

專利法規

[中國大陸]

中國大陸新修訂專利代理條例

中國大陸新修訂的《專利代理條例》（簡稱條例）將於2019年3月1日起實施，此次修改主要包括以下內容：

一、完善專利代理機構執業准入制度

一方面，進一步簡化行政審批程序：1)將現行《條例》規定的專利代理機構設立前置審批，修改為專利代理機構取得營業執照後辦理專利代理業務審批。2)進一步提高行政審批效率，新增審批時限要求，規定國務院專利行政部門應當自受理申請之日起20日內作出決定。3)落實專利代理行政審批制度改革，取消中央指定地方實施的“專利代理機構設立辦事機構和辦事機構停業、撤銷審批”和“專利代理機構設立審批初審”事項。今後，專利代理機構的設立統一由國知局進行一級審批。

另一方面，現行《條例》未對專利代理機構的組織形式作明確規定，專利代理機構採用合夥制和有限責任公司制兩種組織形式。修訂後的《條例》在明確現有兩種組織形式的基礎上，對其他的組織形式不作限制，為未來代理機構組織形式的多樣化發展提供了法律依據。

二、完善專利代理師執業准入制度

修訂後的《條例》將專利代理人的稱謂修改為「專利代理師」，同時根據行政審批制度改革要求，對專利代理師執業准入制度做了調整：1)降低參加考試門檻，取消關於申請專利代理人資格“應當掌握一門外語、熟悉專利法和有關法律知識、從事過兩年以上的科學技術工作或者法律工作”的要求，規定具有理工科專業專科以上學歷的中國公民均可參加全國專利代理師資格考試，以吸引更多的人才進入專利代理行業，解決目前專利代理人才短缺問題。2)取消執業證，改為事中、事後監管。修訂後的《條例》規定專利代理師只要符合規定的條件，即取得資格證書、實習滿一年以及在一家專利代理機構專職從事代理服務，即可執業。同時，為了簡化審批，加強事中、事後監管，修訂後的《條例》建立了專利代理師執業備案制度，規定專利代理師執業後需要進行執業備案。

三、健全專利代理執業規範

為了保護委託人利益，維護專利代理行業正常秩序，修訂後的《條例》增加規定：1)專利代理師對其簽名辦理的專利代理業務負責。2)專利代理機構和專利代理師不得以自己的名義申請專利或者請求宣告專利權無效。3)專利代理機構不得就同一專利申請或者專利權的事務接受有利益衝突的其他當事人的委託，專利代理機構指派的專利代理師本人及其近親不得與其承辦的專利代理業務有利益衝突。4)強化正向引導，鼓勵專利代理機構和專利代理師為中小企業以及無收入或者低收入的發明人、設計人提供專利代理援助服務。

四、完善檢查監督制度和法律責任

修訂後的《條例》進一步明確了專利代理行為的法律責任，加強了對專利代理活動的事中、事後監管：1)規定國務院專利行政部門和省級管理專利工作部門對專利代理機構和專利代理師的執業活動進行檢查、監督，及時處理違法行為，並向社會公布檢查、處理結果。2)規定專利代理師行業組織應當加強對會員的自律管理，對違反行業自律規範的會員實行懲戒。3)完善了關於專利代理師和專利代理機構違法行為的法律責任，尤其是明確：擅自開展專利代理業務的，即所謂

的“黑代理”，由省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門責令停止違法行為，沒收違法所得，並處違法所得 1 倍以上 5 倍以下罰款。

資料來源：“《专利代理条例》解读：为专利代理行业发展提供制度支撑”CNIPA. 2018 年 11 月 28 日。<<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1133939.htm>>

[韓國]

韓國引入懲罰性賠償制度與舉證責任轉換至被控侵權者

韓國國會 (Korean National Assembly) 於 2018 年 12 月 7 日通過發明專利法修正案，引入懲罰性賠償金制度與舉證責任轉移給被指控侵權者。以下為修正相關要點：

1. 針對惡意侵權或專屬授權，法院可判賠 3 倍實際損害賠償金。
2. 針對難以證明實際損害時之賠償金計算時，將原本的專利人就實施該發明通常可獲之利益 (normally received) 改為專利人就實施該發明合理可獲之利益 (reasonably received)。
3. 專利侵權訴訟中，當被控侵權者否認有侵權行為時，舉證責任可轉換至被控侵權者並要求其提出實際產品或製造方法。

此項專利法修正預定於 2018 年 12 月頒布，並於頒布日起 6 個月生效。

資料來源：“Introduction of Punitive Damages for Patent Infringement and Shift of Burden of Proof in Patent Infringement Litigation in Korea,” Lee International Newsletter. 2018 年 12 月 10 日。