

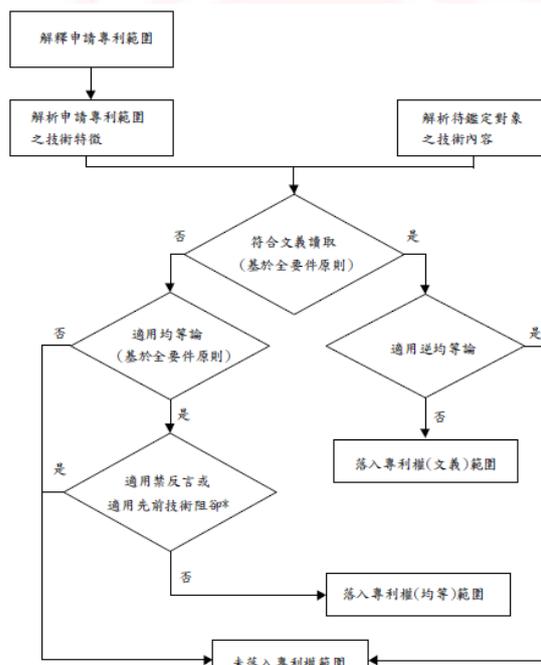
專利法規

[臺灣]

智慧局公布專利侵權判斷要點

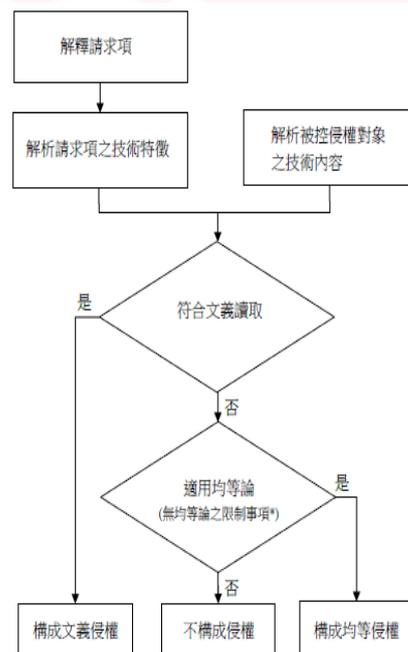
智慧局針對原「專利侵害鑑定要點草案」內容提出全盤修正，於2月16日公布「專利侵權判斷要點（以下簡稱要點）」，這版要點的草案，於2015年8月至10月召開了7次研討會，集結各界意見和研復結果進行修正，根據公布的要點，其特色為：

1. 刪除原「專利權及侵害之認識」篇章，包含專利權之定義、性質、效力、限制，以及專利侵害之定義、證明、注意事項等內容，皆不復見於這版的要點中之中；規定了專利侵權判斷流程、發明和新型專利請求項之解釋、設計專利權範圍之確定、專利侵權比對與判斷、均等論之限制事項、申請歷史禁反言及先前技藝阻卻。
2. 專利侵權判斷流程之修正：圖1為原「專利侵害鑑定要點草案」關於專利侵權判斷流程圖，圖2為修正後之流程圖，可以看見原請求項技術特徵之解析若符合文義讀取，尚須判斷是否適用逆均等論，但修正後不須進行此項判斷便直接構成文義侵權。



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

圖 1



*均等論之限制事項，主要包括「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」。

圖 2

資料來源：“「專利侵權判斷要點」修訂完成。” TIPO. 2016年2月15日。
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580441&ctNode=7127&mp=1>

[日本]

日本公布審查基準部分修正草案

日本專利局公布了審查基準部分修正草案，並邀請公眾於2016年3月10日前提提供意見，以下為草案摘要：

1. 變更食物相關用途發明的申請專利範圍用語相關範例，並將動物和植物列入例外規定可應用之範圍。
2. 因應專利法條約 (Patent Law Treaty, PLT) 新增之規定。
 - 明確列出申請日、說明書要件、遲延遞交優先權文件之限期補正等規定。
 - 新增「引用申請案 (Reference Filing)」之規定，即同一申請人新提出一申請案時未附說明書及圖式，而是聲明該案乃基於先前已提出之發明專利申請案，並應於申請日起 4 個月內遞交說明書、圖式、經認證之前案說明書及其日文譯本（若前案非以日文提出）；此規定不適用於以外文提出之申請案、分割案、改請案、前案為新型之申請案。
 - 先以英文或其他外文提出之專利申請案須自申請日或優先權日起 16 個月內遞交日文譯本，逾期者應於官方通知期限 2 個月內補正。
3. 對於專利權人因其專利必須取得法律規定之許可而暫時無法實施，故予以補償之專利權期間延長規定進行進一步釐清；特別針對專利權人先後取得藥物或農藥上市許可之情形，規定在後藥物的製造與銷售須未見於在先藥物上市許可的製造與銷售方得准予 PTE，以及相關判斷規定。

資料來源：“Invitation for Public Comments on the Draft Revision of Examination Guidelines,” JPO. 2016 年 2 月 10 日。
<http://www.jpo.go.jp/iken_e/draft_revision_160210.htm>

[加拿大]

專利法調和徵求公眾意見

Group B+ 成立宗旨為促進和推動世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 正在考量中的關鍵性問題，並根據 2014 年 9 月的全員大會之決議成立了一個推進實體專利法調和的副組織，由歐洲專利局、加拿大、丹麥、德國、日本、韓國、西班牙及美國的代表共同組成，商議之主要結論如下：

1. 無害揭露／優惠期

對於因資訊遭竊或洩密而揭露發明的情況，認為應給予申請人機會提出專利申請，然而對於申請人主動揭露發明內容的情況是否應給予機會，並未達成共識，但較多人支持對於不經意之揭露應給予申請專利之機會。各國同意該制度應簡化，單一規則應適用於所有申請人和各種形式的揭露。應鼓勵讓提出優惠期之事實更加透明化，舉例而言要求申請人提出必要之聲明，雖然可提高法律確定性但會增加申請人之負擔，因此下一步的工作應探討如何將這些因素達到平衡。優惠期的時間也應調和，雖然對於應採取 6 個月或 12 個月尚未有共識，然而一致認為應將優先權日納入計算期間的考慮。

2. 申請案公開

全球公開制度應明確訂定可能核准之專利資訊公諸於世的時間點，應自該技術首次申請之日起算，待審中之案件也應從全球認同之時間點起公開，該時間點應提供發明人／申請人足夠的時間決定其發明是否有取得保護之意義，或可放棄申請改由營業秘密保護。另應提供第三方關於專利申請中之法律確定性資訊，以避免重複投入研發所造成之損失。

專利局在特殊情況下應有權延緩公開，或禁止公開。只要符合法律規定，發明人／申請人可請求提早公開。各國達成共識，認為自優先權日起 18 個月為合

理之公開時間，專利局有權推遲公開時間，或基於以下理由禁止公開，如有損公共秩序、道德或國家安全，該申請案包含攻擊性或詆毀之素材，法院命令該申請案不應被公開等，也不排除還有其他理由。

3. 抵觸專利

應防止同一發明在相同管轄區重複授予專利，專利制度應允許漸進式發明受到保護，並確保專利權不會無理的延長，任何允許漸進式發明受到保護的專利體制都應該做到平衡發明人與第三方之利益。為促進創新和競爭，各國達成以下共識：1. 控管抵觸申請案之規則應允許漸進式創新取得專利。2. 對於抵觸專利應比較不同替代方案，採統一作法較為有利。3. 運用如PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案之統一系統作為先前技術（以任何語言）在國際間公開之管道較有效益。4. 直接向各國申請之案件應僅在該管轄區成構成先前技術。

4. 先使用權

第三方基於善意於專利申請日前便使用該發明應有權繼續使用，為保護第三方之投資和申請人之權益，僅透過佔有該發明或發明中之通常知識不應該構成第3方先使用權。先使用權應被限制於原先活動之領域。

5. 先前技術

先前技術應包含該發明之最早有效申請日以前，在世界上任何地方已為公眾所知悉的所有資訊，並應就先前技術妥善定義，以確保核准專利之標的能落於其真實貢獻處。

上述原則支撐著整個專利體制，因此瞭解如何運作這些原則相當重要，2016年3月23日以前開放社會大眾提供意見，所有意見將公布於加拿大專利局網站上。

資料來源：

1. “Objectives and Principles, with Commentary on Potential Outcomes,” CIPO. 2016年1月28日。
<<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04008.html>>
2. “Group B+,” EPO. 2015年11月27日。
<<https://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation/group-b-plus.html>>