



衝高對日專利申請核准率的訣竅 ～您還在花冤枉錢嗎?～

かなえ (KANAE) 國際專利事務所
副所長 辨理士 松本征二



本日演講大綱

- 2004年對日專利申請之統計分析
 - 對日申請案日本的審查結果
 - 主張優先權案件之台日雙方審查結果之比較
- 對日專利申請之問題點
 - 誤譯
 - 請求項之撰寫、說明書之撰寫
 - 效果之撰寫
 - 意見書之撰寫
- 解決上述問題點之秘訣



2004年對日專利申請之分析方法

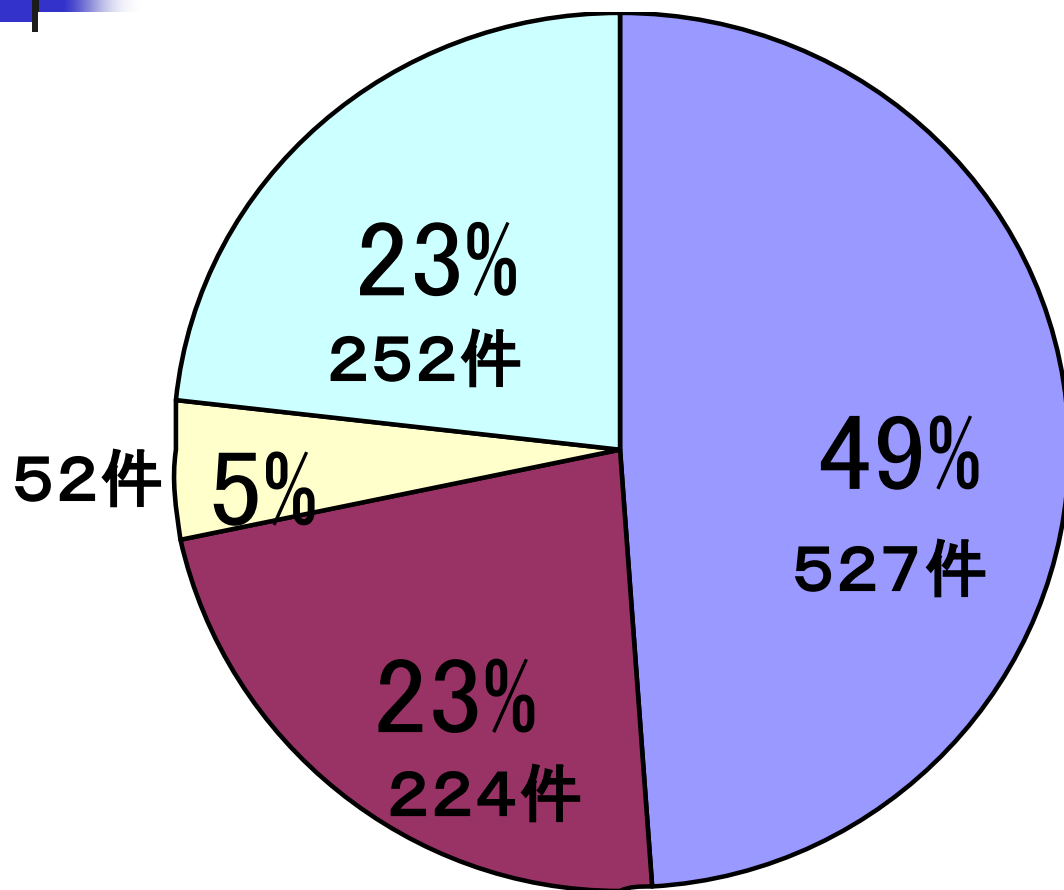
- 將2004.1.1~2004.12.31間台灣向日本申請的專利案件(1,652件)中,去除個人及申請件數在2件以下企業的申請件數。



1,075 / 1,652 = 65% 整體的傾向分析

- 針對1,075件中主張優先權的申請案(551件),進行台日審查結果之分析。

對日專利申請案之審查結果



拒絕查定	核駁
登録	核准
審判	再審審查中
查定なし	未請求・審查中

●對日案件核准率

$$244 / (527 + 244) = 32\%$$

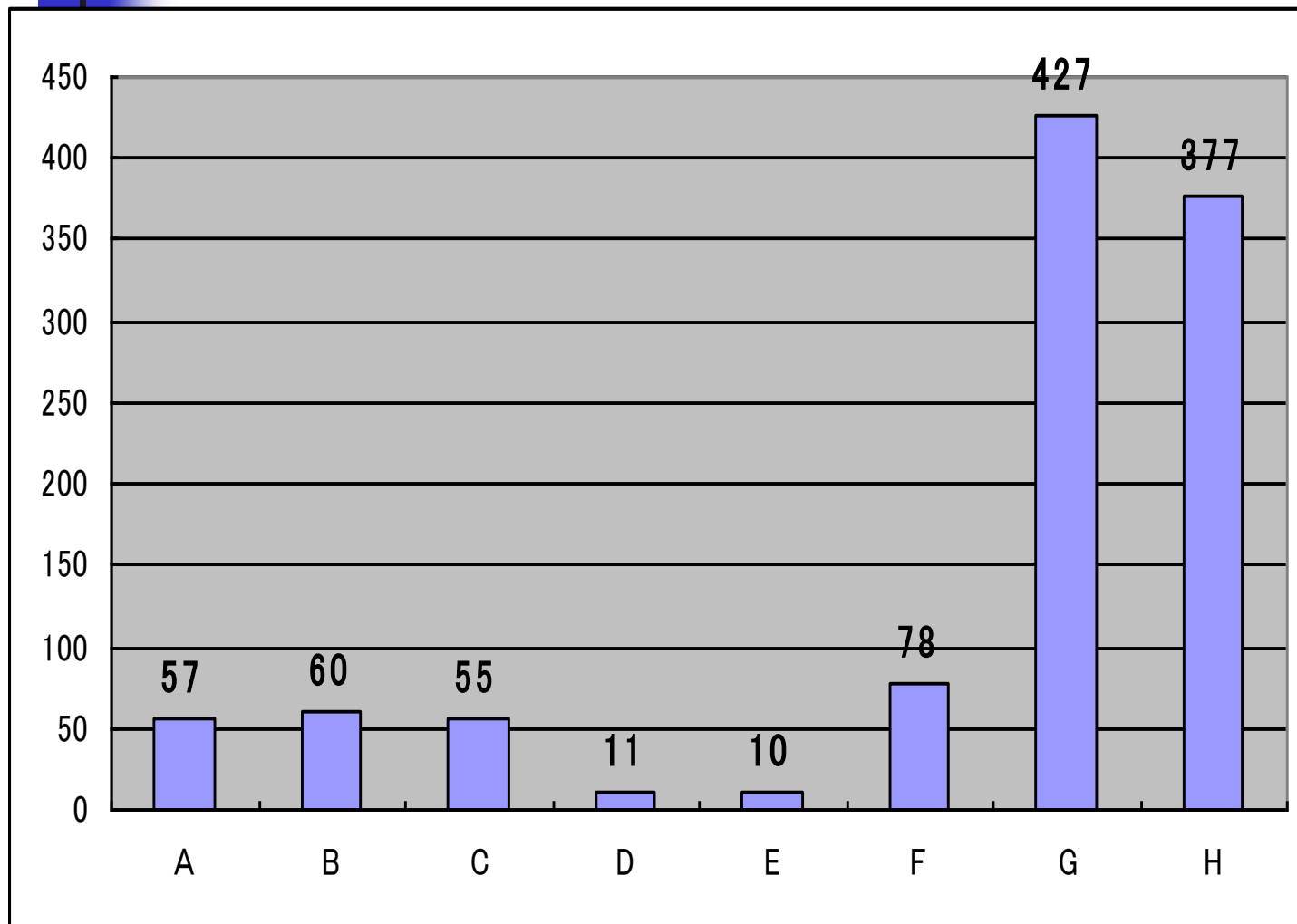
●日本核准率

2006年: 48.5%

2007年: 48.9%

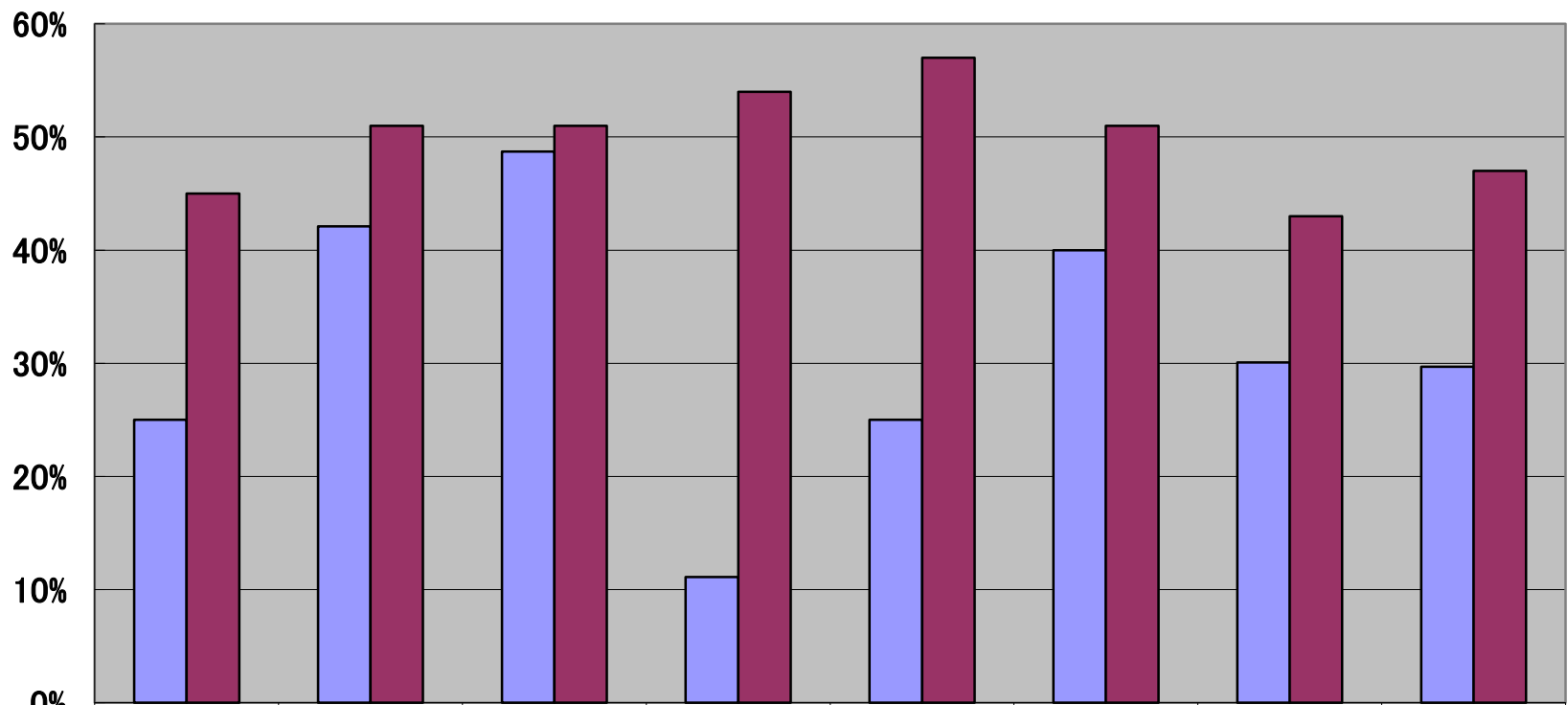
2008年: 50.2%

各個技術領域之對日專利申請件數



A	人類生活需求
B	作業、運輸
C	化學
D	紡織
E	固定建築物
F	機械工程
G	物理
H	電學

各個技術領域之專利核准率之差異



■ 對日案件

25%

42%

49%

11%

25%

40%

30%

30%

■ 日本全体

45%

51%

51%

54%

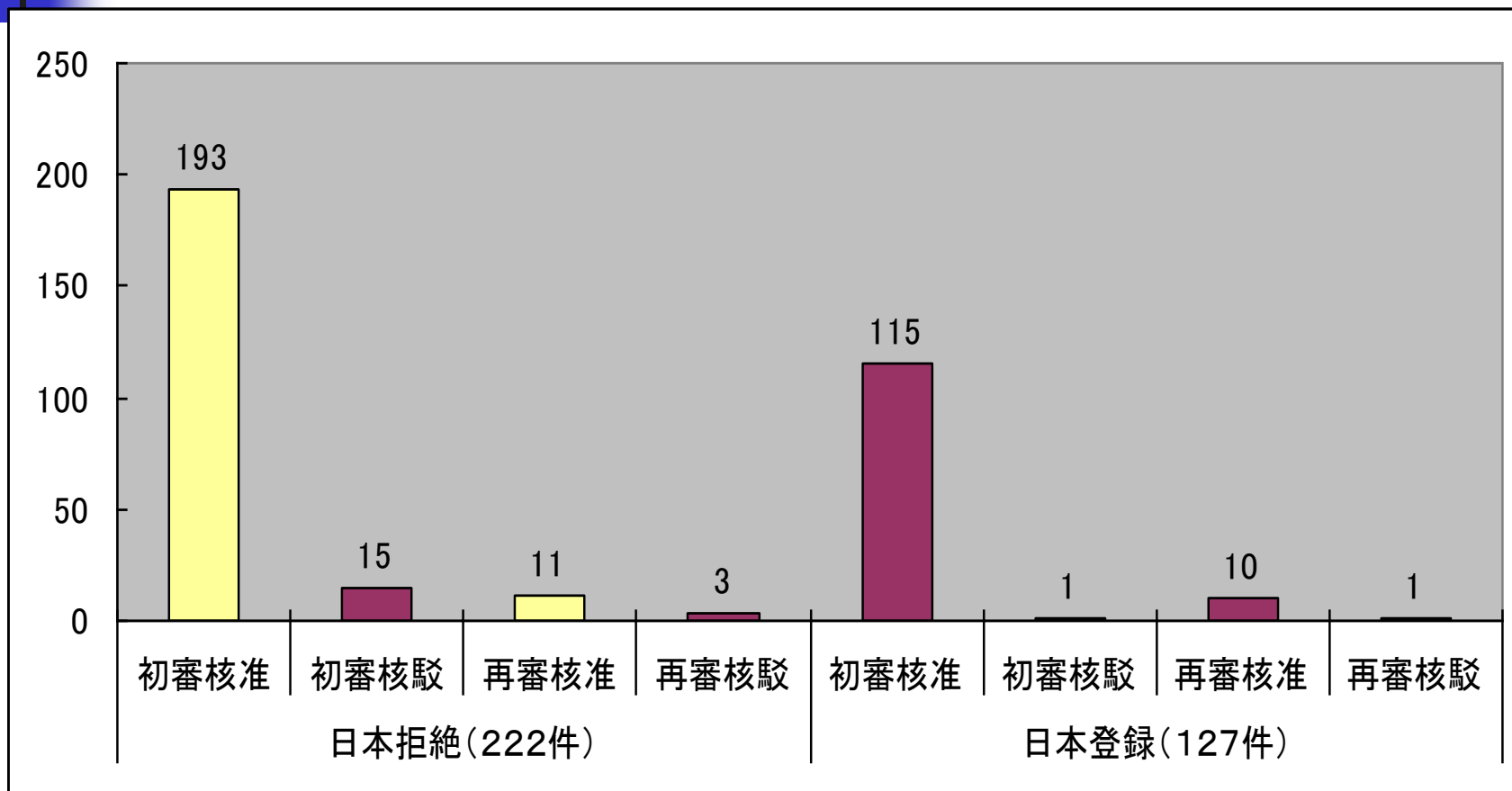
57%

51%

43%

47%

主張優先權案件之分析



註：台灣的基本案為新型申請案、日台專利局之一方正在審查中的案件及審判中的案件不在此分析對象內。



日本核駁台灣專利案件之分析

整體之傾向

- 未就核駁理由提出答辯(包含未就第二次核駁理由提出答辯的案件)而遭核駁的比率很高。
 $142\text{件} / 204\text{件} = 70\%$
- 以違反日本特許法第36條(相當於台灣專利法第26條)為由遭核駁理由通知之比率很高。
- 判斷欠缺新穎性・進步性之文獻大多僅在日本國內公開。



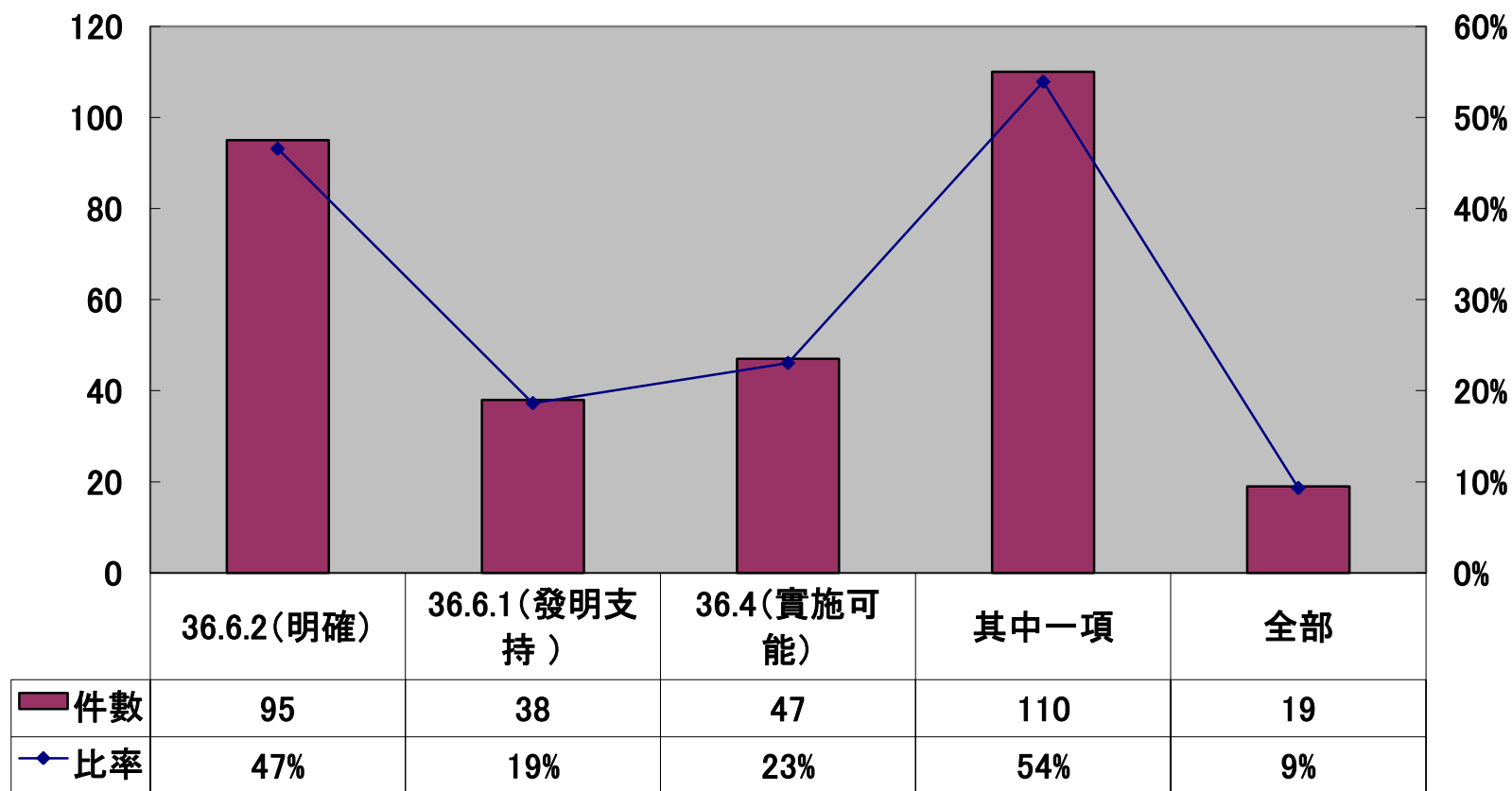
申請專利範圍、說明書之記載要件

日本特許法

台灣專利法

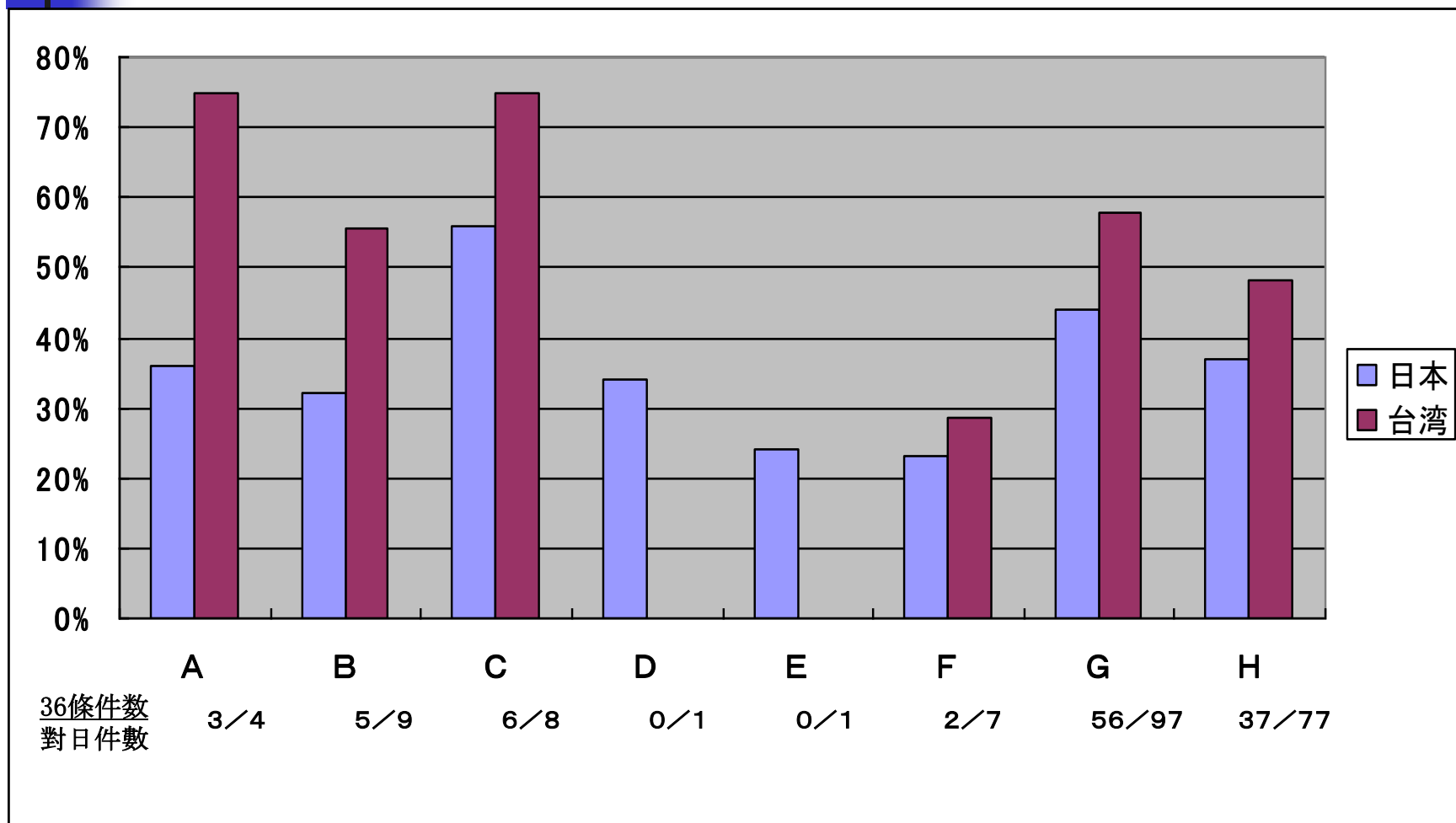
<p>第36条第4項 その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること</p>	<p>專利法第二十六條 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施</p>
<p>第36条第6項1号 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること</p>	<p>專利法第二十六條 且必須為發明說明及圖式所支持</p>
<p>第36条第6項2号 特許を受けようとする発明が明確であること</p>	<p>專利法第二十六條 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明</p>

對日申請案中以第36條通知之比率



N=204件

各個技術領域以第36條通知之比率





以第36條通知其比率居高不下之理由

- 多為技術用語本身及構成要素關係之誤譯。
- 譯文正確無誤，但台灣的說明書本身的內容並不明確。
- 說明書的撰寫含混不清，請求項中之發明未記載於說明書中，亦未揭露其「可實施性」。
- 存在上述問題的案件，未經檢視即被直接提出申請。



技術用語誤譯之例(更包含漏未校正)

<台灣專利公報節錄>

6. 如申請專利範圍第1項所述之燃料電池單體的製造方法，其中該黏合膠由環氧樹脂、PU或PI等材料所構成。

<日本申請案之專利申請範圍節錄>

【請求項7】

前記b-ステージの接着剤は、エポキシ樹脂、プルトニウム(PU)(中文:鈾)
またはポリイミド(PI)を含む請求項6に記載の燃料電池。

構成關係誤認之翻譯例

<中文>

A—B—C—D

<日文>

A—B—C
D

<台灣專利公報節錄>


5、如申請專利範圍第1項所述之磁（光）碟機之輔助按鈕，其中該彈性裝置係呈不規則狀彎折延伸。

<日本申請案之專利申請範圍節錄>

【請求項2】

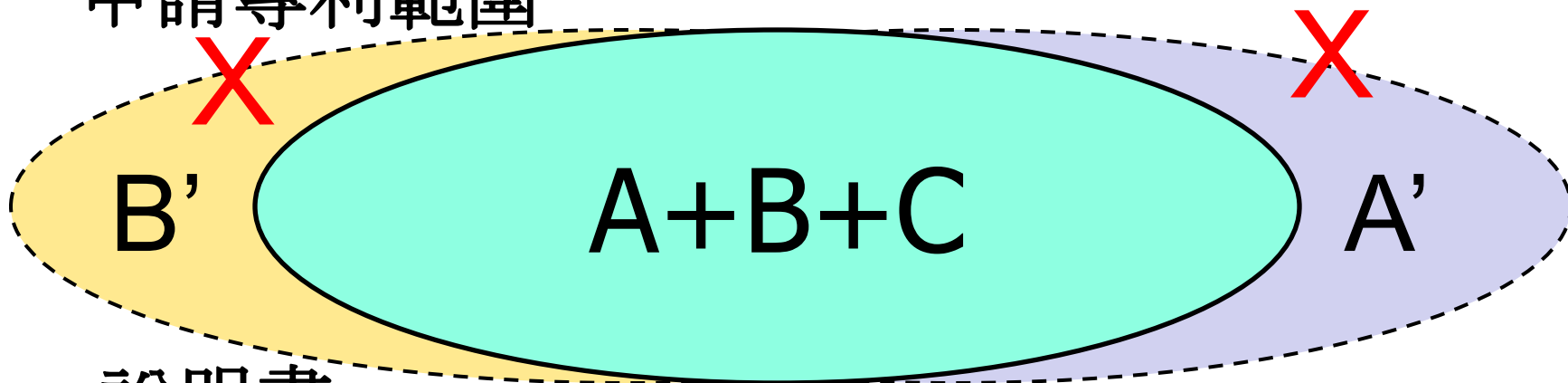
請求項1記載のディスクドライブ装置の補助ボタンにおいて、補助ボタンの二つの固定部に穿孔が設けられ、且つ二つの固定部の間に設立された弾性装置は不規則状に折り曲げられ延伸されたことを特徴とする、ディスクドライブ装置の補助ボタン。

誤譯之問題點

- PCT申請案、外文本申請(限英文)
 - 於原文所揭露之範圍內，可提出誤譯訂正。
 - 主張優先權申請案、一般申請案
 - 日文譯本之說明書為日本特許廳正式受理之原本，補充、修正等之申請均不得超出該日文本說明書所揭露之範圍。
 - 基於優先權文件之中文說明書所提出之誤譯訂正是不被允許的。
- 
- 向日本提出申請時，若發生致命的誤譯情事，是不得補正的。
 - 是否具備判斷誤譯的能力？

申請專利範圍、說明書之記載要件

申請專利範圍



說明書

A:a1,a2,a3

B:b1,b2,b3

C:c1,c2,c3

實施例

a1+b1+c1

a1+b2+c3

a1~~+~~b2



申請專利範圍不明確之例(1)

<台灣專利公報節錄>

0-5 wt.% 改質劑，其係選自下列群組：長烷鏈官能基、矽烷化合物、矽氧烷類、氟化醚類、醇類、含雙鍵化合物及其混合物；該感光性材料硬化後係可包覆液晶顯示元件，獲得一以感光性材料包覆之無基板液晶顯示元件。

<日本核駁理由節錄>

請求項5、11には「0～5質量%の変性剤」と記載されており、0を含む数値範囲限定のため、発明の範囲が不明確である。

(紅線中訳文:因數值範圍之限定包含0, 導致發明的範圍不確定。)



專利申請範圍不明確之例(2)

<台灣專利公報節錄>

- 1、一種磁（光）碟機之輔助按鈕，尤指使用於安裝有磁（光）碟機面板之內側的輔助按鈕，而該輔助按鈕為具有二固定部及二固定部間所設立之彈性裝置、按壓元件及調整裝置，而彈性裝置為可產生伸張之彈性變形，其調整裝置則可呈徑向位移狀態，俾可透過按壓元件之按壓來觸動不同形式磁（光）碟機的按鍵位置，以此達到可適用於多種形式之磁（光）碟機按鍵的操作上使用。
- 5、如申請專利範圍第1項所述之磁（光）碟機之輔助按鈕，其中該彈性裝置係呈不規則狀彎折延伸。



專利申請範圍不明確之例(2)

<日本申請案之申請專利範圍節錄>

【請求項1】

ディスクドライブ装置の補助ボタンにおいて、該補助ボタンはディスクドライブ装置の面板の内側に取り付けられ、二つの固定部を具え、二つの固定部の間に弾性装置、押圧手段及び調整装置が設けられ、該弾性装置は伸張の弾性変形を発生可能で、該調整装置は径方向に移動可能で、該押圧手段の押圧により異なる型式のディスクドライブ装置のボタン位置を駆動し、

これにより多種類の型式のディスクドライブ装置のボタンの操作に適用されうることを特徴とする、ディスクドライブ装置の補助ボタン。

【請求項2】

請求項1記載のディスクドライブ装置の補助ボタンにおいて、補助ボタンの二つの固定部に穿孔が設けられ、且つ二つの固定部の間に設立された弾性装置は不規則状に折り曲げられ延伸されたことを特徴とする、ディスクドライブ装置の補助ボタン。



專利申請範圍不明確之例(3)

<台灣專利公報節錄>

10. 如申請專利範圍第 1 項之微調裝置，更包括一分壓器，連接該對比電壓參考值，以產生多個對比電壓。

<日本申請案之專利申請範圍節錄>

【請求項6】

請求項1記載の液晶ディスプレイのコントラスト電圧の微調整装置において、複数のコントラスト電圧を発生する分圧器がコントラスト電圧参考値に接続されたことを特徴とする、液晶ディスプレイのコントラスト電圧の微調整装置。



專利申請範圍不明確之例(4)

<台灣專利公報節錄>

1. 一種晶片承載座體之轉換介質，包括：
一可撓性機板，該機板具有一絕緣薄膜，該機板上具有一電路，該機板上表面蝕刻有複數個能與至少一種之晶片(積體電路(IC))相互電性連接之接點，且該機板下表面蝕刻有

<日本核駁理由節錄>

- 「機板」並非該領域通常使用之用語，該用語的意義不明確。(演講者註：應是「基板」之誤記。)
- 「晶片(積體電路(IC))」係指將「晶片」限定在「(積體電路的(IC))」?或是表示另一種說法?或是表示其他意義?並不明確。
- 發明之詳細說明中僅單純抽象性、功能性的記載對應於發明特定事項之技術手段，至於應具體實現該技術手段之材料、裝置、工程等之記載並不明瞭。

支持要件、可實施性要件之違反

〈台灣專利公報節錄〉

[57]申請專利範圍：

1. 一種阻燃劑組成，適用於聚酯及塑膠之上，至少包含：
奈米銀顆粒；以及
奈米黏土，
其中該奈米黏土與該奈米銀顆粒均勻混合。

〈日本申請案之專利申請範圍及說明書節錄〉

【請求項1】

ポリエステルまたはプラスチックに適用する難燃性組成物であって、5ナノメートル以上500ナノメートル以下である銀ナノ粒子と、前記銀ナノ粒子と均等に混合する粘土とを含むことを特徴とする難燃性組成物。

【発明の効果】

本発明が提供する銀ナノ粒子を含む変性粘土組成物は高い難燃性効果を有する。

〈台灣專利公報說明書節錄〉

奈米銀之黏土，其中，奈米銀的大小約介於 5 奈米到 500

奈米之間。所製得的含奈米銀黏土可直接和聚酯粉末均勻混



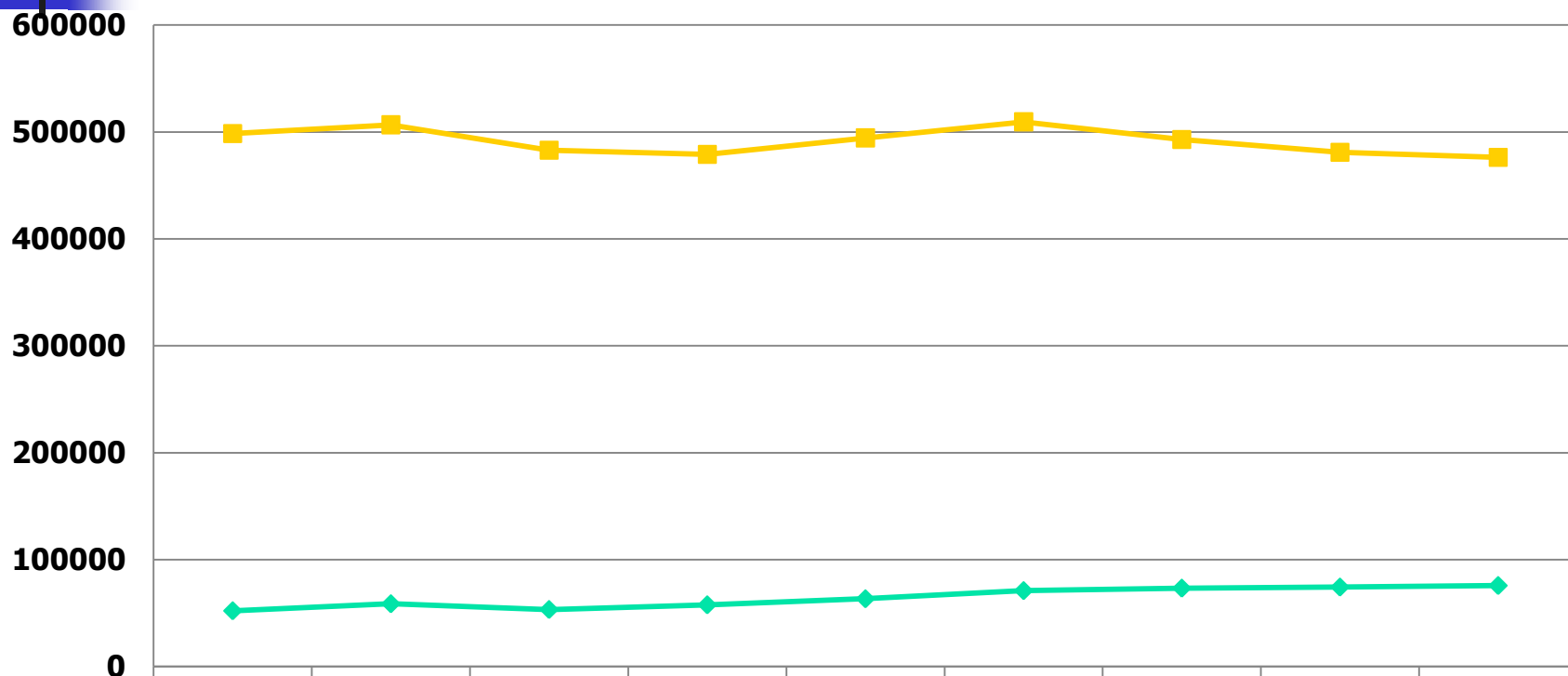
台日間對記載要件之差異

- 日本對要件採嚴格審查的態度。
- 日本申請時未記載之事項，嗣後不得以補正的方式進行追加。



- 僅是單純將翻譯的結果提出申請，有時並無法通過日本的審查。
- 向日本提出申請時，有必要追加記載、修正申請範圍或說明書。

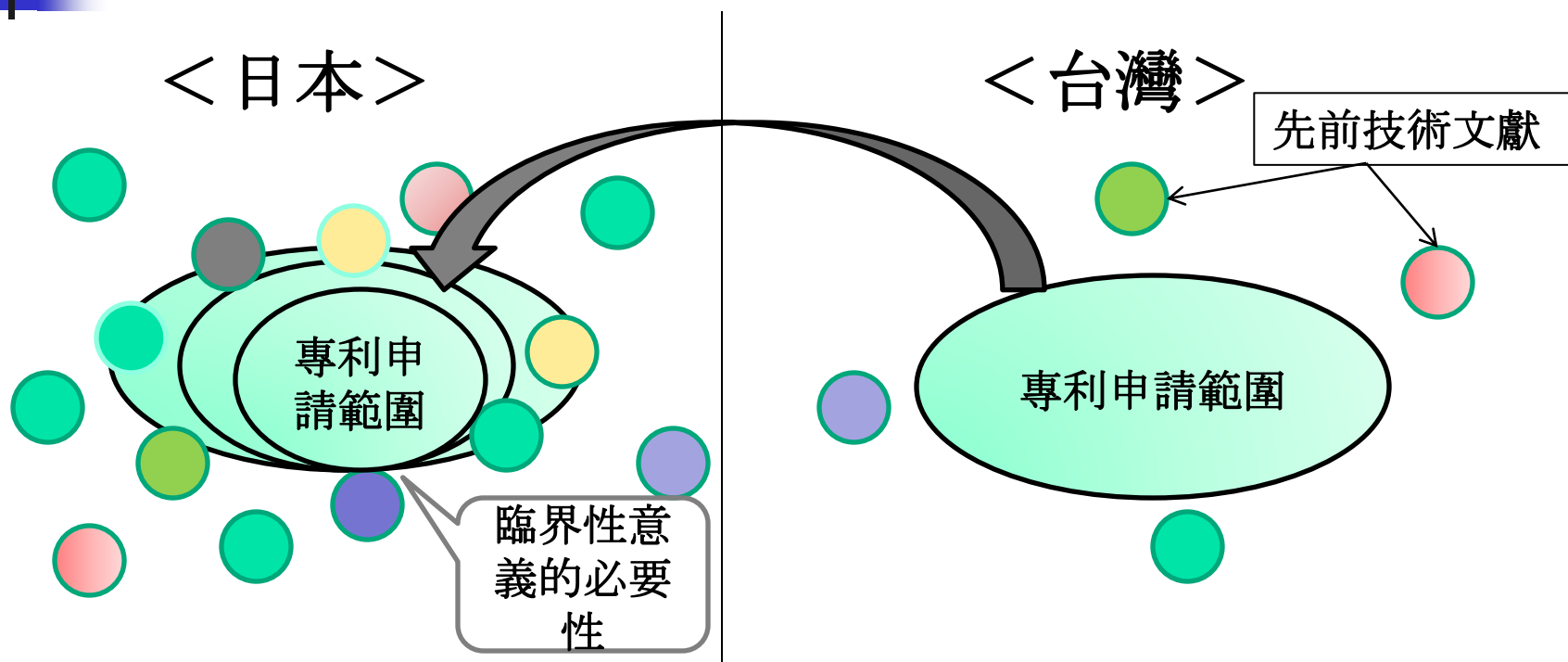
台灣與日本之申請件數比較



	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
■ 日本	446415	447953	429631	421247	431064	438464	419639	406606	400454
◆ 台灣	52179	58762	53366	57758	63437	71067	73390	74391	75862

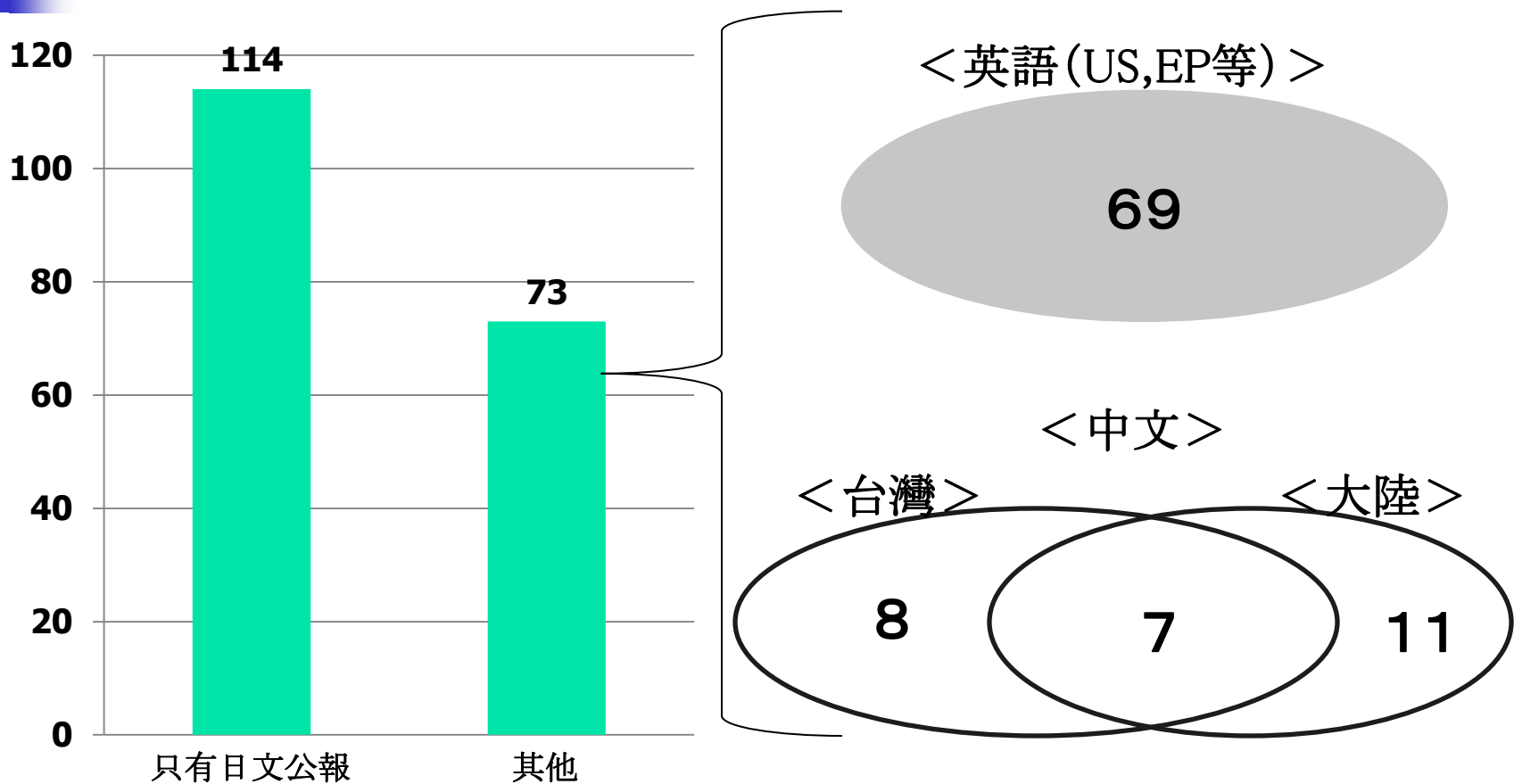
發明專利與新型之合計數值

先前技術文獻量之差異



★欲取得權利之發明應揭露實施例與比較例，並應明確記載該發明所能達到之優異效果。

主要引證案所用之語言



進步性的核駁理由通知 N=187件



進步性欠缺之主要理由

➤ 補正追加之事項係屬習知技術。

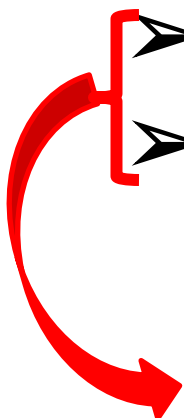
⇒ 處理困難。

➤ 補正追加事項記載於引證文獻中。

➤ 非基於請求項記載範圍之主張。

➤ 有關差異點之構成僅是單純的設計事項。

⇒ 申請人、代理人處理有問題。



⇒ 說明書之記載不完備將使後續處理變得棘手，因此希望於向日本提出申請時即同時提出追加。



補正追加之事項係屬習知技術

<申請時之專利申請範圍>

A+B+Z (說明書中有C之記載)

<補正後之專利申請範圍>

A+B+C+Z

<引證案>

A+B+Z

<習知技術>

K+B+C+Y

例： A:米粉

B:砂糖

Z:餅的製作方法

C:麥芽糖

K:麵粉

Y:麵包的製作方法



補正追加事項記載於引證案中

< 申請時之專利申請範圍 >

A+B+Z (說明書中有C之記載)

< 補正後之專利申請範圍 >

A+B+C+Z

< 引證案 >

A+B+Y+Z

例： A: 米粉 B: 砂糖 Z: 餅的製作方法
C: 軟化劑 Y: 麥芽糖



非基於請求項記載範圍之主張(1)

<申請案>

請求項1: $A+B+Z$

請求項2: $A+B+C+Z$

實施例: $A+B+C+Z$

效果 : 即使是 -10°C 也很柔軟

<引證案>

$A+B'+Z$ 效果:即使是 5°C 也很柔軟

例:A:米粉

B:砂糖

B':葡萄糖

Z:餅的製作方法

C:麥芽糖



非基於請求項記載範圍之主張(2)

<申請案>

請求項1: A+B+Z

實施例: A+b1+Z

效果 : 即使是 -10°C 也很柔軟

<引證案>

A+b2+Z 效果: 即使是 5°C 也很柔軟

例: A: 米粉

B: 糖類

b1: 麥芽糖

b2: 葡萄糖

Z: 餅的製作方法



差異點之構成單純是設計事項

<申請案>

請求項1: $A + b1 + Z$

實施例: $A + b1 + Z$

比較例: 無

效果 : 即使是極低溫, 也很柔軟

<引證案>

$A + b2 + Z$

效果: 即使是 5°C , 也很柔軟

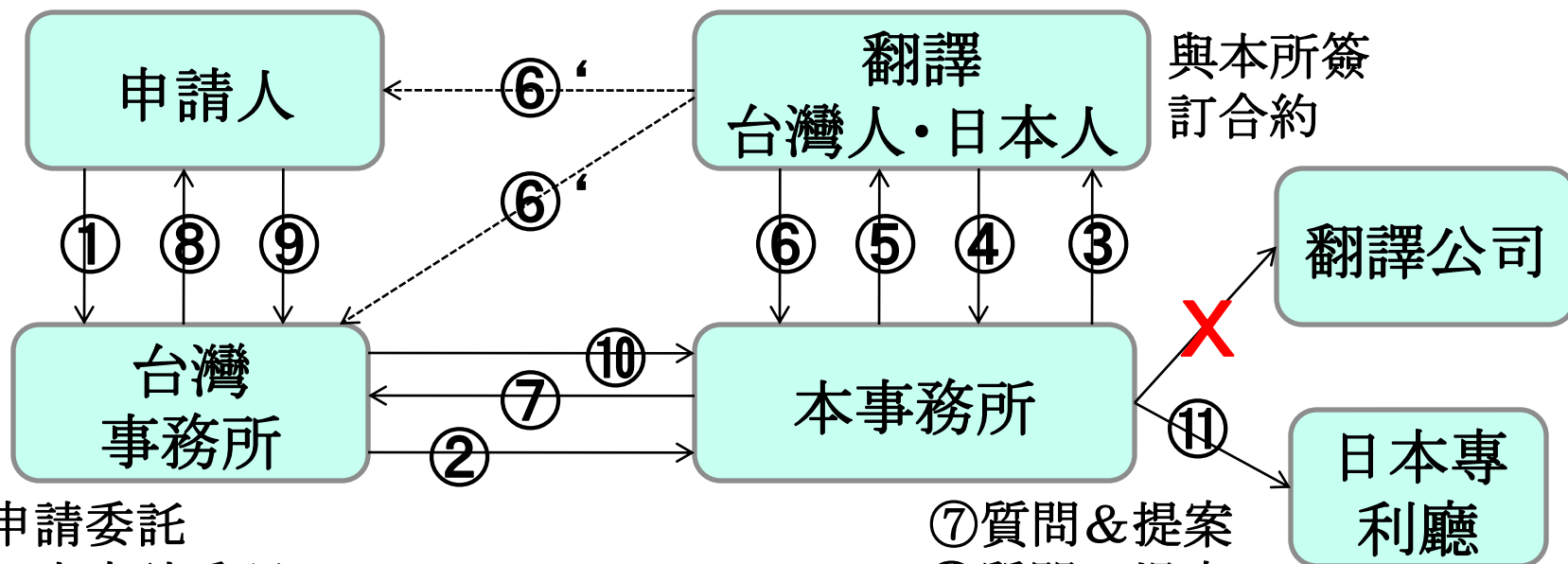
例: A: 米粉

b2: 葡萄糖

b1: 麥芽糖

Z: 餅的製作方法

本事務所提供之服務



- ① 申請委託
- ② 日本申請委託


- ③ 翻譯委託
- ④ 譯文交件
- ⑤ 譯文內容之溝通

⑥ 就翻譯內容及說明書不明確的部份提出質問
就實施例・比較例之追加建議等作成提案書

- ⑦ 質問&提案
- ⑧ 質問&提案
- ⑨ 回答
- ⑩ 回答
- ⑪ 提出申請



今後之預測

- 日本待審時間縮短、台灣待審時間拉長
⇒ 參考日本的審查結果
 - 日本與台灣審查官交流增加
⇒ 台灣專利法第26條之要件愈趨嚴格
- 
- 不僅僅是日本的申請案被核駁，台灣申請案被核駁的可能性也隨之提高



秘笈

為保護自己的權利，申請人本身應思考如何因應。



連絡方式

かなえ (KANAE) 国際特許事務所

日本国東京都千代田区神田淡路町2-10-14

ばんだいビル(BANDAI BLD)2階

TEL: +81-3-5298-3881

FAX: +81-3-5298-3883

E-mail: info@kanaepat.jp

Web: www.kanaepat.jp