



一創作二出願に係る改正專利審査基準の施行について

(同一創作で発明特許と実用新案の同時二重出願に係わる改正專利審査基準の施行)

2014年1月22日作成

台湾經濟部知的財産局ウェブサイトで2014年1月16日付の法文規定関連ニュースによりますと、「一創作二出願」に係る改正專利審査基準が2014年1月1日より施行されました。

現行專利法は2013年1月1日に改正施行されているものの、專利法第32条などにつきまして更に2013年6月11日付に再改正公布されています。この改正に伴い、台湾經濟部知的財産局(TIPO)は專利審査基準第2篇第3章及び第5篇第1章を改訂し、2014年1月1日より施行開始することになります。以下、今回の改訂要点を列挙し説明致します。

一、 審査基準において、5.7「権利の接続」、5.7.1「審査手続き」、5.7.2「審査の注意事項」の章及び5.8「権利の択一」の章を新設した。

2013年6月13日前に出願された「一創作二出願」については、5.7「権利の接続」の章を適用し、改正法が発効された2013年6月13日以降に出願された「一創作二出願」については、5.8「権利の択一」の章を適用する。

二、 2013年6月13日後に出願された專利審査基準の5.7「権利の接続」の章が適用される「一創作二出願」について

① 該「一創作二出願」は、「同一出願人」、「同日出願」、「同一創作」、「出願の際に「一創作二出願」であることを声明する」、且つ「実用新案権を取得し、且つ該実用新案権が当然消滅でない又は取消されていない」の要件を満たさなければならない。

② 「同一出願人」とは、以下四つの時点において、該「一創作二出願」の特許出願及び実用新案登録出願の出願人が同一でなければならない。



1. 出願時
2. 知的財産局より期限までに択一するよう通知された時
3. 特許出願の査定時
4. 特許出願の公告時

出願後、特許査定されるまでに該「一創作二出願」を譲渡する場合は、特許出願及び実用新案登録出願を共に譲渡しなければならない。

- ③ 「同日出願」とは、該「一創作二出願」の特許出願及び実用新案登録出願の台湾での出願日が同一であること。また、優先権を主張する「一創作二出願」は、該特許出願及び実用新案登録出願の優先権日も同一でなければならない。

なお、「一創作二出願」における特許分割出願は原出願の優先権日を主張することができる。従って、該特許分割出願は同「一創作二出願」における実用新案登録出願と同日出願と見なされる。

- ④ 出願の際は、願書にて、それぞれ「一創作二出願」であることを声明しなければならない。特許分割出願については、原出願の出願時における「一創作二出願」に関する声明を援用することができる。ただし、該声明を引き継ぐ特許分割出願は一案に限る。
- ⑤ 特許査定される前に実用新案権が当然消滅し、または取り消しされた場合は特許を付与しない。
- ⑥ 知的財産局より、いずれかの出願を択一するよう通知され、特許出願を選択した場合、実用新案権は特許出願が公告された日から消滅する。

三、 2013年6月13日前に出願された「一創作二出願」については、專利審査基準5.8「権利の択一」の章を適用し、出願時に「一創作二出願」を声明する義務はない。また、知的財産局より、いずれかの出願を択一するよう通知され、特許出願を選択した場合、実用新案権は最初から無かったものと見なされる。



四、 2013年6月13日から発効された改正法に合わせ、2.3.1の「法定無効審判事由」11、を(11)(11-1)～(11.3)に増設した。

2.3.1 法定無効審判事由

(11) 本法第32条が2013年6月13日に発効する前に、同一出願人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、その後特許権及び実用新案権を取得した場合。

(11-1) 本法第32条が2013年6月13日に発効した後、同一出願人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、出願の際に「一創作二出願」であると声明せず、特許権及び実用新案権を取得した場合。

(11-2) 本法第32条が2013年6月13日に発効した後、同一出願人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、出願の際既に「一創作二出願」であると声明し、その特許権及び実用新案権が併存する場合。

(11-3) 同一出願人が同一創作について、同日にそれぞれ特許及び実用新案を出願し、その特許査定前に、実用新案権が当然消滅または取消確定された場合。

五、 2013年6月13日に改正施行された第32条に基づき、特許権の存続についても実用新案権の消滅についても、全案原則であるため、無効審判の請求についても、全案で受理されるべきである。つまり、(11-2)及び(11-3)を事由として請求する場合、全ての請求項に対し無効審判請求しなければならない。

尚、ご不明点がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。