

台湾の無効審判制度と実務の紹介

台湾国際専利法律事務所  
特許第二部 部長 高文欽

一、台湾の専利法における無効審判制度の概要

	発明特許	実用新案	意匠
法律根拠	専利法第 67 条、第 68 条	専利法第 107 条、第 108 条	専利法第 128 条、第 129 条
無効審判請求人の資格	1. 特許事由については、何人でも請求可能。	1. 実用新案登録事由については、何人でも請求可能。	1. 意匠登録事由については、何人でも請求可能。
	2. 特許権の帰属については、利害関係者に限る。	2. 実用新案権の帰属については、利害関係者に限る。	2. 意匠権の帰属については、利害関係者に限る。
請求可能期間	1. 公告日から特許権満了日まで。	1. 公告日から実用新案権満了日まで。	1. 公告日から意匠権満了日まで。
	2. 利害関係者は特許権の取消により回復されるべき法律上の利益がある場合、特許権満了後でも請求可能。(専利法第 68 条)	2. 利害関係者は実用新案権の取消により回復されるべき法律上の利益がある場合、実用新案権満了後でも請求可能。(専利法第 108 条)	2. 利害関係者は意匠権の取消により回復されるべき法律上の利益がある場合、意匠権満了後でも請求可能。(専利法第 129 条)
無効審判請求の料金	* 無効審判 NT\$ 10,000 元/件 * 補充理由の提出 NT\$ 2,000 元/回	* 無効審判 NT\$ 9,000 元/件 * 補充理由の提出 NT\$ 2,000 元/回	* 無効審判 NT\$ 8,000 元/件 * 補充理由の提出 NT\$ 2,000 元/回
無効審判請求事由	1. 発明特許が専利法第 12 条 1 項に違反すること。 共有の特許出願権について、共有者全員により出願したものでない場合。 (無効審判請求人が利害関係者に限る)	1. 実用新案が専利法第 12 条 1 項に違反すること。 共有の実用新案出願権について、共有者全員により出願したものでない場合。 (無効審判請求人が利害関係者に限る)	1. 意匠が専利法第 12 条 1 項に違反すること。 共有の意匠出願権について、共有者全員により出願したものでない場合。 (無効審判請求人が利害関係者に限る)

2. 専利法第 21 条の発明の定義に違反すること。	2. 専利法第 93 条の実用新案の定義に違反すること。	2. 専利法第 109 条の意匠の定義に違反すること。
3. 専利法第 22 条の産業上の利用性、新規性、進歩性などの発明特許の基本の 3 要件に違反すること。	3. 専利法第 94 条の産業上の利用性、新規性、進歩性などの実用新案登録の基本の 3 要件に違反すること。	3. 専利法第 110 条の産業上の利用性、新規性、創作性などの意匠登録の基本の 3 要件に違反すること。
4. 専利法第 23 条の擬制新規性喪失に違反すること。	4. 専利法第 95 条の擬制新規性喪失に違反すること。	4. 専利法第 111 条の擬制新規性喪失に違反すること。
5. 専利法第 24 条に規定された特許できない項目に属するものであること。	5. 専利法第 96 条に規定された実用新案登録できない項目に属するものであること。	5. 専利法第 112 条に規定された意匠登録できない項目に属するものであること。
6. 明細書又は図面が専利法第 26 条に規定された要件に違反すること。	6. 明細書又は図面が専利法第 108 条の規定により準用する第 26 条に規定された要件に違反すること。	6. 図面説明書が専利法第 117 条に規定された要件に違反すること。
7. 発明が専利法第 31 条の先出願原則に違反すること。	7. 実用新案が専利法第 108 条の規定により準用する第 31 条の先出願原則に違反すること。	7. 意匠が専利法第 118 条の先出願原則に違反すること。
8. 明細書又は図面の補充・修正が専利法第 49 条 4 項の規定に違反すること、即ち、出願時の原明細書又は図面の開示範囲を超えていること。	8. 明細書又は図面の補充・修正が専利法第 100 条 2 項の規定に違反すること、即ち、出願時の原明細書又は図面の開示範囲を超えていること。	8. 図面説明書の補充・修正が専利法第 122 条 3 項の規定に違反すること、即ち、出願時の原図面説明書の開示範囲を超えていること。

	9. 特許権者の所属の国家が中華民國の国民による特許出願を受理しない国であること。	9. 実用新案権者の所属の国家が中華民國の国民による特許出願を受理しない国であること。	9. 意匠権者の所属の国家が中華民國の国民による特許出願を受理しない国であること。
	10. 特許権者が特許出願権者でないこと。 (無効審判請求人は利害関係者に限る)	10. 実用新案権者が実用新案出願権者でないこと。 (無効審判請求人は利害関係者に限る)	10. 意匠権者が意匠出願権者でないこと。 (無効審判請求人は利害関係者に限る)
無効審判理由と証拠の提出期限	専利法第 67 条 3 項の規定により、無効審判請求人が無効審判の請求日から 1 ヶ月以内に、理由と証拠を提出しなければならない。但し、無効審判査定前に提出されたものについては、これを審酌しなければならない。	専利法第 108 条の規定に基づき準用する、第 67 条 3 項の規定により、無効審判請求人が無効審判の請求日から 1 ヶ月以内に、理由と証拠を提出しなければならない。但し、無効審判査定前に提出されたものについては、これを審酌しなければならない。	専利法第 129 条 1 項の規定に基づき準用する、第 67 条 3 項の規定により、無効審判請求人が無効審判の請求日から 1 ヶ月以内に、理由と証拠を提出しなければならない。但し、無効審判査定前に提出されたものについては、これを審酌しなければならない。
無効審判答弁期限	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 無効審判請求理由書の到達日の翌日から 1 ヶ月以内に、答弁書を提出しなければならないが、延期を申請することにより、更に 1 ヶ月を延長することができる。</li> <li>* また、特許権者（答弁者）が期限内に答弁書を提出しなかったが、査定前に答弁理由を提出した場合、その答弁理由も合わせて審酌しなければならない。</li> <li>* 逆に、無効審判請求人が査定前に無効審判補充理由又は証拠を提出した場合、無効審判被請求人に補充答弁を提出するよう通知しなければならない。</li> <li>* 審査官は必要があると認定した時、双方当事者に連絡して面接を行うことができる。</li> </ul>		
審査官の指定	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 智慧財産局は、無効審判の審理について、原特許出願審査（初審と再審査）に関わっていない審査官（2 名）を指定して審理させる。</li> <li>* 同一特許について、2 件以上の無効審判があった場合、同じ審査官によって審理される可能性がある。</li> </ul>		

訂正	<p>* 智慧財産局は、無効審判を審理する際に、申請又は職権により特許権者に期限内に特許明細書又は図面を訂正するよう通知することができる。</p> <p>* 無効審判が請求される前に、特許権者が既に訂正を申請している場合、その訂正の処分を待ってから無効審判を審理しなければならない。もし訂正が許可された場合、無効審判の審理官は無効審判請求人に訂正後の内容について、期限内に意見を陳述するよう通知すると共に、訂正後の内容に基づいて審理しなければならない。</p> <p>* 無効審判審理中、申請によるものか又は職権により訂正を通知するものかを問わず、先に訂正が認められるかを審理しなければならない。もし訂正が認められない場合、無効審判査定書にその理由を付記しなければならない。別途、無効審判請求人に意見を陳述するよう通知しない。もし訂正が認められた場合、係属審理中の各無効審判の請求人に、期限内に訂正後の内容について意見を陳述するよう通知しなければならない。無効審判請求人が期限を越えても意見を陳述しなかった場合、智慧財産局は自己判断で訂正後の内容に基づいて審理をすることができる。</p> <p>* もし無効審判請求人が訂正後の内容について補充無効理由、証拠を提出した場合、特許権者（答弁者）に補充答弁書の提出を通知しなければならない。</p>		
無効審判請求と特許侵害訴訟との関係（優先審理を請求できる）	<p>専利法第90条第3項により、侵害訴訟の審理に関わる無効審判については専利主務官庁はそれを優先して審理することができる。</p>	<p>専利法第108条の規定により同法第90条第3項の規定を準用する。</p>	<p>専利法第129条第1項の規定により同法第90条第3項の規定を準用する。</p>
審査官の職権により、特許を無効にする審理	<p>特許の無効審判の審理段階中に、無効審判請求人が請求を取り下げても、審査官がその無効審判請求の証拠から、当該特許権は専利法の規定に違反する可能性があるとして認定した場合、職権により特許権を無効にする審理を行うことができる。</p>	適用なし	<p>意匠の無効審判の審理段階中に、無効審判請求人が請求を取り下げても、審査官がその無効審判請求の証拠から、当該意匠権は専利法の規定に違反する可能性があるとして認定した場合、職権により意匠権を無効にする審理を行うことができる。</p>
審査官の職権による審理の事由	特許無効審判請求事由2～9と同じである。	適用なし	意匠無効審判請求事由2～9と同じである。

<p>特許無効審判が成立又は不成立後の行政救済手段</p>	<p>* 智慧財産局の上部官庁である経済部の訴願審議委員会へ訴願を提起。 * 訴願段階の当事者は、無効審判の査定結果に不服の一方と、智慧財産局であり、無効審判請求人及び被請求人の何れか一方は当事者にならないので、代理人がその訴願の経過を厳密にモニターリングする必要がある。 * 訴願棄却後、行政裁判所へ行政裁判を提起。</p>
<p>無効審判における特許訂正の留意点</p>	<p>特許請求の範囲の縮減として認められず、要旨変更として認められる事項例 (1) ~ (21) :</p> <p>(1) 請求項の一部の技術特徴を削除すること。 (2) 請求項における下位概念の技術特徴を上位概念の技術特徴に訂正すること。 (3) 請求項における上位概念の技術特徴を発明の説明の中に開示された下位概念の技術特徴に訂正するが、該下位概念の技術特徴が「原発明の説明の中に既に明確に記載し、且つ発明の説明により支持されるもの」に属さない場合。 (4) 特許請求の範囲に含まれないが、発明の説明又は図面に開示されている他の技術特徴又は技術手段を、元の公告決定された請求項内に導入付加したり、又はもう一つの請求項を形成した場合。(発明の説明又は図面に開示されているが、請求項そのものに含まれていない技術特徴又は技術手段について、それが新規性、進歩性を有するものであるか又は公衆に知られている技術であるかに拘らず、それを元の公告決定された請求項内に導入付加したり、又はもう一つの請求項を形成した場合、形式上は元の請求項に対して条件を増加してより一層限定することになるが、元の部材、成分、ステップの結合関係及び元の公告決定された発明の性質又は機能を変更することになるので、実質上、特許請求の範囲を変更したことになる)。 (5) 発明の説明の中に開示されているが、特許請求の範囲に含まれていない実施方式(又は実施例)を請求項に追加記載したり、又は新しい請求項を形成したりした結果、元の公告決定された特許請求の範囲を实施的に拡大することになった場合。 (6) 択一記載形式(マッカシュ形式)の請求項について、発明の説明に記載された1つの選択項目を請求項に追加記載すること。 (7) 発明の説明の中に既に記載されているが、特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明に属さない技術内容又は実施例を以って、元の公告決定された特許請求の範囲の中の技術特徴を取り替える場合。 (8) 請求項の発明の範疇を変更すること。 (9) 特許請求の範囲における幾つかの異なる技術特徴を別の新しい組合に変更、又は方法発明のステップの順番を変更する場合。 (10) 特定用途の請求項を他の用途にも適合できる請求項に訂正すること。</p>

<p>無効審判における特許訂正の留意点</p>	<p>(11) 特許請求の範囲に記載された数値の範囲を拡大する場合。</p> <p>(12) 特許請求の範囲に記載された数値の範囲を縮減したもので、該数値の範囲が元の明細書又は図面に明確に記載されたものに属するが、縮減の結果により、その意味が元の特許請求の範囲の解釈と異なるようになった場合。</p> <p>(13) 請求項の総項数を増加する場合。</p> <p>(14) 新しい請求項を増加する場合。</p> <p>(15) 公告決定前に既に削除した請求項を回復させること。</p> <p>(16) 従属項の従属関係を変更、又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り、当該請求項元来の技術特徴の結合関係を変更したり、或いは方法発明のステップの順番を変更してしまうことになる場合。</p> <p>(17) 特許請求の範囲の技術特徴を構造、材料或いは動作から、その機能を生じさせる手段機能用語又はステップ機能用語による表示に訂正する場合。(この訂正の結果、後日、特許請求の範囲を解釈するときに、発明の説明に記載された均等の範囲を引用することになり、実質的に特許請求の範囲を拡大することになる)</p> <p>(18) 特許請求の範囲の技術特徴を手段機能用語又はステップ機能用語による表示から、構造、材料或いは動作に訂正する場合。(後者は元の特許請求の範囲に明確に記載されたものに属さないため、実質的に特許請求の範囲を変更してしまうことになる)</p> <p>(19) 特許請求の範囲を訂正せず、発明の説明又は図面を訂正した結果、出願当時の元の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはいないが、特許請求の範囲の解釈を公告決定された元の特許請求の範囲の意味と異なるようになる場合。</p> <p>(20) 化学組成物の発明に係る請求項について、元々は閉鎖式の接続語で記載されたものを開放式の接続語で記載するものに訂正する場合。</p> <p>(21) 誤記事項の訂正により、特許請求の範囲を実質的に拡大し、又は変更してしまうことになる場合。</p>
<p>無効審判の面接の要領と留意事項</p>	<p>* 無効審判の案件に係る面接には、双方の当事者、代理人及び審査官2名が出席する。</p> <p>* 面接の際、Powerpointなどの電子資料を用意して説明した方がよい。</p> <p>* 面接の時間は原則として1時間であるが、審査官の同意を得た場合、更に1時間を延長可能。</p> <p>* 面接の過程において、智慧財産局及び当事者が録音又は録画をすることができる。</p> <p>* 面接の後、指定期間内(通常は30日以内)に補充理由書や補充答弁書、訂正書を提出することができる。</p>

二、無効審判を巡る権利者の状況把握について

	無効審判段階	訴願（無効審判請求人が提起する場合）	行政訴訟（無効審判請求人が提起する場合）
当事者	権利者（答弁者）と 無効審判請求人	IPO と 無効審判請求人	被告＝IPO 原告＝無効審判請求人 参加人＝権利者 Q=訴願委員会が権利者へ通知していない場合は、権利者は参加人としての身分を確保できるか？
主務機関	IPO	訴願審議委員会	行政裁判所（高等と最高）
提起時の権利者への通知	有り	原則上無し 例外時：訴願審議委員会が IPO による特許権を維持する処分を取り消す方針にある時のみ、権利者に対して参加人としての意見具申を促す通知を下す。	有り
権利者への通知の時期	無効審判提起後約 2 ヶ月（一ヶ月間の理由補充期間とその後の IPO 内部作業時間の合計による）	一定しない。 訴願提起後に相当経過した後の時期が多い。	訴願に於いて参加人として関わった場合は、訴願決定下付と共に通知を受ける。訴願参加しなかった場合は、訴願決定下付後約 4 ヶ月後に（行政訴訟理由補充期間を含めて）通知を受け得る。
権利者の状況把握の手段	当事者として随時通知の対象になる	無効審判査定書下付後約 50 日目に、IPO へ問合わせする。	参加者として随時通知の対象になる。
決定下付時の権利者への通知	有り	無し	有り

付録 最近 10 年間の台湾の智慧財産局の無効審判案件に関する統計資料

2007.1 現在

年度	請求件数	成立件数	不成立件数
1997	778	274	426
1998	638	272	497
1999	653	282	376
2000	583	200	336
2001	701	168	287
2002	591	194	353
2003	512	261	366
2004	811	142	266
2005	1583	172	370
2006 (1~11 月分)	1179	—	—

\* 成立件数／不成立件数＝約 60%

TIPLO の無効審判請求の件数：133 件。請求成功率：約 90%。(平均日数：460 日)

TIPLO の無効審判被請求の件数：195 件。防衛成功率：約 71%。(平均日数：533 日)

Attorneys-at-Law