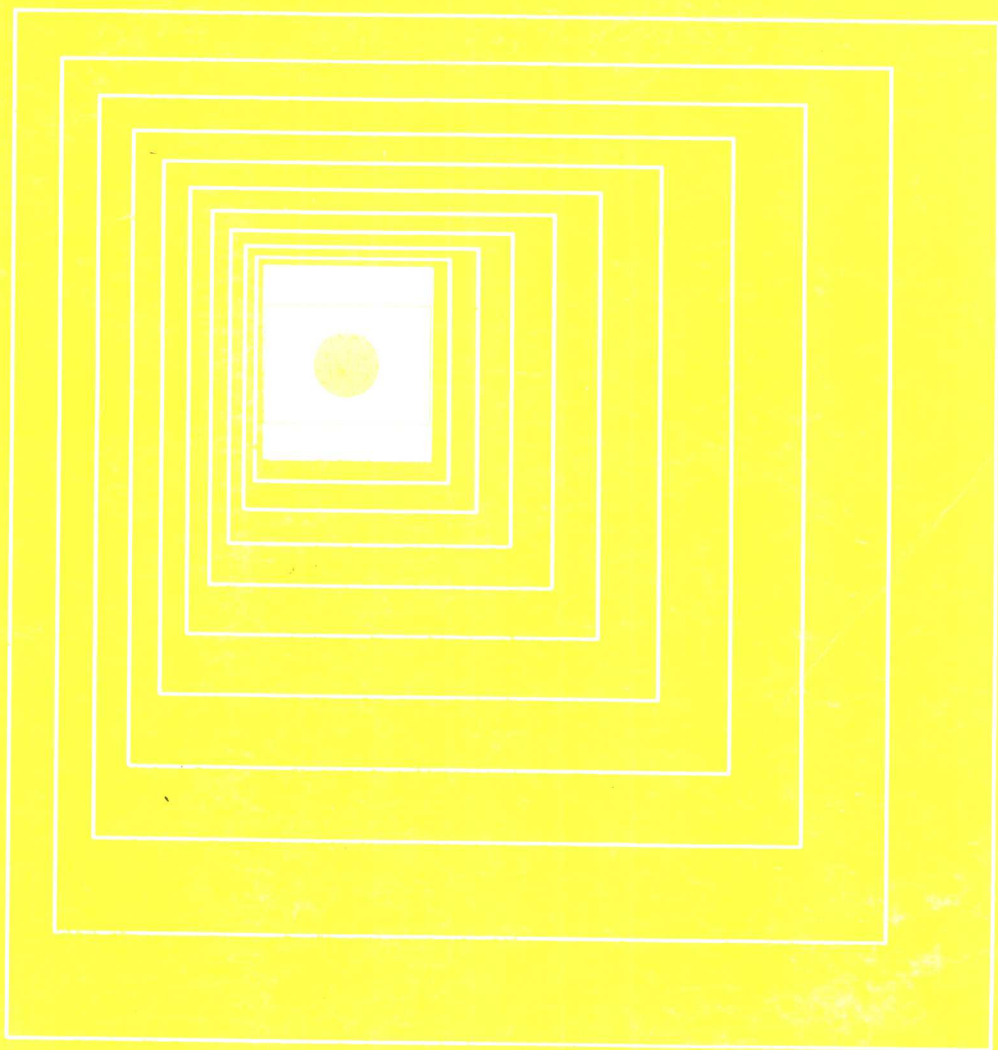


日本專利實務手冊

李魁賢 著 · 台灣省發明人協會 發行



日本專利實務手冊

作 者：李魁賢

發 行：台灣省發明人協會

地 址：台北市長安東路二段108號11樓1102室

電 話：597-5084·561-1231

郵 撥：郵政劃撥0104013-1號

帳 戶：台灣省發明人協會

印 刷：國帝編輯排版彩色印刷公司

電 話：3088567-8

初 版：1985年5月

目錄

- 第一節 前言
- 第二節 專利及新穎性
- 第三節 專利申請
- 第四節 早期公開
- 第五節 請求審查
- 第六節 公告及異議
- 第七節 專利權、年金
- 第八節 實施權
- 第九節 權利侵害
- 第十節 審判、訴訟

附錄：

1. 日本專利統計資料
2. 發明專利申請書
3. 新型專利申請書
4. 新型變更新式樣專利申請書
5. 新型專利審查申請書
6. 修正申請書
7. 專利審查答辯書
8. 審判申請書
9. 專利代理人委任狀

第一節 前 言

由於日本經濟的迅速成長，以及對新技術開發的活躍，專利申請件數直線上昇，而高居世界首位，超越了美國，並使德、英、法等歐洲技術先進國家也瞠乎其後。

因案件的急速增加，到一九七〇年度已突破三十萬件之譜（見表一），使得日本特許廳（專利局）在審查處理上顯得力不從心，以致案件累積愈加嚴重，到一九七〇年已積壓九十七萬件之多（見表二）。在這樣繁重的負荷之下，一件申請案常拖延到三、四年才能審定，自爲人所詬病。因此，變法維新，勢所必然。

日本修訂專利法，是於一九七〇年五月廿二日立法通過，自一九七一年一月一日起實施。其修訂重點可資提示者，有如下幾點：

一採取延後審查制度，並自申請日起一年半後公開申請案內容。

二專利局不主動審查案件，必待請求而後爲之，自發明申請日起七年內，或新型申請日起四年內，如不請求審查，即告撤銷；

三再審查案件仍由初審審查官負責，因其對原案件已進入情況，可迅速處理，有助辦案效率；

四自審查確定公告日起，即可進行阻止侵害、損害賠償之訴訟；

專利申請案自公開日起，即視同前案資料。

實施新法後，專利局負荷大減，一九七一年新申請案件中，請求審查之發明案件爲二八、六二一件，佔百分之二十七，新型案件爲三八、八三〇件，佔百分之三十一·六。因此，一九七一年新增案件雖僅較一九七〇年減少四萬件（見表一），但積壓案件已降低十萬件之多（見表二）。

國人申請外國專利者，大多以日本和美國爲首要目標，故日本專利制度之情況，當爲讀者所關心。

第二節 專利及新穎性

日本專利共分發明（特許）、新型（實用新案）及新式樣（意匠）三種。專利權期限自公告日起計算，發明十五年，但不能超出自申請日算起二十年。新型期限十年，但不能超出自申請日算起十五年。又新式樣為十五年。

日本專利法規定，任何人有於工業上可應用之發明時，均可申請專利，但在日本國內無設籍或住址者，須指定國內代理人代辦申請。

凡國內公知、公用，以及國內外刊物已有記載之發明，即失去申請專利之新穎性。再者，雖無上述情形，但如為具有發明所屬技術範圍常識的人，能容易設想者，亦無專利性，此即為專利所要求進步性之籠統規定。此外，如已有其他發明或新型專利申請在先，雖在本專利提出申請後始公告或公開者，亦可當做前案，以解消專利之新穎性。此點與我國專利法規定之「核准專利在先」為新穎性限制條件略有不同。

對於新穎性之喪失亦有除外規定，例如在國內外經本國或外國政府、機關同意舉辦之展覽會，或為實驗或學術研究而發表，或在研討會上公開者，六個月內尚可申請。再者，如非專利申請權人之本意導致公知、公用、或在國內外刊物公開者，六個月內亦可申請（第三十條第二款）。故我國申請人於獲准本國專利後，如有意申請日本專利，必須自公告日起六個月內為之，方不致失去新穎性時效。

此外，下列發明不能申請專利：

1. 原子核變換方法製成之物質；

2. 有碍公共秩序、善良風俗、或公衆衛生者。

有關(1)飲食品或嗜好品，(2)醫藥品或單純混合之醫藥品製造方法，(3)化學方法製成之物質，如今都已解除不予專利之禁令，屬於可以申請專利的項目，顯示日本已向技術先進國家邁進。

在日本專利法內，對追加專利有明確而寬延之限定，即：對專利發明不可或缺之構成事項全部或主要部份之發明，且與專利發明之目的相同者，可申請追加專利；如專利係涉及物品，則對該專利物品之製造方法，或製造所需機械、器具、裝置等，可申請追加專利；還有，如專利係涉及製造方法，則實施該專利方法時，直接使用之機械、器具、裝置等，亦可申請追加專利。

在審定之前，追加專利可變更爲獨立專利，反之，獨立專利亦可變更爲追加專利。

第三節 專利申請

日本也是採取先申請主義的國家，以申請日期為準，先申請者為優先，用郵寄申請時，以郵戳為憑。如有同一發明，或同一內容之發明與新型申請案，同日提出申請時，由各申請人協議，協議不成，則不准專利，此點與我國規定相同。

申請專利時，必須備申請書，註明申請人姓名、住址、申請日期、發明（創作）名稱，發明人姓名、住址。另須附專利說明書，其內容包括：

- 1 發明（創作）之名稱
- 2 請求專利之範圍
- 3 發明（創作）之詳細說明
- 4 圖面之簡單說明

其中，發明之詳細說明，必須力求詳盡，達具有專門行業常識之人即能容易實施的程度方可。依照修訂專利法規定，自一七八四年四月一日起，詳細說明書段落各附加標題，依序分別為：

發明之技術範疇

發明之背景

發明之目的

發明之概要

發明之具體說明

發明之效果

「發明之技術範疇」說明發明攸關之技術標的。「發明之背景」說明發明人在申請時所知之前案技術，並加以分析，提出發

明所欲解決的問題。如在申請後始獲知其他前案技術，應在適當機會提出修正。「發明之目的」說明發明對解決問題所採取之技術手段，如包含複數手段，應交待其相互關聯。「發明之概要」說明發明之技術內容，有關技術重點和可行範圍。「發明之具體說明」以具體例記載發明可以實施的程度，盡量提供各方面的實施例，以證明其可行性。「發明之效果」具體提供發明不可或缺之特點所能產生的特殊效果。

至於附圖，各以代表性之圖式列為第 1 圖，以利公告和調查，以前規定圖上不准有文字表示，如今對基本組件准予直接標示名稱。

至於說明書中的微生物名稱，規定必須在括弧內附以拉丁原文。

依照一發明一專利之原則，在請求專利範圍內所記載者，僅限構成一項發明之不可或缺事項。但如：

(1)對特定發明不可或缺之構成事項全部或主要部份之發明，且與該特定發明目的相同者；

(2)特定發明如為物品，則該物品之製造方法、或製造所需機械、器具、裝置；

(3)特定發明如為方法，則直接使用之機械、器具、裝置；

此等情形，雖為二項或二項以上之發明，仍可容納在同一申請案內，但在請求專利範圍內，應將各項發明逐一分別記載。

專利申請案提出後，在審定公告通知以前，如對專利說明書或圖面有要旨（實質）變更情形，專利局可不接受補正，但如於專利核准後始發現者，則以補正日期為專利申請日，故如有此種情事，宜以追加申請或分案申請方式處理，以免申請日被延後，

發生意外。但請求專利範圍，在原說明書及圖面記載範圍內所爲之增刪或修正，不視同要旨變更。

採取協約申請時，應於申請同時請求優先權，指明其首先申請之協約國家，並於三個月內補具由該協約國專利局出具之申請證明文件。

日本專利法內明文規定，新型或新式樣申請不獲准時，可以改請發明（四十六條），惟需在新型或新式樣申請案初審不予專利審定書送達日期三十天內，或在新型或新式樣申請日起七年內爲之。我國專利法僅規定發明申請案可改請新型，新型可改請新式樣，新式樣亦可改請新型，唯獨新型或新式樣是否可改請發明，付之闕如。但在專利實務上，已有新型改請發明獲准之實例。

日本專利法尚有一項特殊規定，如專利局認爲申請人辦理手續不當，可命令該申請人委託專利代理人辦理，如代理人辦理不當，亦可命令更換代理人（十五條）。如此可使專利申請文件更爲完備，有助專利審查之進行，至爲可取，值得我國當局參考。

第四節 早期公開

專利申請案提出後，如尚未請求審查，或審查尚未確定，則自申請日起一年六個月後，其申請內容即予以公開。

公開以後之專利權保障，日本專利法內有積極之規定。公開後，如發現有人實施該項發明，申請人可提示申請內容加以警告，則一旦專利獲准公告後，申請人可請求自警告起至公告為止這段期間內之損害賠償。如明知該項發明業已公開，不經申請人之同意擅自實施，即使不經警告，則一旦公告後，亦可請求公告以前之損害賠償（六十五條之三）。

日本新專利法之引進早期公開制度，是效法德國修訂專利制度之精神。例如，自申請日起十八個月後，即將專利說明書全文公開，公開後任何人可向專利局提供資料，尤其是發明之有關前案，以協助審查之公允無瑕，而且對公開後逕行實施者，於審定公告後，可要求賠償等，大致上兩國規定相同。

此外，亦有若干出入之處，例如，日本新型申請案亦採取早期公開，唯僅限於請求專利範圍及有關事項，全文不公開，但可閱覽，與發明申請案略有不同，而德國新型法則根本無早期公開之規定。實際上，德國新型登記案之處理很快，大致可在申請後十八個月（通常在六個月內）處理完畢，此亦可能為其不加規定早期公開的原因之一。

此外，日本新專利法規定，專利申請案一旦公開後，如發現有人實施，則審查官應對該申請案優先進行審查，如此可儘速解決專利糾紛，兼可保障發明人或大眾消費者之利益。德國專利法對此點無明文規定，但如有因合理之請求，亦可優先審查。

第五節 請求審查

專利申請後，必經請求，始交付審查。請求審查必須在發明專利申請日起七年內，或新型申請日起四年內爲之，在此限期內不請求審查，則該申請案即告消滅。

任何人均可請求審查，固不只限於專利申請人。但如爲第三者請求審查時，專利局應通知專利申請人。一旦請求審查，即不能撤回。

申請時即同時請求審查，或在十八個月到期公開之前請求審查者，於公開說明書時，同時在專利公報上公告周知。如於公開說明書後，始請求審查者，則立即於專利公報上公告。

審查時，除了有上述無專利性要件，可逕予駁回外，此外如不符合一發明一專利原則，或說明書撰寫不當，都會被駁。如有不正當申請，即申請人非發明人而未取得專利申請權者，亦可駁回。

不准專利時，專利局即發出拒絕理由通知，在限期內，容許申請人提出答辯。

專利提出申請後，如有必要補正時，必須在申請日起一年三個月內辦理。逾一年三個月，只能在利用請求審查時，同時自請補正。至於在接獲拒絕理由通知後，當然可衡量審查官之意見，作必要之修正、變更、或增刪請求專利範圍，以便爭取專利獲准。

再者，日本無另行請求新穎性調查之規定，即新穎性調查係於請求審查後，一併進行，此點與德國專利制度略有不同。

第六節 公告及異議

審查結果，如無拒絕專利之理由，即予以公告。自公告日起，申請人即擁有實施發明之專用權。

擁有上述專用權之申請人，如已實施該項權利，後因故放棄、或被撤銷時，則該項專利權即視同自始即不存在，而且因實施該權利致使他人有所損失時，應加以賠償。如因請求專利範圍修正，而有部份放棄或被撤銷時，情形亦同（第五十二條第四款）。此項規定對冒請專利者，當多少有嚇阻作用，這也是日本新專利法所增加之條文。

公告二個月期間內，任何人可據理或舉證提出異議，但異議人在逾公告限期之一個月以後，對異議理由或證據，不得再有任何補充。我國專利法規定公告三個月，且對異議人之舉證及補充理由未有任何限制，以致有專利遭受異議後，異議人拖延很久方補呈證據，而專利局照轉通知申請人答辯之怪現象。故日本專利法上有關公告之規定，值得我國當局借鏡，以供修訂專利法之參考。

異議案件須通知申請人答辯後，再付審查。如對同一專利有二件以上之異議申請案時，只要其中有一件已告成立，其餘即可不必再經過審定程序。

異議中案件，可請求就說明書及圖面加以補正，但僅限於：

- (1)請求專利範圍之縮小
- (2)誤記之修正
- (3)不明瞭記載之闡明

如公告期滿無人異議，或異議不成立，專利即告獲准。

第七節 專利權、年金

專利一旦獲准，繳納第一年至第三年年金後，即予設定登記，開始發生專利權效力，從此專利權人享有專利發明之專用權。但其專利效力不及過境之船舶或飛機上所使用的機械、器具、裝置等，亦不能涉及申請前在日本國內業已存在之物品（後者即構成先使用權）。

專利權實際上是一項獨占權，而不是實施權，意即擁有專利權者，可排斥他人實施，而並非自己擁有專利權，即可任意實施。因例如在實施專利時，如必須應用到他人申請在先之發明、新型、或新式樣時，則無論專利權人、專利實施權利人、或通常實施權利人，應受到非經有關權利人同意不得實施之限制。

專利權為共有時，各共有人除非另有規定，否則可各自實施，但如欲出讓或授權他人實施時，則須得共有人全體同意始可。專利權移轉時，追加專利亦隨之移轉，而專利權期滿消滅時，追加專利亦告終止。但專利如因被舉發撤銷、放棄、或因逾期欠繳年金，以致專利權消滅時，追加專利可請求變更為獨立專利，繼續有效，若尚有其他追加專利，均可變更為已變更成獨立專利之該追加專利的追加專利。

發明專利權應繳年金（僅公費部份，代理人規費不在內）如下：

第一至三年

連登記費共二萬零四佰日圓。

第四至六年	每年各一萬零六百日圓。
第七至九年	每年各二萬二千日圓。
第十至十二年	每年各四萬二千日圓。
第十三至十五年	每年各八萬四千日圓。

請求專利部份在二項以上時，每增加一項，年金即增加百分之五十，即請求專利部份有三項時，年金即加倍，依此類推。

追加專利亦需繳納年金，此點與大多數國家之規定不同。追加專利之年金，爲上列年金表之半數。

又新型及新式樣年金費用較省，第一年至第三年連登記費，同爲共一萬三千五百日圓，新型第四年至第六年及新式樣第四年至第十年，每年同各爲九千日圓，其餘年份則每年同各加倍。

第八節 實施權

專利權人可自願將其專利權之專用實施權，或通常實施權授予他人，該專用實施權人尚可經專利權人之同意後，將其專用實施權設定質權，或另授予他人以通常實施權，或連同實施之事業移轉。

另外在若干情況下，專利權人有非自願授予他人通常實施權之規定。例如，在專利申請時，另有他人自行發明同一內容，並已實施或完成實施準備者，可在其原有之範圍內，擁有通常實施權，此即一般所謂之先使用權。

凡同一內容獲得發明或新型專利，後因與其他專利抵觸，致被舉發而審判無效之原專利權人，或其專用實施權人或通常實施權人，雖專利已告無效，但仍可擁有通常實施權，惟必須支付權利金給正當專利權人。

又如有先行或同日申請之新式樣，與其他專利權抵觸者，新式樣專利權人或在新式樣專利期限內之專用實施權人，在該新式樣期滿後，仍可擁有通常實施權，但必須支付合理之權利金。

除上述通常實施權之特別規定外，也有強制實施之規定。即自專利申請日起滿四年之後，如該專利發明至少三年內未適當或連續實施，則有意實施者，可請求專利權人或專用實施權人，准予通常實施權，如協議未成，可請求專利局裁定。

專利局接到請求書後，將副本通知專利權人或專用實施權人，容其在指定期限內有答辯之機會。專利局在裁定之前，應先聽取工業所有權審議會之意見，如專利發明之未能適當實施，有其

正當理由時，則專利局亦可裁定駁回通常實施權之請求。

獲許通常實施權者，如未能如期支付權利金，則專利局所爲准其通常實施權之裁定，即告無效；如未能適當實施者，則專利局可依職權或因利害關係人之請求，取消其裁定。

第九節 權利侵害

有如下行爲時，即構成對專利權之侵害（一〇一條）：

- (1)如該專利係關於物品之發明，則製造該物品所專用之標的物之生產、讓渡、出租、以讓渡或出租爲目的之展示，以及輸入等行爲；
- (2)如該專利係關於方法之發明，則實施該發明所專用之標的物之生產、讓渡、出租、以讓渡或出租爲目的之展示、以及輸入等行爲。

專利受到侵害或類似侵害時，專利權人或專用實施權人可請求停止或防止侵害，包括廢棄構成侵害行爲之標的物，拆除用以作爲侵害之設備，或其他預防侵害所必要之行動。

專利權人或專用實施權人，因受人故意或無意侵害到其專利或專用實施權時，可要求損害賠償。其損害金額之推算，可從兩方面看，一方面是侵害人因侵害行爲所得之利益，另一方面是權利人實施其專利時通常所能獲得之金額，都可算是權利人所遭受的損失。但實際上，受害人所能請求賠償之數額，可不受此限制，惟如侵害人非故意或並無重大之過失時，法院才參考此原則判定其應賠償之金額。

除了金錢上的損失賠償外，還可要求對商譽的回復，作必要