

專利法規

[全球]

各國對於懲罰性賠償之簡介

懲罰性賠償是指當個人或組織以肆意、故意或放任的方式侵犯智慧財產權持有者權利而導致其遭受損失時，司法或行政機關判定侵權者需要承擔超出實際損害之外的賠償。以下簡介各國的懲罰性賠償制度：

美國：專利法明確規定侵權者應承擔的懲罰性賠償責任，即在補償性賠償金基礎上增加額外的賠償，以專利法而言為「三倍賠償」，即以陪審團或是法院確定的初始賠償金額為基礎，侵權者最終支付的損害賠償最高可提升至初始金額的三倍。其中，計算損害賠償金的方式有兩種，一是按照合理使用費用估算，二是基於經侵權法判定所遭受的實際損失進行衡量。

加拿大：只要侵權的動機與行為是主觀惡意的，就適用懲罰性賠償。

英國：對懲罰性賠償的適用條件與範圍進行嚴格的限制，主要應用於惡意或嚴重侵害他人權利的案件。

德國：在損害賠償金計算上主要採用三種方法：一是根據被侵權者遭受的具體損失予以賠償，二是基於侵權者獲得授權許可發生的費用決定，三是根據侵權者實施侵權後獲得的收益決定。

法國：2007 年把《歐盟 2004/48 號法令》引入其智慧財產權法典中。雖歐盟的法令中沒有對懲罰性賠償進行明確規定，但一些相關條款與懲罰性賠償具有實施效果的一致性。法國智慧財產權法典規定，在確定智慧財產權的損害賠償金時，法院確定的金額不得少於使用該智慧財產權的總費用，或不能低於侵權人若被授權使用該智慧財產所應當支付的費用總額。

中國大陸：目前的智慧財產權侵權案件絕大部分都採用法定賠償且缺乏細則，自由裁量權很大，導致同一類案件的賠償額度會產生巨大差異。

資料來源：“国外知识产权侵权惩罚性赔偿分析。” [SIPO. 2015 年 4 月 3 日。](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201504/t20150403_1096810.html)
<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201504/t20150403_1096810.html>

[韓國]

韓國公布專利法修正草案

韓國於 2015 年 3 月 19 日公布專利法修正草案，本版專利法修正草案將先經過公聽，將於 2015 年 6 月底提交韓國國會，預計於 2016 年或 2017 年實施，修正草案中較值得注意的有：

1. 縮短請求實體審查期限

發明專利申請案請求實體審查的期限從申請日 5 年縮短為 3 年（若為 PCT (Patent Cooperation Treaty) 進國家階段申請案，則從國際申請日起算），縮短實體審查期限的目的是為了減輕利害關係人監控申請案之困難性，也符合許多已開發國家最近趨勢，例如美國之審查是以申請日排序，歐洲專利局則是自檢索報告公開 6 個月，中國大陸為自優先權日起算 3 年，而日本則是從申請日起算 3 年。

2. 依職權重啟審查（新規定）

假如審查委員在發出核准通知後但於申請人繳納領證費前，發現任何新的且明顯的不准專利理由時，審查委員可以撤回核准通知並依職權重啟審查。

3. 請求撤銷已發證專利（新規定）

對於已發證之專利除了現行專利法之專利無效程序（兩造）外，草案另訂有提起請求撤銷（單造）之新規定。換言之，任何人想要撤銷已發證專利，可於專利發證日起 6 個月內向韓國智慧財產權審判暨上訴委員會提交理由（即前案詳細資訊等）。一旦撤銷專利的理由提交到韓國智慧財產權審判暨上訴委員會，該委員會將重新審查該專利。若重新審查專利時判定專利缺乏新穎性或進步性，專利權人仍將有機會提出該專利具可專利性論點主張。專利權人於提出論點時，也能提出限縮申請專利範圍修正。此外，專利權人可透過韓國專利法院對韓國智慧財產局撤銷專利之決定提出上訴。

4. 專利無效審判先行通知（新規定）

發出專利無效審判前，韓國智慧財產權審判暨上訴委員會應發給專利權人專利無效審判先行通知。假如依據該先行通知專利可能無效，專利權人可藉由限縮申請專利範圍以尋求避免專利實質無效。發出專利無效審判先行通知此規定實施的目的是希望藉由給專利權人限縮申請專利範圍機會以減少專利無效比例。

資料來源：“Amendments to the Korean Patent Act for Implementation,” Hanyang International Patent and Law Firm. 2015 年 4 月。

<http://www.hanyanglaw.com/eng/news/newsletter_preview.asp?curPage=1&ca=225>

[中國大陸]

中國大陸專利局向公眾徵求專利法修改草案意見

中國大陸專利局於日前發布《中華人民共和國專利法修正草案（徵求意見稿）》，該草案涉及實質性修改的條文共 30 條，包括修改現有條文 18 條，新增 11 條，刪除 1 條，並新增「專利的實施和運用」一章。公眾可於 2015 年 4 月 28 日前，向中國大陸專利局提出相關意見，以下摘錄自中國大陸專利局就草案修改內容所提之五大面向及其內容：

擴大專利保護強度，維護權利人合法權益：完善舉證相關證據規則、規定無效宣告請求審查決定及時公告、增設故意侵權的懲罰性賠償制度與擴大對仿冒專利的處罰程度。

促進專利的實施和運用，實現專利價值：規定利用雇用人單位物質技術條件完成的發明創造的權屬適用約定優先原則、允許發明人或設計人在雇用人單位怠於實施職務發明創造的情形下，根據與雇用人單位的協議自行實施，並獲得相應收益、引入專利當然許可制度，降低專利許可成本與規定標準必要專利默示許可制度。

實現政府職能法定，建設服務型政府：明確國家和地方專利行政部門的職能和分工，明確規定專利行政部門的行政審理、行政許可事項及行政執法許可權。

完善專利審查制度，提升專利品質：明確對局部外觀設計的保護、取消對養殖動物疾病診斷和治療方法獲得專利保護的限制、增加外觀設計國內優先權制度、明確專利復審和無效宣告審查程式的審查原則與延長外觀設計專利保護期限。

完善專利代理法律制度，促進智慧財產權服務業健全發展：完善專利代理法律制度，規定專利代理師、專利代理機構執業基本準則。

資料來源：“关于就《中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)》公开征求意见

见的通知。” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095939.html). 2015 年 4 月 1 日。

<http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095939.html>

中國大陸專利局公布積體電路電路布局設計專有權撤銷審查辦法草案

截至 2014 年底，中國大陸專利局登記公告的積體電路電路布局設計已達一萬餘件。中國大陸專利局日前公布《集成电路布图设计专有权撤销审查办法（草案）》。該辦法草案共 19 條，以下摘錄自其中涉及的主要草案內容，公眾可於 2015 年 5 月 1 日前，向中國大陸專利局提出相關意見。

（一）關於撤銷程序的啟動

第一條：明確撤銷審查辦法的上位法依據。

第二條：專利復審委員會對撤銷案件的審查原則。

第三條：撤銷案件的啟動。

第四條：撤銷理由。

第五條：撤銷意見提出人提出撤銷意見的方式和內容。

第六條：立案審查以及相應通知書的作出。

（二）關於撤銷內容的審查

第十一條：進一步明確獨創性的判斷標準。

第十二條：明確公認的常規設計的定義，列舉公認的常規設計的多種表現方式。

第十四條：明確「商業利用」行為的判定標準。

第十五條：規定撤銷程式終止的兩種情形。

（三）其他

明確撤銷程序，此辦法沒有規定的，參照適用《專利審查指南》有關專利復審和無效宣告程式的規定。

資料來源：“关于就《集成电路布图设计专有权撤销审查办法(草案)》公开征求意见的通知。” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095598.html). 2015 年 4 月 1 日。

<http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095598.html>

[美國]

因應海牙協定 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) 於美國生效而修正之最終版細則已公布

海牙協定即將於 2015 年 5 月 13 日在美國生效 ([可參閱 2015 年 2 月 19 日出刊之第 108 期台一雙週專利電子報](#))，美國專利局已修正專利法細則，修正後之規定也將於同日生效，主要變更摘要如下。

1. 將國際設計專利申請案之形式要求標準化，例如申請文件、說明書和申請人身份之規定等。
2. 申請人可透過美國專利局向世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 的國際局 (International Bureau) 提出國際設計專利申請案。
3. 國際設計專利申請案可作為優先權基礎案。
4. 指定於美國註冊之國際設計專利申請案，自申請日起和美國設計專利申請案有同等效力。

5. 對指定於美國註冊之國際設計專利申請案，在其公告後提供暫時性保護的權利。
6. 美國設計專利申請案和指定於美國註冊之國際設計專利申請案的專利權期間均為 15 年。
7. 對指定於美國註冊之國際設計專利申請案，其實體審查將由美國專利局進行。
8. 在特定情況下，允許未於期限內回應之國際設計專利申請案申請人採取補救措施。

資料來源：“Changes to Implement the Hague Agreement Concerning International Registration of Industrial Designs,” USPTO, Federal Register Vol.80 No. 63. 2015 年 4 月 2 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-04-02/pdf/2015-06397.pdf>>

