

## 2011年台湾専利法改正について

吉 原 利 樹\*

**抄 録** 2011年11月29日に立法院で可決し、同年12月21日に公布された台湾の改正専利法（「専利」には、日本の特許、実用新案、意匠の3種を含む）の内容について紹介する。2013年1月に予定されている改正法の施行に向け、特許庁に相当する智慧財産局では専利法施行細則、専利審査基準等の下位法令の改正作業が現在進められているが、2012年6月初の本稿執筆時点で入手している下位法令改正案の内容も適宜紹介する。

**Q 1** 今回の法改正の目的・背景は何でしょうか？

**A 1** 2003年2月の現行専利法の公布から8年以上経過し、一部の規定が実情に合わなくなってきたことから、イノベーション推進、審査体制の健全化、専利制度の国際的調和等を図る目的で改正が行われました。

今回の改正は、現行法の138か条のうち15か条が削除され、108か条が修正され、この他36か条が新設されるという全面的な改正となっており、実務に与える影響も大きいと予想されます。

**Q 2** 法改正により新規性喪失の例外規定はどのように変わりましたか？

**A 2** 現行法では、特許及び実用新案については、出願日前6ヶ月以内の①研究又は実験、②政府主催の博覧会・展覧会での展示、③出願人の意図に反した漏洩の3つについて所定の手続きを採ることにより新規性を喪失しないと規定されていました。これに対し改正法22条では、④刊行物発表も対象に加えられたのに加え、これら①～④により進歩性も喪失しない旨が明記されました。

また、意匠についても、現行法では②及び③が新規性喪失の例外規定の適用対象でしたが、改正法122条では、これに④が追加されると共に、これら②～④により創作非容易性（進歩性）も喪失しない旨が明記されました。

**Q 3** 改正法により、外国語による出願や誤訳訂正はどのように変わりますか？

**A 3** 現行実務では、あらゆる言語での出願が認められていましたが、外国語書面の誤訳訂正を認める条件等が専利法の中で必ずしも明確ではありませんでした。これに対し改正法では、145条で認容する外国語の種類を別途規定する政令で制限する一方、誤訳の訂正を審査段階に限らず、登録後も可能であることを67条で明記しました。

尚、上記政令（専利以外文本申請実施弁法）は本稿執筆時点で未公布ですが、智慧財産局が本年5月28日に公表した最終案では、認容する言語として当初考えられていた日本語及び英語に加え、PCT国際公開言語にあわせて韓国語、フランス語、ドイツ語等も対象としています。

\* 2011年度 アジア戦略プロジェクト サブリーダー  
Toshiki YOSHIHARA (株式会社東芝 知的財産部)

また、当初の弁法案では複数の外国語が混在する書面は補正指令の対象となり、単一言語に補正した日に出願日が繰り下がる旨が規定されていましたが、JIPAを含む各界からの要望を踏まえ、上記最終案ではこの条項が削除されました。従って、出願明細書等に複数言語が混在しても、上記最終案によればこれまで通り出願日を確保することが可能です。しかし、弁法案の公聴会等で智慧財産局は、技術用語の原語併記等の妥当な場合を除き、複数言語が濫りに混在した案件が多数見られる場合は、弁法を当初案のように改正したいと説明しています。日本企業の台湾特許出願の中には、明細書は日本語で記載し、フローチャートやブロック図を英語で記載するといった複数言語が混在するケースが多いとの話もきいておりますので、今後はこの点について注意すべきと考えます。

また、誤訳訂正手続きの詳細については、本稿執筆時点で未公布の改正専利法施行細則や改正専利審査基準等で規定される予定です。

**Q 4** 改正法における自発補正と分割出願の  
時期的制限について教えてください。

**A 4** 現行法では特許出願の自発補正については、出願日から15ヶ月以内の他は、審査請求時やOA応答期間等に制限されていましたが、改正法43条では拒絶理由通知を受けるまではいつでも自発補正をすることが可能となりました。

また、分割出願が可能な時期については、現行法では再審査の査定前までと規定されており、初審の段階で特許査定を受けた後は分割出願をすることができませんでした。これに対し改正法34条では、再審査の査定前に加え、初審の特許査定の到達日から30日以内にも分割出願が可能となりました。例えば特許出願が拒絶理由通知を受けることなく初審で特許査定を受けた時点でクレームの保護範囲が不十分であるこ

とがわかった場合、現行法では補正、分割共にできませんでしたが、改正法では分割出願により対応できる可能性が開けます。

**Q 5** 改正法で導入される「最後の拒絶理由通知」について教えてください。

**A 5** 今回の改正では、日本の制度を参考に最後の拒絶理由通知（以下、最後通知）が制度化されました。改正法43条では、特許主務官庁は拒絶理由を通知した後、必要があると認めたときは最後通知を送付することができ、最後通知が送付された場合、出願人は請求項の削除、特許請求範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明に限り補正することができる旨が規定されました。

どのような場合に最後通知が出されるかについては、改正専利審査基準等で明確化される予定ですが、これまでに智慧財産局が公表した審査基準改正案を見る限りでは現在の日本の最後通知が出される条件と基本的には同じであり、出願人の応答・補正により元の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由は解消したものの、補正によって他の拒絶理由が生じた場合に最後通知が出される見込みです。また、台湾には日本には無い再審査制度が存在しますが、初審の段階で最後通知を受け、その後拒絶査定を受けた出願について再審査を請求した場合は、再審査請求時の補正も最後通知後の制限を受ける見込みです。逆に初審の段階で最後通知を受けずに拒絶査定を受けた出願について再審査を請求した場合は、再審査請求時の補正は最後通知後の制限は受けない見込みですが、再審査理由や再審査請求時の補正で初審拒絶査定における特許を与えない理由が解消していない場合は、再審査段階での最初の拒絶理由通知が最後通知とされる見込みですので、この点につき注意が必要と思われます。

**Q 6** 改正法で新設される各種権利回復措置について教えてください。

**A 6** 改正法では幾つかの手續きについて期限等を途過した場合の救済措置が新設されました。例えば優先権の主張は第一国出願日、出願国、出願番号等を示して出願時に主張するのが原則ですが、改正法29条では、出願時における優先権主張の失念が出願人の故意によらない場合は、最先の優先日から16ヶ月以内に優先権の回復請求を認めています。

また、許可査定後、出願人は所定期間内に初年度特許料等の支払いをする必要がありますが、出願人の故意によらず支払期限を途過した場合は、期間満了後6ヶ月以内であれば初年度特許料を倍額支払うことにより救済されることが改正法52条で規定されました。

この他改正法70条によれば、各年度のいわゆる年金の追納期間を途過した場合も、それが権利者の故意によるものでなければ3倍額の納付により救済されます。

尚、これらの権利回復措置は実用新案や意匠も同様です。

**Q 7** 特許出願における生物寄託制度の変更点について教えてください。

**A 7** 生物材料を利用する発明についてブダペスト条約に加入していない台湾に出願する場合は、当業者が当該生物材料を容易に入手できる場合を除き、現行法では生物材料を台湾内の寄託機関に寄託する必要がありました。しかし、台湾への生物材料の持ち込みの困難性等から医薬業界を中心に寄託要件の見直しの希望があり、JIPAからも知恵財産局等にこの点に関する制度見直しを要望していました。今回の改正ではこの要望が受け入れられ、台湾と相互承認された外国寄託機関に生物材料を寄託し、その寄託機関が発行する証明書の提出により、台湾内での寄託に代えることができる旨

が改正法27条で規定されました。従って、今後日本と台湾の間で寄託機関が相互承認されれば、台湾内の生物寄託が不要になります。

**Q 8** 改正法により無効審判制度はどのように変わりますか？

**A 8** 改正法では無効審判制度の合理化・効率化を目指して幾つかの点で改正されました。例えば、複数のクレームを有する特許或は実用新案権に対する無効審判においてはクレーム毎に請求が可能になりました（改正法73条）。また、知恵財産局は審判請求人が提出していない理由・証拠を参酌できること（改正法75条）、同一の特許権・実用新案権・意匠権に対して複数の無効審判が請求された場合に知恵財産局はこれらを併合審理できること（改正法78条）等も明確化されました。

**Q 9** 改正法により専利権侵害に係る規定はどのように変わりますか？

**A 9** 改正法96条では専利権者が侵害者に損害賠償を請求する場合、侵害者の故意又は過失が要件であることが明記されました。台湾専利法にはいわゆる過失の推定規定がありませんので注意が必要です。

また、賠償額を算定するに当たり、権利者の損害額や侵害者の得た利益に加え、当該権利の実施許諾により請求し得る実施料相当額も選択できることが明記され、他方、故意侵害において例外的に認められていた損害額の3倍以下の懲罰的賠償の規定が民事法になじまないとの理由から削除されました（改正法97条）。

尚、現行法97条では、自己の商品が他人の専利権に係る物品であることを侵害者が知っていた旨を証明できた場合を除き、専利権者による自己の商品等への専利証書番号の表示（特許表示）が損害賠償請求の要件である旨が規定されていました。この点に関し、改正法98条では規

定振りが若干変更されているものの、依然として特許表示或は侵害者が知っていた旨の証明が要件となっており、注意が必要と考えます。

**Q 10** 台湾における特許と実用新案の併願について教えてください。

**A 10** 改正法32条では、中国大陸の制度と同様に、同一の発明について同一出願人が同日に特許と実用新案の出願を行い、方式審査のみで先に登録された実用新案権と特許出願のいずれかを特許出願の許可査定前に、出願人が選択できる制度を明文化し、実用新案による早期権利化と特許による長期間の保護の両方を得るいわゆる特実併願が可能となっています。しかし、出願人が特許出願を選択した場合、大陸の制度では特許権の権利発生日に実用新案権が消滅することになっているのに対し（中国専利法実施細則41条）、台湾では最初から実用新案権が存在しなかったと擬制される点で両者は相違します。そのため、改正法の規定に従って台湾で特許と実用新案の併願を行った場合、先に登録された実用新案権の権利活用にあたってはこの点につき留意が必要と考えます。

**Q 11** 今回の法改正で意匠制度はどのように変わりますか？

**A 11** 今回の改正法では、意匠についても大きな改正がありました。

まず形式的な点では、意匠に相当する中国語表記がこれまでの「新式様専利」から「設計専利」に変更されました。

次に、長年JIPAからも要望していた部分意匠制度が新設されました（改正法121条）。この他、物品に応用されるアイコン（computer-generated icons）とGUI（Graphical User Interface）も意匠の登録対象となりました。

また、同一の類別に属する2以上の物品であって慣習上組物として販売・使用される場合に、組物意匠として一出願できる制度が新設されました（改正法129条）。

この他、これまでの類似意匠制度に代えて関連意匠制度が創設されました。従来の類似意匠の意匠権は本意匠の意匠権に従属し、単独で権利主張することができず、権利は類似の範囲に及ばないと規定されていました（現行法124条）。これに対して、関連意匠の意匠権は単独で主張することも可能で、権利は類似の範囲まで及ぶ（改正法137条）等、幾つかの点で両者は相違します。

**Q 12** その他の改正点について紹介してください。

**A 12** 今回の専利法改正では、これまで紹介した点以外にも、特許や実用新案のクレーム及び要約を明細書の一部から別個の書類に変更する規定（改正法25条等）、専利権が及ばない範囲に関する規定（改正法59～61条）、通常／専用実施権に関する規定（改正法62～63条）、強制実施権に関する規定（改正法87～91条）、医薬・農薬関連特許権の権利期間延長に関する規定（改正法53～57条）等も大きく改正されましたが、これらについての説明は割愛させていただきました。関心のある方は各自ご確認ください。

また、今回の専利法改正にあたり、智慧財産局が起草した当初の改正案では、動植物特許を解禁する規定やJIPAが長年導入を要望していた間接侵害規定も盛り込まれていましたが、関連業界等の反対意見があり、今回の改正法からは削除されたことを申し添えます。

（原稿受領日 2012年6月5日）