

專利法規

[澳洲]

澳洲設計專利法改革

澳洲政府針對澳洲智慧財產權諮詢委員會 (Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 提出的一系列設計專利法改革建議做出回應，ACIP 在其最終報告中提出 23 項建議，多數已被採納：

- 優惠期及先用權

未來將擬定設計申請人所為之揭露的優惠期規定，以及先用權之規定，詳細情形將於進一步討論後確定。

- 虛擬或非實體設計

根據目前的審查實務，專利局僅考慮靜止狀態下產品之設計專利，例如電子顯示裝置上的圖像等常都會被忽略，ACIP 建議將被採納並重新考慮此規定。

- 基於權利歸屬 (entitlement) 問題之撤銷

若註冊之設計專利權人於首次註冊時非為適格，專利權容易被撤銷，此規定擬放寬，未來可提出請求撤銷程序之時間點將延後，並賦予法院得拒絕基於權利歸屬不適格而撤銷專利。

- 未來，實體審查和認證設計過程中之行為，若涉及欺騙、不實建議或不實陳述也將造成專利權遭撤銷。目前該規定僅應用在形式審查和註冊，此變化將導正設計專利法的異常部分。

- 新穎性和獨特性聲明之修訂

原則上將接受註冊設計專利之所有人在實體審查的過程中修改新穎性和獨特性聲明。

新穎性和獨特性聲明在於指出設計之特徵，在評斷侵權和有效性時應特別考量。此變化給予設計申請人更多選擇來辨別審查過程中提出的先前技術，前提是該修正不得擴大設計範圍。此點在正式實施前，需要經過更多討論，以確保沒有意外的結果。

- 將發布允許專屬被授權人進行侵權處理之規定。

- 將推出註冊設計繳交年費之寬限期

- 改善關於主張優先權規定之異常，以避免申請人主張外國設計申請案之優先權時存在之複雜情況。

- 將修改設計專利法之用語，以釐清經過註冊但未認證 (uncertified) 的設計不能行使專利權。

除了上開將進行的變革之外，也提出繼續研究的區塊：將持續鼓勵跨地區註冊設計系統之國際調和及簡化，考慮加入海牙協定，並持續參與推動設計專利法條約 (Designs Law Treaty, DLT)。基於加入海牙協定，也將一併考慮延長目前註冊設計的專利權期限，並進一步考慮引進異議制度。目前對於涵蓋於一申請案之第二個和後續設計之規費與另起新申請案均相同，未來將考慮針對額外附加之設計申請案減少規費。目前設計於註冊時公開，通常時間點緊接在申請日之後，未來考慮於申請日起 6 個月後自動公開。

除此之外，部分規定則確定不會改變：涉嫌侵權之設計無邊境控管措施；設計保護僅針對產品整體而非部分產品；對於獨特性之檢驗，仍維持於評估侵權與否及有效性時一併考慮；產品維修不會侵害產品之註冊設計。

資料來源：“Designs Law Reform In Australia: Prior Art Base, Grace Periods,

Screen Displays And Other Changes,” Freehills. 2016 年 5 月 31 日。
<<http://www.freehillspatents.com/resource?id=433>>

[巴西]

巴西將重新檢視智慧財產權法對專利權期限延長之規定

巴西智慧財產權法第 40 條規定，發明專利期限為自申請日起 20 年，新型專利則為自申請日起 15 年；惟該條另規定，發明專利的保護期限不應少於自核准日起 10 年，新型專利的保護期限則不得少於 7 年。

當多數的發明專利倘因行政程序的延宕（例如巴西專利局內積案過多），為符合前述規定，便會補償並給予該發明專利延長適當的保護期限，而這也造成授予逾 20 年的保護期限。巴西總檢察長辦公室 (Attorney General's Office) 認為前述延長保護期限之實務將構成發明專利保護期限的不確定性，此外，延長專利權期限也有悖於法律確定性、自由競爭與消費者保護；根據瞭解，巴西眾議院現正檢視於 2012 年提出的第 3944 號法案，該法案亦包含欲廢除該規定。

最高法院將會檢視前開實務，除將徵求總統與國會的意見外，亦會聽取巴西專利局等當局意見。

資料來源：“Correction of the term of protection foreseen in the sole paragraph of art. 40 of the Brazilian IP Law,” Clarket, Modet & C Brazil. 2016 年 6 月 2 日。
<<http://www.clarkemodet.com/blog/2016/06/correction-of-the-term-of-protection-art-40-of-the-brazilian-law.html>>