

專利法規

[日本]

日本製法界定產物 (Product-by-Process) 請求項之審查

根據日本最高法院近日之判決 (Case Nos. H24(Ju)-1204 and -2658)，日本專利局自2015年7月6日起改變製法界定產物 (product-by-process) 請求項之審查實務。

在評斷一個以製造過程定義產品之請求項，日本專利局將審查其是否為可直接以構造和屬性具體說明，以及說明書是否不切實際，除非日本專利局判定該製法界定產物請求項符合規定，否則日本專利局將依缺乏明確性作為核駁理由。

若申請人接獲上述核駁理由，可以做出以下回應：

1. 刪除製法界定產物請求項。
2. 修正製法界定產物請求項，使請求項之標的物變更為製造該產品的過程。
3. 修正製法界定產物請求項，使請求項之標的物變更為非由製造過程具體說明之產品。
4. 證明在申請日前，技術上無法分析該產品之結構和屬性，或需要耗費極大的經濟負擔和時間來完成。

這項實務將影響往後的申請案及已經提出申請的案件，並將追溯至已核准的案件，因此包含製法界定產物請求項的已核准專利可能會面臨以缺乏明確性為由之無效訴訟，日本專利局對前述製法界定產物的判斷標準是否漸趨嚴格，仍待觀察。

資料來源：“How to Examine “Product-by-Process” Claim in Japan,” SHIGA, 2015 年 7 月 9 日。

日本專利局公布專利法部分修正將於一年內正式生效

日本專利法於 2015 年 7 月 3 日通過部分修法，此次修法主要涉及三個面向：一、修訂職務上之發明制度；二、調降專利之年費及 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際檢索費；三、為配合實施專利法條約 (Patent Law Treaty, PLT) 而作的修法。此次專利法修正案已於 2015 年 7 月 10 日公布，預定自公布日起一年內正式生效，確切施行日期仍待日本官方公布。以下為本次專利法修正之要點：

一、修訂專利法職務上之發明制度

為解決專利權之權利歸屬不安定性，僱傭雙方若於契約、工作守則或其他約定中明定專利申請權及專利權屬於雇用人或受雇人時，從其約定。若約定權利屬於雇用人，則雇用人應支付報酬予受雇人。對此，日本官方也將擬訂準則制定雇用人支付給受雇人的報酬。

二、調降年費及 PCT 國際檢索費

1. 專利年費將調降 10%。
2. 日文或外文提出的 PCT 國際申請案，分別訂定國際檢索費之上限。

三、為配合實施 PLT 而作的修法

以外文提出之專利申請案，逾期未檢送翻譯本，仍可於日本專利局發出限期補正之期限前為之。

資料來源：“特許法等の一部を改正する法律(平成 27 年 7 月 10 日法律第 55 号),” JPO, 2015 年 7 月。

<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_270710/

01.pdf>

