

外国特許トピックス

2013年9月

特許業務法人 志賀国際特許事務所

(担当 外国事務部 原田雅史)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

台湾特許情報 特許法の一部改正

台湾では2013年1月1日より施行が開始された改正特許法（以下「先の改正特許法」）について一部改正が行われました。今回の一部改正は2013年5月31日に立法院で可決成立し、2013年6月13日より施行されています。先の改正特許法は、2011年11月29日に立法院を通過し施行に至ったもので、改正は条文で改正108カ条、追加36カ条、削除15カ条、計159カ条に上る全面的な改正でした。この改正事項の一つとして、改正法では同一出願人が同一内容の発明、考案について特許出願と実用新案登録出願を同日に行うことができるとするいわゆる二重出願制度が導入されました。しかしながら、この二重出願の取り扱いについて施行の前から物議が醸されており、当該規定の改正を中心に特許法の一部改正が行われることとなりました。施行開始後半年を経ずして改正が行われたということに醸された物議の大きさが窺われます。以下、今回の台湾特許法の一部改正の要点をご案内致します。

1. 特許、実用新案の二重出願制度（第32条、第41条）

先の改正特許法で導入された特・実二重出願制度では、「特許出願が許可可能と判断された場合には、特許庁は出願人に対して期限を指定して特許か実用新案のいずれかを選択するよう通知する。この通知に対して出願人が特許を選択した場合は、実用新案登録出願は最初からなかったものとみなされる」という仕組みとなっていました。しかしながら、この仕組みの下では、権利の保護を実用新案に求めた場合は10年の保護期間しか得られず、また、保護を特許に求めた場合には、実用新案権が初めから存在しなかったこととなり、この点において問題提起がなされていました。すなわち、実用新案権に基づく実施許諾や権利譲渡、侵害訴訟を提起した場合、その後特許を選んだことにより実用新案権が初めから存在しないことになったときに、取得した実施料や対価、権利行使により得た賠償金を返還しなければならないか等について議論が百出したということです。

今回の一部改正では、出願人が特許、実用新案両出願の出願時にそれぞれの出願について二重出願の声明を行うことによって、後に特許を選択した場合に実用新案権は特許の公告日に消滅することとして実用新案権と特許権の権利の接続を明文化して上記問題の対応を図りました。また、特許、実用新案の両権利の接続により、特許公告前の他人の実施行為に対して実用新案権に基づく損害賠償請求と特許権を前提とした補償金の請求が同時にできる事例においては損害賠償が補償金のいずれかを選んで行使しなければならないとされました。

2. 損害賠償額の計算方法の規定（第97条）

先の改正特許法では損害額の算定方法の一つとして実施料相当額を損害額とすることが規定されていましたが、今回の改正により合理的な実施料を基礎にして損害額を計算するとした上で、侵害行為が故意である場合、裁判所は侵害状況に基づき損害額以上の賠償を決定することができるとし、損害額が実施料相当額より高額となることを明確にしました。また、先の改正特許法で削除された故意侵害の場合に適用される懲罰的な意義を持つ三倍賠償規定が再び導入されました。

3. 実用新案技術評価書の提示による警告（第116条）

実用新案権の権利を行使するときに、先の改正特許法では「実用新案技術評価書を提示して警告しなければならない」とされましたが、今回の改正で「実用新案技術評価書を提示しなければ警告をすることができない」と規定して実用新案技術評価書の提示が警告の要件であることを明確にしました。ただし、本規定は権利者の警告書の濫用防止のために客観的な判断資料として実用新案技術評価書の提示を義務付けたもので、実用新案技術評価書を提示した警告が訴訟提起の前提条件となるものではありません。

以上