

專利法規

[臺灣]

智慧局預告修正「專利進步性審查基準」

一、「專利進步性審查基準」(第二篇第三章第3節進步性)修訂之重點為：
(1)增列該發明所屬技術領域中具有通常知識者可為一群人之情況；(2)增列進步性之判斷步驟中，各步驟之內容說明與步驟5之判斷流程圖；(3)整併現行基準3.4與3.5內容，以完善步驟5之判斷；(4)增列3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」、3.4.2「不考慮動機而能明顯結合的情況」、3.4.3「進步性判斷的其他考量」及3.4.4「進步性的輔助性判斷因素」等內容，並擴充案例。

二、該基準之修正草案已於2016年11月14日、2016年11月21日、2016年11月28日辦理3場公聽會。智慧局參酌公聽會中各界意見，已修訂完成「專利進步性審查基準之106年預告劃線版、106年預告清稿版」及「105年11月14、21、28日公聽會各界意見及研復結果彙整表」，並將相關內容登載於智慧局網站。

資料來源：“預告修正「專利進步性審查基準」。”TIPO. 2017年1月16日。
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=612384&ctNode=7127&mp=1>>

[加拿大]

加拿大設計案審查實務改變

加拿大專利局日前公布有關設計審查實務上的六大改變，且已經開始實施，並適用於目前的設計專利待審案及未來的設計專利申請案。根據加拿大專利局表示，此次的實務改變並無拘束力，即此份通知是作為審理案件之指南，倘有與法條不一致之處，仍以遵從專利法為主。以下摘錄加拿大專利局公布之訊息：

1. 電腦產生的動態圖像設計：先前的實務為，加拿大專利局會依不同態樣之電腦產生的動態圖像設計視為一項不同的設計。根據新實務，加拿大專利局將會考量電腦產生的動態圖像設計視為一項設計。就目前的待審案來說，申請人可向加拿大專利局提出重審的請願 (petition)。
2. 色彩可為核准特徵：先前的實務並不將色彩列為保護標的，新實務則是准許色彩可為所請設計保護標的之一部分，然申請人須於書面敘述載明色彩為所請設計的一部分。
3. 回覆審查意見書的期限縮短：先前的實務為，申請人回覆設計專利申請案審查報告的期限為4個月，新的實務縮短為3個月。
4. 加快有主張優先權案的檢索：先前的實務為，加拿大專利局將從申請日起6個月後進行檢索，根據新實務，當申請人自願提交優先權證明副本時，加拿大專利局將盡快於優先權日起6個月內開始進行檢索。
5. 核駁先行通知書：根據先前的實務，若加拿大專利局未收到答辯，該設計專利申請案將會被視為放棄，且於6個月過後會成為無效 (inactive)。根據新實務，若該設計專利申請案不符規定，加拿大專利局會先發出一份告知申請人可能會核駁該申請案的核駁先行通知書。
6. 延緩公告：先前的實務為，加拿大專利局是在收到延緩公告請求日起開始計算，新的實務為，當加拿大專利局收到延緩公告規費與請求後，會發出信函告知申請人已收到前述請求，且會於該設計專利申請案核准時，發出信函告知申請人或其代理人確認公告日 (allowance)，須注意的是，加拿大專利局接受延緩公告最長不超過6個月。

資料來源：“Industrial design practice changes: Fact sheet,” CIPO, 2017 年 1 月 16 日。

<<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04187.html>>

[義大利]

義大利專利法引進幫助侵權規定

義大利迎接歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 的準備工作皆已就緒：批准 UPC 協議並為此修正相關法律條文，修正條文已於 2016 年 11 月 25 日生效，也預備好 UPC 在米蘭的分院辦公室。在為了 UPC 協議而修正的法律條文中，最顯著的是引進幫助侵權 (contributory infringement) 規定。

義大利法規中原本沒有幫助侵權的明文規定，但對於第三人製造或販售之物品為攸關專利產品之製造或專利方法之運作所必須之元件者，或是製造或販售用於侵害專利之元件的情形，於實務上法院仍得命該第三人擔負幫助侵權責任並給付損害賠償。此次根據 UPC 協議之修法將幫助侵權明文規定於法條中，其中又有兩點值得注意：1) 納入義大利法規中的幫助侵權規定並未將侵權行為限制於成員國境內，因此當實施取得專利之發明的行為發生於歐盟境外時，幫助侵權也可能成立；2) 對於為取得上市許可 (marketing authorization) 之個人使用或於實驗中使用受專利保護之發明的情形，已被排除在有權使用該發明之範圍以外，屬可能成立幫助侵權之情事。

資料來源：“Italian UPCA Ratification Law Introduces Provisions on Contributory Infringement,” Societa Intaliana Brevetti. 2017 年 1 月 18 日。