

2013 年台湾改正専利法（特許、実用新案及び意匠）
における改正要点

- 1、 新規性喪失例外の適用範囲を「刊行物の公開」まで拡大
- 2、 外国語書面出願制度における書面言語の制限
- 3、 譲渡証の提出不要
- 4、 特許、実用新案出願の優先権証明書¹の提出期限——優先日より 16 ヶ月
意匠登録出願の優先権証明書²の提出期限——優先日より 10 ヶ月
- 5、 明細書の自発補正時期制限の緩和、ファイナル審査意見通知書の導入
- 6、 初審査における特許査定後の分割出願が可能
- 7、 意匠出願制度の改正
- 8、 特許権の回復
- 9、 無効審判制度の修正
- 10、 微生物及び生物材料寄託証明書³の提出期限
——出願日より 4 ヶ月
——優先権主張を伴う出願の場合、優先日より 16 ヶ月
- 11、 情報提供制度の導入
- 12、 証書料及び年金追納による専利権権利の回復に関するお知らせ

1、 新規性喪失例外の適用範囲を「刊行物の公開」まで拡大

現行法では、出願前に商業上の目的を持つ刊行物に掲載された場合は、新規性喪失となり、新規性喪失の例外規定の適用対象とならず、学術の論文発表による論文誌の公開のみが適用対象となっていました。今回の改正法では、出願の前に、一般の商業上の目的で発行された刊行物に掲載された場合であっても、新規性喪失例外規定の適用対象となります。改正法では、次の 4 つの事由のいずれかに合致する場合、その事実が発生した日より 6 ヶ月以内に出願し、且つ出願時の願書にその事実を明記すれば新規性喪失となりません。

- (a) 実験による公開
- (b) 刊行物による公開
- (c) 政府主催又は政府認可の展覧会による公開
- (d) 出願人の意思に反して漏洩したことによる公開

2、 外国語書面出願制度における書面言語の制限

外国語明細書にて出願して出願日を確保し、出願後、台湾用中国語翻訳文明細書を提出する場合、現行法では、外国語明細書について言語の制限がありませんでしたが、法改正により、日本語、英語を含む9ヶ国の言語（PCT出願の公開言語と同じ）による明細書のみが認められます。

また、改正法では、外国語書面の出願制度を利用した場合、出願後に外国語明細書を根拠として誤訳訂正を行うことができることも明文化されました。

3、 譲渡証の提出不要

法改正により出願日が2013年1月1日以後の出願は、譲渡証の提出が不要となりました。

経過措置により、出願日が2013年1月1日以前の出願であっても、譲渡証の補充期限日が2013年1月1日以後に来る出願であれば、改正法が適用され、同様に譲渡証の提出が不要となります。

現行法により、出願の際に譲渡証を提出しない場合、出願日より4ヶ月以内に補充すればよく、即ち、2012年9月1日から2012年12月31日までの出願につきましては、譲渡証の4ヶ月の補充期限日が改正法の発効日の2013年1月1日以後に来るものですので、改正法が適用でき、譲渡証の提出は不要となります。

譲渡証の4ヶ月補充期間満了前に2ヶ月の提出延期を申請することにより提出期限日が改正法の施行日以後に来るものであれば、これも同様に改正法が適用され、譲渡証の提出が不要となります。出願日が2012年7月1日より2012年8月31日までの間の出願はこれに該当しますが、最初の4ヶ月満了期限前に1回提出延期を申請しなければなりません。

4、 特許、実用新案出願の優先権証明書の提出期限——優先日より16ヶ月 意匠登録出願の優先権証明書の提出期限——優先日より10ヶ月

現行法では、優先権主張を伴う出願は出願日より4ヶ月以内に優先権証明書を提出しなければならないと規定されていますが、改正法では、提出期限が優先日より16ヶ月以内と改正されました。複数の優先権を主張する場合、最も早い優先日から16ヶ月以内に提出しなければなりません。なお、意匠登録出願の場合は優先日より10ヶ月となります。

出願の際に優先権を主張することを願書に記載しなかった場合、特許、実用新案出願は優先日より 16 ヶ月以内に、意匠登録出願は優先日より 10 ヶ月以内に優先権主張の補正手続きを行うことが可能となりました。

現行法では優先権主張の場合、出願時の願書に記載しなければならず、出願後の優先権主張の補正手続きは認められないと規定されていましたが、改正法では、出願時の願書に優先権主張について記載しなかった場合でも、優先権主張の基礎となる基礎出願の出願日（優先日）より 16 ヶ月以内に優先権主張の補正手続きを行うことが認められます。複数の優先権を主張する場合、最も早い優先日より 16 ヶ月以内に補正手続きを行わなければなりません。なお、意匠登録出願の場合は、優先日より 10 ヶ月となります。

5、 明細書の自発補正時期制限の緩和、ファイナル審査意見通知書の導入

現行法では、明細書、クレーム及び図面に対する自発補正についてタイミングの制限がありますが、法改正により、出願してから 1 回目の審査意見通知書が発行されるまでに自発補正を行うことができると緩和されましたが、審査意見通知書を受けた後も、その審査意見通知書に対する応答期間内に限って補正が認められることとなりました。

ファイナル審査意見通知書の制度も導入され、ファイナル審査意見通知書を受けた後、次の条件のいずれかに合致した場合に限って自発補正が認められます。

- (a) クレームの削除
- (b) 特許請求範囲の減縮
- (c) 誤記又は誤訳の訂正
- (d) 不明瞭事項の釈明

6、 初審査における特許査定後の分割出願が可能

従来では、分割出願の手続きは特許査定又は拒絶査定が出されるまでに行わなければならないと制限されていましたが、法改正により、初審査の段階において特許査定を受けてから 30 日以内であれば、これも分割手続きを行うことができると制限が緩和されました。

7、 意匠出願制度の改正

部分意匠、組物意匠、コンピュータアイコン (Icon)、グラフィカル・ユ

ーザー・インターフェース（GUI）の出願が可能となりました。類似意匠の制度が廃止され関連意匠の制度が導入されました。

経過措置により、2013年1月1日の改正法施行開始日にまだ査定を受けていない意匠については、施行日より3ヶ月以内に部分意匠へ出願変更することができ、類似意匠を関連意匠へ出願変更することができます。

8、 特許権の回復

登録料（証書料及び1年目の年金）を特許査定から3ヶ月以内に納付しなかった場合、期間満了日から6ヶ月以内に証書料及び2倍の1年目の年金を納付すれば、特許権が回復できます。

2年目以後の年金納付期限経過後6ヶ月以内の追納期間中、年金を納付しなかった場合、特許権は消滅しますが、追納期間満了から1年以内に3倍の年金を納付することにより特許権が回復できます。

9、 無効審判制度の修正

全請求項の中の一部の請求項に対して無効審判を請求することができます。

10、 微生物及び生物材料寄託証明書の提出期限

——出願日より4ヶ月

——優先権主張を伴う出願の場合、優先日より16ヶ月

現行法では寄託すべき微生物又は生物材料は出願前に台湾の寄託機関に寄託しなければなりません。台湾で出願する前に台湾特許庁の承認した外国の寄託機関に寄託した場合は、出願前に台湾の寄託機関に寄託しなくても、出願後の寄託が認められ、出願日より3ヶ月以内に寄託証明書を提出すると規定されています。法改正により出願日から4ヶ月以内又は、優先権主張を伴う出願の場合、優先日より16ヶ月以内に寄託証明書を提出しなければならないと改正されました。

現行法では、寄託機関が微生物又は生物材料の寄託を受理したとき、まず寄託証明書を発行し、その後、微生物又は生物材料の生存実験を完了した後、生存証明書を発行することになっています。改正法施行後、微生物又は生物材料の寄託の受理だけでは寄託証明書を発行せず、生存実験が成功した後に、始めて生存証明を兼ねる寄託証明書を発行することとなります。出願の際に願書に寄託の事実を記載する必要がなくなり、上記の期間内に

寄託証明書を提出すればよいこととなりました。

11、情報提供制度の導入

改正法施行細則第 39 条により、特許出願が公開公報に掲載されてから特許が査定されるまでに、第三者がその特許出願に特許を与えるべきではないと考えた場合、意見又は理由の陳述に関係書類を添付して特許庁へ提出することができます。但し、特許庁はその提供資料の運用方法又は運用結果を提供者へ知らせません。

匿名による情報提供は受理されませんが、提供者から提供者の氏名を公開しないよう特許庁へ要求することができます。

12、証書料及び年金追納による専利権権利の回復に関するお知らせ

(1) 証書料及び第 1 年度年金の追納による専利権の回復

登録を認められた査定書が送達された日の翌日から 3 ヶ月以内に、証書料及び第 1 年度の年金を納付しなければならず、納付すべき期間内に納付をしなかったものは公告されずに、その専利権は初めから存在しなかったものとされるが、その場合に回復できる救済手続が設けられている。すなわち、納付期限の経過後 6 ヶ月以内であれば、証書料及び第 1 年度年金の 2 倍額を追納することにより専利権の回復が認められる。

例 1：仮に A 特許の査定書の到達日が 2012 年 12 月 15 日である場合、証書料及び第 1 年度年金の納付/追納に関しては次のとおり。

特許査定書送達日	納付期間 (3 ヶ月以内)	回復期間 (6 ヶ月以内)
2012/12/15	2012/12/16 ~ 2013/3/15	2013/3/16 ~ 2013/9/15
	NT\$ 1,000 (証書料) + NT\$ 2,500 (第 1 年度年金)	NT\$ 1,000 (証書料) + NT\$ 5,000 (第 1 年度年金の 2 倍額)

(2) 第 2 年度以降の年金追納による専利権の回復

登録された専利権を維持するためには、各年度の納付期限までに年金を納付しなければならないが、納付すべき期間内に納付をしなかった場合も、納付期限の経過後 6 ヶ月猶予期間以内に割増年金を追納することができる。猶予期限を徒過すると専利権が消滅するが、その場合に回復できる救済手続が設けられている。すなわち、猶予期限の経過後 1 年以内であれば、3 倍額の年金を追納することにより専利権の回復が認められる。



Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

例 2：仮に B 特許の公告日が 2010 年 1 月 11 日である場合、第 4 年度年金の納付/追納に関しては次のとおり。

第 4 年度 納付期限	猶予期間(6 ヶ月以内)						回復期間(1 年以内)
	第 1 ヶ月	第 2 ヶ月	第 3 ヶ月	第 4 ヶ月	第 5 ヶ月	第 6 ヶ月	第 7 ヶ月 ~ 第 18 ヶ月
2013/1/10 まで	2013/1/11	2013/2/11	2013/3/11	2013/4/11	2013/5/11	2013/6/11	2013/7/11
	2013/2/10	2013/3/10	2013/4/10	2013/5/10	2013/6/10	2013/7/10	2014/7/10
NT\$ 5,000	NT\$ 6,000 (2 割増し)	NT\$ 7,000 (4 割増し)	NT\$ 8,000 (6 割増し)	NT\$ 9,000 (8 割増し)	NT\$ 10,000 (2 倍額)	NT\$ 10,000 (2 倍額)	NT\$ 15,000 (3 倍額)

TIPLA
Attorneys-at-Law