

特許庁委託

**台湾における先使用権と公証制度
中国出願との差異を事例としての
台湾出願のポイント**

2014年3月

公益財団法人 交流協会

第五章 特許管理実務の比較

第一節 出願管理実務の相違点

1. PCT（特許協力条約）ルートとパリ条約ルート

台湾は、多くの国際条約(例外は WTO 協定の一部である TRIPs 協定である)に加盟していないため、外国出願人は PCT ルートにより台湾の特許出願をすることができず、また、台湾の出願人も PCT ルートにより外国の特許出願をすることができない。そのため、出願が国内であるか国外であるかを問わず、台湾の特許事務所は、PCT ルートでの出願方法についての熟知度が低い。しかし、外国出願人が PCT ルート出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する割合は非常に高く、また、PCT ルートとパリルートの手続には相違点が多く存在する。そのため、依頼するに当たっては、台湾事務所に十分な PCT の手続き管理能力があるか否かを確認する必要がある。

PCT 出願の手続き管理能力とは、日本又はその他の外国の出願人に対する、中国国内段階に移行する手続きの管理能力を指す。それは PCT 国際段階の手続きを含んでいないので、その難易度は高くなく、例えば必要な管理の期限は国内段階に移行する手続きのみとなる。しかし、依然としてパリルートとは異なる手続きがあるため、特に注意しなければならない。以下、中国で特許出願を行うに当たって、パリルートと PCT ルートの相違点をいくつか挙げる。

- パリルートで出願する際の明細書は、国内の出願日に提出される中国語明細書を指し、出願時においてその内容の補正及び追加ができる。一方、PCT ルートで出願する際の明細書は、国際出願日に提出される外国語明細書であるため、中国国内段階へ移行した際、PCT 国際出願で公開した外国語の明細書に記載したとおりに、原文に忠実に翻訳しなければならない。中国語翻訳時に内容を追加又は補正することはできない。翻訳文と原文が明らかに一致していない場合、所定の翻訳文が提出されていないとみなされる。PCT 国際出願で公開された外国語明細書に、中国国内において道徳観念又は公の秩序に反する受け入れられない記載がある場合（例：“賭博”）、容認され易い用語を用いて訳す必要がある（例：“勝負事”）。国際段階において補正がなされた場合(Art 19 及び Art 34 に基づく補正を含む)、国内段階への移行声明における「審査基礎」欄に、後続手続きにおいて根拠とする補正書類を指定すると共に、移行日から 2 ヶ月以内に当該補正書類の翻訳文を提出しなければならない。
- パリルートによる中国特許出願の場合、同時に特許及び実用新案登録を出願することができる。しかし PCT ルートを通して中国国内段階に移行する場合は、そのいずれか一つを選択して出願することのみ認められ、二重出願の規

定が適用されない。

パリルートを通じて中国特許出願を行う場合、出願日から2ヶ月以内又は受理通知書の受領日から15日以内に出願料等必要な費用を納める。しかし、PCTルートを通じて中国国内段階に移行する場合は、移行時に出願料及び公布印刷費など必要な費用を必ず納めなければならない。費用を納めなければ、PCT出願に基づく国内移行としての中国出願の効力は失われることになる。

パリルートを通じて中国特許を出願した後、誤訳訂正を請求することはできないが、PCTルートを通じて中国国家段階へ移行する際には、出願者は自発的に定められた期間内に誤訳の訂正を請求することができ、審査官も職権により出願者に対して訂正するよう通知することができる。

2. 書面(紙)による出願と電子出願

一般的に台湾の特許事務所は、電子出願をあまり熟知しておらず、書面による出願の方に慣れていていると言える。その原因は、台湾の智慧財産局が電子出願システムを構築し出願人や代理人が利用できるよう提供すると共に、積極的に推進しているが、各界から当該システムの不完全を指摘する声が多いことにあり、その利用率は低い。台湾智慧財産局の統計によると、2013年上半期に受理した特許出願に占める電子出願の割合はおおよそ17%に止まり、またそれらの電子出願の出願人は少数の大手企業に集中しているようである。そのため全体的に見ると、台湾の特許事務所を日本又は中国の特許事務所と比較した場合、電子出願の作業に精通していないと言える。事務所内部の管理システムは非常に先進的であり、内部作業の大半についても完全に電子化はしているが、一旦ファイルを印刷した後は、書面での手続きを開始する。同様に智慧財産局から受け取った書類も殆どが書面によるものであり、受け取った書類は事務所にてスキャンし画像データにする必要がある。つまり、全ての案件資料が手作業によってデータ化されており、その作業方法は日本や中国とは大きく異なる。

中国において特許出願は殆ど電子方式により行われ、尚かつ、その電子システムによる出願手続きに対する要求は比較的高い。いずれかの手続き上の規定と一致しない、又はシステムトラブルによりファイルが完全に送信されない、又はシステムが確認不良を起こすといったことが発生した場合には、しばしば手続きにおける不備が発生し、出願人の利益を損なうことになる。そのため、たとえ電子出願の作業の全てが中国の事務所内で完成されたとしても、全ての手続きが正確に行われるよう、台湾の事務所においても十分に確認できる能力を有する必要がある。具体的には、現地で書式を変換することによりエラーが生じるリスクを下げよう、送信ファイル作成時には、必ず電子方式の定める書式を作成しなければならない。またデータを現地の担当者に渡した後は、相手が正しく全てのデータを受信したかを確認するだけでなく、中国国家知識産権局が受信したデータが正確かどうかを重ねて確認してはじめて作業の完成

とみなすことができる。

3. 外国語書面出願と中国語書面出願

台湾の初期の特許制度は、発明を奨励するためというよりも、むしろ外国の技術を導入するために設けられた制度と捉えることができる。よって外国人による特許出願には、多くの便宜を図る措置が取られていた。その内の一つで最も重要な措置は、最初から出願人による外国語明細書での出願を受け入れるというものである。さらに、2013年1月1日以前は、言語の種類に対する如何なる制限もなく、出願人は世界中の如何なる言語の明細書であっても出願することができ、指定期限内に(通常出願日から6ヶ月以内)翻訳文を補充提出すればよいとされていた。2013年1月1日の特許法改正後、言語の種類に対する制限が設けられたが、なお、以下9種類の言語(日本語、韓国語、英文、アアラビア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語)による明細書を受理している。そのため台湾の事務所は明細書の翻訳に十分な時間を割くことができ、よって翻訳文の品質も精度の高いものが求められる傾向がある。

しかし、中国では特許出願は中国語で行わなければならない、出願日以降に中国語明細書を補正することはできない。たとえPCTによる出願で中国国内段階に移行するとしても、それ以前に中国語明細書を作成させなければならない。そのため翻訳に費やす時間が往々にして十分でなく、場合によっては必要に迫られて数日内に翻訳作業を完成させなければならないこともあり、その精度に影響が及ぶこともしばしばである。そのため、どのようにして短時間に大量かつ正確な翻訳を完成させられるかが、中国における渉外事務所の競争力の重要な一要素となっているが、台湾の場合はそうではない。台湾の事務所に中国の特許出願を依頼する場合は、台湾の事務所が中国の事務所と同じく迅速な翻訳能力を持っているか否かを確認する必要がある。

第二節 中間処理実務の相違点

特許出願の中間処理の実務上においても、兩岸では多くの相違点がある。ここにいくつかの重要で主要な相違点を列挙する。迅速に有効な特許を取得するためには、実務の相違点に応じた方法に変えなければならない。

	台湾	中国
進歩性判断の手順	米国の審査実務に近い <ul style="list-style-type: none"> ■ クレームの範囲を認定する ■ 先行技術の内容を認定する ■ 当業者の技術水準を認定する ■ クレームと先行技術の相違点を認定する 	欧州の審査実務に近い <ul style="list-style-type: none"> ■ 最も近い先行技術（主引例）を認定する ■ 主引例とクレームを区別できる特徴とそれが実際に解決しようとする技術問題を認定する

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 発明の全体を容易に完成できるか否かを認定する 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 当業者は主引例とそれが実際に解決しようとする技術問題から容易に発明を完成できるか否かを認定する
補正の制限	時期的制限と内容的制限はいずれも厳しくない	時期的制限と内容的制限はいずれも非常に厳しい。
審査の慣習	比較的、出願人に友好的。例えば、面接の請求は殆どが認められる。請求書面の方式に拘らない。審査基準を緩く解釈する傾向にある。	審査の均一性を優先にするためか、方式にはかなり厳しく、審査基準を厳格に解釈する傾向にある。
PPH 請求	非常に受け入れられやすい。台湾のクレームは第1局の登録クレームと実質上同一又はより狭いものであれば、殆ど短期間に許可される。	かなり受け入れられにくい。方式審査部では、PPH 請求書の記載方式がちょっと間違っている、あるいは中国のクレームが第1局の登録クレームと僅かな差でもあれば、殆ど PPH が認められない。