

台湾における実用新案に係る 審査基準改訂のポイント（後編）

聖島国際特許法律事務所
(Saint Island International Patent &
Law Offices)

梁 弘逸
弁理士



聖島国際特許法律事務所は1974年に創設され、約50年にわたり培った専門知識と経験により、国際的な知的財産・法律分野における、包括的な業務を担っている。梁弁理士は、2011年から聖島国際特許法律事務所に勤務し、鋼鉄製造、金属材料、セラミック材料、半導体プロセス、太陽電池に係る分野の特許案件の出願・権利化業務、審査情報の監視業務、有効性分析・侵害鑑定業務において豊富な経験を有する。

【概要】

2019年の専利法（日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当）条文の部分改正（2019年11月1日施行）に伴い、台湾の新型専利（日本の実用新案に相当。以下、「実用新案」）に係る制度が、1. 分割出願を行うことが可能な期間の緩和、2. 訂正請求期間の制限、および訂正における実体審査の採用、ならびに、3. 実用新案技術評価に関する基準の増訂（2020年8月1日施行）の、主に3つの点において改正された。これらの改正に基いた審査基準の改訂ポイントを、以下に説明する。後編では、3について説明する。なお、1と2については、前編で説明する。

【詳細】

1. および2. につきましては、「台湾における実用新案に係る審査基準改訂のポイント（前編）」をご覧ください。

3. 実用新案技術評価に関する審査基準の増訂

前述したように、台湾における実用新案には、方式審査制度が採用されており、実体審査を経ずに登録を受けることができるため、その権利範囲が専利要件（産業上の利用可能性、新規性、進歩性等）を満たすか否かについては、不確定な状態にある。実用新案権者が権利を行使する場合、実用新案権者が権利濫用またはこの不確定な権利を行使することで他者の権利に損害を与えることがないように、実用新案権が有効であるという確信に基づき、正当にその権利を行使していることを証明

する客観的な情報を提示する必要がある。そこで、専利法第117条は、実用新案権者が権利を行使する際に、実用新案技術評価の内容に基づき、かつ、相当の注意を払っていた場合を除き、「実用新案権者の実用新案権が取消しとなった場合、その取消しの前に実用新案権を行使して他人に損害を与えたときは、賠償責任を負わなければならない」と規定している。

実用新案権者が実用新案技術評価を提示し、権利を行使する必要がある場合、または、非実用新案権者が実用新案の有効性を評価する必要がある場合、いずれも実用新案技術評価を請求し、権利の行使または技術利用の参考とすることができる。知的財産局は、実用新案権の権利行使における、実用新案技術評価の役割と重要性に鑑み、2020年、審査基準第4篇「実用新案審査」において、第3章「実用新案技術評価」を増訂し、技術評価の請求・処理原則・作成等に係る事項を審査基準に盛り込み、2020年8月1日に施行した。

審査基準における関連規定のポイントは、以下のとおりである。

(1) 実用新案技術評価の請求

実用新案が公告された後、何人も知的財産局に対して実用新案技術評価を請求することができる。実用新案技術評価の請求は、実用新案権が消滅した後においても行うことができる。実用新案技術評価を請求する場合、請求人から実用新案権者でない者が業として実施している旨の主張があり、かつ、関連証明書類が添付されている場合、知的財産局は6月以内に実用新案技術評価を作成しなければならない。

(2) 実用新案技術評価における対比

新規性の有無、進歩性の有無、新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性欠如）の当否、先願主義原則の合否。

(3) 実用新案技術評価の作成ステップ

①公告版（訂正があるものは、訂正が認められた最も新しい公告版）に基づき、実用新案の内容を理解。

②最新公告版の実用新案権の請求の範囲を請求項ごとに確認。

実用新案技術評価作成の過程において、もしも訂正案の提出が伴う場合は、原則、訂正に係る審査結果を待って、実用新案技術評価が作成される。実用新案権が、無効審判の成立により、一部の請求項の取り消しが確定しているものは、取り消されていない請求項のみが評価対象とされる。

③先行技術を検索。

検索範囲は、出願日（優先権を主張しているものは、優先日）よりも前に公開または公告された刊行物、および同日に出願された特許または実用新案が含まれる。

「新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性欠如）」の対比における検索範囲は、出願日の前に既に出願され、かつ、出願日以降、実用新案技術評価が実際に作成して完成された日までに、既に公開または公告された台湾の專利文献に限られる。「先願主義原則」の対比における検索範囲は、出願日の前（出願日を含む）に既に出願され、かつ、出願日以降、実用新案技術評価が実際に作成して完成された日までに、既に公告された台湾の專利文献に限られる。

④請求項ごとに逐項対比を行い、「1、2、3、4、5、6」のいずれかのコードを付与。

コード 1	【新規性欠如】
コード 2	【進歩性欠如】
コード 3	【新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性欠如）】
コード 4	【先願主義原則に違反】 出願日前に出願された特許または実用新案と同様である。
コード 5	【先願主義原則に違反】 同日に出願された特許または実用新案と同様である。 (ただし、同一人が同日に、特許と実用新案のそれぞれにおいて双方での出願を声明しているものを除く。)
コード 6	【新規性等の要件を否定し得る先行技術文献は見当たらない】

明細書が明確かつ十分に記載されていない、または請求項の記載が不明確であるため、検索および対比を行うことができない場合、あるいは、技術評価の請求中に請求項が訂正により削除または取り消された場合には、その請求項につきコードは付与されない。

⑤-1 いずれかの請求項が新規性および／または進歩性等の要件を有しない場合（比較結果のコード1～5）、「技術評価引用文献通知書」をもって実用新案権者に説明するよう通知。

審査官は、実用新案権者への「技術評価引用文献通知書」の通知を経て、実用新案権者の提出資料・応答を検討したうえで、実用新案技術評価を作成し発行する。当該通知書に対する応答には、延期または面接の請求が適用されず、実用新案権者が「技術評価引用文献通知書」に対し、期限を過ぎても応答しない場合、審査官は通知書の内容に基づき、直ちに実用新案技術評価の作成および発行を行うことができる。

⑤-2 各請求項の新規性、進歩性等の要件を否定し得る先行技術文献が見当たらない場合、直接実用新案技術評価の作成および発行を行う。

【ソース】

- ・台湾専利法

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070007>

- ・「専利法逐条釈義」（2021年6月版）

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893221-0131c-1.html>

- ・「専利審査基準」第1篇「方式審査および専利権の管理」第13章、第17章、第20章、第21章、第22章の改訂、2019年11月1日施行

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-802759-cd4da-101.html>

- ・「専利審査基準」第2篇「特許の実体審査」第7章、第9章、第10章、第4篇「実用新案方式審査」第2章、第5篇「無効審判審理」第1章、第2章の改訂、2019年11月1日施行

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-802947-84223-1.html>

・「専利審査基準」第4篇の名称改訂および第3章「実用新案技術評価」の増訂
予告

https://www.moea.gov.tw/mns/Populace/news/News.aspx?kind=2&menu_id=41&news_id=90413

・「専利審査基準」第4篇「実用新案の審査」第3章の改訂、2020年8月1日
施行

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-879817-d84c9-101.html>

・「専利審査基準」第2篇「特許の実体審査」第1章～第6章、第10章、第11
章、第13章、第14章、第3篇「意匠の実体審査」第1章、第5章、第4篇「実
用新案の審査」第3章、第5篇「無効審判審理」第1章の改訂、2021年7月14
日施行

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-894060-9c1aa-101.html>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)