

台湾における特許出願および意匠出願 の審査官面接



理律法律事務所

郭家佑（弁理士）

理律法律事務所は、1965年に創設され、台湾における最大手総合法律事務所である。特許、意匠、商標、その他知的財産に関する権利取得や、権利行使、訴訟、紛争解決、会社投資など、全ての法律分野を包括するリーガルサービスを提供している。郭家佑は、理律法律事務所のシニア顧問で、台湾の弁理士である。主な担当分野は、特許ならびに意匠出願のプロセキューション、有効性評価、侵害鑑定、特許紛争(無効審判、権利侵害)など、知的財産権関連全般に及ぶ。郭家佑は、日本の東京工業大学大学院を卒業し、日本語が堪能で、日本企業の台湾での権利取得や、権利行使等の知財活動をサポートしている。

1. 序文

特許出願や意匠出願の実体審査での拒絶理由通知書への対応において、審査官との面接は有効な手段である。面接の機会を持ち、適切な意見書、補正書を提出することができれば、更なる拒絶理由通知書の発行を回避し、早期かつ確実に権利を取得することができる場合が多い。

台湾には、従来から面接制度が存在していたが、面接制度をより有効に活用できるようにし、また、面接における議論のポイントをより明確にして面接の質と効率を向上させるべく、台湾知的財産局は2017年7月1日から新面接制度の正式な運用を開始した。これに伴い、「台湾經濟部知的財産局専利案件面接作業要点（以下、面接作業要点）」も改定された。

本稿は、従来の面接制度と新面接制度を対比しつつ、新面接制度の主要なポイントを具体的に説明する。

2. 面接関連の法令

面接に関し、台湾専利法第42条は、「特許主務官庁は、特許の審査の際、請求によりまたは職権で、期限を指定して次の各号の事項を行うよう出願人に通知する

ことができる。1.特許主務官庁に出頭して面接に応じる。」と規定している。さらに、台湾専利法第76条は、「特許主務官庁は、無効審判を審理する際、請求によりまたは職権で、期限を指定して次の各号の事項を行うよう特許権者に通知することができる。1.特許主務官庁に出頭して面接に応じる。」と規定している。なお、意匠の審査に関しても上記各条文が準用される（台湾では、特許法、実用新案法、意匠法を含んだ法令を「専利法」と称する）。

3. 面接が受諾される可能性

面接は「面接作業要点」に従って正式に書面をもって要請すれば、原則的に受諾される。一方、次のいずれかの事情があると認められた場合、審査官は面接を拒否できる。（「面接作業要点」第3点）

- ・ 単に特許あるいは意匠登録を受けることができるか否かを尋ねるもの。
- ・ 無効審判請求の場合において、具体的な無効理由を示さずに面接を請求するもの。
- ・ 技術内容または案件と明らかに無関係な理由により面接を請求するもの。
- ・ 再面接を要請するもので、案件が既に明白で面接をする必要がないもの。

4. 面接可能時期

新面接制度の大きな改正点の一つが、面接可能時期の拡大である。

従来は、拒絶理由通知書に対する応答前の面接の要請は受諾されず、応答書の内容を確認してから面接が行われることが大半であった。

それに対し、新面接制度では、審査請求後から査定までの間のどの時点でも、面接の実施が可能となった。したがって、拒絶理由通知書への応答前に面接を要請することもできる。なお、無効審判手続においても、無効理由書を提出した後のどの時点でも、面接を要請することが可能になった。

また、拒絶理由通知書が発せられる前の面接も可能になったため、発明の技術的内容について審査官に説明を行うことにより、審査官の発明に対する理解および審査の進行を促すことが期待できる。

新面接制度には、拒絶理由通知書に対する応答前に面接を行うことで審査官の心証をよりの確に把握可能になり、有効な応答が可能になるという点でメリットがある。

一方、台湾知的財産局としては、発せられた拒絶理由通知書に対する応答後（意見書および補正書の提出後）のほうが、争点が明確になるため、応答後または応答と同時に面接を要請し、面接において意見書および補正書について審査官と議論することを勧めている。なお、必要であれば、面接を終了する際に、追加の意見書、補正書の提出の機会を設けるよう、審査官に要請することができる。なお、台湾における実体審査制度では、実体審査で拒絶された場合、請求により更に1回の実体審査（すなわち、再審査）を受けることができる。再審査の段階で1度目の拒絶理由通知書を受けた場合、補正ならびに反論の機会がその回に限られる可能性がある。したがって、再審査の段階では、拒絶理由通知書に対する応答後または応答と同時に面接を要請し、面接を終了する際に追加の意見書や補正書の提出の機会を設けるよう審査官に要請する、という対応を検討すべきである。

5. 面接要請書の提出

新面接制度のもう一つの大きな改正点は、面接を要請する正式な書類が定められたことである。

旧面接制度では、所定の面接要請書がなく、面接のポイントは説明せずに意見書内に「面接を要請する」との一文を記載すればよしとされていた。

それに対し、新面接制度においては、台湾知的財産局所定の面接要請書を用いて面接を要請しなければならない。また、面接要請書においても、議論される明細書、特許請求の範囲のバージョンおよび面接内容のポイント（例えば、引例との主な相違点や、クレームの文言の意味等）を要約して明記する必要がある（「面接作業要点」第3点）。

6. 電話面接

従来のとおり、新面接制度における「面接作業要点」に、電話面接に関する明文規定はない。しかしながら、新面接制度の実務変更以降、一部の審査官は、電話によるやりとりで応答や補正の方向についてある程度意見を示してくれるようになった。ただし、電話面接の実施の可否はあくまでも審査官次第である。

7. 出席者

面接には、従来のとおり、代理人のほか、発明者または出願人（従業員を含む）も出席することができる（「面接作業要点」第4点）。なお、無効審判の手続で一方が面接を要請した場合、審査官は他方に面接に参加するよう通知する。

8. 面接の庁費用

面接を要請する場合、庁費用は、従来のとおり、1,000 台湾ドルである。

9. 面接時間

従来のとおり、面接時間は基本的に1時間とされているが、必要な場合は1時間延長することができる。

10. 面接後の審査官の処理スケジュール

面接終了後は、台湾知的財産局が用意する面接記録書に、当事者および審査官が互いに面接の内容の要点を記入し、それぞれが一部を保有する。

また、台湾知的財産局によれば、面接後、出願人が別途意見書や補正書を提出する必要がない場合は、面接日から1～2ヶ月以内に拒絶理由通知書（拒絶査定書および登録査定書を含む）が発せられる。一方、別途意見書や補正書を提出する必要がある場合は、意見書や補正書が提出された後、1～2ヶ月以内に拒絶理由通知書（拒絶査定書および登録査定書を含む）が発せられる。

11. むすび

新面接制度は、旧制度よりも運用面における柔軟性が増し、出願人にとってより有効な利用が可能になった。台湾では、面接で、審査官との意思の疎通を図り、発明に対する審査官の理解を促すことにより、特許査定率の向上が期待できるので、積極的に活用されることを勧める。

■ 参考情報

- ・台湾經濟部知的財産局専利案件面接作業要点
- ・台湾専利法第42条
- ・台湾専利法第76条

（編集協力：日本技術貿易株式会社）