

## 行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：日本專利審查實務與電腦相關發明審查基準

頁數 120 含附件：無

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

出國類別： 1.考察 2.進修 3.研究 4.實習 5.其他

出國期間：八十九年七月十六日至八月十二日 出國地區：日本東京

報告日期：八十九年十二月十五日

分類號/目

關鍵詞：專利審查、審查基準。

內容摘要：

由於資訊產業的蓬勃發展和國際經濟環境的快速變遷，使得攸關產業科技環境健全發展的工業所有權保護問題受到高度關切，為了吸取工業先進國家對屬於工業所有權之一的專利權，在實施保護政策及審查工作技術之經驗，派員赴日研修該國所有權制度，內容包括日本工業所有權制度及國際現勢，無紙化作業概要、專利制度、審查實務、專利說明書的撰寫、新穎性、進步性、補正之態樣、核駁理由通知書寫法、專利審查基準（包括電腦相關發明審查基準）、專利性判斷、審判實務、制度概要、專利權侵害訴訟、專利權撤銷訴訟、電子商務與專利、新型專利制度、專利資料檢索及應用等，以作為我國施行發展專利制度之參考。

# 目 次

項 目	頁 數
報告提要-----	1
研修目的-----	4
研修過程-----	6
第一章 無紙化作業概要-----	8
一、無紙化系統-----	8
二、電子申請-----	9
三、電子申請用軟體-----	9
四、初期的準備-----	12
五、支援體制-----	13
六、書面出願的手續費-----	13
七、Online 軟體使用-----	13
八、特許廳系統概要-----	15
九、遭遇困難問題-----	17
十、未來展望-----	18
附圖一 無紙化作業現狀及今後的方向-----	19
附圖二 專利電子圖書館的使用方法-----	20
第二章 國際上專利的保護及各國專利制度-----	22
第一節 前言-----	22
第二節 國際上專利的保護-----	22
PCT 作業系統圖-----	27
第三節 美、日、歐專利制度比較-----	31
第三章 日本工業所有權行政的現狀和今後的方向-----	42
第一節 美、日、歐智慧財產權的動向-----	42
第二節 日本特許法（發明專利法）實用新案法（新型專 利法）近年制度修正狀況-----	60
特許廳組織圖-----	61
日本平成五年修正前後特許出願與實用新案登錄出願圖	62

第三節 特許、實用新案的狀況-----	65
第四章 日本特許法修正概要-----	71
第一節 修正概要-----	71
第二節 「通過電氣通訊線路提供給公眾利用的資訊」 相關說明-----	73
第五章 日本新型專利（實用新案）制度-----	75
第一節 日本新型改登錄制之沿革-----	75
第二節 日本現行新型專利法-----	77
第三節 日本新型專利採不審查制的影響-----	90
第四節 我國是否採新型登錄制之考量-----	91
第六章 電腦軟體相關發明的審查-----	94
第一節 前言-----	94
第二節 電腦軟體的定義-----	95
第三節 日本電腦軟體相關發明的審查-----	96
一、立法過程-----	96
二、可為「發明標的」的判斷-----	96
三、記錄媒體及其審查-----	100
四、發要件 - 進步性的判斷-----	103
第七章 電子商務專利之審查-----	107
第一節 電子商務-----	107
第二節 電子商務專利的範圍-----	108
第三節 日本對電子商務專利的態度-----	110
第四節 日本對電子商務專利的審查-----	111
建議事項-----	113
附件(一)-----	17
附件(二)-----	18

## 研修目的

由於資訊產業的蓬勃發展和國際經濟環境的快速變遷，使得攸關產業科技環境健全發展的工業所有權保護問題受到高度關切，為了吸取工業先進國家對屬於工業所有權之一的專利權，在實施保護政策及審查工作技術之經驗，派員赴日研修該國所有權制度，在一九九九年度中日合作計劃項目下，智慧財產局約聘專利審查委員周汝文、錢利國等二員奉派於本（八十九）年七月十六日啟程赴日研修為期四週的「日本專利審查實務與電腦相關發明審查基準」課程，歷來中日合作計劃由我方派員赴日研修所需經費，向來由日方資助，此次由於日方已於本年四月終止資助，首度由我方政府支應，為一重大改變。

相關課程的安排係經我台北駐日代表處透過日本財團法人交流協會與日本（社）發明協會洽妥，內容包括有國際間專利制度現況及發展趨勢，介紹日本專利制度、專利審查、專利權認定、專利權侵害、判斷標準、案例研究等。

近年來本局受理有關電腦軟體相關發明專利的申請案日益增多，再加上以及軟體新技術領域的不斷擴大與提昇，使得原先作為專利審查依據之專利審查基準漸顯得不足因應。因此，為因應軟體科技的未來發展趨勢，以及配合軟體工業之快速成長，杜絕不必要之爭議，並能有效的進行電腦

軟體相關專利申請案之審查工作，於八十七年十月七日正式公佈實施「電腦軟體相關發明專利審查基準」，以做為未來相關軟體專利審查之準繩。該基準之制訂除依據我國專利之相關法令外，同時為考量與國際趨勢之調和，還參酌美、日等軟體先進國家的作法，並加以融合，以因應當前軟體科技快速發展的環境，期能符合我國軟體產業的需要。該基準實施以來，有關電腦軟體的審查工作尚稱順利，惟仍有極少部份見解分歧，如文字處理、表格製作等記錄媒體是否可准專利，在日本為肯定的，在我國則意見分歧。

本次研習的主題即是有關電腦軟體的審查，希望能藉著研習的機會釐清爭點，並進一步瞭解日本原立法及後續修法的精神，及其實務上運作的狀況。另日本於平成 11 年修正公布其特許法，其諸多內容及修正目的亦希望藉此機會一併瞭解，又電子商務專利目前正是國際最熱門的話題，基本上它也是屬於電腦軟體專利的一部分，也希望藉此次的研修，瞭解日本對電子商務專利的看法及審查的態度，作為我國對電子商務專利審查、制定電子商務審查基準及施行發展專利制度的參考。

## 研修過程（研修活動紀要）

一九九九年度中日技術合作計劃「日本專利審查實務與電腦相關發明審查基準」項目之研修，期間自本（八十九）年七月十七日至八月十一日計二十五天。研修員於七月十六日啟程赴日並下榻於由台北駐日經濟文化代表處所指定之住宿地點（Hotel Princess Garden，位於東京都品川區）。翌日（十七日）由代表處人員陪同至日本（社）發明協會（JMI）拜會，再至其所屬訓練機構 - 亞洲太平洋工業所有權中心（APIC）聽取有關訓練課程安排及教材內容簡介。十八日起正式展開各項研修課程，內容包括日本工業所有權制度及國際現勢、無紙化作業概要、專利制度、審查實務、專利說明書的撰寫、新穎性、進步性、補正之態樣、核駁理由通知書寫法、專利審查基準（包括電腦相關發明審查基準）、專利性判斷、審判實務、制度概要、專利權侵害訴訟、專利權撤銷訴訟、電子商務與專利、新型專利制度、專利資料檢索及應用等課程，講師為日本九州大學熊谷教授，特許廳審查官及專利事務所弁理士等。

本次研修的主要目的為學習日本電腦軟體相關之審查基準及電子商務之審查，惟日方所安排課程不多，故多次向亞洲太平洋工業所有權中心（APIC）反映，希望調整部分課程，儘量增加電腦軟體相關審查基準及電子商務審查份量，日方本於尊重我方之意願，前後作了兩次的課程調整，以增加上述課程的時數；惟日方亦坦白言明，電子商務之審查

在日本仍是處於新起步的階段，相關資料極少，且未來動向不明確，僅能就目前所知現況予以說明。另由於我國未來對於新型是否採登錄制正在進行研究，出國前長官也交待我們對此方面多作瞭解，故也一併要求日方開設此一課程，亦得到日方同意。期間並實地參訪瞭解專利實體審查於實務作業上之前案資料檢索及相關配合資源設備之運用，在拜訪特許廳的過程中，有幸參觀特許廳的所有資訊設備及前案檢索系統，深深感覺日本在無紙化系統上的成就驚人，值得我們學習。亦與日本智慧財產權協會之成員（產業界代表）舉行座談並交換意見，在拜訪日本智慧財產權協會時，這個由日本大企業組成的協會早已邀集了各企業專利部門的人員與我們座談，座談會中日方對我國目前的制度、本局的狀況未來修法的方向均能精準的掌握，對我方的各種資料均巨細靡遺的收集與詢問，深深令人對日本人的用心感到佩服。

全部課程於八月十日之研修討論會後結束，日方安排了多位特許廳審查官與我們座談，並回答我們的問題，此次的座談氣氛非常愉快，效果也很良好。八月十一日於 APIC 舉行修業式，我們通過了口頭的測驗而結束了本次的研修行程，整體來說這是一次務實而愉快的研修，次日（十二日）束裝返國。能有機會前往日本研修相關課程，我們深深感謝政府的安排和日方的協助。將有關各項之重點摘錄於后：

# 第一章 無紙化作業概要

【本章完全引用與本次研修課程重疊部分之資料—本局資料服務組楊政開先生同期研修「智慧財產權自動化資料庫之建制與運用」之報告】

## 一、無紙化系統

### 1. 目的：

- (1) 縮短工業所有權的審查期間。
- (2) 擴大工業所有權情報服務—建立電子圖書館(IPDL)及電子公報(CD-ROM)的發行。
- (3) 提高事務處理效率，促進產業發展及價值的回收。
- (4) 國際間工業所有權情報的交換，更進一步的合作，獲得美、日、歐三極協力。

### 2. 制度：

- (1) 申請人識別碼建立。
- (2) 收費標準之訂定。
- (3) 1984年無紙化計畫開始。
- (4) 1990年Online出願開始。
- (5) 1993年CD-ROM公報發行。
- (6) 1998年在Internet上可以Online出願。
- (7) 1999年特許電子圖書館創設，磁帶機(MT)資料庫提供使



用。

(8) 2000 年意、商、審 CD-ROM 公報發行。

## 二、 電子申請

### 1. 基本方針：

(1) 出願文書檢查、出願申請書格式的變換及 Internet 軟體開發皆由特許廳免費提供。

(2) 著實 Internet 申請之最臻完善。

2. 機密保護措施—ISDN 電話號碼之認證、個人的 ID 管理、Password 等管理。

## 三、 電子申請用軟體

1. Network-Image：申請人可利用 Internet 在 ISDN 專線上作 Online 的出願、發送、請求、閱覽、補助等作業。

2. 利用特許廳 Online 出願申請。

3. 利用特許廳 Online 發送申請。

### (1) 流程：

#### A、出願方面：

a. 無紙化以電子檔線上提出申請後，由特許廳之 HOST 接收，經由分類後付予相關審查官審查，並將原本記錄以電子檔案方式儲存。

b. 部份以紙本申請者，由申請單位接受申請後交由 DE(Data entry)機關轉換成電子檔存放於 HOST 亦同於無紙化之作業方式作後段處理。

其中申請者之原始資料(見本)管理，係經過 DE(Data entry)機關轉換成電子檔，存放在大的硬碟檔案中，而原始紙本資料用申請案號存放一見本袋中列管。

#### B、分類之業務：

由「意匠檢索 Master」作自動分類，交予分類調查員及 X0-0 付予申請，由分類專門官作大分類；小分類之不同分類交予審查官作分類的確認，若有分類修正之必要者再傳回自動分類之「意匠檢索系統」作自動分類；若分類為不可能的案件，由分類審查官以線上(online)方式發送通知申請者。

#### C、裁決、發送、登錄、公報發行：

由審查官提出交予審查長，而審查長經由檢索伺服器、審查週邊伺服器及原始檔案之依據，裁決後由線上(Online)「發送系統」發予申請者之「拒給理由」通知書。此時申請者因意見書等的提出設定登錄，經由「公報自動編輯系統」發行光碟公報(CD-ROM)。

#### D、特許出願(Familiarity)

自平成 2 年(1990 年)日本特許廳開始執行無紙化申請案件作業計劃，並同時發行電子公報，使得日本在工業所有權的制度更臻完善。直到八年後平成 10 年(1998 年)申請者可透過自家的電腦利用 Internet 或 ISDN 專線直接向特許廳提出申請等業務，不但簡便且縮短審查時間，而提高國家經濟發展。又近年來情報資訊技術的發達，使得申請者更迅速 更方便的透過特許廳所開發出來之軟體系統，在無需另加費用下完成申請案件。申請者的申請書以市面發行的 Word97 或 Wordpro97 或各種文書處理軟體建成電子檔，圖面以掃描機製成電子 IMG 檔，經由 ISDN 專線向特許廳提出申請。

E、初期的設備準備：

電腦週邊軟體 硬體皆以當時最新型之週邊設備而設計。軟體有特許廳自行開發之線上(Online)查索、申請等軟體，配合 WINDOWS 視窗軟體及作圖軟體 硬體為 32MB 以上之記憶體，CPU 處理器為 Pentium 100 MHz 以上，並配上一台 CD-ROM，一台印表機和掃描器，以 ISDN 專線通信系統受理申請、查閱等請求作業。並有一追求功能的口號—5、3、1；5 秘鐘內開好機，3 秘鐘內查到所要之資料，1 秘鐘內可以到下一頁。

(2)發送目錄：含通知種類、發送日、申請人識別碼、姓名、  
出願號碼、起案種別、發送號碼等一覽表

(3)發送書類的發送待機期間：10 個工作天。

(4)通知的到達日、起算日：到達日為當天 Online(線上申請)  
之日期，起算日為到達日之次  
日。

4. 線上(Online)請求：可作閱覽、交付、證明等之請求。

5. 線上(Online)閱覽：可能期間為五個工作天，閱覽書類最大檔案  
容量為 2.05MB 約 2,000 頁文書檔。

6. 線上(Online)補助：作費用之繳納作業及所有 ID 等暗號變更作  
業。

7. 特定各種作業之開放時間：只有出願自上午 09:00 到下午  
22:00，其餘作業皆自上午 09:00 到  
下午 17:00 止。

#### 四 初期的準備

1.設備購入：平成 12 年(2000 年)4 月開始購入最新型之市售硬體  
及可配合之視聽作業系統。目前特許廳提供之電腦  
台數如下：

用途	台數	用途	台數
CD-ROM 公報檢索	31	「總合資料」資料庫檢索	33
「新總合資料」資料庫檢索	15		
合計共提供	79 台		

2. ISDN 的加入(INS Net 64Kbps)。

3. 特許廳的事前手續作業準備：對申請者建立資料 繳費等作業

## 五、 支援體制

1. 電子出願用「軟體提供中心」的成立。

2. 使用方法的服務：平成 10 年(1998 年)4 月 1 日開始受理使用申請。

3. 設置地點的普遍：日本全國有 47 個都道府縣的社團法人及發明協會各分部都設置。

## 六、 書面出願的手續費

1. 電子檔的申請書費為每件日幣 1,200 。

2. 紙本申請書費除每件日幣 1,200 外加每頁 700 。

## 七、 Online 軟體使用

(一) 作業系統為 Windows 95 以後，日文版。

(二) 軟體的服務範圍：

1. 初使用者檢索功能：

(1) 特許、實用新案初使用者檢索用畫面。

(2) 商標初使用者檢索用畫面。

2. 特許、實用檢索：

(1) 特許、實用新案公報 DB。

(2) 特許、實用新案文獻編號索引對照表。

(3) IPC 檢索系統。

(4) FI、F-Term 檢索功能。

(5) 公開特許公報 Frontpage 檢索。

(6) PAJ 檢索功能。

(7) 公報光碟檢索功能(平成 5 年 1 月以後發行的 CD-ROM 光碟片)

3. 意匠檢索：

(1) 意匠公報 DB。

(2) 意匠文獻編號索引對照表。

(3) 日本意匠分類/D-Term 檢索。

4. 商標檢索：

(1) 商標公報 DB。

(2) 商標文獻編號索引對照表。

(3) 商標出願、登錄情報。

(4) 商標出願、登錄情報(英文版)。

- (5) 名稱檢索。
- (6) 圖形商標檢索。
- (7) 圖形商標檢索(英文版)。
- (8) 日本國著名商標檢索。
- (9) 日本國著名商標檢索(英文版)。
- (10) 日本有名商標集。
- (11) 商品、役務名對照表。

5. 外國文獻檢索：

- (1) 外國公報 DB。
- (2) 美國特許分類檢索。

6. 審判檢索：

- (1) 審決公報 DB。
- (2) 審判審決情報檢索。

7. 經過情報檢索：

- (1) 編號對照表。
- (2) 範圍指定檢索。

8. 其他：審決取消訴訟判決集。

八、特許廳系統概要：

出願申請人可用 FD(flop disk)申請或以書面申請出願 經「方式審查」、「公開發行 CD-ROM 公開公報」、「實體審查」、「審查週

邊系統」、「檢索系統」及「綜合資料庫」作三極化(美、日、歐)協力審查後以 F-Term 登錄。當有異議時，經由審判發送通知書予申請人，並提供請求人可在線上(Online)查閱。

(一) 機房設備購置：架構如附件(二)。

(二) 出願申請：

1. 可用線上(Online)申請：

依個人的 ID、Password 及 ISDN 電話號碼登入，經過「申請人確認」後，可依軟體功能之不同，申請人可以要求連續多號之申請。經過電子資料比對(Data Check)後交予申請人。

2. 可用 FD(flop disk)申請：

自 1990 年開始使用至 1999 年，今年以後因作業人力不足，加上軟體的不配合等因素，故停止使用。

3. 可以書面申請：

同樣在申請人 ID 接受確認後，以目視方式審查，再以人工工作 DE(Data Entry)成電子檔後由電子「DATA 接受系統」作處理，再將出願編列號碼，以明信片通知申請人。

(三) 方式審查：

機器 Check、費用徵收 Check、VDT 目視審查、紙張人工審查，最後交予起案、裁決。



#### (四) 公開：

自出願經過「方式審查」依 IPC 分類方式分類後約 12 個月，再到公報發行總時間約一年六個月。發行週期為每週 2 片光碟片，共約 5,000 件，論理的格式為 ISO/IEC 10149，物理的格式為 ISO 9659，資料記錄形式為混合式；TEXT FILE 為 SGML 形式，圖形檔為 TIFF 形式。

#### (五) 實體審查：

##### 1. 審查的內容：

依自然法則、技術發明的高度、新式樣、新型等方式。

##### 2. 檢索系統：

有「公報類」、「三極(美、日、歐)交換」、「特許相關文獻」等資料約 3,200 片光碟片。含有 F-Term 檢索系統、D-Term 檢索系統、T-Term 檢索系統、J-Term 檢索系統、「總合資料」資料庫系統、FCLA 檢索系統等。

#### 九、 遭遇困難問題：

1. 申請的回應不明確，無法作進一步的解說或進行作業。
2. 因各方意見不同，又立法不配合，開始著手進行時已落後三個月。
3. 開發中申請者才提出意見、問題需求，而改變軟體、硬體又遭遇另一困難，重新作設計規劃，使得進度落後三個月。

4. Debug 也用了許多時間。
5. 階段式完成方式，使時間延長，以致後來設備因進步而被淘汰。
6. 作業太集中在某一單位而吃重。
7. 新系統配著舊設備。

#### 十、 未來展望：

1. 內部：走向 Internet 化，經由 Internet 電子化申請手續、書類的閱覽等技術上之檢討。
2. 外部：滿足用戶。
3. 國際：加入 PLT 協議，申請書統一化，與菲、泰合作。
4. 意匠、商標等無紙化：自平成 12 年(2000 年)1 月開始執行。







## 第二章 國際上專利的保護及各國制度比較

### 第一節 前言

本章係有關專利在國際上主要條約的介紹，並將目前世界上專利大國如美、日、歐等之專利法上主要異同點作一比較。專利制度的國際調和化(harmonization)乃世界潮流及國際上之趨勢，在制訂專利法時，也應注意到國際上多數國家所接受之標準，藉由條約組織之介紹 制度之比較，可使我們清楚瞭解國際上專利的保護趨勢，以作為我國發展專利之參考。

### 第二節 國際上專利的保護

#### 一、巴黎公約(Paris Convention)

巴黎公約為「保護工業財產權巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)之簡稱，是在一八八三年於巴黎召開的外交會議中由十一個國家簽署的，巴黎公約於一八八四年七月七日生效時，會員國數目有 14 個，至一九九八年底已有 151 個國家加入巴黎公約，中國大陸於一九八四年三月十九日正式成為巴黎公約成員國。巴黎公約在一八八三年簽訂以後曾經迭次修訂，最後一次是於一九六七年在斯德哥爾摩舉行。

這一百多年來，巴黎公約奠定了產業革命時代的工業財產權體系，當

前仍然是協調各國工業財產保護的立法及促進國際工業財產權合作的根本依據。巴黎公約適用於廣義的工業財產權(廣義的工業財產權是指專利、實用新型、工業設計、商標、服務標章、商號、名稱、產地表示或原產地名稱以及防止不正當競爭),公約的實質性條款,基本原則有三個:國民待遇、優先權和專利之獨立性。

### (一)國民待遇原則

所謂國民待遇乃是指 - 加入巴黎公約的每一個國家必須將給予本國國民的同樣保護給予其他成員國的國民。「國民」係包括自然人和法人二者。國民待遇是巴黎公約建立國際保護制度的基礎之一,它不僅保證外國人受到保護,而且保證他們不會受到任何歧視。

### (二)優先權

優先權是指申請人在成員國之一提出申請,該申請人在一特定期限(六個月或十二個月)內可以在其他成員國申請保護,即之後申請的案子亦可以第一案之申請日為申請日。優先權對希望在多數國家獲得保護的申請人而言提供了很大的實質利益,因申請人不必要在國內和外國同時提出所有的申請,因為申請人有六個月或十二個月之時間來考慮在哪些國家請求保護。且公約所承認之優先權含複數優先權和部分優先權。

### (三)專利之獨立性

各國專利是各自獨立的,一國的專利不能影響同一發明在他國之

准、駁，各國都按其本國的專利法對專利申請授予專利或駁回申請，任何一國對同一發明專利不得以其在別國駁回、撤銷或終止為理由，而予以駁回、撤銷或終止。

巴黎公約除了基本原則外，尚有共同規則：

- 1.發明人享有姓名載入專利證書之姓名表示權。
- 2.強制實施權，為了防止專利權之濫用，如不實施或不充分實施發明，公約規定每個國家都可以採取立法措施規定批准強制許可實施。

## 二、世界智慧財產權組織(WIPO)

WIPO 是 World Intellectual Property Organization 的縮寫，為聯合國下的專門機構之一，早在一八八三年簽訂的巴黎公約和一八八六年簽訂的伯恩公約都規定，在瑞士伯恩設立辦事處，置於瑞士聯邦政府的管理之下，成立之初有兩個單位，一個主管工業財產權，另一個掌管著作權，至一八九三年此二單位合併，經過數次變動，最後一次定名為「保護智慧財產權聯合國國際局」。在聯合國成立以前，WIPO 是智慧財產權領域的跨國組織，在一九七四年十二月它與聯合國協議生效時，即成為聯合國系統下之專門機構。目前全世界已有 171 個國家加入 WIPO，中國大陸係於一九八 年六月成為 WIPO 之一員。

成立 WIPO 的目的在於：透過國與國之間的合作，促進全球達成智慧財產權之保護並保障智慧財產權聯盟間的行政合作。參加 WIPO 之要件為：凡是任何一個聯盟成員國的國家都可以參加該組織，若不是任何一個



聯盟成員國的國家，但只要是聯合國、聯合國任何一個專門機構或國際原子能機構的成員國，或者是國際法院的締約國，或者是被 WIPO 大會邀請的國家均可加入該組織。

目前 WIPO 所管轄的工業財產權條約有：巴黎聯盟（保護工業財產權）馬德里協定（制止商品產地虛偽標示）馬德里聯盟（商標國際註冊）海牙聯盟（工業品外觀設計國際儲存）尼斯聯盟（商標註冊用商品及服務國際分類）里斯本聯盟（保護原產地名稱及其國際註冊）盧卡諾聯盟（建立工業品外觀設計國際分類）專利合作條約聯盟、國際專利分類聯盟、商標註冊條約聯盟、維也納協定（建立商標圖形要素國際分類）布達佩斯聯盟（國際承認用於專利程序的微生物寄存）奈羅比條約（保護奧林匹克徽記）另在著作權方面管轄之公約有伯恩聯盟、羅馬公約、日內瓦公約、布魯塞爾公約以及保護植物新品種聯盟。

### 三、專利合作條約(PCT)

專利合作條約(Patent Cooperation Treaty 簡稱 PCT)是一項在專利領域或中的國際性合作協議，專利合作條約係繼巴黎公約之後國際上專利合作的重要協議，該條約係一九七 年六月十九日於美國華盛頓簽署，一九七八年一月二十四日生效。專利合作條約並非屬於任何一個國家的專利法規，該條約主要規定國際專利申請的程序，並不涉及任何授予專利權之實體審查部分，在程序上包括國際階段和國家階段，國際階段主要包含國際申請、國際檢索、國際公佈和國際初步審查，國家階段則由各國依其國內法之規

定進行審查並授予專利。

專利合作條約的目的是在建立一套國際的系統，當申請人以一種語言向專利合作條約的一個受理局提出一項專利合作條約的國際申請案時，申請人可以同時指定專利合作條約中的各締約國並讓該國際申請案在各指定國中成為有效的專利申請案，以減少各專利局重覆的工作，並可使申請人的申請手續更為方便且經濟，尤其是專利合作條約提供較一般國際優先權更長的時間，讓申請人考慮是否真正進入各個指定國的國家階段。

一締約國的國民或居民向該國專利局提出國際申請，並指定希望獲得專利權的國家，該申請案即由專利合作條約聯盟委託國際檢索局進行專利資料及其他非專利文獻的檢索，並於十六個月內提出檢索報告，該申請案及檢索報告於申請日（或優先權日）起算十八個月一併公佈，申請人可在收到檢索報告至公開日間修正申請專利範圍。任一國際申請案皆必需經過國際檢索及公開等強制程序，國際階段的初步審查是選擇性的。一國際申請案，可由專利合作條約聯盟委託國際初步審查局進行初步審查，並提出初步審查的報告，一申請案可自申請日或優先權日起二十個月在各指定國進入國家階段，若申請人選擇國際初步審查程序，則可延長至三十個月才進入國家階段，進入國家階段後各國再依該國之國內法對該案內容配合檢索報告或初步審查報告進行最後的審查。

目前可受理檢索之機構有：奧地利 澳洲 中國大陸 歐洲 西班牙、日本、俄羅斯、瑞典、美國等專利局。至於有權受理初步審查之機構有：

奧地利、澳洲、中國大陸、歐洲、日本、俄羅斯、瑞典、美國等專利局。



#### 四、歐洲專利公約(EPC)

歐洲專利公約(European Patent Convention 簡稱 EPC)於一九七三年十月五日在德國慕尼黑簽署，故亦稱為慕尼黑公約，一九七七年十月七日生 效，而據之以成立之歐洲專利局(European Patent Office 簡稱 EPO)自次年六月開始對外作業，受理歐洲國家專利之申請，迄於二十餘年來，歐洲專利不但在西歐國家間發揮專利合作並促進經濟統合之功能，並且與其他國家間緊密結合，其對專利制度之超國家化，扮演相當重要之角色。

本世紀初，由於工商業發達、經濟繁榮、市場拓展，專利申請案量倍增，主管機關積案重重，影響審查時間之拖延及品質之低落，故超國家專利保護制度之建立，遂成為歐洲專利公約締約之遠因。另歐洲於一九五七年之兩項羅馬條約，分別組成歐洲經濟共同體，即俗稱歐洲共同市場，以及歐洲原子能共同體，因在一個共同市場內，人與物必須自由流通，自不容許內部工業財產權法歧異之存在，換言之，一個共同市場需要有一個共同專利乃成為歐洲國家所共識，此即歐洲專利公約締結之近因。

歐洲國家為了建立一共同之歐洲專利制度以加強歐洲國家間之合作，促使經濟統合以達政治統合之目的所簽署之歐洲專利公約具有如下之特色：

##### (一)公約具實體法之特性

歐洲專利公約不僅為規範會員國間之程序文件，並且為歐洲國家制訂

了統一之專利法，對歐洲專利之形式與實質要件，專利權之內容、存續期間，專利權之讓與、授權實施等均有所規定。

## (二) 公約與會員國國內法並存

歐洲專利公約雖有歐洲統一專利法（實體法）之特性，然並未取代各會員國間之國內專利法。亦即，各會員國仍各保有其國內專利法，惟不得與 EPC 有所抵觸，故早在 EPC 生效前後，各會員國即紛紛制訂或修正其專利法以與 EPC 之內容相吻合。

## (三) 公約採納多國註冊制度

為了突破專利屬地主義下申請程序之繁瑣，EPC 採取以單一程序為歐洲專利之申請，並指定受多數或全數締約國之保護，使發明人得以單一程序提出申請以達到多國註冊之目的。

## (四) 非締約國國民亦得利用公約為多國註冊

由於可以利用以單一程序為多國註冊之申請，且不限於會員國國民，因此我國發明人可利用此公約向歐洲專利局提出申請，實為一省時、省事、省錢之方法。

## (五) 採納英、法、德文為正式語文

任何國家發明人得以英、法、德三種語文中之一者向具有超國家之歐洲專利局提出歐洲專利申請。EPO 之總部設於慕尼黑，海牙設有分部，柏林及維也納亦設有支局。

## (六) 公約採納遲延審查主義 請求審查制度

歐洲專利係於調查報告確立後，於申請日或優先權日起十八個月公開，申請人於此一公開後得取暫時保護(Provisional protection)，另申請案公開後六個月再由申請而為實體審查。亦即先公開並延後為實體審查，故稱為遲延審查主義(deferred examination system)。又此一遲延審查係基於申請人提出請求審查之申請後始予進行，故又稱為請求審查(request of examination)。

## 五、與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs)

TRIPs 是 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 之簡稱，此協議乃是在一九八六年關稅暨貿易總協定在烏拉圭回合的談判中，有關智慧財產權方面所獲得之共識，TRIPs 協議是 GATT 協定的一部分，任何 GATT 締約國皆須遵守，以確保其國內智慧財產權保護及執行已達到 TRIPs 協議中所列之「對智慧財產權保護的最低標準」。

TRIPs 協定包含之智慧財產權種類有：專利、商標、著作權、產地標示、工業設計、積體電路電路布局、營業秘密保護法，以及防止不正當競爭。TRIPs 協定之許多實體規範係直接將既有之國際協定或公約之規定納入作為內容，其中包括：巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約，以及關於積體電路電路布局之智慧財產權條約。因在 TRIPs 協定第二條第二項即規定「本協定第一篇至第四篇之規定，並不免除會員依巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約及積體電路電路布局智慧財產權條約應盡之既存義務」。

TRIPs 協定第一條第一項規定「會員應實施本協定之規定，在其法律

體制及實務範圍內決定履行本協定之適當方式，得（但無義務）提供較本協定規定更廣泛之保護，但不得抵觸本協定。」可見，TRIPs 協定為會員國就智慧財產權之保護所應遵守之最低標準，且在不抵觸 TRIPs 協定之情形下，各會員國得實施較嚴格之保護標準。換言之，TRIPs 協定所要求者為保護之結果，至於保護方法，原則上可由各會員國自行決定。

另在 TRIPs 協定第三條第一項前段規定了國民待遇原則，除此之外亦規定了較特殊之最惠國待遇。在智慧財產權國際規範中納入最惠國待遇，TRIPs 協定應屬例外。以往各項國際智慧財產權公約均僅規定國民待遇，而未規定最惠國待遇。TRIPs 協定第四條本文規定「關於智慧財產權之保護，會員國賦予其他國家國民之任何利益、優惠、特權或豁免，應立即且無條件授予所有其他會員國之國民」。按最惠國待遇，就貿易而言，係禁止對輸自或輸往其他會員國產品，給予不利的差別待遇；而國民待遇則將無歧視原則適用到本國產品與自其他會員國進口產品之間，二者相輔相成，對消除或降低貿易障礙具有重大意義。

### 第三節 美、日、歐專利制度之比較

有關智慧財產權之保護為屬地主義，亦即申請人欲在那些國家接受保護就須在該國提出申請許可或完成註冊等相關法令之登記，雖然目前世界上有諸多關於智慧財產權方面之保護條約或協定，然在各國間對於法令之



行使基本上還是有些許差異，目前專利案件申請數量最多的國家乃屬美、日、歐等國，故本節針對歐洲專利公約、美國專利法及日本特許法等，主要法條之異同點作一比較說明。

## 一、專利權的取得

專利權取得程序有先申請主義（ First to File ） 與先發明主義（ First to Invent ） 兩種。

- 1.先申請主義：具備法定專利要件之同一發明有兩個以上時，賦予以提出申請日期較早者專利。
- 2.先發明主義：賦予首先完成該發明之人士專利。

目前除美國採先發明主義外，其餘各國均採先申請主義，在美、日、歐三邊專利會談上，日方亦極力要求美國改採先申請主義，惟並未得到回應。

### 歐洲專利公約

專利公約第六十條第二項之規定：如有兩人或兩人以上作出同一發明，取得歐洲專利權利的屬於提出具有最早申請日的歐洲專利申請人。

### 美國專利法

專利法第一百零九條(g)項之規定：在專利申請人發明之前，該項發明未在本國由他人完成且其未在本國放棄、禁止發行或隱藏者。然在決定發明之優先性時，不僅需考慮該發明之構想及實施日期之關聯，並且需顧及先於他人構想而晚於付諸實施者，在該他人構想前之合宜努力。

## 日本特許法

特許法第三十九條第一項之規定，於同一之發明在不同之日有二個以上之發明專利提出申請時，僅最先提出發明專利申請之申請人就其發明得申請發明專利。

## 二、優惠期間(Grace Period)

### 歐洲專利公約

專利公約第五十五條之規定：申請前六個月內之公開，若基於以下兩個條件，亦不喪失其專利性。

- (a)由於對申請人或其法律上前手權利人明顯的濫用。
- (b)由於申請人或其法律上前手權利人，已經在一九二八年十一月二十二日在巴黎簽訂的，最後在一九七二年十一月三十日修訂的國際展覽會公約所規定的官方或官方承認的國際展覽會上展出其發明。

### 美國專利法

專利法第 102 條(b)項之規定：在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或銷售者。

### 日本特許法

特許法第三十條規定：具有申請發明專利權利之人士若因進行試驗，發表於刊物上，或於特許廳長官指定之學術團體所召開之研討會以書面進行發表，而構成第二十九條第一項各款之一規定者，如於該發生之日起六個月內該人士有提出發明專利申請者，該發明專利申請，視為不構成

同項各款之一規定。

違反發明專利申請人之意思而構成第二十九條第一項各款之一規定之發明，如於該發生之日起六個月內該人士有提出發明專利申請時，則與前項規定相同。

具有申請發明專利權利之人士，若於政府或地方公共團體（以上稱「政府等」）所開設之博覽會，或於經特許廳長官指定之政府等以外人士所開設之博覽會，或於不屬巴黎公約之會員國或世界貿易組織之任一會員國之領域內，由該政府等或得到許可之人士所開設之國際博覽會，展出經特許廳長官指定之發明，而構成第二十九條第一項各款之一規定內容時，如於該發生之日起六個月內該人士有提出發明專利申請時，則與前項規定相同。

### 三、發明人姓名表示權

依巴黎公約第4條之規定，發明人在專利證書上可記載其姓名，即擁有姓名表示權。

#### 歐洲專利條約

發明人可放棄記載在專利證書上之權利。

#### 美國專利法

發明人不能放棄自己姓名登記在專利的書上之權利，一般而言在美國只允許發明人申請專利，待其取得專利後再讓與給他人或公司。

#### 日本特許法

發明人不能放棄自己姓名登記在專利證書上之權利。

#### 四、先前技術效果

##### 歐洲專利條約

條約第 54 條第 3 項之規定：已經提出的歐洲專利申請的內容，如其申請日是在第二項所述的申請日之前，而該專利申請按第 93 條的規定是在該日或該日之後才公布的，也應視為包括在現有技術內。

##### 美國專利法

專利法第一百零二條(e)項之規定：在專利申請人發明之前，該發明已見於他人在美國申請且核准之專利，或他人之國際申請案，符合第三七一條(c)項第(1)(2)及(4)款之規定要件者。

##### 日本特許法

依第二十九條之二之規定：一發明專利申請之發明在該發明提出申請之日前，若有其他發明專利申請或新型專利申請於該發明專利提出申請後依第六十六條第三項規定將同項各款規定之事項揭載於專利公報(以下稱「專利揭載公報」)，或將申請案公開或依新型專利法(實用新案法)第十四條第三項規定將同項各款規定之事項揭載於新型專利公報，該申請書最初所附具之說明書或圖式(依第三十六條之二第二項之外國語文件申請時，為同時第一項之外國語書面)所記載之發明或創作(該發明或創作之人若與該提出發明專利申請之發明人為同一人時，該發明或創作則不在此限)與其相同時，對該發明而言，則不受前條第一項規定內

容之限制，不得取得專利。但，該發明專利提出申請時之申請人與該另一發明專利申請或新型專利申請之申請人為同一人時，則不在此規定內容之中。

## 五、早期公開

### 歐洲專利條約

條約第 93 條之規定：歐洲專利申請案自申請日（優先權日）起十八個月公告，然而基於申請人之請求，該申請案亦可在上述期間屆滿之前公布，如在上述期間屆滿之前歐洲專利的受與已經生效時，該申請案應與歐洲專利說明書同時公布。

### 美國專利法

無早期公開之制度。

去年美國所採行的公開制度，只對外國來的專利申請案及美國個人或中小企業向國外申請的專利案予以公開。

### 日本特許法

特許法 64 條規定：特許廳長官，於發明專利申請之日起經過一年六個月後，除已登記於發明揭載公報者外，對該發明專利申請案應予公開。

去年修法與德歐相同，依申請人要求可早期公開。

## 六、發明的專利性

### 歐洲專利條約

條約第 52 條規定：對於任何有創造性並且能在工業中應用的新發明，

均應授予專利。

所謂新發明即非現有技術，而現有技術應包括在歐洲專利申請日前，依書面或口頭敘述的方式，依使用或任何其他方法使公眾能獲得的東西。

一項發明對於專業技術人員不是顯而易見的，應視為具有創作性發明。

能在各種產業，包括衣業中創作或使用的發明，均可視為能在產業上利用。

### 美國專利法

專利法第 101 條規定：可予專利之發明，任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆可依本法所定之規定及條件下獲准專利。

專利法第 102 條規定：可專利性之條件，新穎性及專利權之喪失。無下列情形之一者，得獲准專利：

- (a)於專利申請人完成其發明以前，該發明已在國內為他人所知悉或使用，或已在國內或國外獲准專利或被描述於印刷刊物上，或
- (b)於專利申請案在美國提出以前，該發明已在國內或國外獲准專利或被描述於印刷刊物上或已在國內公開使用或販售達一年以上，或
- (c)已聲明放棄該項發明者，或
- (d)在美國申請專利或發明證書十二個月前，該發明由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已先取得專利，或即將取得專利，或取得發明證書上之標的者，或

- (e)在專利申請人發明之前，該發明已見於他人在美國申請且核准之專利，或他人之國際申請案，符合第三七一條(c)項第(1)(2)及(4)款之規定要件者，或
- (f)欲取得專利者並非該項發明標的之發明人，或
- (g)在專利申請人發明之前，該項發明已在本國由他人完成且其未在本國放棄，禁止發行或隱藏者。在決定發明之優先性時，不僅需考慮該發明之構想及實施日期之關聯，並且需顧及先於他人構想而晚於付諸實施者，在該他人構想前之合宜的努力。

專利法第 103 條之規定：可專利性之條件，非顯而易知之主題標的。發明顯無依第一 二條規定，相同地被揭露或敘述之情事，惟請求專利主要標的與先前技術間之差異，為申請時熟悉該項技術具有通常技藝人士所顯而易知者，該申請案仍未能獲取專利。

#### 日本特許法

特許法第 29 條第 1 項之規定：完成可供產業上利用之發明之人士，除以下揭示之發明外，該發明得申請發明專利：

- (一)發明專利申請前在日本國內已為公然知曉之發明。
- (二)發明專利申請前在日本國內已被公然實施之發明。
- (三)發明專利申請前在日本國內或外國發行之刊物中已有記載之發明。

發明專利申請前於該發明所屬技術領域中具有通常知識之人士，基於前項各款所揭示之發明即可輕易完成該發明時，對該發明而言，不受同項

規定內容之限制，不得提出專利申請。

WTO、TRIPs 第 27 條

## 七、異議申請及無效審判

歐洲專利條約

條約第 99 條第 1 項之規定：在刊載授予歐洲專利之日算起九個月內，任何人均可向歐洲專利局對所授予的專利提出異議通知。

美國專利法

專利法第 302 條之規定：在專利權期間內，任何人均得依第 301 條規定所引證之前案資料，向主管單位提出再審查之請求。

日本特許法

特許法第 113 條之規定：任何人，得於發明專利揭載公報發行之日起六個月內，提出異議之申請。另可依第 123 條第 1 項之規定，提起無效審判之請求，此並無時間之限制但僅限於利害關係人。異議申請制度現行日、德、美、歐相同於取得專利權後，6 個月內提出。

## 八、取得專利權後申請專利範圍之更正

歐洲專利條約

條約第 123 條規定：

(一)說明書、圖式、申請專利範圍均可作修正，惟其修正須依施行細則之規定。

(二)更正時不能涉及實質之變更。



(三)在異議進行中不能進行更正。

#### 美國專利法

專利法第 251 條規定：專利權人非因詐欺發生錯誤，致說明書或圖式有瑕疵，或其申請專利範圍之部分超過或未達其應請求之權利範圍，致專利證書之全部或一部分無法生效或無效者，於繳回該專利權證書並繳納法定規費後，局長應就新更正之申請，依原已公開之發明換發專利證書，其有效期至原專利權期限為止，換發之申請不得加入新實質內容。

#### 日本特許法

特許法第 126 條規定：申請人可對申請書所附具之說明書或圖式提出更正之審判請求。但此一更正限於以下列事項為目的。

(一)申請專利範圍之縮減。

(二)誤記或誤解之更正。

(三)不明瞭記載之釋明。

上述更正不得有申請專利範圍擴大或變更實質之情事。

### 九、專利權期間

#### 歐洲專利法

專利法第 63 條規定：歐洲專利權的期限為二十年，自申請日起算。

#### 美國專利法

專利法第 154 條規定：自申請日起算二十年。

#### 日本特許法

特許法第 67 條規定：自申請日起算二十年。

美國為與 TRIPs 所採的國際優先權作一平衡，於烏拉圭回合協定法案 (URAA) 特別設計了一個美國國內優先權制度，稱之為暫時申請 (Provisional application) 制度，自 1995 年 6 月 8 日起，美國專利商標局 (PTO) 給與發明人選擇提出暫時專利申請案的機會，嗣後申請人須在十二個月內提出正式申請案。提出之正式申請案所主張之標的如果在暫時申請案中得到證明，則有權享有暫時申請案之申請日之利益。使美國專利申請權人可以與外國申請人一般，獲得十二個月的優先權期間之保護與優惠。

暫時申請案不會受到實質審查。一件暫時申請案自其申請日起算十二個月內，若未提出正式申請案，其後將因法律規定而視為放棄。暫時申請案之十二個月懸決期不計入嗣後基於暫時申請案申請日提出之正式申請案獲准專利的二十年期間內。

TRIPs 協議第 33 條規定：自申請日起至少應有二十年之保護。

## 第三章 日本工業所有權行政的現狀和今後的方向

### 第一節 美、日、歐智慧財產權的動向

#### 1 - 1 日本對外國申請案件的增加

日本對外國申請專利件數及世界貿易額，自一九八五年以來持續大幅成長（見圖 1-1），向外國申請專利件數愈多，顯示其在國際經濟上所佔比例及作用亦愈重要，此亦為專利合作條約（PCT）案件增多的主要原因。



## 1 -2 日、美、歐相互間取得專利件數的比較

日本向美國申請專利件數約為美國向日本申請專利件數的 2 倍（見圖 1-2），顯示日本企業相當重視美國的市場。

而美國向日本申請專利件數成長率達到 13 %（見圖 1-3），表示美國也相當重視日本的市場。

### 1 - 3 美國智慧財產權政策的動向

依據一九八八年美國貿易法有關智慧財產權保護的特別 301 條款的規定，美國將日本列入觀察國家名單中，日本的專利制度改善後，美國現已將其由名單中剔除。對美、日兩國相互間的專利制度達成改善有一定的效果（見圖 1-6）。

美、日雙方協議事項包括有：美方要求日方將審查期間縮短為 24 個月，日方則要求美方引進早期公開制度，於提出申請 1 年半後就公開等（見表 1-1）日方接受美方要求(1)縮短審查期間(2)受理英文書面資料的申請等，而美方並未接受日方要求。

#### 1 - 4 日、美、歐有關熱門領域取得專利的狀況

##### 金融商業領域取得專利的狀況

商業方法（有的稱商業模式）專利於平成 10 年（1998）開始受到重視。

兩年前一九九八年七月二十三日，美國 CAFC 對 State Street Bank & Trust Co.v.Signature Financial Group Inc. 一案首次對商業方法的電腦軟體相關專利做出正面的判決，認為只要能產生實用的、具體的及有形的結果，均可受專利保護。否定了以往商業方法（B.M.）不能申請專利的觀點。日本以往有將商業方法視為軟體的一部分來申請專利。

例如一九九五年七月十四日申請之日本第 2756483 號「提供廣告資訊及登錄的方法」專利案（如圖 1），利用電腦、網路等資訊技術的商業方法相關發明，透過網際網路（internet）操作，將顯示地圖上標示之百貨公司位址，呈現出來。（<http://www.jpo-miti.go.jp/shoukai/bisinsa.htm>）

美、日、歐的三邊會談從 20 年前開始，今年 6 月三邊針對商業方法相關發明專利舉行會談，以假設的案例來探討相互間對商業方法專利審查基準之差異性，以瞭解對方審查觀點，以尋求共識。



假設案例名稱：刷卡消費採計點制回饋的方法

其請求項(1)不透過網際網路( internet )回饋計點( 點數可透過其他方式，  
如互聯網去查 )，

- (2)利用網際網路( internet )購買物品回饋計點。
- (3)利用網際網路( internet )將回饋點數贈送給第三人，先查看  
該第三人有無登錄，若無則先請其登記後再通知該第三人。
- (4) 回饋點數金額含稅的計算。
- (5)每購買 20 次，有一次 10 倍點數的優惠。
- (6)通知被贈送者之第三人所獲贈的回饋點數及其可更換商品的  
清單。





日本認為利用硬體來進行控制對象的經濟活動，透過網際網路（internet）來實施，有其效果。

而美國認為有現實性的東西才具有可專利性，只透過網際網路（internet）購買東西是很虛擬的，僅請求項(6) 將可更換商品的清單送給第三者具可專利性。

對商業方法具專利性的初步共同看法：

- (1) 只單純利用網際網路（internet），不具可專利性
- (2) 單純的將人工處理方式改為自動化，亦不具可專利性
- (3) 利用電腦的方法，有技術方面的因素，才具可專利性。

美、日、歐三邊在商業方法可專利性的判斷上沒有很大的差別，實際上與電腦相關發明審查差不多。

隨著時代的變遷與科技的發展，審查基準均做了一些調整，如在日本平成 11 年以前的審查基準版本，規定記錄媒体非專利的對象，惟該規定現已刪除。為因應商業方法專利的發展，在專利法未變更的情況下，可先修改基準，將保護對象做一調整。

軟体方面的專利隨著產業結構的改變及技術發展的進步，專利取得的型態亦有不同（見圖 2）

從 70 年代的桌上型電算機的專利，到微處理機、記錄媒体等。

由 80 年代的裝置專利，到往後相關軟體方面的專利則會愈來愈多，今後專利的型態將朝著網際網路方向發展。

日本於一九七五年十月制定編撰「與電腦程式有關的發明之審查基準」，對電腦軟體審查做一規範，原來視電腦軟體為硬體的一部分，目前的發展已超出硬體的範圍，已脫離硬體技術，在觀念上大為改變，認為軟體非僅作為硬體的一部分，其可由 INTERNET 下載供其他人應用，超出 CD-ROM 的使用範圍。

## 有關電子商務與金融業務方面申請專利的情況









在日本或美國方面將有關商業方法為標的去申請專利的愈來愈多。

日本將商業方法視為軟體的一部分，但前例很少，審查標準難以確定。

日、美、歐三邊亦曾開始討論以確定有關商業方法專利的共同審查標準。

### 遺傳基因領域

有關遺傳基因領域的專利，日本方面前例很少，在歐 美取得專利的件數較多（見

圖 1-9），對遺傳基因領域專利的問題，三邊準備進行討論，俾有一共同審

查標準，初步共識為對於治療疾病有效者才能取得專利。

## 第二節 日本特許法（發明專利法）實用新案法（新型專利法）

### 近年制度修正狀況

1. 近年技術革新進展迅速，增加了保護技術開發成果的必要性，產業經濟活動的國際化對工業所有權制度的國際調和化愈形重要。
2. 徹底改革修正工業所有權，於平成 5（1993）年修正特許法、實用新案法。
3. 平成 6（1994）年依據 TRIPs 協定及日、美特許法之合意事項修正工業所有權制度。
4. 平成 10（1998）年加強工業所有權的保護，早期保護的實現，申請人權利的方便及減輕負擔，特許法、實用新案法的修正等。
5. 審查請求期間由 7 年縮短為 3 年

\*平成 13（2001）年 10 月 1 日施行

特許侵害擴大救濟措施

降低特許申請費







### (3) 審查、審理期間縮短

專利申請案若符合 已經開始實施、生產製造或 已向國外申請，即可申請早期審查，早期審理，。

【表 1-1】早期審查・審理的申請件數（平成 11 年）

	特許	意匠	商標
申請件數（審查）	1,296	103	149
申請件數（審判）	24	3	3



在縮短審查及審理期間的對策方面，可派員至各地辦理面詢，也可使用電傳視訊與申請人做溝通。

### 第三節 特許、實用新案的狀況

#### 2 -1 近年來申請專利的情形

##### (1)申請件數

1. 日本特許、實用新案的申請件數於昭和 62 ( 1987 ) 年達 54.3 萬件，昭和 63 年以後，因改善多項制的導入而逐年下降，至平成 6 ( 1994 ) 年，因新實用新案制度的導入，而有增加的傾向。
2. 發明數 ( 申請件數×項數 ) 則於昭和 63 年因改善多項制的導入，持續增加。

## (2) 申請專利的目的

在日本申請專利以企業佔多數，大都以防衛為目的約佔 38% (圖 3 - 3)，以防止他人申請。

## 2. 向國內或國外申請專利的情况

日本向國內申請專利的件數較向外國申請為多，而美國恰好相反，向外國申請專利件數增多的原因為美國向 PCT 申請專利同時指定 5~6 國家 (見圖 3-8)。

#### (4) 日本申請專利的結構

##### 1. 各類別申請人申請的動向

##### 2. 各技術領域申請的動向

### 3. 各產業別申請的動向

## 2 -2 近年來審查、審判的狀況

### (1) 審查的狀況

為縮短審查期間所作的努力，實施多項政策推展無紙化計劃作業、善用民間能力檢索、增加審查官員額、改善多項制、國內優先權制度等（見圖 3-13）。

## (2) 審判的狀況

1. 平成 11 年審判請求件數有 14,650 件比去年增加 496 件。
2. 實用新案審判請求件數，平成 5 年因拒絕查定不服審判等的廢止，到平成 8 年開始急遽減少，平成 11 年有 1,006 件，比去年減少 587 件。
3. 平成 8 年開始導入付與權利後的異議申請制度，平成 11 年申請件數（特許及實用新案）計有 6,055 件，比去年大幅減少了 2,755 件。

## 第四章 日本特許法修正概要

### 第一節 修正概要

日本現行特許法是平成 11 年 5 月 4 日修正公佈的，當時鑒於經濟及產業技術的快速發展，專利權有必要快速取得及確定的需求，以鼓勵研究發明，確實保護創作者的利益，另又鑒於網際網路的快速發展、國際資料情報取得的容易性，故於平成 10 年著手修正。其主要的修正內容為：

- 一、為改善權利的不穩定性及適應技術開發的快速進展，將請求審查的時間縮短，由原來的自申請日起算 7 年內改為 3 年。（特許法第 48 條之 3、第 46 條）
- 二、基於網路的快速發展及國外資訊取得的容易性，擴大喪失新穎性的規定，將其專利法第 29 條第 1 項及第 2 項原來國內刊物的公開及公知習用的技術增加至國外的範圍，另第 3 項增加「通過電氣通訊線路提供公眾利用的資訊」亦屬喪失新穎性的規定。（特許法第 29 條、實用新案法第 3 條、意匠法第 3 條）
- 三、擴大喪失新穎性的例外規定（第三十條），將原來僅適用新穎性的部分擴大到包括進步性，以回應學術界的要求。舉例而言，因研究、實驗而將 A 發表見於刊物，可有六個月的優惠期，但此優惠期僅限於新穎性，若將 A 改為 A' 申請，因 A' 不同於 A，將喪失進步性；惟實



務上，研究或實驗的發表，其發表對象均為該業的專家，故發表內容可能相當精簡，申請專利時必需重新改寫並表達清楚，以符合專利法對專利說明書的規定，但此改寫的 A' 以往常被審查委員認為與 A 不同，而不准予 6 個月的優惠期，經過學術界的多次反應，本次修法後 A' 亦可享有優惠期（特許法第 30 條、實用新案準用、意匠法第 4 條）

四、引進可經過申請而提早早期公開的制度，即以往專利申請後一年六個月才公開，現可經由申請而提早公開，使有利益的申請案可提早取得補償金或權利金。（特許法第 64 條、第 64 條之 2、第 64 條之 3、第 184 條之 9、第 184 條之 10、第 184 條之 12）

五、簡化分割、變更等案件程序，即申請人原案對於優先審查或優先權等的主張，經分割或變更後仍可延續於分割或變更案上，而不必重新辦理申請。（特許法第 44 條、第 46 條、實用新案第 10 條、意匠第 10 條之 2）

六、規費的降低，原來規費為請求項乘以定額的費用再加上基本費，現將請求項定額部分的費用降低百分之二十五。（特許法第 107 條、實用新案第 31 條）

七、擴大可免繳年費、規費的優惠範圍，將原來的個人擴大至法人。（特許法第 109 條等）

八、刪除專利期間之延長必需於專利權期間屆滿前六個月前提出申請之規定。（特許法第 67 條、第 67 條之 2、第 67 條之 2 之 2、第 67 條之

3)

- 九、充實審判手續的公證功能，於特許廳內設行政官，可執行口頭審理時審判書記官的工作。（特許法第 116 條之 2 第 144 條之 2 第 147 條、第 150 條、實用新案、意匠準用）
- 十、建立法院與特許廳相互提供專利案狀況及訊息的機制（特許法第 168 條、實用新案第 40 條）
- 十一、擴大電子訊息處理的單位編制，以朝向政府電子化的目標發展。（特許法第 2 條、第 4 條、第 5 條）

## 第二節 「通過電氣通訊線路提供給公眾利用的資訊」

### 相關說明

由於網路的快速發展及普遍，由網路上取得資訊已是一種重要且普通的方法，因此日本專利法新增第 29 條第 3 項規定，專利申請前通過電氣通訊線路提供給公眾的訊息，視為不具新穎性。針對此規定，也訂定了相關的說明。茲簡單分述如下：

- 一、通過網際網路公開給大眾的信息與透過公開刊物有同等的效力者，係指在網際網路上已形成鏈路，且登記在檢索的部分，網路位址已公布，公眾可不限制的接用。

二、所謂通訊線路是指由來回的通訊網結構，可以雙相通訊的傳輸路徑，僅為單向的不包括在內。所謂公眾係指一般的人民。所謂公眾利用係指某一狀態，可被不特定的公眾看得到的狀態，而不管是否已經聯上網路。不被視為可公眾利用的包括(一)雖在網路上，但網址不公開者；(二)能接入者只是某團體或企業成員，其內容視為對外秘密的訊息(如企業部網路)；但若屬接入主頁需要 Pass word 或收費，公眾可經由完成一些手續後進入，則仍屬可公眾利用；(三)訊息中有很難懂的暗號；(四)公開時間太短，無時間看完者。

三、是否引用為先前技藝或前案資料，以網路上所顯示的刊登日期為準(必需刊在主頁，右下角僅為打印時間)，若無顯示時間則不引用。引用時必需顯示的內容包括(一)著作者姓名、標題；(二)要引用的部分；(三)主頁訊息(包括日期)；(四)接入時間、地址、審查官姓名；(五)說明媒體類型為 on-line。申請人若對上述網路的訊息有所不服或反駁時，若無提出證據可不予理會，若有提出相關證據或有疑問時，可要求申請人找主頁負責人開據證明書。

四、對引用的資訊時間或內容是否改變有疑問題時，應主動向主頁的主人聯絡瞭解。

出版社 學術機關 政府機關所發布之訊息，其主頁上若無記載時間，但管理主頁的主管機關願出具證明時仍可引用。

## 第五章 日本新型專利（實用新案）制度

### 第一節 日本新型改登錄制之沿革

日本於明治十八年（一八八五年）即 115 年以前開始有專利制度，惟當時產業技術水準不高，無法符合發明專利法（特許法）所欲保護之對象，且國外技術取得不易，專利大都由外國人申請，使一般大眾認為專利制度為保護外國人的制度，為對其國人較善長於精緻簡單物品（形狀、構造或裝置）之創作標的能做一保護，及因應產業發展之需求，於明治三十八年（一九〇五年）依據沿襲當時德國的新型專利制度制定「新型專利法」（實用新案法），一方面藉此法激勵日本國內的研發，提昇其國內產業技術的水準，另一方面則提高發明的門檻，以嚴格的審查制度阻卻高科技國家在日本國內取得發明專利，在此保護的政策下使日本產業技術迅速發展，逐漸趕上歐美等先進國家的水準。

一九六〇年代以前，日本的發明和新型法制的內容是完全不同的，而日本國內的申請案主要集中在新型原先發明專利（特許）保護的對象為大企業，而新型專利（實用新案）保護的對象為中、小企業，後因技術水準的提高，新型專利制度之發展，至一九六〇年在實務運作上已與發明專利較為接近。新型專利由保護物品形狀、構造或裝置之標的，亦被用於保護技術思想，為發明人及企業所喜愛，在專利審查實務上發明專利與新型專

利採同樣的審查標準及方式。1960年代以級，日本的產業已漸漸趕上歐美的水準，而可與其分庭抗禮，原新型案較低層次的技術保護已變得並非如此重要，相反的高層次的發明技術成為其國內的主流，故將制度作了改變，改變後的制度為發明和新型變為類似，而有所謂的小發明之稱。

直至1981年前，新型仍是申請的主流。一九八一年在日本的發明申請案首次超越新型申請案（約各二十萬件），此後即以此種趨勢逐漸成長，至一九九〇年代日本的發明申請案達每年三十五萬件，新型則減少到不足十萬件，且日本本國人申請的發明案也漸漸超過國外的申請案，此時的新型專利只淪為不重要的配角角色，已不再具有產業經濟政策的保護地位。日本產業技術水準的提昇，再加上新型專利之技術層次較低及因應有的產品生命週期較短，需及早予以保護的情況下，隨著產業經濟情勢的變化，及國際情勢的壓力，無法與發明一樣等待長期的審查時間，因此漸漸湧起了檢討新型專利制度的呼聲，日本學界及實務界認有修正已有九餘年歷史的新型專利（實用新案）制度的必要，於一九九三年四月二十三日通過修正新型專利法，廢除原先的實體審查制度，改採形式審查或稱無審查制，該新實用新案法（新型專利法）自一九九四年一月一日起正式施行。

此修正案中最主要的變革為廢除原先的實體審查制度，改採形式審查。不過就實際上來看，與其說是新型專利法修正案，不如說是新型專利法已功成身退或與發明法合一，而另立一採登錄制的新法，因為近年來新型與發明審查上之運作實質上已完全相同，並無以往技術層次高低的區

別。

日本新型登錄制度內容主要為：一、登記前僅作最基本的審查；二、只保護物品不保護方法；三、登記後只能刪除不能補充，而沒有修正的機會；四、要取得有效審判的證明書（即技術評價書）才能行使權力；五、權利只有六年。日本實施新型登錄制度後，其新型申請案銳減（1999年僅約一萬件）。檢討其一原因為：一、未經審查，其可靠性不高，故不願提出申請；二、權利期限太短；三、登記後沒有修正的機會。

## 第二節 日本現行新型專利法

新型專利審查方式，變更為形式審查制度；新型專利申請案只要滿足一定的基礎形式要件，無庸經過特許廳有關新穎性、進步性、實用性等實質審查程序，即可取得新型專利之註冊，不僅大幅縮短權利取得所需期間，亦相當程度地減輕了整體專利案件審查上的負擔。然而，此種未經過實質審查的新型專利，其權利內容相對地呈現不穩定的狀態，導致新型專利權人可能濫用其權利，令第三人蒙受無謂的損失。如何避免此種權利濫用的弊端發生，確保新型專利權之適當行使，並賦予第三人一定的救濟手段，亦為重要考量要素之一。

### （一）形式審查

現行日本新型專利法第十四條第二項規定，特許廳在接受新型專利註冊之申請後，除非該項申請被放棄、撤回或駁回，否則應該

准予註冊，並將此一註冊刊載於新型專利公報上（同法第十四條第三項）。欲成為該項之申請，申請案於申請程序上必須符合一定的形式或程序要件，且申請案內容不違反一定的基礎要件。

### 1. 形式或程序要件瑕疵之補正命令

現行日本新型專利法第二條之二第三項規定，特許廳長官對於申請書有關權利能力、代理權、手續違反本法相關規定或未依規定於申請時同時繳交第一年至第三年之規費時，得指定一定期間，命令其補正。若申請人未於指定期限進行補正，則駁回其申請（新型專利法第二條之三）。

### 2. 基礎要件之審查

現行日本新型專利法第六條之二規定，特許廳長官在申請案未能滿足一定的基礎要件時，得指定一定期間，命令申請人補正申請書之明細書及圖式，逾期未為補正者，駁回其申請案（新型專利法第二條之三）。不符合基礎要件之情形包括：(1) 新型專利之創作非屬物品形狀、構造或其組合者；(2) 創作違反公序良俗或妨礙公共衛生者；(3) 申請不符合「一發明一申請」之原則或專利範圍申請項之記載不符規定者；(4) 申請案之明細書或圖式未記載必要事項或其為不明瞭之記載。

新型專利申請案符合形式或程序要件及基礎要件後，依據現行法第十四條第二項規定，即可註冊取得新型專利權。現行實務運作，一般而言，一項新型專利申請案自申請日開始至註冊取得權利為止，大約僅需要三至

六個月的時間，大幅縮短了新型專利權利取得之時間。

## (二)新型專利技術評價書制度

修正後之新型專利法廢除了註冊前的實質審查制度，可能發生取得註冊之新型專利，於未能滿足新型專利之新穎性及進步性等要件的情況下，仍有新型專利權的存在。若新型專利權人濫用其權利，則將導致第三人權利受到不當的侵害，有違新型專利法立法之意旨。對於此種情形，一九九三年之法律修正認為，有關新型專利是否滿足新穎性、進步性等實質要件，原則上應交由當事人間自行判斷；惟，有鑑於所為判斷經常牽涉到專門的技術性問題，導致當事人間無法有效自行做出合理客觀的判斷，為了避免當事人權利蒙受無法預期的損害，乃引進新型專利技術評價書制度，新型專利法第十二條規定：

「對於新型專利註冊申請或已註冊之新型專利，任何人都可向特許廳長官申請與第三條第一項第三款、同條第二項、第三條之二、第七條第一項至第三項及同條第六項有關之該申請的創作或已註冊新型專利之技術性評價（以下稱此為「新型專利技術評價」）。此時，有關此一新型專利註冊申請或已註冊之新型專利，其請求項有二個以上時，應依各個請求項，提出申請。

特許廳長官於有前項規定之申請時，應令審查官製作有關該申請之新型專利技術評價報告書（以下稱此為「新型專利技術評價書」）。



依據第一項規定所為之請求，於新型專利權消失後，亦得為之。但依本法第三十七條第一項規定之審判，被宣告為無效後，不在此限。

發明專利法第四十七條第二項規定，準用於新型專利技術評價書之製作。

依據本條第一項規定所為之申請，不得撤回。」

由於現行日本新型專利法有關權利內容有效與否之判斷，其大原則乃是交由當事人自行判斷，故而新型專利技術評價書雖是由特許廳審判官製作，但其目的僅是為提供當事人一個客觀的判斷資訊，使其得以藉此從先前技術文獻等判斷該新型專利的有效性，而在實質上並不具有任何法律效果。一般認為，此一新型專利技術評價書於法律上之定位，類似於「鑑定」意見，由於並不具有法律效力，因此對於評價書之內容，亦不得提起異議或不服等程序。

為了使利害關係人得以知悉有關新型專利（申請案）之技術評價作業，現行日本新型專利法第十三條特別規定，特許廳長官於有技術評價書之申請時，若該新型專利尚未刊載於新型專利公報，則應於其刊載於新型專利公報的同時或其後迅速將申請評價之意旨，登載於新型專利公報；若該新型專利已刊載於新型專利公報時，則應迅速將其申請意旨，登載於新型專利公報。

新型專利技術評價書除得以作為當事人判斷新型專利之效力外，於法律上最重要之作用乃是，新型專利權人或其專屬授權人，在對認為有侵害

其新型專利之人行使其權利時，應事先提示新型專利技術評價書，進行警告之後，方得為之（新型專利法第二十九條之二）。

### (三)權利行使時之過失責任

現行新型專利法之新型專利技術評價書制度，使得新型專利權人於行使權利時，必須先行提示技術評價書，課予新型專利權人更高的注意義務；若新型專利權人違反此一立法旨意，在未盡相當注意的情況下，即貿然行使權利，則理應將舉證責任轉換，除非權利人證明其權利行使已盡相當之注意義務，否則應對被行使人因此所受損害負賠償責任。新型專利法第二十九條之三規定：

「新型專利權人或專屬授權人對侵害人等行使權利或實施警告時，其後於新型專利註冊之無效審決確定時（因本法第三十七條第一項第六款之理由而受無效審決者，除外），就後者因其權利行使或警告所蒙受之損害，應負賠償責任。但基於新型專利技術評價書之新型專利技術評價所為之權利行使或警告者，及其他已盡相當注意義務行使權利或實施警告者，不在此限。

前項規定準用於因為本法第十四條之二所為對新型專利申請書之明細書或圖式之訂正，而導致相關創作不再屬於新型專利權註冊時之權利請求範圍內時，基於該創作所為之權利行使或警告。」

### (四)申請書的補正與申請專利範圍的訂正

一九九三年修正的現行新型專利法，主要目的在於縮短權利取得所需

時間，為了實現此一目的，不僅主管機關方面作業方式必須有所配合，申請人方面亦必須在申請前，就將申請書及相關文件做完整且切實的記載，避免因補正而延遲權利的取得。在申請手續的補正與權利請求範圍的訂正上，做一嚴格的限制，藉此加強一般民眾對新審查制度的信心。申請書的補正與申請專利範圍的訂正

一九九三年修正的現行新型專利法，主要目的在於縮短權利取得所需時間，為了實現此一目的，不僅主管機關方面作業方式必須有所配合，申請人方面亦必須在申請前，就將申請書及相關文件做完整且切實的記載，避免因補正而延遲權利的取得。在申請手續的補正與權利請求範圍的訂正上，做一嚴格的限制，藉此加強一般民眾對新審查制度的信心。

#### 1.申請手續的補正

基於早期權利賦予之觀點，現行新型專利法第二條之二第一、二項規定：

「從事新型專利註冊申請、請求及其他有關新型專利註冊的程序（以下總稱為「程序」）之人，於該案件繫屬於特許廳時，得進行補正。但自申請日起至法定期間後，不得對申請書所附之明細書、圖式或摘要進行補正。

依據前項正文規定進行明細書或圖式之補正時，其補正僅限於申請書最初所附之明細書或圖式記載事項之範圍內。」

依據新型專利法實施細則第一條規定，此一行政命令所定期間為二

個月。申請人對明細書等所得進行補正之期間，僅得於申請後二個月內為之。使得申請人可以進行補正之期間，大為縮減，也促使申請人於一開始就必須就申請書及其附屬文件之記載，做得更為詳細 確實 此外，得進行補正之事項，僅限於最初已記載於明細書或圖式上之事項，不得再行追加新的記載事項。

## 2. 申請專利範圍的訂正

現行日本新型專利法規定，於註冊後得進行訂正之對象，僅限於請求項之刪除。新型專利法第十四條之二規定：

「新型專利權人以請求項之刪除為限，得訂正申請書所付之明細書及圖式。但於第三十七條第一項之審判繫屬於特許廳時，在第四十一條所準用發明專利法第一百五十六條第一項規定所為之通知後，不得進行訂正。

前項訂正於新型專利權消失後，亦可為之。但依第三十七條第一項被審判為無效者，不在此限。

有第一項規定之訂正時，訂正後之明細書或圖式視為前此所為新型專利註冊申請及新型專利權設定之註冊內容。

有第一項規定之訂正時，應將其意旨刊載於新型專利公報。」

## (五)無效審判及訴訟程序之中止

### 1.無效審判

雖然，一九九三年法律修正後，基於新型專利權權利內容之效力性

的判斷，仍需要有專門的技術知識使得當之，而保留向來由特許廳所為之無效審判制度；但鑑於本次修正主要目的係為加速權利的賦予期間，從而對於無效審判之處理速度，亦應加快為之。在此觀點下，本次法律修正採取了多項措施，促進無效審判之處理速度，包括：

- (1) 將申請專利範圍得為訂正之對象，限於請求項之刪除，藉此廢除訂正審判制度，令無效審判可以無庸等待訂正審判結果，始得做出審決；
- (2) 在無效審判程序進行中，於審理結果通知後，不得為訂正；
- (3) 審判申請書之請求理由的補正，不得變更其要旨。

於此，較值得注意者，厥為第三項的不得變更審判申請書之請求理由要旨。過去的新型專利法有關審判申請書之補正，僅限制其不得變更請求內容本身之要旨，對於請求理由內容要旨之變更，並未設限。本次法律修正基於權利早期賦予、修正後新型專利權存續期間的大幅縮短以及在有無效審判之申請時，原則上權利侵害訴訟程序必須中止等觀點，認為若容許申請人得變更其請求理由之要旨，則將承認申請人得於申請審判後，另行追加新的證據，導致審判期間的延宕，泯滅新制度改革之旨意。職是之故，現行法第三十八條第二項乃規定，對於審判申請書之補正，不僅不得變更請求內容之意旨，請求理由之意旨亦不得予以變更。

此外，為促進權利早期賦予目的之達成，本次修正在現有之新型專利註冊無效理由外，追加規定，在註冊前所為之補正，若係有關新事項

之追加，則成為註冊無效理由之一。

## 2. 訴訟程序之中止

由於日本新型專利法制，將新型專利權權利內容效力性之判斷，交由特許廳專屬管轄，因此在一般權利侵害訴訟中，被告無法在訴訟過程中，主張該當權利無效，而必須相特許廳提起請求無效審判，爾後再於訴訟中主張其無效。一九九三年法律修正前之新型專利制度，對於審判與訴訟之關係，規定在審判案件繫屬於特許廳時，法院於必要時得中止訴訟程序，故而在無效審判程序進行中，侵害訴訟程序是否中止之判斷，屬於法院之自由裁量範圍。因此，除非經由無效審判程序宣告相關新型專利權無效，否則該當新型專利仍將被視為有效，並在此前提下，續行訴訟；然而，於不再進行實質審查之現行制度下，權利內容並不似以往般確定，若以此種推定有效之理念而繼續進行訴訟，則對於被告等將帶來莫大的不利益。在此觀點下，本次法律修正，乃規定於侵害訴訟之被告以已提起無效審判請求為理由，要求中止該當訴訟程序時，法院除非在認定有明顯無須中止之理由存在外，否則原則上應中止訴訟程序，等待審決結果確定後，再行續開訴訟。

「除前條第二項之規定外，在有新型專利權侵害訴訟提起時，或有關此之假扣押或假處分請求提出時，被告或債務人就該當新型專利權，以已有本法第三十七條第一項之審判請求提出之理由，申請中止該當訴訟程序時，法院除於認定有明顯無須中止之情形存在外，應至審決結

果出現前，中止該當訴訟程序。

對於前項申請之決定，不得提起抗告。

法院於中止理由消失或其他情事變更時，得撤銷第一項之決定。」

根據一九九三年新型專利法修正草案起草者之解說，明顯無須中止訴訟程序之情形，包括：

- (1) 提起無效審判申請所依據之證據，顯然並不會對該當新型專利具有新穎性及進步性的認定，造成否定的結果時，該當無效審判請求理由顯然不存在者；
- (2) 雖然已提起無效審判之申請，但並未提出相關否定該當新型專利之新穎性或進步性之證據，其審判之請求乃為延宕訴訟程序者；
- (3) 以與確定審決同一之證據資料，提起無效審判申請者。

#### (六) 權利存續期間

新型專利之生命週期有日益縮短之傾向，及在廢除實質審查制度，以形式審查方式賦予權利後，此種不確定的權利內容無長期存在必要的觀點下，新型專利權的權利存續期間，從過去的十年，縮短為自申請日起六年。

#### (七) 規費

現行新型專利法第三十一條第一項乃規定，新型專利權人應自新型專利註冊之日起至本法第十五條規定之存續期間屆滿止，依每件新型專利於每年繳交註冊費。第三十二條第一項規定，第一年至

第三年之規費，應於提起新型專利註冊申請時，一併繳交。









### 第三節 日本新型專利採不審查制的影響

一般民眾及大企業等原先認為新型專利採不審查制後，可能會出現申請件數大量增加、不具體成熟之技術亦提出申請及權利濫用等情況。惟現行新型專利法於一九九四年實施後，上述情況並未出現。申請發明專利件數約有 35 萬件，而申請新型專利件數約有 1 萬件，原因如下：未經過實質審查的專利，一般認為可靠性不足，雖然新型專利取得專利較快，但在行使權利時須先提示新型專利技術評價書；申請註冊後修正申請專利圖僅限於請求項的刪除；權利期間縮短為 6 年；新型專利制度修改前新型專利申請件數已逐年減少；故修改後對申請件數並無太大影響。另特許廳審查官所期望申請人將發明專利之申請改為申請新型專利（惟數量有限）以減輕工作量，在申請發明專利件數未減輕之情況下，期望已落空。

原本新型專利審查期間過長，常遭致批評，無法滿足企業及個人需求，因科技進步發達，使有的產品生命週期較短，廠商希望快速取得專利並加以保護。

日本一九九〇年開始實施無紙化（電子）作業，接受電子申請（透過網路）供審查官調查用的 F - t e r m S e a r c h S y s t e m 檢索系統亦開放供一般民眾使用，申請人在申請專利前之自行調查及前案資料齊備上，取得較為方便，且申請新型專利的件數由十萬件降到二萬件，

其重要性已降低，改革時機到來，故一九九四年實施現行新型專利法的大環境條件已成熟。

#### 第四節 我國是否採新型專利登錄制之考量

國際性條約 T R I P S 對發明專利法有所規範，考慮國際調和性，不能任意修訂，而對新型專利法則未做規定，任何一個國家均可隨意訂定新型專利制度，可如同發明專利透過實質審查，也可採不審查，究採何者為宜，則須視個別國情而定，他國專利制度可做為參考，首要考慮保護國內產業的發展，並多與產業界交換意見，現今國內申請發明專利者為本國人或外國人，何者居多？亦為重要考量因素之一，若屬外國人佔多數（80%），則為了保護本國企業仍採審查主義之新型專利制度較妥。在日本申請發明專利者約90%為本國人，其於產業界技術水準提昇至一定程度後，申請發明專利。新型專利制度之修訂，要能禁止模仿，若不能禁止，則技術水準不能提昇，亦非良好的制度。

鑑於日本新型已改為不審查的登錄制，我國正面臨審查人力不足，積案嚴重的壓力，因此開始探討是否採行與日本一樣將新型改為登錄制，惟查日本採新型專利登錄制度主要是建立在三個成熟的時機之下：第一、為發明及新型審查的要件已完全相同，沒有如我國仍有高度低度創作之分，如此對日本的發明人及代理人而言，兩者為實質相同不需要分兩法保護，

而不會反對。新型採登錄制對他們而言,反而是另增加一立法來保護創作。

第二、發明的申請案主要已為自己國人申請,如此可以保護到國內的產業,以 1999 年而言,日本國人申請的發明案件數佔 87%,外國人的申請案僅佔 13%。第三、申請新型的條件為建立在申請人自行先作前案調查的基礎上,而 1994 年日本的環境已朝向無紙化發展,申請人自行作前案調查已較容易且免付費,故時機已屬成熟。

以此三個時機條件為基礎來檢討我國目前的狀況,第一,我國發明和新型的審查要件不同,仍有高度低度創作之分,申請發明專利時往往因非高度創作而遭核駁或被要求改請新型專利,將新型改為登錄制,如同廢除了新型專利審查,故遭發明人和代理人的反對。第二,發明的申請案主要為外國人,我國的申請案主要在新型,以 1998 年為例,我國發明的申請案國人部分僅佔 24%,而外國人佔了 76%,新型的申請案國人則佔 95%,外國人佔 5%,鑑於日本將新型改為登錄制後,申請案顯著減少(僅約一萬件),故將新型改為登錄制對國人創作的保護較為不利。第三,我國前案檢索的環境仍非十分良好,申請人自行檢索也需付費。故整體而言,時機並非成熟。另日本新型改登錄制後申請案銳減而集中於發明,並未減輕特許廳審查的壓力,我國新型改登錄制的主要原因,乃著眼於舒解積案的壓力,是否確能如所願尚不無疑問,卻反而使我國產業界面臨較不利的環境。

檢討我國新型是否採取登錄制,因考慮的主要因素為:一、怎樣保護國內產業的發展;二、著眼於建立一套國內產業相互競爭、積極研發,而

不相互仿冒，以提高技術水準的機制；三、考慮國內產業的水準及申請專利的狀況建立適合的制度。故應以上述三個因素為考量，建立一套新的新型專利法規，而非仿效日本改為登錄制，畢竟我國與日本的產業狀況不同，且 TRIPs 中沒有規定新型專利的制度，故給我國制訂新型內容很大的彈性。韓國的產業技術水準與我國站在相當的位階，其新型專利制度以往亦與日本亦步亦趨，但是 1998 年的修正：卻非全盤引進日本制度，在一些關鍵的配套措施方面與日本現行制度有相當重大的區隔，值得我們參考及仔細思考。另泰國亦於去年修正了其新型制度。

總之，日本在過去的 95 年間，利用新型專利來提高其國內的研發風氣及技術水準，待其產業達到一定的技術位階時，再併入發明，而另立一新型登錄法，我們在考慮修改新型專利法時，應瞭解其精髓，而非僅看到其表面。

## 第六章 電腦軟體相關發明的審查

### 第一節 前言

軟體以往被認為是人類心智的活動，以解決事務性問題的處理程序，在美國全力發展太空科技需要大量且快速的處理數學資料，此時又將軟體視為數學邏輯演算法的實施，是硬體搭配販售的附屬品。1970年代作業系統的推出使軟體擺脫屬於硬體附屬品的觀念，硬體安裝軟體後可視為原來未安裝軟體的硬體的改良品，因其記憶體物理性結構已有不同，此時人們開始有了軟體應考慮予以保護的呼聲，不過一直到1980年仍然屬於混鈍不明的階段。1980年代美國首先將電腦程式納入著作權保護，接著於1981年法院對電腦程式發明的判例如控制塑膠硬化時間，而打開模具的方法及用電腦計算處理硫磺的成份等，判定該等案件雖為數學演算方法的程式，但演算方法若與電腦不可分離，可予專利。惟此判決的前提為與電腦不可分離，若程式與電腦分離是否可為專利標的？一直至1994年前均未有定論。1994年CAFC判決內藏程式的記錄媒體，若可產生特定功效可准專利，奠定了軟體專利的基礎。美國復於1996年2月公布電腦相關發明審查



基準。至此，電腦軟體可獲專利保護完全確立。

## 第二節 電腦軟體的定義

何謂電腦軟體？他和電腦程式有何不同？所謂電腦程式為指令的組合，以使電腦產生一定結果為目的，至於電腦軟體的定義，根據智慧財產權組織（WIPO）於 1978 年所公佈的「電腦軟體保護之標準條款」，可知電腦軟體的定義包括了三部分，亦即(1)程式描述（program description）：包括資料結構、演繹法則、流程圖；(2)輔助資料（supporting material）：包括程式規格書、操作手冊、使用手冊；(3)電腦程式（computer program）：包括附著於任何媒介上的原始碼（source code）目的碼（object code）微碼（micro code）等以任何語言、文字或符號作成之電腦程式。根據上述電腦軟體的定義可知，電腦軟體亦包含電腦程式，除了含有屬於文字敘述部分的輔助資料與以任何語言或符號所表達的原始碼、目的碼、微碼等外，亦包含非文字部分的資料結構、演繹法則、流程圖。

歸納電腦軟體的定義，可謂電腦軟體乃為達成一定結果或產生特定功能，而使電腦動作之程式（原始碼、目的碼、微碼）或程序（資料結構、流程圖）或步驟（演繹法則）。基本上其乃為演繹法（algorithm）實施方式之一種，而演繹法本身或含自然法則、科學原理、數學方法，或為遊戲及

運動之規則或方法 或甚至與數學無關之推理步驟 或係物理現象之推演

### 第三節 日本電腦軟體相關發明的審查

#### 一、立法過程

日本參考美國於平成5年8月訂定「電腦軟體關連發明之審查基準」，後於平成9年2月正式公布「電腦軟體關連發明審查運用指針」，此運用指針係針對原審查基準作修訂，其最大之變革乃在於：(1)將記錄電腦程式或資料結構之記錄媒體擴大認定為「發明」。(2)有關發明的基本概念，較舊審查基準更為明確。在運用指針中主要探討的是判斷哪些類型之電腦軟體發明具有可專利性，而在日本對於可專利性之立法精神，則見諸日本特許法第二條規定：「謂發明者，係利用自然法則之技術思想之創法。」是故，對於哪些類型之電腦軟體能夠成為發明，就必須滿足特許法第二條內所規範之兩個要件(1)利用自然法則；(2)具有技術思想之創作。

#### 二、可為「發明標的」的判斷

有關判斷電腦軟體能夠成為發明之審查，大致可概分為三個步驟：

##### 1. 判斷是否非屬發明之類型

所謂非屬發明之類型係指日本特許廳編「可利用於產業之發明審查運用指針」中規定之「非屬發明之八大類型」，亦即：(1)自然法則本身；(2)僅為發現並非創作；(3)違反自然法則者；(4)自然法則以外的法則；(5)技能；(6)單純之資訊提示；(7)單純之美術創作品；(8)非發明之真實方法者等八項。

## 2.判斷是否有利用自然法則

所謂利用自然法則，必須符合下列任一項：

- (1)對硬體資源之控制或是伴隨控制之處理
- (2)依據對象之物理性質或是技術性質之資訊處理
- (3)利用硬體資源之處理

關於(1)項，係指經電腦軟體執行後，能夠對硬體資源進行控制或者藉控制硬體資源而產生某種處理效果，以達到該發明所欲解決之課題。例如藉由電腦軟體之計算處理，能夠控制汽車引擎之燃料噴射量，以達到解決控制汽車引擎轉速課題之裝置或方法，便可視為有「利用自然法則之手段」。

關於(2)項，係指依欲處理的資料之特性，將之具體轉換成具有達到該發明所欲解決課題之技術特徵的裝置或方法。例如利用電腦進行影像處理以達到改善畫質之裝置或方法可視為有「利用自然法則之手段」。

關於(3)項，係指電腦軟體之執行有利用到硬體資源以達到該

發明所欲解決之課題的裝置或方法。例如利用電腦求取自然數  $n$  到  $n+k$  之和的裝置，便可視為有「利用自然法則之手段」。有關(3)項最主要的觀念，係認為當電腦軟體借助硬體資源執行時，雖然硬體資源在外型上並未有任何的變化，然而其內部（由其是記憶裝置部分）卻已產生物理或化學性之轉變，而這樣的轉變皆非藉由人力所能完成，故可視為利用自然法則之手段。由此推得，對於「利用硬體資源之處理」便可符合「利用自然法則」之要件。

### 3. 判斷是否具有技術思想之創作

日本運用指計認為，其課題之解決手段，若符合以下任一項者，則將可視為不具有「技術思想之創作」，而無法成為發明：

- (1) 僅係「使用電腦進行處理」之情況；
- (2) 僅係「於媒體記錄程式或資料」之情況；或者，
- (3) 僅係「使用電腦進行處理」及「於媒體記錄程式或資料」之情況，則不為發明。

關於(1)項，係指雖「利用硬體資源之處理」，但是卻沒有直接或間接地揭示如何（How to）利用電腦之硬體資源進行處理之具體事項，則將被認為「僅單純利用電腦處理」，而不符合具有「技術思想之創作」，仍無法視為發明。至於「利用硬體資源之處理」與「僅單純使用電腦處理」如何分別，其關鍵在於是否有明顯記載欲解決該發明課題之解決手段係「如何」利用電腦之硬體資源進行處

理而定，若有記載如何利用電腦之硬體資源進行處理之具體事項，則滿足非「僅單純使用電腦處理」之要件，故對於此部分之認定，取決於申請專利範圍之撰寫方法，而非所申請專利的標的之實質類型。另記錄媒體為本次修正的最大變革，我們另外討論。以下舉例說明「僅單純使用電腦處理」及「利用硬體資源之處理」之差異。

例 1. 一種利用電腦求取自然數  $n$  至  $n+k$  之和之裝置，其特徵在於具備：輸入自然數  $n$  與  $n+k$  之機構，及將自然數  $n$  至  $n+k$  之和，依  $S=(k+1)(2n+k)/2$  予以演算之機構；及將演算結果予以輸出之機構。

說明：「自然數  $n$  及  $n+k$  之輸入手段」及「演算結果之輸出手段」乃是提示課題「輸入之  $n$  及  $n+k$ ，藉由電腦求出自  $n$  至  $n+k$  之和  $s$ 」所伴隨之必然結果，「將自然數自  $n$  至  $n+k$  之和  $s$ ，以  $s=(k+1)(2n+k)/2$  之公式求出」乃僅利用數學上之公式。故利用自然法則之解決手段，僅有「利用電腦資源演算處理」而已。並未直接或間接顯示如何利用電腦硬體資源進行演算處理，故該演算處理應屬於「使用電腦處理」，而無技術思想之揭露，不能認定其為發明。

例 2. 一種利用電腦求取自然數  $n$  至  $n+k$  之和裝置，其特徵在於：具備輸入自然數  $n$  與  $n+k$  之機構；及記憶所輸入之  $n$  之  $n$  記憶機構；及輸入所記憶之  $n+k$  之  $n+k$  記憶機構；及自  $n$  記憶機

構取得  $n$ ，自  $n+k$  記憶機構取得  $n+k$  演算  $k$  之機構；及該記憶  $k$  之  $k$  記憶機構；及將自然數  $n$  至  $n+k$  之和  $S$  利用上述  $n$  記憶機構， $k$  記憶機構中所記憶之  $n$ 、 $k$ ，依  $S=(k+1)(2n+k)/2$  予以求取之演算機構；及將演算結果予以輸出之機構。

說明：本例係利用硬體資源之處理，係屬利用自然法則之方法，其

「自  $n$  記憶機構取得  $n$ ，自  $n+k$  記憶機構取得  $n+k$ ，演算出  $k$  之機構；及記憶該  $k$  之  $k$  記憶機構；及將自然數  $n$  至  $n+k$  之和  $S$ ，利用記憶上述  $n$  記憶機構， $k$  記憶機構中之  $n$ 、 $k$ ，依  $S=(k+1)(2n+k)/2$  予以演算之機構」係為直接顯示如何利用電腦硬體資源 (how to) 之具體事項，為具有技術思想，故可認定其為發明之標的。

例 3. 一種計算方法，其特徵在於：利用電腦，將自然數  $n$  至  $n+k$  之和  $S$ ，以  $S=(k+1)(2n+k)/2$  予以求取。

說明：本例係為利用，然自然數  $n$  至  $n+k$  之和  $S$ ，以  $S=(k+1)(2n+k)/2$  予以求取之計算處理，惟利用  $S=(k+1)(2n+k)/2$  予以求取乃僅為數學公式之利用，本例並未直接或間接顯示如何利用電腦之硬體資源進行計算處理之具體事項，並無技術思想，不為「發明」。

### 三、記錄媒體及其審查

關於記錄媒體型式的發明，是指「記錄程式之記錄媒體」或「記

錄具有結構性資料之記錄媒體」，這種類型之發明主要係指在電腦可讀取之記錄媒體中記錄了讓電腦執行特定處理之資訊，而有關於記錄媒體之發明謂之。欲主張此類型之發明必須滿足兩個要件：(1)該記錄媒體內含之資訊必須不僅是單純之資訊提示，還必須達成特定的功能；(2)該記錄媒體內含之資訊必須為電腦可讀取的。亦即，若僅將音樂或文學創作儲存於記錄媒體中（例如磁碟片或 CD 等），藉由電腦將之播放或顯示，雖可視記錄媒體內含之資訊為「電腦可讀取」，但該項資訊係僅使用電腦將之予以再生而已，並未直接或間接借助硬體資源之實施以達到解決該發明課題之技術特徵，故僅具有對電腦提示資訊內容而已，乃屬「單純之資訊提示」，無法成為記錄媒體形式之發明。

此類型發明歸於物品類發明之審查範疇，因此審查步驟為：

- 1.判斷是否非屬發明之類型，尤其是「單純之資訊提示」之認定；
- 2.申請專利範圍中發明所欲解決課題之解決方法是否為利用自然法則之方法，以及
- 3.該利用自然法則之解決方法並非僅「使用電腦進行處理」、僅「於媒體記錄程式或資料」、僅「使用電腦進行處理」及「於媒體記錄程式或資料」之任一者，而具有技術思想之創作，則係為「發明」。

此類型之審查主要仍以該媒體記錄所內含之資訊，經由電腦實施所產生之技術效果是否具可專利性而定，此非關如何將資訊儲存於媒

體記錄之方法技術以及該媒體記錄本身之材料與結構為何。在運用指針中另說明：「乃為了用以使程式得以安裝、執行及程式之流通等，故某物是否包含於『記錄媒體』，應由該物是否可如上述般使用之觀點予以解釋。」還有「即使申請項中之發明所欲解決課題之解決方法為利用自然法則之方法，若其僅『於限定之記錄媒體上進行記錄』或僅『依限定之記錄方法於記錄媒體上進行記錄』之情況時，可藉由其是否『資訊之單純提示』來判斷是否為『發明』。」因之只要能達到安裝、執行及流通目的且無其他任何限定之記錄媒體均屬之。

例 1. 一種記錄成績管理資料之電腦可讀取之記錄媒體，其特徵在於：

係記錄了成績管理資料之電腦可讀取之記錄媒體；前述成績管理資料係由學生碼資料、學生姓名資料、該學生修習之複數修習科目與各科目之成績所成。

說明：上述「前述成績管理資料係由學生碼資料、學生姓名資料、該學生所修習之複數之修習科目與各科目之成績所成」之揭示，僅不過是記明所謂「成績管理資料」之對電腦提示資訊之內容，整體觀之，本例僅係具有對電腦提示之資訊之內容之特徵者，而以資訊之提示為重要目的，乃為「資訊之單純提示」。故不為「發明」。

例 2. 一種記錄成績管理資料之電腦可讀取之記錄媒體，其特徵在於：

係為記錄成績管理資料之電腦可讀取之記錄媒體；前述成績管



理資料係記錄於前述記錄媒體上之依各學生別而形成之學生檔及成績檔；前述學生檔具有將各學生之修習科目與指標相對應記錄之科目資料區域；前述成績檔具有將各學生之修習科目與該科目之成績資料相對應記錄之成績資料區域；前述成績資料區域係基於修習科目予以排序；前述指標係指向所對應之修習科目之成績資料被排序記錄之區域之起始位址。

說明：整體觀之，本例雖係以「媒體」申請專利，但並非「以資訊之提示為主要目的」，其所欲解決之課題為「利用電腦將學生之科目別成績之管理以較少之檔案容量有效率地予以進行」，解決方法為「將於成績檔案依科目別排序記錄之成績資料利用學生檔之科目別指標進行存取處理」，又「前述學生檔具有將各學生之修習科目與指標相對應記錄之科目資料區域」及「前述指標係指向所對應之修習科目之成績資料被排序記錄之區域之起始位址」係間接地表示如何（How to）利用電腦之硬體原進行上述處理之具體事項，故具技術思想係為「發明」。

#### 四、發明要件 - 進步性的判斷

進步性之判斷係根據熟悉該項技術者是否能輕易地想到申請項中之發明而為者，故在判斷進步性之時，須掌握熟悉該項技術者所具有之通常之創作能力，並經常考量熟悉該項技術者會如何做，進而進行可輕易思及乙節之邏輯推演。另，為了解決特定之課題，自習知材料中選擇最適當之材料、進行數值範圍之最適化或適宜化，均等物之

替換、伴隨著技術的實際利用條件而進行之設計變更等，係為熟悉該項技術者之一般的創作能力之發揮，通常將該發明視為熟悉該項技術者可易於思及者。所謂軟體相關發明之熟悉該項技術者，係指：具有與該應用領域或相關之技術常識及電腦技術領域之技術常識（例如系統化技術），可利用研發之一般之技術方法發揮設計變更等之一般之創作能力，且可將該發明所屬之技術領域（應用領域及電腦技術領域）在申請時之技術水準作為本身之知識者。

以下為不具進步性狀況：

#### 1. 於其他應用領域上之應用

應用領域中相關軟體發明所使用之程序或機構，通常不受限於所應用之領域而具有共通之功能、效果。於此種情況，將相關某應用領域之軟體相關發明之程序或機構應用於其他應用領域乙節，乃為熟悉該項技術者之一般性考量。

例如：「檔案檢索系統」之引證發明存在之情況，將功能、效果相同之機構（檢索用之具體構造）應用於醫療領域做成「醫療檢索系統」或商業領域做成「商品檢索系統」。

#### 2. 通常之系統化機構之附加或替換

軟體相關發明多為利用電腦之硬體及軟體而構成者。於此種情況，作為系統之構成要件而附加通常汎用之物，或將系統之構成要件之一部份替換為均等之機構者，乃為熟悉該項技術者之普通考

量。

例如：在系統之輸入機構方面，附加一輸入機構，用以輸入數字碼而藉由選擇畫面上之項目顯示而予以輸入或藉由條碼予以輸入。

### 3. 將硬體所進行之功能予以軟體化

將藉由電路等硬體所進行之功能藉由軟體實現乙節，乃為熟悉該項技術者之普通考量。

例如：將藉由硬體之字碼比較電路所進行之字碼比較藉由軟體進行。

### 4. 人類所進行之業務之系統化

系統之開發，通常經過計畫立案（準備）系統分析系統設計之過程，其中系統分析係進行分析既有業務並將其文書化，由此種系統開發之實質觀之，依系統分析將既有業務予以系統化，乃為熟悉該項技術者通常之創作能力範圍內，故於應用領域中將人類所進行之業務予以系統化，藉由電腦予以實現乙節，若係利用通常之系統分析手法及系統設計手法，係為熟悉該項技術者之創作能力之發揮。

### 5. 「電腦可讀取之記錄媒體」之記錄

申請項中之發明與引證發明之相異點僅係屬於熟悉該項技術者之通常之創作能力之範圍內而否定其進步性之情況中，即使於申

請項中追加對「電腦可讀取之記錄媒體」之記錄之限定，亦無法僅據此肯定地推認申請項中之發明之進步性。

#### 6. 伴隨電腦處理之基本效果

「可快速處理」、「可處理大量資料」、「可減少錯誤」、「可獲得均一結果」等般性之效果為伴隨電腦處理之必然之效果，通常不可謂為功效之增進。

# 第七章 電子商務專利之審查

## 第一節 電子商務

電子商務（EC）是以電腦、資訊、網路技術來滿足企業之產品，從設計開發、製造、銷售、售後服務、決策等全壽期的活動，包括企業內的作業流程、企業間的作業流程、企業與消費者間的作業流程，可從許多角度來詮釋。

從溝通（Communication）的角度來看，EC 可透過有線或無線通訊、網際網路（Internet）或是其他電子化方式，來達成資訊、產品、服務或資金的傳輸。從企業流程的角度來看，EC 是朝向企業交易與工作流程自動化邁進之技術層面的應用。而從服務的角度來看，EC 可提昇公司、消費者、以及管理階層所著眼的產品品質以及服務傳送速度，是藉以降低服務成本的一項工具。從線上服務（Online services）的角度來看，EC 則提供了網際網路上產品與資訊買賣以及其他線上服務的能力。

電子商務的範圍到底有多大，現仍無明確的定義，但廣義的電子商務包括了企業經營、管理、規劃、行政等電腦軟體管理的作業系統流程，即軟體結合網路及企業活動者均享之。

電子商務一夕之間引起全世界注目的原因，在於 1998 年美國聯邦巡

迴上訴法院 (CAFC) 對 State Street Bank & Trust CO. V. Signature Financial Group, Inc. 有關「用於以電腦計算並管理共同投資基金」案判決，主要內容為：

- 一、判斷是否為發明的依據為：Useful ( 有用的 ) Concrete ( 具體的 ) Tangible ( 實際的 )
- 二、雖是商務方法，但專利法並不排除商務方法。

本判決的主要影響根據美國哈佛商學院的報告，金融服務公司申請專利案件激增，使一些基礎性的商業方法及技術成為商業者的專利。另五大顧問公司開始以申請專利的觀點來檢視他們的諮詢過程，主要著眼以專利佔住新技術服務的領域，並阻絕競爭對手的路徑，稱為策略性專利 ( strategic patenting )，未來商業界及服務業將無法置身於專利的戰火外。

## 第二節 電子商務專利的範圍

電子商務專利的起源國為美國，故分析電子商務專利的範圍可從美國的架構來看，美國專利分類 705 架構下：透過電子或軟體裝置產生所有商業運作之功能，解決相關組織、管理行政等問題的自動化方法、系統、裝置，而給予專利保護，分析此所謂商業運作之內容除涵蓋所有的商業行為

外，尚包括財物、稅務、金融、銀行、服務等領域。其範圍如下：

資料：網路廣告、商品瀏覽、提供資料庫、資料檢索、數據或

資料處方法、系統，個人資料處理與保護。

管理：行政、經營、商業、產品資料、供應鏈、顧客關係管理。

工作業務整合、企業流程

業務開發

交易、生產結上透明化

優先順序仲裁

監測：監督方法、系統

錯誤檢測、錯誤校正

安全：保密或安全通訊

網路交易安全

防火牆、防毒系統

認證：電子簽章、電子認證

交易：網路交易

銀行交易

互動式、對談式

結上支付：信用卡

加密

電子代幣

電子支票

電子發票

### 第三節 日本對電子商務專利的態度

基本上，日本對於電子商務專利抱持著否定及觀望的態度，認為一些藉由電腦來實現的基本的商業方法及作業系統不應予以專利，主要理由為：

- 一、並無產業技術上的貢獻、擾亂了市場交易秩序。
- 二、提出創意所費的勞力與獨佔權利的價值不相當。
- 三、太廣泛會對競爭者排除在競爭的商業範圍外。
- 四、若有技術授權，則會轉嫁到消費者身上。

惟日本分析未來的趨勢：

- 一、WTO部長會議於1998年通過“全國電子商務宣言”檢討全球電子商務所有與貿易相關的議題。其中肯定智財權對電子商務發展扮極重要的角色，認為有助於推動資訊通信基本建設的發展，保障有關資訊科技發展之投資成果及資訊迅速交流與科技之創新。
- 二、歐盟關切 TRIPs 協定不足以提供新科技進步及電子商務發展所需之適當保護，建議 TRIPs 協定相關條文應予增加，使電子商務參與者處



於有利的法律環境，並將於今年會議中准予並放寬軟體專利，隨後將准予營業方法專利。

三、 歐盟 1998 年依據專利法第五十二條第三項給予 IBM 電腦軟體產品的專利，稱其為具有技術性質的軟體。

四、 歐洲專利法第五十二條第二項的規定將於近期刪除，並將延續對 IBM 的判決，而產生新的判定標準。

而認為電子商務專利在美國的強勢作為下，將是一股難以抵擋的旋風。鑑於美國於 1930 1980 年代的反壟斷、反專利政策，造成日本產業技術的迎頭趕上，日本認為在這場電子商務的大戰中決不可缺席或掉以輕心，故不管未來發展如何也要抱著先佔先贏的策略，目前日本特許廳已發動其外圍團體進行宣導。

#### 第四節 日本對電子商務專利的審查

日本對電子商務的審查態度認為必需迴歸到專利法及其電腦軟體關連發明審查運用指針，即必需符合專利法及電腦軟體關連發明審查運用指針中的規定的標的後，再審查其新穎性及進步性，而對一些基礎的商業法及系統分析，認為是不具進步性的。惟日本對專利案的審查態度非常嚴謹，其核駁不具進步性時仍得檢附公知、習用的引證資料，否則不輕易核駁，

加之審查委員對甚麼是基礎的商業方法及基本的系統分析並非全然熟悉，故此類案件之核准機會仍相當高，目前日本已致力於建立此方面的資料庫。其審查時有關商業方法之認定為關於「從事商業方法」本身者，係屬於處理或解決商業經濟活動或事務而藉由人類心智創造的方法或規則，並非利用自然法則，是不具可專利性。

但「利用電腦資源應用於從事商業方法」其技術本質或特徵並不在於其所從事商業方法本身，而是利用硬體資源的實施以達到某種商業目的或功能之裝置或方法，利用電腦硬體資源的實施以達到某種商業目的或功能之裝置或方法，因其發明之技術手段，係已對電腦硬體資源產生物理上或化學上之轉換或變化，故屬具技術思想，而具可專利性。

## 建議事項

- 一、鑑於網路的快速發展和普遍，由網上取得資訊已是一種重要且普通的方法，我國專利法應訂定對網路上取得之資訊視為不具新穎性或進步性之規定，並於審查基準中作相關之說明。
- 二、我國新型是否仿日本改為登錄制，應視(一)如何保護國內產業之發展。(二)著眼於建立一套國內產業相互競爭、積極研發，而不相互仿冒以提高技術水準的機制。來建立適當的新型製度，而非僅就解決積案壓力考量。
- 三、由於電子商務的迅速發展，國內產業必需加速產業電子化，傳統的方法、流程都必須改變，而使得企業經營及管理結構模式面臨重大的改變及再造，在各種經營、管理、規畫的流程都可獲得專利保護的情況下，本局必須速作宣導，使產業界瞭解此一事實，並重視及加速此類專利的申請及取得。
- 四、為防止基礎性的商業方法被國外企業不當取得我國專利，而阻礙我國產業的發展，宜速與外國合作，建立我國軟體專利資料庫。
- 五、專利之保護由以往之產業界廣展到商業界及服務業，本局亦需速對商業界及服務業進行宣導，使其瞭解此一趨勢，並注意國外之發展，平時並隨時進行商業方法之資料建置及專利申請，以便不時之需。

由於網路的快速發展、電子化申請已進入成熟階段而為大勢所趨，本局宜加速此目標的進行，以達到便民之目的。











