



專利法規

[臺灣]

專利法爭議及行政救濟將有重大變革

智慧局於 2020 年即將結束之時公布預告修正之專利法部份條文修正草案。以下摘錄修正重點：

- 一、設立專責審議專利救濟案件之獨立單位：於專利專責機關設置「複審及爭議審議會」，專責審議專利救濟案件，並明定相關配套規定。
- 二、強化專利專責機關之審議程序：為強化對專利救濟案件之程序保障，對於複審案或爭議案之審議，由審議人員三人或五人合議為之，並導入言詞審議、預備程序、審議計畫之機制、於審議程序中適度公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法。
- 三、專利案件救濟程序之變革：明定不服專利專責機關之審議結果者，免經訴願程序，逕向智慧財產及商業法院起訴；重新架構專利案件之訴訟救濟程序，對於具私權爭議性質之「專利爭議訴訟」，由人民為訴訟之原告及被告，並以專利權為訴訟標的，由現行行政訴訟程序改採民事訴訟程序；並將舉發審議與爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序，進而規範當事人提出攻防方法應遵守之時限。
- 四、真正專利申請權人之救濟途徑：專利申請權或專利權歸屬之爭議，常涉及當事人間之私權糾紛，非屬專利本身之技術性專業判斷，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其真實權利歸屬，爰刪除現行第七十一條第一項第三款之舉發事由，當事人應循民事訴訟途徑解決爭議。
- 五、放寬設計專利之優惠期期間為十二個月：明定設計專利之優惠期期間放寬為本國專利申請案申請日前十二個月。
- 六、其他健全法制事項：包括明確專利電子申請及電子送達之法律授權依據；於複審審議期間不得為分割申請；明定再審程序，當事人對已確定審議決定得聲明不服之特別救濟程序；強制授權及其廢止案相關審議程序之處理等事項。
- 七、過渡條款：明定新舊法律過渡適用規定，包括再審查案、施行前已審定或已處分之案件，應適用修正施行前之規定；至於施行前尚未審定之案件、經訴願或行政訴訟撤銷發回專利專責機關之案件，則適用修正施行後之規定。訴訟制度之變革：由現行行政訴訟改採民事訴訟程序。

公眾對該草案內容有任何意見或修正建議者，可於草案刊登之次日起 60 日內提供書面意見。

資料來源：預告修正「專利法部分條文修正草案」，智慧局，2020 年 12 月 30 日。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html>

[中國大陸]

中國大陸國知局公布專利審查指南修正內容

中國大陸國知局於 2020 年 12 月 11 日以第 391 號公告，公布專利審查指南修正內容，並將於 2021 年 1 月 15 日起施行，以下摘錄自修改內容。

一、第二部分第十章第 3.5 節的修改

將《專利審查指南》第二部分第十章第 3.5 節修改為：

3.5 關於補交的實驗資料

3.5.1 審查原則

判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權利要求書記載的內容為準。

對於申請日之後申請人為滿足專利法第 22 條第 3 款、第 26 條第 3 款等要求補交的實驗資料，審查員應當予以審查。補交實驗資料所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技



術人員可得自專利申請公開的內容。

二、第二部分第十章第 4.2.3 節的修改

將《專利審查指南》第二部分第十章第 4.2.3 節最後一段中的「則應寫成性能限定型或者用途限定型」修改為「通常需要寫成性能限定型或者用途限定型」，將「在某些領域中，例如合金，通常應當寫明發明合金所固有的性質和／或用途。」修改為「在某些領域中，例如合金，通常應當寫明發明合金所固有的性能和／或用途。」

三、第二部分第十章第 5.1 節的修改

將《專利審查指南》第二部分第十章第 5.1 節中的第（1）項修改為：

（1）專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比檔中記載了化合物的化學名稱、分子式（或結構式）等結構資訊，使所屬技術領域的技術人員認為要求保護的化合物已經被公開，則該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。

如果依據一份對比文件中記載的結構資訊不足以認定要求保護的化合物與對比檔公開的化合物之間的結構異同，但在結合該對比檔記載的其他資訊，包括物理化學參數、製備方法和效果實驗資料等進行綜合考量後，所屬技術領域的技術人員有理由推定二者實質相同，則要求保護的化合物不具備新穎性，除非申請人能提供證據證明結構確有差異。

四、第二部分第十章第 9.3.1.7 節的修改

將《專利審查指南》第二部分第十章第 9.3.1.7 節修改為：

9.3.1.7 單克隆抗體

針對單克隆抗體的權利要求可以用結構特徵限定，也可以用產生它的雜交瘤來限定。

五、第二部分第十章第 9.4.2 節的修改

（一）在《專利審查指南》第二部分第十章第 9.4.2 節創造性標題下新增三段，內容如下：

生物技術領域發明創造性的判斷，同樣要判斷發明是否具備突出的實質性特點和顯著的進步。判斷過程中，需要根據不同保護主題的具體限定內容，確定發明與最接近的現有技術的區別特徵，然後基於該區別特徵在發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題，再判斷現有技術整體上是否給出了技術啟示，基於此得出發明相對於現有技術是否顯而易見。

生物技術領域的發明創造涉及生物大分子、細胞、微生物個體等不同水準的保護主題。在表徵這些保護主題的方式中，除結構與組成等常見方式以外，還包括生物材料保藏號等特殊方式。創造性判斷需要考慮發明與現有技術的結構差異、親緣關係遠近和技術效果的可預期性等。

資料來源：國家知識產權局關於修改《專利審查指南》的公告（第 391 號），中國大陸國知局，2020 年 12 月 14 日。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/14/art_74_155606.html

[新加坡]

新加坡非實物產品之設計指南

新加坡自 2017 年 10 月 30 日起將可註冊設計專利之範圍擴大至涵蓋「非實物產品」，根據新加坡註冊設計法，非實物產品係指：

- 不具有實體型態；
- 透過將設計投影至一表面或一媒介中（包括空氣）而產生；和
- 具有本質上實用性功能，而不僅是描繪物體的外觀或傳遞資訊；和
- 包含任何一組非實物產品。

新加坡專利局日前進一步公布了關於非實物產品的設計指南，指南主要包括以下主



題：

1. 虛擬設計和延展實境 (Extended Reality, XR) 的概述；
2. 註冊非實物產品設計之要求
3. 可註冊非實物產品設計之範例；和
4. 透過註冊非實物產品設計而賦予的權利。
5. 申請人最常面臨的問題提出問答集。

該指南有助於各界確認是否可利用註冊設計來保護其非實物產品設計，舉例而言，過去不甚清楚，對於投影至一表面上的虛擬白板可否於新加坡註冊設計，該指南詳細說明此類虛擬白板符合設計要件之規定。

資料來源：(NEW) DESIGNS GUIDELINES ON NON-PHYSICAL PRODUCTS IN SINGAPORE, Viering, Jentschura & Partner, December 16, 2020.

[加拿大]

加拿大醫療診斷方法可專利性審查新指南

針對所請標的之可專利性，加拿大專利局將新判例納入考量，於 2020 年 11 月 3 日公布新的審查指南及範例，使先前會被拒絕的請求項有取得專利之可能性，是醫療診斷方法在專利申請的一大進展。

醫療診斷方法通常會包含一個測得分析物 (analyte) 的物理性步驟，以及一個相關 (correlation) 步驟。根據舊的指南，若測得分析物的物理性步驟是已知的，並無新穎性也無進步性，則不屬於需要審查的範圍；但如此一來，請求項中會被檢視的只剩下一個原應與物理性步驟配套的相關步驟，而相關步驟通常會被歸類為無形的思考結論 (disembodied mental conclusion) 或抽象概念，因此不予專利。新的指南打破此種僵局。根據新的指南，相關步驟可與其他要素結合成為一項實質發明，若該實質發明有物理存在 (physical existence)，或能造成可辨別的物理效果或變化，則能成為可專利標的。

以下為新指南中的請求項範例，該範例內容為描述診斷個案是否有罹患癌症風險的方法，並揭露在 X 項目之測試結果與無癌症樣本之測試結果相較指數較高者，罹患癌症的風險較高：

- 「1. 一項診斷受試者是否有罹患癌症風險的方法，包含：
 - a. 測量受試者的生物樣本中 X 項目指數；以及
 - b. 將測得的指數與無癌症樣本的指數進行比較，若指數較高則顯示有較高的癌症風險。」

加拿大專利局表示該請求項為可准專利的，但若將測量的步驟替換為單純輸入資料則不予專利，因為缺乏實質性 (physicality)。

資料來源：Diagnostic Methods receive a better prognosis in Canada, Marks & Clerk, November 12, 2020.

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Diagnostic-Methods-Receive-a-better-prognosis-in-C.aspx#.X9bUCNizYfc>>