

專利法規

[臺灣]

專利師法新制 2016 年 1 月 1 日上路

專利師法新制於 2016 年 1 月 1 日起正式施行，新法重點包括簡化專利師執業行政流程、開放受僱於法人之執業方式、增訂專利師執業事項及在職進修制度，並加重違規代理之處罰。

新修正之專利師法，相關重點如下：

- 一、 行政流程：除刪除申請登錄之程序，另將申請核發專利師證書之時點，改為必須經職前訓練合格後，始得申請。
- 二、 執業方式：除現行設立事務所、受僱於辦理專利業務之事務所外，另增訂受僱於法人之執業方式，但受僱於法人者，應以專任為限，不得為其任職法人以外之人辦理專利代理之業務。
- 三、 執業項目：基於業務之專業性、重要性及實務常態，增訂專利訴願與行政訴訟、專利侵害鑑定及專利諮詢等事項，作為專利師得受委任辦理之業務範圍，以資完備。

另外，專利師法增訂專利師及專利代理人應持續參加在職進修，且每 2 年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。同時，為維護專利代理業務之制度健全運行，未取得專利師證書，意圖營利而受委任辦理專利師法所定特定業務、專利師將章證借與他人辦理業務等行為，都將直接面臨刑事處罰。

- 一、 未具資格卻受委任辦理送件申請者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 40~200 萬元罰金。
- 二、 牌照出租，處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20~100 萬元罰金。
- 三、 不實招攬業務，經令停止而不停止，或停止後再違反，處 10~50 萬罰鍰；仍不停止，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 20~100 萬元罰金。

資料來源：“專利師法新制明(105)年 1 月 1 日上路。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=576435&ctNode=7123&mp=1). 2015 年 12 月 30 日。
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=576435&ctNode=7123&mp=1>>

[日本]

日本專利局修正設計審查基準，邀請公眾提供意見

日本專利局日前公布設計專利審查基準第 7 部第 5 章修正內容，並邀請公眾於 2016 年 1 月 19 日前提供意見。以下摘錄自日本專利局公布之修正要點：

擴大設計保護標的範圍

依照目前設計審查基準，若圖像設計 (graphic image) 欠缺實體要件 (has not been record in the article in advance....)，便不能被視為設計。然而基於時代變遷與為因應設計審查實務、進一步推廣設計的保護與使用，故修正審查基準。以下摘錄自審查基準修正內容：

1) 具工業應用性的設計

除了已應用於物品上的圖像設計，爾後會應用於物體上的設計也應該被認為已與該物體結合。前開圖像設計亦被視為符合具工業可利用性要件。

2) 說明書 (application) 與圖式須描述的事項

提出應用於電腦且有額外功能的圖像設計申請案時，申請人須於說明書中載明「具有○○功能的電腦」。

資料來源：“Invitation for Public Comments on the Draft Revision of the Design Examination Guidelines,” JPO, 2015 年 12 月 21 日。
<http://www.jpo.go.jp/iken_e/draft_revision_151221.htm>

答覆審查意見通知之延期申請新制將於 2016 年 4 月 1 日施行

依據日本 2015 年 7 月 10 日公布、2016 年 4 月 1 日施行之專利法修正，日本專利局在 2015 年 12 月 25 日，於其網站公布有關答覆審查意見通知之延期申請新制，將依以下兩種情況處理：

情況一、於審查意見通知書之答辯期限內提出延期申請：

【現行規定】

提出延期申請須詳述合理之理由，若申請人為日本國人，則可提出 1 次為期 1 個月之延期申請；申請人若是外國人，則最多 3 次分別 1 個月之延期申請。

【修正規定】

專利法修正規定不須提出合理之理由即可申請延期。若申請人於日本國居住，提出 1 次延期申請可延期 2 個月。若申請人為外國人，則第 1 次提出延期申請，可延期 2 個月，第 2 次提出延期申請，可再延期 1 個月，申請人也可 1 次提出延期 3 個月申請。

情況二、於審查意見通知書之答辯期限之後提出延期申請：

【現行規定】

現行規定不准許在答辯期限後提出延期申請。

【修正規定】

修正規定准許於答辯期限後提出延期申請，且不需提出合理之理由。不論申請人在日本國國人或是外國人，皆可提出 1 次延期 2 個月申請。

需注意的是，在答辯期限後提出延期申請需支付較前述「情況一」更高額之規費。若在前述情況一於答辯期限內提出之延期申請已受理，則不得再在情況二於答辯期限後提出延期申請。此外，於答辯期間內已進行答辯者，亦不得再在情況二於答辯期限後提出延期申請。

此延期申請新制適用於答覆期限落在專利法修正施行日之後，亦適用於申請延期後的答覆期限落在專利法修正施行日之後的申請案。惟應注意：在專利法修正施行日前已申請延期而獲得延長之期限者，仍依現行規定處理。

又，復審程序中的審查意見通知書，以及已申請延長專利權期間之專利案的審查意見通知書，縱為專利法修正施行日之後所發出者，亦均不適用上述專利法修正有關答辯期間延期申請新制之規範內容。

資料來源：“特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について（平成 28 年 4 月 1 日開始予定）。” JPO, 2015 年 12 月 25 日。

<https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm>

[香港]

香港新專利制度法案已送入立法機關

香港自 2011 年起便開始為改革現行專利系統進行準備，成立香港專利制度檢討諮詢委員會，並於展開公眾諮詢後建議引入新專利制度。納入了國際專利制度、主要區域和國際專利條約，香港的《2015 年專利（修訂）條例草案》於 2015

年 10 月 30 日刊登憲報，於 2015 年 11 月 11 日提交立法會一讀及二讀，預定最早於 2017 年實施新專利制度。《2015 年專利（修訂）條例草案》重點摘錄如下：

1. 設立標準專利的「原授專利 (Original Grant Patent)」制度，申請人可在香港直接提交標準專利申請，無須事先在其他指定專利局取得專利，現行的「再註冊 (Re-Registration)」制度予以保留。
2. 優化短期專利 (Short-Term Patent) 制度，制定已核准短期專利之實體審查程序、訂定短期專利的強制執行先決條件、修訂有關無理威脅展開侵權的法律程序條文、調高每件短期專利申請案之獨立項數目上限。
3. 規範香港專利從業人員之暫行措施，規定不得使用合格專利從業人員的若干特定頭銜，及可能誤認其在香港從事專利代理服務資格已獲批准或法律認可之頭銜，否則即屬違法，並訂定專業頭銜之使用相關規定。

資料來源：

1. “Upcoming Changes to the Patent System in Hong Kong,” EPO, Patent Information News Issue 4 2015. 2015 年 12 月。
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/23032395ecf4ba77c1257f1e00593a9b/\\$FILE/patent_information_news_0415_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/23032395ecf4ba77c1257f1e00593a9b/$FILE/patent_information_news_0415_en.pdf)>
2. “政府提交《2015 年專利（修訂）條例草案》。” 香港特別行政區政府知識產權署. 2015 年 10 月 28 日。
<<http://www.info.gov.hk/gia/general/201510/28/P201510280336.htm>>

[印度]

印度智慧財產權生態系統

印度智慧財產權局 (The Intellectual Property of India)，亦可稱為發明、設計與商標管理與監督處 (Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademark)，其職責為管理與監督設立於清奈、德里、加爾各答與孟買的分局與商標註冊處 (trademark registry)。由於印度法律於 2005 年已和「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs)」要求一致，自此印度的智慧財產權申請數也穩定提高。而為能跟上智慧財產權需求的腳步，印度專利局也全面翻新其相關運作，以利於提供一個健全、易於使用且透明的電子遞交平台。

印度專利局於 2014 年開始提供小個體的申請身份，故無論為印度本國人或非印度本國人的小個體申請人均得享有 50% 的規費減免。另外，印度在 1998 年加入了專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT)，當時僅受理由印度本國人 14 件 PCT 國際申請案，但在 2014 年時增加為 1,428 件；並在 2013 年 10 月成為 PCT 國際申請案的國際檢索局 (International Searching Authority, ISA) 與國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority, IPEA)。

為確保提供高品質的專利，印度專利局也祭出了許多措施，例如建立特別技術領域小組、品質管理小組，使用客觀的績效評估系統與提供相關訓練課程等。此外，基於印度專利局有面臨積案的壓力，為此也提出例如招募審查委員、各分局間以電子方式傳送檔案處理專利申請案等許多因應辦法。

資料來源：“India’s IP ecosystem 2.0,” WIPO Magazine Issue 6/2015. 2015 年 12 月。 <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/06/article_0008.html>

[英國]

英國更新專利稅 (Patent Box) 制度

新專利稅措施將適用於 2016 年 7 月 1 日之新進者，以及 2016 年 1 月 2 日以後收購之智慧財產資產（如專利）。新進者包括 2016 年 7 月 1 日以後產生之智慧財產，或該日以後新加入專利稅制度之企業。

若一專利申請案於 2016 年 7 月 1 日以前申請但尚未核准，則不屬於新產生之智慧財產，仍持續適用現行制度，可享稅賦優惠 5 年，至 2021 年 6 月 30 日止。而 2016 年 1 月 2 日以後收購之智慧財產僅享有優惠至 2016 年 12 月 31 日。

新規定將於 2016 年之財務條例中立法修正專利稅計算規則，以符合國際規範，具體而言，將增加一個步驟之計算式，以更能反映由公司本身研發活動所產生之資產（或產品、產品系列）的比例，最終的計算結果將是符合 10% 公司稅減免之利潤。

基於過渡期之安排，新規定在剛開始所帶來的影響較小，未來將減少未持續投入研發之企業的稅賦優惠。

資料來源：“Corporation Tax: Patent Box - compliance with new international rules,” UKIPO. 2015 年 12 月 9 日。

<<https://www.gov.uk/government/publications/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-rules/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-rules>>

[安道爾 (AD)]

安道爾專利系統自 2016 年 1 月起開始啟動

以往，位於西南歐的安道爾 (Andorra) 沒有專利法，申請人無法提出專利申請；但安道爾的新專利法於 2016 年 1 月生效，申請人多了一個取得專利保護國家的新選擇。安道爾正在和歐洲專利局協商歐洲專利於安道爾生效之事宜，也預計加入 PCT (Patent Cooperation Treaty)。安道爾的新專利法也遵循巴黎公約和 TRIPs 之規定，以下為新專利法重點摘要：

1. 若非明顯缺乏新穎性，不審查專利申請案之可專利性。
2. 專利須具備新穎性、進步性、以及產業利用性。
3. 專利申請案得以加泰羅尼亞文 (Catalonian)、西班牙文、英文或法文提出，但申請專利範圍必須以加泰羅尼亞文提交。
4. 專利申請案可主張國際優先權。

資料來源：“New Patent Law in Andorra,” Clarke, Modet & Co. 2015 年 12 月 29 日。

<<http://www.clarkemodet.com/blog/2015/12/new-patent-law-in-andorra.html#.VoMur7Z95iw>>