

專利法規

[日本]

日本發明專利法修正

日本專利系統委員會 (The committee on Patent System) 目前正研擬專利法修正，雖目前仍處考量階段，然不難看出修正方向如下：

1. 擴展非公開審查 (INCAMERA Procedures)：站在強化及充實爭訟啟動後的蒐集證據程序出發點下，檢討非公開審查程序的有關文件與證物（統稱文件）、適用性範圍擴展與揭露範圍。有關於適用性範圍部份，目前法院僅能在專利權人拒絕提供文件下，為了判斷拒絕提出一事是否具正當理由而有必要時，才得命專利權人提出。這次討論方向為將來不問專利權人有無拒絕提出，就判斷是否具有提出該等資料之必要性時，法院亦得要求提交這些文件。有關揭露範圍，則考量在一定情況下，因非公開審查程序而被提出的文件可提交給專家。
2. 延長優惠期：考慮將現行的 6 個月新穎性優惠期延長為 12 個月。
3. 中小企業規費減免 50%：考量針對中小企業就審查費、專利申請費等提供相同的減免，及簡化相關程序。然在這之前，原先每次提出專利申請費減免須逐次提出的制度，預計於 2018 年 4 月引進僅須於第一次請求減免辦理即可。此外，為彌補因這部分所短收的收入，部分規費將會調漲。
4. 保護日本專利局專家意見／解釋所含營業秘密：考量針對部分案件，倘若於日本專利局的專家意見／解釋內含商業秘密，可拒絕閱覽請求。
5. 信用卡付費：考量可使用信用卡支付專利申請費等費用。

資料來源：“Revision of Patent Law Forthcoming,” Harakenzo. 2018 年 1 月。

[韓國]

韓國 2018 年發明專利法修正展望

韓國發明專利法已於 2017 年 3 月 1 日起有大幅度修正的改變，故 2018 年尚未有特定修正的項目，以下是 2018 年可能討論的議題。

- 對中小企業與創投企業 (venture enterprises) 給予專利年費減免。
- 於專利審查之前，提供檢索報告給中小企業及創投企業。
- 針對專利侵權與洩漏營業秘密行為，引進 3 倍的懲罰性損害賠償金制度。
- 於數位網路環境中，將具有專利技術的軟體於網路上散播之行為將視為侵權行為。

資料來源：“Main Amendments to the Patent Act – summary of implementations in 2017 & 2018,” AJU IP & Law Firm.

<http://ajupatent.com/bbs/view.php?id=eng_ip_updates&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=34>

韓國設計保護法主要修正和新實施內容

1. 放寬判斷優惠期之標準

自該設計揭露之日起 12 個月內可享優惠期，可主張之期限則自回覆審查意見通知書之日，延長到正式作出關於設計可註冊性之決定。

2. 擴大優先權文件的範圍
優先權文件的範圍現包含其他可以確認申請案的其它訊息等。
3. 增加罰款
針對偽證、虛偽標示、欺騙等犯罪行為的罰款已提高，偽證可處 5 年以下有期徒刑或 5 千萬韓元以下罰款；虛偽標示可處 3 年以下有期徒刑或 3 千萬韓元以下罰款；以欺騙或其他違法行為取得設計專利者，可處 3 年以下有期徒刑或 3 千萬韓元以下罰款。
4. 接受部分設計之標準調降
判斷標準顯著降低，當部分設計的部分被分割為 2 個以上時，分割部分被認為構成一個整體設計。
 - 發明單一性之要求已刪除，判斷一設計問題時，須考慮申請人創作設計之動機。
 - 判斷形狀單一性時，甚至物理上之分割部分都可被看作是單一創作單元，其單一性可以被接受。
 - 關於功能之單一性，即使物理分割的部分沒有任何整體的相關性，當它們表現出任何相關性，例如執行單一功能等，功能的單一性可以被接受。
5. 根據平面設計之要求，增加新的可視性條款
如果一個物品的圖像只有在放大後才能被識別，其可視性將不被接受。但是，當圖像僅能透過特殊顯示結構觀察，則被認為具可視性，例如圖像設計顯示於穿戴式多媒體終端，透過與眼睛接觸的顯示部分來顯示圖像設計。
6. 修改審查標準，以解決延長申請優惠期之期限
可主張優惠期的期間，已從回覆審查意見通知時延長至可註冊決定發出之前，且應於主張之日起 30 日內提交證明文件。
7. 第 4 次工業革命領域之設計申請案可加速審查，諸如人工智慧和機器人技術
根據設計保護法實施令的部分修改，於設計審查標準中，包括人工智慧和機器人技術在內的與第四次工業革命直接相關的設計申請案可作為加速審查的標的（自 2017 年 12 月 29 日起生效）。

資料來源：“Main Amendments to and New Enforcements of the Design Protection Act in 2017,” [AJU IP & Law Firm](http://www.ajupatent.com/bbs/view.php?id=eng_ip_updates&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=30), 2017 年 1 月 15 日。

<http://www.ajupatent.com/bbs/view.php?id=eng_ip_updates&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=30>

[越南]

越南智慧財產權法修正新訊

越南專利局於 2018 年 1 月 15 日起針對智慧財產權內容有所變動（[可參閱 2018 年 1 月 18 日出刊之第 184 期台一雙週專利電子報](#)），以下為進一步的相關訊息：

一般修正

- 委任書正本應於申請日起 1 個月內提交，然 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案則是可自優先權日起 34 個月內提交。
- 優先權證明需於申請日起 3 個月內提交且不得延期。

發明專利

- 功能性或目的性特徵：針對申請專利範圍僅由具有功能性或使用目的之技術特徵所組成，越南專利局近來會予以核駁或使其處於待審情況，原因在於越南專利局在法律規例內的解讀與適用上有分歧及不一致。修正後的內容澄清所請標的(subject matter)的功能／效用非為必要技術特徵，反而只是所請標的之目的／結果。故針對用途請求項的修正方式（例如以使用化合物的這種形式予以改寫）將不被接受。

設計專利

- 當物品底部過大或過重，或者物品太薄，則無須提交底視圖。
- 引入評估兩設計差異或顯著差異的標準，進一步來說，兩個具有相同的外觀特徵，但應用在不同態樣物品的設計，將視為不足以構成差異；至於兩個被應用在不同態樣物品或者視同類型物品但至少各有一個不同之必要外觀特徵之設計，則被視為有顯著差異。

資料來源：“Key points of the latest changes to Circular 01 in Vietnam Effective as of January 15,2018,” VCCI-IP Co. Ltd. 2018 年 1 月 23 日。

[巴西]

巴西專利局公布化學相關專利申請案之新審查基準

巴西專利局日前公布化學相關專利申請案之新審查基準。新審查基準將取代 2002 年版本之審查基準。

新審查基準詳細載明化學相關專利申請案在何種情況下，巴西專利局會視申請案符合充分要件。新審查基準另一探討議題是關於請求已知產物的新用途保護，尤其是醫療用途方面。巴西專利局指出說明書須詳細且充分記載新用途。當發明專利申請案係指多種經辨認的化合物新用途時，化合物的用途必須在說明書中有效地論證，以符合充分揭露的要件。又根據巴西專利局表示，除非申請人可提供證明等同功效的檢試資料，否則無法將一種化合物的新用途的保護擴及到其它化合物上。

資料來源：“Brazilian Patent Office Publishes Guidelines for Examination for Examination of Applications Related to Chemistry,” Di Blasi Parente & Associados. 2018 年 1 月 17 日。

[阿根廷]

阿根廷智慧財產權法修正新訊

阿根廷專利局先前於阿根廷公報內所刊登之 27/2018 命令，針對智慧財產權系統引入部份改變，現已 1/2018 決議登於阿根廷公報（[可參閱 2018 年 1 月 18 日出刊之第 184 期台一雙週專利電子報](#)）：

設計：以下修正現已正式生效

- 優惠期為申請日或優先權日起 6 個月，適用範疇包含 i) 申請人或其繼承人公開或公開使用、ii) 第三方違反契約、保密義務或惡意揭露、iii) 因阿根廷專利局錯誤而公開。
- 申請人可選擇是否要提交設計說明(description)。
- 延展費 (renewal) 須在專利權期間屆滿前的 6 個月內繳納。

- 若錯誤將發明或新型專利申請案請為設計專利申請，可請求改請。
第 27/2018 號命令還規範下列暫行規定，在發布相應的執行措施前暫不實施或生效：

- 就羅卡諾相同分類中，設計申請案之設計上限為 20 項。若有需要，審查委員會要求於有 2 項以上的設計最初申請案內進行分割。這類型的分割案現在被阿根廷專利局接受，並可自分割日起，延用優先權日與申請日。
- 延展費可於 6 個月的補繳期內補繳，然須支付滯納金。
- 最長可請求延緩公告 6 個月，然須於申請同時且支付相關費用。

發明專利：以下修正現已正式生效

- 主張優先權不需主動提交優先權證明文件，若優先權基礎案非以西班牙文提出，專利局得要求提供西班牙文翻譯本。
- 發明專利申請案改請新型專利申請案時，或新型申請案改請為發明申請案時，限縮短為自申請日起或依照審查委員發出之要求 30 天內。
- 新型專利申請案需符合絕對新穎性之要求。
- 各件專利申請案無須委任書。
第 27/2018 號命令還規範核准專利將會全文公布於阿根廷專利局之網頁。

資料來源：“PTO Issues Resolution 1/2018 following the issuance of Decree 272018.” Richelet & Richelet. 2018 年 1 月 23 日。

[俄羅斯]

俄羅斯專利法重要實務變動

俄羅斯專利法有下列重要實務變動：

- 回覆核准決定之領證期限（發明與新型）與註冊決定（設計）之期限由原本的 4 個月縮短為 2 個月。核准費無須於回覆同時繳納，但延後繳納則須付出較高的費用。
- 原設計專利的年費是逐年繳納，現改為每五年繳納 1 次延展費。
- 俄羅斯聯邦於 2017 年 11 月 30 日已簽署海牙協定，自 2018 年 2 月 28 日起，申請人所提的海牙設計專利申請案可指定俄羅斯為保護國家。

資料來源：“Russian Patent Office: important procedural changes,” YOU PAT International. 2018 年 1 月 17 日。