



臺灣企業申請日本專利實務分析 － 從專利師角度出發 －

東大國際專利商標事務所
周宜新 專利師

個人簡介



周宜新 專利師

● 學歷

- 國立清華大學動力機械工程學系學士
- 日本東京工業大學機械宇宙系統專攻碩士
- 台灣大學法律學分班結業

● 經歷

- 東大國際專利商標事務所合夥人

● 演講/作品

- 東大國際專利商標事務所主辦之線上研討會-
「制御部における技術特徴を限定作用なしと
指摘された時の対応」
- 多項附屬項間直接或間接依附之修正建議AI
程式



CONTENTS



01 統計資料

02 申請前之
注意事項

03 審查階段

04 對於他人專
利權之攻防

05 跨國專利權行使-
真品平行輸入



PART 1

統計資料

TSMC公知件數統計
近年台灣赴日申請件數及
核准件數統計、十大損害賠償額

統計 I

- 發明專利公知件數
- 專利申請人：
台灣積體電路製造股份有限公司



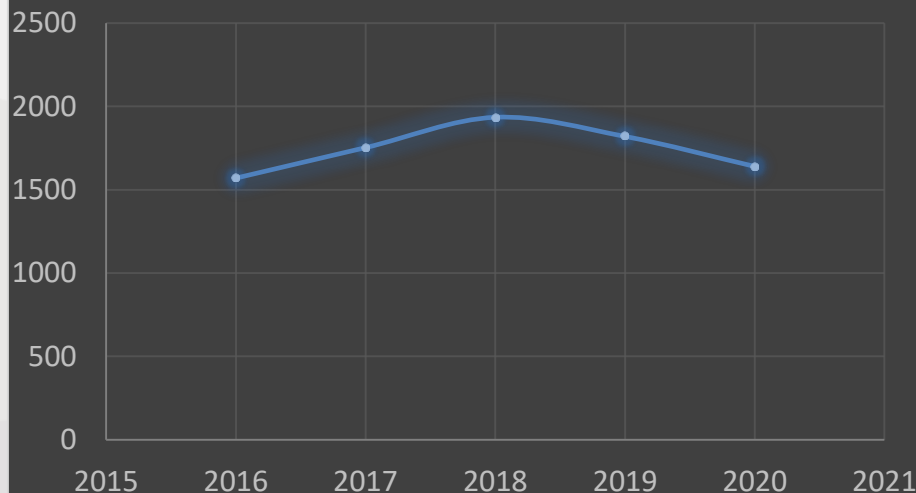
年份	公知件數
2014	21
2015	13
2016	8
2017	17
2018	3
2019	4
2020	4
2021	4
2022	163

統計 II

6

- 發明專利申請件數
- 專利申請人地址：台灣

申請件數



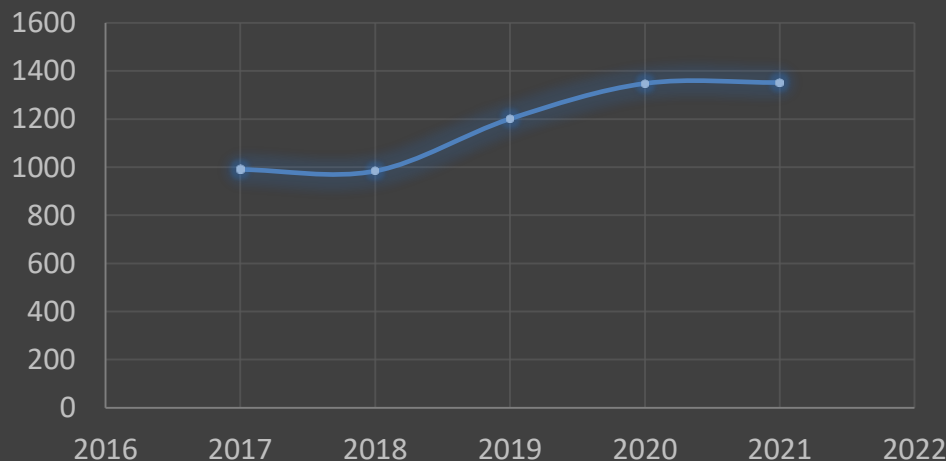
年份	申請件數
2016	1570
2017	1753
2018	1935
2019	1820
2020	1640

統計 III



- 發明專利權登錄件數
- 專利權人地址：台灣

登錄件數



年份	登錄件數
2017	991
2018	984
2019	1201
2020	1348
2021	1352

• 近年日本所有專利訴訟前十大判賠金額

判決年月	原告請求額	法院判賠金額	被告營業額
2011/12	3,099	1,701	47,545
2010/1	3,000	1,498	21,909
2017/7	1,299	1,069	8,697
2012/1	5,678	872	166,222
2009/8	1,279	798	777,539
2012/3	5,940	730	27,056
2015/4	1,916	714	33,551
2014/12	432	375	1,800
2009/10	1,760	372	51,673
2014/4	9,663	337	1,515,013

【單位】百萬日圓

法院判賠金額 (台幣/萬)
3億9千123
3億4千454
2億4千587
2億0056
1億8千354
1億6千790
1億6千422
8千625
8千556
7千751



PART 2

申請前之注意事項

- 擴大先願&申請人名義-

留意「**擴大先願**」(擬制喪失新穎性)，
確認後案之申請人名義。

擬制喪失新穎性→台灣專利法第23條
擴大先願→日本特許法第29條之2

擬制喪失新穎性

11

說明書/申請專利範圍/圖式

引證案

(先申請案)

申請日

公開/公告日

申請案

(後申請案)

請求項

申請日

【專利法§23】

申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

何謂「擴大先願」(擬制喪失新穎性)？

12

申請(公知)在先的發明

擴大先願

擬制

➤ VS 台灣

同

與申請在先之申請案之申請人
相同者，不會被引用為擬制喪
失新穎性之引證案。

擬制喪失新穎性 vs 新穎性

13

擬制喪失新穎性

申請在前，公開/公告在後

1. 若前、後案為相同申請人，前案不會被視為否定後案新穎性之引證案
2. 前案僅限於在國內申請之發明或新型

新穎性

在本案申請前已公開

1. 即使前、後案為相同申請人，前案亦能做為否定後案新穎性之引證案
2. 前案不限於國內之申請案



日本企業來台申請案例

-- 擬制喪失新穎性



擬制喪失新穎性之適用

15

【案例1】 公司更名時



- A公司在提出申請案1後，更名為B公司，其後，又以B公司名義提出申請案2時，是否適用擬制喪失新穎性？
 - 若已向IPO完成申請案1的名義變更 → 不適用
 - 若未完成名義變更 → 申請案1可能成為申請案2之擬制喪失新穎性前案
- B公司在提出申請案2的時點，是否須向IPO提出申請案1的名義變更？
建議完成「名義變更」

【案例2】 專利申請權 讓渡時



- A公司在提出申請案1後，將該案讓渡給C公司，其後，C公司又提出申請案2時，是否適用擬制喪失新穎性？
 - 若已向IPO完成申請案1的讓渡登記 → 不適用
 - 若未完成讓渡登記 → 申請案1可能成為申請案2之擬制喪失新穎性前案
- C公司在提出申請案2的時點，是否須向IPO完成申請案1的讓渡登記？
建議完成讓渡登記

【案例3】

具合作關係(EX.共同研發)之同業

本所一日本客戶，於台灣申請時收到擬制喪失新穎性(專利法第23條)的不予專利理由，但該客戶表示其與此前案之申請人具合作關係，且雙方對於「應如何修改來克服擬制喪失新穎性的核駁理由」，已取得共識。

- 具合作關係之同業間，仍建議以共願(共同申請)的方式提出申請
- 若後案之Claim已揭露於前案之說明書，則建議於同日提出申請

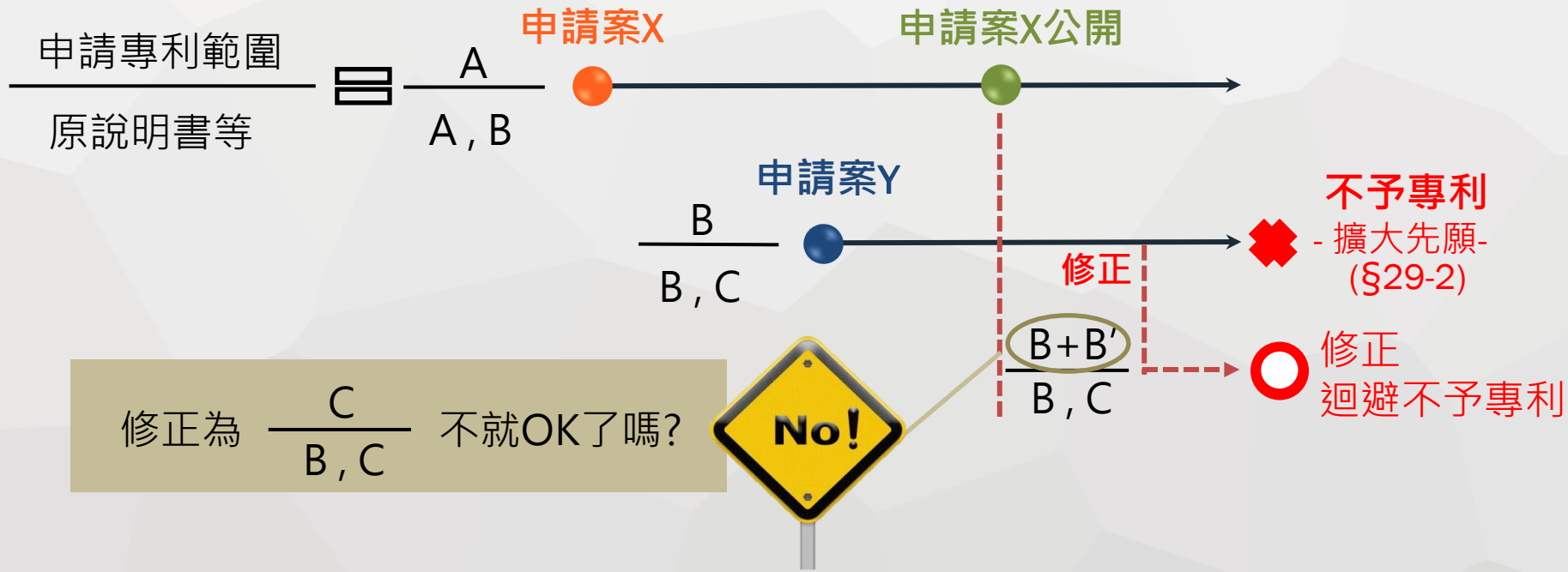


日本擴大先願案例



收到OA後之修正

- 申請案X與申請案Y的申請人並不相同





禁止：shift修正

- 此修正（將請求項之發明從 B 替換為不相關之另一標的 C）有可能不被 JPO 接受。因為 JPO 不接受將發明的特別技術特徵變更的修正方式。
（禁止 shift 修正：日本特許法 § 17-2-4）

【例】申請案 Y 原說明書等：記載了關於水龍頭(B)與馬桶(C)之發明
請求項 1：僅有水龍頭（B）→ 修改為馬桶（C）✗

若在審查過程改變請求項之發明，則審查官將無法善加利用已進行的前案調查或審查，而必需重新進行，故無法迅速、確實的賦予專利權

修改 → 發明 B + B'
(更具體的構造/附加其他構造)



PART 3

審查階段

- 3-1 台日加速審查制度簡介
- 3-2 台日答辯審查意見通知函邏輯差異
- 3-3 台日分割制度差異說明



3-1 台日加速審查制度簡介



日本-台灣之間可適用加速審查制度

23

- 日本-台灣之間可適用的加速審查制度

發明專利審查high way (PPH, PPH-MOTTAINAI)

- 日本可適用的加速審查制度

一般的早期審查

超級(super)早期審查

● 專利審查高速公路(PPH)計畫

當一專利申請案之部分或全部請求項在**第一申請局(OFF)**經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給**第二申請局(OSF)** 相關資料，使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。

PPH MOTTAINAI (增強型PPH)

25

與一般型PPH不同之處，增強型PPH並無先後申請局的限制，只要當一專利申請案之部分或全部請求項在先審查專利局(OEE)經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給後審查專利局(OLE)相關資料，使後審查專利局OLE得以利用先審查專利局OEE的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。

- 台日PPH MOTTAINAI試行計畫於109年4月30日屆期
- 109年5月1日起改為永久型合作計畫。



3-2 台日答辯審查意見通知函 邏輯差異



在日本的OA(審查意見通知)應對方式

27



- 即使一引證案與本案為相同的技術領域，只要兩者欲解決的課題不同，其亦可能被視為不適格的引證案。
- 欲解決的課題不同的各引證案之間，可能不具組合動機。

- 審查意見通知函答辯邏輯差異



早期

J P 僅主張差異技術特徵(新穎、進步性)

TW 更須主張差異帶來的功效(進步性時)



近期

J P 欲主張各引證間課題不同無組合動機

TW 僅判斷特徵有無揭露 (通常為裝置項)



3-3 台日分割制度差異說明

- 法條、審查基準的比對 -



台日分割制度之差異點(提出期間、內容限制)整理

30

	TW	JP
提出期間	「核駁審定送達後」即不可提分割，因此<u>一旦收到再審查的審查意見通知書，在進行答辯時，必須先考慮是否提分割。</u>	「核駁審定送達後」或是「提不服審判請求時」仍可提分割。
內容限制	分割案的內容只要不超出「申請時說明書等揭露範圍」即可。	核准審定書或核駁審定書送達後(即「不可修正期間」)提分割的話，<u>該分割案的內容不得超出「分割前版本之說明書等所記載的範圍」。</u>

盡量在「**可修正期間**」考慮是否提分割

於「**不可修正說明書等的期間** (核准審定書送達後30日內 or 最初核駁審定書送達後3個月內)」提出分割，必須滿足以下要件：

「分割案說明書等所記載的事項」**不得超出**
「分割前版本之說明書等所記載的事項範圍」

台灣分割案無此限制
→ 修正內容之限制條件較寬鬆

修正時不應輕易地**將實施例等從原說明書刪除**

分割時，可能不易再將已刪除的內容修正回來
→ 將失去分割修正時之依據

日本



分割案屬新的申請案 → 重新進入審查階段

台灣



專利法§34-5規定

分割申請續行原申請案核准審定前之審查程序

【例】若原申請案已進入再審查階段，則其分割案會自再審查階段續行審查，而影響申請人的程序利益。

異



PART 4

對於他人專利權的攻防

4-1 攻 ⊙ 公眾審查制度

4-2 防 ⊙ 先使用權



4-1 攻 ⊙ 公眾審查制度

- 第三人情報提供、異議、無效審判 -



第三人情報提供



阻止競爭對手獲准專利

對手專利核准後：日本專利之異議 vs 無效審判

36

	異議(成立率約10%)	無效審判(成立率約20%)
請求人	任何人	利害關係人
請求期間	登載於公報日起 6個月內	無期間限制 (專利權消滅後亦可)
請求理由	● 公益事由 (新穎性/進步性/記載不備/ 追加新事項)	● 公益事由 ● 違反冒認申請* ● 違反共同申請
審理方式	皆為書面審理	原則上口頭審理
不服之處理	僅被撤銷專利之專利權人 可提訴(知財高裁)	請求人、專利權人 任一皆可提訴(知財高裁)

*冒認申請：遭「非專利申請權人」提出專利申請



4-2 防 ⊙ 先使用權



專利第 59 條第1項第3款(先使用權)

發明專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。

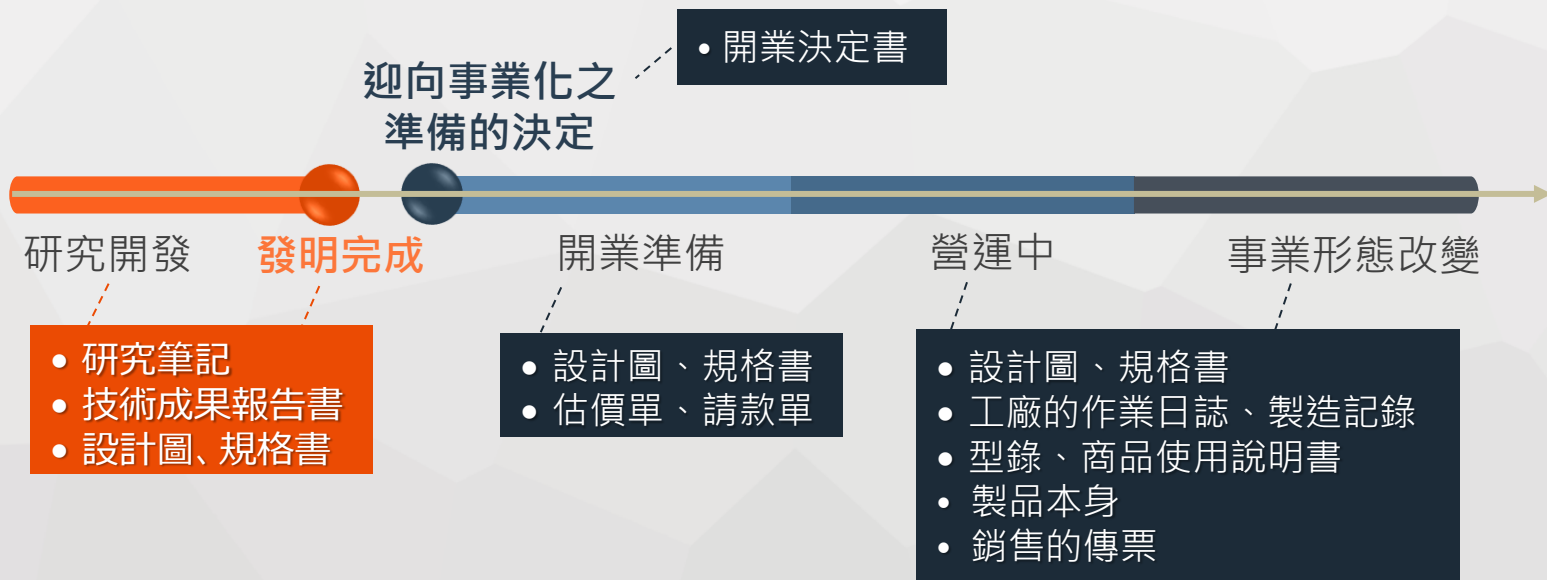


若無申請專利，但在他人的專利申請前已在使用的，應留存好證據。

用以證明先使用權的資料

39

- 從研究開發階段起、至發明完成、開業準備、營運中、事業形態改變等各個階段，均應從日常養成收集並留存證明資料的習慣。
- 由於需要公司內外多處關聯對象的證據，故與公司內各部門通力合作、共同收集，亦很重要。





PART 5

跨國專利權行使 -
日本是否允許真品平行輸入？

- 是否採國際耗盡？ -

耗盡原則

專利權人一旦將專利物售出，專利權就耗盡，專利權人不得再行使專利權

適用範圍

國際？ 國內？



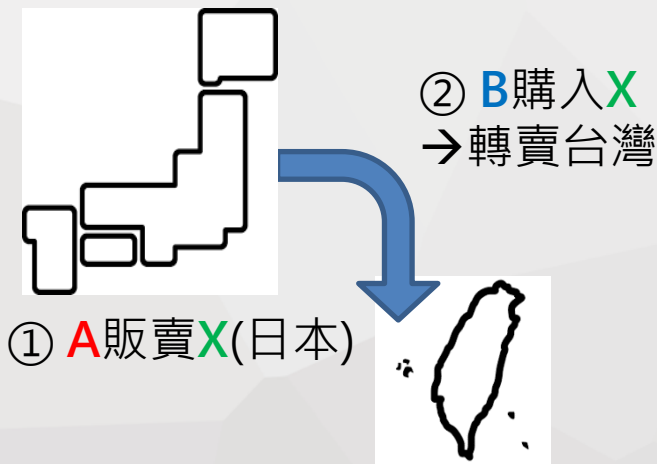
若採國際耗盡
真品平行輸入 → ok!

台灣的國際耗盡規定 (專利法§59-1-6)

42

【案例】

- ① **A公司**於日本販賣**專利製品X** (其在日本與台灣均擁有專利權) ,
- ② **B公司**於日本購入該**專利製品X**後，又將該**專利製品X**轉賣到台灣。
- ③ 此時，**B公司**是否會侵害**A公司**的該**專利製品X**在台灣專利權？



依據專利法§59-1-6 →
B公司不會侵害該製品在台灣專利權

【專利法§59-1-6】

專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。

日本是否也採國際耗盡？（日本官方答覆）

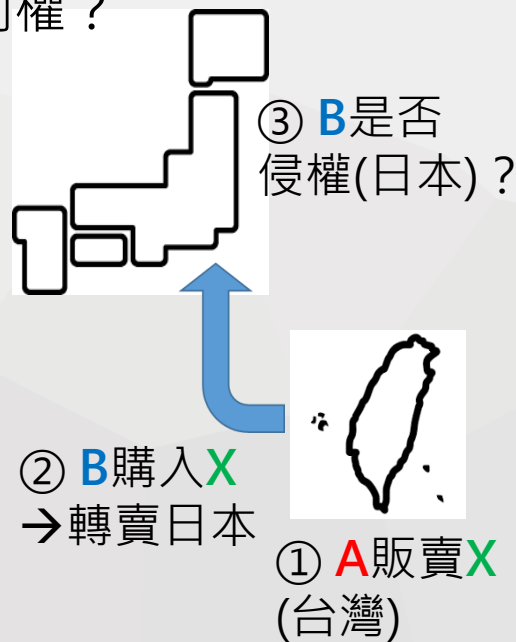
43

【案例】

- ① **A公司**同時在日本與台灣販賣某**製品X**，並擁有此**製品X**在台日的專利權。
- ② 然而，在台灣賣出的**製品X**，卻被某家**進口業者B**從台灣進口到日本販售。
- ③ 此**進口業者B**是否會侵害到**A公司**的**製品X**在日本的專利權？

平成9年(1997年)日本最高法院判決：

日本雖不直接承認「國際耗盡」，但專利權人一旦在日本國外將專利製品讓渡(例如販賣)後，除非其與受讓人之間，雙方合意此專利製品的轉售對象國乃至於使用區域係排除日本，並將此合意內容明示於該專利製品上，否則受讓人及其後的轉得者，將不受專利權所及。



結 論

- 日本與台灣的專利制度中相似部分很多，但實務上在小細節還是有些相異點必須要注意。
- 透過申請人/台灣代理人/日本代理人三者的密切溝通，以順利在日本申請專利並取得專利權。

参考文献

1. 審判制度の概要と運用－日本特許庁審判部（新田先生）2022年11月30日
2. 日本特許庁2022年度年次報告書
3. 日本特許審査基準 第Ⅲ部第4章 先願(特許法第39条)
第Ⅳ部第1章第1節 特許出願分割の要件
4. 特許出願の分割制度－台湾と日本との比較 弁理士 林郁君
JOU&JOU特許事務所 News Letter No.3 2021年6月
5. 日本特許庁/知的財産権Q&A Q3特許権に関わる並行輸入 2020年7月6日
6. 日本弁理士会 特許権にかかる並行輸入の取り扱いについてQ&A
2004年4月5日 弁理士業務推進委員会



Q&A



PART 7

補充資料：
其它台日制度上之差異

其他差異點 - 1

48

	日本	台灣
1	無 「一案兩請」制度	有 「一案兩請」制度
2	無 專利標示義務	有 專利標示義務
3	申請時必要文件： 無需 委任狀	申請時必要文件： 需 委任狀
4	提申時外文本 僅接受英文 →目前已無外文種類限制	提申時之外文本： 9種語言
5	從2022年4月起，禁止「多項依附項間直接或間接依附」，且此規定亦適用於「引用形式記載之獨立項」	多項依附項間 不得 直接或間接依附

其他差異點 - 2

49

	日本	台灣
6	發明、新型、設計的任兩類型之間彼此都可互相變更	「設計」 不可變更為 「發明」
7	無此規定	專利法§35規定： <u>發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於專利公告後二年內提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該被撤銷確定之專利權的申請日為其申請日</u>

其他差異點 - 3

50

	日本	台灣
8	無此規定	專利法§66規定： 發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請 延展專利權5-10年
9	無此規定	專利法施行細則§23-2規定： 圖式除必要註記外，不得記載 其他說明文字



THANK YOU