

專利法規

[泰國]

泰國專利法修正草案

泰國專利法即將進行修正，目前修正案仍在舉行公聽會之階段，還未送至國會審查。修正重點如下：

1. 申請案之公開制度改為 18 個月早期公開（即首次公開）。
2. 實審請求之提出期限改為申請日起 3 年內。
3. 申請人可在案件核准前任何時間點撤回申請案。
4. 申請人得於申請案公開前提出分割案。
5. 回覆審查意見書之期限可在繳納延期費後延期 90 天，加上原本的法定回覆期間 90 天，申請人最長可有 180 天的期間進行回覆。
6. 新增准前異議制度，獲准之申請案在領證前會有第 2 次的公開，對該案之異議必須在此次公開的 90 天內提出。

資料來源：

1. “Recent Development in Thailand,” EPO, Patent Information News Issue 4, 2017. 2017 年 12 月。
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A7C4A98A180335C9C12581F6003C9779/\\$FILE/patent_information_news_0417_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A7C4A98A180335C9C12581F6003C9779/$FILE/patent_information_news_0417_en.pdf)>
2. Domnern Somgiat & Boonma. 2018 年 2 月 12 日。

[土耳其]

新智慧財產權法中的使用要求、使用證據和強制授權

土耳其新的工業財產權法於 2017 年 1 月 10 日生效，廢除了關於專利權保護法令，建立新的專利使用／工作要求環境，同時也帶來了不確定性。

根據相關規定，“專利權人必須使用自己的專利發明”，評估使用情況時，應考慮市場條件和在專利權人控制下及控制外的情況，在專利公告後 3 年屆滿時或專利申請日起 4 年屆滿時（以較晚者為準），若已獲准的專利之發明未被使用或沒有採取嚴謹且實際的措施來利用發明，或者目前的使用水平無法滿足國內需求，任何利害關係人均可要求強制授權，這同樣適用於在沒有正當理由的情況下停止使用專利 3 年以上。新的智慧財產權法沒有明確規定專利使用要求和證據要求，對於提交專利使用聲明或提交解釋未使用專利合法理由之必要性和實用性造成了一些混淆。

土耳其法律關於未提交專利使用證據後果的唯一規定是在智慧財產權法實施條例當中，其規定專利使用或未使用之聲明應在特定期限內提交給主管機關，然後在公報中發布，在期限內未通知使用情況的專利應於公報中發布，上述公告是向第 3 方宣布專利未使用（沒有正當理由），因此可向專利權人要求授權。另一方面，這樣的公告沒有直接的結果或好處，然而可以帶來強制授權，若專利權人接到第 3 方的強制授權要求，應遵循固定法定程序，在此程序啟動之前所提交的證據僅能作為專利使用的表示。也就是說，向土耳其專利局提交證據不能自動阻止第 3 方要求強制授權，然而專利權人可在主張其確實有使用專利或具正當理由未使用專利時提及該文件／證據。

缺乏這類文件或證據並不會使第 3 方要求強制授權應遵循的固定法定程序更容易、更快速或取消，但是第 3 方必須向法院申請強制授權，且必須提供證據證明已按照合理的商業條款且在合理的時間內，嘗試向專利權人取得契約授權。專利權人有一個月的時間來提交答辯，尤其是提交證據表明專利被使用或有正當理由不使用該專利。

因此，無論是否向土耳其專利局提交使用文件／證據，基於未使用專利之強制授權議題必須提交至法院，法院應評估，根據證據和當事人描述，是否符合不使用專利而強制授權的條件。

資料來源：“Use Requirement, Evidence on Use and Compulsory License in New IP Law,” GÜN+PARTNERS, 2018 年 2 月。

<<http://www.gun.av.tr/wp-content/uploads/Use-Requirement-Evidence-on-Use-and-Compulsory-License-in-New-IP-Law.pdf>>

[以色列]

以色列設計專利法變動

以色列新設計專利法將於 2018 年 8 月 7 日生效，主要修訂包含如下：

1. 將物品 (article) 用語改為包含圖像符號與螢幕顯示的產品。
 2. 獨特性 (individual character) 要件，即取代原本的新穎性或創作性的要件，並以新穎性與獨特性的要件取代。當具相當認知程度的使用者 (informed user) 產生的一般印象，與先前設計產生的一般印象不同時，此時會認為該設計具有獨特性。
 3. 於設計新法生效後，設計專利權的保護期將由自申請日起 15 年改為 25 年（按時繳納維持費）。另外，於設計新法生效前的註冊設計於支付規費後，得提出第 3 次額外 3 年的延展期限（總計 18 年）。
 4. 自國內新穎性 (local novelty)（排除網路之刊登物部分例外），改為絕對新穎性。
 5. 優惠期：按新的設計法，申請人在申請日前 12 個月內或在優先權日前 12 個月內揭露設計專利，或是第三人依法或非法取該設計資訊進而揭露之，此時不會被視為先前技術。
 6. 未註冊設計：按新法，若設計具有新穎性與獨特性於某些要件下，可獲得非註冊設計保護。至於非註冊設計的專利權期限為 3 年。
 7. 法定賠償：新法規定針對每個侵權行為之法定賠償不得逾 10 萬新謝克爾 (ILS)。
 8. 新法設定了蓄意仿冒註冊設計的刑事犯罪，即一方於商業過程中，未經設計專利權人授權下，而商業製造或進口含與註冊設計一模一樣設計則構成犯罪。
 9. 註冊設計權利人可透過正式程序請求海關查扣疑似侵權物品，然這並不適用於個人使用所進口之物品。
 10. 設計專利的權利應授予設計人，然若該設計為受雇者執行職務或使用雇主的資源而產生之設計，除非另有協議，否則設計專利的權利屬於雇主。至於出資聘請他人完成設計，除非另有協議，否則設計專利的權利屬於出資者。
 11. 新法內包含了有關國際設計專利法內容，替未來加入海牙協定而鋪路。
- 此外，自 2018 年 8 月 7 日起，所有根據現行設計法令的註冊設計將予以公

告以供公眾審查，期間為自申請日起二年，公告的對象包含根據法令維持保密的註冊設計。

1924 年發明與設計法令並未包含有關准許設計於註冊後於設計公報公告的條例，僅公告的細節為註冊號、分類、申請日、專利權人、設計專利名稱與優先權主張。按現行法律，除了設計的視覺敘述說明不予以公告，該法令進一步包含禁止註冊設計於註冊後，有 2 年的公眾審查期間的途徑，但前述 2 年期間排除專利權人、專利權人書面授權者、或是經過專利局長或法院授權者得逾 2 年審查。

根據專利局長 M.A.48 信函，若有提出請願，審查委員可根據以下理由，准許檢索仍處於禁售期間 (blackout period) 的註冊設計。

1. 請求審查該註冊設計人士收到了侵害該註冊設計的警告信 (cease and desist letter)。
2. 因侵害該註冊設計，而對請求審查該註冊設計人士提起訴訟。
3. 有意對該註冊設計提出撤銷者，其提出根據理由在於該設計專利模仿已於以色列上市之產品及；
4. 請求審查意圖為避免對註冊設計專利構成侵權，條件是該請求者為該設計專利同領域的產品製造商。

因此，除上述例外狀況下，設計專利權人知悉其設計專利的視覺說明自申請日起 2 年仍會維持不讓第三方審查。然而，就根據新設計專利法生效的這些改變中，第 131 條 a 款的這條條文所敘述的是，在 2018 年 8 月 7 日註冊的所有設計，其設計專利的視覺說明將會於前述日期 30 日內由以色列專利局公告。至於按照舊的法令所提申的設計，但於 2018 年 7 月 7 日方註冊的設計則會於註冊時一併公告。

另外，按照第 22 條(b)款，請求延緩公告，然不得逾自申請日起 6 個月。只要是在延緩公告期間結束前，申請人可於任何時點提出延緩公告請求。

資料來源：

1. "All Israel registered designs are to be published as the new Design Law comes into force," Reinhold Cohn. 2018 年 1 月 23 日。
<<http://www.rcip.co.il/en/article/all-israel-registered-designs-are-to-be-published-as-the-new-design-law-comes-into-force/>>
2. All Israel registered designs are to be published as the new Design Law comes into force," Reinhold Cohn. 2017 年 7 月 26 日。
<<http://www.rcip.co.il/en/article/newly-enacted-design-law-heralds-a-modern-era-for-design-protection-in-israel/>>