



## 〈台湾〉

### 台湾向け出願のクレーム表現に おいて留意すべき事項

五洲国際専利商標事務所  
台湾弁護士・弁理士

黄 耀霆

化学の出願には、「化合物」と「組成物」等の名詞を保護主題または発明名称とするものが多いが、台湾の特許審査基準には、前記名詞の範囲が広過ぎて明確ではないという問題が指摘されていない。しかしながら、前記名詞の範囲が広過ぎて明確でないという明文の規定がある他国の特許審査基準の影響を受けたからか、近年では台湾の一部の審査官は、「化合物」と「組成物」等の保護主題に対して明確性に関する審査意見を出すことがあります。

実際、保護主題が化合物である場合、一般的にその保護範囲にはその化合物の化学式が限定されるため、保護範囲は明確であり、実質的には明確でないという問題がないはずです。審査官はこのような審査意見を出したら、他人が特許検索し易くようにし、同じ技術に対して無駄な研究コストがかからないように、例えばアルコール化合物、エステル化合物等の名称を与えたいにすぎない可能性があります。

同様に、筆者は、一般的に化合物の保護範囲には例えばアルコール、エステルの化学式が限定されるため、その化学式の内容のみが保護され、保護主題が「化合物」だからといってその保護範囲は全部の化合物に拡大することはないので、アルコール化合物、エステル化合物等の名称を記載することも保護範囲を制限することなく、一つの明確な名称を与えるに過ぎない、と考えます。

一般的に台湾の審査官は、審査の初期に新規性と進歩性などの特許要件のみに注目し、これらの問題が解決された後、このような細部に注目し始めます。そのため、応答の際に修正すべきかどうかの疑惑があれば、明確性のみに関する審査意見を避けるように、電話で審査官と直接に討論することができます。

< **Taiwan** >

**Notes on Claim Drafting for Patent Applications  
in Taiwan**

Five Continents International Patent & Trademark Office  
Attorney at Law / Patent Attorney

**Yao-Ting Huang**

In chemical patent applications, terms of “compound”, “composition” and the like are usually used as the subject matter or the title of the invention, and Guidelines for Patent Examination in Taiwan doesn't set up any rule that such kind of terms may raise clarity issues due to too large scope. However, such kind of clarity requirements have been clearly regulated in the Guidelines in some other countries. As a result, some examiners would, assuming being affected by the foreign Guidelines, issue office action regarding clarity of the terms “a compound”, “a composition” and the like when being used as the subject matter of the invention recently.

In fact, if the subject matter is a compound, the chemical formula of the compound is usually recited in the claims, so the claim scope is clear. Clarity issues shall not be incurred. If the examiner still issues an office action regarding the clarity, there is a possibility that he hopes the applicant to name it specifically as an alcohol compound, an ester compound and the like, for example. Accordingly, it becomes more convenient for other people to search for the patents, and avoids investing useless researching cost for the same technique.

Likewise, given that chemical formulas of compounds like alcohol, ester and so on are usually recited in the claims, so the claim scope can only cover the formula itself. The claim scope would not extend to all compounds merely because the preamble being “compound”. As a result, the claim scope would not be limited by reciting the name of the subject matters like alcohol compound, the ester compound and so on, while a clear name is provided accordingly.

The examiners in Taiwan usually pay attention to novelty and non-obviousness only in the beginning of the examination. After such issues of the patentability are solved, the examiners start to notice the detail as mentioned. Therefore, when replying to an office action, if there is a doubt of whether an amendment is necessary, a direct discussion with the examiner via telephone could be useful to avoid receiving additional office action concerning only clarity issue.