

# 日本附記弁理士及弁理士 在專利紛爭中的參與

作者／谷 義一<sup>1</sup>

## 一、何謂日本的專利師

在日本，“專利師”不等同於美國的專利師或專利代理人。日本的專利師，亦即弁理士，沒有適當的英文翻譯。“弁理士”可以在專利局，代表當事人處理包括專利及商標的案件的產業財產權的案件，甚至可以針對JPO的訴願委員會不利於當事人的決定，代表當事人向東京高等法院或最高法院提出上訴。另外，“弁理士”可以在專利及商標案件提供當事人侵權／有效性的法律意見，包括迴避設計或避免侵權的建議或者在工業財產權上的綜合建議。“弁理士”可以參與侵權訴訟案件，成為法律顧問或訴訟代理人在訴訟進入法院時代表原告／被告。弁理士可以在日本IP仲裁中心成為仲裁人／調解人。再者，弁理士被授權參與授權談判以及撰寫契約。弁理士也可參與海關扣押程序。

## 二、歷史

於1886年建立JPO的設立者，了解作為JPO與申請人之間的中間人，即專利師的重要性，並促使專業的專利師的設立。第一個專利師在1885年開始從事專利業務，為了符合弁理士細則的規定，專利師在1899年首次登錄。弁理士條例在1909年施行，而現行的弁理士法於1921年制定且於1922年生效。2000年4月，先前的弁理士法公佈且由2001年開始生效，先前的弁理士法擴大專業的服務的範圍，使得專利師更符合先進的技術時代，使專利師更具有參與著作權法、不正當競爭防止法、積體電路法、以及關稅法的領域的資格，根據現行的法律，不需要在日本具有居所，超過一個專利師可共同組織一個專利合作團體，且可在日本或是日本以外的區域具有分所。2002年1月，先前的弁理士法被公佈，且由2003年開始生效，這個法律允許在完成特定的訓練課程後，專利師能夠在進入侵權訴訟法院時作為訴訟代理人，與律師共同代表當事人，在重視專利的氛圍下，為了加速法院訴訟程序，這個新的制度已經是JPAA長久期盼，且產業界也樂見其成。之後，在2007年此法再度被修正，以在專利師登錄之前，開始進行制定IP執業專屬的訓練課程，以及提供全體現有弁理士的強制持續法律教育（CLE）。

---

1 日本弁理士會前會長

### 三、附記弁理士制度

基於近年來重視專利的氛圍，專利師被期待在智力創作的活動上，亦即智力的創作、智慧財產權的獲得、以及實施及利用此權利上，扮演主要的角色。在過去，弁理士的主要角色是參與JPO的申請過程，如今，專利師貢獻於IPR的實施以及參與更多使用創作的活動上也很重要。基於重視專利的氛圍的這個趨勢或社會的需求，設立了附記弁理士的新制度。

各種先進技術的IP紛爭，需要專精於IP加上技術的法律專家，而事實上，在2000年以前，大部分弁護士或律師都沒有法律技術背景，而大部分的弁理士具有技術背景，但是訴訟能力不足。從1922年開始，弁理士可作為輔佐人或法律助理，並且從1948年開始，弁理士可以在上訴的案件進入東京高等法院時，作為訴訟代理人，使得弁理士在這方面具有實際的工作成果，而附記弁理士是在2003年建立，藉由在日本專利局的控制下，日本弁理士會以及日本律師聯合會共同運作的官方訓練課程，來強化訴訟能力。這個制度的實現不太容易，這是由於律師公會強力地阻止將此法律辯護的權力讓給律師以外的任何專家，在這兩個組織（JPAA與JFBA）之間嚴重的紛爭之後，重視專利的氛圍迫使社會接受這個附記弁理士的新制度。此外，從1988年開始，日本IP仲裁中心的共同合作以及研討會／訓練機會的共同組織以及在IP實施共同工作的實際經驗，也是促成這個制度的一些原因。因此，弁理士與弁護士之間較容易的溝通與對話，以及對於共同工作的關係帶來協同成果的未來期待，也促成了這個制度的實現。

### 四、何謂附記弁理士

附記弁理士是有資格在IP侵權訴訟案件中，與弁護士或律師合作而代表一方作為訴訟代理人的弁理士或專利師（弁理士法第6條第2項），在此，IP侵權訴訟的種類限於發明、新型、新式樣、商標、積體電路設計以及規定於不正當競爭防止法的第2條第2項以及同項第1-9款以及第12-15款的不正當競爭的特定種類。（弁理士法第2條第5項以及第6-2條）

並非所有現有的弁理士都有資格自動成為附記弁理士，只有經過密集的IP司法訓練後，通過考試的弁理士才是合格的附記弁理士（弁理士法第15-2條）。密集的司法訓練涵蓋必修的民法與民事訴訟法的認識、IP侵權訴訟的案件研讀，例如強制令、損害回復、確認之訴、初步強制令等，包括撰寫起訴狀／答辯狀／辯訴狀以及法律倫理。

完成訓練課程後，成為具有正式的資格的候選人，能夠參加確認此訓練成果的考試，此考試包括民法、民事訴訟法以及撰寫起訴狀／答辯狀／辯訴狀的題目，此考試一年舉行一次，為目前為止，過去7年的合格率大約為55-69%（2003-2009）。

通過考試的弁理士未經附記登錄，不能執行訴訟的業務，附記弁理士登錄是在通過考試後

的弁理士登錄時，藉由標示記號（附記）完成（弁理士法第27-2條、第27-3條）。

附記弁理士只有在案件與弁護士共同被委託代表當事人時，才能作為訴訟代理人（弁理士法第6-2條第1項），附記弁理士會收到來自當事人的委任狀，而輔佐人只被弁護士詢問，這個改變非常重要，使附記弁理士可體認到強烈的責任感，在侵權法院，附記弁理士必須與被委託的弁護士一起出庭，除非經法官相當認可下，弁理士可單獨出庭（弁理士法第6-2條第2及3項）。

根據2010年2月的統計（2266位附記弁理士，1058位回覆），參與專利侵權訴訟的附記弁理士的數目如下：

訴訟代理人	282人	（26%）
輔佐人	64人	（6%）
未參與	734人	（68%）

在1058名弁理士中，有416位弁理士（39%）在附記弁理士登錄前，曾經擔任過法律助理，652位弁理士（61%）則是沒有擔任過法律助理。

關於擔任訴訟代理人的1058位附記弁理士中，大部分只承辦1、2或3件案件，而只有少數承辦10或更多的案件，詳細情形如下：

1 件	107 人	12.1%
2 件	72 人	16.3%
3 件	36 人	11.9%
4 件	13 人	5.9%
5 件	9 人	5.1%
6 件	16 人	10.8%
7 件	8 人	6.3%
8 件	4 人	3.6%
9 件	7 人	7.1%
10 件	4 人	4.5%
11 件	1 人	1.2%
12 件	1 人	1.4%
22 件	1 人	2.5%
28 件	1 人	3.2%
32 件	1 人	3.6%
40 件	1 人	4.5%

## 五、CLE及遵循制度

為了維持專業服務的品質，無論是否登錄為附記弁理士，所有的弁理士必須接受持續的法律教育，弁理士每5年應該研修至少70小時（單位）的課程。

弁理士有義務遵守專業倫理，例如保守專業的機密（弁理士法第30條）、公正及誠實的執業態度（弁理士法第3條）、保持弁理士的品格（弁理士法第3及第29條）、避免利益衝突（弁理士法第31條）、不出借證照給不具資格的人（弁理士法第31-3條）以及接受強制持續教育的義務（弁理士法第31-2條）。

如果違反弁理士法，經濟產業省有權告戒、停止二年以內的業務的全部或一部分以及業務的禁止（弁理士法第32條），再者，弁理士受到日本弁理士會的指導、連絡以及監督也規定於弁理士法第56條第2項。

關於違反保密義務的懲戒行為，弁理士有權拒絕揭露當事人機密的資訊（民事訴訟法第197條），並且有權拒絕提交含有當事人機密資訊的文件（民事訴訟法第220條）。此被引用於VLT Corporation and Vicor Corporation v. Untitrode Corporation（194 F.R.D. 8:2000 U.S. Dist. LEXIS 8987, Civil Action No. 98-11152-PBS, U.S. District Court for the District of MA）。

## 六、專利侵權訴訟中弁理士的角色

在近年來重視專利的氛圍，弁理士在專利實施方面變得愈來愈重要，而在1998年之前的過去，弁理士只參與專利申請過程以及維持已經足夠，相反地，在目前重視專利的年代，弁理士應該更實質地參與專利實施，使得這樣的經驗可以回饋到將來請求項的撰寫以獲得更好的專利。

首先，弁理士被期待向弁護士解釋專利的發明技術內容與其申請歷程檔案以及技術背景，然後，弁理士向弁護士解釋被控侵權的產品／方法的技術內容，以判斷是否弁護士會了解這樣的解釋，弁理士被期待說服弁護士這個專利訴訟案中的產品／方法是否侵權，如果弁護士可被說服，弁護士就有可能會說服法官。

弁護士緊密地與弁理士共同合作可建立具成效的成果，亦即，弁護士與弁理士各自在案件上貢獻，而成為團隊的一部分，弁理士檢視法律觀點而弁理士檢視技術議題以及專利實務，使得兩種專家緊密地工作並且頻繁地交換觀點與問題以撰寫起訴狀／答辯狀／辯訴狀。為了達成共同富有成效的成果，這樣的團隊努力工作、在專業方面互相尊重是相當重要的。

在IP侵權訴訟之前、期間甚至之後，弁理士都能積極地參與IP實施以及提供當事人IP法律

服務，例如，弁理士有時候會與當事人先討論侵權問題以及有效性的問題，以評估是否此專利會構成問題，除了著手進行訴訟或提供無效審判或是開始談判以外，迴避設計也可以是一個可行的方法，當他們準備提起訴訟，弁理士可以與國外的合作伙伴接觸，去檢閱對應的專利實際的狀況，或者在其他國家進行前案檢索。除了使用網路以外，弁理士有時候可以與國外的技術專家或證人接觸，以找出好的先前技術或先前使用的事實和證據，在訴訟之後，訴訟的結果會回饋到請求項撰寫，以得到更好的或更有效的請求項，並且揭露發明的方式也會更小心。

當專利權人想要提起專利侵權訴訟時，專利權人應該先從有效性以及侵權的方面來評估這個專利，弁理士應進行前案檢索並檢視其申請歷程檔案，以確認目前的狀況，並且確認專利的請求項的範圍以及比對請求項與潛在侵權的產品／製程以找出能夠證明侵權的較佳理由。為了儘可能搜集更多的侵權證據，弁理士被期待找出潛在侵權人的新產品商展、展覽會、發表會、廣告的材料以及實際的產品，以分析／還原這些產品。如果弁護士以及弁理士共同合作去檢閱專利侵權是否存在，侵權的確認是由主張的侵權物品是否可在請求項中讀到來決定，這個過程必須考慮均等論以及申請歷程禁反言，其次，弁護士與弁理士必須共同送出警告函給特定的侵權人，如果收到回覆，他們會分析並評估此回覆內容，以決定下一個步驟，亦即繼續或停止。如果專利權人決定繼續，則會開始信函交換，接著是授權的談判，如果授權可能是較有利於專利權人與潛在侵權人雙方，他們會終止談判而同意授權，如果雙方未能達到共識，則專利權人可以選擇向侵權法院提出訴訟。

另一方面，潛在的侵權人在收到警告函之前無法做任何事。如果潛在的侵權人已經收到警告函，弁理士及／或弁護士需要在很短的時間內開始評估此專利，因為通常專利權人會要求侵權人在指定的日期答覆，他們必須得到申請過程檔案的複本，並同時進行先前技術檢索以檢閱此專利無效的可能性，再者，他們會進行請求項的解讀以定義請求項的範圍，並且，必須比對潛在侵權的產品與專利的請求項以找出侵權或不侵權的理由，在完成這些任務後，弁護士或弁理士會共同回覆專利權人。如果他們收到專利權人的回覆，表示專利權人不滿意侵權一方的回覆，然後，侵權的一方必須決定是否停止或繼續製造這些產品、迴避設計以避免侵權或是接受授權談判。

如果談判沒有成功，而專利權人仍欲主張此專利權，專利權人會提起專利侵權訴訟。專利權人會在確定專利確實為有效且侵權存在之後，撰寫起訴狀，弁護士或弁理士會緊密地一起合作以準備起訴狀，有時候雇用技術專家是很重要的，當被控侵權人或被告收到起訴狀，被告雇用的弁理士或弁護士會開始檢視訴訟中的專利的有效性問題，同時藉由顯示不侵權的事實及證據而以具體的方法檢視此專利與被控侵權的產品，來證明不侵權。被告這方的弁理士也應該找到技術專家，在法院訴訟準備程序中，兩方的弁護士及弁理士會交換辯訴狀，被告應繼續進行前案檢索，以找到更有效的證據，而且，為了更有效的利用技術專家，弁理士應該扮演技術專家及弁護士之間的中間人，弁理士被期待以簡易方式解釋發明，使得非技術背景的弁護士及法

院的法官可容易理解發明或至少發明的核心，此亦適用在被控侵權的產品，弁理士被期待簡易解釋被控侵權的產品，使得非技術背景的弁護士及法院的法官可容易理解被控侵權的產品。

具有緊密溝通及互相尊重彼此專業的弁護士及弁理士的良好團隊，會有利於代理的一方在專利侵權訴訟中得到好的情勢，此將帶來有利的判決。

對於弁理士重要的事情是，體認到我們的角色是介於專利局與申請人之間、弁護士與弁理士之間、原告與被告之間、不同國家的兩方之間的中間人，來代表當事人。要成為好的中間人，弁理士應繼續維持正面的資訊／感受另一方的差異。有一件事最好能放在心上，那就是當事人需要可信賴的弁理士，能夠了解當事人的策略及文化，以在IP方面給予較佳的策略以及對於每日例行的工作表現滿意度而達到長期合作的關係。

