

## 專利法規

### [日本]

#### 2011 年日本專利法修正之概要

日本專利局於 2011 年 6 月公布日本專利法修正之簡介，本次專利法修正主要包含有：

##### (1) 加強保護專利

專利授權若未向日本專利局申請登記，非專屬被授權人無法提出「禁止請求」來對抗第三人。透過本次修法，即便是在未登記生效的情況下，專利契約的被授權人仍可向第三人提出禁止請求。

##### (2) 對共有發明人提供適當保護

由於共同研究、共同開發已逐漸趨於普遍化，對於僅由部分發明人申請取得專利權的情況，過去只能透過限制專利權無效等手段來保護未共同申請的發明人，然而，透過本次修法，使原來未獲取專利權的發明人可獲得重新取回專利權的機會。

##### (3) 提升使用者的便利性

1. 對中小企業等的專利費用的減免期間，由原來的 3 年延長為 10 年，並且重新檢視第 11 年後新式樣的年費。
2. 依現行制度，發明人本人申請前在學會等場合所進行的公開會影響其專利權的取得，於本次修法之後，發明人自身所進行的公開發表行為，將不至於因該公開而妨礙取得專利權。

##### (4) 重新檢視解決專利紛爭的速度及效率

1. 無效審判之撤銷訴訟提起後，對於爭議案之訂正（近似於台灣的更正）內容提出審判請求，往往會導致整起事件又重新回到專利局進行審理，因此，經常造成爭議案於解決上相當沒有效率。透過本次修法，確保爭議案於無效審判（近似於台灣的舉發）階段中保有的訂正機會，惟一旦提出撤銷訴訟之後，便無法再提出對訂正審判的請求。
2. 無效審判確定後，審判請求人（近似於台灣的舉發人）以外的任何人，不得就同一事實、同一證據再次提起無效審判等之問題，在透過本次的修法中，審判請求人以外者可提出審判請求。

資料來源：“特許法等の一部を改定する法律について。” JPO. 2011 年 10 月 14 日。

<[http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou\\_kaiei\\_230608/01\\_gaiyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_230608/01_gaiyou.pdf)>

### [澳洲]

#### 澳洲智慧財產權相關法案修正可望於年底通過

澳洲政府於 2011 年 3 月公布了《提升智慧財產權法標準 (Raising the Bar) 法案》。該法案修訂內容涉及澳洲現行的《專利法》、《商標法》、《版權法》、《外觀設計法》和《植物育種者權利法》。該法案已於 2011 年 6 月 22 日提交至參議院，目前正處於審議階段。若法案於今年 10 月通過參議院的三讀，則最快將於 2012 年 10 月正式生效。以下摘錄幾項關於專利制度的重要修訂：

1. 評估新穎性將不限於澳洲本土。
2. 提高臨時申請案的說明書揭露要求，然臨時申請案無需揭露最佳實施例。

3. 增加非醫藥產品須經行政審查 (regulatory approval) 的侵權排除情況。
4. 新增研究和實驗用途侵權排除狀況。
5. 僅可於原申請案核准公告後 3 個月內提交分案申請；且不允許處於異議階段的申請提交分案請求。
6. 賦予聯邦法院指導修改申請案的權利，並取消申請人在異議決定公布後向澳洲專利局提交申請案修正的權利。
7. 只有在經澳洲專利局局長同意的情況下，申請人方可撤回異議申請。
8. 澳洲專利局局長可拒絕申請人延期授權的要求。

資料來源：

- 1.“澳大利亞知識產權相關法律修訂案有望年底前通過。” SIPO. 2011 年 10 月 25 日。 <[http://www.sipo.gov.cn/dttx/gw/2011/201110/t20111025\\_625887.html](http://www.sipo.gov.cn/dttx/gw/2011/201110/t20111025_625887.html)>
- 2.“Intellectual Property Law amendment (Raising the Bar) Bill 2011,” Parliament of Australia. 最後瀏覽日：2011 年 10 月 27 日。  
<[http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/s837\\_first/toc\\_pdf/1111920.pdf;fileType=application%2Fpdf](http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/s837_first/toc_pdf/1111920.pdf;fileType=application%2Fpdf)>

### 澳洲提出有關授與專利權標準之法案修正

在現行法規下，澳洲專利局對於符合新穎性及進步性的專利申請案，除非存在明顯或幾乎可以肯定所授予的專利權為無效的情形況，均會准予專利。然而，澳洲近期提出專利法修正的法案。根據法案內容，澳洲專利局在進行申請案的審查時，應審查所有會使專利無效的理由。只要未符合有效性要件任一項，審查委員便可核駁申請案。

此修改法案雖不影響新穎性及進步性判斷的標準，但對於發明之說明書滿足所有有效性要件，包含可專利之適格標的、可實施性、是否受說明書支持、書面敘述及申請專利範圍是否清楚明瞭等的責任將落在申請人身上。審查委員在審查過程中不會改變做法，也不會對申請人提出有效性的質疑，而可能會在第二次審查報告中增加先前技術以外的核駁理由。

本法案目前在國會中審查中，並最快可能於 2012 年初實施。

資料來源：

- 1.“Proposed Amendments to Australian Patent Law: Standard of Proof Required for Allowance,” American Intellectual Property Law Association. 2011 年 10 月 12 日。
- 2.“Intellectual Property Law amendment (Raising the Bar) Bill 2011,” Parliament of Australia. 最後瀏覽日：2011 年 10 月 27 日。  
<[http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/s837\\_first/toc\\_pdf/1111920.pdf;fileType=application%2Fpdf](http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/s837_first/toc_pdf/1111920.pdf;fileType=application%2Fpdf)>