

## 台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応

理律法律事務所

李 文傑



理律法律事務所は1965年に設立された総合法律事務所であり、120名を超える弁護士が在籍している。李文傑氏はパートナー弁護士であり、専門は知的財産権関連、侵害訴訟、労働法及び一般法務である。主に商標、特許の侵害、ライセンス交渉、労使紛争処理に携わっている。

台湾における特許出願について、専利法（日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。）の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。

### (1) 初審審査と再審査

台湾での特許審査は初審審査と再審査の二段階があり、初審審査で拒絶査定された出願は出願人の請求により再審査される。再審査は日本の拒絶査定不服審判と異なり、初審審査とは別の審査官により審査が改めて行われる。再審査を担当する審査官は、初審審査と異なる審査意見を持つ可能性があるため、初審審査での拒絶理由に対しては、広い権利範囲を確保するという観点から通常できる限り減縮補正を行わず反論のみを行い、再審査となった場合に必要に応じて減縮補正を行うのが望ましい。

一方、再審査の審査官が初審審査の審査意見を参考とするとは限らず、初審審査よりも厳しい拒絶理由を発する可能性も排除できないため、最大限の権利範囲の確保ではなく早期の権利取得を重視する場合は、初審審査の拒絶理由を解消でき、かつ、出願人が許容できる補正を初審審査の段階で行い、権利を取得するのが望ましい。

## (2)特許要件に関する拒絶理由

台湾では、用途限定を含む物の発明（物の請求項）については、当該物自体の構造や組成が従来物と十分に区別できない場合は、新たな用途であっても、新規性または進歩性欠如であるとされる。

従来物の新用途に係わる発明が新規性または進歩性欠如であると指摘された場合の対応策としては、用途請求項に書き直すことが有効である。

特に医薬組成物に関する現在の実務では、従来の化合物を有効成分とする組成物において当該有効成分以外に引用文献に開示されない他の成分（補剤など）が記載されていない場合は、たとえ新しい効果を奏するものであっても新規性欠如であると指摘されることが多い。かかる指摘を解消するためには、スイス型請求項（特定医薬組成物を製造するための用途）に書き直すことや、明細書に基づいて引用文献に開示されていない他の成分を請求項に盛り込むことが考えられる。

機能または特性で限定される物に係わる発明において、出願明細書に挙げられた成分や製法が引用文献に開示されたものと類似する場合、審査官から「引用発明の成分や製法は、出願発明と類似するので、引用発明も出願発明と同等の特性または機能を有する」と指摘されることが少なくない。このような指摘を受けた場合には、引用文献の製法や成分に基づいても本出願に係る発明を完成できるとは限らないこと、または同じ製法や成分であっても異なる機能や特性を示すことについて説明しなければならない。

最後の審査意見通知書（日本における最後の拒絶理由通知に相当。）が発せられるまでの補正は、新規事項を導入しない限り基本的に自由に行うことができ、ソフト補正（発明の特別な技術的特徴を変更する補正）も禁止されていない。

### (3)記載不備に関する拒絶理由

組成物など化学分野の発明においては、「それぞれの成分の種類、含有量、配合比などが請求項に明記されておらず、記載不備である」という指摘を受けることが少なくない。このような指摘を受けた場合は、請求項に記載されている発明特定事項以外の事項が本出願に係る発明の実施に必要な不可欠な特徴ではない理由を説明する必要がある。

特許請求の範囲が実施例に裏付けられていないという指摘を受けた場合は、実施例以外のものでも出願に係る発明の効果が得られることを証明できる補充実験データを追加実施例として提出することができる。追加実施例は明細書の開示内容ではないが、台湾の審査官は通常、追加実施例も考慮する。

また、「請求項1の部材を備える装置」のような形で記載されている請求項に対し、不明確であると認められることは少なくない。指摘を受けた場合の対応策としては、明細書に記載されている当該装置の公知特徴を抽出して請求項に盛り込み、当該装置の構成を一層具体化すること、または当該請求項を削除することが考えられる。

#### ■留意事項

(1)審査官との面接を希望する場合は、一般的に拒絶理由に対する意見書提出と同時に面接の請求を行う。意見書提出前の面接の請求は通常拒絶され、たとえ許可されても審査官が出願人の提示した補正案等を事前に検討しないこともあり、面接の際に明確な心証を示さないことも多いので、必ずしも面接が効果的であるとは言えない。

(2)最後の審査意見通知書が発せられた場合は、以下に限り特許請求の範囲の補正が認められる

- (i)請求項の削除
- (ii)特許請求の範囲の縮減

(iii)誤記の訂正

(iv)不明瞭な事項の釈明

(3)台湾では、請求項が10項を超える場合、1項増す毎にNT\$800の審査請求料が追加されるので、請求項を追加しようとするときには、追加費用についても考慮する必要がある。

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)