

專利法規

[臺灣]

「專利舉發審查基準」預告修正

智慧局於 2016 年 11 月 7 日舉行專利舉發審查基準草案公聽會，該會舉行後，針對「專利舉發審查基準」修訂之重點如下為：

1. 增列舉發伴隨更正時例外不視為撤回之情形；
2. 增列一案兩請得行使闡明權事項；
3. 增列網路及外文證據調查；
4. 刪減職權審查事項案例。

智慧局已將修正內容公布，公眾可於 2016 年 12 月 23 日前回饋意見。

資料來源：“預告修正「專利舉發審查基準」.” TIPO. 2016 年 12 月 8 日。
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=608170&ctNode=7127&mp=1>>

智慧局預告修正「專利更正審查基準」

智慧局於 2016 年 10 月 31 日舉行修訂「專利更正審查基準」之公聽會，修訂之重點為：(1)改變請求項增加技術特徵之「實質變更」判斷方式；(2)放寬「更正事項」之態樣；(3)重新彙整「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」；(4)重新彙整案例及修正案例說明。

智慧局已將修訂完成之「專利更正審查基準」登載於網頁，以下摘錄公聽會研附結果。

1. 對於用途界定物請求項之更正，為免造成權利範圍解讀之混淆，若屬 2013 年前核准審定之「用途界定物請求項」的更正，其「用途界定物」請求項範圍解釋仍採核准審定時之基準，即該「用途」被視為具有限定作用，故刪除或改變該用途之更正，將造成專利權範圍擴大或實質變更之情形，而不應准予更正。
2. 「用途界定物」請求項於 2013 年前核准審定與 2013 年後核准審定其專利權範圍之解釋不同，而造成更正審查時採不同方式，將加註於基準草案「6. 審查注意事項」中說明。
3. 有關誤記之訂正，同意將「已明顯記載」之文字修正為「已實質揭露」之文字，較不會引起誤解。
4. 此次基準草案所要開放的對象為單項引用記載形式的請求項改寫為獨立項，並非僅為「引用記載形式之『獨立項』」，亦包含「引用記載形式之『附屬項』」
5. 馬庫西形式之請求項，係請求項中包含多種選擇態樣，刪除其中之態樣不會造成實質擴大申請專利範圍，應為申請專利範圍之減縮。
6. 將說明書中記載之一個選項增加至馬庫西形式的請求項，不屬於請求項引進附加式之技術特徵的態樣。

資料來源：“預告修正「專利更正審查基準」.” TIPO. 2016 年 11 月 28 日。
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=607184&ctNode=7127&mp=1>>

[澳洲]

澳洲公布智慧財產權法修正草案

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)，旨在統一並簡化和專利、商標、植物新品種相關的行政流程，以削減繁文縟節、避免行政處理之遲延，公眾可於 2017 年 1 月 22 日前表達對草案之意見。以下為草案重點摘要。

1. 現行已取得認證之設計專利的再審 (re-examination) 流程不透明，且和其他智慧財產權的再審流程不一致。草案對再審流程的修正包含給予專利權人 6 個月期間克服再審事由或請求聽證，以及容許審查委員多次發出再審審查意見通知書，而專利權人在 6 個月期間內也有多次機會可以回覆。
2. 草案規定了兩種新的延期請求，一種是少於 3 個月的延期，另一種是 3 個月以上的延期。請求之延期少於 3 個月者不須提出宣誓書 (declaration)，但須提出聲明書 (statement) 說明延期之正當性；少於 3 個月的延期會公開，任何人都能對准予之延期決定提出反對意見。超過 3 個月的延期請求規定與現行規定近似，須提出宣誓書。專利權人須在發現有延期需要的 2 個月以內提出請求，然而此一期限也可延期。新規定也將後續延期期間的計算改為自原始期限屆滿日起算，以防止專利權人對同一事項提出多次延期。在新規定之下，審查委員不再有權決定是否准予延期，一旦所有延期條件都被滿足，審查委員必須准予延期。
3. 廢除設計專利可以公開代替註冊登記的規定。申請人仍得選擇將其設計專利之註冊登記延後至優先權日起算 6 個月後，屆時若申請人未請求註冊登記或撤回申請案，該案在經過形式審查後將自動進行註冊登記。設計專利之實審和認證仍屬選擇性。
4. 侵權濫訴和惡意侵權之受害者依現行規定都可向法院起訴請求損害賠償，且對於惡意侵害專利之行為，法院得加重判賠金額，但目前針對惡意的侵權濫訴並沒有加重損害賠償之規定，修正草案將使法院有權加重損害賠償金額之判給。

資料來源：“IP Australia releases Exposure Draft of the Intellectual Property Laws Amendment Bill 2017,” [Freehills Patent Attorneys](http://www.fapatents.com/resource?id=443). 2016 年 12 月 14 日。
<<http://www.fapatents.com/resource?id=443>>

[中國大陸]

中國大陸專利局公布《關於規範專利申請行為的若干規定修改草案（徵求意見稿）》

中國大陸專利局日前公布《關於規範專利申請行為的若干規定修改草案（徵求意見稿）》。公眾可在 2017 年 1 月 6 日前，將意見和建議回饋予中國大陸專利局。以下摘錄修改主要內容：

（一）增列非正常專利申請的行為模式

現行《若干規定》中，非正常專利申請的行為涉及提交多件內容明顯相同或者明顯抄襲現有技術或現有設計的專利申請。現實中出現的新的非正常專利申請行為主要包括以下方式：將不同材料、組分、配比、部件等進行簡單替換或拼湊後提交多件專利申請；以編造實驗資料或者技術效果的方式提交多件專利申請；通過電腦技術隨機生成產品形狀、圖案或者色彩等類似手段提交多件專利申請。

建議在《若干規定》中增加上述行為方式。現實中還存在個別單位或者個人代為撰寫、幫助他人提交非正常專利申請的情形，建議參考《侵權責任法》的規定，將幫助他人提交非正常專利申請的行為也納入《若干規定》。

(二) 加強針對非正常專利申請行為的處理措施

為進一步提高警示作用，建議加強對於非正常專利申請行為的處理，對提交非正常專利申請情節嚴重的申請人，在不予減繳專利費用、要求進行補繳的基礎上，視情況自本年度起5年內不予減繳專利費用；對享受地方資助和獎勵的申請人，除建議各地方智慧局不予資助、獎勵、進行追還外，視情況建議自本年度起五年內不予資助或者獎勵；對於進行非正常專利申請行為的申請人、代理機構或者幫助他人提交非正常專利申請的單位或個人，規定將相關資訊納入全國信用訊息共用平台，有關前述所提非正常專利申請行為，於草案內容中包含修改與新增條文，例如新增同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、元件等簡單替換或拼湊的專利申請等。

資料來源：“关于就《关于规范专利申请行为的若干规定修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知。” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn). 2016年12月6日。

<http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201612/t20161206_1305078.html>