

澳洲通過智慧財產權法修正案，廢除創新專利制度

澳洲通過智慧財產權法修正案，廢除創新專利制度

資訊工業策進會科技法律研究所

2020年6月10日

澳洲政府發布2020年《智慧財產權法修正案（生產力委員會回應第2部分及其他措施）》（Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures) Act 2020），針對澳洲2003年《設計專利法》、1990年《專利法》及1995年《商標法》進行修正，於2020年2月26日正式成為法律，而本次修法重點係自2021年8月26日起廢除創新專利制度，並開始啟動相關廢除程序。

壹、修法背景概述

澳洲原先的專利制度分為標準專利（standard patent）以及創新專利（innovation patent）兩種專利，兩者主要區別在於，創新專利類似我國新型專利，其適用門檻較低且保護期間較短。該制度政策目的係為了透過門檻較低的專利制度提供智慧財產權保護，以鼓勵澳洲中小企業進行研發創新。

然而，澳洲智慧財產局2015年所進行的研究資料顯示，創新專利雖然對於鼓勵中小企業研發創新具有一定積極作用，但仍遠遠不及標準專利更有影響力。大型企業甚至透過創新專利作為產業競爭的戰略工具，利用門檻低的優勢建立專利叢林（patent thickets），有效阻礙中小企業進行研發創新，造成中小企業無法在市場上競爭。此外，低門檻且未經審查的創新專利為中小企業經營自由產生不確定性，創新專利本身與中小企業的產品銷售並無關聯，也無法影響整體產業市場，更可能面臨外國專利不認可的窘境，由此可知創新專利長期下來實施效果不彰，並無法確實達成澳洲政府支持中小企業發展的政策目標[1]。

因此，澳洲政府決定廢除創新專利制度，在18個月的過渡期間也將啟動各種配套措施協助中小企業優化智慧財產權制度，例如提供中小企業快速審查服務（SME fast track），或是專案管理服務（SME case management），或是輔導推廣計畫等方式，以政府力量支持提供中小企業成長計畫與教育，協助中小企業更能輕鬆進行多元化智慧財產權策略布局，並符合澳洲智慧財產權法規體系之要求[2]。

貳、主要修法內容

澳洲政府於2018年曾發布《智慧財產權法修正案（生產力委員會回應第1部分及其他措施）》（Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures) Act 2018），主要針對《商標法》及《著作權法》進行調整，例如明訂真品平行輸入不違反澳洲註冊商標權之規定；而本修正案主要針對《專利法》進行修正，於《專利法》加入目的條款[3]（object clause），闡明專利制度之根本目的，係通過技術創新以及技術移轉等方式促進經濟福祉。專利制度會隨著時間的流逝平衡技術、生產者、擁有者以及公眾之間的利益，並減少因時代的演進所導致法規運作的不確定性，在法規條文有不確定概念的情況下，幫助法院進行法律解釋。目的條款不會改變法規的原意，也不會推翻現有的判例法和既定的先例，並對《專利法》立法目的提供明確指引及指導原則[4]。

另一個主要修正為頗受爭議的廢除創新專利修正條文，逐步淘汰的過渡期從12個月延長至18個月，自2021年8月26日起，澳洲智慧財產局即不再接受創新專利申請。此外，在創新專利制度廢除前所提交的申請案，也就是在2021年8月25日以前申請之創新專利案件，在持續繳納專利維護費用下，其效力至期滿為止，並保留提交分割或轉換為標準專利申請的權利，屆時所有已核准的澳洲創新專利將維持有效至專利期滿失效。

參、修法簡析

澳洲創新專利制度目的原為降低中小企業在專利申請與取得的門檻，因此費用較低、保護時間較短，由於費用便宜又可以快速取得專利，若由大型企業大量申請，反而造成中小企業創新研發動力薄弱。澳洲創新專利與我國新型專利雖同樣採取形式審查，但實質內容上仍有部分差異，澳洲創新專利目的在於降低中小企業創新研發成本，因此對於進步性要求較低，使得大型企業反而透過大量申請創新專利扼殺中小企業創新空間。反觀我國新型專利在制度配套措施較為完善，除設有舉發機制外，另設有新型專利技術報告之規範，以降低形式審查之新型專利權對公眾第三人的影響[5]。

澳洲廢除創新專利制度的政策目的，主要是為了解決中小企業在從事研發創新活動與大型企業市場競爭的困境，搭配廢除創新專利制度的因應措施，以降低中小企業經營自由產生不確定性。然而，以形式審查方式的專利制度究竟能否確實有效保障發明人權利，達到促進創新研發的政策目的，仍需以各國對於智慧財產權保護之態度，與政府在司法與行政資源的運作之間取得平衡。目前仍有不少國家仍保留類似的形式審查制度，而澳洲廢除創新專利實質效益仍有待持續觀察，未來將可供我國新型專利制度參考與評估，以利我國建立更有效益的智慧財產權體系。

[1]IP AUSTRALIA, The economic impact of innovation patents, IP Australia Economic Research Paper 05, https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/reports_publications/economic_impact_of_innovation_patents.pdf (last visited June 10, 2020)

[2]IP AUSTRALIA, Innovation Patents Harm Small Business Innovation, https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/innovation_patent_fact_sheet_2019.pdf (last visited June 10, 2020)

[3]Patents Act 1990 Article 2A: "The object of this Act is to provide a patent system in Australia that promotes economic wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology. In doing so, the patent system balances over time the interests of producers, owners and users of technology and the public."

[4]IP AUSTRALIA, Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures) Act 2020, <https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/intellectual-property-laws-amendment-productivity-commission-response> (last visited June 10, 2020)

[5]周光宇，各國新型專利制度之比較與分析，智慧財產權月刊，第217期，2017年1月。

相關連結

[Intellectual Property Laws Amendment \(Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures\) Act 2020](#)

相關附件

[The economic impact of innovation patents \[pdf\]](#)

[Innovation Patents Harm Small Business Innovation \[pdf\]](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-全盤掌握資金、控制權、稅務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-併購的教戰守則
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-專利申請與授權實務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-核心技術保護與營業秘密管理
- 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請



林佩瑩

組長 編譯整理

上稿時間：2020年07月

文章標籤

專利

智財管理



推薦文章

你 可 能 還 會 想 看

聯合國教科文組織發布《人工智慧倫理建議書》草案

聯合國教科文組織於2020年9月發布《人工智慧倫理建議書》草案（First Draft Of The Recommendation On The Ethics Of Artificial Intelligence）（下稱建議書），以全球性的視野與觀點出發，為第一份全球性關於人工智慧倫理的建議書，試圖對人工智慧倫理作出框架性規定，對照其他區域性組織或個別國家人工智慧倫理準則或原則，著重之處稍有差異。該建議書係由組織總幹事Audrey Azoulay於2020年3月任命24位在人工智慧倫理學方面之跨領域專家，組成

歐盟電信改革：歐盟委員會持續對三份研究做評論

歐盟委員會在 2006 年 8 月 25 日公布之三份獨立學術性研究，被認為是對現正持續進行之 2002 年歐盟電信規則的檢討具深遠的影響。稍早在 6 月 29 日，歐盟委員會發佈了針對電子通訊法規架構的檢視訊息、促進就業文件 and 一份影響評估 (IP/06/874)，在這些文件中含括多項有關有效率利用頻譜資源、促進歐盟市場競爭、建立無線通訊服務單一市場等的政策性提案。而在 2006 年 8 月 25 日出版的研究報告，目的則在處理歐盟電子通訊檢討過程中的主要議題：歐盟電子通訊部的成長和投資、電子通訊市場的法規變革及競爭狀態。雖然這三份研究報告對歐盟委員會並無拘束力，不過對即將在十月份截止之歐盟電...

既有建築改善翻新措施—德國政策參考

既有建築改善翻新措施—德國政策參考 科技法律研究所 2013年07月11日 壹、事件摘要 內政部於6月20日公布資訊指出，我國為達成環境永續發展之目標，於1999年開始推行綠建築標章評估系統，迄今已有3,943件新建或既有建築，取得綠建築標章或候選綠建築證書，每年皆可有效節水與節電；同時，自2003年起，針對既有中央辦公廳舍及國立大專院校所辦理的改善翻新，亦具有顯著的節能減碳成果。貳、重點說明 為因應全球暖化與氣候變遷問題，我國針對建築部門推動許多兼顧節能減碳與生態保護的綠建築政策。首先，內政部在1999年針對新建建築之規劃設計，訂定綠建築標章評估系統。行政院另於...

實現綠色工業 政府推動PC業G計畫

將於 2006 年中實行之歐洲環保指令，規定輸入歐盟的電子產品材料、及其後續回收等作業流程，皆須符合廢電子電機設備 (Waste Electronics and Electrical Equipment, WEEE) 以及有毒物質禁制令 (Restriction of Hazardous Substances, ROHS) 兩大法規。為此，經濟部於 27 日宣布啟動「寰淨計畫 (G計畫)」，將結合系統廠商、檢測驗證機構、資訊服務業者等單位，以系統廠商帶動下游供應商的方式，加速國內電腦廠商推出符合環保規範的產品，目前所知包括華碩、神達、大眾等電腦廠商，都已經投入了此計畫。 本次所涉廢電子電機設備 (WEEE) 法規，是關於廢棄電子、電機產品的回收再利用，...

最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」？
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則？

▶ 隱私權聲明

▶ 聯絡我們

▶ 相關連結

▶ 徵才訊息

▶ 資策會

▶ 網站導覽

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416