分類/評判	問題	回答
特許 Q1	テキスト１８ページの３枚目のスライドに関して、「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る」のは、どういった場合に起こるのでしょうか。	ファイナル審査意見通知書を受ける状況について審査基準により審査意見通知書を受けて出願人から補正及び答弁により拒絶理由を克服できたが、一部の補正により新たな拒絶理由が発生する場合、初審査の段階においても審査官からファイナル審査意見通知書を発行する状況があることを指す。
特許 Q2	1. 先使用権について 出願日後に事業を拡張しても、先使用権の対象となるでしょうか？ 2. 先使用権について 出願日前に生産はしていませんでしたが、生産計画を立てただけでも先使用権は得られるでしょうか？ 例えば、日本と台湾との間での生産計画に関するＥメールのやり取りをしていた場合、当該Ｅメールは先使用権の証拠となるでしょうか？	1. 台湾専利法第 59 条条文参考 発明特許権の効力は次の各号に及ばない。 一. 商業目的でない未公開の行為。 二. 研究または実験が目的で、発明を実施する必要がある行為。 三. 出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、特許出願人のところでその発明を知った後 6 ヶ月未満で、且つ特許出願人がその特許権を保留することを声明した場合は、この限りでない。 四. 単に国境を通過するに過ぎない交通機関又はその装置。 五. 特許出願権者でない者が取得した特許権が特許権者の無効審判請求によって取り消されたときは、その被許諾者が無効審判請求前に、善意で国内で実施し、又は既に必要な準備を完了したもの。 六. 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、当該物品を使用し、又は再販売であること。上記の製造、販売行為は、国内に限らない。 七、特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定に基づいて消滅した後、特許権者が第 70 条第 2 項に基づいて特許権効力を回復して公告するまでに善意で実施するか、または既に必要な準備が完了したもの。 前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号之実施者は、その元来の事業の目的範囲内においてのみ引き続いて利用することができる。 第 1 項第 5 号の被許諾者は、該特許権が無効審判により取り消された後、なお実施を継

		続するときは、特許権者の書面通知を受け取った日から、特許権者に対して合理的な実施料を支払わなければならない。 　上記の条文第 7 号は:「特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定に基づいて消滅した後、特許権者が第 70 条第 2 項に基づいて特許権効力を回復して公告するまでに善意で実施するか、または既に必要な準備が完了したものも、特許権の効力が及ばない。但し、前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号之実施者は、その元来の事業の目的範囲内においてのみ引き続いて利用することができる」と規定している。そのため、事業の目的範囲内であれば良いので、事業の規模が拡張されても先使用権の主張が可能であるとされている。但し事業規模の拡張によって、元来の事業目的から外れる場合は、先使用権の主張が出来なくなることもありうるので注意が必要である。 2. 上記「…既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの…」はどのような行為まで含むかの問題があるが、専利法の逐条解釈を参照すれば、所謂必要な準備行為は客観上認定されうる事実でなければならないとされている。例えば、（業務遂行のために）相当な投資を既に実行しているか、或いは発明の実施のための明確な設計図の完成が既にあるか、若しくは発明を実施するために必要な設備や金型を既に製造した又は購入したなどのような事実がそれに該当する。もしそのような具体的な準備行為がなく、単なる主観上特定の発明を実施することの準備をする意欲があるか、実施するのに必要な機械設備の購入に合わせて銀行から融資を受けたりするようなことだけでは、「必須な準備が完了した」とは言えないとされている。 　ご質問で触れた「生産計画を立てただけ」又は「日本と台湾との間での生産計画に関する E メールのやり取りをしていた場合」、その背景に実施するための設備の設計図が既に完成されて、その設計事態がもっとも困難な準備事項であって、他の機械設備の購入や製造が比較的に容易に完成できるのであり、即ち「設計上の問題を既に全部クリーアしてあれば実施は問題なく速やかに実現でき」、この状況は「既に（又は直ちに）実施する」こと

		ができる状態にほぼ相当するのであれば、「必要な準備が完了した」との条件を満たすことを主張できる可能性はあると思われる。一方、**「生産計画」を立てただけでは先使用権の前提条件にはならないと考えられる。**
特許 Q3	情報提供制度について質問です。 情報提供申請書を提出した場合、申請書は出願の包袋に含まれることになるのでしょうか？出願人あるいは第三者が、申請書の存在及び内容を知ることができるのかを教えて頂きたく存じます。	申請書は出願の包袋に含まれる。出願人あるいは第三者が申請書の存在及び内容を知ることができる。但し、申請書の 4 項目に提供者の情報及び提供資料を公開しないと記載すれば、第三者が申請書の存在及び内容を知ることができない。第三者がファイルラッパー閲覧を行っても当該資料の閲覧は出来ない。
特許 Q4	① PPH について： 日本の特許査定のクレームと台湾出願のクレームが異なる場合には、PPH 申請時にクレームを日本の特許査定のクレームに補正して、クレームは一致していることを説明することで良いのか？具体的な手続きについて、ご教授下さい。 ② 情報提供について： ● 審査官は情報提供を確認する義務は有るのか？ ● 提供者氏名を公開しないとした場合でも、出願書類（包袋）を閲覧することで、確認できてしまうのか？	① PPH 申請する要件の一つはクレーム を日本の特許査定のクレームと一致することですので、クレームが異なる場合、PPH 申請すると同時にクレームを一致するように補正することが可能です。補正後のクレームと日本特許査定クレームとの対応を説明する説明書を提出する必要がある。 ②審査官は情報提供を確認する義務を 有する。 提供者氏名を公開しないとした場合、包袋を閲覧することも確認できない。

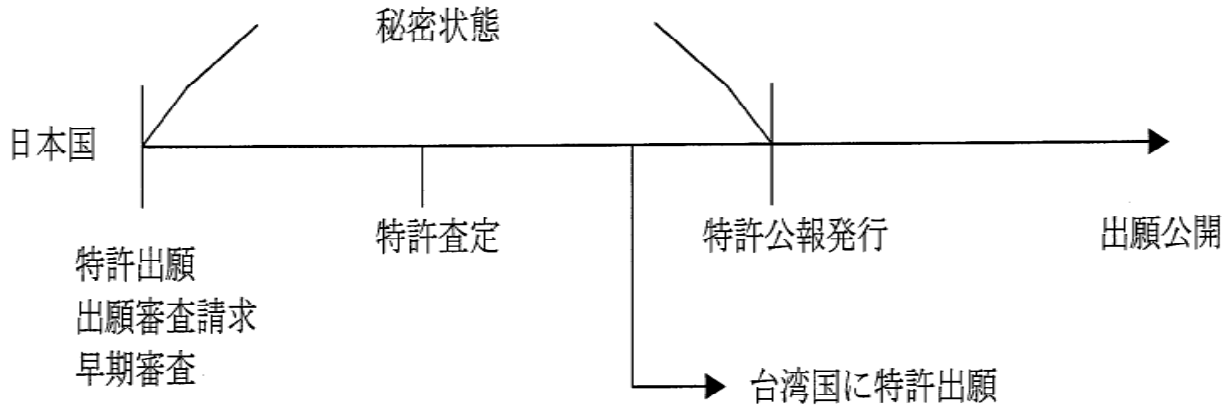
特許 Q5	「プログラム」の特許について質問がございます。 ご講議の中で、「プログラム」の標的を変更しなくても答弁で解消できる旨のお話がありましたが、具体的にはどのような答弁をすることになるのでしょうか。また、このように「プログラム」の特許が認められるのであれば、今後、台湾に特許出願を行う際に「プログラム」を含めて良いと考えてよろしいでしょうか。	台湾の特許審査基準は、既にプログラムが特許出願の適切な標的として定めているので、特許出願案件の名称が「ＯＯプログラム」でも結構なので、審査官の OA に審査基準を根拠にして対応すればよいのである。 なお、このように「プログラム」の特許の標的として認められるので、台湾に特許出願を行う際にクレームのサブジェクトが「プログラム」を含めて良い。
特許 Q6	プログラム、ビジネスモデル特許について、詳しい資料をメール等で送信して下さいますと、幸いです。	台湾特許審査基準第 2 章第 9 編ご参照。（添付資料）
特許 Q7	台湾において「除く」クレームの作成は、明細書に記載がなくても可能でしょうか？	原則上、クレームの範囲は、いずれも明細書、実施例で支持されなければならないので、明細書に記載がないと、支持することは難しい。 一方、台湾の審査基準第６章「補正」の 4.2.2「認められる削除」の（７）の「…上記状況において、出願時の明細書に当該先行技術を開示していなくても、明細書及び請求項中の上位概念技術特徴から当該先行技術特徴をマイナス叙述（除く；disclaimer）の方式で補正することが認められる。補正後の明細書及び請求項が出願時に開示されていない技術特徴が増えても、例外的に新規事項を導入していないことと見なす。」（ｐ.2-6-10）内容で理解できるよう、**「除く」クレームの作成は、明細書に記載がなくても可能である。** 例えば、出願時の明細書の内容に具体的にアルキル基の内容が記載されていなくても、若し、先行技術を避ける場合、請求項の「…Ｒはアルキル基である…」を「…Ｒはアルキル基（但し、ヘキシル基を除く）…」に補正することも可能である。

特許 Q8	無効審判を請求してから審決が出るまで約800 日と伺いました。対象特許が訴訟案件である場合、審理が迅速化されたりしないのでしょうか。また、無効審判請求人が審理の加速化を求めることはできないのでしょうか。 無効審判の中で無効審判請求人は提出していないが侵害訴訟（有効性の抗弁）の中で被告が提出した証拠を審査官は（職権で）審理できるのでしょうか。	改正法第 101 条により無効審判の対象案件が訴訟案件である場合、無効審判請求人が審理の加速化を求めることができる。 専利法第１０１条の規定により、無効審判案件は、特許権侵害訴訟案件に係る場合、特許庁はそれを優先に審理することができる。 それ以外に、無効審判請求人が無効審判案件の加速審理を求める規定がないとされている。 審査官は、無効審判の中で無効審判請求人は提出していないが侵害訴訟（有効性の抗弁）の中で被告が提出した証拠を職権で審理することができる。これは 2013 年度の改正法によって、審査官は無効審判請求の審査において職権で特許権の有効性に関する事実の調査と認定が可能となったからである。但し、審査官はどこまで積極的に別件の訴訟資料を調査するかは審査官自身の裁量権に委ねる。
特許 Q9	特許無効審判の成立（約 50%）と特許侵害訴訟の有効性抗弁の成立（約 64%）の違いの理由をお伺いしたいと思います。無効審判では証拠の提出に時期の制限がないのに対して、訴訟では制限があることからも、この数値の違いがどういう理由によるものかお伺いできればと思います。（裁判所の方が特許権者に厳しい？）	確かに、裁判所の方が特許権者に厳しいという傾向がある。 無効審判請求がもし行政訴訟の段階に上っても、尚新証拠を提起することも可能なので、無効審判請求の成立率が証拠提出に関する制限によって、特許権侵害訴訟に於ける「特許権無効抗弁」ほど、権利無効の成立率が低いとは言いがたいであろう。ましては従来の無効審判の成立率の統計は、知的財産局に於ける審査官の審査の結果に基づいて集計されたデータなので、証拠の提出に期限が全くないのである。 一方、2013 年以降の新しい専利法は、従来と変わり、無効審判請求の当事者が、審査進捗を遅延させる意図で遅々と関連の証拠の提出を遅延させたりする場合、特定の証拠資料の提示を拒否することが可能と言う規定が導入された。それは民事訴訟法の規定に類似している。因みに、行政訴訟上では原則上準備手続き終了までに証拠の提出が要求されている。

特許 Q10	化学関連の補正について、 直接的に且つ一義的に導き出せること （２）、（３）、（４）について、 開示されている数値範囲ならどの数値でも良いのですか。 例えば（４）でアルキル基を１～５から２～４に補正する場合、 ２～４の時の具体的な例がなくても補正できるのでしょうか。 １～２と４～５に分けることも可能ですか。→（１～２又は４～５など） また、事例（３）範囲の組み合わせでも、温度が２０～９０℃を４０～８０℃又は６０～９０℃にすることができるようですが、実施例に４０～８０℃の場合と６０～９０℃の場合のデータがそれぞれ開示されていなくてもこのような補正ができるのですか。	1. 現在、台湾における化学分野の特許審査のプラクティスでは、「炭素数」及び「整数」の範囲は「直接的に且つ一義的に導き出せること」と認めております。従って、炭素数１～５の場合、炭素数１、２、３、４、又は５が具体的開示されていることと見なされる。若し、炭素数１～５から２～４に補正する場合、明細書の内容に「２、３、４」との内容がなくても補正することが認められる。 2. １～２と４～５に分けることも可能である。（１～２と４～５に分けることに有意である場合） 事例（３）範囲の組み合わせの例が、明細書に開示されている数字の組合せることが要旨変更（新規事項の追加）ではないのみ示しているが、その範囲に具体的な例がない場合、審査実務において、やはり特許性を有することとは認められない。
特許 Q11	テキスト P57 スライド 25 靴の部分意匠について、実線部分が離れていますが、問題ないのでしょうか？	図面で明白に表現できない部分は、明細書で詳細を記載すれば、特に問題はないとされている。
特許 Q12	テキスト２２～２４ページ目。ＡＥＰとＰＰＨの条件は、台湾の親出願（ＴW01）と、	1. AEP と PPH の条件は台湾の親出願と台湾の分割出願で同じである。即ち、日本の優先権を主張した台湾の親出願（ＴW01）と、台湾の分割出願（ＴW02）が共に適用できま

	台湾の分割出願（ＴＷ02）で、同じですか？ 　また、日本出願の特許査定クレームについても、日本の親出願（ＪＰ01）と日本の分割出願（ＪＰ02）のどちらでも可能ですか？ 　また、「クレームが一致していること」が条件となっていますが、完全に一致していないといけませんか？（明細書は「金属膜として、銅またはアルミニウムが可能である」）。 　例：①　日本「金属膜」→　台湾「銅膜またはアルミニウム膜」 　　②　日本「銅膜またはアルミニウム膜」→　台湾「金属膜」	す。 　2. 日本出願の特許査定クレームについても日本の親出願と日本の分割出願のどちらでも可能である。即ち上記と同様な理由で、優先権主張である日本出願である場合、日本の親出願（ＪＰ01）と日本の分割出願（ＪＰ02）のどちらでも可能である。 　3. 台湾出願のクレームが日本の特許査定クレームと一致することまたは日本の特許査定クレームより範囲が更に減縮した場合は適用条件に合致すると認められる。原則上「クレームが一致していること」について、通常、日本は「金属膜」である場合、台湾も「金属膜」にすることを示している。 ①但し、日本は「金属膜」である場合、台湾がその下位とする「銅膜またはアルミニウム膜」にすることが歓迎されている。 ②日本は「銅膜またはアルミニウム膜」である場合、台湾がその上位とする「金属膜」にする場合、補正指令が通知されることが通常の審査プラクティスになる。対応しなければ、台湾出願のクレームの範囲が拡大されたとされ、PPH の申請は認められないであろう。
特許 Q13	1. 改正特許法が適用されるのは 2013 年 1 月 1 日以降の出願ですか？（ｐ14） 2. ファイナル審査意見通知後および再審査請求時に可能な「クレーム範囲の減縮」補正とは、具体的にどの様な補正ですか？（ｐ18） 3. 微生物の寄託に関し「台湾特許庁に認可された」日本の寄託機関はありますか？あるとすればどこですか？（ｐ19） 4. どの様な場合に二重出願をするのが有	1、2013 年 1 月 1 日以前の出願も改正特許法が適用される。即ち改正特許法が適用されるのは 2013 年 1 月 1 日以降の出願だけでなく、これ以降審査中の案件にも適用されます。 2、ファイナル審査意見通知後および再審査請求時に可能な「クレーム範囲の減縮」補正について、例えば、製造方法に関するクレームは三つのステップを有するとのクレームを明細書の中に記載されているも一つのステップを追加して四つのステップを有するクレームに補正するのは、クレーム範囲の減縮の補正に該当する。　具体的として、明細書、又は実施例で記載された範囲のみ、減縮することがでいます。 **3、日本の IPOD と NPMD の 2 機関が台湾特許庁の認可した機関である。** 4、今回の講演にも説明したように現行法の本では、二重出願をお勧めいたしがたい。何故かと言えば、実用新案登録になった後に、特許を選択する場合、実用新案権が最初か

	効ですか？（ｐ21） 5. 米国の審査結果に基づいて、日本人の出願人が台湾特許庁に対し PPH を申請することは可能ですか？（ｐ23） 6. 情報提供の理由は、拒絶理由と同じですか？（ｐ24） 7. 情報提供時に代理人をつけることは可能ですか？可能な場合、審査官に面接又は電話による問合せはできますか？ 8. 明確性（５）に関し、①の様に解釈される様にするには、どの様に記載すれば良いですか？（ｐ29） 9. 医薬品の特許権が延長された場合の効力は原特許権の効力と同じですか？ 10. 延長された特許権の効力は、どのような資料に基づいて判断されますか？ 11. A＋B＋C を a1+b1+c1 に変更する訂正は許容されますか？（ｐ45） 12. 前件無効審判で、証拠１の“A 頁”により請求項１は新規性を有さないとの無効審決が成立した後、証拠１の“B 頁”により請求項１が新規性を有さないとの無効審判は請求できますか？（ｐ47） 13. 行政訴訟段階で無効審判請求の新証拠が提出できるとのことですが、実質的に	ら存在しなかったとされるので、権利行使の実益が薄れる恐れがある。 5、（日本の）優先権を主張した国の審査結果が有効である。米国の優先権を主張した台湾出願について、米国の審査結果が有用である。例えば米国を第一国出願とし、台湾でその米国の優先権を主張して出願し、出願人は日本人であっても台米 PPH を利用して PPH を請求することが可能 6、情報提供の理由は拒絶理由と同じでもよいのである。情報提供の理由は、審査官の拒絶理由と同じことが可能である。 7、情報提供時に代理人を記載することは可能ですが、審査官に面接又は電話による問い合わせはできない。又、情報提供時に提供者の姓名、住所が必要である。但し、提供者の姓名及び情報が請求により、審査段階で公開しないようにすることができる。 8. 例えば、「ＭｇＯ、ＢａＯ、及びＣｒＯからなる群から選ばれる少なくとも１種を１～１５質量%を含む…」に記載することが可能である。 9. 延長できる内容は、単に原特許の権利範囲内、許可証に記載された内容（化合物、剤形、製造方法…）のみ延長できる。原特許の権利範囲とは相違である。 10. 許可証に記載された内容（化合物、剤形、製造方法…）のみ権利延長の効力を有する。 11. A＋B＋C を a1+b1+c1 に変更するという訂正の場合、もし a1+b1+c1 は訂正前に特許請求の範囲に記載された A＋B＋C の技術特徴の下位概念の技術特徴、**それも明細書内に既に記載があり、**または更に限定された技術特徴であり、且つ解決しようとする課題が同一である場合は、許容されます。 12. 証拠１は、全体として見なされるので、前件無効審判で、証拠１の“A 頁”により請求項１は新規性を有さないとの無効審決が成立した後、証拠１の“B 頁”により請求項１が新規性を有さないとの無効審判は請求でないとされる。 13. 行政訴訟段階でも新証拠の提出が可能で、行政訴訟の審理において実質的に無効理由を検討することもかのうである。実際特許案件の行政訴訟に於ける新証拠の呈自立は 15%ほどもあり、それによって行政訴訟判決によって元行政処分の取消し率は 30%に

	行政が無効理由を検討するということですか？（ｐ46）	も上っている。（テキストP. 118 ご参照）
特許 Q14	我国で特許出願と同時に出願審査請求し、さらに早期審査請求し、特許査定されますと、出願公開もされず、特許公報の発行まで、秘密状態となります。そこで我国で特許査定された後特許公報の発行迄に台湾に出願すれば、台湾にて特許権の取得がしやすくなると思います。これは可能であと聞き、そのようにした出願があります。	これは可能です。実際、たとえ公開や公告になったとしても、優先権期間以内であれば、台湾に於ける特許出願はなおも可能である。 且つ、先生の案件も既に加速審査（AEP）を請求し、現在は審査結果を待っているところである。 
特許 Q15	（1）セミナーで直接言及されていることではないのですが、台湾出願を基礎とする中国での優先権主張を伴う出願について教えて頂きたいことがあります。いわゆる両岸協定により、台湾と中国はお互いに、相手側の出願を基礎とする優先権を認めること	（1）原則上ご指摘の通りで、中国側は台湾の個人や法人が代表（筆頭）出願人である特許出願のみ、台湾に於ける基礎出願が認められる。その点台湾側は中国の基礎出願の出願人の国籍に関する制限を要求していない。 一方、対策としては、日本など企業の子会社が台湾の政府官庁に会社設立登記申請手続きを行い、許可された場合、台湾の会社と認められ、中国で優先権主張が認められる。

	になりましたが、中国が台湾出願に優先権主張を認めるのは、台湾か中国の個人や法人が筆頭権利者（出願人）であるものに限るとお聞きしました。日本など外国企業の子会社である台湾現地法人による台湾出願であっても、中国で優先権主張が認められるでしょうか？（※セミナー内容でないことについての質問ですので、お答え頂けなくても結構です。） （2）呉先生の講義において、「外国語明細書に誤記がある場合、その訳文もそのまま訳しなければならない」とありました。（テキスト 33 ページ、シート 26）。誤記によって、全く意味が無い言葉になって、中国語に訳せない場合はどうするのでしょうか？	（2）台湾の智慧財産局では、「外国語明細書に誤記がある場合、その訳文もそのまま訳しなければならない」との指示が公表されているが、但し、外国語の誤記が全く意味が無い言葉で、中国語まで翻訳できない場合、その外国語をそのまま中国語の明細書の中に残して、中国語明細書を作成した後、中国語明細書で開示した発明内容に基づいて、当該内容を直します。
特許 Q16	1. 今年の改正内容は、過去に出願された全てについて適用されるのでしょうか？例えば、２０１２年に出願した案件の補正期間や、分割可能期間（特許後の分割）について、今年の改正が適用されるのでしょうか？ 2. 現在我々の事務所では、外国での特許実務の研修を積極的に行っております。貴所において日本人向けの研修があります	1. 2012 年に出願した案件の補正期間や特許査定後分割可能期間について今年の改正が適用される。即ち、2013 年 1 月 1 日以後まだ審査中の出願が改正特許法に適用されている。従って、2013 年以前に出願した案件の補正期間、又は分割可能期間（特許後の分割）が共に今年の改正が適用されます。 2. 現時点では、当所において外国人向けの研修のプログラムは特に用意してないが、ご意向がある場合、ご相談に承れる。 3.. 分割理由書では、分割内容したい内容と明細書内容との関連性記載が必要であるが、原則上形式的な文言で決まりの表現でカヴァーされるのが殆どで、台湾現地代理人の方で対処するのが一般である。日本の特許事務所の弁理士先生にしていただくことは

	でしょうか？また、その内容についてお知らせいただけると幸いであります。よろしくお願い致します。 3. 分割理由書には具体的にどのようなことを記載するのでしょうか？我々日本代理人がやるべき事はあるのでしょうか？ 4. 二重出願では、特許査定後、実用新案は最初から存在しなくなるとの事ですが、そもそも、二重出願するメリットはあるでしょうか？ 5. クレームの補正方法において、日本で行われる「除くクレーム」は台湾において認められるのでしょうか？ 6. 誤訳訂正の可能時期は、補正可能時期と同じでしょうか？	通常ないかと思われる。但し、初審査査定後の分割出願は、明細書の対等関係如何についての説明については、例えば、分割理由書として、明細書に記載され、クレームされていない範囲が存在すれば、それを根拠に分割することができるという主旨の理由及び分割したいクレームを明確に示す書類の作成は、通常の分割と異なりやや複雑になる場合があるので、出願人や日本側の弁理士先生よりご指示を仰ぐ場合がよくあるかと思われる。 4. ご指摘の通りで、二重出願では、特許査定後、実用新案は最初から存在しなくなるとの事なので、現行法の下では、二重出願のメリットがあまりないと思われる。 5. 「除くクレーム」は台湾においても認められている（台湾の審査基準第６章「補正」の 4.2.2「認められる削除」の（７）の内容により。（ｐ.2-6-10） 6. 誤訳訂正の可能時期は、補正可能時期とは同じ時期になる。
特許 Q17	どのような状況で、知財裁判所は、義務付け判決、又は義務付けのない判決を下しますか？ その比率はどうなりますか？	知財裁判所は、通常の場合、義務付け（特許庁が特定の方針で行政処分を再度発行するようの主旨の判決）のない判決を下すが、もし知財裁判所が義務付けのない判決を下した後に、台湾特許庁が無効審判案件を審理しなおした結果、やはり、知財裁判所の見解に反した審決処分を出して、そして、同一無効審判案件は、二度も訴願、行政救済の段階を経たものである場合、知財裁判所は始めて義務付け判決を下すとしている。 従って、義務付け判決を下す比例は非常に低い。その比率に関する統計は現在入手されていないが、入手次第またお知らせする。

商標 Q1	1.　商標の Disclaim の説明(36 ページ)権利不要求の声明が不要となる事項を示した資料がありましたら、御提示いただけたら幸いです。 2.　同一性の判断（3）(56 ページ)：部分使用(相違の平面に配置)は同一性を認められないとのことですが、二段書き商標のそれぞれの部分を別の側面に表示されている場合、以前は OK であると認識していましたが、現在は認められないのでしょうか。	1.　御参考のために、知的財産局が発行した「権利不要求の声明が不要となる例示事項(中国語バージョンのみ)」を添付致する(添付①)。御査収下さい。 　目下同資料の和訳を作成していないが、内容につき御質問があれば、御遠慮なく御問い合わせ下さい。 2.　今の審査実務において、二段書き商標のそれぞれの部分を**同一物件**において異なる側面に表示されるという使用態様は二段書き登録商標の使用に見なされる可能性がある。 　一方、個案審査という原則を採っているため、やはり実際使用態様より判断するということである。 　よって、不要な紛争を避けるため、2 段書き商標を分けて使用する可能性があれば、或いは別々に出願登録した方がよいと考えておる。
商標 Q2	1.　両岸協定により、台湾と中国はお互いに、相手側の出願を基礎とする優先権を認めることになりましたが、中国が台湾出願に優先権主張を認めるのは、台湾か中国の個人や法人が筆頭権利者であるものに限るとお聞きしました。日本等外国企業の子会社である台湾現地法人による台湾出願であっても、中国で優先権主張が認められるでしょうか？ 2.　台湾では中国のピンインとは別の発音記号が使われているとお聞きました。そのような発音記号での商標登録の実例はあるますでしょうか？また、ある場合、発音記号による商標と漢字による商標の同一性の	1.　原則上はご指摘の通の状況であるが、対策として、日本等外国企業の子会社は台湾現地法人であれば、両岸協定の保護対象に該当するため、斯様な会社による台湾出願を基礎出願にして中国での優先権主張が認められることになる。 2.　御理解の通り、中国のピンインとは異なり、当国では注音符号(ボポモフォ)という発音記号を使用しております。注音符号による商標登録の実例を添付(②)致します。御参照下さい。 　又「登録商標使用の注意事項 3.2.1」において、「…商標同一性とは、実際に使用している商標と登録商標は形式上完全に同一ではないが、実質的に登録商標の主要な識別特徴に変化を生じることなく、一般の社会通念及び消費者の認知により、消費者に元々の登録商標と同一であるとの印象を生じさせ、両者が同一の商標であると認識される場合、同一性を有するものであり、登録商標を使用していると認めることができる。」と明文化されております。換言すれば、実際使用態様と登録商標との主要な識別特徴に変化を生じた場合、商標の同一性を有しないことになります。従って、発音記号による商標と漢字による商標は、それぞれの識別特徴が異なり、人に与えるイメージには相異が生じたため、たとえ同

	判断はどのような基準によりされるのでしょうか？	一発音となっているにしても、同一性の合法的な使用に該当しないことであります。
商標 Q3	Adidas の立体商標は先般韓国で位置商標として登録されましたが、台湾では、位置商標は認められているでしょうか。	知的財産局が発行した「非伝統的商標に関する審査基準」において「商品又は役務の出所を識別させるに足る如何なる標識は全て本法の保護客体となり得る…。」及び「8、その他の非伝統的商標:…位置商標を例にすると、…もしその位置が商標識別の重要な特徴で、その文字・図形、式製、立体的形状をその特定の位置において使用しなければ、商品又は役務の出所を示す機能を喪失する可能性がある場合、即ち、位置商標の性質を備えているということができる。」が明記されておる。従って、当国では、位置商標が原則上認められていることをお知らせする。<u>但し未だ登録の実例が見られていない。</u>
特許 Q18 商標 Q4	１．分割出願明細書と分割理由書を提出する前に審査請求することはできるでしょうか。 ２．著作権に対する音声、動態、ホログラム商標のメリットをご教示下さい。 ３．商標に関し、繁体字と簡体字とで同一でないと判断される理由は何でしょうか。	1. 特許の分割出願が母案の出願日より三年間以内に提出された場合、その三年間の期間内に分割出願に対する実体審査請求を提起しなければならない。分割出願提出日が母案の出願日より三年以降になる場合、分割出願提起以降三十日以内に実体審査を提起しなければならない。通常分割出願の明細書、クレームと分割理由書の補充提出は、分割出願提起以降約四ヶ月以内の指定期限内になされば十分なので、審査請求提出後になる場合が殆どである。特に分割出願に関する実体審査請求の期間が三十日間程しかないので、分割出願提起する同時に実体審査を提起するほうが無難とされている。 2. 商標登録のメリットは大まか下記の通にまとめられる： （1）音声、動態創作やホログラムなどは著作権の対象にはなりうるが、著作権の権利期間が著作者死後の 50 年間までの制限があるので、商標の更新制度による権利維持のメリットがあげられる。 （2）又商標侵害者に対しては押収された侵害品の個数の 1500 倍までの推定損害賠償金額の規定があり、著作権の侵害はこのような推定規定はない。 （3）更に、著作権侵害の刑事訴追は親告罪となる一方、商標権侵害の刑事訴追は公訴罪である。

		（4）又、著作権は被登録権利であるので、権利行使の際は自分の権利であることを実際証明しなければならないのに対して、商標権は登録権利であるので、権利行使や第三者に権利を表示する場合は、権利証書や番号を提示すればよい利点がある。 3. 繁体字と簡体字の同一性の認定は、文字の外観の類似性及び同一性で個別になされるので、一概には言えない。又、外観類似の観点からすれば、例えば「龍」と「龙」は外観上同一性が著しく欠如するはずなので、同一でないと判断されるほうが妥当であろう。勿論文字のデザインと使用形態及び一般大衆の認知度などによって、同一性が存在すると認定される場合も出てくるであろう。例えば「美麗」と「美丽」は比較的に一般大衆によって同一性があると認められる傾向が強いであろう。
法律 Q1	間接侵害行為と不法行為侵害がどう違うものなのかがわかりませんでした。現状は間接侵害に関する規定が確立されていないということでしょうか。	I.　元専利法改正草案の間接侵害の規定は「特許に使用して問題を解決する主要技術手段のものであることを明らかに知りながら、販売のための申出をしたり、或いは当該特許権を侵害するものに販売した場合、特許権の侵害と見なる。但し当該物が一般取引で通常に取得できるものであれば、この限りでない」となっている。しかし、この条文は改正法から外された。 　そのため、現在台湾特許法においては、特許権の直接侵害行為だけに対して規定を設けています。言い換えれば、侵害品が特許請求の範囲のすべての技術特徴を有するとき、始めて特許権の侵害を構成します。なお、間接侵害行為について、共同不法行為法（民法）に基づき認定され、連帯での損害賠償のみを請求することができます。権利者は次に掲げる事項を証明しなければなりません。 1. 直接侵害の責任がある行為の成立、この点は間接侵害規定も同様である；但し直接侵害者は具体的に確認された状態が必要で、間接侵害規定に於ける「抽象的な推定存在」のみの条件と異なる； 2. 幇助又は侵害行為と損害の発生とに因果関係があります。その点間接侵害規定では、販

		売若しくは販売の申立てだけの行為で十分とされていて、因果関係の追求はない； 3. 行為者が主観的にその示唆又は幇助行為が他人による特許権の直接侵害を引き起こすことを知りえる。一般的に言えば、もし、行為者の提供した物品が、特許技術の重要な部分でなければ、責任がある示唆又は幇助行為に該当するとは認定されない。この点、間接侵害特別規定においては、販売又は販売申立てをする者は、対象物が特許侵害に必然的に導くことを知っていれば主観条件を満たせるので、共同不法行為の条件がより厳格である。 4. また、共同不法行為に該当する教唆又は幇助の行為に対して、民法第 185 条の規定によれば、特許権利者は差止めを請求することができなく、爾後に損害賠償請求権だけを行うことだけが出来る。その点、間接侵害の規定であれば、販売若しくは販売の申出の行為に対して、特許権利者は損害の停止と排除（差止め）及び予防の請求などができる。やはり特許権の間接侵害の特別規定があった方が、共同不法行為の一般規定だけに頼るよりも、特許権利者にとって有利な方だと思われる。 II.　2013 年現在では台湾特許法においては、間接侵害の規定が確立（導入）されていないのが現状である。
評判 1	有意義なセミナーを開催いただき、ありがとうございました。台湾の知財ルールについて理解を深める事ができました。非常に盛りだくさんの内容で、半日のセミナーでは消化しきれない部分もありましたので、	ご好評誠に有難うございます。

	今後の貴所とのおつき合いを通して、また勉強させいただきたくよろしくお願いいたします。	
評判 2	非常にうまく organize され、講演もまとまり informative で、非常に有益でした。有難うございました。	ご好評誠に有難うございます。
評判 3	１．果栄宇氏の講演内容は判り易く、有意義であった。 ２．商標に関する講演内容も有意義で判り易かった。 ３．林志剛所長も判り易く聴講することができた。	ご好評誠に有難うございます。
評判 4	現在貴所に依頼中の案件について、必要な手続がよく理解できました。有難うございました。	ご好評誠に有難うございます。
評判 5	１．スライドの番号表示が分かりにくい。（通し番号にしてはどうか） ２．説明、記載がやや冗長。 ３．時間が足りないので、報告内容をげんせんすべき。	ご指摘誠に有難うございます。