

※ 日本之智慧財產權發展近況



一 前言

日本近來在智慧財產權之司法訴訟制度及侵權案件審查上有許多重大的進展，並提出一些相關配套之法律修正案，日本專利局也亟行推動內部變革。此外，日本政府亦倡議一全國智慧財產權計畫，致力於智慧財產權之研究開發與提升日本工業的全球競爭力，以下針對這些議題作逐一介紹。

二 司法制度現代化

日本為改進智慧財產權保護，特以兩年計畫深入研究該項議題，並於 2001 年六月提出「司法制度改革任務最後報告」(Final Report of the judicial System Reform Commission)，該報告指出，法院應增加專門人員來協助法官在智慧財產權之專門領域的判斷，且依照律師法，在侵權案件中應以專利律師代表其當事人出庭進行訴訟程序。這將大大的改變法律專業人員的訓練以及人數，目前日本律師的錄取率僅有百分之三，但在 2004 年時將可提升至百分之七十，而法官、檢察官以及律師的總錄取人數也將由目前每年 1000 人，在 2010 年時增加至每年錄取 3000 人。該報告中並建議，日本法院應針對智慧財產權侵害案件設立特殊法庭。

目前日本法院審理中之智慧財產權案件，需花費 18.3 個月才能獲致判決，故最高法院希望未來能將這些懸而未決的案件期間降低至一年，並決定在 2002 年 4 月開始增加地院的智慧財產權法庭為四個，法官由 4 個增加至 16 個，並由日本專利局指派技術助理人員 11 人來協助法官審查智慧財產權案件。

日本法院之智慧財產權法庭之智慧財產權侵權糾紛案件處理，亦朝向改進冗長訴訟程序及提供公平審判的方向努

力。如在著名的 Fujitsu v. Texas Instrument 案中，法院提出「禁止權利濫用原則」，因為對於專利有效性尚不確定之專利請求範圍(claim)，給予初步禁制令將會導致專利權人不當享有利益，並違反平等原則。除了確認專利有效性之訴訟程序改革外，在國際調和與加速全球資訊流通的目標下，建立明確的訴訟審理規則，以利與外國法院實務接軌，也是日本司法改革的重要目標。

三 專利法相關修正

日本在 2001 年由經濟貿易工業部(the Ministry of Economy, Trade and Industry, METI)之產業建構諮詢小組、智慧財產權政策委員會以及法規制訂小組共同提出一份專利及商標法修正報告(2002 年開始執行)，其中共有六項議題：

1. 專利法(日本特許法)中關於電腦軟體條款的明確化。
2. 在間接侵權案件中擴張對於軟體之保護範圍。
3. 強化個人電腦上的商標保護。
4. 增訂專利法中資訊公開陳述(Information Disclosure Statement, IDS)之程序保護義務，專利申請人僅需在提出申請之同時說明「已知技藝」即可，當然申請者及第三人皆可於審查過程中，隨時自行提出「已知技藝」。
5. 日本專利申請案之格式應與專利合作公約(Patent Cooperation Treaty, PCT)申請格式一致。
6. 增定應於 30 個月期間向被指定國(日本)提出國際申請副本，以及 PCT(專利合作條約)之翻譯期間。

在經過美國律師代表團多年之請求後，日本專利局同意增定兩個月期間以利專利申請人向日本國內提出 PCT 專利申請之翻譯書，這兩個月期間將可避免因倉促而造成日文翻譯上之謬誤，未來 PCT 之申請人亦可以英文提出專利申請案。

在長期的立法計畫中，將針對以下幾點作檢討修正：1. 立法定義中之「發明」(invention)；2. 數人侵權行為之責任要



件檢討；3.跨國商業行為之問題；4.專利法與快速技術發展之相互影響。



四 日本專利局業務更新

日本專利局亦隨著日本經濟貿易工業部之更名，其內部業務亦有更新，其中的創新包括在其網站上提供英文版本之「產業之財產權數位圖書索引」，可供查詢自 1976 年後之專利案件摘要，另外日文部分，也增設了「已知技藝」之資料庫查詢。

此外，為降低專利搜尋及審查之成本負擔，雖然在 1999 年由歐洲專利局、日本專利局以及美國專利商標局共同推行一搜尋領航計畫，並未吸引太多使用者，因為使用者在作單字搜尋時無法由三個專利局間得到完整之相互關連資料，故該計畫在 2000 年終止。日本學界認為此種審查結果的交流利用仍有待雙邊或多邊條約的簽訂，而在全球專利協調化的腳步下，若是採行「審查結果相互承認」之方式並不實際，毋寧是建立審查結果相互流通系統，此建議目前亦受到日本專利局的採納。

日本專利法（特許法）中規定，於專利案件審定公告後六個月內得向專利專責機關（日本專利局）提出異議，且任何人皆得為之，且無須具備實質利害關係。每年約有百分之三的異議案件，而約有五分之一的異議決定會上訴至日本高等法院，故日本專利局有鑑於法院專利侵害案件增加之負荷，於 2001 年七月制訂關於專利無效之『計畫訴訟程序』（Planned Proceedings），此為一標準審查流程，適用於兩造皆為日本國民或於日本設有住所及居所之人，時程共約一年，若有一方為外國人者，期間可延長，並經雙方同意後可採用證人證言以便審查。

五 其他智慧財產權之發展

在著作權部分，隨著日本商品大量外銷亞洲各國，尤其是在中國大陸更是受到嚴重的仿冒侵害，故日本之智慧財產權政策論壇極力倡議，日本政府應該建立一如同美國國際貿易委員會之機構，在 WTO 的智慧財產權規則下採取對抗之懲罰性行為，並強化商品相關保護法規，以反制大陸及東南亞各國不當的仿冒行為。另外營業秘密之刑事制裁也在立法考量中。

世新大學法研所林雅惠

參考來源：

1. 日本司法制度改革，可參考日本最高法院
http://www.courts.go.jp/english/soshikie_1.html.
2. 日本專利局<http://www.jpo.go.jp>.
3. 專利合作公約 PCT，可參考
<http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.
4. Recent Patent Development In Japan, by John B. Pegram.
World Intellectual Property, Volume 16 Number 6, June 15, 2002.
5. A View towards the Global Patent- Mutual Exploitation of Examination Results, AIPPI Journal, Jan. 2002.

※ .Org 註冊管理換人做做看!

網際網路網域名稱與位址管理機構（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers；ICANN）負責 IP 位址空間分配，協定參數配置，網域名稱系統管理，以及根伺服器系統管理等，並與其他實體、美國政府約定並行管理。國人熟悉的網域名稱一般多以 .com 為主，然而全球通用網域名稱有 .com、.net、.org、.biz 及 .info，另有一些限定個人或商業界方可使用的網域名稱，如 .name 及 .aero，只要持續向該網域名稱的註冊管理機構繳納註冊年費，全球任





何地區的任何個人、公司、或組織，都可不限數目註冊並永遠持有及使用該網域名稱。目前上述網域名稱註冊管理分別係由 Verisign Global Registry Services、NeuLevel、Afilias Limited 等機構負責。

然而 Verisign 即將於今年(2002 年)底釋出其對於.org 的管理權限，ICANN 預期將於九月底遴選出適合管理.org 的機構，ICANN 董事長 M. Stuart Lynn 表示將以競標機構的營運穩定度及根伺服器可靠性為遴選的優先考量因素，至於機構的營利性質則暫不予以考量。但是非營利性質機構勝出的話，將由 Verisign 獲得五百萬的捐款以助其.org 的管理儘速步上軌道，至於營利性質機構則無此優惠。截至目前為止，已有 11 家實體參予角逐，其中 Washington-based DotOrg Foundation 及 Reston-based Internet Society 皆已表態將朝非營利型態經營.org；至於 Washington-based NeuStar Inc.則否，NeuStar 的發言人 Ken Hansen 表示根據其經營.biz 及.us 的經驗，以營利方向經營網域名稱的註冊管理，將有助於提供.org 穩健的成長環境。

Dot-org 向來為消費者團體、政黨在野份子，以及公益團體不可或缺的網路地帶；美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union；ACLU)的科技與自由企劃部門領導者 Barry Steinhardt 也發言表示.org 為網際網路上表達非商業性言論的重要網域，如果.org 的易主僅是轉型成為另一個.com，勢必造成言論自由的衝擊。目前各個團體皆拭目以待究竟.org 管理權限花落誰家。除了公益團體或政治歧見者對於.org 造成言論自由衝擊的關切，多數人把.org 管理權限的出讓視為待宰肥羊，過往 Verisign 對於每一個註冊.org 網域名稱的註冊年費為 6 塊美金，相較於目前已註冊的 230 萬個.org 網域名稱，世人多認為.org 管理權限的釋出未來將替.org 的掌舵者在動盪不安的網路環境中帶來無限商機。但也另有部份人並不在乎.org 管理權限的易主，他們認為只要.org 經營穩健，由誰

管理都無所謂。至於 Verisign 則是期望藉著釋出.org 的管理權限以專注於管理日益繁重的.com 網域名稱註冊事宜。

不過，11 個競標者皆表態有意將目前每年 6 塊美金的註冊年費調降為 4 塊美金，此舉對於已註冊或欲註冊.org 網域名稱的人們而言實為福音一筆。此外，儘管 DotOrg Foundation 及 Internet Society 皆為網域名稱管理的生手，其高層職員紛紛表示他們將藉由管理.org 以研發設計線上工具、線上服務，以幫助非商業團體擴充其線上功能。不論競標結果為合，吾人相信網域名稱管理的競爭將替消費者帶來更好的未來。

周慧蓮

取材自

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A29094-2002Jul31.html>



※ 各國專利統計(下)

EPC

歐洲專利聯盟協定(EPC)係於 1973 年簽訂於德國首都慕尼黑，並於 1977 年正式在比利時、法國、德國、盧森堡、荷蘭、瑞士、及英國生效，第一件 EPC 專利申請案係於 1978 年 7 月 1 日向歐洲專利局(EPO)提出申請。

EPC 創立至今(2002 年)已歷經 25 年，其會員國亦由最初的 7 個創始國增加至目前的 24 個會員國及 6 個延伸國¹。自

¹ 奧地利(AT)、比利時(BE)、保加利亞(BG)、瑞士(CH)、塞普勒斯(CY)、捷克(CZ)、德國(DE)、丹麥(DK)、愛沙尼亞(EE)、西班牙(ES)、芬蘭(FI)、法國(FR)、英國(GB)、希臘(GR)、愛爾蘭(IE)、義大利(IT)、列支敦斯登(LI)、盧森堡(LU)、摩納哥(MC)、荷蘭(NL)、葡萄牙(PT)、瑞典(SE)、斯洛伐克(SK)以及土耳其(TR)。
六個延伸國為：阿爾巴尼亞(AL)、立陶宛(LT)、拉托維亞(LV)、馬其頓(MK)、羅馬尼亞(RO)及斯洛伐尼亞(SI)。



1998 年開始，每年平均有超過 100,000 件之 EPC 申請案向歐洲專利局提出申請，至 2001 年其申請量即已超過 150,000 件。歐洲專利局之審查委員自 1994 年起即一直穩定的維持在 3,700 人左右，惟為了應付日益增加之專利申請量，必須要不斷的引進新的審查委員，截至 2000 年 11 月為止，歐洲專利局之審查委員已超過 5000 人。歐洲專利局之職責為受理、檢索、審查及專利之核准程序，一獲准之 EPC 專利案仍必須至各指定國辦理領證程序方可行使其專利權。

歐洲專利局亦同時為 PCT 之國際受理局、國際檢索局及國際初步審查局，根據歐洲專利局 2001 年之年報統計，該年度歐洲專利局總共受理 158,161 件專利申請案，相較於前一年度 142,941 件成長 10.65%，其中有 101,304 件是透過 Euro-PCT 途徑進入歐洲地域之國際申請案，約佔總申請量的 64.51%，其餘 56,857 件則為 EPC 專利申請案；而在 2001 年，共有 127,436 件專利案是由歐洲專利局負責檢索工作，相較於去年 128,023 件減少了 587 件，其中有 58,294 件為 PCT 國際申請案，另外 51,220 件則為 EPC 申請案；再者，歐洲專利局在 2001 年負責實質審查之專利案件共有 55,284 件，相較於前一年度 45,864 件增加 9,420 件，其中有 41,020 為 PCT 申請案，34,704 為 EPC 申請案，由此可看出，歐洲專利局負責審理之專利案件仍以 PCT 國際申請案佔多數。而在核准件數部份，2001 年為 34,704 件，相較於前一年度 27,523 件成長 26.09%。

歐洲專利局為各國及各領域 PCT 國際申請案進行國際檢索及國際初步審查的單位之一。而這些檢索及審查結果可以獲得高品質的名聲及價值。（假使歐洲專利局提出正面的國際初步審查報告，則申請案在進入歐洲地區階段時較易獲准專利。）現今，歐洲專利局為 60%PCT 國際申請案之指定國際檢索局及 58%PCT 國際申請案之指定國際初步審查局，此龐大之業務造成歐洲專利局嚴重積案，致使一般歐洲申請案之審查程序受到延遲。

爲此，歐洲專利局打算對於特定技術領域之 PCT 國際申請案，不再扮演國際檢索局及國際初步審查局之角色。而此種限制只限定於美國國民或居民向美國專利局或世界產權組織所提出申請之國際申請案。

凡於 2002 年 3 月 1 日當日或之後提出申請之 PCT 國際申請案，若其申請專利請求項中有一項或多項係與生物科技或商業方法有關者，則歐洲專利局將不再進行國際檢索工作。

再者，凡於 2002 年 3 月 1 日當日或之後提出國際初步審查之國際申請案，若其申請專利請求項中有一項或多項係與生物科技、商業方法或電信有關，則歐洲專利局將不再進行國際初步審查工作。



我國申請人在各國之專利統計

有關我國至各國申請專利之件數統計，在 2001 年國人總共向中國大陸提交 15,075 件專利申請案，比前一年度 10,766 件大幅成長 40.02%，其申請數量是外國至中國大陸申請專利之排名首位，其中以發明專利申請案 3,612 件表現最突出，比去年 1,811 件成長近一倍之多，惟雖然國人至中國大陸申請專利件數在其他國家來說是最多，但其大都爲新型及新式樣專利，發明專利僅佔 22.3% 之比率，比較其他國家的申請人至中國大陸申請時其發明專利所佔之百分之八、九十的比率，在技術創新上，可看出我國明顯落後很多。在核准專利件數統計上，國人在 2001 年取得中國專利共計 9,320 件，比去年 8,465 件成長有 10.1%。

在日本方面，2001 年國人至該國申請發明專利之件數爲 1,120 件比前一年度 830 件成長 34.94%，而新型專利之申請件數則爲 1,567 件，亦比前一年度 1,391 件成長 12.65%，意匠專利申請件數爲 267 件，比前一年度之 204 件成長 30.88%；而在核准件數統計方面，發明專利爲 134 件，比 2000 年 186 件成長 27.96%，新型專利爲 1,616 件，比 2000 年 1,355 年成



長 19.26% ，意匠專利件數則為 158 件，亦比 2000 年 116 件成長 36.21%。

至於美國部份，2001 年國人至該國申請專利之件數統計為 12,403 件，比前一年度之 10,380 成長 19.50%；核准件數則為 6,766 件，亦比去年成長 12.7%，且在外國人獲准美國專利件數排行上是居於第三名，此項記錄已連續維持三年，而在核准件數中，大部份是發明專利案，佔有 6,544 件，申請人大都為我國法人²居多，且是以半導體製程相關產業、電子業、運動器材、手工具及資訊業主。

而在德國部份，2001 年國人至該國申請發明專利件數為 427 件，相較於去年 320 件成長 33.44%，新型之專利申請件數則為 1,364 件，相較於去年 1,452 件則負成長 6.06%；而在核准件數統計方面，發明專利為 64 件，比去年 55 件成長 16.36%，新型專利之核准件數則為 1,405 件，比前一年度 1,399 件僅略微成長 0.43%。

有關歐洲專利申請案部份，2001 年國人總共向歐洲專利局提出 300 件 EPC 專利申請案，相較於前一年度 231 件成長 29.87%，而核准件數為 32 件，比前一年度 19 件成長了 68.42%。

郭雅娟³

² 2001 年我國廠商獲准美國專利排名前十名為：聯電(576 件)、台積電(527 件)、鴻海(309 件)、工研院(219 件)、華邦(113 件)、世界先進(102 件)、國科會(78 件)、貿矽(57 件)、旺宏(37 件)、世大積體電路(37 件)。

³ 本文作者任職於台一國際專利事務所。