



Home / News & Publications

INNOVATE Magazine

INNOVATE is the online magazine by and for AIPLA members from IP law students all the way through retired practitioners. Designed as an online publication, INNOVATE features magazine-like articles on a wide variety of topics in IP law.

Articles

Strategies in Response to Patent Eligibility Requirements for Computer Software Patents in the United States, Taiwan, Japan, China and Europe

George Huang

Eligibility is the first challenge applicants would face during patent prosecution, especially for a computer software related application. While there is little difference in the majority of patent regulations among each jurisdiction due to international harmonization, significant differences exist regarding eligibility of computer software related applications. This article describes computer software patent eligibility requirements for TIPO, JPO, USPTO, CNIPA and EPO, analyzes and compares examination in each office using a single case example, and discusses corresponding prosecution strategies.

弊所所長執筆の記事「米、台、日、中、欧におけるコンピュータソフトウェア関連発明の適格性判断に関する規定の相違及び対応策分析」が AIPLA の Innovate Magazine に掲載

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「米国、台湾、日本、中国、欧州におけるコンピュータソフトウェア関連発明の適格性判断に関する規定の相違及び対応策分析 (Strategies in Response to Patent Eligibility Requirements for Computer Software Patents in the United States, Taiwan, Japan, China and Europe)」が 2022 年 6 月 8 日、米国 AIPLA の Innovate Magazine に掲載されました。[詳細はこちら。](#)

台湾 2022 年度版專利審査基準の改訂内容の紹介及び対応策

台湾特許庁は專利審査基準第二編第 3 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章及び第 14 章の改訂内容を公表し、当改訂内容は 2022 年 7 月 1 日に施行されると発表した¹。今回の改訂では、特許における特実同日出願に関する審査原則、「除くクレーム (disclaimer)」とする補正、誤記の訂正、訂正、及び微生物寄託の証明書面等について変更がなされている。以下に今回の改訂内容のポイント及びこれに対する対応策を紹介する。

¹ <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-910484-c6f3d-1.html>

特実同日出願の審査における注意事項について

専利審査基準第二編第3章「特許要件」の第2-3-41頁においては、特実同日出願の審査における注意事項として下記2点が追加された。

1. 特実同日出願について、特許出願の審査中、実用新案権について無効審決が下されたがまだ確定していない場合、原則として、実用新案権について行政救済で判決が確定してから、当該特許出願の審査を続行しなければならない。但し、各案件の状況や事情変更により、審査官は実用新案権についての無効証拠を参酌した後、特許出願の審査を行うことができる。
2. さらに、特許出願において特許査定が下されてから公告までの間に、実用新案権について無効審決が下されたがまだ確定していない場合、特許と実用新案の審査結果は一致すべきであることから、審査官は自ら特許出願の特許査定を取消し、前記原則に従い改めて審査を行わなければならない。

「除くクレーム (disclaimer)」とする補正・訂正について

台湾特許庁が2021年7月14日に公表した改訂版専利審査基準では、「除くクレーム」とする補正は、出願に係る発明について新規性欠如の引用文献、拡大先願の引用文献又は先願主義を満たさない証拠としての引用文献を克服するための場合に限られる、と規定されている。今回の改訂版専利審査基準の第6章「補正」においては、「出願人が拒絶理由通知書が出される前に自発的に請求項について先行技術と重なった部分を除外する消極的表現方式の補正を行う時、除外事項が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示されていないものである場合、除外しようとする先行技術文献を提出し理由を説明しなければならない。提出しなかった場合、新規事項の追加と見なされる。」と更に規定されている。

また、今回の改訂版審査基準の第9章「訂正」においても、上記規定と類似する規定が追加された。具体的には次のように規定された。

消極的表現方式による請求項の訂正は、出願に係る発明について新規性欠如の引用文献、拡大先願の引用文献又は先願主義を満たさない証拠としての引用文献を克服するための場合に限られる。また、特許権者が請求項について先行技術と重なった部分を除外する消極的表現方式の訂正を行う時、除外事項が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示されていないものである場合、除外しようとする先行技術文献を提出し理由を説明しなければならない。提出しなかった場合、新規事項の追加と見なされる。

誤記の訂正について

改訂版専利審査基準第二編第7章「拒絶理由通知及び査定」の第2-7-6頁においては、次の誤記の訂正の態様が追加された。

1. 図面における図面番号、符号及び容認される必要な文字注記と明細書に記載されているものが明らかに一致しないこと、又は、各図面同士の間で明らかに一致せず誤って描かれていること等。
2. 技術的性質の誤記。例えば、特許出願人が明細書又は特許請求の範囲に記載されている化学式又は数式について訂正を請求する場合、当業者が出願時の通常知識により元記載内容は明らかな過失又は誤りであり、且つこのような訂正以外の他の訂正方法は存在しないと判断する場合、その訂正は誤記の訂正と見なすことができる。

微生物寄託の証明書面について

改訂版専利審査基準第二編第14章「生物関連発明」の4.2.4「寄託に関する注意事項」においては、次の規定が追加された。

出願人が、台湾と寄託の効力を相互承認する国が指定する当該国の国内寄託機関に寄託している場合、証明書面がブダペスト条約の締約国により承認された国際寄託機関が発行したものでない場合、当該証明書面は当該寄託した微生物の生存を証明できるか否かに留意しなければならない。証明できない場合、出願人に、出願日から4ヶ月以内（優先権の主張があった場合、最先の優先日から16ヶ月以内）に生存証明を追加提出するよう通知しなければならない。期限内に提出しなかった場合、寄託していないと見なされる。

また、期限内に生存証明が提出されなかった特許出願に対し、実体審査では拒絶理由通知書で上記理由を明記し、上記理由により実施可能要件を満たさない事情を指摘し、答弁の機会を与えなければ、拒絶査定を下すことができない。

弊所コメント

上述の通り、今回の改訂版審査基準では多くの章について変更が加えられている。特に「除くクレーム」とする補正、特実同日出願及び微生物寄託の証明書面について比較的厳格な規定が追加されている。よって、改訂内容には十分留意する必要がある。弊所としても、引き続き台湾特許庁の動向を見つめて、改訂の進捗を即時的に更新する。

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」
 (2020年4月発行) 及び「台湾商標実務ガイド」(2022年2月発行) が発売中



台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「[台湾専利実務ガイド](#)」(2020年4月) 及び「[台湾商標実務ガイド](#)」(2022年2月) に[発明推進協会様](#)より発行されています。

2020年4月に「台湾専利実務ガイド」を出版し、台湾での専利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。

また「台湾専利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も2022年2月17日に出版されました。

「台湾専利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解できるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。

Wisdom 最新知財ニュース

環球晶 (GlobalWafers Co., Ltd.) が米国で 12 インチシリコンウェハ製造工場を建設へ

台湾最大のシリコンウェハのサプライヤーである環球晶 (GlobalWafers Co., Ltd.) は、2022年6月27日に、同社の米国法人 GlobiTech の所在地であるアメリカのテキサス州シャーマン市に新たな 12 インチシリコンウェハ製造工場を建設すると発表した。新工場への投資は、環球晶の 1,000 億台湾ドル規模の拡張という重点計画であり、新工場では最高で月産 120 万枚のシリコンウェハの生産が可能であるが、顧客の需要に応じて段階的に増産するという。2025年に正式に量産が開始される予定である。 ([続きを見る](#))

台湾 塩基配列及びアミノ酸配列の作成に関する WIPO 標準 ST.26 への移行が 2022 年 8 月 1 日から開始

台湾特許庁は 6 月 6 日、塩基配列及びアミノ酸配列の作成に関する WIPO 標準 ST.26 への移行に関する内

容を発表した。主な公布内容は以下の通りである。 [\(続きを見る\)](#)

受賞(Awards)

弊所は 2022 World Trademark Review 1000 ランクイン、2021 IAM Patent 1000 「Prosecution」選出、IP Stars 2022 及び ASIA IP 2022 でランクインしています。



Patent 1000
Wisdom International
Patent & Law Office
Recommended Firm 2021

IP STARS

RANKED
FIRM

2022



- ✦ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- ✦ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。
- ✦ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。