UPSC

TAIWAN NEWSLETTER

UNION PATENT SERVICE CENTER

NO.20130722J-1
July 22, 2013

Upmanship Professionalism Sincerity Credibility

台湾特許法改正条文適用問題に関する協議
知的財産局座談会記録― 第 32 条の適用について（台湾）

上記の条文改正にともない、改正条文の適用上の問題点が 2013 年 6 月 19 日に知的財産局で話し合われました。主題は第 32 条で、適用の問題点とそれに対する結論が出されました。以下は、その内容をまとめたものです。

先ず、第 32 条の改正点をまとめると以下の通りになります：

・ 発明特許及び実用新案登録を同日に出願した場合、それぞれの出願において、同時に実用新案登録又は発明特許を出願していることの声明が義務づけられた。
・ 改正前の条文では、発明特許を選択した場合、実用新案登録権は最初から存在しないと見なされていたが、改正により、特許査定後の公告の時点で実用新案登録権が消滅することになり、実用新案登録から発明特許へ権利が継続することになった。

問題点として下記の 3 点が提起されました。

問題点１：
特許法第 159 条第 2 項の規定により、改正条文は公布日から施行される。施行前に査定されていない出願は、どの様に処理するか。

問題点２：
特許法第 32 条第 3 項の規定では、特許査定前に、実用新案権が当然消滅している又は取消が確定している場合は特許を付与しない。
同条第 1 項の規定では、発明特許査定前に、何れかを選択するよう通知する。
発明特許査定時には実用新案登録が存続していたが、公告時に実用新案登録が当然消滅又は取消が確定しているとき、どの様に処理するか。

問題点３：

聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER

TAIPEI OFFICE
11th F., 346 Nanking E., Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN
TEL：(886-2) 2721-1306
FAX：(886-2) 2752-1800；2711-5984
E-mail：upsc@unionpatent.com.tw
URL：www.unionpatent.com.tw

TOKYO OFFICE
9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
TEL：03-3988-7421
FAX：03-3988-3491；03-3988-7424
E-mail：upsc@unionpatent.co.jp
URL：www.unionpatent.co.jp

HONG KONG OFFICE
Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong
TEL：(852)2511-1348
FAX：(852)2511-6737；2507-4697
E-mail：upsc@unionpatent.com.hk
URL：www.unionpatent.com.hk

実用新案登録権の第 2 年度以降の年金について、6 ヶ月の追納期間、又は 6 ヶ月を経過した 1 年以内の権利回復申請の期間は、特許法第 32 条第 3 項の実用新案登録権が当然消滅している事実に属すか。

上記の問題点に対する結論およびその理由は以下の通りです。

問題点１

結論:
特許法第 32 条の声明の義務、権利継続の規定については、改正条文施行後に提出された出願から適用する。改正条文施行前の出願で、施行後に未だ査定されていない出願については、施行前の 32 条の規定を適用する。
理由:
改正後は同時出願時に声明を行っていないと特許を付与しないことになった。改正前の出願は出願時に声明を行っておらず、これに改正後の規定を適用すると、発明特許を受けることができず、不利になる。

問題点２

結論:
知的財産局では、同じ創作について特許と実用新案を出願している場合は、要件に合致しているか審査、確認し、且つ第 32 条第 3 項の事実がない場合、特許査定前に期限までに何れかを選択するよう、出願人に通知する。
出願人が特許を選択した場合、特許査定書を発行し、第一年度年金及び証書費が納付された後、特許を公告し、実用新案登録権は公告の日から消滅する。
実用新案登録と特許の権利が継続するよう改正されたことは、特許の公告日に実用新案登録権が維持されていなければならないことを意味する。知的財産局は、公告時、実用新案登録が既に当然消滅又は取消が確定していることが分かった（即ち、第 32 条第 3 項の事実がある）場合は、特許の公告を認めない。

理由:
権利継続の利益を得るために、出願人は、特許公告日まで実用新案登録権を有効に存続させる義務を負う。
第 32 条第 3 項の立法趣旨は、もし特許査定前に実用新案登録権が当然消滅又は取消が確定している状態にあれば、当該実用新案に開示された技術は既に公衆が自由に運用できる技術ということになり、その後発明特許権を付与すれば、既に公衆が自由に運用できる技術を他人に占有させ、公衆が不利益を被ることであり、そのため、この様な事実がある場合は発明特許を認めないということである。従って、改正後に特許と実用新案を同日出願し、権利継続を主張する場合は、実用新案登録権は存続状態にあることが必要である。

問題点３

結論:

実用新案登録権は、6ヶ月の年金追納期間内であれば、当然消滅の法律効果は発生しておらず、第 32 条第 3 項に規定される情況には属さない。

6 ヶ月の追納期間を経過し、実用新案登録権が既に消滅している場合、出願人が法に基づき実用新案登録権の回復を申請していないときには、特許査定時に実用新案登録は当然消滅の状態にあるので、第 32 条第 3 項の規定を適用し、特許を付与しない。

一方、特許査定時(初審及び再審査の段階を含む)、実用新案登録が既に登録権を回復し、有効に存続している場合は、第 32 条第 1 項の規定に基づき、何れかを選択するよう出願人に通知する。

理由:

特許法第 70 条第 1 項第 3 号(追納期間の満了前に納付されなかった場合、特許権は納付期限満了後に消滅する)に基づき、6 ヶ月の追納期間は当然消滅の効果は発生しない。

追納期間満了後、権利は当然消滅するが、特許法第 70 条第 2 項(故意でなく追納期限までに追納しなかった場合、期限満了後 1 年以内に回復を申請できる)に基づき権利を回復し、特許査定時に実用新案登録が有効に存続していれば、第 32 条第 3 項の状態にはない。