



## 專利法規

### [臺灣]

#### 經濟部修正專利法施行細則第 17 條、第 39 條

為配合法規鬆綁及專利審查實務需求，爰修正專利法施行細則第 17 條、第 39 條，修正要點如下：

一、發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含之序列表，得以符合專利專責機關規定格式之電子檔為之，免除申請人須提出紙本序列表之義務。（修正條文第十七條）

二、修正第三人提出第三方意見之期間，刪除發明專利申請案公開後，第三人始得向專利專責機關提供參考資料之限制；於審定前，第三人皆得向專利專責機關提供參考資料。（修正條文第三十九條）

資料來源：修正專利法施行細則第 17 條、第 39 條，智慧局，2020 年 6 月 24 日。

<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-878230-0c388-1.html>>

### [中國大陸]

#### 中國大陸擬取消專利侵權法定賠償十萬元的下限，並擬開放部份外觀設計保護，以及新設立專利開放許可制度

2020 年 6 月 28 日，專利法修正案草案提請十三屆全國人大常委會二次審議。草案二審稿擬取消專利侵權法定賠償十萬元人民幣的下限。

針對實務中相當比例的專利（主要是實用新型和外觀設計）市場價值較低，十萬元人民幣的賠償數額偏高，對當事人責任過重，商標侵權的法定賠償沒有規定下限。草案二審稿擬取消專利侵權法定賠償數額下限為十萬元人民幣的規定。

由於現行之中國大陸專利法只對產品的整體外觀設計給予專利保護，對於產品的部份設計創新未明確給予保護，草案二審稿參照國際做法，增加對產品「部份」外觀設計給予專利保護的規定。

此外，草案明確指出單位得依法處置其職務發明創作申請專利的權利與專利權，促進專利實施與運用，且為了鼓勵被授予專利權的單位實行產權激勵，採取股權、期權、分紅等方式，使發明人或設計人合理分享創新收益；此次修改亦新設立專利開放許可制度，即專利權人可以書面方式提出其聲明願意許可任何單位或個人實施其專利。

資料來源：

1. 全國人大常委二次審議擬取消專利侵權法定賠償十萬元的下限，中國新聞網，2020 年 6 月 28 日。
2. 專利法修正案：明確單位職務發明處置權、新設專利開放許可制度，中國知識產權網，2020 年 6 月 30 日。<<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?24908.html>>

資料來源：全國人大常委二次審議擬取消專利侵權法定賠償十萬元的下限，中國新聞網，2020 年 6 月 28 日。

### [WIPO]

#### PCT 國際申請案部分規定修訂

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 日前修訂 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案之部分規定，旨在提高對 PCT 國際申請案增補的可能性，各項修訂將自 2020 年 7 月 1 日起生效。主要修訂內容如下：



1. 若在國際申請案中錯誤地提交要件和部份內容，可通過提交引用 (By reference) 來納入正確的要件或部分。
2. 要求國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority, IPEA) 將某些文件從其檔案中複製到國際局 (International Bureau, IB)，IB 將代表選定局向公眾提供這些文件。
3. 提供法律依據，以利專利局解釋因無法使用任何電子通訊手段導致未符合時限，例如無法預期的中斷或定期維護。
4. 在國際階段中，自優先權日起 16 個月內，申請人可針對任何指示請求進行更正或增加 (PCT 規則 4.11 中所列之指示)。

資料來源：Rule changes in the PCT system for international patents, Groth & Co, May 19, 2020.

<[https://groth.eu/news/rule-changes-in-the-pct-system-for-international-patents/?utm\\_campaign=unspecified&utm\\_content=unspecified&utm\\_medium=email&utm\\_source=apsis-anp-3](https://groth.eu/news/rule-changes-in-the-pct-system-for-international-patents/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3)>

## PCT 國際申請案更正之新規定於歐洲專利局相關程序之適用

新的 PCT 施行細則第 20.5 之 1 條 (Rule 20.5bis PCT) 自 2020 年 7 月 1 日起生效，若 PCT 國際申請案提出時，所提出的發明說明、請求項或圖式的全部或部分有錯誤，允許申請人進行修正。然而，這項新規定有部分與 EPC 法規不相容，導致有無法適用之情形，以下進一步說明：

- 歐洲專利局作為受理局時，適用 PCT 施行細則第 20.5 之 1 條提出修正之情形僅有以下兩種：(1)修正本遞交時間在歐洲專利局將申請日賦予 PCT 國際申請案之日前(含)，此時修正本將取代錯誤版本，而案件申請日維持不變。(2)修正本遞交時間在歐洲專利局將申請日賦予 PCT 國際申請案之日後，且未請求援引加入 (incorporation by reference)，此時修正本會取代錯誤版本，但案件申請日將延後至收到修正本之日。歐洲專利局作為受理局時，不會受理申請人以援引加入為目的而請求之修正；若申請人有此需求，須將受理局改為國際局 (IB)，由 IB 接手處理。
- 歐洲專利局作為國際檢索局時，若受理局在檢索開始前送達修正本，則檢索依據修正本內容進行。若受理局在檢索開始後 (含檢索完成後) 送達修正本，歐洲專利局會發出通知給申請人，申請人若希望檢索依據修正本內容進行，須在 1 個月內繳納額外之檢索規費。若修正本之送達在檢索開始後但尚未完成前，且申請人已繳納額外之檢索規費，歐洲專利局除依修正本出具檢索報告外，就修正前之文本仍會將已開始的檢索完成，並做出非正式檢索報告，供申請人參考，但不歸入正式檢索報告的檔案。
- 歐洲專利局作為國際初步審查局時，若申請案有前述與檢索階段相關之修正情形，將依據國際檢索局進行檢索之申請案版本 (即包含修正本之版本) 進行審查。
- 若受理局依前述規定於案件受理階段進行之修正為援引加入，在歐洲專利局作為指定局 (即 PCT 國際申請案進入歐洲地區階段) 時，該修正將視為無效。此類案件之處理依據標準程序，歐洲專利局會通知申請人該案說明書內容為修正版本，但改以修正本收達日為申請日；若申請人於 2 個月期限內回覆選擇放棄修正本，案件申請日將維持不變，該案說明書內容則為修正前版本，申請人也可選擇依據 PCT 施行細則第 20.8(c) 條提出與援引加入相關之聲明，歐洲專利局將據以做出中間決定 (interlocutory decision)。若依據簡略程序處理，申請人可在進入國家階段的 31 個月期限內，或最晚在前述標準程序中歐洲專利局的通知發出前，主動請求放棄修正本，此時歐洲專利局會直接做出中間決定，確認申請案維持原申請日，說明書則維持修正前版本。申請人也可在前述期限內主動聲明希望以修正版說明書續行，並以修正本收達日為申請



日。須注意若 PCT 國際申請案係以非歐洲專利局官方語言公開，而須於進入歐洲地區階段提交譯本，其譯本內容必須與公開文本完全相同，意即申請人提交的譯本必須包含說明書錯誤版本和修正版本，並須將錯誤部分和修正部分清楚標示。

資料來源：Notice from the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the applicability of new Rule 20.5bis PCT on the correction of erroneous filings in proceedings before the EPO, EPO, June 18, 2020.

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200618.html>>

