

專利法規

[臺灣]

智慧局公布「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點」草案

臺灣與日本已於 2014 年 11 月 20 日就專利生物材料寄存簽署合作備忘錄，專利局就此項作業擬定草案，當中明定臺日專利程序上生物材料寄存相關程序、費用、雙方目前所指定之寄存機構名稱及資格、對生物材料為輸出入之限制之要件、分讓相關程序、因指定寄存機構無法提供分讓而為重新提供之相關規定、指定寄存機構就生物材料寄存之拒絕及受理事由、期間之計算方式、過渡期間規定之適用等事項。

資料來源：“智慧局公布「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點」草案。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=549927&ctNode=7452&mp=1). 2015 年 5 月 14 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=549927&ctNode=7452&mp=1>>

[澳洲]

澳洲設計專利制度評估最終報告

澳洲現行設計專利制度自設計專利法 (Designs Act 2003) 於 2004 年生效施行至今，澳洲智慧財產權諮詢委員會 (Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 應澳洲政府要求對其進行評估，曾在 2014 年 12 月 3 日公布了設計專利制度評估選項報告 (Review of the Designs System Options Paper) ([可參閱 2014 年 12 月 11 日出刊之第 103 期台一雙週專利電子報](#))，並徵詢公眾意見。現 ACIP 已公布設計專利制度評估最終報告 (Review of the Designs System Final Report)，並於報告中提出 23 項建議如下：

建議 1：澳洲設計專利法應盡快修正，以改正缺失，並採納可與貿易夥伴的法規及國際條約調和之規定。

建議 2：ACIP 建議澳洲專利局努力與國際規範調和，但須先對加入國際條約進行評估，如海牙協定和設計專利法條約 (Designs Law Treaty) 等。

建議 3：目前澳洲設計專利的專利權期間為 10 年，ACIP 不認為延長專利權期間足以作為提出設計專利申請案之誘因，故僅在有國際義務時才建議延長為 15 年，例如若澳洲決定加入海牙協定之情形。

建議 4：澳洲之設計專利若僅登記註冊但未經認證者，無法主張權利。ACIP 建議將未經認證之設計專利名稱定為「未認證設計 (uncertified design)」，表明其無法主張權利。

建議 5：ACIP 建議廢除設計專利可以公開代替登記註冊的規定。

建議 6：要求申請人於設計專利第一次延展期限前提出實審請求，即自申請日起第 5 年應提出請求。現行制度下，一件澳洲設計專利可維持登記註冊狀態，而不需經過實體審查，實際上有許多登記註冊之設計專利可能無法通過實審取得認證。ACIP 建議將實審改為強制性，欲延展一件設計專利必須先經過實審，也容許申請人在期限前評估是否要繼續保護其專利。

建議 7：若建議 6 被採納，應針對已認證之設計專利施行異議制度。

建議 8：降低集體設計申請案規費，並依據國際條約規定調和關於集體設計申請案之規定。

建議 9：於申請日起第 6 個月自動將申請案公開，申請人可請求提早公開。ACIP 也建議專利侵權之損害賠償應自設計專利公開之日起算。

建議 10：維持對獨特性 (distinctiveness) 之要求。

建議 11：現行規定允許申請人在設計專利登記註冊前修正新穎性及獨特性之聲明 (Statement of Newness and Distinctiveness)，ACIP 建議應允許申請人在設計專利被認證前都可以進行修正。

建議 12：導入優惠期制度。若是申請人所為之公開，應於公開後 6 個月之內提出設計專利申請案，欲主張優惠期之申請人應檢附聲明。ACIP 也建議應導入先使用權制度。

建議 13：維持目前對於產品整體外觀之保護。ACIP 同時建議評估開放部分設計之利弊，若對澳洲申請人有益且不至於衍生其他問題，ACIP 將支持此一部份之修法。

建議 14：重新考慮容許虛擬 (virtual) 設計或非實體 (non-physical) 設計，例如圖形化使用者介面 (graphical user interfaces, GUIs) 或是一項產品的動態狀態。

建議 15：ACIP 建議針對設計專利和著作權規定重疊部分進行調整，維持雙邊規定一致性。

建議 16：導入邊境保護措施，以便海關取締對已認證設計專利之侵權。ACIP 建議將執法對象限制為和已認證設計專利完全相同之進口物品。

建議 17：ACIP 建議維持目前法規對於間接侵權之規定。

建議 18：ACIP 建議進行設計專利法一些細節的修正，以維持法規之一致並簡化申請程序。

建議 19：ACIP 未對商標和設計專利規定重疊之部分做出建議。

建議 20：ACIP 未對 Repair Defence 做出建議。

建議 21：ACIP 未因應 3D 列印和掃描技術之發展對設計專利系統提出建議。

建議 22：ACIP 反對非註冊制設計 (unregistered design) 專利。

建議 23：ACIP 建議應在澳洲整體智慧財產權框架下審視設計專利系統。

資料來源：

1. "Review of the Designs System," Advisory Council on Intellectual Property. 2015 年 5 月 5 日。
<<http://www.acip.gov.au/reviews/all-reviews/review-designs-system/>>
2. "Review of the Designs System – Final Report," Advisory Council on Intellectual Property. 2015 年 3 月。
<http://www.acip.gov.au/pdfs/ACIP_Designs_Final_Report.pdf>
3. "Final Report on the Review of Australia's Designs System," Freehills Patent Attorneys. 2015 年 5 月 7 日。
<<http://www.freehillspatents.com/resource?id=371>>

[中國大陸]

專利行政執法辦法將於 2015 年 7 月 1 日起施行

中國大陸專利局日前公布《專利行政執法辦法草案》(可參閱 2015 年 2 月 5 日出刊之第 107 期台一雙週專利電子報)。目前《專利行政執法辦法》已經通過，於 2015 年 5 月 29 日公布，並將於 2015 年 7 月 1 日起施行。

由於專利集體侵權、重複侵權嚴重等問題，需要通過修改專利法及其實施細則予以解決。因此，此次專利行政執法辦法修改只作局部修改。目前，第四次專利法全面修改的準備工作正在積極進行中。以下摘錄部分修改後的《專利行政執

法辦法》內容：

- 管理專利工作的部門應當加強展覽會和電子商務領域的行政執法，快速調解、處理展覽會期間和電子商務平臺上的專利侵權糾紛，及時查處假冒專利行為。
- 管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛，應當自立案之日起 3 個月內結案。案件特別複雜需要延長期限的，應當由管理專利工作的部門負責人批准。批准延長的期限最多不超過 1 個月。
- 被請求人提交意見陳述書並同意進行調解的，管理專利工作的部門應當在收到意見陳述書之日起 5 個工作日內立案，並通知請求人和被請求人進行調解的時間和地點。
- 管理專利工作的部門發現或者接受舉發、投訴發現涉嫌假冒專利行為的，應當自發現之日起 5 個工作日內或者收到舉發、投訴之日起 10 個工作日內立案。
- 管理專利工作的部門認定電子商務平臺上的專利侵權行為成立，作出處理決定的，應當通知電子商務平臺提供者及時對專利侵權產品或者依專利方法直接獲得的侵權產品相關網頁採取刪除或者移除連結等措施。
- 管理專利工作的部門作出認定專利侵權行為成立並責令侵權人立即停止侵權行為的決定，或者認定假冒專利行為成立並作出處罰決定的，應當自作出決定之日起 20 個工作日內予以公開，透過政府網站等途徑及時發布執法資訊。

資料來源：“新修改的《專利行政執法辦法》將於 7 月 1 日起施行。” [SIPO. 2015 年 6 月 3 日。](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201506/t20150603_1126254.html)

<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201506/t20150603_1126254.html>

[巴西]

巴西專利之新審查基準草案

巴西專利局自 2012 年起檢視與草擬專利審查基準，該專利審查基準分為以下五部分：

1. 軟體專利；
2. 新型專利；
3. 正式申請要件（標題、說明書、申請專利範圍、圖式與摘要）；
4. 生物科技專利；
5. 專利適格標的與可專利要件。

第 298/2012 決議（新型專利）、第 124/2013 決議（申請要件）與第 144/2015（生物科技專利）已頒布。雖然有關軟體專利之審查基準草案公聽會已舉行，然迄今尚未正式制定。2015 年 3 月 16 日，巴西專利局於專利公報中公布含以下章節之有關專利適格標的、可專利要件與實體審查之基準草案內容：

1. 新穎性；
2. 進步性；
3. 產業利用性（新型）；
4. 先前技術與該技術領域中具有通常知識者之定義；
5. 不得准予專利標的；
6. 馬庫西式；

7. 化合物相關議題 (compositions of matters)；

2002 年版本的審查基準已過時，且難以用於清楚判斷可專利要件，舉例而言，審查基準中關進步性要件內容僅有一頁。基於現正草擬的審查基準可見未來巴西的審查基準將會提高，

在前一版的審查基準中未見馬庫西式與化合物相關議題章節，目前草案則另立各自所屬章節，有趣的是，巴西專利局核發前開類型專利已行之多年，但時至今日方揭露有關前開專利的審查基準。意即巴西專利局是基於其未揭露的內部準則來檢視這些專利。事實上，這些公開的審查基準非為「新擬」，而是公開巴西專利局內部的準則。就目前這種狀況而言，公開審查基準內容可說是更趨近民主內容，並提高法律與政府的透明度。雖目前整個制度並非為最適，但對於專利申請人與專利權人而言已明顯較以往有利。

資料來源：“New draft guidelines for patent examination,” [WIPR](#). 2015 年 5 月 1 日。

[英國]

英國設計專利之聽審簡介

聽審制度提供當事人就設計專利有所爭議時，可當面向英國專利局陳述，請求聽審不收取官方規費。

以下簡介設計專利聽審的態樣及訊息：

單方聽審 (Ex parte hearing)：審查委員於檢視設計專利申請案時，可能有核駁的情況產生，倘若該核駁無法克服，然申請人仍不服該決定，便可以請求單方聽審。單方聽審是一種申請人或專利權人與審查委員間的非正式程序，他方不得參與。另外，設計專利核准後請求更正而遭拒，也可請求單方聽審。針對舉行聽審後所做出的決定，可上訴，不過要件是須請求發出書面決定書 (written decision)。

多方聽審 (Inter partes hearing)：當爭議發生時，當事人為兩造或兩造以上時，審查委員可能需先發出初步意見 (preliminary views)，倘任一造認為該初步意見不利於己或不同意該初步意見，有權提出聯合聽審或中間聽審以解決所不認同的爭議。此外，多方聽審是一種較為正式且將遵循英國高等法院聽審時的程序。在進行多方聽審時，各造均有機會為自己答辯，然審查委員並不會准許雙方直接辯論。

聯合聽審 (Joint hearing)：為相關程序尚未連結開始前的初步聽審 (preliminary hearing)。所謂「已連結」的程序是指預審前聲請已為英國專利局受理，且該聲請表格已寄出予另造且也已提出答辯。在答辯前，並無任何直接與審查委員面對面的程序。

中間聽審 (Interlocutory hearing)：亦稱為程序聽審，於多方聽審時，審查委員可能會就一些程序議題而必須做出決定，例如是否准許某造之延緩提交證據聲請。

主要聽審 (Main hearing)：亦稱為實質聽審，為一種正式的程序，各造得直接向審查委員陳述，並聽取另一造回覆後做出答辯。然主要聽審此並非審判程序，且各造發言的次數均有限制。

資料來源：“Designs disputes resolution: hearings,” [UK IPO](#). 2015 年 5 月 13 日。

<<https://www.gov.uk/designs-disputes-resolution-hearings> >

