

專利法規

[臺灣]

專利法部分修正條文，將於 2019 年 11 月 1 日施行

智慧局先前提出修正專利法部分條文修正 ([可參閱 2019 年 4 月 25 日出刊之第 217 期台一雙週專利電子報與 2019 年 7 月發行之台一雜誌](#))，現智慧局宣布，先前於 2019 年 5 月 1 日修正公布之專利法部分條文，業經行政院 7 月 31 日核定自 2019 年 11 月 1 日起施行。該次修正條文重點包括如下：

- 一、擴大核准審定後分割之適用範圍及期限。
- 二、為提升舉發審查效能，修正舉發人得補提舉發理由或證據之期限，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之期間。
- 三、修正新型得申請更正之期間及其更正案之審查方式。
- 四、延長設計專利權期限，由 12 年延長為 15 年。
- 五、為解決專利檔案儲存空間，修正專利檔案保存年限。

資料來源：108 年 5 月 1 日修正公布之專利法部分條文，行政院核定自 108 年 11 月 1 日施行，智慧局，2019 年 8 月 1 日。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=716026&ctNode=7452&mp=1>

智慧局預告修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」

智慧局表示，為配合 2019 年 5 月 1 日總統令公布修正專利法部分條文中有關發明、新型專利核准審定後分割相關規定、設計專利權期限延長、更正案件之審查方式及申請時間點，以及舉發案件補提理由或證據之期限等規定，修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第 13 章、第 17 章、第 20 章、第 21 章及第 22 章相關內容，以下摘錄自修正內容：

- 發明專利初審、再審核准審定後、新型專利核准處分後所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同創作者，申請分割。至於是否屬相同創作者？將於實體審查時依法審查。
- 發明專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審、再審核准審定書送達後 3 個月內申請。
- 專利權有訴訟案件繫屬期間申請更正者，應檢送該專利權相關民事或行政訴訟案件之證明文件。
- 專利權延長經撤銷確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但核准延長之期間超過無法實施之期間，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。
- 新型專利權人經公告取得專利權後，僅得於新型專利技術報告申請案件受理中或訴訟案件繫屬中申請更正，非於前開期間內申請更正者，應不予受理。

資料來源：預告修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」，智慧局，2019 年 8 月 1 日。<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715869&ctNode=7127&mp=1>

智慧局預告修正「專利審查基準第三篇設計專利實體審查第五章優先權」

智慧局表示，為配合現行發明專利實務做法，僅在檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，方進行優先權認可與否之判斷，爰修正設計專利審查基準第五章相關內容，以下摘錄修正部份內容：

- 設計專利申請案圖式所揭露申請專利之設計必須符合一設計一申請，亦即設計專利申請案僅得包含單一之設計專利權範圍。若後申請案所揭露單一之設計係組合

兩件或兩件以上外國申請案所揭露之設計內容，或後申請案所揭露單一之設計僅部分設計內容為外國申請案所揭露時，應判斷其非屬相同設計，不得主張優先權。

- 若於優先權日與後申請案申請日之間，未發現有任何可為不具專利要件之前案時，原則上將不就優先權基礎案與後申請案是否為「相同設計」進行判斷。

資料來源：預告修正「專利審查基準第三篇設計專利實體審查第五章優先權」，智慧局，2019年8月1日。<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715912&ctNode=7127&mp=1>>

修正專利舉發案件聽證作業方案，自8月5日起實施

智慧局先前宣布修正「專利舉發案件聽證作業方案」([可參閱 2019 年 4 月 11 日出刊之第 216 期台一雙週專利電子報](#))，日前公布為符合 CEDAW 第 15 條及第 33 號一般性建議第 17 段 b 款規定，修正「專利舉發案件聽證作業方案」第 14 點內容為「聽證時，應用國語，如欲使用其他語言陳述意見者，得向本局申請翻譯人員」。目前該方案已經於 2019 年 8 月 5 日實施。

資料來源：修正「專利舉發案件聽證作業方案」，自 8 月 5 日起實施，智慧局，2019 年 8 月 6 日。<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=716308&ctNode=7452&mp=1>>

[韓國]

韓國懲罰性賠償制度生效

韓國發明專利法與不正競爭防止及營業秘密保護法 (Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act) 日前經修正，引入懲罰性賠償金制度，即針對惡意侵權者，法院可判賠高至 3 倍的賠償金。該修正法案已於 2019 年 7 月 9 日生效。

修正後，若發現蓄意或惡意的專利侵權或營業秘密不當取用時，法院會依照以下情況判斷是否判決懲罰性賠償金。

1. 侵權者相較於專利權人是否具有優勢地位 (dominant position)。
2. 侵權者是否知曉該侵權行為會對專利權人造成損害，或侵權者有意造成此損害。
3. 該專利受到損害的重要性。
4. 侵權者因侵權行為所獲之經濟效益。
5. 侵權行為的持續時間與頻率。
6. 侵權者所受到的處罰。
7. 侵權者之財務狀況。
8. 侵權者為補償對專利權人造成損害所作之努力。

資料來源：Punitive Damages for Patent Infringement and Trade Secret Misappropriation, Yoon & Yang LLC, July 2019.

[阿根廷]

阿根廷公布設計專利新規定

按第 353/2019 號法令，自 2019 年 7 月 15 日起，阿根廷制定新的設計專利規定。此規定的訂定乃為降低工作負荷與縮短申請程序，並透過新的電子管理工具的啟用提供數位化的申請流程。以下為第 353/2019 號法令的重要改變：

1. 工業品與手工藝品應按照羅卡諾分類。
2. 工業品與手工藝品的保護期限為自申請日起 5 年，並可延展 2 次。若權利人未申請延展或延展遭到核駁時，則專利權自期限屆滿時消滅。繳納延展費用，須於屆



- 滿日前 6 個月前繳納，若逾前述期限，仍有 6 個月的補繳期。
3. 兩件以上設計或屬於集體設計一部份之設計專利案，且為相同申請人時，延展請求可合併提出。
 4. 以下情況將會被視為未符合形式要件：
 - 1) 未於提出申請時提供圖式與／或照片、電子副本。
 - 2) 該設計案有違道德、良俗與社會秩序。
 - 3) 申請人未能克服申請過程中審查委員或第三方的意見 (observation)。
 - 4) 集體申請 (multiple) 的情況下，該設計屬於兩種以上羅卡諾國際分類的產品，國家工業設計專利局 (National Direction of Industrial Designs, DNDI) 應要求申請人分開提出申請。於此情況下，申請人必須就各對應案件分別支付規費。
- 針對 1)與 2)的情況，阿根廷專利局會拒絕該申請案，且沒有任何救濟程序。
5. 多件獨立或集體設計案辦理讓與或繼承時，倘若專利權人相同，則可合併提出申請。
 6. 發明或新型申請案改請為工業設計，必須在收到核駁通知後 30 個工作天內提出。

資料來源：Changes to the regulation of Industrial Designs and Models, ClarkModet, July 23, 2019.