

2012年10月1日

お知らせ：改正台湾特許法の施行に伴う特許出願手続きの変更

台湾の改正特許法(以下「改正法」。発明特許・実用新案・意匠をカバー。)が2011年11月29日に国会で可決・成立し、2013年1月1日の施行が正式に決定したこと、及び改正点の概略につきましては、既に当所アラートシート「[お知らせ：改正台湾特許法の公布とその日本語訳のご送付について](#)」及び「[台湾の意匠制度及び実用新案制度の改正](#)」にて、ご案内いたしました。本「お知らせ」では、改正法の施行に伴う出願手続きの変更についてご説明いたします。

一、譲渡証書の提出が不要となる

現行の台湾特許法において、出願に必要な書類の一つとされておりました発明者による譲渡証書が、法改正により不要となりました。当該規定は、譲渡証書の提出期限が2013年1月1日以降となるすべての出願に遡って適用されます。

現行の制度では、譲渡証書の提出期限が出願日から4か月とされており、同期限はさらに2か月間延長することができます。したがって、改正法が施行されますと、2012年7月1日から2012年8月31日までの出願につき2か月間の期限延長をした場合、及び2012年9月1日以降の出願につきましては、その譲渡証書の提

出期限日が2013年1月1日以降となりますので、改正法が適用され、譲渡証書の提出が不要となります。(期限延長手続きのため、若干の事務所手数料が発生します)

また、2013年1月1日より前に譲渡証書を提出することもでき、それにより、台湾特許庁による方式審査の着手が若干早くなることが期待できますが、審査所要期間の長さを考えますと、ほとんど実益はなく、譲渡証書の早めのご手配は不要と思われます。

なお、当所では、2013年1月1日前に譲渡証書を受領した場合は、改正特許法が施行される前に同書類を台湾特許庁へ提出させていただき、2013年1月1日以降に受領した場合は、既にその時点で改正特許法が適用されるため、譲渡証書を特許庁に提出することはせず、当所のファイルにて保管させていただきます。譲渡証書の提出時期につきましては、上述の事情をご勘案いただき、ご判断いただければと存じます。

二、自発補正の時期的制限の廃止

現行の台湾特許法第49条により、明細書又は図面の補正、補充は、次の時期又は期間内に限定されております。

1. 出願日の翌日から15か月以内（優先権主張がある場合には、最も早い優先日の翌日から15か月以内）
2. 審査を請求する時
3. 出願人以外の者が実体審査を請求した場合は、当該出願について実体審査を行う旨の通知が到達した日の翌日から3か月以内
4. 特許主務官庁の拒絶理由先行通知書に対して答弁書を提出する期間内
5. 再審査請求時、又は再審査理由書を補充提出することができる期間内

改正法では、上記時期的制限が緩和されます。即ち、拒絶理由通知書を受けて

いない限り、登録査定までいつも自発補正を請求することができますが、改正法第43条第2項の規定により、一旦拒絶理由通知書を受けた場合、拒絶理由通知書に対する回答期間内に限って補正することができます。

三、優先権証明書の補充提出期限の変更

現行法において「出願日から4か月以内」と規定されております優先権証明書の提出期限が、改正法では、発明特許出願については「最初の優先日から16か月以内」とされ、当該規定は、優先権証明書の提出期限が2013年1月1日以降のすべての出願に遡って適用されます。したがって、2012年9月1日以降の出願につき、改正特許法が適用されるため、優先権証明書は「最初の優先日から16か月以内」に補充提出されれば結構です。ただし、提出期限の延長については、改正前と同様、認められず、期限内に優先権証明書を提出しなかった場合は、優先権の主張が認められなくなりますので、ご注意ください。

四、優先権主張の回復が可能となる

改正法により、優先権主張の回復（出願時に主張しなかった優先権を主張すること）を請求することができます。ただし、当該回復請求は、最初の優先権日から16か月以内に行わなければなりません。この規定は、請求の期限が最初の優先日から16か月以内で、かつ、2013年1月1日以降となるすべての出願に遡って適用されます。

五、生物材料に係る寄託証明書及び生存証明書の提出期限の変更

現行法では、生物材料又は生物材料を利用する発明特許を出願しようとする場合、出願人は出願日までに、当該生物材料を特許主務官庁指定の国内寄託機関に寄託するとともに、「出願日から3か月以内」に寄託証明書を提出しなければなりません。また、生存証明書は、実体審査の請求と同時に、又は請求後に、特許庁が指定した期間内に提出しなければなりません。

今回の法改正により、上記寄託証明書の提出期限が「出願日から4か月以内」に変更され、優先権主張がある場合には、提出期限が「最初の優先日から16か月以内」となります。この規定も、寄託証明書の提出期限が2013年1月1日以降のすべての出願に遡って適用されます。また、生存証明書についても、優先権主張がある場合には、寄託証明書と同様、「最初の優先日から16か月以内」に提出しなければなりません。

六、特許と実用新案登録の同日出願が可能となる

2013年1月1日から、同一の内容について特許と実用新案を同日出願することが可能となります。詳しくは、当所日本語ホームページの「[台湾の意匠制度及び実用新案制度の改正](#)」をご参照ください。

七、意匠出願制度の変更

2013年1月1日から、部分意匠、コンピュータアイコン (icon) 及びグラフィカルユーザインタフェース (GUI) の意匠、組物の意匠、関連意匠を出願することが可能となります。詳しくは、当所日本語ホームページの「[台湾の意匠制度及び実用新案制度の改正](#)」をご参照ください。

改正法の日本語訳を再度送付させていただきますので、ご参照いただければ幸いです。

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林 (chlin@leeandli.com) までお問い合わせください。

林宗宏

陳長文

弁理士 林宗宏 (Tony C. H. Lin)

所長弁護士 陳長文 (C. V. Chen)

理律法律事務所
LEE AND LI, ATTORNEYS-AT-LAW
7F, 201 Tun Hua N. Road, Taipei 10508, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2- 2715-3300 Fax: +886-2- 2718-8497

This alert sheet is to provide an overview on the latest legal development. Due to the generality of this overview, the information contained may not be applicable in all situations and should not be acted or relied upon without special legal advice. For more information or advice on specific legal issues, please approach your regular contact at Lee and Li.

Copyright © Lee and Li, Attorneys-at-Law, All rights reserved.

© [click here to unsubscribe from this newsletter](#)