



專利法規

[韓國]

韓國專利局預定引入證據開示制度

於美國，證據開示制度乃指一種雙方於訴訟中蒐證的程序，倘一造拒絕提供對造要求的資訊或文件，懲處可能會相當嚴重，例如判以藐視法庭或被視為認同對造之主張。美國、英國、德國與日本均施行此種具有強制力之證據開示制度。

韓國 2016 年的專利修法亦有涉及提交證據義務之優化，即法院可於專利侵權訴訟命一造提交所須材料的權力，若被要求的一造未遵循法院命令，且未有合理理由，對造的主張將會被視為無誤。然於韓國，鑒於沒有類示證據開示之有效證據蒐集措施，故對於專利權人而言要證明侵權或賠償金乃相當困難的。惟基於 LG Chen 及 SK Innovtion 在美的專利爭端，韓國因此導入證據開示制度，且多數人認為此系統可提高解決爭端之效率，且減輕專利權人舉證責任的負擔，藉此能順利的解決專利爭端。

就此點而言，韓國專利局計畫修訂韓國專利法，並預定在 2020 年年底引入證據開示制度。韓國專利局於檢視他國管轄區的證據開示制度後，將建立韓國證據開示制度，以便於未來專利侵權訴訟中，於無須花費過多成本或時間並且符合現有專利法規之下，有效蒐集證據。

資料來源：KIPO Plans for the Korean Discovery System, Lee International IP & Law Group, Lee International IP & Law Group.

韓國專利局制定生技業專利審查指南

為因應韓國生技業希望制定生技業的專利審查基準，以適用生技領域之技術環境的改變，韓國專利局正擬定生技領域之專利審查實用指南，內容會以透過生命週期訊息階段，例如核酸、蛋白質、細胞等這些生命主要的基本構成來體現。進一步來說，該指南將含多元化的審查案例，例如涉及使用 AI 的藥物再利用技術。

此外，為了跟上生技產業與其他技術融合之應用及發展趨勢，韓國專利局將透過不同的審查議題且反映近期的審理及判決，以便將涉及主要審查議題能於該指南中有明確的標準。

資料來源：The patent examination practical guide in the bio area has been prepared so that Korean bio lead is expected, November 2, 2020.

<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=485&Page=1&bType=A>>

[中國大陸]

中國大陸國知局公布第二批專利審查指南修改草案

中國大陸國知局日前公布《專利審查指南修改草案（第二批徵求意見稿）》，公眾可於 2020 年 12 月 10 日前提供意見，以下摘錄自公布內容。

初步審查部分修改內容和修改說明（《指南》第一部分第一至第三章

1. 人工智慧不能作為發明人。
2. 增加電子申請，應提交一份符合規定的電腦可讀形式序列表作為說明書的一個單獨部分。對於涉及核苷酸或者氨基酸序列表的發明專利電子申請，申請人提供一份符合規定格式的電腦可讀形式序列表即可。
3. 提出分案申請時機的規定，「在提出復審請求後及對復審決定不服提起行政訴訟期間」修改為「在提出復審請求後的復審期間、收到復審決定之日起三個月內及對復審決定



不服提起的行政訴訟期間」。

4. 增加對外觀設計專利申請涉及「整體設計」產品的保護。

實質審查部分通用章節主要修改內容和修改說明（《指南》第二部分第一至八章）

1. 現行指南對於背景技術部分所引證的中外專利檔的公開時間的規定存在差異，此次修改刪除對引證外國專利檔的不同公開時間的要求。
2. 將「應當儘量避免使用功能或效果特徵來限定發明」修改為「一般使用結構特徵來限定發明」，並將「只有在...的情況下，使用功能或者效果特徵來限定發明才可能是允許的」修改為「在...的情況下，可以使用功能或者效果特徵來限定發明」。
3. 將「招標投標」納入使用公開的範疇。
4. 明確「他人未經申請人同意洩露發明創造的內容，第三人得知該方式公開的發明創造後將其再次公開的」，專利申請不因此再次公開而喪失新穎性，但由於該再次公開行為來源於第一次公開，故寬限期應當自發明創造的第一次公開之日起計算。

進入國家階段的國際申請的初步審查和交易處理部分主要修改內容和修改說明（《指南》第三部分第一章）

1. 將現行規定中的「通知申請人刪除援引加入專案或部分」修改為「通知申請人補正」。修改後，對於在國際階段存在援引加入專案或部分的國際申請，如申請人辦理進入國家階段手續時未予以指明或未請求修改相對於中國大陸的申請日，中國大陸國知局給予一次補正機會。

復審無效部分主要修改內容和修改說明（《指南》第四部分）

1. 在第四部分第三章內，刪除「第 4.4.4 節審查方式的選擇」，於第 4.4 節審查方式標題下增加一段：「在無效宣告程式中，專利復審委員會根據案件的具體情況，可採取口頭審理、書面審理或者口頭審理與書面審理相結合的方式進行審查」。
2. 無效程序中第 4.4.1 節指出的「指定答覆期限為一個月」修改為「該指定答覆期限一般為一個月，對於較為簡單的情形也可以給予更短的時間」；第 4.4.3 節中，「審查通知書的內容所針對的有關當事人應當在收到該通知書之日起一個月內答覆」修改為「審查意見通知書的內容所針對的有關當事人應當在指定期限內答覆，該指定期限一般為一個月，對於較為簡單的情形也可以給予更短的時間」。

資料來源：關於就《專利審查指南修改草案（第二批征求意见稿）》公開征求意见的通知，中國大陸國知局，2020 年 11 月 10 日。

<https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/10/art_75_154712.html>

[印度]

印度新專利法施行細則生效

印度專利局於 2019 年 5 月公布之專利法施行細則修正草案，已於 2020 年 10 月生效，以下為修訂重點摘錄：

1. 針對 (1) PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案進入印度國家階段之案件，若未在國際階段遞交優先權證明文件或以電子交換形式提供資訊給國際局 (International Bureau)，或 (2) 優先權證明文件非為英文，且優先權基礎案的申請專利範圍有效性與判斷申請案之可專利性有關，或是案件有援引加入 (incorporation by reference) 的情形，申請人須在優先權日起 31 個月內補提所需資料，即必須進入印度國家階段之期限內補提。若未於前述期限內補正，印度專利局會發出通知並要求於限期 3 個月內回覆，若未依時提交前述兩類文件，將被視為未主張優先權。
2. 原繳交商業實施聲明的期限是以日曆年進行計算，修正後改以會計年度計算。自取得



專利權後的次一會計年度開始，每個會計年度都須繳交商業實施聲明，期限為會計年度結束之日起6個月內（印度的會計年度為4月1日至隔年3年31日）。

3. 允許在同一份商業實施聲明的表格內，包含同一專利權人的多項專利之商業實施聲明資訊；這些專利的關係必須是緊密相連，其營收無法分開計算。
4. 商業實施聲明所提供的資訊只須提供營收金額，不須提供商品販賣數量。若同一項專利在印度同時有製造和進口的行為，則製造和進口的營收金額必須分開呈報。
5. 被授權人亦須繳交商業實施聲明。

資料來源：

1. New Patent Rules 2020, S. MAJUMDAR & CO., October 22, 2020.
2. India Patents (Amendment) Rules, 2020 has come into force, De Penning & De Penning, October 26, 2020.

[墨西哥]

墨西哥新智慧財產權法擴大優惠期適用範疇

先前墨西哥智慧財產權法提供發明人或其受讓人，當以任何溝通方式或於國家或國際貿易展覽的公開，有1年的新穎性優惠期。然請願者須於1年內提出該件發明專利申請案時，同時提出該請求並檢附相關文件。然隨著墨西哥日前頒布新智慧財產權保護法（[可參閱 2020年8月13日出刊之第251期台一雙週專利電子報](#)），自2020年11月5日起有關新穎性優惠期之範疇亦隨之擴充。自上述日期起擴大可享有新穎性優惠期之行為，包含發明人或其受讓人直接或間接所做之任何揭露，與包含直接或間接自發明人或其受讓人訊息之第三人所為之任何揭露。

此外，針對專利申請案之公開乃肇因於外國專利局之誤，或該公開乃第三人直接或間接自發明人或其受讓人獲取訊息所造成，均可適用於1年的新穎性優惠期。

資料來源： Grace Period for Prior Art Disclosures in Mexico, Olivares, November. 2020.