

# 台湾における発明の単一性の 判断に関する審査基準の改定



弁理士

弁理士

歐 姿蓮

謝 宗樺

理律法律事務所  
Lee and Li, Attorneys-at-Law

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、半世紀以上にわたって、「關懷」(Care)、「服務」(Serve)、「卓越」(Excel)を核心的価値として発展してきた。

歐氏は、長年、日本の大手企業を代理し、化学工学、化学、半導体、液晶材料、医薬及び製造プロセスに関する特許の出願、調査、有効性分析、侵害鑑定、紛争処理および特許訴訟において豊富な経験を有する。謝氏は、主に、化学分野をはじめ、液晶、ポリマー材料、半導体分野に関する特許案件の処理に携わり、特許検索、有効性分析、侵害鑑定の実績も豊富に有している。

## 【概要】

台湾における発明の単一性の判断に関する審査基準は、2013年の改定後、2019年および2021年に2度改定が行われており、特に2019年の改定では、大幅に改定された。本稿では、2019年及び2021年の改定について、主にその概要、および改定に伴う出願対策や戦略などの変更について紹介する。

## 【詳細及び留意点】

### 1. 2019年改定の背景

台湾専利法第33条には、「特許出願は、一つの発明に一つの出願でなければならない。二以上の発明が、一つの広義の発明概念に属する場合、一つの願書で出願できる。」と規定されており、また、同法施行規則第27条第1～3項には、「2以上の発明が『1つの広義的発明概念に属する場合』とは、2以上の発明が技術上相互に関連していることを指す。」「前項の『技術上相互に関連している』発明は、1つ以上の同一または対応する特別な技術的特徴を含まなければならない。」「前項の『特別な技術的特徴』とは、特許出願に係る発明の全体が、従来技術に対して何らかの貢献がある技術的特徴である。」と規定されており、より詳細な規定は、専利審査基準により定められている。

2013年の専利審査基準によれば、審査官は、独立請求項の新規性・進歩性欠如により、発明に単一性がないと判断した出願については、従属請求項に対する先行

技術の検索を行わなくてもよく、また、二つの独立請求項の間に明らかな関連性がない場合、請求項に対する先行技術の検索を行わないことも認められる。

このような審査は、請求する発明の特許性を確認したい出願人にとっては、明らかに不利益であり、オフィスアクションの回数も多くなるなど、審査効率の低下につながっていた。これに鑑み、台湾知的財産局（日本の特許庁に相当）は、2016年に発明の単一性に係る審査実務を見直し、2019年の改定審査基準において、発明の単一性に係る新たな判断手順を明確にした。

## 2. 2019年の改定点

2019年改定の専利審査基準は、文章の訂正や章節の順序の調整などの細かな変更のほか、主に発明の単一性について2つの点が改定された。

### (1) 発明の単一性の判断手順の変更

発明の単一性の判断は、各独立請求項に記載されている発明の範囲を確定してから行う。2013年の専利審査基準には、その第二篇第四章「発明の単一性」の「3. 発明単一性の判断手順」に、以下の3つの手順で行うことが規定されている。

手順1：予め特別な技術的特徴を選択する。

手順2：技術内容が最も広い請求項、つまり技術的特徴が最も少ない請求項から先行技術を検索する。

手順3：請求項ごとに判断する。

上記「特別な技術的特徴（special technical feature：STF）」とは、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」つまり「先行技術に対して新規性および進歩性を有する技術的特徴」を意味する。

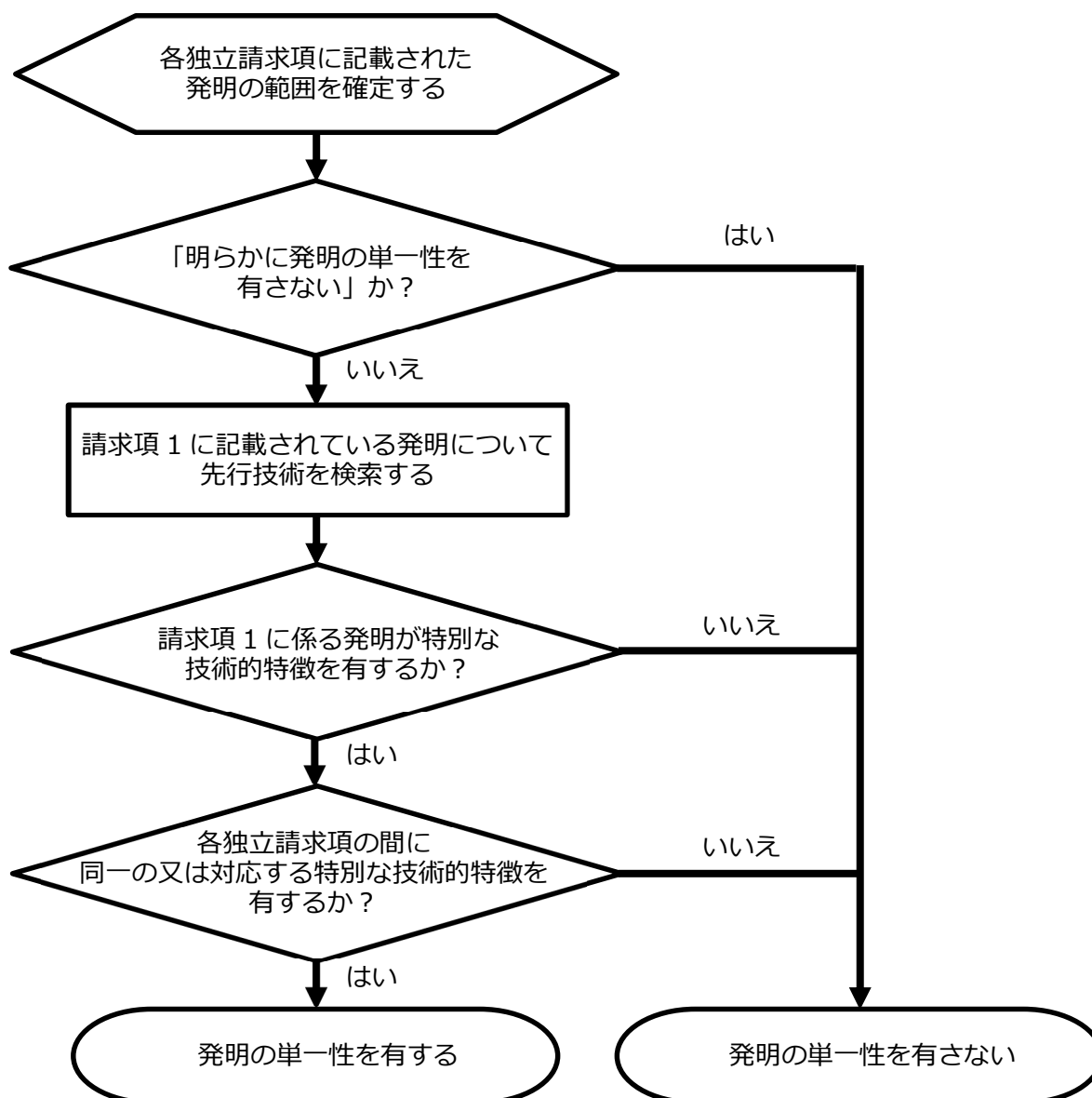
これに対し、2019年の専利審査基準では、発明の単一性の判断手順が以下のよう  
に改定された。

手順1：「各独立請求項に記載された発明が明らかに単一性を有さない」状況に該当するか否かを判断する。

手順2：該当しないと判断した場合、請求項1から先行技術を検索する。

手順3：請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有する場合、さらに他の独立請求項に係る発明も当該特別な技術的特徴、またはそれに対応する特別な技術的特徴を有するか否かを判断する。

上記の手順をフローチャートで示すと、以下のとおりとなる。



以下に、改定された判断手順について詳細に説明する。

まず、新たに導入された「各独立請求項に記載された発明が明らかに単一性を有さない」という概念は、「各独立請求項の間に同一または対応する技術的特徴がない」または「明細書、特許請求の範囲および図面に記載されている先行技術から判

断すると、各独立請求項の間の同一または対応する技術的特徴が先行技術または出願時の通常知識である」ことを示している。これらは、つまり「先行技術を検索しなくても、各独立請求項の間に発明の単一性がないことが分かる」具体的な態様である。例えば、「電源の整流器回路に関する発明」と「多孔質シリコン青色発光ダイオードの製造方法に関する発明」の間には関連性がなく、同一または対応する技術的特徴がないことは先行技術を検索しなくても分かるので、二つの発明の間には、「明らかに発明の単一性を有さない」と認定できる。この概念の導入により、先行技術検索の必要がある場合とない場合の判断が明らかになった。

手順1により、「各独立請求項に記載された発明が明らかに単一性を有さない」出願ではないと判断され、先行技術を検索する必要がある場合、手順2に従い、先行技術の検索で、独立請求項における特別な技術的特徴を有すると判断したときは、手順3により、全ての独立請求項が当該特別な技術的特徴を有するか否かを確認する。上記手順2、3は、改定前の手順2、3と大きな違いはないが、後述する審査の対象において、いくつかの変更点がある。

## (2)審査（検索）対象の明確化

2013年の特許審査基準第二篇第四章「発明の単一性」の「3.1 予め特別な技術的特徴を選択する」には、「予め特別な技術的特徴を選択する段階で、既に発明の単一性を有しないと認定できる場合、ひとまず検索はせず、審査意見通知において発明の単一性欠如の拒絶理由を示すことができる」と記載されている。つまり、2以上の請求項に係る発明の間に同一または対応する技術的特徴がないことが明らかである場合、審査官は先行技術の検索をする必要がなくなるため、前述したとおり、出願人に対する不利益などが生じてしまう。

また、2013年の審査基準によると、審査官はまず「技術内容が最も広い請求項、つまり技術的特徴が最も少ない請求項」から先行技術の検索しなければならないが、そもそも審査基準には「技術内容の広さ」および「技術的特徴の数」についての定義がないため、極めて不明瞭であると言わざるを得ない。

そのため、2019年の改定においては、「検索は、原則として請求項1から開始する」ことを明文化し、さらに「少なくとも一つのクレームセット、つまり『一つの独立請求項とそれに従属する全ての従属請求項』について検索し、請求項ごとに審査意見を示さなければならない」という規定が審査基準に明記された。

なお、以下の場合においては、例外として、請求項1以外の独立請求項から検索を開始しなければならない。

例外1：記載要件違反により、請求項1に係る発明の内容を確認できない。

例外2：請求項1が発明の定義を満たしていない。

例外3：請求項1に係る発明が特許法に基づき特許を受けることができない発明である。

例外4：請求項1に係る発明が産業上の利用可能性を有さない。

例外5：請求項1が明らかに発明の最も代表的な独立請求項ではない。例えば、特許請求の範囲が「化合物」「組成物」「当該化合物を製造する方法」および「当該化合物の使用」を請求する独立請求項を有する場合は、発明の最も代表的な独立請求項は「化合物」の請求項であり、先に請求の対象が「化合物」の独立請求項から検索しなければならない。また、「物」の請求項がない場合は、先に「方法」の独立請求項から検索しなければならない。

### 3. 2021年改定の概要

2021年の改定は、主に記載の順序の調整、例示の具体化、およびあいまいな文言の明確化に関するもので、単一性の判断について実質的な変更はないので、詳細な改定内容は省略する。

### 4. 審査基準の改定による出願戦略の変更

2019年の改定によって、単一性の判断手順がより明確になり、出願人と知的財産局との間のやり取りが減り、全体として、特許出願人にとって有利な改定であったといえる。

2019年および2021年の改定で、出願戦略に最も顕著な影響をもたらしたのは、先行技術の検索順の変更であるといえる。従来、範囲が最も広い請求項を請求項1とするのが一般的であったが、2019年の改定後、出願人が新規性および進歩性の有無を確認したい独立請求項を請求項1とすれば、発明の単一性の有無にかかわらず、前述した例外1~5に該当しない限りは、請求項1に対する先行技術の検索が必ず行われるため、この点を有効に利用すれば、審査の効率化を図りつつ、審査手数料および審査リソースを最大限に利用できる。

### 【ソース】

1. 台湾専利法及び同法施行規則
2. 台湾専利審査基準