

## 台湾における特許出願の審査実態及び 特許取得上の留意点

国際第3委員会\*

**抄録** 近年、台湾における経済の発展に伴って、台湾への特許出願の件数は増加の傾向にある。一方、台湾専利法（日本特許法、実用新案法及び意匠法に相当）と日本特許法及び審査実務の相違により日本人が台湾特許出願を取得する際に困難に直面する場合もある。

そこで、本稿は台湾における特許出願の審査において、統計データ、審査基準及び実際に受領した拒絶理由の三つの観点から台湾における特許出願の審査実態を分析し、特許取得上の留意点を提言する。

### 目次

1. はじめに
2. 統計データからみた台湾特許審査における留意点
3. 審査基準からみた台湾特許審査における留意点
  - 3.1 特許要件
  - 3.2 明細書
  - 3.3 明細書及び図面の補正
  - 3.4 優先権
  - 3.5 特殊出願
  - 3.6 バイオテクノロジー関連発明
  - 3.7 コンピュータソフトウェア関連発明
  - 3.8 異議、無効審判
4. 審査実態（拒絶理由）からみた台湾特許審査における留意点
  - 4.1 引例なしの拒絶理由について
  - 4.2 請求項を実施例に限定すべきとの拒絶理由について
  - 4.3 数値限定する特許請求の範囲において、上限又は／及び下限の明記を求める拒絶理由通知について
5. おわりに

### 1. はじめに

近年、日本企業が台湾に発明特許出願する件数は増加傾向にある。2002年1月～12月迄の統

計によると、日本から台湾になされた特許出願は10,148件で、全出願件数の実に30%強に及ぶ（国別ランキングは台湾よりも多く第1位）。また、年間の特許取得件数も全体の約35%にあたる8,237件であり（同じく国別ランキング第1位）、日本企業が台湾特許出願に力を注いでいることをうかがい知ることができる。

専利法は近年頻繁に改正がなされ（第一次修正（1997年5月7日公布）、第二次修正（2001年10月24日公布）、第三次修正（2003年1月3日立法院通過））、台湾における特許取得の手続きが国際的動向に合致するものとなってきた。また、2002年1月1日にはWTOへ加盟している。

しかし、当然ながら台湾専利法（以下、「専利法」という）と日本特許法（以下、「特許法」という）には相違点があり、また外部審査官制度など台湾独自の審査実務により、日本人が台湾特許出願を取り扱う際に、困難に直面する場合もある。

上述した状況を踏まえ、本稿は、近年の台湾における特許取得上の留意点について、統計デ

\* 2003年度 The Third International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一夕及び日本の審査基準に相当する台湾の審査指南（以下、「審査指南」という）を詳細に検討し、また日本企業が行った台湾特許出願の多くの審査事例を精査することにより明らかにするものである。

専利法においては、発明、実用新案、意匠の3分野を一つの法律で規定している。そこで本稿においては専利法における発明特許を「特許」、発明についての特許出願を「特許出願」、日本特許庁に対応する所轄として「智慧財産局」と称して以下に説明する。

なお本稿は、2003年度の国際第3委員会第3ワーキンググループにおいて、関 章（副委員長：松下電器産業）、井上昌治（小松製作所）、大川原康之（東京エレクトロン）、永井 豊（三菱電機）、西川聖司（積水化学工業）、古川和博（日本鋼管テクノサービス）、南川佐英子（大塚製薬）、内田泰宏（松下電工）が作成した。

## 2. 統計データからみた台湾特許審査における留意点

本章では、過去4年間（2000年1月1日～2003年12月31日）に台湾で登録になった特許発明1,599件を対象にし、統計的な分析を行った。以下、その結果を説明する。

まず、特許出願に関し、出願から登録までの期間について、図1を用いて説明する。図1は横軸に出願から登録までの期間（年単位）、縦軸にその件数を示す。なお、図1において出願から登録までの期間は年単位で記載し、小数点以下は四捨五入してある。

このグラフから分かるように台湾特許出願の出願から登録までの期間は平均2.3年である。いずれの国際分類においてもこの分布を示しており、分野にかかわらず平均的に2年の期間で特許出願は登録されるようである。

次に、この調査の対象とした特許出願のうち審査の過程で拒絶理由通知を受けた割合（以下、

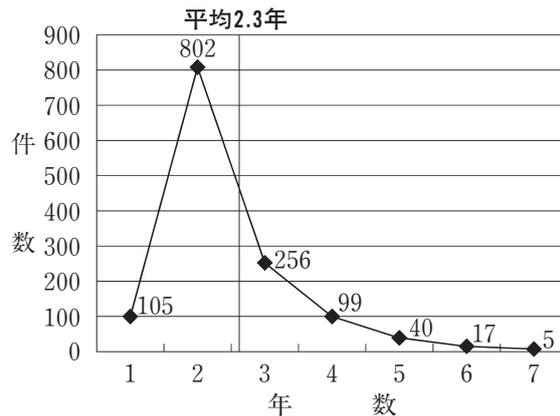


図1 出願から登録までの期間

拒絶理由受領率という。)は全体の14%であり、残りの86%は審査において一度も拒絶理由通知を受けることなく特許査定を受けていることがわかった。この割合は他国の割合（拒絶理由受領率：日本92.4%、米国70.8%、欧州60.4%）と比較して突出したものである。

さらに、審査の過程で拒絶理由通知を受けた特許出願のうち82件を対象として拒絶理由を検討した。この対象とした特許出願において、いわゆる新規性、創造性に関する拒絶理由通知（専利法22条1項又は2項に基づく拒絶理由通知）は全体の約61%であり、特許請求の範囲に特許請求の対象、技術的内容及び特徴を記載していないとする拒絶理由（専利法22条4項に基づく拒絶理由通知）は全体の約11%である。また、いわゆる形式的な拒絶理由通知（専利法44条に基づく拒絶理由通知）を受けたものは全体の約27%である。ここで、いわゆる形式的な拒絶理由では50%が誤記、誤訳に関するものであり、その他のものは、例えば、2項以上に従属する従属項を含む複数項に従属する請求項（いわゆるマルチのマルチ請求項違反）（専利法施行細則16条5項）、請求項を実施例に限定することを要求するもの、数値範囲の上限又は／及び下限を明記することを求めるものなどがある。

以上より、審査の速さに関しては、他国の特許庁に比べて同等又はそれ以上のものとなって

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いる。これ以上の審査の促進を望む場合、優先審査（専利法36条の4）を利用できる。優先審査とは、特許出願の出願公開後であってかつ特許査定前に正当な権利を有しない者が業として特許出願に係る発明を実施している場合、智慧財産局は、請求により当該特許出願を優先的に審査できるというものである。なお、この優先審査は、2002年10月26日以降に特許出願されたものに限られる。

一方、種々の理由により早期に特許出願の査定を望まない場合、審査請求（専利法36条の2, 3）の時期を遅らせることが考えられる。

これまでは、審査請求制度がなかったため出願人側で査定をコントロールするのが困難であったが、法改正において「出願公開制度」「審査請求制度」が取り入れられたことにより前記のように時期を遅らせることが可能となった。

なお、審査請求は出願日の翌日から3年以内に行わなければならない。3年以内に審査請求しなかった場合は、当該特許出願は、取り下げられたものとみなされる。

### 3. 審査基準からみた台湾特許審査における留意点

#### 3.1 特許要件（審査指南、第二章）

新規性、創造性、産業上利用可能性を有する発明は、特許出願をすることができる。

##### (1) 新規性

下記項目に当てはまらない発明は、新規性を有する（専利法22条1項）。

- ① 出願前に既に刊行物に記載され、又は公然使用をされたもの。
- ② 出願前に既に一般の人によく知られていたもの。

ここで、審査指南において刊行物は世界全体

において公開されたものを基準とすることが明記されている。一方、公知・公用に関しては専利法及び審査指南において国内を基準とするのか世界を基準とするのかが明記されていない。

##### (2) 創造性

従来技術又は特許出願に先立って知られた知識を単に利用し、当業者によって容易に達成できた発明に対しては特許されない（専利法22条4項）。

##### (3) 産業上の利用可能性

特許出願がなされた発明は、産業上利用可能な発明でなければならない（専利法22条）。

「産業」の語は一般的に広い意味である。この語は工業、鉱業、農業、林業、漁業、水産業、畜産業、通信業又は移動業などのサービス産業も含むものであると認められている。

##### (4) 拡大先願

特許を出願した発明が、その出願より先に出願され、かつその出願後はじめて公開又は公告された特許出願若しくは実用新案登録出願に添付される明細書又は図面に記載された内容と同一である場合、特許を受けることができない。但し、該出願人と先に出願された発明又は実用新案登録の出願人が同一である場合は、この限りでない（専利法23条）。よって、発明者が同一の場合は例外の対象とならない。従って、発明者が同一の場合であっても内容が同一であれば特許を受けることができない。

##### (5) 台湾における特許要件と日本における特許要件の比較

専利法における新規性、創造性、産業上の利用可能性に関する要件は、特許法におけるそれとほぼ同様であり、大きな相異点はない。なお、拡大先願については発明者が同一の場合であっ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ても内容が同一であれば特許を受けることができない点に留意すべきである。

### 3. 2 明細書

#### (1) 明細書の記載

(審査指南, 第三章, 第一節)

明細書には, 発明の名称, 発明の説明, 要約及び特許請求の範囲を記載しなければならない(専利法26条)。

発明の説明には, 発明の属する技術領域, 従来技術, 発明の内容, 実施方法, 図面の簡単な説明を記載しなければならない(専利法施行細則15条)。

発明の説明は, 該発明が属する技術領域の通常知識を有する者が, その内容を理解し, それに基づいて実施することができるように, 明確かつ十分に開示しなければならない(専利法26条)。

なお, 従来「当該技術を熟知する者」となっていた部分が「通常知識を有する者」に変更となった。英語の“a person skilled in the art”を正確に訳し直した形式的変更であり, 実質的な影響はないものと考えられる。

従来技術につき, 関連する資料を添付することができる(専利法施行細則15条)。但し, 智慧財産局が所有していない特許公報についてはそのコピーを添付すべきであり, 著作物に関してはその出所を明記しなければならない(審査指南3章1.2.1)。

出願前に既に外国に特許出願している場合, 外国での出願番号及び出願日を記載しなければならない(専利法施行規則13条)。

特許請求の範囲には特許を出願する発明について明確に記載し, 各請求項は簡潔な方式で記載し, かつ発明の説明及び図面で支持されなければならない(専利法26条)。

なお, 請求項の記載形式としては, Jepson形式, Markush形式, 機能的表現形式での記載が

可能である。

従属項は他の従属項に従属して記載することはできる。しかし, いわゆるマルチクレームは相互に従属することはできない(専利法施行細則16条5項)。

従って, 多項制表現が認められる範囲は日本のその範囲に比べて狭い。

例えば, 次の場合の請求項2及び3は可能であるが, 請求項4は請求項1～請求項3の複数の請求項に従属しており, 請求項3は請求項1又は請求項2の複数の請求項に従属しているので不可である。

「請求項1. 独立項

請求項2. 請求項1に従属する従属項(単項従属項)

請求項3. 請求項1又は請求項2に従属(2請求項以上に従属する従属項)

請求項4. 請求項1, 2又は3に従属」

#### (2) 出願の単一性

(審査指南, 第三章, 第二節)

2以上の発明が, 一つの上位の概念に属する場合, 1出願において出願を提出することができる(専利法32条)。

### 3. 3 明細書及び図面の補正

#### (1) 査定前の補正

##### 1) 補正可能な時期

出願人は, 出願日(優先権がある場合は優先日)の翌日から15ヶ月以内であれば, いつでも明細書又は図面の補正をすることができる(専利法49条第2項)。

出願日(優先権がある場合は優先日の翌日)から15ヶ月後には, 下記の期日又は期間内のみ明細書又は図面の補正をすることができる(専利法49条第3項)。

##### ① 実体審査請求と同時

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ② 出願人以外の者が実体審査請求をした場合、その出願を実体審査する旨の通知の送達の日から3ヶ月以内
- ③ 拒絶理由通知に対して応答する期間内
- ④ 再審査請求と同時、又は再審査理由書を補充することができる期間内

## 2) 補正可能な範囲

査定前においては、専利法49条第4項によって、出願時の原明細書又は図面に開示した範囲を超えない限り、審査中の明細書と図面の補正は容認される。

従来「出願案件の実質を変更することができない」となっていた部分が、「出願時の原明細書又は図面に開示した範囲を超えることはできない」に変更される。従来は、平成5年より以前の特許法の規定と同様であり、出願内容の要旨変更がない限り、審査中の明細書と図面の補正は容認されていた。2004年7月1日改正法は、日本特許法17条の2第3項に規定されている、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」とほぼ同じである。従って、補正の制限については日本と同様な取り扱いがなされると考えられる。

また、日本語など外国語で特許出願をし、その後翻訳文を提出した場合、当該外国語の原文明細書及び図面に開示された内容に基づいて補正できる（審査指南、第四章、第二節、三、要旨変更）。

- (i) 特許請求の範囲（審査指南、第四章、第二節、二、(一)、1）

特許請求の範囲の請求項を如何に記載するかの規定に合わない場合（専利法25条4項）、又は一発明一出願とするために（専利法33条）、又は一出願に併合して出願された複数の独立請求項を出願の単一性の規定に合致させるために（専利法32条）、又は分割出願をするために、又は先

願の資料を検索した結果、補正する必要があると認めた場合、請求項を補正できる。

- (ii) 発明の技術内容（審査指南、第四章、第二節、二、(一)、4、(3)）

現在の審査指南では、もし実施例又は数値範囲の補充に関する補正が、通常知識を有する者が出願時に記載された発明の技術内容、特徴から理解でき、かつその技術内容に基づいて実施可能なもので、出願当時既に開示された範囲内に属し、出願の要旨変更とならないものであれば、補充的な実施例又は数値範囲に属するものとして認められている。

しかし、審査指南は2004年7月1日に改正予定でありこれが改正されれば、「出願の要旨変更とならないものであれば」に代わって、「出願時の原明細書又は図面に開示した範囲を超えることはできない」という条件で解釈されると思われる。実施例又は数値範囲を補充することがより制限される可能性がある。

- (iii) 発明の機能的効果（審査指南、第四章、第二節、二、(一)、4、(4)）

補正しようとする発明の機能的効果が出願当時すでに開示された範囲内で、通常知識を有する者が明細書又は図面に記載された技術内容、特徴から直接推知又は認められる機能的効果である場合、発明の機能的効果を補正できる。実験データを補正することにより、原明細書又は図面に記載された発明の達成できる機能的効果を裏付けることは可能である。しかし、審査指南の改正により、機能効果や実験データの補正は制限される方向にあると思われる。

## (2) 査定後の訂正

査定後、専利法64条の規定に基づいて、出願人が、その特許請求範囲が過大であり、又は明細書あるいは図面に誤記又は不明瞭な記載があると認めた時、自発的に明細書、図面の訂正を要求することができる。又は、他人によって無

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

効審判が提起された場合は、専利法71条に基づいて、特許権者は答弁と同時に併せて明細書又は図面を訂正することができる（審査指南、第四章、第三節、一、(二)、登録の特許）。

査定後においては、専利法64条第1項によって、特許請求範囲の縮減、誤記事項の訂正、不明瞭な記載の釈明についてのみ、明細書又は図面の訂正を行うことができる。さらに、前記の訂正は、出願時の明細書又は図面に開示した範囲を超えることはできず、かつ実質的に特許請求範囲を拡大あるいは変更することができない（専利法64条第2項）。

### 3. 4 優 先 権

#### (1) 国際優先権

（審査指南、第五章、第一節）

台湾は、パリ条約やPCT等の国際条約には未加盟であるが、WTOに2002年1月1日より加盟している。これにより、「WTO加盟国の国民である出願人が同一の発明についてWTO加盟国において最初に出願を行っている場合」も優先権が主張できることとなった（専利法27条1項）。さらに、外国出願人がWTO加盟国の国民でない場合においても、世界貿易機関会員領域内において、住所又は営業所を設けている場合には優先権を主張できることとなる（専利法27条3項）。日本からの特許出願については、既に、1996年2月1日より互恵条約に基づき優先権主張をした出願が可能となっているため実質的な変更は無い。2以上の出願人が有る場合、各出願人が、上記要件を充足する必要がある。また、前述の専利法27条1項の「最初の出願」に関する規定は、2002年1月1日以降の出願日を有し、WTO加盟国を指定国とした場合のPCT出願やEPC出願にも適用されることとなった点に留意すべきである。出願人が一つの出願について二つ以上の優先権を主張する場合、その優先期間の起算日は最先の優先権日の翌日と

される（専利法27条2項）。

なお、優先権を主張する者は、出願と同時に、優先権の基礎となる外国出願の「出願日」、「出願国名」の他、「出願番号」を申告し、当該優先権の基礎となる外国出願の出願番号が不明の場合は、その事由を願書に記載しなければならないが、最新の法改正ではこの「出願番号の申告」要件は削除されている（専利法28条1項）。また、智慧財産局への優先権証明書類の提出期間が「出願日から3ヶ月以内」であったのを最新の法改正では「出願日から4ヶ月以内」と緩和している（専利法28条2項）。この優先権証明書類の翻訳文は、審査官が審査段階で必要と認めたとき、出願人に要求されることがある。

#### (2) 国内優先権制度

（審査指南、第五章、第二節）

出願人が、台湾において先に出願した発明又は考案に基づいて再度特許出願を行う場合、以下の場合を除いて、先願出願時の明細書又は図面に記載された発明又は考案に基づいて、国内優先権を主張できる（専利法29条1項）。

- ① 先願の出願日の翌日から既に12ヶ月を経過した場合
- ② 先願に記載された発明について、既に国際優先権又は国内優先権が主張されている場合
- ③ 先願が、分割出願又は変更出願である場合
- ④ 先願が既に査定された場合

### 3. 5 特殊出願

#### (1) 分割出願

（審査指南、第六章、第一節）

専利法では「分割出願は最初の出願について再審査決定前（日本における拒絶審決前に相当）に出願されなければならない。（専利法33条2項）」と規定している。なお、台湾において査定

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

後及び再審査拒絶査定に対する訴願（日本における審決取消訴訟）手続中には分割出願ができないことに留意すべきである。

また、審査指南では「分割出願が原出願の優先権主張を維持する場合、出願人は優先権主張の声明書を提出し、優先権書類の写しを提出しなければならない。」と規定している。

従って、台湾における分割出願には出願人は優先権の主張の声明書を提出し、優先権書類の写しを提出しなければ優先権主張はなかったものとされ、実際の出願日を基準に判断される点に留意すべきである。なお、日本においては優先権主張をする旨及び先の出願の表示を記載した書面、さらに、パリ条約の同盟国の国名及び出願日を記載した書面、優先権証明書については分割出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる（特許法44条4項）。

さらに、日本において分割出願が分割要件を満たさないと認められた場合、分割出願の遡及効（特許法44条2項）が認められず分割出願の実際の出願日を基準に特許要件が判断されるのに対し、台湾では「分割出願について、分割要件を満たさないと認められた場合、分割出願は却下される。」と規定されている点で相違する。すなわち、分割出願についてその要件が認められない場合、日本では特許出願の審査において弁明及び補正をする機会が与えられているのに対し、台湾においては却下されるため実質上弁明の機会が無い点に留意すべきである。従って、台湾における分割出願は慎重に行う必要がある。

## (2) 変更出願

（審査指南，第六章，第二節）

専利法では「変更出願は原出願についての再審査決定前に出願しなければならない（専利法102条）」と規定している。従って、台湾における特許出願は再審査請求後であっても決定前であれば変更出願できる。一方、台湾において査

定後及び再審査拒絶査定に対する訴願手続中には変更出願ができないことに留意すべきである。

なお、台湾において変更出願の要件を満たさないと判断された場合、出願変更した日がその出願日となる。この点は特許法と同様であり、専利法の分割出願と変更出願との取り扱いの違いである。

また、特許法では46条5項により前述した特許法44条4項を準用しており、「優先権主張をする旨」を願書に記載しなくてよい。一方、審査指南では「変更出願が原出願の優先権の主張を保持する場合、出願人は優先権書類を再提出する必要はない。しかし、優先権主張の宣誓書を提出しなければならない。」と規定している。従って、分割出願と同様、優先権の主張の声明書を提出しなければ優先権主張はなかったものとされ、親出願の実際の出願日を基準に判断される点に留意すべきである。

## 3. 6 バイオテクノロジー関連発明 （審査指南，第八章，第一節）

台湾では、日本において既に認められている動植物自体及び生物学的育成方法（例えば、完全な自然現象、交雑、種間の育種(inter-breeding)及び選択的育種の方法等）が、まだ特許の対象となっていない。

次に、明細書に記載しなければならない内容としては、微生物の新品種又は微生物の利用に関する発明において、必要とする遺伝子地図を記載しなければならない他は、日本の明細書の記載要件と同じである。

バイオテクノロジー関連発明に関する特許請求の範囲の記載については、日本のそれとほぼ同じであり、記載方式例は、日本と同じ例が記載されている。実施可能要件は、日本では、「当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて当該機能・特性等を有する具体的な手段を理解できるときを除き、具体的な

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

手段を記載する。請求項に係わる発明すべての下位概念又はすべての選択肢について実施の形態を示す必要はない。通常、一つ以上の代表的実施例が必要である。」と規定している。台湾では、「特許請求の範囲は、対応の発明の説明及び図面により支持される必要がある。」と規定している。この「支持される必要がある」という文言については、審査指南では、『特許請求の範囲の発明が「植物の種を低温処理した後、種まきする方法」で、その発明の説明に1種の植物について実施した方法のみが開示され、その他の適当な植物の開示がない場合、通常の知識を有する者に対してその方法は「実施可能」であるが、すべての植物に適応して、同様の効果を行うことはできないので、「支持される必要がある」という要件に合致しない。』という例により説明されており、複数の下位概念事項の実施態様を要求するようである。特許要件については、日本のそれと概ね同じである。

微生物の寄託については、台湾は、ブタペスト条約に加盟していないため、日本の場合（日本は、国際寄託が可能である。）とは異なり、国内寄託を必須要件としている。出願前に特許主務機関の認可した国外の寄託当局に寄託している場合であって、出願時に国外に寄託した事実を陳述した出願については、出願前国内で寄託すべき規定に拘束されないが、出願日の翌日より3ヶ月以内に国内の寄託証明書及び国外の寄託当局より交付された証明書類を添付しなければならない。寄託義務から除外される微生物については、日本と概ね同じであるが、日本で寄託義務から除外されている「特許庁長官の指定する寄託機関において技術的理由等によって寄託できない微生物。（微生物の分譲については、出願人が補償するものとし、信用できる保存機関への保存等の手段をとることが望ましい。）」が寄託義務から除外されていない。

バイオテクノロジー関連発明の審査指南につ

いては、概ね日本審査基準と同じである。但し、審査指南の例を日本審査基準の例と比較すると、実施可能要件が日本のそれより厳しく運用されているようである。又、微生物の寄託について国内寄託が必須要件であるので注意を要する。

### 3.7 コンピュータソフトウェア関連発明 (審査指南, 第八章, 第二節)

台湾の「コンピュータソフトウェア関連発明の審査指南」には、アメリカのこの分野における審査基準を基に、日本の審査基準を参考に制定したと記載されている。実際、台湾の審査指南において日本の審査基準が随所に参照されており、運用上の違いはほとんどない。

発明に該当するか否かは専利法19条及び21条に規定されており、日本と同様、数学的方法やゲームのルールなどは台湾でも専利法21条で拒絶の対象となる。また、日本と同様に「発明」であるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作（創造）」でなければならず、1) 単純にコンピュータを使用して処理するだけのもの、2) 単純にプログラム又はデータを記録媒体に記録するだけのもの、3) 「単にコンピュータを使用して処理するだけのもの」及び「単純にプログラム又はデータを記録媒体に記録するだけのもの」は「技術思想」を備えず専利法19条の規定に適合しない。

以上、日本で成立する発明は台湾でも発明の成立性は認められると考えられる。この分野での出願では、ハードウェアとソフトウェアとの結合による具体的な構造や手順を開示する必要がある（審査指南, 第八章, 第二節）。

なお、進歩性の基準となる当業者については、審査指南には「当業者とは当該発明が開示する関連技術分野に習熟した一般的な技術知識人を指す。」と記載され、日本の基準と大きく異なるものではない。

ただし、日本にあっては「プログラム」及び

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「プログラムを記録した記録媒体」を請求項として記載することができる。これに対し、台湾では、「記録媒体形式」の請求項は審査対象とすることが審査指南に明記されているが、「プログラム」については「無体物であるため記録媒体中に保存したものでなければ発明に属するタイプとは言えない」とされている。

審査指南に機能手段言語 (Means or Step Plus Function Language) の解釈について言及されている。その解釈は、「明細書に記載された当該機能手段の対応要素に関連する構造、材料、動作と一致したものである」とされている。つまり、審査の際に、1) 特許請求の範囲に記載された要素と同じ機能で、かつ当該要素の構造、材料、動作と類似するものが発見された場合、2) 当該分野の技術に習熟した者により従来技術で簡単に明細書中の構造、材料、動作に置き換えることができると判断された場合、などにあつては、明細書にその特殊性及び相異性が具体的に記載されていない限り、特許請求の範囲に記載の発明は従来技術が包括している範囲ということになる。また、請求項に機能手段言語があるとき、もし明細書の表記において、その公知でない部分に対応する説明を行っていない場合、当該請求項がその発明を特別に提示し明確に主張あるいは限定しているとみなすことはできないため当該請求項は拒絶される。

イニシャルプログラムコード若しくはオブジェクトプログラムコードの記載については、審査指南では、「明細書の開示、とりわけ請求項の部分については、コンピュータが実行する方法又はステップにより定義すべきであり、プログラムのみを引用するものであってはならない。しかし、発明の解決手段をより良く理解させるために、自己記述プログラムコード（例えば、擬似コード）を適度に使用することは受け入れることができる。」とされ、コンピュータ業界で慣用又は定義された指令・変数・特殊記号は専

利法施行規則14条に違反しない。

ビジネス方法発明については、専利法19条の規定に適合する限りビジネス方法発明として直ちに拒絶されないとする旨の記述が審査指南にある。日本では発明の成立性の要件として技術的側面を有することが求められるが、台湾でも同様と考えられる。

### 3. 8 異議、無効審判（審査指南，第九章）

2004年7月1日施行予定の改正専利法では、日本の平成15年特許法改正同様、異議申立制度が廃止される。

異議申立制度の廃止と同時に無効審判制度も一部改正された。現状の審査指南はまだ法改正に対応した内容とはなっていない。なお、日本でも平成15年特許法改正により無効審判制度が大幅に変わり、平成16年1月1日に施行されたばかりである。そこで、現時点での情報に基づき専利法及び特許法の法改正後の無効審判制度を比較する。

両法とも、異議申立制度の廃止に連動して無効審判制度の請求人適格が見直された。すなわち、一部の無効事由を除き、何人も無効審判を請求できる（専利法67条、特許法123条2項）。

上述の一部の無効事由とは、共同出願違反と冒認出願について利害関係人のみが無効審判の請求人となり得る、との制限であり、両法は共通している。また、その他の無効事由も共通している。

法改正後の専利法では、智慧財産局は、無効審判を審査する際、請求により又は職権で、期限を指定して、特許権者に、必要な実験を行わせ、模型又は見本を補充提出するよう通知することができる。また、実験、模型又は見本の補充提出について、必要であれば現場又は指定した場所で実地検証することができる（専利法71条）。特許法には条文上にこのような明示的な規

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

定はない。

## 4. 審査実態(拒絶理由)からみた台湾特許審査における留意点

### 4.1 引例なしの拒絶理由について

過去4年間(2000年1月1日~2003年12月31日)において、台湾で登録になった特許発明1,599件の中で、引例を提示することなく容易であるとして専利法22条1項、2項に基づく拒絶理由(新規性及び創作性にかかる拒絶理由)通知を受けたものは1件であった。このような拒絶理由通知は以前は散見されたようであるが、最近ほぼ無いものと考えられる。

台湾の審査実務においてこのような拒絶理由通知を受けた場合の対応策として、意見書において引例の提示を強く要望する、あるいは、一定の技術基準を設け(例えば、ある先行技術に言及し)本発明の新規性・創造性を強調する対応が考えられる。但し、この対応策で確実に本拒絶理由が回避できるとは断言できない。

### 4.2 請求項を実施例に限定すべきとの拒絶理由について

台湾では、化学分野や材料分野において専利法22条4項違反として、実施例に記載の反応条件などを請求項に追加するよう要求される場合がある。

この対応策として、実施例に記載の反応条件以外でも本発明が実施できることを示す実験データを提示することが挙げられる。これを提示することによって、実験データの条件も本願発明の範囲内であることを主張すればよい。このように、本拒絶理由を回避するためには実験データを提示するという煩雑な手段を取る以外に対応策はない。(専利法22条4項:発明の特許請求の範囲は、発明特許出願の対象、技術内容、

及び特徴を具体的に明示したものでなければならない。)

### 4.3 数値限定する特許請求の範囲において、上限又は/及び下限の明記を求める拒絶理由通知について

請求項に数値限定の上限又は/及び下限の制限がないことを理由に、特許請求の範囲に特許請求の対象、技術的内容及び特徴を記載していないとする拒絶理由通知(専利法22条4項に基づく拒絶理由通知)を受ける場合がある。例えば、上限値の制限を記載せずに「5気圧以上」と記載している請求項に対して、上限がないことを理由に受ける拒絶理由である。このようなケースの場合、日米欧の対応特許出願ではこのような限定を求められない場合も多い。

この対応策として、明細書作成時に上限及び下限は一見限定するものの、実質的には限定にならない数値範囲を記載することが挙げられる。また、実務的にはこのような記載がない場合でも実施例を追加するなど補正により対応できる場合がある。

なお、物質に含まれる微量元素などについては下限を求められずに登録される場合もある。

## 5. おわりに

本稿は、台湾における特許取得上の留意点を中心にまとめているが、各企業の特許活動の一助となれば幸いである。

本稿は、限られた情報源の中、情報を提供していただいた理律法律事務所及び財団法人交流協会の方々のご協力の下、完成に至った。ご協力を頂いた皆様に、この場をお借りして、深くお礼を申し上げます。次第である。

(原稿受領日 2004年4月6日)