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範體系之要求[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衡平。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

→ 【上午場】探索科技法律最前線：資策會科法所「114年成果」分享會暨簡報票選
→ 【下午場】探索科技法律最前線：資策會科法所「114年成果」分享會暨簡報票選
→ 【因颱風改至10/6】115年「企業營業秘密保護實務座談會」（南部場）
→ 【創新領航・鏈結未來】關鍵疾病改良型新藥創新發展與國際法規實務研討會

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