台湾専利法改正に伴う
請求項に関する事項

1. 請求項の内容について
2. 補正、訂正について
3. 面接の留意事項

◎ 事例の紹介

台湾国際専利法律事務所
呉俊満

請求項の内容について～

施行細則における請求項関連規定（細則§18）

改正前細則の規定

細則18 Ⅱ　独立項は、特許出願の対象及びその実施に必要な技術的特徴を明確に記述したものでなければならない。

「発明を実施するために必要な技術的特徴」

改正後細則の規定

細則18 Ⅱ 独立項は、特許出願の対象の名称（designation of the subject matter）及び出願人が認める発明に必要な技術的特徴を明確に記述したものでなければならない。

「出願人が認める発明の必要な技術的特徴」

請求項の内容について～

審査意見の順序の変更

改正前審査意見の順序

- 記載不備（要件不足）～審査官が独立項における特許要件を更に加える意見がある。
- 新規、進歩性欠如～請求項ごとに指摘する。

改正後審査意見の順序

- 単一性欠如
- 記載不備（明確性）～独立項の技術要件が明細書で支持できることを審査する。
- 新規、進歩性欠如～請求項ごとに指摘する。

請求項の内容について～

審査基準に関する規定

改正前審査基準の規定

基準第1章3.3.1.1「必要な技術的特徴」とは、特許出願に係る発明が問題を解決するために欠かせない技術的特徴を指し、…特許出願に係る発明と先行技術とを対比する基礎となる。技術的特徴とは、物の発明においては構造的特徴であり、方法の発明においては条件及び製造工程等の特徴である。

改正後審査基準の規定

基準第1章2.3.1.1「必要な技術的特徴」とは、特許出願に係る発明が問題を解決するために欠かせない技術的特徴を指し、…特許出願に係る発明と先行技術とを対比する基礎となる。技術的特徴とは、物の発明においては構造的特徴、素子又は成分等、方法の発明においては条件又は製造工程等の特徴である。

請求項の内容について～

明確性

- 専利法第26条第2項の「請求項を明確にすべき」とは、各請求項ごとに明確に記載し、且つ請求項全体も明確に記載することを指し、それにより該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が**請求項の記載内容のみからその意味を明確に理解し、その範囲に疑義が生じないようにする**。…各請求項ごとに記載されているカテゴリーとその必要な技術的特徴を明確にし、且つ各請求項間の従属関係も明確に記載すべきである。請求項を解釈する場合、明細書、図面及び出願時における通常の知識を参酌することができる。（基準第1章2.4.1）

- （技術的特徴とは、物の発明においては構造の特徴、素子又は成分等、方法の発明においては条件又は製造工程等）

請求項の内容について～

明確性（事例１）～明確にする

事例（不明確な例）

・ 成分Ａ40～60質量%、成分Ｂ30～50質量%、及び成分Ｃ20～30質量%からなる組成物Ｘ。

事例（明確な例）

・ 成分Ａ100質量%に対して、成分Ｂが50～125質量%に、成分Ｃが33～75質量%からなる（を含む）組成物Ｘ。

つまり…

●ある成分の上限値にその他の成分の下限値を加えて、100質量%を超える場合。

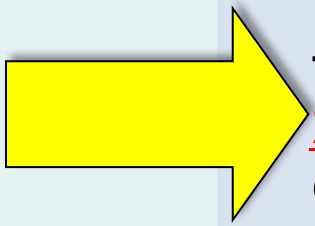
●ある成分の下限値をその他の成分の上限値に加えて、100質量%未満となる場合。

請求項の内容について～

明確性（事例２）～明確にする

事例（不明確な例）

- 「…Ｒ１は酸素原子、窒素原子又はイオン原子**など**のヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」



事例（明確な例）

- 「…Ｒ１は酸素原子、窒素原子又はイオン原子のヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」

- 「…Ｒ１は酸素原子、窒素原子及びイオン原子からなる群から選ばれる少なくとも一種のヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」
（マーカッシュ　タイプ）

請求項の内容について～

明確性（事例３）～不明確である例

実例-審査意見

- …請求項３には「…分子量が５０００以上…」と記載されているが、分子量の上限が特定されておらず、特許請求の範囲が不明確になっている。

  また、本願の明細書第１２～１３頁にはポリアミック酸の分子量は、…２５００～２５００００が好ましいとあり、当請求項は明細書により裏付けられるものではない。…

実例－審査意見

- …　本願の明細書第３９頁において、符号の説明に「D：間隔」が記載されていないため、…

- …本願の原文の要約書の欄に記載された「発明の名称:…」は余分な文言であるため、不明確になり…

請求項の内容について～

明確性（事例４）～よくある質問

事例（Ｑ＆Ａ）

Ｑ：「ＭｇＯ+ＢａＯ+ＣｒＯ　１ ～ 15質量%を含む組成物である」は、①又は②の意味を示しているか？

①（ＭｇＯ、ＢａＯ、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

又は

②（ＭｇＯ+ＢａＯ+ＣｒＯ）の全ての成分を含んで1～15質量%を含む

Ａ：②

【説明】台湾の場合、上記事例を「（ＭｇＯ+ＢａＯ+ＣｒＯ）の全ての成分を含んで1～15質量% を含む」と解釈する。その中、（ＭｇＯ+ＢａＯ+ＣｒＯ）の何れの成分とも「０%」にはならない。

請求項の内容について～

明細書で裏付けられること

- その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を参酌し、定常的な実験又は分析の方法を利用されることで、明細書に開示された内容に基づき、当該請求項の範囲までに合理的に推知又は拡張することができる場合、「当該請求項は明細書で裏付けられる」と認定すべきである。

- 請求項は明細書で裏付けられるべきで、図面のみの裏付けでは不十分であると認められた場合、図面で裏付けられる部分を明細書に記入すべきである。但し、図面は…実質的な技術内容を開示することはできない。…審査する際、出願時における通常の知識を参酌して、記載された内容が実質的に請求項を裏付けるかを判断すべきである。（基準第1章1.2.4.3）

請求項の内容について～

請求対象のカテゴリー

- 請求項は２つのカテゴリーに分けられることができる、即ち、物の請求項及び方法の請求項である。
- 物の請求項は、物質、組成物、物品、設備、装置又はシステムなどを含む。
- 方法の請求項は、製造方法又は処理方法（殺虫方法、消毒方法又は測定方法など）を含む。

　形式的に用途の請求項（使用クレーム）、例えば、「物質Ｘを殺虫剤とする応用」は方法の請求項とする「物質Ｘを利用する殺虫方法」とみなされ、請求対象は殺虫剤ではない。また、「物質Ｘを疾患Ｙ治療用医薬組成物の製造に用いる応用」は「物質Ｘを用いる疾患Ｙ治療用医薬組成物の製造に用いる方法」とみなされて、当該請求対象は医薬組成物ではない。（基準第1章2.2）
（即ち、**用途発明は方法発明の一種**としてみなされる）

請求項の内容について～

請求項に関する限定条件～物

特性で物を特定する請求項

・ 化学物質の発明について、通常は化学名又は分子式、構造式で特定する。化学名又は分子式、構造式で請求項を特定できない場合、その物理的又は化学的性質など（例えば融点、分子量、スペクトル、pH値など）で特定することはよい。　　（基準第1章2.5.1）

【例】

3×10^{3}dynes/cm^{2}, 40℃の 剪断応力条件下で、1.0×10^{6}～1.0×10^{10}cpの粘度を有するローション組成物

請求項の内容について～

請求項に関する限定条件～物

製造方法で物を特定する請求項
（プロダクト・バイ・プロセス　クレーム）

- 製造方法以外の技術的特徴で請求項の発明を十分に特定できない場合、初めて製造方法で物の発明を特定できることになる。

- …請求項に記載される物が先行技術に開示される物と同一、又は容易になし得るものである場合、先行技術に開示された物が別の方法で製造されたものであっても、該請求項はやはり特許を受けることができない。（基準第1章2.5.2）

請求項の内容について～

「プロダクト・バイ・プロセス」と「製造方法」との相違点

プロダクト・バイ・プロセスクレーム	・発明の対象　物 クレームの対象である「物」は専利法（特許法）に規定されている新規性を有することが必須条件。	・技術的特徴 **製造方法を特性とする物** 製造方法で特定する物の請求項について、その特許出願に係る発明は請求項に記載される製造方法によって与えられた特性を有する物である。（基準第1章2.5.2）
製造方法クレーム	発明の対象　方法 （権利）製造方法に係る特許により製造された物が、その製造方法の特許出願前に国内外において見られなかったものであるときは、他人が製造した同一物はその特許方法によって製造されたものと推定する。（専99Ⅰ）	技術的特徴 製造工程の組合せ

請求項の内容について～

製造方法の実施権

製造方法の請求項に係る発明

１新規の物を製造する方法

２公知の物を製造する新しい方法

改正前

・（実施）製造方法の特許権者がその製造方法により製造した物が、他人の特許に係るものであるときは、その他人の同意を得なければ、当該発明を実施することができない。（専78Ⅲ）

改正後（左記条文は削除）

・…次の事情の一があり、強制実施権設定の必要がある場合、特許主務官庁は請求により強制実施権設定を行うことができる。

一．…

二．特許権…の実施が先の特許権…を侵害することを免れず、且つ該先の特許権…よりも大きな経済的意義をそなえた重要な技術改良であるもの）（専87Ⅱ　特許強制実施）

請求項の内容について～

用途発明について

法改正の現況

○改正商標法施行（2012年7月）、改正専利法施行（2013年1月）、改正営業秘密法施行（2013年2月）

○専利法の一部改訂・施行（2013年6月13日施行）

・特許及び実用新案の同一人による同日出願の権利接続の方針変更
（出願人が特許権を選択した場合に、実用新案登録は2013年1月施行では出願されなかったものとして取り扱われていたが、本改訂により特許の公告日より消滅する）

・2013年1月施行において、3倍損害賠償規定が削除されたが、懲罰性損害賠償規定（3倍）を復活

・実用新案技術報告書の提示を警告時の条件として規定。

専利師法も改訂中（公聴会開催）
専利審査官の一部試験免除、専利師業務に専利侵害鑑定の追加等

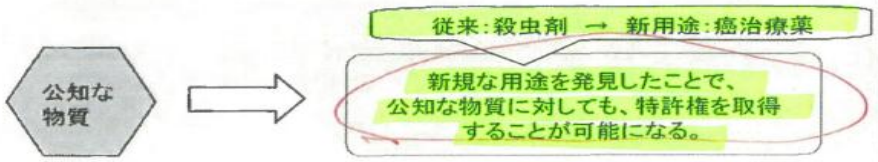
○専利法、著作権法の改訂（2014年1月公布）

・専利権を有する物品の水際保護に関する条文の新設（3月22日発効予定）
（裁判所に仮処分を申請することなく、担保金を支払うことで差し押さえが可能に。）

・視聴覚障害者への著作権特例措置、海外法での著作権合法品の台湾への並行輸入禁止がより明確に
（1月24日発効）

＜用途発明の運用変更（2013年1月施行）＞

台湾での記載方式がスイス型に変更。スイス型への補正が困難であることも大きな問題。



類型	例	台湾	中国
用途のみを特徴とする物の請求項	化合物Xを有効成分として含むことを特徴とする疾患Y治療用医薬組成物 化合物Xを有効成分として含むことを特徴とする美白化粧品組成物	○ ⇩ ×	×
医療用途のみを特徴とする方法の請求項	患者に化合物Xを有効成分として含む医薬組成物を投与することを特徴とする疾患Yの治療方法。	×	×
医療用途以外の用途のみを特徴とする方法の請求項	化合物Xを有効成分として含む化粧品組成物を皮膚に適用することを特徴とする皮膚美白方法	○	○
医薬用途以外の用途を請求対象とする請求項	化合物Xを有効成分とする化粧品組成物を美白化粧品としての応用（方法請求項と見なされる）	○	○
スイス形	化合物Xを疾患Yの治療薬の製造としての応用	○	○

11

請求項の内容について～

用途により物を特定しようとする発明

改正前審査基準の規定

物の発明は…請求対象の実質的な内容が従来の物と同じならば、**元々新規性を喪失**したものと認定すべきであるが、特定用途に係る物の発明は、その特許請求の範囲を認定する際に**該用途により限定される**べき…。

発明が「殺虫剤用の組成物A+B」であるとき、その請求の範囲として組成物A+Bが「殺虫」の用途に限定され…後願が「清掃用の組成物A+B」であるとき、…組成物A+Bが「清掃」の用途に限定され…後願は**新規性を喪失していないと認定**．．。

改正後審査基準の規定

該用途の特定が保護を請求されている物に影響をもたらさず、物の目的又は使用方法を述べるのみであるとき、**当該用途は物が新規性、進歩性の要件を満たすか否かの判断に対しては作用しない**…。

発明が「清掃用の組成物A+B」であるとき、先行技術の「殺虫用の組成物A+B」と対比すると、組成物A+Bの**用途は変更されて**いるが、その**本質的な特性を決定する組成が変わっていない**ため、「清掃用の組成物A+B」は**新規性を有しない**。

請求項の内容について～

用途により物を特定しようとする請求項

改正前審査基準の規定

・　…**物の未知の特性を発見**し、該特性を特定の用途に利用する発明を指す。

・　…**予期できない効果を**もたらすものであれば、該発明は容易になし得ないものと認め、**進歩性がある**。例えば、ある殺虫剤を除草剤として使用する場合…。

【例】

・　**殺虫剤とする化合物A**　　…○

・　化合物Aを殺虫に用いる用途…○

・　化合物Aを用いる殺虫方法　…○

改正後の審査基準の規定

・　用途の請求項の本質は**物そのものではなく、物質の特性の応用**にある。用途請求項は物を使用する方法であり、方法の発明に属する。

・　用途請求項の請求対象名は「用途」、「応用」又は「使用」とする…。

【例】

・　**殺虫剤とする化合物A**　　…×

・　化合物Aを殺虫に用いる用途…○

・　化合物Aを用いる殺虫方法　…○

請求項の内容について～

診断、治療に関する特許法の改正

改正前の専利法の規定

- 第24条：以下の掲げる各号は、発明特許を受けることができない。
- …
- 二. 人体、又は動物の疾患の診断、治療、又は外科手術の方法。

改正後の専利法の規定

- 第24条：以下の掲げる各号は、発明特許を受けることができない。
- …
- 二. 人間、又は動物の診断、治療又は外科手術の方法。
- …外科手術によらない美容法又は衛生保健方法などは、スイス・タイプ・クレームの形式で記載することはできない…(基準第13章4.1)

請求項の内容について～

医薬品の治療用途に関する請求項

・ 改正前審査基準の規定

用途請求項の例示

・ **疾患Xを治療する物質A** …○

・ 物質Aの疾患Xを治療する用途（治療方法と見なす） …×

・ 改正後審査基準の規定

用途請求項の例示

・ **疾患Xを治療する物質A** …×

・ 物質Aの疾患Xを治療する用途（治療方法と見なす） …×

「化合物Ａの疾患治療における用途」（人間の治療方法に属し、特許の対象に該当しない）を、「**疾患Xの治療用医薬を製造するための化合物Ａの用途**」に補正すると、特許を受けることができる。

- 疾患Xを治療する物質Aを製造する方法 …○
- 疾患Xを治療する薬物の製造においての物質Aの用途 …○
- 物質Aの用途であって、疾患Xを治療する薬物の製造に用い…○

- 疾患Xを治療する物質Aを製造する方法 …○
- 疾患Xを治療する薬物の製造においての物質Aの用途 …○
- 物質Aの用途であって、疾患Xを治療する薬物の製造に用い…○

請求項の内容について～

選択発明に関する規定

- 改正前審査基準の規定
- 選択発明は…先行技術より狭い範囲又は個体の発明…、その全部又は一部の技術特徴は必ず先行技術に含まれている。
- 　…先行技術からその選択された技術特徴を推知できず、先行技術より顕著又は予測できない効果をもたらすときは、…進歩性を有する…。
- （**新規性なしと認定して、進歩性で判断する**）

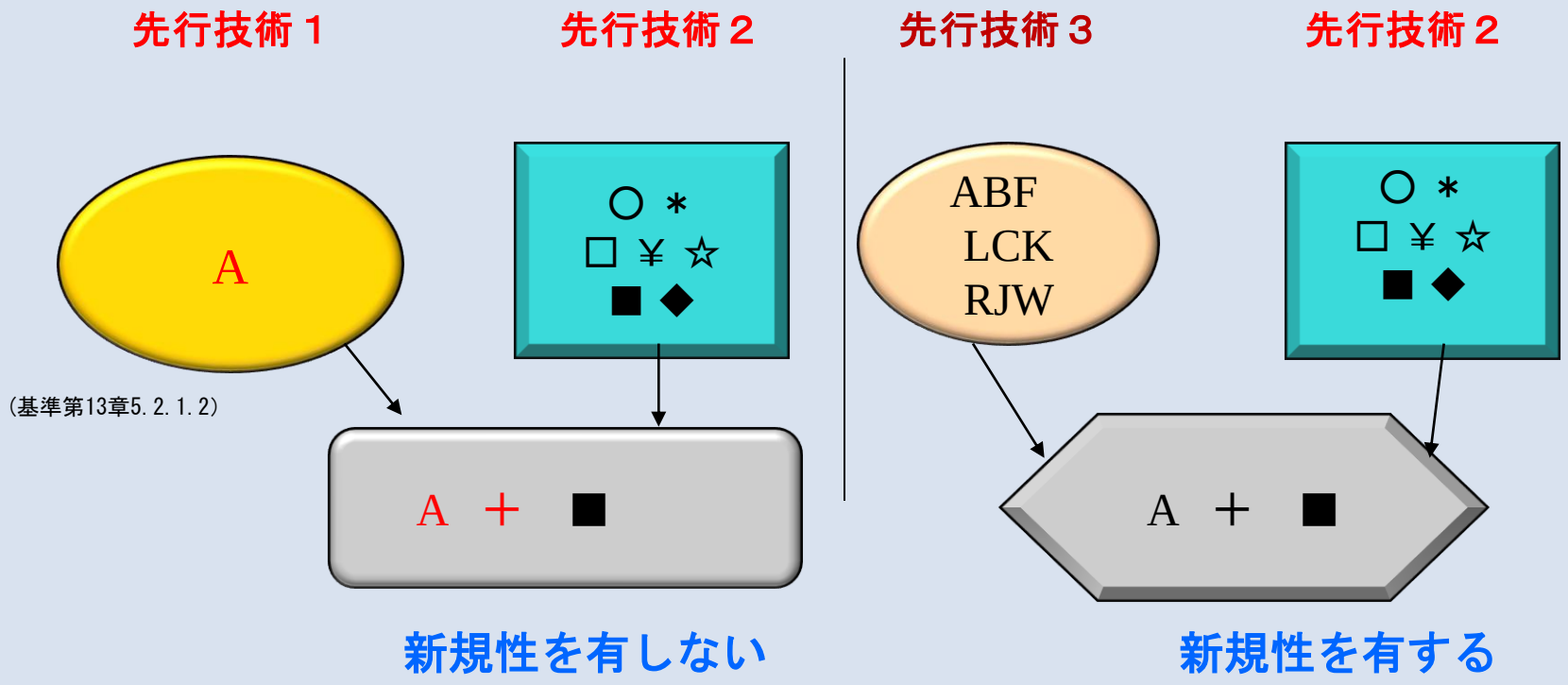
- 改正後審査基準の規定
- 選択発明は…先行技術の…単一の群（セット）から…選ばれた何れか一成分で構成された選択発明が新規性を有しない。先行技術の技術内容が二又は二以上の群で…異なる群の中から個別に一成分を選んで組成する選択発明…は新規性を有する。
- （**まず新規性を判断**）
- 　選択発明が先行技術に特別に開示されず、先行技術に比べて予期せぬ効果をもたらしているならば…進歩性を有する…。（**更に進歩性を判断**）

請求項の内容について～

選択発明の例示（新規性）

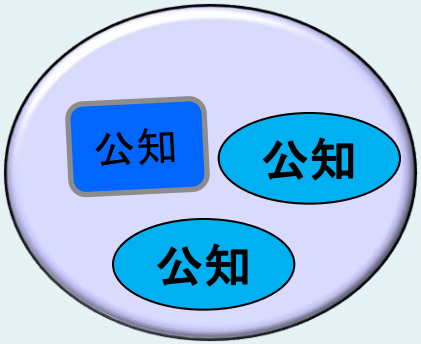
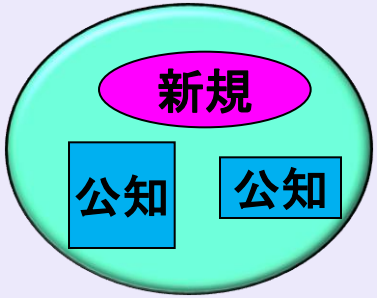
- **選択発明**：

特許出願に係る発明における化合物の置換基は、先行技術の一般式中で開示された特定の単一置換基群から選ばれたものである場合、新規性を有しない。



請求項の内容について～

組成物発明の例示

組成物	状況図	組成分の配合割合を記入することについて
Ａ：組成物の組成分が全て公知である場合		要求される ･公知技術を組合わせた発明では、その**発明の特徴は組合せそのもの**である（基準2.3.1.1） ･**組合せ発明の技術的特徴が機能的に相互作用して新規な効果が生じたり**、組合せた効果が全ての先行技術でそれぞれ生じた**効果の総和より優れた場合**、先行技術がその全部又は一部の技術特徴を開示したことを問わず、当該発明が容易に完成できるものではないと認め、進歩性を有する。（基準3.5.1）
Ｂ：特許性を有する組成分が含まれる組成物発明である場合		特に必要がない ･通常、組成分の配合割合を特定してなる組成物ではなくても、単に**特許性を有する組成分が含まれる**組成物が新規又は先行技術より優れた効果が発生する。

補正、訂正について～

補正回数の緩和（専46）

改正前条文の規定
（専46のⅡ）

- **再審査**の結果、特許を拒絶すべき理由を発見したときは、**査定前**に、先ず期限を定めて意見書の提出を出願人に通知しなければならない。

- **再審査**で拒絶査定前、必ず一回は意見書を発行

改正後条文の規定
（専46のⅠ、Ⅱ）

- 発明特許出願が……規定に違反するものは、拒絶査定をしなければならない。（専46のⅠ）

  特許主務機関は**前項を査定する前**に、期限を定めて意見書の提出を出願人に通知しなければならず、…。（専46のⅡ）

- **初、再審査**で拒絶査定前、必ず一回は意見書を発行

補正、訂正について～

補正内容の制限(専43　)

- 補正は**誤訳の訂正を除き**、出願時に明細書、特許請求の範囲又は図面で開示した範囲を超えてはならない。(専43.II)

- 特許主務機関は第46条第2項により、通知をした後、出願人は通知期間内に限って補正することができる。(専43.III)
- 特許主務機関は、前項の規定により通知をした後、必要があると認めたときは、**ファイナル通知**をすることができる。そのファイナル通知を受けたとき、特許請求の範囲の補正について、出願人は、通知期間内に限って次に掲げる事項を行うことができる。
  - 請求項の削除。
  - 特許請求の範囲の縮減。
  - 誤記の訂正。
  - 不明瞭な記載の釈明。(専43.IV)
- 前二項の規定に違反したときは、特許主務機関は、査定書でその事由を明記し、直ちに査定することができる。(専43.V)

補正、訂正について～

補正の時期（専43のⅠ、Ⅲ；　専49のⅠ）

・審査請求した後

特許主務機関は発明特許を審査するときに、本法に別途規定がある場合を除き、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補正を出願人に通知することができる。（専43.Ⅰ）

・審査意見を受けた後

（初審査、再審査の期間）特許主務機関は第46条第2項により、通知をした後、出願人は通知期間内に限って補正することができる。（専43.Ⅲ）

・再審査を請求する時

出願は第46条第2項の規定によって（初審査）拒絶査定となったときは、再審査の際に依然として明細書、特許請求の範囲又は図面を補正することができる。（専49.Ⅰ）

補正、訂正について～

補正できる条件

- 当業者が出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項から、**直接的に且つ一義的に導き出せる**…を示している。出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された文言の意味を逐字、逐語で解釈することにこだわらない。
- 当業者が、…補正後の明細書、請求の範囲又は図面に記載された固有の特定事項(specific matter)が、出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項から**単独で示唆されるもの**（solely implies)、又は**全体として示唆されるもの**(collectively imply)で、且つ**その他の事項を示唆されていない**と明確にわかる場合、その固有の特定事項…は直接的且つ一義的に導き出せることとする。
- 補正後の事項が出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項の表現における相違のみであり、両者ともに同一事項を述べていることが判断できる場合、当該事項は**やはり……直接的且つ一義的に導き出せるもの**と認める。（基準第6章の2.）

補正、訂正について～

直接的に且つ一義的に導き出せること（１）

事例（1）：請求範囲の縮減

●条件：出願当時の明細書の実施例に開示されたより好ましい反応条件が pH＝6～8である場合。

Ａ.補正内容：Claimに記載されている反応条件とする「pH＝6～12」を「 pH＝6～9」に補正できるでしょうか。

★補正は認められない。

【理由】：出願当時の明細書に開示された反応条件に「pH＝6～9」との記載がないので、当該補正は「直接的に且つ一義的に導き出せること」に該当しない。

Ｂ.補正内容：　Claimに記載されている反応条件とする「pH＝6～12」を「pH＝6～8」に補正できるでしょうか。

★補正は認められる。

【理由】：出願当時の明細書に開示された反応条件「pH＝6～8」と対応するため、当該補正は「直接的に且つ一義的に導き出せること」に該当する。

補正、訂正について～

直接的に且つ一義的に導き出せること（2）

事例（2）：請求範囲の拡張

●条件：出願当時の明細書の実施例に開示された瞬間凝固接着剤のHLB値（親水性一親油性平衡値）が7.5～11である場合。

➢ 補正内容： Claimに記載されている「HLB値＝9～11」を「HLB値＝7.5～11」に補正できるでしょうか。

★補正は認められる。 【理由】：出願当時の明細書に開示された実施例から「直接的に且つ一義的に導き出せること」。

事例（3）：範囲の組合せ

●条件：出願当時の明細書に温度が20～90℃、実施例に温度がそれぞれ40℃、 60℃、 80℃と開示されている場合。

➢ 補正内容： Claimに記載されている「温度が20～90℃ 」を「温度が40～80℃ 」に補正できるでしょうか。

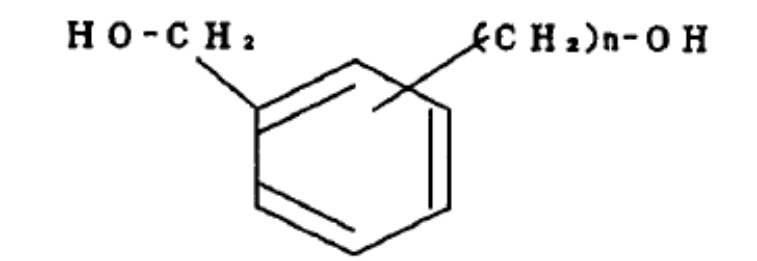
★補正は認められる。 【理由】：出願当時の明細書に開示された内容から「直接的に且つ一義的に導き出せること」。

補正、訂正について～

直接的に且つ一義的に導き出せること（3）

事例（4）

●条件：下記一般式で示されるフルオロベンジルアルコールについて、出願当時の明細書に「ｎは1～5の整数」として開示されていた場合。



（ｎが1～5の整数である）

➢ 補正内容： Claimに記載されている「ｎは1～5の整数」を「ｎは2～4の整数」に補正できるでしょうか。

★補正は認められる。

理由：「ｎは1～5の整数」と「ｎは1、2、3、4、或いは5」という記載は表現上の差異があるだけであって、意味は同一である。

補正、訂正について～

直接的に且つ一義的に導き出せること（4）

事例（5）

●条件：出願当時の明細書に「炭素数1～5のアルキル基」として開示された場合。

➢ 補正内容： Claimに記載されている「炭素数1～5のアルキル基」を「炭素数2～4のアルキル基」に補正できるでしょうか。

★補正は認められる。

【理由】：前例と同様に　「炭素数1～5」という記載と「炭素数1、2、3、4、或いは５」という記載は表現上の差異があるだけであって、意味は同一である。

まとめ

補正したい内容が明細書に具体的に開示されていない場合、補正は原則的に認められないと考えればよいが、上記の「整数」又は「炭素数」の内容に関する補正は現時点台湾の特許審査のプラクティスでは認められる。

補正、訂正について～

外国語明細書で出願日を取得する出願(専44)

◆出願日を取得した外国語明細書は補正できない。
- 明細書、特許請求の範囲及び図面は、第25条第3項により、外国語書面で提出された場合は、その外国語書面を補正してならない。(専44 Ⅰ)
- 第25条第3項により補正した中国語書面（翻訳文）は、出願時の外国語書面での開示範囲を超えてならない。（専44 Ⅱ）
- 前項の中国語書面（翻訳文）について、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面での開示範囲を超えてならない。(専44 Ⅰ)

◆中国語の明細書を補正する場合、補正に関する規定（専43）に基づいて補正する。

◆上記専利法第44条第2、3項に違反する場合、無効審判を請求される事由（専71 Ⅰ）となる。

補正、訂正について～

誤訳の訂正（専44）

- 前項の中国語書面（翻訳文）について、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面での開示した範囲を超えてならない。（外国語明細書；専44 Ⅲ）
- 補正は誤訳の訂正を除き、出願時に明細書、特許請求の範囲又は図面での開示した範囲を超えてならない。（補正条文；専43 Ⅱ）
- 第23条第3項の規定に基づき、明細書、特許請求の範囲及び図面を外国語書面で提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面での開示した範囲を超えてならない。（誤訳訂正条文；専67 Ⅲ）
- 明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正され、公告されたものはその**出願日に溯って効力が生じる**。（公告訂正条文；専68 Ⅲ）

補正、訂正について～

誤訳訂正の審査基準

- 「誤訳」とは…外国語書面には対応する語句があるが、中国語書面に正確に翻訳されていないことをいう。……誤訳訂正の請求を行い、許可された場合、誤訳訂正本において訂正を許可された事項は、訂正申請時前の中国語書面に取って代わられる ……(基準第8章2.3)

事例

- 意味の誤解～外国語書面が「…above 90℃…」であり、中国語書面の対応する部分が「…90℃…」である場合は誤訳となる。誤訳訂正によって中国語書面を「…大於90℃…」と訂正することができる。
- 文言の漏れ～外国語書面が「…金、銀、銅、鉄…」であり、中国語書面の対応する部分が「…金、銀、銅…」である場合は誤訳となる。誤訳訂正によって中国語書面を「 …金、銀、銅、鉄… 」と訂正することができる。

補正、訂正について～

公告後の訂正

改正前条文の規定

- 第64条…特許権者が…特許請求の範囲の減縮…出願時の明細書及び図面が開示した範囲を超えることができない。且つ特許請求の範囲の実質上拡大又は変更もできない…

改正後条文の規定

- 第67条…特許権者が…請求項の削除…特許範囲の請求の縮減…出願時の明細書、請求特許の範囲または図面が開示した範囲を超えてることはできない…
- 訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質上拡大、又は変更してならない。

理由：改正前の条文たど、出願時の特許請求の範囲を実質上拡大又は変更しないならば、訂正できるに誤認されやすい。

面接の留意事項～

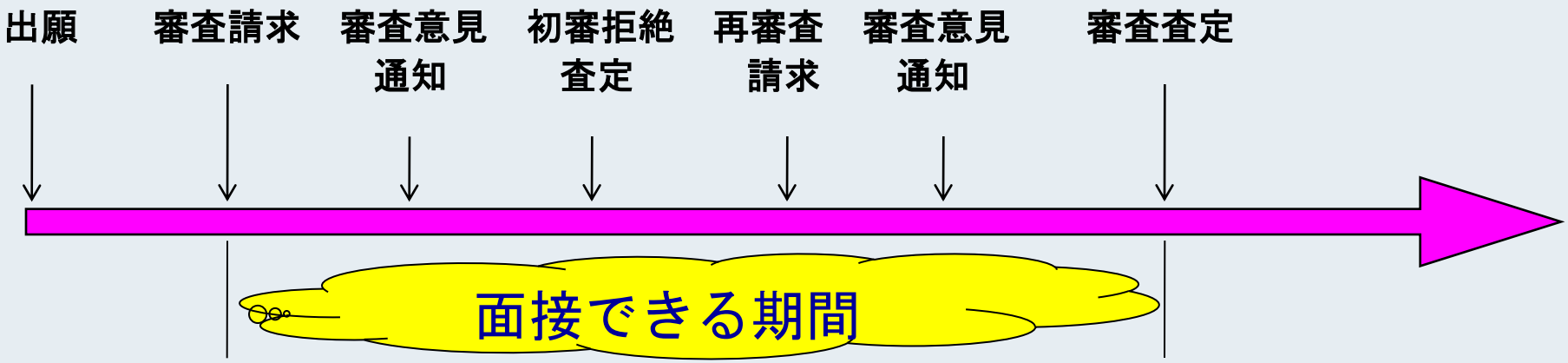
面接の規定（専42）

・ 特許主務機関は発明特許を審査するときに、請求又はその職権により、期間を限定して次の各号をすべき旨を出願人に通知することができる。

一. 特許主務機関に出向いて面接を受けること。

二. 必要な実験を行い、模型又は見本を補足すること。

前項第2号の実験、模型又は見本の補足について、特許主務機関は必要があると認めたとき、現場に出向いて、又は場所を指定して検証を行うことができる。



面接の留意事項～

面接が拒否される可能性とは

審査官は面接を請求する内容について、下記の事情の一つに該当する場合、査定書で受理しない理由を述べなければならない。

（一）単に特許を付与できるかどうかで請求する場合。

（二）異議、無効審判の申立において、具体的な異議、無効審判の理由を提出せずに、面接を請求する場合。

（三）技術内容、案件内容と明らかに関連性のない理由で面接を請求する場合。

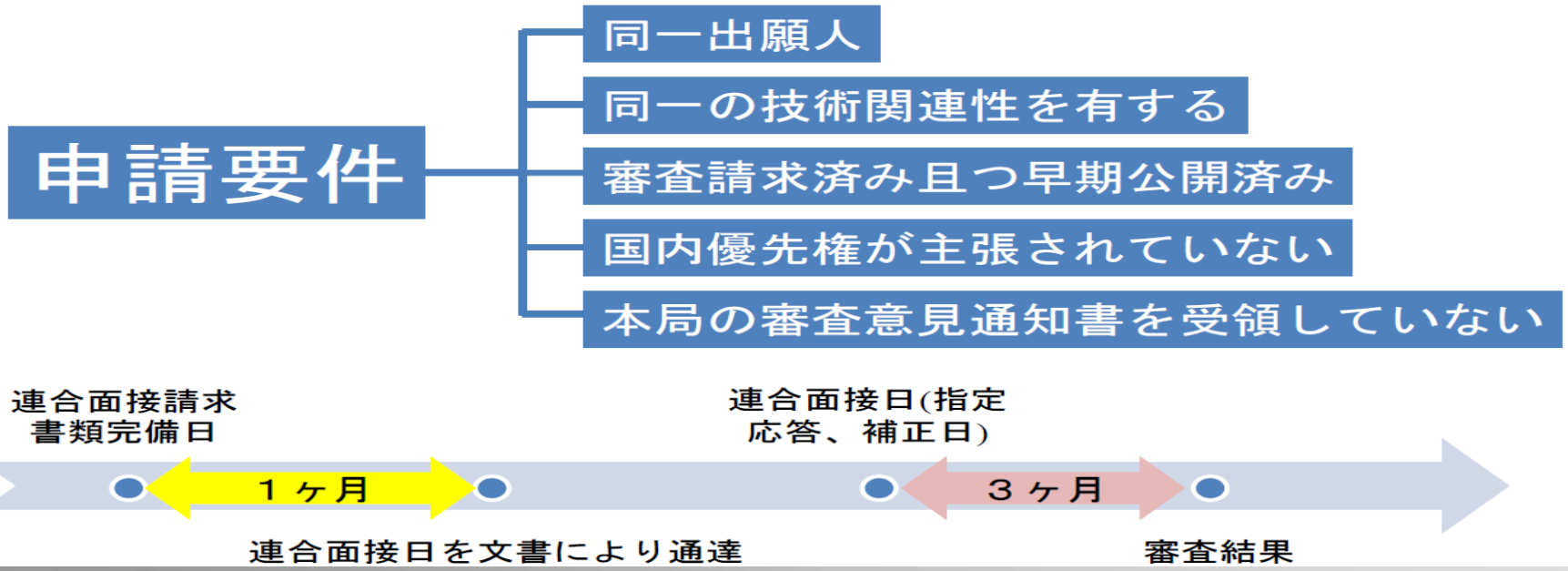
（四）再面接を請求する際、案件の内容がすでに明確であり、面接の必要性がない場合。

（面接作業要点）

面接の留意事項～

特許関連出願における連合面接プログラム

- 特許出願の同一出願人は初審査の段階において同一の技術内容に関連する複数の特許出願をまとめて一度に面接して審査官に発明内容を説明することができ、これにより審査官が迅速に発明の内容を理解できるので、審査の効率が高まり、出願人は早期権利化が可能となる。（2013年5月1日改正）



面接の留意事項～

面接の必要性＆メリット

- 発明の内容を文言で明確に説明できない場合（例えば、装置内部の接続関係）。

  ①本願の技術内容が審査意見で誤解されている場合

  ②審査手段が審査基準に従っていない意見が出された場合

  ③重要な特許を守る、有効な権利範囲を得るなどの必要がある場合

- 異議、無効審判において、証拠の照合を直接会って説明したい場合。

【メリット】

不明で、理解不足な箇所、又は理解できないことを直接会って更に詳しく説明すれば、審査官に理解してもらえる。また、面接で審査官の考えをよく把握でき、もう一度の答申、補正する機会を利用して、請求の範囲の補正又は説明資料を提供することにより、特許を速やかに得ることができる 。

面接の留意事項～

面接の好ましい時期

- 面接規定により、審査段階の時期はいつでも面接を請求することができるが、審査意見を受けた後、答申書と同時に面接を請求するのが最も良いタイミングである。
- ファイナル審査意見が受けた後、審査官を説得してファイナル審査意見を取り下げてもらいたい、又は、有効な権利範囲を守りたい場合。
- 請求の範囲の補正について、審査意見に対する補正などが適当がどうかの確認は面接の理由にならない。補正された請求の範囲が明細書で十分に裏付けられること等を説明する場合は、面接の理由になる。

面接の留意事項～

面接も審査の一環

- 台湾において「電話」での問い合わせは法的な効力を持たない（…特許主務機関に出向いて面接を受けること…）。
- 台湾では、面接後、面接記録が残されて、通常の審査意見通知と見なされる。

（初審査又は再審査（異議申立、無効審判を含む）の面接の進行中に、明細書、図面又は図の説明などの内容について、補足説明又は補正が必要であると思われる場合、審査官が職権により、期間を指定して、明細書、図面説明の補足、補正書を提出することを命じる）（面接作業要点）

面接の留意事項～

面接実例			
	発明の目的	技術内容	効果
本願	吸収性物品	脂肪酸を血液改質剤として用いられる	通過性がよくなる
引例	吸収性物品	脂肪酸をローション組成物として用いられる	皮膚に優しくなる

- 審査意見：引例の脂肪酸は血液改質剤に用いる記載がなくても、脂肪酸が同一ものであることから、血液を改質する性質も持っているはずなので、本願は引例に対して進歩性を有しない。
- 経　　過：初審査、再審査段階の文書の遣り取りで、審査官の心証をなかなか得られないため、面接を請求。面談室で審査官に面接要点、引例との比較表、実験報告などを提出、説明し、やっと理解してもらい、特許取得に成功した。

ご清聴ありがとうございました。

台湾国際専利法律事務所
呉俊満