

<台湾>



台湾特許審査実務の最新動向と 対応のポイント

理律法律事務所
弁理士
歐 姿漣

2021年7月に改訂された特許審査基準により、特許審査実務に変更が見られるので、注目すべき以下の2点について解説する。

(1) **除くクレームによる補正**について、除くクレームで解消できる拒絶理由は「新規性欠如」「拡大先願による新規性欠如」「先願主義違反」に限定され、進歩性欠如や明確性違反などの拒絶理由に対しては、除くクレームでの解消ができなくなった。

【事例1】 1回目のOAにおいて、「成分A、成分Bを含む組成物」の請求に対し、「成分A、成分B、成分Cを含む組成物」が開示されている引例により、進歩性欠如であると指摘された出願について、「成分A、成分Bを含むが、成分Cを含まない組成物」（除くクレーム）とする補正がされたが、当該補正を認めない旨の2回目のOAが発出された。それに対し、当該出願は、改めて「成分A、成分B、成分D、成分E、成分Fのみからなる組成物」（除くクレームではない）との文言に補正されて特許査定された。

【対応策1】 出願時の明細書に、組成物などに含まれる成分などをできるだけ詳細に記載しておくことが推奨される。

(2) **数値限定クレームの補正**について、「出願時の明細書に記載されている数値範囲内に限り」、請求項における数値範囲の変更・追加ができる、とされた。

【事例2】 出願時の明細書の「発明の詳細な説明」に、組成物の特性Xの数値範囲が記載されていない場合、たとえ「実施例」にXの数値が複数例示されていた（10、30、50など）としても、それらを組み合わせて、請求項に特性Xの数値範囲（10～50など）を追加する補正は認められない。

【対応策2】 出願時の明細書に、それぞれの特性についての数値範囲を記載しておくことが有効と考えられる。

< Taiwan >

Latest Developments in Taiwan Patent Examination Practice and Key Points for Response

Lee and Li, Attorneys at Law
Patent attorney

Tzu-Lien Ou

Following the revision of the Patent Examination Guidelines in July 2021, changes have been observed in examination practice. This article explains two noteworthy points as follows.

(1) Disclaimer Amendments

Rejections that can be resolved by disclaimers are now limited to “lack of novelty,” “secret prior art,” and “violation of the first-to-file principle.” Disclaimers can no longer be used to overcome rejections based on lack of inventive step or indefiniteness.

[Example 1] In the first Office Action (OA), an application claiming “a composition comprising Component A and Component B” was rejected for lack of inventive step in view of a cited reference disclosing “a composition comprising Component A, Component B, and Component C.” The applicant amended the claim to “a composition comprising Component A and Component B but not comprising Component C” (a disclaimer). However, in the second OA, such amendment was objected. The application was eventually amended to “a composition consisting of Component A, Component B, Component D, Component E, and Component F” (not a disclaimer) and was granted.

[Countermeasure 1] It is recommended to describe, in as much detail as possible, the components to be included in compositions, etc., in the specification at the time of filing.

(2) Amendments to Numerical Range Claims

Amendments to numerical ranges in claims are permitted only “within the numerical ranges disclosed in the specification at the time of filing.”

[Example 2] If the “Detailed Description of the Invention” in the specification does not disclose a numerical range for property X of a composition, then even if multiple values of X (e.g., 10, 30, 50) are shown in the “Examples,” combining those values to create a numerical range (e.g., 10–50) for inclusion in the claims is not permitted.

[Countermeasure 2] It is advisable to include the numerical ranges for each property in the specification at the time of filing.

(Translated by TIIP)