

特許庁委託

**台湾における知的財産権
調査報告書Ⅱ
～ 専利審査基準 ～**

**2007年3月
財団法人交流協会**

平成18年度台湾における知的財産権調査等報告書Ⅱ ～專利審査基準～

目 次

第一編 特許手続き審査

第一章 総則

1. 前言	1
2. 手続き審査の範囲	1
3. 出願書類と署名、捺印	2
4. 特許出願日	3
5. 特許出願案号	4
6. 特許出願権	5
7. 出願変更事項	6
8. 出願の取り下げ	7
9. 料金	8

第二章 発明專利

1. 発明特許の出願	10
1.1 概説	10
1.2 出願書	10
1.3 明細書	20
1.4 必要図面	25
2. 早期公開	26
3. 実体審査の請求	27

第三章 実用新案

1. 概説	29
2. 出願書類の審査	29

第四章 意匠

1. 概説	30
2. 願書	30
2.1 意匠物品名称	30
2.2 創作人	31
2.3 出願人、委任代理人	31
2.4 新規性救済の主張	31
2.5 国際優先権の主張	31
3. 図面	31
3.1 意匠に係る物品の名称	32
3.2 創作説明	32
3.3 図面説明と図面	32
4. 関連意匠	33

第五章 補充・補正・訂正

1. 発明特許の補充、補正	35
2. 実用新案特許の補充、補正	36
3. 意匠の補充、補正	36
4. 訂正	37

第六章 特別な出願

1. 出願の分割	39
2. 出願の変更	41
2.1 出願の変更—他の種類への変更	41
2.2 出願の変更—同種類への変更	42

第七章 再審査

第八章 特許権期間の延長

第九章 無効審判

第十章 期日・期間

第十一章 送達

第二編 発明の実体審査

第五章 優先権

1. 国際優先権	51
1.1 はじめに	51
1.2 形式要件	52
1.3 実体要件	55
1.4 優先権の効果	59
1.5 審査注意事項	60
1.6 案例説明	61
2. 国内優先権	64
2.1 国内優先権	64
2.2 用語説明	65
2.3 形式要件	66
2.4 実体要件	67
2.5 優先権の効果	69
2.6 国内優先権主張の態様	69
2.7 審査注意事項	72
2.8 事例の説明	73

第六章 明細書及び図面の補充、補正及び訂正

1. 補充、補正	87
1.1 前言	87
1.2 補充、補正の時機	87

1.3 原明細書または図面で開示された範囲を超越したことについての判断	88
1.4 補充、補正の項目	89
1.5 容認されない補充、補正	104
1.6 補充、補正の効果	107
1.7 審査注意事項	107
1.8 事例集	110
2. 訂正	136
2.1 前言	136
2.2 訂正の時機	136
2.3 訂正の事項	137
2.4 特許請求の範囲の実質的拡大または変更についての判断	140
2.5 訂正の効果	143
2.6 審査時の注意すべき事項	143
2.7 事例	144

第七章 特別な出願

1. 分割出願	152
1.1 前書き	152
1.2 分割要件	153
1.3 分割出願の効果	156
1.4 審査においての注意事項	156
2. 出願の変更	157
2.1 前言	157
2.2 変更出願の要件	158
2.3 変更出願の効果	158
2.4 審査において注意すべき事項	159

第八章 特許権存続期間延長

1. 前言	160
2. 法律条文の趣旨	161
3. 特許権存続期間延長の出願	161
3.1 出願人	161
3.2 出願期間	162
3.3 出願できる対象となる特許権	162
3.4 願書の記載及び添付資料	162
3.5 出願延長の理由の記載	164
3.6 出願の効果	168
4. 特許権存続期間延長の審査	169
4.1 特許権存続期間延長を判断する実体要件原則	169
4.2 延長期間の計算方法	173
5. その他	177
5.1 補正の要求	177
5.2 拒絶査定前の機会	177
5.3 特許権延長の無効審判と取消	177

第三編 意匠の実体審査

第一章 図面説明書

1. 図面説明書	181
1.1 前書き	181
1.2 図面説明書の記載事項及び原則	181
1.3 意匠に係る物品の名称及び類別	182
1.4 創作説明	184
1.5 図面説明及び図面	185
1.6 審査注意事項	187
2. 一意匠に一出願	187
2.1 前書き	187
2.2 一意匠に一出願の審査	188
2.3 審査注意事項	189

第二章 意匠とは何か

1. 意匠の定義	190
1.1 前書き	190
1.2 定義	190
1.3 意匠に係る物品	191
1.4 意匠のデザイン	192
2. 法定における意匠専利を受けることのできない項目	195
2.1 前書き	195
2.2 純機能性デザインの物品の造形	195
2.3 純芸術創作或いは美術工芸品	195
2.4 集積回路の回路レイアウト及び電子回路のレイアウト	195
2.5 物品が公共秩序、善良風俗又は衛生を害するもの	196
2.6 物品が党旗、国旗、孫文の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勲章と 同一又は類似するもの	196

第三章 意匠専利の要件

1. 産業利用性	197
1.1 前書き	197
1.2 産業利用性の概念	197
1.3 産業利用性と十分に開示され実施できる要件との差異	198
2. 新規性	198
2.1 前書き	198
2.2 新規性の概念	199
2.3 新規性の審査原則	200
2.4 新規性の判断基準	200
2.5 意匠の新規性を有しない事情	205
2.6 新規性を喪失しない例外事情	210
2.7 新規性の擬制喪失	211
3. 創作性	214
3.1 前書き	214

3.2 創作性の概念	214
3.3 創作性の審査原則	215
3.4 創作性の判断基準	215
3.5 審査の注意事項	220
4. 先出願原則	221
4.1 前書き	221
4.2 先出願の原則の概念	221
4.3 先出願原則の審査原則	222
4.4 先出願原則の判断基準	222
4.5 審査過程	223

第四章 優先権

1. 前書き	227
2. 形式要件	228
2.1 出願人	228
2.2 優先権基礎出願	228
2.3 優先権を主張する声明	229
2.4 優先権の証明文献	229
2.5 WTO会員及び互惠国の優先権を主張できる期日	229
2.6 優先権と新規性を失わない特恵	230
2.7 その他	231
3. 実体要件	231
4. 優先権の効果	234
5. 審査における注意事項	234
6. 案例の説明	235

第五章 図面説明書の補充、補正と訂正

1. 補充、補正	238
1.1 前書き	238
1.2 補充、補正の時機	238
1.3 元の図面説明書に開示した範囲を超えた判断	239
1.4 補充、補正する項目	240
1.5 補充、補正の効果	246
1.6 審査の注意事項	246
1.7 案例	247
2. 訂正	252
2.1 前書き	252
2.2 訂正の時機	252
2.3 訂正の項目	253
2.4 訂正の効果	253
2.5 審査の注意事項	253

第六章 特殊の出願

1. 出願の分割	255
1.1 前書き	255

1.2 分割の要件	256
1.3 出願の分割の効果	257
1.4 審査の注意事項	258
2. 出願の変更	258
2.1 前書き	258
2.2 出願変更の要件	259
2.3 出願変更の効果	260
2.4 審査の注意事項	260
3. 連合意匠	261
3.1 前書き	261
3.2 連合意匠の概念	261
3.3 専利要件	261
3.4 連合意匠の効果	263
3.5 審査の注意事項	263

第一編 特許手続き審査

第一章 総則

1. 前言

台湾の特許法の内容は、実体法であり手続法でもある。特許権の付与、特許権の取消しの手続き、形式と実体条件を規定している。「先に手続き後から実体へ」の原則に従い、手続き審査に合致したものが、始めて形式と実体審査に入る先決条件である。従って、特許の初審審査、再審査や無効審判等の出願は、いずれも特許の手続き審査と深く関わっている。

いわゆる手続き審査は、各種の出願書類が特許法及び特許法の施行細則に合致するかどうかをチェックするものである。特に新規出願において、出願書類の中の願書、明細書（図説）及び必要図面などの書類が揃っているかどうかは、出願日の認定に関わる。台湾の特許法は特許の出願について先出願主義を採用するため、出願日の認定は実体審査における、特許要件の判断する時点に影響を与えるのは明らかである。従って、出願日の認定は手続き審査の主なポイントである。特許法には手続き審査の説明文を有していないが、特許審査の過程は手続き審査と形式審査或いは実体審査の結合であることは疑いもないものである。手続き審査は特許法全体の実施と運用において極めて重要である。

2. 手続き審査の範囲

手続き審査の内容及び範囲に関して、各国の審査の実務上、異なるところもあるが、原則、各種の書類は主務官庁が公告し定めた統一形式を採用しているか否か、各種の願書の記載、表の記入や図面の記載が特許法令の規定に合致するか否か、添付すべき証明書類が備っているか否か、法律上の効力を備えているか否か、出願日の認定、発明人や創作人或いは出願人の資格が規定に合致するか否か、代理人が代理する資格や権限を備えているか否か、法律に従い政府料金を支払ったか否か、等の審査が含まれている。争いを避けるため、本篇は手続き審査事項、特にどのような事項が備えていなければ不受理の処分が下されるかや、どのような事項が不完全であっても不受理の処分を下さず、実体審査の段階において再度審理されるか等を可能な範囲内で明確化する。

3. 出願書類と署名、捺印

特許法の規定に従い、特許の出願及びその他手続き、各種の出願書類に関しては、願書、明細書、図説、必要図面、身分証明書、出願権及びその移転の証明書、委任証明書、新規性優遇期間証明書、国際優先権証明書、微生物材料寄託証明書、微生物材料生存証明書、無効審判の証拠などが含まれる。その中において、発明出願、実用新案出願の場合について申請日に必要な書類は願書、明細書と必要図面であり、意匠出願の場合は願書と図説である。

本局は出願の受理と書類の審査を分けて行うため、出願人が自ら書類を送付する時や書類を郵送するとき、出願書類が揃っているかどうかにも関わらず、まず一旦受理し、手続き審査のとき、もし書類の不完備や法定の形式に合致しない箇所があり、補正する必要があるとすれば、出願人に通知し、期間内に補正を要求する。期限を過ぎても補正せず、あるいは補正後でも書類が不備の場合、補正すべき書類の種類によって、以下の状況に分けられる：

出願の不受理、不受理にはならないが一定の法律効力が発生する、あるいは現存の書類で審査を行う、例えば：優先権が喪失し、現存の資料を用いて審査するなど。

専利法第17条の規定に従い、出願人が特許の出願及びその他手続きに関して、法律により定めた或いは指定期間を過ぎ、或いは期間内に政府料金を納付しない者は、不受理とする。但し、指定期間を過ぎ、または政府料金を期間内に納付せず、処分前に補正したのであれば受理すべきである。そのほか、専利法施行細則第9条の規定に従い、出願書類が形式に合致しない場合、補正すべき者に対して、本局は出願人に期間内に補正をすることを通知すべきである。期間が過ぎても補正せず或いは補正後も不備がある者は、専利法第17条第1項の規定に従って処理する。現在、実務上、補正指定期間は原則上6ヶ月を超えない期間とする。すなわち、出願書類が法律規定上補正できない事項を除いて、出願人に4ヶ月の期限内に補正をすることを通知する。出願人が期限内に補正できず、期限の延長が必要の場合、期限を過ぎる前に理由を申し、期限の延長を申請すべきである。原則、本局は2ヶ月の期限延長を認める。即ち、あらゆる補正期限は出願人の出願日から6ヶ月以内であることが原則となる。期間を過ぎても補正しなかった場合、不受理の処分を下すことになる。但し、該当不受理処分が合法送達する前に補正したものは、受理すべきである。

専利法施行細則第2条第1項の規定に従い、出願は専利法第19条規定に従い電子方式とした者を除いて、紙本で提出し、出願人が署名或いは捺印を行うべきである。特許代理人を依頼している者は、代理人の署名や捺印だけでよいとする。これに従い、特許法に従って行う出願は、電子方式の者を除いて、書面方式にし、署名や捺印をすべきである。その他、専利法施行細則第2条第2項と第3条第2項の規定に従い、出願書を書面で提出した者は、本局指定の書式を使用し、中国語の繁体字で記載

しなければならない。

現在の審査実務上では、法人書類の署名は、原則、該書類を署名する権限を持つ人がするだけで良い。通常外国法人の場合は、その責任者或いは代表人が署名か捺印し、本国法人の場合では、その責任者或いは代表人が署名か捺印し、並びに法人の判子を捺印する。但し、いわゆる署名権を持つ人というのは一人だけではない場合もあるので、署名する人がその執行職務内容において、法人を代表して該署名行為の権限を有するのであれば、署名や捺印をすることができる。署名人の真の意志を推定するため、特許出願書の各種の書類において、同一署名人のサインや判子は一致であるべきであり、もし判子の変更があるならば、変更を申し込むべきである。もし署名が不一致であれば、本局から答弁するよう通知される。

社会の一般的な認識に従い、判子に「…専用章」と書いてある者は、該印章の専用用途を表す者である。例えば、「〇〇会社輸入輸出専用章」、「〇〇会社通関申告用章」、「〇〇会社契約専用章」などの判子はある特定の用途のみに使うものとして、特許出願用章にはならない。例えば、「〇〇会社特許専用章」、「〇〇会社知的財産権専用章」ならば、特許出願の用途と一致するため、特許出願用として使える。

専利法施行細則第4条の規定に従い、本法と本施行細則に定められた添付すべき書類は、原本か正本とする。但し、コピーが依頼人によって原本或いは正本と同じものであると釈明されたものであれば、コピーに替わっても良い。但し、無効審判証拠が書類証拠のコピーである場合、原本或いは正本とは同一であることを証明する必要がある。これに従い、すべての証明書類、無効審判証拠が書類証拠のコピーである場合、原本或いは正本とは同一であることを証明する必要があるを除いて、他の証明書類、例えば、出願権証明書、委任書、契約書、身分証明書などは、依頼人或いは代理人によって原本或いは正本と同一であると釈明されたものであれば、コピーにしても良い。釈明というのは、出願人が提出した証明書類が、本局を確信させる程度までには至らないものの、本局に貧弱な信頼を生じさせ、その主張を真実と信用させる行為を釈明という。釈明は例えば書面保証の方式で行うことができる。例えば、書面保証でコピーが原本或いは正本とは同一のものであるを保証する。証明というのは、出願人が提出した書類は、本局をその主張の事実が真実の行為であると全面に確信させる事を指す。証明の方法は、例えば、書類のコピーが公証法の規定に従い公証或いは認証を受けたものである。なお、証明書類が外国語書類の場合、本局が必要と考えるとき、中国語の翻訳本或いは部分訳本を添付するよう出願人を通知することができる。

4. 特許出願日

特許出願日は、出願人が出願日の必要書類を取得、完備し、本局に特許の出願を提

出し、一定の法律効力を発生する日付である。それは本局が事実上、出願書類を受け取った日付と必ず一致するわけでもない。なぜならば、本局が実際に出願書類を受け取った日に、もし出願日の取得に必要な書類が完備であれば、出願人が出願日を取得するが、もし出願日の取得に必要な書類が不完備や法定手続きに合致せず補正する必要があるものであれば、出願日を先送りする可能性があるためである。専利法施行細則第5条の規定に従い、特許出願書類の送達は、書類や物件が本局に送達した日に準ずる。但し、書留郵便方式で提出した者に対しては、郵便物を渡した当日の消印に記載する日付に準ずる。

特許法の規定に従い、発明、実用新案の特許取得出願日に必要な書類は、出願書、明細書及び必要図面であり、意匠の特許に関しては、出願書と図説である。なお、外国語で明細書及び必要図面、図説を提出し、かつ本局の指定期間内で中国語書類を補正した者は、外国語書類の提出日付を出願日とし、指定期間内補正しなかった場合、出願を不受理とする。但し、処分を下す前に補正した者は、補正をした日を出願日とする。

外国語書類で明細書及び必要図面、図説を提出した場合、該外国語明細書には少なくとも発明の名称、発明の説明と特許請求の範囲の3つを記載しなければならない。外国語の図説には少なくとも意匠名称及び図面の2つを記載しなければならない。もし該外国語書類には上記事項を記載しなかったのならば、完備の外国語書類とは認めず、それを提出した日を出願日と認定できない。

特許法において、出願日は出願の先後を判断する客観的な標準であって、特許の要件を判断する基準日でもある。該出願日の認定に関して、性質上では確認性質の行政処分に属するため、出願人がこの認定について不服であれば、行政訴訟を提起できる。

5. 特許出願案号

特許出願案号は、本局がすべての特許出願案ごとに与えられたナンバーである。現行の台湾の特許出願案号は8桁であり、例えば：93123658、一番左からの2桁は特許出願の年を指し、93は中華民国93年で提出した出願案を指す。左から3桁目の数字は特許出願の類別を指し、1は発明、2は実用新案、3は意匠を意味する。4桁目から8桁目までは出願のシリアルナンバーを代表し、毎年00001から始まる。

特許出願案号の主な作用は、本局が特定の特許出願案を正式に受理する根拠であり、本局が審査過程の中に特許出願案を管理する根拠でもある。

6. 特許出願権

特許出願権は、特許法に従って特許を出願する権利を指す。特許出願人は、特許法に規定された或いは契約に定められた場合を除いて、発明人、創作人或いはその承継人や相続人を指す。特許出願権及び特許権は承継或いは相続できる。（専利法第5条、第6条第1項）

原則上、発明人は特許出願を提出する権利を有する人である。但し、他人に譲渡し出願を提出することもできるので、特許出願案が譲渡によって出願人の名義が変更された場合は、特許出願権を譲渡する契約書や譲渡人が提出した証明書を添付する。会社の合併によって承継した場合は、合併の証明書を添付すること。相続によって名義が変更された場合は、死亡証明書および相続証明書を添付すること。（専利法施行細則第13条）

出願人が発明人の署名拒否、病気、死亡や連絡不能などの事実上の問題によって発明人が署名した出願権証明書を取得できない場合は、代りに保証書や関連証明書類を添付することができる。保証書の内容には発明名称、特許出願権を取得する根拠と一切の法律上の責任を受ける声明を記載する。関連証明書類というのは、出願人が自分の言葉を真実と証明できる証明書を指す。例えば：

- （1）発明人が病気のため署名できないと主張する者は、該発明人の医療証明書。
- （2）発明人が死亡したと主張する者は、その相続人が署名した出願権証明書及び該相続人の相続証明書（遺書、法廷判決などの証明書類）。
- （3）雇用関係或いは職務発明を主張する者は、その雇用契約或いは職務発明の証明書類。

審査の実務案例上、同一の技術が外国に特許出願をしており、かつ発明人が同意のもとに署名し、該技術の特許出願権を出願人に譲渡し世界中の各国に出願する場合は、本案の出願人が出願権を取得したことを十分証明できるので、上記の発明人が署名した出願権証明書を取得できない場合とは違う。そのため、出願人が外国での出願において、発明人が本案の出願権を出願人に譲渡し、世界中の各国に出願することを同意して署名した証明書を添付するだけで、該書類が出願権証明書として見なされる。よって、出願人が台湾での出願を同意する書類を署名する必要はない。

専利法第13条の規定によって、「特許出願権が共有される場合、各共有者が他の共有者の同意無くして持分の譲渡をすることができない」。よって、発明者が二人以上、かつ自分の出願権をそれぞれ異なる人に譲渡し、該異なる人が出願を提出する場合は、出願権分割譲渡同意書を添付する。例えば、共同発明人アが出願権をAに譲渡し、共同発明人イが出願権をBに譲渡し、AとBが共同で特許を出願する場合、アがイの出願権のBへの譲渡を同意し、イがアの出願権のAへの譲渡を同意する同意書も

添付すること。出願権分割譲渡同意書を添付しない者に対し、補正を通知する。但し、出願日の認定には影響しない。なお、もし共同発明人は同一の書類上で出願権を共同出願人へ譲渡する事実を記載しているのであれば、同意の意思があるとみなし、同意書を別途添付する必要はない。

出願権譲渡登録の申請は、譲渡人或いは承継人は単独で申請を提出できる。実務上、出願権の譲渡が数回に渡る場合、最後の承継人の名義で本局に申請を提出する。

出願人が本国の会社であり、出願会社と会社の間の出願権譲渡登録について、両者の会社の代表人が同一人物である場合、その契約書或いは出願権譲渡証明書などの書類において、同一代表人が二つの会社を代表し該当書類を署名することができないため、両者の依頼人の一方は、会社法の規定に従い、監査人（株式会社組織）或いは業務を執行しない株主（有限会社組織）が署名する。例えば：A会社が出願権をB会社に譲渡し、A、B両会社の代表人は共にアである場合、譲渡契約書或いは出願権譲渡書などの書類に署名に関して、A、B両会社の一方は会社法の規定に従い、監査人か業務を執行しない株主が署名する。前記必要書類以外、会社設立（変更）登録カードの正面、裏面のコピーも添付する。

出願人が本国の会社であり、出願会社とその会社の代表人の間の出願権譲渡登録について、その契約書或いは出願権譲渡証明書などの書類において、会社が部分署名をすべきであり、株式会社組織の場合、監査人が署名する。有限会社組織の場合、業務を執行しない株主が署名すること。前記必要書類以外、会社設立（変更）登録カードの正面、裏面のコピーも添付すること。

7. 出願変更事項

特許出願変更事項は、住所や居所、営業所の住所の変更、国籍の変更、法人代表人の変更、出願人の氏名或いは名称、署名と署名方式の変更、発明人或いは創作人の氏名、署名と署名方式の変更、発明人或いは創作人の増減、代理人或いは代表人の変更、代理人の判子の変更、選択図の変更、請求項内容の変更など。

出願人の氏名や名称変更は、主体の変更がなく、出願人の氏名や名称だけ変更するのを指す。従って、添付した証明書の内容から、変更の認定ができれば良い。

公開の前に提出された変更申し込みは、明細書（図説）のファーストページの内容に関する変更の場合、別途変更後事項が記載された明細書（図説）のファーストページを添付すること。注意を払っておきたいのは、許可の査定（処分）を下した後公開前、発明名称を変更した者は、料金を支払い、証明書をもらい、公開後において変更申し

込みの規定に従い行うこと。

専利料金支払い準則第2条第1項第13款、第3条第8款、第4条第9款の規定に従い、明細書や図説、或いは図説以外の事項の変更について、各件につき台湾元300元を徴収する。いわゆる明細書や図説、或いは図説以外の事項の変更は、下記変更事項の申し込みを指す：

- (1) 出願人の氏名や名称、署名および署名方式の変更（主体同一性を変更せず。英語資料の部分も含める）。
- (2) 発明人や創作人の氏名や名称、署名および署名方式の変更（英語資料の部分も含める）。
- (3) 発明人や創作人の増削
- (4) 代理人や代表人の変更
- (5) 代理人の判子の変更
- (6) 選択図の変更
- (7) クレーム内容の変更

査定（処分）の前に特許明細書に記載の特許名称の変更は補正の範囲に属し、上記変更事項の申し込みではないので、変更費用を徴収しない。

8. 出願の取り下げ

特許出願の取り下げは、他の規定がない限り、原則上、出願人の自由に属し、出願人は本局の査定（処分）の前ならいつでもその出願を取り下げることができる。本局の査定（処分）後は、取り下げの問題が無くなる。従って、特許許可の査定（処分）後から公告される前までにも、取り下げの問題はない。出願人が出願を取り下げるということは、出願人の真意から推査すると、後の費用を支払う特許権を取得する権利を放棄することと見なすべきである。

第三者により審査申し込みの繰り返しを避けるため及び審査の経済的考量から、専利法第37条第3項には、実体審査申請の申し込みは、取り下げることができないと明記している。従って、出願同時の実体審査の申し込み、或いは後からの実体審査申し込みに関らず、申し込んでからの取り下げはできない。但し、出願人が特許出願を取り下げれば、実体審査申請の申し込みの依拠がなくなるため、当然実体審査申請の取下げと同様の効力が発生する。

その他、専利法第103条第6項の規定により、実用新案技術評価の申し込みも取り下げることができない。

申し込みを取り下げる際、出願人は書面で本局に申し込みを提出すること。出願人

が二人以上の場合、出願人全体で取り下げの申し込みをすること。

発明特許出願案を、出願日（優先権日）から 15 ヶ月後に取り下げの申し込みをした者に対し、本局は該出願案を公開する。

上記の出願案の取り下げ以外、出願人も部分の出願書類の取り下げを申し込む可能性がある。原則、これも出願人の自由に属する。従って、本局の査定（処分）の前であれば、出願人はいつでもその出願書類を取り下げることができる。但し、出願人は該書類の不備により生じた不利益を負うこと。例えば、出願人が全部或いは部分の出願書類、図面を取り下げる時は取下げを許可する。但し、書類の不完備により出願日或いは出願要件に影響を与え、特許権を取得できなくなる可能性がある。また、例えば優先権証明書の取下げを申し込むと、優先権を喪失することとなる。

出願人が取り下げを申し込み、本局が書面で取下げを認めた後、出願人が取り下げる取り下げを申し込むことができない。

9. 料金

特許の各項の申し込みについて、専利法第 80 条、第 108 条準用第 80 条、第 129 条第 1 項準用第 80 条により、納付すべき政府料金は出願費、証明書費及び特許年費である。各項の料金の金額は、専利規費收費準則に従う。

本法が修正する前、政府料金の納付は出願日の取得要件である。但し、政府料金の納付は補正できる事項に属するため、未納付や納付金不足の理由で出願日の取得をさせないのは良くない。そのため、本法が修正した後、政府料金の納付は出願日より定められた条件から排除された。但し、出願人が政府料金を納付しない或いは全額納付しない場合、補正の通知をした後にも納付しない者は、出願案を不受理すること。

規費法第 2 条第 1 項により、各級政府および所属機関、学校が政府料金を徴収するとき、本法の規定に従うこと。本法に規定されていない者は、他の法律規定に適用すること。従って、政府料金の事項に関して、規費法に優先適用すること。そのため、特許申し込みの政府料金の返還について、専利法、専利法施行細則及び専利規費收費準則には特別の規定が一切ないため、規費の納付標準、返還などの事項規定に関して、本局は該規定に従い処理する。

規費法第 18 条により、納付義務人が政府料金の必要以上の支払いを行った場合や政府料金を誤支払いしたとき、費用を支払った日から 5 年内、具体の証明を提出し、徴収機関に返還の申し込みをすることができる。

なお、規費法第 19 条より、各機関学校が納付義務人の第 7 条各事項の処理や第 8 条各事項の使用への申し込みに対し、法定期間内に完成できなかった場合、納付義務人は処理の中止を申し込むことができ、各機関学校は処理を中止した時点、支払済みの政府料金を返還する。但し、納付義務人の責任に帰属する事由によるものは、返還しない。

これに準じて、特許申し込み政府料金の返還理由は、下記の事項に限る：

- (1) 申請人が必要以上の支払い或いは誤支払いをした場合、申請人が返還の申し込みができる。
- (2) 本局が法定の処理期間内に審査を完成できなかった場合、申請人は処理の中止を申し込むことができる。本局が処理を中止した時点、支払済みの政府料金を返還する。
- (3) 他の法定期間の遅延により、専利法の規定のよって不受理すべきもの。

第二章 発明専利

1. 発明特許の出願

1. 1 概説

専利法第 25 条第 1 項の規定により、発明特許の出願は、特許出願人が出願書、明細書及び必要図面を備え、特許所管の機関に申し込む。なお、専利法施行細則第 9 条の規定により、出願書類が法律に定められる形式に符合せず補正する必要があるものは、特許所管機関が出願人に期間内の補正を通知すること。規定期間が過ぎても補正しなかった或いは補正後でも完備しなかった場合、不受理の処分を下す。ただし、該不受理処分が合法に配達された前に補正した者に対し、本局は受理すべきである。

出願文書が出願人によって補正を行った後にもかかわらず、法律の規定に符合しないものは、もともと出願案の不受理の処分を下すべきであるが、実務上、実体審査の認定を受ける必要がある通知補正事項もあるため、手続き審査の段階で処分を下すのは不適切である。従って、たとえ出願人が書面答弁で理由を説明し、或いは答弁をしなかったとしても、手続き審査の段階においては、法律により早期公開作業程序に入り、実体審査を申請した場合は、実体審査の段階に処理する。

1. 2 出願書

出願書は出願人が本局に特許権の賦与を申し込む書面の意思表示である。それは特許出願の発明に係わる基本情報を釈明するためのものであって、特許出願の必要書類の一つである。

発明特許を出願する者は、その出願書に下記の事項を明記すべきである。もし声明事項があれば、合わせて出願書に明記すること。（専利法施行細則 14 に参照）

- (1) 発明の名称
- (2) 発明人の氏名、国籍
- (3) 出願人の氏名或いは名称、国籍、住所あるいは営業地。代表人を有する者は、代表人の氏名も一緒に明記すること。
- (4) 特許代理人に委任した者は、その氏名、事務所。
- (5) 新規優先権を主張する者は、その事実と年、月、日を明記すること。
- (6) 国際優先権を主張する者は、各始めて特許を出願した国或いは W T O 会員国の国民が基づいた国際条約（例えば特許協力条約 P C T）或いは地域性条約（例えばヨーロッパ特許条約 E P C）、出願日。
- (7) 国内優先権を主張する者は、各出願案号及び出願日。
- (8) 微生物材料或いは微生物材料を利用した発明の特許を出願する者は、寄託機構

の名称、寄託日付および寄託番号を明記すべきである。出願前に海外の寄託機構に寄託した者は、その寄託機構の名称、寄託日付と寄託番号を明記すべきである。微生物材料を寄託する必要がない者は、その旨を明記すること。

1. 2. 1 発明名称

出願書に記載の発明名称はその特許請求の範囲の内容と符合しなければならない。関係のない文字を冠することはできない。出願書と特許明細書のファーストページの発明名称が一致しない場合は、出願人に補正或いは意見を述べるように通知する。もし期間が過ぎても補正せず或いは意見を述べない場合、特許明細書に記載したものに準ずる。

1. 2. 2 発明人

発明は一つの事実行為である、発明をした人は発明人であり、本局は出願人が出願書に記載した発明人が本当の発明人かどうかについては、実質の認定をしない。発明人は自然人でなければならない。もし発明人が複数いる場合、出願書に全部記載すること。

発明人の追加を申し込む時は、政府規費、申請書、追加された発明人がサインした出願権証明書、他の発明人がサインした同意書或いは発明人全体が改めてサインした出願権証明書を添付すべきである。もしその他の証明書類があれば、併せて添付して送ること。

発明人の削除を申し込む時、政府規費、申請書、削除された発明人がサインした自分が本願の発明人ではないことを声明する声明書を添付すべきである。もしその他の証明書類があれば、併せて添付して送ること。

1. 2. 3 出願人

特許出願人は、氏名を記載して本局に特許出願を提出した人を指す。特許出願人は必ず特許権者になれるではなく、審査手続きに経って特許を許可されてから始めて特許権者となる。

特許出願人は、自然人と法人以外、他に例えば公立学校や公的製造者など独立の予算や組織を有する者（例えば、聯勤兵工場 402 場或いは地方の農業改良場など）でも特許出願人となれる。そして、出願人が外国人である場合、特許法第 4 条の規定によって受理をしない場合以外、外国人の出願案に対して、原則上は受理する方向である。但し、申請人が大陸（中国）人の場合、大陸地区人民在台申請專利及商標註冊作業要点第 7 点第 1 項の規定によって、「大陸地区出願人が自然人である場合、身分を

証明する書類のコピーを添付すべきであり、法人である場合、法人登録書類のコピーを添付すべき」である。これでわかるように、大陸地区人民（香港、マカオも含め）が出願するとき、身分証明書或いは法人証明書類を添付すべきである。前記書類がコピーの場合、出願人或いは代理人によってコピーと正本が同一であることを釈明すべきであり、もし公証された書類や認証された書類を添付したのであれば、もともと証明の効力を発生しており、勿論釈明の効力が発生したと認められる。

出願人が会社組織であり、代表人が他の会社組織である、例えばア会社の代表人はイ会社である場合、特許出願書の代表人欄にはイ会社と明記した上、イ会社の印鑑を押すだけでよく、イ会社の代表人については問わない。

認可された外国会社の在台分社が特許の出願を提出した場合、出願人は該外国会社の名義にすべきである。但し、該在台会社の責任者を代表人として出願を提出することができる。もし該在台湾分社の住所を出願人の住所とした場合、特許代理人に委任することを必ずしも必要としない。認可をされていない外国会社に関しても、台湾に代表人及び事務所を設け、かつ該事務所を送達者とした場合も、特許代理人に委任しなくて良い。

出願人が政府機関の場合、責任機関を管理機関とし、該責任機関の長を代表人にすることができる。例えば、行政院国家科学委員会が特許を出願する時、審査実務において、出願人欄には「行政院国家科学委員会」と記載し、印鑑を押すこと。代表人欄には主任委員の氏名「〇〇〇」と記載し、サイン或いは長の職名印鑑を押すこと。出願人が学校（公立、私立）或いは財団法人の場合、その代表人は政府機関の場合と同じ職名印鑑を押すだけでよい。

出願人が制限行為能力者の場合、その法定代理人の同意を得る必要がある。出願人が無行為能力者の場合、その法定代理人を出願人として追加すべきである。特許代理人を委任しなかった場合、出願書にはその法定代理人がサイン或いは印鑑を押すべきである。

1. 2. 4 特許代理人

専利法第11条第1項及び第2項の規定によって、出願人が特許出願及び特許関連事項を処理する時、代理人に委任して処理することができる。台湾内に住所或いは営業所を持たないものは、特許の出願や特許関連事項の処理をする時、代理人に委任してから処理すべきである。従って、特許出願は原則上、特許代理人に委任する必要がなく、出願人が自ら処理をするか、特許代理人に委任して処理するのどちらでも良い。しかし、外国人が台湾内に住所や営業所を持たない場合、特許代理人に委任してから処理しなければならない。簡単にいうと、特許出願には、二つの方法がある。1. 自分で出願をする、即ち特許出願人が自ら本局に出願をする。2. 代理人に委任する、

即ち特許出願人が代理人に委任して処理をしてもらう。

代理というのは、代理人が代理の権限内において、本人（被代理人）の名義で第3人に意思を表示し、或いは第3人から意思の表示を受けることによって、本人に直接効力が発生される行為（民法103）を指す。代理権は、代理人の名義で行った法律行為上の行為の効力が直接本人に帰属される権能、資格或いは地位と指す。代理は、その発生種類によって、法定代理と任意代理の2種類に分けられる。法律の規定により生じたものは、法定代理と称する。法律の行為により授与するものは、任意代理と称する。なお、代理権の範囲は本人によって自由に決定でき、特定行為の代理、即ちある特定行為のみを代理することであってもよく、或いは一括代理、即ち代理行為を一括に授權することであってもよい。委任書には代理権限及び代理人の送達住所を明記すべきである。送達住所は整理代理人名冊に記載されたものと同一のものとすること。

専利法施行細則第8条に規定によって、特許代理人は3人以上に超えることができない。2人以上がいる場合、単独代理することができ、本人の同意の元に、他人を復代理人に委任することができる。なお、行政程序法第24条第2項の規定によって、代理人は3人以上に超えることができない。出願書に記載された代理人が3人以上に超えた場合、どちらの代理人が辞任或いは解任すべきかは、本人の意思を尊重すべきである。従って、本局は指定期間内の辞任或いは解任を命じ、補正を要求する。期間が過ぎても補正をしなかったものは、該委任が法律の強制規定に反したと見なし、本局を拘束する効力が失われる（法務部2001年2月26日法90律字第002213号函釈を参照）。

従って、実務上、外国出願人が特許の出願とその他の程序を代理人に委任するとき、処理権限の有無は、出願人の意思に沿って認定すべきである。そのため、原文の委任書に準じ、かつその代理人の人数は、専利法によって制限するものではない。但し、出願人が本局に出願をする時、専利法施行細則第8条第2項の規定によって、3人以上に超えることができない。従って、もし原文の委任書にはA B C D Eの五人に委任し、出願の時出願書にはA B Cと記載され、その後A B Dと変更した場合、A B C Dの4人とも処理の権利を持つため、変更の問題は生じないが、3人に超えたため、本局は書面でこれからはA B Dを送達受信人とすることを出願人に通知する。

専利法第8条第6項の規定によって、出願人が代理人の権限を変更し、或いは代理人を変更する場合、書面で本局を通知しない限り、本局には効力を生じない。出願人が法人の場合、委任の契約関係は法人と受任人（代理人）の間に存在する。従って、法人代表人の変更は、出願人の変更ではなく、原委任契約の効力には影響しない。そのため、代表人を変更するとき、代表人を変更した事実を説明するだけで良く、委任書を再度送る必要がない。代理人の追加、削減も代理人の変更問題には係らない。

実務上、例えば外国出願人の原文委任書には複数の受任人が記載され、出願書類送付の時、中国語訳の委任書には一人しか記載されておらず、その後中国語訳の委任書にもう一人が追加されたとした場合としても、変更問題ではなく、翻訳の内容の補充に属する。簡単にいうと、代理権限の有無は、原文委任書に準じ、出願書の記載や中国語訳の委任書に準じない。それに、国外出願では、原文委任書から翻訳された中国語訳の書類に両方ともサイン或いは印鑑を押す必要がない。

委任書の目的は代理人が代理権を有することを証明するためであり、そのため、委任書には委任人のサイン或いは印鑑があればよい。なお、出願人と代理人の間の委任契約や代理権の授与などは、性質上では私法性質に属するため、本局は形式審査のみをし、実質の認定を行わない。そのため、何か変更があった場合、本局が通知されるまでは、現有の資料に従い処理する。

特許出願書には代理人だけがサイン或いは印鑑を押すことで良く、出願人はサイン或いは印鑑を押す必要がない。それからの出願書類に関しても、代理権限内であれば、代理人だけがサイン或いは印鑑を押すだけで良い。

出願人が外国人の場合、規定により代理人を委任する必要がある。委任せず、或いは代理人を委任したが委任書を添付しなかった場合、本局は補正の通知をし、期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願の不受理の処分を下す。出願人が本国人の場合、代理人を委任したが委任書を添付しなかった場合、本局は補正の通知をし、期間が過ぎても補正をしなかった場合、本出願が代理人を委任しなかったと見なす。

1. 2. 5 新規性救済主張

専利法第 22 条第 1 項の規定によって、出願人が新規性の救済を主張できる事由は、下記の 3 つである。1 研究 実験 2 政府が主催或いは認可した博覧会等へ出品 3 出願人の本意に反して他人が発表。

第 1、2 の発明特許新規性救済を主張した者は、その事実が発生してから 6 ヶ月以内に出願をしなければならない以外、出願のときその事実と発生年月日を説明し、本局の指定期間内証明書類を添付しなければならない。出願のときに主張をしなければ、新規性救済を不受理とする。証明書類を添付しなかった者は、手続き審査にて補正を通知し、期間が過ぎても補正をしなかった場合、新規性救済を受理せず、続く手続きを行う。実務上、出願書の欄に標記せず、但しその事実と発生年月日を明記した場合は、新規性救済を主張したと見なし、逆に、出願書の欄には標記したが、その事実と発生年月日を明記されていなく、しかも出願書のほかの記載事項から出願人が新規性救済を主張したい意思が客観的に判断できない場合は、新規性救済を主張しなかったと見なす。そして、第 3 の出願人の本意に反して他人が発表した事を主張する者に関しては、出願人の本意に反して他人が発表したため、出願人が出願する時必ずし

も他人によって発表された事実を知るわけでもないので、出願するときに主張するよう強制しない。

特許新規性救済の主張は、出願人の声明事項に属し、出願人が主張したのであれば、手続き審査段階においては証明書類の添付有無のみを審査し、新規性救済主張の認可については、実体審査の段階に認定する。

1. 2. 6 国際優先権の主張

国際優先権はパリ条約の基本原則の一つであり、国際優先権というのは、特許出願人が一つの国に一回目の出願を提出した後、法定期間内で同様の発明創作にて他の国に出願する時、該特許要件の判断を第1国で出願したときの出願日まで遡ることを主張できる。専利法の規定によって、出願人が同様の発明を世界貿易機関の会員国或いは台湾と互いに優先権を承認する国に法律に従い1回目の特許を出願し、そして1回目の特許出願日から12ヶ月以内に（意匠は6ヶ月以内）台湾に特許出願をした者は、優先権を主張することができる。出願人が一つの出願に2つ以上の優先権を主張した場合、その優先権期間の起算日は最先の優先日から次の日とする。外国の出願人が世界貿易機関の会員に属しない国の国民、かつその国と台湾には互いに優先権が承認されていない者に関しては、世界貿易機関会員国或いは互惠国の領域内に住所或いは営業所を設けているのであれば、優先権を主張することができる。優先権を主張する者は、特許の出願と共に声明を提出すべきであり、そして、出願書に外国での出願日及び該出願を受理した国を明記すること。但し、出願人は出願日から4ヶ月内に、該国政府が出願を受理したことを証明できる書類を添付すべきである。出願書に声明しなかった者、或いは期間が過ぎても出願受理の証明書類を送付しなかった者は、優先権を喪失することとなる（専27I-III、28、108、129）。なお、出願人が前記の4ヶ月の期間内に証明力を有する優先権証明書類のファックスを送付し、並びに指定期間内に書類の正本を補正した場合、その優先権の主張を受理すること。従って、審査において、注意すべきところとして：

- （1）優先権日は外国で1回目の出願をした日付であること。
- （2）優先権を主張できる法定期間内で申請を提出すること。優先権を主張する法定期間は、台湾の専利法の規定によって、発明と実用新案においては外国で1回目の出願を提出した日から12ヶ月以内であって、意匠においては外国で1回目の出願を提出した日から6ヶ月以内である。期間が過ぎたら、優先権を喪失することとなる。
- （3）出願人が属する国は台湾と優先権を互いに承認する国、或いは世界貿易機関（WTO）の会員国であること。出願人はWTOに属しない国の国民であり、かつその所属国は台湾と優先権を互いに承認しない、但しWTO会員国或いは台湾との互惠国の領域内に住所或いは営業所を設けた者も、優先権を主張することができる。出願人が二人以上いる場合、出願人毎が前記条件を満たさなければならない。

- (4) 台湾に特許を出願し、かつ優先権を主張する出願（後出願）について、出願人が優先権の基礎となる外国出願の出願人と一致しない場合、もし後出願に添付する出願証明書に発明人あるいは創作人が法律効力を持つサインをしたとすれば、本局はその優先権の主張を受理する。
- (5) W T O 会員国の国民が台湾に特許或いは商標を出願する場合、もし知的財産権の取得及び維持に基づいて締結した多国間条約や地域性条約、公約或いは協定の規定によって提出された特許或いは商標の出願であり、並びにW T O 会員国を指定国とし、その指定国の国内法の規定によって合法的な国内出願案として見なされたものであれば、台湾に優先権を主張することができる。但し、優先権日は2002年1月1日以降でなければならない（本局2004年4月7日智法字第0931860010号函に参照すること）。
- (6) 出願案にて主張された優先権日は、該優先権の基礎となる出願案を受理した国や出願人が属する国と台湾に優先権を互いに承認する備忘録や協約或いは合議書の署名が効力を発生した日以降の日でなければならない。2つ以上の互惠国に係る場合、主張する優先権日は係りのある互惠国において効力の発生が一番遅い日以降でなければならない。
- (7) 専利法第28条第1項の規定によって、優先権を主張する者は、特許の出願と同時に声明を提出し、出願書に明記してから、優先権を主張することができる。「同時に声明する」というのは、出願書に優先権の基礎となる出願案が外国での出願日と該出願を受理した国の名前を明記しなければならない。実務上、出願書の欄に標記せず、但し外国での出願日と該出願を受理した国の名前を明記した場合は、優先権を主張したと見なし、逆に、出願書の欄には標記したが、外国での出願日と該出願を受理した国の名前を明記されていなく、しかも出願書のほかの記載事項から出願人が優先権を主張したい意思が客観的に判断できない場合は、優先権を主張しなかったとみなす。なお、例えば出願人が先行提出の特許明細書中国語訳本や外国語本に優先権として主張する出願日及び該出願を受理した国の名前を明記したとしても、出願書にその主張を明記しなかった限り、出願と同時に優先権の主張を声明したとは認めない。
- (8) 出願書には前記法定声明事項が明記されたが、誤記等がある場合、法定声明事項が欠缺した場合と違って、証明書類を添付し、証明書類に記載された正確の内容に基づき補正を申し込むことができる。
- (9) 世界的な電子化（ペーパーレス）出願作業に応じ、出願人が取得した優先権証明書類が紙本ではなく光ディスクであった場合、出願人は該光ディスクとその電子ファイルのデータから印刷された紙本文献と一緒に提出しなければならない。出願人が取得した電子ファイルデータが光ディスクではない場合、該取得した電子ファイルデータのソースを釈明し、その電子ファイルのデータから印刷された紙本文献と一緒に提出しなければならない。出願人が取得した光ディスクは、証明書類の正本として見なされる（本局2004年9月15日智法字第

0931860063 号函釈に参照すること)。

- (10) 同一出願人が2件以上の出願を提出し、該2件以上の出願が主張した優先権の基礎が同一の外国出願案である場合、優先権証明書類に関しては、一つの正本をその複数の出願案において一つの出願案にのみ添付することができ、その他の出願には正本に替わって該正本のコピー本を添付することができる。但し、コピーを添付した場合、正本が添付されて出願案を明記しなければならない。
- (11) 優先権証明書類の補正期間に関して、本局2004年8月2日智法字第0931860056号函釈に基づき、下記のように略記すると：専利法第28条第2項優先権証明書類補正期間の適用は、台北高等行政法院2004年6月30日3年訴字第1793号判決に従って、優先権証明書類の補正期間は、法定不変期間と見なし、申し込みの延長の問題を生じない。そのため、2004年7月1日から提出された特許出願案に関しては、上記に準じて処理する。
- (12) 優先権を主張する者が、法定期間が過ぎても優先権証明書類を添付しなかった場合、もしその法定期間の遅れは専利法第17条第2項の規定に記載したように、天災や自己の責めに帰すことができない事由による者であれば、その原因が消滅した後30日以内に書面をもって理由を説明し、優先権証明書類と、自己の責めに帰すことができない事由の証明書類(例えば、外国特許主管機関の証明書類)を添付し、原状の回復を請求することができる。但し、法定期間に遅れて1年を経過したときは、この限りでない。「自己の責めに帰すことができない事由」の証明書類としては、外国特許主管機関の証明書類以外、他の機関の遅れの原因となる事由の証明となれる資料などでも、主張の根拠にすることができる。そして、「自己の責めに帰すことができない事由」に属するかどうかについての判断は、本局が具体の事例によって認定する。

1. 2. 7 国内優先権の主張

国内優先権制度というのは、出願人が発明或いは実用新案の特許出願を提出したあと、12ヶ月以内に該提出された同一発明或いは実用新案について補正や改良を加え、再度出願をする時、優先権を主張することができる。台湾は2001年10月24日専利法を修正した際に該制度を導入した。

専利法第29条第1項の規定によって、出願人は台湾で為した先の出願に係る発明又は実用新案に基づいて、再び特許出願を提出したときは、先の出願の明細書或いは図面に記載された発明或いは考案について優先権を主張することができる。但し、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを主張することができない。

- (1) 先の出願の出願日から12ヶ月を超えたとき。もし複数の優先権を主張する場合、該主張した優先権において一番早い優先権日の次の日から12ヶ月を超えたとき。
- (2) 先の出願に記載された発明又は考案についてすでに国内優先権や国際優先権を

主張した者は、後出願にて再び国内優先権の基礎として主張することができない。その原因は、そうしなければ、優先権期間を実質的に延長することとなるからである。後出願に主張の重ねがあるかどうかに関しては、手続き審査の段階にてまず出願人に通知し意見の主張を求めてから、審査組にて認定を下す。

- (3) 先の出願は分割出願後の分割案、又は出願変更後の変更案である場合、他の出願案がそれを基礎として国内優先権を主張することができない。その理由は、該分割案、変更案は既に原出願案の出願日を引用したからである。
- (4) 先の出願が既に査定又は処分を受けた場合、先の出願が「既に査定を受けた」というのは、先の出願が既に初審査にて拒絶或いは認可されたことを意味する。先の出願が再審査手続きに入ったとしても、審査の重複を避けるため、該出願を査定済みと見なし、国内優先権を主張することもできない。「処分を受けた」というのは、実用新案が手続き審査によって特許が付与或いは拒絶された事を意味する。

国内優先権の審査に関して注意すべき点は：

- (1) 先の出願が取り下げ、棄却或いは不受理とされたとき、該出願案が存在しなくなり、もちろん優先権の基礎として主張できない。なお、先の出願は、台湾で出願しかつ出願日を取得した発明或いは実用新案でなければならない。
- (2) 先の出願と後出願の出願人は同一人物でなければならない。先の出願には複数の出願人がいる場合も、完全に一致しなければならない。不一致の場合は、同時に出願権の譲渡をし、先の出願と後出願の出願人を一致されなければならない。
- (3) 国内優先権の規定は発明と実用新案にのみ適用でき、意匠には適用しない。即ち、意匠は国内優先権を主張することができない。そして、意匠を先の出願として国内優先権の基礎として主張されることができない。
- (4) 優先権の主張は、優先権の法定期間 12 ヶ月以内に提出しなければならない。
- (5) 専利法第 29 条第 7 項の規定によって、優先権を主張する者は、特許を出願する同時に声明し、出願書において先の出願の出願日及び出願の番号を明記しなければならない。「同時に声明する」というのは、1.2.6 の国際優先権の節にも述べた通り、出願書において先の出願の出願日及び出願番号を明記しなければならない。

前項先の出願はその出願日から 15 ヶ月を満了したときに取り下げたものとみなす。

先の出願は出願がなされた日から 15 ヶ月を経過したときに優先権の主張を取り下げることができない。

第 1 項により優先権を主張した後の出願は、先願がなされた日から 15 ヶ月内に取り下げられたときは、優先権の主張を同時に取り下げたものとみなす。

出願人が一の出願に二以上の優先権を主張するときは、その優先権期間の起算日は最先の優先日の次の日とする。

優先権の主張があったときは、その特許要件の審査は優先日を基準とする。

第1項により優先権を主張するときは、特許の出願と同時に声明を提出し、かつ願書に先の出願の出願日及び出願番号を明記しなければならず、出願人が出願時に声明を提出せず、又は先の出願の出願日及び出願番号を明記しなかったときは優先権を失う。

本条により主張する優先日は、中華民国90年（2001年）10月26日より先であってはならない。実務上、出願書の欄に標記せず、但し先の出願の出願日及び出願番号を明記した場合は、優先権を主張したと見なし、逆に、出願書の欄には標記したが、先の出願の出願日及び出願番号を明記されていなく、しかも出願書のほかの記載事項から出願人が優先権を主張したい意思が客観的に判断できない場合は、優先権を主張しなかったとみなす。なお、たとえ出願人が明細書に優先権として主張する出願日及び出願番号を明記したとしても、出願書にその主張を明記しなかった限り、出願と同時に優先権の主張を声明したとは認めない。

- （6）重複公開、重複審査を避けるため、優先権を主張する者が、その先の出願が出願日から15ヶ月に越えた場合、取り下げとしてみなす。「取り下げと見なす」というのは、出願案自体が出願日から計算して15ヶ月に超えた時、存在しないこととなり、本局からの通知や処分は必要としない。本局は後出願の審査開始通知書において、「本願の先の出願がその出願日から15ヶ月に超えたため、取り下げとしてみなす」を併せて記載し通知する。
- （7）手続きの安定性を保つため、優先権を主張する後出願は先の出願の出願日から15ヵ月後、優先権の主張を取り下げることができない。前期の期間が過ぎてから優先権の取り下げの申し込みは、不受理であること。逆に、15ヶ月内で優先権の主張を取り下げの場合は、取り下げを認めるべきであり、そして書面で出願人に先の出願の審査が続く事を通知すべきである。
- （8）優先権を主張した後出願が、先の出願の出願日から15ヶ月以内で取り下げたものは、優先権の主張も同時に取り下げたとみなす。後出願が先の出願の出願日から15ヶ月以内で取り下げされた者は、取り下げを認めるべきであり、そして書面で出願人に国内優先権の主張も同時に取り下げされたとみなすことを通知すべきである。なお、先の出願の審査は続く。
- （9）出願する際、2件以上の先の出願に優先権を主張する場合、優先権の開始日は一番早い優先権日の次の日となる。
- （10）主張した国内優先権日は、2001年10月26日以降でなければならない。
- （11）先の出願が2つ以上の後出願に基礎として国内優先権が主張された場合、手続き審査において、出願人の意見を求めてから、審査機関にて認定される。
- （12）分割出願の場合について、原出願の出願日を援用したため、分割案と原出願の出願日は同一であり、先の出願や後出願の分別はない。従って、分割案に関しては原出願を先の出願として国内優先権を主張する問題を生じない。このような主張に対しては、不受理をすること。

1. 2. 8 生物材料又は生物材料を利用した発明特許の出願

出願人が出願書に該発明が生物材料又はその利用に係る発明であると声明した場合は、寄託証明書類を添付すべきである。声明しなかった、或いは証明書類を添付しなかった場合、もし当該生物材料はその属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に入手することのできるものであれば、もともと寄託を要しないが、当該生物材料はその属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に入手することのできるものかどうかの判断は、実体審査において認定を下すものなので、手続き審査において、出願人が出願書に寄託機構、寄託期日及び寄託番号を明記したか否か、及び法定期間（出願日から3ヶ月）に寄託証明書類を添付したか否かのみについて審査を行う。出願の際証明書類を添付せず、補正通知された後、期間が過ぎても補正しなかった者、或いは出願の際該発明が生物材料発明特許として声明しなかった者に対しては、出願時において未寄託とみなす。これによって特許を拒絶するかどうかに関しての認定は審査期間にて行われる。

出願の際、声明をしたが声明事項の記載に不完備の箇所があり、或いは3ヶ月内に補正送付した寄託書類に不完備がある場合、そのまま未寄託と見なすことはせず、手続き審査において補正通知をし、出願人に補正送付の機会を与える。特許を拒絶するかどうかに関しての認定は審査期間にて行われる。

生物材料又は生物材料を利用した発明特許出願の出願人は、実体審査を申請する場合、寄託機構が発行した生存証明を提出しなければならない。発明特許出願の出願人以外の者が審査の請求をするときは、本局は3ヶ月以内に生存証明を提出するよう発明特許出願の出願人に通知しなければならない(専 38IV)。期間が過ぎても提出しなかった場合、そのまま審査に入ることとなる。

出願前にすでに本局が認可した国外の寄託機構に寄託しており、出願時にその事実を声明し、かつ出願日から3ヶ月内に本局が指定する国内の寄託機構に寄託した証明書類及び国外における寄託機構が発行した証明書類を提出したものは、遅くとも出願日に国内での寄託を要する制限を受けない(専 30III)。「出願時にその事実を声明し」というのは、寄託した国外機構の名称、寄託期日及び寄託番号を指す。

1. 3 明細書

専利法第25条の規定によって、明細書は出願日を取得するために必要な書類であり、また、専利法施行細則第3条の規定によって、特許出願及び関連手続きに係る書類は、中国語を使用しなければならない。従って、特許明細書は中国語で書かなければならない。出願人が外国語明細書で先に出願をし、そして指定期間内に中国語明細書を補正した者は、外国語明細書が提出された日を出願日とみなす。出願人が先に提

出した外国語明細書は、単一かつ特定された 1 冊の外国語明細書でなければならない。複数冊の外国語明細書が存在する場合、手続き審査において出願人に使用するバージョンを確認せよと通知する。明細書に中国語簡体字が使われた場合、補正を通知するか、出願日の取得には影響しない。

出願の際、外国語本で明細書及び図面説明を提出し、本局の指定期間内に完備した中国明細書を送付した場合、外国語明細書本が提出された日を出願日とする。指定補正期間を過ぎた場合、補正が完備した日を出願日とすること。

出願の際、中国語本で明細書及び図面説明を提出し、該明細書に一部落丁があり、又は図面若しくは図面に欠落している部分があるときは、該落丁或いは欠落した部分はすでに優先権を主張する先の出願に見られた場合は、出願人が完備した明細書、図面を補正することを許し、元の出願日を出願日とすることができる（専施 21）。但し、指定補正期間が過ぎた場合、補正がなされた日を出願日とする。

出願の際、中国語本明細書を提出し出願をする時、該明細書には発明名称、発明内容、要約、特許請求の範囲或いは図面説明のいずれも記載しなかった場合、手続き審査の段階において補正を通知する。補正をした場合、補正がなされた日を出願日とし、補正をしなかった場合、出願を不受理する。

実務上において、出願人が落丁或いは欠落した部分は不必要であると主張した場合、該落丁或いは欠落した部分は不必要であると答弁し、改めて明細書を送付することができる。この場合、原出願日を保留する。但し、これによって特許要件に影響を与えるか否かは、実体審査の段階において審査する。

特許明細書に「図面の簡単な説明」が記載され、実際に図面が添付されず、或いは図面に欠落した部分がある場合、出願人は 2 通りの選択がある。1 つは、出願人が本局の指定期間内に図面を補正送付すること。この場合、補正がなされた日を出願日とする。もう 1 つは、出願人が「図面の簡単説明」や図面の簡単説明において相関する部分を削除すること。この場合、原出願日を保留する。これによって明細書にも補正された箇所がある場合、実体審査の段階において処理する。

明細書の作用は、発明の技術内容を十分揭示することである。従って、発明特許明細書には下記事項を明記しなければならない（専施 15 に参照すること）：

- 一．発明名称
- 二．発明者の氏名、国籍
- 三．出願人の氏名若しくは名称、国籍、住所・居所若しくは営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名も明確に記載しなければならない。

- 四. 国際優先権を主張するものは、それぞれ最初に特許出願をした国、或いはWTO会員の国民が国際条約（例えば特許協力条約PCT）或いは地域性条約（例えば欧州特許条約EPC）に従い、出願番号及び出願日
- 五. 出願前にすでに外国で特許出願をしたものは、外国での出願番号及び出願日についても明確に記載
- 六. 国内優先権を主張するものは、それぞれの出願番号及び出願日
- 七. 新規性救済を主張する事実、その年、月、日
- 八. 生物材料又は生物材料を使用したものについて発明特許出願をする者は、寄託機関の名称、寄託の期日及び寄託番号を明確に記載しなければならない。出願前にすでに国外の寄託機構に寄託してある場合は、その寄託機構の名称、寄託の期日及び番号。生物材料について寄託が必要でないときは、明記すること。
- 九. 発明の要約
- 十. 発明の説明
- 十一. 特許請求の範囲

前記の明細書に明記すべき事項に関して、一から八は、1.2節の「明細書」において既に詳しく説明されていることから、ここでは九から十一までの発明の要約、発明の説明、特許請求の範囲の手続き審査段階においてのことについて説明する。明細書のフォーム、字体に関しては、本局が公告した出願書記入規定を参照すること。

1. 3. 1 発明要約

発明の要約の内容は、発明特許に掲げられる技術内容の概要を述べるものであり、専利法施行細則第19条の規定によって、発明の要約は、発明に掲げられる内容の概要を明確に述べなければならず、かつその解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び主な用途に限る。その文字数は原則として250文字を超えない。化学式のあるものは、発明の特徴を最も示すことのできるものを掲げなければならない。そして、商業的宣伝文句を記載してはならない。

発明の要約は発明特許明細書に明記すべきである事項であり、手続き審査の要件の日の1つでもある。発明の要約に関する記載が全くなかった場合、手続き審査の段階に補正を通知する。補正をした場合、補正がなされた日を出願日とし、期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願を不受理すること。

1. 3. 2 発明の説明

明細書が公衆に理解させ、かつ発明を実施するために十分な技術内容が得られるため、出願人が発明の説明を書くときの準則として、専利法施行細則第17条には発明説明に記載すべき事項について明記されている。

発明説明の内容組成は5項があり、即ち、発明が属する技術分野、先行技術、発明の内容、実施方法及び図面の簡単な説明である。発明又は考案の説明は、各項に定める順序及び方式に基づいて記載し、かつ見出しを付け加えなければならない。但し、発明又は考案の性質はその他の方法によって表現されるほうが比較的明瞭である場合は、この限りでない。なお、発明特許は単一又は複数の核酸又はアミノ酸の配列を含むものであるときは、発明の説明のなかに本局が定めた様式にそって単独でその配列表を記載しなければならない。またこれと一致した電子データを提出することができる。そして、生物材料に係る発明、又は生物材料を利用した発明の特許出願をするときは、当該生物材料の学名、菌学的特徴の関連資料及び必要な遺伝子地図を明確に記載しなければならない。

発明説明は特許請求の範囲以外明細書において一番重要な部分であり、手続き審査において1つの項目でもある。発明説明が全く記載されていなかった場合、手続き審査の段階に補正を通知し補正がなされた日を出願日とする。期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願を不受理すること。発明説明の内容を書くとき、明記すべき事項、順番及び方式に従わなかった場合も、手続き審査において補正を通知する。しかし、該事項は実体審査の段階においての認定が必要であるため、期間が過ぎても補正をしなかった場合でも、法の規定によって早期公開作業段階に入る。実体審査を申請した場合、実体審査において処理する。

発明説明においての「図面の簡単な説明」のタイトルの下には、簡単な文字で図面の図号に従い図面とその主な符号を説明しなければならない。主な符号の説明をしなかった場合、手続き審査の段階において補正通知をする。期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願を不受理すること。

1. 3. 3 特許請求の範囲

特許請求の範囲の用語は、明細書に記載された発明名所、要約及び発明説明と一致しなければならない。そして、専利法施行細則第18条、第19条の規定に従い書かなければならない。特許請求の範囲が2項以上ある場合、順番にアラビア数字で番号付きをしなければならない。そして、特許請求の標的及びそれを実施するための必要な技術特徴を記載しなければならない。

専利法施行細則第18条に規定によると：

発明又は考案の特許請求の範囲は、一項以上の独立項で表示することができ、その項数は、発明又は考案の内容に適合したものでなければならない。また、必要があるときは、一項以上の従属項を付加することができる。独立項、従属項は、その従属関係により順序を定めてアラビア数字で番号を付してこれを列挙する。

独立項は、特許出願の対象及びその実施に必要な技術の特徴を明確に記述したものでなければならない。

従属項は、その従属する項の番号及び特許出願の対象を明確に記述したものでなければならない。またその従属する請求項以外の技術的特徴についても明確に述べなければならない。従属項の解釈にあたって、その従属する請求項の全ての技術的特徴を含めてこれをしなければならない。

二以上に従属する多数項従属項は、これを選択式にしなければならない。

従属項は、先の独立項又は従属項にのみ従属することができる。但し、多数項従属項の間では直接又は間接を問わず、交互に従属することができない。

独立項又は従属項の文字記述は、一つの文でこれを行わなければならない。その内容は単に明細書の行数、図面又は図面の符号を引用したものであってはならない。

特許請求の範囲は、化学式又は数学式を記載することができるが、挿し絵を付してはならない。

複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレーム（means or step plus function language）によって表示することができる。特許請求の範囲の解釈にあたって、発明の説明のなかに述べられたその機能（ファンクション）に対応する構造、材料又はファンクション及びその均等な範囲を含めてこれをしなければならない。

専利法施行細則第19条の規定によると：

発明又は考案の独立項で二段式（two-parts form）にて記載されたものは、前書きには特許出願の対象及び先行技術と共有する必要な技術的特徴が含まれていなければならない。特徴の部分においては、「・・・に於いて改良」その他これに類似する用語をもって先行技術の必要な技術的特徴と異なることを明確に述べなければならない。

独立項の解釈にあたって、特徴については、前書き部分に述べられた技術的特徴と対応したものでなければならない。

特許請求の範囲の記載は、手続き審査において1つの項目でもある。特許請求の範囲が全く記載されていなかった場合、手続き審査の段階に補正を通知し補正がなされ

た日を出願日とする。期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願を不受理すること。特許請求の範囲に落丁或いは欠落がある場合は、前記 1-3 の明細書相関説明に参照すること。

1. 4 必要図面

専利法施行細則第 20 条の規定によると：

発明又は考案の図面は、工業製図方法を参照して明晰に描き、それぞれの図面が三分の二までに縮小した場合でも図面中の各構成要素を鮮明に区別できるようにしなければならない。

図面は、図面番号及び符号を明確に注記しなければならない、必要な注記以外の説明的文字を記載してはならない。

図面は、図面番号の順序に従って配列し、かつ当該発明又は考案の技術的特徴を最も代表することのできる図面を代表図面に指定しなければならない。

図面の作成に関して、前記の規定により、工業製図方法を参照して明晰に描かなければならない。これは発明及び実用新案の両方において適用される。但し、本専利法は発明出願に対しては早期公開及び実体審査請求制を取り、実用新案に対しては手続き審査制を取るため、図面の描きについて前記規定に符合しない場合、手続き審査においては異なる処理が行われる：(A) 図面が明晰ではない場合、発明或いは実用新案に拘らず、続きの実体審査或いは形式審査を行うことができない。そのため、出願人が添付した図面が明晰でない場合、手続き審査において補正を通知する。期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願を不受理すること。(B) 図面は明晰であるが工程製図方法に従わなかった場合も、手続き審査において補正を通知する。期間が過ぎても補正をしなかった場合は、発明出願や実用新案によって異なる処理が行われる：発明出願の場合、図面は明晰であるため、これからの公開作業には影響を与えない。そのため、手続き審査の段階において不受理の処分を下すことはなく、本局は法の規定に従い早期公開作業の段階に入る。該出願が実体審査を申請した場合、実体審査の際に処理する。実用新案の場合、実用新案は形式審査を採用するため、立法の目的としては出願人が早いうちに権利を取ることができるよう法律を立っている。それに準じて、審査の手続きにおいては多回の補正送付により権利の許可が遅らせる事を極力避けるべきであり、かつ実用新案の手続き審査が完備してからすぐ形式審査を行うべきである。そのため、発明出願のような実体審査までの審査機関の処理を待つ問題がない。従って、実用新案が工程製図方法に従わなかった時、補正の通知を受けても補正をしなかった場合は、該実用新案に対して不受理の処分を下す。

手続き審査において前記施行細則第 20 条図面に関する規定に対し、図面の製図方

法の部分については前記のように述べたが、その他、図面番号の標示、部件符号の標示や説明等の事項に関しても、前記の規定に符合しなかった場合、手続き審査において補正を通知する。期間が過ぎても補正をしなかった者に対しては、法の規定に従い早期公開作業の段階に入る。該出願が実体審査を申請した場合、実体審査の際に処理する。

選択図に関して、原則上は1つに限る。但し、個別の技術内容の際によっては1つ以上でもよい。選択図を指定しなかった或いは選択図の符号説明を書かなかった者に対しては、手続き審査において補正を通知する。期間が過ぎても補正をしなかった場合、公開作業に入る。

2. 早期公開

専利法第36条第1項、第4項の規定により、本局が発明特許に係る出願の書類を受け取った後、審査を経て規定にそわないところがなく、かつ公開すべきでない事情がないと認めたときは、出願日から18ヶ月を経過した後に当該出願を公開しなければならない。前項期間は、優先権の主張があったときは、優先日の次の日から起算する。二つ以上の優先権を主張するときは、最先の優先日の次の日から起算する。但し、出願人は専利法第36条第2項の規定によりその出願を繰り上げて公開することができる。

専利法第36条第3項の規定により、特許出願が次に掲げる各号の一に該当するときは、公開をしない。

- 一．出願日から15ヶ月内に取り下げられたとき。
- 二．国防機密その他国家安全の機密に関わるとき。
- 三．公の秩序又は善良な風俗を害するとき。

発明特許出願に公開されるべきでない事実があれば、本局が出願人に答弁するよう通知し、機関が過ぎても答弁をしなかった場合、公開をしない。

出願人がその出願の公開をさらに早めようと申請をする時は、書面で本局に申請をすること。該出願案に公開されるべきでない事実がなく、かつ書類が完備しているのであれば、公開作業を行う。

発明特許出願が出願日から15ヶ月以内に取り下げされた者は、取り下げ後、公開されることはない。

国内優先権を主張した者は、その先の出願が出願日から15ヶ月を経たら、取り下げたとみなされる。重複公開を避けるため、国内優先権を主張するとき、先の出願

は公開されない。

専利法の第 37 条の規定により、特許出願がなされた日から 3 年以内に、何人も特許所管機関に実体審査を請求することができる。第 33 条第 1 項により分割出願をし、又は第 102 条規定により特許出願に変更されたものが前項期間を超えたときは、分割出願又は出願変更の日から 30 日以内に特許所管機関に実体審査の請求をすることができる。前二項規定による審査の請求は取り下げることができない。また、第 1 項又は第 2 項が規定する期間内に実体審査の請求がなかったときは、当該特許出願は、取り下げたものとみなす。発明特許は出願日から 18 ヶ月後、該出願を公開すべきである。そのため、出願日から 3 年以内に実体審査を請求しなかった場合、該発明特許出願は取り下げたものとみなされるが、該公開手続きには影響を与えない。

発明特許の早期公開は、原出願案の内容に従い公開をする。15 ヶ月以内に補正或いは修正を申請した出願に対しては、公開公報に補正、修正の事実を記載する。

複数の優先権を主張した者は、全の、一つの或いは数項の優先権主張を取り下げることができる。優先権の主張の取り下げによって、出願の一番早い優先権日に変更され、或いは優先権日がなくなる場合、公開期限は変更された後の一番早い優先権日或いは出願日の次の日から計算すべきである。例えば、早期公開用意の手続きの前に優先権主張を取り下げたことによって、該優先権日が無効となった場合、該出願の早期公開は変更された後の一番早い優先権日或いは出願日の 18 ヶ月後に延長すべきである。但し、出願日の 15 ヶ月後に優先権の主張を取り下げた者に対して、一番早い優先権日の変更或いは優先権の有無に拘らず、その公開日は最初に主張した一番早い優先権日から 18 ヶ月後に維持する。

3. 実体審査の請求

今の段階では、我国の発明特許、意匠は実体審査を採用し、実用新案は形式審査を採用する。但し、発明審査は請求によって実体審査を行い、意匠は職権によって実体審査を行う。

専利法第 37 条の規定により、特許出願がなされた日から 3 年以内に、何人も特許所管機関に実体審査を請求することができる。但し、分割出願又は特許出願に変更されたものが前項期間を超えたときは、分割出願又は出願変更の日から 30 日以内に特許所管機関に実体審査の請求をすることができる。審査の請求は取り下げることができない。前記期間内に実体審査の請求がなかったときは、当該特許出願は、取り下げたものとみなす。

専利法第38条の規定により、実体審査の請求をする者は、請求書を提出しなければならない。実体審査を請求したい者は、発明特許出願の際と共に提出することができ、或いは期間以内に申請書類で請求することができる。出願人が発明特許の出願の際と共に実体審査を請求した場合、発明特許出願書には請求する際の相関資料を有するため、発明特許出願所に、出願と共に実体審査の請求をすると明記し、提出すれば良い。実体審査の申請書を再び添付する必要はない。

実務上、出願書に実体審査を請求すると明記したが、実体審査請求の政府費用を納付しなかった場合、或いは実体審査の請求を記載しなかったが、実体審査請求の政府費用を納付した場合、本局は出願人に通知し、期間内の答弁を求め、出願人の真意を探求してから処理を行う。

なお、発明特許出願の際と共に実体審査請求を提出した者は、出願書に下記事項を明記すべきである：(専利法施行細則26条に参照)

- 一. 出願番号
- 二. 発明の名称
- 三. 実体審査の申請者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名を明確に記載しなければならない。
- 四. 特許代理人に委任するものは、その氏名、事務所
- 五. 特許出願人であるかどうか

実体審査の請求を取り下げることができないのは、実体審査の重複申請を避けるためである。従って、実体審査の請求が既にあった場合、他人が実体審査を再び請求したとき、本局は書面で本出願は既に実体審査の請求がなされたことを通知し、納付された政府費用を返還する。本局が行った書面通知は、事実行為であり、行政処分ではない。

第三章 実用新案

1. 概説

現代社会における短ライフサイクルの商品や技術に対応するため、実用新案の長い審査期間や権利の授与時期の遅い審査制度を改正する必要がある。従って、台湾は2003年2月6日をもって専利法を改正し、実用新案の実体審査制度を捨て、形式審査を採用し、これによって権利の早期授与を図る。本会の修正案は行政院によって確定され、2004年7月1日に施行された。

専利法第99条の規定によって、実用新案を出願する時、形式審査にて第97条に定められた特許を拒絶する事情がないと認めたものは、特許を給与すべきである。従って、本局は出願人が証明書類の費用を納付した後、公告をすることとなる。

2. 出願書類の審査

専利法第108条準用第25条の規定により、特許の出願は、出願人が出願書、明細書と必要図面を備え、専利責任機関にて出願する。従って、実用新案の出願には実用新案出願書、実用新案明細書及び必要図面を添付すること。書類が備えた時点から始めて出願日を取得し、もし完備しないものがあれば、補正を通知する。

上記出願書類及び他の関連証明し書類の審査は、前記第2章の発明特許関係の説明を参照すること。

第四章 意匠

1. 概説

台湾は意匠の審査において、職権により実体審査を行う制度を採用している。そのため、本局が意匠の出願を受理し、手続き審査において出願書類が完備されてから、本願が実体審査の段階に入ることを出願人に通知する。

専利法第116条第1項から第3項までの規定によって、意匠登録出願は出願権者が願書、図面説明書を備えて、特許主務官庁に提出しなければならない。出願権者が雇用者、譲受人又は相続人であるときは、創作者の氏名を明記し、雇用、譲受又は相続の証明書類を添付しなければならない。意匠の登録出願は願書、図面説明書が完備した日を出願日とする。従って、意匠出願の必要書類は願書と図説であり、発明特許や実用新案の場合の願書、明細書と必要図面とは異なる。

2. 願書

意匠を出願する者は、願書に下記事項を明記すべきである。姓名事項がある場合、ともに願書に明記すること（専利法施行細則第30条に参照）。

- 一．意匠に係る物品の名称
- 二．創作者の氏名、国籍
- 三．出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名も明確に記載しなければならない。
- 四．特許代理人に委任した場合、その氏名、事務所
- 五．新規性救済を主張する者は、その事実と年、月、日を明記すること。
- 六．国際優先権を主張するものは、それぞれ最初に特許出願をした国、或いはWTO会員の国民が国際条約（例えば意匠の国際寄託に関するヘーグ条約）或いは地域性条約（例えばベネルックス統一意匠条約、欧州共同体意匠規則）に従い、出願日。

2. 1 意匠物品名称

専利法施行細則第33条第1項の規定により、意匠に係る物品の名称は、意匠が施される物品を明確に指定しなければならない、無関係な文字を付け加えることができない。それが物品の部品であるときは、何の物品の部品であることを明確に記載しなければならない。明細書、図面の1ページ目に記載の意匠物品の名称の不一致がある場合、出願人に補正或いは答弁を通知し、期間が過ぎても補正或いは答弁をしなかった場合、図面に記載した者に準ずる。

2. 2 創作人

創作は発明と同様に事実行為であり、創作した人は創作人である。出願書に記載した創作人が本当の創作人が否かに関して、本局は書面審査のみを行い、実質認定をしない。創作人は自然人でなければならない。複数がいる場合、願書に全部記載すること。

2. 3 出願人、委任代理人

意匠出願書には出願人、委任代理人を明記しなければならない。審査において注意すべき事項に関しては、前記第2章発明特許関連説明を参照すること。

2. 4 新規性救済の主張

前記第2章 1.2.5 の発明特許関連説明を参照すること。

2. 5 国際優先権の主張

優先権の法定期間については、台湾の専利法の規定により、発明或いは実用新案の場合、外国に始めて特許出願を提出した日から12ヶ月以内である。そして、専利法第129条第2項の規定により、意匠の場合は、外国に始めて特許出願を提出した日から6ヶ月以内である。期間が過ぎた後、優先権の主張ができない。他の審査において注意すべき事項は、前記第2章 1.2.6 の発明特許関連説明を参照すること。

3. 図面

専利法第117条第1項の規定により、図面説明書は意匠に係る物品の名称、創作説明、図面説明及び図面を記載しなければならない。また、専利法第116条第4項の規定により、意匠出願の図面説明書は中国語書面でなければならない。但し、外国語書面で提出し、且つ本局が指定した期間に中国語の翻訳文を補正したときは、外国語書面の提出日を出願日とする。指定期間内に補正しなかったときは、出願を受理しない。但し、処分前に補正したときは、補正日を出願日とする。

出願のとき図説を外国語書面で提出し、かつ本局が指定した期間に完備の中国語翻訳文を補正したときは、外国語書面の提出日を出願日とする。指定補正期間が過ぎたときは、補正が完備した日を出願日とする。

出願のとき図説を中国語書面で提出し、図面の一部の欠落がある場合、もし該欠落がある部分は既に優先権主張の基礎となる先の出願に揭示された内容に見られるも

のであれば、出願人は完備した図面を補正し送付することができ、元出願日を出願日とすることができる（専利法施行細則第21条）。指定補正期間が過ぎた場合、補正がなされた日を出願日とする。

出願のとき図説を中国語で提出し、図面に意匠物品の名称、創作説明及び図面のいずれかの事項を全く記載しなかった場合、手続き審査段階において補正を通知する。補正がなされた場合、補正した日を出願日とする。補正をしなかった場合、出願を不受理とする。

3. 1 意匠に係る物品の名称

意匠に係る物品の名称は意匠図説に記載すべき事項であり、手続き審査においての項目の一つでもある。意匠に係る物品の名称を全く記載しなかった場合、手続き審査の段階において補正を通知する。補正がなされた場合、補正した日を出願日とする。補正をしなかった場合、出願を不受理とする。

3. 2 創作説明

専利法施行細則第32条第2項の規定により、意匠に係る創作の説明については、物品の用途及び意匠に係る物品の創作の特徴を明確に記載しなければならない。図面において掲げられる物品は、その材料の特性、機能調整又は使用状態の変化によって物品の造形を改変するに至らしめた場合、これについて簡要に説明しなければならない。

3. 3 図面説明と図面

専利法施行細則第32条第3項の規定により、意匠の図面にはそれぞれの名称が表示されていなければならない、また各図面の間に同一、対称その他の事由により省略されるものがあつたときは、図面の説明にこれを明記しなければならない。即ち、原則上、図面説明には文字を記載することができない。但し、各図において同様、対称或いはその他の理由によって省略された場合は、図名説明にその理由を記載することができる。

また、専利法施行細則第33条の規定により、意匠の図面は、立体図及び六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）、又は二以上の立体図で表現されなければならない、意匠が連続的平面的なものである場合は、平面図及び单元構成図を用いて表現しなければならない。意匠の図面については、その他これに補助するための図面を作成することができる。図面は、工業製図の方法を参照して、墨線で描き、又は写真若しくはコンピュータでプリントアウトした図面で明晰に表現しなければならない、色彩を含む意匠については、その色彩を物品に施した使用状態（色彩と物

品を組み合わせた状態)の図形を添付し、並びに指定された全ての色彩の工業色票番号を明確に述べ、又はカラーカードを揃えて提出しなければならない。図面に掲載された内容には意匠出願の対象ではないものが含まれた場合は、参考図とすることを標示しなければならない。参考図がついているものは、必要があるときにこれを意匠の創作の説明のなかに説明しなければならない。

前記規定に従い、図面は工業製図の方法を参照して描くべきであり、かつ図面を明晰に表現しなければならない。出願人が添付した図面が明晰でなかった場合、手続き審査において補正を通知し、期間が過ぎても補正をしなかった場合、出願の不受理を処分する。図面は明晰であり、工業製図の方法を採用しなかった場合(例えば、手書き)について、意匠と発明或いは実用新案の主な違いは、意匠が保護するのは物品の技術創作ではなく視覚効果に通して効能を主張する者であるため、意匠を与えるか否かは主に図面によって判断する。しかも、意匠の特許権範囲は原則上図面に準じるので、図面の表現は権利の認定に深く関する。そのため、図面の描き方が前記規定に符合するか否かについては手続き審査の段階において認定すべきであり、もし出願人が添付した図面が工業製図の方法に参照していなく、補正通知の後にも補正をしなかった場合、出願を不受理と処分する。

なお、図面は意匠の図説において記載すべき事項であり、手続き審査の項目の一つでもある。従って、もし図面が全くなかった場合、手続き審査の段階において補正を通知する。補正がなされた場合、補正がなされた日を出願日とし、補正をしなかった場合、出願を不受理する。

4. 関連意匠

専利法第109条第2項の規定により、関連意匠とは、同一の者がその本意匠に基づいて創作し、かつ当該意匠に類似するものを指す。従って、関連意匠の出願人は元の出願の出願人と同一人物でなければならない。また、専利法施行細則第36条第1項の規定により、関連意匠登録出願をするものは、願書に元の意匠の出願番号を明確に記載して、その登録出願に係る図説を一部添付してこれをしなければならない。

関連意匠を出願するとき、許可された場合、新たに証書を発行することではなく、原意匠証書にこれを付け加えて記入することとなる。年費をさらに納付する必要もない。その権利期間は、元の特許権期間が終わるまでとする。元の特許権が無効或いは消滅となった場合、関連意匠の特許権も一緒に無効或いは消滅となる。従って、関連意匠を出願する者は、元の意匠が既に出願された(出願日当日も含め)或いは元の意匠権がまた有効である期間でなければならない。元の意匠権が消滅、無効或いは特許権期間が過ぎた場合、関連意匠の基礎がなくなるので、関連意匠を出願、或いは許可

することができない。

第五章 補充、補正、訂正

1. 発明特許の補充、補正

発明出願人が特許の出願を提出してから、明細書や図面について補充、補正の申請を提出できる。但し、明細書や図面の補充、補正を申請する場合、専利法第49条に規定された補充、補正の時点においてしなければならない。公告後である場合は、専利法第49条の規定により訂正を申請しなければならない。補充、補正に関しては、本局が職権により通知するのと、出願人が自ら申請するの2種類に分けられる。専利法第49条に規定された、明細書や図面の補充、補正の時期や期間は、出願人が自ら申請した補充と補正のみに限り、本局が職権により通知した場合を含まない。

明細書や図面の補充、補正は、出願日から15ヶ月以内に行わなければならない。優先権を主張した者は、その一番早い優先権日の次の日から計算する。出願後15ヶ月以内に補充、補正を行わなければならないという制限は、中国語明細書にのみ適用され、外国語明細書には補充、補正の問題を生じない。出願日から15ヶ月が過ぎたら、下記の所定期間でしか補充、補正できない：

- (1) 実体審査の申請と同時
- (2) 出願人以外のものが実体審査を申請した場合、出願が実体審査の段階に入った通知が送達された日から3ヶ月以内
- (3) 本局が答弁を通知した答弁期間内
- (4) 再審査の申請と同時に、或いは再審査理由書の提出ができる期間内

15ヶ月をに超えた補充、補正に関しては、手続き審査において不受理と処分される。但し、該出願が実体審査を申請した場合に関しては、補充、補正の不受理を通知する書類に「将来は審査においてその補充、補正理由を参照すること」と「もし必要があれば、出願人に補充、補正をするよう通知すること」を記載する。

分割出願の場合、分割するために元の出願に行われた補充、補正は、分割出願において必要であるため、発明特許において専利法第49条の法定期間15ヶ月の規定に制限されない。実用新案特許において専利法第100条の法定期間2ヶ月の規定に制限されない。但し、分割後において、元の出願および分割案の補充、補正は、前記の出願日（発明が優先権を主張した場合、優先権日の次の日から）から15ヶ月或いは2ヶ月の法定期間に制限されることとなる。しかし、本局の審査により出願人に答弁或いは補充、補正を通知する場合、出願人は勿論規定に従い補充、補正して本局に送付し処理を要求することができる。

発明や実用新案が本法に規定により明細書や図面の補充、補正を申請する場合、申

請書を用意し、下記の書類を添付しなければならない（専利法施行細則第28条に参照）：

- 一. 申請書に、補充、補正された明細書のページ数及び行数、特許請求の範囲の項数、送付した添付資料の名称と件数を明記し、図面の補充、補正の場合、補充、補正された箇所について詳細に説明する。
- 二. 補充・補正部分について下線又は中線を付けた明細書又は図面の補正書1式2部を添付すべきである。元の明細書の内容を削除する場合、削除した文字に中線を書き削除された文字を貫通する。明細書の内容を増加する場合、増加した文字の下に下線を書く。各回の補充、補正において線を付き注記をした部分は、元の明細書或いは図面を基礎にしなければならない。特許請求の範囲の請求項番号に変更があった場合、それ以降の請求項の番号も調整しなければならない。
- 三. 補充・補正部分について下線又は中線を付けない明細書又は図面の補正書1式3部を添付すべきである。補充・補正した後、原明細書又は図面のページ番号の連続性を損なってしまうものについては、補充・補正した後の全文明細書又は全部図面1式3部を添付すべきであり、或いは変更があったページから最後のページまでの取り換えを1式3部提出し、補充、補正申請書に明記する。

2. 実用新案特許の補充、補正

実用新案特許は形式審査制度を採用するため、出願人が補充、補正の申請により審査が遅れる状況を避けるため、専利法第100条の規定により、実用新案出願人が明細書や図面の補充、補正を申請した場合、出願日から2ヶ月以内でなければならない。但し、本局が職権により補充、補正を通知した場合は、前記2ヶ月の制限がない。

本局が職権により補充、補正を通知した場合、出願人は本局が補充、補正を要求した箇所にのみ補充、補正を行うことができ、その他の部分に関して、補充、補正を通知した範囲に超え、かつ前記2ヶ月の制限を超えた者については、不受理することができる。

発明特許や意匠が実用新案特許に変更し出願した場合、補充、補正があれば、実用新案に変更した日から2ヶ月以内で補充、補正を行わなければならない。

3. 意匠の補充、補正

専利法第122条の規定により、本局は意匠を審査するとき、申請又は職権により、期間を指定して、出願人に図面の補充、補正を通知することができる。ここからわかるように、意匠の補充、補正に関しては、申請による者と職権による者の2通りがあり、審査において両方とも実行することができる。この点については、発明と実

用新案の場合とは異なる。

意匠で本法の定めるところにより図説の補充・修正を申請するものは、申請書に次に掲げる書類を添付してこれを提出しなければならない。（専利法施行細則第35条に参照）

- 一．申請書に、補充、補正された図説のページ数及び行数、送付した添付資料の名称と件数を明記し、図面の補充、補正の場合、補充、補正された箇所について詳細に説明する（修正された前の専利法。従って出願した意匠は、図面に特許請求の範囲が記載された場合、特許請求の範囲の補充、補正部分も明記すること）。
- 二．補充・補正部分について下線又は中線を付けた図面の補正書1式2部を添付すべきである。元の図説の内容を削除する場合、削除した文字に中線を書き削除された文字を貫通する。図説の内容を増加する場合、増加した文字の下に下線を書く。各回の補充、補正において線を付き注記をした部分は、元の図面を基礎にしなければならない。
- 三．補充・補正部分について下線又は中線を付けない図面全体1式3部を添付すべきである。但し、図面のみを補充、補正した場合、補充、補正後の図面全体1式3部を添付しなければならない。

4. 訂正

訂正というのは、すでに特許権を取得した明細書、図面或いは図説を補正することを指す。それは審査中においての補充、補正とは異なる。従って、訂正を申請するには、特許の許可が査定(処分)され、政府料金を納付し証明書を受け取り、特許権を取得してから行うべきである。特許の許可査定（処分）後から政府料金を納付し証明書を受け取る前の間には、補充、補正や訂正が適用されない。申請がある場合、本局は不受理の処分を下す。特許が許可査定（処分）され政府料金を納付し証明書を受け取る際補正を申請する場合、本局は公告後に処理をする。

専利法第64条、専利法第108条準用第64条の規定により、発明特許、実用新案特許の補正申請事項は：特許請求の範囲の縮減、誤記事項の訂正、及び不明瞭な記載の釈明に限る。前記補正は、出願の際もとの明細書あるいは図面に掲示された範囲を超えることができない。特許請求の範囲の実質拡大或いは変更することもできない。意匠は第127条の規定により、図説の訂正事項は、誤記や不明瞭の事項に限る。

訂正を申請した特許権の取り下げが確定された場合、訂正の標的がもう存在しないため、該確定判決に再審の訴願が提出されたとしても、訂正の申請を不受理とすること。但し、専利法の規定により、利害関係者が特許権の取消しにより回復されるべき法律上の利益があるときは、特許権の存続期間満了後、又は当然消滅後においても、

無効審判を請求することができる。このとき、無効審判された者は訂正を申請することができる。

発明又は実用新案の特許権者が明細書又は図面の訂正を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこれを提出しなければならない(専利法施行細則第49条に参照)。

- 一. 申請書に、訂正を申請する法律上の根拠を明記し、訂正された明細書のページ数及び行数、特許請求の範囲の項数、送付した添付資料の名称と件数を明記し、図面の訂正の場合、訂正された箇所について詳細に説明する。法律の根拠を明記しなかった場合、手続きの段階において補正を通知する。期間がすぎても補正をしなかった場合、訂正案を不受理とすること。
- 二. 訂正部分について下線又は中線を付けた明細書或いは図面の補正書1式2部を添付すべきである。元の明細書の内容を削除する場合、削除した文字に中線を書き削除された文字を貫通する。明細書の内容を増加する場合、増加した文字の下に下線を書く。各回の補充、補正において線を付き注記をした部分は、公告された明細書や図面を基礎にしなければならない。特許請求の範囲の請求項番号に変更があった場合、それ以降の請求項の番号も調整しなければならない。
- 三. 訂正部分について下線又は中線を付けない明細書又は図面の補正書1式3部を添付すべきである。補充・補正した後、原明細書又は図面のページ番号の連続性を損なってしまうものについては、補充・補正した後の全文明細書又は全部図面1式3部を添付すべきであり、或いは変更があったページから最後のページまでの取り替えを1式3部提出し、訂正申請書に明記する。

意匠権者が図説の訂正を申請するときは、次に掲げる書類を添付して申請書を提出しなければならない(専利法施行細則第49条に参照)。

- 一. 申請書に、訂正された図説のページ数及び行数、送付した添付資料の名称と件数を明記し、図面の訂正の場合、訂正された箇所について詳細に説明する(修正された前の専利法従って出願した意匠は、図面に特許請求の範囲が記載された場合、特許請求の範囲の訂正部分も明記すること)。
- 二. 訂正部分について下線又は中線を付けた図面の補正書1式2部を添付すべきである。元の図説の内容を削除する場合、削除した文字に中線を書き削除された文字を貫通する。図説の内容を増加する場合、増加した文字の下に下線を書く。各回の訂正において線を付き注記をした部分は、元の図面を基礎にしなければならない。
- 三. 訂正部分について下線又は中線を付けない図面全体1式3部を添付すべきである。但し、図面のみを訂正した場合、訂正後の図面全体1式3部を添付しなければならない。

第六章 特別な出願

1. 出願の分割

特許出願に係る発明が実質上二つ以上の発明であるときは、特許所管機関の通知又は出願人の申請により分割出願をすることができる。

前記出願の分割は発明、意匠の元の出願が再審査査定された前にしなければならない。実用新案は元の出願が処分された前にしなければならない。分割が許可された場合、元の出願の出願日を出願日とする。優先権を主張した場合、そのまま優先権を主張ことができ、元の出願にて完了された手続きから続いて審査を行うべきである。

発明特許、実用新案または意匠に関して分割出願をするときは、分割されたそれぞれの出願につき、願書に次に掲げる書類を添付してこれをしなければならない。

- 一．明細書及び必要な図面(図説)
- 二．元の出願と補正後における明細書及び必要な図面(図説)
- 三．その他の分割出願があるときは、その他の分割出願に係る明細書、必要な図面(図説)
- 四．元の出願について優先権を主張するものは、元出願の優先権を証明する書類
- 五．元の出願に新規性救済を主張する事実がある場合は、その証明書類
- 六．元の出願の出願権証明書

元の出願について優先権を主張するものは、それぞれの分割された出願の願書にこれを声明しなければならない。そして、元の出願の優先権証明書類のコピーを1部添付しなければならない。

分割出願については、元の出願に係る特許の種類を変更することができない。
前記規定により、分割出願を申請するとき注意すべき事項は：

- (1) 分割出願に関しては、特許所管機関の通知又は出願人の申請により分割出願の2通りがある。
- (2) 分割出願は、元の出願が再審査査定される（実用新案の場合は元の出願が処分された）前にしなければならない。
- (3) 分割出願の場合、分割案の出願人は元の出願の出願人と同一人物でなければならない。出願人が異なる場合、譲渡証明書を添付して譲渡手続きをし、その分割案と元の出願の出願人を同一人物にしなければならない。もし分割案のみを譲渡した場合、譲渡証明書類を添付しなければならない。かつ、その発明人(創作人)は元の出願の発明人でなければならない。

- (4) 分割出願については、元の出願に係る特許の種類を変更することができない。
例えば、元の出願は発明出願であれば、分割出願も発明特許でなければならない。
- (5) 分割出願は、元の出願が特許所管機関に属する状態でなければ行うことができない。そのため、元の出願が取り下げ、放棄、不受理或いは特許拒絶の査定書が送達された場合、分割出願をすることができない。従って、出願案の初審の特許拒絶査定書が送達された場合、出願人は先ず再審査を申請し、出願案を審査段階に属させてから分割出願をしなければならない。出願が一旦分割されたから、例えば元の出願が取り下げ、放棄、不受理或いは無効されたとしても、分割案の効力を影響しない。
- (6) 分割案は元の出願から完全に独立されたケースである。そのため、一般の出願案の出願手続きに従い、出願書、明細書(図説)、必要図面及び相関証明書類を含む全ての出願書類を添付しなければならない。
- (7) 分割が許可された分割案は、一般出願の特許要件に従い審査をしなければならない。そして、元の出願の出願日を出願日とする。優先権を有する者は、同じ優先権を主張することができる。但し、該優先権の主張が不受理の処分がされ確定された場合、分割出願において再度主張することができない。元の出願に新規性救済を主張した場合、分割出願においても新規性救済を主張することができる。そして、本局は元の出願で完了した手続について審査を続行しなければならない。
- (8) 分割案から再度分割された分割案が分割出願の要件に符合する場合、元の出願の出願日を自身の出願日とすることができる。そして元の出願の優先権及び新規性救済を主張することもできる。
- (9) 分割案に実体審査を申請する必要がある場合、専利法第 37 条第 1 項、第 2 項の規定に従い、元の出願日から 3 年以内にしなければならない。分割を申請したときは既に前記 3 年の期限を過ぎた場合、分割出願の日から 30 日以内に実体審査を申請することができる。該元の出願が既に再審査を提出した場合、専利法第 33 条第 2 項の規定により、該分割案は元の出願で完了した手続について審査を続行しなければならない。そのとき、出願人は再度実体審査を提出する必要がない。該分割案は、分割申請費用および再審査費用を支払わなければならない。
- (10) 分割申請において、元の出願が分割出願のため行った補充、補正は、分割出願においての必要事項であるため、発明特許において、専利法第 49 条の法定期間 15 ヶ月には限定されない。実用新案において、専利法第 100 条の法定期間 2 ヶ月には限定されない。但し、分割後において、元の出願及び分割案の補充、補正は前記出願日（発明出願に優先権を主張した場合、優先権日の次の日）から 15 ヶ月或いは 2 ヶ月の法定期間に限定されることとなる。但し、本局の審査によって出願人に補充や補正が通知された場合は、出願人はもちろん期間において補充、補正し本局に送ることができる。
- (11) 専利法及び専利審査基準には、発明、意匠の分割出願は、出願案の再審査査定

の前にしなければならない。実用新案の分割出願は、出願案が処分された前にしなければならない。分割出願は、元の出願が特許所管機関に属している状態でなければ提出できないと明記されている。重複審査を避けたいという立法精神に従うために、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願が取り下げと見なされた前（出願日から 15 ヶ月以内）、審査手続きが続行されていない場合、該出願が審査中に属しないと見なすことができるため、分割の申請はできない。即ち、国内優先権の基礎として主張された先の出願は、専利法第 29 条第 2 項の規定により、その出願日から 15 ヶ月が経った場合、取り下げと見なす。例え取り下げと見なされる期間になっていないとしても、先の出願を分割することができない。但し、国内優先権を合法に主張した後の出願に対して、分割を申請することができ、かつ該分割案は元の優先権日を援用することができる。

2. 出願の変更

2. 1 出願の変更—他の種類への変更

原則上、特許が出願されてから、出願人はいつでも出願の変更を提出することができる。該元の出願案が初審において拒絶査定或いは処分がされてから、出願人は該査定書、処分書が送達された日から 60 日以内出願の変更を提出することができる。出願人が原査定に不服であり再審査を提出した場合も、再審査の手続きにおいて出願変更を申請することができる。出願変更が受理されたら、法律により下の出願日を援用することができる。出願の変更、その性質上は新規出願に属する。但し、元の出願の出願権証明書、委任書或いは優先権証明書類などの書類は元の出願が出願されたとき既に本局にあるため、再度送付する必要がない。

出願人が再審査を申請せず、元の出願が初審においての拒絶査定書或いは諸文書が送達された日から 60 日以内、或いは元の出願の再審査において拒絶査定書が送達された日から 60 日以内出願変更を提出しなかった場合、法定期間が過ぎたため、出願の変更ができない。

元の出願の特許給与の査定書、諸文書が送達されてからの出願変更はできない。

発明特許、意匠が初審において特許が拒絶された場合、出願人は査定書が送達されてから、法定期間以内に再審査の申請と出願変更の申請の中から一つを選ばなければならない。発明特許、意匠が再審査において特許が拒絶された場合、出願人は再審査査定書が送達されてから、或いは意匠拒絶処分書が送達されてから、法定期間の 30 日以内に訴願を提起すること、若しくは、60 日以内に出願を変更すること、の中から一つを選ばなければならない。

他の種類への変更の形態は：

- (1) 発明から実用新案へ
- (2) 発明から意匠へ
- (3) 実用新案から発明へ
- (4) 実用新案から意匠へ
- (5) 意匠から実用新案へ

がある。

出願の変更を申請した出願案が、出願変更の前既に優先権主張を有する場合、出願変更後にもその優先権の主張を保有することができ、しかも出願変更の申請において声明しなければならない。もし該優先権主張が既に不受理と処分された場合、出願変更において再度主張することができない。

元の出願に新規性救済を主張した者は、出願変更においても新規性救済を主張することができる。

元の出願が一旦出願変更されたとすれば、もし該元の出願は既に実体審査された場合、「重複審査のため審査手続きが順調に進むことができなくなる」ことや「重複審査を禁止する」ことへの立法精神に従い、該出願変更案を再び元の出願の種類へ変更することができない。

出願変更案において、実体審査を申請する必要がある場合、専利法第 37 条第 1 項、第 2 項の規定に従い、元の出願の出願日から 3 年以内にしなければならない。もし出願変更案は前記 3 年の期間を過ぎたとすれば、出願変更された日から 30 日以内、実体審査を申請することができる。

2. 2 出願変更一同種類への変更

出願変更は、前記 2.1 の他の種類への変更以外でも、新法が施行されてからまだ査定されていなかった発明、実用新案自身の追加案から独立案への変更、意匠自身の類似案と独立案の相互への変更がある。前記変更は、同種類への変更と称する。

同種類(同種)への変更の形態は：

- (1) 追加発明から独立発明へ
- (2) 追加実用新案から独立実用新案へ
- (3) 独立意匠及び類似意匠
- (4) 類似意匠から独立意匠への変更

がある。

専利法第 133 条の規定により、1994 年 1 月 21 日の本法改正施行前に提出された追加特許出願案が未だ審査によって確定されていなかったもの、或いは該追加特許権が存続しているものに関しては、改正施行前の規定を適用する。そのため、発明、実用新案の追加案が立案に変更される場合、法律により分割出願の規定に準用し、再審査査定の前にしなければならない。出願変更が許可された場合、元の出願日を援用することができる。そして、元の出願で完了した手続について審査を続行する。

1994 年版の専利法第 75 条の規定により、元の出願の特許権が無効とされたとき、該出願の追加出願の特許権が無効とされていなかった場合、該追加の特許権を独立の特許権とみなす。追加特許権人は出願変更を申請することができ、その場合、別の特許証明書を発行し、特許権の期間は元の特許権の期間が終了するまでとなる。

類似意匠から独立案へ或いは独立案から類似意匠へと変更する場合、出願変更を行うことができる法定期間に関しては、他の種類の出願変更の法定期間を参照すること。その審査手続きは、他の種類の出願変更に従う。

出願変更を申請した出願が、その出願変更の前に元の出願が優先権を主張した者は、出願変更後でもその優先権の主張を保有することができるが、出願変更申請の際に声明すべきである。もし元の出願の優先権主張が既に不受理と処分された場合、出願変更において再度主張することができない。元の出願に新規性救済を主張した者は、出願変更においても新規性救済を主張することができる。

意匠の部分について、独立意匠が類似意匠へと変更された後、再び独立意匠へと変更することができない。元の出願が一旦変更されたから、該元の出願が既に実体審査の段階に経ったとすれば、「重複審査のため審査手続きが順調に進むことができなくなる」ことや「重複審査を禁止する」ことへの立法精神に従い、該出願変更案を再び元の出願の種類へ変更することができない。

類似意匠が独立意匠へと変更された後、再びもともと附属した独立意匠の類似意匠へと変更することができない。但し、類似意匠が独立意匠へと変更し、その後もともと附属した独立意匠以外の独立意匠の類似意匠へと変更する場合、重複審査の事実を生じないため、該変更を受理すべきである。

第七章 再審査

再審査と言うのは、出願人或いはその相続人が特許を拒絶する査定に不服があり、再度の審査を請求する手続きのことを指す。発明特許は第三人により実体審査が提出されるが、初審の拒絶の後には、特許出願人のみ再審査を提起することができる。特許は専門技術に深く関するため、出願人が拒絶査定に対して不服であれば、訴願を提起する前に、本局によって再度審査を行うこととなれば、早めに修正することができる。従って、再審査制度は行政機関が自身に対しての確認制度であり、訴願の前期手続きである。

実用新案は形式審査が採用されたことから、発明特許、意匠が実体審査を経るのと手続きは異なる。そのため、形式審査のみの実用新案に対して処分に不服がある者は、そのまま訴願、行政訴訟を提出することができ、再審査を提起する必要がない。従って、再審査制度は発明特許及び意匠にのみ適用される。

再審査の申請は、特許拒絶の査定書が送達された日から 60 日以内理由書を用意してなされるべきである。この期間は法定不変期間に属し、特許拒絶の査定書が送達された日から 60 日が過ぎてから再審査を申請する場合、原査定はすでに確定となったため、この期間が過ぎてからの再審査の申請は不合法となり、手続きにおいて不受理の処分を下すべきである。

再審査の申請案が審査において補正の必要がある場合、補正の指定期間は原則上、6 ヶ月に超えないようにする。即ち、申請書類に法によって定められた補正不可に属する事項以外、出願人に 4 ヶ月以内の補正を通知する。出願人が期間内の補正ができずに期間の延長を希望する場合、期間が過ぎる前に理由の声明を出し、延期を申請しなければならない。本局は原則上、2 ヶ月の延期を許可する。即ち、全ての補正期間は、出願人が申請を提出した日から、6 ヶ月以内にするのが原則である。期間が過ぎても補正をしなかった場合、不受理の処分を下す。但し、該不受理処分の通知が合法に送達される前に補正を行った場合、本局は受理すべきである。

第八章 特許権期間の延長

医薬品、農薬品及びその製造方法の特許権の延長は、専利法第 52 条の規定により、医薬品、農薬品、又はその製造方法に係る特許権の実施について、その他の法律の規定により、許可証を取得する必要がある場合において、その取得に出願の公告後二年以上の期間を要するときは、特許権者は一回限りで特許権を 2 年～5 年間延長することを出願することができる。但し、延長を許可する期間は中央目的事業の主務官庁より許可証を取得するのに要した期間を超えることができない。許可証の取得期間が 5 年間を超える場合でも、その延長期間は 5 年間に限る。

前期申請においては、申請書、証明文書を添付し、第 1 回の許可証を取得した日から 3 ヶ月以内、特許所管機関へ提出すべきである。但し、特許権期間が終了する前の 6 ヶ月以内は、申請することができない。

なお、専利法第 132 条の規定により、1994 年 1 月 23 日以前に提出された出願は、第 52 条の規定により、存続期間の延長登録を出願することができない。そのため、特許権期間の延長の申請に関して、手続き審査において注意すべき事項は：

- (1) 申請人は特許権人であること。
- (2) 申請書を添付すること。
- (3) 該出願案は 1994 年 1 月 23 日以降に提出された出願案であること。
- (4) 第 1 回の許可証を取得した日から 3 ヶ月以内に申請を提出すること。但し、特許権期間が終了する前の 6 ヶ月以内は、申請することができない。
- (5) 証明書類を添付すること。

第 1 回の許可証及び添付された証明書類に関しては、実体審査にかかわるため、実体審査において審査すること。なお、申請書の内容に対して、特許権期間延長法第 3 条第 3 項の規定により、特許公報に公告する。

第九章 無効審判

専利法第 67 条、第 107 条及び第 128 条の規定により、権利を取得した発明、実用新案及び意匠に対して、無効審判を起すことができる。従って、無効審判を提起する場合、出願案が未だ権利を取得していなかった場合、それに対する無効審判の申請を不受理とすること。もし権利が無効とされた事が確定された場合、同様にそれに対する無効審判を不受理すること。もし年間費用の納付遅れによっての 2 倍払い納付期間において無効審判が申請された場合、本局は該申請を受理し、手続き審査を行い、審査に移行する。その続きは実体審査の審査員によって処理される。

なお、専利法の規定により、利害関係人が特許権の無効により回復できる法律上の利益を有する場合のみ、権利期間の終了や当然消滅の後に無効審判を提起することができる。従って、手続き審査の段階において、無効審判を提出した人が利害関係人であるか否か、及び回復できる法律上の利益を有するか否かに対して審査を行う。そして、無効審判を提出した人は、証明のため関連書類を用意しなければならない。

無効審判の提起申請は理由及び証拠を用意し、無効審判の専利法の項目を明記しなければならない。項目は元の出願が査定された当時に適用された法条項目に従うべきである。項目を完全に記載しなかった、或いは項目の記載に錯誤がある場合、本局は補正を通知する。期間が過ぎても補正しなかった場合、そのまま審査に移行する。そのため、当事人が申請書に証拠を添付せず、理由の説明もなく、その主張を知るすべがなく、補正を通知しても補正をしなかった場合のみ、不受理の処分を下す。無効審判がされた特許に関して、本局には公告された特許明細書のコピーがあるため、無効審判の申請や無効審判に対する答弁のとき、無効審判された出願の特許明細書が添付されなかったとしても、補正を通知しない。

無効審判を提起するとき、理由を明記せず証拠も添付しなかった場合、無効審判を提起した日から 1 ヶ月以内に補正をしなければならない。期間が過ぎても補正をしなかった場合、無効審判の申請を不受理すること。但し、処分が下された前に補正をしたものに対して、受理すること。

申請において既に理由、証拠を添付し、その後また理由、証拠を補充した者に対し、全ての理由、証拠を、無効審判された側の補充答弁のために送達しなければならない。

専利法第 34 条（実用新案は第 108 条準用第 34 条、意匠は第 129 条準用第 34 条）の規定により、出願権者でない者によって出願され特許を受けた発明について、特許出願権者がその出願の公告日から二年以内に無効審判を請求し、かつ査定で取消しが確定した日から 60 日以内に出願をしたときは、出願権者でない者の出願日を出願権

者の出願日とする。従って、前記条件を有する無効審判の申請人が無効審判を提起した後、たとえ無効審判された側が該特許権を放棄したとしても、該無効審判に申請人が前記法律条項に適用されることが出来るチャンスを与え、かつ特許出願権人でない者の係争の精神及び衡平原則に符合するため、該無効審判の審理、査定を続かなければならない。

専利法第 34 条の規定により提出した申請案に対して、いつ無効が確定されるのを知るのは困難なので、本当の出願権人の権利を損なう事を避けるため、本局は先に申請を受理することができる。但し、無効審判の無効判決がいつ確定されるかに関して、申請人は本局に通知する義務を持つ。そして、本局に書面通知が送達されてから、処理を続行する。該先行処理の原則は下記の通りである。

- (1) 本当の出願権人の申請書には、無効判決の確定が未だされていないと言う事実を明記しなければならない。なお、政府料金を支払う必要がない。もし政府料金が既に納付されたとすれば、先ず料金を返還し、無効判決が確定され、本局に通知する際、併せて政府料金を支払うこと。
- (2) 申請人が本局に続きの通知をしなかった場合、本局は該申請案の続きの処理をしない。

第十章 期日、期間

期日及び期間に関しては、民法総則第5章、行政手続法第48条には既に規定され、そのため、専利法に特別規定がない限り、該規定に適用する。

専利法第17条第1項の規定により、特許出願及びその他の手続について、法定若しくは指定の期間に遅れ、又は期限内に料金を納付しなかったときは、これを受理してはならない。但し、指定期間に遅れ、又は期限内に料金を納付しなかった場合において、処分前に補正をしたときは、なおこれを受理しなければならない。また、専利法施行細則第9条の規定により、出願書類が法定の方式に合わず補正が必要なときは、特許主務官庁は期間を定めて出願人に補正をすべき旨を通知しなければならない。期間が満了して補正をしなかった場合、又はその補正が完備でない場合、不受理と処分する。但し、処分前に補正をしたときは、なおこれを受理しなければならない。なお、指定期間が過ぎる前に、申請人は理由を明記し本局に機関の延長を申請することができる（専利法施行細則第6条）。

専利法第17条第1項の規定により、出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により、法定期間に遅れたときは、その原因が消滅した後30日以内に書面をもって理由を説明し、特許所管機関に原状の回復を請求することができる。但し、法定期間に遅れて1年を経過したときは、この限りでない。このいわゆる天災は、自然力による災害を指し、例えば水害、地心、風害などをいう。自己の責めに帰すことのできない事由と言うのは、客観的な標準からみて、通常の注意を払っても、予想的ない或いは避けられない事由である。但し、主観的にのみ自己の責めに帰すことのできない事由である場合、それを用いて現状の回復の申請をすることができない。従って、例えば病気のための入院、代理人の過失により生じた遅れ、送達代理人の過失により生じた遅れなどは、原状回復の申請をすることができない。具体的に、原状回復の申請ができるかどうかは、ケース・バイ・ケースで判断する。

専利法施行細則第5条の規定により、特許出願書類の送達について、書面による場合は、書類又は物件が特許主務官庁に送達された日を基準としなければならない。但し、書留郵便にして提出されたときは、差し出した日の消印に表示されている日付を基準とする。従って、各期間の計算について、出願書類が本局に送達した、或いは差出地の消印に記載した日記から計算すべきであり、送達途中の期間が計算されない、という適用がない。

専利法第20条の規定により、専利法で期間の計算に関しては、最初の日を算入しない。但し、第51条第3項、第101条第3項及び第113条第3項が規定する特許権期間は、出願日から起算する。

第十一章 送達

送達と言うのは、本局が一定の手続きに従い、書類或いはその他の特定事項を、特定の当事人あるいは他の関係人に通知する行政行為である。送達の目的は、当事人或いは関係人に書類の内容を知らせるためであり、そのため、合法に送達されてから、一定の法律効果が発生される。

送達受取人の指定は、専利法施行細則第8条第8項の規定により、出願人は、委託書を添付してを第三人を送達の受取人に指定することができる。一旦送達受取人を指定し、本局に通知すれば、指定受取人の効力を有することとなる。そして、本局は指定受取人に送達しなければならない。送達受取人の送達されるべき住所、居住地は、郵政ポストや書類代理受け取り機関を書類送達の場所にすることができない。

2人以上で共同に特許出願を提出した場合、もし書類の送達受取人が既に指定されたのであれば、該受取人に送達すべきであり、該送達受取人が送達を受け取った時点で、送達の効力が生じさせることとする。法定期間や指定期間がある場合、該送達受取人が送達を受け取った時点から計算すること。そして、他の出願人に送達されたコピーは、性質上では通知であり、送達の効力の発生時間及び法定期間の起算時間とは関係ない。

特許代理人（代理受取人）が死亡した場合、その代理（代理受取）関係が消滅したため、書類の送達に関して、本国人や外国人に問わず、出願人本人へ送達しなければならない。出願人が外国人の場合、当事人に他の代理人に委任しようと通知しなければならない。

出願権譲渡登録の申請において、譲渡人と承続人の片方が申請すれば良いので、そのため、送達するとき、申請人を送達の受取人にする。

行政機関の書類が送達証明書を添付した書留方式で送達する場合、郵便配達員は送達証明書に記載された書留方式で送達を行う。送達証明書を添付せず、普通書留や配達証明付書留方式で送達する場合、送達方法についての記載がないため、郵便配達員が行政手続法の規定により差置送達や寄託送達のどちらを取るか判断ができない。もし送達証明書を添付した書留方式によって送達され、かつ郵便配達員が寄託送達を行った場合であれば、当事者がいつ寄託機関に送達書類を受け取ったとしても、送達効果が発生したとみなされる。ただし、送達証明書を添付しなかった場合に関して、たとえ郵便局に寄託し、そして通知書で送達受取人に通知したとしても、前記寄託送達の手続きを完成されることができないため、送達受取人が領収する前にはもちろん送達の効力を生じない（法務部 2002 法律字第 0910032965 号函釈）。

専利法第18条の規定により、査定書その他の書類を送達することができないときは、特許公報においてこれを公告し、公報に掲載した日から30日を経過したときは送達したものとみなし、送達された日に次の日を各項期間の起算日とする。

本局が送達すべき書類が郵便機関によって返送された場合、送達できなかった原因は送達受取人の引越し先が不明、或いは該当受取人が居ないのであれば、公示送達をすることができる。寄託期間が過ぎても受け取れなかった原因で返送された場合、もう一度送達を行い、それにしても送達できなかった場合、公示送達をすることができる。

送達証明書は送達事実を証明する証拠としての一つの方法であり、送達の事実があるか否かの判断は、他の証拠資料を用いて証明しなければならない。例えば配達証明付書留の郵便の配達証明が紛失した場合、差出人、受取人両方の当事者は「国内各書留郵便問い合わせ申請」で郵便局に該書類の送達日を問い合わせることができる。そして、郵便局の調査によって返答された場合、該返答を証明とすることができる。（経済部経（86）訴字第86608567号訴願決定書に参照すること）

行政手続法第68条第5項の規定により、郵便機関の送達は、民事訴訟法施行法第3条にて規定された郵政機関送達訴訟文書実施方法に準用する。該方法第8条第1項の規定により、「機関、学校、工場、市場、事務所、営業所或いはその他の公私団体内の社員や居住人が送達受取人である場合、郵便機関送達人は送達書類を前記送達住所内の郵便受取人に渡すことができる」。そのため、例えば、本局の信函が送達住所と同じ住所のビル管理委員会の管理委員に送達し、管理委員がサインをし書類を受け取った場合、かつ郵便送達証明書の添付があり参考できるとすれば、送達の効力を生じる。

第二編 発明の実体審査

第五章 優先権

専利法に規定されている優先権は、第 27 条に規定されている外国において当該国の法律に基づいて最初に出願した日より 12 ヶ月以内、同様な発明をもって台湾へ出願する際に主張する国際優先権と、第 29 条に規定されている先願である台湾特許出願又は台湾実用新案登録出願を基礎として台湾へ再度出願する際に先願の明細書又は図面に記載の発明又は考案に基づいて優先権を主張する国内優先権とがある。本章は、国際優先権と国内優先権に関するそれぞれの審査基準について説明する。

1. 国際優先権

1.1 はじめに

国際優先権の制度は、パリ条約（Paris Convention）第 4 条に初めて掲載され、同盟国の国民又は準同盟国民は、いずれかの同盟国において出願をされた後、同一発明をほかの同盟国へ出願する場合、出願の種類により一年ないし六ヶ月の優先権期間が与えられると明文されている。発明者はある同盟国へ出願した後、発明の公開、実施又は第三者により先に他の同盟国へ出願したことにより、特許取得の要件に合致せず、他の同盟国の特許権を取得できないことを防ぐことがこの制度の目的である。

専利法第 27 条第 1 項及び第 4 項の規定により、出願人は、WTO の会員国又は台湾と相互に優先権を承認する外国（以下、締結国と称し）において、最初に出願し、その最初に出願された発明を基礎として 12 ヶ月以内に台湾へ同様な発明の内容を出願する場合、その外国出願の出願日を優先権日とし、当該出願の新規性、擬制新規性の喪失、進歩性及び先願原則などの特許要件を審査する基準日は、優先権日であることを主張できる。また、同条第三項の規定により、台湾以外の国籍をもっている出願人は、WTO の会員国の国民ではなく、かつ、出願の所属する国は、締結国ではない場合、WTO の会員国の国境内又は締結国の国境内に住所又は営業所を設ければ（即ち、準同盟国民）、優先権を主張することができる。

締結国の国民が国際優先権を主張する場合、優先権日は、台湾との締結条約の公告発効日より先であってははいけない。締結国の国民ではないが、WTO の会員国又は準国民又は締結国の準国民に属するものである場合、国際優先権の主張について優先権日は、2002 年 1 月 1 日以後でなければならない。

1. 2 形式要件

1. 2. 1 出願人

- (1) 出願人の所属する国は、WTO の会員国又は締結国でなければならない、又は、出願人はWTO の会員国の国境内又は締結国の国境内に住所又は営業所を設けたものでなければならない。台湾の国民又は準国民は、WTO の会員国又は締結国の国境内において最初に出願された発明と同じ内容のものに基づいて優先権を主張することができる。共同出願の場合、いずれの出願人も上記の要件に合致しなければならない。
- (2) 優先権主張を伴う台湾出願（これから後願と称する）について、もし出願人は、優先権主張の基礎となる優先権基礎出願（これから優先権基礎出願と称する）の出願人又は譲受人と一致しないが、後願に提出された専利申請権譲渡証明書において既に優先権基礎出願の発明者又は創作者から署名又は捺印を済まされた場合、優先権は、出願権に付属するものであることから、その優先権主張を認めるべきである。出願後、もし紛争が起きれば、出願人みずから法律に掛かる責任を負うべきである。
- (3) 外国の出願人の所属する国は WTO の会員国又は締結国でないが、WTO の会員国又は締結国の国領域内において住所又は営業所を設けてある出願人は、優先権を主張されたい場合、出願の願書に当該国の領域内の住所又は営業所を明記すべきである。審査官は、証明書類の提出は必要であると思われる際に、証明書類の提出を要求することができる。

1. 2. 2 優先権基礎出願

国際優先権主張を伴う出願について、優先権基礎出願は、次の形式要件を具備しなければならない：

- (1) 優先権基礎出願は、外国において最初に出願された発明であること。
- (2) 優先権基礎出願は、WTO の加盟国又は締結国の国領域内において提出されたものであること。また、WTO の加盟国の国民は、国際条約（例えば PCT 条約）又は地域条約（例えば EPC 条約）に基づいて出願を行う場合、その出願が、各会員国の国内法律により正式の出願と認定されれば、その出願に基づく優先権の主張は可能（パリ条約第 4 条 A 項第 2 号をご参照）。
- (3) 優先権基礎出願は、当該出願国の出願規定により最初に出願され、法定要件を具備した出願であって、かつ、出願は受理されて出願日を確定することができるものであること。その出願は、出願後、放棄、取り下げ又は不受理をされたか否かについては問わない。

- (4) 優先権基礎出願の出願日の翌日より後願の出願日（ここでいう出願日とは、専利法第 25 条に規定された書類完備の日のことを指す）までは、12 ヶ月を超えてはいけない。2 以上の優先権を主張する場合、一番早い優先権基礎出願の出願日の翌日より起算する。

1. 2. 3 優先権主張の宣告

- (1) 優先権主張を伴う出願について、出願と同時に宣告しなければならず、かつ、願書に優先権基礎出願の出願国、出願日を記入すべきである。この規定に違反する場合、その優先権の主張を認めない。
- (2) 願書に記載する法定宣告事項に明らかな誤記がある場合、出願人は、証明書類に記載された正しい内容を根拠として訂正を行うことができ、また、知的財産局も職権により出願人に誤記を訂正することを命じることができる。

1. 2. 4 優先権証明書

- (1) 優先権を主張する場合、後願の出願日の翌日より四ヶ月以内に外国政府の受理を受けたことを証明する優先権基礎出願の出願書類の原本（専利法第 28 条第 2 項）を提出しなければならず、この規定に違反する場合、優先権は喪失となる。また、当該証明書類の一頁目及び 1 ページ目の訳文を添付して提出すべきであり、添付されなかったものに対しては補充の指令を出すべきである。
- (2) 出願人の取得した優先権証明書類は、電子データの形、例えば、光ディスクである場合、その電子データを格納した媒体と、媒体の内容をプリントアウトした紙の内容とを一緒に提出すべきである。もし、その電子データは光ディスク以外の電子媒体であれば、外国の特許庁から入手された電子ファイルデータであることを釈明する必要がある。
- (3) 同一出願人は、複数の後願において同一の優先権基礎出願の優先権を主張する場合、優先権証明書原本 1 部を提出すれでよく、他の後願には、証明書のコピーを提出して原本の提出案件番号を記入すればよい。

1. 2. 5 WTO 会員国及び締結国の優先権を主張できる優先権日

台湾は、2002 年 1 月 1 日より WTO の会員国となったので、WTO 会員国の国民及び準国民からの優先権主張について優先権日は、2002 年 1 月 1 日よりのものでなければならない。

締結国の国民は、国際優先権を主張する場合、優先権日は相互承認条約の発効日より早いものであってはいけない。また、専利法第 27 条第 3 項の規定に基づいて優先権を主張する場合、主張できる優先権日は、2002 年 1 月 1 日より以後のものに限る（行

政院 2001 年 12 月 11 日付台 90 経字第 071409 号行政指令により、2001 年 10 月 24 日付で公告された改正専利法第 24 条は、2002 年 1 月 1 日より施行を開始する。その中に、第 24 条第 3 項において準国民における国際優先権主張に関する規定は、現行専利法第 27 条第 3 項の内容に修正した。)

また、後願の出願人の所属する国及び優先権基礎出願の出願を受理する出願国は、複数の相互承認条約の発効日に関わるものであれば、優先権日は、一番遅い発効日より後でなければならない。

台湾が 2002 年 1 月 1 日より WTO の会員国となる前に台湾と優先権相互承認条約を締結した国及びその条約の発効日を次にしめす。

国	相互承認条約発効日	条約の実施対象
オーストラリア	1994 年 11 月 4 日	特許、実用新案、意匠
ドイツ	1995 年 6 月 1 日	特許
ドイツ	1995 年 7 月 6 日	実用新案
スイス	1996 年 1 月 1 日	特許、実用新案、意匠
日本	1996 年 2 月 1 日	特許、実用新案、意匠
米国	1996 年 4 月 10 日	特許、実用新案、意匠
フランス	1996 年 9 月 1 日	特許、実用新案、意匠
リヒテンシュタイン	1998 年 4 月 1 日	特許、実用新案
イギリス	2000 年 5 月 24 日	特許、実用新案、意匠
オーストリア	2000 年 6 月 15 日	特許、実用新案
ニュージーランド	2000 年 12 月 19 日	特許、実用新案、意匠
オランダ	2001 年 12 月 17 日	特許、実用新案

1. 2. 6 優先権及び新規性喪失例外の適用について

出願人は、外国において最初に出願された後、優先権期間内に、同一内容の発明を台湾へ優先権主張を伴う出願をする場合、当該出願が特許要件に合致するか否かについては、優先権日を審査の基準とし、優先権日と出願日との間に、刊行物への公開、公開使用、公衆に知られたこと、又は先に出願されて当該出願が出願した後に公開又は公告された出願、或いは二以上の同一発明内容の出願などの特許要件に合致しない事由により拒絶されることはない。

出願は、出願日の前に専利法第 22 条第 2 項の各号に規定された新規性喪失例外の状況のいずれかに該当する場合、出願人はその事実の発生日より 6 ヶ月以内に、当該事実に関わる発明は先行技術にならないことを主張して出願を行うことができる。新規性喪失例外規定の主張と優先権の主張は異なる効果によるものであり、前者は、単に元来新規性喪失となる発明、例えば研究、実験による発表、政府主催又は政府認可

の展覧会での公開、又は出願人の意思に反して公開された発明は、その公開日より6ヶ月以内であれば、新規性喪失とみなさない規定のみであって、決してその公開日を新規性要件判断の基準日とするものではない。従って、出願人の主張した公開日から出願日までの間に、他人が同様な発明を出願した場合、出願人の主張した新規性喪失例外の適用の効果は、他人の先に出願した事実を排除することができないので、当該出願は拒絶される。

優先権の主張の効果と新規性喪失例外の適用の効果とは異なり、優先権期間は外国において最初に出願された日の翌日より12ヶ月以内であり、もし、優先権主張のほかに新規性喪失例外の適用をも主張する場合、その優先権期間の起算について、依然として従来の優先権日より起算し、展覧日より起算してはいけない。

1. 2. 7 他に

優先権主張を伴う出願について、出願の段階で、優先権主張の形式要件に合うか否かを審査し、形式の審査を経て優先権主張を受理した場合、その後、出願権の承継などの原因により出願権者の名義が変更されても、その優先権の主張には影響を受けない。

1. 3 実体要件

(1) 優先権の様態：

- a. 一般優先権：後願のクレームに記載されている発明は、全て1件の優先権基礎出願に掲載され、かつ、該当後願はその優先権基礎出願のみを優先権主張する場合、「一般優先権」と称する。
- b. 複数優先権：後願のクレームに記載された複数の発明は、全て複数件の優先権基礎出願に掲載され、かつ、当該後願はこれらの優先権基礎出願に基づいて優先権を主張する場合、「複数優先権」と称する。
- c. 部分優先権：後願のクレームに記載された複数の発明の中の一部は、既に1件又は複数件の優先権基礎出願に掲載され、かつ、当該後願はその優先権基礎出願に基づいて優先権を主張する場合、「部分優先権」と称する。

(2) 優先権を主張する際に、「同一発明」であるか否かの判断については、先願のクレームに記載された発明は、優先権基礎出願の明細書又は図面に掲載されたか否かにより行うべきであり、優先権基礎出願のクレームに記載されたか否かから判断するものではない。但し、優先権基礎出願に記載の先行技術及び既にその発明を排除することを宣告した内容に基づいて判断の基準としてはいけない。

後願のクレームに記載されている発明と優先権基礎出願に掲載された発明との間には、次の二つの状況のいずれの状況に該当する場合、「同一発明」と判断

されるべきである。

a. 両発明における記載形式及び実質内容は完全に同様である場合。

b. 両発明の違いは文字の記載形式の違いのみである場合、又は両発明の違いは部分の対応する技術特徴にあり、この技術特徴は当該発明の属する技術領域において通常の知識を有する者は、優先権基礎出願に掲載された形式上明確に記載された発明の技術内容から直接かつ無分岐的に得られる実質上単独又は全体が含まれる特許請求の発明の中の対応する技術特許であって、かつ、絶対に他の技術特徴を得られることはない場合。

- (3) 「最初に出願された」こととは、WTO の会員国又は締結国の領域において出願手続きを提起された出願は、外国に最初に出願されたもの（台湾の特許、実用新案又は意匠に相当する全ての工業知的財産権が含まれる）をいう。もし最初に出願した場合は、上記の領域内に行われたものでなく、その後、上記の国の領域内において出願を行ったものに基づいて優先権を主張することは不可である。また、上記の国の領域内において出願を行ったのは、特許、実用新案又は意匠のいずれにも該当しない場合、その優先権の主張をも認めない。
- (4) 同一の WTO 会員国又は締結国において二回の出願をされた場合、二回目の出願を行う出願の出願日当日又はその日の前に、一回目の出願は、既に取り下げ、放棄又は不受理の処分を受け、かつ 1 回目の出願は未だ公衆の閲覧のために公開されておらず、かつ優先権主張の基礎出願として主張されたことがなく、しかも如何なる権利も派生していない (left rights outstanding) 場合、当該二回目の出願は、「最初に出願された」発明であるとみなされる（パリ条約第 4 条 C (4) をご参照）。

前記の権利派生の例として、例えば米国の部分連続出願で説明し、連続出願のクレームの中に既に親出願に掲載された部分については親出願の出願日を享有することができる場合、その親出願には、権利の派生があるという。詳しい説明は、(5) b. で行う。

優先権基礎出願は、派生した権利を享有して「最初に出願された」ものではない時、後願のクレームに記載の発明は、優先権基礎出願の親出願に掲載されたか否かを判断すべきであり、もし、全部又はその一部の内容は既に当該親出願に掲載されれば、このような状況において、審査のために、親出願の明細書の提出を出願人に要求すべきである。例えば、優先権基礎出願は米国の部分連続出願であって、既に親出願に掲載された部分により当該部分連続出願は派生の権利を享有したこととなり、このような状況では、親出願の明細書の提出を出願人に要求すべきである。

もし、後願のクレームに記載の発明は優先権基礎出願に掲載されたのみであって親出願には掲載されていない場合、当該優先権基礎出願は「最初に出願された」ものであり、親出願の明細書の提出を出願人に要求する必要はない。原則として、もっと先の出願が存在することは明らかである場合、例えば米国の

部分連続出願を優先権基礎出願として主張するとすれば、先に出願された親出願が存在することは明らかに推定できる場合に限り、優先権基礎出願は「最初に出願された」ものであるか否かを考慮すべきである。そうでなければ、審査に際して、優先権基礎出願は「最初に出願された」ものであるか否かを考慮する必要はない。

(5) 「最初に出願された」のパターン：

a. 米国の継続出願 (Continuation application)：米国の継続出願の請求の範囲に記載された発明は、先願である親出願の明細書又は図面に記載され、請求の範囲に記載されていない発明であり、継続出願の発明は新しい事項を増加していない。

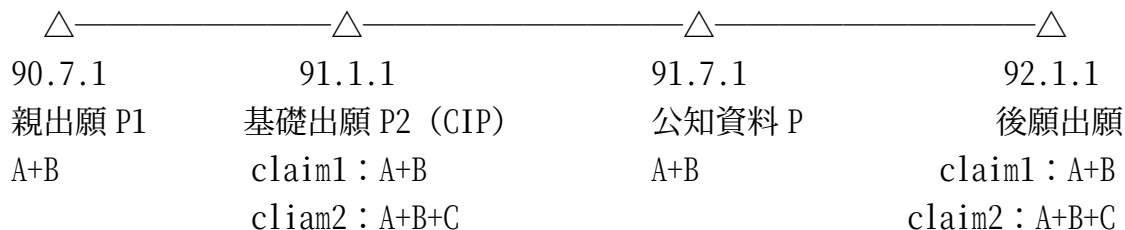
よって、親出願は「最初に出願された」ものであり、継続出願は「最初に出願された」ものではない。後願は優先権を主張する場合、親出願を優先権主張の基礎出願としなければならない。

b. 米国の一部継続出願 (Continuation-in-part)：米国の一部継続出願の請求の範囲に記載された発明の中の一部は、先願である親出願の明細書又は図面に記載されており請求の範囲に記載されていない発明であり、その他の部分は、新しく追加した事項である。

よって、親出願に記載された発明は、「最初に出願された」ものであり、一部継続出願の中に親出願に掲載された部分は「最初に出願された」ものではないが、新しく追加して親出願に掲載されていない部分は「最初に出願された」ものである。後願は優先権を主張する場合、後願の請求の範囲の中に既に親出願に掲載された発明は、その親出願を優先権主張の基礎出願としなければならない、他の一部継続出願にのみ掲載された発明は必ずその一部継続出願を優先権主張の基礎出願とする。

以下に例をとって説明する。

- ・ P1 は一部継続出願の親出願である。P1 と P2 は同一出願人である。
- ・ P2 は P1 の一部継続出願である。
- ・ 後願は一部継続出願 P2 の優先権を主張する。
- ・ P は公知の先行技術であって内容は A+B の発明の内容である。



[説明]

クレーム 1 の発明 A+B について、P2 は P1 の派生した権利を受け、P2 は P1 の一部継続出願であって、専利法第 27 条第 1 項に言っている「最初に出願された」ものではない。したがって、例え P1 は放棄、取下げ、出願不受理又は未公開であっても後願のクレーム 1 で主張する P2 の優先権を認めない（この例において P1 の出願日より後願の出願日までは既に優先期間を過ぎた）。後願のクレーム 2 の発明 A+B+C は P2 のクレーム 2 と同じであり、P2 に基づく優先権主張は認める。後出願のクレーム 2 は P2 に基づく優先権を主張することを認めるので、A+B の内容を公開する公知資料 P により、後願のクレーム 1 は新規性喪失となるが、後願のクレーム 2 については、影響を受けない。

- c. 米国又はオーストラリアの仮出願（Provisional application）：米国又はオーストラリアの仮出願は、出願人が一歩でも先に出願日を取得するために提出した出願であり、クレーム記載の有無に関わらず出願可能であるが、出願後、一定の期間においてクレームを記載している正規出願を提出するか、その仮出願を正規出願へ変更するか of theいずれの手続きを行わなければならない。正規出願には、新規事項を追加することは可能。当該一定の期間内に、正規出願を提出しない場合、又は正規出願へ変更しなかった場合、当該仮出願は、この一定期間を過ぎた後、取下げとみなされる。

従って、仮出願に掲載された発明は、「最初に出願したもの」である。正規出願に掲載された発明について、既に仮出願に掲載された部分は、「最初に出願したもの」でなく、新規事項でかつ仮出願に掲載されていない部分は「最初に出願したもの」ものである。後願のクレームに記載されている発明は既に仮出願に掲載されている場合、その部分の発明は仮出願に基づいて優先権を主張しなければならない。その他の部分の中に既に正規出願に掲載された発明は、当該正規出願に基づいて優先権を主張しなければならない。次のことを留意してもらいたい：後願のクレームに記載の発明は仮出願に掲載されているか否かを判断する際に、必ず仮出願の明細書又は図面に基づいて行うこと。

- （6）後願は複数の優先権又は部分優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となる基礎出願は異なる国への出願であってよいし、同一国への出願であってもよい。または、出願日について、同日の出願でもよいし、異なる出願日の出願でもよい。但し、この場合、後願の発明は、発明の単一性の規定に合致しなければならない（専利法第 32 条）。例えば、後願のクレームにおいて、二つの請求では、それぞれ発明 A と B が記載され、A は米国出願を第一国出願とする発明、B はフランス出願を第一国出願とする発明である場合、A は米国出願の優先権を主張でき、B はフランス出願の優先権を主張できる。

原則上、後願において一つの請求項に記載の発明は二件又は二件以上の外国出願に記載の技術特徴を組み合わせたものである場合、その優先権の主張は認めな

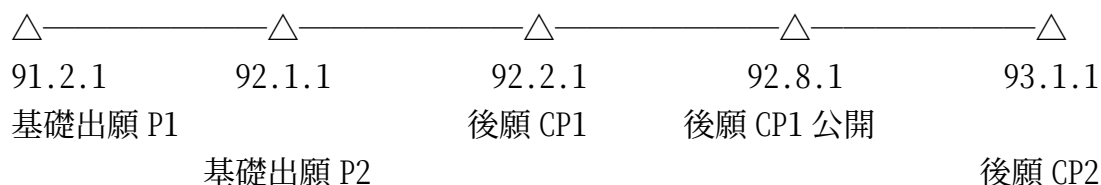
い。もし、その発明は一つの発明に記載の二つ選択枝の技術特徴 A、B であれば、後願の一つの請求項の中には A、B と記載してかつ「又は」で連結する（マーカーッシュ形式）時、その請求項は、複数の優先権又は部分優先権を主張できる。

(7) 検索により出願の出願日又は関係資料の公開日は優先日と後願の出願日の間に属するものを発見した場合、即時に優先権証明書に基づいて優先権主張の可否を判断すべきである。もし、優先権の主張を認めない場合、理由を述べるべきである。必要があれば期限を付けて証明書の訳文を提出するよう出願人に通知することができる（専利法施行細則第 3. II）。期限内に訳文を提出しなかった場合、優先権の主張を認めないとする。

1. 4 優先権の効果

出願は特許要件に合うか否かの判断の基準は、原則上、出願日を基準とするが、優先権基礎出願の発明と同様な発明について基礎出願の出願日の翌日より 12 ヶ月以内に台湾へ出願し、かつ優先権を主張する場合、その特許要件の審査は優先権日を基準とし、この基準日から、出願は新規性、擬制新規性喪失、進歩性又は先願原則などの特許要件に合致するか否かを判断する。但し、これは台湾の出願日を優先日に繰り上げるものではない。従って、優先権を主張する出願であれば、優先日から出願日までの間に発明の内容が刊行物に掲載されたこと、公開に使用すること、既に周知となること、出願後他の先願が公開又は公告されたこと又は二件以上の同一発明があることなどの特許要件に合致しない事項により、拒絶されることはない。詳しい説明は次の通りである。

- ・ P1 は後願 CP1 の主張する優先権の基礎出願である。
- ・ P2 は後願 CP2 の主張する優先権の基礎出願である。
- ・ CP1 と CP2 の発明の内容は同じであって、かつその内容は既に P1、P に掲載されている。
- ・ CP1 と CP2 の出願人は異なる。



〔説明〕

もし、後願 CP1 の主張する P1 の優先権及び後願 CP2 の主張する P2 の優先権を認めた時、CP1 の優先日は CP2 より早いので、専利法の擬制新規性喪失の要件との規定により、CP2 の特許登録は拒絶される。

もし、後願 CP2 の主張する P2 の優先権を認めない時、CP1 の公開日は CP2 の出願日より早いので、専利法に規定されている新規性喪失の規定を適用でき、CP2 に特許を与えない。たとえ、CP1 と CP2 は同じ人であっても新規性の規定に従って拒絶すべきである。

1. 5 審査注意事項

- (1) 複数優先権又は部分優先権を主張する後願は発明の単一性の規定に合うか否かについて特に注意すべき。
- (2) 部分優先権を主張する者に対して、後願の部分の請求項の発明は優先権主張の基礎となる基礎出願に掲載されていないことを理由としてそれ以外の請求項の優先権主張を認めない又は出願を拒絶してはならない。
- (3) 必要があれば、審査官は、各請求項に対応する優先権番号及び内容の説明を出願人に要求することができる。
- (4) 審査を経て既に後願の主張する優先権を認めた、当該出願は一以上の発明を含み、後ほど分割手続きを行う場合、かつ分割出願は依然として優先権を主張できる（専利法 33. I）。
- (5) 後願のクレームに記載の発明は優先権基礎出願に掲載されるものと異なってその優先権の主張を認めない時、出願人はクレームを補正することができる。もしその補正は出願時の明細書又は図面に掲載される範囲を超えず、例えば補正の内容は既に出願時の明細書又は原文明細書に掲載され、この補正によりクレームに記載の発明は優先権基礎出願に掲載のものと同じであれば、優先権の主張を認める。
- (6) 優先権の主張を認めなく、かつ優先日より先に既に公開又は出願された引例資料が発見した場合、拒絶理由先行通知書にその旨及び拒絶理由を併せて記載することができる。その出願の優先権の主張を認めないが、出願日を特許要件の判断基準日として審査を行った結果、特許を与えない理由がない場合、又は優先権の主張を認めないが、優先日から出願日までの間に公開若しくは出願された引例資料を検索により発見した場合、査定前にその旨を出願人に通知すべきである。
- (7) 後願の主張する優先権を取り下げする場合、その取り下げ手続きは査定前に行わなければならない。複数の優先権を主張する場合、全ての優先権主張を取り下げてもよいし、その中の 1 件又は複数件の優先権主張のみを取り下げてもよい。優先権主張の取り下げにより最も早い優先日は変更となる場合、優先日の翌日

から起算するあらゆる期限について期限を切れていないものの期限は変更後の最初の優先日又は出願日より起算すべきである。例えば、特許出願の早期公開準備過程（出願日より15ヶ月目、優先権主張の場合、優先日より15ヶ月目）を始める前に優先権主張を取り上げた場合、その優先日は無効となり、当該出願の早期公開は変更後の最も先の優先日又は出願日より18ヶ月後まで延ばすべきである。早期公開の準備過程を開始してから優先権主張を取り下げた場合、優先日の変更の有無に関わらず、その公開日は依然として元来主張していた優先権の優先日より18ヶ月後となる。

- (8) 部分優先権を主張する後願のクレームに記載の発明の中に優先権基礎出願に掲載されていない部分、即ち優先権主張していない部分についてはその後に提出した出願の主張する国内優先権の基礎出願となる（専利法29.I.1をご参照）。次のことを注意し、後願は国内優先権の基礎出願となる場合、後願の出願日より15ヶ月を経過した後、出願は取り下げたものとみなされる。

1. 6 案例説明

1. 6. 1 通常優先権

〔発明の名称〕

窯炉用燃焼装置

〔特許請求の範囲〕

1. 電子部品に膜を形成する窯炉用燃焼装置であって、ガスを供給するノズルと、これらのガスを燃焼させる電熱コイルとが含まれてなる窯炉用燃焼装置。

〔説明〕

もし請求項1に係る発明が既に優先権基礎出願に記載されている場合、専利法第27条第1項の規定に合致するので、優先権を主張できる。

1. 6. 2 複数優先権

例1.

〔発明の名称〕

ラケット用ガット

〔特許請求の範囲〕

1. ラケット用ガットであって、該ラケット用ガットはその長手方向に沿って異なる張力弾性係数を有するように構成され、少なくとも1つのセクションにおける張力弾性係数はその他のセクションにおける張力弾性係数よりも5%高い。
2. 請求項1に記載されたラケット用ガットが含まれたガット張り済ラケットであって、その他のセクションにおける張力弾性係数よりも高い張力弾性係数を有する

前記セクションは、該ラケットの中央ガット張り領域を構成すると共に、その他のセクションは該ラケットの周辺ガット張り領域を構成する。

〔説明〕

もし請求項 1 に係る発明が既に出願日 a である優先権基礎出願 A に記載されており、かつ請求項 2 に係る発明が既に出願日 b である別の優先権基礎出願 B に記載されている場合、請求項 1 と請求項 2 とを 1 出願に合併して台湾において出願することは、発明の単一性の規定に合致し、また、専利法第 27 条第 2 項の規定により、複数優先権を主張でき、請求項 1 の優先権日は a で、請求項 2 の優先権日は b である。

例 2.

〔発明の名称〕

鋏

〔特許請求の範囲〕

1. 鋏であって、一方の鋏片 (1) の後端部と一体的に形成された前方へ突出する弾性片 (11) の先端を、他方の鋏片 (2) の柄部における案内部を摺動するように互いに当接させることにより、両鋏片を開放させるように付勢する。
2. 鋏であって、請求項 1 に記載された鋏の前記他方の鋏片 (2) の刃部 (5) と柄部 (10) を分割すると共に、両者を前記一方の鋏片 (1) の中央部に枢着し、かつそれぞれに前記刃部 (5) と柄部 (10) に形成されたギア部 (19)、(20) で互いに噛合していることを特徴とする。

〔説明〕

もし請求項 1 に係る発明が既に出願日 a である優先権基礎出願 A に記載されており、かつ請求項 2 に係る発明が既に出願日 b である別の優先権基礎出願 B に記載されている場合、請求項 1 と請求項 2 とを 1 出願に合併して台湾において出願することは、発明の単一性の規定に合致し、また、専利法第 27 条第 2 項の規定により、複数優先権を主張でき、請求項 1 の優先権日は a で、請求項 2 の優先権日は b である。

例 3.

【発明の名称】

アミノスルホニル基安息香酸誘導体

【請求の範囲】

1. 置換基 R の炭素数が 1 ～ 5 である一般式 (I) 化合物。

【説明】

置換基 R の炭素数が 1 ～ 5 である一般式 (I) 化合物が出願日 a の優先権主張の基礎出願、かつ置換基 R の炭素数が 6 ～ 10 であるものが出願日 b である他の優先権主張の基礎出願に開示されて、台湾で上記 2 つの内容を併合して単独請求項として提出した場合、置換基 R の炭素数が 1 ～ 10 の一般式 (I) は、発明の単一性規定に合致する。また、専利法第 27 条第 2 項の規定により、置換基 R の炭素数が 1 ～ 10 の一般

式は複合優先権を主張することができ、その中、炭素数が1～5の優先権日はaで、炭素数が6～10の優先権日はbにする。

1. 6. 3 部分優先権

例 1

【発明名称】

半導体装置及び製造方法

【特許請求範囲】

1. ドレイン領域(1004)とゲート(1005)を含み、前記ゲートの少なくともドレイン側を含む部分には高抵抗係数部を有することを特徴とするMOSトランジスタの半導体装置。
2. 多結晶シリコンゲートを形成するステップと、多結晶シリコン膜を形成し側壁を形成するステップを含み、前記側壁は、前記ゲート外の突起縁部に形成され、抵抗係数が前記多結晶シリコンより高く、かつ異方性エッチングによって形成されることを特徴とする、半導体装置の製造方法。

【説明】

もし第1項に記載の発明は既に出願日aの優先権基礎案Aに揭示され、しかも第2項は新たに追加された発明であり、いずれの優先権基礎案にも揭示されていなかったであれば、台湾において、第1項と第2項を一つの出願に合併して出願することは、発明単一性の規定に符合する。なお、専利法第27条第2項の規定により、部分の優先権を主張することができ、第1項の優先権日はaとなる。

例 2

【発明名称】

赤ちゃん携帯具

【特許請求範囲】

1. 赤ちゃんの胴体を収容できる大きさに縫製した底部の両側に足を入れるための穴が開かされた袋と、前記袋を平板上本体の表面に縫い固定し、前記本体表面の袋口側の端部に斜め掛かり状態となるように装着された左右一対の安全ベルトと、前記本体の各角部に、少なくとも一端が固定部の反対側の本体角部に自由装着、外しできるように装着された左右一対の下ベルトと、前記本体の底面に設置され、前記下ベルトの先端を装着するための固定補助金属部品(11)とによって構成された、赤ちゃん携帯具。
2. 本体の底面に、他端に向かって開口挿入穴が形成されたリュックが設置されたことを特徴とする、請求項1に記載の赤ちゃん携帯具。
3. 本体(1)の底面の一端に、他側に向かって開口挿入穴が形成されたリュックが設置され、該リュックに長い形状の穴(12)が形成されてあることを特徴とする、

請求項 1 に記載の赤ちゃん携帯具。

【説明】

もし第 1 項に記載の発明は既に出願日 a の優先権基礎案 A に掲示され、しかも第 2 項に記載の発明は既に出願日 b の優先権基礎案 B に掲示され、そして第 3 項は新たに追加されて発明であり、いずれの優先権基礎案にも掲示されていなかったであれば、台湾において、第 1 項、第 2 項と第 3 項を一つの出願に合併して出願することは、発明単一性の規定に符合する。なお、専利法第 27 条第 2 項の規定により、部分の優先権を主張することができ、第 1 項の優先権日は a となり、第 2 項の優先権日は b となる。

例 3.

【発明の名称】

アミノスルホニル基安息香酸誘導体

【請求の範囲】

1. 置換基 R の炭素数が 1 ～ 10 である一般式 (I) 化合物。

【説明】

置換基 R の炭素数が 1 ～ 4 である一般式 (I) 化合物が出願日 a の優先権主張の基礎出願、かつ置換基 R の炭素数が 7 ～ 10 であるものが出願日 b である他の優先権主張の基礎出願に開示され、台湾で置換基 R の炭素数が 5 ～ 6 である一般式 (I) 化合物と上記 2 つの内容とを併合して単独請求項として提出した場合、置換基 R の炭素数が 1 ～ 10 の一般式 (I) は、発明の単一性規定に合致する。また、専利法第 27 条第 2 項の規定により、置換基 R の炭素数が 1 ～ 10 の一般式は部分優先権を主張することができ、その中、炭素数が 1 ～ 4 の優先権日は a で、炭素数が 7 ～ 10 の優先権日は b にする。

2. 国内優先権

2. 1 国内優先権

国内優先権制度を導入することは、出願人が基本的な発明の出願のあとに、当該発明を基礎として、さらに補充、補正又は、新規の請求事項を併合し、かつ、国際優先権と同様な利益を得ることができることが主な理由である。通常、上記補充、補正、又は新規請求事項は補充、補正の形式で提出することは、出願当時の明細書の内容又は図面に開示された範囲を超えることと認められる。但し、国内優先権制度を有効的に利用すれば、併合して一つの出願で出願することができる、そして、総括かつ漏れない権利を取得する機能は可能である。

国内優先権制度は、上記機能と国内の特許出願制度とを結合した制度とも言える。従って、国内優先権は単一又は複数の国内出願に基づいて、出願人は当該出願を単一な出願に整合して、そして新規事項を加入した後、更に出願することができる。従って、出願人の先の出願の発明又は創作は国際優先権と同様な利益を得ることができる。

出願人は国内における先に出願した発明又は実用新案（本節は先の出願を称する）後、更に出願したもの（本節は後の出願を称する）は、先願の出願の当初の明細書又は図面に記載されている発明で、優先権を主張することができる（専29）。国内優先権は僅かに発明特許と実用新案に適用し、意匠に適用することができず。かつ、発明特許と実用新案は互いに優先権を主張する基礎出願にすることができる。但し、主張する優先権日は中華民国90年（2001年）10月26日より先であることはできない（専29・IIX）。

一つの出願について国内優先権が主張された後、先の出願は出願日の次の日から計算して15ヶ月が満了した後に取り下げることとみなすので、重複公開、重複審査を避けることができる。

台湾には、追加特許制度は長い時期に実施したが、出願人は追加特許に関する認識が不明しており、かつ実務上にも多い論議がある。また、追加特許の優待は僅かに年金の免除であり、当該特許期間は親出願と同時に満了するので、親出願は年金を納付しない場合、追加出願の同時に消滅される。従って、国内優先権と追加特許との両制度を同時に実施する場合、作業が複雑化して、よく混乱されるほか、発明人に対するメリットはない。従って、国内優先権を実施する同時に追加特許を廃止する。

2. 2 用語説明

- （1）先の出願：国内優先権を主張する後の出願に対して、台湾に先に出願を提出した特許発明又は実用新案を指す。
- （2）後の出願：台湾に出願する時に、国内優先権を主張する特許出願。
- （3）分割出願：発明出願に一つ以上の発明が実質的に含有され、発明の単一性規定に満足していない時、元の出願の再審査が査定される前、分割請求を提出する時に、分割された出願（一つ又は一つ以上）を指す。
- （4）出願変更：実用新案を出願した後に、発明特許に変更したことを指す。
- （5）二以上の優先権：出願時に二件以上の先の出願で国内優先権を主張したものは、二以上異なる出願日の優先権日を有する。国内優先権の主張できる12ヶ月の期間は一番先の優先権日の次の日から計算する。
- （6）取り下げるとみなす：専利主管機関の通知又は処分によらずに、先の出願が国内優先権を主張した後、その全ての出願は出願日の次の日から計算して15ヶ月を満了した後、存在しないものとみなす。

2. 3 形式要件

2. 3. 1 出願人

- (1) 台湾で特許を出願できる出願人。
- (2) 国内優先権を主張する出願の出願人は先の出願の出願人とは同一である必要である。先の出願は複数の出願人である場合、完全に一致していなければならない。一致しない場合、遅くとも、後の出願を提出する同時に出願権の譲渡を請求しなければならない。但し、出願権譲渡の証明資料をその後で補充することができる。まず、後の出願の出願人を同一させた後のみ取り扱うことができる。

2. 3. 2 出願

- (1) 先の出願は台湾に出願して、出願日を取得した発明特許又は実用新案を必要とする。
- (2) 下記事情に該当するものは、国内優先権を主張することができない：
 - a. 先の出願の出願日の次の日から12ヶ月を超えたもの。複数の優先権を主張するものは、主張される最初の優先権日の次の日から12ヶ月を超えたもの。
 - b. 先の出願に記載された発明又は創作が国際優先権又は国内優先権を主張したもの。
 - c. 先の出願は第33条第1項規定に基づき分割請求したもの、又は第102条の規定に基づき出願を変更したもの。即ち、先の出願は既に分割された後の子出願又は変更出願にした場合、他の出願に用いられて国内優先権を主張することができない。但し、分割されて存続した元の出願は優先権主張の基礎出願とすることができる。
 - d. 先の出願が取り下げ、又は本局で受理できないと処分され、又は初審査で査定したもの。
 - e. 主張された優先権日は中華民国90年（2001年）10月26日より早いもの。
- (3) 二以上の先の出願で複数優先権を主張することができる。例えば、先の出願1が発明Aを開示し、先の出願2が発明Bを開示した場合、後の出願の請求の範囲は発明A、Bについて、先の出願1、2の優先権日をそれぞれ主張することができる。
- (4) 先の出願の発明又は創作が二以上の後の出願で国内優先権を重複主張された場合、一つの発明で二つの出願にならないように、先に書函で出願人に説明すべきである。上記事情が発生した場合、出願人も自らに意見を述べることができる。

2. 3. 3 声明

出願人は出願すると同時に声明をするべきである。願書に先の出願の出願日及び出願番号を記入すべきで、両者とも具備しない場合、優先権を主張することができない。その中の一つが漏れた場合、優先権が喪失する。

2. 3. 4 優先権の取り下げ

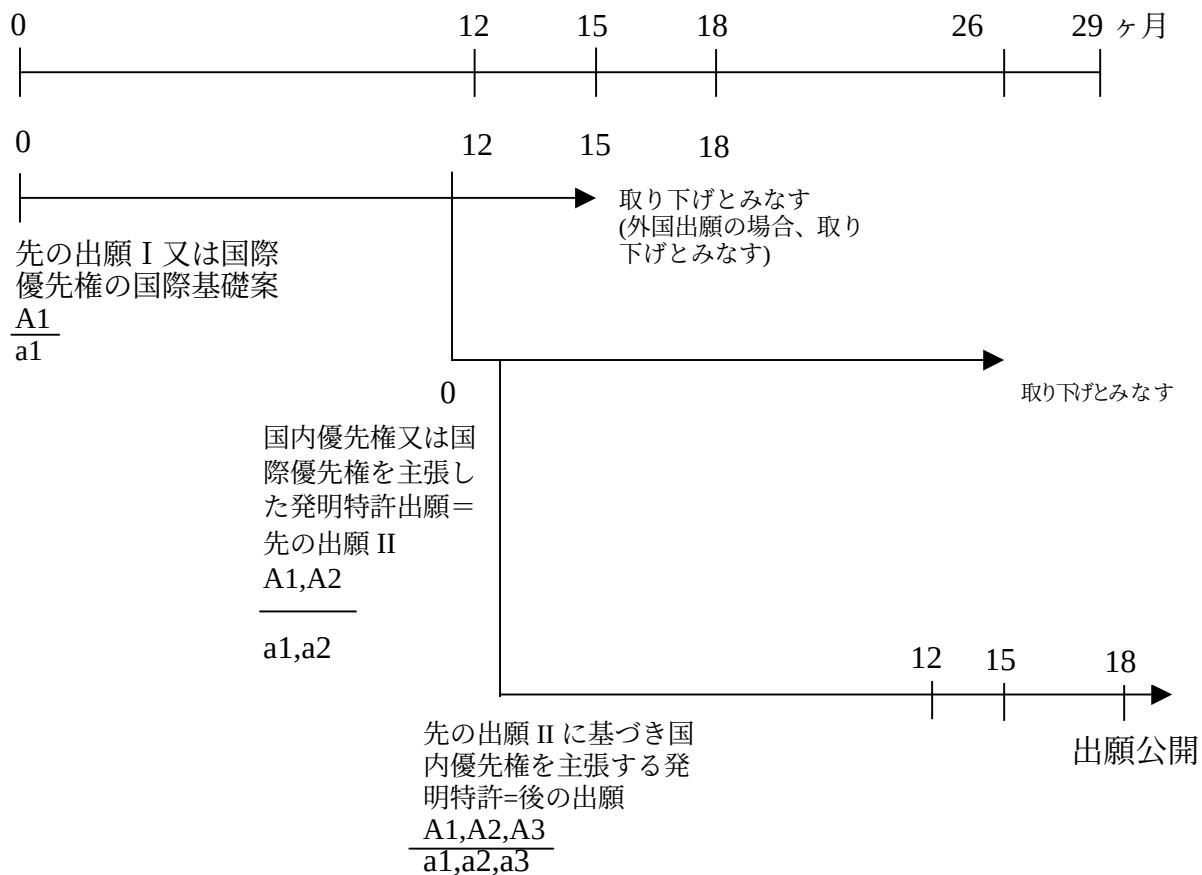
- (1) 既に出願で主張された国内優先権の先の出願について、当該出願日から15ヶ月満了した後、取り下げとみなす(専29.II)。上記法律でみなされる取り下げの状況には、書函で出願人に通知せず、次の後の出願の審査を行う通知とする書函に、併せて「本願の先の出願は当該出願日から15ヶ月満了した後、取り下げとみなす。」
- (2) 方式審査の安定性を求めるため、国内優先権が主張された後の出願について、その先の出願の出願日から15ヶ月を満了した時に取り下げたものとみなす(専29.III)。優先権主張を取り下げる請求は上記期限を越えた場合、受理をしない。
- (3) 国内優先権を主張した後の出願について、その先の出願の出願日から15ヶ月以内に取り下げる場合、同時に優先権主張を取り下げとみなす。後の出願は先の出願の出願日から15ヶ月以内に取り下げたものについて、取り下げることが認められ、そして書函で出願人に主張された国内優先権が同時に取り下げとみなすことを通知する。この時、先の出願に関する審査を継続する。

2. 4 実体要件

- (1) 後の出願は先の出願の明細書又は図面に記載されている同一発明又は創作に基づき、優先権を主張すべきである。
- (2) 「同一発明」は、本章1.国際優先権基準1.3実体要件(2)に基づいて判断する。
- (3) 複数の国際優先権を主張する場合、各請求項の請求対象が発明の単一性を満足すべきである。
- (4) 後の出願の請求の範囲の各請求項に関する優先権主張の判断は、先の出願の明細書又は図面を根拠にする、単に請求の範囲を根拠にすることではない。
- (5) 上記のことを続く、先の出願の請求の範囲に開示されていない技術内容、ただ発明の説明又は図面に開示された内容は、後の出願で新しい請求項をして記載することができる。
- (6) 先の出願に優先権を主張されていない発明又は創作について、他の後の出願に優先権を主張することができる。但し、一つの発明で二つの出願になることを避けるため、同一の発明又は創作は複数の後の出願で優先権を主張することができ

ない。

(7) 優先権主張累積の禁止



上記図面の中、分子は発明の説明の内容を示し、分母は請求の範囲の内容を示す。

先の出願 I I が先の出願 I の発明 A 1 に基づいて国内優先権を主張し、後の出願が先の出願 I I の発明 A 1 及び A 2 に基づいて国内優先権を主張するが、後の出願発明 A 1 の国内優先権主張は認可されることができない（優先権主張累積の禁止）。また、先の出願 I I はその優先権日（先の出願 I 又は国際優先権基礎出願の出願日）の次の日から計算して 18 ヶ月後に公開する。後の出願は先の出願 I I の公開前に出願すべきである。さもなければ、先の出願 I I が公開された後に先行技術になって、後の出願の発明に新規性喪失される原因になる。

後の出願は先の出願 I I の発明 A 1 に基づいて国内優先権を主張することについて、先の出願 I I は既に発明 A 1 に基づいて国際優先権を主張した場合、後の出願の発明 A 1 の国内優先権主張は認可されない（優先権主張累積の禁止）。後の出願中に認可される優先権主張の発明は僅かに先の出願 I I に新しい増加した発明 A 2 だけである。

国内優先権主張が累積されて、一部の発明が認可されないことを避けるため、上記例示中の先の出願 I I は先に国内優先権主張を放棄して、そして後の出願で先の出願

I 及び先の出願 I I の優先権を主張すれば（但し、後の出願の出願日と先の出願 I の出願日が1年以内に限られている）、後の出願の発明 A 1 は先の出願 I の出願日、A 2 は先の出願 I I の出願日に出願されたものとみなして、複数優先権を主張することができる。

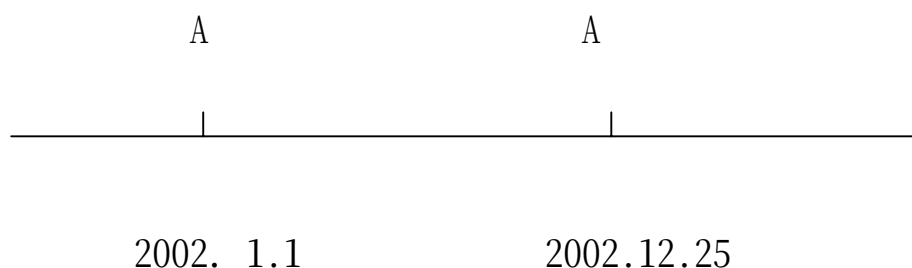
2. 5 優先権の効果

特定の出願は特許要件に合致するかどうかとの時点の判断は出願日に基づいて行う。但し、出願人は同一発明又は創作が開示された先の出願について、当該出願日の次の日から計算して12ヶ月以内に出願した後の出願で優先権を主張したものに対して、その特許要件に関する審査は優先権日に基づき（専29.VI）、当該出願が新規性、新規性擬制、進歩性又は先願原則などの特許要件に合致するかどうかに基づいて判断するが、出願日を優先権日に遡及することではない。従って、優先権を主張した出願は、優先権日乃至出願日の間に刊行物に記載され、公然実施、公衆に周知され、出願が先になされ、公開若しくは公告がこの出願より後になった発明又実用新案出願の内容と同じである等、特許要件に合致しない理由で拒絶されることがある。

2. 6 国内優先権主張の態様

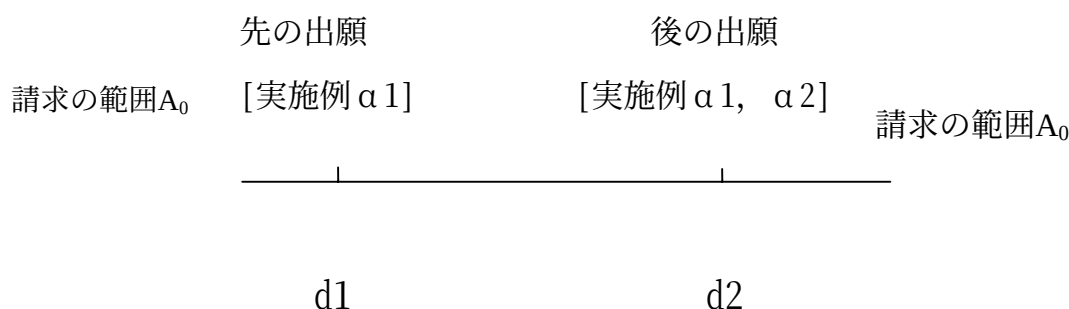
2. 6. 1 後の出願は先の出願の元発明又は創作に基づいて優先権を主張する。

先の出願は発明 A に基づいて出願し、後の出願は先の出願の出願日の次の日から計算して1年以内に、発明 A に基づいて出願して、そして先の出願を基礎として、国内優先権を主張した。この時、特許権期間は後の出願の出願日から計算するものである故、特許権期間が満了した時点から更に約1年延長する効果を得ることができる。



2. 6. 2 実施例を増加して元の請求の範囲を支持する（実施例補充型）

特定の出願人は先願主義の考えで、発明を完成した初期のd 1日に出願を提出しました。その発明の明細書の請求の範囲A 0は僅かに1つの実施例α 1（例えば「塩酸」などの無機酸）しか記載していない。ただの発明の説明及び実施例は請求の範囲A 0（例えば「酸」）を十分に支持することができず、従って、審査されても当該実施例の権利範囲しか取得することができない。上記不利な状況を避け、元に提出した請求の範囲A 0を維持するため、出願人は、その後に検証した新しい実施例α 2（例えば、酢酸などの有機酸）を更に補充することができる。



上記運用態様には、もし先の出願の請求の範囲A 0が実施例α 1で十分に支持することができない場合、請求の範囲A 0を実施例α 1で支持できる範囲（A 0'）までに限縮することになる。但し、後の出願が先の出願に基づいて優先権を主張した場合、請求の範囲A 0のA 0'（α 1）に相当する部分はd 1を優先権日として審査し、他の新しい実施例で補充した部分α 2がd 2との出願日に基づいて審査する。

2. 6. 3 上位概念抽出型

出願人は前後完成した実施例をそれぞれ出願して、例えば、先の出願Iの請求の範囲A 1に実施例α 1（例えば「塩酸」）を開示し、先の出願I Iの請求の範囲A 2に実施例α 2（例えば「硝酸」）を開示して、次に、更に実施例α 3（例えば「酢酸」）を完成することにより、当該発明は特定の酸に限定されないと理解した故、出願I I Iを更に提出して、請求の範囲A 0をその上位概念とする「酸」で請求すれば、上記上位概念がα 1、α 2及びα 3の実施例を含むことになり、更に広い範囲の権利を取得することができる。

優先権主張の後の出願において、請求の範囲A 0中のA 1部分は出願日d 1に基づいて審査し、A 2部分は出願日d 2に基づいて審査し、他の部分は出願日d 3に基づいて審査する。

先の出願 I	先の出願 II	後の出願
A ₁	A ₂	A ₀
[実施例 α 1]	[実施例 α 2]	[実施例 α 1, α 2, α 3]
d1	d2	d3

2. 6. 4 発明の単一性条件に合致する併合出願型

出願人は順序に完成した実施例をそれぞれ出願、提出するが、もし当該出願が互いに専利法第 3 2 条に規定された発明の単一性に満足している場合、例えば、先の出願 I 中の実施例 α 1 はものの発明、先の出願 I I の実施例 α 2 はそのものを生産する方法発明である場合、上記二つの出願を併合して、後の出願 I I I として優先権を主張する。

先の出願 I		先の出願 II		後の出願 III	
A ₁		A ₂		A ₁	A ₂
↓		↓		↓	↓
[実施例 α 1]		[実施例 α 2]		[実施例 α 1][実施例 α 2]	
d1		d2		d3	

後の出願において、請求の範囲 A 1 は出願日 d 1 に基づいて審査し、請求の範囲 A 2 部分は出願日 d 2 に基づいて審査する。

国内優先権を主張する出願を審査する場合、まず当該優先権を主張する効果は認可されるかどうかを判定すべきである。この時は請求の範囲の請求項ごとについて判断する。各請求項の優先権効果が承認されることは、各請求項の許可又は拒否に影響する。

2. 7 審査注意事項

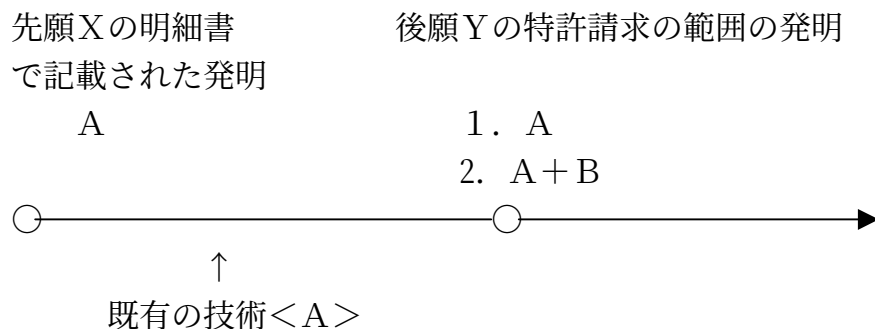
- (1) 未完成の発明または創作を補充、補正して既に完成された発明または創作にする時は、国内優先権で解決することはできない。即ち、先願が未完成の発明または創作である場合、たとえ後願がその先願に対して優先権を主張し、その記載されたものが既に完成された発明または創作であっても、その優先権の主張を認めることはできない。従ってその場合は後願の出願日でその特許要件を審査することになる。
- (2) 先願が生物材料または生物材料を利用する発明の出願であり、後願がそれで国内優先権を主張する場合、審査の時、先願が専利法の規定によって生物材料の寄託を完了しているかについて注意すべきである。
- (3) 国内優先権を主張した場合、先願は出願日の翌日から十五ヶ月後に取り下げられたとみなす。たとえ、出願人が、先願の僅かな一部の発明について優先権を主張したのみと主張しても、該先願はやはり全てが取り下げられたとみなされる。優先権主張をしていない部分を保留し、取り下げられないようにするには、先願が国内優先権を主張されない前に該部分を分割出願する。このような状況の下での先願の分割出願は、さらに優先権を主張することができない。そして補正されて残された出願の部分は、やはり後願の国内優先権主張として用いることができる。取り下げについては専利主務官庁の通知を待つことなく効果が生じる。
- (4) 先願がたとえ新規性優遇期を適用されていても、後願はやはりその出願日の翌日から12ヶ月以内に国内優先権を主張することができる。
- (5) 先願が分割後の子出願である時は国内優先権を主張することができない。但し、法に基づいて国内優先権主張をした後願に対して、やはり分割出願をすることができる。そして分割出願はやはり元の優先権日を援用することができる。
- (6) 審査請求された後、実体審査に入った段階ではじめて国内優先権主張の形式または実体要件に違反することが発見され、国内優先権主張は許されないと認められた時は、拒絶査定書でそのことを併せて述べる；すでに許可査定とされたものについては、先ず国内優先権の主張を認可できないことを通知し、期限内に訴願の行政救済を提訴していないことを確認して、はじめて許可査定書を発行する。
- (7) 実体審査において、査定書で国内優先権の主張を認可するかについて述べるべきとする。複数の先願によって国内優先権主張をする時は、実体審査の際それぞれの優先権主張の請求項について、その優先権日を基準とするその特許要件を審査したことを言明する。

- (8) 国内優先権主張に適用された先願が取り下げられたとみなされる前に、たとえ補正書を提出していても、やはり先願の出願日取得の際の特許明細書で優先権を認可するかを判断する。

2. 8 事例の説明

例 1

優先権主張の出願 Y の特許請求の範囲が、先願 X の明細書(図面を含む)で記載された発明にさらに新しい構成 B を付加した発明である場合。

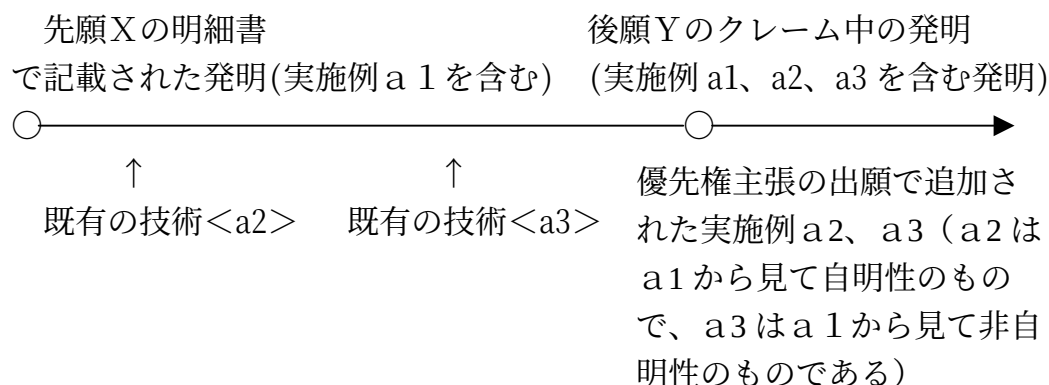


Y 出願の特許請求の範囲の第 1 項中の発明が既に先願 X の当初の明細書に記載されているため、本件のその優先権主張の効果は認められることになり、先願 X の出願時、既に出願していることとみなす。従って、既有の技術<A>としてその請求項を拒絶することはない。

Y 出願の特許請求の範囲第 2 項の発明 A + B、は先願 X の明細書中に記載がなく、その優先権主張の効果は認められない。Y 出願の出願時に提出したものとして処理する。従って A + B の発明が A 発明から見て進歩性無しと認められた時は、既有の技術<A>で該請求項を拒絶する。

例 2

優先権主張の Y 出願が先願 X の明細書で記載された発明(実施例 a 1 を含む)を含む出願である場合。

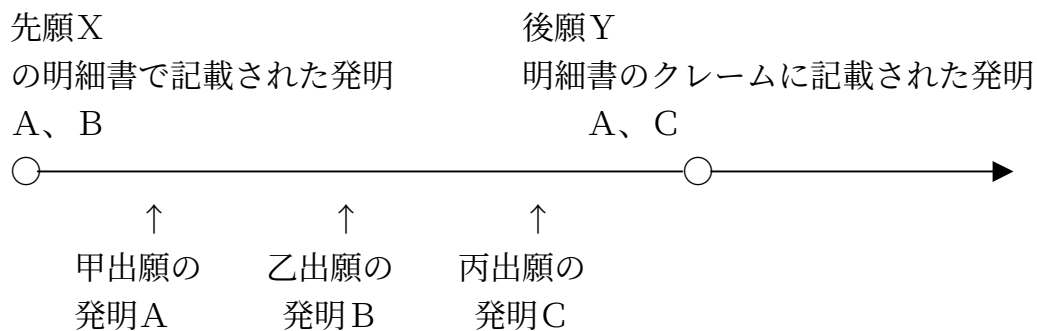


本事例中出願Yのクレーム中の発明実施例a2は、先願Xの明細書で記載された実施例a1から見て自明性のものであるので、その優先権主張の効果は認めることができ、先願Xの出願時に出願したものとみなす。従って、既有の技術<a2>及び既有の技術<a3>で拒絶することはできない。

Y出願クレームの発明中の実施例a3が先願Xの明細書で記載された発明実施例a1から見て、非自明のものに属するので、その優先権主張が容認できないことで、Y出願の出願日に提出したことで処理することによるものとする。従って、既有の技術<a3>で拒絶できる。又、発明実施例a3が既有の技術<a2>から見て進歩性がない場合は、既有の技術<a2>も拒絶理由とすることができる。

例3

先願の出願日と優先権主張の後願の出願との間に提出した出願が専利法第23条を適用した場合。



後願Yの明細書と先願明細書中にすべて記載された発明が優先権主張の後願Yが公開または公告された時は、先願Xが既に公開または公告されたとみなし、専利法第23条の規定を適用する。

甲出願の発明Aは先願Xの明細書と後願Yの明細書にすべて記載があるので、先願Xは最先に出願したものとして甲出願を拒絶するための引例として引用することができる。

乙出願の発明Bは先願Xの明細書で記載されているが、後願Yの明細書には記載がないが故に、先願は最先に出願した出願として引例とすることはできない。

丙出願の発明Cは、後願Yの明細書で記載されているが、先願Xの明細書には記載がなく、先願Xが最先に出願したこととして、引用されて拒絶することができない。

例4 ワークステージ駆動装置

・ 先の出願

〔特許請求の範囲〕

ワークステージ駆動装置であって、ワークステージに搭載する移動ステージ(12)と、前記移動ステージ(12)の一方の側面に固定された凹状部材(16)と、前記凹状部材(16)と互いに遊嵌するように結合する凸状部材(17)と、前記凸状部材(17)が固定され、直線に移動可能な駆動用ステージ(13)と、前記凸状部材(17)又は凹状部材(16)の遊嵌結合部に圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段とからなるもので、前記駆動用ステージ(13)の直線移動により、前記移動ステージを従動させることを特徴とするワークステージ駆動装置。

〔図面〕

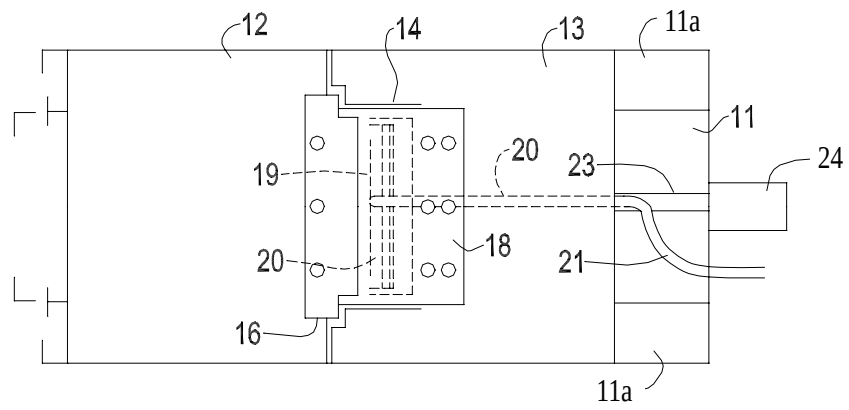


図 1

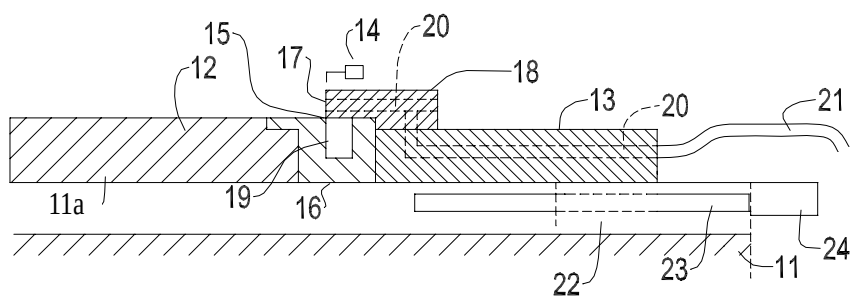


図 2

・ 後の出願

先の出願の出願日の翌日から起算する 12 ヶ月以内に出願し、かつ先の出願について国内優先権を主張したもの。

〔特許請求の範囲〕

1. 工作機械のテーブルステージ駆動装置であって、ワークを載置するための加工用ワークステージ（12）と、前記加工用ワークステージ（12）とは隙間を保ちながら遊嵌連結する駆動用ステージ（13）と、前記駆動用ステージ（13）に連結するステージ駆動手段と、前記遊嵌連結部分（14）に高圧空気を供給する高圧空気供給手段とを含んでなる工作機械のテーブルステージ駆動装置。
2. 請求項 1 に記載されたテーブルステージ駆動装置において、前記遊嵌連結部分（14）の相対面が平面状に形成される。
3. 請求項 1 に記載されたテーブルステージ駆動装置において、前記遊嵌連結部分（14）の相対面が球面状に形成される。
4. 請求項 1 に記載されたテーブルステージ駆動装置において、前記遊嵌連結部分（14）の相対面が円弧状に形成される。

〔図面〕

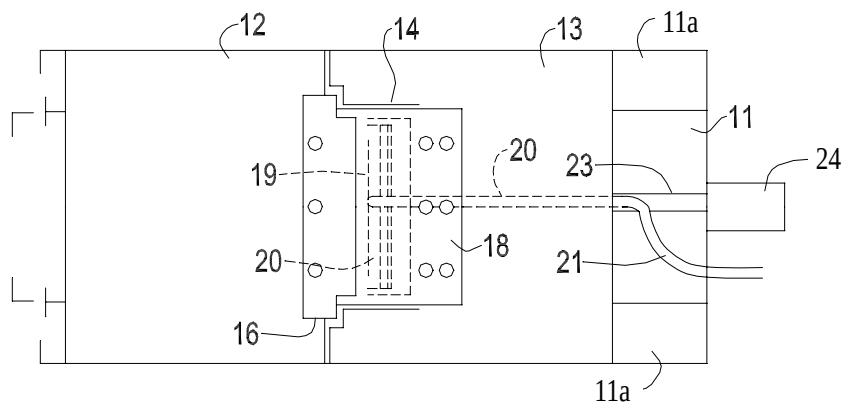


図 1

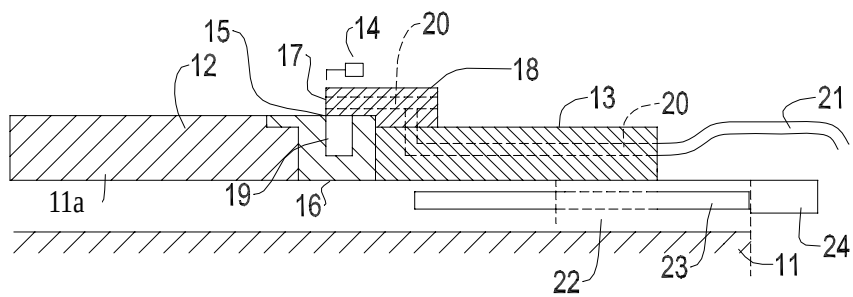


图 2

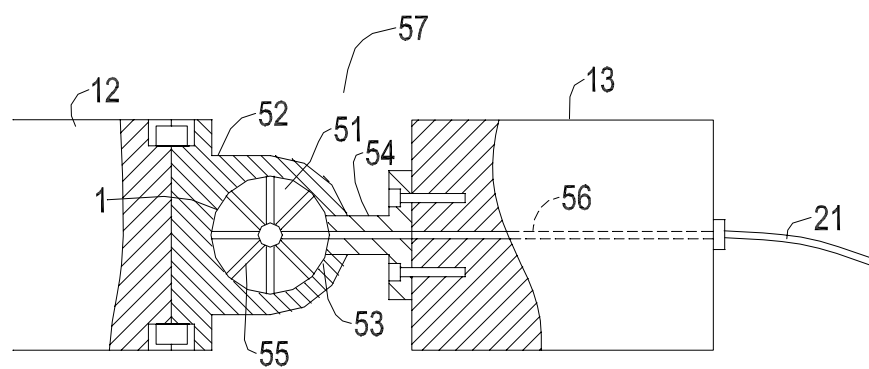


图 3

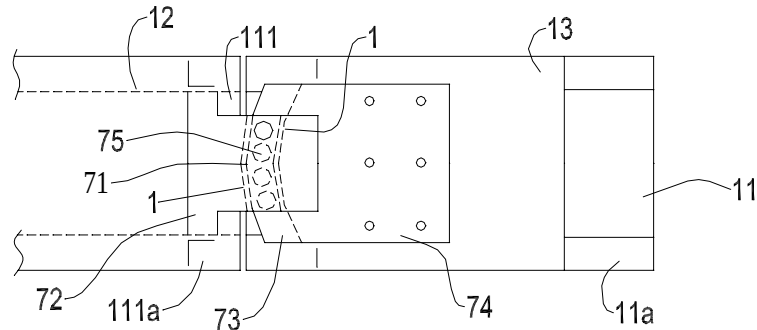


図 4

・ 優先権を認可するか否かの判断について

- (1) 国内優先権を主張した後の出願の特許請求範囲第 1 項の文字での記載が、先の出願の特許請求範囲とが完全に一致しない場合、優先権の審査においては、特許の請求範囲に基づきながら、図式及び明細書全体の内容をも参照して、実質技術の内容を把握しなければならない。後の出願の第 1 項に述べられた上位概念は、下記の事項を含む：
 - (a)遊嵌接続部分の相対面が平面状である発明(第 2 項、第 1、2 図)
 - (b)遊嵌接続部分の相対面が球面状である発明(第 3 項、第 3 図)
 - (c)遊嵌接続部分の相対面が弧状面である発明(第 4 項、第 4 図)
- (2) (a) の発明は、ワーク台の駆動面が傾斜、回転、偏向などの影響を受けることなく直線で移動させる効果を有する。
- (3) (b) の発明は、縦の揺らぎ、横の揺らぎ、及び偏向に対して柔軟に対応できる効果を有する。
- (4) (c) の発明は弧状面に従い曲線移動することができる効果を有する。
- (5) 後の出願の特許請求範囲第 2、3、4 項は新たに追加された請求項である。
- (6) 各の発明の出願期間についての判断

(a) の発明は、先の出願の明細書或いは図式において、確かに記載されているが、(b) と (c) の発明に関しては、先の出願の明細書及び図式には記載されていない。そのため、第 1 項の発明において、(a) の発明は基礎発明、即ち先の出願が出願されたときに提出された者とみなされ、(b) と (c) の発明に関しては、後の出願の出願において提出された者とみなされる。

第 2 項の附属項に記載されたのは、第 1 項においての (a) 発明に対応する

発明であり、そのため、第２項の発明は、先の出願が出願されたときに提出された者とみなされ、つまりその優先権は認可される。

第３項の附属項に記載されたのは、第１項においての（b）発明に対応する発明であり、先の出願の特許明細書及び図式に揭示されていなかった。そのため、第３項の発明は、後の出願が出願されたときに提出された者とみなされ、つまりその優先権は認可されない。

第４項の附属項に記載されたのは、第１項においての（c）発明に対応する発明であり、先の出願の特許明細書及び図式に揭示されていなかった。そのため、第４項の発明は、後の出願が出願されたときに提出された者とみなされ、つまりその優先権は認可されない。

本例の特許請求範囲においては、優先権が認可された者があり、認可されなかった者もある。いわゆる部分優先権の状況である。

例５ スピーカ装置

・先の出願

【特許請求範囲】

音声信号を再生するスピーカ本体１と、前記スピーカ本体１の前方に装着された保護材３と、前記スピーカ本体１と前記保護材３の間に設置され、前記スピーカ本体１を照明するための光源５と、前記スピーカ本体１に供給された音声信号を検出しそれに対応する出力を生成するコントローラ８とを有し、前記コントローラ８によって前記光源５を駆動できることを特徴とする、スピーカ装置。

〔図面〕

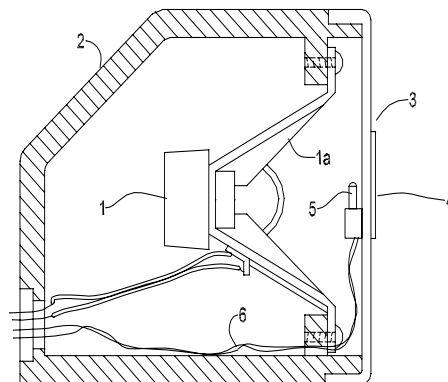


図 1

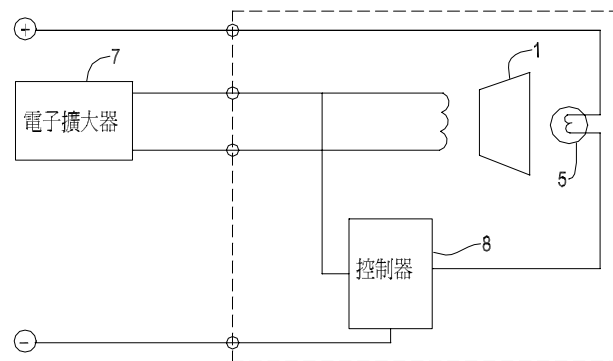


図 2

・後の出願

先の出願の出願日の次の日から12ヶ月以内にて提出され、先の出願について国内優先権を主張した。

「特許請求範囲」

1. 音声信号を再生するスピーカ本体1と、前記スピーカ本体1の前方に装着された保護材3と、前記スピーカ本体1と前記保護材3の間に設置され、前記スピーカ本体1を照明するための光源5と、前記スピーカ本体1に供給された音声信号を検出しそれに応じて出力を生成するコントローラ8とを有し、前記コントローラ8によって前記光源5を駆動できることを特徴とする、スピーカ装置。
2. 音域を再生できる複数の異なるスピーカ本体11、12、13、14と、これらのスピーカ本体11、12、13、14の前方に対向に設置され、前記スピーカ本体11、12、13、14をそれぞれ照明する光源5a、5b、5c、5dと、前記スピーカ本体11、12、13、14にそれぞれ供給された音声信号を検出し、それらの信号に応じて出力を生成し、前記スピーカ本体11、12、13、14の前方にそれぞれ対向に設置された光源5a、5b、5c、5dを駆動するコントローラ8a、8b、8c、8dとを有し、前記複数のスピーカ本体11、12、13、14の再生音声に応じて対向の光源5a、5b、5c、5dの発光度をそれぞれ変化させることができることを特徴とする、スピーカ装置。

〔図面〕

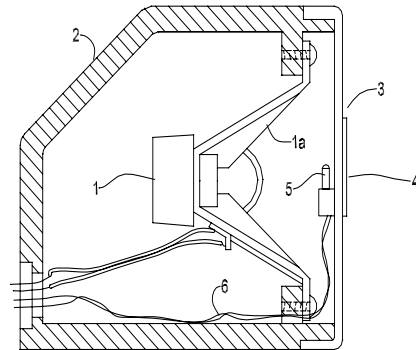


Figure 1

図 1

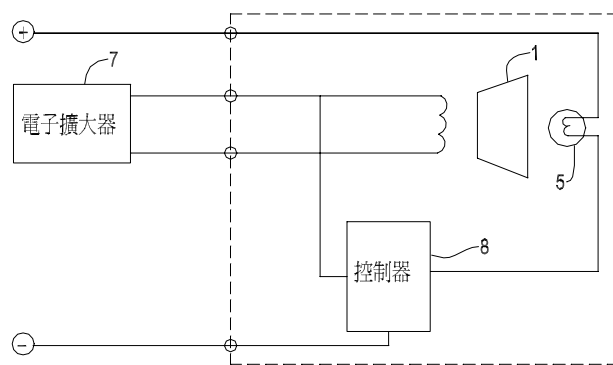


圖 2

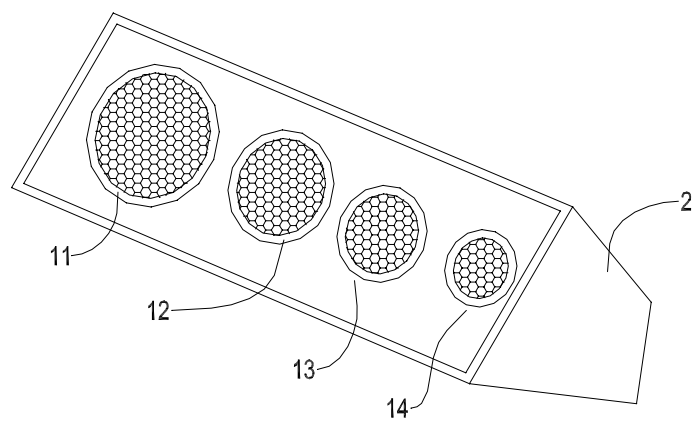


圖 3

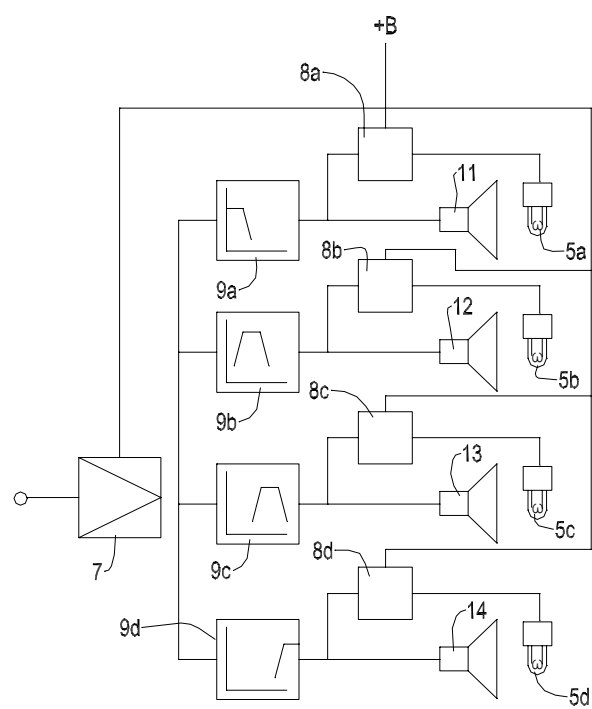


圖 4

・優先権を認可するか否かの判断について

- (1) 後の出願の特許請求範囲第1項は、先の出願の特許請求範囲と同様であり、揭示された発明は、光源を有するスピーカであり、スピーカに供給された音声信号により、光源の発光度を変化させることができる。これにより、音声に視覚上の楽しみをもたらすことができる。さらに、ボリュームの大きさを表示する装置となり機能及び効果も有する(第1図、第2図)。
- (2) 後の出願の特許請求範囲第2項は新たに追加された独立項であり、揭示された発明は、音域を再生できる複数の異なるスピーカを有するため、各スピーカを照明する光源を有し、スピーカが供給する音声信号に応じ各光源の発光度を変化させることができる。そのため、第1項に記載の効果以外、音スペクトラムアナライザーとして利用できる効果もある(第3図、第4図)。
- (3) 各の発明の出願期間についての判断

第1項の発明については、先の出願当時の明細書や図式に揭示されていたため、第1項の発明の出願日に関しては、先の出願の提出日を出願日とすることができ、即ち優先権は認可される。

しかし、先の出願当時の明細書及び図式において、スピーカを照明する光源を有し、スピーカに供給される音声信号に応じて光源の発光度を変化させる装置に関しては揭示されたものの、音域を再生できる複数の異なるスピーカからなる構成が揭示されていなかったため、第2項の

発明の出願日は、後の出願の提出日を出願日とするべきである。即ち、優先権は認可されない。

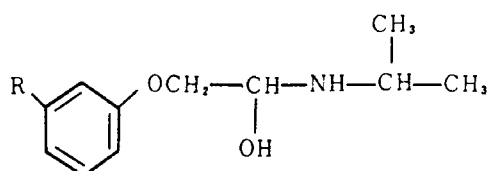
従って、本例も所謂部分優先権の状況に属する。

例6 フェニルオキシエタノールアミノ基誘導体

・先の出願甲

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



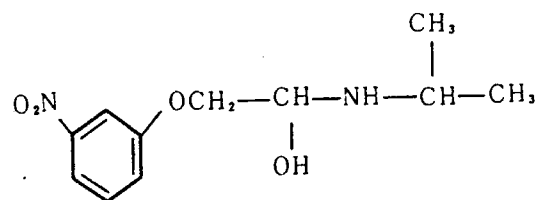
式中、Rはハロゲン原子、OH基である。

(但し、先の出願甲の発明の説明には、僅かRがハロゲン原子、OH基との実施例しか記載されていない)

・ 先の出願乙

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



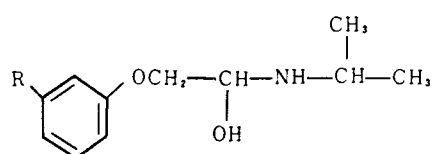
(但し、先の出願乙の発明の説明には、僅かに上記化合物に関する実施例しか記載されていない)

・ 後の出願

先の出願の出願日の次の日から計算して12ヶ月以内に提出し、かつ、出願甲、乙に基づいて国内優先権を主張する。

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



式中、Rはハロゲン原子、OH基、NO₂、CF₃、NH₂基である。

(但し、後の出願の発明の説明には、Rがハロゲン原子、OH基、NO₂基以外、更にCF₃、NH₂に関する実施例が記載されている)

・ 優先権が認可されるかどうかとの判断

(1) 後の出願の請求の範囲に叙述された発明は

- a、Rはハロゲン原子に関する発明、
- b、RはOHに関する発明、
- c、RはNO₂に関する発明、
- d、RはCF₃に関する発明、
- e、RはNH₂に関する発明。

- (2) 後の出願の明細書には、Rがハロゲン原子、OH、NO₂、CF₃、NH₂に関する実施例が記載されている。
- (3) 先の出願甲の明細書には、Rがハロゲン原子、OH基に関する実施例が記載されている。
- (4) 先の出願乙の明細書には、RがNO₂基に関する実施例が記載されている。
- (5) 先の出願甲は先の出願乙より先に出願する。
 - a、及びb、の発明は先の出願甲の明細書に記載されている。
 - c、の発明は先の出願甲の明細書に記載されていないが、先の出願乙の明細書に記載されている。
 - d、及びe、の発明は先の出願甲及び乙の明細書に共に記載されていない。

従って、後の出願の発明には、a、及びb、の発明は先の出願甲が出願した時として取り扱い、c、の発明は先の出願乙が出願した時として取り扱い、d、及びe、の発明は後の出願が出願した時として取り扱いことになります。言い換えると、僅かにa、b、及びc、の発明の優先権が認可される。

上記例示は複数優先権及ぶ一部優先権との混合状況を説明することである。上記例示中の出願甲及び乙は異なる時期に提出して出願であるため、国内優先権を主張できる期間は、最初の出願甲の出願日の次の日から計算して12ヶ月以内であることを注意すべきである。

第六章 明細書及び図面の補充、補正及び訂正

特許出願人の発明特許出願の時、特許主務官庁に提出した明細書または図面は、特許主務官庁の審査の時、専利法第 49 条の規定に基づいて、職権により出願人に期限を決めて明細書または図面の補充、補正を通知することができる。または、出願人が、記載不備、欠如があることを認めて補充、補正すべきとなった時も、規定された期日内または期間内に特許主務官庁に申請することができる。既に特許公告された明細書または図面については、専利法第 64 条の規定に基づき、特許主務官庁に訂正を申請することができる。また、専利法第 71 条第 1 項第 3 号または同法第 72 条第 2 項の規定に基づき、無効審判または職権により審査される時も、特許権者も訂正を申請することができ、または特許主務官庁が職権によって、期限を決めて訂正するよう通知することができる。

1. 補充、補正

1. 1 前言

専利法の最先に出願する原則の規定では、同一の発明について二以上の特許出願があった時は、最先に出願したものについてのみ、発明特許を付与することになっている。最先に出願日を取得するために、出願人は通常発明を完成した後、迅速に明細書及び図面などの書類を纏めて特許主務官庁へ出願するので、明細書または図面に誤記、欠如または記載不備を生じることがある。従って、出願の発明について、明確かつ充分に開示できるようにするために、出願人に明細書、または図面の補充、補正を容認することになっている。

その他、例えば特許主務官庁が明細書または図面について補充、補正すべきとした時、または出願人から提出された補充、補正書について規定に合致しない拒絶理由を発見した時は、期限をつけて出願人にまず通知し、直ちに拒絶査定とするべきでない。

さらに、出願人と社会公衆の利益のバランス、また最先出願の原則及び将来取得された権利の安定性に鑑み、補充、補正は原明細書及び図面で開示された範囲内にのみ限定して容認することとする。

1. 2 補充、補正の時機

専利法第 49 条第 1 項～第 3 項の規定に基づく補充、補正の時機

①特許主務官庁の職権による通知があった時

②発明特許出願の日から（優先権主張があった場合は、優先権主張日の翌日から起算）15ヶ月以内に明細書又は図面の補充、補正をすることができる。

③出願日から15ヶ月以後の補充、補正については、

(a) 審査請求と同時に

(b) 他人によって審査請求された出願については、出願人が実体審査を行う旨の通知を受け取った後、3ヶ月以内

(c) 特許主務官庁から拒絶理由の通知を受けて、その通知に応答するための意見書の提出を通知された期間内（その他、例えば面接、現場勘察または電話通知があった時）

(d) 再審査請求と同時に、又は再審査の理由書を補充できる期間内

※上記の時機以外に出願人より提出された補充、補正のその処理の原則は1・7 審査注意事項（19）を参照。

専利法第49条第2項、第3項に関する補充、補正の時機の規定は、2002年10月26日以後に出願したものに限って適用する。

1. 3 原明細書または図面で開示された範囲を超越したことについての判断

出願が査定される前に、出願日取得の原明細書または図面について補充、補正することはできる。但し、補充、補正した結果開示されていない事項については追加することは許されず、即ち新規事項（new matter）の追加はできない。審査の時、補充、補正前後の明細書または図面を対比し、原明細書または図面に開示された範囲を逸脱した時は、拒絶理由通知を発行し、出願人に期限をつけて補充、補正するよう命じる。期限内に補充、補正されていないものについては、専利法第49条第4項の規定に違反する理由で、拒絶査定とする。

明細書または図面の補充、補正の審査については、補充、補正後の明細書または図面の内容が専利法第49条第4項に規定された「出願の時の原明細書または図面で開示された範囲を超越することはできない」に合致するかで判断する。原明細書または図面で開示された範囲とは、出願の当日、原明細書または図面（優先権証明の文書を含まない）で既に明確に記載（明らかに表現されている）された全部の事項、または発明に属する技術分野での通常の知識を有する者が、原明細書または図面に記載された事項から、直接かつ異存なしに知ることのできるものを指す。従って明細書または図面に記載された意味を逐次、文字、文言毎に解釈することにこだわらない。

該発明に属する技術分野での通常の知識を有する者が原明細書または図面に記載された事項から、直接かつ異存なしに知ることのできるものとは、該発明に属する技術分野での通常の知識を有する者が、原明細書または図面に記載された事項から明確

に（または疑いなく）それらが既に補充、補正後の明細書または図面に記載された固有の特定事項を単独に黙示または一体に黙示しており、その他の事項を黙示していないものであれば、その固有の特定事項（例えば単一技術特徴、複数の技術特徴、効果または実施例等）は直接かつ異存なしに知ることのできるものとする。

その他、補充、補正後の事項が僅かに原明細書または図面に記載された事項と表現の違いはあるが、両者ともに同一事項について述べている時は、やはり該発明に所属する技術分野での通常の知識を有する者が、原明細書または図面に記載された事項から直接かつ異存なしに知ることのできるものと認める。但し、原明細書または図面に記載された事項が多数の意味を含む可能性がある場合は、たとえ補充、補正後の事項がその中の一つまたはその中のいくつかの意味に属するものであっても、その一つまたはそのいくつかの意味が、補充、補正前に明確に定義された特定事項でない場合は、補充補正後に限定された事項は原明細書または図面から直接かつ異存なしに知ることのできるものとして認めることはできない。

原明細書または図面で開示された範囲を超越した補充、補正後の事項が、原明細書または図面で明確に記載されていない事項（例えばそれに反するまたは増加した事項）、及び該発明に属する技術分野での通常の知識を有するものが、原明細書または図面に記載された事項から直接または異存なしに知ることのできないものである時は、即ち、新規事項を引用したものとして判断される。

1. 4 補充、補正の項目

1. 4. 1 明細書

1. 4. 1. 1 発明の名称

発明の名称は特許請求の範囲の内容と合致しなければならない。関連のない文字を避け、なるべく簡潔明確な用語を使用する。「発明の名称」の項で名称を指定することは、特許出願の出願の対象を指定することで、その範疇を示す。形式上の名称の補充、補正または文字についての修飾で、出願の対象または範疇が変更されていない場合は、原明細書または図面で開示された範囲を超越していないこと。

1. 4. 1. 1. 1 補充、補正後もやはり同様な方法または物品

「発明の名称」項によって指定された方法、または物品の名称が補充、補正後やはり同様な方法または物品に属するものであれば、原明細書または図面で開示された範囲を超えさえしなければ容認されるべきである。

例えば：

- (1) 方法または物品に関連のない文字の削除、例えば商標、商品名、人名、地名など固有名詞または宣伝効果の叙述等の名称から関連のない文字を削除すること
- (2) 具体性の欠く名称の補正、例えば「開挖装置」を「挖掘機」に；「重合方法」を「鎖終止剤を使用した重合方法」に補正する。
- (3) 俗名を学名または専門用語に補正すること。例えば「大哥大」または「手機」を「行動電話」に；「單車」または「脚踏車」を「自転車」に直すこと。

1. 4. 1. 1. 2 特許請求の範囲の特許対象に合致するよう補充、補正

特許請求の範囲は明細書で記載された特許請求の範囲を根拠とする。命名の方法または物品の名称が特許請求の範囲の範疇と一致しない時に名称を補充、補正して、特許請求の範囲の範疇と実質的に一致しかつ明確にすることは、原明細書に開示した範囲を超越していなものとして容認する。例えば、特許請求の範囲の内容がある物品の製造方法であり、発明の名称がある物品の使用方法；または特許請求の範囲の内容が旋盤の回転カッタ・ホルダーで発明の名称が旋盤である場合はその発明の名称を特許請求の範囲と一致するよう補充、補正して規定に合致させるようにする。

発明の名称を補充、補正して、補充、補正後の特許請求の範囲の発明の範疇と対応させる。例えば最初の特許請求の範疇が「物品」と「方法」を含む請求項であったが、補充、補正後「物品」の請求項だけ保留した場合、発明の名称にある「方法」に関連する内容を削除し、「物品」のみを残す。特許請求の範囲が僅かに「方法」の請求項のみで、補充、補正により「物品」の請求項を追加した場合、発明の名称の内容を「方法」の外に「物品」を追加することは容認される。

1. 4. 1. 2 発明の要約

発明の要約で規定された発明の開示の内容を概略的に叙述していない場合は、補充、補正すべきである。要約の内容は発明で解決しようとする問題、問題の解決のために開発された技術手段及び主な用途に限って記載する。商業的宣伝文句の記載は許されない。規定に合わない場合は補充、補正して規定に合致するようさせるべきである。

発明の要約の補充、補正は原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することは許されない。例えば発明の説明に各化学式が開示されている場合に限って、発明の要約に発明の特徴を最も表現できる化学式を補充、補正することを許す。出願時発明の要約に開示された事項は、発明の説明、特許請求の範囲または図面の補充、補正の根拠とすることができる。

1. 4. 1. 3 発明の説明

発明の説明の内容として、発明に属する技術分野、先行技術、発明の内容、実施の方式、図面の簡単な説明を順に書記し、さらにテーマを付けることが含まれる。記載の順序、方式に違反した場合は、出願人に理由の説明または補充、補正することを知照し、期限内に上記の通知に応じなかった場合は専利法第 26 条第 4 項の規定に違反したとの理由で拒絶査定とする。但し、その他の順序方式で発明の性質を表現し、明確かつ十分にすべての必要な特徴を表現することができた場合は、前記の順序及び方式によって書記することを容認する。例えば特許出願の発明が偶然の発見であるが、それが技術性を有する発明であり、または開発性のある発明、または簡単な技術の発明であり、該発明に所属する技術分野で通常の知識を有するものが、明細書及び図面から、その発明の記載ですべての必要な特徴を明確かつ十分に表現できると判断したものがある。

発明の説明の開示が不明確または充分でない時、その補充、補正の技術内容は、その発明に所属する技術分野で通常の知識を有するものが、原明細書または図面で記載された事項から直接かつ異存なしに知ることのできるものであつて、該発明に所属する技術分野別で通常の知識を有するものがその特許出願の発明の内容を理解することができ、それによって実施できる程度でなければならない。補充、補正と同時に、発明の説明に関連のない事項を追加することは容認されない。

発明の説明の内容に特許請求の範囲の技術特徴が記載されていない時は、その技術特徴を発明の説明、または特許請求の範囲を補正して、発明の説明で特許請求の範囲を指示しなければならない。発明の説明に図面に開示された技術特徴または技術手段が記載されていない場合、その技術特徴または技術手段を文字で発明の説明に記入する時は、該発明に所属する技術分野で通常の知識を有する者（以下、この人達を” 当業者” と略称する）がその図面で開示された内容から直接、かつ異存なしに知ることのできるものでなければならない。

発明の説明に技術内容と無関係の商業的宣伝文句、拡大不実、誹謗の情緒的な用語または公序良俗の妨害の用途説明等は補正すべきものと認め、その補正後の内容は、原明細書または図面で開示された範囲を逸脱したものと認めない。

1. 4. 1. 3. 1 発明に所属する技術分野

原明細書に発明に所属する技術分野が記載されていない、または記載された技術分野が明確でない場合は、原明細書または図面で開示された範囲を超越しないことを原則として、発明に所属する技術分野を補充、補正することを容認し、国際特許分類表での最低級の分類位置の関連分野と一致するようにする。例えば有機化学の分野を窒素

含有複素環化合物の分野に改める。

特許請求の範囲に補充、補正があった時は、発明の所属する技術分野も補充、補正後の特許請求の範囲の範疇に対応して、発明の対象を反映することになる。

1. 4. 1. 3. 2 先行技術

明細書及び図面で先行技術文献の記載があったが、該文献の内容を詳しく記載していない場合、該文献の詳しい内容を補充することは、新規事項を導入したことにはならない。

二段書式（ジェプソン方式）の請求項のその前言の部分と先行技術との共有する必要技術特徴が発明の説明及び図面に開示されていない時は、やはり発明の説明及び図面でその技術特徴を補充しなければならない。

その発明の実施のため、または明細書の内容で開示不明または不十分の不備を補足する目的で、先行技術を補充追加することは容認されない。

例外として、たとえば検索によってその特許出願の発明に最も近似する先行技術を発見した場合は、その先行技術の補充を容認し、関連のない先行技術を削除することを許す。このような補充、補正は先行技術に関連するもので、発明自体に遡及しない故に、明細書及び図面に出版前の公衆に知られている先行技術の追加は許される。

1. 4, 1. 3. 3 発明の内容

1. 4. 1. 3. 3. 1 発明が解決しようとする問題

原明細書と図面に記載された内容に含まれた範囲、或いは当該発明の属する技術分野に関して通常の知識を持つ者が原明細書又は図式より直接かつ異存なしに推敲できる範囲内の内容に限り、発明が解決しようとする問題に関して補充若しくは補正できる。特に解決したい課題の記載がクレームの対象物や、発明の効果、若しくは技術手段などに対応しない、或いはそれらのテーマを反映できない場合は、然る補充や補正をすべきとする。

例えば特許請求の範囲の圧力強度を増進する方法の請求項を削除し、煎断強度増進の方法の請求項を保留した場合は、発明の内容で記載された特許出願の発明を「先行技術に存在される圧力強度及び煎断強度不足の問題を解決することができる」から、「先行技術に存在される煎断強度不足の問題を解決できる」に補正すべきとなる。

原則的に、審査官の引用した先行技術に対応するために、最先の発明で解決される問題を変更することは許されない。その変更後該発明で解決される問題が当業者によって原明細書または図面から直接かつ異存なしに推敲できるものでなければその補正は許されない。

そのほか、既に発明の内容に記載された発明の目的を発明で解決される問題及び技術手段に対応して補正することを容認する。

1. 4. 1. 3. 3. 2 技術手段

技術手段の補充、補正について、例えば操作方法、操作条件、反応条件、素子構造または実施方式の補充、補正或いは特許請求の範囲に対応して補充、補正する場合、原明細書または図面に記載され、または当業者が原明細書または図面から直接かつ異存なしに推敲できるものであれば、補充、補正を容認する。例えば”操作”の補充、補正について、当業者が原明細書または図面で記載された実施例の機能、効果によって直接かつ異存なしに知ることができるものであれば、補充、補正を容認する。その他、原明細書、図面に生成された目的化合物自体の固有する融点、分析データ等の物理化学性質が記載されていないが、既に該化合物を確認できる関連資料を提供しており、また該化合物の物理化学性質は出願時当業者にとって周知のものである場合は、その補充補正を容認する。そのほか、原来の技術手段を変更していないことを基礎に、該部分に関する文字、文言上の修飾または統一された技術用語への補正は容認される。

1. 4. 1. 3. 3. 3 効果

補充、補正後の発明の効果は、原明細書または図面で記載されたもの、または当業者が原明細書または図面によって直接かつ異存なしで知ることのできるものでなければならない。従って発明の新効果または異なる効果への変更についての補充、補正は、通常原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することがある。例えば新物質または既知物質の意外な効果、または組成物の相乗効果の追加は、それ自体一つの新しい用途の発明となる可能性がある。また、例えば、原来出願した発明が羊毛布地の清潔方法で、主に特殊の流体で布地を処理するものであるが、この時出願人の追加して述べた虫くいの損害を免じられて、布地を保護する優点を有する補充は、該追加の効果は既に原明細書または図面で開示された範囲を逸脱しているので容認できない。若し、原明細書または図面で既にその発明の構成、操作及び機能等の技術内容を開示しており、ただその効果について言及または十分に言及しておらず、当業者にとって、その構成、操作及び機能から容易に推知することができる場合は、その効果についての釈明を許す。

元来有する数値の範囲、実験データについての補正、またはその数値範囲の測量方法、使用の標準、設備、器具についての説明が、原明細書または図面に記載された技術内容から直接、かつ異存なしに推知できるものであれば、補充、補正によってその効果を証明することを許す。但し、原明細書である効果に関する実験データが記載されていない場合、新しい実験データを引用することによってその効果を立証することはできない。新しい実験データは既に原明細書または図面に開示された範囲を逸脱しているので、認めることはできない。

特許請求の範囲及び発明の解決したい問題を補正、限縮する時、発明の効果を限縮補正して対応することができる。その他、組成物のその一つまたはある効果の適用範囲が不当である場合は削除することができる。例えば「二種類の虫の消滅に用いられる農薬」の出願を、その中の一種類の虫の消滅効果が劣っている場合「ある（一種類）××虫の消滅に用いられる農薬」に補正してその用途範囲を限縮する。

1. 4. 1. 3. 4 実施態様

発明の実施態様を最も好ましい実施例で具体的に説明する。但し、発明の説明で実施例を補充、補正する場合は、当業者が原明細書または図面から直接または異存なしに知ることのできるものでなければならない。例えば商品名で表示されたある既知原料の化学構造、組成またはあるデータの既知の標準測量方法（使用された標準設備、器具を含む）の追加記載を許す。また、例えば既に特許請求の範囲に明確に記載されており、発明の説明及び図面で開示されていない、また開示不足の実施例である場合、特許請求の範囲で記載された該実施例の内容を発明の説明及び図面に記入することができる。

もし、元の発明の説明の実施態様で十分に開示されておらず、または実施例が過少で、特許請求の範囲にも明確な記載がなく、または空疎なもので、特許請求の範囲をサポートできないものにし、当業者であっても実施できない内容またはその結果を予測できないものとなった場合、新しい実施例（たとえ最良の実施例であっても）の追加で、出願の発明を実施できる証明としたい場合またはその発明の効果を立証したい場合は、原明細書または図面で開示した範囲を超越したものと認める。その追加した実施例は当業者にとって原明細書または図面から直接または異存なしに知ることのできるものでないので、発明の説明に追加して明細書の一部とすることはできない。

材料特定の実施例を補充、補正の時に追加することは、通常原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することになる。例えば、いくつかの成分によって組成されたゴムの範囲に「さらにある一つの成分を添加することができる」追加の記入は許されない；同様に、原明細書または図面で、弾性支持物の上に装設した装置が記載されて

おり、その弾性支持物の種類を明確に特定していない場合、「ある螺旋状のバネ上に装設した装置」と補正することは容認されない。但し、その弾性支持物が、元の図面に基づいて、当業者が、螺旋状のバネ状を示していることを釈明することができるものであれば、その補正内容を容認する。発明の説明で、実施例の元来の出处（由来）を補充説明することは、通常、新規事項の導入に該当しない。

1. 4. 1. 3. 5 図面の簡単な説明

出願明細書に図面を添付しているが、図面の簡単な説明、または図面の簡単な説明と発明の説明、図面での素子記号が一致していない時は、図面の簡単な説明の補充、補正を許す。

1. 4. 1. 4 特許請求の範囲

規定に合致しない特許請求の範囲の記載があり、例えば特許請求の範囲が不明確（特許請求の範囲が発明の説明と一致しない、請求項の不確定な用語が原因で不明確となることを含む）、またはその他の要因（例えば出願人が自発的に請求項の限縮、文言上の修飾、誤記の補正をする）に基づいて補充、補正することを要求した時、該補充、補正後の特許請求の範囲で記載された事項は原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することはできず、即ち、やはり原明細書または図面で記載された、または当業者によって原明細書または図面から直接推知かつ異存なしに知るものでなければならない。

1. 4. 1. 4. 1 増加

次の状況の下での増加は許容できる：

- (1) 請求項に技術特徴を追加して請求項をさらに限定し、該技術特徴が発明の説明及び図面で支持できるものであった場合。即ち、請求項にある技術特徴に限定条件または技術特徴を付加して、さらに限定した場合、既に発明の説明及び図面内に開示（形式的に記載された内容及び形式的に記載されていないが、実質的には既に明確にその内容が含まれているものを含む）しているが請求項に記載されていない技術特徴を請求項に追加することになる。ここで注意すべきことは、付加条件の方式については、その付加の技術特徴が元の発明で解決されたい問題と関連するものでなければならない。

例えば、元の請求項に「A と B とを反応させる」記載があり、元の発明の説明に A と B を C の存在下で反応する技術特徴が既に記載されている場合、その C の存在が発明の解決されたい問題に関連がある時は、請求項を「A と B とを C の存在下で反応する」補充、補正は容認される。

また、例えば元の請求項に「鉛筆の一端に消しゴムが設けられている」と記載されているが、形式上「鉛筆の芯」の素子について、発明の説明に記載されていない場合、当業者にとっては、発明及び図面の内容から鉛筆自体既に鉛筆の芯が含まれていることでその他の意味が含まれておらず、鉛筆の芯は鉛筆で筆記する目的を達成するための大衆によって知られている固有の機能であるので、発明の説明で鉛筆の芯に関する追加は許されるし、請求項を「鉛筆の中心に芯を含み、一端に消しゴムが設けられている」に補充、補正することを認める。

- (2) 図面に開示されているのみで、発明の説明の技術特徴または技術手段として開示されていないものを文言で元の請求項に記載し、または、新しい請求項を作成する時、その技術特徴または技術手段が既に当業者にとって直接または異存なしに原来の図面から知ることのできるものであれば、補充、補正と同時に該技術特徴または技術手段を発明の説明に記入しなければならない。
- (3) 請求項に発明の説明の一部の対象または更にある別の実施例が含まれていない時、該対象または実施例をある一項の請求項に併入するか、または更に一項または複数項の請求項を増加して請求の範囲を拡大する場合。
例えば、請求項で半導体の回路を利用することが記載され、発明の説明では半導体の回路を利用する以外、さらに真空管回路の利用の実施例が記載されている時は、その実施例を請求項に追加記載することができる。
- (4) 数値限定の追加、例えば発明の説明で既に明確に「24～25℃」の数値が記載されていれば、その数値限定を引用して請求項に記入することができる。
- (5) マーカッシュ方式で記載された請求項であって、元の発明の説明または図面で、化学物質について多数の選択群から組合せる方式の記載、かつその中から選択された一つの特定の組合せの使用の記載があった時は、その特定の組合せの選択を請求項に記入する。
- (6) 方法で生産物を限定する請求項であり、もし、既に元の発明の説明または図面に生産物を限定する一部の物理化学のデータが記載されている時は、その物理化学データを請求項に補充追加記入する。

1. 4. 1. 4. 2 削除

次の状況の下での削除は容認される。

- (1) 一項または多数項の請求項の削除。削除の理由が、例えば、ある一の請求項が先行技術と重複しており、両請求項が実質的に相同かつ同一範疇に属するもので簡潔の規定に合致せず、発明の単一性の規定に合致せず、発明の説明で記載された内容が不明確または不十分で、発明の説明で記載された内容からある一の請求項まで援引するのに至らない場合。発明の内容の補正限縮により、ある請求項が発明の説明及び図面で支持されなる等がある。但し、削除した後、請求項の請求対象の範疇を発明の説明と一致させるよう注意すべきである。

- (2) 独立項を削除して、付属項を新たに独立項とし、または独立項と付属項を併合して新しい独立項とし、元の独立項についてさらに減縮する。
- (3) 請求項の一部の技術特徴を削除した後、やはり特許出願の発明の全体の技術手段を表現できる場合。削除した後新規事項を援引する結果となることを避けるために、当業者が原明細書及び図面から同時に次の三つの要件に合致していることを直接かつ異存なしに認定できるものでなければならない。
- a. 該技術特徴は必須であると解釈されないもの；
 - b. 該技術特徴の機能が、技術問題の解決上不可欠のものとされないもの；
 - c. 該技術特徴の削除と同時にその他の特徴を補正して補償する必要がない。
- (4) 択一形式（またはマーカッシュ方式）で記載された請求項から一部の選択項を削除した時、補正後の請求項で記載された技術特徴が原明細書または図面で開示された範囲を超越していないこと。
- (5) 請求項に記載された商業的宣伝文句を削除すること。
- (6) 請求項で記載された技術的特徴の効果、用途に属さず、必要でない事項の削除。請求項のそれぞれの技術特徴は原則上構成、条件またはその工程で表現すべきで、必要な技術特徴以外、必要事項でない描写は許されない。従って、手段機能用語または工程機能用語で表示される複数の技術特徴の組合せの発明、及び性質、機能、効果、用途によってのみしか物の請求項を明確に限定できないこと以外、請求項にもし技術特徴に属さない効用、用途等が記載された場合は削除すべきである。但し、発明の説明でやはりそれらの効果、用途等の事項を保留して、専利法で規定されている開示方式と合致できるよう、当業者によってその内容を理解して実施できるようにさせるべきである。
- (7) 請求項から削除された先行技術と重複された部分が新規事項を導入することになり、または重複の部分が削除されたために、残りの請求項の対象が正面の表現方式によってさらに明確、簡潔となれない時は、先行技術と重複する部分を排除（disclaimer）するネガティブ表現方式の記載とすることができる。例えば上位概念の技術特徴記載の請求項について、明細書で、多数選ばれる項の下位概念の技術特徴が記載されるべきであるが、もし、ある選ばれる項の中に先行技術があった場合、発明の説明で、該先行技術を削除することは許され、先行技術と重複することを避ける。そして、請求項で、該選ばれた項を排除（例えば、包まれず、包括されず、除外する）する方式でその技術特徴を補正し、ネガティブ表現方式で上位概念の技術特徴を記載する。そのほか、たとえ明細書で該先行技術の技術特徴が開示されていなくても、請求項で該先行技術の技術特徴を排除するマイナス表現方式で補正することは許される。補正後の請求項に原明細書で開示されなかった技術特徴があっても例外的に新規事項を取り入れたと認められることはない。

1. 4. 1. 4. 3 変更

次の状況の下での変更は許される

(1) 上位概念または下位概念に変更する

補充、補正後の事項が既に原明細書または図面で明記されているもの以外、以下の事項についても、原明細書または図面で開示された範囲内の補充、補正であるものとして認める。

- (a) クレームで、下位概念を限定する一部の限定条件を削除することは、形式上概念の上位化となるが、該削除の限定条件が技術上実質的意味のないものであり、そして該削除の結果、明らかに新技術の取入れの意味を含まず、または、下位概念に対して、該削除された限定条件があっても、なくとも良い付加であれば許される。
- (b) 原明細書または図面で記載された事項を検討し、例えば実施方式及び発明で解決したい問題を経て、当業者がクレームの補充、補正した技術特徴で限定した上位概念の発明または下位概念の発明が原明細書または図面で既に開示した事項であると確認できる場合は許される。

クレームで限定された発明の技術特徴が上位化された結果、もし、元明細書または図面で開示されていない事項が含まれている場合、例えば、原明細書で「銅」のみの記載があり、クレームで記載された「銅」を上位の「金属」に変更した結果、「銅」以外の金属元素が取り入れられることになる。クレームの発明の技術特徴を下位化した結果、原明細書または図面で記載されていない特定事項を限定した場合、例えば原明細書で「金属」のみ記載し、クレームで記載された「金属」を下位の「銅」に補正した場合、「金属」には確かに「銅」等の各種異なる元素が含まれるが、原明細書で「金属」が特定元素の「銅」であることを示していないので、上記二通りの補充、補正はすべて明細書で開示された範囲を超過している。

例1：上位概念の「制御装置が正常の操作に設定されていない時」を下位概念の「制御装置が正常の操作に設定されておらず、ネガティブ信号が生じた時」に変更した場合、原明細書または図面で、僅かに制御装置が正常の操作に設定されておらず、そして持続的に一定の時間帯に正值の信号がない時、リセットの信号が発生すると記載しているので、補充、補正後に増加された「ネガティブ信号が生じる」限定条件はリセット信号がネガティブ信号によって発生されたことになり、正值の信号によって発生されたものとならない。しかし、原明細書または図面にはその様な事項の記載がなく、このような限定変更の発明限定条件の補充、補正は許されない。

例2：下位概念の「ソース及びドレンのドープ拡散区域」を上位概念のソース及びドレンのドープ区域」に変更した場合、原明細書または図面で本発明で構成された活性区域の半導体層はある特定材料によって構成された特定の構造であり、元の請求項で「ドープ拡散区域」によってソース及びド

レン区域を構成する下位概念が記載されていても、明らかに如何なるドレープ拡散区域がソース及びドレン区域を構成できることを表示している。下位概念自体含まれる限定条件の用語「拡散」を削除し、上位概念に変更した後であっても発明の技術的意義に影響を及ぼすことにならない。また、本事例の下位概念は既に上位概念を開示したものと認められ、この様な発明の限定拡大の限定条件の補充、補正は容認される。

例3：上位概念の「記録再生装置」を下位概念の「ディスク記録再生装置」に変更し、原明細書または図面でCD-ROMの光ディスク再生装置の実施例が記載されており、その他の記載内容の開示から、例えば、本発明は、記録再生装置執行指令を受けていない時、電力供給を調整して電池の消耗量を減少する記載があるので該発明はCD-ROM光ディスク再生装置に通用できるだけでなく、同時に如何なるその他のディスク記録再生装置にも適用できる、従って、このような一部減縮の限定発明の限定条件の補充、補正は容認する。

例4：上位概念の「加工物件」を下位概念の「矩形加工物件」に変更して、「矩形」の限定条件を増加した場合、原明細書または図面で記載されたガラス基板、チップ及びその他の加工物件は被覆装置によって薄膜を塗布しており、ほとんどの実施例で実質的に四方形の加工物件と表現しているが、典型的なガラス基板は明らかに矩形であり、このような部分的減縮で発明の限定条件とする補充、補正は許される。

(2) 請求項の数値限定の変更

- a、より広い範囲から実施例で限定されたより好ましい範囲に減縮する。例えば元の請求項で記載された反応条件は $\text{pH}=6\sim 12$ であり、実施例で逆べられたより好ましい範囲は $\text{pH}=6\sim 8$ である場合、 $\text{pH}=10\sim 12$ の反応条件が既に先行技術で公開されたものであれば、広範囲で限定された pH は新規性喪失となるので、タレームの範囲を $\text{pH}=6\sim 8$ に補充することを容認する。但し、新たに $\text{pH}=6\sim 9$ とすることは明細書に $\text{pH}=6\sim 9$ の記載がないので、容認できない。さらに、 $n=1\sim X$ の正整数である場合、その中の正整数が既に明確に記載されているので、広い範囲をその中のより好ましい範囲に限縮することを許す。
- b、狭い範囲から実施例で限定されたより好ましい範囲とする。例えば、元の請求項にある瞬間凝固接着剤があり、HLB値（親水性－親油性平衡値）が $9\sim 11$ となっているが、実施例で既に接着剤のその有効成分のHLB値範囲が $7.5\sim 11$ であるとの記載があった場合は、請求項の範囲を新たにHLB値 $7.5\sim 11$ と補正することを許す。
- c、発明の説明、特に実施例で開示された具体的数値を改めて組合せた新範囲。

例えば元請求項で、温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ が記載されたほか、原明細書または元請求項に $20^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ 範囲内の 40°C 、 60°C と 80°C が記載されている場合、請求項の温度範囲を $40^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 、 $60^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ または $60^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ に補充、補正すること

を許す。

- d、具体的な数値をネガティブ表現の方式に補正。原明細書または図面で開示されていない数値は新規事項であるが、その数値が先行技術であれば、例外的にその排除（例えば含まない、包括しない）の記載方式で補充、補正することを許す。例えば元の請求項にある数値の $X1=600\sim10000$ があり、先行技術の範囲が $X2=240\sim1500$ であった場合、 $X1=600\sim1500$ は $X2$ の一部と重なり新規性喪失となる、その場合1500は原明細書または図面に開示されていないので、その数値を含む $X1=1500\sim10000$ でクレームの数値を変更することはできない。但し、その場合重複部分を排除した記載方式で、「 $X1\geq1500\sim10000$ 」、または「 $X1=600\sim10000$ 、但し、600～1500を含まない」に補正することを許す。
 - e、明らかな数値のミスタイプの補正（2、3、2参照、誤記事項と認められたもの）。
- (3) 請求項のある技術特徴を、発明の説明中該技術特徴自体を記載した詳細な全体の組成または構造に置換すること。例えば：請求項の「交通信号装置」を発明の説明で記載された対応の「LED、パネル、タイマーで構成された信号灯」に置換する。
 - (4) 独立項の範疇、対象の名称または技術特徴を変更して関連のその他の補充、補正に対応する。
 - (5) 付属項の従属関係または限定部分を変更して、専利法施行細則の関連規定に合致させ、正確に原明細書で記載された実施方式または実施例を反映する。
 - (6) 独立項に対してある技術特徴または付加する技術特徴を詳述して形成されたもう一つの独立項を、より明確、簡潔させるべく付属項の記載方式に書き直すこと。
 - (7) 単一性の規定に合致する二の独立項であって、同一内容の重複記載とならない様、請求項の記載を明確、簡潔にさせ、前項を引用する方式で、引用記載形式の独立項に書き換える。
 - (8) 二段式の形式を段取りなしにし、または段取りのない書式を二段式の書式とする。
 - (9) 二段式の書式で、特徴部分と先行技術共有の技術特徴部分を前言部分に書き換えまたは前言部分の先行技術と違う部分の技術特徴を特徴部分に記入する。
 - (10) 元の請求項で特定の機能のその構造、材料または動作の技術特徴を表示しており、即ち、手段機能用語または工程機能用語でクレームを限定している時、該機能に対応する発明の説明で明確に記載されている構造、材料または工程に変更する。但し、補充の実施例は例外とする。
 - (11) 発明の説明で開示された技術特徴（形式的に記載された、及び形式的に記載されていないが、実質的にその意味が含まれている）で以って請求項の技術特徴を取り換える。
 - (12) 化学組成物の発明の請求項が原来開放式の接続語で記載されている時、封閉式の接続語記載に補充、補正すること。

1. 4. 2 図面

図面の開示方式が規定に合致しない、または開示不十分の時は、補充、補正すべきである。補充、補正後の図面は原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することはできない。例えば、原明細書で僅かにレーザーペンの正面形状の開示され、ペン先の横断面の形状が開示されていない場合、レーザーペン先の横断面が円形、弧形、星形等各種形状によって、レーザー光が異なる図案となる可能性があるが、原明細書または図面にそれらの形状が開示されていないので、図面を補充して該レーザーペンの横断面形状が弧形であることを追加した場合、原明細書または図面で開示された範囲をオーバーすることになる。また、例えばクレームで既に半導体エレメントの寸法が明確に記載されており、発明の説明で使用された機械及び測量時の所在位置も記載されている場合、当業者に依ってその寸法の数値は、測量する時に使われた機械及び測量の時の所在位置と大きな関連性があることを理解することができれば、その機械の増加及び位置の図面を補充することを容認する。

以下に挙げられた補充、補正は原明細書または図面で開示された範囲を超越していない。

- (1) 請求項または発明の説明で技術特徴または実施例が記載されているが、図面で開示していない場合は図面に追加補充することを許す。
- (2) 原明細書で挙げられた先行技術をさらに請求項の発明に近い先行技術に補正することが許された場合、元図面での先行技術の図面もそれに対応して出願の発明により近い図面に補正することを許す。
- (3) 発明自体に関係ないことを原則として、原明細書に出願前既に公知されている先行技術を追加補充した場合、図面に対応する増加された先行技術の図面を追加できる。
- (4) 工程製図方法を参照せずに製図された図面については、補充、補正して規定に合致するようさせる。
- (5) 図面で補充、補正したものが、原明細書の文言説明で既に明白に表示しているもの。
- (6) 原明細書の文言説明で明白に表明していないもの、または、文言だけで明細書の内容を十分に示すことができないもので、当業者によって原明細書の文言から直接かつ異存なしに知ることができるものは、図面の補充、補正を許し、直接発明のそれぞれの技術特徴及びその構成された技術手段を理解することに役立つ。
- (7) 図面の素子記号と原明細書または補充補正後の明細書の発明の説明と一致しない時、改めて記号を編集し直す。
- (8) 図面の番号が原明細書または補充、補正後の明細書での図面の簡単な説明と一致しない時は、改めて番号を編集し直す。
- (9) 図面で開示した技術内容に関連する文字を明細書中に編入し、または図面での

必要としない用語と註釈を削除する。

- (10) 図面（または写真）の大きさについて、明細書で既に記載されている状況の下で、図面（または写真）の局部構造を更に明白にするため、局部構造の拡大図を増加し、または拡大の全図（または写真）に取り換える。
- (11) 補充、補正によって明細書の一部の内容が削除された場合、出願の発明と関係のない図面を削除する。但し、図面に対応する余分の削除が難しい時は、保留することを容認する。
- (12) 図面編集番号の Fig1 を第一図、図一または図 1 に補正する。
- (13) 上下、左右逆さの図面を正確な図面に補正する。

1. 4. 3 中国語版が外国語版の範囲を超越していることの判断

出願及び特許事項に関する事務項目の文件は中国文（専施 3）を用いるが、専利法第 25 条第 4 項で更に特許出願の明細書及び必要の図面を外国語版で提出した時、特許主務官庁の指定された期間内に中国語訳を提出したものについては、外国語版提出の日を出願日とする；指定期間内に補正しなかったものについては、出願を不受理とする。但し、処分される前に補正されたものについては、補正日を出願日とする。

出願日は、該出願について新規性、進歩性を具備しているか、及び先後願等を判断する際の基準日である。従って、出願日の確定は極く重要な事項であり、即ち、外国語版提出日を出願日とするので、補正された中国語版の内容は外国語版で開示された範囲であるべきで、一旦提出された外国語版については補充、補正することは許されない。さもなければ特許制度によって樹立された特許付与性は出願日によって決定されるという基礎的原則に違反することになる。もし、出願人がやはりその補充、補正された外国語版で特許出願したいことを示し、指定の期間内に外国語版の補充、補正をし、中国語訳を補正した場合は、該外国語版の補充、補正日を出願日とする。

特許出願の補充、補正書が果して明細書または図面で開示された範囲を逸脱しているかについての判断は、出願日を取得した原中国語版を根拠にして判断する。

従って、補正された中国語版は外国語版の明細書及び図面で開示された範囲の事項でなければならない。

補正された中国語版に翻訳ミス、記載不備またはその他の原因によって外国語で開示された範囲を逸脱した場合、中国語版補正期限を過ぎたものについては、最先の中国語版を取り下げて、再製の中国版と取り換える方式をとることはできない。翻訳し直したその内容は外国語版を逸脱することのないものでなければならない。処分前に正確な中国語版補正書を提出したものについては、外国版提出日を出願日とすること

ができる。若し、出願人がやはり外国語版を超越した中国語版の内容で出願することを選び、または出願人に正確な中国語版を提出するよう通知したが、期限内にやはり提出されなかった場合は、やはりその外国語版を超越した中国語版の提出日を出願日とする。

外国語版の翻訳ミスによって補正された中国語版については、その具体的な理由を述べ、例えば用語（term）誤訳の正確な訳語については、根拠となる字典または国立編訳館発行の関連資料で証明すべき。

中国語版が外国語版の範囲を逸脱しているかについての判断の原則は次の如くである；

- (1) 中国語版と外国語版を対比した時、両者の関係が不明確、または中国語版の全体的内容の意味が不明確、または通常の知識と逆になっている場合は、原文の文言を誤訳した可能性があり、または上、下文章の関係を疎略し、または文法上での間違いの結果、中国語版が外国語版の範囲から逸脱したものとなった可能性がある。
- (2) 外国語版の原来有する一部の技術手段が中国文に訳されていない時、通常は中国語版が外国語版の範囲を逸脱していないとみなされる。例えば、外国語版のクレームで上位概念の技術特徴 A が開示され、下位概念の技術特徴 a1, a2, a3 及び a4 を実施例としている場合、a4 が中国語版に訳されていない場合は、外国語版の範囲を逸脱していることにならない。しかし、注意すべきことは、簡略化された翻訳を元の外国語版と照合した時、外国語版の範囲を逸脱したことに気づき、例えば、外国語版で「熱絶縁ゴム」の特定の記載があり、それが一般の「ゴム」であるとの記載はなく、中国語に訳する時完全にその本当の意味を翻訳せず、略して「ゴム」に訳した場合、「ゴム」の含まれる意味は当然「熱絶縁ゴム」の範囲より広いので誤訳の結果、外国語版の範囲を超越したものとなる。
- (3) 誤訳の結果中国語版で記載された技術特徴に矛盾が生じた場合、注意すべきことは、誤訳の結果外国語版の範囲を超越することがある。例えば外国語版の「A と B が脱離 (disconnected) 」する叙述を翻訳の時、字首の「dis」を抜かしてしまい、「A と B 結合 (connected) 」と訳した場合がある。
- (4) 中国語版で記載された用語が外国語の技術分野と異なる時、誤訳の結果外国語版の範囲を超越することになる。例えば、「beam」は「樑」または「光束」と訳されることになるが、外国語版で記載された技術内容から見て、その本当の意味は「光束」であって、しかし「樑」と誤訳されている。
- (5) 中国語版の技術内容に非常識で不合理の叙述があった時、誤訳による可能性があり、注意すべき点として外国語版の範囲を超越した可能性がある。例えば、外国語版で記載された技術内容の本意は、直径の異なる「第一の円」及び「もう一つの円」を同一の円心の位置で穿孔し、より小さい穿孔が形成されると理解する

ことになるが、中国語版では、二つの円は位置の違う処で穿孔され、二つの違う穿孔の穴が形成されていることになっている。

- (6) 中国語版の用語とそれ自体記載された技術内容とが完全に一致しない時、誤訳またはミスタイプの結果により外国語版の範囲を超越する可能性があることに注意しなければならない。例えば、外国語版である構成材料がポリビニルクロライドであることを、中国語訳で「エチレンクロライド」と訳された場合、外国語版の本意及び当業者が中国語版の技術内容から、中国語版にタイプ漏れがあったと判断することができる。
- (7) 外国語版の言葉の順序を中国語版明細書で変更したが、外国語版で開示されていないものを含まない場合は、外国語版の範囲を逸脱していないと認定する。
- (8) 外国語法で名詞の前に付けた「a」、「an」、「ein」、「einen」、「un」、「une」・・・等は数量を表すものでなく、不定用詞であるので、中国語訳の時に省略しても外国語版の範囲を逸脱したことにならない。

上記で挙げられた(1)～(6)によって中国語版の内容が外国語版の範囲を逸脱した場合は改めて翻訳し、外国語版の内容を逸脱しないようにする。

補正された中国語版の明細書の一部欠如のページまたは一部欠如の図面があった場合のその処理の方式は1・7の審査注意事項(4)を参照。

1. 5 容認されない補充、補正

1. 5. 1 増加

- (1) 原明細書または図面で既に明確かつ十分に開示されており、さらに再度原明細書または図面に記載されていない技術手段を補充、追加する。
例えば、ある物品の構造の発明特許で、原明細書または図式に該物品の外部形状のみ明確かつ十分に開示しているが、物品の内部構造の叙述を補充追加した。
また、例えば原明細書で既にある化学物質を明確かつ十分に開示しているが、その化学物質の製法を記載していないので、その製法を追加補充した。
- (2) 原明細書または図面に明確さ欠如または十分に開示された内容が欠如していることで、明確かつ十分に開示した技術内容を追加補充し、原明細書または図面で示された発明の内容の実施の根拠とする場合、その技術内容は、当業者にとって原明細書または図面の記載事項から直接または異存なしに知ることのできないもの故に、新規事項の導入となる。
- (3) 通常の知識に属する技術の追加が、原明細書または図面で明確に記載されたものに属するものでなく、当業者であっても原明細書または図面で記載された事項に基づいて、直接かつ異存なしに知ることのできるものでない。
例えば、電信柱登上用携帯式梯子であって、梯子本体をねじり動かしながら移動することができ、補充、補正により梯子の頂部に特殊部品をつけて、ねじり動か

す時電柱に緊密に夾み、はずし、更に安全を期するものであり、該部品は通常の知識であっても、原来の明細書または図面に記載されていないもので、当業者にとって直接かつ異存なしに知ることのできるものでないので、その部品構造の増加は、新規事項の導入となる。

- (4) 当業者が原明細書または図面で記載された事項から直接かつ異存なしに知ることのできない用途または有利な効果の追加。例えば「殺虫用農薬」であって、原明細書には除草剤の用途とすることができる記載がないが、補充、補正により「殺虫用農薬及び除草剤」とした。
- (5) 原明細書または図面で言及されなかった付加成分を追加、出願時になかった特殊効果を導入した。
- (6) 追加された技術特徴が図面を測量して得られた寸法の数値。
- (7) 図面を追加したが、その図面で表示された内容は原明細書で開示されていない。

1. 5. 2 削除

- (1) 明細書からある内容を削除し、削除された後の内容が原明細書または図面で開示された範囲を超越している。
例えば、ある複数層の積層板であって、明細書中に記載された実施例の構造の外層はポリエチレンで、その外層のポリエチレンの叙述を削除したことで、補正後の積層板は原来の積層と全く違うものになった。
- (2) 元請求項の一部の技術特徴を削除したことで、限定条件は少なくなったが、該技術特徴は発明の説明及び図面で、明らかに特許出願の発明で不可欠なものと認められ、削除によって発明の対象が変わる。
例えば：“筋条を有する壁板”の一部必要の技術特徴の筋条を削除して”壁板”に補正したが、後者は原明細書及び図面に開示されていない。また補正により原来の筋条を有する壁板が各種の壁板に拡大されている。
- (3) 手段機能用語または工程機能用語で示される複数の技術特徴の組合せの発明請求項、及び性質、機能、効果、用途のみによって、明確に物の請求項が既に明確に認定された特許出願で不可欠の性質、機能、効果、用途等の用語を削除。

1. 5. 3 変更

- (1) 上位概念の発明を下位概念の発明に変更し、原明細書または図面に該下位概念の発明が記載されておらず、当業者によっても直接かつ異存なしに知ることのできないもの。例えば原明細書で記載されている上位概念の「波動 (wave motion) で照射」を下位概念の「低計量X線照射」に変更した場合、原明細書で波動発射の装置測量材料集中応力の分布状況のみの記載で「低計量X線照射」の記載がない、波動照射の方法として、低計量X線照射以外に、さらに例えば超音波走査顕

微鏡等を使用する事項を含むこともある。「低計量X線照射」は補正前明確にされた定義の特定事項でないので、直接かつ異存なしに知ることのできるものでない。

- (2) 発明の範疇を変更し、その異なる範疇の発明の内容が原明細書または図面で記載がなく、かつ当業者によって、原明細書または図面で記載された事項から直接かつ異存なしに知ることのできないもの。

- (3) 発明の説明または請求項の一部の技術特徴を変更し、変更された後の技術内容が原明細書または図面で開示された範囲を超越している。

例えば、あるアッシュセラムサイトの加熱窯炉焼結設備であって、原明細書または図面で、「加熱窯炉壁は中に保温層の内・外壁が設置されている」のみが記載されており、その中の保温層を「高温蒸気通路」に補正したが、当業者にとって原明細書または図面で記載された事項から、直接かつ異存なしにその内・外壁の中に実は高温蒸気通路があることを知らない。

また、例えば、自動缶シーマーの構造について、原明細書または図面の「回転盤上方中央に4段のカム装置で八台の巻きアーム装置と対応する」記載を「三段のカム装置」及び「六台の巻きアーム装置」に補正したが、カム装置と巻きアーム装置はそれぞれの数で組合せるのは可能なことで、「三段のカム装置」と「六台の巻きアーム装置」は当業者にとって原明細書または図面に記載された事項から直接かつ異存なしに知ることのできるものでない。

- (4) 請求項の一部の技術特徴用語を原明細書または図面で開示された範囲を超越した事項に変更した場合、たとえ該事項がその発明に属する技術分野での先行技術であっても、原明細書で明確に記載され、または示唆された特定の事項でないので、変更した結果出願の対象及び発明の解決したい問題を変更したことになる。

例えば、原明細書または図面で「金属」のみが記載されており、その「金属」を「炭素繊維複合材料」に変更した場合、後者は先行技術に属するが、前者で明確に記載または示唆された特定事項でない；たとえ明細書で「金属及び強度近似の複合材料」が記載されていても、強度近似の複合材料は炭素繊維以外に、ガラス繊維、ホウ素繊維等の材料があり、「炭素繊維複合材料」は明確に記載または示唆された特定事項でないので、このような変更は新規事項導入となる。

- (5) 技術性を有しない発明（即ち、発明の解決する問題の手段が技術的分野の技術手段と関連がなく、発明の定義にならないもの）を技術性のある発明に変更した。

- (6) 実施不可能の発明を補充、補正によって実施可能の発明の技術内容したもの。

例えば：ある手作業用器具の特許出願であるが、原明細書または図面の記載内容によっても操作使用できないものを、補充、補正で実施操作の手段を変えたことで、その変更の内容は通常原明細書または図面に記載されていないもので、当業者にとっても原明細書または図面から直接かつ異存なしで知ることのできるものでないもの。

- (7) 不明確の内容を明確の新内容に改めたことにより新規事項が導入されたことと

なる。

例えば、ある合成の高分子化合物の特許出願で、原明細書で僅かに”より高い温度”の反応条件下で重合反応することが記載されただけで、拒絶理由を受理した時点で引例としての先行技術に50℃で同様な重合反応が行なわれていることが記載されているので、原明細書中の「より高い温度」を”50℃より高い温度”に補正。この”50℃より高い温度”がより高い温度”に包含されるものであっても、当業者にとって原明細書または図面からより高い温度に含まれる意味が、”50℃より高い温度”のみに限定されているものと理解することができないので、この補正は新規事項を導入したことになる。

- (8) 化学物質の発明について、最初は物理または化学性質で限定していたが、その後該物質の化学構造式が判明されたので、更に化学構式を補充したもの。
- (9) 引例の先行技術を回避するために請求項を限縮し、たとえ、補正後の請求項の範囲が原明細書または図面で開示された範囲を逸脱していなくても、やはり発明の説明及び図面で支持されず、または原明細書または図面の一部内容と抵触するもの。

1. 6 補充、補正の効果

明細書、図面の補充、補正が容認されものについては、出願時の明細書、図面で開示された範囲とみなし、その後の実体審査はその補充、補正書に基づいて審査すべきとする。

1. 7 審査注意事項

- (1) 原明細書または図面に二つ以上の一致しない事項があった場合、当業者にとって原明細書または図面から明らかにどれが正確かを理解することができる時は、不適切事項を正確事項に補正することを容認する。また、原明細書と図面の間に不適切で一致しない事情がある場合も一致させるように補充、補正させるべきである。
- (2) 原明細書、図面で開示された発明が適格でなく（例えば特許出願の発明が発明の定義に合致しない場合）、または一部の明細書、図面に記載不備があつて、その実質的内容を理解できない場合、たとえ補充、補正されても、該補充、補正後の内容はやはり原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することになることが判断された時は、必要としない手続きを省いて、出願人に明細書、図面の補充、補正通知を発しない。
- (3) 外国語明細書、図面で先に出願し、指定期間内に外国語明細書の範囲を超越せずに中国語版を補正したもの（本章の1・4・3参照）については、その後に中国語版の補充、補正があつた時、その補充、補正がはたして原明細書、図面で開示された範囲を逸脱しているかを判断する場合は、その中国語版を認定の根拠とす

る。

- (4) 外国語明細書、図面で先に出願し、指定期間内に提出した中国語版に一部欠如または図面に一部欠如があった場合、その欠如の部分が外国語版で既に開示されている内容であった場合は、完璧な中国語版明細書、図面の補正を容認し、外国語版提出の日を出願日とする。同様に、もし欠如のページまた記載不備の部分が既に優先権主張の先出願に開示された内容である場合も、完璧な明細書、図面の補充を容認し、元の出願日を出願日とする（専施 21）。但し、もし原来補正された中国語が最初から発明の名称、発明の名称、要約、特許請求の範囲または必要図面のいずれかが欠如している場合、指定された中国語版補正の期限が既に切れたものは、たとえその補正する事項が外国語版または優先権主張の出願に見られるものであっても、やはり元補正の日付を出願日とすることはできず、その後の明細書または図面の記載不備の補正日を出願日とする。
- (5) 出願人から提出された補充、補正が原明細書または図面で開示された範囲を逸脱しているために特許付与できない時、特許主務官庁から発行された拒絶理由通知でその逸脱とみなされる事項及び補充、補正を却下した理由を出願人に通知し、その他の拒絶理由も併せて告知し、出願人に完全な補充、補正をさせる。
- (6) 拒絶理由先行通知書で出願人に補充、補正すべき理由を具体的かつ明確に示し、概括的に例示または抽象的に表示することにならなよう、出願人に正確な補充、補正を提出できるよう通知する。
- (7) 出願人に明細書または図面の補充、補正を通知し、出願人が期限内に回答または指示通りに対応しなかった場合、現有の資料で審査を続行する（専施 29）。
- (8) 出願人の提出された補充、補正が原明細書・図面で開示された範囲を逸脱している時は、拒絶理由先行通知で出願人に通知すべきであり、もし出願人の回答の理由を容認できない場合、または補充、補正されていない場合は、原明細書または図面で開示された範囲を逸脱している理由で、専利法第 49 条第 4 項の規定により拒絶査定とする。
- (9) 補充、補正の内容の一部に、原明細書または図面で開示された範囲を逸脱した処があり、一部は逸脱していないが、やはり、その補充、補正することは容認しない。特許主務官庁によってその旨出願人に通知し、指定期間内に再度提出することを許す。期限内に補充、補正しなかった場合は、現有の資料で審査する。
- (10) 補充、補正書のみを提出し、その補正、補充内容について理由を述べず、または原明細書または図面の補正箇所を示していないために、審査官によって該当の補充、補正の内容を確認できない場合は、その補充、補正が原明細書または図面で開示された範囲を逸脱していると認める。
- (11) 明細書または図面について多数回の補充、補正があった場合、最終回の補充、補正書を原明細書または図面と照合し、その判断を下す。異なる補正内容を多数回提出した場合は、順次審査することになる。
- (12) 優先権主張証明文件で記載された事項は、原明細書または図面の一部に属さな

いので、補充、補正が原明細書または図面開示の範囲を逸脱しているかを比較する根拠とならない。

- (13) 専利主務官庁の通知によって出願人の補充、補正したものが特許要件に合致することとなったが、さらに特許要件に関連のない不備が生じた場合は、やはり再度出願人に補充、補正を通知すべきである。
- (14) 拒絶理由通知を受けて補充、補正して、拒絶理由を克服したが、その補充、補正によって原明細書または図面開示の範囲事項を逸脱したことになった場合、または審査の結果再度検索により新しい先行技術が発見されて、出願が特許要件に合致できないことになった場合は、再度拒絶理由先行通知を発行する。
- (15) 発明の説明で開示された、または出願前の通常の知識を参酌して、独立項に実施に必要な技術特徴が記載されていないと認定した時、出願人にその技術特徴を補正するよう通知したが、出願人からその特徴は必要な技術特徴ではないので補正する必要はないと回答された場合は、元の特許請求の範囲で審査する。逆に、独立項に実施に必要としない技術特徴が記載されている時は、原則上、出願人にその特徴を削除することを通知しない。
- (16) 特許請求の範囲の補充、補正によって新請求項の増設、または独立項と付属項を併合して別の独立項を設けた場合、補充、補正後の請求項を発明の単一性に合致しているか注意すべきである。
- (17) 出願人から提出された明細書、図面の補充、補正書（ページ）は明細書の部分についてアンダーラインを付け、図面はアンダーライン無しで良いが、陳述書に補充、補正した図面を詳しく書記する。また、アンダーラインを付けていない清書された明細書、図面を提出する。提出された後、ページ数に変動があった場合は、全版の明細書、図面を提出する（専施 28）。
- (18) 発明の新しい効果、新用途、新実験データ、新実施例を補充、または図面自体の補充、補正が技術内容に関する補充説明である時は、原明細書また図面に記入しまたは特許請求の範囲の補充、補正の根拠とすることはできない。また本章で述べられた補充、補正事項に属さず、それらの補充資料は特許要件の審査の参考としてのみ用いる。
- (19) 出願人は、特許出願日から 15 ヶ月後（優先権主張があった場合は、優先権日の翌日から起算する）に提出した補充、補正が、専利法第 49 条第 3 項に規定された補充、補正の時期でない場合は、特許主務官庁は出願人に、出願の審査時に提出された補充補正を参酌する理由及び事実を書面で回答する。
- (20) 発明特許出願の分割出願または変更出願は元申請の出願日を出願日とする（優先権主張があった場合は、優先権日の翌日を起算日とする）。分割出願または変更出願で提出された補充、補正明細書または図面が、その出願日から既に 15 ヶ月過ぎたものについては、補充、補正を受理しない。

1. 8 事例集

事例 1. 上位概念を下位概念に補充補正－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】：

【発明の名称】

熱可塑性樹脂組成物

【特許請求の範囲】

熱可塑性樹脂 100 重量部に対して、リン酸エステル 50～200 重量部配合した、難燃性に優れた熱可塑性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

…本願におけるリン酸エステルは熱可塑性樹脂の難燃性を改善するのに有効である。…熱可塑性樹脂としてはポリエステル、ポリアミド等が例示される。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

縮合系の熱可塑性樹脂 100 重量部に対して、リン酸エステル 50～200 重量部配合した、難燃性に優れた熱可塑性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

.....

.....。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える。

【説明】

補充補正された特許請求の範囲は上位概念とする「熱可塑性樹脂」を当初明細書等のいずれの箇所にも記載されていない「縮合系の熱可塑性樹脂」に補充補正した。但し、「熱可塑性樹脂」は「縮合系の熱可塑性樹脂」以外、更に他の樹脂も含めており、かつ、「ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂等」の上位概念は更に鎖状熱可塑性樹脂、熱可塑性合成樹脂などを有するが、補充補正された「縮合系熱可塑性樹脂」は当初明細書等に記載されている「熱可塑性樹脂」、及び「ポリエステル樹脂及びポリアミド樹脂等」から直接かつ異存なしで推知できるものとは認めない。補充補正後の特許請求の範囲は新規事項を導入したものに属する。

事例 2. 上位概念を下位概念に補充補正－発明の詳細な説明の補充補正

【補充補正前の明細書】：

【発明の名称】

電子制御式ゲーム機

【特許請求の範囲】

.....電子式ゲーム機。

【発明の詳細な説明】

.....従来ゲーム用の遊技媒体（たとえばコイン、球等）を遊技者が投入することに基づいてゲームを行いその結果遊技媒体を賞として排出するゲーム機が知られている。

.....本願発明の遊技機は遊技媒体（例えばコイン等）を投入し、.....遊技媒体としてコインを使用するコインゲーム機を例に挙げて説明したが、遊技媒体として球を使用するものであってもよい。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

.....。

【発明の詳細な説明】

.....

.....。

.....遊技媒体としてコインを使用するコインゲーム機を例に挙げて説明したが、遊技媒体として球を使用するもの、あるいは金額が記憶された遊技カードを使用するものであってもよい。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える。

【説明】

出願当初の明細書には、「遊技媒体」と上位概念で記載されており、遊技媒体の例示として、コイン、球については記載されているものが、「遊技媒体」が「現金札、コインまたは金額が記憶された遊技カード」、又は「コイン数、球または金額が記憶された遊技カード」との概念とも含まれるが、当初明細書に記載されている「遊技媒体」の上位概念は直接かつ異存なしに、補充補正された「球を使用するもの、あるいは金額が記憶された遊技カード」の下位概念まで限定することができない。

事例 3. 上位概念を下位概念に補充補正－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】：

【発明の名称】

油性固形化粧組成物

【特許請求の範囲】

1. 油溶性高分子物質、沸点が 280℃以下の揮発性油溶液及び固形潤滑油を主な成分として含有してなる油性固態化粧組成物。
2. 油溶性高分子物質がビニルモノマー、と炭素数 8 以上のアルキル基との共重合

体である、請求項 1 の組成物。

3. 油溶性高分子物質はポリイソプレン、エチレンープロピレンゴム、エチレンービニルアセテートコポリマー、ポリブタジエンから選ばれたゴム類重合体の油溶性高分子物質からなる、請求項 1 の組成物。

【補充補正後の明細書】：

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

油溶性高分子物質、沸点が 280℃以下の揮発性油溶液及び固形潤滑油を主な成分として含有する油性固態化粧組成物であって、油溶性高分子物質がビニルモノマー、と炭素数 8 以上のアルキル基からなる共重合体、及びポリイソプレン、エチレンープロピレンゴム、エチレンービニルアセテートコポリマー、ポリブタジエンから選ばれることを特徴とする。

【結論】

補充補正は、当初明細書又は図面等に記載した事項の範囲を超えていない。

【説明】

補充補正後の特許範囲中に記載した事項が既に補充補正前の明細書に記載されている“油溶性高分子”は補充補正前の明細書の特許請求の範囲の第 1 項で限定した発明の事項であり、また、“ビニルモノマー、と炭素数 8 以上のアルキル基との共重合体”又は“ポリイソプレン、エチレンープロピレンゴム、エチレンービニルアセテートコポリマー、ポリブタジエンから選ばれたゴム類重合体”がそれぞれ補充補正前の明細書の特許請求の範囲の第 2 項及び第 3 項に記載されているので、上記の補充補正は新規事項を導入していない。

事例 4. 上位、下位概念の変更－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】：

【発明の名称】

消化器疾患治療剤

【特許請求の範囲】

シメチジン (Cimetidine) 拮抗剤から組成した消化器治療剤。

ヒスタミン H₂ 拮抗剤から組成した、請求項 1 の消化器治療剤。

【発明の詳細な説明】

本願発明の薬剤は、消化器に効果が有する。その使用方法是ヒスタミン H₂ 拮抗剤とは同一である。

【補充補正後の明細書】：

【発明の名称】

消化器疾患治療剤

【特許請求の範囲】

シメチジン (Cimetidine) 拮抗剤から組成した消化性潰瘍薬。

【発明の詳細な説明】

.....。

【結論】

補充補正は、当初明細書等に記載した明細書又は図面を越えているものである。

【説明】

補充補正後の特許請求の範囲に記載されている“消化性潰瘍薬”が補充補正前“消化器治療剤”の下位概念である。“消化器治療剤”が、例えば腸胃の消化を援助する薬物、及び腸胃潰瘍の痛めを緩和する薬物とも含められる。但し、原の明細書又は図面はともに上記治療効果又は用途を開示しておらず、当業者が、上位概念の“消化器治療剤”から下位概念の“消化性潰瘍薬”を直接かつ異存なしで推知できない。

補充補正後の特許請求の範囲に記載されている“消化性潰瘍薬”が補充補正前の“ヒスタミンH₂拮抗剤”の上位概念としても、他の薬物、例えば、“胃分泌抑制剤”も“ヒスタミンH₂拮抗剤”の上位概念である。また、“消化性潰瘍薬”は原明細書又は図面に開示された事項ではなく、従って、当業者が、下位概念の“ヒスタミンH₂拮抗剤”から上位概念の“消化性潰瘍薬”を直接かつ異存なしで推知できない。

事例5．下位概念を上位概念に補充補正－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】：

【発明の名称】

螺旋ばね支持体

【特許請求の範囲】

.....螺旋ばね支持体。

【発明の詳細な説明】

.....螺旋ばね支持体。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....

【発明の詳細な説明】

.....螺旋ばねなどの弾性部品を含む支持体。

【結論】

補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える。

【説明】

特許請求の範囲及び図面は補充補正前、後ともに変化がないが、原明細書の発明の内容に記載されている“螺旋ばね支持体”（下位概念）が補充補正により、“螺旋ば

ねなどの弾性部品を含む支持体”（上位概念）になることは、下位概念の発明を補充補正して上位概念の発明になることに属するものであり、特許請求の範囲及び図面の内容は螺旋ばね支持体を具体的に限定されていても、発明の説明の内容が元の具体的な螺旋ばね支持体から、補充補正により全ての弾性部品とも含まれることは、新規事項を導入することと認められる。

事例 6．二段式特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】：

【発明の名称】

〇〇装置

【特許請求の範囲】

A、B、Cを含む、〇〇装置であって、その中、
Aが……（Aの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、改良された箇所は、……
Bが……（Bの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、
Cが……（Cの内容及び連結関係を具体的に叙述する）である。

【発明の詳細な説明】

……（A、B、Cの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、……。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

……

【特許請求の範囲】

A、B、Cを含む、〇〇装置であって、その中、
Aが……（Aの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、
Bが……（Bの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、改良された箇所は、……
Cが……（Cの内容及び連結関係を具体的に叙述する）である。

【発明の詳細な説明】

……

【結論】

当該補充補正は、当初明細書又は図面等に記載した事項の範囲を超えていない。

【説明】

補充補正後の明細書の特許請求の範囲は元特徴の一部を前言部分に入れ替えることになり、補充補正後は新規事項を導入することにはならない。

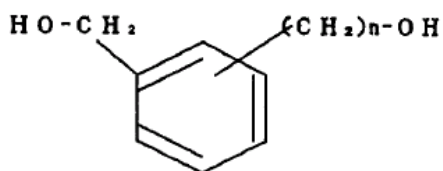
事例 7．数値限定の変更－マーカッシュ形式の特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

フルオロベンジルアルコール

【特許請求の範囲】



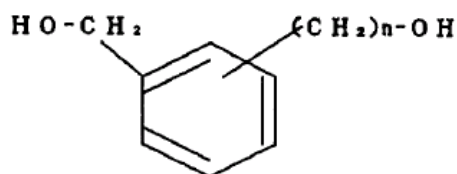
…… n は 2 ～ 5 の整数……

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

フルオロベンジルアルコール

【特許請求の範囲】



…… n は 3 ～ 5 の整数……

【結論】

補充補正は、当初明細書又は図面等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

“n = 2 ～ 5 の整数”という記載と“n は 2、3、4 或いは 5”という記載は表現上の差異があるだけであって、意味は同一である。即ち、“n = 3 ～ 5 の整数”という記載と“n は 3、4 或いは 5”という記載の意味も同一である。

従って、“n は 2、3、4 或いは 5”という記載を“n は 3、4 或いは 5”とする補充補正は、選択肢の一部を削除したに過ぎず、削除の補充補正後の事項は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものである。従って、“n は 2 ～ 5 整数”という記載を“n は 3 ～ 5 の整数”とする補充補正は、新規事項を導入することにはならない。

事例 8. 数値限定の変更－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

安定化されたレゾルシン配合剤

【特許請求の範囲】

粘土鉱物をベースとするレゾルシン配合剤に乳酸を 0.001 ～ 2 重量%添加してなる安定化されたレゾルシン配合剤。

【発明の詳細な説明】

乳酸の配合剤としては、0.05 ～ 2 重量%の数値が期待されるものである。(0.1 重量%、1 重量%という値は記載されていない。)

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

粘土鉱物をベースとするレゾルシン配合剤に乳酸を0.1～1重量%添加してなる安定化されたレゾルシン配合剤。

【発明の詳細な説明】

.....

【結論】

補充補正は、当初明細書又は図面等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

0.1重量%、1重量%という数値のいずれも出願当初の明細書等に記載されておらず、また、ほかに、数値範囲を「0.1～1重量%」とすることが記載されていると認定するに足りる記載がない。上記数値の限定は補充補正前の明細書又は図面に開示された事項から直接かつ異存なしで推知できるものとは認めない。補充補正後の特許請求の範囲は新規事項を導入したものに属する。

事例9. 数値限定の変更－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

中空微小体

【特許請求の範囲】

200～10000 μm の実質的な直径、及び0.1～1000 μm の実質的な厚さを有する、.....中空微小ガラス球。

【発明の詳細な説明】

当該微小ガラス球は、最終用途によって、種々の直径及び厚さとすることができ、直径を200～10000 μm が好ましく、500～6000 μm が最も好ましい。厚さを0.1～1000 μm が好ましく、0.5～400 μm が最も好ましい。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

500～6000 μm の実質的な直径、及び0.5～400 μm の実質的な厚さを有する、.....中空微小ガラス球。

【発明の詳細な説明】

.....

【結論】

補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

補充補正前の明細書に記載されている中空微小ガラス球の直径及び厚さの数値範囲を当初明細書に明確的に記載されていた“最も好ましい範囲”の数値に補正することは、補充補正後の数値範囲は補充補正前の明細書に記載されている数値範囲と

は同一であるので、新規事項を導入することではない。

事例 10．効果の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

アンテナ付き自動車用ウインドガラス

【特許請求の範囲】

ウインドガラスの略全面にわたってアンテナとして機能する透明導電性薄膜が設けられており、この透明導電性薄膜は、アンテナアンプを介して自動車用ラジオ装置およびアンテナの電源に接続されていることを特徴とするアンテナ付き自動車用ウインドガラス。

【発明の詳細な説明】

.....

以上の如く、本実施例の透明導電性薄膜はアンテナとヒータの機能を兼ね備える。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....
.....。

【発明の詳細な説明】

.....以上の如く、本実施例の透明導電性薄膜はアンテナとヒータと熱線遮蔽の機能を兼ね備える。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正によって、透明導電性薄膜が熱線遮蔽の機能も有することを追加した。しかし、たとえ透明導電性薄膜に熱線遮蔽機能があることが周知であったとしても、熱線遮蔽機能との関係を示唆するような記載はなく、当該事項は補充補正前の明細書又は図面から直接かつ異存なしで推知できるものとは認めない。補充補正後の明細書は新規事項を導入したものに属する。

事例 11．効果の増加－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

画像転写法

【特許請求の範囲】

感光乳剤を有する支持体を露光し、次いで現像定着剤を塗布し、これに受像層を重ね、拡散転写を行って、陰画像を得る方法。

【発明の詳細な説明】

.....

【実施例】

.....現像定着剤の処方.....CMC（糊剤）.....

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

感光乳剤を有する支持体を露光し、次いで糊剤を有する現像定着剤を塗布し、これに受像層を重ね、拡散転写を行って、陰画像を得る方法。。

【発明の詳細な説明】

実施例

.....現像定着剤の処方.....CMC（糊剤）.....

糊剤を含む現像定着剤はペースト状であるから層を厚くできる。したがって画像の濃度を充分にすることができる。

【結論】

補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

補充補正後の明細書に「糊剤を有する現像定着剤」を補充補正した。出願当初の明細書に開示された実施例中に、CMC（ペースト剤）を“現像定着剤”として用いることが開示されているので、当該補充補正は原明細書の範囲に属する。

また、補充していた発明の効果とする“糊剤を含む現像定着剤はペースト状であるから層を厚くできる。したがって画像の濃度を充分にすることができる”などが当初の明細書に記載されていないが、ペースト剤含有の組成物について、当業者にとっては僅かにペースト状だけのものです、また、定着剤がペースト状であれば結果的に層を厚くできる効果を示すことは当然である。従って、定着剤の成分とするCMC（ペースト剤）の効果は当初明細書から直接かつ異存なしで推知できるものと認め、画像転写法の効果を補充補正することは新規事項を導入していない。

事例 1 2. 効果を増加するため構成を変更する－特許請求の範囲及び発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

パチンコ玉計数装置

【特許請求の範囲】

パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒の一部に設けた小穴に、パチンコ玉が上記円筒内を移動するたびに押し下げられる部材を挿入し、上記部材の押し下げ回数を計数する機構によりパチンコ玉の計数をする装置。

【発明の詳細な説明】

本願発明は、パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒内に、パチンコ玉を通過させるので、パチンコ玉 1 個の通過に対応して、押し下げ部材が 1 回押し下げられるので、正確に計数することができる。実施例によれば、押し下げ部材の頂部が斜面に形成されているので、パチンコ玉が傷つきにくい。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒の一部に設けた小穴に、パチンコ玉と接触する頂部が斜面に形成されパチンコ玉が上記円筒内を移動するたびに押し下げられる部材を挿入し、上記部材の押し下げ回数を計数する機構によりパチンコ玉の計数をする装置。

【発明の詳細な説明】

本願発明は、パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒内にパチンコ玉を通過させるので、パチンコ玉 1 個の通過に対応して、押し下げ部材が 1 回押し下げられるので、正確に計数することができ、さらに、押し下げ部材の頂部が斜面に形成されているので、パチンコ玉が傷つきにくい。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

上記補充補正は実施例として記載されていた事項を発明として特許請求の範囲に記載した。また、実施例の効果についての記載に基づいて、発明の効果を補充補正したが、この発明の効果は、当初明細書に記載されていた事項である。従って、上記補充補正は新規事項を導入していない。

事例 1 3. 構成の増加－特許請求の範囲及び発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

自動点滅装置

【特許請求の範囲】

照明灯光の一部を受ける遅動性光導電素子によって作動される継電器により接点駆動して照明灯回路を開閉することを特徴とする自動点滅装置。

【発明の詳細な説明】

(Es) は直流電源である。バイメタルスイッチ等による点滅とは異なり、機械接点ではないから故障が少ない。また、光導電素子あるいは継電器の応答特性を変化させることにより明滅周期を変えることができる。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....並列可変コンデンサ有する継電器.....。

【発明の詳細な説明】

(Es) は直流電源である。バイメタルスイッチ等による点滅とは異なり、機械接点ではないから故障が少ない。また、光導電素子あるいは継電器の応答特性を変化させることにより明滅周期を変えることができる。.....。また、可変コンデンサを継電器に並列接続したから、この容量を加減して容易に調整ができる。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正した後、“可変コンデンサを継電器に並列接続したから、この容量を加減して容易に調整ができる”を増加した叙述内容について、明滅周期を変化させるための手段として継電器に可変コンデンサを並列接続すれば、その応答特性を変えることはでき、かつ容易に調整できる固有な効果が得られる。

但し、当初明細書には、可変コンデンサを並列に接続することは記載されていないので、補充補正後に関する当該事項まで限定することが新規事項を導入したことに属する。

事例 1 4. 構成を変更する－特許請求の範囲及び発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

緩衝部材

【特許請求の範囲】

合成樹脂等の緩衝材料からなる押出成型品を折り曲げて所要形状とし、該所要形状を保つための折曲状態固定装置を設けた緩衝部材。

【発明の詳細な説明】

軟質の合成樹脂からなる押出成型品の折曲部は折曲状態固定装置によりその形状が保持される。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....、該折曲箇所を跨いで接着テープを接着した緩衝部材。

【発明の詳細な説明】

.....折曲部には、折曲箇所を跨いで接着テープが接着され、折曲部の形状が保持される。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正後の明細書又は図面が折曲状態固定装置を“接着テープ”に限定したが、但し当初の明細書等においては「折曲状態固定手段」として具体的に何を用いるかの記載がない。一般に、接着テープが固定手段の一つとしてよく知られる慣用手段であるが、接着テープ以外、更に他の折曲状態固定手段があるので、補充補正前の明細書又は図面に開示された「折曲状態固定装置」が直接かつ異存なしで「接着テープ」を推知することができない、従って、上記補充補正は新規事項を導入したことに属する。

事例 1 5. 構成及び効果の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

熱溶接方法

【特許請求の範囲】

熱可塑性基板に円錐状の突起面を設置して、該突起部分に定着板を嵌めて、そして円錐状の突起部分の加熱棒に押入して、更に押して接合する、熱溶接方法。

【発明の詳細な説明】

本発明は上記の技術内容を有するため、熱可塑性基板の円錐状の突起部分が軟化されて定着板を固定し、そして熱可塑性樹脂基板が定着板を強固的に固定されることが可能になる。

【図面】

……………（加熱棒の突起部分に環状構造を開示した）

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

……………

【特許請求の範囲】

……………

【発明の詳細な説明】

……………本発明は上記の技術内容を有するため、熱可塑性基板の円錐状の突起部分が軟化されて定着板を固定し、そして熱可塑性樹脂基板が定着板を強固的に固定されることが可能になる。更に、加熱棒の突起部分の周りに設置した環状部分について、加熱棒を押入れることにより、突起とする変形を均一な形状になる効果がある。

【図面】

……………

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

補充補正後の明細書に環状部分を設置した加熱棒の構造及びその効果を増加し

て、当初の明細書に開示されていない特殊の効果を追加する。当初の明細書の発明の内容が字義的に当該環状部分の効果を叙述していないが、当初の図面の加熱棒が既に環状部分を開示したので、当業者がその図面に開示された内容から直接かつ異存なしで当該構造及び効果を推知することができる。従って、上記補充補正は新規事項を導入していない。

事例 16. 構成の増加－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

杭圧入引抜機

【特許請求の範囲】

既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、前記杭列の進行方向と一致するように設定されたガイド面を有して前記本体に取り付けられ、前記ガイド面に沿って新たな杭の圧入を案内するガイド板とを備えている杭圧入引抜機。

【発明の詳細な説明の抜粋】

.....この杭圧入引抜機の本体は、複数の既設杭を挟持する複数のクランプと、新たな鋼管杭を圧入するチャックとを備えており、更に、本体には、ガイド板が取り付けられている。このガイド板は新たな杭を圧入する際に案内を行うものであり、ガイド板の一方の側面がガイド面となっている。ガイド面は施工すべき杭列のラインの進行方向に合わせて設定されるものであり、新たな杭はこのガイド面を摺動しながら地盤に圧入される。また、上記ガイド板上の先端部分には、レーザー発振器が取り付けられており、そのレーザー発振器からレーザー光が出射する。符号は施工すべき杭列のラインであり、このラインの終端にはレーザー光を受光する受光器等のターゲットが配置されている。

かかる本実施例では、上記レーザー発振器から出射したレーザー光がターゲットに入射するように、ガイド板の本体に対する取り付け位置を選定する。これによりガイド板が杭列のラインと一致するため、そのガイド面が杭及びを案内しながら圧入できる。

.....レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。.....

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、前記杭列の進行方向と一致するように設定されたガイド面を有して前記本体に取り付けら

れ、前記ガイド面に沿って新たな杭の圧入を案内するガイド板とを備えている。
前記ガイド板に取り付けたレーザー発振器とを備え、前記杭列のラインの終端に配置されたターゲットにレーザー光が入射するように、前記ガイド板の本体に対する取り付け位置を選定可能としたことを特徴とする杭圧入引抜機。

【発明の詳細な説明】

.....

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

当初明細書には、“レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。”と記載されている。そして、“レーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用する”という説明と、これにより「ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行なうことができる」という発明の技術上の意義からみて、レーザー発振器は、ガイド板上の先端に取り付けられている必要はないことが当業者に当然に理解される。

更に、当初明細書等には、“レーザー発振器の取り付け位置の限定のないものが記載されていた”と認定され、補充補正後の特許請求の範囲に記載されていた事項は補充補正前の明細書に開示されたものであるもので、上記補充補正は新規事項を導入していない。

事例 17. 構成を増加する一発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

排紙装置

【発明の詳細な説明】

.....該ローラに相対するガイドとの間で用紙を挟持搬送する。ガイドをローラの外周面よりも軸心方向へ入り込ませるように配置することにより用紙を波打たせて腰付けを行う。

【図面】

.....（ローラとガイドを軸方向において交互に配置することを開示する）

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【発明の詳細な説明】

.....該ローラに相対するガイドとの間で用紙を挟持搬送する。ローラとガイドを軸方向において交互に配置すると、ともにガイドをローラの外周面よりも軸心方向に入り込ませるように配置することにより用紙を波打たせて腰付けを行

う……………。

【図面】

……………

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

補充補正された“ローラとガイドを軸方向において交互に配置する”は当初の図面の図2の“ローラとガイドを軸方向において交互に配置する”記載と明細書中の「ガイドをローラの外周面よりも軸心方向へ入り込ませるように配置することにより用紙を波立たせ」る旨の記載とから直接かつ異存なしで推知できる。従って、補充補正後に新規事項を導入していない。

事例18. 製造工程を減らす－特許請求の範囲の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

ステロイドの製法

【特許請求の範囲】

デルタ-メチルアンドロステン-17 β -オール-3-オンに四酢酸鉛を反応させてデルタ-メチルアンドロステン-4-アセトキシ-17 β -オール-3-オンを生成、分離し、これを酸又はアルカリで処理することを特徴とする4-オキシメチル-テストステロンの製法。

【発明の詳細な説明】

……………

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

……………

【特許請求の範囲】

デルタ-メチルアンドロステン-17 β -オール-3-オンに四酢酸鉛を反応させてデルタ-メチルアンドロステン-4-アセトキシ-17 β -オール-3-オンを生成、分離することを特徴とする4-オキシメチル-テストステロンの製法。

【発明の詳細な説明】

……………

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

出願当初の発明は第1及び第2工程よりなる製法であったのに対し、第1工程のみの発明に補充補正された。

第1工程は出願当初の明細書等に記載されているから、この補充補正は新規事項を導入していない。

事例 19. 用途を拡張する一発明の名称、特許請求の範囲及び発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

ポンプに用いる回転軸密封

【特許請求の範囲】

……………ポンプに用いる回転軸密封。

【発明の詳細な説明】

……………ポンプに用いる回転軸密封。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

回転軸密封

【特許請求の範囲】

……………回転軸密封。

【発明の詳細な説明】

……………流体機械に通用される回転軸密封。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正前の特許請求の範囲は“ポンプに用いる回転軸密封”（特定用途発明）であり、補充補正後の特許請求の範囲は“回転軸密封”であり、そして、補充補正後の発明の明細書に“流体機械に通用する回転軸密封”との内容補充した（他の用途に適用する発明）。

補充補正前の明細書又は図面の中に、僅かに特定の用途を開示したが、ポンプに専用する“回転軸密封”（特定用途発明）を補充補正により、他の用途に適用する回転軸密封に補正した（他の用途に適用する発明）。従って、当該補充補正は新規事項を導入している。

事例 20. 実施例を変更する一発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

多層積層板

【特許請求の範囲】

……………多層積層板。

【発明の詳細な説明】

……………（ポリプロピレンに関する技術内容が記載されていない）。

【実施例】

……………多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、……………

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....。

【発明の詳細な説明】

.....。

【実施例】

.....多層積層板の外層構造はポリプロピレンであり、.....

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正前の明細書に記載されている多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、補充補正後がポリプロピレンに補正した。但し、当該補充補正後の積層板の構造が当初の明細書に開示した積層板の構造と完全に異なり、明細書に新規事項を導入することを認める。

事例 2 1. 実施例の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

多層積層板

【特許請求の範囲】

.....多層積層板。

【発明の詳細な説明】

.....。

【実施例】

.....多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、.....

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....。

【発明の詳細な説明】

.....。

【実施例】

実施例 1

.....多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、.....

実施例 2

.....外層構造は要らなくてもよい、.....

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正前の明細書に記載されている多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、補充補正後更に“外層構造は要りません”との実施例を補充して、当該補充補正後の積層板構造が当初の明細書に開示した積層板の構造と異なり、明細書に新規事項を導入することを認める。

事例 2 2. 実施例の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

コンピュータ装置

【特許請求の範囲】

本体とキーボードを接続する RS232C インターフェースケーブルの中程に信号分配器を設け、該分配器に他の入力／出力（I／O）装置を接続したことを特徴とするコンピュータ装置。

【発明の詳細な説明】

本体とキーボードを接続する RS232C インターフェースケーブルの中程に、信号分配器を設ける。この分配器に他の入力／出力（I／O）装置、例えばプリンターを接続する。これにより一つのインターフェースポートしか有しないパーソナル・コンピュータにおいてキーボードとプリンターの両方が接続可能となる。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....。

【発明の詳細な説明】

本体とキーボードを接続する RS232C インターフェースケーブルの中程に、信号分配器を設ける。この分配器に他の入力／出力（I／O）装置、例えばプリンターを接続する。これにより一つのインターフェースポートしか有しないパーソナル・コンピュータに於いてキーボードとプリンターの両方が接続可能となる。

また、分配器にはプリンターのほか、RS232C インターフェースにより制御可能なマウスも接続できる。これによりパーソナル・コンピュータ本体に何等変更を加えることなくマウスの利用が可能となる。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正後“入力／出力（I／O）装置”は明らかに“マウス”、又は“プリンター”を含める。但し、“マウス”及び“プリンター”以外、“入力／出力（I／O）

装置”が更に“CRT”、“ソフトディスク（FDD）”等他の類似用語も含めている。
当初明細書又は図面には、“他の入出力装置”が具体的に“マウス”を示すことはな
い。

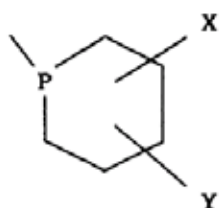
事例 2 3. 実施例の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

ホスファン誘導体

【特許請求の範囲】

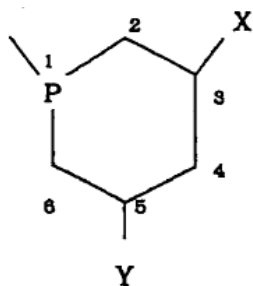


X＝アルキル又はアルケニル

Y＝フェニル又はアルコキシ

【発明の詳細な説明】

好ましくは、



【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

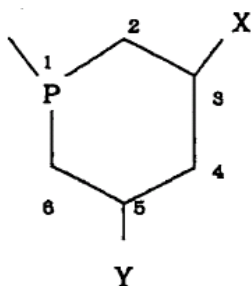
【特許請求の範囲】

.....

.....

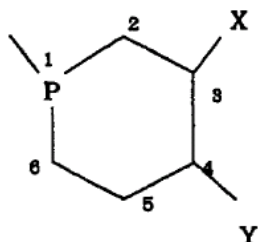
【発明の詳細な説明】

好ましくは、



...

又は、



【結論】

補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

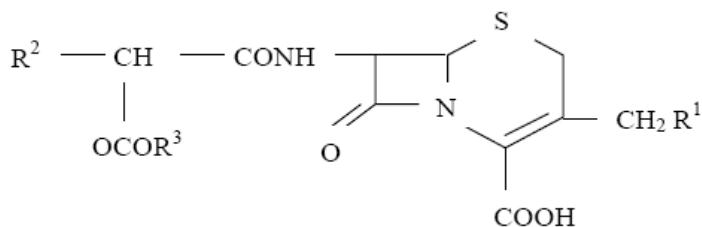
この事例はマーカッシュ形式の特許請求の範囲、補充補正前、後の特許請求の範囲が変化していない。

補充補正前の明細書には、僅かに具体的に 3-X、5-Y のホスファン誘導体が記載されているだけであり、3-X、4-Y のものは記載されていない。補充補正前の特許請求の範囲に記載された事項は置換位置を具体的に記載せず、特定されていない置換位置を記載するだけであり、X、Y の位置配置の組み合わせにおいて、13 種の可能性を組み合わせることができる。当初の明細書から直接かつ異存なしで 3-X、4-Y という特定の位置関係を推知できない。従って、補充補正後は新規事項を導入している。

事例 24. 実施例の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【特許請求の範囲】



R 1 : アルキル基置換のチオアゾール、チオジアゾール、チオオキシジアゾール…

R 2 : チオフェン、フラニル……

R 3 : アルキル基……

【発明の詳細な説明】

.....

実施例

R 1 : 5-メチルー1, 3, 4-チオジアゾール-2-チオアルキル基

R 2 : α -チオフェン基

R 3 : メチル基

(当該化合物の物化性質及び薬理効果を記載する)

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

.....

【発明の詳細な説明】

実施例 1

R 1 : 5-メチルー1, 3, 4-チオジアゾール-2-チオアルキル基

R 2 : α -チオフェン基

R 3 : メチル基

(当該化合物の物化性質及び薬理効果を記載する)

実施例 2

R 1 : 5-メチルー1, 3, 4-チオジアゾール-2-チオアルキル基

R 2 : α -フラニル基

R 3 : メチル基

(当該化合物の物化性質及び薬理効果を記載する)

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

R 2 は特徴部分であり、補充実施例に増加されたフラニル基が当初の実施例に具体的に記載したチオフェン基と同じ複素環類に属するが、その原子構成種類が異なり、構成が類似する化合物とは云えない。補充補正前の明細書から直接かつ異存なしで、補充補正後の R 2 が α -フラニル基である化合物の物化性質及び薬理効果を推知できる証拠がない。

事例 2 5. 実施例の増加－発明の明細書の補充補正

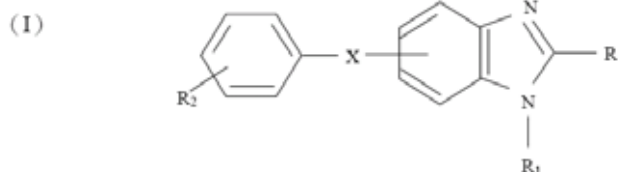
【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

○○○化合物

【特許請求の範囲】

下記一般式 (I) で表される化学構造を有する○○○化合物。



但し、Xは－C（O）－又は－CH（OH）－；

Rは……………

【発明の詳細な説明】

……………請求された一般式（I）化合物のXは－C（O）－又は－CH（OH）－であり、……………また、Xが－C（O）－又は－CH（OH）－である時の化合物に関する製造方法は異なっている原料を採用する……………

実施例

Xが－CH（OH）－である実施態様……………

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

……………

【特許請求の範囲】

……………

【発明の詳細な説明】

……………請求された一般式（I）化合物のXは－C（O）－又は－CH（OH）－であり、……………また、Xが－C（O）－又は－CH（OH）－である時の化合物に関する製造方法は異なっている原料を採用する……………

実施例 1

Xが－CH（OH）－である実施態様……………

実施例 2

Xが－C（O）－である実施態様……………

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

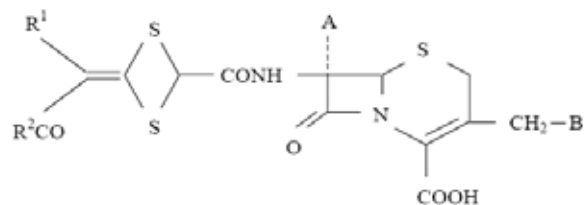
一般式（I）のXが－C（O）－である実施態様とする実施例を補充補正後の発明の明細書に補充した。補充補正前の明細書の特許請求の範囲に請求された一般式（I）のXが－C（O）－又は－CH（OH）－であると叙述し、また、Xが－C（O）－又は－CH（OH）－である時製造方法の差異点は僅かに原料の差異だけであることも説明した。従って、当業者が当初の明細書の技術内容及びXが－CH（OH）－である実施例に基づいて、Xが－C（O）－である実施態様とする実施例を支持することができる場合、補充された実施例は当初の明細書又は図面に開示された範囲に属する、新規事項を導入していないと認める。

事例 26. 実施例の増加—発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【特許請求の範囲】

下記化合物。



但し、

R1：カルボキシ基、シアノ基；

R2：置換又は置換されていないアミノ基またはカルボキシ基；

A：水素原子、メチオキシ基

B：水素原子、1-メチルテトラゾール-5-チオアルキル基

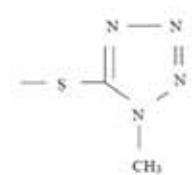
【発明の詳細な説明】

.....

実施例

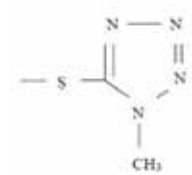
化合物 I：R1：COOH R2：NH2 A：OMe

B：



化合物 I I：R1：CN R2：OH A：OMe

B：



【補充補正後の明細書】

【特許請求の範囲】

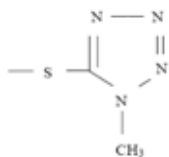
.....

【発明の詳細な説明】

実施例 1

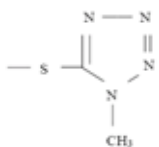
化合物 I：R1：COOH R2：NH2 A：OMe

B：



化合物 I I : R 1 : CN R 2 : OH A : OMe

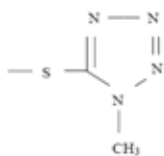
B :



实施例 2

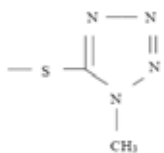
化合物 1 : R 1 : COOH R 2 : NH₂ A : OMe

B :



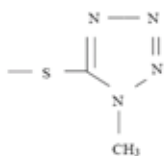
化合物 2 : R 1 : COOH R 2 : N (Me)₂ A : OMe

B :



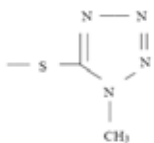
化合物 3 : R 1 : CN R 2 : NH₂ A : OMe

B :



化合物 4 : R 1 : COOH R 2 : NHMe A : OMe

B :



【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

補充補正後に増加した実施例中の化合物 1、3 は僅かに化合物 I、I I の置換基 R² を取り替えるだけで、化合物 2、4 は化合物 I の R² のアミノ基を置換したアミノ基に取り替えるだけである、当該化合物の中の R² はアミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基である時は、同一の置換基団としてみなされる。補充補正後に増加した化合物の薬理効果が化合物 I、I I と比較する場合、特に具体的な差異がない。従って、当業者が当初の明細書の技術内容及び例示した化合物 I、I I に基づいて、化合物 1、2、3、4 の実施態様を支持することができる場合、補充された実施例は当初の明細書又は図面に開示された範囲に属する、新規事項を導入していないと認める。

事例 27. 操作機能の増加－発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

往復振動式仕上げ道具

【発明の詳細な説明】

……………往復振動できる素子を有する仕上げ道具が主体部後の上の面に設置されて、素子のノズルから噴出した圧縮空気回転させて、上記素子が回転させる時に回転中心の位置の移動変化によって、主体前端的仕上げ部分を往復振動されることを特徴とする、往復振動式仕上げ道具。

【図面】

……………（主体部の後部の上に設置された往復振動素子のノズルが前に向かって開示した）。

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

……………

【発明の詳細な説明】

……………往復振動できる素子を有する仕上げ道具が主体部後の上の面に設置されて、素子のノズルから噴出した圧縮空気回転させて、上記素子が回転させる時に回転中心の位置の移動変化によって、主体前端的仕上げ部分を往復振動されて、かつ、上記道具を操作していることにより、圧縮空気がノズルから上記仕上げ部位に噴出されて、仕上げ部位の粉を除去することを特徴とする、往復振動式仕上げ道具。

【図面】

……………

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

補充補正前の図面でノズルが仕上げ部分と同一方向に向かっていることにより、噴

出した圧縮空気が粉を除去する効果を有するようであるが、ノズルは主体後部の上に位置されているので、噴出した圧縮空気が主体前端の隠された仕上げ部分までは達できない。従って、補充補正後に増加した“……仕上げ部位の粉を除去できる”との操作工程は当初の明細書又は図面で直接かつ異存なしで推知できるものではない。

事例 28. 除くクレームの方式に変更－特許請求の範囲及び発明の明細書の補充補正

【補充補正前の明細書】

【発明の名称】

感光性平版印刷版

【特許請求の範囲】

親水化处理したアルミニウム板上に、ケン化度 60～80 モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を 1 個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100 質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。

【発明の詳細な説明】

本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、2-ピコリン酸、3-ピコリン酸、4-ピコリン酸、及びその類似化合物等が含まれている。（発明の明細書の先行技術文献の内容により、「含窒素複素環カルボン酸」が「3-ニコチン酸」であることが発見された。）

【補充補正後の明細書】

【発明の名称】

.....

【特許請求の範囲】

親水化处理したアルミニウム板上に、ケン化度 60～80 モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を 1 個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸（3-ニコチン酸を除く）を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100 質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。

【発明の詳細な説明】

本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、2-ピコリン酸、4-ピコリン酸、及びその類似化合物等が含まれている。

【結論】

当該補充補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を越えていない。

【説明】

発明の明細書の先行技術文献の内容に「含窒素複素環カルボン酸」が「3-ニコチン酸」であることが発見されたが、特許請求の範囲に 3-ニコチン酸に関する技術内容が記載されていないので、特許請求の範囲から直接 3-ニコチン酸を削除することができない。従って、補充補正後の特許請求の範囲の記載の一部を「含窒素複素環カ

ルボン酸（3－ニコチン酸を除く）」に補充補正して、先行技術で記載された事項を排除する。上記補充補正は審査基準の1. 4. 1. 4. 2の(7)の「排除(disclaimer)」補充補正規定に合致する。補充補正後の特許請求の範囲に記載された事項は、当初の明細書から直接かつ異存なしで推知できる事項に属することとも云えないが、例外的に、新規事項を導入していないとみなされる。

また、発明の明細書の補充補正について、僅かに感光層の特性物質とする含窒素複素環カルボン酸の選択肢の中から“3－ニコチン酸”を削除するだけで、他の部分は当初の明細書に留ることになる。

2. 訂正

2. 1 前言

特許出願の発明は公告後大衆の利益と関連することになり、訂正許可の明細書または図面が特許公報に公告された後は、出願日に遡って有効となるので、任意に特許権者に明細書または図面の訂正を容認して、その享有の特許保護の範囲を拡大、変更することは、大衆の利益に影響を及ぼすことになり、特許制度の公平、公正の趣旨に違反することになる。従って、明細書または図面の訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記事項の訂正または不明瞭の記載の釈明事項のみに限って特許主務官庁に訂正要求することができる。

特許権者に対して、明細書または図面の公告後の訂正は、明細書及び図面における疎漏、欠如を排除できるほか、主に特許請求の範囲の限縮によって特許権取り消しの理由を避けられることにしている。

2. 2 訂正の時機

専利法第64条第1項、第71条第1項第3号、第72条第2項の規定に基づいて、特許明細書または図面の訂正を要求できる時機は：

- (1) 特許権取得後の特許出願について、特許権者が自動的に訂正要求をする；
- (2) 発明特許が無効審判を請求された時、特許権者が答弁書を提出すると同時に訂正を要求、または特許主務官庁が特許権者に期限を付けて訂正すべき通知を発行した時。
- (3) 特許主務官庁が職権により、発明特許権を撤回する審査を行った時、特許権者が答弁と同時に訂正を要求し、または特許主務官庁が特許権者に期限を付けて訂正するよう通知した時。

2. 3 訂正の事項

明細書または図面の訂正がたとえ、特許請求の範囲の減縮、誤記事項の訂正または不明瞭記載の釈明の三事項に限られるとしても、特許請求の範囲自体について訂正した時、通常特許権範囲は変動する、たとえ発明の説明、図面のみについて訂正しても、特許請求の範囲の解釈が原来と違うことになり、特許権の範囲に影響を及ぼす。従って訂正は、出願時の原明細書または図面で開示された範囲外へ超越することはできないほか、元来の特許公告された特許請求の範囲を実質的に拡大または変更することは許されない。

原明細書または図面で開示された範囲を超越しているかについての判断は本章の 1・3 を参照。

元来公告された特許請求の範囲が実質的に拡大または変更されているかの判断は本章の 2・4 を参照。

2. 3. 1 特許請求の範囲の減縮

特許請求の範囲に広すぎる疑いがある時は減縮すべきである。例えば、発明の説明でその発明をある技術特徴に限定しているが、特許請求の範囲がそれに対応して限定されていない場合、特許請求の範囲の限縮によって、発明の説明と一致するようにする。

特許請求の範囲の訂正理由がたとえ「特許請求の範囲の減縮」の事項に合致していても、やはり訂正後、出願時の原明細書または図面で開示された範囲を逸脱することはできず、また元公告の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更することはできない。そのほか、訂正前後の発明に属する技術分野及び発明の解決したい問題が異なることは許されない。

特許請求の範囲の減縮事項を次のように例示する：

(1) 一項または複数項の請求項を削除

例：先行技術と同じ請求項を削除。

(2) 択一記載方式（またはマーカッシュ形式）で述べられたその一つの選択項を削除、

例：上位概念で総括または択一形式総括の二つの方式で限定している請求項について、その中の選択項に発明の説明で支持できない、または一部の先行技術があった時、その選択項を削除

(3) 付属項の引用記載形式が付加形式である場合、その付属項と従属した独立項を併合し、または多数項従属項をそれぞれ従属している独立項と併合して、新しい独立項とする。このような変更は形式上原来の独立項を削除して、請求項の合計項数が減少した結果となる。

- (4) 付属項の引用記載形式が詳述形式または下位概念で記載されている時、付属項を新しい独立項に書き換えた場合、即ち、原来の独立項の記載を下位概念に限縮し、またはさらに限定したことになる。このような変更の結果、形式上原来の独立項を削除し、さらに請求項の合計項数が減少される。
- 但し、前記の(3)、(4)が単純に付属項を独立項に書き換えたのみで、その従属の独立項が削除されていない時、特許請求の範囲減縮事項に属さない。
- (5) 請求項の技術特徴を発明の説明で記載された対応の下位概念の技術特徴に置換する。
- 例：請求項記載の「液晶表示器」の上位概念の技術特徴が、発明の説明でその「液晶表示器」が「液晶モニター」（下位概念技術特徴）であることが記載されていることで、請求項の「液晶表示器」の用語を「液晶モニター」に訂正
- (6) 請求項の技術特徴を発明の説明中で記載された該技術特徴自体の全体的詳細の記載に置換
- 例：請求項記載の「広告版」の技術特徴について、原明細書に記載された該広告版に対する詳しい描写の「パネル内に発光ダイオードが配置されて構成された表示幕」があることによって請求項の「広告版」をその記載に置換する。
- (7) 連続式増加の技術特徴で請求項の内容を限定した発明
- 例：請求項に順序ある連続式操作または処理手段の技術特徴が記載されており、さらにその請求項に一つの技術特徴を追加する。
- (8) 単純に引用されたまたは従属の一部の請求項数を削除
- 例：「請求項1～3のいずれか1項で述べられコンプレッサーを含むエアコンディション装置」を「請求項1または2で述べられたコンプレッサーを含むエアコンディション装置」に訂正。
- (9) 引用されたまたは従属の一部の請求項を削除し、残りの請求項を分割して叙述する
- 例：「請求項1～3のいずれかに記載のコンプレッサーを含むエアコンディション装置」を請求項：「請求項1で述べられたコンプレッサーを含むエアコンディション装置」と「請求項2で述べられたコンプレッサーを含むエアコンディション装置」に分割。
- (10) 請求項記載の数値限定範囲を減縮
- 例：公告された請求項に「重合体の分子量200～1000」が記載され、既に明細書の発明の説明に分子量の特定値500が記載されている場合、請求項を「重合体の分子量500～1000」に訂正。

2. 3. 2 誤記事項の訂正

誤記事項とは、出願時の通常の知識によって、当業者が外部の文件に頼らずに、明細書または図面の全体的内容及び上下の文言によって直接、直ちに明らかな間違ひの内容を察知することで、余分の思料を必要とせずに直ちに訂正すべきと、び如何に訂

正して原発意味の復原ができるかを知ることができるもので、その原来の意味が明細書または図面で既に明白に記載されているべきで、解読の時、原来の実質的内容に影響を及ぼすことのないものを指す。従って誤記事項の訂正後の含まれる意味は訂正前と同一であるべきである。例えば、特許明細書または図面の字句、語句、語法の明らかな余計な言葉、遺漏、または誤記；または製版、印刷、タイプの誤植；または技術用語、測量単位、データ、数量、科学名詞、翻訳名詞の前後記載の不一致または誤記；または図面の記号、素子符号及び必要で容認される文字の註釈と発明の説明の記載と明らかに一致しない時；または各図面の間に一致しない処があり、誤記であった場合。

明らかな誤りは技術性質の誤記をも含む。例えば、出願人が明細書で記載された化学または数学公式について訂正の要求をした場合、当業者によってその出願時の通常の知識で、原来の記載が明らかに疎漏または間違いであることを判断でき、かつこの様な訂正のみ以外に別の方式はないと判断された時は誤記事項の訂正とみなされる。

明細書または図面の訂正理由がたとえ「誤記事項の訂正」の事項に合致できても、やはり訂正後出願時の原明細書または図面で開示された範囲を超越し、かつ原来公告された特許請求の範囲の実質的拡大または変更のないよう注意すべきである。そのほか、優先権主張の証明文書は、誤記事項訂正の根拠とすることはできない。

例 1：元公告の特許請求の範囲で”鉄合金のクエンチ温度は 700℃～8000℃”と記載されており、当業者にとって鉄は 1600℃で融溶し、3000℃で気化する。従って元記載の鉄は 1600℃で融溶し、3000℃で気化する。従って元記載の鉄合金のクエンチ温度の 700℃～8000℃は明らかに誤記事項である。

例 2：原明細書の発明の説明である技術内容が「図面の第 1 国と対応」と記載しているが、その内容が実際にその第 1 図と一致せずまたは全く関連のないもので、他の図面に見られないものであれば、第 1 図を訂正することは誤記事項の訂正に属さない。もし、明らかに別の図面、例えば第 3 図に見られるものであれば、明細書で述べられた「図面の第 1 図に対応」は誤記事項として認められる。その他、特許請求の範囲の独立項または付属項に二つ以上の句点がある時、誤記事項と認める。但し、明細書の技術内容または図面部分の記載漏れについての補充は誤記事項と認められない。

2. 3. 3 不明瞭記載の釈明

不明瞭記載とは、公告された特許の明細書、図面に開示された内容に不十分な記述があって、その語意がやはり不明確となった場合のことである。但し、当業者にとって明細書、図面に記載された内容から明らかにその原来含まれる意味を理解することができるものであれば、その不明瞭の記載について釈明し、該不明確な事項を訂正す

ることにより原来含まれる意味を明確にし、原来の発明の内容がより明白に理解されて誤解のないようにするものを指す。例えば原明細書記載の「呈色剤としてのP-ヒドロキシ安息香酸ジフェニルエチルアルコールは一般式の化合物の各具体的実施例の一である」と記載されており、明確にそのいずれがより好ましいと実施例で説明がないが、しかし、当業者にとってそのP-ヒドロキシ安息香酸ジフェニルエチルアルコールはより好ましい実施例であることを理解できるもので、誤解されないように、「呈色剤としてのP-ヒドロキシジフェニルエチルアルコールは一般式の化合物の効果がより好ましい実施例である」と釈明訂正する。また、例えば科学名詞の中国語訳については、その本意を理解し、誤解のないようにするために、外国語の原文用語を註訳する必要があるもの（専施3・I）は、対応の外国語原文用語を記入することを許す。同様に、特許公告後の特許請求の範囲について、それ自体の記載の含められる意味が不明確（例えば請求項で使用された温度を僅に「高温」と記載して、またはある請求項自体の記載がその他の請求項と一致しない（例えば技術用語、単位が一致しない）、または請求項の特許発明自体は明確であるが、正確にその技術内容を限定していない（例えば請求項で管の形状を「非円筒管」と記載しているが、発明自体は既に円筒管形状の先行技術を明確に排除）等の時、訂正によりその不明瞭の事項の本意を説明する。例えば「高温」の事例の如く、明細書で既に高温が1200℃であることを指すもので、請求項の「高温」を1200℃に訂正；又、上記「非円筒管」の事例の如く、発明の説明または図面で該非円筒管は楕円形管に限定しているので、請求項をの「非円筒管」を楕円形管に訂正する。

もし公告された後の請求項の記載が明白で、既にその発明の技術内容が明確になっている内容について、その後の無効審判請求または職権による審査で新規性及び進歩性不備の理由について説明し、その特許出願の発明の新規性及び進歩性を反論によって既に完璧かつ明確であると確信して説明の方式のみを提出した場合は、不明瞭記載の釈明に属せず、新規性及び進歩性の問題を解決できないので、請求の範囲を縮減する方式で更に補正書を提出するべきとする。たとえ明細書または図面の訂正の理由が”不明瞭記載の釈明”に合致する事項であっても、やはり訂正後、出願時の原明細書または図面で開示され範囲を超越することのないように注意すべきであり、公告された特許請求範囲の実質的拡大または変更をすることはできない。

2. 4 特許請求の範囲の実質的拡大または変更についての判断

明細書（請求項を含む）または図面の訂正によって請求項の解釈について元公告の請求項と異なる時は、請求項の実質的拡大または変更となる場合がある。例えば請求項で記載された技術特徴をより広汎の意義の用語に改めて、または請求項の限定条件を減少し、または請求項の請求対象の増加、または特許付与前既に削除また放棄された技術内容を発明の説明に戻した時、すべて特許請求の範囲の拡大となる。さらに請求項で記載された技術特徴を反対の意味の用語に置き換え、または請求項の技術特徴

を実質的に異なる意味に変更し、または請求項の請求対象を変更し、または訂正前と異なる発明の産業技術分野及び発明の解決されるべき課題となった場合は、すべて特許請求の範囲の実質的な変更となる。

次に挙げられる訂正は、その訂正の結果、元特許公告の請求の範囲を実質的に拡大または変更した例である。

(1) 請求の一部の技術特徴を削除

例えば、素子、構造、成分、工程、操作条件、反応条件等一部の技術特徴を削除、または、たとえ削除した部分が効果、用途等の事項であっても、特許公告の請求項に記載された事項は、特許権者がその出願の発明に必要な技術特徴を限定するものであるため、たとえ削除された一部の技術特徴の請求項が原明細書または図面で開示された範囲を逸脱していなくても、やはり限定条件を減少した結果特許請求の範囲の拡大となる。

(2) 請求項の下位概念の技術特徴を上位概念の技術特徴に訂正

たとえその上位概念の技術が原明細書及び図面で記載しているもので、訂正した結果、形式上原明細書または図面で開示された範囲を超越していないが、上位概念の技術特徴の含まれる意味はやはり原来より広いので、請求の範囲の拡大となる。

(3) 請求項の上位概念の技術を発明の説明で開示された下位概念の技術特徴に訂正し、その下位概念の技術特徴は「元発明の説明で明確に記載され、かつ発明の説明で支持されるもの」に属さない。

例えば、請求項に記載された「有機酸」を下位概念の技術特徴の「蟻酸」または「酢酸」に訂正した場合、発明の説明で既に明確に下位概念の技術特徴である「蟻酸」または「酢酸」が記載されており、発明の説明で支持されるものでなければ、その訂正は特許請求の範囲の実質的な変更となる。

(4) 特許請求の範囲に包含されないが、発明の説明または図面で既にその他の技術特徴または技術手段が開示されていることで、特許公告の請求の範囲に付加し、また別の一の請求項とした場合。

既に発明の説明または図面で開示されているが、請求項自体に含まれていない技術特徴または技術手段について新規性、進歩性を有するかまたは大衆に知られる技術であるかに係わらず、元公告の請求項に付加またはもう一つの請求項にした場合、形式上元請求項に追加条件でさらに限定しているように見られるが、やはり原来の素子、成分、工程の結合関係及び元公告の発明の性質または機能を変更することになり、特許請求の範囲の実質的な変更となる。

(5) 発明の説明で既に開示されているが、請求の範囲に含まれていない実施方式（または実施例）を請求項に追加し、または新たな請求項を設けた場合、特許公告の特許請求の範囲の実質的な拡大となる。

(6) 択一記載形式（またはマーカッシュ形式）の請求項について、発明の説明中で記載された一の選択事項を追加する。

- (7) 発明の説明で既に記載されているが、特許請求の範囲で記載された出願特許の発明の技術内容または実施例に属さないもので、元公告の特許請求の範囲の技術特徴を置き換えた時。
- (8) 請求項の発明の範疇を変更する。
- (9) 特許請求の範囲の幾つかの異なる技術特徴を別の新しい組合せに変更し、または方法発明の手段工程の順序を変更。
- (10) 特定用途の請求項をその他の用途にも適用できる請求項に訂正。
- (11) 特許請求の範囲で記載された数値範囲を拡大。
- (12) 特許請求の範囲で記載された数値範囲を減縮し、該数値範囲がたとえ原明細書または図面で記載されていても、減縮の結果その代表される意味と元請求の範囲の解釈が異なることになる。
- (13) 請求項の全項数を増加する（但し、若し、2、3、1の（9）の情況に属するもので、引用または従属の一部の請求項を削減し、分項して、その残りの請求項を記載した時は例外的に請求項の全項数の増加を許す）。
- (14) 新しい請求項の追加。
- (15) 公告前削除された請求項を復原。
- (16) 付属項の従属関係を変更または引用記載形式の独立項の引用関係を変更することによって、請求項の有する原来の技術特徴の結合関係が変更され、または方法発明の工程順序の変更となったもの。
- (17) 請求項の技術特徴の構造、材料または動作を、機能を生じる手段機能用語または工程機能用語の表示に訂正。

このような訂正の結果、その特許請求の範囲を釈明する時、発明の説明で記載された均等範囲が引用されることになり、特許請求の範囲の実質的拡大となる。
- (18) 特許請求の範囲の技術特徴を手段機能用語または工程機能用語の表示から構造、材料または動作に訂正。

後者は元請求の範囲で明確に記載されたものに属せず、特許請求の範囲の実質的変更となる。
- (19) 特許請求の範囲は訂正されていないが、発明の説明または図面を訂正した結果、たとえ出願時の原明細書または図面で開示された範囲を逸脱していないが、特許請求の範囲の解釈と原来の公告された特許請求の範囲の含まれる意味が異なることになる。
- (20) 化学組成物発明の請求項が原来、封鎖式接続用語で記載しているものを開放式接続用語に訂正した場合。
- (21) 誤記事項の訂正によって特許請求の範囲が実質的拡大または変更となったものの。

例えば：元公告の特許請求の範囲に“Aは側鎖を有するオレフィン基”との記載があり、特許権者は“Aは側鎖を有してもよいオレフィン基”の誤記事項であると主張しているが、原明細書または図面の内容から明らかな間違いまたは

條理に違反する不合理な処がないので、訂正後その含まれる意味は原未より広泣となり、実質的に元特許請求の範囲を拡大したことになるので、訂正は容認されない。もし、特許権者の主張している原明細書で記載された「公枝」が「分枝」の誤記事項であることが、原明細書または図面の内容から、その原乗の意味は「分枝」であり、かつ「分枝」が唯一の釈明となる場合、「公枝」と記載されたことは明らかな間違いで意味のない用語であることを認め、その訂正はクレームの実質的拡大または変更とならないため、訂正を容認する。

例えば、元公告の特許請求の範囲にあるオプチカル・ファイバー材料に「
－0. 3%の屈折率」を有ると記載され、発明の説明で「－0. 3%以上の屈折率」が記載されていることで、特許権者は公告された特許請求の範囲の数値は誤記事項であると主張しているが、原明細書または図面の内容として、クレームで記載された「－0. 3%の屈折率」に明らかな間違い又は不条理の処が見られず、訂正後その含まれる意味はより広汎となるので、元特許請求範囲の実質的拡大となることで訂正は却下される。

2. 5 訂正の効果

明細書、図面の訂正が許可された場合は、公告公報に公告され、出願日に遡って有効となる。

2. 6 審査時の注意すべき事項

- (1) 公告後の特許願の訂正について、特許主務官庁は通常さらに先行技術の検索を行なわないので、特許権者の訂正請求が原因不明である場合、例えば明細書、図面の訂正書したのみで、理由または根拠とする法律の規定の説明がない場合、通知によって説明されていない時は訂正を受理しない。
- (2) 本章の 1、4、3 の規定により、中国語版の内容は外国語版の範囲を逸脱することができず、特許公告後特許権の範囲は中国語版明細書で記載された特許請求の範囲に準ずるものとする。故に特許権者が外国語明細書図面のみを訂正し、同時に中国語版訂正書を提出していない時は、中国語版の内容と外国語版が不一致になるので、訂正を受理すべきでない。但し明らかな誤記事項である場合は、訂正要求のあった外国語版について、専利主務官庁は調べる用意はあることで返答する。
- (3) 二段式書記形式の請求項について、特許権者が分段ない書式に訂正し、または前言部分の技術特徴を特徴部分に記入する。または分段のない書式を二段式に書き換える訂正は、特許請求の範囲減縮、誤記事項の訂正また不明細瞭記載の釈明でないので、訂正を容認しない。
- (4) 二段式書記形式の請求項について、特許権者は不明確記載の釈明としての理由で、特徴部分の一部の技術特徴を前言部分に記入することが許される。

- (5) 特許権者の提出した訂正理由に一部受理でき、一部受理できない理由があった時、例えば、完全に専利主務官庁の通知内容に基づいて訂正せず、やはり原明細書、図面記載の事項を超越している事項を保留し、または訂正後の内容がさらに新規事項が導入された時は、訂正を許さない。期限内に訂正されていない時は、現存の資料で審査を行う。
- (6) 特許権者が僅かに一度の訂正請求の規定料金を納付したのみで、多数回にわたって訂正明細書または図面を提出した時は、最も近い時期に提出した訂正書に基づいて審査し、その訂正書が出願時の明細書または図面で開示された範囲を逸脱しているか、または公告された請求項について実質的拡大または変更があったかを判断する。しかし、特許権者の多数回の訂正が異なるページについての訂正である場合は、やはり逐次に審査すべきである。
- (7) 特許権者の提出した明細書と図面の訂正書（ページ）については明細書でアンダーラインを付け、図面はアンダーラインを不要とする。但し、請求書にその図面について詳しく説明すべきである。さらに訂正後清書された取り替えるべき明細書または図面のページを提出すべきである。ページ数が訂正した後に連続できない時は、訂正後の全本の明細書または図面を提出すべき（専施 45）である。

2. 7 事例

例 1、構造及び効果を増加した明細書及び図面の訂正

訂正前の明細書及び図面：

〔発明の名称〕

熱熔接の方法

〔特許請求の範囲〕

熱可塑性樹脂の基板上に円錐孔の突起面を設け、該突起部分に止め板を嵌め込み、さらに円錐孔の突起部の加熱棒を押し入れ、加圧接合することを特徴とする加熱熔接の方法。

〔発明の説明〕

・・・本発明は上記の技術内容により、熱可塑性樹脂基板の円錐孔突起部分に止め板を軟化圧着することで、熱可塑性樹脂上に止め板を強固に固定することができる。

〔図面〕

(加熱棒の突起部分に開示されていない環状部分)

訂正後の明細書及び図面：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

(同)

〔発明の説明〕

・・・本発明は上記の技術内容により、熱可塑性樹脂基板の円錐孔突起部分に止め板を軟化圧着することで、熱可塑性樹脂上の止め板を強固に固定することができる。そのほか、加熱棒の突起部の円周に環状部分を設置

し、加熱棒を加圧して突起の変形を均一な変形形状とする効果を有することができる。

〔図面〕

(加熱棒の突起部分に環状部分を開示する)

〔結論〕

特許請求の範囲減縮の事項に属さず、また原明細書または図面で開示された範囲を超越している。

〔説明〕

発明の説明における訂正事項は、加熱棒の突起部分の円周に環状部分を増設し、特許請求の範囲は変更されていない。但し、その増設された技術内容は原明細書または図面にないもので、それらの事項を明細書または図面内の事項として訂正しており、当業者にとって直接または異存なしに知ることのできるものでないので、訂正により新規事項が導入されて、クレームを解釈する時に実質的変更となる。

例 2、技術特徴の付加——特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

化合物 C の製法

〔特許請求の範囲〕

化合物 A と B の化学反応により化合物 C とすることを特徴とする化合物 C の製法。

〔発明の説明〕

・・・該反応のより好ましい温度は 80℃以上・・・

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

化合物 A と化合物 B を 80℃以上の温度 で化学反応させることを特徴とする化合物 C の製法。

〔発明の説明〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正前のクレームで僅かに「化合物 A と B を化学反応により化合物 C とする」と記載され、「80℃以上の温度」が含まれていない。即ち、該事項によって発明を限定せず、該解決の方法も確定事項でない。たとえ訂正後に「80℃以上の温度」が追加されても、それによって請求項が下位概念に限定されたことにならない。そのほか、その訂正は発明の説明の事項を請求項に追加記載したもので、特許請求の範囲の実質的変更となる。

例 3、技術特徴の付加——特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

自転車のハンドル

〔特許請求の範囲〕

・・・を含む（具体的にハンドルの内容が叙述されている）自転車のハンドル。

〔発明の説明〕

・・・（具体的な自転車のハンドルの内容が記載されている外、さらにハンドルの外の部品・例えば警告用鈴等）・・・。

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

・・・（具体的な自転車のハンドルの内容）・・・が含まれ、同時に警告用鈴（具体的内容）が接続されていることを特徴とする自転車のハンドル。

〔発明の説明〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

特許請求の範囲の訂正事項は、元発明の説明で記載されている自転車のハンドルに関する警告用鈴を請求の範囲に追加した、形式上原明細書または図面の開示された範囲を超越していない様に見えるが、ハンドルに警告用鈴を付けた後、原来の部品の結合関係が変わり、公告されたハンドル（警告用鈴のない）の発明の機能が変わる。従って特許請求の範囲の実質的変更となる。

例 4、上位概念を下位概念に変更——特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

光信号のデュアル伝送方法

〔特許請求の範囲〕

発射源における光発信器によって信号を発射し、光受信器によって受信するデュアル伝送方法であって、該光受信器が光導波路で形成される発信区域に位置し、光発信機と共に一体構成する。

(a) 発信器及び受信器を結合して一体となる素子として、

(b) ワンウェイ伝送の信号を伝送の過程で、光導波器によって信号を引導して、別の伝送方向で止める方法、

を含むことを特徴とする光信号のデュアル伝送方法。

〔発明の説明〕

・・・本発明の優れた処は、その構造が発光ダイオード（LED）で構成される光伝送器を光ダイオード（photodiode）で構成される光受信器の孔に配置することにある。

発光ダイオードは GaAs 発光ダイオードまたはバルス（BaruS）型の GaAlAs 発光ダイオードを用いることができる。光ダイオードは・・・が使用される・・・。

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

発射源における光発信器によって信号を発射し、光受信器によって受信するデュアル伝送方法であって、該光受信器が光導波路で形成される発信区域に位置し、光発信機と共に一体構成し、

- (a) 発光ダイオードを発信器として、光ダイオードを受信器として使用し、両者を結合して一体となる素子とし、
- (b) ワンウェイ伝送の信号を伝送の過程で、光導波器によって信号を引導して、別の伝送方向で止める・・・を含むことを特徴とする光信号のデュアル伝送方法、を含むことを特徴とする光信号のデュアル伝送方法。

〔発明の説明〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の減縮で、特許請求の範囲の実質的拡大または変更がない。

〔説明〕

訂正後の特許請求の範囲の“発信器”と“受信器”をそれぞれ明細書で記載された“発光ダイオード”及び“光ダイオード”の特定事項に限定した、即ち、発明事項の一部の上位概念の技術特徴を発明の説明で明確に記載され、実施例で支持できる下位概念の技術特徴に置き換え、訂正前後の産業上の利用分野及び発明の解決する課題は同一である。

例 5、上位概念を下位概念に変更—発明の名称及び請求項の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

平面表示器

〔特許請求の範囲〕

・・・制御端子を有する平面表示器

〔発明の説明〕

・・・本発明の制御端子はプラズマ表示器、薄膜トランジスタ液晶表示器、低温シリコン表示器またはカーボンナノチューブ表示器に適用された時、優れた効果が生じる。

(制御端子をプラズマ表示器、薄膜トランジスタ表示器、低温シリコン表示器またはカーボンナノチューブ表示器に応用した実施例を記載している)

訂正後の明細書：

〔訂正後の名称〕

プラズマ表示器

〔特許請求の範囲〕

・・・制御端子を有するプラズマ表示器。

〔発明の説明〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の限縮に属し、特許請求の範囲の実質的拡大または変更はない。

〔説明〕

訂正後の特許請求の範囲で、原未の「平面表示器」を「プラズマ表示器」に置き換えたが、訂正前、後の産業の利用分野は同一で、発明の解決すべき問題も変更されていない。

その外、元発明の説明で記載された上位概念の技術特徴の“平面表示器”は下位概念の技術特徴の“プラズマ表示器”、“薄膜トランジスタ液晶表示器”“低温シリコン表示器”または“カーボンナノ表示器”等の意味が含まれている。従って本事例は請求項の上位概念の技術特徴を発明の説明で記載された下位概念の技術特徴に置き換えたもので、発明事項の減縮として認める。そのほか、原明細書または図面で開示された範囲を逸脱していないし、訂正後、元公告の特許請求の範囲の実質的拡大または変更にならない。

本事例は請求の範囲の訂正を容認したので、発明の名称もそれに対応して訂正する。

例 6、解決すべき問題を変更—特許請求の範囲及び発明の説明の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

船舶

〔特許請求の範囲〕

一部の表面に太陽電池が舗設され、光透過性材質で構成された蓋で電池を覆うことを特徴とする船舶。

〔発明の説明〕

・・・蓋は太陽電池が風雨によって機能喪失とならないように保護するために用いられる・・・。

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

一部の表面に太陽電池を舗設し、光透過性の材質で蓋を構成して電池を覆い、その他の表面に遮光材質で、構成された蓋で覆うことを特徴とする船舶。

〔発明の説明〕

蓋は太陽電池が風雨によって機能喪失とならないように保護し……さらに船舶が紫外線に影響されないように保護する・・・。

〔結論〕

原明細書または図面で開示された範囲を超越し、特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の特許請求の範囲で、原来舗設された“透光性材料”の蓋を、“透光性材質”と“遮光性材質”に変更したが、その変更の事項は原明細書または図面で明確に記載された事項でなく、当事者によって原明細書または図面で記載された事項によって直接かつ異存なしに知ることのできるものでない。

その他、訂正前の発明の解決すべき問題は“太陽電池が風雨によって、機能喪失とならないように保護するために用いられる”もので、訂正後は“船舶が紫外線に影響されないように保護する”ことが追加されている。後者の解決す

べき問題は訂正前の解決すべき問題の下位概念でなく、同じ種類に属する問題でもない。訂正前後の解決問題として両者に密切な関連性がなく、訂正後発明の解決すべき問題を変更したと認める。

例 7、産業上の利用性変更——発明の名称及び特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

界面活性剤

〔特許請求の範囲〕

物質 A を含む界面活性剤

〔発明の説明〕

・・・該界面活性剤は洗浄剤、乳化剤、分散剤及びその他その界面活性作用を利用できる一般の状況・・・その外、該界面活性作用は更殺虫剤に適用できる。

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

殺虫剤に用いられる界面活性剤

〔特許請求の範囲〕

物質Aを含む殺虫剤に用いられる界面活性剤

〔発明の説明〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の特許請求の範囲は原来の”界面活性剤”を”殺虫剤に用いられる界面活性剤”に限定したが、殺虫剤に用いられる界面活性剤は界面活性剤の代表的な用途でなく、界面活性剤中の一種の特殊用途に過ぎない、本特許願について”殺虫剤”は元来の明細書で指定された用途でなく、また”界面活性剤”と”殺虫剤”との産業上の利用分野は密切な技術的関連性がない、従って訂正前後の産業上の利用分野は異なる。その他、訂正の時発明の説明での事項を特許請求の範囲に追加したので、特許請求の範囲の実質的変更となる。

例 8、出願の対象の変更——発明の名称及び特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

検験挟みの絶縁カバー

〔特許請求の範囲〕

狭窄な後末端があり・・・中心の処で枢接される二枚の挟み片が被覆される検験挟みの絶縁カバー

訂正後の明細書及図面：

〔発明の名称〕

鰐口型検験挟みの絶縁カバー

〔特許請求の範囲〕

狭窄な後末端があり・・・中心の処で枢接される二枚の挟み片が被覆されて、鰐口型の挟み具となる鰐口型検験挟みの絶縁カバー。

〔結論〕

原明細書または図面で開示された範囲を逸脱して、特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の発明の名称及び請求の範囲は、原来の検査挟みの絶縁カバーを鰐口型挟みと変更したが、原明細書または図面にはその検査挟みが鰐口型であることを開示していない。従って訂正後既に原明細書及び図面で開示された範囲を逸脱しており、両者は異なる特許出願の発明であり、特許請求の範囲の請求対象を変更し、実質的変更となる。

例 9、出願の対象の変更——特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書

〔発明の名称〕

温度制御加熱器

〔特許請求の範囲〕

加熱装置、定温装置、タイマー装置・・・（具体的に叙述した内容）を含む温度制御加熱器。

〔発明の説明〕

加熱装置、定温装置、タイマー装置及び加熱保護装置・・・を含む温度制御加熱器。

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

加熱装置、定温装置、過熱保護装置・・・（具体的に叙述した内容）を含む温度制御加熱器。

〔結論〕

特許請求の範囲の減縮でなく、特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

特許請求の範囲は訂正後、原来の技術特徴である”タイマー装置”を削除し、原明細書で開示された”過熱保護装置”に置き換えている。たとえ原明細書または図面で開示された範囲を逸脱していなくても、訂正後の特許請求の範囲で記載された”加熱装置、定温装置及び過熱保護装置”で構成された温度制御加熱器の発明は、原来公告された特許請求の範囲で記載された”加熱装置、定温装置、タイマー装置”で構成された温度制御加熱器と全く異なる出願の対象であるので、特許請求の範囲の実質的変更となる。

例 10、技術的特徴の変更——二段式特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書：

〔発明の名称〕

〇〇装置

〔特許請求の範囲〕

A、B、Cを含むもので、

Aが・・・（具体的にA的内容と関係を叙述）；

B が・・・（具体的に B の内容と連結関係を叙述）であって、その改良として、
C が・・・（具体的に C の内容連結関係を叙述）である〇〇装置。

〔発明の説明〕

・・・（具体的に A、B、C の内容と連結関係を叙述）

訂正後の明細書：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

A、B、C を含むもので、

A が・・・（具体的に A の内容と連結関係を叙述）であって、その改良として、

B が・・・（具体的に B の内容と連結関係を叙述）；

C が・・・（具体的に C の内容と連結関係を叙述）；

である〇〇装置。

〔発明の説明〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の減縮、誤記事項の訂正または不明瞭記載の釈明に属さない。

〔説明〕

訂正後原来の特許請求の範囲の前言部分が記載された先行技術と共有する必要技術特徴の B を特徴部分に変更した。たとえ原明細書または図面で開示された範囲を超越していなくても、その訂正やはり専利法第 64 条第 1 項で規定された訂正事項に属さない。

第七章 特別な出願

専利法第33条第1項の規定により、特許を出願した発明が実質上2つ以上の発明である場合、分割出願をできる。そして、専利法第102条の規定により、特許を出願した後、出願した特許の種類が不適合であるの場合、他の種類の特許へと変更することができる。本章はそれぞれ分割出願と変更出願の2つの特別な出願に関する関連基準について、詳しく説明する。

1. 分割出願

1.1 前書き

特許出願は、各発明ごとに提出しなければならない(専 32. I)。但し、二以上の発明が、一つの広義的発明概念に属するものは、一つの出願にまとめてこれを行うことができる(専 32. II)。実質上、二以上の発明であり発明の単一性に符合しないもの、或いは二以上の発明が発明の単一性に符合し一つの出願に合併して出願するものに対して、出願人が必要だと認めるときは、特許の重複を生じない条件の下に、分割出願をすることができる。なお、発明の説明或いは図式には揭示されたが、特許の請求範囲には記載しなかった発明に対して、出願人も積極的に分割出願をすることができる。

一つの出願に二以上の同一発明がある場合、その中の一つの出発のみ出願することができ、他の発明は削除しなければならない、分割出願をすることができない。もし、実質上、二以上の同一発明である場合に対して分割出願を許せば、特許出願が重複する事態を生じるだけではなく、専利法第31条の先出願原則においても規制される。

分割が許可された出願は、元の出願の出願日を出願日とする。出願人と社会公衆の利益に間のバランスを取るため、並びに先出願の原則及び将来の権利取得の安定性を考慮するため、分割出願は元の明細書及び図式に開示された範囲内でなければならない。

1.2 分割要件

1.2.1 手続き要件

1.2.1.1 分割出願をできる人

分割後、新たに出願案番号を取った新しい出願（本節以下は分割案に略称する）及び分割後の元の出願案の出願人は、分割前の元の出願案の出願人と一致しなければならない。一致していない場合、合法のサインを有する譲渡証明を添付しなければならない。

分割案の発明人は、元の出願人の発明人でなければならない。

1.2.1.2 申請の期間

- (1) 分割出願は、もとの出願の再審査の査定前に行わなければならない(専 33. II)。
- (2) 分割出願は、元の出願が特許所管機関に属する状態でなければ行うことができない。そのため、元の出願が撤回、放棄、不受理或いは特許拒絶の審決書が送達された場合、分割出願をすることができない。従って、出願案の初審の特許拒絶審決書が送達された場合、出願人はまず再審査を申請し、出願案を審査段階に属させてから分割出願をしなければならない。出願が一旦分割されたら、たとえ元の出願が撤回、放棄、不受理或いは無効にされたとしても、分割案の効力は影響しない。
- (3) 特許所管機関に元の出願案が発明単一性の規定に符合しないと通知された場合、指定された期間以内分割出願の申請をしなければならない。

1.2.1.3 その他

分割出願を申請した者は、分割案毎に出願書を備えなければならない。出願書には、元の出願案番号及び出願日を明記しなければならない。そして、明細書及び必要図式一式3部、元の出願案及び修正後の明細書及び必要図式一部、及び元の出願案の出願拳証明書コピーを添付しなければならない。優先権、新規性救済を主張した者は、必要な証明書類を添付しなければならない（専施 24. I）。

1.2.2 実体要件

- (1) 特許を出願する発明が下記の事態がある場合、特許所管機関は出願或いは職権に従い出願人に分割出願をするように通知しなければならない。
 - (A) 特許請求範囲に記載した特許出願の発明が、実質上、二以上の発明であ

り、発明単一性に符合しない場合。

(B) 特許請求範囲において1つあるいは複数の独立項が特許要件を有していても補正により削除された後、他の独立項に記載された発明が発明単一性に符合しない場合。例えば、特許請求範囲：1.化合物X 2.化合物Xを製造する方法 3.化合物Xを清潔剤としての応用において、請求項1が特許要件を有しなく削除されたため、請求項2、3が発明単一性に符合しなくなる場合。

(C) 明細書や図面を補充、補正、或いは独立項を追加する時、元の明細書の掲示内容範囲を超えていなかったが特許請求範囲に記載された特許出願の発明が発明単一性に符合しない場合。

- (2) 「特許出願の発明が実質上二以上の発明である」というのは、ただ特許請求範囲に記載された特許出願の発明を指すのではなく、分割前元の出願案の明細書や図式に記載された内容が実質上二以上の発明である場合、出願人はその中の一つ或いは複数の発明を分割し、別に一つ或いは複数の出願にすることができる。
- (3) 後の元の出願案と分割案の間、或いは分割案と分割案の間に、特許請求範囲に記載された各特許出願の発明は同様なものであってはならない。但し、発明の説明或いは図式に記載された内容が同様かどうかに関しては問わない。例えば、分割の前に元の出願案には既にAとBの二つの発明が記載されており、分割後、元の出願案の特許請求範囲にはAのみを記載した場合、その発明の説明にはAのみを記載することもでき、AとBの両方を含むこともできる。そして、分割案の特許請求範囲にはBのみを記載することができ、Aを記載することはできない。その発明説明に関しては、Bのみの記載でもよいし、AとBの両方を含むこともできる。
- (4) 実質上、二以上の発明に属する場合、分割出願をすることができ、元の出願案は修正案の手続きで処理を続行しなければならない。
- (5) 分割案が審査において、分割出願の実体要件に符合しない事態があるを認められるとき、該分割案は分割不可と処分される。出願人は元の出願から削除された内容を、補充、補正によって、元の出願案を分割前の状態に回復させることができる。
- (6) 分割案は元の出願案の出願日を出願日とすることができる。そのため、分割後の元の出願案及び分割案の明細書或いは図式の内容は、元の出願案の出願においてのものと明細書あるいは図式に掲示された範囲を超えることができない。もし該元の明細書或いは図式に掲示された範囲を超えた場合、出願人に答弁、他案での出願、或いは元の出願案や分割案の明細書或いは図式の補充、補正するよう通知しなければならない。期間が過ぎても答弁せず、他案での出願もせず、補充や補正もせず、或いは答弁が無理由の場合、分割案は分割不可と処分される。そして、元の出願案は専利法第49条第4項に反したとの理由で、

特許を拒絶する。

1.2.3 案例

例 1

- ・ 分割前元の出願案

【発明名称】

化合物 A の製造方法及び化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

【特許請求範囲】

1. 化合物 A の製造方法
2. 化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

- ・ 分割後の元の出願案

【特許請求範囲】

化合物 A の製造方法

- ・ 分割案

【特許請求範囲】

化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

【説明】

分割前の元の出願案は化合物 A の製造方法及び化合物 A を利用して C 型肝炎を検出する方法を含み、両者とも同様の化合物 A に関っているが、審査において、化合物 A は既に刊行物に記載され、又は公然実施をされたものであると判断され、従来技術に対して、新規性、進歩性などの特許要件には実質の貢献がなく、発明単一性を判断する特定技術特徴になれない。従って、特許請求範囲第 1、2 項は技術的関連性がなく、発明単一性を規定に符合せず、一つの出願に合併して出願することができない。よって、元の出願案の第 1、2 項を分割しなければならない。

例 2

- ・ 分割前元の出願案

【発明名称】

フィラメント A 及びフィラメント A を用いた電球 B

【特許請求範囲】

1. フィラメント A
2. フィラメント A を用いた電球 B

・分割後の元の出願案

【特許請求範囲】

フィラメントA

・分割案

【特許請求範囲】

フィラメントAを用いた電球B

【説明】

分割前に元の出願案はフィラメントAとフィラメントAを用いた電球Bを含む。両者は発明単一性の規定に符合するため、一つの出願案に合併して出願することができ、元の出願案の第1、2項の分割を申請することもできる。

1.3 分割出願の効果

- (1) 分割案は元の出願案の出願日を自身の出願日とすることができる。
- (2) 元の出願案が優先権を主張した場合、分割案もその優先権を主張することができ、該特許要件の審査は、該優先権日を特許要件を判断するときの基準日とする。
- (3) 元の出願案が新規性救済期間を主張した場合、分割案もその新規性救済期間を主張することができる。

1.4 審査における注意事項

- (1) 出願人が専利法第33条第1項の規定に従い分割の申請をする時、同法の施行細則第24条第1項の規定に従い、関連明細書や図式などの必要書類を添付すべきであり、特許所管機関に元の出願から調達或いはコピーするように要求することができない。
- (2) 元の出願案の優先権を主張した者は、各分割案の出願書において声明をしなければならない(専施24.II)。そして、国際優先権証明書類全部のコピーを添付しなければならない。
- (3) 分割出願において、元の出願案の特許種類を変更することができない(専施行24.III)。
- (4) 明細書や図式において、形式上二以上の発明が揭示されたが、実質上には1つの発明である場合、分割することができない。
- (5) 分割が許可された元の出願案及び分割案に関しては、一般出願案の特許要件に従い審査をしなければならない、かつ、両方とも完成された手続きの段階から審査を続行しなければならない。

- (6) 分割案からさらに分割された分割案が分割出願の手続き要件及び実体要件を符合するのであれば、元の出願案の出願日を自身の出願日とすることができる。並びに、元の出願案の優先権及び新規性救済期間を主張することもできる。
- (7) 分割案において分割出願の手続き要件に符合しない状況があれば、分割案を不受理すること。
- (8) 元の出願案の明細書や図式に記載された発明が特許請求範囲に記載されていない場合、直接分割出願を申請することができ、該発明を分割案の発明説明及び特許請求範囲に記載することができる。明細書や図式を補充、補正することによって該発明を元の出願案の特許請求範囲に記入してから分割出願を申請する必要がない。
- (9) 分割案において実体審査を申請する必要がある場合、専利法第37条第1項、第2項に規定に従い、元の出願案の出願日から3年内にしなければならない。もし分割出願を申請した時点において既に前記3年の期間が過ぎたのであれば、分割出願を申請した日から30日以内、実体審査を申請することができる。

2. 出願の変更

2.1 前言

特許を発明、実用新案及び意匠の3種類に分けることができる。発明及び実用新案は自然法則の技術思想を利用した創作を保護するものであり、意匠は物品の外見の視覚効果に通して訴求する創作を保護するものである。特許出願の種類は出願人自らによって決定され、もし出願人が出願後において、出願した特許の種類が自分の要望に符合しないと発見し、あるいは該特許種類は専利法により規定された発明標的に符合しない（例えば、方法を出願した実用新案）のであれば、この場合について、もし既に出願日を取得した元の特許出願案（本節以下、元の出願案と略す）を直接に「他の種類」の特許出願案に変更（本節以下、変更出願案と略す）でき、並びに元の出願案の出願日を変更出願案の出願日とすることができれば、特許出願人にとっては、相当便利かつ有利な手段となる。

変更出願案は元の出願案の出願日を自身の出願日とすることができるので、出願人と社会公衆の利益に間にバランスを取るため、並びに先出願の原則及び将来権利取得の安定性を考量するため、変更出願は元の明細書及び図式に揭示された範囲内の限定でなければならない。

2.2 変更出願の要件

2.2.1 手続き要件

2.2.1.1 出願変更を申請できる人

変更出願案と元の出願案の出願人は同一人物でなければならない。もし異なるのであるならば、合法にサインした譲渡証明書を添付しなければならない。

2.2.1.2 出願変更の期間

出願変更の期間は、元の出願案の特許の許可審決書が送達される前、或いは元の出願案の特許拒絶審決書が送達された日から60日以内のみである。前記期間が過ぎたら出願の変更ができない。ここにおいての審決書は、初審及び再審査の審決書を指す。

2.2.1.3 重複変更の判断

元の出願案が一旦出願変更され、該元の出願案の実体審査がすでに行われたとすれば、「重複審査となるため、審査の手続きを円滑に進むことができなくなる」或いは「重複審査を禁ずる」という法理に基づき、該変更出願案を再び元の出願案が属する種類に変更することができない。

2.2.2 実体要件

- (1) 出願変更が許可された変更出願案が実体審査を申請した場合、一般の出願案の特許要件に従い、審査を行わなければならない。
- (2) 変更出願案は元の出願案の出願日を自身の出願日にすることができるので、変更出願案の明細書あるいは図式は元の出願案の元の明細書或いは図式に揭示された範囲を超えることができない。もし変更出願案の明細書或いは図式が該元の明細書或いは図式の揭示範囲を超えたとすれば、出願人に答弁、別の出願案で出願、或いは変更出願案の明細書或いは図式を補充、補正するように通知しなければならない。期間が過ぎても答弁、別の出願案で出願、補充、補正をせず、或いは答弁が無理由だった場合、専利法第49条第4項の規定に違反したとして、変更出願案に特許を拒絶する審決を下す。

2.3 変更出願の効果

- (1) 変更出願案は元の出願案の出願日を自身の出願日にすることができる。

- (2) 元の出願案が優先権を主張した場合、変更出願案もその優先権を主張することができる。その特許要件の審査においては、該優先権日を特許要件を判断する基準日とする。
- (3) 元の出願案が新規性救済期間を主張した場合、変更出願案もその新規性救済期間を主張することができる。

2.4 審査において注意すべき事項

- (1) 変更出願を申請する際、出願書及び明細書以外でも、元の出願案の書類を援用することができる。変更出願案の図式が元の出願案と相違する場合、相関図式を添付しなければならない。
- (2) 変更出願案が元の出願案の優先権を主張する場合、優先権証明書類を再度提出する必要はないが、声明をする必要がある。
- (3) 変更出願案が元の出願案が主張した新規性救済期間を主張する場合、新規性救済期間に関する証明書類を再度提出する必要はないが、声明をする必要がある。
- (4) 変更出願案について、実体審査を申請必要がある場合、専利法第37条第1項、第2項の規定に従い、元の出願案の出願日から3年以内にしなければならない。もし発明へ変更出願を申請する時点で既に前記3年の期間が過ぎたとすれば、発明へ変更した日から30日以内、実体審査を申請することができる。
- (5) 専利法において、追加特許を独立特許への変更、或いは特許への変更に関する制度は既に削除された。新法が施行されてから、未だ審決されていなかった追加案が出願変更を申請する場合に対して、以下の原則に従い処理する：
 - a. 追加案が付属する元の出願案が許可された後、何らかの原因でライセンスを受け取らなかった、或いは新法が施行される前の異議申し立て制度に関する規定によっての異議の成立が確定された場合、出願人に該出願案を独立出願案へ変更するように通知する。出願人が変更出願をしなかった場合、追加出願案を不受理とする。
 - b. 追加案が付属する元の出願案が不受理或いは特許拒絶の判決が確定された場合、出願人に該出願案を独立出願案へ変更するように通知する。出願人が変更出願をしなかった場合、追加出願案を不受理とする。

第八章 特許権存続期間延長

専利法第 52 条の規定により、医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許権の実施は、その他の法律の規定により許可証を取得しなければならないため、特許査定公告後二年以上を必要とするものは、特許権者によって特許権存続期間延長を出願することができる。本章は特許権存続期間延長に関する基準について説明する。

1. 前言

専利法第一 1 条の規定により、特許制度の目的は、発明を奨励、保護、利用して、産業の発展を促進することにある。

即ち、新技術の発明に対して、「一定期間、一定の条件」下で、特許出願を提出して特許を取得したものに、排他的専有の「特許権」を付与し、その発明を保護する。そして、特許権を付与すると同時にその発明の技術内容を公開し、この公開によって第三者がその発明の技術内容を知ることができ、該発明を利用することの機会を与え、さらに該発明を利用して新しい発明に従事することができる。しかし、直接人体に適用される医療品及び農業用の農薬品またはその製造方法としては、中央の目的事業主管機関の関連法令の規定により、安全保障性と有効性の水準を高めることを要求するので、その開発により長い期間が必要となる。政府関連機関の許可を得て新医薬品、農薬品が市販される時は、往々にして法定の特許期間が既に過ぎて無効となっていることがある。このような状態では、企業界の研究開発に対し、投資意欲を無くし、即ち、人類の健康と福祉の増進を期待することが難しくなり、とくに不可欠な画期的新薬のその開発に必要な実験とその審査に関しては、相当長い時間を必要とし、たとえ特許権を取得しても、その特許権存続期間にその特許権の利益を享受することができないことの問題が生じる。

従って、これらの問題を解決するために、医薬品、農薬品またはその製造方法に対して、特許の査定公告登録から規定により製造または輸入の許可を取得するまで、二年以上を超過したものについては、原則的に特許公告日から許可取得までの期間、五年を超過しない期間を原則に特許権存続期間の延長を許す。このような特許権存続期間延長の対策がいわゆる特許権存続期間延長制度である。

即ち、安全性等を確保する目的のために法律で規定され許可するもので、発明の特許権を実施できない期間が二年以上であれば、五年を限度として特許権存続期間延長の出願を提出することができる。

2001 年 10 月 24 日の法改正によって施行された専利法で既に追加特許制度が廃止され、現行専利法第 133 条で「本法の 2001 年 10 月 24 日の法改正前に

提出された追加特許出願について、審査未確定のもの、または追加特許権がなお存続しているものについては、法改正前の追加特許の規定に基づいて処理する」が規定されている。

2. 法律条文の趣旨

特許権存続期間延長の出願及び審査に関連する法律は、主に専利法第 52 条、53 条、54 条、55 条、72 条、132 条及び特許権存続期間延長認定法等を含む等の規定のほか、さらに第 133 条に追加特許権がなお存続しているものについては、法改正前の追加特許の規定に基づいて処理することが規定されている。

専利法第 52 条に特許権存続期間延長登録出願の要件、第 53 条に延長出願の審定、第 54 条に無効審判の理由及び無効審判成立確定の効力、第 55 条に職権により特許権存続期間延長の取消しの理由及びその効果、第 72 条に特許権存続期間延長無効審判の案件を処理する時に適用される本法の条文、第 132 条に 1994 年 1 月 23 日から提出された出願は特許権存続期間延長期間を適用できる規定がある。

特許権存続期間延長の認定方法第一条でその根拠を制定し、第二条で中央目的事業主管機関を、第三条に特許権存続期間延長登録出願の願書に記載すべき事項及び具備すべき書類を、第四条に医薬品またはその製造方法を特許権存続期間延長の項目として採択することができること、第五条で延長を出願する医薬品及びその製造方法の特許権期間の具備すべき証明書類、第六条で農薬品または製造方法を特許権存続期間延長の項目として採択することができること、第七条に農薬品及びその製造方法の特許権存続期間延長の出願に具備すべき証明書類を、第八条には許可証取得期間の起算日、第九条で特許権存続期間延長の許される対象、第十条に施行日がそれぞれ規定されている。

3. 特許権存続期間延長の出願

3.1 出願人

専利法第 52 条第 1 項の規定により、特許権存続期間延長の出願は、特許権者に限る（または特許主管機関で登録された特許権の譲渡を受けた人）と規定している。共有の特許権である場合は、各共有者の共同署名が必要となる（専 12.II）。

従って発明特許権者が他人に実施権を設定した時でも、特許権存続期間延長はやはり特許権者によって出願すべきである。

台湾は 2002 年 1 月 1 日に WTO に加入して会員国となり、内国民対遇の原則に基づいて、いかなる外国人も特許権存続期間の延長を認められることになり、制限さ

れることはない。

3.2 出願期間

特許権存続期間延長登録の出願は専利法第52条第2項の規定により最初に許可証を取得した日から3か月以内に、特許主管機関に出願すべきとの規定があり、特許権期間満了前の6か月中には出願することができない。

3.3 出願できる対象となる特許権

専利法第52条第1項の規定により、医薬品、農薬品またはその製造方法の発明に関する特許権が、その他の法律の規定により許可証を取得しなければならないために、特許査定後二年以上を必要とするものは、特許権者によって特許権存続期間延長を出願することができる。しかし、専利法第132条の規定による特許権存続期間延長をしようとするものは、1994年1月23日の本法改訂公布有効後に、特許出願したものに限り適用することになる。

3.4 願書の記載及び添付資料

特許権存続期間延長認定法（以下延長認定法と称する）第3条第1項の規定により、特許権期間の延長の出願人は、願書に次の事項を記入して、特許権者またはその代理人のサインまたは捺印を必要とする：

1. 特許権番号
2. 発明の名称
3. 特許権者の氏名、住所：法人であればその名称、事務所及びその代表者
4. 延長請求の理由及び期間
5. 最初に許可証を取得した日
6. 年、月、日

また、出願の時は法律の規定によって取得した許可証のコピー及び許可を申請した国内または国外の証明書類を一式二部添付すべきである。

(1) 延長出願の特許権が医薬品またはその製造方法である時は、許可証のコピー以外に、中央目的事業主管機関の発行した次の文書を添付すべき。

- a. 国内臨床実験期間及びその期間の開始、終結日の証明文書
- b. 国内での検証登録審査期間及びその期間開始、終結日の証明文書。

もし、外国での試験期間中に特許権を延長したものである場合は、前記の文書以外、さらに生産国の関連主管機関の発行した臨床実験期間の期間開始と終結日及び許された延長期間の証明文書を添付すべき。

国内臨床実験の期間開始と終結日の証明文書は、特許権期間の延長を出願した

時の中央目的事業主管機関（衛生署）によって発行された出願人または出願人によって登録された権利被譲渡人が国内で臨床実験を行うことを認めて許可した日、及びその後に、臨床実験報告の受理を認可した書函を発行した日を指す。

前記生産国は広義的に、該医薬品製造の国及びその臨床実験を行う国を含むものとする。

(2) 出願の特許権存続期間延長が農薬品またはその製造方法である時は、許可証のコピー以外に、補正後の延長認定法に基づいて次の文書を添付すべき：

a. 田圃でのテストを行うことを同意した中央目的事業主管機関発行の文書。

b. 査定によって登記受理を認定された中央目的事業主管機関発行文書。

外国の試験期間で特許権存続期間延長を出願するものは、前記の文書以外に、さらに生産国関連主管機関発行の各試験期間の期間開始と終結日及び延長期間認可の証明文書を添付すべき。

次に医薬品特許権期間延長の願書記載事項例を示す。

特許権存続期間延長申請書

年 月 日

經濟部智慧財産局 収

1. 特許権番号

特許第 号
(〇〇年特許出願番号)
(〇〇年特許公告番号)

2. 発明の名称

〇〇〇〇〇〇

3. 延長請求特許出願人(特許権者)

姓名

住所

4. 代理人

姓名

住所

5. 存続期間延長の理由

(1) 発明特許の有効性。

公告日

特許権期間満了日

存続状態

(2) 要求する特許権期間の延長。

(3) 許可証事項の説明。

(4) 許可事項と特許請求の範囲との関連性。

(5) 特許権実施不可能の期間。

- A. 国内臨床試験期間及び試験起始、終結日。
- B. 国内の査察審査期間及び其の起始、終結日。
- C. 外国での試験期間で特許権延長を出願したものについては、さらに以下の書願を添付すべき：
 - (A) 外国の関連主務機関発行の各試験期間の起始、終結期日の証明文書
 - (B) 外国で許可された延長期間の証明文書
- (6) その他(添付証明)。

6. 第1回目許可証取得日

3.5 延長出願の理由の記載

特許存続期間延長の願書内にその延長の理由及び関連資料を記入すべきである。

延長の理由は審査官が専利法第52条規定の要件に基づいて、延長を認めるかを判断するに必要な資料である。

延長理由で記載すべき内容は次の通りである。

3.5.1 有効な発明特許であるべき

特許権の公告日、特許期間満了日及び特許権の存続状態（例えば出願の際、既に納付した特許年金の状態）を記載。

3.5.2 特許権期間を延長しようとする期間

例えば「本特許権を○年○月○日まで延長したい」旨を記載

3.5.3 許可証事項の表明

(1) 法律によって許可される許可証の根拠とされる法律

例えば医薬品の場合は薬事法の規定により許可された許可証。よって、はじめてその特許権を実施することができることを説明。

(2) 特許証に記載された特定の許可事項

特許権存続期間延長の理由にその許可の内容。例えば名称、成分または用途を記載すべき。

例えば、医薬品については、その有効成分の一般の名称、化学名または化学構造式を記載。

A. 一般の名称については、許可証（通常は許可証原本）の各欄に記載されたものを写し書き。

B. 化学名については IUPAC 名と特許明細書に記載された化学名称が同一であ

る場合は、許可証で記載の化学名を原来記載された内容に基づいて写し書き。

C. 化学構造式について許可証に記載がある場合は、原来記載された内容に基づいて写し書き。

また有効成分を化学構造式で表現していない場合は、該有効成分の化合物の物理化学性質、由来、製造方法等で記載すべき。

許可証で記載されたものと特許明細書（特許請求の範囲を含む）の記載に一致しないところがある場合は、両者を併せて記載し、両者が同一物であることを説明する。

従って、上記の一般の名称、化学名及び化学構造で示されたものと同一物である主な説明の記載は、これら記載の内容の同一性を立証するためのものとなる。

そのほか、この欄で上記事項以外に、さらに商品名も記載することができる。

さらに許可される物の特定用途については、特定用途に必要な事項、例えば許可証で記載された効果または機能などをそのまま記載する。

3.5.4 許可証で挙げられた物（または物とその用途）と該延長出願された特許の特許請求範囲との関連性。

物の発明と物の製造方法の発明はその有効成分を特許請求の範囲に記載しなければならない。用途発明で許可された有効成分と用途（機能、効果）も特許請求の範囲に記載すべきである。

例えば、各特許請求の範囲の項数の上に○記号をつけて、有効成分、機能、効果等にアンダーラインをつける。記載された有効成分が特許請求の範囲の上位概念の記載で開示されている時、例えばRがメチル基の有効成分が対応の特許請求の範囲の上位概念のRがC 1～C 6 アルキル基である時は、「C 1～C 6 アルキル基」の部分にアンダーラインをつけて、さらにその機能、効果についても同様に説明すべきである。

許可証で記載された内容が同一出願の幾つかの特許請求の範囲の請求項で開示されている時は、その関連のすべての特許請求項を表示すべきである。

許可証で述べられた物（医薬品の時は有効成分）が化学構造式で表現できない時は、その物の物理化学性質、由来、製造方法等を用いて、許可された有効成分と特許請求の範囲内で記載された物と同一のものであることを説明し、そして両者が同一であることを説明する時、公信力ある機関によって発行された実験結果の証明書を提出することもできる。

許可証で述べられた物の用途（医療品の場合は許可された機能、効果）と特許請求の範囲で記載された用途が一見異なるように見られる場合は、原則的に両者の関係を説明すべきで、発明の説明欄で両者の関係について記載がある場合は、その部分を表示すべきである。

一見異なるように見えるが、当業者にとって容易に両者の関係を理解することができる場合は、説明を必要としない。

3.5.5 発明の特許権を実施できない期間の説明

許可証取得の経過と該許可関連の主要事実については、その期日を記載し、その許可に基づいて発明の特許権を実施できない期間を算出して、その結果を記載する。

3.5.5.1 法により許可証を取得した経過

法により許可証を取得した経過を説明するために、試験開始日及び許可取得日を記載する、

(1) 試験の期間

a. 試験開始日

医薬品の試験開始日は、出願人の国内臨床試験を衛生署が同意した日を指すものとする。

農薬品の試験開始日は、中央目的事業主管機関が田圃での試験を行うことを同意委託するのに文書で通知した日。

同一の特許の物について同様な試験を行う時は、同時または前後して違う作業単位によって試験を行うので、多くの願書があった場合は、主管機関の試験を行うことについて同意した日と異なる場合がある、その時主管機関の最先の同意の日を試験開始の日とし、異なる特許の物、または同一の特許の物について異なる試験を行う時は、主管機関のそれぞれ試験を同意した日を記載し、それぞれの試験開始日とする。

外国で実施された臨床試験データで審査の資料として受理する場合は、その重点を説明し、外国で臨床試験計画を行うために同意した年月日を記載すべきである。

b. 試験完成日

医薬品試験完成日は、衛生署が臨床試験報告を受理した許可書函発行の日を指す。

この臨床試験を多くの異なる機構によって同一の特許物に対して同様の試験を行ない、また試験完成の日が異なる場合は、国内主管機関の最先に臨床試験報告を受理して許可書函を発行した日を試験完成日とする、但し、異なる特許の物に対する臨床試験、または同一の特許の物で異なる臨床試験をした時は、それぞれに対する臨床試験報告の衛生署の受理、許可書函の日付をそれぞれの試験完成日とする。

農薬品の試験完成日は、行政院農業委員会の許可証認定通知の書函発行日を指す。

(2) 許可証取得日

許可証取得日は、医薬品証書受取書または農薬品表示で示された実際の証書取得日を指すものである。

3.5.5.2 発明特許権を実施できない期間

発明特許権を実施できない期間は実際に特許発明を実験できない期間を記載するもので、願書の「延長請求の期間」より短いものでないとする。

この期間は延長請求の期間でなく、たとえ五年以上の期間であっても、やはり実際の期間を記入すべきである。

3.5.6 延長理由の内容を証明するために添付される資料

延長理由で記載された内容を証明するために次の資料を提出すべきである。

3.5.6.1 特許公告のコピー

特許権延長をする特許の公告コピーを提出

3.5.6.2 許可証コピー

延長の基となる許可証コピーを添付。

具体的にいえば、主管機関によって許可発行された製造及び輸入の許可証

3.5.6.3 主管機関の臨床試験同意書コピー

主管機関の臨床試験同意書については、その同意書のコピーを提出する。

外国で臨床試験を行った期間を特許権存続期間延長の根拠とする。国外特許権存続期間延長を出願したものは、その外国関連の主管機関の許可した延長期間証明の文書を提出し、国外で特許権存続期間延長を出願していないものは、その主管機関または関連の公信力を有する機構によって出された試験期間の証明文書を提出すべきで、そして、その国外での臨床試験が許可を取得するために行ったもの、または出願日から一定期間内に主管機関が反対しない時にその出願が有効となり、実験を行った（例えばアメリカ、オーストラリアの規定）ものは、すべて論議されるものでない。

3.5.7 延長の理由の記載例

延長出願の理由

(1) 特許発明の有効性

特許発明の有効性

特許取得公告日

〇〇〇〇年〇月〇日

特許期間満了日

〇〇〇〇年〇月〇日

特許年金納入の状況 ○○○○年○月○日までの特許年金支払い済み。

(2)延長しようとする特許権存続期間

本特許権は、○年○月○日まで延長しようとするもの。

(3)許可証事項の表示

一般名称○○○

化学名称○○○

化学構造式

上記の一般名称、化学名称及び化学構造式で表示されたものは同一の物質である。
許可対象となる物に関する特定用途は○○○○○

この有効成分○○○または物の特定用途は許可（許可番号（○○○）号）されて居り、この許可はこの有効成分（または物）の特定用途として、最先に政令により許可を得たものである。

(4) 許可証の物（または物とその用途）と特許延長出願の特許請求の範囲との関連性

政令により許可された物は、特許請求の範囲第○項での「R¹が水素原子」であるもの。

(5)発明特許権の実施できない期間を説明

A.政令により許可を取得した経過

臨床試験開始日○○○○年○月○日

はじめて許可を取得した日○○○○年○月○日

B.特許発明を実施できない期間

特許公告後からはじめて許可を取得した日までの○年○月○日

(6)延長理由記載内容を立証する資料

A.特許登録公告

○○○年特許査定公告第○○○号公報コピー

B.許可証

許可番号（○○○）第○○○号コピー

C.国内臨床試験期間及びその期間開始、終結日の証明コピー

D.国内で査証登記審査を申請した期間及びその期間開始、終結日の証明抄本。

E.国外臨床試験の期間開始、末日及び延長期間認可の証明抄本。

3.6 出願の効果

特許主務機関が、特許延長出願を受理した時は、願書の内容を公告すべきである（延長認定法第三条第三項）。

特許権存続期間延長を出願し、それを認可される前に特許権の存続期間が満了となった場合、その延長がその後に許可された時はその延長期間は、原来の特許権存続期間満了日からの溯及が許される。

4. 特許権存続期間延長の審査

4.1 特許権存続期間延長を判断する実体要件原則

発明特許権存続期間延長出願は専利法第53条の規定により、特許主務機関が審査官を指定して審査する。従って審査官の審査すべき事項は、基本的に次に挙げられた事項があり、拒絶する該当な理由が発見されなかった時は、特許権延長を認める査定をすべきである。

4.1.1 特許権存続期間延長を主張できる対象

薬事法、農業管理法の規定に基づき、医薬品の製造（加工）または輸入、農薬品は、中央目的事業主管機関の認可による許可証をまず取得して、はじめて製造（加工）または輸入することができる。前掲の規定に基づき、医薬品、農薬品の発明特許を取得、または医薬品、農薬品製造方法の発明特許を取得した特許権者は、その特許権を実施する時、まず中央目的事業主管機関による認定を経て許可証を取得して、はじめてその特許権を実施することができる。

従って特許権存続期間延長を主張できる対象は、専利法第52条の規定に基づいて、医薬品、農薬品の発明特許、及び医薬品、農薬品の製造（生産）方法の発明特許に限るとしている。用途発明についても特許権存続期間延長の対象ともなる。

その他の実用新案、意匠登録とその他の発明特許、例えば動物用薬品、医療器具材料、医薬品または農薬品を生産する機械、器具、装置等の発明特許は、特許権期間の延長を主張する対象に属さない。

4.1.2 出願を提出することのできる期間

専利法第52条第2項の規定により、特許権者が特許権存続期間延長を提出できるものは、最初の許可証を取得した日から3か月以内に、特許主務機関に特許権期間延長の出願をしなければ、規定に合致できない。しかし、特許権存続期間延長の出願の最後の期限は、専利法第52条第2項の但書の規定に基づいて特許権の存続期間満了前の6か月前にすべきとする。

台湾の中央目的事業主管機関の衛生署は一枚の許可証について、内容の違うことにより、複数回の許可を付与する可能性があり、一枚の許可証に複数の許可が記入されている場合がある。従って、いわゆる「最初の許可証」とは、医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許権者が延長認定法第三条の規定に基づいて、願書で記載された特許権期間延長のその時の許可を指す（許可証に多く許可が記入されているものは、その許可は認定された日によって区別することができる）。

さらに許可証の許可認定の日と特許権者または登録された被授權者が実際に受取っ

たその回の許可の日は同一とは限らない。いわゆる「最初に許可証を取得した日から3か月以内」とは、医薬品からいえば、特許権者または登録された被受権者の実際にその回の許可を取得した日から3か月以内であることを指し、農薬品については、行政院農業委員会の農薬許可証を送付するための通知を発送した日から3か月以内であることを指す。

従って、一旦特許権存続期間延長を提出できる期間を過ぎて、または特許権者が最初の許可を取得した後の許可を特許権存続期間延長の出願の根拠とした場合は、専利法第52条第2項の規定に違反するものとして、特許権存続期間延長を主張することはできない。

4.1.3 特許権実施不可能の期間が二年以上

医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許が、公告査定後、即ち、特許権の効力が発生するが、薬事法、農薬管理法の規定により、中央主管機関認可の許可証を取得しなければならない。このような特許権者の実施不可能のための特許権の損失を補うため、専利法第52条第1項の規定により、前記の特許公告後、許可証を取得するため二年以上を必要とするものについては、特許権存続期間延長を主張することができる。

従って特許権者は、特許公告後、許可証取得の時間が二年以上を必要としないものは、特許権存続期間延長を主張することができない。

4.1.4 特許権存続期間延長の回数

特許権者の特許権存続期間延長のできる回数は全体の発明特許権の件について特許期間を延長できる回数を指す。専利法第52条第1項の規定により一回のみに限るとしている。

医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許権者は、一件の許可のみにつき特許権存続期間延長を一回出願することができる。同じ許可を根拠に特許権特許権存続期間延長を一回出願した後、特許権者は重複して特許権存続期間延長をすることができない。

従って特許主務機関が一旦その一件の特許について特許権存続期間延長を認めた時は、同一件の医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許権について、再度特許権者に特許権存続期間延長を認めることはできない。特許権者が特許権存続期間延長後、もし同じ発明特許権について、再度特許権存続期間延長の主張を提出した時は、専利法第52条第1項の規定に違反するものとする。

4.1.5 特許権と許可証との関係

4.1.5.1 特許権存続期間延長の出願人と最初に許可証を取得したものとの関係

特許権存続期間延長の出願人は発明特許権者でなければならない。特許権が共有のものであれば、共有者全体で出願を提出すべきである。

最初の許可証の取得者が発明特許権者の外、その特許権がもし専利法第 59 条等の規定によって権利譲渡をして他人に実施させているものであれば、その登録の実施権者とすることができる。

従って以下の事情がある場合は、すべて専利法第 52 条の規定に違反する。

- (1) 特許権存続期間延長の出願人が発明特許権人でない場合
- (2) 共有の特許権に関して、共有者全部による出願でない場合
- (3) 許可証取得者が発明特許権者または実施権者でない場合
- (4) 提出された許可証が特許権存続期間延長を許可されるべきの最初の許可でない場合。

4.1.5.2 発明特許請求の範囲と許可証との関係

延長認定第九条の規定により、特許権存続期間延長の対象は、許可証で記載された有効成分または用途に限るものとする。従って、医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許の請求範囲（専利法第 56 条第 3 項の規定により、発明特許権の範囲は明細書で記載された特許請求の範囲を基準とし、必要の時、明細書または図面を参酌する）が、許可証で記載された有効成分または用途に及ぶ時は、特許権存続期間延長が許される。特許権存続期間延長を許された者のその特許権の効力は、延長認定法第九条の規定により、最初に許可された有効成分（またはその製法）または用途に及ぶのみとし、許可証で記載されていない他の有効成分またはその他の用途に及ばない。

医薬品、農薬品またはその製造方法の発明特許権の範囲が許可証で記載された事項に及ぶかは、次の方式で比較する。

- (1) 特許請求の範囲が医薬品、農薬品の物質の発明（その用途を記載していない発明）である時は、該物質と許可証で記載された有効成分と比較して、該物の発明特許権の範囲が許可証で記載された有効成分に及ぶものかを判断する。

例えば：

発明特許権の特許請求の範囲が物質 A；許可証で記載された有効成分が a(物質 A の下位概念)；及びその許可証で記載された特定の用途が鎮痛剤の時、

【説明】：

許可証で記載された有効成分 a 物質が、特許請求の範囲の物質 A の範囲内に含まれると判断されたので、a 物質の特許権存続期間延長は認められることになり、延長期間内の特許権の範囲は a 物質に及ぶのみとし、物質 A に及ばない。

(2)特許請求の範囲が医薬品、農薬品物質の用途発明である場合は、該物質及び用途を許可証で記載された有効成分及び特定用途と比較し、その物質の用途発明特許権範囲が許可証で記載された有効成分に及ぶかを判断する。

例えば：

発明特許権の特許請求の範囲が物質 A よりなる鎮痛剤で、許可証で記載された有効成分が a（物質 A の下位概念）で、その特定用途が鎮痛剤である場合、

【説明】：

許可証で記載された有効成分 a の物質及び特定用途が同時に特許請求の範囲の物質 A の用途範囲内に含まれると判断された場合は、a 物質の特定用途について特許権存続期間延長を認めることができる、延長期間内の特許請求の範囲は僅かに a 物質の鎮痛剤としての特定用途のみで、物質 A のその他の用途には及ばない。

(3)特許請求の範囲が医薬品、農薬品物質の製法の発明である時、その製法で得られる物質と許可証で記載された有効成分とを比較し、製法の比較はしないで、該物質の製法発明特許権範囲が特許証で記載された有効成分に及ぶかを判断する。

例えば、

発明特許権のクレームが物質 A の××製法で、許可証で記載された有効成分が a（物質 A の下位概念）で、許可証で記載されたその特定用途が鎮痛剤で、許可証には製法に関する記載がない場合。

【説明】：

許可証に製法の記載はないが、許可証で記載された有効成分が a 物質であり、クレームの物質 A の範囲に含まれるものであれば、a 物質の××製法の特許権存続期間延長は認められる、但し、延長期間内のクレームは、a 物質の××製法のみ及び、a 物質のその他の製法には及ばない。

(4)一の発明特許権のクレームが発明特許権者によって二以上の発明を一つの出願で特許権を取得したもの（即ち、専利法第 32 条第 2 項の規定によって併合して出願したもの）で、それぞれの独立項の特許権範囲を前記の方式で判断した場合、同時に最初の許可証で記載された有効成分用途と製法に及ぶ時は、特許権者の特許権存続期間延長は同時に一度で各項の独立項について特許権存続期間延長を認められることができる。

例えば：

発明特許権のクレームに以下の三項の独立項がある場合：

クレーム 1 独立項：物質 A

クレーム 2 独立項：物質 A で構成された鎮痛剤、

クレーム 3 独立項：物質 A の××製法

そして許可証で記載された有効成分が a（物質 A の下位概念）で特許用途が鎮痛剤である場合。

【説明】：

許可証で記載された有効成分 a 物質がクレーム第 1 項、第 3 項の独立項で記載され

た物質 A の範囲に含まれていると判断されたので、クレーム第 1 項の物質独立項、第 3 項の製造方法独立項はすべて特許権存続期間延長が認められる：そして許可証で記載された有効成分 a 及び特定用途が同時にクレーム第 2 項の独立項の物質 A の用途範囲内に含まれるものと判断されたので、クレーム第 2 項の用途独立項もやはり特許権存続期間延長が認められる。延長期間内のクレームは、a 物質、a 物質の鎮痛剤の特定用途、a 物質の××製法のみで、A 物質、A 物質のその他の用途、A 物質のその他の製法に及ばない。

- (5) 同一の特許権者が異なる特許権について、同じ日にそれぞれの特許権存続期間延長を出願し、それぞれ最初の許可証で記載された有効成分、用途と製法を含む時、特許権者はその中の一つの特許権のみを選択して、特許権存続期間延長を主張することになる。前記異なる特許権を異なる日にて特許権存続期間延長の出願をした場合は、同一の特許権者が自発的にその中の一つの特許権を選択して特許権存続期間延長を主張し、関連ある他の延長を取下げざるほか、特許主務機関によって最先の出願日（または優先権日）についてその特許権存続期間延長を認め、その他の出願については却下することとなる。

4.2 延長期間の計算方法

医薬品、農薬品またはその製法の発明特許権の実施については、その他の政令に基づいて、まず許可証を取得しなければ実施できないと規定されている。該発明特許権者または登録された実施権者が、中央目的事業主管機関に申請して許可証を取得するための所要期間が即ち、特許権実施不可能の期間となる。しかし、発明特許権者の延長出願できる期間は、特許査定公告後の実施不可能の期間から延長できる期間が計算され、2 年から 5 年を限定とする、許可証を取得する所要期間が 5 年を超える場合でも、その延長できる期間はやはり 5 年を限度とする。

いわゆる「許可証取得に所要される期間」は次の説明のとおりである。

4.2.1 医薬品またはその製法の特許：

延長認定法第四条第一項の規定により、中央目的事業主管機関に承認された、国内、外臨床試験期間と、国内検閲登録審査申請期の累計加算の期間を指す。但し、前記各期間中に以下の事情があった場合は、延長認定法第四条第二項の規定により、その累計期間が扣除される；

1. 許可証取得のために出願人がやるべき事を適当に実施しなかった期間
2. 国内、外の臨床試験で重複されたとする期間
3. 臨床試験と検閲登録審査の期間の重複期間

4.2.2 農薬品またはその製法の特許

延長認定法第6条第1項の規定により、中央目的事業主管機関に認められた国内、外の試験機関、と国内で登録申請審査期を累計加算した期間を指す。そのほか、延長認定法第6条第2項の規定により、国外で従事した試験期間は、各試験に必要なとされる一番長い時間を基準とし、各試験の間にお互い順序関係がある時は併せて計算することができる。しかし、各期間中に次の事情がある場合は、延長認定法第6条第3項の規定により、その中から控除される。

1. 出願人が許可証取得のためやるべき事を適当に実施していない期間
2. 国内外試験の重複の期間
3. 試験と登録審査重複の期間

上記で述べられた「出願人が許可証取得のためやるべき事を適当に実施していない期間」とは、出願人が前記「許可証取得のための所要期間」に注意すべき程度のことを怠慢したことにより、許可証取得の時期を中断してしまった事を指す。

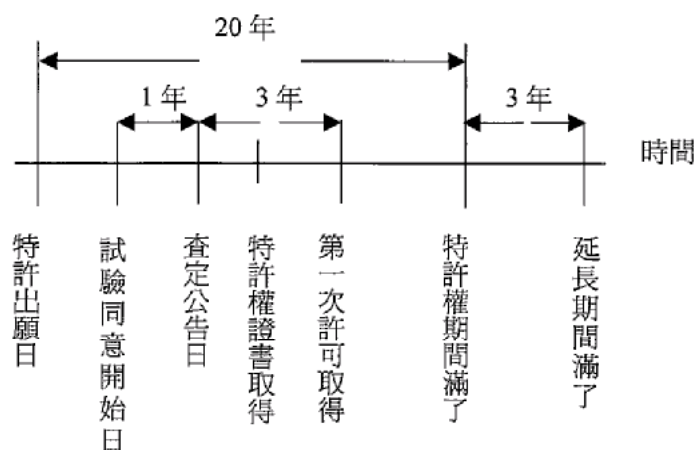
4.2.3 「許可証取得のための所要期間」の起算日に

- (1) 中央目的事業主管機関に認可された（臨床）試験開始日が、特許出願査定公告日前である場合は、その「許可証取得のための所要時間」は、専利法第52条第1項の規定により、特許出願査定公告の次の日から起算され、（臨床）試験開始日から特許査定公告日の期間は計算されない。
- (2) 中央目的事業主管機関に認可された（臨床）試験開始日が特許出願査定公告日後である場合、その「許可証取得のための所要時間」は、その試験開始の日から計算される。

次に例を挙げて特許権存続期間延長の計算方法を説明する。

例 1.

試験開始日が特許出願査定公告前で、試験を行うことの同意を得てから、最初の許可証を取得するために4年経過：

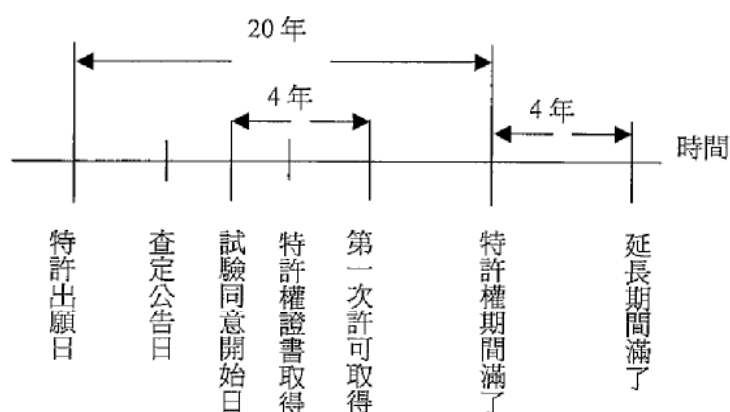


説明：

試験同意開始日が特許査定公告前であった故に、（臨床）試験開始日から特許査定公告日までの期間が許可証取得に必要な期間に計算されない場合、特許査定公告日の翌日から実際に最初に許可された日までのその期間で換算され、特許権範囲が許可証で記載された有効成分または用途に権利及ぶと審査判断された時は、特許存続期間満了後、特許権存続期間延長を3年と認定することができる。

例2.

試験開始日が特許出願公告日の後で、許可証取得するために4年間を要する：

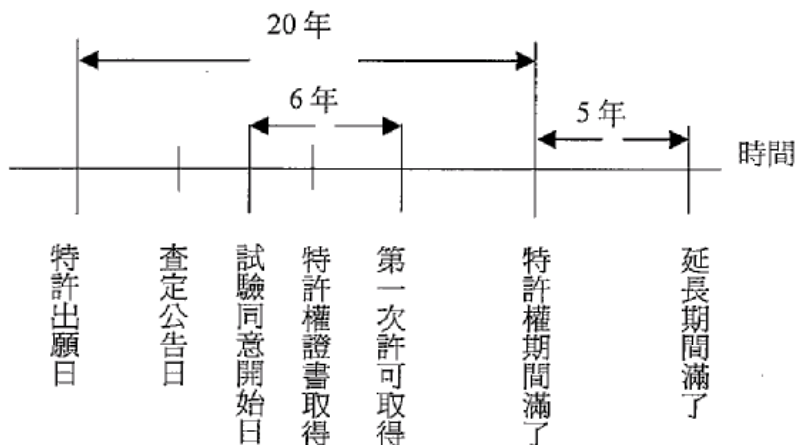


説明：

試験同意開始日が特許査定公告日の後である場合、許可証取得に必要な期間は、試験同意開始日の翌日から起算して、実際に最初の許可証取得までの日の期間であった場合、特許権範囲が許可証に記載された有効成分または用途に権利に及ぶと判断された時は、その特許権期間満了後、特許権存続期間延長を4年と認定することができる。

例3.

試験開始日が特許出願公告日の後、許可証を取得するために6年間要する：

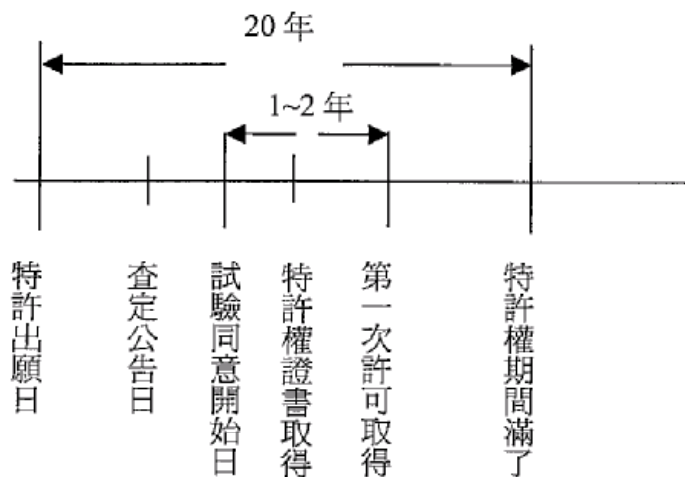


説明：

試験同意開始日が特許査定公告日の後で、許可証取得に必要な時間が試験同意開始日の翌日より起算して実際に最初の許可証を取得した日までの期間で換算された場合、実際に許可証を取得するための期間が6年であっても、やはり5年を限度とする。審査によって特許権範囲が許可証で記載された有効成分または用途に権利が及ぶと判断された時は、特許権期間満了後、特許権存続期間延長を5年と認めることができる。

例 4.

試験開始日が特許査定公告日の後で、許可証取得に必要な期間が2年未満である時。



説明：

試験同意開始日が特許査定公告日の後で、許可証取得に必要な期間が試験同意開始日の翌日から実際に最初に許可証を取得したまでの期間とされ、実際に許可証取得に必要なとされ期間が1~2年で、2年を超過していない場合は、専利法第52条第2項の規定により、特許権存続期間延長を主張することはできない。

5. その他

5.1. 補正の要求

5.1.1 補正できる時期

特許権存続期間延長の出願は出願時に特許権存続期間延長に必要な基本的書類、許可証抄本及び延長認定法第3条第1項に述べられた内容以外のその他の書類については、出願が特許主務機関に係属している期間に随時関連する書類を補正することができる。特許権存続期間延長が認められ公告されたものについては補正することはできない。

但し、特許権存続期間延長が認められ、公告されていないものについては、公告内容に影響がない。さらなる補正があった場合は、そのまま公告することができるが、補正提出した書類が公告に影響を及ぼす場合は、公告の延期となる。

5.1.2 補正できる範囲

延長登録の出願の審査では、どの特許を最初の許可証に基づいて延長するかが最も重要な点であるため、特許権及び最初の許可証を特定するための事項が出願時の願書又は延長の理由を記載した資料に記載されていれば、誤記事項または記載不明瞭を出願人が発見した場合は、その補正は許される。例えば、特許番号の願書での記載に誤記があった場合は補正を許す。また、前記の関連証明書類の中、例えば外国で許可された延長期間の証明書類は、補正の許される期間中に補正を許す。

5.2 拒絶査定前の答弁の機会

専利法第53条第1項の規定に基づき、特許権存続期間延長の出願の審査は、特許主管官庁によって指定された審査官によって審査され、審査後、査定書を作成して、特許権者またはその代理人に送達する。

特許権存続期間延長の出願について審査した結果、拒絶査定をする時、または延長のできる特許権期間と出願の延長期間が一致しないと認めた時も、一定の期間を指定して意見書を提出する機会を与えるべきである。

出願人は応答する時、必要に応じて、本局の面接作業に関する規定を参酌して、併せて面接を要求することもできる。

5.3 特許権延長の無効審判と取り消し

台湾の専利法の主旨に基づいて、特許権存続期間延長出願が専利主務官庁の審査を

経て許可公告された後は、即ち特許存続期間の効力が発生した事となる。しかし、その延長審査の正確性及び信憑性を向上させるために、如何なる人によってその処分に対して、本法の第 54 条第 1 項第 7 号の規定に違反することを認めた場合は、証拠を添付して、専利主務官庁に無効審判を提起し、該不当な延長認可を取り消すことができ、その延長を無効にすることができる。

また、上記の無効審判による公衆の審査制度以外に、同法第 55 条第 1 項の規定により、専利主務官庁が、その特許権存続期間延長について、同法第 54 条第 1 項第 1～7 号の規定に合致する事情があることを認めた時は、職権によってその存続期間延長の処分を取り消して、無効にすることもできる。

5.3.1 無効審判を提起できる時期

特許権存続期間延長に対する無効審判の提起は、該存続期間中に提出することができるほか、さらに専利法第 68 条の規定により、存続期間延長の特許権が消滅した後、法律上利益の回復を得られるものがあれば提起することができる。

5.3.2 無効審判を提起できる当事者

基本的には如何なる人も特許権存続期間延長の無効審判を提起することができ、法律上の制限はない。しかし、延長の発明特許権消滅後の無効審判については、専利法第 68 条で、「利害関係者」によってはじめて提起することができるとの規定はある。即ち法律上の利益を回復できるものが始めて無効審判を提起することができる。

5.3.3 無効審判の対象

上記の如く、特許権存続期間延長のできる対象は医薬品、農薬品、用途または製造方法等発明特許に限るもので、特許権存続期間延長のできる対象は、第一次許可証で記載された有効成分または用途を根拠とする。さらに、上記の薬品、用途または製造方法等の発明特許権の特許請求の範囲は、その第一次許可証で認可された範囲に含まれるものでなければ、特許権存続期間延長の基本条件に合致することはできない。従って、延長の特許権が無効審判を提起された場合は、原則的にその無効審判はその延長許可された薬品、用途または製造方法等の発明特許権が無効審判の対象となる。

5.3.4 無効審判を提起できる理由

本法第 54 条第 1 項の規定に基づき、許可された特許権存続期間の延長は、次の 7 項の理由に基づいて無効審判を提起することができる：

1. 発明特許の実施について許可証を取得する必要がないもの。

2. 特許権者または被譲渡人によって許可証が取得されていないもの。
3. 許可された延長の期間が、実施できない期間を超過したもの。
4. 特許権存続期間延長の出願人が特許権者でない場合。
5. 共有の特許権について、全部の共有特許権者によって出願していないもの。
6. 外国での試験で認められた期間で取得した許可証で特許権存続期間の延長を出願した時、その認められた期間が外国の特許主務官庁によって認可された期間を超過したもの。
7. 許可証の取得に必要とする期間が二年未満のもの。

上記第 2 号の規定は、第一次許可証取得者が発明特許権者または同法条文で規定された特許主務官庁で登録された被譲渡者であるものに限ることを意味する。従って、第一次許可証取得者が発明特許権人でない場合、または被譲渡人でもない場合は、無効審判を提訴することができる。

また、いわゆる「許可証を取得していない」ことは、第一次許可証を取得していないことを指す。特許権存続期間の延長は第一次許可証を必要とするもので、従って他人の取得した許可証、または自分或いは被譲渡人の取得した「第一次許可証」以後の許可で、特許権者が特許権存続期間の延長をして公告された場合は、即ち、第一次許可証での延長すべき要件に違反し、特許権者または被譲渡者が許可証を取得していない理由で、すべての人によって無効審判を提起することができる。

さらに、特許権者または被譲渡人によって第一次に取得した許可証で複数の異なる特許権存続期間延長をした時は、一件の許可について、一件の特許出願の特許権存続期間延長のみを出願できるもので、同一の許可によって特許権存続期間延長の重複出願をすることはできない。従って、第一次の許可は、第一次かつそれによって特許権存続期間延長をしていないものに限る。違反するものは、やはり第 2 号の規定に違反するものとして、無効審判を提起することができる。

上記第 4 号の「特許権者」は、同法第 59 条で規定された、専利主務官庁に登録された特許権譲受人をも含む。従って、特許権存続期間延長の出願人が該発明の特許権者、または専利主務官庁で登録された特許権譲受者でない場合は、無効審判を提訴することができる。

上記第 6 号の「外国特許主務官庁によって認可されたもの」の医薬品またはその製造方法については、特許権存続期間延長認定法第 4 条第 1 項第 3 号で云われる「その生産国の市販許可で認定された臨床試験の期間」を指し、農薬品またはその製造方法としては、延長認定法第 6 条第 1 項第 3 号で述べられる「その生産国の関連主務官庁の発行した証明の試験期間」を指す。

5.3.5 無効審判成立確定の効果

専利法第 54 条第 2 項の前段の規定により、特許権延長に対して無効審判成立が確

定された時は、その原来許可された延長期間ははじめから存在しなかったものとする。

但し、「許可された延長の期間が実施できない期間を超越したもの」、または「外国での試験で認められた期間で取得した許可証で」特許権存続期間延長を出願して、その認められた期間が外国の特許主務官庁によって認可された期間を超過したもの」等の理由で無効審判を提訴され、無効審判が成立確定した場合は、その延長がはじめから存在しなかったものとされ、原来延長できる期間が延長できないこととなり、延長制度の主旨に違反することになる。この場合は該超過した期間のみの延長が無効となり、超過していない延長期間はやはり有効である。

5.3.6 無効審判の案件に対する処理

専利法第72条の規定に基づいて特許権延長の無効審判に対する処理は、同法第67条第3項、第4項及び第68条～第71条の規定を準用する。即ち、特許権延長の無効審判に関する特許権者の答弁、審査官の指定、査定書の作成と送達、審査時にされる各行為等はすべて一般の無効審判の規定を沿用することになる。

第三篇 意匠専利実体審査

第一章 図面説明書

意匠専利出願人が専利主務官庁に意匠専利を出願するとき、提出した図面説明書は、出願日を取得する資料の一つである。図面説明書に記載しなければならない事項は専利法第 117 条及び施行細則第 31 条に定めており、その内容は物品の名称、創作説明、図面説明及び図面を含んでおり、その中、物品の名称、創作説明及び図面説明などに関する文字の記載は、施行細則第 32 条に、図面は施行細則第 33 条に定めている。

同法第 109 条第 1 項の規定によると、意匠専利の出願は、意匠ごとにしなければならない。意匠専利の出願の内容は一物品に一デザインのみに限られ、即ち、一出願中の意匠は一意匠に一出願に合わなければならない、それを以ってはじめて一つの出願になる。本章は図面説明書及び一意匠に一出願のそれぞれに関する基準を説明する。

1. 図面説明書

1.1 前書き

専利制度は、発明と創作とを応援、保護、利用して、産業の発展を促進するためのものである。意匠は出願、審査の過程を経て、出願人に専有の排他的な意匠専利権を与え、その意匠を応援、保護する。また、意匠専利権を与えるとき、該意匠専利の保護範囲をも確認して、公衆が図面説明書に開示されている内容から該意匠の内容を理解し、ひいては該意匠を利用して新たな意匠を作り出し、産業の発展を促進するようにする。前記の立法の目的を達成するために、図面説明書において意匠を明確且つ充分に開示することにより、該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき（本章 1.2「図面説明書の記載事項及び原則を斟酌」）、それに基づいて実施することができることを、公衆の利用する技芸文献とし、更に意匠専利の技芸範囲を明確に特定することにより、専利権を保護する専利文献とするのである。

1.2 図面説明書の記載事項及び原則

図面説明書は、意匠に係る物品の名称、創作説明、図面説明及び図面を記載しな

なければならない（専 117.I）。その内容は明確で十分に専利出願に係る意匠を開示しなければならない、当該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施することができなければならない。（専 117.II）。例えば、物品の名称は「折畳式イス」と指定したが、何らの図形も開示されておらずにそのデザインを具体化させるもの、即ち、明確で且つ十分に専利出願に係る意匠を開示しておらず、その内容を理解してそれに基づいて実施できないものである。それに基づいて実施できるとは、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者が出願当時の通常知識を斟酌して、専利出願に係る意匠を製作することができることである。

意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者とは、意匠の属する技芸分野における通常の知識及び普通のデザイン能力を有し、出願日（優先権を主張するものは優先権日である）前の先行技芸を理解、利用できる者である。

通常の知識とは、意匠の属する技芸分野における一般の公知の知識を指し、公知または一般に使用されている情報及び教科書または参考書内に記載される情報、或いは経験法則から理解できる事項が含まれる。

意匠は「物品」における外観の形状、模様、色彩またはその組み合わせ（本章では以下、「デザイン」と称する）に応用して、視覚の表現を利用する創作であり、その実質的内容は、「物品」と「デザイン」とが結合することにより構成される。したがって、専利出願に係る意匠は、図面に開示される外観の「デザイン」を図面説明書中に指定される「物品」と結合することで、意匠専利権の範囲を特定する。意匠専利の図面説明書を製作するにあたり、図面に明確且つ十分に「デザイン」を開示しなければならない上で、意匠に係る物品の分類及び前案の検索を容易に行なうために「物品」である物品の名称をも明確に指定しなければならない。図面または物品の名称で意匠専利の出願の内容を明確且つ十分に開示することができない場合は、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、且つそれに基づいて実施できるために創作説明に記載される物品の用途及び創作の特点を斟酌すべきである。

審査を行なう際、図面説明書に開示された内容は不明確または不十分で、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解できず、それに基づいて実施できなければ、専利法第 117 条第 2 項の規定に違反するという理由を以って、出願人に意見書の提出或いは図面説明書の補充、補正を行なうように通知すべきである。図面説明書の補充、補正は原図面説明書に開示された範囲を超えたか否かは、本基準の第三篇第五章「図面説明書の補充、補正及び訂正」により審査を行なうべきである。

1.3 意匠に係る物品の名称及び類別

専利出願の意匠に係る対象物は、物品の外観上の形状、模様、色彩或いはその組

み合わせに应用するもので、物品自身ではない。またデザインはその応用された物品から逸脱し、単独的に形状、模様、色彩或その組み合わせを意匠専利の対象物とすることができない。したがって、専利法第 109 条第 2 項において「意匠を以って専利を出願するには、意匠を施す物品を指定しなければならない。」と規定し、即ち、意匠に係る物品の名称を指定することである。

意匠に係る物品の名称は、意匠に係る「物品」の主なる根拠であり、意匠に係る物品の名称を指定するには、原則上、「国際工業デザイン分類(International Classification for Industrial Designs)」の第三階に定める物品の名称から択一指定し、或いは、一般の公知または業界に慣用される名称を以って指定する。また、「国際工業デザイン分類」の分類表の説明により、意匠に係る物品は他の物品の部材又は付属部品であるが、特定の類別を明確に指定しなかったとき、その類別の通し番号及び順番は該その他の物品と同じである。更に、図面説明書における創作の説明の欄に物品の用途を明記しなければならない(専施 32.II)、不明確なものがある場合、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるように、図面においてその使用状態又は他の補助的図面を開示しなければならない。

図面説明書中に指定される物品の名称は明確で簡潔にしなければならない、更に出願した専利の内容と一致するように関係のない文字を付けてはならず、該物品は物品の部材であるならば、どんな物品の部材なのかを明記しなければならない(専施 32.I)。例えば、ライダーの防風カバーの場合、該物品の用途はバーベキューグリルまたは他の物品の防風カバーであると誤認し、審査人員が間違った類別を指定するのを避けるために、その名称は「防風カバー」のみを指定してはならず「ライダーの防風カバー」を指定しなければならない。但し、物品の名称はどんな物品の部材なのかを明確に指定しなかったが、図面説明書における創作説明の欄にその用途を明記し、或いは図面においてその使用状態を開示し、該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるのであるならば、認めるべきである。

意匠専利の出願は、意匠ごとにしなければならない(専 119.I)、図面説明書は一個以上の意匠に係る物品を指定しなければならない、専利出願のデザインは同じで、物品は二個又はそれ以上、例えば、一つは車で、もう一つは車の玩具である場合、個別に出願し、且つ各出願の図面説明書における創作説明の欄にその用途を明記しなければならない。また、専利出願のデザインは同じで、物品が類似している、例えば、万年筆とボールペンの場合、両者の専利出願に係る意匠は類似するため、本意匠及び連合意匠として出願しなければならない、連合意匠に係る物品の名称は、本意匠と完全に同じようにする必要がないが、連合意匠の図面説明書において本意匠との差異の部分を明記しなければならない。

意匠に係る物品の名称は不明確又は不十分で、該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解できず、それに基づいて実施できない例は

以下の通りである：

- (1)出願の内容と合わないもの、例えば、計算機であるのに、「タイマー」と指定したもの。
- (2)つかみ所がなく具体的ではないもの、例えば、万年筆であるのに、「筆記用具」又は「工具」と指定したもの。
- (3)用途が不明確なもの、例えば、「ブロック」、「フレーム」、「片」。
- (4)商標又は通し番号を冠したもの、例えば、「王氏…」、「P34A…」。
- (5)形容詞を冠したもの、例えば、「新規的…」、「軽便な…」。
- (6)関係のない説明のための文字を冠したもの、例えば、「ハワイ…」、「和式…」。
- (7)構造、効果をもつ文字を冠したもの、例えば、「三角形トラス…」。
- (8)形状、模様、色彩という名詞を冠したもの、例えば、「円形…」、「紅色…」。
- (9)材質の名称を冠したもの、例えば、「プラスチック製…」、「木製…」。
- (10)省略の名称、例えば、「テレビ」、「8 ミリ」である。「テレビジョン」、「8 ミリ ビデオカメラ」と指定しなければならない。
- (11)外国の文字或いは外来語を使用し、一般の公知又は業界の慣用のものではない、例えば、「CD」、「パチンコ」である。「CD ディスク」、「パチンコ電動遊技機」と指定しなければならない。
- (12)二種類以上の用途が並列するもの、例えば、「ラジオ及びレコーダー」であるが、該物品は単一の物品で、二種類の用途を同時に持つ場合、「ラジオレコーダー」と指定しなければならない。しかし、例えば、「車及び車の玩具」の場合、該物品は単一物品で該二種類の用途を同時に持つことが不可能であるため、別々に出願し、それぞれ「車」、「車の玩具」と指定しなければならない。

意匠専利の出願において、その意匠に係る物品の類別は、図面説明書に記載された意匠に係る物品の名称を基準とし、創作説明中における物品の用途の記載を斟酌して、審査員が「国際工業デザイン分類表」により指定しなければならず、物品の類別の通し番号には、類別の通し番号及び英文の順番、例えば 08-01 B 0267 を含まなければならない。

1.4 創作説明

意匠専利権の範囲は、図面を基準とし、創作説明を斟酌することができる（専123.II）。意匠の創作説明に明記しなければならない事項は、物品の用途及び意匠に係る物品の創作特点を含む（専施32.II 前段）。

創作説明における「物品の用途」の欄は、物品の名称に指定された物品を補助的に説明し、その内容は物品の使用、機能など、物品本身に関する叙述でなければならず、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるようにする。新たに開発された意匠に係る物品或いは意匠に係る物品は他の物品の部材又は付属部品である場合、特にそれを説明しなけれ

ばならない。

創作説明における「創作特点」の欄は、図面に開示された、物品の外観に関する形状、模様、色彩についての創作特点を補助的に説明し、新規的特徴（即ち、専利出願に係る意匠の先行技芸と対照的な創新の部分）、材料特性、機能調整或いは使用状態により物品の外観形状または模様に変化が生じた部分、デザイン自身の特性、指定された色彩の工業カラーチャート番号及び色彩が物品に与える範囲などデザインとの関連する内容を含むことで、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるようにする。また、図面に商標のマークが開示された場合、明確に記述しなければならない。

連合意匠の出願は、図面説明書における創作説明の欄において、その物品の用途又は創作特点に対して、本意匠の出願との差異を明記しなければならない。

1.5 図面説明及び図面

意匠専利権の範囲は、図面を基準とし、創作説明を斟酌することができる（専123.II）。意匠専利権の範囲は、図面に開示された、物品の名称の欄に指定された単一の物品の外観のデザイン、図面に開示されたデザインが専利出願に係る意匠の範囲を特定する根拠とし、専利出願に係る意匠が専利要件を有するかどうかの審査対象とする。専利出願に係る意匠の範囲を特定するとき、創作説明を斟酌しなければならない。但し、注意しなければならないことは、専利出願に係る意匠以外の物品或いはデザインの「参考図」、「使用状態の参考図」或いは「参考図」を標示した図面の全ては専利出願に係る意匠の範囲を特定する根拠とすることができないことである。

意匠の図面は、斜視図及び六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）、或いは二個以上の斜視図で表さなければならない（専施 33.I）。更に、他の補助的な図面も画かななければならない（専施 33.II）。意匠の図面には各図の名称を標示しなければならない。各図間には、相同、対称又はある事で省略したことが存在する場合、図面の説明に明記すべきである（専施 32.III）。意匠の図面は、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できることを基準とするものでなければならない。

斜視図とは、一平面の図形で三次元の空間を表す立体デザインの図面を指しており、勿論、透視図法、等角投影図法或いは斜投影図法で描いたもののいずれもそれに属する。施行細則において称する六面図とは、正投影図法により、正面、背面、左側面、右側面、平面、底面の六つの投影面に、同一の比率で描かれた図面のことであり、勿論、第一角法又は第三角法により描かれたものもそれに属する。

三次元空間の物品からみると、一斜視図は三つの鄰近する視角のデザインを表すことで、三つの視角による図面を取り替えることができ、六面図で表現のできない空間的立体感を表すことができ、より明確で且つより十分に意匠の外観のデザイン

を表すことができる。このため、原則上、明確で且つ十分に六つの図面を開示できるデザインで、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるものであるならば、一斜視図と六面図との組み合わせであっても、若しくは両斜視図で表すことであっても、専利法施行細則の規定に合う。但し、意匠に係る物品は平面形式のもの（たとえば、紙、封筒、ラベル）で、その創作特点が該物品上における平面的デザインにあるならば、意匠専利の出願の図面は斜視図を省略することができ、正面、背面図の両図面のみで表すことができる。意匠は連続的な平面のもの（例えば、壁紙、布地）であるならば、意匠専利の出願の図面は斜視図を省略することができ、整體を表す平面的デザインの平面図及び該平面的デザインを構成するエレメント図を添付すればよい（専施 33.I 後段）。

審査の時、図面説明書における各図面に開示される点、線、面を総合して、一具体的な意匠の三次元空間のデザインを再構成し、且つ創作説明中の、文字で記載された内容を斟酌するにより、専利出願に係る意匠を判断しなければならない。図面説明書における各図面の図形に限られて各図面についてそれぞれ対比してはならない。

図面は、機械製図法により墨線で描かれたもの、又は写真或いはコンピュータで印刷したもので、清楚に表す図面である（専施 33.III 前段）。墨線で描かれた六面図又は斜視図は、物品の外観で表された実際の形状及び模様を対象物とし、具体的に写實的に描かなければならず、物品の内部に隠され又は外観に表されていないデザインの想像線は、図面に描いてはならない。図面におけるデザインを表すラインの全ては実線でなければならず、製図方法の必要に応じてはじめて製図法に規定される破線、鎖線等を描くことができるが、実線でないラインは図を読むための参考とし、専利出願に係る意匠の範囲を特定する根拠とすることができない。なお、混同を避けるために図面には意匠専利に係る対象物と関係のない文字を書いてはならない。

専利出願に係る意匠は、材料特性、機能調整或いは使用状態の変化により、その外観の形状或いは模様の視覚効果を変化させたものであるならば、使用状態図又は他の補助的図面を描くことができ、創作説明においてそれを説明することができる。図面に開示される内容には、非意匠出願の対象物が含まれたものであるならば、参考図として標示しなければならない。参考図がある場合、必要なとき、意匠創作説明内において説明すべきである（専施 33.IV）。即ち、専利出願に係る意匠以外の物品或いはデザインの図面は「参考図」、「使用状態参考図」又は「××参考図」として標示しなければならない。これらの図面は審査のための参考のみとするもので、専利出願に係る意匠の範囲を特定する根拠とすることができない。また、審査のための参考の図面で表したラインは実線でなくてもよく、該図面には商標或いは専利出願に係る意匠と関係のない対象物が含まれているかどうかを究明しなくても良い。但し、図面に開示された内容は専利出願に係る意匠と完全に関係のない場合、該図

面を削除するように出願人に通知しなければならない。

専利出願に係る意匠は色彩を含むものであるならば、図面には、該色彩を物品に応用した結合状態図を添付しなければならない、全ての指定された色彩の工業カラーチャート番号を明記、或いはカラーチップを添付しなければならない（専施 33.III 後段）。結合状態図を添付しなかった場合、或いはカラーチップを添付しなかった場合又は工業カラーチャート番号を明記しなかった場合、専利出願に係る意匠は色彩を含んでいないと認定すべきである。写真で専利出願に係る意匠を表す場合、その背景は単色で表さなければならない、専利出願に係る意匠の対象物以外の物品或いはデザインをも取り入れてはならない。

1.6 審査注意事項

- (1) 図面説明書の文字の叙述は中国文を使用しなければならない、科学名詞の訳文は国立編訳館によって訳されたものであるならば、その訳名を基準とする。該館によって訳されていないもの、又は専利主務機関が必要と認定した場合、外文原本を添付するように出願人に通知しなければならない（専施 3.I 及び II 前段）。
- (2) 創作説明、図面説明の記載を審査する時、創作説明における物品の用途及び創作特点に関する文字の叙述は図面に開示されたものと一致するか否か、及び図面に開示された内容は図面説明により明確で完全な意匠を再構成することができるか否かを究明すべきである。
- (3) 図面説明書に開示された内容は専利法施行細則第 32 条或第 33 条による規定に合わないものであった場合、拒絶理由の事前通知書でその理由を明記し、出願人に期限内に図面説明書を補充、補正又は意見書を提出するように通知しなければならない、期限が過ぎても意見書の提出或いは補充、補正をしなかったものは、専利法第 117 条第 3 項による規定に違反することを理由として、拒絶査定すべきである。

2. 一意匠に一出願

2.1 前書き

意匠専利の出願は、意匠ごとにしなければならない（専 119.I）。物品の外観の各デザインは、個別に出願しなければならない、一つの出願は一物品の一デザインのみを具有し、即ち、いわゆる一意匠に一出願でなければならない。一デザインに二つ以上の物品が、或いは一物品に二つ以上のデザインが存在した場合、一つの出願に合併してはならない。

現在、世界各国は意匠専利において一意匠ごとに個別に出願するという規定に対

して一致しておらず、台湾の専利法では、第 109 条第 1 項に称された「意匠ごと」に対して、その意義を明確に定めていない。実務上において、一意匠専利の出願は一物品の外観に施された一デザインのみをしなければならないが、物品の構成ユニットが該特定の用途に合併使用する必要性を有するもの、或いはデザインの形態変化がデザイン恒常性を有するものは、一意匠に一出願に合うとみなし、意匠専利の出願をすることができる。

一意匠に一出願は、行政或いは出願の手続きの考量に基づいて、出願人、公衆、または専利専責機関が意匠専利の分類、検索及び審査を行なう作業に有利である。一意匠に一出願に違反したものは、専利法第 129 条第 1 項を準用する第 33 条による規定により、分割出願することができる。

2.2 一意匠に一出願の審査

一意匠に一出願とは、意匠専利の出願は一物品の外観に施された一デザインのみに限られることを指す。

一物品とは、一つの独立したデザインの創作対象を指し、特定の用途を達するために特定の機能を具備するものである。但し、物品の構成ユニットは該特定の用途に合併使用する必要性を有するものであるならば、該構成ユニットの組み合わせを一物品とみなすべきである。例えば、腕時計バンドと腕時計、ペンのキャップとペン、ビンの蓋とビン、カップとカップの蓋、衣服の隠しボタンなど、セットとなる配合関係を有する物品；また対の靴、対の靴下、対の手袋など、左右が対となる関係を有する物品；更にセットとなる将棋、セットとなるトランプなど、ワンセットのデザイン関係を有する物品のいずれも、複数の構成ユニットからなり、一特定の用途を構成しているため、各構成ユニットの間に該特定の用途に合併使用する必要性が存在するので、各ユニットにより構成された全体は一物品とみなされ、一つの出願で意匠専利を出願することができる。しかし、靴と靴下、腕時計と収蔵箱、テーブルとテーブルクロス、テーブルとイス、カップと皿、ナイフとフォークなどの物品の組み合わせには、各ユニットは用途方面において該特定の用途に合併使用する必要性が存在しないため、該物品の組み合わせは一物品ではなく、一つの出願で意匠専利を出願することができない。

一デザインとは、物品に一特定の形状、模様、色彩或その組み合わせをもつように施す創作を指す。通常、一物品は一特定のデザインのみを有しており、その外観は唯一の形態しか表せない。但し、デザイン自身の特性により、使該デザインが複数の形態をもつようになり、例えば物品の材料特性、機能調整又は使用状態の変化により、物品の外観の形態において視覚的な変化が生じて、その形態が唯一ではなくなったとき、このような変化はデザインの一部に属し、デザインを破壊、変化させたものではなく、該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者がそのデザイン内容を理解できるため、このような、認知のデザイン恒常性を有するザイ

ンが一デザインとみなせる。例えば、折畳式イス、はさみ、形態変形ロボットの玩具などの物品は使用の時、外観形態において複数の規則性の変化が生じることが、又は、縄、ホース、衣服、カバンなどの軟質の物品は使用の時、外観形態において複数の不規則の変化が生じることがあり得るが、このような変化はデザインの一部に属し、認知上においてデザイン恒常性を有するため、一つの出願で意匠専利を出願することができる。

物品の外観は立体の輪郭形状でも表面の装飾模様でも物品の外観空間のデザインの一部に属し、その組み合わせは完全で不可欠な全体であるため、形状、模様或色彩を特別に区分する必要はない。審査の時、図面説明書に開示された全体のデザインは専利出願に係る意匠であると認定すべきであり、物品の外観の形状と模様とを分離、分解してはならず、また、形状の一部或いは模様の一部と他の部分とを分離、分解してはならない。

一意匠に一出願の審査は、出願された物品及びその外観のデザインについて審査を行なうべきであり、前記定めた一物品に違反したもの、一物品とみなされないもの、前記定めたデザインに違反したもの、一デザインとみなされないものについては、出願人に、図面説明書の補充、補正または分割出願をするように通知しなければならない。

2.3 審査注意事項

- (1)一意匠に一出願を審査するとき、意匠に係る物品の名称と図面に開示された専利出願に係る意匠は一物品或いは一デザインの規定に違反しているかどうかを審査しなければならないほか、創作説明の文字の内容には物品の名称と異なる物品が、又は図面と異なるデザインが含まれているか否かをも審査しなければならない。一意匠に一出願に違反して、専利出願に係る意匠は不明確になった場合、状況に応じて拒絶理由の事前通知書でその理由を明記し、出願人に、期限内に分割出願、又は図面説明書の補充、補正をするように通知しなければならない。期限が過ぎても意見書の提出或いは補充、補正、分割出願をしなかったものは、専利法第 109 条第 1 項による規定に違反することを理由として、拒絶査定すべきである。
- (2)審査の時、専利出願に係る意匠は一意匠に一出願に違反し、且つ専利出願に係る意匠は専利の要件に合わないのを発見した場合、拒絶理由の事前通知書でその理由を明記した上で、出願人に通知するべきである。

第二章 意匠とは何か

本章は、意匠の定義及び法定による意匠専利を受けることのできない項目の両方面から、専利法に定める意匠を説明する。意匠の定義は専利法第 109 条第 1 項に、法定による意匠専利を受けることのできない項目は同法第 112 条に定めている。

1. 意匠の定義

1.1 前書き

専利法第 109 条第 1 項において、意匠とは物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの組み合わせであって、視覚を通じて訴求する創作を指す。専利出願に係る意匠は意匠の定義に合わなければならない、それを以てはじめて専利法に定める意匠となり、そうでなければ意匠専利を受けることができない。但し、たとえ専利出願に係る意匠は意匠の定義に合っても、法定による意匠専利を受けることのできない項目に属した場合、意匠専利を受けることができない。

1.2 定義

専利法第 109 条第 1 項の意匠の定義によると、専利出願に係る意匠の対象物は物品の外観に施される形状、模様、色彩或いはその中のいずれかの二つまたは三つの組み合わせに限られており（本章では、以下、デザインと称する）、また、専利出願に係る意匠はなおかつ物品性及び視覚性を具備しなければならない。物品性とは、専利出願に係る意匠は産業上の利用に供するように物品の外観における具体的デザインに応用しなければならないことを指す。視覚性とは、専利出願に係る意匠は視覚により訴求する具体的デザインでなければならないことを指す。

専利出願に係る意匠の形状及び模様は、空間性質のデザインで、空間デザインの元素である点、線、面から構成されており、その色彩は、色光が目投射されて生じた視覚感受である。

意匠のデザインと著作権法に保護される純芸術創作或いは美術工芸品のいずれも視覚により訴求する創作で、両者の区別は、産業の利用に供するように意匠のデザインは物品性を具備しなければならない、即ち、意匠のデザインは物品の外観に応用しなければならないことにある。したがって、意匠の実質的な内容は、デザインが物品と結合することにより構成される全体的創作でなければならない。

専利出願に係る意匠は、視覚により訴求する具体的創作でなければならない、即ち、

肉眼で確認ができるように視覚効果（装飾性）を具備するデザインでなければならず、これを以ってはじめて意匠の視覚性に合うことになる。視覚性の規定は、意匠と技術性を有する発明及び実用新案とを区画して、肉眼で確認できずに他の器具を利用してはじめて確認できるようになるデザインを除外し、視覚性を具備しない物品の外観のデザインは意匠専利に保護される対象物ではないとなっている。但し、視覚性を有する物品の外観のデザインにも技術性が存在するものであるならば、意匠と発明または実用新案専利という二重の保護を得ることができる。

専利出願に係る意匠は、図面に表される形状、模様、色彩またはその組み合わせにより構成された具体的デザインであり、組み合わせ意匠の物品の名称に指定された単一の物品は、全体が意匠専利権の範囲を構成しており、デザインは物品から離脱して単独として意匠専利権の範囲を構成することができない。図面により物品の三次元空間の形状を具体的に表していないもの、又は図面、工業カラーチャート番号又はカラーチップにより物品上に施された模様、色彩を具体的に表していないもの、或いは文字のみで叙述する形状或いは発明、実用新案の技術思想などは、意匠専利が保護する対象物ではない。また、単に機能の要望に応えるデザイン、単に物品の機能を実現する構造又は装置、例えば回路のレイアウト、機能性の構造などは、意匠専利が保護する対象物ではない。

1.3 意匠に係る物品

意匠を以って意匠専利を出願するには、意匠を施す物品を指定しなければならない。（専 119.II）。指定する物品とは、図面説明書に開示されなければならないと指定される単一の物品を指し、一種の物品、一類の物品或いは図面説明書に開示されなかった物品を指定するのではなく、即ち、図面説明書に開示された単一の物品の用途、機能を指定すべきで、例えば、物品の名称に指定された「腕時計」は、該時計の計時用途及び表示、携帯などの機能を特定するものである。意匠は発明、実用新案の技術性の創作とは異なり、その創作内容は物品自身にあるのではなく、物品に施された外観デザインにあるため、専利出願に係る意匠における物品の用途、機能は、通常、意匠に係る物品の名称を指定することにより、確定することができる。意匠に係る物品の名称の指定は、通常、意匠に係る物品が属する分類領域を確定し、相同或いは類似の物品の範囲を特定することができる。

専利法は、意匠は産業上の利用に供することができなければならないと定めている。デザインの三次元空間の形状が物品の外観に施されることにより、物品とデザインとを結合させて実体形状を有する有体物を構成し、物品の用途、機能を実現させて産業上の利用に供することができる。用途、機能を有しないデザインが芸術の創作或いは美術工芸品である場合、意匠専利が保護する対象物ではなくなる。

上記を総合すると、意匠を施す物品は、三次元空間の実体形状を有する有体物であり、性質上において特定の用途、機能を有し且つ固定の形態をもつ動産で、消費

者が独立的に交易できるものでなければならない。物品の部材（例えば、自転車のサドル）或いは組み合わせ物品の各構成物品（例えば、電話機本体と受話器）のデザインを出願する時、部材と物品、或いは物品と物品の間が分離でき、分離された部材と物品自身とが依然に特定の用途を有し、消費者が独立的に交易できる対象であるならば、分離前の物品（自転車）又は組み合わせ（電話機）のデザインでも、或いは分離後の物品の部材（サドル）又は組み合わせ物品の構成物品（電話機本体又は受話器）のデザインでも、意匠専利が保護する対象物となる。

下述の事情の何れかを有したものは、意匠の物品に属しないと認定すべきで、意匠の定義に合わないことを理由として、専利法第 109 条第 1 項の規定により、拒絶査定する：

- (1) 建物、橋などの建築物、或いは室内、庭園などの不動産のデザイン。但し、生産、流通の過程において動産の物品に属するもの、例えば、工場で大量に生産するプレハブ建築物が含まれず、建築物の建材も含まれない。
- (2) 粉状物、粒状物等の集合体で、固定しない融合形状、例えばチャーハン、サンデーなど。但し、固定した融合形状を有するもの、例えば、角砂糖、丸いパン、ケーキ、食品展示模型などが含まれない。
- (3) 物品の分割できない部分、例えば、車頭、ビンの口、帽子のつばなどは消費者が独立的に交易できる部分とすることができない。
- (4) 三次元空間の特定の形態を具備しないもの、例えば、具体的形状のない気体、液体、或いは有形に無体の光、電流、花火、レーザーグラフィック、コンピューター文字、コンピューターグラフィック等がある。

1.4 意匠のデザイン

意匠専利が保護する対象物は、物品の外観に応用して視覚により訴求する形状、模様、色彩或いはその中のいずれかの二つ又は三つの組み合わせであり、音声、気味又は触覚などに関する創作が含まれない。専利出願に係る意匠は意匠専利が保護する対象物に属しない場合、意匠の定義に合わないことを理由として、専利法第 109 条第 1 項の規定により、拒絶査定する。以下、形状、模様、色彩及びその組み合わせのそれぞれに対して説明する。

1.4.1 形状

形状とは、物体の外観の三次元空間の輪郭又は様子を指し、物品が空間に接する周辺領域である。

(1) 物品自身の形状

物品自身の形状とは、物品の用途、機能を実現する形体を指し、物品から他の用途へ転化させた形体、例えば、スカーフから花形の髪飾りを編んだ形体が含まれず、

他の物品から与えられた形体、例えば、包装紙でギフトを包装した形体も含まれない。また、物品自身の形状にも、物品自身の形状から他の物品を模型製作した形状が含まれない。例えば、専利出願に係る意匠はペーストリー模型である場合、その形状は該模型でペーストリーを模型制作したものが含まれず、また、その逆の場合も同じである。

意匠の図面は、物品の名称に指定された物品自身のデザインを開示しなければならない。例えば、物品の名称が指定したものは「スカーフ」である場合、図面には、スカーフの外周形状及び表面の模様などを開示しなければならない。開示されたものはスカーフから編んだ花形の髪飾りである場合、該髪飾りのデザインはスカーフの使用状態または交易時の展示形状に属するものの、該髪飾りのデザインはスカーフ自身のデザインではない。このような状況では、図面からスカーフの外周形状及びその表面の模様を認定することができないため、図面には出願対象物であるスカーフ自身のデザインが開示されていないと認定すべきである。

(2) デザイン恒常性を有する形状

専利出願に係る意匠は、通常、唯一の形態のみを有するが、物品の材料特性、機能調整或いは使用状態の変化により、物品の外観の形態において視覚において変化が生じて、その形態が唯一ではなくなったとき、該デザインがデザイン恒常性を有するならば、その変化した形態の全ては該物品の形状に属する。例えば、折畳式イス、はさみ、形態変形ロボットの玩具などの物品は使用の時、外観形態において複数の規則性の変化が生じることが、又は、縄、ホース、衣服、カバンなどの軟質の物品は使用の時、外観形態において複数の不規則の変化が生じることがあり得、その各変化した形態の全ては該物品の形状に属するため、一出願で意匠専利を出願すべきである。

1.4.2 模様

模様とは、点、線、面または色彩で表した装飾の構成を指す。模様の形式は、平面形式で物品の表面に表したものの、例えば印染、編織や、浮き出し形式と立体形状とを一体的に表したものの、例えば、タイヤの模様や、色の塊の対比を運用して構成した模様により表した模様と色彩との組み合わせ、例えば、カラー漫画イラストを含む。前述三つの形式の模様が物品から離脱すると、付属する場所がなくなり、単独で意匠を構成することができなくなるため、意匠出願の対象物に模様が含まれるものは、図面には模様及びその付属する単一の物品を表さなければならない、これを以ってはじめて具体的な意匠のデザインを構成することになる。

意匠専利が保護する模様は、視覚効果を有する模様自身であり、専利出願に係る意匠には、文字、商標または記号など、模様の構成素子が含まれると、その意匠出願の対象物は、隠される意味の表示、商標使用権または著作権ではない。図面に開示される物品の表面の文字、商標、記号などは、創作説明に明記した場合、又は下

記の状況に属した場合ではないと、通常は模様の一部に属するとは認定されない：

(1) 文字、商標、記号など、その自身は視覚効果を表したものの。

(2) 文字、商標、記号など、その自身は視覚効果を表さないが、デザイン構成或いはレイアウトしたことで、全体が視覚効果を表したものの。

なお、物品上の不可欠な文字、商標又は記号、例えば、ON/OFF のような產品上における機能指示文字、時計における時刻の数字又は他の説明のための文字など、意味表示の作用があってもなくても、模様の一部に属すると認定されない場合、削除するように申請人に通知する必要はない。

1.4.3 色彩

学理において称される色彩とは、色料によって反射された色光が目投射されて生じた視覚感受を指す。色彩の三要素は色相、彩度、明度を含んでおり、三要素中の何れかが差異を有すると異なる色彩になる。理論上では、いかなる色彩は赤、黄、青の三原色から、異なる割合により混合生成され、実務上、通常も既存の色彩の体系からデザインに必要な色彩を選択できるため、意匠専利が保護する色彩は、色料で表した色彩自身ではなく、物品の外観での着色又は色彩計画を指すのである。

意匠専利が保護する色彩は、通常、2 種類以上の色彩の色彩計画又は配色で、即ち、色彩の選択及び用色空間、位置及び各色の分量、割合などの決定である。物品の外観に対して色彩計画を経させて生じた視覚効果は、色彩と色彩との間が交互に対比して生じた視覚感受、及び各色の塊間における境線で構成された空間又は位置を含んでおり、性質上、後者は模様の領域に属するべきである。

1.4.4 形状、模様、色彩の組み合わせ

意匠専利が保護する対象物は、物品の外観の形状、模様、色彩或いはその中のいずれかの二つまたは三つの組み合わせにより構成された全体デザインを指すのであり、物品のある一部ではないため、意匠専利権の権利範囲は、図面に開示された内容を基準とし、創作説明を斟酌することができる（専 123.II を参照）。意匠を施す物品は、三次元空間の実体形状を有する有体物であり、図面説明書に開示された単一の物品に付属されていない模様または色彩で、単独的に模様を出願、単独的に色彩を出願、或いは単に模様及び色彩を出願するものに対しては、意匠の定義に合わないことを理由とし、専利法第 109 条第 1 項の規定により、拒絶査定すべきである。

2. 法定における、意匠専利を受けることのできない項目

2.1 前書き

専利制度の目的は、専利権の授与により、発明と創作とを保護、利用して、ひいては国の産業の発展を促進することにある。国、社会の利益或いは倫理道德に違反した意匠に対しては、専利を与えてはならない。意匠専利を受けることのできない項目は専利法第 112 条に定める。

2.2 純機能性デザインの物品の造形

物品の造形とは、物品の外観の形状、模様、色彩により構成されたデザインのことを指す。物品の造形特徴は、純粹にその自身或いは他の物品の機能または結構に応用するものであるならば、純機能性デザインになる。例えば、ねじとナットのねじ山、鍵穴とカギ本体の刻み溝及び歯溝など、その造形は単に純機能性の考量に決められており、これらの物品は他の物品に連結または装着されてはじめて各自の機能を発揮し用途を達成できるようになるもので、そのデザインは単に両物品の必然的に配合する部分の基本形状により決められているため、このような純機能性デザインの物品の造形は意匠専利を受けることができない。但し、デザインの目的は、物品をセット系統において多元的に組み合わせ又は連結させること、例えば、積み木、レゴ(LEGO)玩具又は文具の組み合わせなどにあるならば、このような物品のデザインは純機能性デザインの物品の造形に属せず、各部材を審査対象とすべきである。

2.3 純芸術創作或いは美術工芸品

意匠と著作権の美術的著作のいずれは視覚性の創作とみなされており、両者の間は競合関係を有する。意匠は実用物品のデザイン創作で、産業上の利用に供することができなければならず、著作権の美術的著作は精神的創作に属し、思想、情感という文化的な面を重んずる。純芸術創作或いは美術工芸品のいずれも工業生産プロセスで大量に製造する物品ではないため、専利を受けることができない。装飾用途の飾り物において、単一又は数量が希少な作品である場合、著作権が保護する美術著作となっており、また工業生産プロセスで大量に製造される創作である場合、手工で製造しても又は機械で製造しても、専利を受けることができる。

2.4 集積回路の回路レイアウト及び電子回路のレイアウト

集積回路或いは電子回路のレイアウトは機能性の配置によるもので、視覚性の創

作ではないため、意匠専利を受けることができない。

2.5 物品が公共秩序、善良風俗又は衛生を害するもの

倫理道德の維持に基づいて、社會の混乱、秩序の喪失、犯罪及び他の違法行為を排除するために、公共秩序、善良風俗又は衛生を害する意匠のいずれも法定における専利を受けることのできない項目に分類される。猥褻で淫らなデザイン或いは図面説明書に記載される意匠に係る物品での商業利用をすると公共秩序、善良風俗又は衛生を害するもの、例えば、郵便爆弾、幻覚剤の吸食器などに対しては、該意匠は法定における専利を受けることのできない項目に属すると認定すべきである。

意匠に係る物品での商業利用は公共秩序、善良風俗或いは衛生を害しないのならば、たとえ該物品が濫用されてそれらを害する虞があっても、法定における専利を受けることのできない項目に属せず、例えば、各種の棋具、トランプ、又は錠前を開ける工具などである。

2.6 物品が党旗、国旗、孫文の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勳章と同一又は類似するもの

本項に規定されている実質的内容は既に新規性の専利要件の規定に含まれているが、専利出願に係る意匠が党旗、国旗、孫文の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勳章と同一又は類似するものであるならば、本項が排除しなければならない項目に属する。専利出願に係る意匠は、そのデザインが党旗、国旗、孫文の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勳章と同一又は類似するようにデザインしたものであるが、物品が同一又は類似しない場合、創作性を有しないことを理由とし、意匠専利を受けることができない。

第三章 意匠専利の要件

専利法第二百十条の規定に基づいて、意匠専利を許可できるかどうかは、確認すべき事項は第百九条至第百十二条、第百十七条、第百十八条、第百十九条第一項又は第百二十二条第三項の規定を含む。その中に意匠意匠専利の要件に関するものは第百九条第一項の意匠の定義、第百十条の産業利用性、新規性と創作性、第百十一条の新規性の擬制喪失と第百十二条の法定で意匠専利を受けることができない項目である。

意匠の定義と法定で意匠専利を受けることができない項目の審査基準は既に第二章に説明したので、本章はそれぞれ産業利用性、新規性、新規性の擬制喪失、創作性のみ説明する。

1. 産業利用性

1.1 前書き

産業上利用できる意匠であって、本法により出願をして意匠専利を受けることができる（専 110 前段）、即ち出願する意匠は必ず産業上利用できることから、始めて意匠専利の要件に合うことは、産業利用性と称する。産業利用性は意匠専利を取得するための要件の一つであり、それは意匠専利の本質上の規定であるため、検索を行う必要がなくすぐ判断できるので、通常、意匠出願は新規性と創作性があるかどうかを審査する前に先に判断すべきである。

1.2 産業利用性の概念

専利法は出願する意匠必ず産業上利用できると規定されるが、産業の定義が明確に規定されていないので、一般的な考え方は専利法で指す産業は広義の産業、例えば工業、農業、林業、漁業、畜産業、鉱業、水産業等を含み、さらに運輸業、通信業等を含むべきである。

もし、出願する意匠は産業上に製造されることができれば、それは工業生産過程に従って大量に製造できれば、例えば手作りであっても、該意匠は産業上利用でき、産業利用性を有すると認定すべきである。図面説明書に記載される出願する意匠は自然物又は自然条件を利用して、大量に製造できないものは、例えば出願する意匠の主なデザインの特徴は自然物又は自然条件を利用することにより生み出す形状又は模様、それははね飛ばし、ブラスト、色染め、暈染め、吹き散し又はき裂等ラ

ンダムに形成する又は偶然に形成する形状又は模様等、又は窯変を利用した後に形成されるカオリンの彩りから構成するセラミックス製品の外観の模様と色彩等ランダムに形成する又は偶然に形成する形状又は模様、色彩等を含み、同一の造形手法で再現できないものは、該意匠は産業利用性を有しないと認定すべきである(本章 3.4.1.2 を参照する)。自然界形態を模倣した意匠は、創作性のあるデザインに属しない(本章 3.4.1.1 を参照する)。

他に、もし、図面説明書に記載される出願する意匠是一件又は少量製造の創作で、例えば立体の彫刻の作品の場合は、純粋な芸術又は美術工芸品に属することを理由として、専利法第百十二条第二号の規定に基づいて、拒絶する。

1.3 産業利用性と十分に開示され実施できる要件との差異

専利法第百十条前段に規定される産業利用性は、出願する意匠は本質上必ず大量に製造できると規定される。同法第百十七条第二項に規定される十分に開示され実施できる要件は、出願する意匠に開示される形式は、必ず該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら(本章 3.2.1 を参照する)その内容を理解できると共に、実施できると規定され、両者は判断する順序又はレベルに先後、高さの差異がある。もし、出願する意匠は本質上に大量に製造されることができ、且つ図面説明書が形式上に明確且つ十分出願する意匠に開示されるかどうかを確認して、先行技芸に対する貢献により意匠に開示される内容は該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら実施できる程度に達してから、始めて専利を許可できる。もし、その本質上に大量に製造されることができ、単に形式上に明確又は十分に開示されない出願する意匠は、専利法第百十七条第二項に規定される範囲に属すべきである。

2. 新規性

2.1 前書き

専利制度は出願人に独占且つ排他的な専利権を付与することにより、意匠を公開することを奨励し、公衆は該意匠を利用できる制度である。出願前に相同又は類似する意匠に対する既に公開され公衆に知られることができ、又は既に他の先に出願した意匠に開示されるものは、意匠専利を与える必要がない。そのため、出願する意匠に相同又は類似する意匠は、出願前に既に刊行物に掲載され既に公然使用され又は既に公衆に知られるものであれば、意匠専利を取得することができない(専 110.I)。他に、出願する意匠と先に出願されその出願後に始めて公告される意匠専利に添付される図面説明書の内容と相同又は類似するものであれば、意匠専利も取得することができない(専 111)。

専利法第百十条第一項と第百十一条は全て新規性の要件の規定に属するが、適用する事情と概念は異なる。第百十条第一項の適用に関して、本節 2.2～2.6 に説明する；第百十一条の適用に関して、本節 2.7 に説明する。

2.2 新規性の概念

出願する意匠と相同又は類似する意匠は先行技芸の一部を構成しない場合に、該意匠は新規性を有する。

新規性を取得する意匠専利の要件の一つは、出願する意匠が新規性を有するかどうかであり、通常、産業利用性を有する後から始めて審査する。

2.2.1 先行技芸

先行技芸は出願日の前（出願当日を含まない）に公衆に知られることができる（available to the public）情報を含むべきであると共に、世界上の例えばいかなる場所又は例えばいかなる形式にも限定しない。例えば書面、電子、インターネット、展示又は使用等、但し相同又は類似物品の技芸領域に限る。

公衆に知られることができることは、先行技芸は公衆が接触可能且つ該技芸の実質内容を知る可能な状態を指す。守秘義務を有する方が知られる守秘すべき技芸は先行技芸に属しない。但し、もし、それは守秘の約束又は契約を違反して技術を漏洩したことにより、技術の実質内容を公衆に知られることができる時に、該技芸は先行技芸の一部に構成することになる。逆に、もし、該技芸は守秘状態で、公衆は接触できない又は実質内容を知ることができない時に、例えば出願前に該技芸は既に存在した且つ既に守秘義務を有する人に知られるものは、やはり先行技芸に属しない。守秘義務は、書面で約束される守秘義務のみではなく、社会観念又は商業習慣上に守秘義務を有すべき契約的な守秘義務も含む。例えば会社に属する職員は会社の事務に対して通常に守秘義務を有する。

2.2.2 引証資料

実質審査する際には、先行技芸又は先願の中から関係資料を検索して、出願する意匠が意匠専利の要件を有するかどうかを対比、判断する。該引用される関係資料は引証資料と称する。

公衆に知られることができる情報は全て先行技芸に属するが、実務上に主に刊行物上に公開される先行技芸を引用して出願する意匠と対比を行い、刊行物を引証資料とする。引証資料の公開日は必ず意匠出願の出願日の前でなければならない、出願当日に始めて公開される技芸は先行技芸の一部に構成しない。優先権を主張する意匠出願は、引証資料の公開日は必ず優先権日の前でなければならない。意匠専利

出願は公告された後は、先行技芸の一部を構成することになり、該専利案は後に取り下げされ又は意匠専利を受けることができないと審定されるかどうか、又は該専利案は後に放棄又は取り消されるかどうかとは関係なく、全て新規性審査の引証資料とすることができる。

新規性を審査する際に、引証資料中に公開される内容に準じるべきであり、引証資料に開示される程度は必ず該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら出願する意匠を製造できなければならない。引証資料中に開示される先行技芸、例えば使用状態参考図に開示されるデザインは、引証資料の一部に属すべきである。

2.3 新規性の審査原則

新規性を審査する際に、図面説明書に開示される意匠は単独で先行技芸と対比されるべきで、該意匠を複数の引証資料にある全部又は部分の技芸内容の組合、又は一部の引証資料にある部分的な技芸内容の組合、又はその他の形式で既に公開される先行技芸の内容の組合と対比する。

他に、新規性を審査する際に、図面説明書に開示される意匠は単独で先行技芸に開示される対応する意匠と対比すべきである。例えば出願する意匠の対象物は形状で、先行技芸に開示される形状と模様は、形状のみ相同又は類似するかどうかを単独で対比すべきで、形状を形状と模様と対比すべきではない。逆に、もし、出願する意匠の対象物は形状と模様で、先行技芸には形状のみ開示される場合は、先行技芸には模様しか開示されない、例えば両者の形状は相同又は類似であっても、両意匠は相同又は類似と認定すべきではない。又例えば出願する意匠は腕時計のベルトで、先行技芸には腕時計のベルトを有する腕時計が開示されるものであれば、両腕時計のベルトを単独で対比して相同又は類似かどうかを確認すべきで、腕時計のベルトを腕時計と対比すべきではない。逆に、もし、出願する意匠は腕時計のベルトを有する腕時計は、先行技芸には腕時計のベルトのみ開示される場合は、先行技芸には腕時計のケース本体が開示されない、例えば両者の腕時計のベルトは相同又は類似しても、両意匠は相同又は類似すると認定することができない。

2.4 新規性の判断基準

新規性の審査は図面説明書に開示される意匠の全体を対象とすべきであり、もし、それは引証資料にある単独の先行技芸に開示されるデザインと相同又は類似し、且つ該デザインになる物品と相同又は類似するものであれば、相同又は類似する意匠と認定すべきであり、新規性を有しない。

相同又は類似する意匠は全部で計四種類の態様があり、下記の中の一つのものに属すれば、新規性を有しない：

(1) 相同な物品の相同デザインへの応用、即ち相同の意匠である

- (2) 相同な物品の類似するデザインへの応用、類似意匠に属する
- (3) 類似物品の相同デザインへの応用、類似意匠に属する
- (4) 類似物品の類似するデザインへの応用、類似意匠に属する

2.4.1 判断の主体

同法第百十七条第二項の規定によれば、意匠内容を理解できる方は必ず該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者であるため、出願する意匠と先行技芸の実質内容を認定する時に、該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者を主体とすべきである。

専利法第百十条第一項には新規性審査の判断主体が規定されていないが、他人が消費市場に意匠専利を写し又は模倣する行為を排除するために、専利制度を与えて出願人を独占且つ排他的な意匠専利権の範囲は相同と類似する意匠を含むため、意匠の相同又は類似を判断する時に、審査官は市場の消費型態を模擬すべきで、該意匠に係る物品の属する領域に普通の知識と認知能力を有する消費者（本章以下普通消費者と称する）を主体とし、商品を選択購入する観点に基づいて、出願する意匠と引証資料にある先行技芸が相同又は類似かどうかを判断する。普通消費者は該物品の属する領域にある専門家又は専門デザイナーではないが、物品の属する領域の差異があるため、異なる程度の知識又は認知能力を持つ。例えば日常用品の普通消費者は一般の公衆であり、医療器材の普通消費者は病院の仕入係り又は専門医師である。

2.4.2 物品の相同、類似の判断

相同な物品は、用途が相同で、機能も相同なものを指す。類似する物品は、用途が相同で、機能が異なるもの、又は用途が類似するものを指す。例えば（背やひじ掛けのない）椅子と背掛け付き椅子、背掛け付き椅子に背掛け機能を追加したものは、両者の用途が相同で、機能が異なる。万年筆とボールペン両者は書く用途が相同であるが、墨水を供給する機能は異なり、全て類似物品に属する。また、例えば食卓とデスク両者は用途が類似するので、類似物品に属する。

用途が異なるし、類似しない物品は、例えば車と玩具車は、相同又は類似しない物品である。物品の間に完成品と部材間に属するものは、例えば万年筆とキャップ両者の用途、機能は異なるし、相同又は類似しない物品である。

出願する意匠になる物品を認定する時に、物品の名称を準じるべきで、創作説明に記載される用途と図面に開示される使用状態又はその他補助の図面を参照することができる。物品の相同又は類似の判断、特に用途が類似する物品に対して、商品の生産販売又は使用する実際の状況を考慮し、「国際工業デザインの分類」も参照することができる。

2.4.3 デザインの相同、類似の判断

デザインの相同、類似の判断は、先に出願する意匠と引証資料にある先行技芸の実質内容を認定してから、下記 2.4.3.2「判断の方式」に基づいて出願する意匠と引証資料にある先行技芸の異同を対比し、総合的に両者の意匠は相同又は類似するかどうかを判断する。

2.4.3.1 判断の原則

新規性を審査する際に、審査官は普通消費者が商品を選択購入する観点を模擬、対比して、出願する意匠と引証資料に開示される単独の先行技芸と相同又は類似するかどうかを判断し、もし、商品を選択購入する経験により、該先行技芸による視覚印象は普通消費者が出願する意匠と誤認し、該先行技芸は混同の視覚印象を与えるものになれば、出願する意匠は該先行技芸と相同又は類似すると判断すべきである。

2.4.3.2 判断の方式

2.4.3.2.1 全体的な観察

出願する意匠は図面に開示される点、線、面から意匠の三次元空間の全体的なデザインを構成するので、デザインの相同、類似を判断する時に、図面に開示される形状、模様、色彩から構成する全体的なデザインを観察、判断の対象とすべきで、各デザインの要素又は細微の局部差異にこだわってはならないと共に、機能性のデザインを排除すべきである。他に、デザインの相同、類似を対比する時に、出願する意匠の全体的なデザインと引証資料に開示される先行技芸とを対比すべきで、それぞれ両者の六面図の各視図と対比してはならない。

以下三つの行政法院判決の要旨には、意匠デザインの相同、類似の判断は全体的なデザインを対象とすべきであることを示す：

- (1) 意匠専利は新規的な創作でなければならない、即ち全体的な観察では、その主な特徴は、既有の產品と類似しない又は異なることでなければならない。(74 年判字第 520 号判決)；
- (2) 意匠の主な部位の造形特徴は引証の主な造形特徴と相同で、両者の全体的な外観を対比すると、全体的な隔離観察では、その間の差異を区別することができなく、既に類似に構成する。(74 年判字第 456 号判決)；
- (3) 物品造形に一つの相異があれば、意匠専利を受けることができるとは限らない。(74 年判字第 113 号判決)。

2.4.3.2.2 総合的な判断

審査官はデザインの相同、類似の判断を行う時に、必ず普通消費者が商品を選択購入する観点を模擬して、全体的なデザインを対象としなければならない、商品の局部デザインを一つずつ観察、対比を行うのではない。そのため、審査時に各局部のデザインの対比結果を考慮して、主なデザインの特徴を重点として、再びその他の次要なデザインの特徴を総合して出願する意匠の全体的なデザインの統合的な視覚的な効果を構成し、客観的に先行技芸と相同又は類似するかどうかを判断すべきである。

デザインの相同、類似の判断は出願する意匠の全体的なデザインを対象とするが、その重点は主なデザインの特徴にある。主なデザインの特徴は相同又は類似するが、次要のデザインの特徴は異なるものは、原則的に全体的なデザインは類似すると認定すべきである。逆に、主なデザインの特徴は異なるが、例えば次要のデザイン特徴は相同又は類似するなら、原則的に全体的なデザインは異なり且つ類似しないと認定すべきである。

2.4.3.2.3 主なデザインの特徴を重点とする

主なデザインの特徴は、普通消費者に容易に注意を起すデザインの特徴を指す。例えば車のデザインの主なデザインの特徴は車底部以外の外観輪郭とデザインからの構成等であり、表面局部の形状修飾又は小さい部材の増減ではないので、両輛の外観輪郭とデザイン構成相同又は類似する車は、例えばその中の一輛にスポイラーが増設されても、やはり類似意匠に属する。又例えば簡単な幾何形状を有する茶碗は、その主なデザインの特徴は表面の模様デザインであり、全体的な外観輪郭又はデザインの構成ではなく、もし、二つの外観輪郭又はデザインの構成が相同の茶碗は、その中の一つに独特的な模様のデザインが増設されれば、両者は相同又は類似する意匠ではない。

主なデザインの特徴は通常、新規的特徴、視覚的な正面又は使用状態にあるデザインの三種類を含む：

(1) 新規的特徴

新規的特徴は、出願する意匠を先行技芸と対照して、客観的に新規性、創作性等の意匠専利の要件の創新内容を有し、必ず視覚を通じて訴求する視覚性デザインであり、機能性デザインを含まない。

図面説明書に記載される新規的特徴は、出願人の主観的な認知による出願する意匠の創新内容であり、先行技芸の検索を経て、出願する意匠は先行技芸と異なり、類似しない且つ創作性等の意匠専利の要件を有すると認定してから、始めて該意匠の新規的特徴を客観的に認定できる。審査時に、まず創作説明に記載される

内容を基礎として、検索を経て且つ出願する意匠を先行技芸と対比した後、審査官は始めて認定する新規的特徴を主なデザインの特徴とすることができる。

(2) 視覚的な正面

意匠は六面図で開示される図形から構成する物品の外観のデザインであり、一般的に立体物として、六つの視面に各視面は全て同等に重要であるが、ある物品は六つの視面は全て普通消費者が注意する部位ではないので、このような物品に対して、創作人は通常、物品特性に基づいて、普通消費者が商品を選択購入又は使用する時に注意される部位を視覚的な正面とする、例えばクーラーの操作パネルと冷蔵庫のドラ等は全て視覚的な正面である。このような意匠を審査する時に、該視覚的な正面はその開示される新規的特徴は主なデザインの特徴であり、もし、その他の部分に特殊的なデザインがなければ、通常に相同、類似の判断に影響することがない。

(3) 使用状態にあるデザイン

商業競争、消費者と運輸等各種要求に応じて、物品のデザイン型態は既に多様化に発展され、例えば文房具セットはいくつの部材の組み合わせから、いくつ異なる形態にすることができる。折畳み式の物品が伸展可能な使用状態又は折畳まれる収納状態、変形ロボット玩具はいくつか異なる形態に変換することができる。このような意匠を審査する時に、その使用状態のデザインとその開示される新規的特徴を判断の対象とすべきである。例えば折畳み式物品が伸展後の使用状態は折畳み不能の物品と相同又は類似するデザイン、例えば収納状態に折畳んだデザインと異なる場合は、やはり出願する意匠は先行技芸と相同又は類似するデザインであると判断すべきである。

2.4.3.2.4 肉眼で直接に観察、直接又は間接対比

デザインの相同、類似の判断は、普通消費者が商品を選択購入する観点を模擬するので、肉眼で直接に観察することを準じるべきであり、機器で意匠の差異を微観することができず、もともと普通消費者が混同するデザインが類似しないと判断されることを防止するためである。

普通、消費者は商品を選択購入する時、売場にまわりの商品を並列で直接に観察、対比する以外、商品の選択購入経験のみによる視覚的な印象で、異なる時間空間で商品を隔離して間接的に観察、対比する。そのため、出願する意匠を先行技芸と並列して、肉眼で直接的に観察、対比して、もし、普通消費者に視覚的な効果の混同を起こすものであれば、出願する意匠は先行技芸と相同又は類似するデザインであると判断すべきである。もし、直接観察、対比した結果は視覚的な効果の混同を起らないが、間接的に観察、対比した結果は、普通消費者に視覚的な効果の混同を起こすものなら、やはり出願する意匠は先行技芸と相同又は類似するデザインであると判断すべきである。行政法院 71 年判字第 399 号と第 877 号判決の要旨には、も

し、隔離的な観察で両意匠の物品の主なデザインの特徴は、混同又は誤認のおそれがあるものであれば、その従属する部分の外観に少少変更があっても、類似しないデザインと認定することができない。

2.4.3.2.5 その他の注意事項

(1) デザインの類似する範囲の広さ

開創性意匠のデザインに対して、例えば全世界第一の電子腕時計の外観デザイン、と開創性デザインの流行的なデザイン、例えば 1960 年代に天体の造形を車デザインに導入して新しい流行を開創するデザインは、両者は関係物品において全てユニークな創作であり、このような物品を既有物品のデザインの改良と対比すると、市場上の競争商品が少なく、デザイン空間が広く且つより高度な創意とより多く開発資源が需要するので、創作を奨励するために、そのデザインの専利権の範囲は既有物品のデザインの改良に比べてより広くなる。また、開創性デザインの意匠出願は、審査時に引証資料を見付けにくい。

(2) 透明な物品の内部の可視的なデザインと物品自身の光学効果の考慮

意匠は物品外観のデザインへの応用であるが、もし、物品表面の透明材料を透過して物品の内部を観察できる。又は物品の全体又は局部を屈折、反射を経て光学効果を起こす場合には、その外観デザインのみで審査対象とすることができなく、外観デザインを図面に開示される内部の視覚性デザイン又は物品の光学効果と全体且つ総合的に対比、判断すべきである。

(3) 機能性デザインは対比、判断の範囲に属しない

デザインの相同、類似の判断は、出願する意匠にある視覚を通じて訴求するデザインが先行技芸と混同かどうかを判断して、物品の構造、機能、材質又は寸法等通常に物品の機能性デザインは、意匠の範囲ではない。例えば外観に現われても、やはり対比、判断の内容とすべきではない。

2.5 意匠の新規性を有しない事情

出願する意匠と相同又は類似する意匠は専利法第百十条第一項に規定される「出願前に既に刊行物に掲載され、既に公然使用され又は既に公衆に知られる技芸、公衆に知られることができる先行技芸の一部を構成する」に該当する場合には、該意匠は新規性を違反することを認定すべきで、意匠専利を与えることができない。

2.5.1 出願前に

出願前ということは、意匠出願の出願当日の前(出願日を含まない)を指す。優先権を主張するものは、優先権当日の前(優先権日を含まない)を指す。新規性を審査

する際に、必ず出願日又は優先権日の前に既に公開され公衆に知られることができる技芸でなければ、先行技芸を構成することができない。

2.5.2 既に刊行物に掲載され

2.5.2.1 一般的な原則

専利法でいう刊行物は、公然発行を目的として、文字、図式又はその他の方式で技術又は技芸内容が記載されるメディア、世界上の例えばいかなる場所に公開され又は例えばいかなる文字で公開されることは全て該当することになり、その性質は書き写し、撮影、複写又は複製の方式で公衆へ公然配布することである。刊行物の形式は、タイピングの印刷資料、マイクロフィルム、電子データの記録メディア、コンピュータのデータベース、インターネット等を含む。刊行物の内容は専利公報、期刊雑誌、研究報告、学術論著、書籍、学生論文、談話記録、授業の内容、演講の文稿、ラジオ放送の内容、テレビ放送の内容等とすることができる。

刊行物の公然発行は、刊行物を公衆が閲覧でき且つ技芸内容が開示されることにより、該技芸を公衆に知られることができる状態にしておけばよく、公衆が実際に既に閲覧した又は本当にその内容を知ったこととする必要がない。例えば既に書籍、雑誌、学術論著を図書館の閲覧棚に置かれ、又は既に図書館の図書目録に編列された等の場合は、全て刊行物は既に公然発行されたことに属する。但し、一般的に、既に出版日が印刷される期刊雑誌に対して、もし、該書刊は公衆に知られることができる状態にしていないことを証明できる証拠があれば、原稿と書刊を接触できる方は全て特定者に属するので、既に公然発行されると認定することができない。他に、「内部の刊行物」等の類似文字が印刷される刊行物は、明確な証拠がそれは既に外部に公然配布されることを証明できなければ、公然発行された刊行物と認定することができない。

普通消費者は既に公然発行される刊行物に掲載される先行技芸に基づいて、出願する意匠と相同又は類似する意匠の先行技芸の一部を構成することになると判断する時（判断の基準は本章 2.4「新規性の判断基準」を参照する）に、出願する意匠は既に刊行物に掲載されたと認定すべきである。

2.5.2.2 刊行物公開日の認定

刊行物の公然発行の日期に対して、もし、証拠がある場合は、該証拠に基づいて認定すべきである；もし、証拠がない場合は、下記の方式に基づいて推定すべきである：

(1) 刊行物に発行日期が掲載されるもの：

a. 発行される年のみ掲載されるものは、該年の末日とする。

- b.発行される年月が掲載されるものは、該年月の末日とする。
 - c.発行される年月日が掲載されるものは、該年月日とする。
 - d.年を渡たって発行される年のみ掲載されるものは、その一年目の末日とする。
 - e.年を渡たって発行される年月が掲載されるものは、その一年目の年月の末日とする。
 - f.年を渡たって発行される年月日が掲載されるものは、その一年目の年月日とする。
 - g.期で発行されるものは、発行地の認定に基づいて期の末日とする。
- (2)刊行物に発行日期が掲載されないもの：
- a.外国刊行物であれば、もし、その国内への輸入日が知ることができるなら、輸入日で、発行国から国内へ輸入する通常所要する期間を溯って、その公然発行日を推定する。
 - b.刊行物の書評、要約、カタログ等がその他の刊行物に掲載されるものは、該書評、要約、カタログ等を掲載するその他の刊行物の発行日で、該刊行物の公然発行日と推定する。
- (3)刊行物は再版がある場合は、初版と再版の発行日が記載されるものは、該初版の発行日で、該刊行物の公然発行日と推定する。

2.5.2.3 ネットワークによる情報

インターネットに伝送される技芸情報は技芸進歩に対する貢献が紙本の刊行物に負けないので、専利法でいう刊行物は、電子通信ネットワークを通じて公衆に知られることができる情報を含むと解釈されるべきである。

電子通信ネットワークは、全ての電子通信回路を通じて技術又は技芸情報を提供する手段を指し、インターネット（internet）と電子データベース（electronic databases）等を含む。ネットワークに公衆に知られることができる情報は、例えばいかなるその他のウェブサイトに関連することができ、いずれか一つの検索エンジンに登録されるウェブサイト又は固定資源位置（Uniform Resource Locator、資源種類とアドレスを表示する方式）は公衆メディアのウェブサイトに見られる情報を指す。ウェブサイトが開示される情報は公衆に知られることができるものと認定できるし、公衆が事実上に該ウェブサイトにアクセスしたことに限定する必要がない。

2.5.2.3.1 認定の原則

ネットワーク上の情報は刊行物上の情報と見なすべきかどうかは、公衆はそのウェブページと位置を知り該情報を取得ことができかどうか、及びその配布方式は公然発行の刊行物と相同で公衆に知られることができるかどうかで判断し、該ウェブ

サイトにアクセスする際に有料又はアクセスコードが必要かどうかは、問題ではない。そのため、ウェブサイト特に使用者の制限がなく、公衆が申請手続きをすれば該ウェブサイトにはアクセスすることができ、且つ該ウェブサイトは例えばいかなるその他のウェブサイトにも連結することができ、又は該ウェブサイト既にいずれかの一つの検索エンジンに登録され、又はその固定資源位置は既に公衆メディアに見られるものは、その開示される情報は公衆に知られることができると認定すべきである。下記の性質のウェブサイトは前記原則に合い、且つ良い公信力を有する：

- (1) 政府機関、例えば本局、国家図書館等
- (2) 学術機構、例えば大学、学術性団体等
- (3) 国際性機構、例えば WIPO、EPO 等
- (4) 評判の良い刊行物の出版社、例えば学術性刊行物を出版する出版社

新規性の審査は、必ず出願日又は優先権日の前に既に公開され公衆に知られることができる技芸でなければ先行技芸を構成することができない。そのため、原則的にネットワークに公開した情報は必ず公開の時間点が記載される引証でなければ先行技芸とすることができない。もし、該情報に公開の時間点が明記されていないが、引証資料の他に該情報のウェブサイトの公開又はメンテの証明を提出して、該情報公開の時間点を証明する時に、該情報も引証とすることができる。

ネットワークの性質は紙本の刊行物と異なるため、ネットワークに公開される情報は全て電子形式で、画面に表示される情報の内容と公開の時間点に変更されたかどうかを判断できない。そのため、もし、ネットワークの情報を引用する時に、ウェブサイトの信頼性を注意すべきで、ネットワークの情報内容又は公開の時間点に対して疑問がある時に、該ウェブサイトの証明を取得すべきである。もし、証明資料を取得できなくその真実性を確信できない時に、ネットワークの情報を引用することができない。

2.5.2.3.2 引用の方式

ネットワークの情報は変更されやすいため、引用する時に、ウェブページの形式に基づいて該先行技芸の内容を印刷すると共に、該印刷本に取得日、ウェブサイトの固定資源位置と審査する意匠出願号等を註記し、該先行技芸は後にネットワークのメンテ者に削除又は変更されることを防止する。

ネットワークの先行技芸を引用する時に、なるべく審査書に以下の順序で該先行技芸の関係資料：先行技芸の作者の氏名、技芸の名称、技芸内容のデータファイルに存在する位置、メディアの形式 (type of medium)、公開日、公開者の名称、公開位置と頁数、取得日、ウェブサイトの固定資源位置等を記載する。

2.5.2.4 注意事項

- (1) ネットワークの情報の公開日期は明確であるべきである。例えば公開日が掲載される電子新聞；もし、ネットワークの情報に公開日が掲載されない場合は、該情報のウェブサイトの公開又はメンテの証明を提出すべきで、そうでなければ引用することができない。
- (2) 引証資料に既に前記引証方式に基づいて確実に記載すべき事項を明記されると共に、ウェブページの印刷物を提出したが、もし、出願人の申復には該資料の公開日と情報内容の真実性を指摘したのみで、例えばいかなる証拠も添付されない場合は、元の引証資料に基づいて審定することができる。
- (3) 引証資料に公開日期が掲載されるが、出願人は証拠を提出して該資料の公開日期又は情報内容の真実性を指摘した場合は、該情報のウェブサイトの公開又はメンテの証明を取得すべきで、公開日期を確認すべきである。

2.5.3 既に公然使用され

専利法第百十条第一項第一号でいう使用は、単に物品に対してその技術機能を応用して使用する行為のみではなく、製造、販売の要約、販売と輸入等の行為も含む。公然使用は、前記使用行為を通じて技芸内容が開示され、該技芸を公衆に知られることができる状態と指し、公衆が実際に使用した又は本当に該先行技芸の内容を知った必要がない。

公然使用の行為により先行技芸は公衆に知られることができる時点を、公然使用日とする。普通消費者は公然使用された先行技芸に基づいて、出願する意匠と相同又は類似する意匠は先行技芸の一部を構成すると判断する時（判断基準は本章 2.4 「新規性の判断基準」を参照する）に、該意匠は既に公然使用されたと認定すべきである。

2.5.4 既に公衆に知られ

公衆に知られることは、展示等の方式で技芸内容が開示されることを指し、例えばテレビ報道又は図面、照片、模型、サンプル等で公開展示する方式により、該技芸能は公衆閲覧でき技芸内容を知る状態であり、実際に閲覧された又は本当に該先行技芸の内容を知る必要がない。

展示等の行為で先行技芸は公衆に知られることができる時に、即ち公衆に知られる日、例えば前記テレビ報道の日以と公開展示の日即は公衆に知られる日である。もし、公衆に知られる日は専利意匠出願の出願日の前であれば、例えば該使公衆に知られる行為の引証資料の公開日は出願日の後を証明できても、やはりその開示される技芸が公衆に知られる日は先行技芸の一部を構成すると認定すべきである。但

し、もし、出願人は合理的に該資料に開示される内容の真実性を疑問した時に、該引証資料を引用することができない。

普通消費者が既に公衆に知られた先行技芸に基づいて、出願する意匠と相同又は類似する意匠は先行技芸の一部を構成すると判断する時（判断基準は本章 2.4「新規性の判断基準」を参照する）に、出願する意匠は既に公衆に知られると認定すべきである。

2.6 新規性を喪失しない例外事情

出願する意匠は出願日の前に専利法第百十条第二項各号の新規性を喪失する例外事情の一つに該当して、出願前に相同又は類似する意匠は既に刊行物に掲載され、既に公然使用され又は既に公衆に知られるものであれば、出願人は事実発生日から六ヶ月内に申請を提出して、事実と関係する日と明記すると共に、指定期間内に証明資料を添付すれば、該事実と関係する技芸は出願する意匠の新規性を喪失させることがない。

新規性を喪失しない予猶期間を主張することにより、六ヶ月の予猶期間内にもともと既に刊行物に掲載され、既に公然使用され又は既に公衆に知られる相同又は類似する意匠は、即ち専利法第百十条第二項の 1. 政府が主催し又は認可した展覧会に陳列されたもの、2. 出願人の本意に反して漏洩されたものは、出願する意匠の新規性を喪失させる先行技芸と見なさない。新規性を喪失しない予猶期間を主張する効果は優先権の効果と異なり、予猶期間を主張することにより該意匠専利の要件の基準日に合うかどうかの判断に影響しない。そのため、出願人は前記事実を主張する公開日から出願日の間に、もし、他人は相同又は類似する意匠の出願を提出した場合は、出願人が主張する新規性を喪失しない予猶期間の効果は他人が先に意匠出願した事実を排除できないため、先出願原則(先願主義)に基づいて、元の新規性を喪失しない予猶期間を主張する意匠出願は専利を許可できなく、他人の先に意匠出願は出願前に既に相同又は類似する意匠が公開された事実があるため、意匠専利も許可できない。

出願人は新規性を喪失しない予猶期間を主張したが、もし、他人が該予猶期間を主張する事実公開された意匠内容を、例えばマスコミの報道行為等に転載されても、該予猶期間を主張する効果を影響しないので、出願する意匠の新規性を喪失しない。但し、もし、出願人は予猶期間内に自分で出願する意匠を再公開した場合は、該再公開は同じく政府が主催し又は認可した展覧会に陳列されたもの以外、その他の事情の再公開は全て該意匠の新規性を喪失させる。他に、出願する意匠は政府が主催し又は認可した展覧会に陳列され又は出願人の本意に反して漏洩されたことにより公衆に知られることができる意匠と相同又は類似ものは、新規性を喪失しない予猶期間を主張できない。

注意すべきものは、新規性を喪失しない予猶期間を主張するのに、主張する事実

は刊行物に掲載され、公然使用又は公衆に知られる次日から六ヶ月内にすべきであり、もし、別途に優先権を主張する場合は、それぞれに係する規定に基づいて審査すべきである。

2.6.1 政府が主催し又は認可した展覧会に陳列されたもの

専利法でいう展覧会は、台湾政府が主催し又は認可した国内、外の展覧会、政府が認可することは、台湾政府の各機関が認め、許可又は同意等することを指す。物品又は図表等の表現方式で、出願する意匠を政府が主催し又は認可した展覧会に陳列され、該意匠の内容を刊行物に掲載され、公然使用又は公衆に知られることにより、公衆に知られることができるものなら、展覧日から六ヶ月内に出版すれば、新規性を喪失しない。公衆は実際に閲覧したかどうか又は本当に該意匠内容を知ったかどうかは、問題ではない。政府が主催し又は認可した展覧会に陳列されたものを主張するものは、該主張する事実は展覧会に発行される展覧品を紹介する刊行物を含む。

2.6.2 出願人の本意に反して漏洩されたもの

他人は出願人の同意がなしに出願する意匠の内容を漏洩することにより、該意匠は公衆に知られることができる場合は、出願人は漏洩日から六ヶ月内に出版しても新規性を喪失しない。公衆は実際に閲覧したかどうか又は本当に該意匠内容を知ったかどうかは、問題ではない。出願人の本意に反して漏洩されたと主張する場合は、該主張の事実は、他人が守秘する約束又は契約を違反する意匠内容を公開する事情を含み、脅威、詐欺又は窃盗等の違法手段で出願人又は創作人から意匠内容を知った事情も含む。

2.7 新規性の擬制喪失

専利制度は出願人に独占且つ排他的な専利権を与え、意匠の公開を奨励し、公衆は該意匠を利用できる制度である。既に図面説明書に開示されたが出願する意匠に属しないものに対しては、出願人は公衆へ公開して自由に利用できる意匠であるため、専利を与える必要がない。そのため、後出願の意匠専利の意匠出願（本節は後意匠出願と称する）の図面説明書に開示される出願する意匠は先に出願され後意匠出願の出願日の後から始めて公告される意匠専利案（本節は先意匠出願と称する）の図面説明書に開示される内容と相同又は類似するものは、専利法第百十条第一項の事情がなくでも、同法第百十一条の規定に基づいて、該意匠はやはり新規性を有しなく、意匠専利を取得することができない。

専利法第百十条第一項と第百十一条は全て新規性の要件の規定に属するが、適用

する事情と概念は異なるため、第百十一条に規定される新規性は新規性の擬制喪失と称する。

2.7.1 新規性の擬制喪失の概念

先行技芸が出願日の前の全ての公衆に知られることができる技芸を含む。先に出願され後意匠出願の出願日の後から始めて公告される先意匠出願はもともと先行技芸の一部に構成しない。但し、専利法第百十一条は先意匠出願の図面説明書の内容を法律で先行技芸に擬制（legal fiction）し、もし、後意匠出願は先意匠出願の図面説明書に開示される技芸内容と相同又は類似する時に、新規性の擬制喪失になる。

新規性の擬制喪失の審査は後意匠出願の全体を対象とし、その出願日の後に始めて公告される先意匠出願の図面説明書の内容に基づいて、出願する意匠と先意匠出願の図面説明書に記載される技芸内容と対比して判断すべきである。審査する時に、関係する審査原則は本章 2.3「新規性の審査原則」に準用し、判断基準は本章 2.4「新規性の判断基準」に掲載される内容を準用すると共に、後意匠出願の創作説明と出願時の通常知識を確認して、出願する意匠を理解する。

意匠は視覚を通じて訴求する創作で、発明又は実用新案登録の技術思想の創作と異なるため、後意匠出願の新規性の擬制喪失を審査する時に、先意匠出願のみ引証資料とすることができる。他に、新規性の擬制喪失の概念は創作性の審査に適用しない。

2.7.2 引証資料

新規性の擬制喪失を審査する時に、引証資料は必ず先に出願され後意匠出願の出願日の後に始めて公告される先意匠出願でなければならない。先意匠出願は引証資料とすることができるかどうかの認定に係する事項以下になる：

- (1) 先意匠出願の図面説明書に開示される内容は、取得する出願日の図面説明書の図面、創作説明、例えばいかなるよう明示される先行技芸、その他資料を引用する事項を含むべきである、例えば参考図に開示される内容であるが、優先権の証明資料を含まない。
- (2) 先意匠出願の出願日（優先権を主張するものは優先権日）必ず後意匠出願の出願日（優先権を主張するものは優先権日）より先で、且つ該後意匠出願の出願日の後に公告されなければならない。先意匠出願は審査当時に未公告されるものは、引証資料とすることができない。
- (3) 先意匠出願は改請案又は分割案である場合には、出願の先、後の時点の認定は該先意匠出願が引用する元の意匠出願の出願日とすべきである。
- (4) 先意匠出願は国際優先権を主張するものは、既に優先権基礎案と先意匠出願の

図面説明書に開示される意匠に対して、出願の先、後の時点の認定は該先意匠出願の優先権日とすべきである。先意匠出願の図面説明書のみを開示されるが優先権基礎案に開示されない意匠に対して、出願の先、後の時点の認定は該先意匠出願の出願日とすべきである。

- (5)先意匠出願が公告された後、即ち先行技芸の一部と擬制され、該意匠出願は後に取り下げされ又は意匠専利を受けることができないと審定されるかどうか、又は該専利案は後に放棄され又は取り消されるかどうかとは関係なく、全て新規性の擬制喪失を審査する引証資料とすることができる。
- (6)先意匠出願の図面説明書に開示される内容は公告され、例えばその中に一部内容は後に更正され削除されでも、該削除された部分はやはり新規性の擬制喪失を審査する引証資料とすることができる。先意匠出願の図面説明書に開示される意匠は不明確又は不十分なものは、新規性の擬制喪失を審査する引証資料とすることができない。
- (7)先行技芸と擬制される先意匠出願は必ず意匠出願でなければならない、発明又は実用新案登録の意匠出願ではない。

2.7.3 出願人

同一人は先、後の両意匠を出願した場合は、後意匠出願の出願する意匠と相同又は類似する意匠は既に先意匠出願の図面説明書に開示されたが、先意匠出願の出願する意匠ではない場合は、例えば先意匠出願の参考図のみに開示される場合は、同一人はその意匠に対して異なる専利範囲の保護を請求するので、もし、後意匠出願の出願日の前に先意匠出願が未公告され、且つ重複的に専利権を与えるおそれがない場合は、後意匠出願はやはり専利を与えることができる。

新規性の擬制喪失は異なる出願人が異なる出願日に先、後の両意匠を出願した場合のみに適用し、後意匠出願の出願する意匠は先意匠出願に開示される意匠と相同又は類似する場合は、出願人は相同であるかどうかの認定に係る事項は以下のように説明する：

- (1)先、後の意匠出願の出願人は相同であるかどうかの認定時点は後意匠出願の出願日とすべきで、申請書に記載される出願人で認定する。もし、認定した結果は相同であれば、例えば後に変更、継承又は合併等の事由で出願人は不一致になる場合は、元の相同の認定はやはり有効である。
- (2)共同出願する場合は、先、後の意匠出願の申請書に記載される出願人は必ず完全に相同で、始めて相同であると認定することができる。
- (3)後意匠出願は改請案又は分割案である場合は、出願人は相同であるかどうかの認定時点は後意匠出願が沿用する元の出願日とすべきである。

3. 創作性

3.1 前書き

専利制度は出願人に独占且つ排他的な専利権を付与することにより、意匠を公開することを奨励し、公衆は該意匠を利用できる制度である。先行技芸に対して貢献がない意匠なら、専利を与える必要がない。そのため、出願する意匠は該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら出願前の先行技芸に基づいて容易に考えつくことができるものは、意匠専利を取得することができない（専 110.IV）。

3.2 創作性の概念

出願する意匠は先行技芸と異なり類似しないが、該意匠の全体的なデザインは該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者ならに出願前の先行技芸に基づいて容易に考えつくことができるものは、該意匠は創作性がないという。創作性の審査対象は出願する意匠の全体的なデザインであり、意匠は技術思想の創作ではなく、その創作内容は物品自身ではなく、意匠に係る物品には創作性というものがない。

創作性は意匠専利を取得するための要件の一つで、出願する意匠は創作性があるかどうかは、まず新規性を有して（新規性の擬制喪失を含む）後から始めて審査し、新規性を有しないものは、その創作性を続けて確認する必要がない。

3.2.1 該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者

該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者は、該意匠の属する技芸領域に通常知識と普通デザイン能力を有し、出願日（優先権を主張するものは優先権日）の前の先行技芸を理解、利用できる者を指す。通常知識の意味については第一章図面説明書 1.2「図面説明書の記載事項と原則」を参照する。

3.2.2 先行技芸

創作性を審査する時の先行技芸は専利法第百十条第一項に明記される両号の事情：出願前に既に刊行物に掲載され、既に公然使用され又は既に公衆に知られる技芸を指し、関係する概念は本章 2.2.1「先行技芸」を参照する。先行技芸は出願日と出願日の後から始めて公開又は公告される技芸を含まなく、専利法第百十一条に規定される先に出願され申請後に始めて公告される意匠出願も含まない。注意すべきものは、創作性を審査する時に先行技芸は相同又は類似する物品に限らない。

3.2.3 容易に考えついた

容易に考えついたというのは、該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら先行技芸を基礎とすれば、容易に出願する意匠を完成することができるし、独特な視覚的な効果を生み出さないものを指す。

3.2.4 引証資料

創作性を審査する時に、出願する意匠は意匠専利の要件を有するかどうかを判断する引証資料の関係規定は本章 2.2.2「引証資料」に掲載される内容を準用する。

3.3 創作性の審査原則

意匠専利は視覚を通じて訴求する創作を保護し、その創作内容は物品外観のデザインであり、物品自身ではない。出願する意匠の実質内容は物品とデザインの結合から構成され、創作性の審査は図面に開示される点、線、面から構成される出願する意匠の全体的なデザインを対象とし、それは容易に考えつくことができるかどうかを判断すべきで、容易に考えついた意匠なら創作性がない。意匠に係る物品は、出願する意匠に係る物品と先行技芸物品との異同のみを考慮すれば良く、意匠に係る物品自身の創作性を考慮する必要がない。

創作性を審査する時、複数の引証資料にある全部又は一部の技芸内容の組合、又は一部の引証資料にある一部の技芸内容の組合、又は引証資料にある技芸内容とその他の形式で既に公開される先行技芸内容の組合、出願する意匠全体的なデザインは容易に考えつくことができるかどうかを判断すべきである。

3.4 創作性の判断基準

創作性の審査は出願する意匠の全体的なデザインを対象とすべきであり、もし、該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら出願日（優先権を主張するものは優先権日）の前の先行技芸に基づけば、該意匠を容易に考えつくことができると判断された場合は、該意匠は創作性がない。もし、出願人は補助性の証明資料を提供すれば、補助性の証明資料を参考して判断することができる。出願する意匠は創作性があるかどうかを判断する時に、創作説明と出願時の通常知識を参考することができ、該意匠を理解するためである。

出願する意匠は創作性があるかどうかについては、通常に下記のステップに基づいて判断を行う：

- ・ステップ 1：出願する意匠の範囲を確定する；
- ・ステップ 2：先行技芸に開示される内容を確定する；

- ・ステップ 3：出願する意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者の技芸水準を確定する；
- ・ステップ 4：出願する意匠と先行技芸間の差異を確定する；
- ・ステップ 5：出願する意匠と先行技芸の間の差異は該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら出願前の先行技芸と通常知識を参考すれば容易に考えつくことができるかどうかを確定する。

3.4.1 基本原則

創作性の審査は出願する意匠の全体的なデザインを対象とすべきである。全体的なデザインを基本的な幾何線條又は平面等のデザイン元素に分解してから、該デザイン元素は既に先行技芸に見られるかどうかを確認することができないが、審査の過程には、全体的なデザインは視覚的に区分できる範囲で既に先行技芸又は習知デザインに開示されたかどうかを確認することができると共に、全体的なデザインに対して容易に考えついたかどうかを総合に判断すべきである。一般の自動鉛筆を例とすれば、押圧芯部、クリップ取付けリング、クリップ、円柱状桿部、滑り止め指握り部、円錐状先端部等は全て視覚的に區別できる範囲であるが、注意すべきものは、証明できる既に開示される先行技芸の引証資料が多ければ多いほど、通常全体的なデザインは容易に考えつきにくいと認定すべきである。

創作性を審査する時に、出願する意匠と先行技芸とを対比する。もし、該意匠の全体又は主なデザインの特徴は明かに自然界の形態を模倣し、有名な著作又はその他の習知の先行技芸を直接に転用して、全体的なデザインには独特な視覚的な効果を生み出さないものなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。但し、もし、該意匠の全体的なデザインと該先行技芸との間には異なり類似しないが、該異なるし類似しない部分は単にその他の先行技芸の置換又は組合等のみ、又は該異なるし類似しない部分は単に主要でないデザイン特徴の局部デザインの変更、増加、削減又は修飾等のみで、独特な視覚的な効果を生み出さないものも、該意匠は容易に考えついた認定すべきで、創作性がない。但し、もし、該異なるし類似しない部分は全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出すなら、やはり該意匠は創作性があると認定すべきである。

視覚的な効果は独特であるかどうかは、出願する意匠が含まれる形状、模様の新規的特徴（即創新的なデザインの内容）、主体輪郭の型式（即外周の基本構成）、デザイン構成（即デザイン元素の排列レイアウト）、造形比例（例えば長幅の比例、造形元素のサイズの比例等）、デザインのイメージ（例えば剛柔、動静、寒暖等）、テーマの型式（例えば三国演義、八仙過海、緑りの竹、寒い櫻等）又は表現の形式（例えば繰り返し、バランス、対比、律動、統一、調和等）等のデザイン内容と先行技芸とを対比する。前記各項のデザイン内容は全てデザインの実質内容の一部に属し、出願する意匠は容易に考えつくかどうかを判断する参考事項とし、目的とし

ては審査官はデザインが含む実質内容に対して、客観的に創作性があるかどうかを判断することにより、該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者の多様な観点に合うためである。但し、注意すべきものは、審査時に、各項のデザイン内容に基づいてその創作性を確認するのではなく、各項の対比結果を総合して全体的なデザインは容易に考えついたかどうかを判断すべきである。

3.4.1.1 自然界形態を模倣する

自然界にある形態は予想できる成果ではなく、自然界形態を模倣することは意匠の創新に対して実質的な増進がない。そのため、出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は動物、植物、鉱物、虹、雲、日月星天体、山川海等の宇宙万物、各現象等を直接に応用したものは、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出すものではなく、全て容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。但し、もし、新規的特徴は該自然形態ではなく、例えば該意匠に自然形態を含むが、全体的なデザインに独特な視覚的な効果を有すれば、やはり該意匠は創作性を有すると認定すべきである。

3.4.1.2 自然物又は自然条件を利用する

出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は自然物又は自然条件を利用して構成するランダム又は偶然に形成する形状と模様であり、同一デザイン手法で再現できなく大量に製造することができないので、該意匠は産業利用性を有しないと認定すべきである。（本章 1.2「産業利用性の概念」を参照。）他に、ランダムに又は偶然に形成する形状又は模様は予測できる成果ではなく、もし、出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は、例えば該意匠は工業過程を通じて大量に製造されるものであっても、やはり該意匠は創作性がないと認定すべきである。

但し、もし、ランダム又は偶然に形成する又は模様は出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴ではなく、且つ該意匠の全体的なデザインは独特な視覚的な効果を有するものであれば、やはり該意匠は創作性を有すると認定すべきである。例えばはね飛ばしによる偶然に形成する模様を撮影製版し、製版した模様を単位の一つの構成とすると共に、その他の構成単位と組合わせて、全体的な模様のデザインを完成し、もし、その全体的なデザインは独特な視覚的な効果を有すれば、やはり該意匠は創作性を有すると認定すべきである。

3.4.1.3 有名な著作を模倣する

出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら知る著作物、建築物又は図像等の有名な著作物を模倣するもの

であれば、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば張大千、朱銘、ミケランジェロ、ピカソ等の美術著作、朱徳庸のマンガ人物、ディズニーのアニメ人物、總統府、ピラミッド、関渡吊橋、エッフェル塔等、もし、その全部又は局部の形を物品外観に表現して出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴を構成するものなら、全て該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。但し、もし、有名な著作は修飾を経て又は新たに構成するもの、例えば總統府の形を物品の外観の全体模様を単位に構成することにより、独特な視覚的な効果を生み出すものは、例えば出願する意匠に有名な著作を含んでも、やはり該意匠は創作性を有すると認定すべきである。

3.4.1.4 直接転用

創作性の審査、先行技芸の領域は出願する対象物の技芸領域に限らない。出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴はその他の技芸領域にある先行技芸を直接に転用したものなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば出願する意匠は車のデザインを玩具に転用し、又はコーヒーカップのデザインを小物入れに転用したものは、全て該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば物品は製造的又は商業的な要求に応じて、再び修飾して出願した意匠の主要でないデザインの特徴は、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、やはり該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。

3.4.1.5 置き換え、組合せ

出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は関係する先行技芸にある局部デザインを習知の形状又は模様、自然界形態、有名な著作又はその他の出願前に既に公開される先行技芸に置き換えて構成するもの、又はその全体又は主なデザインの特徴は複数の前記の形状又は模様又は先行技芸にある局部デザインを組合せて構成するものであり、もし、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば習知の大同電気炊飯器の円錐体鈕を習知の電子鍋の矩形状框式のハンドルに置き換えるもの、又はスヌーピー形状の人形をサンタクロースの大きい赤い服と帽子と組合せたものは、全て該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば物品は製造上又は商業上の要求に応じるために、該意匠の主要でないデザインの特徴を再修飾しても、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、やはり該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。

3.4.1.6 位置、比例、数量等の変更

出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は関係する先行技芸にあるデザインの比例、位置又は数量を変更して構成したものは、もし、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば茶碗とコップカバーの高さの比例4:1を1:1に変更して、又は習知の電話機のキーボードとスピーカー孔の位置を逆にする、又は習知の横列の三灯式交通信号灯を直列の五灯式の交通信号灯に変更したものは、全て該新式は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば物品の製造的又は商業的の要求に応じるために、該意匠の主要でないデザインの特徴を再修飾しても、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、やはり該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。

3.4.1.7 局部デザインの増加、削減又は修飾

出願する意匠の全体又は主なデザインの特徴は関係する先行技芸にある局部デザインを増加、削減又は修飾して構成したものは、もし、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出すものではないなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきである。例えば単に構件の個数しか増加しなく、習知の四灯式吊灯を五灯式又は六灯式吊灯に変更し、又は習知の一体成型のコーヒーカップ握りのデザインを削除し、又は掛け時計の単層円形パネルを多層円形に修飾したものは、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、やはり該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。

3.4.1.8 習知デザインの運用

出願する意匠の全体は三次元空間又は二次元空間の習知の形状又は模様を利用したものは、基本的な幾何形、伝統図像、既に公衆に広く知られ又は常に教科書に開示され、便覧の形状又は模様等を含み、該意匠は習知デザインを運用したものと認定すべきである。例えば出願する意匠は単一の部材であり、矩形、円形、三角形、卵形、梅花形、垂鈴形、螺旋形、星形、雲形、彎月形、雷紋、又は佛、釈、道の図像等の習知の平面又は立体形状又は模様を該元件のデザインとして利用したものは、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。

出願する意匠の全体は習知の形状又は模様を單元として構成し、左右、上下、前後、対角、輻射、棋盤式、等差係数と等比係数等の基本構成に基づいて型式に構成したものは、もし、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出さないなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。例えば観音像と蓮花座形の灯具は、該デザインは単に習知の観音像と蓮花座形を結合したのみ、上下

で垂直排列により構成する全体的なデザインは、独特な視覚的な効果を生み出さないなら、該意匠は容易に考えついたものと認定すべきで、創作性がない。

理論的に例えばいかなる色彩は紅、黄、藍の三原色で異なる比例の混合により生み出すことができるが、実務上、既存の色彩体系からデザインに必要な色彩を選択することができる。出願する意匠は単一の色彩しか含まないものは、その色彩は、もし、色彩体系の中から一つの色彩を選択して該意匠にするものなら、独特な視覚的な効果を生み出すことができなく、容易に考えついたものと認定すべきである。出願する意匠は複数の色を含むものは、そのデザインは各色の空間配置、位置配置と各色の分量、比例等の色彩計画を含み、空間配置、位置配置の部分を見ないとすれば、色彩は、もし、色彩体系の中から色彩を選択して該空間配置、位置配置にし、全体的なデザインは独特な視覚的な効果を生み出すものではないなら、容易に考えついたものと認定すべきである。

3.4.2 創作性の補助性判断要素 (secondary consideration)

出願する意匠は創作性があるかどうかについては、主に前記基本原則に基づいて審査を行う。もし、出願人が補助性の証明資料を提供してその創作性を支持する場合に、一緒に確認すべきである。例えば出願する意匠に基づいて製造した商品は商業上に成功したものは、もし、出願人は証拠を提供してそれは直接に意匠の新規的特徴によることを証明して、その他の要素例えば販売方法又は広告の宣伝によるものでないなら、該意匠は容易に考えつけないと証明することができる。

3.5 審査の注意事項

- (1) 出願する意匠は創作性がないと認定する場合は、原則的に引証資料を添付すべきである。もし、該先行技芸は習知のデザイン又は広く使用される情報、例えば辞典、教科書、便覧等の開示されるものなら、添付する必要がないが、審定書に拒絶理由を十分に明記すべきである。
- (2) 創作性の審査は図面説明書に開示される意匠による「あと知恵」に基づいて、容易に考えついたという判断を作成し、創作性がないと認定することができない。出願する意匠の全体的なデザインと関係する先行技芸と対比し、該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する者なら出願時の通常知識の観点から、客観的判断を作成すべきである。

4. 先出願原則

4.1 前書き

専利権の独占且つ排他性は専利制度にある一つ重要な原則であるため、一件の意匠は一つの専利権しか受けられない。相同又は類似する意匠は二件以上の意匠出願がある時に、最初に出願したもの（出願日に準じるべきであり、優先権を主張するものは優先権日に準じるべきであり）のみ意匠専利が受けられる（専 118.I）。

意匠は視覚を通じて訴求する創作で、発明又は実用新案登録とは技術思想の創作が異なり、同一のデザインで先後それぞれ発明専利と意匠専利を出願し、又は以同一デザインで先後それぞれ実用新案登録専利と意匠出願するものは、全て重複に二つ相同な専利を与えるおそれがないので、発明又は実用新案登録は後出願する意匠出願を審査するための先出願原則の引証資料とすることができない。

4.2 先出願原則の概念

先出願原則は、相同又は類似する意匠は二件以上の意匠出願(又は一つの意匠二つの意匠出願)がある時に、異なる日又は同日出願にかかわらず、異なる人又は同一人出願にかかわらず、最初に出願したもののみ専利を受けることができ、二件以上の専利権を与えることができないことを指し、重複専利を排除するためである。

4.2.1 相同又は類似する意匠

相同又は類似する意匠は、二件以上の先、後意匠出願又は二件以上の同日に出願した意匠出願は相同又は類似することを指す。審査時に、創作説明と出願時の通常知識を参考することができ、出願する意匠の内容を理解するためである。

4.2.2 先出願原則の適用状況

先出願原則によると、相同又は類似する意匠は二件以上の意匠出願を有する場合は、最初に出願したもののみ意匠専利を与えることができる。出願人と出願日の態様を交差して組合せば、全部で下記の四つの状況がある：

- (1)同一人は同日出願；
- (2)異なる人は同日出願；
- (3)同一人は異なる日出願；
- (4)異なる人は異なる日出願。

(1)と(2)の同日出願する意匠出願を審査すると(3)に後意匠出願を審査する場合は、専利法第百十八条に適用すべきで、本節の内容はこの三種類の状況を規定する。

(4)の異なる人は異なる日出願の場合は、先意匠出願は後意匠出願の出願日の前に未公告で、後意匠出願の出願日の後から始めて公告されるものは、後意匠出願の審査は専利法第百十一条に適用し、本章 2.7「新規性の擬制喪失」を参照する。

但し、(3)と(4)の両種類の異なる日出願の場合は、先意匠出願は後意匠出願の出願日の前に既に公告されたものは、後意匠出願の審査優先は専利法第百十条第一項第一号の新規性の要件に適用する。

4.2.3 引証資料

先意匠出願又は同日出願のその他の意匠出願は引証資料とすることができるかどうか、その認定の原則は以下のように示す：

- (1)出願する意匠を対比範囲とすべきであると共に、創作説明と出願時の通常知識を参考することができ、該意匠の内容を理解するためである。
- (2)先、後の出願時点を認定するのに、意匠出願の出願日に基づくべきである。意匠出願は改請案又は分割案である場合は、該意匠出願が沿用する元の意匠出願の出願日に準じるべきである。意匠出願は国際優先権を主張するものは、もし、その出願する意匠は既にその優先権の基礎案の図面説明書時に開示される場合は、該優先権日に準じるべきである。
- (3)既に取り下げ、受理しなく、意匠専利を受けることができないと審定される又は意匠専利が受けられると審定されるが未公告され、領証した意匠出願は、全ては相同又は類似する意匠であるかどうかを判断する引証資料とすることはできない。特に意匠出願が拒絶された先意匠出願を引証資料として引用して拒絶することができなく、もし、適当であれば、該先意匠出願を拒絶する引証資料と理由で、拒絶すべきである。
- (4)発明と実用新案登録の両種類の専利は全て自然法則の技術思想を利用した創作であり、意匠専利は視覚を通じて訴求する創作である。そのため、発明と意匠の間、又は実用新案登録と意匠の間は、全て重複専利が発生することがなく、専利法第百十八条の適用にならない。

4.3 先出願原則の審査原則

先出願原則を審査する時に、関係する審査原則は本章 2.3「新規性の審査原則」に記載される内容に準用する。

4.4 先出願原則の判断基準

相同又は類似する意匠の判断は各意匠出願の出願する意匠の全体を対象とし、相同又は類似する意匠であるかどうかを決定すべきである。判断時に、創作説明と出

願時の通常知識を参考することができ、出願する意匠を理解するためである。先出願原則を審査する時に、関係する相同又は類似する意匠の判断基準は本章 2.4「新規性の判断基準」に記載される内容に準用する。

4.5 審査過程

4.5.1 異なる日出願

相同又は類似する意匠は二件以上の意匠出願で異なる日に出願したものは、もし、後意匠出願の出願日の前に先意匠出願が既に公告された場合は、後意匠出願の審査に対して、優先的に専利法第百十条第一項規定の新規性の要件に適用する。もし、後意匠出願の出願日の前に先意匠出願は未公告される場合は、下記の状況に基づいて審査する。

4.5.1.1 異なる出願人

異なる人は異なる日に二件以上の意匠出願は相同又は類似する場合は、専利法第百十一条の規定に適用するが、先意匠出願に公告された後から、始めて後意匠出願の審査を行う。

4.5.1.2 同一つの出願人

同一人は異なる日に二件以上の意匠出願は相同又は類似する場合は、もし、後意匠出願にその他の拒絶理由がなく専利を許可できる場合は、拒絶理由先行通知書を出し、後意匠出願と先意匠出願は相同又は類似することを明記すべきである。もし、その他の拒絶理由があれば、拒絶理由先行通知書を出し、該拒絶理由以外、後意匠出願と先意匠出願は相同又は類似することを一緒に明記すべきである。指定期限を過ぎた後、関係する先、後意匠出願の補充、補正、取り下げ、申復等の状況を見て審査を継続する。もし、やはり相同又は類似する意匠であると認定する場合は、後意匠出願は専利法第百十八条第一項の規定に違反することを理由として、拒絶理由先行通知書を出すべきである。

4.5.2 同日出願

同日に兩個以上意匠出願は相同又は類似する場合は、審査時に、異なる出願人又は同一つの出願人が所有する意匠出願は全て未公告又は部分の意匠出願は既に公告される等の四種類の状況に基づいて、別々で考慮処理する。

4.5.2.1 異なる出願人且つ意匠出願全て未公告

異なる人は同日に二件以上の意匠出願は相同又は類似する場合は、もし、関係する意匠出願は全てその他の拒絶理由がなく専利を許可できるものなら、全ての関係する意匠出願の出願人に協議すると共に協議結果を申告するように通知する。もし、その他の拒絶理由があれば、拒絶理由先行通知書を出し、該拒絶理由以外、該意匠出願とその他の意匠出願は相同又は類似することを一緒に明記すべきである。指定期限を過ぎた後、関係する意匠出願の補充、補正、取り下げ、申復等の状況を見て審査を継続する。もし、やはり相同又は類似する意匠であると認定し、且つその他の拒絶理由がない場合は、出願人に協議すると共に協議結果を申告するように通知する。

出願人は指定期限内に協議結果を申告したものは、その他の関係する意匠出願が取り下げた後、達成する協議の意匠出願に意匠専利を許可する。もし、出願人は協議不成立又は指定期限を過ぎてもやはり協議結果を申告しないものは協議不成立と見なし、専利法第百十八条第二項に基づいて、全ての関係する意匠出願を拒絶すべきである。

4.5.2.2 異なる出願人且つその中の一つ意匠出願は既に公告され

異なる人は同日に二件以上の意匠出願は相同又は類似する場合は、もし、その中の一つ意匠出願は既に公告され、その他の意匠出願はその他の拒絶理由がなく専利を許可できるものなら、全ての関係する意匠出願の出願人に協議すると共に協議結果を申告するように通知する。もし、その他の拒絶理由があれば、拒絶理由先行通知書を出し、該拒絶理由以外、該意匠出願とその他の意匠出願は相同又は類似することを一緒に明記すべきである。指定期限を過ぎた後、関係する意匠出願の補充、補正、取り下げ、申復等の状況を見て審査を継続する。もし、やはり相同又は類似する意匠であると認定する場合は、出願人に協議すると共に協議結果を申告するように通知する。

出願人は指定期限内に協議結果を申告したものは、その他の関係する意匠出願が取り下げられ又はその他の関係する専利案が放棄した後、達成する協議の意匠出願に意匠専利を許可する。もし、協議を達成する意匠出願は既に公告される専利案ではない場合は、協議結果に基づいてその専利権を取り消すべきである。もし、出願人は協議不成立又は指定期限を過ぎてもやはり協議結果を申告しないものは協議不成立と見なし、専利法第百十八条第二項に基づいて、全ての関係する意匠出願を拒絶すると共に職権により該専利権を取り消すべきである。

4.5.2.3 同一つの出願人且つ意匠出願全て未公告

同一人は同日に二件以上の意匠出願は相同又は類似する場合は、もし、その他拒絶理由がなく専利を許可できるものなら、二件以上の意匠出願は相同の意匠である時に、全ての関係する意匠出願の出願人に期限内にその中の一つの出願を選ぶように通知すべきであり、二件以上の意匠出願は類似する意匠の場合は、全ての関係する意匠出願の出願人に、期限内にその中の一つの出願を選んで独立案(本意匠)としその他の意匠出願を連合意匠に出願変更するように通知すべきである。もし、その他の拒絶理由があれば、拒絶理由先行通知書を出し、該拒絶理由以外、該意匠出願とその他の意匠出願は相同又は類似することを一緒に明記すべきである。指定期限を過ぎた後、関係する意匠出願の補充、補正、取り下げ、申復等の状況を見て審査を継続する。もし、出願人は一つの出願を選択しなく又は出願変更しなく、且つやはり相同又は類似する意匠であると認定する時に、専利法第百十八条第二項に基づいて、全ての関係する意匠出願を拒絶すべきである。

4.5.2.4 同一つの出願人且つその中の一つ意匠出願は既に公告され

同一人は同日に二件以上の意匠出願は相同である場合は、その中の一つ意匠出願は既に公告されれば、全ての関係する意匠出願の出願人に期限内にその中の一つの出願を選ぶように通知すべきである。指定期限を過ぎた後、関係する意匠出願の補充、補正、取り下げ、申復等の状況を見て審査を継続する。もし、出願人は一つの出願を選択しなく又は出願変更しなく、且つやはり相同又は類似する意匠であると認定する時に、専利法第百十八条第二項に基づいて、職権により該既に公告された専利案を取り消すと共に、全て関係する意匠案を拒絶すべきである。もし、出願人該既に公告された意匠案を選択した場合は、その他の意匠出願は意匠専利を拒絶すべきである。もし、出願人は該既に公告された意匠案を選択しない場合は、職権により該専利案を取り消してから、始めてその他の意匠出願を許可できる。

同一人は同日に兩個以上の意匠出願は類似する場合は、もし、その中の一つ意匠出願は既に公告され、その他の意匠出願はその他の拒絶理由がなく専利を許可できるものなら、全ての関係する意匠出願の出願人に、期限内にその中の一つの出願を選んで独立案(本意匠)としその他の意匠出願を連合意匠に出願変更するように通知すべきである。指定期限を過ぎた後、関係する意匠出願の補充、補正、取り下げ、申復等の状況を見て審査を継続する。もし、出願人は一つの出願を選択しなく又は出願変更しなく、且つやはり相同又は類似する意匠であると認定する時に、専利法第百十八条第二項に基づいて、全ての関係する意匠出願を拒絶すべきである。もし、出願人は該既に公告された意匠案を選んで独立案とし、その他の意匠出願を連合案に出願変更した場合は、連合意匠の意匠専利の要件に基づいて審査する。もし、該既に公告された意匠案を選んで独立案(本意匠)としない場合は、職権により該専利

案を取り消してから、始めてその他の意匠出願を許可できる。

第四章 優先権

専利法に定める優先権は、国際優先権及び国内優先権を含んでおり、専利法第 129 條第 1 項には、意匠専利は第 27 條の規定を準用すると定めており、外国において最初に専利出願をしてからの 6 ヶ月以内（専 129.II）に、同一の意匠をもって台湾に意匠専利出願をした時に国際優先権を主張できる。本章は、国際優先権に関する基準を説明する。

1. 前書き

国際優先権制度は、最初にパリ条約（Paris Convention）第 4 条に掲示され、会員国の国民或いは準国民は、ある会員国で専利出願をしてから、他の会員国に同一の意匠専利出願をした時、専利の種類の差異によりそれぞれ一年又は 6 ヶ月の優先権期間が与えられるべきである。この制度における主たる目的は、創作人が、ある会員国で専利を出願した後、公開、実施或いは他人によって先に他の会員国で該意匠を出願したことで、同一の意匠は専利要件に合わなくなり、他の会員国の専利の保護を取得できなくなることにないように保障することにある。

専利法第 129 條第 1 項において準用する第 27 條第 1 項及び第四項の規定により、出願人は、世界貿易機関（本節では以下、WTO と称する）会員（会員リストは、国際貿易局経済貿易情報ウェブサイト cwto.trade.gov.tw を参照）或いは台湾と相互に承認し合っている優先権の外国（本節では以下、互惠国と称する）で最初に専利を出願するとき、該専利出願に係る意匠を基礎とし、6 ヶ月期間以内（専 129.II）において、台湾で同一の意匠を以って専利出願をしたものは、出願人が、該出願は新規性、擬制新規性の喪失、創作性及び先出願原則などの専利要件に合うかを判断する基準日とするように該外国専利出願の出願日を優先権日とすることができる。同法第 129 條第 1 項において準用する第 27 條第 3 項の規定により、外国出願人は WTO 会員の国民でなく且つ国家は互惠国ではないものであっても、WTO 会員或いは互惠国の領域内に、住所又は営業所（即ち、準国民）を設置しているならば、優先権をも主張することができる。

互惠国の国民が国際優先権を主張するものは、その主張した優先権日は該互惠国と台湾との互惠公告発効日より早くしてはならず、互惠国の国民ではないが WTO 会員の国民或いは準国民又は互惠国の準国民が国際優先権を主張したものは、その主張した優先権日は、民国 91(2002 年)年 1 月 1 日より早くしてはならない。

2. 形式要件

2.1 出願人

- (1) 出願人が属する国は、WT0 会員又は互惠国でなければならない、或いは出願人が WT0 会員又は互惠国の境内に住所又は営業所を持つものでなければならない。台湾の国民或いは準国民は、WT0 会員又は互惠国の境内で最初に専利を出願した同一の意匠も優先権を主張することができる。出願人は複数の場合、各出願人は以上の述べてきた条件のいずれかに合わなければならない。
- (2) 台湾で専利を出願し、且つ優先権を主張した出願（本節では以下、後出願と称する）は、該出願の出願人とそれを以って国際優先権を主張する外国基礎出願（本節では、以下、優先権基礎出願と称する）の出願人又は譲受人とが一致せずに、後出願の添付された申請権証明書は既に優先権基礎出願の創作人が合法に譲与と署名したものであるならば、優先権は出願権に依拠されるため、その優先権の主張を受理すべきであり、のち、異論が出てきた場合、出願人自らが法律責任を負う。
- (3) 外国出願人が属する国は、WT0 会員又は互惠国ではないが、WT0 会員又は互惠国の領域内に住所或営業所をもつものであるならば、優先権を主張する時、出願書には、出願人が該領域内における住所或営業所を有するのを明記しなければならない、必要なとき、専利主務官庁が、出願人に相関の証明文献を添付するように通知することができる。

2.2 優先権基礎出願

出願人が提出した後出願は国際優先権を主張したものでは、優先権基礎出願は以下の形式要件を具備しなければならない：

- (1) 優先権基礎出願は外国で最初に出願した同一の意匠専利の出願であること；
- (2) 優先権基礎出願は、WT0 会員又は互惠国の領域内で提出した専利出願でなければならない、また WT0 会員の国民が国際条約（例えば、工業デザイン国際登録ハーグ条約）或いは地区性条約（例えば、ベネルクス 3 国デザイン法、欧州連合デザイン法）により提出した出願は、各会員の国内での合法的出願の効力をもつ場合、これを以って優先権を主張することができる（パリ条約第 4 条第 A 項第(2)号を参照）；
- (3) 優先権基礎出願は、該外国に規定されるプロセスにより、最初に出願した、形式上において法定の出願要件を有する専利出願で、受理を経て且つ出願した専利の出願日を確定できるものでなければならない、のち、撤回されるか、放棄するか、或いは受理されないかは問われないこと；
- (4) 優先権基礎出願の出願日の翌日から後出願の出願日（専利法第 25 條に定める文

献が整えられた日)までの期間は6ヶ月とすること。

2.3 優先権を主張する声明

- (1)優先権を主張するものは、後出願が専利を出願すると同時に声明を提出し、出願書に、優先権基礎出願は外国での出願日及び該出願を受理した国を明記しなければならない。これに違反したものは、優先権を失う。
- (2)出願書に記載された法定の声明の事項では、明らかに誤記があった場合、出願人は証明文献に記載された正確な内容により変更の手続きを提出でき、専利主務官庁も職権により出願人にそれをするように通知することができる。

2.4 優先権の証明文献

- (1)優先権を主張するものは、出願人が、後出願の出願日の翌日から起算する四ヶ月内に、外国の政府が受理したことを証明する優先権基礎出願の出願書類の正本を提出しなければならない(専 28.II)、規定に違反したものは、優先権を失う。また、該証明文献のトップページの写し及びトップページの中国文訳本を添付しなければならない、添付しなかったものは、補充提出するように通知すべきである。
- (2)出願人が取得した優先権証明文献は電子データタイプのもの、例えば、光ディスクである場合、該データを記録した電子媒体及び該媒体の内容と一致する紙版文献を合わせて提出しなければならない。光ディスク以外の電子媒体の場合は、確かに外国専利官庁から取得した電子ファイルデータと、釈明しなければならない。
- (3)同一の出願人が複数の後出願において同一の優先権基礎出願の優先権を主張する時、優先権の証明文献の正本一部のみを提出し、他の出願については証明文献の全文の写しで良いが、正本はどのファイル内に保存されているのかを明記しなければならない。

2.5 WTO 会員及び互惠国の優先権を主張できる期日

台湾は民国 91(2002 年)年 1 月 1 日から WTO 会員になり、WTO 会員の国民及び準国民が主張のできる優先権日は民国 91(2002 年)年 1 月 1 日から起算する。

互惠国の国民が主張する国際優先権は、その主張した優先権日は該互惠国と台湾との互惠公告発効日より早くしてはならず、専利法第 27 条第 3 項の規定(行政院が民国 90(2001 年)年 12 月 11 日台 90 經字第 071409 號で命じた民国 90(2001 年)年 10 月 24 日に修正公布された専利法第 24 条により、中華民國 91(2002 年)年 1 月 1 日から施行する。そのなか、第 24 条第 3 項における準国民の国際優先権に関する規定は、現行の専利法第 27 条第 3 項に修正される)により優先権を主張したもの

は、その主張した優先権日は民国 91(2002 年)年 1 月 1 日から起算する。

また、後出願の出願人が属する国及び優先権基礎出願を受理した国が複数の互惠公告発効日に関与した場合、主張した優先権日は、関与したもっとも遅い互惠公告発効日より早くしてはならない。

以下は、台湾が民国 91(2002 年)年 1 月 1 日から WTO 会員になる前に、台湾と相互に承認した優先権の互惠国及び互惠発効期日：

国	発効 期日	註
オーストラリア	83 年 (1994) 11 月 4 日	発明、実用新案、意匠
スイス	85 年 (1996) 1 月 1 日	発明、実用新案、意匠
日本	85 年 (1996) 2 月 1 日	発明、実用新案、意匠
米国	85 年 (1996) 4 月 10 日	発明、実用新案、意匠
フランス	85 年 (1996) 9 月 1 日	発明、実用新案、意匠
英国	89 年 (2000) 5 月 24 日	発明、実用新案、意匠 英領諸国は英国ではないため、 未だに互惠国となっていない。
ニュージーランド	89 年 (2000) 12 月 19 日	発明、実用新案、意匠

2.6 優先権と新規性を失わない特惠

出願人が外国で最初に専利を出願した後、優先権期間内に同一の意匠を以って台湾へ専利を出願し且つ優先権を主張したものは、出願が専利要件に合うかどうかについての審査は優先権日を基準とし、優先権日から出願日までの間で既に刊行物に見られたもの、公開使用されたもの、公衆に知られたもの、出願が先になされ公告が後になった出願或いは二件以上の同一又は類似の意匠出願等があるから、専利要件に合わないという事由で拒絶査定されることにはならない。

専利出願に係る意匠は、出願日の前に、専利法第 110 条第 2 項の各号に定める、新規性を失わない特惠の事情の一つを有する場合、出願人は事実が発生した日から 6 ヶ月以内に専利出願をし、該事実に関する意匠は先行技芸の一部を構成しないことを主張することができる。新規性を失わない特惠と優先権とを主張する効果は異なり、前者の規定では、単に 6 ヶ月の特惠期間内において既に新規性を失った意匠(政府が主催した、又は認めた展覧会に陳列される意匠、或いは他人が出願人の本意を違背して出願人又は創作人から知ったことを漏らした意匠を含む)のみは、先行技芸の一部とみなされず、公開日を、新規性の要件を判断する基準日としない。したがって、出願人が主張した事実の公開日から出願日までの間では、他人が同一の意匠を以って出願した場合、出願人が主張した、新規性を失わない特惠の効果は、他人の出願が先になされた事実を排除することができないため、その全ての出願は専利を受けることができない。

優先権と、新規性を失わない特惠とを主張する効果は異なり、優先権期間の計算は、外国で最初に出願がなされた日の翌日から起算する 6 ヶ月であり、たとえ更に新規性を失わない特惠を主張しても、優先権期間の起算は、展覧当日にまで遡ることができない。

2.7 その他

優先権を主張する出願は、出願のとき、その優先権の主張は形式要件に合うかどうかを審査してから、その優先権の主張を受理すべきであり、のち、専利出願権の譲渡により出願権人の名義を変更したものに対しては、その優先権の主張に影響を与えない。

3. 実体要件

(1) 優先権を主張する時、「同一の意匠」の判断は、後出願の図面に開示された専利出願に係る意匠は既に優先権基礎出願の図面説明書の全部の内容に開示されたかを基礎とするべきであり、単に優先権基礎出願の意匠専利権の範囲だけを以って基準としない。但し、優先権基礎出願に記載された参考図又は他の声明排除の内容を以って判断の基礎とすることができない。

後出願の図面に開示された専利出願に係る意匠には、異なる視覚効果が生じず、該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者が優先権基礎出願の図面説明書の図面及びその補助的説明の文字に開示された内容により、直接に知ることができるものである場合、該意匠は「同一の意匠」とであると認定すべきである。

「同一の意匠」は、優先権基礎出願と後出願の図面に開示されたデザイン及び文字による記載事項が形式上において完全に一致するだけでなく、物品の外観デザインの細部、例えば、コーナー R3 の R 角を R5 に修飾、或いは、9 條の並列放熱柵を 10 條に変更させたことで、全体の視覚効果に著しく影響しないものは、依然として「同一の意匠」の範囲に属しており、該範囲は新規性を判断する基準においての類似範囲に相当しない。

(2) 「最初の出願」の判断は、WTO 会員又は互惠国の領域内で出願した専利出願は外国での最初に提出した専利出願（台湾での発明、実用新案或いは意匠専利の各種の工業財産権に相当）であることを指す。先に前記領域内に属しない領域内で提出した最初の出願で、のち、前記領域内で専利を出願したものについては、その優先権の主張も認められない。前記領域内で出願したものは専利出願でない場合、その優先権の主張も認められない。

(3) 同一の WTO 会員又は互惠国で前後 2 回、専利出願をし、第 2 回の専利出願の出

願日当日或いはその前に既に第1回の専利出願が撤回、放棄又は受理されずに該第1回の専利出願が未だに公開されて公衆の閲覧に供しておらず、それを以って優先権を主張せず、又、何らの権利が派生しなかった (left rights outstanding) 時、該第2回の専利出願は「最初の出願」とみなされるべきである (パリ条約第4条C(4)の規定を参照)。

前記派生の権利の例として、例えば、米国部分連続出願の図面において既に親意匠に開示された部分はその親意匠より早い出願日を有する利益を享有すると、該親意匠は派生の権利を有すると言ひ、その詳細は後述する(4)b.の具体的な説明の通りである。

優先権基礎出願は「最初の出願」ではなく派生の権利を享有した場合、後出願の図面に開示された意匠は既に優先権基礎出願の親意匠に開示されたかを判断しなければならず、全部又は一部が該親意匠に開示された場合、審査を行なうために、出願人に親意匠の図面説明書を提出するように要求すべきである。例えば、優先権基礎出願は米国部分連続出願で、その親意匠に開示された部分によって該部分連続出願は派生の権利を享有することになったとき、この状況において、審査を行なうために、出願人に親意匠の図面説明書を提出するように要求すべきである。

後出願の図面に開示された意匠は優先権基礎出願のみに開示され、その親意匠に開示されなかった場合、該優先権基礎出願は「最初の出願」となり、出願人に親意匠の図面説明書を提出するように通知する必要はない。原則上、明らかにより早い出願が存在した、例えば、米国部分連続出願を先権基礎出願として主張した場合、明らかに先に出願した親意匠が存在していると推測できる状況でなければ、審査の時に、優先権基礎出願は「最初の出願」であるかを特別に考量する必要はない。

(4)「最初の出願」の様態：

a. 米国全部連続出願 (Continuation application)：米国全部連続出願の図面に開示された意匠は、先に出願した親意匠の保護範囲中に出願せずにその説明書又は図面に開示された意匠を援用するため、該全部連続出願には新たな他の意匠を増加させていない。

したがって、親意匠は「最初の出願」であり、全部連続出願は「最初の出願」ではない。後出願が優先権を主張する時、該親意匠を優先権基礎出願としなければならない。

b. 米国部分連続出願 (Continuation-in-part)：米国部分連続出願の図面に開示された意匠のある一部は、先に出願した親意匠の請求の範囲に出願せずに説明書又は図面に開示された意匠を援用し、他の部分は新たに増加した意匠になる。

したがって、親意匠に開示された意匠は「最初の出願」となり、部分連続出願に開示された意匠における、親意匠に開示された部分は「最初の出願」ではないが、部分連続出願には新たに増加し且つ親意匠に開示されなかった部分が

存在した場合、部分連続出願は「最初の出願」になる。後出願が優先権を主張した時、その専利出願に係る意匠が既に該親意匠に開示されたものは、該親意匠を以って基礎出願としなければならない、部分連続出願に開示された他の部分が存在したものは、該部分連続出願を以って基礎出願としなければならない。

以下、例を挙げて具体的に説明する：

- ・ P1 は部分連続出願の親意匠で、P1 と P2 の出願人は同一人である。
- ・ P2 は P1 の部分連続出願である。
- ・ 後出願の例 1 及び例 2 は部分連続出願 P2 を主張する優先権である
- ・ P は意匠の内容 A+B+C が公知の文献となる。

△	△	△	△
90.7.1	91.1.1	91.3.1	91.7.1
基礎出願 P1	基礎出願 P2(CIP)	公知の文献 P	後出願
claim1 : A+B	claim1 : A+B+D	A+B+C	案例 1 : A+B
claim2 : A+B+C	claim2 : A+B+E		案例 2 : A+B+D

〔説明〕

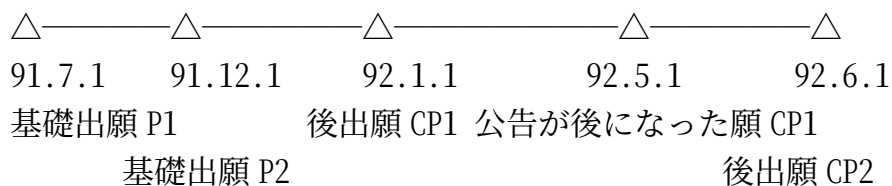
P2 の意匠 A+B+D 及び A+B+E 中の A+B において、P2 は P1 が派生した権利を享有し、P2 は P1 の部分連続出願であるが、専利法第 27 条第 1 項に定める「最初の出願」ではない。したがって、たとえ P1 が放棄されても、撤回されても、受理又は公開されなくても、後出願の例 1 に主張された P2 の優先権を認めてはならず（本例中においての P1 から後出願までの出願日も既に優先権期間を超えた）、後出願の例 2 の意匠 A+B+D と P2 の claim1 は同じであるため、P2 を基礎として主張した優先権を認可できる。認可された後出願の例 2 は P2 を基礎として主張した優先権で、A+B+C を開示した公知の文献 P は例 1 の先行技芸になるが、例 2 の先行技芸にはならない。

- (5) 意匠専利の出願の図面に開示された専利出願に係る意匠は一意匠に一出願に合わなければならない（専 119.I）ため、意匠専利の出願は、物品の外観の全体デザインにおいて一つの優先権日を主張できるが、複数の優先権或いは部分優先権を主張することができない。
- (6) 検索して、出願或いは相関文献の出願日或いは公開日は優先権日と後出願の出願日との間にあるのを発見した場合、優先権の証明文献により優先権の主張は認められるかどうかを判断しなければならない、その優先権の主張が認められなかった場合、その理由を明記すべきである。必要なとき、出願人に、期間内においてその証明文献の中国文訳本又は部分的訳本を提出するよう通知することができる（専施 3.II）。期限が過ぎても中国文訳本を提出しなかったものは、その優先権の主張が認められない。

4. 優先権の効果

出願は専利要件に合うかを判断するタイミングは、原則上、出願日を基準とするが、出願人が同一の意匠を開示した優先権基礎出願を以って、その出願日の翌日から起算する6ヶ月以内に台湾へ専利出願をし、優先権を主張するものでは、その専利要件についての審査は、優先権日を基準とし、出願は新規性、擬制新規性の喪失、創作性或先出願原則などの専利要件に合うかを判断すべきであり、台湾での出願日を優先権日に遡ってはならない。したがって、優先権を主張する出願は、その優先権日から出願日までの間で既に刊行物に見られたもの、公開使用されたもの、公衆に知られたもの、出願が先になされ公告が後になった出願或いは二件以上の同一又は類似の意匠出願等があるから専利要件に合わないという事由で、拒絶査定されることにならない。以下のように説明する：

- ・ P1 は台湾での後出願 CP1 が優先権を主張する基礎出願。
- ・ P2 は台湾での後出願 CP2 が優先権を主張する基礎出願。
- ・ CP1 及び CP2 が出願した意匠は同じで且つ P1、P2 に開示されている。
- ・ CP1 と CP2 は異なる出願人が出願したものである。



〔説明〕

後出願 CP1 が主張した P1 及び後出願 CP2 が主張した P2 の優先権は認められたとき、CP1 の優先権日は CP2 よりも早いため、専利法に定める擬制新規性の喪失の要件の規定により、CP2 は専利を受けることができない。

後出願 CP2 が主張した P2 の優先権は認められなかった場合、CP1 の公開日は CP2 の出願日よりも早いため、専利法に定める新規性の規定により、CP2 は専利を受けることができない。たとえ CP1 と CP2 とは同一の出願人が出願したものであっても、新規性の規定に合わないという理由を以って拒絶査定すべきである。

5. 審査における注意事項

- (1) 発明及び実用新案の優先権期間は十二ヶ月で、意匠は6ヶ月である。二つの異なる優先権期間が存在するため、審査の時は、優先権基礎出願と後出願の種類を究明すべきである。優先権基礎出願は実用新案或いは意匠で、後出願は意匠であ

る場合、その優先権期間はいずれも 6 ヶ月である。

- (2) 審査を経て、後出願が主張した優先権は認められたが、該出願が一つ以上の意匠を含む場合、のち該出願を以って分割出願しても、各分割出願は優先権を主張することができる（専 33.I）。
- (3) 後出願の図面に開示された専利出願に係る意匠とその優先権基礎出願に開示されたものとは異なり、その優先権の主張が認められなかったとき、出願人が該図面を補充、補正することができる。該補充、修正は、出願当時の原図面説明書に開示された範囲、例えば補充、補正した内容が原出願の使用状態参考図に見られて、専利出願に係る意匠と優先権基礎出願に開示されたものとは同じようになったとき、その優先権の主張は認められる。
- (4) 出願の優先権の主張は認められず、優先権日の前に既に公開又は出願された引証文献があったとき、拒絶理由の事前通知書において該旨及び拒絶理由を明記すべきである。出願の優先権の主張が認められないが、出願日を判断の基準日としても、専利を受けることができる理由がない時、或いは出願の優先権の主張が認められず、優先権日から出願日までの間では既に公開又は出願された引証文献が存在するのを検索して得られた場合、いずれの場合も拒絶査定する前に該旨及び理由を出願人に通知すべきである。
- (5) 後出願の優先権の主張を撤回することは、拒絶査定する前に書面を以ってなすべきである。

6. 案例の説明

出願人は同一の意匠の優先権基礎出願を以って、その専利出願の出願日の翌日から起算する 6 ヶ月以内に、台湾へ専利出願し且つ優先権を主張するものは、一意匠に一出願に合わなければならず、これをもってはじめてその優先権の主張が認められるようになる。また、意匠を施す物品はいったい完成品や部品、或いは単一の部材或いは複数の部材により構成されるのかについては、問われない。出願は一意匠に一出願に合わなかった場合、分割出願してからのはじめてその優先権の主張が認められるようになる。

例 1（分離可能な物品の例）

図 7-1 に示すように、優先権基礎出願に開示された意匠は「腕時計」の立体形状デザインである。

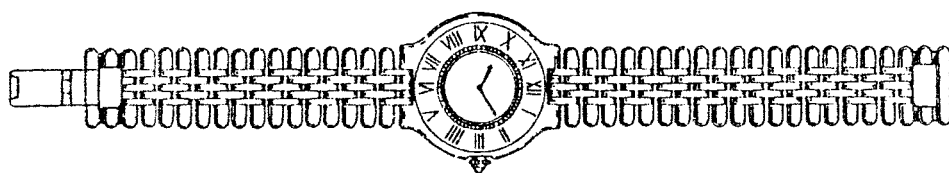


圖7-1 手錶

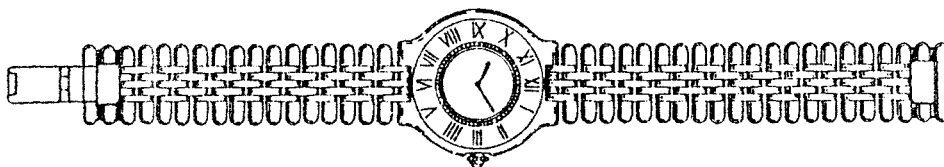


圖7-2 手錶

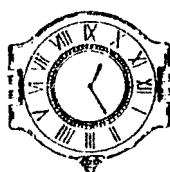


圖7-3 錶殼

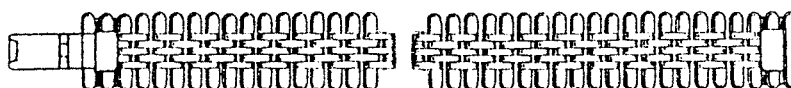


圖7-4 錶帶

該「腕時計」の物品の実体は腕時計ハウジング及び一組の腕時計バンド（ファスナを含む）を分離することが可能で、一意匠に一出願により、腕時計、腕時計ハウジング及び腕時計バンドの三つの物品のいずれも一物品であるため、三つの出願を以って意匠専利の出願をすることができる。したがって、台湾でそれぞれ三件の後出願、例えば図7-2における腕時計、図7-3における腕時計ハウジング及び図7-4における之腕時計バンドの意匠出願をして、三件の出願のいずれも該優先権基礎出願に開示されているため、その優先権の主張が認められる。

例2（全体デザインは分解できない例）

図7-5に示すように、優先権基礎出願に開示された意匠は「包装紙」の平面模様

デザインで、花びら状の模様及び点状の円形の模様という 2 種の模様を一体に融合したデザインである。

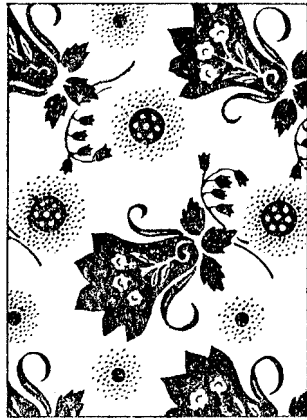


圖 7-5



圖 7-6



圖 7-7

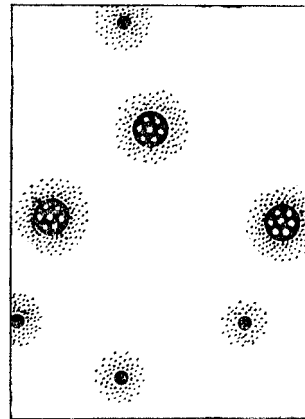


圖 7-8

該「包裝紙」のデザインは二つの模様を一体に融合させて、物品の外観上において分解できないデザインであって、該「包裝紙」物品の実体は破壊しない限り、一つから二つに分離することができない。したがって、台湾でそれぞれ三件の後出願、例えば図 7-6、図 7-7 及び図 7-8 の包裝紙の意匠を提出し、その中、図 7-6 に示す意匠は該優先権基礎出願に開示されているため、その優先権の主張が認められるが、図 7-7 及び図 7-8 の意匠は該優先権基礎出願に開示されなかったため、その優先権の主張は認められない。

第五章 図面説明書の補充、補正と訂正

意匠専利の出願人は意匠専利の出願時に提出した図面説明書に対して、専利主務官庁は審査する際に、専利法第百二十二条第一項の規定に基づいて、出願人を期限内に補充、補正するように通知することができる。出願人は図面説明書に欠陥があると発見した時にも、専利主務官庁に申請することができる。既に審定公告された図面説明書に対して、意匠専利権者は専利法第百二十七条第一項の規定に基づいて、専利主務官庁に訂正を申請することができる。他にも、無効審判又は職権による審査する時に、専利権者も専利法第百二十九条第一項が準用する第七十一条の規定に基づいて、図面説明書の訂正を申請する又は専利主務官庁の職権により期限内に訂正することができる。本章はそれぞれ図面説明書の補充、補正と訂正に関する基準を説明する。

1. 補充、補正

1.1 前書き

専利法の先出願原則(先願主義)の規定は、相同又は類似する意匠は二件以上の出願がある時に、その最初に出願した者のみ、意匠専利を受けることができる。出願人は先に出願日を取得するために、意匠を完成した後、速く図面説明書等の資料を添付して専利主務官庁に出願を提出するので、その図面説明書に誤謬又は明確に記載されていない事情が発生可能である。開示される意匠を明確且つ十分にするために、出願人の図面説明書の補充、補正を許可することができる。もし、専利主務官庁は図面説明書に欠陥があり又は出願人が提出した補充、補正書は規定に合わないことを発現した時に、先に出願人を期限内に申復するように通知すべきであり、直接に拒絶審定することができない。他にも、出願人と社会公衆の利益とのバランスを取ると共に、先出願原則(先願主義)で取得した権利の未来の安定性を兼ねるために、補充、補正する図面説明書は元の図面説明書が開示される範囲内に限定される。

1.2 補充、補正の時機

補充、補正する図面説明書は、出願日から審定書が送達される前の期間内にすべき、且つ意匠出願は初審又は再審査段階になってから、専利主務官庁は始めて申請に基づいて又は職権による出願人に通知することができる。もし、出願は初審を経

て意匠を受けることができないと審定される審定書は出願人に送達した後の場合は、出願人は再審査を提出して、出願を審査段階にしておいてから、始めて補充、補正を提出することができる。審定書は既に発出したが、出願人に送達した前に、出願人が提出する図面説明書の補充、補正を依然として受理すべきである。

1.3 元の図面説明書に開示した範囲を超えた判断

出願は審定される前なら、図面説明書を補充、補正することができるが、但し、出願日を取得する元の図面説明書に開示されない範囲は、追加することができない。審査時に、補充、補正後の図面説明書の実質の内容と出願日を取得する元の図面説明書と比較し、もし、元の図面説明書に開示した範囲を超えた内容があれば、拒絶理由先行通知書で理由を明記して出願人に期限内に補正するように通知する。期限を超えても未補正の場合は、専利法第百二十二条第三項の規定に違反することを理由として、直接に拒絶審定する。

意匠専利は物品とデザインを結合した創作であって、その実質の内容は「物品」と「デザイン」の両者の結合から構成されたものである。物品の実質は主に「意匠に係る物品の名称」の欄に記載される内容により特定され、必要な時に「意匠の創作説明」等の各欄の内容を参考する。意匠専利の物品の実質を判断する時に、図面説明書に記載される文字や文句を一つ一つでその意味を解釋するのではなく、図面説明書にある文字の内容を全般的に理解して総合した後から始めて物品の用途、機能を構成すべきである。デザインの实質は主に「図面」の欄に開示される内容により特定され、必要な時に「意匠の創作説明」等の各欄の内容を参考する。意匠専利のデザインの实質を判断する時に、図面説明書にある各図面の図形に限定すべきではなく、図面説明書にある各図面に開示される点、線、面を総合すると共に、記載される文字の内容を参考してから、始めて一つ具体の空間デザインを構成する。

補充、補正する図面説明書を審査する時に、補充、補正後の図面説明書の内容は専利法第百二十二条第三項に規定される「出願時に提出した元の図面説明書に開示した範囲を超えてはならない」に合うかどうかを判断すべきで、判断の原則は、補充、補正後の図面説明書から生み出した異なる視覚効果は、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者でも、元の図面説明書にある図面と文字に開示される内容により、直接にその実質の内容を知ることができないものなら、出願時に提出した元の図面説明書に開示した範囲を超えたものに属する。詳細の説明は以下のようになる：

- (1) 図面と文字に開示される内容は、図面説明書の「意匠に係る物品の名称」、「意匠の創作説明」、「図面の説明」の三欄に文字記載される事項と「図面」の欄に開示される内容が限定する実質の内容を総合したものを指し、優先権証明資料に開示される内容は含まれていない。
- (2) 元の図面説明書に開示した範囲は、元の図面説明書が形式上に開示される内容

と形式上に開示されないが実質上に開示される内容を指し、形式上に開示される図面又は文字範囲に限らない。元の図面説明書に開示した範囲の判断は意匠の類似する判断（第三章 2.4 新規性の判断基準を参照して下さい）と同じではない。

1.4 補充、補正する項目

1.4.1 意匠に係る物品の名称

「意匠に係る物品の名称」の欄に指定される名称は、物品の用途、機能を確定するためのものである。意匠に係る物品の名称を補充、補正することは、即ち、出願した意匠に係る物品用途、機能を変更することになり、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えたことと判断されるべきである。但し、もし、単に物品の名称の文字を補充、補正するが、意匠物品の用途は未変更なものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

1.4.1.1 補充、補正後も相同な物品であるもの

「意匠に係る物品の名称」の欄に指定される物品の名称は規定に合わなく、補充、補正後も、相同な物品である場合、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。以下の例を挙げる：

- (1)物品の名称に関係ない文字が記入され、例えば商標、商品名、××式等の専門用語、又は構造、作用効果の記載、又は形状、模様、色彩等の名称、又は材質の名称が記入されるが、関係ない文字を削除したもの。
- (2)単純に外国文字の名称又は外來語の名称、例えば物品の名称は「パチンコ」であるが、「パチンコゲーム機」に補正したもの。
- (3)具体でない名称、例えば物品の名称は用途が限定されない「文房具」を「万年筆」に補正した、又は「乗載装置」を「車」に補正したもの。
- (4)学名又は専門用語に補正したもの、例えば物品の名称は「大哥大」又は「手機」（台湾での携帯電話の流行語）を「携帯電話」に補正したもの。

1.4.1.2 明確な物品に補充、補正したもの

意匠専利は視覚を通じて訴求する創作を保護するものであり、その創作内容は物品の外観のデザインであり、物品自身の用途、機能、デザインの実質の内容ではなく、図面に開示されるものとすべきである。物品の名称を補充、補正して図面に開示されるものと一致するもの、例えば物品の名称は「椅子」を図面に開示される「机」に補正したもの、又は物品の名称は「車」を図面に開示される「車玩具」に補正したもの、又は物品の名称は「ラジオ」を図面に開示される「レコータ」に補正した

ものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

1.4.1.3 完成品とその構成部材との間の補充、補正

「意匠に係る物品の名称」の欄の物品は特定の用途、機能を有するが、その構成部材は単に一部の機能しかなく該用途に達成することができないものは、物品とその構成部材との間にある補充、補正は、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。例えば、「ハンドル付き椅子」を「ハンドル」に補正したものは、ハンドルは椅子の用途に達成することができないので、元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。但し「ハンドル付き椅子」をハンドルのない「椅子」に補正したものは、両者の用途は相同で、相異は単にハンドルの機能しかないので、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。但し、もし、図面に開示される物品と物品の名称は一致ではないが、例えば、時計と時計ケース、壁灯と壁灯座は、その間の相異は単に外観に見られない時計の芯、ランプ等の意匠専利の保護範囲に属しない内部機構しかなく、その間にある補充、補正は、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

1.4.2 意匠の創作説明

物品の名称に係る物品と図面に開示されるデザインは不明確又は不十分の時に、「意匠の創作説明」の欄にある文字内容を結合して、図面を主として、総合的に意匠専利の実質の内容を特定すべきである。もし、元の創作説明には物品の用途、機能、使用状態又は創作特点が記載されていない場合は、その記載される文字を補充、補正した後、それは直接に知ることができる内容であるかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断する。例えば：

- (1) 意匠に係る物品の外観材質の文字説明を補充、補正するもの、例えば不透明な材質を透明な材質に補正したもの、もし、異なる視覚効果が発生しない場合は、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (2) 元の図面は特殊意匠に係る物品（本章 1.4.4.2.3 を参照する）が明確に開示されないもの、例えば折畳み式パソコンのキーボード、元の創作説明にはその折畳みデザインが明確に記載されなく、その折畳みデザインの内容を補充説明した場合は、元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。
- (3) 平面素材である例えば布、樹脂皮、壁紙等の材料は、その表面の模様は二方連続又は四方連続的なデザインは通常の知識に属し、それは連続的な模様を補充説明するものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

1.4.3 図面の説明

「図面」の欄に開示される各図の間に相同、対称又はその他の事由があるため省略するものは、「図面説明」の欄に明記すべきである。図面説明に記載される文字を補充、補正する場合は、図面に開示される内容は直接に知ることができるかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断する。

1.4.4 図面

意匠のデザインを表現するのに、エンジニアリング製図方法を参照して黒線で製図し、且つ各図の名称を標示すべきであり、それは意匠創作のデザインを具体化にし、出願される意匠の創作の実質の内容を確認することができ、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者は出願される意匠内容を理解できると共にそれに基づいて実施することができるためである。意匠の創作内容は物品の外観デザインにあり、物品の構造ではないため、図面説明書の各欄に記載される内容は「図面」の欄にある各視図とその他の補助図面に開示されるものを主とすべである。

1.4.4.1 適格でないもの又は意匠専利が受けられない対象に属するものの補充、補正

補充、補正する図面は出願日に提出されるものと見なすので、社会公衆の利益と他人の出願の利益を維持するため、適格でないもの又は意匠専利が受けられない対象に属する意匠に対して、適格又は意匠専利が受けられる対象に属する意匠に補充、補正したものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えたことと認定すべきである。

- (1) 意匠専利が保護する対象でないもの、例えば「鑰の改良構造」又は「屋根の排水構造」を意匠として出願し、出願した図面には構造のみが開示され、物品形状が開示されないものは、意匠専利の保護対象とすることができない。
- (2) 専利法第百十二条の各項に規定される意匠専利が受けられないもの。
- (3) 出願する意匠は全く判断できないもの、例えば写真は明確ではなく、そのデザインは全く判断できないもの。

1.4.4.2 デザインに関する補充、補正

意匠のデザインは形状、模様、色彩又はそれらの結合から構成されるものであり、該形状と模様は点、線、面から構成されるものであり、両者は全て空間性質のデザインである。以下の図面に開示されるデザインは、特に形状と模様とは区別しない。

1.4.4.2.1 元のデザインの内容を変更したもの

デザインの内容は、図面に開示される形状、模様又は色彩から構成される全体のデザインを指す。元の図面説明書に開示される意匠を変更したものは、例えば元の図面説明書に開示されるデザインは野菜の形状であったが、図面を補充、補正して、野菜に昆虫形状のデザインを新たに増加するもの、又は元の図面説明書に紅色と緑色であったが、補充、補正後、全部黄色に変更するものである。

点、線、面と色彩の構成の変化は大きいため、デザインの要素の複雑性にも影響するので、図面の補充、補正は、点、線、面又は色彩の増減を判断の重点とするのではなく、その生出す視覚効果は直接に知ることができる内容に属するかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断する。もし、異なる視覚効果を生み出す場合は、それは直接に知ることができる内容に属しなく、元の図面説明書に開示した範囲を超えたと判断されるべきである。逆に、例えば図面の点、線、面又は色彩を増加又は変更するが、異なる視覚効果を生み出さない場合は、それは直接に知ることができる内容に属し、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

補充、補正後に新たに増加した色彩（包括色ブロック）は、元の図面説明書に開示されない内容は、通常、異なる視覚効果を生み出すで、元の図面説明書に開示した範囲を超えたと判断されるべきである。色彩を削減するものは直接に知ることができる内容に属するので、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。図面又は写真に既に色彩が開示されるが、カラーチャート又はカラーチップが添付されなく、又は色彩の物品外観に応用する使用状態図が添付されないものは、色彩は未指定とされるので、図面又は写真にある色彩を削減してもデザイン内容を変更する問題にならず、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

1.4.4.2.2 開示されるデザインは不明確又は不十分なもの

図面説明書に開示される意匠は不明確又は不十分なものについて、もし、図面を補充、補正する場合は、創作説明の文字内容を総合して、図面に開示される内容は直接に知ることができるかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断すべきである。例えば：

- (1) 六面図と斜視図に開示されるデザインは不明確又は不十分で、その他の補助する図面がないもの。
- (2) 図面には単に形状又は模様単位図しか開示されなく、模様が物品に応用した使用状態図がないもの。
- (3) 図面には単に形状しか開示されなく、カラーチャート又はカラーチップ、又は色彩が物品に応用した使用状態図がないもの。

- (4)創作説明に記載されるデザインと図面に開示されるデザインは一致しないもの。
- (5)図面には実線と点線の両方を有し、実線は物品の一部のデザインが開示され、点線は該物品の他部のデザインが開示されるため、意匠デザインは不明確又は不十分になるもの。図面にある実線と点線は全て出願人の元の創作であるため、原則的に、点線を実線に補正し又は点線を削除することにより該デザインを明確且つ十分にすることは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

1.4.4.2.3 特殊の意匠

変形式の物品（例えば変形ロボット）、分離式の物品（例えばキャップ付きボールペン）、ブロックみたいに任意に組み合わせられる物品、形状又は模様が繰り返す長尺形物品、又は透明な材質又は軟性材質を有する物品等に対して、その材料の特性、機能の調整又は使用状態によって、物品の形態は変化するので、単一の形態で出願する意匠を開示できない特殊の意匠は、最低限に、それぞれの創作特点の変化形態を図面で完全に開示してから、始めて明確且つ十分に開示される意匠になる。図面を補充、補正する場合は、図面に開示される内容は直接に知ることができるかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断すべきである。

- (1)元の図面に変形式の物品の変形後のデザインが開示されなく又は創作説明に文字のみで該デザインを説明するものは、図面を補充、補正して、例えば元の図面に単にロボットしか開示されなく、補充後は変形して車のデザインになるものは、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えたかと判断されるべきである。但し、もし、該図面は直接に知ることができる内容に属するもの、例えば元の図面に単にロボットの両アームが下向きにするデザインしか開示されないが、その両アームを水平にするデザインに補充するものは、全体的なデザインは異なる視覚効果を生み出さないものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (2)元の図面に変形式の物品の変形後のデザインが開示されなく、図面を補充、補正することにより、元の図面に開示されない部材が増加するもの、例えば元の図面は単にタンスの外観しか開示されなく、タンスの扉が開いた後の形態にすることにより、元の図面に開示されないヒンジの形状が増加することになり、もし、該ヒンジ形状は全体的なデザインに対して異なる視覚効果を生み出さないものであれば、直接に知ることができる内容に属し、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (3)元の図面に既に変形式の物品の変形前後のデザインが完全に開示されるもの、例えば折畳みベッドのシートの「一」字状に展開した形態と「M」字状に折畳み形態は、他の変形後の形態に補充して、ベッドフレームを分離するデザインを増

加するものは、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。但し、もし、その直接に知ることができる内容に属するもの、例えば単にそのシートの「M」字状に折畳み形態における角度を変化したデザインに補充するものは、全体的なデザインに対して異なる視覚効果を生み出されなく、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。

- (4)元の図面には単に形状単位図又は模様単位図しか開示されなく、図面を補充、補正して、繰り返す形状又は連続模様の全体的なデザインが開示されるものは、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。但し、もし、壁紙類の長尺状物品の二方連続又は四方連続模様は、直接に内容を知ることができるものなら、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (5)元の図面に開示されない物品の材質は、図面を補充、補正して、透明な材質を有するデザインに変更するものは、もし、その内部デザインの特徴が開示されないものなら、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。但し、もし、図面を補充、補正して、透明な部分の内部デザインの特徴が開示されるものなら、全体的なデザインに対して異なる視覚効果を生み出されるものになり、元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。

1.4.4.3 その他

図面説明書には出願する意匠を明確且つ十分に開示すべきで、意匠創作の実質の内容と出願する意匠の範囲を確定するためである。補充、補正する内容は物品の用途、機能又はデザインではないものは、原則的に元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。但し、元の図面説明書に開示した範囲を超えた場合はあるので、以下のように説明する：

- (1)図面の代りに写真にする一図面を補充、補正する代りに写真にするが、元の図面に開示されない形状又は模様を新たに増加する時に、元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。しかし補充する写真により意匠と関係ない艶、色彩、材質等は新たに増加するものは、元の図面に開示されないが、やはり元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (2)各図面の間は一致しない一例えば左側視図と右側視図は逆置き、又は視図自身は上下逆で、図面を補正して一致にするものは、もし、直接に知ることができる内容に属するなら、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (3)図面にはデザインと関係ない線條、影、指示線、符号と文字等があり、又は写真には意匠の判断に影響する背景、影とコントラスト等一図面を補充、補正して又は写真の欠陥を削除するものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていな

いと判断されるべきである。

- (4)各視図の比例は一致しない一図面を補正して一致にするものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断されるべきである。
- (5)実用新案登録出願を意匠に変更する又は元の図面は規定に従って六面図又は斜視図に製図されていないものは、図面に開示される内容は直接に知ることができる内容に属するかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断すべきである。
- (6)補助図面を補充する一補助図面を補充するものは、図面に開示される内容は直接に知ることができる内容に属するかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断すべきである。
- (7)図面の名称を補充、補正する一例えば図面の名称「××図」を「××参考図」に補正する、又は「××参考図」を「××図」に補正するものは、図面に開示される内容は直接に知ることができる内容に属するかどうかを確認して、元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかを判断する。

1.5 補充、補正の効果

補充、補正を認めた図面説明書は、出願時に提出した元の図面説明書に開示した範囲とし、その後の実体審査は補充、補正書に基づいて審査する。

1.6 審査の注意事項

- (1)出願時に外国文の図面説明書で先行に提出して出願したと共に、指定期間内に同じ内容の中国文の図面説明書を補正したものは、その後の補充、補正は元の図面説明書に開示した範囲を超えたかどうかの判断は、該中国文の図面説明書に基づいて判断すべきである。
- (2)出願時に外国文の図面説明書で先行に提出して出願し、指定期間内に補正する中国文の図面説明書に一部の頁漏れ又は一部の図面漏れがある場合は、もし、該頁漏れ又は図面漏れ部分は既に外国文の図面説明書に開示される内容なら、出願人が完全な中国文の図面説明書を補送することを許可すると共に、外国文の図面説明書の提出日を出願日とする。同様に、もし、該頁漏れ又は図面漏れ部分は既に優先権を主張する先願に開示される内容なら、出願人が完全な中国文の図面説明書を補送することを許可すると共に、元の出願日を出願日とする（専施 21）。但し、もし、元の補正する中国文の図面説明書に始めから明記すべき意匠に係る物品の名称、創作の説明、図面の説明又は図面のいずれの事項を欠ける時に、上記の一部の頁漏れ又は図面漏れの事情に属しなく、もし、既に最初に指定される中国文の図面説明書の補正すべき期間を超えたものは、例えば該明記されない事項は既に外国文の図面説明書又は優先権が主張する先願に見られでも、その後に

中国文の図面説明書を再補充しても、元の補正日を出願日とすることができなく、その後の該明記すべき事項を補正した日を出願日とすべきである。

- (3) 出願人に図面説明書を補充、補正することを通知するのに、理由を具体的且つ明確にすべきであり、もし、その他の意匠専利を受けられない理由があれば、拒絶理由先行通知書と一緒に明記することができ、出願人は期限を過ぎても意見書を提出しない又は通知内容に基づいて答弁しないものなら、既有の資料に基づいて審査を続行する（専施 29）。
- (4) 図面説明書を補充、補正するものは、補充、補正する部分を下書き線で書いた図面説明書の補正頁と補充、補正後の下書き線なしの全ての図面説明書を提出すべきである。但し、単に図面を補充、補正するものは、補充、補正後の全ての図面を提出すべきである（専施 35）。
- (5) 元の図面説明書に開示される意匠は適格ではない又は一部の図面が欠けるのでその実質の内容を理解できなく、審査を経て補充、補正後の図面説明書の内容は元の図面説明書に開示した範囲を超えたと認定する時に、必要のない過程を回避するために、出願人に図面説明書を補充、補正するように通知する必要がなく、直接に図面説明書に開示される意匠は適格ではない又は一部の図面が欠けるのでその内容を理解できないと共にそれに基づいて実施できないことを理由として、拒絶理由先行通知書を出すことができる。
- (6) 如何なる参考図の図面は審査の参考のみとし、それは出願する意匠の範囲の一部分を限定することと主張することができないので、如何なる製図方法、線條、符号は全て使用できるし、意匠の実質判断に関係がない。但し、もし、該参考図に開示される内容がなければ、図面に開示される出願する意匠は不明確又は不十分であると判断する時に、図面名称を補正するように、「参考」の両字を削除すべきであること通知し、図面には規定に合わない線條、符号があるものも、一緒に補正すべきである。
- (7) 図面説明書にある文法、文字、符号又はタイプミス等の明らかな誤謬に対して、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者なら図面説明書の全体と上下の文から正確な意味を認識できるものは、審査人員は電話又は書面で出願人に補正するように通知することができる。但し、該誤謬の補正は出願する意匠を変更になる可能性があるものは、書面で通知すべきである。

1.7 案例

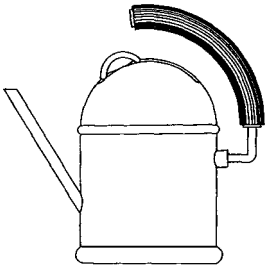
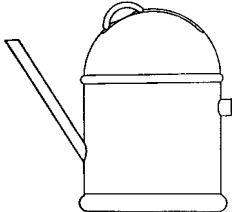
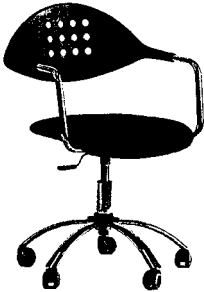
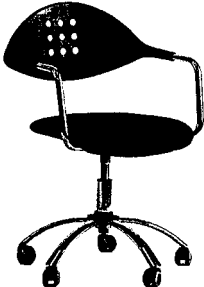
図面説明書の補充、補正を審査する際に、それに関示される意匠は直接に知ることができる内容に属するかどうかを確認して、それは元の図面説明書に関示した範囲を超えたかどうかを判断する。以下それぞれ意匠に係る物品とデザインについて、補充、補正を許可と拒絶する理由を説明する：

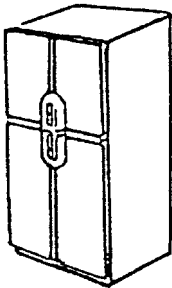
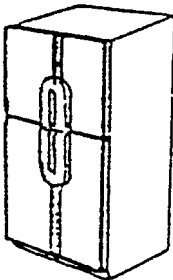
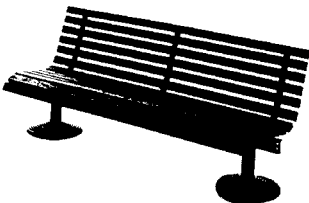
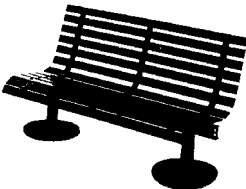
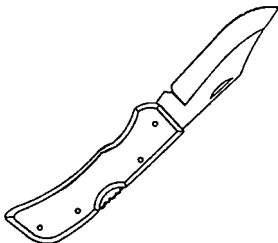
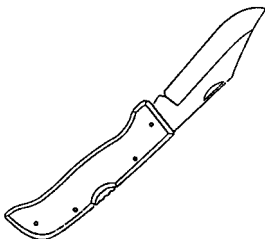
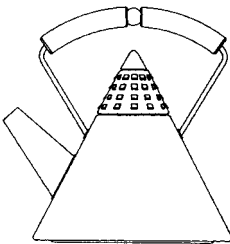
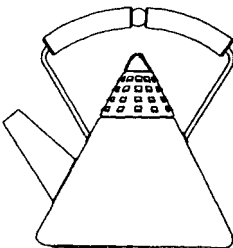
- (1) 元の図面説明書の内容で直接に知ることができる内容は、元の図面説明書に関

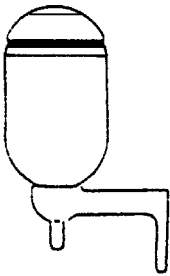
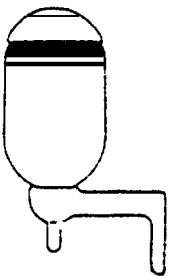
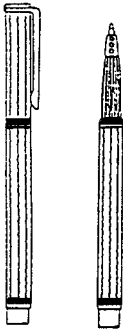
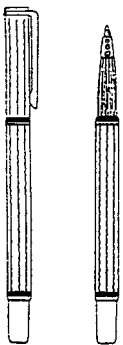
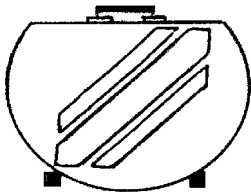
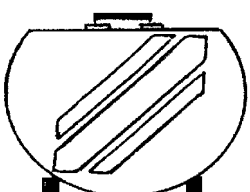
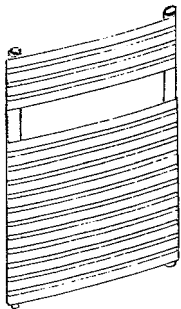
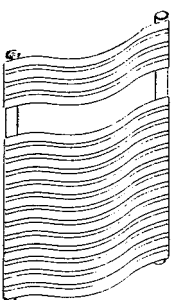
示した範囲を超えていないと判断されるべきである。(案例 1～12 を参照。)逆に、直接に知ることができない内容は、元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断されるべきである。(案例 13～23 を参照。)しかし注意すべきことは、元の図面説明書に開示した範囲を超えたか否かの判断はクレームの拡大又は縮小と関係がない。

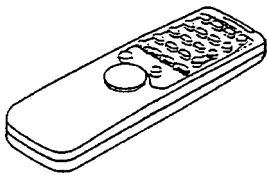
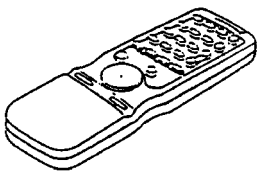
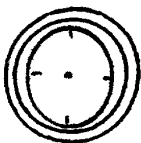
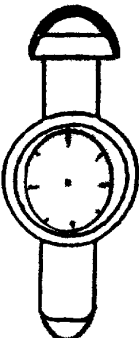
- (2)物品の名称の変更はその用途が変更されるかどうかに基づいてその補正を許可と拒絶する。物品の機能のみを変更し、用途を変更しないものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断し該補正を認めるべきである。(案例 1、2、11、12、15 を参照。)但し、用途を変更するものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えたものであり、補正を拒絶すべきである。(案例 13、14 を参照。)
- (3)図面の補充、補正はそれが開示されるデザインに対して異なる視覚効果を生み出すかどうかを確認して許可又は拒絶の処分を決定する。図面を補充、補正しても異なる視覚効果を生み出さないものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断し、該補正を認めるべきである。(案例 1～11 を参照。)但し、図面を補充、補正して異なる視覚効果を生み出すものは、元の図面説明書に開示した範囲を超えたとは判断し、補充、補正を拒絶すべきである。(案例 13～23 を参照。)
- (4)異なる視覚効果は、元の出願に係る図面説明書に開示されないデザインを指し、図面説明書の補充、補正後に新たに増加する実質の内容は、例えば部材、模様、色彩又は変更デザインを増加することにより新たな視覚効果を生み出すものである。(案例 13～23 を参照。)

元の意匠図面	補充、補正後の図面	補充、補正を許可又は拒絶する理由
1 物品：ハンドル付き椅子 	物品：椅子 	補正を許可する理由： ハンドルを削除した後の物品は、機能を変更したが、用途の変更がないし、その物品の名称を「椅子」に変更し、且つ補正後のデザインはやはり元の図面に開示されるものであり、異なる視覚効果を生み出さなく、物品とデザインは全て元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。

2 物品：香水瓶 	物品：瓶 	補正を許可する理由： キャップを削除した後の物品は、用途の変更がなく、単にその物品の名称を形式的に「瓶」に補正し、且つ補正後のデザインはやはり元の図面に開示されるものであり、異なる視覚効果を生み出さなく、物品とデザインは全て元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
3 物品：壺 	物品：壺 	補正を許可する理由： ハンドルを削除した後の物品は、用途の変更がなく、その物品の名称も同じ「壺」であり、且つ補正後のデザインはやはり元の図面に開示されるものであり、異なる視覚効果を生み出さなく、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
4 物品：鋼管椅子 	物品：鋼管椅子 	補正を許可する理由： 調整ハンドルを削除した後の物品は、用途の変更がなく、その物品の名称も同じ「鋼管椅子」であり、主体的なデザインは既に元の図面に開示され、背部の透気孔数の減少のみで、異なる視覚効果を生み出さないで、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
5 物品：足つきコップ 	物品：足つきコップ 	補正を許可する理由： 足つきコップの外観模様を削除した後のデザインは既に元の図面に開示され、且つ異なる視覚効果を生み出さないで、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。

6 物品：冷蔵庫 	物品：冷蔵庫 	補正を許可する理由： 冷蔵庫のドアのハンドルの長さとの幅の比例を補正したが、そのデザインは異なる視覚効果を生み出さないで、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
7 物品：長椅子 	物品：長椅子 	補正を許可する理由： 椅子の座面と椅子の背部の長さとの幅の比例を補正したが、そのデザインは異なる視覚効果を生み出さないで、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
8 物品：刀 	物品：刀 	補正を許可する理由： ハンドルのデザインを補正したが、そのデザインは異なる視覚効果を生み出さないで、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
9 物品：壺 	物品：壺 	補正を許可する理由： 壺の底縁の局部のみ円弧デザインに少々補正したが、そのデザインは異なる視覚効果を生み出さないで、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。

10 物品：洗浄剤の供給器	物品：洗浄剤の供給器	補正を許可する理由： 供給器の外観にある凹槽の幅のみ少々補正したが、そのデザインは異なる視覚効果を生み出さないので、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
		
11 物品：ペン	物品：ボールペン	補正を許可する理由： 物品の名称を補正したが、用途が明確になる「ボールペン」に変更し、且つボールペンの尾端のデザインの比例を変更したので、そのデザインは異なる視覚効果を生み出さなく、物品とデザインは全て元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
		
12 物品：化粧箱	物品：スーツケース	補正を許可する理由： 物品の名称を補正したが、「スーツケース」に変更し、補正前後の用途は全て携帯用品であり、物品の名称を補正することにより、図面と一致にするので、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。
		
13 物品：パソコンケース	物品：暖房器ケース	補正を拒絶する理由： 物品の名称を補正したが、異なる用途の「暖房器ケース」に変更し、且つ傾斜線條のデザインを円弧曲線に変更するので、異なる視覚効果を生み出すことになり、物品とデザインは全て元の図面説明書に開示した範囲を超えたと判断する。
		

14 物品：リモコン 	物品：携帯電話 	補正を拒絶する理由： 物品の名称を補正したが、異なる用途の「携帯電話」、に変更し、且つ中段両側の円弧のデザインに変更すると共に、新たに二つの楕円形ボタンを増加するので、異なる視覚効果を生み出すことになり、物品とデザインは全て元の図面説明書に開示した範囲を超えたと判断する。
15 物品：時計 	物品：腕時計 	補正を拒絶する理由： 物品を補充、補正したが、新たに時計のベルトの機能を増加するのに、用途の変更はないが、同じく計時器であり、物品は元の図面説明書に開示した範囲を超えていないと判断する。但し、該時計のベルトのデザインは元の図面に開示されなく、且つ異なる視覚効果を生み出すことになり、デザインは元の図面説明書に開示した範囲を超えたと判断する。

2. 訂正

2.1 前書き

意匠の出願は一旦審定公告された後、公衆利益に関係することになり、訂正が許可される図面説明書は専利公報に公告された後、出願日まで溯って有効とするため、もし、意匠専利権を任意に図面説明書の訂正をさせ、その所有すべき意匠専利の保護範囲を拡大、変更させると、必ず公衆利益に影響し、専利制度の公平性、公正の意旨に合わなくなるため、図面説明書の訂正は誤記又は不明瞭の事項のみ、専利主務官庁に出願の訂正を提出することができる。

2.2 訂正の時機

意匠専利権を取得した後、意匠専利権者は専利法第二百二十七条第一項の規定に基づいて、その意匠に誤記又は不明瞭の事項等のいずれの事情がある場合は、主動的に許可された意匠専利の図面説明書を訂正することができる。又は専利法第二百十

九条第一項が準用する第七十一条第一項第三号に基づいて、専利主務官庁は無効審判の審査又は職権による意匠専利権を取り消す時に、申請に基づいて又は職権により専利権者に期限内に訂正するように通知することができる。

2.3 訂正の項目

専利の図面説明書に対して、意匠専利権者は誤記又は不明瞭の事項のみ、専利主務官庁に訂正の申請を提出することができる。

誤記というのは、一般的に意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者は出願前の通常の知識に基づいて、外部文献を参考しなくとも直接に図面説明書の全体内容と上下の文句から、すぐに明かに誤謬の内容があることを判別することができ、考えることなく訂正すべき箇所はどのように訂正すれば、元の意味に直すことができ、該元の意味は図面説明書に既に記載されたものでなければならず、解説する際に元の実質の内容に影響しないものは、誤記事項に属する。例えば：文字は明かに漏れ又は誤謬、前後記載の用語又は名詞は一致しない、創作説明に記載される文字は明かに図面に開示される内容と一致しない、図面の間に明かに一致しないの場合等。

不明瞭の事項というのは、許可された意匠専利の図面説明書に開示される内容は依然として不明確であるが、意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者なら、元の図面説明書により図面と文字に開示される内容における実質の内容を明確に理解できなければならないが、もし、意匠専利権者は該部分を訂正又は釈明すれば、元のデザインをより明確に理解できると共に誤解しないものである。

2.4 訂正の効果

訂正が許可された図面説明書は専利公報に公告された後、出願日まで溯って有効とする。

2.5 審査の注意事項

- (1)意匠専利の訂正に対して、専利主務官庁は通常に先行技術の検索を行なわないため、意匠専利権者は訂正を申請する図面説明書の原因は不明の時に、例えば図面説明書の訂正書のみ提出したが基づく法条と理由を説明しなく、通知しても申復されない場合は、該訂正を受理しなく、訂正を拒絶する処分書には拒絶理由を明記すべきである。
- (2)意匠専利権の範囲は公告された中国文の図面説明書に記載される意匠の範囲に基づくため、意匠専利権者は外国文の図面説明書の訂正を申請しても、受理すべきではない。

- (3) 意匠専利権者が提出された訂正内容は、一部受けられるが他部受けられない場合は、理由を明記した上、専利権者に指定の期間内に再び訂正を提出するように通知する。期限を過ぎても訂正しないものは、既有の資料に基づいて審査する。
- (4) 図面説明書を訂正するものは、訂正した部分に下書き線が付いた図面説明書の訂正頁と訂正後の下書き線なしの全ての図面説明書を添付すべきである。但し、単に図面を訂正するものは、訂正後の全ての図面を添付すべきである（専施 49）。

第六章 特殊の出願

出願する意匠は実質上に二件以上の意匠を含む場合は、出願の分割を申請することができることは、専利法第二百二十九条第一項が準用する第三十三条に規定される。

意匠専利が出願した後、出願する専利の種類は適切ではない場合は、その他の種類の専利に出願変更することができることは、同法第百十四条に規定される。発明専利又は実用新案登録専利を意匠専利に出願変更することである。同種の専利の出願変更は、同法第百十五条に規定され、独立の意匠専利に出願した後連合意匠専利に出願変更する、又は連合意匠専利に出願した後独立の意匠専利に出願変更することである。

同一人は本意匠の創作に沿い且つ構成が類似するものは、連合意匠専利で出願できることは、同法第百九条第二項に規定される。

本章はそれぞれ出願の分割、出願変更と連合意匠の三種類の特殊の出願に関する基準を説明する。

1. 出願の分割

1.1 前書き

意匠専利を出願する際に、各意匠別で出願を提出すべきである（専 119.I）。実質上は二件以上の意匠で一意匠一出願の原則に合わないものは、出願の分割を申請することができる（専 129.I 準用 33）。他にも、図面説明書に開示されるが出願する意匠ではないものでも、出願人も主動的に出願の分割を申請することができる。

一つの出願に二件以上相同又は類似する意匠がある場合は、もし、相同の意匠なら、その中の一件の意匠しか出願できなく、その他の意匠は削除すべきである。もし、類似する意匠なら、その中の一件の意匠専利を選んで出願し、その他の意匠は出願の分割を申請すると共に連合意匠専利に出願変更すべきである。

分割が許可される出願は、元の出願の出願日を出願日とするが、出願人と社会公衆の利益とのバランスを取ると共に、先出願原則(先願主義)と未来に取得した権利の安定性を兼ねるために、出願の分割は元の図面説明書に開示した範囲内に限定されるべきである。

1.2 分割の要件

1.2.1 形式の要件

1.2.1.1 出願の分割を申請できる方

出願の分割後、別の新しい出願番号を取得する子供出願（本節は以下分割案と称する）と出願の分割後の元の出願の出願人、出願の分割前の元の出願人と相同にすべきである。もし、異なる場合は、合法的な譲渡証明を提出すべきである。

分割案の創作人は元の出願の創作人又は一部の創作人であるべきである。

1.2.1.2 出願の期間

- (1) 出願の分割は、元の出願の再審査審定される前でなければならない（専 129.I 準用 33.I）。
- (2) 出願の分割を申請する時期は、元の出願は専利主務官庁の審査段階でなければならない。元の出願は既に取り下げ、放棄、受理しない又は審定書が既に送達されたものは、出願の分割を申請することができない。そのため、もし、出願の初審の拒絶審定書が既に送達された場合は、出願人はまず再審査を申請して、出願を審査段階にしておいてから、始めて出願の分割の申請を提出することができる。意匠出願は一旦分割した後、例えば元の出願は後で取り下げ、放棄、受理しない又は取り消されても、分割案の効力に影響しない。
- (3) 専利主務官庁から元の出願が一意匠一出願の原則に合わないと通知された場合は、指定期限内に出願の分割の申請を提出すべきである。

1.2.1.3 その他

- (1) 出願の分割を申請する方は、各分割案別でそれぞれの願書を出し、願書にも元の出願番号と出願日を明記すると共に、図面説明書一式二部、元の出願と補正後の図面説明書各一部、元の出願の出願証明書のコピーを添付すべきである。もし、その他の分割案がある場合は、その他の分割案の図面説明書一部も添付されるべきである。優先権、新規性の猶予期間を主張するものは、必要な証明資料を添付されるべきである（専施 34.I）。
- (2) 元の出願は独立の出願で、分割案は元の出願の連合案にし、又は別の独立の出願にすることができる。

1.2.2 実体の要件

- (1)出願する意匠は下記の事情があるものは、専利主務官庁は申請に基づいて又は職権により出願人に出願の分割を申請するように通知すべきである：
 - a.出願する意匠は実質上に二件以上の意匠があり、一意匠一出願の原則に合わない場合；
 - b.図面説明書を補充、補正して、元の図面説明書に開示した範囲を超えていないが、出願する意匠は一意匠一出願の原則に合わない場合、例えば意匠に係る物品とその構成部材は全て出願する意匠として主張する場合。
- (2)出願する意匠は実質上に二件以上の意匠であって、出願する意匠のみではない場合は、もし、分割前の元の出願の図面説明書に記載される内容に実質上に二件以上意匠がある時、出願人はその中一件又は多件の意匠を分割して、他通又は多通の意匠として別に出願する。
- (3)実質上に両件以上の意匠を含むものは、出願の分割を申請することができ、元の出願は補正案の手続きで行うべきである。
- (4)分割案は審査した後、出願の分割の実体要件に合わない場合には、該分割案に拒絶処分を出すべきである。出願人は元の出願から削除した内容は、補充、補正を経て、元の出願を分割前の状態に回復することができる。
- (5)分割案は元の出願の出願日を出願日とすることができるので、分割後の元の出願と分割案の図面説明書は元の出願を申請する時に提出した元の図面説明書に開示した範囲を超えてはならない。もし、該元の図面説明書に開示した範囲を超えた場合は、出願人に申復する。別件で出願する又は元の出願又は分割案の図面説明書を補充、補正するように通知すべきである。期限を過ぎでも申復せず、別件で出願しない又は補充、補正しないもの、又は申復は無理由であるものは、分割案に拒絶処分を出すべきである。元の出願は専利法第百二十二条第三項の規定に違反することを理由として、意匠専利を受けることができないと審定すべきである。

1.3 出願の分割の効果

- (1)分割案は元の出願の出願日を出願日とすることができる。
- (2)元の出願は優先権を主張するものは、分割案も優先権を主張することができ、その専利要件の審査、該優先権日を専利要件の判断の基準日とすべきである。
- (3)元の出願は新規性の猶予期間を主張するものは、分割案も新規性の猶予期間を主張することができる。

1.4 審査の注意事項

- (1)出願人は専利法第百二十九条準用第三十三条第一項の規定に基づいて出願の分割を申請する時、専利法施行細則第三十四条第一項の規定に基づいて、関係図面説明書等必要資料を添付すべきであり、専利主務官庁に元の出願から閲覧又はコピーを要求することができない。
- (2)元の出願に主張する優先権を主張するものは、各の分割案の申請書に明記すると共に（専施 34. II）、優先権証明資料の全てのコピーを添付すべきである。
- (3)出願の分割は、元の出願の専利種類を変更することができない。
- (4)参考図に開示される内容は出願する意匠以外の意匠を含む場合は、出願人に分割するように通知する必要がある。
- (5)分割が許可される元の出願と分割案は、一般的な意匠出願の専利要件に基づいて審査すべきである。且つ手続き全て完了した段階で審査を続行すべきである。
- (6)既に分割した分割案から再度に分割される分割案は出願の分割の形式要件と実体要件に合うものは、元の出願の出願日を出願日とすることができると共に、元の出願の優先権と新規性の猶予期間を主張することができる。
- (7)分割案は審査した後は出願の分割の形式要件又は実体要件に合わない場合は、該分割案は受理すべきではない。

2. 出願の変更

2.1 前書き

専利は発明、実用新案登録と意匠三種類に分けられ、発明専利と実用新案登録専利は自然法則を利用する技術思想の創作を保護し、意匠専利は物品外観、視覚を通じて訴求する創作を保護する。申請専利の種類は出願人自身で決定するが、もし、出願人は出願を提出した後、出願する専利種類はその要求に合わなく、又は専利法に規定される意匠に係る対象物に合わない場合は、例えば内部結構を出願する意匠専利は、もし直接に既に取得した出願日の元の意匠出願（本節に以下元の出願と称する）を「別種類」の意匠出願（以下改請案と称する）に変更すると共に、元の出願の出願日を改請案の出願日（専 114）とすることができれば、意匠専利の出願人として、とても便利で有利になる。

前記「別種類」の専利間の出願変更以外、「同種類」の専利申請間の出願変更もできる、例えば連合意匠は同一出願人と元の意匠の要件に類似することに合わない場合は、出願人は連合意匠を独立意匠に出願変更する、又は独立意匠は同一出願人の元の意匠に類似する場合は、出願人は独立意匠を連合意匠に出願変更し、元の出願の出願日を改請案の出願日とすることがきる（専 115）。

改請案は元の出願の出願日を出願日とすることができるため、出願人と社会公衆の利益とのバランスを取るために、出願の変更は元の図面説明書に開示した範囲内に限定されるべきである。

2.2 出願変更の要件

2.2.1 形式の要件

2.2.1.1 出願変更のできる方

改請案と元の出願の出願人は相同であるべきである。もし、異なる場合は、合法的な譲渡証明を提出すべきである。

2.2.1.2 出願の期間

出願の変更の期間は元の出願の許可審定書が送達される前、又は元の出願の拒絶審定書が送達された日から六十日内である。前記期限を過ぎたものは、出願の変更を申請することができない。上記の審定書は初審と再審査の審定書を含む。

2.2.1.3 出願の繰り返し変更の判断

元の出願は一旦変更され、もし、該元の出願は実質審査を経た場合は、「審査が重複するので、審査過程をスムーズに進行できない」、又は「重複審査を禁止する」の法理により、該改請案を再び元の出願の種類に変更することができない。

独立意匠は既に連合意匠に変更したものは、再び元の独立意匠に変更することができない。連合意匠は既に独立意匠に変更したものは、再び元の従属する独立意匠の連合意匠に変更することができないが、連合意匠は既に独立意匠に変更したものは、再び元の従属する独立意匠以外の独立意匠に従属する連合意匠に変更することは、重複審査の事情がないので、その出願変更を受理することができる。

2.2.1.4 その他

連合意匠を審査する時に、もし、その従属する独立意匠は取り消され又は意匠専利を受けることができないことを確定した場合は、出願人は該連合意匠を別の独立意匠に出願変更すべきであり、そうでなければ、該連合意匠は従属することがない。もし、出願人は出願変更しない場合は、出願人に通知すべきであり、期限を過ぎても出願変更しない場合は、従属できる意匠がないことを理由として、意匠を受ける

ことができないと審定する。

2.2.2 実体要件

- (1)出願変更を許可した改請案は、一般的な意匠専利の専利要件に基づいて審査すべきである。
- (2)改請案は元の出願の出願日を出願日とすることができるので、改請案の図面説明書は元の出願の元の説明書又は図式又は図面説明書に開示した範囲を超えてはならない。もし、改請案の図面説明書は該元の説明書又は図式又は図面説明書に開示した範囲を超えた場合は、出願人に申復する、別件で出願する又は元の出願又は改請案の図面説明書を補充、補正するように通知すべきである。期限を過ぎても申復しない、別件で出願しない又は補充、補正しないもの、又は申復は無理由であるものは、改請案は専利法第二百二十二条第三項の規定に違反することを理由として、意匠を受けることができないと審定すべきである。

2.3 出願変更の効果

- (1)改請案は元の出願の出願日を出願日とすることができる。
- (2)元の出願の優先権を主張するものは、改請案も優先権を主張することができ、その専利要件の審査は、該優先権日を基準日とすべきである。
- (3) 元の出願は新規性の猶予期間を主張するものは、改請案も新規性の猶予期間を主張することができる。

2.4 審査の注意事項

- (1)出願変更を申請する時に、申請書と図面説明書以外、元の出願資料を沿用することができるが、もし、改請案の図面は元の出願と異なる時に、関係図面を補充すべきである。
- (2)改請案は元の出願が主張する優先権を主張するものは、優先権の証明資料を再提出する必要があるが、やはり明記すべきである。
- (3)改請案は元の出願が主張する新規性の猶予期間を主張するものは、猶予期間の証明資料を再提出する必要があるが、やはり明記すべきである。

3. 連合意匠

3.1 前書き

意匠専利は工業量産物品の外観形状、模様、色彩又はそれらの結合の創作を保護する。消費者の物品外観デザインに対する好み(要求)は常に時代の推進に従って変わり、産業界も最大利益を追求するために消費者の要求に合うように物品の局部の変更を行い、元の物品に外観の局部を変更することにより、該物品の全体デザインと元の意匠専利に類似するようにする。時には該デザインを関係の類似物品に応用するので、系列になる物品を形成して、企業の印象を作り上げる。意匠専利の制度をより消費市場の要求に合うために、専利法は同一人がその本意匠の創作に沿い且つ類似な構成を有するものは、連合意匠を申請することができると規定され、元の意匠専利権者の権利を保護するためである。

3.2 連合意匠の概念

連合意匠専利は同一人の相同な物品の類似するデザイン、類似する物品の相同なデザイン又は類似する物品の類似するデザインを保護する意匠専利制度であり、他にも、連合意匠専利が本意匠の専利権に類似する範囲も確認することができ、類似するデザイン又は類似する物品の範囲をより明確にすることができる。

先出願原則(先願主義)の要件の制限により、相同又は類似する意匠は二通以上の意匠出願時に、最初に出願したものに意匠専利を許可する。但し、同一人はその本意匠に類似する意匠がある場合は、連合意匠で出願することができる。しかし、連合意匠が従属する本意匠は、連合意匠ではいけなく、必ず独立意匠でなければならず、本出願の類似する範囲を拡大することを防ぐためである。

3.3 専利要件

連合意匠の専利要件は専利法第百十条第五項に規定され、その前段に規定される「第一項と前項の規定に限制されない」というのは、連合意匠は産業利用性のみを有する必要があるが、第一項の独立意匠の新規性と第四項の創作性に限制されない。連合意匠の新規性の要件は同法第百十条第五項後段に規定され、その従属する元の意匠出願日(優先権を主張するものは優先権日、本節以下は同じである)は新規性を判断する基準日をする。

連合意匠に関係する産業利用性、新規性、擬制新規性と先出願原則の専利要件は、本章に別途に規定されるもの以外、全て第三章の専利要件に準用する。

3.3.1 形式の要件

3.3.1.1 連合意匠を出願できる方

連合意匠の出願人はその従属する本意匠の出願人（専利権を取得した者は、専利権者であり）と相同すべきであり、もし、異なる場合は、出願人に期限内に補正するように通知すべきであり、期限を過ぎも補正しないものは、受理すべきではない。

3.3.1.2 出願の期間

連合意匠の出願は、本意匠が既に出願した（出願当日を含み）又は本意匠の専利権はまた存続有効である場合のみである。本意匠の専利権が消滅、取り下げ又は専利権期間過ぎた後、連合意匠は従属するものがなくなるので、出願できなく又は連合意匠専利を受けることができない。

3.3.1.3 その他

- (1)連合意匠専利を出願する際に、願書に本意匠の意匠出願番号を明記すると共に、本意匠の意匠出願した図面説明書一部を添付すべきである（専施 36.I）。
- (2)連合意匠は、同一人はその本意匠の創作に沿い且つ構成が類似するものを指す。類似というのは、相同な物品外観の類似デザインへの応用と類似する物品外観の相同又は類似デザインへの応用を含む。そのため、連合意匠を出願する際に、指定される意匠に係る物品の名称は本意匠に係る物品の名称と異なることができる、例えばボールペンは本出願の万年筆の連合意匠であれば、その物品の名称は「ボールペン」とすべきで、実際の物品と合わせるために、「万年筆の連合(一)」に補正する必要がある。
- (3)連合意匠が従属する本意匠は独立意匠でなければならず、連合意匠ではない（専 110. VI）。

3.3.2 実体の要件

連合意匠は、同一人はその本意匠の創作に沿い且つ構成が類似するものである。必ず意匠の定義に合う以外、連合意匠とその従属する本意匠は必ず類似でなければならない。類似する意匠は 1.類似する物品の相同なデザインへの応用、2.相同な物品の類似するデザインへの応用、3.類似する物品の類似するデザインへの応用の三つの態様を含む。1の態様以外、2、3の態様の連合意匠はその従属する本意匠の新規特徴を沿用して本意匠の構成と類似することにより、本意匠専利権との類似する範囲を確認する。

そのため、連合意匠の専利要件を審査する時に、本意匠の出願日から連合意匠の出願日までの間に、既に刊行物に掲載され、既に公然使用され、既に公衆に知られ又は既に意匠専利のデザインに出願されるいずれの理由は、全て該連合意匠の新規性、擬制新規性と先願主義を拒絶審定する根拠とすることができないし、連合意匠の専利要件の判断も本意匠の出願日と基準日とするが、連合意匠の創作性を審査する必要がない。

次に掲げる場合の一つに該当するものは、連合意匠専利を受けることができない：

- (1) 出願する連合意匠は本意匠と完全に相同で、即ち物品は相同で且つデザインも相同であるもの（専 109.II）；
- (2) 出願する連合意匠は本意匠と類似しない、即ち物品は相同ではないし類似しない、又はデザインは相同でないし類似しないもの（専 109.II）；
- (3) 連合意匠と相同又は類似する意匠は本意匠の出願日の前に既に刊行物に掲載され、既に公然使用され又は既に公衆に知られるもの（専 110.V）；
- (4) 連合意匠と相同又は類似する意匠は既に本意匠の出願日の前に開示される意匠出願があるもの、即ち先に出願され出願後に公告される意匠出願があるもの（専 111）；
- (5) 連合意匠と相同又は類似する意匠は本意匠の出願日の前に既に出願した意匠専利があるもの（専 118.I）。

3.4 連合意匠の効果

- (1) 連合意匠の専利権は本意匠の専利権に従属しなければならない、単独で権利を主張することがいけない、且つ類似する範囲に及ばない（専 124.I）、即ちその専利権の範囲は単に相同の意匠に限る；
- (2) 連合意匠の専利権の期間は公告日から、本意匠の専利権の期限までである；
- (3) 本意匠の専利権は取り下げされ又は消滅されたものは、その連合意匠の専利権も同時に取り下げされ又は消滅される（専 124.II）。

3.5 審査の注意事項

- (1) 連合意匠は本意匠の出願日を出願日とする必要がなく、主張する優先権も本意匠と一致する必要がないが、主張する優先権日は本意匠の出願日より先にならない（優先権を主張するものは、優先権日より先にならない）。本出願の優先権を主張するものは、各連合意匠の願書に明記すると共に、優先権証明資料の全てのコピーを添付すべきである。
- (2) 連合意匠は本意匠の専利権が及ぶ範囲を確認するものであるため、従属する本意匠は公告審定された後、且つ該本意匠は存続状態である場合のみ、意匠専利を

受けることができる（専施 36. II）。

- (3)同一人は同日に二つ以上の類似する独立意匠を出願する時に、出願人に期限内に一つを選んで本意匠とし、その他の類似意匠を該本意匠の連合意匠に出願変更するように通知すべきであり、期限を過ぎでも出願変更しないものは、全て意匠専利を受けることができない（専 118. II）。
- (4)同一人は異なる日に類似する独立意匠を出願した場合は、もし、その他の拒絶理由がなければ、最初に出願したものを許可すべきであり、その他の意匠出願は専利法第百十八条第一項の規定に違反することを理由として、拒絶理由先行通知書を出すべきである。

[特許庁委託] 台湾における知的財産権調査報告書 II - 専利審査基準 -

平成19年3月 発行

発行者

松 倉 浩 司

発行所

財団法人 交流協会

【禁無断転載】

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所

株式会社 宝円堂

執筆協力：台湾国際専利法律事務所（TIPLA Attorneys-At-Law）

台北市南京東路二段125号偉成大楼7楼
