



專利法規

[臺灣]

2020年11月1日起設計專利審查基準鬆綁

為配合新興科技及推動數位創新經濟的發展，同時檢討近年我國設計專利的制度，智慧局於2020年9月29日發布「專利審查基準-第三篇設計專利實體審查」部分章節之修正案，並訂於11月1日施行。修正過去電腦圖像 (computer generated icons) 及圖形化使用者介面 (GUI) 之設計專利必須應用於實體物品之限制，同時也放寬申請設計專利時之揭露要件，讓軟體業者更全面也更容易地取得設計專利的保護。

智慧局每年受理近8,000件設計專利申請案，過去，軟體業者或設計師若想就電腦圖像或GUI設計來取得設計專利的保護，在申請專利時必須明確指定圖像設計是應用於某實體物品上，例如：應用在螢幕、顯示器或手機等等。然而，隨著新興科技的發展，圖像設計已未必都是透過這些包含顯示裝置的傳統產品來顯現，它可以投影在空氣中，也可以透過VR、AR等裝置呈現在你我的周遭。

再者，設計或研發這些圖像設計者往往並不是生產、製造螢幕、顯示器或手機等硬體設備或產品的廠商，其真正的設計或創造者實際上多來自軟體開發業者。對他們而言，這些圖像設計本來就是軟體的一部分，而且可以通用在各種數位產品上，其想要取得設計保護的範圍也不應僅僅侷限在某個實體物品上。因此，本次基準修正案修正了過去圖像設計必須應用於實體物品之限制，而允許申請人得指定圖像設計係應用於「電腦程式產品」等不具實體形態的軟體或應用程式上，以符合現今科技發展及產業界的實際需求。

除了修正上述有關圖像設計的規定外，本次審查基準修正同時也放寬了申請設計專利之說明書及圖式的揭露要件、明確建築物及室內設計亦得為設計專利的保護標的、放寬設計專利有關分割申請之規定等等。

本次修正基準，預計可讓申請人更容易且更彈性地申請設計專利，同時也能取得更全面的設計保護。智慧局期望藉由對相關智慧財產權保護制度的逐步檢討與更新，能協助業界持續推動創新，增進台灣產業的競爭力，並實現「數位國家、智慧島嶼」的願景。

資料來源：11月1日起 設計專利法規鬆綁 -數位產業大利多，智慧局，2020年10月19日。
<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-882574-035da-1.html>>

[韓國]

韓國放寬啟動專利侵權刑事調查的要件

韓國專利法中針對專利侵權刑事調查的修正案已於2020年10月20日生效，適用於在生效日後發生的侵權行為。韓國專利法對於專利侵權，除了民事救濟之外也有請求刑事救濟的可能。專利侵權的刑責可處七年以下有期徒刑，得易科罰金1億韓圓。修法前，專利侵權的刑事調查和起訴僅在向警方或檢察官提出刑事告訴後，才會開始進行。韓國專利局內的司法特警原先是為調查商標侵權及仿冒商品而設置，近年來為加強專利執法，職權已擴大至專利侵權偵查。但司法特警的調查同樣受到必須先有刑事告訴的限制，而削減了執法的效率。修法後，韓國專利法第225條第2項已從若受害者未提出指控，則不得依據第225條第1項起訴，改為若違背受害者的明確意願，則不得依據第225條第1項起訴。刪除必須提出刑事告訴的要求後，司法特警將可以更主動進行專利侵權調查。

資料來源：Recent amendment to Patent Act will facilitate more criminal investigations of patent infringement, Kim & Chang Intellectual Property, October 20, 2020.
<<https://www.ip.kimchang.com/en/newsletter.kc?id=22062>>



[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]

墨西哥提交分割案實務更新

新墨西哥智慧財產權法即將生效 ([可參閱 2020 年 8 月 13 日出刊之第 251 期台一雙週專利電子報](#))，新的智慧財產權法包含以下有關分割案的規定：

- 分割案可於原案核駁決定發出前、放棄或撤回申請案前提出，倘原案經核准，則仍可於繳納領證費前提出分割案。此外，申請人得同時提出多件分割案。
- 新法規定分割案內容不得包含另一件分割案之內容，除非墨西哥專利局決定另外一件分割案可續行，或當墨西哥專利局因單一性問題而要求提出另件分割案。由前述可見，除非是墨西哥專利局要求，否則不可提出孫案。
- 當墨西哥專利局針對原案指出違反單一性時，該分割案須在回覆官方處分時一併提出。
- 新法規定該件分割案所尋求保護之發明須與原案及另件分割案尋求保護之發明有所區隔。此外，無論是主動或被動提出分割案，新法針對分割案所請標的加以限制，原因在於不再主張之發明不得於原案或孫案中再請求保護。

資料來源：Update on Divisional Patent Applications under the New IP Law in Mexico, Olivares, October 14, 2020.