



專利法規

[韓國]

韓國公布間接侵權規定之修正草案

在多數國家，包括韓國，未經專利權人同意實施專利技術之行為被認為直接侵權，儘管不是直接侵權，但具有高度可能性為直接侵害專利產品的整體，即依據專利生產主要元件之行為被認為間接侵權，也是不容許行為。韓國智慧局於 2018 年 9 月 5 日召開公聽會，會中公布間接侵權規定之修正草案並聽取與會人士意見。草案中落入間接侵權範疇的態樣如下：

1. 製造專利發明的關鍵元件，且知悉關鍵元件是用於專利發明。
2. 傳遞受專利保護之發明的 3D 列印資訊，且知悉該 3D 列印資訊是用於專利發明。
3. 在明知用於專利發明中，引誘其實施。

資料來源：

1. "KIPO Held a Public Hearing of an Amendment to an 'Indirect Infringement of a Patent,'" Kim, Hong & Associates News Letter No 393. 2018 年 10 月 1 日。
<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=379&Page=1&bType=A>>
2. Park, Kim & Partner. 2018 年 10 月 5 日。

[墨西哥]

墨西哥對植物相關專利之可專利性採取新標準

據悉墨西哥專利局自 2017 年 10 月起對與植物相關發明的可專利性採取新標準，並已開始據以審查案件。雖未列於審查基準之中，也未公布正式文書或有修法之舉動，但目前其內部政策的確將以主要生物學方法 (essentially biological process) 生產之植物或生產方法列為不具可專利性。不論發明的申請專利範圍之用語或形式、是否具有技術性、是否有依布達佩斯條約 (Budapest Treaty) 寄存之材料，若植物生產方法涉及有性雜交 (crossing) 和篩選則不具可專利性，以特定分子為標記 (marker) 進行之育種、無性繁殖和雜交 (hybridization) 之產物和方法同樣不具可專利性。新標準適用於所有待審中的專利申請案以及專利無效之訴，惟墨西哥專利局不會主動依職權撤銷專利。新標準的技術或法律根據不明，但由於歐洲專利局同樣將此類發明列為法定不予專利項目，推測墨西哥專利局應是採納了其標準。

資料來源："Patentability of plant-related inventions in Mexico: New criteria," Clarke, Modet & Co. 2018 年 9 月 14 日。

<http://www.clarkemodet.com/Campaigns/2018/18.10.02_patentabilidad_plantas/Patent%20ability%20of%20plant-related%20inventions%20in%20MX_sept2018.pdf>

[秘魯]

秘魯修改工業產權法

日前秘魯發布第 1397 號法令，修改關於工業產權的第 1075 號法令，在現代化的架構下改善效率並簡化程序，新法於 2018 年 9 月 8 日起實施，除了新法之第 3 條（包括組成工業產權的兩項新要素）和第 4 條（有資格的實體 (competent entities)）將於相關規定公布後才生效。重要的內容如下：

1. 未來工業產權組成要素為地理標誌和傳統專業將可取得保護，使得來自不同領域諸如農業和手工藝等的企業家，得以取得註冊，以利於全球市場中競爭。



2. 第 36、37 和 38 條是關於雇傭關係中所研發的發明，在第 36、37 和 38 條之標題及內容中增加工業設計和積體電路設計內容。
3. 對於指控發明專利、新型專利和設計專利的遭到侵權，系爭專利應進行相對應的實體審查，新法取消繳交實體審查規費的要求，將使原告受益。
4. 舊法規定只有在所有訴訟程序完結時防弊措施 (precautionary measures) 才終止，而新法規定，在一審中，當指控遭認定為無理由 (groundless) 時，防弊措施即終止，因此，防弊措施將在裁決發布時終止。
5. 在專利複審和上訴的情況下，確定複審／上訴的依據不得基於對說明書、請求項或圖式之修改。
6. 考量了行政二審 (Second Administrative Instance) 前上訴聲明的依附制度 (Adherence system)，此外，僅能對行政二審的決議提出司法權力質疑。
7. 建立工業設計專利申請案之分割制度。

資料來源：“Modification of the Peruvian Industrial Property Law,” Estudio Colmenares & Asociados, 2018 年 9 月 17 日。<<http://colmenares.com.pe/?p=10593&lang=en>>