

專利局動態

[臺灣]

智慧局公布「因應 TPP 專利法修正草案公聽會」會議記錄

智慧局於 2016 年 4 月 13 日召開「因應 TPP 專利法修正草案公聽會」，會議決議及相關研復意見如下：

1. 擴大專利優惠期制度

本次修正草案所規劃的架構是為了要依循 TPP 之規定，因此以能合於 TPP 規定為方向。實則，TPP 生效後，採行自本國申請日倒推 12 個月的優惠期制度的國家數量會增加，我國也朝此方向進行。主張優惠期制度的程序要件，是為了要使排除於先前技術之外的公開事實能夠比較明確。不過，確實實務上很多主張優惠期未能成功的原因是無法提出完整的公開事實紀錄；考量鼓勵研發創新以及專利申請的目的，智慧局未來會以不須聲明主張優惠期的方向來研擬修正草案。

2. 導入因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間之制度

根據 TPP 文本第 18.46 條第 3 項規定，授予專利如有不合理遲延時，締約方應依專利權人之「申請」調整專利權期間，且基於我國現行法制及實務現況，爰參採外國立法例，明定申請人應檢附申請書，於專利公告後 3 個月內向專利專責機關申請之。原先規劃如專利專責機關計算審查遲延之期間短於申請延長專利權期間者，需通知申請人補正修改其欲申請延長之期間，因專利專責機關並不知悉申請人欲申請延長期間之長短，故未為補正者，不予受理。但經本次公聽意見徵詢後，為免過於苛求申請人，及顧及申請人之利益，智慧局會再予修正目前規劃，於申請人屆期未申復時，逕以專利專責機關之計算期間為準。

3. 因應專利連結制度增訂專利權人起訴依據

原智慧局規劃之專利法第 60 條之 1 第 1 項，依藥事法第 48 條之 8 第 4 款聲明之查驗登記申請案，專利權人於接獲通知後，得依第 96 條第 1 項規定，「請求除去或防止侵害」。與會者認為似乎無法完全克服法院可能會認定此時並無侵害之虞的風險，建議明定為「視為侵害專利權」。

根據智慧局在意見徵詢過程中所獲得的資訊，如果將學名藥申請查驗登記並主張未侵害新藥專利權的行為視為侵權行為，則這個侵權行為的構成要件便會是：1. 學名藥廠申請查驗登記；2. 學名藥廠主張未侵害新藥專利權。對應下來，原告要提起訴訟排除侵害，便可能會出現禁止學名藥廠申請查驗登記或禁止學名藥廠主張未侵害新藥專利權之訴之聲明或判決主文，而這樣的判決主文便可能損及專利連結制度的目的。雖然在實務上不同訴訟代理人可能會提出不同的訴之聲明，未必必定產生前述問題，不過在制度規劃的面向，還是應該避免有此風險。

另根據民事訴訟法第 247 條，確認之訴分為確認法律關係、確認證書真偽及確認為法律關係基礎事實存在與否等 3 類型的訴訟。修正草案第 60 條之 1 第 2 項所規定的確認之訴，目的在於確認新藥專利權人的排除或防止侵害請求權不存在，因此性質上應該屬於第一種確認法律關係存在與否的訴訟；如果依與會者建議將修正草案條文之文字改為「提起無侵害該專利權之訴」，可能會產生該條規定的訴訟是否屬於確認事實存在與否之訴之疑慮。因此，目前規劃保留原來文字。

資料來源：“本局 105 年 4 月 13 日「因應 TPP 專利法修正草案公聽會」會議紀錄，歡迎參考。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586844&ctNode=7127&mp=1). 2016 年 4 月 25 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586844&ctNode=7127&mp=1>>

[澳洲]

澳洲專利局擬整合專利代理人制度

澳洲專利局致力於整合澳洲和紐西蘭之專利代理人制度，目前研擬之方案為專利代理人採單一註冊制，即可在兩國執業。未來也將建立一套註冊資格方案、成立智慧財產代理人委員會以及單一專利代理人懲戒法庭，旨在提供更有效率的專利代理人制度，以確保高品質之服務。2016年6月24日以前公眾可提交意見。

資料來源：“Public consultation on draft regulations for a single trans-Tasman Patent Attorney Regime,” IP Australia. 2016年5月4日。

<<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/public-consultation-draft-regulations-single-trans-tasman-patent>>

[中國大陸]

中國大陸《2015年全國專利實力狀況報告》

中國大陸專利局公布了《2015年全國專利實力狀況報告》，自專利創造、運用、保護、管理、服務5個方面衡量中國大陸31個省、自治區、直轄市的專利事業發展狀況，衡量標準包括專利創造的數量、結構、品質、效率，專利運用的效果及質權設定、授權、轉讓、產業化等運用方式的發展程度，專利行政保護的條件建設、案件調處、執法協作、展會執法、維權援助等保護情況，專利行政管理能力建設及企業專利管理水準，專利服務業發展狀況、資訊利用能力以及智慧財產權專家人才情況等。

在整體專利綜合實力方面，廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海、天津、四川、福建、湖南排名前10位；以經濟區域區分，廣東、北京、江蘇為東部地區前3名，湖南、遼寧和安徽為中部及東北地區前3名，四川、重慶、陝西為西部地區前3名。在專利創造實力方面，北京、上海、廣東排名前3位；在專利運用實力方面，廣東、北京、江蘇排名前3位；在專利保護實力方面，江蘇、廣東、浙江排名前3位；在專利管理實力方面，廣東、四川、江蘇排名前3位；在專利服務實力方面，北京、廣東、上海排名前3位。

資料來源：“《2015年全國專利實力狀況報告》发布 广东、北京、江苏三省市位列前三。” SIPO. 2016年4月28日。

<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016/201604/t20160427_1265810.html>

2016年中國大陸專利代理人資格考試相關資訊已公布

2016年中國大陸專利代理人資格考試將於2016年7月4日至7月29日時開放報名，考試時間為2016年11月5日和6日。本年度考試共在27個城市設置考場，香港、澳門及臺灣考生可選擇在北京市、上海市、廣州市或者福州市參加考試。考試方式仍採電腦應試或紙筆作答兩種方式，紙筆作答方式的考場統一設置在北京市。

2016年的資格考試和2015年的不同之處為1)取消報名期間的線上初審和考後的現場查驗，資格審核方式改為報名期間線上審核；2)在長春市、蘇州市和桂林市新設置考場，並首次在同一省份設置多個考場；3)嚴格規定報名時上傳的電子照片格式，取消考後提交紙本照片的環節，此電子照片將作為考生資格審

核、准考證、考試的唯一使用照片，並將直接印至專利代理人資格證書上。

資料來源：

1. “2016 年全国专利代理人资格考试 7 月 4 日起报名。” SIPO. 2016 年 4 月 20 日。
<http://www.sipo.gov.cn/zwgg/gg/201605/t20160505_1267766.html>
2. “2016 年全国专利代理人资格考试 7 月 4 日起报名。” SIPO. 2016 年 4 月 20 日。
<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016/201605/t20160511_1268622.html>

