

專利法規

[臺灣]

立法院通過「專利法部分條文修正草案」

立法院於2019年4月16日通過「專利法部分條文修正草案」，設計專利權保護期間由12年延長為15年，有助我國設計產業發展；鬆綁發明及新型專利核准審定之分割限制；並可提升專利救濟案件的審查效能，建立更完善的專利保護制度。

為配合法規鬆綁，因應國際規範調整及完備專利審查實務，智慧局提出專利法部分條文修正草案，於2018年12月27日行政院會議通過函請立法院審議，本次修正條文共計17條，修正重點如下：

一、擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

現行規定限於發明專利核准審定後30日始可分割，此次放寬發明專利申請案於初審核准審定書或再審查核准審定書送達後3個月內得申請分割；另擴大新型專利亦得適用之。

二、提升舉發審查效能

為避免舉發程序中，雙方當事人不斷補提理由、證據或提出更正，因而延宕審查，此次修正舉發人應於三個月內補提理由，逾期不予審酌；另亦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案之期間及審查方式

因新型專利未經實質審查，為避免新型專利權利範圍可事後透過更正任意更動，從而影響第三人權益，修正新型專利得申請更正之時間點，且由目前形式審查改採實質審查。

四、設計專利權期限12年延長為15年

參考工業設計海牙協定之設計專利權期限為15年，強化對設計專利權之保護，將設計專利權期間由12年延長為15年，有助我國設計產業之發展。

五、解決專利檔案儲存空間不足之困擾

依現行規定專利檔案須永久保存，已累計高達210多萬件檔案，也造成須不斷擴增檔案儲存空間之嚴重問題，爰參考國際規範修正為分類定期保存，無保存價值者可定期銷毀，以解決檔案儲存空間不足之困境。

智慧局透過此次修法落實法規鬆綁，提升專利審查效能，有利企業專利布局並促進臺灣工業設計之發展，未來也將積極加強宣導，使民眾瞭解本次修法之內容。

資料來源：立法院今(16)日通過「專利法部分條文修正草案」，智慧局，2019年4月16日。
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=702364&ctNode=7123&mp=1>>

[日本]

日本發明專利法引進現場檢查制度

日本於2019年3月1日通過發明專利法及設計法修正案，預計將於2019年底實施，該法案主要包括改善智慧財產權侵權訴訟制度及擴大並改進設計保護制度。

修正之發明專利法將建立新的現場檢查制度，允許參與專利侵權訴訟的當事人收集與訴訟有關事實的必要證據，根據該制度，法院可依據當事人要求，命令指定檢查員現場檢查另一方設施並收集必要證據，並向法院提交檢查書面報告。

一、請求現場檢查

1. 在專利權人或專屬被授權人提起的專利侵權訴訟中得要求進行現場檢查，惟在提起訴訟前不得現場檢查。
2. 根據訴訟當事人的要求得進行現場檢查，通常為原告提出請求。
3. 僅在以下情況允許現場檢查：

- (1) 申請方認為有必要從相對人所擁有的文件、設備或其他物品中提出證據，相對人通常是被告，但也可以是與被告有關的其他第三方（後統稱目標方）。
- (2) 合理懷疑被告侵犯了專利權，但原告無法以其他方式提出證據。
 1. 透過提交書面請求說明來要求現場檢查，例如：
 - (1) 合理懷疑被告侵害專利的的原因；
 - (2) 鑑定文件之事項，例如檢查的對象及哪裡可找到文件等；
 - (3) 根據文件擬證明之事實；及
 - (4) 申請方無法以其他方式提出證據的原因。

二、現場檢查命令

1. 在收到相對方的請求後，法院可指定一名檢查員進行現場檢查。
2. 在發出命令前，法院應詢問目標方的意見。
3. 如果發現下達現場檢查令並不恰當，則法院不能發出。
4. 如果發現繼續現場檢查並不恰當，法院可撤銷已發出的現場檢查令。
5. 任何一方都可針對法院關於現場檢查令之決定提出即時上訴。

三、現場檢查程序

1. 進入目標方之工廠、辦公室或其他可找到文件的場所；
2. 得訊問目標方要求提交文件；
3. 啟動、測量、試驗相關設備；
4. 執行法院授權的任何其他措施。

只要現場檢查需要，目標方應與檢查員合作，否則法院可能會判定申請方的主張為真實。

四、現場檢查報告

1. 檢查員應向法院提交現場檢查結果的書面報告。
2. 目標方可請求法院不要向申請方揭露現場檢查報告之部分或全部內容。若法院認定目標方的請求有合理原因，法院可決定不向申請方揭露現場檢查報告之部分或全部內容。
3. 任一方均可就法院關於揭露現場檢查報告之決定提出即時上訴。

資料來源：Establishment of an inspection system as a means to collect evidence, Seiwa Patent & Law. April 17, 2019.

日本改善損害賠償金額的計算方法

根據日本 2019 年 3 月 1 日通過之發明專利法修正案，專利權人所失利益和合理授權金之總和將可作為損害賠償金額之估算基礎，預計將於 2019 年底生效。

現行專利法規定，專利權人所失利益之計算基礎可根據被控侵權人銷售之產品數量，但是，如果專利權人的生產能力有限，或存在任何其他情況妨礙專利權人出售由被控侵權人售出的部分或全部產品，超出此限制的金額應從損害賠償金額中扣除。因此當專利權人是中小企業或新創公司時，通常其製造／行銷能力有限，根據所失利益估算之損害賠償金額往往非常低。儘管如此，專利權人將合理授權金納入綜合要求賠償金額之列。

參見圖 1，根據修正後的專利法，當基於專利權人所失利益估算之損害賠償金，因專利權人的製造／行銷能力限制而扣除部分金額，專利權人可要求將合理授權金加入賠償金額中，從而補貼被扣除的部分。

目前法院基於授權金計算損害賠償金額時，並不會考慮專利受到侵權的事實，從而大大減少了損害賠償的金額，一般而言，專利權人收取之實際權利金會根據談判的階段而變化，通常在談判的後期權利金更高。

修正後的專利法，依專利權遭到侵權的事實，將考慮根據授權金以計算損害賠償金額，這將使得法院根據談判後期較高的授權金計算損害賠償金額，而非談判初期的平均授權金，預期將增加基於合理授權金的損害賠償金額，進而嚇阻故意侵權。

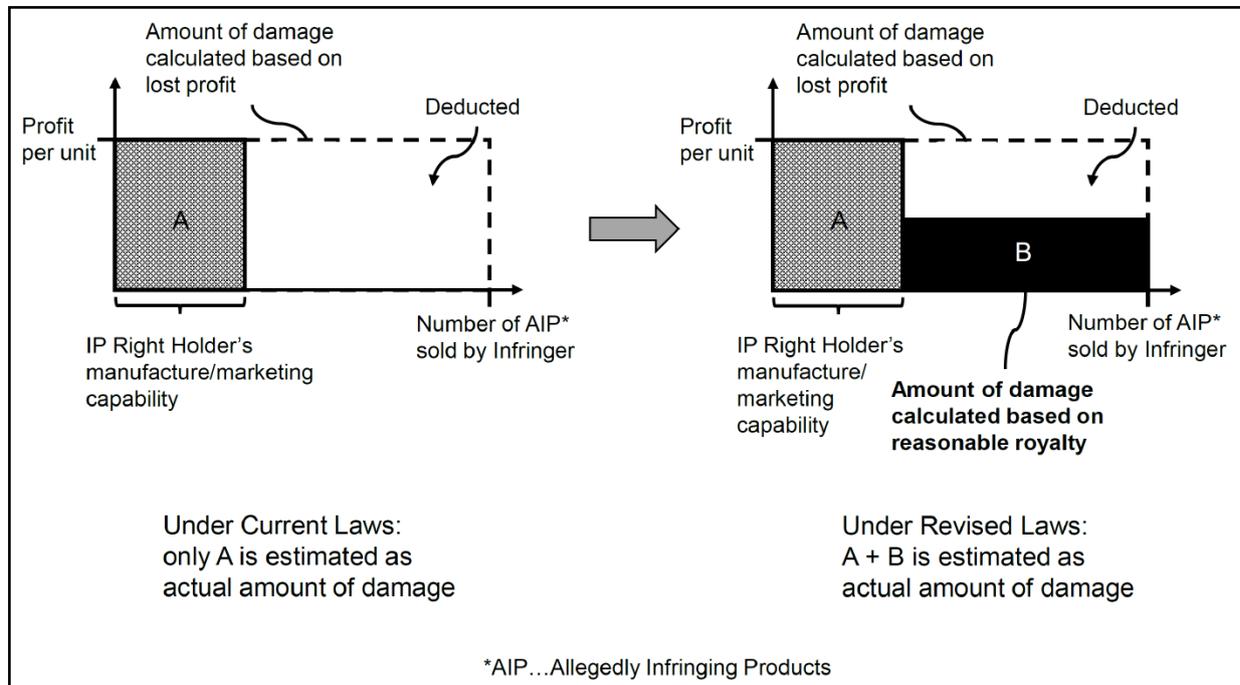


圖 1 根據專利權人所失利益及合理授權金計算損害賠償金額的新方式

資料來源：Improvement of the method for calculating the amount of damages, Seiwa Patent & Law. April 17, 2019.

【韓國】

病患組對特定藥物有良好反應可被視為醫藥用途發明

一般而言，於韓國僅有藥品活性成份與醫藥用途 (medical use) 可以被視為醫藥用途發明 (medical use invention) 的構成要件。投藥方法、投藥劑量、病患組與藥理機制並不能被視為醫藥用途發明要件。於 2015 年，審查基準之修正將投藥方法、投藥劑量納入醫藥用途發明的要件，且針對特定的新投藥方式與劑量之藥品（編註：韓國審查基準規定醫藥用途應以產品請求項的形式撰寫），若可證明前述方式與劑量可獲得顯著效果時，則可准予專利。

按照韓國於 2019 年 3 月 18 日修正並生效的審查基準，若某一病患組對於某特定藥物反應更加良好，則該病患組可被視為醫藥用途發明的要素。根據修正後的審查基準，即使具相同活性成份的藥品，若特定病患組所顯示的成效相當顯著，亦可准予專利。舉例來說，若 A 藥品在具某特定基因的病患有一部分副作用，但針對不具特定基因的病患上的治療效果相當好，此時限定不具特定基因的病患之醫藥用途發明便可准予專利。此外，如透過基因組訊息的大數據分析發現針對特定病患組具有顯著治療效果時，則特定病患組之醫藥用途發明也是可被授予專利。

資料來源：Patient Group Recognized as Element of Medical Use Invention, Lee International, spring 2019.

<http://www.ebook.co.kr/hst/LeeInternational/201904/Lee_International_NewsLetter_en.

pdf>

[中國大陸]

中國大陸公布專利審查指南修正草案

中國大陸國知局公布《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》，並徵求公眾於 2019 年 5 月 5 日前提供意見，本次修正內容摘要如下：

（一）發明專利申請初步審查相關之修改

1. 現行審查指南中對分割案因審查意見指出單一性缺陷，而須再次提出分割案申請的情形，未明確規定再次提出分割案申請的遞交時間，導致實務中有不同理解。此次修正規定「再次提出分割案申請的遞交時間應當根據該存在單一性缺陷的分割案申請審核，不符合規定的，不得分案」，從而明確了審查標準。
2. 明確規定提出分割案時的申請人應與母案之申請人相同，針對分割案再次提出分割案申請的申請人應為該分割案之申請人。不符合上述規定者，分割案申請視為未提出。若原母案申請人需要轉讓申請案之申請權或專利權，分割案應在原申請的著錄項目變更手續完成後再提出申請。若分割案申請的申請人需要轉讓該案之申請權或專利權，則應在分割案申請提出的同時或之後，辦理著錄項目變更手續。
3. 明確規定轉讓和贈與合約應由雙方簽字或蓋章，並列舉需要進一步核實轉讓或者贈與雙方主體資格的情形。

（二）涉及圖形化使用者界面的設計相關之修改：

針對顯示圖形化使用者界面的設計專利，雖簡化提交視圖的要求，但仍對產品名稱、設計圖片或照片提出更具體的要求。

（三）發明專利申請實質審查相關之修改

1. 修改有關審查委員檢視發明專利申請文件之規定。
2. 改善對創造性評價的相關規定，強調不能僅依據區別特徵的一般作用或在對比檔中的作用，而應首先根據其在要求保護的發明中所能達到的技術效果來確定發明實際解決的技術問題。同時強調在評判創造性時，對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮上述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果。
3. 明確規定在評價創造性時，申請專利範圍中對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特徵，對評價權利要求限定的技術方案是否具備創造性不產生影響。
4. 若申請人對審查委員評述創造性時引用的公知常識提出異議，審查委員應提供相應證據予以證明或說明理由。對於將申請專利範圍中對技術問題的解決作出貢獻的技術特徵認定為公知常識的，審查委員通常應當提供證據予以證明。

（四）檢索相關之修改：

1. 修正審查用檢索資料的形式和類型、重新編寫檢索過程和檢索策略的規範、規定檢索的最低限度資料庫、明確規定中止檢索的原則、修正有關不必檢索之情況的規定、規範檢索資訊記錄的內容等。

（五）會晤、電話討論相關之修改：

1. 放寬電話討論之限制，包括討論的時機、內容、啟動討論的主體、討論方式等。新增視訊會議、電子郵件等作為討論進行方式，以便審查委員與申請人的溝通。明確規定對於討論中審查委員同意的修改內容，申請人均需正式提交書面檔案。亦列舉審查委員可以拒絕申請人會晤請求的情形。

（六）與人類胚胎幹細胞相關之修改：

1. 不再對「未經過體內發育的受精 14 天以內的人胚胎分離或者獲取幹細胞技術」



的專利保護以專利法第 25 條為由持完全排斥態度，明確規定若發明創造是利用未經過體內發育的受精 14 天以內的人胚胎分離或者獲取幹細胞，則不能以違反社會公德為理由拒絕授予專利權。

(七) 無效宣告程序相關之修改：

明確規定在無效宣告程序中，請求人提交多篇對比檔，指明採用結合對比方式，並存在兩種或者兩種以上結合方式的，應當首先將最主要的結合方式進行比較分析。未明確最主要結合方式的，則預設第一組對比檔的結合方式為最主要結合方式。

(八) 三種專利申請的審查順序相關之修改：

1. 對發明、實用新型、外觀設計專利申請審查順序的一般原則、優先審查程序、延遲審查程序，在《指南》中以集中規範。明確規定發明專利申請應依照提出實體審查請求的先後順序啟動審查，對於繼續審查和分割案審查的審查順序不再進行具體規定。
2. 明確規定同日申請中的發明專利申請不予優先審查。另外，可請求優先審查的專利申請種類擴大為三種專利申請皆可請求。
3. 新增延遲審查程序。發明專利申請提出延遲審查請求的時機限定為提出實體審查請求的同時，並明確發明專利申請延遲審查請求自實體審查請求生效之日起生效。實用新型和外觀設計延遲審查請求，應由申請人在提交實用新型和外觀設計申請的同時提出。延遲審查的期限依申請人請求可以為 1 年、2 年或 3 年。必要時，專利局可以自行啟動審查程序，此時申請人提出的延遲審查請求視為未提出。

(九) 繳費資訊補充相關之修改：

擬取消通過傳真和電子郵件方式補提繳費資訊，統一調整為透過專利繳費資訊網及管理系統補提專利繳費資訊。

資料來源：关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知，中國大陸國知局，2019 年 4 月 4 日。<<http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1137035.htm>>

中國大陸制定積體電路電路布局之審查執法指南

中國大陸國知局為加強積體電路電路布局設計之保護，並提高審查及執法工作的效率與水準，根據《積體電路布圖設計保護條例》以及相關部門規章，制定《積體電路布圖設計審查與執法指南（試行）》，公布試行。

資料來源：国家知识产权局关于印发《集成电路布图设计审查与执法指南（试行）》的通知，中國大陸國知局，2019 年 4 月 11 日。<<http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1137151.htm>>