

1 台湾 専利法改正草案が公表される（複審・争議審議制度創設、再審査廃止など）

台湾特許庁は2020年12月30日、専利法の改正草案を公表した。今回の改正草案では拒絶査定及び無効審判等審決に対する行政救済制度において大きな変更が加えられている。主な内容は（1）複審・争議審議審議会創設（2）複審制度創設、再審査・訴願の廃止（3）無効審判の手続き規定に関する改正（4）無効審判の取消訴訟における当事者構造の採用、訴願の廃止（5）冒認出願を無効理由から除外（民事訴訟で解決）（6）意匠の新規性喪失例外の期間を拡大（7）分割の時期的要件制限等である。以下に改正内容の概要を紹介する。（なお、本改正案はあくまで草案であり、今後は公聴会の開催、司法院や經濟部との意見交換などが行われるため、草案の内容は変更される可能性がある。）

2 中国 化学分野発明の専利審査指南改正 2021年1月15日施行

中国国家知識産権局は2020年12月14日に、専利審査指南第2部第10章（化学分野発明について）の改正を公布した。改正内容は2021年1月15日より正式施行される。今回の改正内容について、その改正ポイントを紹介する。



日本台湾交流協会等主催の 知財勉強会「最近の知財事件・判例から学ぶブランド保護」で講師を務めました。

日本台湾交流協会、台北市日本工商会主催の第68回 知財勉強会「最近の知財事件・判例から学ぶブランド保護」にて、所長・弁護士・弁理士 黄 瑞賢及び日本弁理士 降幡 快が講師を務めました。

[詳細はこちら。](#)

台湾 専利法改正草案が公表（複審・争議審議制度創設、再審査廃止など）

台湾特許庁は2020年12月30日、専利法の改正草案を公表した¹。今回の改正草案では拒絶査定及び無効審判等審決に対する行政救済制度において大きな変更が加えられている。主な内容は複審・争議審議制度創設、再審査の廃止、無効審判の取消訴訟における当事者構造の採用、冒認出願を無効理由から除外（民事訴訟で解決）及び意匠の新規性喪失例外の期間を6ヶ月から1年へなどである。以下に改正内容の概要を紹介する。（なお、本改正案はあくまで草案であり、今後は公聴会の開催、司法院や経済部との意見交換などが行われるため、草案の内容は変更される可能性がある。）

複審・争議審議審議会創設

現在初審拒絶査定後の再審査及び無効審判の審理は、台湾特許庁の専利三組という組織が行っており、いずれも書面審査が原則とされている（面談の申請は可能）。しかし現行の専利三組による審査・審理では手続き的な保障が十分ではないという声が出ていたことから、今回新たに「複審・争議審議会」を設け、この複審・争議審議会が審査拒絶査定後の複審及び無効審判の審議を行うこととされている（66条の1～66条の7）。なお複審・争議審議会は3人又は5人の合議体が審議を行う。

複審制度創設、再審査・訴願の廃止

現在の台湾専利法下における出願の審査は、台湾特許庁での初審査、台湾特許庁での再審査、經濟部での訴願、知的財産及び商事裁判所²での一審、最高行政裁判所での二審という流れとなっている³。

今回の改正草案では日本の審判部、米国のPTAB、韓国のIPTABや中国の復審委員会の組織構造を参考とし、現行の再審査制度を廃止し新たに複審・争議審議制度が創設されている。また複審・争議審議会での審議（決定）に対しては訴願を経ることなく、知的財産及び商事裁判所へ取消訴訟を提起することができる。そして現在二審は最高行政裁判所の管轄となっているが、改正草案では最高行政裁判所に代わり最高裁判所が審理を行うこととされている。

よって改正案における流れは台湾特許庁での初審査、複審・争議審議会での複審、知的財産及び商事裁判所での一審、最高裁判所での二審となる。

¹ 台湾特許庁公布内容 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html>。

² 台湾では2021年7月から商事裁判所が設立されるとともに、現在の知的財産裁判所と合併し「知的財産及び商事裁判所」が発足する、ここでは知的財産裁判所を7月以降の表記「知的財産及び商事裁判所」と記載する。

³ なお実用新案では再審査は規定されておらず、初審査での拒絶査定に対しては訴願を提起することができる。



図1 現行及び改正草案における審査の流れ

複審での審議においては日本の審判で採用されている事項が多く取り込まれている。例えば前置審査、申請又は職権による口頭審議（原則は書面審議）などである（66条の8～83条）。明細書等の補正に関しては、複審請求と同時か又は複審審議時の拒絶理由通知受領後に行う場合に限定されている。

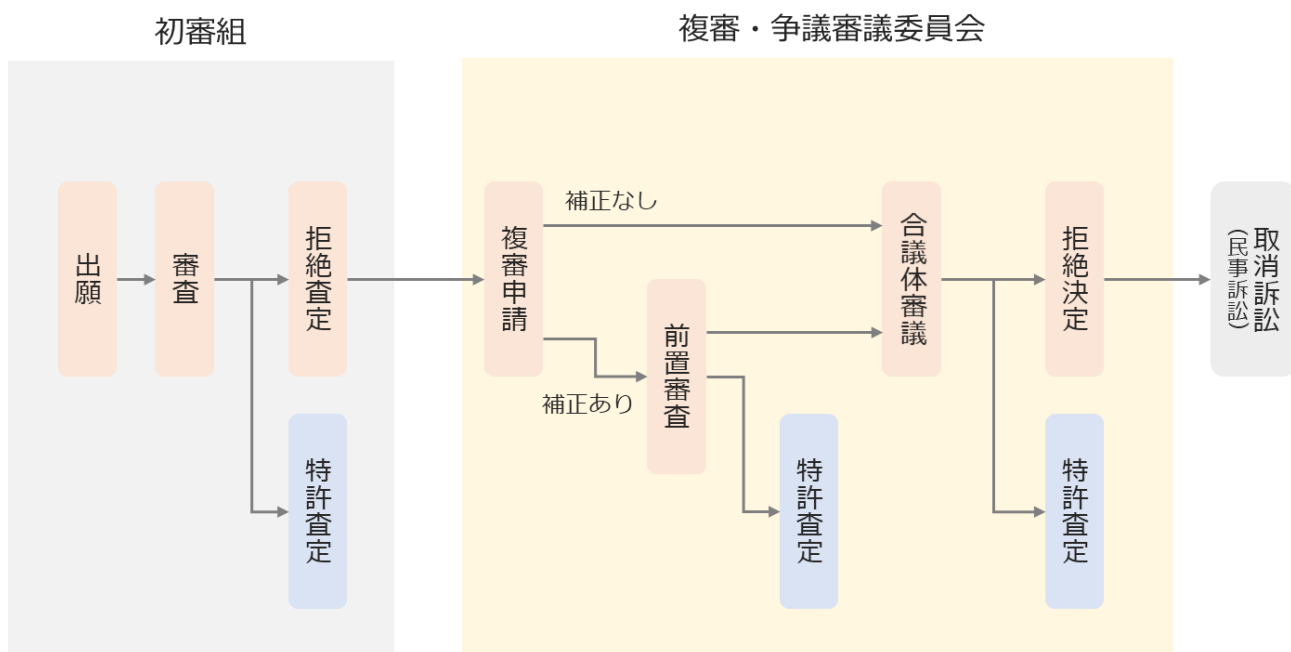


図2 改正草案における審査・複審の流れ（詳細）

無効審判の手続き規定に関する改正

台湾特許庁公布資料の今回の改正大項目には挙げられていないが、無効審判の手続き規定に関する規定も大きく変更されている。以下に主なものを挙げる。

審判請求人の証拠・理由の補充提出期限の緩和

現行では審判請求人による理由・証拠の補充提出は、権利者が訂正の請求をしない限り、審判請求後3ヶ月以内に限られている。今回の改正草案ではこの3ヶ月以内という条文が削除され、代わりに「審判請求人による理由・証拠の補充は、審議終結前の適切な期間に行わなければならない。意図的に審議を遅延させる又は重大な過失により文書を提出せず、審議終結の妨げとなる場合、提出されなかったものとみなす」という条文が追加されている（73条、74条）。また台湾特許庁が必要と認めたときは、審判請求人及び権利者に対し答弁書や弁駁書等の提出を求めることができるとも規定されている（74条）。

審議方式を原則口頭審議へ

無効審判の審議方式が原則口頭審議とされ、書面審議とすることは例外とされている。

中間決定、審議終結通知

訂正の拒否について、審理の途中で審議官から中間決定を下すことが認められている。そしてこの中間決定が下された場合、その後審議決定まではさらなる訂正や新たな理由・証拠の提出は認められない。また審議終結通知の制度が導入されており、審議官が審議の決定を下す程度まで達したと判断した場合は審議終結の通知が出され、この審議終結通知から1ヶ月以内に決定が下される。

その他（職権証拠調べ、準備手続き、審議計画、審議官の心証公開）

職権証拠調べ、準備手続き、審議計画、審議官の心証公開（審議官は審議終結前に事実上、法律上及び証拠上の争点、訂正の許否について、心証を公開しなければならない）といった改正がされている。

複審・争議審議委員会

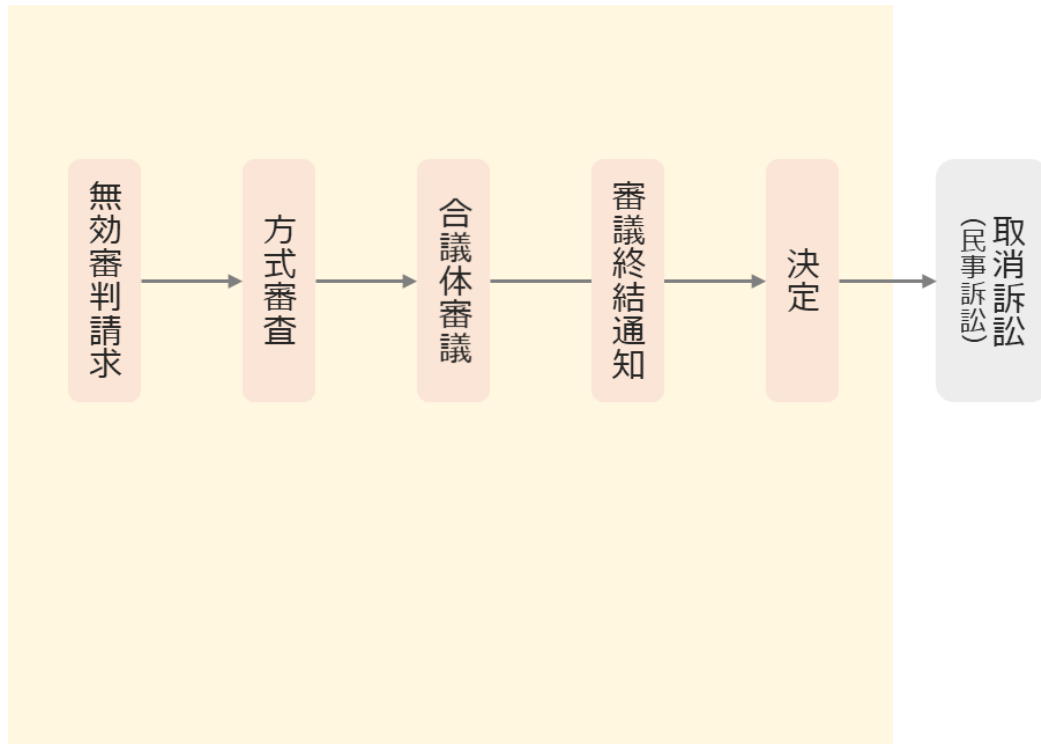


図3 改正草案における無効審判審議の流れ

無効審判の取消訴訟における当事者構造の採用、訴願の廃止

現在の無効審判（延長登録無効審判含む）及び訂正は台湾特許庁での審査、經濟部での訴願、知的財産及び商事裁判所での一審、最高行政裁判所での二審という流れとなっている。

今回の改正草案では拒絶査定後の複審同様、無効審判及び訂正の審査は複審・争議審議制度が行うこととなっている。また複審・争議審議会での審議（決定）に対しては訴願を経ることなく、知的財産及び商事裁判所へ取消訴訟を提起することができる。そして現在二審は最高行政裁判所の管轄となっているが、改正草案では最高行政裁判所に代わり最高裁判所が審理を行うこととされている。

つまり、改正案における流れは複審・争議審議会での複審、知的財産及び商事裁判所での一審、最高裁判所での二審となる。

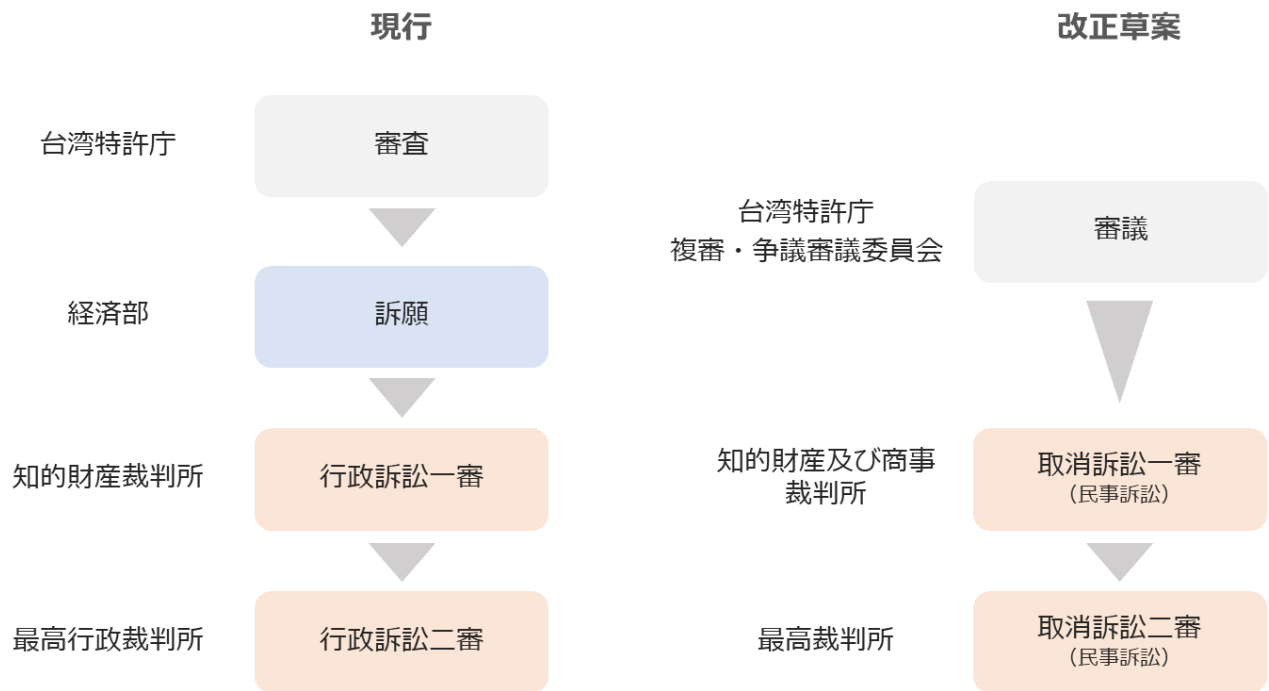


図4 現行及び改正草案における無効審判の流れ

次に現在、無効審判の審決に対する取消訴訟では、審決（認容審決又は棄却審決）に不服のある者が原告となるが、被告は台湾特許庁となっており、もう一方の当事者（特許権者又は審判請求人）は参加人という形で取消訴訟に関わることになっている。

今回の改正草案では、私権の争議という性質を有する無効審判の審決取消訴訟の特徴を鑑み、無効審判の審決取消訴訟において当事者構造を採用し、特許権者又は審判請求人がそれぞれ原告及び被告となるよう改正されている。

冒認出願を無効理由から除外（民事訴訟で解決）

現在、無効理由には冒認出願に関する事由が規定されており、冒認出願がされた場合、真の権利者は無効審判を請求しその登録を無効とした上で、専利法第35条の規定に基づき自らが出願することで、特許権を取得することができる（新出願の出願日は、冒認登録の出願日となる）。またこうした行政ルートに加え、民事ルートによる救済も規定されており、特許を受ける権利に関する民事訴訟を提起し判決を得た後で、名義変更手続きを行うことも認められている。

しかし行政ルートに関しては、台湾特許庁は真の権利帰属に関して調査することは困難であったことから、改正草案では無効理由から冒認出願に関する事由が削除されている。改正草案の規定によれば、冒認出願がされて登録となっていた場合は無効審判によりその登録を無効とすることはできなくなり、民事ルートによる解決を行うことしかできなくなっている。

意匠の新規性喪失例外の期間を拡大

現在、意匠の新規性喪失の例外の期間は6ヶ月であるが、改正草案ではこれが1年に拡大されている。なお、特許及び実用新案における新規性喪失の例外の期間は2017年に1年へと拡大されている。

分割の時期的要件

現在は再審査制度が存在するため、分割を行うことができる期間は再審査の査定前か、特許査定後3ヶ月以内と規定されている。改正草案では再審査制度が廃止され複審制度が導入されていることを受け、分割の時期的要件もこれに合わせて改正がされており、分割可能時期は初審査の査定前及び初審査での特許査定後3ヶ月以内へと制限されている。つまり、拒絶査定を受けた後は複審を請求したとしても、分割をすることができない。最初の拒絶査定後3ヶ月以内、拒絶査定不服審判請求と当時、拒絶査定不服審判での拒絶理由通知の応答期間内であれば出願の分割を行うことができる日本の要件とは大きく異なるため、注意が必要である。

中国 化学分野発明の専利審査指南改正 2021 年 1 月 15 日施行

中国国家知識産権局は 2020 年 12 月 14 日に、専利審査指南第 2 部第 10 章（化学分野発明について）の改正を公布した⁴。改正内容は 2021 年 1 月 15 日より正式施行される。今回の改正内容について、その改正ポイントを紹介する。

補充提出された実験データについて（第 2 部第 10 章第 3.5 節）

現行専利審査指南において、出願人は実験データを補充提出することができるが、補充提出された実験データで証明される技術効果は当業者が特許出願で公開された内容から得られるものでなければならぬ、と規定されている。今回の改正では、医薬品に係る出願で実験データが補充提出された事例が 2 つ追加されている。以下にそのうちの 1 つの事例を示す。

例 1

特許請求の範囲において化合物 A が請求され、明細書において化合物 A の製造実施例、血圧低下作用、及び血圧低下活性を測定する実験方法が記載されているが、実験結果のデータは記載されていない。後に出願人は化合物 A の血圧低下効果を示すデータを補充提出した。当業者からすれば、出願当初の記載により化合物 A の血圧低下作用は公開され、補充提出された実験データで証明される技術効果は、出願書類によって得ることができる。注意すべき点は、進歩性の要件を審査する際においても、当該補充提出された実験データを合わせて審査しなければならない。

化合物の進歩性について(第 2 部第 10 章第 6.1 節)

「化合物の進歩性」を判断する際の重点について、より詳細な説明が加えられている。具体的には、以下の内容が規定されることとなった。

⁴ 391 号公告。中国国家知識産権局の公布内容は

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/14/art_74_155606.html。

(1) 化合物発明の進歩性を判断する場合、保護を求める化合物と従来技術のうち最も近い化合物との間の構造の相違、及びこの構造の改造により得られる用途及び／又は効果により発明が実際に解決する技術課題を確定しなければならない。これを基礎として、当該構造の改造により上記技術課題を解決する技術的教示を従来技術全体が示しているか否か判断する。注意すべきは、当業者が従来技術を基礎として、上記技術課題を解決するために、理に適う分析、推理又は有限の試験によって当該構造の改造を行うことで、保護を求める化合物を得ることができる場合、従来技術には技術的教示が存在すると認定する。

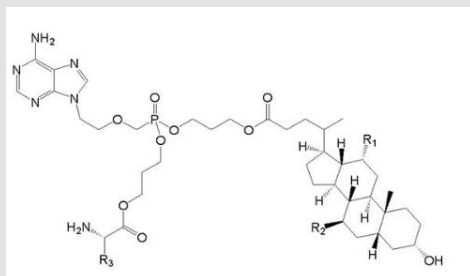
(2) 発明が従来技術のうち最も近い化合物に対して行う構造の改造によって得られる用途及び／又は効果は、既知の化合物の異なる用途を得ることであってよく、既知の化合物のある方面の効果に対する改善であってよい。化合物の進歩性を判断する際、こうした用途の変更及び／又は効果の改善が予期せぬものである場合、保護を求める化合物は明らか（容易）ではないことを示しているため、進歩性を有すると認定しなければならない。

(3) 説明すべき点として、化合物の進歩性を判断する際、保護を求める技術方案の効果が既知の必然的趨向によりもたらされるものである場合、当該技術方案は進歩性を有しない。例えば、従来技術である殺虫剤 A-R において、R が C_{1-3} のアルキル基であり、アルキル基 C の原子数の増加に伴って殺虫効果が高まると指摘されているとする。ここで出願に係る発明の殺虫剤は A- C_4H_9 である場合、殺虫効果は従来技術と比べて明らかに向上する。しかし従来技術では殺虫効果を高める必然的趨向が指摘されているため、当該発明は進歩性を有しない。

また進歩性判断する事例が 5 つ追加された。以下に例 5 を示す。

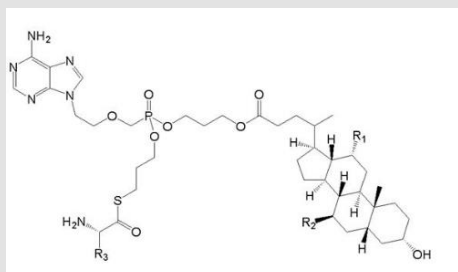
例 5

従来技術 (Va)



$R_1 = \text{OH}$ 、 $R_2 = \text{H}$ 、 $R_3 = \text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ である。

出願に係る発明 (Vb)



式中、 R_1 及び R_2 は H 又は OH から選ばれ、 R_3 は C_{1-6} アルキル基から選ばれる。また $R_1 = \text{OH}$ 、 $R_2 = \text{H}$ 、且つ $R_3 = \text{CHCH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ である具体的な化合物 (Vb1) が含まれる。(Vb1) の抗 B 型肝炎ウイルス活性は (Va) に比べ明らかに優れている。

一般式化合物 (Vb) の保護を求める場合、(Vb) と (Va) の相違点はホスホリルアルキル基とアミノ酸残基との間の結合する元素が異なるのみであり、(Vb) は -S-、(Va) は -O- である。一般式化合物 (Vb) は (Va) に対し、属する技術分野に対し他種の抗 B 型肝炎ウイルス薬を提供している。しかし、-S- 及び -O- の性質は類似しており、同じ抗 B 型肝炎ウイルス活性を有する他の薬物を得るために、当業者であれば、結合する元素の置換を行い化合物 (Vb) を得る動機が存在する、(Vb) は進歩性を有しない。

具体的な化合物 (Vb1) の保護を求める場合、(Vb1) と (Va) の相違点は、上述した結合する元素のみではなく、 R_3 における置換基も異なり、(Vb1) の抗 B 型肝炎ウイルス活性は (Va) に比べ明らかに優れている。従来技術においては、前記構造を置換することにより抗 B 型肝炎ウイルス活性を高める教示は存在しないため、(Vb1) は進歩性を有する。

モノクローン抗体に係る請求項の記載に関する改正（第2部第10章第9.3.1.7節）

モノクローン抗体に係る請求項の記載について、現行では該抗体を生じるハイブリドーマによる限定でよいと規定されているが、改正により構造的な特徴による限定であってもよいという内容が追加された。また事例が1件追加されており、以下に示す。

例

(1) アミノ酸配列の SEQ ID NO : 1-3 で示される VHCDR1、VHCDR2、VHCDR3 と、アミノ酸配列の SEQ ID NO : 4-6 で示される VLCDR1、VLCDR2、VLCDR3 とを含む、抗原 A のモノクローン抗体。

「遺伝工学に関する発明」の進歩性に関する改正（第2部第10章第9.4.2節）

生物技術分野の発明における進歩性の判断に関して、改正がされている。

判断過程において、異なる保護主題の具体的な現手尾内容によって、発明と従来技術のうち最も近いものとの間の区別特徴を確定し、発明において前記区別特徴が奏する技術効果に基づき、発明が実際に解決する技術課題を確定したうえで、従来技術全体が技術的教示を示しているか否かを判断しなければならない。これを基礎として、発明が従来技術に対し明らか（容易）であるか否かを判断する。

生物技術分野の発明の進歩性は、生物高分子、細胞、微生物個体など異なるレベルの保護対象に関わる。こうした保護対象を示す方法のうち、構造や組成など一般的な方法のほか、生物材料寄託番号など特殊な方法も含まれる。進歩性判断では発明と従来技術との構造の差異、関係性の近さ及び技術効果の予期可能性等を考慮しなければならない。

また改正では「遺伝子」、「組換えベクター」、「転換体」、「モノクローン抗体」に対する進歩性判断基準についてより詳細な説明が加えられている。例えば遺伝子については次の内容が追加されている。

ある構造遺伝子がコード化する蛋白質は既知の蛋白質と比べ、異なるアミノ酸配列を有し、異なる種類の機能又は改善する機能を有し、且つ従来技術では該配列の相違が前記機能の変化をもたらす技術的示唆について示されていない場合、該蛋白質をコード化する遺伝子に係る発明は進歩性を有する。

また「遺伝子」、「組換えベクター」、「転換体」、「モノクローン抗体」に加え、「ポリペプチド又は蛋白質」に関する内容が追加されている。

発明で保護を求めるポリペプチド又は蛋白質と、既知のポリペプチド又は蛋白質とでは、アミノ酸配列において相違点が存在し、異なる種類の機能又は改善する機能を有し、且つ従来技術では該配列の相違が前記機能の変化をもたらす技術的示唆について示されていない場合、該ポリペプチド又は蛋白質に係る発明は進歩性を有する。

Wisdom 最新知財ニュース

台湾帝宝工業が鴻海の MIH に加盟、電気自動車（EV）用スマートヘッドライトを共同開発へ

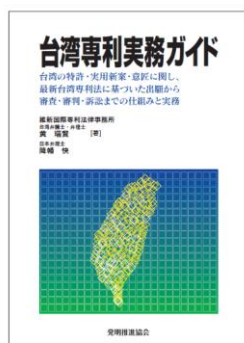
台湾の帝宝工業は鴻海（ホンハイ）グループ傘下の鴻華先進科技と基本合意書を締結し、MIH（鴻海が開発した EV プラットフォーム「MIH Open Platform」）に正式加盟した。ヘッドライト産業で培われた帝宝工業の研究開発力が MIH に加わることで、台湾 EV 産業の発展促進となるほか、開発期間短縮・投資コスト削減につながると期待されている。[（続きを見る）](#)

台湾義隆電子、中国の匯頂科技を台湾でも特許権侵害で提訴

義隆電子は 23 日、台湾知的財産裁判所に中国の深圳市匯頂科技を特許権侵害で提訴し、同裁判所に侵害行為の排除及び停止、並びに損害賠償請求を行ったことを発表した。[（続きを見る）](#)

台湾環球晶円が独シルトロニックを買収した真意とは？ 董事長徐秀蘭インタビュー

半導体シリコンウエハ大手の台湾環球晶円（グローバルウェーハズ）は 11 月 30 日、独シルトロニックを買収することで最終調整に入ったと明らかにした。買収総額は 45 億ドル（約 1,280 億台湾ドル）にのぼる。今回、半導体用シリコンウエハ世界 4 位の独シルトロニックの買収に成功すれば、現在世界 3 位の環球晶円は日本の信越化学工業に次ぐ売上規模となり、「世界二大ウエハメーカー」の一角となる。[（続きを見る）](#)



弊所執筆の「台湾專利實務ガイド」が発売

弊所執筆の日本語書籍「台湾專利實務ガイド」が 2020 年 4 月 10 日に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利（特許、実用新案、意匠）について日本語で紹介した専門書となっております。

[詳細はこちら。](#)

弊所 降幡快弁理士が執筆した論文がパテント誌に掲載

弊所所員の降幡快日本弁理士が執筆した論文「台湾 無効審判及び審決取消訴訟における近年の無効理由別統計データ並びに記載要件違反の事例紹介」が、日本弁理士会が発行するパテント 2020 年 12 月号 (VOL.73) に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)



弊所執筆の記事が AIPLA の Innovate Magazine に掲載

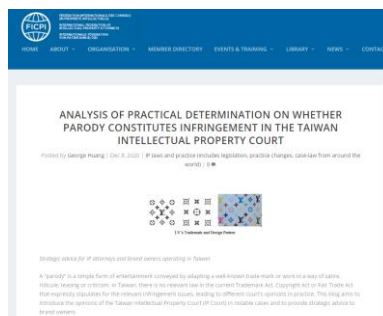
弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Patent Eligibility of AI Technology Inventions in Taiwan and Analysis of Filing Strategies」が AIPLA の Innovate Magazine に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)

弊所所長執筆の記事が FICPI の BLOG に掲載

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Analysis of Practical Determination on Whether Parody Constitutes Infringement in the Taiwan Intellectual Property Court」が FICPI の BLOG に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)



- ★ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- ★ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。
- ★ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。