

專利法規

[日本]

日本 2014 年發明專利法修法

日本發明專利法於 2014 年修法，此次修法包含 2 個主要重點，即(1)重新導入准後異議制度及(2)擴大救濟措施。

(1) 准後異議制度

採用新的准後異議制度，此制度非常相似於 1994 年所採行但於 2003 年廢除之異議制度。此新異議制度要點如下：

- 任何人可於一發明專利核准公告 6 個月內提出異議。
- 異議理由除了專利所有權人必需是專利申請權人外，大致上與無效審判理由相同，包括了不具新穎性、進步性及申請專利範圍未滿足可實施、未受說明書支持以及缺乏明確性等要件。
- 所有異議程序必須以書面方式進行並且無法以舉行口頭聽證方式審理。
- 異議程序進行時，審判官先審查理由，當發現至少一個合理的異議理由時，發出專利應被撤銷之審查意見通知書。專利權人可在期限內提出意見理由書及申請專利範圍/說明書之修正理由書。異議人可針對專利權人所提之修正理由提出反駁論點。
- 專利權人不服專利應被撤銷的異議決定，可向智慧財產高等法院提起訴訟；但異議結果如判定專利有效，則異議人不得提上訴。
- 即使無效審判理由與提出異議時的理由相同，也可提無效審判。
- 新專利法施行後，准後異議制度為任何人皆可提出異議，僅限於利害關係人才可提出無效審判。

(2) 擴大救濟措施

- 專利申請案未在規定期限內提出優先權主張或未提出實審，申請人可於指定期間內基於正當理由提出救濟請求。
- 若期限之誤失有不可歸責於申請人之理由，則原期限可延長，此項擴大救濟措施適用情形包括提交主張優惠期之證明文件、提出分割申請案請求、當銷售許可無法在原專利期間到期 6 個月內取得，提出專利期間延長之請求以及繳納領證費等。

(3) 生效日

實際生效日尚未確定，預計於 2015 年 4 月 1 日生效。

資料來源：“Patent Law Amendment in 2014,” [Kawaguti & Partners](#). 2014 年 11 月。

[澳洲]

澳洲設計專利制度之評估

澳洲的智慧財產權諮詢委員會 (Australia's Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 應澳洲政府要求評估現行澳洲設計專利法 (Designs Act 2003) 之運作和成效，並針對法規效能之提升和法規之缺陷向政府提出報告。ACIP 在 2013 年 9 月曾公布一份議題報告並徵求公眾意見，在整合分析已收到之意見後，ACIP 於 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，以下簡稱選項報告)，報告中對現行設計專利制度提出了 3 個行動選項：

1. 因應特定議題微幅修正澳洲設計專利法規，但不更動澳洲現行設計專利法規之政策基礎。
2. 參照澳洲主要貿易國家之制度，修正澳洲設計專利法規。
3. 對澳洲設計專利法規及政策基礎進行大規模修正。

ACIP 在報告中探討了諸如現行設計專利審查制度、著作權與設計專利重疊之面向等問題，也提到了集體設計之規費若能降低，應能鼓勵申請人保護產品的多個實施例。選項報告公布後，ACIP 在 2015 年 1 月 23 日前仍持續徵求公眾意見，預期將於 2015 年 3 月將結果向澳洲政府呈報。以下為選項報告中探討的議題摘要。

1. 國際調和：許多公眾意見表達了對法規國際調和的支持，海牙協定 (The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) 和世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 之會員國正在考量的設計專利法條約 (Designs Law Treaty, DLT) 草案皆為可能之選項，而加入這些國際條約，勢必要修正現行法規以符合條約之要求；如此一來，設計專利的專利權期間需要延長，另外也須考量國際條約的單一國際申請案制度之實務可行性。目前 ACIP 尚未對加入國際條約之優點做出結論。
2. 專利權期間：現行設計專利法將設計專利權期間自先前的 16 年縮短為 10 年，然而公眾意見強力支持將專利權期間延長為 15 年。但 ACIP 發現實際僅有 20% 的專利權人，在舊有規定下會支付第 3 次延展費以維持專利第 10 年至第 16 年有效，因此難以支持延長專利權期間的意見。惟澳洲若欲加入海牙協定，則必須將設計專利權期間改為 15 年。公眾意見認為若須將專利權期間延長，應只有經過審查的設計專利可享延長的 5 年期間，ACIP 對此表示支持。
3. 優惠期：目前澳洲設計專利不允許申請前之公開，然公眾意見支持優惠期制度之導入，也可嘉惠習慣運用此制度之外國申請人，ACIP 也支持 6 個月的優惠期制度；若澳洲加入 DLT，則必須依據規定納入至少 6 個月的優惠期制度。
4. 延緩公告：在澳洲現行規定下，設計專利在核准後便會公告。ACIP 調查發現申請人多希望在公告前有時間可做市場測試，故支持導入延緩公告制度。ACIP 支持最多 6 個月的延緩公告制度；若澳洲加入 DLT，則必須依據規定納入至少 6 個月的延緩公告制度。
5. 部分設計：在澳洲現行規定下，設計專利之有效性和侵權與否，是依據設計的整體印象是否在實質上近似進行判斷，且設計專利須為一項產品的整體外觀才能得到保護。如此一來，部分設計難以得到保護。雖公眾意見多支持對部分設計之保護，ACIP 並未表達支持。
6. 使用者介面設計：現有設計專利法施行前的修法調查報告雖不認為螢幕顯示 (screen display) 可得到設計專利之保護，但未在法規中明文禁止，導致許多設計申請案在本質上請求的內容仍是螢幕顯示設計。有鑑於科技之發展，ACIP 認為螢幕顯示設計也應該受到保護。
7. 邊境保護措施：澳洲目前沒有設計專利的邊境保護措施，公眾意見多支持邊境保護措施之施行。ACIP 建議若將執法對象限制為和設計專利完全相同之

- 進口物品，則可免除海關在辨別物品是否侵權會遭遇之困難；但若開放部分設計則不建議施行邊境保護措施，因為屆時侵權之辨別會更加複雜。
8. 非註冊制設計專利 (Unregistered Design Right): 澳洲目前沒有非註冊制設計專利制度，公眾意見正反皆有，ACIP 抱持反對立場。
 9. 3D 列印：ACIP 認為目前不需因此技術對設計專利法規進行修正。

資料來源：

1. "Australian designs system under review," Freehills Patent Attorneys. 2014 年 12 月 4 日。 <<http://www.freehillspatents.com/resource?id=354>>
2. "Review of the Designs System Options Paper," IP Australia. 2014 年 12 月 3 日。
<<http://www.acip.gov.au/pdfs/Options-Paper-for-the-Review-of-the-designs-System.pdf>>

澳洲設計專利法有待完善

過去 10 年澳洲法院試著釐清設計法規中最多產品註冊設計專利的類型，然而圖形化使用者介面 (graphical user interfaces, GUIs) 保護之有效性仍不明確。GUIs 讓使用者透過視窗、電腦圖像 (icons) 及選單與電腦互動。

根據 2003 年版之澳洲設計專利法，GUIs 相關之設計專利申請案經過形式審查後即可註冊。此表示設計專利申請案若依規定註冊即為有效，並可據以對抗第三人。根據法規，只要有適當的產品名稱，新穎性及獨特性無虞，並有恰當的圖式就可成功為 GUIs 註冊設計專利，澳洲律師們發現市面上充斥著許多未經審查的 GUIs 設計註冊。由於 Icons 和 GUIs 為新興現象，因此法院尚未審慎評估其有效性。在法院釐清設計法規前，沒人能保證其有效性。

然而在專利法正式修正前，GUIs 仍可申請專利保護。視覺外觀對產品而言愈來愈重要，尤其是手機和其他消費性產品等，註冊設計專利在企業專利佈局中也更加受到重視，因此澳洲設計專利採取兩階段設計專利申請，使得設計專利申請案可免去實體審查並在 1 個月內完成註冊。

資料來源：“Lawyers Expect More Complete Design Laws,” Asia IP. 2014 年 10 月。

[中國大陸、美國]

美中外觀設計審查比較

據甫修改的中國大陸專利審查指南，將 GUIs 也納入專利的保護範圍。然在美國，外觀設計專利申請的審查方式與中國大陸的外觀設計專利存在較大的不同。以下簡介兩國於外觀設計上的訊息：

保護客體

依美國專利法規，可是裝飾性的包裝、構造，或兩者兼有。外觀設計專利申請須針對產品，而不僅是圖像。而圖像可是受專利保護的外觀設計的一部分，但必須依附於產品。客體不僅限於獨立物件的外觀設計，如用虛線註明「未主張」的部分，則物品排除「未主張」的部分可獲得專利保護。另外，具有若干用途，並可形成「不得僅就圖像取得外觀設計專利」情況下，字體可受外觀設計專利保護。

上述為中國大陸外觀設計未保護的範圍，美國對於外觀設計專利保護的客體

要明顯比中國大陸廣泛。

專利審查的實質性要件

美國：外觀設計獲得專利必須滿足的要件有：新穎性、首創性和非顯而易見性、裝飾性及非功能性等規定。

中國：新修訂的中國大陸專利法第二十三條實質上也要求外觀設計專利具備新穎性和創造性，因此，中國大陸專利法修改後與美國專利法的新穎性、非顯而易見性（創造性）的要求是相似的。換言之，中國專利法對外觀設計專利的審查要件較修法之前更為嚴格，並與美國更為接近。而裝飾性、與非功能性實際上也體現在中國大陸專利法及相關法律規定中。例如，裝飾性實質上體現在專利法第二條關於「富有美感」的規定中。而功能性則體現在審查指南中有關「由產品的功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響」的規定。

資料來源：“中美外观设计专利的授权要件比较。” SIPO. 2014年11月26日。
<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201411/t20141126_1037893.html>

