



## 日本民間組織協助政府辦理 智慧財產業務之介紹

何燦成\*

### 一、前言

近年來，智慧財產之價值不斷被發掘，有關智慧財產的創造、活用與保護三大課題，不僅攸關企業在市場的競爭力，也是國家整體經濟發展的重要策略。然此一發展策略應由政府與民間共同努力為之，始能克竟其功。本文將介紹日本運用民間團體力量之成功範例，首先說明日本在建構智慧財產環境運用民間團體力量的策略，繼而介紹其民間組織協助推動智慧財產保護之概況，並以其中辦理商標及專利業務之二個民間組織為說明範例，最後說明日本以法律明定引入民間組織參與專利商標之檢索與審查之方向，希望我國在擬定保護智慧財產策略時，亦能妥為運用民間團體之力量，以建構我國優質的智慧財產環境。

### 二、日本在建構智慧財產環境運用民間團體力量之策略

位處我國近鄰的日本，為強化日本企業的全球經濟競爭力，近年提出以「智財立國」為國家產業經濟的發展戰略。首先，2002年（平成14年）2月由小泉首相宣告日本未來之施政方針，強調研究發展所創造之智慧財產，國家應有策略的保護與運用，此乃強化日本企業國際競爭力的關鍵，繼而於同年3月舉辦「知的財產戰略會議」、7月擬定「知的財產戰略大綱」以整合大學、教育、企業、行政、外交、立法以及司

---

收稿日：96年4月23日

\* 智慧財產局法務室秘書



法等七個領域之發展，更於 11 月通過「知的財產基本法」作為推動智慧財產保護之基礎，2003 年 3 月設立「知的財產戰略本部」負責推動具體之規劃；於同年 7 月確定「知的財產推進計畫」，並逐年落實各年度之計畫。

日本傾全國之力致力推動智慧財產之創造、活用與保護，與民間企業之研發困境至為相關。據特許廳與日本企業在 2002 年意見交流之報告顯示，企業之研發成果約提出 41 萬件專利申請，其中約有 16 萬件未提出實體審查，此等未提出實體審查者，乃係考量所研發之技術尚無法商業化、為了防止他人取得專利所提出之申請、經過先前技術調查已有他人技術在先等因素；又每年約有 25 萬件申請實體審查，其中僅有約 11 萬件被准予專利，約 11 萬件不准專利，此一現象顯示有企業重複研究之情事<sup>1</sup>，因而如果能有效的避免重複研究，企業之研發產能將大為提升。故如何有效的運用特許廳之專利資料庫作為企業研發知識庫，便成為重要的課題；同樣的，如何妥善運用商標資料庫，以促進各企業及各地方之商業活動，亦為促進商業活動之推展重點。

日本企業另一個呼聲，是呼籲改革專利審查之效率，為此，日本於西元 2004 年(平成 16 年)6 月 4 日公布修正一包裹法案，修正特許法及關於工業所有權申請程序之特例法(以下簡稱特例法)之部分規定<sup>2</sup>，其中特例法修正指定調查機關制度及引入特定登錄調查機關制度，以便大量借重民間團體之能力，活化專利制度。而日本經濟產業省於 2007 年 1 月 25 日更成立「專利審查迅速化與效率化推進本部」，提出促進日本企業智慧財產在全球各國的權利取得與強化保護、特許廳審查迅速化與效率化之推展、促進並強化企業的智財管理、輔導與強化各地中小企業活

<sup>1</sup> 詳見該報告 <http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/2-2-3.pdf>，第 480 頁至第 482 頁。(最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>2</sup> 此一法案修正重點，有修正指定調查機關制度、引入特定登錄調查機關制度、修正新案專利制度、擴大獨立行政法人工業所有權總合情報館之業務、修正職務發明制度，參見 [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/sinsa\\_jinsoku79.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/sinsa_jinsoku79.htm) (最後瀏覽日：2007/4/20)

用智慧財產等 4 大項目標，做為行政改革之重要方針。<sup>3</sup>

關於專利資料庫及商標資料庫之建置與應用，日本特許廳受限於公務員人力無法大量增加以應實際需要，早已是借重民間團體之力量來推動，近來為了完成上述專利審查改革之 4 大目標，更是擴大運用民間團體之資源，以下分別說明日本民間組織協助推動智慧財產保護之概況，並以其中負責商標資料庫及專利資料庫之建置與應用的二個團體為例，說明實際運作之情形。

### 三、日本民間組織協助辦理智慧財產業務之概況

日本負責專利及商標等智慧財產業務之政府機關，除了隸屬經濟產業省之下的特許廳，亦有依其獨立行政法人法所成立之獨立行政法人工業所有權情報研修館(National Center for Industrial Property Information and Training, INPIT)<sup>4</sup>，其前身為特許廳之內部單位，原係提供各種工業所有權之情報，改為行政法人後，除辦理有關發明、新型、新式樣及商標等公報、審查及審判等有關文獻之蒐集、整理與應用外，更辦理有關特許廳人員之培訓及進修等業務。值得關注者，工業所有權情報研修館之業務雖然單純，但是其業務量卻很龐大，其預算規模約 127.7 億日幣。

協助特許廳與獨立行政法人工業所有權情報研修館處理有關智慧財產業務之日本民間團體約有 10 個組織，多係依日本民法規定成立之財團法人或社團法人，僅有一個係非依法律規定而純屬民間企業具聯誼性質之組織。此 10 個團體與日本政府之往來，並非處於上下指揮監督之關係，有些團體係受特許廳或獨立行政法人工業所有權情報研修館委託辦理特定業務，有些團體則與特許廳無任何委託關係。以下分別說明

<sup>3</sup> 詳細內容參見 [http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/sinsa\\_kaosku.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/sinsa_kaosku.htm) (最後瀏覽日：2007/4/11)

<sup>4</sup> 獨立行政法人工業所有權情報研修館於平成 13 年(西元 2001 年)4 月 1 日依行政法人法設立登記，時稱「獨立行政法人工業所有權總合情報館」，於平成 16 年 10 月 1 日更增加情報宣導、人材培訓等業務，並改稱「獨立行政法人工業所有權情報研修館」，進一步資料請參見 <http://www.inpit.go.jp>。(最後瀏覽日：2007/4/20)



之：

### (一) 社團法人發明協會

社團法人發明協會 (Japan Institute of Invention and Innovation, JIII，以下簡稱發明協會)<sup>5</sup>創設於西元 1904 年 (明治 37 年)5 月 5 日，當時稱「工業所有權保護協會」，其後於 1906 年 (明治 39 年)12 月 27 日改組為「社團法人工業所有權保護協會」，1910 年 (明治 43 年)10 月 26 日改稱「社團法人帝國發明協會」，最後，於 1947 年 (昭和 22 年)11 月 24 日再改為現在之名稱。迄今，已歷經 100 多年之歷史，是日本推動保護智慧財產之民間團體中，非常重要之組織。該協會之組織主要可分三部分，一為行政事務部門，掌理該協會之總務事務、辦理發明獎勵事務、振興地方經濟事務及提供專利公開資訊之服務；二為智慧財產研究部門，辦理有關智慧財產之調查研究與出版事務、培養智慧財產人才及促進專利交易之發展；三為於日本全國各地共設有 47 個分支機構，以利各地人士能就近利用，並有效推展該協會各種事務<sup>6</sup>。

發明協會辦理之事業項目，約可分為下列 7 項重點：1、發明獎勵事業。2、辦理各種發明之表揚、舉辦發明展、青少年發明創意等發明獎勵振興活動。3、舉辦專利制度訓練、說明會等宣導活動。4、販售專利公報等專利情報普及化之事業。5、有關智慧財產圖書之發行。6、進行有關智慧財產之調查與研究。7、國際合作。上述之項目中，有關青少年發明創意之活動，可以自幼鼓勵各種創意的展現，從而培養日本未來的創造力<sup>7</sup>；而發明協會所出版專利商標等書籍，極具權威性，是日本推動智慧財產之重要助力。發明協會自今(2007)年 4 月 2 日起，亦擴

<sup>5</sup> 關於日本發明協會之業務，參見 <http://www.jiii.or.jp>(最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>6</sup> 有關日本發明協會之組織架構，詳細資料可參見 <http://www.jiii.or.jp/english/organization-e.htm> 及 <http://www.jiii.or.jp/soshiki.html> (最後瀏覽日：2007/4/4)

<sup>7</sup> 以 2007 年為例，共有來自全國幼稚園、中小學之獲選作品 214 件於東京上野國立科學博物館展出，參見 [http://www.jiii.or.jp/kaigaten29/kaigaten\\_happyyou\\_top.htm](http://www.jiii.or.jp/kaigaten29/kaigaten_happyyou_top.htm) (最後瀏覽日：2007/4/20)

大有關智慧財產之服務，受特許廳委託辦理中小企業等專利先前技術調查支援業務<sup>8</sup>。

### (二)日本設計保護協會

社團法人日本設計保護協會 (Japan Design Protection Association, JDPA)<sup>9</sup>創始於1965年(昭和40年)3月23日，最初稱為「全國設計保護機關連合會」，並非社團法人，於1967年(昭和42年)3月15日始依法設立為「社團法人日本設計保護機關連合會」，於1988年(昭和63年)4月1日改組並變更名稱為「社團法人日本設計保護協會」迄今。該協會主要宗旨，為促進工業設計之保護與利用，以提升產業經濟；其主要之業務內容，為關於工業設計之保護與利用的資料蒐集、調查與研究，提供企業關於工業設計之保護與利用之諮詢、指導與宣導，並辦理相關之訓練與研討。

至2006年(平成18年)4月為止，該協會之經常職員數為32人，而會員數為130名，其中正式會員有71名，贊助會員有59名。目前該協會收入之規模約3.78億日幣，其中來自特許廳之委託業務費用約占3.31億日幣。<sup>10</sup>

### (三)社團法人日本食品及生物技術智慧財產權中心

社團法人日本食品及生物技術智慧財產權中心 (Japan Foods & Biotechnology Intellectual Property Rights Center, JAFBIC)<sup>11</sup>創始於西元1967年(昭和42年)12月20日，當初稱為「食品特許協會」，於1980

<sup>8</sup> <http://www.jiii.or.jp/P-SEARCH/information.html>(最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>9</sup> 設計，即是我國專利法所稱之新式樣，有關日本設計保護協會進一步資訊見 <http://www.jdpa.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>10</sup> 經濟部智慧財產局95年出國報告「至日本特許廳及日本特許情報機構等智慧財產機構研習商標制度」，第43頁。

<sup>11</sup> 社團法人日本食品及生物技術智慧財產權中心之最新運作狀況，可參見 <http://www.jfpc.net> (最後瀏覽日：2007/4/20)



年(昭和 55 年)11 月 11 日改組並變更名稱為「社團法人日本食品特許中心」，為因應生物技術之發展，近年更極力發展有關生技業務，故於 2006 年(平成 18 年)7 月再改稱「社團法人日本食品及生物技術智慧財產權中心」。

該協會之目的為促進食品在產業上的各種應用、智慧財產權之保護與利用，亦常舉辦食品有關專利技術之研討會及宣導活動。

截至 2006 年(平成 18 年)4 月為止，該協會之經常職員數為 4 人，而會員數為 201 名，其中正式會員有 148 名，贊助會員有 53 名。<sup>12</sup>目前該協會收入之規模約 0.46 億日幣，其業務並無受日本特許廳之委託。但是有關專利技術在食品上之應用，以及最新生物技術之發展，對日本企業之幫助甚大，此一方面也與特許廳關係密切。

#### (四)財團法人日本特許情報機構

財團法人日本特許情報機構(Japan Patent Information Organization, 以下簡稱 JAPIO)<sup>13</sup>之前身為西元 1971 年(昭和 46 年)6 月 1 日所成立之財團法人日本特許中心，其後，日本政府為建立專利情報一元化之環境，推動財團法人日本特許中心與發明協會二組織之專利情報業務之合併，而於 1985 年 8 月 1 日成立 JAPIO。

JAPIO 該協會之目的為促進關於工業所有權情報之充實與利用，普及與啟發關於產業新技術之思想，以提升企業之開發技術，其具體之業務內容包括專利情報之蒐集、分析、提供、宣導與普及化，以及商標識別力分析、類似商品及服務之認定、商標近似檢索等商標資料庫之充實。

至 2006 年(平成 18 年)4 月為止，該協會之經常職員數為 102 人。目前該協會收入之規模約 79.3 億日幣，其中來自特許廳之委託業務費用約占 6.6 億日幣，獨立行政法人工業所有權情報研修館之委託業務費

<sup>12</sup> 同註 10，第 44 頁。

<sup>13</sup> JAPIO 除協助特許廳辦理商標業務外，專利業務也是其業務重點，參見 <http://www.japio.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)

用約占 70.6 億日幣。<sup>14</sup>由上數之委託費用可知，JAPIO 協助日本政府辦理之工作甚多。

### (五)財團法人工業所有權協力中心

財團法人工業所有權協力中心(Industrial Property Cooperation Center, IPCC)<sup>15</sup>於西元 1985 (昭和 60 年)12 月 3 日成立，該協會之目的為辦理專利審查上所必要之專利技術分類之調查與研究，由於專利技術之分類，攸關先前技術之檢索，不僅係各企業進行技術研發所必需，也是特許廳專利審查時所必要。關於協助特許廳辦理之業務，為以辦理專利審查上所需必要先行技術的調查及專利申請之分類及檢索二大主要業務，以前年 (2005 年)之業務量而言，其辦理先行技術調查約 18.3 萬件，專利分類約 40 萬件，F-term 檢索約 96 萬件。<sup>16</sup>

截至 2006 年(平成 18 年) 4 月為止，該協會之經常職員數為 1545 人。而目前該中心收入之規模約 226.7 億日幣，其中來自特許廳之委託業務費用約 189.6 億日幣<sup>17</sup>，由上述之人數與委託費用可知，關於專利審查上所必要之先前技術調查，所需之各種專業領域人才為數眾多，所需之費用自然也高。日本由於對專利先前技術有完整之調查，不僅有助於專利審查品質之提升，更重要的是可以提升日本企業對最新科技的掌握。

### (六)財團法人工業所有權情報化中心

財團法人工業所有權情報化中心(Patent Application Processing Center, PAPC)<sup>18</sup>於西元 1900(平成 2 年)9 月 28 日成立，同年依特例法，

<sup>14</sup> 同註 10，第 44 頁至第 45 頁。

<sup>15</sup> 關於 IPCC 協助特許廳辦理專利業務之詳細說明，參見 <http://www.ipcc.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>16</sup> 同前註。該數據係於 2007 年 3 月 28 日於該網址所載之資料。

<sup>17</sup> 同註 10，第 45 頁。

<sup>18</sup> 參見 <http://www.papc.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)





經特許廳長官指定作為情報處理機關。該協會之目的為辦理工業所有權之申請有關之情報調查、推動申請程序簡化，以提升產業經濟之發展。

該中心目前之主要業務，係協助特許廳進行專利申請案之電子化處理及應用，推動專利申請電子化之工作，以及有關專利申請電子化資訊技術之研究與開發等。截至 2006 年（平成 18 年）4 月共有 201 名職員。目前該中心收入之規模約 21.6 億日幣，其中受特許廳之委託業務費用約占 11.8 億日幣。<sup>19</sup>

### (七) 社團法人日本國際知的財產保護協會

社團法人日本國際知的財產保護協會(International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan ,AIPPI.JAPAN)<sup>20</sup>創立於西元 1897 年(明治 30 年)5 月 8 日，時稱「AIPPI 國際本部」，於 1991 年（平成 3 年）4 月 1 日始依法設立為「社團法人日本國際知的財產保護協會」。該協會之目的為協助辦理國際知的財產保護協會有關智慧財產業務、調查及研究各國法令及條約、有關國內外相關團體之交流活動，促進對智慧財產之保護，以提升產業經濟之發展。

截至 2006 年（平成 18 年）4 月，共有 41 名職員，而其正式會員為 1089 名、贊助會員 2 名。目前該中心收入之規模約 5 億日幣，其中來自特許廳之委託業務費用約占 2.6 億日幣。<sup>21</sup>

### (八) 財團法人知的財產研究所

財團法人知的財產研究所(The Institute of Intellectual Property, IIP)<sup>22</sup>於西元 1989 年（平成元年）6 月 12 日成立。該組織之目的為辦理有關智慧財產檢索之研究開發、有關智慧財產問題之情報蒐集、調查與研究，

<sup>19</sup> 同註 10，第 45 頁。

<sup>20</sup> 參見 <http://www.aippi.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>21</sup> 同註 10，第 46 頁。

<sup>22</sup> 參見 <http://www.iip.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)



以建構完善之智慧財產制度及促進國際調和。

截至 2006 年 (平成 18 年) 4 月共有 31 名職員。目前該組織收入之規模約 6.7 億日幣，其中來自特許廳之委託業務費用約占 5.1 億日幣。<sup>23</sup>

### (九) 日本弁理士會

日本對專利代理人是以弁理士稱之，而其弁理士亦可同時辦理商標代理業務。有關弁理士之組織，最早係於西元 1915 年 (大正 4 年) 8 月 17 日所成立之「日本特許弁理士會」，其後弁理士法於 1922 年 (大正 11 年) 1 月 11 日施行，於同年 5 月 5 日始依弁理士法第 56 條規定依法設立為「弁理士會」之法人組織，於 2001 年 (平成 13 年) 1 月 6 日改稱「日本弁理士會」(JAPAN Patent Attorney Association, JPAA)<sup>24</sup>。

日本弁理士會之目的在確保弁理士代理專利商標案件之品質、改善日本弁理士執行業務之環境、進行弁理士會員間之指導聯絡與監督等事項，並辦理弁理士之登記。截至 2006 年 (平成 18 年) 4 月共有 51 名職員，而弁理士共登記 6695 名。<sup>25</sup>由於日本弁理士會之組織成立已久，其專利與商標代理業務之自律與規範已相當成熟，並為日本企業界提供極大之輔助。

### (十) 日本知的財產協會

日本知的財產協會(Japan Intellectual Property Association, JIPA)<sup>26</sup>並非法人組織，最早係由 10 家民間機電企業的專利負責人於西元 1938 年 (昭和 13 年) 所成立之「重陽會」，作為企業間推動技術進步與權利保

<sup>23</sup> 同註 10，第 46 頁。

<sup>24</sup> 參見 <http://www.jpaa.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>25</sup> 同註 10，第 47 頁。

<sup>26</sup> 參見 <http://www.jipa.or.jp> (最後瀏覽日：2007/4/20)



護之聯繫組織，其後組織逐漸擴大，於 1956 年 (昭和 31 年)1 月 1 日改稱為「事業者工業所有權協會」，於 1959 年改稱「日本特許協會」，於 1994 年(平成 6 年)5 月 27 日改稱「日本知的財產協會」。

日本知的財產協會設立之目的，為促進會員之經營與技術提升，作為企業經營上所需智慧財產權管理之支援，推動產業界與學術界開發新技術，並推行有利於日本企業全球競爭力的國際活動，以營造有利企業經營之智慧財產環境。該協會之運作深得日本各企業之認同，因而截至 2006 年 11 月 8 日，共有 889 家企業正式會員，233 家企業為贊助會員，是世界最大的智慧財產申請人與權利人團體。其與特許廳往來關係甚深，因其為日本企業界之重要代表，故特許廳從事修法時，其意見常是扮演舉足輕重之角色。另值得加以說明者，該協會積極參與各種國際活動，包括美國專利商標局、日本特許廳及歐洲專利局所進行之三極會議<sup>27</sup>，WIPO 的 PCT 改革會議、SCT 會議，以及至韓國、馬來西亞、台灣等各國拜會有關智慧財產權主管機關，以促使各國之智慧財產權法規及商業環境更為良好，可謂係日本民間企業主動出擊之範例。

#### 四、JAPIO 協助辦理由商標業務之說明

JAPIO 目前組織共 8 部 2 室，其商標業務係由商標部負責<sup>28</sup>。JAPIO 受日本特許廳委託辦理由商標審查業務之工作甚多，整體而言，有商標註冊申請案之商標分析，在製作申請商標檢索所需之資料方面，有馬德里協定商標國際申請案的指定商品或服務等相關英文名稱的日文翻譯，以及給予商標檢索所需之類似組群編碼等；在協助商標審查的調查業務方面，會調查商標在指定之商品或服務有無識別力，關於圖形商標，會進行該商標圖樣與指定商品或服務關係之調查與已註冊商標之檢索比對調查，以促使特許廳在進行商標審查作業時，在充份證據下作成准駁之

<sup>27</sup> 關於三極會議之資訊，參見 [http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/news/70\\_1.asp](http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/news/70_1.asp)(最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>28</sup> 有關 JAPIO 之組織，可參見其網站 <http://www.japio.or.jp/profile/profile03.html>(最後瀏覽日：2007/4/20)。

處分。JAPIO 除了協助特許廳上述有關商標新申請案的審查外，也協助收集特許廳所有已駁回註冊申請之前案資料，以作為商標審判案件判斷決定之參考資料。另外，因應新科技、新商品及新服務類型的時代趨勢，對於商標註冊申請案所指定商品或服務名稱，究竟應歸屬商品與服務(尼斯)國際分類(以下簡稱尼斯分類)<sup>29</sup>45 類中的那一類？是進行商標實體審查的國家所困擾的問題，日本特許廳為促使商標審查能更快速、效率更為提升，自 2005 年 10 月起亦委託 JAPIO 開始進行不明確的指定商品與服務等相關之調查。<sup>30</sup>

JAPIO 受特許廳委託辦理商標文字分析、圖形路徑分類及其檢索等業務，負責分析檢索之專業商標分析人員共有 9 人，其中 6 人為實際進行分析之人員，3 位為品質管理人員，品質管理人員其中一位為負責管控商標分析作業之主管。為了做好品質之管控，實際進行分析之人員須熟悉商標法規及商標審查基準等法令，也必須具備商標分析之能力，前者有關商標之識別性及著名商標之認定尤其重要，後者係指有關商標圖樣之解構及商標圖形分析路徑維也納分類<sup>31</sup>等必要之專業知識。品質管理人員工作之重點在對分析人員所分析之內容進行檢測，如發現有錯誤，並可適時指導分析人員之作業，要具備此等能力，品質管理人員必須要同時熟悉商標法規、各種審查基準、審查程序、審查實務等專業能力，此等人才至為難尋，故通常係由自特許廳退休之商標審查官或有審

<sup>29</sup> 商品與服務(尼斯)國際分類(The International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Mark)一般稱尼斯分類，目前為第 8 版，有關尼斯分類之沿革、目的、修訂過程及締約國，可參見智慧局網站 [http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark\\_law/trademark\\_law\\_8\\_5\\_1.asp#1](http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_8_5_1.asp#1)。(最後瀏覽日：2007/4/20)

<sup>30</sup> 同註 10，第 50 頁。

<sup>31</sup> 商標圖形分析路徑維也納分類，係指世界智慧財產權組織為了各會員國便於檢索商標前案資料之一致性，針對圖形商標如何分析解構之分類方法，各國於 1973 年所締結之條約(the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks)，對商標圖形分析路徑維也納分類之進一步資料，可參見 [http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/about/vienna.html#P3\\_88](http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/about/vienna.html#P3_88)(最後瀏覽日：2007/4/20)



判經驗者擔任之。而在進行商標分析作業中，如遇有不明瞭或特許廳對提交報告的分析內容有意見時，品質管理人員之主管會與特許廳審查官進行意見交換，或是直接接受特許廳之指示辦理。由此可知，日本特許廳對申請註冊商標之審查，雖然將商標檢索工作委外處理，但是對委外處理作業仍舊要求高品質，不僅嚴格要求工作人員之資歷，也建立品質複核制度，因而其委外所作成之檢索報告，可作為商標審查官判斷商標註冊與否之依據。

關於 JAPIO 進行各項業務之情形，以下進一步詳細說明：

### (一)商標分析業務

JAPIO 在收到特許廳所提供之商標註冊申請案資料後，其商標圖樣中文字部分會分別鍵入其資訊系統中檢索分析之欄位，如為日文，可能鍵入日文漢字、片假名或平假名；如為英文、法文等外文，除鍵入外文拼音，另外也以羅馬拼音之方式，將該外文以日文片假名方式鍵入資訊系統，如此解構分析之方法，可便利日後以讀音方式進行檢索。商標註冊申請案之商標圖樣如有圖形設計之部分，JAPIO 會依維也納分類之方式鍵入分析檢索路徑。

商標分析業務之最終成果，關於商標圖樣中文字、圖形之解構，除圖形路徑分析資料<sup>32</sup>外，也會註明是否妨害善良風俗、有無顏色商標、有無立體商標之說明等資料。此等資料除以書面提交特許廳外，亦將分析報告之電子檔傳送予特許廳利用。

### (二)商標識別性調查

JAPIO 進行商標識別性調查之作業程序，首先進行商標圖樣意義之解構或翻譯，然後依商標文字之組合方式、拆解後單字文義或圖形內容

<sup>32</sup> 圖形路徑分析資料，意指將構成圖形商標中的圖形要素編碼化，以大分類(2位數字)·中分類(1位英文字母)·小分類(2位數字)合計五位英數字編成。相關資料可參考 [http://epatentsearcher.at.webry.info/200511/article\\_1.html](http://epatentsearcher.at.webry.info/200511/article_1.html) 或 [http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/news/66\\_2.asp](http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/news/66_2.asp) (最後瀏覽日：2007/4/20)

等情形，再進行更深入之商標識別性調查，其具體調查方法可分共通性及分類專業性二部分：

## 1、共通性資料調查：

共通性資料調查係指將申請註冊商標文字之組合方式、拆解後單字文義或圖形內容等，調查其有無商標絕對不得註冊事由之存在？在日本有無相同或近似之具周知性外國商標之存在？商標識別性存在之事實、可能涉及有關之人名調查、商標文字是否易使人誤認商品或服務之品質或產地？以及相關之前案判決或案例。

調查方法係利用查閱各種日文辭典、外文辭典、地名辭典、商品辭典等共計 29 種一般用書及專業用書，查得後將相關之資料出處及頁數記載於內部之調查表，並隨同商標審查檢索報告交予特許廳。

## 2、分類專業性調查：

分類專業性調查係將申請註冊商標所指定之商品或服務，依照特許廳將尼斯分類 45 類所區分之化學、機械、纖維、雜貨、食品及服務<sup>33</sup>等六大區塊進行調查。JAPIO 目前所使用的專業百科書籍、圖鑑、辭典等超過 300 冊，分別依商標所指定之商品或服務進行識別性調查。

上述進行共通性及分類專業性調查之人員，比商標分析人員更多，包括選定應調查文字、資料及記錄調查結果完成報告書之檢索員、接受檢索員之指示進行資料調查之助理檢索員、對完成的檢索報告進行確認之管理者，以及將檢索報告電子化之人員等等。

為了確保共通性及分類專業性調查之品質，關於調查內容中所調查之文字、調查之資料等，會有另外的品管人員確認調查報告中有無記載調查之文字，若有記載調查之文字，應有記載資料之頁數記入檢索報告

<sup>33</sup> 特許廳將尼斯分類 45 類區分六大審查區塊：化學（第 1、2、3、4、5 類）、機械（第 6、7、8、9、10、11、12、13、19 類）、纖維（第 14、18、22、23、24、25、26 類）、雜貨（第 15、16、17、20、21、27、28、34 類）、食品（第 29、30、31、32、33 類）及服務（第 35 至 45 類）等六大審查區塊。



一覽表中，並附上該頁之影本。調查之結果，並會作成初步有無駁回理由及其理由內容之建議意見。最後，JAPIO 會將上述完整之調查報告，以紙本及電子檔交予特許廳使用。

### (三)圖形調查

圖形調查係將申請註冊商標之圖形及其指定之商品或服務，利用 JAPIO 所建置之商標資料庫進行圖形檢索，其檢索過程需使用之圖形路徑分析資料、商品或服務類似群編碼等，檢索結果會將相同或近似之商標初步予以臚列。此一作業可以將商標資料庫中數百萬筆資料，縮小至約一、二百筆資料，可以大幅縮短商標審查官進行前案檢索所需時間。

負責圖形調查作業之相關人員為編寫檢索公式者、進行審查作業之調查員，另外為確保檢索審查結果，亦有品質管理之複核人員及主管，除此之外，所有之書面檢索報告會轉成電子檔形式，以便利特許廳審查官之使用，所以 JAPIO 也配置此類資料轉換之資訊人員。

近年來日本特許廳不斷縮短商標審查期間，JAPIO 為了配合特許廳之政策，在進行上述各種調查工作時，亦備受期間之壓力，據瞭解商標分析工作於接獲申請案件後 2 至 3 週以內需完成；馬德里協定國際申請案之日譯、授予類似組群編碼之工作，為接獲申請案件後 4 週以內需完成；有關商標識別力之調查，為接獲申請案件後 3 至 4 個月以內需完成；另有關圖形調查工作，國內申請案為接獲申請案件後 3 至 4 個月以內完成；馬德里協定國際申請案為接獲申請案件後 2 至 3 個月以內；關於不明確指定商品或服務之調查工作，於接獲特許廳交辦案件後 4 週以內完成。JAPIO 協助特許廳所辦理案件之數量至為龐大，節省特許廳許多人力之支出，茲列表如後，以便各界瞭解。

JAPIO 協助特許廳辦理商標審查業務之案件數<sup>34</sup>

項目	對象	2004 年	2005 年	2006 年
商標分析	商標申請案	125203 件	133883 件	82547 件
馬德里協定商標 國際申請案之日 譯、授予類似群 編碼	馬德里協定申請 案	7053 件	10266 件	6187 件
	中間手續部分	2147 件	2503 件	1807 件
調查商標之識別 力	國內申請案部分	69493 件	69985 件	40756 件
	馬德里協定申請 案部分	6495 件	9108 件	5238 件
調查圖形商標	申請圖形商標	23453 件	26512 件	15951 件
調查不明確之指 定商品或服務	不明確商品	----	8103 件	13939 件
	* 業務開始：2005 年 10 月			

從上述之說明可知，JAPIO 實際上協助特許廳辦理商標審查工作甚多，不僅辦理商標審查過程中，必要之商標識別力調查與前案檢索二部分資料蒐集之工作，對於商標檢索所必要之基礎工作，亦即所有商標註冊申請案的商標分析，亦為其重要工作。特許廳因為有 JAPIO 此等詳細且完整之資料蒐集，節省商標審查官非常多的時間支出，故商標審查官不僅能專注於商標應否准予註冊之判斷，亦可兼顧辦案時效，此等運作方式，不僅能提高商標審查之品質，也合乎人性考量，更有塑造商標應否註冊之審查是為一項極具價值的判斷，商標審查官之工作重點應在分析與判斷，故應該減少其事務性的工作，此等商標審查官高價值的

<sup>34</sup> 同註 10，第 50 頁。所列各年度之件數為申請案件數。但是有關不明確指定商品或服務之件數為調查之商品數量。另有關於 2006 年度件數，僅統計至 2006 年 10 月之數量。





考量，可謂係建構商標制度中重要之考量。

## 五、IPCC 協助辦理專利業務之說明

日本特許廳於 1985 年創設特別預算制度，以便推動專利申請、審查及登記之無紙化計畫。依據該計畫，特許廳將專利審查所必需之專利文獻等先前技術之蒐集，在既有之國際專利分類(International Patent Classification, 簡稱 IPC)下開發一套「F-term」資訊檢索系統加以應用。特許廳對於「F-term」系統之資料庫建立，是結合民間與特許廳二者力量予以完成。有關「F-term」資料庫之建立必需依賴專利先前技術的調查及適當之分類，然因為調查及分類需要龐大之人力及經費，特許廳在公務人力受限、確保「F-term」資料庫之效能及審查品質之考量下，遂於 1985 年(昭和 60 年)由特許廳及相關民間企業共同協力而成立 IPCC，借重 IPCC 之力量以進行專利先前技術的調查及專利分類工作。<sup>35</sup>

由於專利各領域之技術甚多，有規則的分類不僅有助於縮短專利審查時間，且有助企業進行技術研發上之參考，此亦為 IPCC 當初成立時，被日本民間企業所大力支持之原因。而為確保專利分類工作之一致性，日本係以 IPC 為基礎，更進一步加以分類 FI 約 2800 種技術之類別，各該類別又有更細的 F-term 分類，總計約有 50 萬種分類項目，比歐洲專利局約 16 萬種分類項目或美國專利商標局約 13 萬種分類項目更為詳細，因此對於利用資訊系統以檢索前案，將更為完整且有效率，對於專利審查效率之提升，助益甚大。

IPCC 辦理專利分類業務之程序，是自特許廳取得專利申請案之電子檔資料，然後進行概要分類，並依發明所屬技術領域，發交各項概要類別之先行技術調查人員，再由先行技術調查人員進行技術內容確認，並依特許廳所律定之分類規則決定其類別，逐一確定該發明所屬之 IPC、FI、F-term 之分類。為了確保分類之正確性，特許廳之專利審查

<sup>35</sup> 吳由理，發明專利審查制度之比較，91 年台灣大學法律碩士論文，第 102 頁。



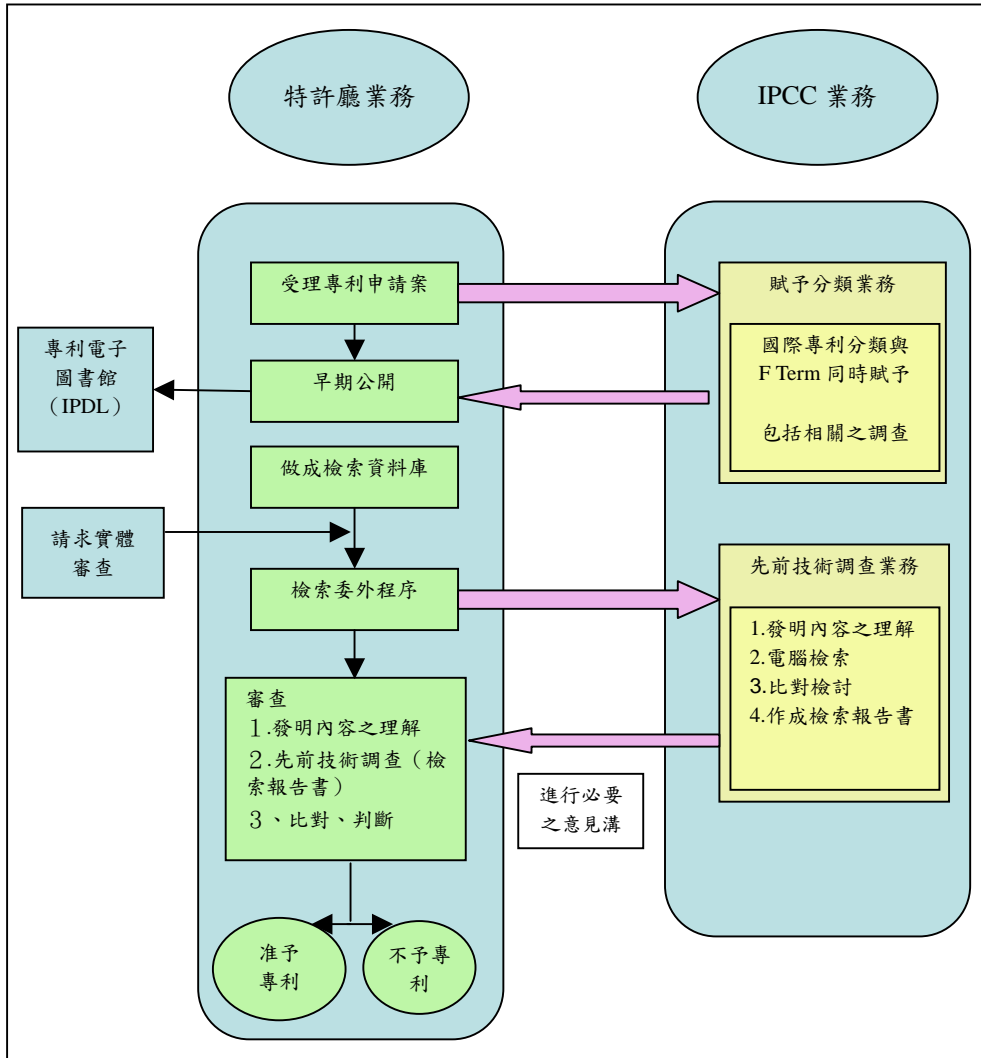
官與 IPCC 之分類人員會進行意見交換，並以特許廳之決定為分類之依據，最後之分類結果並由特許廳之專利審查官進行檢查。<sup>36</sup>此種品質管理之作法，乃係特許廳保持在專利分類上之權威，以維持分類規則執行之一致性，亦是日本專利審查利用 F-term 系統之基礎工作，可見特許廳雖將專利申請案之分類委託由 IPCC 辦理，但是其本身仍具有專利分類專長之專利審查官，以掌控專利分類之正確性。

IPCC 辦理先前技術調查業務之程序，是特許廳將請求實體審查之專利申請案，交由 IPCC 進行先前技術調查，由 IPCC 進行檢索比對，並提出檢索報告書，在此一過程中，專利審查官會與 IPCC 之調查人員進行對話，以便能正確且完整的做成檢索報告，提供予專利審查官作成應否准予專利之判斷依據。值得加以說明者，關於 IPCC 的檢索報告，特許廳會加以審核並給與 ABC 三級之評價：A 級是指有關技術之先前技術，審查官原則無需再進行檢索，B 級是指經過指導後提升至 A 級的可能性極大，C 級為其他<sup>37</sup>。此種審核檢索報告之作法，有助於確保檢索報告之可用性。為便於理解 IPCC 進行分類與先前技術調查業務之進行，茲圖示如下：<sup>38</sup>

<sup>36</sup> 同前註，第 105 頁至第 110 頁。

<sup>37</sup> 同前註，第 112 頁。

<sup>38</sup> 該圖引自 IPCC 網站，<http://www.ipcc.or.jp/image/pic06b.jpg> (最後瀏覽日：2007/4/20)



## 六、日本特例法運用民間團體協助特許廳辦理業務之說明

### (一)特例法之目的與內容

日本為因應快速的技術發展、專利及商標申請案件急速增加及申請內容的複雜多樣化，乃思考制度上之改進，於1990年(平成2年)6月13

日制定特例法，以完成下列之目標：一、縮短專利商標申請案審查期間；二、專利商標相關資訊有效的予以擴散利用；三、事務處理效率化；四、促進國際專利商標資訊交換合作。<sup>39</sup>

為達到上述 4 項目標，特例法設計情報處理機構及指定調查機關二項制度。作為日本特許廳之情報處理機構須具備以下條件，特許廳才會考量是否符合資格：一、具備情報處理的基礎及技術能力；二、依民法成立之法人組織；三、其從事與情報處理以外之事務，與其從事被指定之工作間不會產生不公正之疑慮；四、該法人應具備人員、設備之安定性，以避免特許廳指定該法人辦理情報處理業務後，產生無法順利執行委託業務之窘境。

日本情報處理機構因為專門處理專利及商標申請案之資料，除機構本身需具穩定性外，為維護申請人之權益，特例法亦做相關之配套處理。例如，被指定之情報處理機構辦理指定事務應依據業務規程，如經特許廳取消一部分業務時，亦應停止辦理該部分業務。被指定之情報處理機構於每年度開始前，應做成當年度之事業計畫及收支預算，送經特許廳認可，如有變更時，亦同。被指定之情報處理機構辦理指定事務，每三個月應做成事業報告書及收支決算書，提出於特許廳。被指定之情報處理機構主管及職員對於所處理之業務，負有秘密保持義務，與公務員所負義務相同。另外其辦理特許廳所交辦之相關事務，除有正當理由外，必須依照規定之時間內完成，如有違反，特許廳可以取消其資格。

關於專利申請案之處理，因為涉及專利技術領域之專業人材，以及需具備完整之專利資料庫，因而設計指定調查機關之制度，由特許廳指定特定公益法人作為調查機關，而被指定調查機關有與情報處理機構類似之規範。指定調查機關之運作情形，為特許廳接獲專利申請案後，如專利申請人請求實體審查者，特許廳會將申請案委託被指定調查機關進行先前技術調查與檢索，在此一過程中，特許廳會對調查之進行方式與

<sup>39</sup> 工業所有權法逐條解說，第 1293 頁至第 1294 頁，社團法人發明協會 1998 年第 14 版。



結果進行監督與審核，特許廳最後會將調查檢索報告通知專利申請人。

## (二) 2004 年特例法修正之重點

日本特例法於 2004 年之修正有二大重點，一為將調查機關由指定的方式修正為特定資格之登錄制，二為引入特定登錄調查機關制度<sup>40</sup>。前者係將調查機關由特許廳須指定公益法人之限制，修正為公益法人以外之組織，如符合一定條件者，亦可向特許廳登錄作為調查機關。後者活用前述之登錄調查機關，發明專利申請人可先向特定登錄調查機關申請發明技術有關專利要件之調查，其後向特許廳請求實體審查時，如檢附特定登錄調查機關之調查報告，將可減免專利請求實體審查之規費，依修正後之特例法第 39 條之 2 及第 39 條之 3 規定，專利申請人在請求實體審查前，如檢附此種先前技術檢索調查報告，其減收之數額為每件發明專利申請案除減收日幣 33500 元 (新台幣約 9436 元) 外，另每一申請項亦減收日幣 800 元 (新台幣約 224 元)。此舉不僅強化民間團體作為調查機關以協助特許廳先前技術調查之功能，亦使專利申請人可早日決定是否申請實體審查或進行技術之改良。

## 七、結語

日本特許廳面臨專利商標申請案件大量成長下，審查人力無法大量增加，而審查品質及時效仍需同時兼顧，故許多業務之推動均借用民間團體之力量以完成，尤其對專利與商標資料庫之建立及檢索，需要花費大量高品質人力以完成，此等原需由特許廳審查官才能完成之工作，在審查官人力有限，應朝向高價值之思考下，故設定審查官之職責應係專注於專利與商標申請案件應否給與專利權與商標權之判斷，對於審查上所必需之專利商標申請案之分類與分析、先前技術與相關前案之蒐集及檢索比對等工作，可以委託民間團體之方式來達成。雖然部分業務可委

<sup>40</sup> 關於修正指定調查機關制度及引入特定登錄調查機關制度之詳細理由，參見 <http://www.jpo.go.jp/shiryou/>，平成 16 年法律改正（平成 16 年法律第 79 号）（最後瀏覽日：2007/4/20）

託民間團體辦理，但是特許廳本身清楚的認知，此等工作本質上為特許廳之工作，且是屬於審查上所必要之基礎工作，故委託民間團體辦理相關事務時，必須建立嚴謹之品質複核與管理機制，而此一品質之確保，更在於特許廳擁有最終判斷的人才與能力，也就是最寶貴的專利審查官及商標審查官。

特許廳將專利商標申請案之分類與分析、先前技術與相關前案之蒐集及檢索比對等工作委由民間團體辦理，不僅解決日本特許廳人力不足之問題，更適度提振民間團體之能力而加以運用，不僅可促進民間之活力，亦可借助退休審查官之資歷，繼續幫助專利商標案件之審查，是極為有效的人力運用政策。我國負責專利商標審查之智慧局，向來被審查人力不足與審查品質有待加強所苦，然向來在建構智慧財產環境的政策上，不斷強調健全智慧財產法令與智慧財產局在專利商標審查能力之強化，對於審查官人力不足卻始終無法提出有效對策，行之已久之專利外審制度也常遭外界批評。如可師法日本，妥善運用民間團體之力量，除有關智慧財產之教育訓練或業務宣導外，有策略的將專利商標申請案之分類與分析、先前技術與相關前案之蒐集及檢索比對等工作委由民間團體辦理，不僅有助於縮短審查時間、提升審查品質，所建立之專利商標資料庫亦可提供予企業界使用，從而促進研發技術之提升，並且達到活絡商業活動之目的。