4号（不正競争に因む事由）の規定に基づき、強制実施許諾する場合は、国内市場の需要に限定されない。

12. 特許強制実施許諾関連規定の大幅な改定 5/5

■ 12-3 強制実施許諾命令を撤回する手続きに関して

改正法第89条第1項の規定により強制実施許諾されたものが、中央目的事業所管官庁により強制実施許諾の必要がないと認定された時、特許主務官庁はその通知により強制実施許諾を撤回しなければならない。

他の事由に基づいて下された強制実施許諾命令について、次の各箇条に掲げる事情のいずれに該当するものは、特許主務官庁が請求により強制実施許諾を撤回することができる。

- 一、強制実施許諾をもたらす事実の変更により強制実施許諾の必要がなくなったもの。
- 二、被許実施諾者が許諾の内容に基づき、適切に実施しないもの。
- 三、被許諾者が特許主務官庁の査定による補償金を支払わないもの。

13. 国際衛生援助に対する取組み — 開発途上国に対する医薬品提供の ための強制実施許諾請求制度の導入

- WTOが開発途上国及び後発開発途上国（最貧国）に協力して、その国内の公共衛生危機を解消するのに必要な特許医薬品への入手を容易にするために強制実施許諾（強制授権）のもと、医薬品を生産することを可能にし、並びにこの場合において強制実施許諾を請求することのできる適用対象を明確に定める。（改正法第92条、第93条）

14. 特許権侵害関連規定の改定 1/3

14-1 特許侵害の損害賠償責任に関しては侵害者の故意または過失が必要：

但し、改正草案において、侵害の排除、防止請求と救済方法については、行為者に主観的な故意や過失があることを必要としない。一方、侵害者側の「過失の推定」については規定していない。

14-2 専用実施権者の損害停止、排除と予防又損害賠償請求権の範囲について更に明確に規定

専用実施権者が被許諾範囲において、改正草案第98条第1項から第3項の請求をすることができることとされ、但し、契約に他の約定がある場合はその約定に従う。

14-3 時効開始の条件を更に厳格化

特許権侵害損害賠償請求権及び発明者の氏名表示権侵害関連の名誉回復請求権に関する時効開始の事由を、従来の「請求権者が「行為」と「賠償義務者」を知ったときから二年間の時効期間を計算する」から、「「損害」と「賠償義務者」を知ったときから」に改定する。(改正法第98条)

14. 特許権侵害関連規定の改定 2/3

14-3 特許権侵害損害の算定基準に関する改正

- 「実施許諾で請求し得るロイヤリティー（実施料）に相当する金額」の条項の増設
従来では実質損害及び逸失利益、不当利得、又故意の侵害に関し、裁判所が処罰性の三倍までの賠償額を定めることができる。改正法第99条では、実質損害、逸失利益と不当利得のほか、「当該特許の実施許諾で請求し得るロイヤリティーに相当する金額をその損害とする」との規定を追加することにした。すなわち、特許権者が当該特許の実施を許諾し、請求し得るロイヤルティーの金額をもって、その損害の算定金額とすることを選択できることにした。
- 特許侵害による信用毀損の損害賠償請求権の規定の削除 他方、現行特許法の「特許権者の業務上の信用が侵害行為により毀損されたときは別途相当金額の賠償を請求することができる」との規定を削除し、民法での侵害行為形態に関連する規定の適用に切り替える。即ち、民法第195条第1項の規定に基づき、賠償として相当金額又は名誉を回復するその他の適当な処分を請求することができるが、法人の場合は、精神上的苦痛を受けることがないことから、裁判所では実務上、ともにその名誉が侵害されたとき、新聞に謝罪広告を掲載するだけでその名誉の回復に足りるとして、慰謝金を請求することができないと認定している。
- 「故意による侵害行為に対し、裁判所が課す三倍までの懲罰性損害賠償金」の規定も削除。 現行特許法中の、侵害行為が故意になされたときは、特許権者が損害額の最高三倍の「懲罰的損害賠償金」を請求できるという規定を削除。

14. 特許権侵害関連規定の改定 3/3

14-4 特許表示に関する改定

現行法第79条では、「特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった者は損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許に関わる物品であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があるときはこの限りでない。」と規定している。改正法第100条では、「特許に係る物に特許証書の番号を表示しなければならず、特許に係る物に表示することができないものは、ラベル、包装またはその他の他人の認識を引くに足りる顕著な方式で表示することができる。表示をしなかったものは、損害賠償を請求する時に、侵害者が特許に係る物であることを知っていたか、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない。」

形式上、(1)「表示をしなかった者は損害賠償を請求することができない」旨の文言が削除されたのと、(2)表示に関する形式上の制限に関しては、「特許に係る物に表示することができないものは、ラベル、包装またはその他の他人の認識を引くに足りる顕著な方式で表示することができる。」との文言によって、若干緩和があるように感じられる。

但し、実質的には、台湾特許法には侵害者の過失の推定規定が欠如しているため、同条文のなかの「表示をしなかったものは、損害賠償を請求する時に、侵害者が特許に係る物であることを知っていたか、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない。」との規定もあるので、権利者の侵害者側の「主観的な故意又は過失」を立証する責任も変わらず、その立証責任の軽減には繋がらない。

15. 実用新案制度関連の改正 1/6



15-1 一創作二重出願時の法的効果の明文化：

■同一創作について発明特許と実用新案を二重出願する二重特許禁止制度の明確化

現行法第31条では既に、先願主義と二重出願に関する扱いについて規定を置いている。

それが「同一発明について、異なる人による二つ以上の特許出願があった時、最も先に出願をしたものに対してのみ特許を付与することができ、同一の創作について、それぞれ特許及び実用新案を出願したものは、先願主義の規定を準用する。」である。

但し、一創作についての二重出願という独特な問題があるので、改正法第32条では、このような状況に合わせて明文の規定を置くことにした。

同条では「同一人が同一の創作を同日に、特許および実用新案の両方に出願し、特許の査定がなされる前に、既に実用新案を取得した場合、特許主務官庁は、限定期間中に一つを選ばなければならない、さもなければ特許を付与しないことを出願人に通知すべきである。」と規定する。即ち、改正法では、同一創作についての二重出願に関して、出願人により大きい選択の余地を与えるといえよう。

また、もし特許を選択したものは、その実用新案権が始めから存在しないものと見なされる。且つ特許が査定される前に、実用新案権の当然消滅または取り消しが確定したものは、公衆が自由に運用できる技術が再び他人に帰するのを避けるために、特許を付与しないことになっている。

15. 実用新案制度関連の改正 2/6



15-2 実用新案の定義を更に明確化：実用新案の対象について、物品の「形状、構造または装置」を「形状、構造または組合せ」に修正。
改正法第106条

例えば、装置、設備及び器具等は、装置に限らないので、文章の意味の精確さを求めるために、現行法の装置を組合せに修正。

15. 実用新案制度関連の改正 3/6

■
15-3実用新案の形式審査（訳注：日本の方式審査）を経て登録を受けることができない状況には、出願時の明細書、権利請求の範囲または図が開示した範囲を明らかに超えた場合を含むと修正。 改正法第114条

実用新案の出願案件が、形式審査を経て次の各号に掲げる事情のいずれに該当するものと認められるときは、実用新案登録不可の処分にならなければならない。

- 一、物品の形状、構造又は組合わせに属しない。
- 二、第107条規定（公の秩序又は善良の風俗を害する実用新案について）に違反する。
- 三、第122条が準用する第26条第4項の開示方式に関する規定（明細書、特許請求の範囲、要約及び図面の開示方法は、本法施行細則でこれを定める。）に違反する。
- 四、第122条が準用する第33条規定（創作の単一性原則）に違反する。
- 五、明細書、実用新案登録請求の範囲または図面には必須事項が開示されていない、もしくはその開示が明らかに明瞭でない。
- 六、修正が、出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲または図面が開示した範囲を明らかに超えている。

15. 実用新案制度関連の改正 4/6



15-4 実用新案とその他の二種類の専利との間の変更出願の制限要件を新設。
(改正法第110条)

- (1) 元の出願が実用新案である場合、登録不可との処分書送達日から三十日を経過した後は、変更出願することができないという事由を新設。
- (2) 変更出願は、元の出願の出願時の明細書、権利請求の範囲または図が開示した範囲を明らかにこえてはいけないとの規定を新設。

15. 実用新案制度関連の改正 5/6



15-5 技術報告で斟酌されるべき内容を修正。出願前にすでに公開使用されていた状況は含まない。

従来の規定では、技術報告で斟酌すべき事項で、新規性については「出願日に既に刊行されていたこと」及び「出願前に既に公開使用されていたこと」であるが、改正法では、「出願前に既に公開使用されていたこと」を削除している。

特許主務官庁はそのデータベースの資料のみに基づき技術報告を作成することになる。改正法第117条第4項；改正法第22条第1項第1号（出願前に既に刊行物に見られたもの；出願前に既に公開使用されている状況は問題にされない）

15. 実用新案制度関連の改正 6/6



15-6 形式審査の原則とまれな例外に関する規定

原則：実用新案に関する訂正案の審査は、原則上形式審査を行う。

例外：しかし、実用新案の無効審判請求が提起されたときに行われた訂正請求の場合、実体審査も行える。すなわち、実用新案の無効審判請求案件が訂正案が係属した状況である場合、双方とも実用新案権の争議にかかわるので、無効審判請求案件と併せて実質審査の方式で審査を行う。

改正法第120条第1項

16. 明細書の内容の明確化（特許請求範囲 ＜クレーム＞及び要約を明細書以外に独立 させる）



三極特許庁が決議した特許出願の様式を参考に、現行明細書の内容は「特許請求の範囲」（クレーム）及び「摘要」（要約）を含んでいるが、改正法ではそれを明細書から外す。（改正条文第23条、第25条）

17. 外国語出願文献に関する規制・出願実務面の諸規定の改定

■
特許出願の実務上の取り扱いは、少なからず法律規定が曖昧であるか、若しくは空白な箇所が現行法に残っている。改正法ではこれらの重要な取り扱いの根拠となる法律規定を補足する。

例えば、外国語書面で出願をした場合、その外国語書面は修正してはならないという扱いは、現在の実務では建前になるが実際の法律根拠がない。

又、誤訳の訂正に関する取り扱いも法律根拠が不十分な懸念がある。改正法では関連措置として誤訳訂正制度を取り入れる。外国語言語の種類とその他明記すべき事項に関する規則も政令で規定するように規制する方針。

■
ご清聴有難うございました。