

台湾知的財産権質問箱 (Q & A)

## 第3回「台湾特許Q&A」

(元) 特許庁審判部審判官・  
交流協会台北事務所経済部主任  
(現) かなえ国際特許事務所  
副所長・弁理士 松本 征二

### <はじめに>

台湾知的財産権質問箱 (Q & A) の第3回目は、台湾への特許出願を取り上げます。

台湾では、専利法という一つの法律が、日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当しますが、現在専利法の大幅な法改正が検討されています。本法改正は、日本の特許法が参考にされているため、法改正後は、より日本の制度に近くなり、日本のユーザーにとってメリットがあります。

一方、法改正案の中には、今後の実務に大幅な影響を与える可能性のある条文も含まれており、法改正の動向をしっかりと注視する必要があります。

今回は、日本から台湾に特許出願をする際の実務上の留意点、商品販売をする際の留意点を中心に、現在検討されている法改正の内容も踏まえながら説明させていただきます。

Q 1. 日本に特許出願した後、いつまでに台湾に特許出願すればよろしいですか？

(A) 遅くとも日本出願が公開される前に出願することが必要です。

日本に出願された特許は出願後1年半で公開され、また、実用新案登録出願は、無審査登録制のため、出願後、早ければ2～3カ月で登録実用新案公報が発行され、刊行物に記載された発明となります。その後に台湾に特許出願（以下「台湾出願」といいます。）しても、日本で頒布された刊行

物に記載された発明と同一、或いは刊行物に記載された発明から容易という理由で、台湾出願は拒絶になってしまいます。したがって、台湾でビジネスを考えている場合は、遅くとも、日本で自身の出願が公開される前に、台湾出願することが必要です。

なお、日本出願から1年以内であれば、優先権を主張して台湾出願することが可能です。台湾出願の出願日は、台湾智慧財産局に願書を提出した日ですので、仮に、日本に出願後、台湾出願までの間に、第3者が同一の発明を台湾に出願した場合、通常であれば、第3者の出願の方が、台湾出願の出願日より早いため、第3者の出願により、台湾出願は拒絶になってしまいますが、優先権を主張して台湾出願した場合は、拒絶にはなりません。したがって、技術開発スピードが速い、或いは、競争相手が多い分野では、日本出願後、台湾出願するか否かを早めに検討し、1年以内に優先権を主張して出願することが望ましいです。

Q 2. PCT 出願しておけば台湾にも出願したことになりますか？

(A) 出願したことになります。台湾には個別に特許出願する必要があります。

台湾はPCT条約に加盟していません。したがって、PCT出願した場合であっても、別途台湾に出願する必要があります。

Q 3. 台湾で急に展示会に出展することになりましたので大至急特許出願する必要があります。日本語で出願できますか？

(A) 日本語で出願できます。

発明者、出願人等を記載する願書は中国語で作成する必要がありますが、明細書・特許請求の範囲・図面・要約は日本国特許庁へ出願した書類をそのまま援用して仮出願ができます。なお、台湾の仮出願制度は、米国の仮出願制度とは異なり、特許請求の範囲の記載など出願様式を完全に満たしていることが必要です。

したがって、急ぎの場合は、日本語で仮出願し、後から中国語の翻訳文、委任状及び優先権証明書等を提出することにより、急ぎの場合でも出願日を確保することが可能です。なお、中国語翻訳文は、日本語仮出願後、最大6カ月（4カ月+2カ月延長）以内に提出する必要があります。

なお、日本語仮出願に開示されていない事項を中国語翻訳文提出時に追加記載したと審査官が判断した場合、出願人に追加した部分を削除するか否かの確認がとられます。その結果、出願人が追加部分を削除した場合は、出願日に変更はありませんが、削除しない場合には、中国語翻訳文の提出日が出願日となりますので注意してください。

そして、実際の審査は、この提出した中国語翻訳文に基づいて行われます。中国語翻訳文提出後に誤訳を発見した場合、上記翻訳文提出期間内（6カ月）であれば、日本語仮出願に基づいた誤訳訂正をすることは可能ですが、翻訳文提出期間が経過した後は、日本語仮出願に基づいた誤訳訂正は一切できなくなります。

なお、現在検討されている法改正案では、外国語仮出願に基づいた誤訳訂正を認める旨の条文がありますが、仮出願が認められる外国語について

は、別途細則で定める予定になっています。仮に、仮出願が認められる外国語として日本語が対象外になると、最初から中国語に翻訳して出願する必要があります。そうすると、優先権主張期間の直前、或いは、日本出願が公開される直前の台湾出願は、中国語翻訳時間の関係上困難になることが予想されますので、今後の法改正の動向に注意する必要があります。

Q 4. 台湾に出願した中国語明細書等を中国出願に、又は、中国に出願した中国語明細書等を台湾出願に使えますか？

(A) そのまま使うことはできません。

特許出願に用いられる言語は、台湾も中国も同じ北京語ですが、台湾は繁体字、中国は簡体字と字体が違います。また、例えば、「特許請求の範囲」、「コンタクトレンズ」、「インターネット」は、台湾では「申請専利範囲」、「隱形眼鏡」、「網路」と翻訳されるのに対し、中国では「請求権利範囲」、「角膜接触鏡」、「網絡」と翻訳されるなど、異なる専門用語が用いられ場合もあります。

しかしながら、台湾も中国も基本的には同じ北京語で、また、多くの台湾企業が中国に進出していることから、台湾に出願した特許の多くは中国にも出願されています。そのため、専門用語の違いを踏まえた、繁体字から簡体字の変換ノウハウを有している台湾特許事務所もあります。

したがって、台湾及び中国に同時に特許出願する場合には、一括して台湾で翻訳することで、外国出願で最もコストを占める翻訳料を軽減することが可能です。

更に、台湾から中国に出願する場合、台湾からの仕事を「国内扱い」とする中国の特許事務所もあり、外国扱いとされる日本から中国への依頼と比較して、中国特許事務所の代理人手数料が軽減

されます。詳細は、弊所HP（www.kanaepat.jp）をご覧ください。

Q 5. 台湾では動植物、ビジネスモデル等は特許保護の対象でしょうか？

(A) 現行法では、(1)動物、植物、及び動物や植物を生み出す主な生物学的方法（但し、微生物学的方法は除きます。）、(2)ビジネスモデル（但し、ハードウェア資源によりビジネス方法を実施する場合は認められます。）、は、特許権の保護対象外です。

現在検討されている法改正案では、(1)の規定が削除されることになっていますので、改正専利法が施行されると、動物、植物に対して特許権が認められることとなります。動物、植物に関する業界の方は、法改正の動向に注意が必要です。

なお、日本では人間を手術、治療又は診断する方法は、「産業上利用することができる発明」に該当しないことから、特許権を取得することはできませんが、台湾では、人間に加え、「動物」を手術、治療又は診断する方法についても特許権の保護対象外です。この規定は法改正でも変更されない予定になっていますので注意してください。

Q 6. 他社が自社の特許出願に係る発明を利用した商品を販売しています。日本の優先審査・早期審査制度のように、早く審査を進める方法はありますか？

(A) 優先審査制度、特許出願加速審査制度があります。

日本と同様、特許出願人では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には、優先的に審査を行う優先審査制度があります。

一方、日本の早期審査制度に相当する制度は台

湾にはありませんが、2009年1月1日から、日本の「特許審査ハイウェイ」に相当する「特許出願加速審査」という制度が設けられ、更に、申請事由を拡大した「特許出願審査加速作業方案」が2010年1月1日に施行されました。

なお、この制度は日本と台湾で協定を結んだのではなく、台湾が独自に制度化し申請を受理するもので、以下の何れかの要件を満たせば、加速審査の請求ができます。

1. 対応外国出願が外国特許庁の審査を経て許可されたもの。
2. 対応外国出願に対し、米国、日本、欧州特許庁から拒絶理由通知書及び調査報告が通知されたが、査定されていないもの。（日本の場合は、EPの様な調査報告はありませんので、拒絶理由が通知されれば要件を満たします。）
3. 業としてその実施が必要であるもの。

したがって、他社が業として実施している場合には、優先審査制度を利用することができますし、自社が業として実施が必要な場合や、対応する日本出願が既に着手されていれば「特許出願加速審査」の請求が可能です。なお、「特許出願加速審査」が認められると、6～9ヶ月以内に智慧財産局から最初のアクションが通知されます。

Q 7. 日本で特許出願をしたので、来日した台湾のバイヤー等に商品の説明をしたいと思えます。日本出願から1年以内であれば優先権を主張して台湾に特許出願が出来るので、特許出願に係る内容を台湾出願前に説明しても問題は無いでしょうか？

(A) 日本出願が公開される前には、特許出願に係る発明を口外しないことが望ましいです。

優先権を主張しての台湾出願は、Q1で説明したように、日本出願と台湾出願の間に、仮に第3

者が同一の発明を台湾に出願したとしても、その第三者の出願によって拒絶されないというメリットに加え、日本国内（台湾内）でバイヤー等に対して発明内容の説明等を行っても、その行為によって台湾出願が不利な扱いを受けることはありません。

しかしながら、優先権主張の効果を得ることができるのは、日本出願に記載されている発明に限られます。

例えば、Aという発明を日本出願した後に、バイヤー等に発明Aを用いた商品の説明をし、その際、発明Aに改良すべき点があることが分かったとします。仮に、Aに改良を加えたA+Bという発明を、日本出願人より先にバイヤーが台湾に出願し、A+Bが特許になった場合、日本出願人はA+Bの販売ができなくなる恐れがあります。

したがって、発明の内容が理解できるような形で、パンフレットの配布、バイヤー等への商品説明、商品の展示等は控えた方が好ましいですが、取引先との関係上、どうしても発明の内容を知らせる必要がある場合には、守秘義務契約をした上で発明内容の説明をする等の対策を取って下さい。

Q 8. 台湾で特許権侵害品が出回っています。どのような対処方法がありますか？

(A) 裁判所に対して特許権侵害訴訟を提起することができます。

台湾では、2008年7月1日に智慧財産法院（日本の知財高裁に相当）が設立され、それまで、地方法院（日本の地裁に相当）、高等法院（日本の高裁に相当）で取り扱われていた特許権侵害訴訟の第1審及び第2審を取り扱うようになりました。智慧財産法院には、智慧財産局の審査官が技術調査官として派遣され、技術内容に関して裁判官の

補助をしており、従来に増して、専門的な対応が期待できるようになりました。

なお、第4回で詳しく説明しますが、専利法には刑事罰の規定がありません。したがって、台湾内で販売されている特許権侵害品に対して、警察を使った摘発をすることはできません。

一方、税関による水際措置に関しては、商標権及び著作権の侵害に加え、専利権（特許・実用新案・意匠）侵害に関しても輸出入の差止めの措置が採用されています。しかしながら、専利権侵害品の差止めは、先ず権利者が裁判所から侵害品の輸出入を差止める旨の仮処分を得た後に、専利権侵害に係る輸出入メーカーの名称、貨物の名称、輸出入が行われる税関及び期日、飛行機（船舶）の便名、コンテナ番号、貨物の保管場所等の具体的な情報を税関に提供する必要があり、現実的ではありません。

したがって、専利権の侵害に対しては、民事訴訟を提起することが一般的です。

Q 9. 台湾で特許権を取得した商品を販売する際に、特許番号の表示は必要ですか？

(A) 必要です。

日本においては、特許法第187条に「…特許に係る旨の表示（以下「特許表示」という。）を附するように努めなければならない。」と規定されているように、特許番号表示は努力規定となっています。

一方、台湾では専利法第79条に「発明特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証の番号を表示しなければならず、…特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求することができない。但し、特許権侵害者が、該物品が特許に係るものであることを明らかに知っていた場合、又はそれを知り得ることを証明できる事実がある場合

は、この限りでない。」と規定されているように、特許番号表示は義務規定になっています。

そうすると、車、コンピュータ、携帯電話等、非常に多くの特許権を利用した商品を販売する際に、全て特許番号を表示できるのか？という疑問がわくと思います。この点に関しては、多くの日系企業が法改正を求めています。台湾側は「包装等に特許番号を表示することにより対応可能。」とのスタンスで、残念ながら、今回の法改正でも、特許番号表示義務については改正されない予定です。

ここで問題になるのは、特許権侵害の発生時に「特許権侵害者が、該物品が特許に係るものであることを明らかに知っていた場合、又はそれを知り得ることを証明できる事実」の証明ができない場合です。その場合、特許権侵害者が他者の特許権に係るものであることを明らかに知るのは、通常、警告状を受け取った時点になりますので、仮に特許権侵害訴訟に勝訴したとしても、特許権侵害発生時から警告状の受け取りまでの期間の侵害に関しては、損害賠償の請求ができない可能性があります。

したがって、台湾で商品等の販売を行う際には、可能な限り特許番号を表示するよう心がけてください。

Q 10. 特許権侵害訴訟を想定し、出願時から気をつけておくことはありますか？

(A) 専利法には「間接侵害」の規定がありませんので、「間接侵害」に該当しそうな行為が想定される場合は、その行為に関する出願もしておくことが望ましいです。

権限のない第3者が、「請求項に記載された発

明特定事項の全部を業とした場合」は、特許権の直接侵害となります。

しかしながら、例えば、完成品に対して特許権を取得していても、その完成品の生産にのみ用いられる部品等を第3者が生産・販売した場合、その部品に対して特許権を直接侵害していると主張することは困難です。

そのため、日本では、そのような直接侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を放置しておく、特許権の効力の実効性が失われることから、そのような行為も特許権侵害とみなす「間接侵害」の規定が設けられていますが、台湾にはこの規定がありません。したがって、そのような行為があっても、台湾では特許権侵害で訴えることは困難で、また、民法第184条の規定により、差止請求もできません。

そのような行為に対抗するためには、例えば、台湾に物に関する特許出願をする場合、その物に用いられる部品が個別に取扱可能な場合にはその部品についてや、その物の生産に用いる物及びその物の製造方法等についても、特許出願することを検討してください。

なお、間接侵害規定の導入についても、日系企業から多くの要望が出されていますが、残念ながら、今回の法改正には盛り込まれていません。

## <おまけ>

台湾専利法には、日本国特許法からまったく想像のつかないような条文があります。因みに、今回の法改正でも、この条文は残っています。

専利法63条「発明特許権者が台湾と外国の間で発生した戦争により損失を受けた場合、1回に限り、5年から10年までの特許権存続期間の延長を請求することができる。但し、交戦国の国民の特許権は、延長を請求することができない。」