

# 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）

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。これらの改正に基づいた審査基準の改訂ポイントを、以下に説明する。前編では、1と2について説明する。なお、3については、後編で説明する。

## 【詳細】

### 1. 分割出願を行うことが可能な期間の緩和—専利法第107条第2項の改正

実用新案を付与する登録処分を受けた後に、出願人にその実用新案の分割の必要性が生じた場合を考慮し、2019年の専利法改正における第107条第2項の改正により、分割出願を行うことが可能な期間が緩和された。専利法第107条の改正前と後の対比は以下のとおりである。

改正前（旧法）	改正後（現行法）
実用新案登録を受けようとする考案が、実質上、2以上の考案であるときは、専利主務官庁 <sup>注1</sup> の通知または出願人の請求により出	実用新案登録を受けようとする考案が、実質上、2以上の考案であるときは、専利主務官庁の通知または出願人の請求により出願

<p>願を分割することができる。</p> <p>分割出願は、もとの出願の処分がなされる前までに行うものとする。</p>	<p>を分割することができる。</p> <p><b>分割出願は、次の各号のいずれかの期間内に行うものとする。</b></p> <p>一、もとの出願の処分がなされる前まで。</p> <p>二、<b>もとの出願の登録処分書送達後 3 月以内。</b></p>
---	---

※太字は変更箇所。

注 1：知的財産局。

審査基準においては、上述の専利法第 107 条第 2 項の改正に合わせ、審査基準第 1 篇「方式審査および専利権の管理」第 13 章「分割出願および出願変更」第 1.2 節「出願を分割する法定期間」が、「**実用新案出願の分割は、もとの出願の処分がなされる前まで、またはもとの出願の登録処分書送達後 3 月以内に行わなければならない**」と改訂された。

専利法第 107 条改正前後での、実用新案の分割が可能な時期の比較は、以下のとおりである。

		改正前	改正後
処分前		可	可
処分後	却下処分	不可	不可
	登録処分文書送達後 3 月以内	不可	<b>可</b>

## 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—専利法第 118 条の改正

実用新案の出願では、方式審査制度が採用されており、先行技術文献の検索、専利要件（産業上の利用可能性、新規性、進歩性等）を満たすか否かの判断等に関する実体審査は行われず、方式要件を満たしてさえいれば、実用新案権が付与される。また、実用新案の訂正については、改正前の専利法第 118 条では、無効審判に係属していない場合、方式審査を行うと規定されていた。このため、無効審判に係属

していない場合、例えば、技術評価の作成中（技術評価の請求から作成完了の前までの間）や民事訴訟・審決取消訴訟の係属中における訂正は、方式審査のみが行われ、効果的に争議を解決できない問題があった。

この状況に鑑み、2019年の専利法改正における専利法第118条の改正により、方式審査に関する規定が削除され、実用新案の訂正に係る審査は、専利法第120条が準用する第67条の規定に基づき、発明専利（日本の特許に相当。以下、「特許」）の訂正における審査方式、すなわち、実体審査を行う方式に改められた。

前述の法改正により、技術評価の作成中、無効審判の審理中、民事訴訟・審決取消訴訟の係属中のいずれの状況においても、実用新案権者が防御手段として訂正を行う場合には、実体審査が行われることとなるため、効果的に争議を解決することが可能となる。

また、権利範囲の変動により生じる種々の問題を避け、実用新案権の範囲の安定性を維持すべく、前述の法改正により、実用新案の訂正を請求することができる時期が制限され、前述の技術評価の作成中、無効審判の審理中、または、民事訴訟・審決取消訴訟の係属中以外の状況においては、訂正が不可能となった。

専利法第118条の改正前後の対比は以下のとおりである。

改正前（旧法）	改正後（現行法）
<p>専利主務官庁は、訂正請求の審査について、第120条で準用する第77条第1項の規定による他、方式審査を行い、ならびに処分書を作成して出願人に送達しなければならない。</p> <p>訂正が、方式審査の結果、次の各号のいずれかの事情を有すると認めるとき、訂正を許可しない旨の処分を行わなければならない。</p> <p>一、第112条第1号から第5号に規定されている事情がある場合。</p> <p>二、明らかに、公告時の請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えている</p>	<p><b>実用新案権者は、第120条で準用する第74条第3項の規定の状況を除き、次の各号のいずれかに該当する期間に限り、訂正を請求することができる。</b></p> <p><b>一、実用新案権が、実用新案技術評価の請求を受理している場合。</b></p> <p><b>二、実用新案権が、訴訟に係属している場合。</b></p>

場合。	
-----	--

※太字は変更箇所。

まず、実用新案の訂正を請求することができる期間について説明する。実用新案の訂正を行うことが可能な時期は、無効審判に係属しているか否かにより異なる。

無効審判に係属していない場合は、①技術評価の作成中、②訴訟事件に係属中の場合にのみ、訂正を請求することができる。

無効審判に係属している場合は、その審理期間において、実用新案権者は、第120条で準用する第74条第3項の規定された状況、すなわち、知的財産局から①答弁の通知を受けた場合、②補充答弁の通知を受けた場合、または、③応答期間（請求した訂正案への、訂正不許可に対する応答意見書を提出するよう通知を受けた場合）という3つの時期に限り通知送達後1月以内にのみ、訂正を請求することができる。期限の延長が認められた場合を除き、期限を過ぎて提出された訂正請求については、不受理とされる。無効審判の審理期間中に、実用新案権者が実用新案技術評価の作成中との理由で訂正を請求したとしても、前述の3つの時期の制限を受ける。一方、他の民事訴訟事件または関連する無効審判の審決取消訴訟事件に係属中の場合は、前述の3つの時期制限を受けることなく訂正請求をすることができる。この場合には、係属中であることの証明書類の添付が必須となる。

審査基準における、上記改訂に係る訂正の時期に関する詳細規定は、審査基準第1篇「方式審査および専利権の管理」第20章「訂正」第2節「訂正の時期」、同章第3.1節「発明特許および実用新案」、および審査基準第4篇「実用新案審査」第2章「訂正」第2節「訂正の時期」において明記されている。

また、実用新案の訂正に係る審査方式につき、前述したように、専利法第118条における方式審査に関する規定の削除により、専利法第120条が準用する第67条の規定に基づく特許の訂正における審査方式、すなわち、実体審査を行う方式に改められた。これに伴い、審査基準第4篇「実用新案の審査」第2章「訂正」に規定された訂正事項（請求項の削除、実用新案請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明）および訂正の審査（新規事項の追加か否かの判断、

実質的な拡張または変更か否かの判断) は、いずれも特許の審査基準を参照するものと改訂されている。

専利法第 118 条改正前後での、実用新案の審査方式と訂正請求が可能な時期に関する比較は、以下のとおりである。

		改正前	改正後
審査 方式	出願時	方式審査	方式審査
	訂正	無効審判係属無し	実体審査
		無効審判係属中	
訂正可能時期		公告後 随時可能	<p>●無効審判に係属中の場合</p> <p>次の 3 つの時期にのみ訂正請求が可能。通知送達後 1 月以内に提出（訴訟事件係属中はこの限りではない）</p> <p>①答弁の通知を受けた場合</p> <p>②補充答弁の通知を受けた場合</p> <p>③応答期間（訂正不許可に対する応答意見書を提出するよう通知を受けた場合）</p> <p>●無効審判に係属していない場合</p> <p>①技術評価の作成中</p> <p>②訴訟事件の係属中</p>

3.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（後編）」をご覧ください。

【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](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)