

專利法規

[日本]

日本修改後設計專利法自 2020 年 4 月 1 日開始施行

2019 年 5 月 17 日公布之意匠法（以下以設計專利法稱之）大幅度修改，日本專利局日前公布修改後之部分設計專利法自 2020 年 4 月 1 日開始施行。以下簡介即將生效之設計專利法修改重點。

一、擴大保護對象：將物品上的圖像、建築物的外觀及內部設計納入設計專利保護對象。格式

二、修改關連設計制度：

- (1) 關連設計可提出之時間點修改為自基礎設計案之申請日起算 10 年以內皆可提出申請。
- (2) 參看圖 1 所示，若關連設計 A 為存續狀態，即使基礎設計案消滅，與關連設計 A 相近似之關連設計 B 仍可取得專利權。

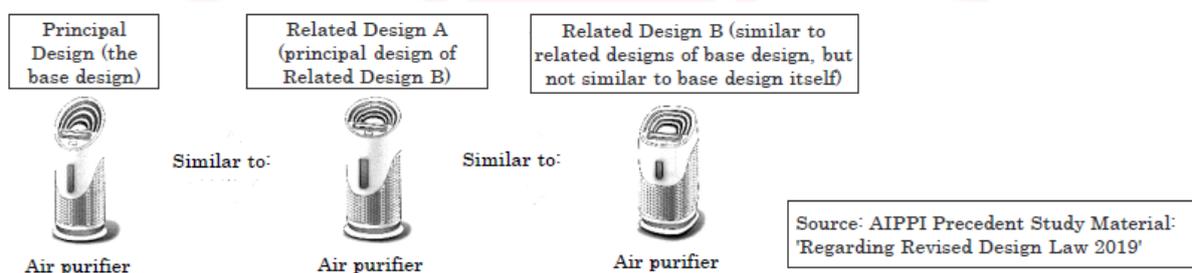


圖 1

- (3) 避免自己的設計成為關連設計的引用前案而訂定之措施：
 - I. 先申請設計：對於與基礎設計案相似之多數個關連設計申請，不適用於先申請要件之判斷。如圖 2 所示，雖然關連設計 C 近似於關連設計 B，但不適用於設計法第 9 條先申請原則之規定。
 - II. 新穎性、創造性等：登載基礎設計及其關連設計之公報，亦或是與前述設計相似之專利權人所生產的產品等，對關連設計不能作為缺乏新穎性或創造性等核駁理由的引用前案。

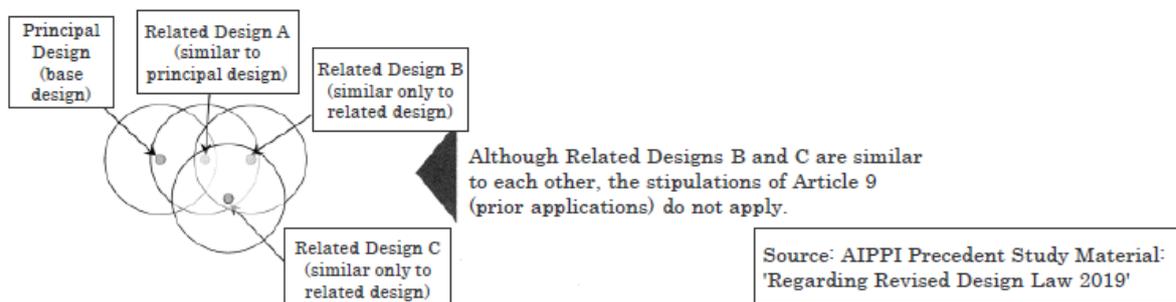


圖 2

三、延長設計專利權期間：現行設計專利權期間為自核准公告日起算 20 年，修改後之專利權期間為自申請日起算 25 年。

四、提高創造性之判斷標準。

五、成組物品列入部分設計制度保護對象。

六、擴大間接侵權的認定對象。

資料來源：Enforcement Date for Revised Design Law, TOKYO WTC HARA KENZO Newsletter. January 2020.

[印尼]

印尼 2018 年專利法施行細則修訂內容統整

印尼在 2018 年底修訂發明專利相關規定，且於 2018 年 12 月 28 日生效，以下為主要修正內容。

1. 進入印尼國家階段之 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案已不得再申請新型專利，僅能申請發明專利，且爾後亦不得改請為新型專利。
2. 申請人可提交來自印尼政府認可之印尼科學基金會或機構或布達佩斯條約所認可之國際寄存機構等之微生物寄存證明。修正內容要求寄存資訊必須包含對該微生物的特徵或規格需給予充分解釋或說明、微生物名稱、寄存日期、寄存機構與寄存編號。寄存證明須在申請日起 3 個月內檢附，依規定可請求延期補件。
3. 新法允許申請人可就已核准專利及申請中專利案提出變更姓名、地址與讓與等。
4. 專利申請案之實體審查項目包括新穎性、進步性與產業利用性，申請案除須符合前述要件外，尚需符合明確性與單一性等規定。針對新穎性審查係採絕對新穎性審查方式。
5. 依新法，申請人可於第一次審查報告發出前提出分割案的請求，若審查委員建議申請人提出分割案，則申請人應於收到審查委員建議分割的官方通知三個月內，表達提出分割案之意願，令申請人可以持續準備答辯並在審查報告發出後三個月內提交分割案，審查委員於收到申請人表達分割意願後的審查期間不得做出最終決定。申請人得透過 PPH、東協專利審查合作 (ASPEC) 請求加速審查。兩者不同之處在於 PPH 須申請案已於印尼公開後且首次審查報告發出前才能請求，且須繳納規費，然而，ASPEC 則可於最終官方處分發出前提出，且無須繳納規費。
6. 印尼專利局發出通知要求補正的回覆期間自原本的 3 個月縮短為 1 個月，且不得延期。
7. 先前視為撤回之發明申請案並無恢復權利之措施，現在改為可請求挑戰該發明專利申請案被做出視為撤回決定之司法覆核。提出請求需檢附理由與規費，並於發出視為撤回通知之日起 6 個月內提出。
8. 針對專利權人未於專利核准後 36 個月實施、或該專利之專利權人或被授權人以對社會有害的形式實施該專利、或需同時取得他人專利授權方能實施自己的專利時，則可請求強制授權。至於強制授權的申請審核則由官方任命進行。此外，針對治療人類疾病之藥品可進行強制授權。
9. 印尼專利上訴委員會 (Patent Appeal Commission, PAC) 內有 15 名專利專家與 15 名審查委員，PAC 須在收到上訴請求的 9 個月內做出決定。此外，擴大 PAC 審理上訴案件態樣。

資料來源：APAA 2019 年會會議資料。

[印度]

2018 年印度專利法施行細則修正新訊

印度於 2018 年提出專利法施行細則修正草案 (Draft Patent (Amendment) Rules)，該草案主要修正內容包括改善現存的核准異議程序，將由兩位審查委員審理，以確保程序能維持公平與公正。此外，若審查委員的意見不一致，將提名第三位審查委員加入審理，並以多數意見做為終局意見。2019 專利法施行細則草案已於 2019 年 9 月 17 日經印度中央政府公布，預計公布於官方公報日起生效。以下為 2019 專利法施行細則針對如小個體申請人、所有申請人均為自然人，且至少一位為女性等特定申請人態樣得享有 60% 的專利相關費用減免，如下所示：

類別	現行費用 (盧比)	提議費用 (盧比)
申請	4,000 / 4,400*	1,600 / 1,750*
請求實體審查	10,000 / 11,000*	4,000 / 4,400*
加速審查	25,000	8,000
年費	2,000 到 20,000	800 到 8,000

*以紙本申請時需加收 10% 費用，申請費用應為 1,700

1. APAA 2019 年會會議資料。
2. The First Schedule of Fees, Intellectual Property India, 最後瀏覽日：2020 年 1 月 22 日。 <http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOFormUpload/1_11_1/Fees.pdf>

[澳洲]

澳洲 2019 年智慧財產權法修正案新訊

澳洲 2019 年智慧財產權法修正案 (生產力委員會回應第 2 部分和其他措施) (The Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures) Bill 2019) 於 2019 年 7 月 25 日提交參議院，前述修正案針對發明專利的修正內容摘錄如下：

1. 於發明專利法中加入目的條款 (object clause)，以對專利法立法目的提供額外的明確性與指引。
2. 廢除新型制度 (innovative patent) ([可參閱 2019 年 11 月 7 日出刊之第 231 期台一雙週專利電子報](#))。此外，新型制度廢除前所提交的新型專利或新型專利申請案，得保留提交分割案的權利及發明專利申請案改請新型專利申請案的權利。
3. 修正政府使用 (crown use) 條款，以明確政府於特定狀況下得不經專利權人同意使用其專利技術的條件，並載明在此情況下對專利權人所提供的補償等。
4. 針對法院考量強制授權的應用時，引入公眾利益測試 (public interest)，取代公眾測試合理條件 (reasonable requirements of the public)。
5. 專利局於提供電子認證副本時，得留存與使用電子簽章。
6. 不接受混雜式請求項 (omnibus claims) 寫法。
7. 闡明審查委員對專利文件中的敏感資訊編輯權利，包含部分或全部編輯文件的權利，並於編輯修正後公布。
8. 取消英文譯本須提交認證要求。

資料來源：APAA 2019 年會會議資料。