

專利法規

[臺灣]

行政院通過專利法修正草案

行政院於 2018 年 12 月 27 日通過專利法草案，此次修法共有 5 大類別，修正 17 條條文，如下所示：

專利法修正草案	
項目	內容
擴大審定後分割範圍及期限	<ul style="list-style-type: none">● 申請分割專利期限由「30 日」鬆綁為「3 個月」。● 可申請分割時點從「初審」，增加「再審查」。● 適用範圍從「發明專利」增加「新型專利」。
提升舉發審查效能	舉發期限從「1 個月」放寬為「3 個月」，但逾期提出，即不予審酌。
新型專利更正案	限制專利權人更正時間點為舉發審理中、申請新型技術報告受理中或訴訟進行中等有實質爭議才能申請更正。
延長設計專利權期限	從「12 年」延長為「15 年」。
專利檔案改為定期保存	從「永遠保存」改為具保存價值者永久保存，其餘改「30 年以下」保存期限。

資料來源：“設計專利權期限延至 15 年。” 經濟日報 A 版，2018 年 12 月 28 日。

[中國大陸]

專利法修正案草案提交十三屆全國人大常委會第七次會議審議

2018 年 12 月 23 日，中國大陸專利法修正案草案提交十三屆全國人大常委會第七次會議審議。重要規定如下：

1. 對故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以在按照權利人受到的損失、侵權人獲得的利益或者專利許可使用費倍數計算的數額一到五倍內確定賠償數額；並將在難以計算賠償數額的情況下法院可以酌情確定的賠償額，從現行專利法規定的人民幣 1 萬元到 100 萬元提高為人民幣 10 萬元到 500 萬元。
2. 人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料，侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料，人民法院可以參考權利的主張和提供的證據判定賠償數額。
3. 國務院專利行政部門可以應專利權人或者利害關係人的請求處理在全國有重大影響的專利侵權糾紛；管理專利工作的部門應專利權人或者利害關係人的請求處理專利侵權糾紛，對在同一行政區域內侵犯其同一專利權的案件可以合併處理；對跨區域侵犯其同一專利權的案件可以請求上級人民政府管理專利工作的部門處理。
4. 專利權人或者利害關係人可以依據人民法院生效的判決書、裁定書、調解書，或者管理專利工作的部門作出的責令停止侵權的決定，通知網路服務提供者採取刪除、遮罩、斷開侵權產品連結等必要措施，網路服務提供者未及時採取必要措施的，要承擔連帶責任。
5. 單位對職務發明創造申請專利的權利和專利權可以依法處置，實行產權激勵，採取股權、期權、分紅等方式，使發明人或者設計人合理分享創新收益，促進相關發明創造的實施和運用。
6. 國務院專利行政部門應當加強專利資訊公共服務體系建設，提供專利資訊基礎資料，

促進專利資訊傳播與利用；國務院專利行政部門、地方人民政府管理專利工作的部門應當會同同級相關部門採取措施，加強專利公共服務，促進專利實施和運用。

7. 專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明願意許可任何人實施其專利，並明確許可使用費支付方式、標準的，由國務院專利行政部門予以公告，實行開放許可；任何人有意願實施開放許可的專利的，以書面方式通知專利權人，並依照公告的方式、標準支付許可使用費後，即獲得專利實施許可。
8. 此外，在完善專利授權制度方面，草案擬新設外觀設計專利申請國內優先權制度，優化要求優先權程式，並將外觀設計專利權的保護期由現行專利法規定的十年延長至十五年。草案還明確了誠實信用和禁止權利濫用原則，新增了創新藥品發明專利期限補償制度等。

資料來源：“專利法修正案草案提交十三屆全國人大常委會第七次會議審議。” [CNIPA](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1134910.htm). 2018年12月26日。 <<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1134910.htm>>

[加拿大]

加拿大專利法施行細則草案

加拿大專利局先前已為加入專利法條約 (Patent Law Treaty, PLT) 修正專利法，專利法施行細則繼而也在 2017 年中公布修正草案及徵詢意見，加拿大專利局於 2018 年 12 月初再次公布施行細則修正草案，以下為重點摘要：

- 取得申請日的要件將被簡化，以加拿大專利局收受專利申請之日為案件申請日。申請人可以任何語言提交說明書，但若說明書非以英文或法文撰寫，須在官方通知 2 個月內補提說明書譯本，否則申請案視為放棄。繳交申請規費非取得申請日之必要條件，但須在官方通知 3 個月內連同滯納金一併繳交。
- 明定援引申請 (Filing by Reference) 的案件必須在申請日後 2 個月內或是官方通知之期限內提交所援引之較早申請案資訊及案件內容，亦得透過世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 的數位取用服務 (Digital Access Service, DAS) 提供資訊。
- 若說明書或圖式有缺漏，申請人將可主動提交缺漏部分，或是在收到加拿大專利局發出的通知後提交，但申請人不可藉此機會增加或修改請求項。
- 依據現行規定，主張優先權須於基礎案申請日起算 16 個月內或自加拿大申請案申請日起 4 個月內主張，以較晚發生之日為主。但若加拿大申請案請求提早公開，除滿足前述期限外，申請人必須於公開之前提出優先權主張。除了主張之基礎案為加拿大專利申請案的案件，或是進入加拿大國家階段且已在國際階段提交優先權證明文件的 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案以外，申請人將必須提交優先權證明文件，形式不拘於紙本或電子交換。未於期限內提交者須在收到官方通知 2 個月內補交，另外，未於國際階段提交優先權證明文件之案件在國家階段將會有機會補交。以外語提交的優先權證明文件只有在審查委員認為審查時有需要的情況下才要提交譯本，若審查委員認為譯本不正確亦得要求申請人進一步提供資訊。若優先權之主張不符合規定，將會被視為未主張優先權。亦新增優先權復權規定，申請人得依非故意之理由，於優先權期限屆滿後 2 個月內請求復權；復權請求無須繳納規費，惟不得延期。
- 非以英文或法文提出之申請案，在提交譯本之前不得修正。任何文件之譯本不得加入新事項，以避免同一申請案以外語提交的說明書和其英文或法文譯本有出入，造成解讀之不同。
- 專利申請所需文件大致上和現行規定相同，惟須提交申請權聲明 (declaration of entitlement)，載明申請人即發明人，或是申請人有權提出專利申請。未提交者須在收到官方通知後 3 個月內補交。加拿大專利局不再加收文件後補費用，專利申請所需文

件未在通知期限內補交者，申請案將被視為放棄。

- 新規定使委任及撤換專利代理人之規定更加明確，並新增共同代表人概念，即多位申請人或專利權人可指定其中一人代表全體採取行動。另外，現行規定下若申請人委任專利代理人處理案件，就只有該代理人可對案件採取行動，新規定將放寬申請人或其授權人員可針對部分程序採取行動。為了安全起見，加拿大專利局不會回應未被委任之代理人或未被授權人員之行為。
- 以電子通訊聯絡加拿大專利局者，將以當日為收達日，即使該日為假日亦同。以 email 寄送之官方通知將以信件上之日期為寄送日。
- 若申請人請求提早公開，將無法以撤回申請案的方式避免案件之公開。
- 請求實體審查的期限將自申請日起 5 年縮短為 4 年，分割案之期限則會延緩，因為分割案提出時點往往較晚。未於期限內請求實體審查者，加拿大專利局將發出通知，收到通知函才提出請求者，須額外繳納 150 元加幣。
- 將所有申請案回覆審查意見和核准通知的期限自 6 個月縮短至 4 個月。
- 新增准後修正規定，申請人可在規定期間內請求撤回核准通知，使申請案回歸到審查階段，進而提出修正。
- 在專利權不明確時第三人善意使用權利，此期間對於專利申請案而言自實體審查期限逾期 6 個月後或申請案被視為放棄 12 個月後開始，直到專利申請案復活為止；對於專利案，則自年費期限逾期 6 個月後開始，直到專利復權為止。

資料來源：

1. “Canada continues to move toward ratification of the Patent Law Treaty and modernization of its patent regime,” CIPO. 2018 年 12 月 1 日。
<<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04514.html>>
2. “Canada Gazette, Part 1, Volume 152, Number 48 Patent Rules,” CIPO. 2018 年 12 月 1 日。 <<http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-12-01/html/reg2-eng.html>>

[紐西蘭]

紐西蘭自 2018 年 12 月 30 日起施行新的優惠期制度

紐西蘭專利局於 2018 年 12 月 30 日起實施新的優惠期規定，按照新的優惠期條款，於判斷該發明是否具備新穎性或進步性時，申請人自行公開之行為不會被列入考量，倘欲適用該條款，該揭露須獲得專利權人或指定者（後者通常是申請人）亦或前述人士之繼承人同意方可。此外，該件專利申請案必須在揭露後 1 年提出。

新的優惠期條款並不溯及既往先前的案件，僅適用於在 2018 年 12 月 30 日後所自行揭露的專利申請案，此外，僅有在 1 年內完備之申請案得引用該條款，該完備之專利申請案態樣可為一般紐西蘭國內專利申請案或者 PCT 國際申請案進入紐西蘭國家階段之專利申請案。須注意的是，前述優惠期不適用於紐西蘭暫時申請案，以及紐西蘭申請案之外國優先權日。

資料來源：“New Zealand to implement a new one-year patent grace period on 30 December 2018,” Davies Collison Cave. 2018 年 12 月 21 日。

<https://dcc.com/patents/new-zealand-to-implement-a-new-one-year-patent-grace-period-on-30-december-2018/?utm_campaign=IP%20Update&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=68578775&_hsenc=p2ANqtz-_FSLqeQ0uFj3jxX5qoDdhN J9iiRjxulPcrP5kQvvk_WtptuYwn9bRXO1fiZe7vIv7ilipYq5_TF2kvlNPI5-RGthtDJfw&_hsmi=68578775>

[印度]

印度專利法修正草案

印度專利局公布專利法修正草案，草案摘要重點如下：

1. 由印度申請人以印度專利局為受理局的 PCT 國際申請案，若以電子形式提出申請的話，可全額減免傳送費。
2. 若申請人的 PCT 國際申請案所主張之優先權基礎案為印度案，並選擇以 WIPO 的 DAS 服務進行優先權證明文件電子交換，則印度專利局全額減免協助向 WIPO 遞交優先權證明文件的費用 5 千盧比。
3. 對於可請求加速審查的申請人資格，除了原有的新創公司，以及國際階段時以印度專利局為國際檢索局／國際初步審查局的 PCT 國際申請案之外，新增：1) 小個體申請人；2) 所有申請人都是自然人，且至少一位申請人是女性；3) 公家機關、公營企業或公家資助之單位；4) PPH 之適格申請人。申請人必須在首次審查意見通知書發出以前，遞交相關文件證明有資格請求加速審查。
4. 針對准前異議程序設置法官審議庭 (bench)，由兩名法官審理，若無法達成共識，會再納入第三名成員，採多數決決定。

資料來源：“India: Draft Patent Rules Circulated To Enhance India's Ranking On "Ease Of Obtaining Patent",” Lex Orbis. 2018 年 12 月 12 日。

<<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=763428>>