

日本專利

(2021.07.01~2022.11.30)

日本特許廳（JPO）公告文件用印及署名本人確認措施調整

JPO 公告，2022 年 1 月 1 日起，一般行政手續文件毋須用印，但若文件偽造可能造成重大損失者例外，仍需使用可驗證用印人身分的印章，即用印簽文原則上應檢附印鑑證明。而為確認簽文上的外國人簽名是否為本人簽署，確認措施也有調整，申請變更申請人姓名、登記變更所有權等手續時所提交的轉讓書或其他證明文件，JPO 將要求須附具以下任一確認為本人親簽的證明：

- 1) 變更申請書「其他」欄位寫明已由轉讓或受讓人代理人確認其本人意願；
- 2) 附公證人認證或簽名人自證署名為真的轉讓書（應提交轉讓書及譯本，並附 #1 在公證人面前親簽（目擊認證、面前認證）、#2 簽名人自證在公證人面前親簽（自認認證）或 #3 轉讓、受讓人代理人在公證人面前確認文件係其本人親簽（代理自認、代理認證））；或
- 3) 外國官方核發的署名證明書、公證人認證署名為真的證明書及其譯本。因部分國家可能不易取得第 3 類證明，故 JPO 建議採第 1 或 2 類證明，但若以上三項皆無法取得，JPO 也可接受轉讓人親自到 JPO 自證身分，相關細節可先洽詢 JPO。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/signature.html>

因疫情逾期繳年費有機會免繳滯納金

JPO 提醒，日本已經修法，領證、年費繳費期間在 2021 年 10 月 1 日或該日後到期者，若因不可歸責於己事由（例：Covid-19 疫情影響）逾期繳付，可請求免繳滯納金。惟應注意，申請人、所有權人務須於 1) 6 個月寬限期內或 2) 有符合法規的「正當理由」在狀況排除之日起 2 個月內（發明、新型、設計

案並須在原寬限期屆滿之日起 12 月內，商標案則為 6 個月內）繳費，並附具資料說明逾期繳費係因不可歸責於己事由。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19_procedures.html。

發明及新型申請案請求項 2022 年 4 月 1 日起禁多附項依附多附項寫法

日本經濟產業省（METI）2022 年 2 月 25 日公告修法（令和 4 年 2 月 25 日經濟產業省令第 10 號）：2022 年 4 月 1 日起申請的日本發明及新型案，其請求項將不得再有多重附屬項依附於另一多重附屬項（Multi-Multi claim）的寫法。違反這項規定者，發明案可直接依違反日本《特許法》第 36 條第 6 項第 4 號（Article 36(6)(iv) of the Patent Act）製發核駁，不作新穎性、進步性等其他可專利性要件審查；新型則是依日本《實用新案法》第 6 條之二，以未滿足基礎的要件事由製發核駁。

依 JPO 統計，自開始禁止多重附屬項依附另一多重附屬項寫法後，寫有這類請求項的發明新申請案由 65% 左右降至約 5%，新型新申請案此一數據亦由 25% 減至約 3%。若申請時請求項使用這類禁止寫法，JPO 建議在請求實審前利用主動修正加以刪改，以避免因違反經產省省令浪費一次 OA 機會。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/multimulticla.ms.html>。

日本經產省特許法施行規則等一部改正省令 2022 年 7 月 1 日起生效

日本經產省 2022 年 6 月 30 日公告修法（令和 4 年 6 月 30 日經濟產業省令第 58 號），並自 2022 年 7 月 1 日起生效：

- 有關特許法施行規則的修訂（生物相關發明序列表提交手續變更）
—— WIPO ST.26 標準格式生效後，申請生物相關發明 PCT 案，序列表需

獨立於請求書之外單獨電子送件，且序列表使用語言依各受理局規定，可不同於說明書使用語言。為此，日本同步採用同樣標準並配合修法，對相關電子送件手續、使用語言提供明確規範，並修訂《特許·實用新案審查手冊》生物相關發明序列表規範。

- 有關 PCT 施行細則的修訂（緊急情況延誤官期的救濟）—— PCT 細則 82^{quarter}.1 為逾期寬免規定，2022 年 7 月 1 日起，適用的緊急情況項目新增流行疫病，且授權各局可不要求申請人提交相關緊急情況證明，若為整體失序狀態，各局亦可視情況將官方期限延長兩個月。日本《國際出願法施行規則》為此配合修法。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220630.html；https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/handbook_shinsa_tsuika_kaitei_e.html。

日本發明案將放寬逾期復效門檻

日本代理人表示，依該國現行法規，回復理由書需出具正當理由，而日本知的財產高等裁判所（IPHC）最近審理的 5 件相關訴訟中，當事人所提事由無一獲 IPHC 認定達到得予復權的門檻。此次修法預定 2023 年 4 月 1 日生效，屆時，以下四類官方期限日的逾期復效標準，將由「正當理由」改為「非因蓄意不當行為所致」（not being caused by willful misconduct），規費 JPY 212,100。

項目	原官方期限規定	新法適用客體
外文本送件 / PCT 案提交日文譯本	日本案申請日起算 16 個月或 PCT 案最早優先權日起算 30 個月內 • 其分割案則為分割案送件日起算 2 個月內	全部申請中的申請案
主張優先權	日本申請日落於優先權日起算 12 個月內	修法生效後的新申請案

請求實審	申請日起算 3 年內 • 分割案取以下後截止的期間內： 1) 其申請日起算 3 年或 2) 其送件日起算 30 日	全部申請中的申請案
補繳年費	原官方期限日起算 6 個月內	授權公告的發明專利

JPO 中止與俄羅斯及歐亞專利局的 PPH 合作

JPO 宣布自 2022 年 5 月 22 日起中止與俄羅斯專利局（ROSPATENT）、歐亞專利局（EAPO）的 PPH 合作，不再接受以兩局對應案先審查結果取得日本案 PPH 加速審查資格，先前循此管道取得日本案 PPH 加速審查資格者，也一律取消其 PPH 資格。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_russia_highway.html；https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_eurasia_highway.html。

JPO 官網專欄 The JPO Quick Reads

JPO 官網有一專欄 The JPO Quick Reads，定期介紹 JPO 各項法規及可用資訊，包括但不限於：

- 日歐電腦實施發明研究報告更新

JPO 與 EPO 2019 年聯合就電腦實施發明（Computer-Implemented Invention；CII）發布研究報告，以供軟體、AI 等發明人提交日本、歐洲專利申請案時參考。此次更新，新增充分揭露及可據以實施（enablement）要件章節，並輔以案例示範說明；先前已有的進步性案例示範部分，則補充 AI 相關發明案例解說。

- Multi-Factor Reasoning（MFR）

JPO 稱其進步性判斷方法為 Multi-Factor Reasoning（MFR），為介紹 MFR，JPO 準備了文字及漫畫說明。簡言之，JPO 會就日本案所請發明及所找到的先前技術文獻作以下綜合評估：

不支持所請發明具進步性的否定因素	支持所請發明具進步性的肯定因素
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 有動機利用次要引證改良主要引證 <ul style="list-style-type: none"> ・ 技術分野關連性 ・ 課題共通性 ・ 先前技術文獻內容的教示 ◦ 主要引證的設計變更 ◦ 僅是先前技術的拼湊 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 有利效果 ◦ 阻害要因 <ul style="list-style-type: none"> ・ 例：反向教示

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/news/quickreads/index.html>。

JPO 其他訊息

- 針對設計案新穎性喪失之例外適用（意匠の新規性喪失の例外規定の適用）辦法及其證明，JPO 有英文寫成的法規說明、八大類相關聲明範例等，供不諳日文者參考。指定日本的海牙國際設計申請，適用聲明及其證明現改為可在新案送件時一併遞交，JPO 為此也更新此一頁面訊息，以反映這項變更及解釋變更前後差異。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/proving_doc.html；https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0026.html。

- JPO 2022 年 8 月 1 日線上主辦中日韓設計論壇，會中簡報檔已釋出供公眾參考。其中，JPO 意匠課長下村圭子簡報說明：
 - 日本海牙設計國際申請案申請人最常指定歐盟、美國、韓國、英國、瑞士、新加坡。東協中的印尼及泰國已準備加入海牙體系；
 - 海牙設計國際申請案進入指定國時，最常遇到的核駁事由是設計未充分揭露及不符合單一性，JPO 已修法廢除六視圖要件，交由申請人自行判定是否已全部正確揭露，部分請求範圍及揭露的設計視為部分設計之類，此外也放寬其他相關要件，以期減少這類核駁。而為避免海牙設計國際申請案申請內容及圖式在個別指定國被核駁，建議撰稿時可先參考 WIPO 兩份指引文件：

- (1) 避免揭露不充分核駁指引，及
- (2) 多項設計海牙案如何避免單一性核駁指引。

兩份指引皆有簡體中文版可參考。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/nityukan_design_e.html；前述 JPO 官員簡報檔請見 https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/document/nityukan_design_e/s04.pdf；兩份 WIPO 指引文件的線上連結為 <https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/zh/docs/guidance.pdf> 及 https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/zh/docs/hague_system_guidance_multiple_designs.pdf。

- JPO 發布 2022 年度報告，依其統計，日本發明專利申請案自請求實審之日起到取得核准結果為止，平均花費 15.2 個月，由請求實審之日起到製發第一次審查通知為止，平均經過 10.1 個月，加速審查可縮短到 2.7 個月。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2022/>。

- JPO 及東協各國專利局局長 2022 年 8 月 26 日在馬來西亞舉行第 12 次聯合會議，會中各局同意加強合作，並由東協暨東亞經濟研究所（Economic Research Institute for ASEAN and East Asia，簡稱 ERIA）發表東協成員國新興科技專利審查實務暫行報告。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.eria.org/research/research-on-patent-examination-practices-for-emerging-technologies-in-asean-member-states/>。報告請見 <https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/RPR-2021-16-Research-on-Patent-Examination-Practices-for-Emerging-Technologies-in-ASEAN-Member-States/Research-on-Patent-Examination-Practices-for-Emerging-Technologies-in-AMS.pdf>。

- JPO 發布 US-JP Collaborative Search Pilot（US-JP CSP）試辦計畫 2017 年 11 月至 2020 年 10 月第二階段評估結果：雖然規則不同於第一階段，但 79 件參加的申請案中，有 67 件的美日兩局新穎性、進步性判斷一致，兩階段同步率無顯著差異，可是兩局製發初步審查結果的時間可因此縮短，在美日兩局有對應申請案的申請人，可考慮多加利用這項辦法。目前這項辦法試行期間已再延長兩年，預定 2024 年 10 月 31 日結束，且已簡化辦法，

只需向 USPTO 或 JPO 其中一局提出制式表格即可。

註：詳細資訊可參閱 https://www.meti.go.jp/english/press/2022/1101_003.html、https://www.meti.go.jp/english/press/2022/1111_002.html。

- JPO 目前接受以特許印紙（patent revenue stamp，日本郵局出售的一種特殊郵票）預繳專利年費，但因這種作業方式對專利所有權人及 JPO 都是一項負擔，尤其疫情期間更可能提高病毒傳播的風險，日本官方決定修法改為接受現金（含銀行轉帳）支付，但 2023 年 3 月 31 日前仍接受以特許印紙預繳專利年費。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221014003/20221014003.html>。

※ 以上資料如需詳細內容，請至 JPO 網站查詢。

