

專利實施：專利實施要求概述 第 2 部分

作者：Caitlan E. Ayala 博士，專利工程師

Warefta R. Hasan 博士，專利工程師

Kevin M. Szymczak，專利代理人

Aron T. Griffith，合夥人

隨著客戶和法律顧問開始開展全球專利布局，有一個話題每年都會出現：實施要求。實施要求是一國專利法的一項規定，要求專利權人必須在授予專利的國家內實施專利發明。為了滿足該要求，專利權人可能需要在該國家建立新的製造能力、利用在該國家內現有的生產能力或將專利發明許可給第三方以在當地製造專利發明，或者需要在當地實施專利方法。未實施專利發明而違反當地法律的後果可能包括經濟制裁、專利權可能喪失或向第三方的強制許可。

各司法管轄區的專利實施

在管理客戶的全球專利組合時，可能需要考慮不同知識產權（IP）司法管轄區的專利實施要求。例如，每個國家都可以確立自己對「專利實施」的定義。就此而言，一些國家實體提出實施要求，規定「專利所有人必須在授予專利的國家內實施其專利發明¹。」

通常，實施要求經過專門規定，以確保各國實現各自的目標並滿足本國利益的需要²。了解實施要求的存在、國家實體之間實施要求的差異以及不實施的潛在相關後果是 IP 保護的一個重要方面，以便建立有效且高質量的客戶代理。

屬於 IP5（世界五大專利局）的國家/地區的實施要求標準相對最低³。五大專利局包括日本特許廳、歐洲專利局、韓國特許廳、中國國家知識產權局以及美國專利商標局。許多 IP5 國家/地區具有類似的實施要求特徵。例如，一些歐洲國家（例如英國、意大利、捷克共和國等）和韓國有類似的的要求，即專利發明應在提交申請後三年（或有時四年）內充分實施，否則該專利可能會面臨強制許可的風險。在這些國家/地區，無需通過年度實施聲明來證明專利的實施。類似地，巴

¹ TRIMBLE, M. "Patent Working Requirements: Historical and Comparative Perspectives" *UC Irvine Law Review*, vol. 6, 483, pp. 483-508

² 《專利實施：專利實施要求概述》第 1 部分給出了對專利實施要求的定義的總體概述

³ IP5 (<https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/ip5>) United States Patent Office. Accessed on 08/05/2022

西要求專利在授予後三年內實施，也不需要年度實施聲明。在巴西，理論上，未實施的專利也可能面臨強制許可的風險。但是，強制許可請求將接受分析。如果專利所有人可以指出未實施專利的正當理由，則強制許可請求可能會被駁回。值得注意的是，巴西專利法並未就這些「正當理由」可能包括的內容提供任何定義。

《歐洲專利公約》的一些成員國還規定，要符合專利實施的條件，專利活動（例如製造、進口或兩者兼而有之）必須由世界貿易組織（WTO）成員進行才能被視為正在使用。這些成員國的非限制性示例包括塞浦路斯、愛沙尼亞、荷蘭和愛爾蘭。

墨西哥規定可以提交一份實施要求聲明來答復強制許可請求。例如，如果第三方提出強制許可申請，專利所有人將有一年的時間開始實施該專利。如果權利人未在一年期限內實施該專利，該缺少實施仍有可能被認為是正當的，並且強制許可不予授予。在墨西哥，只有在首次強制許可授予之日起兩年期限屆滿後，或者專利因專利所有人的原因而未被使用，該專利才會失效。

實施要求更嚴格的國家包括土耳其和印度。雖然土耳其是《歐洲專利公約》的參與成員，但根據土耳其的實施要求規定，必須由專利所有人（或由專利所有人授權的人）自在專利公告中公布專利授權之日起三年內實施專利發明。此外，專利發明的實施不得中斷連續三年或更長的時間。

在土耳其的專利發明實施必須由專利所有人或被許可人向土耳其專利局提交通過主管當局（例如商業或工業協會）準備的官方證書來證明，並且該官方證書錄入專利登記冊。此外，實施證書將在對實施發明的工業機構的生產進行檢查後頒發。如果一項專利發明在沒有正當理由的情況下被視為未根據既定的土耳其法律進行實施，則該專利可能會被授予強制許可。

在印度，專利發明必須在專利授予之日起三年內進行商業開發。與土耳其制定的法規類似，需要一份實施聲明，其中應包括專利所有人或被許可人在印度應計的近似收入或價值。此外，專利所有人或被許可人必須分別說明在印度製造所產生的收入以及進口到印度所獲得的收入或價值的數額。還需要提供關於在印度應計的近似收入或價值的簡要說明。值得注意的是，可以提交一份表格來顯示多項專利的實施，前提是所有專利都是相關專利，並且特定專利發明應計的近似收入或價值不能與相關專利應計的近似收入或價值分開計算，並且所有專利授予相

同的專利所有人。該實施聲明需要在每個財政年度（4 月 1 日至次年 3 月 31 日）提交一次。該聲明需要從授予專利的財政年度之後的財政年度開始，並應在每個這樣的財政年度屆滿後的六個月內提交（即，應在每年的 9 月 30 日之前提交聲明）。如果專利發明未實施，專利所有人必須提供未實施的理由，並詳細說明實施發明所要採取的步驟。此外，印度專利局指出，如果任何人拒絕或未能向局長提供任何必要的信息或必要的聲明，該人將被處以最高 13,000 美元（1,000,000 印度盧比）的罰款⁴。此外，虛假信息或虛假聲明可能會被處以最高六個月的監禁、罰款或兩者並罰。

此外，任何利害關係人都能以專利發明未在印度境內實施為由，向印度專利局長申請授予強制許可。如果已授予強制許可，則可能會在印度撤銷該專利。例如，在授予首次強制許可的命令之日起兩年期滿後，中央政府或任何利害關係人可以向局長申請撤銷專利的命令。撤銷的理由是該專利發明沒有在印度境內實施合理的實施要求沒有得到滿足或者該專利發明不能以合理的價格向公眾提供。

如上文提供的在司法管轄區的實施要求的各種示例所示，重要的不僅有了解知識產權的新穎性，還有了解期望獲得 IP 保護的國際體系相關的商業戰略。實際上，法律代理應努力為 IP 所有人提供成功的 IP 戰略，其中包括 IP 所有人的資產在國內和國際範圍內的發展、增長、杠桿和貨幣化計劃。因此，成功的 IP 代理包括維持牢固的客戶關係，其中包括即使在專利授予後也與客戶有高效和持續的溝通。

⁴ 迄今為止，筆者還沒有找到因不符合規定而被施加的罰款。但是，當考慮到這種後果的威脅時，許多公司（尤其是在印度擁有大量專利組合的公司）寧願簡單地提交實施聲明，而不願冒成為範例的風險。