



[内容]

1. (欧州) 欧州特許庁(EPO)コンピュータ実施発明の審査ガイドライン改訂
2. (英国) 英国政府が「合意無き Brexit」への指針を示す
3. (意匠・商標・英国) Brexit が失敗した場合についての英国政府の見解
4. (米国) USPTO は AIA 手続のためのクレーム解釈基準を変更
5. (米国) 外部証拠は Means-Plus-Function の解釈を争うために要求されない
6. (米国) 斬新であると言い換えられた抽象アイデアも依然抽象的である
7. (中国) 中国国家知識産権局が英語表記およびドメインを変更
8. (韓国) 特許法院、国際裁判第1号施行…外国企業の英語弁論が可能に
9. (台湾) 専利 [特許・実用新案・意匠] 出願案件の処理期間表
10. (インドネシア) 特許発明の実施義務
11. (商標・台湾) 台湾商標登録出願において不専用の声明 (いわゆる Disclaim) を必要としない事例について

1. (欧州) 欧州特許庁(EPO)コンピュータ実施発明の審査ガイドライン改訂

EPO のコンピュータ実施発明 (CII) に関する審査ガイドラインが改訂されました。改訂審査ガイドラインは、本年 11 月 1 日から施行されております。今般の改訂の目的は、従来の審査ガイドラインの明確化及び充実化を図るとともに、人工知能 (AI) 及び機械学習等のコンピュータ実施発明の分野における近年の技術の進展に対応した記載を追加することです。今般の改訂の中心であるコンピュータ実施発明の特許適格性に関する改訂後の主な内容は、以下のとおりです。

1. 数学的方法 (審査ガイドライン第 G 部第 II 章第 3.3 節)

(1) 純粋に抽象的な数学的方法それ自体に向けられた発明は、特許可能な発明から除外される (EPC § 52(2), (3))。これに対し、技術的手段 (例えば、コンピュータ) の使用を含む方法またはデバイスに向けられた発明は、発明の主題が全体として技術的性質 (technical character) を有しているため、特許可能な発明である。

数学的方法が発明の技術的性質に寄与することは、数学的方法が、①技術分野への技術的適用 (technical application) によって、及び/または、②具体的な技術的实施 (specific technical implementation) に適合されることによって、技術的目的 (technical purpose) に資する技術的効果 (technical effect) を生み出すことに寄与することである。技術的目的は一般的な目的 (generic purpose) では足りず、具体的な目的 (specific purpose) でなければならない。

(2) 人工知能及び機械学習 (第 3.3.1 節)

人工知能及び機械学習は、クラス分類、クラスタリング、回帰、次元削減のためのコンピュータモデルまたはアルゴリズムに基づいている。このようなコンピュータモデル及びアルゴリズムは、それらがトレーニングデータに基づいてトレーニングされているか否かに拘らず、それ自体、抽象的な数学的性格を有しており、特許可能な発明から除外される。

クレームされた主題が全体として技術的性質を有しているか否かを審査する際に、「サポートベクターマシン」、「推論エンジン」または「ニューラルネットワーク」といった表現は、それらが、通常、技術的性質を欠く抽象的モデルをいうことから、注意深く検討される。

クラス分類方法が技術的目的に資する場合には、トレーニングセットを生成するステップ及び分類器をトレーニングするステップは、それらが技術的目的の達成を支持するのであれば、発明の技術的性質に寄与する。

2. 事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法（いわゆるビジネス方法）（審査ガイドライン第 G 部第 II 章第 3.5.3 節）

(1) クレームされた主題が、ビジネス方法の少なくともいくつかのステップを実行するために、技術的手段（例えば、コンピュータ、コンピュータネットワークまたは他のプログラム可能な装置）を特定しているのであれば、当該クレーム主題は、特許可能な発明から除外されない。しかしながら、技術的手段の使用の単なる可能性では、たとえ明細書に技術的な実施形態が開示されていたとしても、特許可能な発明からの除外を免れるのに十分ではない。

(2) ビジネス方法の技術的实施に向けられたクレームの場合に、技術的課題を迂回することを目的としたビジネス方法の修正は、先行技術に対して技術的な貢献をもたらすとは考えられない。ビジネス方法の自動化の文脈において、ビジネス方法に固有の効果は、技術的效果とはみなされない。

(3) ビジネス方法への入力現実世界のデータであるというだけでは、たとえ当該データが物理的なデータ（例えば、販売地点間の地理的距離）に関連していても、ビジネス方法がクレームされた主題の技術的性質に寄与するというには十分でない。

(4) 経営上の意思決定を促進するコンピュータ実施方法において、ビジネス計画のセットから、最も費用対効果が大きくかつある技術的な制約（環境負荷の目標減少を達成すること）を満たす計画を自動的に選択することは、コンピュータ実施を超える技術的貢献をもたらすとは考えられない。

(5) 技術的目的に資する可能性があるというだけでは、方法が発明の技術的性質に寄与するというには十分でない。ビジネス方法の結果が、有用、実用的またはよく売れるものであることは、技術的效果として不適格である。

3. コンピュータプログラム（審査ガイドライン第 G 部第 II 章第 3.6 節）

(1) コンピュータプログラムそれ自体は、特許可能な発明から除外される（EPC § 52(2), (3)）。これに対し、技術的性質を有するコンピュータプログラムは、特許可能な発明である。

コンピュータプログラムが技術的性質を有するためには、コンピュータプログラムがコンピュータ上で動作したときに、コンピュータプログラムが「更なる技術的效果」を生み出すものでなければならない。更なる技術的效果は、プログラム（ソフトウェア）と、プログラムが動作するコンピュータ（ハードウェア）との間の通常の物理的な相互作用（例えば、コンピュータ内における電流の循環）を超えた技術的效果である。更なる技術的效果の存在は、先行技術を参照することなく評価される。

コンピュータプログラムは、コンピュータプログラムがコンピュータによって自動的に実行され得るようにコンピュータプログラムがデザインされたという事実だけから技術的性質を得ることはできない。コンピュータプログラムがタスクを遂行するという単なる事実を超える「更なる技術的考慮」が必要である。更なる技術的考慮は、更なる技術的效果をもたらすクレームされた特徴に反映されなければならない。

コンピュータで実施される方法、コンピュータ読み取り可能な記録媒体またはデバイスに向けられたクレームは、EPC 52(2), (3)によって拒絶されない。

(2) 更なる技術的效果の例（第 3.6.1 節）

①方法が、コンピュータで実施されることを超える技術的性質を有する場合には、当該方法を特定する対応のコンピュータプログラム（例えば、車内のアンチロックブレーキシステムの制御方法を特定するコンピュータプログラム）は、当該コンピュータプロ

グラムがコンピュータで実行されたときに、更なる技術的效果を生み出す。②コンピュータで実行された際のコンピュータの内部機能性 (internal functioning) に関する特定の技術的考慮に基づいてコンピュータプログラムがデザインされている場合には、当該コンピュータプログラムは更なる技術的效果を生み出す。③コンピュータの内部機能性または動作を制御するコンピュータプログラム (例えば、プロセッサの負荷バランス、メモリ割当て) は、通常、更なる技術的效果を生み出す。④ローレベルでコードを処理するプログラム (例えば、ビルダー、コンパイラ) は、技術的性質を有する。

(3) 情報モデリング、プログラミング活動及びプログラミング言語 (第 3.6.2 節)

情報モデリングは、典型的には、ソフトウェア開発の第 1 ステージでシステムアナリストによって実行されて、現実世界のシステムまたはプロセスの形式記述を提供するものである。そのため、情報モデリングは、技術的性質を欠く知的活動である。ソフトウェア開発のプロセスを記述する概念的な方法は、通常、技術的性質を有しない。しかし、情報モデルが、特定の技術的課題を解決するために発明の文脈で意図的に用いられている場合には、当該情報モデルは発明の技術的性質に寄与する。また、情報モデルが実際にどのように格納されているかを特定する特徴 (例えば、リレーショナルデータベース技術の使用) は、技術的貢献をもたらす。

コードを書くという意味におけるプログラミング活動は、技術的效果を生み出すことに因果的な態様で貢献するために特定の応用または環境の文脈で用いられないという限度において、知的で非技術的な活動である。

プログラミング言語またはプログラミングダイアグラムを定義すること及び提供することは、たとえその特定の構文及び意味論によってプログラマーがより容易にプログラムを開発することができるとしても、それ自体、技術的課題を解決するものではない。プログラマーの知的努力を容易にすることは、それ自体、技術的效果ではない。

プログラミング環境に関連する発明を評価する際には、プログラミング言語に関する特徴は、通常、発明の技術的性質に寄与しない。一方、減少されたメモリサイズを有する最適化されたコードを生成するために、機械コードを命令チェーンとオペランドチェーンとに分割して、繰り返しの命令セットをマクロ命令に置き換えることによって、機械コードを自動的に処理することは、技術的貢献をもたらす。この場合、その効果は、人間のプログラマーがマクロ命令をどのように利用するかに依存しない。

(4) データ検索、データフォーマット及びデータ構造 (第 3.6.3 節)

改訂前に「情報の提示」の節 (第 3.7 節) 欄に記載されていたものが、改訂後に「コンピュータプログラム」の節 (第 3.6.3 節) に移動した。

記録媒体にまたは電磁的な搬送波に組み込まれた、コンピュータで実施されるデータ構造またはデータフォーマットは、全体として技術的性質を有し、そのため特許可能な発明である。データ構造またはデータフォーマットを評価する際には、機能的データ (functional data) と認知的データ (cognitive data) とを区別しなければならない (T 1194/97)。機能的データは、データを処理するデバイスの動作の制御に資する。他方、認知的データは、その内容及び意味が人間のユーザにのみ重要であるものをいう。機能的データは技術的效果を生み出すのに貢献するが、認知的データは貢献しない。

[情報元] 欧州特許庁 HP

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

2. (英国) 英国政府が「合意無き Brexit」への指針を示す

英国政府は、2018年9月24日に、英国が2019年3月に「合意無く」欧州連合 (EU) を離脱した場合に知的財産権がどのような影響を受けるかについての指針を公表しました。

英国の特許権、ならびに、統一特許裁判所および単一特許への英国の関わりについて、英国政府は、Brexit 前の状況をそのまま維持しようとしています。英国内の欧州特許弁護士は EPO に対しての代理権を引続き有すると英国政府は明示しており、EPO もこれを確認しています。

統一特許裁判所および単一特許が 2019 年 3 月 29 日までに発効しなかった場合、英国が EU を離脱した時点では何も変わりません。一方、統一特許裁判所が発効したときに英国が統一特許裁判所および単一特許制度からの離脱を求められるのかどうか、現時点では明らかではありません。完全に離脱することを求められる場合、英国企業は、英国内における発明の保護に統一特許裁判所および単一特許制度を用いることができなくなるでしょう。英国では、欧州特許出願の登録査定後に英国内で有効化するという現状が維持されることとなります。但し、他の EU 諸国内における発明の保護に統一特許裁判所および単一特許制度を用いることは可能でしょう。2019 年 3 月末までに統一特許裁判所が発効する可能性は低いと思われませんが、その場合英国政府は、既存の単一特許に相当する英国での権利が自動的に発生することを明示しています。

バイオテクノロジー特許に関する指令 (EU Biotech Directive) について、英国政府は、2019 年 3 月以降も維持されることを提案しています。したがって、バイオテクノロジー発明を特許にするための法的要件、審査の基準、無効理由などは、現状のままとされるでしょう。

補充的保護証明書 (SPC) についても英国政府は、2019 年 3 月以降も維持されることを提案しています。したがって、既に英国内で有効である SPC およびライセンスは 2019 年 3 月以降も維持されますし、新たに SPC を取得する過程も実質的に同じでしょう。特許権の存続期間満了後の製造販売を目的とする後発医薬の承認申請のための試験が特許権の侵害に該当しないとす条項 (EU Bolar) も維持されるでしょう。

知的財産権により保護された製品が、欧州経済領域 (EEA) 内で正当な権利者によって、または権利者の同意の下で、販売された場合には、当該知的財産権は 2019 年 3 月以降においても英国内において消尽したものとみなされます。したがって、EEA 内から英国への並行輸入は引続き可能です。一方、英国内で正当な権利者によって、またはその同意の下で製品が販売された場合には、EEA 内において権利が消尽したものとみなされません。したがって英国から EEA へ製品を輸出しようとする場合には、権利者の同意が必要になります。

[情報元] D Young & Co. Patent Newsletter no. 67, October 2018

英国政府ウェブサイト

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

3. (意匠、商標・英国) Brexit が失敗した場合についての英国政府の見解

いわゆる「Hard Brexit」となった場合の準備の一環として、英国政府は 2019 年 3 月に英国が EU との合意形成がないままに EU を離れる場合、知的財産権がどのような影響を受けるかについての指針を発表しました。英国と EU との間の合意が形成される可能性は十分にありますが、民間企業の備えを支援するために、英国政府が一連のテクニカルな通知の一部として提示しています。

英国政府は、既存の登録された欧州連合商標及び共同体意匠については同等の実効性のある登録を確実に提供することを発表しました。英国における同等の商標または意匠の登録の付与は、行政上の負担が最小限のものとなります。登録された所有者には、英国の権利が付与されますが、オプトアウトする権利がある旨が通知されます。

EU からの離脱時に係属中の欧州連合商標出願および共同体意匠出願については、政府は、出願人に離脱日から 9 ヶ月以内に EU 出願の出願日を維持 (優先権と予想されています。) した同じ内容の保護を請求できるオプションを提供します。これらの内容は、

EU から出された英国の離脱合意草案の中で規定されている条項を反映しています。

この9ヶ月間の間の英国の商標又は意匠出願は、英国での通常のコストと通常の出願プロセスの対象となるということが明かにされています。

マドリッドまたはハーグの制度を通じて登録または出願された商標および意匠に関して、英国政府は、既存の登録は継続的に保護し、係属中の出願のための「実用的な解決策」を模索するために WIPO と協力するとの意向を表明しています。

これは英国政府の肯定的な声明ですが、EU ではない団体である WIPO と連携することの複雑さが増すことで、特に係属中の出願事件の進行が遅滞するおそれがあります。したがって、この状況が明確になるまでは、これらのシステムを使用する場合には、出願戦略を慎重に検討した方がよいかもしれません。

政府は、離脱日前に発生した未登録共同体意匠の権利は、残りの保護期間も引き続き有効であることを発表しました。さらに、英国は、未登録共同体意匠の特徴を反映した「補助的な未登録意匠の権利」を提案しています。これは、今後の英国の未登録意匠に関する法律の下で表面装飾（例えば、平面ロゴ）を含む意匠の特徴を保護できるという意味で歓迎すべき提案です。

[情報元] D Young & Co IP Cases & Articles - September 25, 2018

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

4. (米国) USPTO は AIA 手続のためのクレーム解釈基準を変更

USPTO は、当事者系レビュー (IPR)、付与後レビュー (PGR) およびビジネス方法レビュー (CBM) の手続において発行した特許に適用されるクレーム解釈の基準を変更する最終規則を公表しました。

最終規則では、「合理的な最も広い解釈 (broadest reasonable interpretation)」基準を、Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (2005 年 CAFC 大法廷判決) で判示されたクレーム解釈の基準に置き換えています。この最終規則により、もし適時に申し立てられれば、IPR 等の手続を担う特許審判部 (PTAB) が、裁判所または国際貿易委員会 (ITC) によってなされた過去のいかなるクレーム解釈も考慮するとの新しい条項も付加されています。

最終規則は、2018 年 11 月 13 日以降に PTAB に申し立てられた全ての IPR、PGR および CBM の請求に適用されます。この規則変更は、特許付与後手続を連邦裁判所と調和させ、特許制度に、より高い予測可能性をもたらすことを意図しています。この規則変更により、USPTO で無効とされるクレームが減ると予測されます。

[情報元] Greenblum & Bernstein, October 11, 2018

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

5. (米国) 外部証拠は Means-Plus-Function の解釈を争うために要求されない

CAFC は ITC(International Trade Commission)による単純かつ通常の意味解釈を覆して、本件のクレームの表現が means-plus-function の表現であると認定し、その結果、本件のクレームが不明確であると判示しました (Diebold Nixdorf, Inc. v. ITC, Case No. 17-2553 (Fed. Cir. Aug. 15, 2018))。

Nautilus Hyosung は、Diebold が ATM (現金自動預払機) をカバーする 4 つの特許を侵害しているとして、ITC 関税法 337 条の調査手続を申し立てました。ITC は、Diebold が 6 つのクレームを侵害していると判断しました。この判断は、クレームの表現は、means-plus-function の表現でなく、かつ仮に means-plus-function の表現であったと

しても不明確ではないとする ITC の行政法裁判官の認定を前提とするものです。Diebold は上訴しました。

CAFC は、クレームの表現は、means-plus-function の表現であり、明細書には、対応する構造が記載されていないので、クレームは不明確であると判示しました。

初めに、CAFC は、クレームおよび明細書には、"cheque standby unit" (小切手待機部) が、具体的な構造を記載することなく、単に機能的な表現で記載されていると認定しました。次に、CAFC は、クレームの表現が、"means" という語を含まない場合には、means-plus-function の表現ではないとする推定は克服されていることを述べました。ITC は、means-plus-function であると主張する側が、外部証拠を提出して、クレームの表現が構造を十分には含意していないことを示さなければならないと主張しましたが、CAFC は、ITC の主張を受付けませんでした。CAFC は、"unit" が、"means" に類似する一般的な名詞であるとした 2015 年の CAFC 大法廷の判決 (Williamson v. Citrix Online) を説明し、かつ本件を "circuit" が構造を含意しているとされた以前の事件 (Apex v. Raritan Computer) と区別しました。最後に、CAFC は、Nautilus Hyosung 側の専門家証言は、構造 (structure) の定義を何もせずに単に機能 (function) の定義を提供するだけであるとして、この専門家証言を考慮しませんでした。

CAFC は、争点となるクレームの記載が、means-plus-function の要素であると認定した後、CAFC は、明細書が対応する構造を記載しているかどうかを検討しました。CAFC は、記載されていないと認定して、クレームの記載が、112 条の下で不明確であると判断しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 21, No. 9

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

6. (米国) 斬新であると言い換えられた抽象アイデアも依然抽象的である

概要

101 条の下での主題適格性に対する分析を精査する事件において、CAFC は、抽象的と特定されたものを斬新な特徴と言い換えても、Alice/Mayo 適格性分析の第 2 ステップを満たすのに十分ではないと判示しました。

背景

BSG Tech 社は、幅広いアクセスのデータベースに保存された情報を索引付けるためのシステムおよび方法に関するいくつかの特許の侵害について BuySeasons 社を訴えました。BuySeasons 社は、当該特許のクレームがいずれも 101 条の特許適格性を有しないと議論して、棄却を求めました。地裁は全てのクレームが 101 条の適格性を有さないため無効と判断し、BSG Tech 社は控訴しました。

CAFC は、BSG Tech 社によって自己進化データベースに関する特徴付けられるクレームが「データ入力中に使用履歴情報を考慮する抽象アイデアを対象として」おり、特許適格性を有さないという地裁の判断に同意しました。

Alice/Mayo 分析の第 2A ステップ (クレームが特許不適格な概念を対象としているか判定する) を適用するに際し、CAFC は、項目データを一連のパラメータおよび値として使用者の入力を可能とするクレーム記載のデータベース構造が、発明時に一般に用いられていたと当該特許の明細書に記載されていると述べています。したがって分析は、DDR Holdings v. Hotels.com の特許適格性事件で見られたように、クレーム方法が、幅広いアクセスのデータベース「の領域で具体的に生じる課題を解決するためにコンピュータ技術に必然的に根差している」かどうか焦点が絞られました。

CAFC は、クレーム発明が、データベースに加えられる情報の質およびデータベースにおける情報の組織化を改善するという BSG Tech 社の議論は説得力がないとしました。なぜなら、議論された利益は、データベースの機能性を改善せず、「周知のデータベー

ス構造と連動して抽象アイデアを実施することから生じる」に過ぎないためです。加えて、CAFC は、「我々は、クレームが汎用コンピュータより具体的な構成要素を記載しているという理由だけから、クレームが抽象的でなくなるという訳ではないと一貫して主張している。」と述べています。

いかなるタイプの使用履歴情報よりも「要点比較使用情報」を考慮するよう使用者に要求する限定に関し、CAFC は、「クレームは狭い意味で抽象アイデアに当てはまるこの理由だけから、クレームには特許適格性がない。」と指摘し、クレームが抽象であることを免れるデータベース機能の改善を構成するものはないと述べています。

Alice/Mayo 分析の第 2B ステップ(クレームが第 1 ステップで特定された抽象アイデアを遙かに超える記載をしているかどうか)の考慮に際し、CAFC は、データベースの機能性にクレーム上の改善は見られないと述べました。BSG Tech 社は、クレームに記載された発明は、要点比較使用情報の表示を通じて分類、パラメータおよび値の選別を導くことにより、データベースに加えられる情報の質およびデータベースにおける情報の組織化を改善すると議論しました。

CAFC は、これらはデータベース機能の改善ではなく、周知のデータベース構造と連動して抽象アイデアを実施することから生じる利益に過ぎないと述べました。CAFC は、「Alice 判定において適格性のない概念を対象とするクレームに記載の発明の使用は、不適格概念を『遙かに超える』発明にする発明概念を与えることはできない」ため、それは明らかであると結論づけました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 21, No. 9

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

7. (中国) 中国国家知識産権局が英語表記およびドメインを変更

2018 年 8 月 28 日より、中国国家知識産権局が新しい英語表記として「National Intellectual Property Administration, PRC」、または「China National Intellectual Property Administration」の使用を正式に開始した。対外的な正式略称は「CNIPA」で、読み方は C、N、I、P、A を 1 字ずつ発音する。

2018 年 8 月 30 日より、中国国家知識産権局公式ウェブサイトは新ドメイン www.cnipa.gov.cn の使用を正式に開始した。

[情報元] 集佳知識産権代理有限公司 集佳中国知財情報 NO.148

[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

8. (韓国) 特許法院、国際裁判第 1 号施行…外国企業の英語弁論が可能に

特許法院で、韓国第 1 号の国際裁判を実施します。国際裁判を申請した外国企業は、外国語での弁論が可能となりました。

特許法院第 2 部は、オーストラリアの鉄鋼会社であるブルースコープ・スチール社が特許庁を相手取り提起した拒絶査定取消訴訟で、外国語弁論を許可したと明らかにしました。

ブルースコープ・スチールが申請した今回の国際裁判は、被告の特許庁が同意して実施することになりました。なお、今後当該訴訟は、特許法院国際裁判部の特許 3 部にて進められる予定です。

ブルースコープ・スチールは、「金属コーティングされた鋼鉄ストリップ」という発明に関して、2010 年に韓国特許庁に特許出願しました。しかし、特許庁は 2015 年 2 月に「通常の技術者が容易に発明できる」として、特許申請を受け入れず、特許審判院も、ブルースコープ・スチールが特許庁の決定を不服として申し立てた審判請求を棄却

しました。これにより、ブルースコープ・スチールは、特許庁を相手取り審理決定の取消を要求する訴訟を4月に提起し、国際裁判を申請しました。

ブルースコープ・スチールの国際裁判は、2017年12月に新設された法院組織法62条2項を基にしています。2018年3月に施行された改正法院組織法は、当事者が法廷で通訳なく外国語で弁論することを許容するものですが、今はまだ英語のみ可能です。裁判部は国語主義原則に従って韓国語で訴訟を指揮して判決文も韓国語で作成しますが、円滑なコミュニケーションのために、通訳者が同時通訳し、判決文の翻訳版を提供します。

ただし、特許法院は、国際裁判は便宜供与を超え、国外の当事者にとってより有利にはならないと釈明しました。また、「韓国の当事者に対する逆差別のおそれを払拭するために、韓国の当事者には外国語の使用を強制しない」として「判決文の翻訳版が提供され、同じ特許権に関連した訴訟が複数の国家で行われる場合、有力な参考資料となり得る」と説明しました。

[情報元] 河 合同特許法律事務所 特許&技術レポート 2018-08
 [担当] 深見特許事務所 小寺 寛

9. (台湾) 専利 [特許・実用新案・意匠] 出願案件の処理期間表

台湾知的財産局は、2018年7月4日に専利 [特許・実用新案・意匠] の処理期間表を公表しました。

以下に、専利主要項目と分類についての処理期間リストを示します。

特許出願 初審

(単位：ヶ月)

番号	出願分類	初回通知までの平均期間	審査決定までの処理期間
1	生活用品	15	20
2	土木建築	18	22
3	一般機械工学	18	22
4	運輸、成型	18	22
5	通信	18	24
6	測定、光及び保存装置	12	20
7	有機・無機化学、冶金、金属表面処理、メッキ	12	20
8	紡績及び別類に属さない柔軟材料、製紙、及び紙製品加工	18	22
9	医用工学	18	22
10	情報	15	22
11	半導体	12	20
12	電力、基本電子電機部品	12	20
13	電子商取引、フィンテック (金融テクノロジー)	18	24
14	光電・液晶	12	18
15	生物技術、医薬品、農薬、食品	18	24

特許出願 再審査

(単位：ヶ月)

番号	出願分類	初回通知までの 平均期間	審査決定までの 処理期間
1	電機	18	24
2	機械、日用品	8	12
3	化学工業	18	24
4	生物技術、医薬品	22	28

実用新案及び意匠出願案件

(単位：ヶ月)

出願分類	初回通知までの 平均期間	審査決定までの 処理期間
実用新案登録出願	4	5
意匠登録出願 初審	6	8
意匠登録出願 再審査	6	10

注：処理期間は、申請の受理日から起算します。但し、補正通知、回答、答弁期間、又はその他正当な理由により延長された期間は算入しません。

台湾の現行制度では、特許出願と意匠登録出願は実体審査を採用しています（特許は出願と同時に又は出願日から3年以内に実体審査請求書を提出します。また、意匠は書類完備後に知的財産局が自動的に実体審査を行います）。実用新案登録出願については、知的財産局は書類受領後、方式審査を行います。その他、同一の発明が台湾と外国に何れも特許として出願され、かつ関連する規定に合致している場合、出願人は知的財産局に台湾特許出願の早期審査又は PPH(Patent Prosecution Highway)審査を申請できます。また、台湾の審査期間は他の国に比べて比較的短いため、仮に出願人が先に台湾にだけ特許又は意匠を出願し、特許ポートフォリオを検討し国外市場の必要がある場合、規定に基づき知的財産局に実体審査繰延申請書を提出でき、知的財産局は申請書に記載された日付以降に審査を続行します。これにより、台湾で取得した特許または意匠の登録が公告されたため、国外の出願時に新規性の要件を満たさず保護を取得できないという事態が避けられます。

また、知的財産局は、処理期間の実績に関する統計も示しています。過去10年来、知的財産局は専利審査を効率化する様々な措置を積極的に推し進めた結果、未処理専利案件の減少に非常に大きな成果を上げており、昨年の統計によれば、特許出願案件の処理期間の実績は、初回通知までの平均期間は9ヶ月、審査結果が出るまでの平均期間は16ヶ月にまで短縮されました。

[情報元] UNION PATENT SERVICE CENTER July 31, 2018

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

10. (インドネシア) 特許発明の実施義務

インドネシア特許法第20条によれば、技術移転、投資、現地雇用をサポートする目的で、特許権者は、インドネシア国内での特許によってカバーされている製品を生産する、または、当該特許でカバーされているプロセスを使用する義務を負います。

特許許可後36月以内に発明が実施されていない場合、第三者は強制実施権（特許法第82条）の申請をすることができ、法務省は、個別の事案に応じて強制実施権を付与する

か否かを決定します。

実施義務 (working requirement) についてより明確にするために、施行規則が2018年7月11日に公布されました。この規則によれば、発明をまだ実施することができない特許権者に、義務を最長5年まで延期することができます。この延期は、法務省に対して延期理由を添えて申請書を提出することによって可能です。最長の5年をさらに超える延期は、請求に応じて許可される可能性があります。

最初の延期申請書は、特許許可の日から3年以内に提出しなければなりません。特許発明実施義務の規定が施行されたのは2016年8月26日であるので、延期申請書の提出のための3年の期限は最も早く2019年8月26日に到来します。

特許発明を実施しない理由としては、以下のものが許容されると解されます。

(i) 36月の期間内に特許発明を実施するための能力または設備の不足

(ii) 製造または生産がコミュニティの利益にとって経済的規模に見合わないこと

特許発明が実施されている証拠を、インドネシア特許庁または法務省に定期的に提供することまでは、必要ないと解されます。特許権者は、第三者によって強制実施権の申請が出された場合には、自らの発明が実施されていることを立証することが期待されます。

強制実施権の規定が施行されたのは2016年8月26日であるので、3年 (=36月) の期間が経過して強制実施権の請求が可能となるのは、早くとも2019年8月26日です。

[情報元] Spruson & Ferguson, August 29, 2018

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

1 1. (商標・台湾) 台湾商標登録出願において不専用声明(いわゆる Disclaim)を必要としない事例について

台湾商標法の規定によれば、商標登録出願時に提出した商標の図案に識別性を備えない部分が含まれる場合、出願人は、後に取得する商標専用権の範囲に疑義が生じることのないように、当該部分について不専用を声明しなければなりません (Disclaim制度)。ただし、商標見本中の識別性を備えない部分が具体的かつ明確で、疑義が生じることのない場合には、出願時に不専用を声明する必要はありません。

台湾商標において、識別性を備えない部分には、記述的文字又は図形、通用名称、通用標章又は用語などが含まれます。商標登録の出願対象となる商品又は役務には非常に多く種類があるため、審査官や出願人が、識別性を備えない部分のうちどのようなものが声明を必要とするのか或いは必要としないのかを判断できるように、知的財産局は2012年に「不専用声明を必要としない例示事項」をまとめました。近年の台湾における商標登録出願件数の増加に伴い、2018年6月5日にこれまでの実務例を13項目にまとめ、「不専用声明を必要としない例示事項」を改訂しました。

〈不専用声明を必要としない例示事項〉

	項目名	該当例 (一部抜粋)
1	商品又は役務の通用名称	銀行、乳酸菌、ピザ、ステーキ、コーヒー、COSMETICS など
2	商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を示す文字	天然、格安、正統、バイオテクノロジー、オリジナル、美味、有機、老舗ブランド、プライベート、ナノ、珍味、クラシック、知能、グリーンエネルギー、BEST、FASHION、FRESH、NATURE、PERFECT、TECHNOLOGY (TECH) など

3	自身を標榜する説明用語	匠、巨匠、師匠、達人、職人など
4	商品、役務のデザインに関連する用語	ブランド、工芸、文化創意、和風、美学、製品、芸術、設計、SERIES、SYSTEM、COLLECTION、STYLE、PRODUCT など
5	役務の提供方式／態様	宅配、マーケティング、チェーンストア、動画チャット、クラウド、インターネット、デジタル、オンライン、スマートフォン版、マルチメディア、INTERNET、ONLINE、NET など
6	地理	台湾、艋舺、Paris など
7	年代と時間	民国、西暦、歳次、24H、SINCE/ESTD+年代など
8	会社の種類を示す文字	有限会社、株式会社、Co.、Ltd、Corp.、Corporation、Inc.、LLC など
9	事業複合体、事業組織又は事業性質／業務の種類を示す文字	エンジニアリング、工業、文教、文化創意、企業、グループ、グローバル、投資コンサルティング、協会、財団法人、物流、不動産、工業、事業、国際、マネジメントコンサルティングなど
10	商品又は役務の提供者、商店又は場所を示す文字	店、局、亭、苑、軒、院、堂、楼、家、センター、工房、老舗、本舗、果樹園、牧場、食府、茶屋、園区、事務所、専売店、リゾート山荘、オンラインストア、ショッピングサイト、芸術工房など
11	宗教及び民間信仰の標章又は用語	八卦図、太極図、卍図など；アーメン、ハレルヤ、南無阿弥陀仏など
12	通用標章	医療十字図、Rx 処方標章など
13	以上の例示事項の組合せ（説明性、識別性を備えない文字と商品又は役務名称との組合せ）	品質＋地名又は製法＋商品（高品質龍潭茶、天然手作り石鹸）；成分＋商品（草本クリーム）

知的財産局が公布する例示事項は原則としてその全てで不専用の声明を必要としませんが、ケースによって、疑義が生じると認められる場合、出願人に説明を求める通知をした後で不専用の声明を必要とするかどうかを認定します。

[情報元] TAIWAN NEWSLETTER UNION PATENT SERVICE CENTER

August 31, 2018

[担当] 深見特許事務所 原 智典

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。