

專利法規

[日本]

日本專利法近期變化

2018 年至 2019 年間日本的智慧財產權法陸續出現許多改變，包括專利法、商標法、不正當競爭預防及著作權法，以下總結專利相關的修訂：

1. 延長新穎性優惠期：發明專利、新型專利及設計專利申請案之優惠期均自 6 個月延長為 12 個月，新規定適用於 2018 年 6 月 9 日後提交之申請案，或 2017 年 12 月 9 日後首次揭露之發明。
2. 將擴大侵權訴訟中非公開審查 (in-camera inspection) 制度之範圍：生效時間尚未確定，但在發布後的一年內，因此約為 2019 年 11 月 30 日左右，將有利於智慧財產權人，但對被告不利，因為該制度有利於提供侵權證據。
3. 導入專利權期間調整 (patent term adjustment) 調整制度：若專利發證日晚於以下參考日期(a)專利申請日後 5 年或(b)請求實體審查後 3 年，以較晚者為準，在特定條件下，專利權人可申請延長專利權期限，延長之期間不可超過參考日期和專利發證日之間。生效日尚未確定，但在跨太平洋夥伴協定 (TPP11) 生效以前，預計為 2019 年。其他熱門的議題如下：
 1. 核准後異議制度的現況：核准後異議制度自 2003 年中斷了 12 年後，於 2015 年 4 月 1 日起恢復，與傳統的無效審查制度相比，核准後異議有望提供一種更容易和更有效的手段來使第三方的專利無效。根據 2015 年 4 月至 2018 年 3 月統計，全部或部分請求項遭撤銷的比例僅為 6.5%，顯示該制度對專利權人非常有利。
 2. 智慧財產高等法院和最高法院關於均等論 (Doctrine of Equivalents, DoE) 判決：DoE 原則對侵權認定的五項要求係由日本最高法院於 1998 年制定。然而，很難根據 DoE 認定侵權，主要是由於第一項要求（非必要部分）和第五項要求（特殊情況免責聲明 (special circumstance disclaimer) 或禁反言）的嚴格標準。為解決這一問題，高等法院於 2016 年 3 月 25 日作出決定 (Maxacalcitol 一案)，放寬 DoE 第一項和第五項要求的標準。2017 年 3 月 24 日，最高法院駁回對高等法院判決的上訴，最高法院同意高等法院對第五項要求的標準，僅略作修改，預計主張均等侵權的案件將大幅增加。
 3. 根據現行審查指南使用限制的食物／飲品發明可符合條件：日本專利局准予食品／飲品發明申請專利，以其新穎的用途應用為特徵。這項改變將提高日本食品註冊體系下屬健康食品 (foods with health claims, FHC) 類別的食品之可專利性。
 4. 高等法院和最高法院關於專利權期限延長 (Patent Term Extension, PTE) 的決定：長期存在兩個問題(1)日本專利局關於 PTE 申請案之審查標準，(2)透過 PTE 延長專利權之有效範圍。問題(1)最近已解決，日本專利局於 2016 年 4 月 1 日修訂審查指南，澄清如何解讀這項規定。問題(2)最近也透過高等法院作出的判決解決了。
 5. 標準必要專利 (Standard Essential Patents, SEPs) 之議題：有關 SEP，對於無線通信等特定技術領域之實施標準而言至關重要，日本專利局於 2018 年 4 月 1 日起實施新的制度。對 SEP 專利之必要性提出建議，並於 2018 年 6 月 5 日發布涉及 SEP 的授權談判指南，旨在提高專利權人和實施者之間談判的透明度和可預測性，促進談判並幫助迅速解決有關 SEPs 授權的爭議。

資料來源：“Recent topics about IP rights in Japan,” [Seiwa Patent & Law](#). 2018年9月3日。



[澳洲]

澳洲 2018 年智慧財產權法修正案

澳洲 2018 年智慧財產權法修正案內容包括設計法、專利法、植物品種權法、商標法、著作權法及奧林匹克徽章保護法等。該修正案內容對生產力委員會 (The Productivity Commission, PC) 的報告作出回應，並提出其他措施。

PC 日前完成澳洲智慧財產制度之公眾調查，評估當前的制度是否在獲取創意和產品以及鼓勵創新、投資和創意作品產出之間提供適當的平衡。PC 的最終報告於 2016 年 12 月公布，針對 PC 之調查，政府於 2017 年 8 月 25 日做出回應。

PC 之最終報告包括關於智慧財產事務的建議，這些建議得到了政府的支持，修正法案的包含政府對於這些建議之回應，已準備好立即實施。有關專利法之修正，取消專利權人應提供有關藥物專利某些數據給衛生廳的要求。

此外，實施一系列旨在簡化並協調澳洲智慧財產權制度管理的措施，包括技術修正和其他措施。整體而言，這些措施將透過減少客戶和澳洲專利局雙方需要花在行政事務上的時間，並簡化智慧財產權制度流程，以改善澳洲專利局能為客戶提供服務的方式。

修正法案已於 2018 年 8 月 24 日獲得皇家的同意。

資料來源：“Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures) Act 2018,” IP Australia. 2018 年 8 月 24 日。

<<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/legislation/ip-legislation/intellectual-property-laws-amendment-productivity-commission-response-part-1-and-other-measures-act>>

[美國]

PTAB 發布審理實務指南修訂版

專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 已發布美國發明法案審理實務指南 (AIA Trial Practice Guide, TPG) 修訂版。

美國專利局於 2012 年 8 月公布原有的 TPG 及 AIA 審理細則，TPG 旨在向公眾宣達 PTAB 的 AIA 審判標準實務，並鼓勵 PTAB 各小組間維持程序一致性。此次修訂的內容包括：

1. 採用專家證詞。
2. 在決定是否啟動審判時應考量各種非排他性因素。
3. 基於權利對理由書提供答復。
4. 區別排除動議 (motions to exclude) 和攻擊動議 (motions to strike)，及正確的用法。
5. 在 PTAB 進行口審的程序，包括使用現場證詞、反駁和聽證時間。
6. 提供聽證前會議促使問題提早解決。

資料來源：“PTAB Trial Practice Guide August 2018 Update,” USPTO. 2018 年。

<<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/ptab-trial-practice-guide-august-2018>>

[墨西哥]

墨西哥分割案之規定修訂

墨西哥智慧產權法新修訂，且預定於官方公報公開後 20 天正式生效，以下為相關修訂內容：

分割案

- 倘原案仍處於待審階段，即未被核駁、視為放棄或撤回，則可主動提出分割請求。



- 申請案核准繳納領證費前，申請人得主動提出分割案請求。
- 除非是墨西哥專利局之要求，否則不允許申請人自分割案再提出另一分割案。
- 一個創作或者是一組創作已經停止 (desist) 或撤回，該組創作不得於原申請案中或者是分割案再次主張。
- 倘未能符合分割之規定，則將會造成該分案申請案被視為獨立的申請案，無法沿用原案申請日。
- 設立確定該件專利申請案是否符合單一性之標準。

工業設計

- 確立圖式編號、未請求保護的特徵使用虛線等實務上常見的設計格式標準。
- 提出申請若未同時提交簡要說明，墨西哥專利局會發出要求補上簡要說明通知，並不會影響申請日。

資料來源：“Mexico: New amendment to the Regulations to the Intellectual Property Law,” Clark, Modet & C. 2018 年 8 月 24 日。

<<http://www.clarkmodet.com/en/news/blog/2018/08/new-amendment-to-the-regulation-to-the-intellectual-property-law-mexico.html#.W4NhyiQzapo>>