

台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その1】

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。

台湾における意匠出願における新規性喪失の例外に関して、台湾専利法第122条第3項において、次のように規定されている。台湾における意匠出願における新規性喪失の例外に関して、全2回のシリーズで紹介する。

台湾専利法第122条第3項

出願人が次の各号のいずれかの事情を有し、ならびに、その事実が生じてから6ヶ月以内に出願した場合、当該事実は第1項各号（新規性関連規定）または前項（創作性関連規定）の意匠登録を受けることのできない事情に属さない。

1. 刊行物で発表されたもの
2. 政府が主催する展示会または政府の認可を受けた展示会で展示されたもの
3. 出願人の意図に反して漏洩したもの

出願人が前項第1号から第2号の事由を主張する場合、出願時に事実およびその事実が生じた年月日を明記し、ならびに特許主務官庁が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。

2013年1月1日より施行された改正台湾専利法において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の「政府が主催する展示会または政府の認可を受けた展示会で展示されたため」と「出願人の意図に反して漏洩したもの」のほか、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用の対象が拡大された。

しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されていないため、テレビ放送による公開、販売による公開、記者会見による公開等の公開事実は適用されないと思われる。なお、発明、実用新案または意匠に関する公報に掲載されたことにより公開されたものは、適用対象から除外されることが、審査基準において規定されている。

以下、専利法第 122 条第 3 項の規定事項について、具体的に説明する。

■適用を受けることができる意匠

新規性喪失の例外に関し、改正前の台湾専利法においては、新規性についてのみ適用を受けることができるが、上記改正後の専利法第 122 条の規定によれば、新規性についてのみでなく、創作性についても適用を受けることができる。

出願意匠と同一でなくても、類似する意匠や部分的に共通する意匠を公開した場合でも、当該規定の適用を受けることができるため、出願時に適用を受けておくべきであると考えられる。

■適用を受けることができる時期

台湾で新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、その事実の発生後 6 ヶ月以内に台湾にて意匠出願する必要がある。

■適用対象 1：刊行物で発表されたもの

適用対象 1 の「刊行物で発表されたもの」については、その発表の目的に係わらず、適用対象 1 に該当する。例えば、商業上の発表または学術上の発表がこれにあたる。また、刊行物の範囲がどこまで認められるかにつき、審査基準においては、次の原則が示されている。

専利法にいう「刊行物」とは、公衆に対し公開する文書または情報を記録したその他蓄積媒体を指し、世界のどの場所でどの言語により公開されるかにかかわらず、

抄録、撮影、複写、複製、またはインターネットによる伝送等の方法を介することで、公衆がその内容にアクセスできる状態にあれば、刊行物に該当する。その形式は紙形式の文書に限らず、電子、磁気、光学形式、または情報を記録したその他蓄積媒体も含み、例えば、磁気ディスク、フロッピーディスク、磁気テープ、光ディスク、マイクロフィルム、集積回路チップ、写真フィルム、インターネットまたはオンラインデータベース等が含まれる。したがって、雑誌、研究レポート、学術著書、書籍、学生論文、会談記録、授業コンテンツ、講演内容は、何れも専利法にいう「刊行物」に該当する。

また、「(刊行物に)アクセスできる状態にある」とは、文書または情報を記録したその他蓄積媒体の内容が開示され、公衆が閲覧してその創作内容を知り得る状態に置かれていることをいう。実際に公衆が閲覧してその内容を知ったことを必要としない。例えば、書籍、雑誌、学術著書が図書館の書架に置かれている、図書館の図書目録に編纂されている等の場合は、これに該当する。

ただし、当該文書または蓄積媒体が、公衆がその内容を知り得る状態に置かれていないことを明確に証明できる証拠があれば、公開とは認められない。例えば、雑誌の原稿は、特定の者の目にしか触れないので、これに属する。また、「内部書類」または「機密書類」等の文字が付されている文書については、明確な証拠によりそれが既に外部に公開されたことが証明されない限り、公衆が知り得る状態とは認められない。

なお、発明、実用新案または意匠に関する公報により公開されたことは、適用対象1には該当しない。

■適用対象2：政府が主催する展示会または政府の認可を受けた展示会で展示されたもの

適用対象2の「政府が主催する展示会または政府の認可を受けた展示会で展示されたもの」について、審査基準では、「専利法でいう『展示会』とは、台湾政府

が主催または認可する国内外の展示会を指し、『政府の認可』とは、台湾政府の各級機関の承認、許可または同意などを得ていることを指す。外国政府が主催した展示会の場合は、政府が主催する展示会であると主張することはできない。ただし、認可を得れば、政府が認可した展示会と見なすことができる」と規定されている。

上記「認可を得れば」との内容について、当事務所の経験上、「審査官が認可することを意味し、外国での展示会の場合は、大規模なまたは有名な展示会であれば、通常はそれを認可する」と理解している。認定基準は緩和されており、「政府が認可する展示会と見なすことができる」との主張があれば、基本的に承認される可能性が高いと考えられる。

■適用対象3：出願人の意図に反して漏洩したもの

適用対象3の「出願人の意図に反して漏洩したもの」は、第三者が守秘義務に違反した、または脅迫、詐欺若しくは盗み等の違法手段により、出願人または設計者から意匠内容を聞き、それを公開したことを含む。

台湾における意匠出願における新規性喪失の例外に関して、「適用を受けるための手続き」、「その他の留意点」について【その2】で解説する。

【その2】へ続く

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)