

專利法規

[澳洲]

澳洲專利局公布智慧財產權法修正草案 (Exposure Draft of the Intellectual Property Laws Amendment Bill 2017) 意見回覆

澳洲專利局先前公布智慧財產權法修正草案 (Exposure Draft of the Intellectual Property Laws Amendment Bill 2017)，並於 2017 年 12 月 4 日截止公眾意見的回覆。澳洲專利局將公眾意見彙整後，發出針對前述意見的回覆報告。公眾意見及該報告之摘錄如下。

- **實質衍生品種 (Essentially Derived Varieties, EDV) 之植物品種權**：大致上來說，公眾意見對於非植物育種權 (plant breeder's rights, PBR) 保護的品種被宣告為實質衍生品種的修訂是採取支持的態度。另外，亦提議專屬授權者應提出 EDV 聲明的申請，多數贊成提出 EDV 聲明的申請必須包含第二類品種可註冊的資訊，且沒有提出反對意見。然而，第二品種是要符合所有註冊植物品種的要件，或是部分要件(尤其是先前販售標轉或育種者要件)得被排除。

澳洲專利局回覆：同意專屬授權者應提出 EDV 聲明的申請，未來將會尋求法案的修正，容許專屬被授權人針對已註冊與未註冊的第二品種 (variety) 提出 EDV 聲明的申請。此外，澳洲專利局認為 EDV 的申請人 (受讓人或專屬被授權人) 支付試驗栽培有關的所有費用是適當的。

- **新型專利 (innovation patent)**：部分公眾意見反對廢除新型制度。針對過渡條款，其中一項意見表達應將廢除新型制度的生效日向後延，且申請人得於提出暫時申請案後的 12 個月內提出新型專利的正式申請案。

澳洲專利局回覆：廢除新型專利制度乃澳洲政府所採取的決定，此次的商議是針對如何執行該決定。目前沒有重要的新證據顯示支持新型專利制度的價值。

- **書面要件**：針對部分程序須以書面提出之要件予以刪除，部分公眾意見認為該修訂範圍過廣，且若允許以口頭或其他型式進行任何通知 (communication)，因無永久或固定的記錄，無法於爭議中加以使用。

澳洲專利局回覆：澳洲專利局能理解修訂範圍可能被詮釋為容許無法被複製或記錄之通知形式，儘管澳洲專利局沒有意願使用口頭聯繫通知，但澳洲專利局不希望限定通知形式，因為該修訂用意是為了無法預測的未來通知方式。因此，為了不令通知被限定為特定類型，澳洲專利局將準備立法修正之修改，使通知方式限制為可立即取得及使用的通知內容，以便於未來的參用。

- **侵權不正威脅 (unjustified threats of infringement)**：多數公眾意見贊同有關的修正，原因在於修正後能強化 PBR 系統。然對於「公然不正威脅」之構成可受有額外賠償金仍有疑慮。

澳洲專利局回覆：澳洲專利局認為進一步界定公然不正威脅，將限制法院靈活針對案件狀況給予救濟。

資料來源：“Our response to public consultation on the exposure draft of Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission response part 1 and other matters) Bill and Regulations 2017,” IP Australia. 2018 年 3 月 5 日。

<<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/our-response-public-consultation-exposure-draft-intellectual>>

[紐西蘭]**紐西蘭發明專利與設計專利細則修正**

紐西蘭公報已發布有關 2014 發明專利細則 (Patents Regulations 2014) 與 1954 設計細則 (Design Regulations 1954) 修正，發明專利細則修正內容如下

- 修正細則將於 2018 年 4 月 5 日生效。
- 細則第 3 條(1)：有關紐西蘭之送達地址的定義新增可提供於澳洲的送達地址。
- 細則第 19 條(2)(b)原規定文件在符合發明專利法與細則下，方被視為適當格式，予以廢除。
- 修正細則第 59 條(1)，針對發明專利法第 43 條(1)(b)所規定，申請人提供審查委員寄存機構收據之期限為按發明專利法第 65 條所發出首次審查意見後的 12 個月。
- 修正細則第 61 條文，依據發明專利法第 50 條 3(b)所規定的對完整說明書修改之期限，自原本的國際申請日最早優先權日起 19 個月改為 12 個月。
- 修正細則第 103 條有對申請案之反對陳述 (Counter-statement) 及專利撤銷程序之證據，並將第 103 條(2)(3)內容修正如下：
 - 第 103 條(2)：審查委員可於下列情況下，延長提出反對陳述之時限：
 - (a) 專利權人在反對陳述提出後的 2 個月內提出延期請求及；
 - (b) 審查委員認同其例外狀況，故可延期。
 - 第 103 條(3)：按照第 103 條(2)提出之延期僅能請求一次。

至於設計專利細則之修正內容則主要為除了於紐西蘭的送達地址外，亦新增可提供澳洲的送達地址。

資料來源：“Amended New Zealand Patents, Trade Mark and Design Regulations gazette,” NZ IPO, 2018 年 3 月 8 日。

<<https://www.iponz.govt.nz/news/amended-patents-trade-mark-and-design-regulations-gazetted/>>