

## 台湾(TW)における特許法改正の件

### ■1. 始めに

台湾の改正特許法は、2011年11月29日に国会で可決され、2013年1月1日に施行されます。法改正に伴う施行規則の変更等を踏まえ、権利化において、実務上、重要な改正点を、ご報告させていただきます。

なお、本報告は送付時点における情報を基にしている点をご了承下さい。ご不明な点等ありましたら、随時お問合せ下さい。

### ■2. 主な改正点

- (1)新規性喪失の例外の適用範囲の拡大(法 22 条)
- (2)譲渡証書の提出不要(法 25 条)
- (3)外国語書面出願制度における書面言語と、補正の範囲の明確化(法 25, 43, 44, 145 条)
- (4)特許と実用新案登録の同一対象に関する出願の制度の明確化(法 32 条)
- (5)自発補正の時期的な緩和(法 43 条)
- (6)最後の拒絶理由通知書の制度の導入(法 43 条)
- (7)特許査定後の分割出願(法 34 条)
- (8)情報提供制度の導入(細則 39 条)

### ■3. 項目別詳細説明

#### (1)新規性喪失の例外の適用範囲の拡大(法 22 条)

従来、新規性喪失の例外の適用範囲は、「実験による公開」「政府主催等の展覧会による公開」「出願人の意思に反して漏洩したもの」に限られていました。

今回の改正では、従来の適用範囲に加えて、「刊行物による公開」が追加されました。このため、改正後は、一般的な商業上の目的で出された刊行物(パンフレット等)に掲載された場合であっても、新規性喪失の例外の適用の対象となります。

なお、新規性を喪失した日から6ヶ月以内に台湾への出願をしなければならない点に変更はありません。よって、日本で新規性を喪失した場合、その日から6ヶ月以内に台湾出願する必要があります。

#### (2)譲渡証書の提出不要(法 25 条)

従来、企業等の譲受人が出願人になる場合、譲渡証書の提出が必要でした。

今回の改正では、譲渡証書の提出が不要となります。施行日は2013年1月1日ですが、経過措置により、譲渡証書の補充期限日が施行日以降になる出願であれば、改正法が適用されます。補充期間は4ヶ月ですので、2012年9月1日以降の出願においては、譲渡証書の提出が不要となっています。

### (3) 外国語書面出願制度における書面言語と、誤訳訂正の範囲の明確化(法 25, 43, 44, 145 条)

従来、外国語書面出願における言語の制限はありませんでした。また、外国語書面を提出した場合の補正について、原則として翻訳文明細書が基準となり、外国語明細書への誤訳訂正は認められませんでした。

今回の改正では、外国語書面出願における言語として、日本語、英語、アラビア語、韓国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語の 9 ヶ国語が規定されます。

また、外国語書面を提出した場合の補正できる範囲として、「外国語書面の範囲」と明確化されます。すなわち、誤訳訂正が可能となります。このため、誤訳による不当なクレーム解釈のリスクが、大きく減少するものと思われます。

### (4) 特許と実用新案登録の同一対象に関する出願の制度の明確化(法 32 条)

従来、同一対象について特許と実用新案登録出願をすることは可能でした。しかしながら、原則として、どちらか一方の権利しか取得できませんでした。

今回の改正では、同一対象について、同一出願人が同日に特許と実用新案登録出願を可能とする規定が導入されます。これにより、特許査定前に、出願人が既に実用新案権を取得していた場合、指定された期日までに、いずれか 1 つの権利を選択することができるようになります。特許権を選択した場合、実用新案権から特許権に移行することができます。

但し、特許権を選択した場合、実用新案権は遡及的に消滅するため、「出願日から特許登録日までの権利が消滅する」という弊害もあります。この点は、権利継続という観点から望ましくありませんので、特許庁で更なる改正を検討しています。

### (5) 自発補正の時期的な緩和(法 43 条)

従来、自発補正の時期について、最初の拒絶理由通知を受けるまでに、時期的な制限がありました。

今回の改正では、出願後、最初の拒絶理由通知、又は特許査定を受けるまで、自由に自発補正をすることができるようになります。これにより、以前に比べて、自発補正の時期が緩和され、現在の日本の実務と同様なものになります。

### (6) 最後の拒絶理由通知書の制度の導入(法 43 条)

従来、拒絶理由通知書の種類について、最後の拒絶理由通知書は存在しませんでした。

今回の改正では、最後の拒絶理由通知書の制度が導入され、最後の拒絶理由通知書を受けた場合は、応答するクレームの補正について、以下の条件に合致した補正に制限されることとなります。

- ① クレームの削除
- ② クレームの減縮
- ③ 誤記又は誤訳の訂正
- ④ 不明瞭な記載の釈明

ここで② クレームの減縮は、内的付加(例:クレーム1:A+B+C ⇒ クレーム1:A+B+c1)に加えて、外的付加(例:クレーム1:A+B+C ⇒ クレーム1:A+B+C+D)の補正も含まれます。

**(7)特許査定後の分割出願(法 34 条)**

従来、特許査定後は、分割出願をすることができませんでした。

今回の改正では、審査段階における特許査定後 30 日以内に、分割出願をすることができるようになります。施行日は 2013 年 1 月 1 日ですが、経過措置により、特許査定後 30 日目以降になる出願であれば、改正法が適用されます。よって、2012 年 12 月 2 日以降に特許査定を受領した出願において、特許査定後に分割出願をすることができます。

なお、再審査査定(日本の審決に相当)後は、依然として分割出願をすることはできません。

**(8)情報提供制度の導入(細則 39 条)**

従来、情報提供制度について、明確な規定はありませんでした。

今回の改正では、第三者は、対象出願が公開公報に掲載されてから特許査定を受領するまで、意見又は理由の陳述を添付した上で、情報提供できる制度が導入されます。

なお、匿名による情報提供はできませんが、代理人等の名義で情報提供することはできます。

以 上