

專利法規

[印度]

圖形化使用者介面於印度無法取得設計專利

印度專利局對於核准設計於保護圖形化使用者介面 (graphical user interfaces, GUI) 仍採保留立場，其認為GUI不像物品般可被製造因此沒有作為設計之資格。

印度於1995年加入世界貿易組織，為2000年版的新設計專利法鋪路。1911年版設計專利法之分類系統是基於物品之材料特性，而2001年的設計規則和2008年的修正版基於羅卡諾分類提供了較縝密的分類，新增產品類別14-04專用於螢幕顯示和圖像，新的分類認可顯示於平板電腦和智慧型手機的視覺圖像、GUI或圖像均可根據設計專利法取得專利。然而印度專利局尚未核准分類於14-04之設計，回顧專利局公開公報，少部分註冊的圖像和螢幕顯示被歸類為14-99，標題為其他 (Miscellaneous)。

Amazon申請印度第240305設計專利，案件名稱為用於顯示螢幕之圖形化使用者介面以提供數位工作之補充資訊，本案之分類為14-02。審查意見通知書中指出根據2000年版設計專利法，本案所請設計不符合第2條(a)和第2條(d)對於設計之定義，第2條(a)和(d)分別定義物品和設計。

- 第2條(a)："物品"是指製造的任何物品和任何物質，人造或部分人造部分天然，亦包含可製造或分開販售之物品的部分。
- 第2條(d)：至少下列情況符合可註冊設計條件，設計是指形狀、表面配置、圖案、裝飾或線條／色彩之組合，且設計需應用於物品。

根據 Amazon 案件之審查結果，目前印度專利局對於法條中"物品"的定義採取嚴格解釋，螢幕顯示不能取得設計專利，儘管新的分類系統已經承認了螢幕顯示和圖像之可專利性，然而法條中對於物品和設計的陳腐定義持續阻礙這類設計取得專利。

印度專利法不利於 GUI 申請的情況實屬少見，其他國家為了讓 GUI 可取得設計專利保護，紛紛修改法規或審查程序，中國大陸近期修改審查基準允許電子螢幕或使用者介面可取得設計專利保護，因此靜態及動態 GUI 均可取得專利。綜上所述，在政府修改設計和物品的定義前，審查中的 GUI 相關申請案命運仍不明朗。

資料來源："Graphical User Interface not an article: Indian Patent Office," IPERA, 2016年9月16日。

<<http://www.ipera.in/articles/item/751-graphical-user-interface-not-an-article-in-dian-patent-office.html>>

[紐西蘭]

紐西蘭修正專利法之分割案相關過渡規定

紐西蘭專利局針對現行專利法 (Patent Act 2013) 中有關分割案的過渡時期規定提出修正草案並徵求公眾意見，欲回應者須於2016年10月14日前以書面形式提交。

紐西蘭現行專利法自2014年9月13日起施行。其過渡時期規定，在現行專利法生效日或其後提出之分割案，若母案申請日早於現行專利法生效日，則該分割案視同舊專利法 (Patent Act 1953) 時期案件，其審查依據舊專利法進行。

紐西蘭不論新舊專利法都允許自分割案再提出新的分割案，即所謂「菊花鍊 (daisy chaining)」分割案；過渡時期規定，自視同舊專利法時期案件的分割案再分割出的菊花鍊分割案，也同樣依據舊專利法管理、審查。

舊專利法因為不審查進步性，故可能核准與現有發明無顯而易見差異之專利，而成為第三人提起異議或要求重審之理由，因而造成專利的不確定性，後續異議和重審程序也會衍生高額費用。為解決此一問題，新專利法加入了進步性之審查，然而視同舊專利法時期案件的菊花鍊分割案卻仍留有不審查進步性問題。除此之外，申請人也可利用不斷提出菊花鍊分割案，使一系列的申請案停留在待審階段，徒增專利局的審查負擔；截至 2016 年 7 月中，適用舊專利法的 3,054 件待審申請案中有 1,693 件為分割案，其中更有約 6 成是第 2 代、第 3 代的菊花鍊分割案。

紐西蘭專利局對此提出 3 個選項：1) 維持新專利法目前規定；2) 自特定日期起，不得就適用舊專利法的申請案提出分割案；3) 自特定日期起，適用舊專利法的申請案之分割案將依據新專利法進行審查。紐西蘭專利局的立場傾向第 3 個選項，即這些分割案自特定日期起適用新專利法，後續若有異議或重審程序也將適用新專利法；「特定日期」尚未定案，目前較可能的是修正草案生效後 3 個月。

資料來源：

1. "Public submissions invited on transitional provisions of the Patents Act," IPONZ. 2016 年 9 月 16 日。
<<https://www.iponz.govt.nz/news/public-submissions-invited-on-transitional-provisions-of-the-patents-act/>>
2. "Divisional Patent Applications – Possible Changes to the Transitional Provisions in Section 258 of the Patents Act 2013," Ministry of Business, Innovation & Employment. 2016 年 9 月 16 日。
<<http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/intellectual-property/patents/consultation-on-proposed-amendments-to-the-transitional-provisions-of-the-patents-act-2013-relating-to-divisional-patent-applications/divisional-patent-applications-transitional-provisions-consultation-document.pdf>>

[巴西]

巴西公布新生物多樣性法案規範

第 13,123/2015 號巴西基因資源及相關傳統知識法案為取代第 2186/2001 號暫時性措施的生物多樣性法案，旨在對抗生物剽竊 (biopiracy)，並確保巴西原住民族群可從涉及當地生物多樣性和傳統知識的科學研究中得到足夠補償。巴西政府於 2016 年 5 月 11 日公布第 8,772 號決議以規範第 13,123/2015 號法案，當中定義「基因資源」為「植物、動物、微生物種及其他物種之基因資訊，包含其活體代謝出之物質」，「傳統知識」的定義為「原住民族、傳統社群和傳統農業直接或間接使用基因資源的資訊或應用」；受到規範之行為分別是：1) 基因資源和傳統知識的取得；2) 基因資源樣本的出口；3) 第 13,123/2015 號法案生效後，利用基因資源和傳統知識製成的產品和繁殖材料之商業利用。基因資源和傳統知識的取得必須透過國家基因遺傳管理及相關傳統知識資料庫 (National Generic Heritage Management and Associated Traditional Knowledge System, SISGen) 進行電子申請，且必須早於生物材料出口、提出智慧財產權申請案、

產品行銷或科學研究公開前進行。利用基因資源和傳統知識製成的產品和繁殖材料之商業利用若有獲益，對原住民族群之補償可為金錢補償或其他補償，例如進行生物多樣性保存和永續利用專案，或是對原住民族、傳統社群和農務的知識、創新和應用進行保護；小型企業、微型企業、傳統農夫和個人可豁免於前述之獲益補償的支付。

新規範不適用於任何 2000 年 6 月 30 日以前對基因資源和傳統知識之取得，以及對基因資源和傳統知識製成的產品和繁殖材料之商業利用。第 8,772 號決議對前述受規範之行為制定了 1 年緩衝期，依據原暫時性措施進行之行為須調整以符合新規範；而在暫時性措施有效期間提出的專利申請案則需檢附依照新規範提出 SISGen 之申請收據或授權憑據。

資料來源：“New Rules for Genetic Resources,” Moeller IP Advisors. 2016 年 9 月 15 日。 <<http://www.moellerip.com/new-rules-for-genetic-resources/>>