



<台湾>

台湾における再審査加速制度

理律法律事務所
弁理士
歐 姿漣

台湾の特許審査には、初審査と再審査の2段階があり、再審査では、初審査とは異なる審査官が指定され、改めて審査が行われます。台湾特許庁は、再審査の迅速化を図るため、2024年9月に新たに「再審査加速制度」(以下「AEPRé」)を施行しました。

AEPRéは、初審査拒絶査定で、拒絶されなかった請求項を含む出願に限って申請できます。AEPRéを利用する場合は、以下の手続きが必要となります。

- (1) 再審査を請求するとともに、特許請求の範囲を補正し、再審査開始通知の受領後、最初の再審査拒絶理由通知が発出されるまでの期間において、AEPRéを申請する。
- (2) 特許請求の範囲の補正は、初審査で拒絶された請求項を削除する補正か、又は拒絶されなかった従属請求項を独立請求項とする補正を行う。補正時には、請求項の順番や従属関係を調整する、又は新しい従属請求項を追加することが認められる。

AEPRéの申請が要件を満たしている場合、台湾特許庁は、出願人に通知することなく加速審査を進め、AEPRéの申請日から6ヶ月以内に、拒絶理由通知書又は特許査定書を発出します。要件を満たしていない場合は、台湾特許庁から通知書が発せられ、期限内であれば、AEPRéの再申請ができます。

また、AEPRéを申請した出願は、台湾特許庁が補正後の請求項について、改めて先行技術文献の調査結果に基づき新規性及び進歩性の審査を行うため、直ちに特許査定されるとは限りません。また、AEPRéの申請に政府費用は不要です。

弊所が代理した案件には、AEPRéを申請し、1カ月以内に再審査で特許査定されたケースもありますので、出願が上記の申請要件を満たす場合は、AEPRéの申請を検討されるようお勧めします。

< Taiwan >

Accelerated Patent Re-examination System in Taiwan

Lee and Li, Attorneys at Law
Patent attorney

Tzu-Lien Ou

In Taiwan, patent examination has two stages : preliminary examination and reexamination. In the reexamination stage, the patent application is re-examined by a different examiner from the preliminary stage. In September 2024, the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) implemented the “Accelerated Examination for Patent Re-examination” (AEPRe) to speed up the reexamination process.

Only applications containing claims not rejected in the preliminary examination rejection decision may apply for AEPRe. To request AEPRe, the following procedures are required.

- (1) Request a reexamination, amend the claims, and file an AEPRe within the period between receipt of the notice of reexamination initiation and the issue of the first office action of rejection reasons for reexamination.
- (2) The amendment of claims is to delete claims that were rejected in the preliminary examination or to change dependent claims that were not rejected to independent claims. In the amendment, it is allowed to adjust the order and dependent relationship of the claims and to add new dependent claims.

For AEPRe applications that meet the requirements, the TIPO proceed with accelerated examination without notice to the applicant. The TIPO will then issue an office action of rejection reasons or a decision of patent grant within six months from the date of the AEPRe application. Applications that do not meet the requirements are issued a notice from the TIPO and are allowed to reapply for an AEPRe within the deadline.

Applications for AEPRe will be examined by the TIPO for novelty and inventive steps based on the results of a search of prior technical references for the amended claims. Therefore, the application is not necessarily immediately granted a patent. No administrative fee is required for such an application.

In some cases that we handled, patents have been granted by reexamination within one month of filing an AEPRe application. If your application meets the above requirements, we recommend that you consider filing an AEPRe application. (Translated by TIIP)