

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

ASEAN 主要国及び台湾における特許及び商標の
審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書
【特許編】

平成 27 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

7. 台湾

(TIPO: Taiwan Intellectual Property Office)

台湾における特許関連法規

台湾における特許関連法規は、以下のとおりである。

- ・ 改正専利法(Patent Act(as amended in 2013))¹
2014年3月24日施行
- ・ 専利法施行規則(Enforcement Rules of the Patent Act(2011))²
2013年1月1日施行

7. 1 台湾智慧財産局で作成されている審査基準関連資料及びその概要

台湾智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office ; 「以下、TIPO」)においては、専利法、審査基準等はすべてウェブサイト上で公開している。

(審査基準資料)

- ①特許審査基準(専利審査基準彙編 ; 以下、「特許審査基準」)³
2014年版

概要 :

特許審査基準は WEB 上に公開されている。台湾の新専利法第 2 条によれば、専利法上の「専利」とは、専利(特許)、新型専利(実用新案)及び設計専利(意匠)をいい、この審査基準では「専利」について記載がされている。5 編に分かれており、以下のような構成になっている。

¹ 改正専利法

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6678&CtUnit=3205&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語)(最終アクセス日: 2015年2月5日)

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=479489&ctNode=7111&mp=2>

(英語版、最終アクセス: 2014年9月1日)

http://www.chizai.tw/uploads/20120419_669948329_%E6%96%B0%E5%B0%82%E5%88%A9%E6%B3%95201203.pdf?PHPSESSID=f934bdfda3a2a0220141f496dfa9e083

(日本語)(最終アクセス日: 2015年2月5日)

² 専利法施行規則

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6677&CtUnit=3204&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語)(最終アクセス日: 2015年2月5日)

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332103&ctNode=6817&mp=2>

(英語版、最終アクセス: 2014年9月1日)

http://www.chizai.tw/uploads/20130227_1674161956_%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E7%B4%B0%E5%89%87%E3%80%80%E4%BB%AE%E8%A8%B3.pdf

(日本語)(最終アクセス日: 2015年2月5日)

³ 特許審査基準

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語)(最終アクセス: 2014年9月1日)

日本語訳は、TIPO 台湾国際専利法律事務所翻訳版を使用。

目次：

- 第一編：特許、実用新案及び意匠出願手続審査及び特許権の管理
- 第二編：発明の実体審査
- 第三編：意匠の実体審査
- 第四編：実用新案の形式審査
- 第五編：無効審判審理

2013年1月1日付けで改正専利法が施行され、大幅に改正された。大きな改正項目は、①出願手続、②実体審査、③意匠権の保護対象の拡大、④権利侵害の救済、⑤強制実施権、⑥無効審判で、改正条文数は合計159条(改正108条、新設36条、削除15条)である。これに伴い法規命令及び審査基準の改訂が行われた。

その後、2013年6月13日付け専利法第32条の改正施行に伴い、審査基準も一部改訂された。なお、同時に誤記等の訂正も行っている。

<関連する書類>

②裁判判決(Judicial Decision)⁴

概要：

知的財産権に関連する裁判所の判決が掲載されている。専利民事判決及び専利行政判決に分かれている。発行された日付及び判決の内容で多少の検索が可能である。

③専利Q&A⁵

概要：

出願人等から、専利法・審査基準などに記載されていない質問を受けることがあり、よくある質問をまとめたものである。大まかに29項目にわけてあり、Q&A形式で合計555個の質問及び回答がある(2014年12月19日現在)。

④審査基準に関連するプログラム(Programs related to patent examination guideline)⁶

⁴ 専利民事判決

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7198&CtUnit=3258&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語)(最終アクセス日：2015年2月5日)

専利行政判決

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7199&CtUnit=3259&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語)(最終アクセス日：2015年2月5日)

⁵ 専利Q&A

<http://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6753&mp=1>

(中国語)(最終アクセス日：2015年2月5日)

⁶ 審査基準に関連するプログラム

<http://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6658&mp=1>

(中国語)(最終アクセス日：2015年2月5日)

概要：

各種手続のやり方の説明や提出書類のひな型等が記載されている。

7. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

台湾において公開されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次のとおり。

①特許審査基準

台湾の審査基準は、TIPOによれば、「審査官が従わなければならない指針」であり、裁判所でも尊重されているが、「法的拘束力のある指針」とまではいえない。台湾においては、審査官は、公開されている指針には従わなければならないと考えられている。

なお、裁判所では、大法官會議(憲法法定)判決第 216 号で「行政命令は法規に対する行政機関の見解であり、決して法規自体ではなく、裁判官は引用することができるが、それに拘束されない。」との判断が示されたため、裁判官は審査基準に従う必要はないが、実際の判断には、判決の中で審査基準が引用されることがある。

②裁判判決(Judicial Decision)

③専利 Q&A

④専利審査基準に関連するプログラム

台湾においては、公開されている指針には、従わなければならないと考えられているため、ウェブサイト上で公開されている上記の②、③及び④についても、「少なくとも審査官が従わなければならない指針」に含まれる。

7. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

(1) 審査基準関連資料改訂の理由⁷

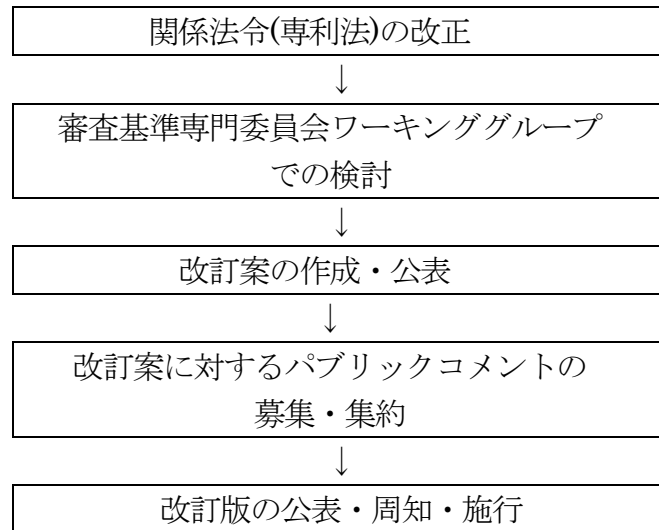
特許審査基準の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 出願人等からの要望
- ・ 裁判判決(Judicial decision)

⁷ 知財庁アンケートの回答より

(2) 審査基準関連資料の改訂の流れ⁸

TIPO における特許審査基準の作成及び改訂までの流れは、以下のとおりである。



7. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

TIPOが作成、公開している審査基準関連資料などの更新頻度及び最新の改訂・発行時期は、以下のとおりである⁹。

①特許審査基準：不定期

7. 2 審査関連資料の内容について

TIPO が作成している審査関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下のとおりである。

7. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「特許対象・非特許対象」に関する内容は、「第二編第二章 いわゆる発明とは」（2013年6月20日版）の中の「1. 発明の定義」、不特許事由については「2. 法定の特許を受けられない対象」において説明されている。

第二編第二章 いわゆる発明とは

1. 発明の定義

1.1 序言

⁸ 知財庁アンケートの回答から得られた情報に基づいて作成した。

⁹ 知財庁アンケートの回答から得られた情報に基づいて作成した。

- 1.2 定義
- 1.3 発明に該当しないものの類型
 - 1.3.1 自然法則自体
 - 1.3.2 単なる発見
 - 1.3.3 自然法則に反するもの
 - 1.3.4 自然法則を利用していないもの
 - 1.3.5 技術的思想でないもの
 - 1.3.5.1 技能
 - 1.3.5.2 情報の単なる提示
 - 1.3.5.3 単なる美的創造物
- 1.4 事例の説明
- 2. 法定の特許を受けることができない対象
 - 2.1 序言
 - 2.2 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法
 - 2.3 人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法
 - 2.3.1 人間又は動物を診断する方法
 - 2.3.2 人間又は動物を治療する方法
 - 2.3.3 人間又は動物に外科手術を施す方法
 - 2.3.4 審査の留意事項
 - 2.4 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

「1.4」には、具体的な例が記載されている。

7. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「1. 産業上の利用可能性」において説明されている。

第二編第三章 特許要件

- 1. 産業上の利用可能性
 - 1.1 序言
 - 1.2 産業上の利用可能性の概念
 - 1.3 「産業上の利用可能性」と「実施可能要件」との相違点

7. 2. 3 新規性

「新規性」に関する下記の項目については、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の「2. 新規性」及び「5. 先願主義原則」において説明されている。

(1) クレームに係る発明の認定

a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈の基本的な考え方」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「2. 特許請求の範囲」の中の「2.1 序言」において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面 2. 特許請求の範囲 2.1 序言
--

b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明¹⁰

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「2. 特許請求の範囲」の「2.5 請求項の解釈」の以下の項目において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面 2. 特許請求の範囲 2.5 請求項の解釈 2.5.1 性質により物を特定しようとする請求項 2.5.2 製造方法により物を特定しようとする請求項 2.5.3 機能により物又は方法を特定しようとする請求項 2.5.4 用途により物を特定しようとする請求項 2.5.5 使用の請求項
--

(2) 先行技術の認定

a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「2. 新規性」の「2.2.1 先行技術」の以下の項目において説明されている。

第二編第三章 特許要件 2. 新規性 2.2 新規性の概念 2.2.1 先行技術

¹⁰ 機能、特性、性質、作用若しくは物の用途を用いてその物を特定しようとする記載又は、製造方法で特定された製品等

- 2.2.1.1 既に刊行物に記載されたもの
 - 2.2.1.1.1 一般原則
 - 2.2.1.1.2 刊行物公開日の認定
 - 2.2.1.1.3 ネット上の情報
 - 2.2.1.1.3.1 認定の原則
 - 2.2.1.1.3.2 引用方法
 - 2.2.1.1.3.3 審査の留意事項
- 2.2.1.2 既に公然実施をされたもの
- 2.2.1.3 既に公然知られたもの

b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「2. 新規性」の「2.2.1.1.2 刊行物公開日の認定」において説明されている。

第二編第三章 特許要件

2. 新規性

2.2 新規性の概念

2.2.1 先行技術

2.2.1.1 既に刊行物に記載されたもの

2.2.1.1.2 刊行物公開日の認定

c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「2. 新規性」の「2.2.2 引用文献」において説明されている。

第二編第三章 特許要件

2. 新規性

2.2 新規性の概念

2.2.2 引用文献

(3) 新規性の判断

a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「2. 新規性」の「2.3 新規性の審査原則」及び「2.4 新規性の判断基準」の

以下の項目において説明されている。

第二編第三章 特許要件

- 2. 新規性
 - 2.3 新規性の審査原則
 - 2.3.1 逐項審査
 - 2.3.2 単独対比
 - 2.4 新規性の判断基準

b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「2. 新規性」の「2.5 特定の表現を有する請求項及び選択発明に対する新規性の判断」の以下の項目において説明されている。

第二編第三章 特許要件

- 2. 新規性
 - 2.5 特定の表現を有する請求項及び選択発明に対する新規性の判断
 - 2.5.1 製造方法により物を特定しようとする請求項
 - 2.5.2 用途により物を特定しようとする請求項
 - 2.5.3 使用の請求項
 - 2.5.4 選択発明
 - 2.5.4.1 個別の成分又はサブセットの選択
 - 2.5.4.2 サブレンジの選択

(4) グレースピリオド

「グレースピリオド」に関する内容は、「第一編第七章 優先権及び新規性喪失の例外規定の適用」(2013年12月17日版)の中の「3. 新規性喪失の例外規定」、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「4. 新規性又は進歩性の喪失の例外」及び、「第二編第五章 優先権」(2013年6月20日版)の中の「1.4.3 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外の適用について」において説明されている。

第一編第七章 優先権及び新規性喪失の例外規定の適用

- 3. 新規性喪失の例外規定
 - 3.1 新規性喪失の例外規定の適用における法定期間
 - 3.2 新規性喪失の例外規定の適用における声明事項
 - 3.3 新規性喪失の例外規定の適用における証明書類

第二編第三章 特許要件

4. 新規性又は進歩性の喪失の例外

4.1 序言

4.2 新規性又は進歩性の喪失例外を主張できる行為主体と期間

4.3 新規性又は進歩性の喪失例外を主張できる状況

4.3.1 実験のために公開された発明

4.3.2 刊行物に発表された発明

4.3.3 政府が主催又は認可した展示会に陳列された発明

4.3.4 出願人の意に反して漏洩された発明

4.4 新規性又は進歩性の喪失例外を主張することによる効果

4.5 密接不可分の関係

第二編第五章 優先権

1. 国際優先権

1.4 実体要件

1.4.3 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外の適用について

グレースピリオドによる優遇期間は、適用される事実が発生した日から6か月間であり、出願人が適用される事実を複数回にわたって実施した場合は、最も早い事実の発生日を起算日とする。

なお、2013年1月1日施行の専利法の改正において、グレースピリオドの適用範囲についての専利法第22条が改正された。①従来の新規性の判断に加え、進歩性の判断を含むように拡大され、②新規性喪失の例外の適用の対象となる行為に「刊行物発表」が加えられた。

審査で引用される公開された刊行物は、当該専利の出願日より前であるが、優先権主張する場合は優先日より前となる。

7. 2. 4 進歩性

(1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「3. 進歩性」の「3.1 序言」、「3.2 進歩性の概念」、「3.3 進歩性の審査原則」及び「3.4 進歩性の判断基準」の以下の項目において説明されている。

第二編第三章 特許要件

3. 進歩性

3.1 序言

3.2 進歩性の概念

- 3.2.1 その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者
- 3.2.2 先行技術
- 3.2.3 「容易になし得る」と「自明である」
- 3.2.4 引用発明
- 3.3 進歩性の審査原則
- 3.4 進歩性の判断基準
 - 3.4.1 進歩性の判断手順
 - 3.4.2 進歩性の補助的な考慮要素(secondary consideration)
 - 3.4.2.1 発明が予期せぬ効果を有する
 - 3.4.2.2 発明が長年存在した課題を解決
 - 3.4.2.3 発明が技術的偏見を克服
 - 3.4.2.4 発明が商業的に成功

(2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

a) 先行技術の組み合わせ

「先行技術の組み合わせ」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「3. 進歩性」の「3.5.1 組合せ発明」において説明されている。

第二編第三章 特許要件

3. 進歩性

3.5 関連する発明の進歩性の判断

3.5.1 組合せ発明(コンビネーション発明)

b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「3. 進歩性」の「3.2.1 その発明の属する技術的分野における通常の知識を有する者」及び「3.4.1 進歩性の判断基準」の「(3)(d)」において説明されている。

第二編第三章 特許要件

3. 進歩性

3.2 進歩性の概念

3.2.1 その発明の属する技術的分野における通常の知識を有する者

3.4.1 進歩性の判断基準

(3)

(d)

c) クレームに記載された発明の効果の取り扱い

「クレームに記載された発明の効果の取り扱い」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「1. 明細書」の「1.2.4.3 先行技術と比較した有利な効果」及び「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「3. 進歩性」の「3.4.2.1 発明が予期せぬ効果を有する」において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

1. 明細書

1.2 明細書の記載の順序及び方法

1.2.4 発明の内容

1.2.4.3 先行技術と比較した有利な効果

第二編第三章 特許要件

3. 進歩性

3.4 進歩性の判断基準

3.4.2 進歩性の補助的な考慮要素(secondary consideration)

3.4.2.1 発明が予期せぬ効果を有する

「3.4.2.1」には、発明が先行技術の単なる寄せ集め等であっても、予期しない効果がもたらされる場合には特許出願は容易になし得るものではないことが説明されている。

7. 2. 5 拡大先願・先願

「拡大先願」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「2. 新規性」の中の「2. 新規性の擬制喪失(拡大先願による新規性喪失)」の以下の項目において説明されている。

第二編第三章 特許要件

2. 新規性

2.6 新規性の擬制喪失(拡大先願による新規性喪失)

2.6.1 新規性の擬制喪失の概念

2.6.2 引用文献

2.6.3 新規性の擬制喪失の審査原則

2.6.4 新規性の擬制喪失の判断基準

2.6.5 出願人

専利法第23条によれば、日本の特許法第29条の2と同様、先願と後願の出願人が同一の場合は、拡大先願による新規性喪失は生じない。

「先願」に関する内容は、「第二編第三章 特許要件」(2014年1月16日版)の中の「5. 先願主義原則」の以下の項目において説明されている。

第二編第三章 特許要件

5. 先願主義原則

5.1 序言

5.2 先願主義原則

5.2.1 同一の発明

5.2.2 先願主義原則が適用される状況

5.2.3 引用文献

5.3 先願主義原則の審査原則

5.4 先願主義原則の判断基準

5.5 同日出願の発明が同一であるか否かの認定方法

5.6 審査の手順

5.6.1 異なる日の出願

5.6.1.1 異なる出願人

5.6.1.2 同一の出願人

5.6.2 同日の出願

5.6.2.1 出願人が異なり、いずれも未公告

5.6.2.2 出願人が異なり、一出願が既に公告

5.6.2.3 出願人が同一で、いずれも未公告

5.6.2.4 出願人が同一で、一出願が既に公告

5.7 権利の接続

5.7.1 審査の手順

5.7.2 審査の留意事項

5.8 権利の択一

専利法第 31 条によれば、先願の請求項と後願の請求項とに記載された発明が同一の場合は、特許権の重複付与を避けるため、出願人が同一であっても先願にのみに特許権を付与する。

「5.6.2.1」～「5.6.2.4」には、出願人が同一か否か及び出願が公告されたか否かで場合分けして説明がされている。なお、専利法第 52 条により、特許査定書送達後 3 か月以内に特許証書料及び 1 年目の特許料が納付されると、当該特許は公告され、当該公告日から特許権が付与される。

「5.7」には、専利法第 32 条の「同一出願人が同一創作について同日にそれぞれ特許出願及び実用新案登録出願を行い、出願時にそれぞれ申し出なければならない。その特許査定前に、既に実用新案権を取得しているときは、出願人は特許又は実用新案のいずれかを選択して申し出なければならない。出願人がそれぞれについて申し出なかったとき、又は所定期間が経過しても選択しなかったときは特許を受けることができない。出願人が特許

を選択したときは、その実用新案権は特許権が公告された日をもって消滅する。」ことが説明されている。この規定は、2013年6月13日以降に行った出願について適用される。

7. 2. 6 記載要件

「記載要件」に関する内容は、「第一編第六章 明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書」(2013年6月24日版)及び、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)において説明されている。

なお、専利法第25条が改正され、特許請求の範囲と要約とが明細書から独立した書類となった。これにより、出願人は願書、明細書、特許請求の範囲、要約書及び必要な図面を提出する必要がある。

(1) クレームの記載要件

「クレームの記載要件」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「2. 特許請求の範囲」の以下の項目において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

2. 特許請求の範囲

2.1 序言

2.2 請求項のカテゴリー

2.3 請求項の記載形式

2.3.1 請求項の類型

2.3.1.1 独立項

2.3.1.2 従属項

2.3.1.3 引用記載形式の請求項

2.3.2 請求項の記載が規定に合わない態様

2.3.3 移行句

2.3.3.1 開放式

2.3.3.2 閉鎖式

2.3.3.3 半開放式

2.3.3.4 その他

2.4 請求項の記載原則

2.4.1 明確に

2.4.1.1 カテゴリーが不明確

2.4.1.2 明細書と請求項とが不一致

2.4.1.3 発明を特定する技術的特徴が不明確

2.4.1.3.1 発明を特定する技術的特徴が不正確

2.4.1.3.2	発明を特定する技術的特徴の技術的意味が理解不能
2.4.1.3.3	発明を特定する技術的特徴が不一致
2.4.1.3.4	発明を特定する技術的特徴が技術と無関連
2.4.1.4	択一形式で発明を特定することで不明確
2.4.1.5	表現方法による不明確
2.4.1.6	パラメータで物又は方法を特定することによる不明確
2.4.1.7	機能、特性、製造方法、又は用途で物を特定することによる不明確
2.4.2	簡潔に
2.4.3	明細書によって裏付けられる
2.4.3.1	明細書による裏付けと実施可能要件との関係
2.5	請求項の解釈
2.5.1	性質により物を特定しようとする請求項
2.5.2	製造方法により物を特定しようとする請求項
2.5.3	機能により物又は方法を特定しようとする請求項
2.5.4	用途により物を特定しようとする請求項
2.5.5	用途の請求項

「2.3.3」には、素子、成分又はステップの組み合わせにおいての記載形式について説明されている。

「2.3.3.1」には、開放式の移行句は、請求項に記載されていない素子、成分又はステップを排除しないことを意味し、例えば、「含む、包括する」(comprising, containing, including)等が挙げられることが説明されている。

「2.3.3.2」には、閉鎖式の移行句は、単に請求項に記載されている素子、成分又はステップのみを含むことを意味し、例えば、「・・・からなる」(consisting of)等が挙げられることが説明されている。

「2.3.3.3」には、半開放式の移行句は、明細書に記載されておりかつ実質的に請求項に記載された素子、成分又はステップに影響しないものを排除しないことを意味し、例えば、「基本的に(又は主に、実質的に)・・・からなる」(consisting essentially of)等が挙げられることが説明されている。

a) サポート要件

クレームの「サポート要件」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「2. 請求項の範囲」の「2.4.3 明細書によって裏付けられる」の以下の項目において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

2. 特許請求の範囲

2.4 請求項の記載原則

2.4.3 明細書によって裏付けられる

2.4.3.1 明細書での裏付けと実施可能要件との関係

b) 明確性の要件

クレームの「明確性の要件」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「2. 特許請求の範囲」の中の「2.4.1 明確に」の以下の項目において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

2. 特許請求の範囲

2.4 請求項の記載原則

2.4.1 明確に

2.4.1.1 カテゴリーが不明確

2.4.1.2 明細書と請求項とが不一致

2.4.1.3 発明を特定する技術的特徴が不明確

2.4.1.3.1 発明を特定する技術的特徴が不正確

2.4.1.3.2 発明を特定する技術的特徴の技術的意味が理解不能

2.4.1.3.3 発明を特定する技術的特徴が不一致

2.4.1.3.4 発明を特定する技術的特徴が技術と無関連

2.4.1.4 択一形式で発明を特定することで不明確

2.4.1.5 表現方法による不明確

2.4.1.6 パラメータで物又は方法を特定することによる不明確

2.4.1.7 機能、特性、製造方法、又は用途で物を特定することによる不明確

c) その他の要件

クレームの「その他の記載要件」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「2. 特許請求の範囲」の以下の項目において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

2. 特許請求の範囲

2.1 序言

2.2 請求項のカテゴリー

2.3 請求項の記載形式

2.3.1 請求項の類型

2.3.1.1 独立項

2.3.1.2 従属項

2.3.1.3	引用記載形式の請求項
2.3.2	請求項の記載が規定に合わない様態
2.3.3	移行句
2.3.3.1	開放式
2.3.3.2	閉鎖式
2.3.3.3	半開放式
2.3.3.4	その他
2.4	請求項の記載原則
2.4.2	簡潔に
2.5	請求項の解釈
2.5.1	性質により物を特定しようとする請求項
2.5.2	製造方法により物を特定しようとする請求項
2.5.3	機能により物又は方法を特定しようとする請求項
2.5.4	用途により物を特定しようとする請求項
2.5.5	用途の請求項

(2) 明細書の記載要件

「明細書の記載要件」に関する内容は、「第一編第六章 明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書」(2013年6月24日版)の中の「1. 明細書」及び「3. 図面」、さらに、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「1. 明細書」において説明されている。

a) 実施可能要件

「実施可能要件」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「1. 明細書」の中の「1.3.1 実施可能要件」及び「1.3.2 実施可能要件違反に係る審査」において説明されている。

第二編第一章	明細書、特許請求の範囲、要約書及図面
1.	明細書
1.3	明細書の記載原則
1.3.1	実施可能要件
1.3.2	実施可能要件違反に係る審査

b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書の「その他の要件」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の中の「1. 明細書」の以下の

項目において説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

1. 明細書
 - 1.1 序言
 - 1.2 明細書の記載の順序及び方法
 - 1.2.1 発明の名称
 - 1.2.2 技術分野
 - 1.2.3 先行技術
 - 1.2.4 発明の内容
 - 1.2.4.1 発明が解決しようとする課題
 - 1.2.4.2 課題を解決するための技術手段
 - 1.2.4.3 先行技術と比較した有利な効果
 - 1.2.5 図面の簡単な説明
 - 1.2.6 実施方法
 - 1.2.7 符号の説明
 - 1.4 審査の留意事項

7. 2. 7 情報開示義務

「情報開示義務」に関する内容は、「第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」(2013年6月20日版)の「1.2.3 先行技術」において関連する事項が説明されている。

第二編第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

1. 明細書
 - 1.2 明細書の記載の順序及び方法
 - 1.2.3 先行技術

「1.2.3」には、明細書には、出願人が知っている先行技術を記載すると共に、本発明の技術手段が解決しようとするものであって、かつ、先行技術の課題又は欠点を客観的に説明すべきことが説明されている。また、明細書に引用されている又は出願人により添付される先行技術の文献は、特許文献であってもそうでなくでも良いが、公開番号、文献の名称、詳細な出所等を明確に記載することが説明されている。

なお、専利法には、情報開示義務に関する特段の規定はない。

7. 2. 8 補正

「補正」に関する内容は、「第一編第十章 修正」(2013年12月17日版)及び「第二編第六章 補正」(2013年6月20日版)の以下の項目において説明されている。

第一編第十章 補正

1. 補正に必要な書類
 - 1.1 特許出願
 - 1.1.1 補正申請書
 - 1.1.2 補正部分に線を引いた明細書又は特許請求の範囲の修正頁
 - 1.1.3 補正済みの線を引いていない明細書、特許請求の範囲又は図面の入れ換え頁
 2. 誤訳訂正の必要書類
 - 2.1 特許出願
 - 2.1.1 誤訳訂正申請書
 - 2.1.2 訂正部分に線を引いた明細書又は特許請求の範囲の訂正頁
 - 2.1.3 訂正済みの線を引いていない明細書、特許請求の範囲又は図面の入れ換え頁
 3. 補正及び誤訳訂正を同時に請求する時に必要な書類

第二編第六章 補正

1. 補正できる期間
2. 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か(新規事項)の判断
3. 補正時に提出すべき書類
4. 補正の項目
 - 4.1 明細書
 - 4.1.1 発明の名称
 - 4.1.1.1 補正後も同一の方法又は物
 - 4.1.1.2 特許請求の範囲の請求対象に合わせる補正
 - 4.1.2 技術分野
 - 4.1.3 先行技術
 - 4.1.4 発明の内容
 - 4.1.4.1 発明が解決しようとする課題
 - 4.1.4.2 課題を解決するための技術的手段
 - 4.1.4.3 先行技術と比較した有利な効果
 - 4.1.5 図面の簡単な説明
 - 4.1.6 実施方法
 - 4.1.7 符号の説明
 - 4.2 特許請求の範囲
 - 4.2.1 許される追加

- 4.2.2 許される削除
- 4.2.3 許される変更
- 5. 許されない補正
 - 5.1 許されない追加
 - 5.2 許されない削除
 - 5.3 許されない変更
- 6. 審査の留意事項
- 7. 事例の説明

7. 2. 9 単一性

「単一性」に関する内容は、「第二編第四章 発明の単一性」(2013年6月20日版)の以下の項目において説明されている。

第二編第四章 発明の単一性

- 1. 単一性の概念
- 2. 同一又は対応する技術的特徴
 - 2.1 同じカテゴリーの独立項
 - 2.2 異なるカテゴリーの独立項
 - 2.2.1 物とその物を生産する方法
 - 2.2.2 物とその物の用途
 - 2.3 択一形式で記載される請求項
 - 2.4 従属項
 - 2.5 引用記載形式の請求項
- 3. 発明の単一性の判断手順
 - 3.1 特別な技術的特徴(審査対象)の選定
 - 3.2 先行技術の検索
 - 3.3 逐項判断
- 4. 審査の留意事項
- 5. 事例の説明
 - 5.1 同じカテゴリーに属する独立項の単一性
 - 5.2 異なるカテゴリーに属する独立項の単一性

7. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

特許出願は、方式審査の後、出願日から18か月後に公開され(専利法第37条)、出願から3年以内に実体審査請求をすれば実体審査がされる(専利法第38条)。実体要件を満たせば、特許査定書が送達され、その後3か月以内に特許証書料及び1年目の特許料が納付されると、当該特許は公告され、当該公告日から特許権が付与される(専利法第52条)。

「審査の進め方」については、「第一編第一章 特許、実用新案及び意匠出願手続審査及び特許権の管理」(2013年6月20日版)の中の「4.1 一般規定」、「第二編 発明の実体審査」の以下の項目において説明されている。

第一編第一章 特許、実用新案及び意匠出願手続審査及び特許権の管理

4. 受理

4.1 一般規定

第二編 発明の実体審査

第一章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

第二章 いわゆる発明とは

第三章 特許要件

第四章 発明の単一性

第五章 優先権

第六章 補正

第七章 審査意見通知及び査定

第八章 外国語書面出願の審査

第九章 訂正

第十章 分割及び変更出願

第十一章 特許権の存続期間の延長登録

第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明

第十三章 医薬関連発明

第十四章 生物関連発明

第十五章 漢方薬に関する発明

「4.1」には、出願書類受理後、不適法な箇所があつて補正ができるときには補正を通知する。

また、専利法第 50 条には、拒絶査定に対して不服があることにより再審査請求が可能であり、その再審査では原審査に関与しなかつた審査官を指定して審査させることの記載がある。

再審査については、「第一編第十二章 再審査」(2013年6月24日版)及び「第二編第七章 審査意見及び査定」(2014年6月20日版)において説明されている。

第一編第十二章 再審査

1. 再審査請求及び法定期間

2. 再審査の請求人

3. 再審査の申請書類

第二編第七章 審査意見通知及び査定

5. 再審査及び最後通知

「第十二章」には、最初の審査の拒絶査定に不服がある場合は、再審査請求し、その再審査で拒絶査定となった場合は、訴願ができる旨が説明されている。

「先行技術調査の進め方」に関する内容は、特に記載がない。

7. 2. 11 優先審査／早期審査

「早期審査」に関する内容は、特に説明されていない。

専利法第40条には、出願人でない者が業として出願に係る発明を実施しているときは、請求により優先的に審査することができることが規定されている。

なお、早期審査は、2010年1月1日より施行されているが、審査基準にはまだ項目がない。早期審査請求の対象となる出願は以下のとおりである。

- (A) 外国対応出願が外国特許庁で実体審査を経て特許査定を受けている場合。
- (B) 米国・日本・欧州出願が、拒絶理由通知書及びサーチレポートを受領している場合。
- (C) 商業上の実施のために必要な場合。

また、台湾は、日本と特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAD)を締結している(2014年12月末時点)。

7. 2. 12 優先権

「優先権」に関する内容は、「第一編第七章 優先権及び新規性喪失の例外規定の適用」(2013年12月17日版)の及び「第二編第五章 優先権」(2013年6月20日版)の以下の項目において説明されている。

第一編第七章 優先権及び新規性喪失の例外規定の適用

1. 国際優先権

- 1.1 出願人
- 1.2 国際優先権主張の基礎出願
- 1.3 国際優先権主張の期間
- 1.4 国際優先権主張の声明事項
- 1.5 国際優先権の署名書類及び提出期間
- 1.6 国際優先権主張の声明事項の訂正
- 1.7 国際優先権主張の権利回復
- 1.8 国際優先権主張の取り下げ

2. 国内優先権

- 2.1 出願人
- 2.2 国内優先権における先の出願
- 2.3 国内優先権が主張できる期間
- 2.4 国内優先権の声明事項
- 2.5 国内優先権の取り下げ

第二編第五章 優先権

1. 国際優先権

- 1.1 序言
- 1.2 国際優先権の態様
- 1.3 形式要件
- 1.4 実体要件
 - 1.4.1 「同一発明」の判断
 - 1.4.2 「最初に出願された」の判断
 - 1.4.3 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外の適用について
- 1.5 優先権の効果
- 1.6 審査注意事項
- 1.7 事例の説明
 - 1.7.1 通常優先権
 - 1.7.2 複数優先権
 - 1.7.3 部分優先権

2. 国内優先権

- 2.1 序言
- 2.2 国内優先権の態様
- 2.3 形式要件
- 2.4 実体要件
- 2.5 優先権の効果
- 2.6 国内優先権主張の態様
 - 2.6.1 後の出願は先の出願の元発明又は実用新案に基づいて優先権を主張する
 - 2.6.2 実施例を増加して元の請求の範囲を支持する(実施例補充型)
 - 2.6.3 上位概念抽出型
 - 2.6.4 発明の単一性条件に合致する併合出願型
- 2.7 審査注意事項
- 2.8 事例の説明

「第七章」の前文に、「台湾以外の世界貿易機関(WTO)の加盟国に提出した出願を基礎として優先権主張したものを「国際出願」とする旨が説明されている。台湾は、パリ条約及びPCT条約に加盟していないため、パリ条約上の優先権主張をしての出願及びPCT出願はできないが、WTO加盟国であるため、(1)WTO加盟国等内の出願、(2)多国間又は

地域との条約・協定に基づいた出願で WTO 加盟国等を指定国とし、指定国内で正規の出願とされた出願(PCT 出願等)を基礎として優先権主張ができることが「1.2」において説明されている。

なお、2013年1月1日施行の専利法の改正で第29条が改正された。これにより、優先権証明書提出期限の延長及び故意によらずに特許出願と同時に優先権主張をしなかった等の場合の優先権主張の回復の規定の新設が行われた。いずれも国際調和に沿ったものである。

7. 2. 13 特殊出願（分割出願等）

（1）分割出願

「分割出願」に関する内容は、「第一編第十三章 出願の分割及び出願の変更」（2013年6月20日版）及び「第二編第十章 出願の分割及び出願の変更」（2013年6月20日版）の以下の項目において説明されている。

第一編第十三章 出願の分割及び出願の変更

1. 分割出願

- 1.1 出願分割を請求する人
- 1.2 出願を分割する法定期間
- 1.3 具備すべき書類及び記載すべき事項
- 1.4 分割出願が受理された後の関連規定

第二編第十章 出願の分割及び出願の変更

1. 分割出願

- 1.1 序言
- 1.2 分割の要件
 - 1.2.1 形式要件
 - 1.2.2 実体要件
 - 1.2.3 例
- 1.3 分割出願の効果
- 1.4 審査における注意事項

2013年1月1日施行の専利法改正により専利法第34条が改正され分割出願が請求できる時点が明確にされた。これにより、特許をすべき旨の査定後から公告される前までの間に分割出願の必要がある場合は出願人に分割出願の機会を与えること、及び、再審査の査定後に分割出願の請求があっても認められないことを明確にした。

なお、専利法第52条により、特許査定書送達後3か月以内に特許証書料及び1年目の特許料が納付されると、当該特許は公告され、当該公告日から特許権が付与される。

(2) その他

分割出願に関する内容は、「第一編第十三章 出願の分割及び出願の変更」(2013年6月20日版)の中の「2. 出願の変更」及び「第二編第十章 出願の分割及び出願の変更」(2013年6月20日版)の中の「2. 出願の変更」の以下の項目において説明されている。

第一編第十三章 出願の分割及び出願の変更

2. 出願の変更
 - 2.1 出願の変更を請求する者
 - 2.2 出願変更の法定期間
 - 2.3 具備すべき書類及び記載事項
 - 2.4 変更出願を原出願に戻す関連規定
 - 2.5 出願変更を受理した後の関連規定

第二編第十章 出願の分割及び出願の変更

2. 出願の変更
 - 2.1 序言
 - 2.2 変更出願の要件
 - 2.2.1 形式要件
 - 2.2.2 実体要件
 - 2.3 変更出願の効果
 - 2.4 審査において注意すべき事項

7. 2. 14 存続期間延長

「存続期間延長」に関する内容は、「第一編第十八章 特許権の存続期間の延長」(2013年1月1日版)及び「第二編第十一章 特許権の存続期間の延長登録」(2013年6月20日版)の以下の項目において説明されている。

第一編第十八章 特許権の存続期間の延長

1. 特許権の存続期間の延長を請求する請求人
2. 特許権の存続期間の延長を請求する法定期間
3. 特許権の存続期間の延長請求に必要な書類
4. 特許権の存続期間の延長請求の公告

第二編第十一章 特許権の存続期間の延長登録

1. 序言
2. 特許権存続期間延長の要件
 - 2.1 特許権存続期間を延長できる特許の種類

- 2.2 特許権存続期間延長の出願人
- 2.3 第一回許可証の取得
- 2.4 出願できる法定期間
- 2.5 特許権存続期間を延長できる回数
- 3. 特許権存続期間延長の出願
 - 3.1 特許権存続期間延長願書の記載
 - 3.1.1 発明特許権の存続状態
 - 3.1.2 特許権存続期間延長の出願理由
 - 3.1.2.1 第一回許可証に係わる事項の説明
 - 3.1.2.1.1 許可証を合法取得する依拠となる法律
 - 3.1.2.1.2 第一回許可証に記載される特定許可事項
 - 3.1.2.1.3 第一回許可証の有効成分及びその用途と特許請求の範囲との関連性
 - 3.1.2.2 許可証を取得するために特許発明を実施することができない経過及びその期間
 - 3.1.2.2.1 許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった経過
 - 3.1.2.2.1.1 医薬品の国内外における臨床試験期間
 - 3.1.2.2.1.2 国内で承認申請をした医薬品の審査期間
 - 3.1.2.2.1.3 農薬の国内外フィールド試験期間
 - 3.1.2.2.1.4 国内で承認申請をした農薬の審査期間
 - 3.1.2.2.2 許可証を取得するために特許発明の実施をすることができなかった期間
 - 3.1.3 出願する延長期間
 - 3.2 添付資料
 - 3.2.1 医薬品又はその製造方法
 - 3.2.2 農薬又はその製造方法
 - 3.3 願書の記載例(医薬品の場合)
 - 3.4 延長出願の公告
- 4. 特許権存続期間延長の審査
 - 4.1 第一回許可証の審査
 - 4.2 第一回許可証所持者が特許権者でないときの処理
 - 4.3 特許請求の範囲と第一許可証との関連性の審査
 - 4.4 審査の留意事項
 - 4.5 許可すべき延長期間の審査と計算
 - 4.5.1 医薬品又はその製造方法の発明特許
 - 4.5.2 農薬又はその製造方法の発明特許
 - 4.5.3 出願人の責任に帰す不作為期間
 - 4.6 例
- 5. 特許権存続期間延長の査定
 - 5.1 特許権存続期間延長審査の効果

- 6. 延長を許可された発明特許権存続期間の範囲
- 7. 新法施行後の過渡的措置事項
- 8. 附録
 - 8.1 医薬品の国内外臨床試験リストの記載例
 - 8.2 農薬の国内外フィールド試験リストの記載例

専利法の改正により専利法第 53 条が改正され、医薬品、農薬又はその製造方法に係る特許権の存続期間延長登録の制限が緩和された。

7. 2. 15 特定技術分野

(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に関する内容は、「第二編第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明」(2014年2月7日版)の以下の項目において説明されている。

第二編第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明

- 1. 序言
- 2. コンピュータソフトウェア関連発明の定義
 - 2.1 自然法則を利用していないもの
 - 2.2 技術的思想ではないもの
 - 2.2.1 単なる情報の開示
 - 2.2.2 コンピュータの簡単な利用
 - 2.3 留意事項
- 3. 明細書、特許請求の範囲及び図面
 - 3.1 明細書及び図面
 - 3.2 特許請求の範囲
 - 3.2.1 方法の請求項
 - 3.2.2 物の請求項
 - 3.2.2.1 装置又はシステムの請求項
 - 3.2.2.2 コンピュータ読み取り可能な記録媒体の請求項
 - 3.2.2.3 コンピュータプログラムプロダクトの請求項
 - 3.2.3 手段機能言語及びステップ機能言語
- 4. 特許要件
 - 4.1 産業上利用可能性
 - 4.2 進歩性
 - 4.2.1 他の技術分野への転用
 - 4.2.2 公知技術特徴の付加又は置換
 - 4.2.3 人間が行っている作業方法のシステム化

4.2.4 従来のハードウェアによる機能のソフトウェア化

4.2.5 技術的性質に寄与しない特徴

5. 実例

附録：用語集

(2) 化学関連発明

「化学関連発明」に関する内容は、特に説明がない。

(3) 医薬品関連発明

「医薬品関連発明」に関する内容は、「第二編第十三章 医薬関連発明」(2013年6月20日版)及び「第二編第十五章 漢方薬に関する発明」(2013年6月20日版)において説明されている。

第二編第十三章 医薬関連発明

1. 序言

2. 請求対象

2.1 請求項のカテゴリー

2.1.1 物の請求項

2.1.2 方法の請求項

2.1.3 使用の請求項

2.2 法定の特許を受けることができない対象

2.2.1 人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法

2.2.1.1 人間又は動物を診断する方法

2.2.1.2 人間又は動物を治療する方法

2.2.1.3 人間又は動物体に外科的手術を施す方法

2.2.2 審査の留意事項

3. 明細書

3.1 明細書の記載原則

3.1.1 実施可能要件違反に係る審査

3.1.1.1 医薬生産物

3.1.1.1.1 生産物の確認

3.1.1.1.2 生産物の製造

3.1.1.1.3 生産物の用途

3.1.1.2 医薬の方法説明

3.1.1.3 医薬用途の発明

3.1.2 審査の留意事項

3.1.3 実施可能要件違反の事例

4. 特許請求の範囲
 - 4.1 請求項のカテゴリー
 - 4.2 請求項の記載原則
 - 4.2.1 明確に
 - 4.2.1.1 化合物の請求項
 - 4.2.1.2 医薬組成物の請求項
 - 4.2.1.3 医薬用途の請求項
 - 4.2.2 簡潔に
 - 4.2.3 明細書及び図面によって裏付けられる
 - 4.2.4 審査の留意事項
5. 特許要件
 - 5.1 産業上の利用可能性
 - 5.2 新規性
 - 5.2.1 化合物の請求項
 - 5.2.1.1 異性体、溶媒和物又は結晶体
 - 5.2.1.2 化合物の選択発明
 - 5.2.2 医薬組成物の請求項
 - 5.2.2.1 医薬組成物の新規性の判断原則
 - 5.2.2.1.1 特定の属性を有する単一又は一群の化合物について
 - 5.2.2.1.2 特定の疾患に適用される医薬用途について
 - 5.2.3 医薬用途の請求項
 - 5.2.4 審査の留意事項
 - 5.3 進歩性
 - 5.3.1 化合物に関する請求項
 - 5.3.1.1 構造の類似性を判断する原則
 - 5.3.1.2 鏡像異性体の進歩性
 - 5.3.1.3 化合物の多結晶型の進歩性
 - 5.3.1.4 化合物の選択発明
 - 5.3.2 医薬組成物に関する請求項
 - 5.3.2.1 人類以外の動物用医薬品と人類医薬品の転用
 - 5.3.2.2 2種類以上の成分を合わせて製造した組成物
 - 5.3.3 医薬用途に関する請求項
6. 医薬品の組合せ、キット及び包装の発明
7. 発明の単一性
 - 7.1 化合物に関する請求項
 - 7.1.1 マーカッシュ形式の請求項
 - 7.1.2 中間体と最終産物
 - 7.2 医薬組成物に関する請求項および医薬用途に関する請求項

第二編第十五章 漢方薬に関する発明

1. 序言
2. 請求対象
 - 2.1 請求対象となる類型
 - 2.1.1 物の請求項
 - 2.1.2 方法の請求項
 - 2.1.3 用途の請求項
 - 2.2 発明に属さない類型
 - 2.2.1 自然法則に反するもの
 - 2.2.2 単なる発見
 - 2.2.3 自然法則に反するもの
 - 2.2.4 自然法則を利用していないもの
 - 2.2.5 技術的思想でないもの
 - 2.3 法律の規定により発明特許とならない項目
 - 2.3.1 動、植物及び動、植物を生産する生物学的方法
 - 2.3.2 人体又は動物の疾患の診断、治療又は外科手術方法
 - 2.3.2.1 人体又は動物の疾患の診断方法
 - 2.3.2.2 人体又は動物の疾患の治療方法
 - 2.3.2.3 人体又は動物の疾患の外科手術方法
 - 2.3.3 公共秩序、善良な風俗又は衛生を妨害するもの
3. 明細書
 - 3.1 序言
 - 3.2 明細書の記載方法
 - 3.2.1 名称
 - 3.2.2 産地、採集季節、使用部位
 - 3.2.3 抽出物
 - 3.2.4 組成物の組成と配合比
 - 3.2.5 調製方法
 - 3.2.6 薬材の炮製方法
 - 3.2.7 医療効果
 - 3.2.7.1 西洋医学で治療された病又は薬理作用を以って医療効果を特定する
 - 3.2.7.2 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する
 - 3.3 明細書の審査原則
 - 3.3.1 抽出物の審査原則
 - 3.3.2 治療効果の審査原則
 - 3.3.2.1 組成物の治療効果
 - 3.3.2.1.1 漢方医による治療の証や病で治療効果を特定する
 - 3.3.2.1.2 西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する
 - 3.3.2.2 抽出物の治療効果

- 3.3.2.2.1 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する
- 3.3.2.2.2 西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する

4. 要約

5. 特許請求の範囲

5.1 請求項の範囲

5.1.1 物の請求項

5.1.1.1 組成物

5.1.1.2 抽出物

5.1.1.3 剤型

5.1.2 方法の請求項

5.1.3 用途の請求項

5.1.3.1 医療用

5.1.3.2 非医療用

6. 特許要件

6.1 産業上の利用可能性

6.1.1 生成物の用途

6.1.2 生成物の毒性、薬剤の使用量

6.2 新規性

6.2.1 従来の聴聞からの処方剤

6.2.2 固有の処方剤組成の加減又は置換

6.2.3 抽出物の発明

6.2.3.1 抽出物の特定

6.2.3.2 製造方法にて抽出物を特定する

6.2.4 使用部位

6.2.5 用途の請求項

6.2.5.1 用途の請求項の新規性の判断方式

6.2.5.2 引用資料に具体的に記載されていない用途

6.2.6 漢方医の症又は病と西洋医学の病との比較

6.3 進歩性

6.3.1 伝統的な処方剤の組成の加減又は置換

6.3.2 選択発明

6.3.3 用途の請求項

6.3.3.1 具体的に引例資料に記載されていない用途

6.3.3.2 周知の特性を利用する用途

附録

1. 漢方医療中の弁証論治

1.1 弁症

1.2 論治

2. 処方剤の基本理論及び内容

- 2.1 七情配伍
- 2.2 組方原則
 - 2.2.1 君臣佐使
 - 2.2.2 その他の組方原則
 - 2.2.3 佚失の組方原則

「6.2.1」には、民間で伝わっている処方剤で、文献等の刊行物に開示されていない民間処方剤についての新規性判断では、使用によってその技術が公衆に知られる状態になっているか、公開日の認定をどうするかに注意すべきことが説明されている。

「附録」には、特許とは関係なく、漢方についての基本的な説明がされており、概要は以下のとおりである。

「1. 弁証論治」とは、漢方医の診断で、疾患を治療するときの考え方と対応であり、主に「弁証」と「論治」の2分野を含む。「弁証」とは、陰陽、五行等の基礎理論の下に患者を診断することである。「論治」とは、異なる症候を集め、病因等を探し、明確な「症」を見つけ、処理原則を決め、治療法を見つけることである。

「2. 処方剤の基本理論と内容」の「2.1 七情配伍」及び「2.2 組方原則」とは、いずれも異なる薬剤を1種以上配合して使用することであるが理論が異なる。

(4) 生物関連発明

「生物関連発明」に関する内容は、「第二編第二章 いわゆる発明とは」の中の「2. 法定の特許を受けることができない対象」(2013年6月20日版)の中の「2.2 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法」及び「第二編第十四章 生物関連発明」(2013年6月20日版)において説明されている。

第二編第二章 いわゆる発明とは

2. 法定の特許を受けることができない対象

2.2 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法

第二編第十四章 生物関連発明

1. 序言

2. 定義

3. 生物関連発明の請求項のカテゴリー

3.1 請求対象のカテゴリー

3.2 発明に該当しないものの類型

3.3 法定の特許を受けることができない対象

3.3.1 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法

3.3.2 人類又は動物の診断、治療又は外科的手術方法

3.3.3 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

4. 明細書
 - 4.1 明細書の記載原則
 - 4.1.1 実施可能要件
 - 4.1.1.1 微生物の記載
 - 4.1.1.2 その他の生物関連発明の記載
 - 4.1.2 発明が実施可能要件を満たさない状況
 - 4.1.3 実施可能要件の審査事例
 - 4.2 生物材料の寄託
 - 4.2.1 生物材料寄託の意義
 - 4.2.2 生物材料の寄託と分譲
 - 4.2.3 その発明の属する技術分野における当業者が容易に入手できる生物材料
 - 4.2.4 寄託資料の記載
 - 4.3 配列表
 - 4.3.1 配列表の審査
 - 4.3.1.1 ヌクレオチド及び／又はアミノ酸配列の記載
 - 4.3.1.2 配列表のレイアウト
 - 4.3.1.3 配列の表示形式
 - 4.3.1.4 明細書における配列の引用方法
 - 4.3.2 配列表電子ファイルの審査
 - 4.3.2.1 配列表電子ファイルの提出
 - 4.3.2.2 配列表電子資料のフォーマット
 - 4.3.2.3 配列表電子ファイルの記憶媒体
 - 4.3.3 配列表の補足提出と補正
 - 4.4 明細書の補正
 - 4.4.1 寄託生物材料の補正
 - 4.4.2 配列の補正
5. 特許請求の範囲
 - 5.1 請求項の記載方法
 - 5.2 請求項が明細書で裏付けられるか否かの審査事例
6. 特許要件
 - 6.1 産業上の利用可能性
 - 6.2 新規性
 - 6.3 進歩性
7. 発明の単一性

なお、専利法第24条に規定されている特許を受けることができない発明の一つとして、第1項において、「動物、植物、及び動物や植物を生み出す生物学的方法。ただし、微生物学的方法はこの限りではない。」との記載がある。

(5) その他の特定技術分野

「その他の特定技術分野」に関する内容は、特については特に記載がない。

7. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

「国際出願(PCT 出願)」は、台湾が PCT に加盟していないため記載がない。

7. 2. 17 実用新案

実用新案については、方式審査及び形式審査を行い、許可処分が出れば公告される。実体審査は行われず。権利期間は、出願から 10 年である(専利法第 114 条)。

実用新案については「第四編 実用新案の形式審査」の中の「第一章 形式審査」(2013 年 6 月 20 日版)以下の項目において説明されている。

第四編第一章 形式審査

1. 序言
2. 実用新案の定義
3. 形式審査の要件
4. 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面による必要事項が開示されていない、若しくはその開示が明らかに明瞭でない
5. 職権により補正を行う
6. 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正
7. 誤訳の訂正

「1」には、特許にあるような実体審査は行わず、形式の要件に該当するかを判断する形式審査を行うことが説明されている。

「2」には、実用新案は、専利法第 104 条に規定されているように、自然法則を利用した技術的思想であり、物品の形状、構造又はその組合せであることが説明されている。物の製造法、使用法、処理法等は含まないことが説明されている。

「3」には、形式審査の要件の詳細が説明されている。要件は、専利法第 112 条にも記載されているが、以下の項目に該当する場合は拒絶査定が出される。形式審査では、新規性及び進歩性は判断しない。

- 「1. 実用新案が物品の形状、構造又は組合せに属さない場合。
2. 第 105 条(公序良俗)の規定に違反する場合。
3. 第 120 条が準用する第 26 条第 4 項に規定する開示方式に違反する場合。
4. 第 120 条が準用する第 33 条(単一性)の規定に違反する場合。
5. 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要事項が開示されていない場合、又は

その開示内容が明らかに明確でない場合。

6. 補正が、明らかに、出願時の明細書、クレーム又は図面に開示されている範囲を超えている場合。」

なお、実用新案に対して無効審判請求ができ(専利法第 119 条)、無効理由には、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が含まれる(専利法第 119 条で、第 120 条が準用する第 22 条)。

日施行

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/2322945/PATENT%20ACT%201983%20ACT%20291.pdf>

(英語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf>

(日本語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

- ・2001年特許規則(2011年PU(A)により改正)2011年2月15日施行

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/2322945/PATENT%20REGULATION%20S%201986.pdf>

(英語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou_kisoku.pdf

(日本語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

(3)審査基準関連資料

- ①特許審査ガイドライン(GUIDELINE FOR PATENT EXAMINATION, 2011年10月発行)

<http://www.myipo.gov.my/documents/10180/24667/patent-examination-guideline-28032012.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月5日)

- ②特許及び実用新案の管理及び審査マニュアル(PATENT RESISTRATION OFFICE, 2013年発行)

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/147585/patent-manual-formality28062012.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月5日)

7. 台湾

- (1)知的財産庁

- ・Taiwan Intellectual Property Office (TIPO)

<http://www.tipo.gov.tw/>

- (2)特許関連法規・規則等

- ・改正専利法 2014年3月24日施行

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6678&CtUnit=3205&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

http://www.chizai.tw/uploads/20120419_669948329_%E6%96%B0%E5%B0%82%E5%88%A9%E6%B3%95201203.pdf?PHPSESSID=f934bdfda3a2a0220141f496dfa9e083

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=479489&ctNode=7111&mp=2>

(英語) (最終アクセス日:2014年9月1日)

- ・ 専利法施行規則 2013年1月1日施行

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6677&CtUnit=3204&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

http://www.chizai.tw/uploads/20130227_1674161956_%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E7%B4%B0%E5%89%87%E3%80%80%E4%BB%AE%E8%A8%B3.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332103&ctNode=6817&mp=2>

(英語版) (最終アクセス日:2014年9月1日)

(3) 審査基準関連資料

① 特許審査基準 2014年版

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語) (最終アクセス:2015年2月5日)

② 判決(Judicial Decision)

専利民事判決：

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7198&CtUnit=3258&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

専利行政判決：

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7199&CtUnit=3259&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

③ 専利 Q&A

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1>

(中国語) (最終アクセス日:2015年2月5日)

④ 審査基準に関連するプログラム

<http://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6658&mp=1>

(中国語) (最終アクセス日:2015年2月5日)