



專利法規

[臺灣]

「專利審查基準」第四篇新型專利審查第三章修正已生效

智慧局先前預告修正專利審查基準增訂第三章「新型專利技術報告」([可參閱 2020 年 7 月 16 日出刊之第 249 期台一雙週專利電子報](#))，經智慧局蒐集大眾意見修正後自 2020 年 8 月 1 日開始生效，並於網站公布修正後的第四篇新型專利審查第三章版本。

資料來源：修正「專利審查基準」第四篇新型專利審查第三章，並自中華民國 109 年 8 月 1 日生效，智慧局，2020 年 7 月 31 日。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-879817-d84c9-1.html>

智慧局預告訂定發明專利申請案第三方意見作業要點

智慧局為使第三方意見制度更為完善，爰研提「發明專利申請案第三方意見作業要點」草案，以下摘錄自草案內容。

- 一、 第三方提交意見，應於發明專利申請案審定前為之。
- 二、 第三方得以發明專利申請案有違反專利法第四十六條規定不予專利之情形，向智慧局提交第三方意見。
- 三、 第三方提交意見，應填具發明專利申請案第三方意見書，載明該發明專利申請案號，並附具引證文件書目表、理由書及相關事證文件。
- 四、 第三方應以書面或透過智慧局之電子申請系統提交意見。
- 五、 針對一案兩請之發明專利申請案提交意見者，上述提及之應載明之發明專利申請案號規定，得為已公告之對應新型專利申請案號。
- 六、 第三方意見經審酌未具體明確，其內容、理由或證明文件明顯無法辨識，或與申請案無關者，智慧局得不予處理。第三方意見未依規定提交，或發明專利申請案經撤回、不受理或審定者，亦同。
- 七、 發明專利申請案進入實體審查階段後，智慧局應通知申請人有第三方意見送達之事實。
- 八、 第三方提交意見後，智慧局不須就該意見之處理情形及發明專利申請案之審查結果通知第三方。
- 九、 第三方意見提交之引證文件書目表，於發明專利申請案早期公開或審定公告後，公開於智慧局專利公開資訊查詢系統。

資料來源：預告訂定「發明專利申請案第三方意見作業要點」，智慧局，2020 年 7 月 24 日。<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-879719-e3249-1.html>

[中國大陸]

中國大陸強化外觀設計專利保護

專利法修正案草案第 2 條規定：「外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。」此次修改的重點在於增加了「整體或者局部的……」條款，這意味著局部外觀設計的創新有望被納入專利法保護範圍。

局部外觀設計是針對產品的某一局部所作出的創新設計，比如玻璃杯的杯口、微波爐的旋鈕等。局部外觀設計保護是對整體保護的一種拓展，但並不是產品設計的任何一部分都可以作為局部外觀設計的保護客體。



早在 1976 年，美國就確立了局部外觀設計保護制度，隨後被日本、韓國、歐盟等國家和地區先後引入。中國大陸第四次專利法修改增設該制度，正是滿足創新主體對局部外觀設計保護的迫切需求。

修正草案規定外觀設計專利權的期限為 15 年。相較現行專利法，修正案草案將外觀設計專利的保護期限延長了 5 年。此舉被認為是中國大陸為加入海牙協定做準備；海牙協定為外觀設計國際註冊體系，對於海牙國際註冊被指定的締約方的保護期至少為自國際註冊日算起 15 年。

目前，中國大陸專利法修正案草案二審稿正在向社會公眾徵求意見。OPPO 公司智慧財產權部有關負責人建議，中國大陸對於外觀設計專利保護期限的調整可以參考歐盟智慧財產權局的做法，將保護期限設定為 3 個 5 年，權利人可以在每滿 5 年時考慮是否繳費續展，以方便創新主體根據具體情況選擇保護期限。

資料來源：強化外观设计保护，激发“微创新”，國知局，2020 年 7 月 23 日。
<<http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1150359.htm>>

中國大陸專利法修正案草案新增懲罰性賠償條款、重新分配取證責任

中國大陸第四次專利法修正新增懲罰性賠償制度，根據草案二審稿第 71 條規定，對故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以按照已確定數額的 1 倍以上 5 倍以下確定賠償數額。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，給予 500 萬元人民幣以下的賠償。

此外，並規定了侵權者的相關舉證義務。怠於舉證，使得侵權者在訴訟時經常抱有僥倖心理，認為權利人沒有證據，自己無須為侵權行為負責。

在專利訴訟中，很多權利人面臨無法進入侵權產品所在地取證、無法掌握侵權產品銷量和銷售額等證據的困境。為了破解該難題，專利法修正案草案二審稿第 71 條規定，法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，法院可以參考權利人的主張和所提供證據判定賠償數額。

資料來源：为侵权者戴上“紧箍咒”，國知局，2020 年 7 月 29 日。
<<http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1150526.htm>>

[澳洲]

澳洲專利局徵求設計專利法修正草案意見

澳洲專利局日前徵求設計專利法修正草案意見，公眾可於 2020 年 8 月 28 日前回饋意見予澳洲專利局。以下為澳洲專利局公布之修正內容。

- 引入 12 個月優惠期制度，以協助設計人不因申請前的非故意揭露而喪失權利。
- 擴展現有的先用權防衛範疇，以保護於某人註冊設計前，便開始製造該設計之第三人。
- 透過廢除公告選項與提出申請後 6 個月內自動註冊的程序，以簡化設計註冊流程。
- 為與其他智慧財產權作法一致，賦予專屬被授權人法定地位，以利其得提出侵權訴訟。
- 針對設計專利法案進行多項技術性優化。

與此同時，澳洲專利局正著手於打造新的線上申請系統，以使申請過程能更加順暢。

資料來源：Have your say on draft legislation we have released that will deliver benefits to designers, IP Australia, July 23, 2020.
<<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/have-your-say-draft-legislation-we-have-released-will-deliver>>



[墨西哥]

墨西哥頒布新智慧財產權保護法

2020年7月1日，墨西哥官方公報公告智慧財產保護聯邦法律 (Federal Law for the Protection of Industrial Property, LFPPI)，並將於2020年11月5日生效。以下列舉部份新LFPPI之改變。

專利

新LFPPI納入Bolar條款，即認可因研究及研發而使用受專利保護之發明行為不被視為侵權，容許製造商研發仍處於受專利保護藥品之學名藥。此外，亦明確載明容許既有發明之新用途作為可准予專利標的，但商業方法仍不是可准予專利標的。新LFPPI開放補償證書 (complimentary certificate) 制度，倘申請案因不應當延遲 (unduly delay)，專利權人可提出延長專利權期間請求。新LFPPI亦對發明、新型、工業設計與積體電路電路布局設計等提供特定無效事由，且允許提出部份無效。另外，針對醫藥專利與衛福登記 (sanitary registration) 之連結系統亦納入新LFPPI，明確規定連結系統僅適用於專利內的活性成分，而不適用方法專利。

權利實施

新LFPPI賦予行政聯邦法院得決定墨西哥專利局提出之解決方案的權利，並賦予聯邦法院決定並延伸墨西哥專利局於侵權訴訟與不公平競爭程序中，可能核准的暫時救濟的範圍。墨西哥專利局可命移除網站，且排除於虛擬、數位或電子方式的侵害行為。新LFPPI授權墨西哥專利局可依職權做出臨時措施，即明確載明墨西哥專利局得下令銷毀侵權物品。

財務賠償與罰款

按現行法律，墨西哥專利局不得做出賠償金決定，該請求僅能向州法院或聯邦法院提出。新LFPPI允許原告無須等到墨西哥專利局宣告侵權，便可向州法院或聯邦法院判定賠償金，且若請求乃於2021年11月5日提出，原告可直接向墨西哥專利局尋求做出賠償金決定。

資料來源：Introductory Note to the New Federal Law for IP in Mexico, Acastaneda, July 9, 2020.

[俄羅斯]

俄羅斯智慧財產權領域數位化

俄羅斯聯邦民法典 (Civil Code of the Russian Federation) 的修正案已於2020年7月20日經總統簽字通過，將於2021年1月1日生效。新規定將擴大智慧財產權領域的數位化，預期可加速並簡化申請流程。專利證書將以電子形式發出，惟申請人仍可選擇紙本證書；但秘密發明 (patents for secret inventions) 的證書不會以電子形式發出。另外，申請人也可將3D模型作為申請案的附件，適用於發明、新型、設計專利申請案以及商標申請案。3D模型不會被公開。俄羅斯經濟發展部 (Russian Ministry for Economic Development) 將會制定3D模型相關的規範。

資料來源：Russia: New Law Expands the Use of Electronic Technologies in the Registration of IP Rights, Sojuzpatent, July 26, 2020.

<<https://sojuzpatent.com/legislationnews1/new-law-expands-use-of-electronic-technologies-in-registration-of-ip-rights>>



[卡達(QA)]

卡達頒布新設計專利法

卡達日前發布 2020 年第 10 號法律，該法律內容乃有關設計智慧財產權保護。第 10 號法律發布前，部分種類的保護可於卡達當地報紙定期發布警告標示 (cautionary notice)。倘有侵權事件產生，此類通知於呈遞至法院時可能具有法律價值，從而主張持有設計所有權及對於第三人可能於未來更進一步的侵權構成警示。

第 10 號法律發布前，2002 年第 9 號法律內僅有部分規定涉及工業設計，內容為工業設計與商標享有相同保護，此外，雖前揭法律並未對工業設計加以定義，然新法律則是有提供詳細闡釋。新法律規定的工業設計申請案之提申，可由所有權人向卡達專利局提交，該件申請案將會自申請日起 30 日內進入審查。工業設計的專利權期間為核准起 5 年，期滿可延展兩次，每次 5 年。若未於時限內繳納延展費，可透過提交可被接受的理由與繳納滯納金恢復。

以下為卡達不可准予的工業設計：

1. 用以提供產品一技術或功能的設計；
2. 該設計是由宗教性符號與圖形或章、符號、標誌或旗幟組成；
3. 該設計與已註冊之馳名商標相同或類似。

資料來源：Designing the Future: Industrial Design Law Enters into Force in Qatar, August 4, 2020.

<<https://www.sabaip.com/news/designing-the-future-industrial-design-law-enters-into-force-in-qatar/>>