

專利法規

[韓國]

韓國通過法案建立專利訴訟制度

2015 年 11 月 12 日韓國通過“專利訴訟案件統一法院”之法案，現有的專利訴訟制度為雙軌制，專利侵權案件由民事法院審理，而專利有效性案件則由智慧財產法庭審理。現有制度下，專利侵權案件及專利有效性案件的上訴法院分別是高等法院及專利法院。根據該法案，韓國從 2016 年 1 月開始，包括專利侵權及專利有效性之所有上訴案件都將由專利法院審理。

在新的訴訟制度下，專利法院將成為專利局智慧財產法庭（有效性爭議）和地院（侵權爭議）所作判決之上訴案件的專屬管轄法院，有關新型專利、設計專利、商標及植物新品種之侵權上訴案件也都專屬於專利法院管轄。

資料來源：“Passage of bill structuring the Korean patent litigation system,” Lee International. 2015 年 11 月 17 日。

[印度]

印度專利法修正摘要

印度專利局於 2015 年 10 月 29 日公布了 2015 專利法修正草案 (The Patents (Amendment) Rules 2015)，公眾有 30 天的期間可提出意見，草案將自最後公布於官方公報之日起生效。以下為草案摘要：

1. 若遲延遞交文件或資料至專利局乃肇因於戰爭或天災等國家緊急狀態，因而擾亂一般之通訊，申請人應向有關當局取得證明，且須在緊急狀態事由消滅後 1 個月內採取必要行動。
2. 不論程序是否已經進行，已繳納之規費或溢繳之規費均不予退費；然申請人若為同一程序重複繳納規費，多繳之費用得予以退費；若申請人撤回實審之請求，可退回實審規費的 90%。
3. 說明書與請求項須加上附有括號的元件符號，並應清楚記載發明所屬之技術領域、與現有技術相較之技術進步性、發明之主要用途，不需記載延伸用途，摘要應包含化學式。若申請人欲在正式申請案中採用暫時申請案之圖式，可在說明書中引用該圖式。申請案若需進行寄存，最遲需在申請日起 3 個月內於說明書中提供寄存資訊；若該案欲請求提早公開，則需早於或於請求同時提供寄存資訊。若發明有揭露印度生物材料者，須於專利核准前提供有關當局准許之證明。說明書之修正應提供劃線本，清楚標示修正之頁數和行數。
4. 申請案已提出實審請求且已公開者，依規定開始審查；申請人得於開始審查前撤回實審之請求，撤回後該案視為未曾提出實審請求。接續案之審查順序同母案，若母案已開始審查，接續案在提出實審請求後即立刻進行審查。審查意見通知書應於 1 個月內寄送給申請人或其代理人。若實體審查之請求為第三人所提出，專利局僅會通知其審查意見通知書之大綱。申請人應於接到第一次審查意見通知書後 4 個月內完成回覆專利局，使申請案符合所有印度專利局官方規定，期限可付費延期 2 個月。
5. 審查委員審結申請案之期限為收到最後回覆之日起 6 個月內，或是申請案最後符合印度專利局官方規定之日起 6 個月內，以較早日期者為準。若申請人在 2015 專利法修正草案生效前已回覆第一次審查意見通知書，且草案中規定

的申請案符合印度專利局官方規定之期限已過者，則審查委員須在收到最後回覆之日起 2 年內審結該案。

6. 申請案有下列情形，可繳交規費請求加速審查：1) PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案指定印度專利局為國際檢索局 (International Searching Authority) 和／或國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority) 者，或 2) 申請人或其受讓人、授權製造商已開始於印度生產該發明者，或 3) 申請人或其受讓人、授權製造商將自專利核准 2 年內開始於印度生產該發明者。申請人若以前述第 2 和第 3 項事由請求加速審查，須符合下列條件：1) 繳交財力證明以證明具備所需資金和設備，能依政府要求之數量進行生產；2) 若授權他人生產者，須提出授權同意書；3) 申請案之請求項不超過 20 項且屬於同一發明，或屬於結合形成同一發明概念之數項發明；4) 提出聲明書聲明於印度之產品生產將自專利核准 2 年內開始、具備生產所需資金和設備、將依政府要求之數量進行生產。申請人或其受讓人、授權製造商須每年繳交產品生產報告。

已請求一般實審者可轉換成加速審查，須補足規費之差額，並以差額補足之日為提出加速審查請求之日。若申請人未能符合加速審查之條件，申請案將依一般實審程序進行處理，加速審查之規費不予退還。印度專利局可限制每年加速審查之受理案件數，以通知之形式公布於公報。審查委員應自案件交付其審查之日起 2 個月內發出審查意見通知書。審查委員審結一申請案之期限為收到回覆之日起 3 個月內，或是使申請案符合所有印度專利局官方規定之期限起 3 個月內，以較早日期者為準。若申請人為請求加速審查而提供錯誤資訊，可能導致獲准之專利被撤銷。

7. 聽審得以視訊會議或其他通訊設備進行，書面資料和相關文件須於聽審進行後 15 天內遞交。
8. 申請人至遲可於聽審 5 個工作天前以合理理由提出聽審延期之請求，須繳納費用；聽審之延期不得超過 3 次，每次延期不得超過 15 天。

資料來源：“Indian Patent Office Publishes Draft Patent (Amendment) Rules 2015,” IPO Daily News. 2015 年 11 月 6 日。

[巴西]

巴西智慧財產權法修法路迢迢

巴西現行智慧財產權法 (Law 9279/96) 自 1997 年生效，然至今有超過 30 部修正法案在巴西國會待審，而巴西智慧財產權協會會長日前也針對當中兩部法案表達反對意見，因此其修正仍有待商討。

部分修正法案內容包含限制第二用途發明 (second use invention) 以及包含晶形物 (polymorph) 和同分異構物 (isomer) 等新型態化合物之可專利性、提高進步性標準、增加專利申請案之准前異議程序以及未於巴西國內實施者之專利強制授權等。

資料來源：“ABPI highlights negative impact of IP Law Bill 139/99,” Moeller IP Advisors. 2015 年 11 月 18 日。

<<http://www.moellerip.com/abpi-highlights-negative-impact-of-ip-law-bill-13999/>>