

日本專利

(2023.01.01~2023.12.31)

日本知財高裁大合議庭重要判決：DWANGO 彈幕專利權利遭 FC2 侵害事實成立

DWANGO v. FC2, 日本知的財產高等裁判所令和 4 年 (ネ) 第 10046 (令和 5 年 5 月 26 日) — DWANGO 擁有的系爭專利編號 6526304, 是一彈幕系統發明, FC2 的 FC2 Video 服務提供類似的彈幕功能, 但係以日本境外伺服器向日本終端使用者傳送檔案, DWANGO 請求針對 FC2 侵權服務發禁制令並主張損害賠償。日本知財高裁 (Intellectual Property High Courts, 簡稱 IPHC) 2023 年 5 月 25 日發布大合議判決, 綜合考量多重因素後確認, 即便 FC2 伺服器不在日本境內, DWANGO 彈幕專利權利遭 FC2 侵害事實成立。

註：詳細資訊可參閱 https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html。本案中文報導可參考《北美智權報》第 336 期〈專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決〉, http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_230712_0501.htm。

日本專利法規調整

- 分割案有機會於母案訴願程序期間中止審查

依舊制規定, 提訴願 (拒絕查定不服審判請求) 時雖可併提分割案, 但母案訴願程序期間, 分割案不得中止審查。但依 2023 年 4 月 1 日生效新制, 遇有這類案件且符合規定要件, JPO 可依申請人請求, 在母案前置審查及 / 或訴願審查結束前中止分割案審查。對申請人而言, 中止分割案審查雖拖慢申請進度, 但好處是可參考母案前置審查或訴願審查結果, 在分割案提主動修正或調整 OA 回覆方向。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/bunkatu-shutugan_chushi.html。

- 日本特許廳（Japan Patent Office，簡稱 JPO）官網 2023 年 6 月 14 日公告，《不正競爭防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年 6 月 14 日法律第 51 號）》已通過實施，修法範圍包括發明、新型、設計專利相關法規
- 國際郵遞特殊情況改公示送達

依修訂後新法規定，2023 年 7 月 3 日起，若日本郵便局因特殊情況（例：新冠疫情、俄烏戰爭）暫停部分地區國際郵件寄送，導致該局文書無法寄交外國居民，且問題長達 6 個月仍無法解決，這種情況下，JPO 將依日本法規執行公示送達（《特許法》第 191 條第 1 項第 3 款、《實用新案法》第 55 條第 2 項、《意匠法》第 68 條第 5 項、《商標法》第 77 條第 5 項），相關文書自 JPO 官報（Official Gazette）刊出之日起 20 天視為送達。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/process/precautions-servicepub_intlmail.html。

- 設計案新穎性喪失之例外證明要件放寬

依日本《意匠法》第 4 條第 2 項規定，設計須於首次揭露之日起 12 個月內向 JPO 申請專利並請求適用新穎性喪失之例外，同時在申請日起 30 日內提交證明書，若有複數次申請前揭露，依原辦法，須寫明各次揭露日期、地點、方式等訊息，並附具相關證據，但 2024 年 1 月 1 日起新申請的日本設計案，遇有前述狀況，只需寫明首日揭露日期、地點、方式等訊息，並附具相關證據。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/design/ishou-reigai-tetsuduki.html>。

JPO 官網提供的參考資料及工具

- 發布包含圖像設計專利的本意匠及關連意匠登錄事例集

2020 年 4 月 1 日日本特許法等之部分修訂（2019（令和元）年 5 月 17 日法律第 3 號）生效實施，日本設計專利保護客體擴大包含圖像、建築物、室內裝潢，JPO 審查第一部意匠課意匠審查基準室特別整理相關案例，發布包含圖像設計專利的本意匠及關連意匠登錄事例集，搭配該局《意匠審查基準第 IV 部 第 1 章 画像を含む意匠 6.2.2》文字說明，希望有助理解 JPO 在判斷圖像設計用途機能是否類似時採用的標準。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/case-examples/graphic-image/index.html>。

- 開發檢核軟體 協助申請人揪出多附項依附多附項違規問題

日本 2022 年 4 月 1 日起禁止在發明及新型案使用“Multi-Multi Claim”（即多項附屬項依附另一多項附屬項的寫法），JPO 為此開發可下載的檢核軟體“Multi-Multi Claim Checker”，供日文專利稿件比對檢核之用：若有禁止使用的違規寫法，該項將以黃底標示，並以藍底標示違規項的問題附屬項。針對優先權案、PCT 案寫有這類請求項者，JPO 並建議考慮在日本案送件前先改寫附屬關係、避開違規寫法，且不只是新案送件、請求實審時應避開此一禁令，回覆 JPO OA 時也不應修正引入違規寫法。

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

- 《審判實務者研究會報告書》

JPO 審判部每年邀請產業界人士、代理人、律師、法官、審判官等，召開「審判實務者研究會」，2022 年度討論項目包括：

- 一般議題，例如數值限定（numerical limitation）發明的支持要件、明確性要件（clarity requirement）、新穎性審查時如何判斷一特徵引證案

雖未寫明但係其內含特性（intrinsic properties）、進步性審查所請發明與引證案的區別特徵實為商業方法 / 遊戲規則及安排時所需證明及組合動機、結合商標相似性判斷等；及

- 機械、一般化學、製藥、生技專利及商標五大領域判例。

JPO 已將會議重點整理為《審判實務者研究會報告書》，供有意了解 JPO 審判訴願制度者參考。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html。

- IP5 AI 相關發明審查實務彙整

JPO 蒐集中、歐、日、韓、美五大局（IP5 Offices）AI 相關發明審查實務，彙整成比較表，內容包括五大局現行專利法規、AI 相關發明審查作業標準、AI 相關發明審查作業標準跨局比較研究材料、專利法中專利適格性 / 說明書（明確性、揭露支持要件、充分揭露要件等） / 新穎性 / 進步性等要件規範連結，多數皆有英文資訊可參考。

註：詳細資訊可參閱 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/document/gochou_ai/chart.pdf。

- ERIA 東協成員國新興科技專利審查實務彙整

日本及東協各國專利局局長 2023 年 9 月 6 日在新加坡舉行第 13 次聯合會議，會中各局同意加強合作，其中，東協暨東亞經濟研究所（Economic Research Institute for ASEAN and East Asia，簡稱 ERIA）會中發表新研究報告，綜合整理東協成員國新興科技專利審查實務，值得參考。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.jpo.go.jp/e/news/ugoki/202309/2023091501.html>。

※ 以上資料如需詳細內容，請至 JPO 網站查詢。

