



## 專利法規

### [臺灣]

#### 「設計專利實體審查基準」第三篇預告修正

智慧局日前修正完成「專利審查基準第三篇設計專利實體審查基準第一、二、三、七、八、九章節內容」，且邀請公眾於 2020 年 9 月 15 日前提供意見，以下修正重點之五大議題摘錄智慧局公布內容：

- 一、 放寬說明書及圖式之揭露要件：
  1. 修正有關「充分揭露」的概念，由現行遇有「普通消費者於選購時或使用時不會注意」等情事方得省略部分視圖之概念，修改為「未揭露於圖式之內容，原則上即視為『不主張設計之部分』」。
  2. 進一步補充說明，若遇有「未足以充分揭露申請專利之設計的內容，或無法明確界定『主張設計之部分』的範圍者」，將判斷為不符「可據以實現」要件。
- 二、 明確建築物及室內設計為設計專利之保護標的：
  1. 明定設計亦得為建築物、室內空間、橋樑等不動產設計。
  2. 舉例說明有關室內設計的圖式揭露方式。
- 三、 放寬設計專利有關分割申請之規定：
  1. 刪除現行審查基準不予分割之說明。
  2. 增加得就不同範圍之主張內容提出分割之圖例。
- 四、 修正圖像設計之規定：
  1. 明定「電腦程式產品」亦得為圖像設計所應用的物品。
  2. 修正圖像設計無須再以虛線等「不主張設計之部分」的表現方式來繪製「螢幕」、「顯示器」或「顯示面板」等載體。
  3. 配合上述原則，修正圖像設計有關新穎性、創作性等專利要件之文字說明。
  4. 有關「具變化外觀之圖像設計」之記載規定，酌作文字修正。
- 五、 其他：
  1. 補充有關「色彩的揭露規定」。
  2. 補充有關「純功能性之物品造形」之說明。
  3. 修正有關「設計包含色彩時之新穎性、創作性判斷原則」。

資料來源：預告修正專利審查基準第三篇「設計專利實體審查基準」，智慧局，2020 年 8 月 31 日。<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-880812-dc21f-1.html>>

### 專利公眾審查新制上路

智慧局於 2020 年 8 月 25 日訂定發布「發明專利申請案第三方意見作業要點」，並於 2020 年 9 月 1 日開始施行（[可參閱 2020 年 8 月 13 日出刊之第 251 期台一雙週專利電子報](#)），此作業要點施行後，將可創造專利申請人、產業界及智慧局三贏的局面。

一、就專利申請人而言，有鑑於以往我國每年對公開之發明申請案提出第三方意見約有 100 件，卻有高達 9 成的第三人要求不公開引證資訊，以致於專利申請人未能即時參考並在核准前作最好的修正，造成日後案件被舉發，導致申請人浪費更多時間及訴訟成本。此次透過將第三方意見提出的事實即時通知專利申請人，除了維護申請人的權益，同時也提升申請人自身專利的穩定性，有助於申請人之國內外專利佈局。

二、就相關技術產業而言，藉由便利的提交管道，以及智慧局提供的撰寫範例，讓公眾能更容易地提出可供審查參考之前案及意見；另亦對於提交意見的期間放寬，主要是針對同一內容同時請求新型及發明兩種專利案件，因為新型平均 2 個多月完成形式審查，公眾無



須等待發明 18 個月公開，在新型公告後，不待發明申請案公開，就允許針對發明案提出相關前案及意見。

三、就智慧局而言，在對外公開的專利檢索系統中，提供便利的提交意見管道及撰寫範例，提高第三人提交引證資訊的意願，相對有助提升審查人員掌握前案證據的效能，亦有助減少後端舉發的行政成本。

資料來源：9 月 1 日起 參與專利公眾審查更 easy，智慧局，2020 年 9 月 2 日。  
<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-880822-94fff-1.html>>

## [日本]

### 日本發明專利法新導入之現場勘驗制度將於 2020 年 10 月 1 日開始生效

2019 年 3 月 1 日通過之日本發明專利法修正案已於 2020 年 4 月 1 日生效，惟新導入之現場勘驗制度並未一併實施，日前日本專利局公布該制度擬於 2020 年 10 月 1 日開始生效。

現場勘驗制度係由法院指定立場中立之專家，前往疑似侵權者之辦公室或工廠進行專利權侵害的舉證調查，並向法院提交現場勘驗報告書。

即使拆解也無從得知其製造方法的產品或電腦軟體程式，亦或是沒有流通於一般市面上的產品，比方 B to B (Business to Business) 產品，甚至是難以搬運的大型工廠設備等以往專利權人無法取得作為證據的產品，藉由現場勘驗制度，讓證據變得較為容易取得，也更易於侵權的舉證。

日本專利局對於提出現場勘驗制度之要件嚴加規範，明文規定須滿足四大要件，第一是「必要性」：對於舉證構成侵權行為有提出現場勘驗請求之必要；第二是「蓋然性」：構成侵害專利權的可能性高；第三是「補充性」：透過其他方式也無法收集到充分的證據；第四是「相當性」：不會過度造成疑似侵權者的困擾。

此外，對於接受現場勘驗當事人之營業秘密保護也有相關規定，包括可以對法院指派之專家人選表示意見、現場勘驗報告書中關於營業秘密之處不予揭示，以及訂定專家洩漏當事人營業秘密之相關罰則。

資料來源：查証制度、10 月 1 日施行，小倉特許情報 8 月号，August 10, 2020.