

台湾における専利法の一部改正



理律法律事務所
Lee and Li, Attorneys-at-Law

歐 姿漣
弁理士
シニア顧問

洪 邦彦
弁理士
シニア弁理士

理律法律事務所は台湾最大の総合法律事務所として、創立以来 50 数年間、「關懷」(Care)、「服務」(Serve)、「卓越」(Excel)を価値の核心に据えて歩んできた。

歐弁理士は日本の大手企業を代理し、化学工学、化学、半導体、液晶材料、医薬および製造プロセスに関する特許案件の出願、調査、有効性分析、侵害鑑定、紛争処理および特許訴訟の経験が豊富である。2003 年から理律法律事務所勤務し、現在シニア顧問として活躍している。

洪弁理士は化学工程、材料等の分野に関する特許出願、特許の検索、特許の有効性評価、特許権侵害鑑定及び特許訴訟を専門としている。2014 年に理律法律事務所特許部日本グループに入所し、現在シニア弁理士として活躍している。

【概要】

台湾専利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）は、1949 年に施行されて以来、業界の要求、国際規範との調和などに応じて、13 回の改正がなされた。2019 年改正専利法は、經濟部智慧財産局（台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当）が改正案を公表後、2019 年 4 月 16 日に立法院（日本の国会に相当）で可決され、総統（日本の総理大臣に相当）により 2019 年 5 月 1 日に公布され、行政院（日本の内閣に相当）により 2019 年 11 月 1 日から施行することが決定された。今回の改正条文は計 17 条あり、改正ポイントは、主に以下の 5 点となる。

【詳細】

1. 分割出願を行うことができる期間の緩和（第 34、46、71、107、119、120 条）

2017 年改正専利法（以下、「旧法」）では、特許出願の分割出願は、原出願の再審査の査定前、および原出願の初審査の特許査定書送達後 30 日以内に行わなければならない。經濟部智慧財産局は、再審査の査定後は出願を分割することができない。經濟部智慧財産局は、再審査の特許査定後、出願人がその発明の内容について分割の必要があると考える場合にも出願人に分割をする機会を与えるべきであると考え、2019 年改正専

利法（以下、「改正法」）では「初審査の登録査定後」に加え、「再審査の登録査定後」にも出願を分割できるよう改正した。

また、特許査定後の設定登録料および 1 年目の年金を納付するという手続日程を考慮した上で、登録査定後に分割出願を行うことができる期間は、旧法における 30 日間から 3 か月間に緩和されることとなった。

つまり、初審査の特許査定書または再審査の特許査定書送達後 3 か月以内であれば、出願を分割することができる一方、再審査の拒絶査定後については、従来どおり分割出願を行うことができない。

また、実用新案にも適用できるように緩和され、実用新案の登録処分書の送達後 3 か月以内であれば出願を分割することができる。

2. 無効審判の審理の効率の向上（第 73、74、77 条）

旧法では、審決前に新たな理由および証拠の追加が可能であるが、無効審判請求人が理由または証拠を補充提出することにより審理日程が遅延することを防ぐために、改正法では、無効審判請求人による理由の補充は「無効審判請求してから 3 か月以内」にすべきとし、意見の陳述は「意見陳述するよう要求する旨の通知送達後 1 か月以内」にすべきとし、その期限を過ぎてされた場合は斟酌されない。

また、旧法では、特許権存続期間であれば、特許の訂正が可能であるが、無効審判請求事件の審理日程を確実に把握するとともに、審理期間の短縮を図るため、改正法では、日本特許法第 134 条の 2 の規定を参考にし、無効審判での「答弁期間」「訂正拒絶理由通知に対する応答期間」「補充答弁期間」においてのみ訂正できる。

3. 実用新案の訂正の請求期間の制限、および訂正の審査方式の改正（第 118 条）

旧法では実用新案の訂正の請求期間は、実用新案権存続期間であればこの実用新案について訂正を請求でき、また、その審査は方式審査を採用している。しかし、方式審査は、実用新案権の範囲が訂正により変更しやすいため、第三者の権益に影響を与えるおそれがある。したがって、権利内容の変動により問題が発生しないよう、改正法では、実用新案の訂正審査について「方式審査」から「実体審査」に変更される。また、手続遅滞を避けるため、改正法では、実用新案の訂正可能期間が

「無効審判係属中」「技術評価書作成中」「民事訴訟事件係属中」のみに限定される。

4. 意匠権の存続期間の延長（第 135 条）

旧法における意匠権の存続期間は 12 年であるが、外国からの意匠権存続期間延長の要求に応じるため、ハーグ協定をはじめ多くの国において意匠権存続期間が 15 年以上であることを考慮し、改正法では、改正法施行時点で存続している意匠権について、存続期間が 12 年から 15 年に延長されている。

また、改正法施行前に 2 年目以降の意匠登録料を追納期間（納付期間経過後 6 か月間）中に納付せず、消滅した意匠権であっても、納付期間経過後 1 年以内であればその意匠権の回復を申請することにより、存続期間を 15 年に延長できる。

5. 専利ファイルの保存期間の改正（第 143 条）

旧法では、専利ファイル（包袋）は永久保存となっているが、専利ファイルの保存空間不足を解決するために、PCT（特許協力条約）施行規則第 93 条および日本の包袋および審判記録の保存期間に関する規定を参考にし、改正法では、経済部智慧財産局が保存価値ありと認めた場合に限り永久保存し、その他のファイルはその類型により保存期間が定められる。

上記 5 点に加え、改正法では、優先権主張の回復の事由（第 29 条）および特許権存続期間の延長に関する無効審判請求の事由（第 57 条）を改正するとともに、経過期間における法律の適用（第 157 条の 2~4）についても規定されている。

2019 年専利法改正は、国家による経済的規制緩和に合わせ、国際規範と調和させ、審査実務を完備させるものである。まとめると、特許および実用新案の分割出願を行うことができる期間について緩和され、意匠権の存続期間が延長されたのに対して、無効審判請求の理由の追加、証拠の補充と無効審判請求期間における訂正請求、実用新案の訂正請求およびその審理方法などについては、より厳格な制限が採用された。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)