

專利申請

[日本]

設計專利申請案加速審查與加速訴願審查簡介

自 1987 年 12 月 15 日導入以來，設計專利申請案之加速審查、加速訴願審查系統已被用於滿足欲較早獲取設計保護的社會需求。以下簡介設計專利申請之加速審查系統與加速訴願系統。

一、加速審查系統

此為一種依照申請人請求下，可使得審查能較一般設計專利申請案之審查更加快速之系統。

(一) 適格設計專利申請案態樣

若該件設計專利申請案符合以下 1 或 2 任一條件，便可請求加速審查。然須注意的是，即將於 2020 年 4 月 1 日生效之設計修正案新增的設計保護標的（即建築物設計、圖像設計與室內設計）暫時不適用。

1. 具急迫需求實施相關設計專利申請案：當申請人本身或獲取申請人同意可實施之被授權人，已有實施該件設計專利申請案之狀況，或相當大程度的準備實施該設計專利申請案，倘有以下情況，則該件設計專利申請案便適用於加速審查。
 - (1) 第三方未經同意實施、或相當大程度的準備實施該設計專利申請案或類似該設計專利申請案之設計。
 - (2) 申請人或授權人收到來自於第三方有關實施、準備實施該設計申請案之警告。
 - (3) 申請人收到來自第三方尋求同意實施該設計專利申請案之請求。
2. 於外國提出之設計專利申請案：若申請人向其他專利局提出相同設計之設計專利申請案，可請求加速審查。

請求加速審查程序

申請人須以書面或電子形式提交提出一份請求加速審查書面說明，提出時機點可為申請同時或申請後任何時間，且無須繳納費用。另外，須於加速審查書面說明的主要說明項目提供相關敘述，舉例來說，申請人針對態樣 1 之申請案時，須說明實施狀況、急迫性狀況說明與提供設計前案檢索；針對態樣 2 之申請案件，須載明該件設計專利申請案於其他專利局提出對應設計專利申請案與提供一份設計前案檢索。須注意的是，加速審查之申請人於日本未有地址或居住址，須透過符合前述條件之代理人提出，且須由日文提交。

二、加速訴願審查

加速訴願審查系統乃指透過訴願人請求，使得訴願審查能較一般設計專利申請案之訴願審查更加快速之制度。

(二) 適格訴願案態樣

針對因不服日本專利局發出之拒絕查定，向日本專利局提出訴願請求之設計專利申請案，符合以下 1 或 2 任一條件，便可請求加速訴願審查。然即將於 2020 年 4 月 1 日生效之設計修正案新增的設計保護標的（即建築物設計、圖像設計與室內設計）並不適用。

1. 具急迫需求實施相關設計專利訴願案：當訴願提起人本身或獲取訴願提起人同意可實施之被授權人，已有實施該件專利申請案之狀況，或相當大程度的準備實施該設計專利申請案，倘有以下任一情況，則該申請案便適用於加速訴願審查。
 - (1) 第三方未經同意實施、或相當大程度的準備實施該設計專利申請案或類似該設計專利申請案之設計。
 - (2) 訴願提起人或被授權人收到來自於第三方有關實施、準備實施該設計申請案之警告。
 - (3) 訴願提起人收到來自第三方尋求同意實施該設計專利申請案之請求。
2. 於外國提出之設計專利申請案：若訴願提起人向其他專利局提出相同設計之設計專利申請案，該件訴願案得請求加速訴願審查。另外，即使訴願提起人曾於設計案審查階

段要求加速審查，其因不服審查委員核駁該設計專利申請案之訴願請求，仍須另外提出加速訴願審查請求。

請求加速訴願審查程序

訴願提起人須以書面或電子形式提出一份請求加速訴願審查書面說明，提出時機點可為提出訴願審查同時或提出訴願審查後任何時間，且無須繳納費用。另外，須於加速訴願審查書面說明的主要說明項目提供相關敘述，舉例來說，訴願提起人針對態樣 1 之訴願申請案時，須說明實施狀況、急迫性狀況；針對態樣 2 之訴願申請案件，須載明該件設計專利申請案有於其他專利局提出對應設計專利申請案。須注意的是，加速訴願審查之訴願提起人於日本未有地址或居住址，須透過符合前述條件之代理人提出，且須由日文提交。(kc)

資料來源：Outline of Accelerated Examination/Accelerated Appeal Examination System for Design Applications, JPO, February 21, 2020.

<https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/soki-isyou_soukisinri.html>

[韓國]

韓國專利局對受新冠病毒疫情影響的專利申請人提出救濟措施

根據韓國專利局發布的通知，任何在韓國專利局申請專利的申請人，無論國籍，凡因新冠病毒疫情而導致未能在規定期限內提交申請材料或支付費用的，均可適用韓國專利局的救濟。

為申請救濟，申請人應提交救濟申請或支付說明，同時應提交解釋說明和證明材料。以下是相關的法律條款供參考用。

- 韓國專利法第 16 條（無效程序）、商標法第 18 條（無效程序）、外觀設計保護法第 18 條（無效程序）

非歸責於受通知修正者之原因而導致其未能在指定期限內修正，韓國專利局局長或韓國專利局審判院院長可以根據受通知修正者之請求在相關影響因素消除後的兩個月內撤銷原無效決定。

- 韓國專利法第 67-3 條（專利申請的恢復）

如果由於非因專利申請人的原因，逾越期限而導致一項專利申請已被視為撤回或駁回決定成為最終決定，那麼專利申請人可以自該影響因素消除之日後的兩個月內請求對專利申請進行重新進行審查或進行複審。

資料來源：韩国特许厅通知：明确对受疫情影响的专利申请人实施的救济措施，國知局，2020 年 3 月 13 日。<<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1146668.htm>>

[澳洲]

澳洲專利局維持正常運作，官方期限得請求延後

澳洲專利局日前表示，若申請人基於新冠病毒疫情影響，造成無法及時回覆官方處分，則官方回覆期限可延後。請求時限延長時間須以一般方式提出，及提交一份新冠病毒疫情乃如何造成其無法依時限回覆官方處分之聲明；至於有關延長期限之豁免或退還規費請求，澳洲專利局會按照實務逐案考量。此外，澳洲專利局也強調，部分期限仍無法延長。

資料來源：Business continuity and the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak, IP Australia, March 19 2020

<<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/business-continuity-and-coronavirus-disease-covid-19-outbreak>>

[美國]

美國專利局宣布受到新冠病毒疫情影響之相關措施

美國專利局日前發布一份涉及新冠病毒疫情所採措施之通知，內容摘錄如以下：

申請復權 (Petitions to Revive)

針對因新冠病毒疫情無法及時回覆官方處分之專利申請人或專利權人，造成專利申請案被視為放棄或再審終止或受到限制，若其按 37 CFR 1.137(a)辦理提出請願辦理復權，此時美國專利局不會收取請願規費。將美國專利局發出的此份通知連同該官方處分之回覆，將被視為表示提交回覆延遲是由於新冠病毒疫情的影響，且作為請願者請求免除 37 CFR 1.17(m)請願規費。

須注意的是，依 37 CFR 1.137(a)辦理恢復請願要求復權時，須提出一份該案之代理人、申請人或至少一位發明人因疫情影響而無法及時回覆官方處分之聲明，無須繳納請願規費的時限僅限發出該件專利申請案視為放棄或再審終止或受到限制通知日起 2 個月內方適用；若專利申請人或專利權人並未收到前述通知，則放寬至該件專利申請案視為放棄或再審終止或受到限制 6 個月內得免繳納請願規費。

一般專利相關法定時間限與要件

美國專利局表示，此份通知的用意並不代表准許針對法律所規定之期限或要件放棄權利或期限之延長，以下時限仍無法透過請願恢復：

1. 依 35 U.S.C. §119(a)-(d)規定的期限提出主張較早外國專利申請案益處之正式申請案。
2. 在 35 U.S.C. §119(e)規定的期限，提出欲主張較早暫時申請案之正式申請案，以享有暫時申請案申請日之益處。
3. 按 35 U.S.C. §120，提交之子申請案須在母案申請案獲准公告前提出。
4. 按 35 U.S.C. §151，收到專利核准通知後，須在 3 個月繳納發證費。
5. 按 35 U.S.C. §304 規定，單造複審請求者針對專利權人收到單造複審命令提出主張後，單造複審請求人針對該聲明須在 2 個月內回覆。

資料來源：Relief for USPTO customers affected by COVID-19, USPTO, March 16, 2020
<<https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2817b3e>>

[加拿大]

加拿大專利局因應新冠病毒疫情順延官方期限

加拿大專利局日前表示，針對落在 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 31 日之所有官方期限，將自動順延至 2020 年 4 月 1 日。此外，若新冠病毒疫情持續，加拿大專利局或許會再宣布延長上述期限。目前加拿大專利局並未停止營運，線上服務則維持 24 小時不打烊，但預未來提供之服務可能會有延遲情況產生；至於專利上訴委員會及商標異議委員會的口頭審理，在 2020 年 4 月 30 日前，將會採電詢或電話會議的方式進行，或是延後進行。

資料來源：Update from the Canadian Intellectual Property Office, Gowling WLG, March 17, 2020.
<https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2020/update-from-the-canadian-intellectual-property-off/?utm_source=vuture&utm_medium=email&utm_campaign=vuture/>

[墨西哥]

墨西哥加入海牙系統

墨西哥政府在 2020 年 3 月 6 日遞交加入海牙協定的 1999 年日內瓦文本請求，目前



是拉丁美洲國家中，第一個以西班牙文為母語加入海牙系統的國家，並成為 1999 年日內瓦文本第 64 個會員國與第 74 個海牙聯盟國家。1999 年日內瓦文本將在 2020 年 6 月 6 日於墨西哥生效。故從前述日期起，墨西哥之企業與設計人可透過海牙系統，提出單一申請案，其設計專利保護範疇可達到 89 個國家。

資料來源：Mexico Joins the Hague System, WIPO, March 6, 2020
<https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0006.html>

[阿根廷]

阿根廷專利局宣布因應新冠狀病毒疫情採取措施

阿根廷專利局基於新冠病毒疫情，宣布從 2020 年 3 月 12 日起到 2020 年 4 月 3 日暫停所有法律與規定之期限計算，故前述期間內之期限均可延至 2020 年 4 月 6 日。另外，阿根廷專利局也提到會依情況再度延後期限。

資料來源：PTO suspends due dates in light of COVID-19 situation, The Richelet & Richelet. March 18, 2020.

[英國]

英國專利局公布將對於受到新冠病毒疫情影響提供協助

英國專利局日前公布，針對受到新冠病毒疫情影響的申請人及其代理人，將會採取任何可提供其協助之措施，以下摘錄自英國專利局公布訊息：

期限是否可延長？

英國專利局會延長國家與國際法律允許之時限，英國專利局願意透過使用英國專利局之裁量權協助受到影響的當事人。

延長時間

英國專利局願意根據個案盡可能考量延長時間之請求。

逾期限造成喪失權利

當因未能符合期限規定而造成權利喪失，於部分情事下可透過恢復 (reinstate) 或復權 (restore)。英國智慧財產權法律並未囊括針對所有可能出現的情況之規定，法律規定乃依據延遲回覆之本質與延遲情事作為判斷之基礎，由英國專利局選用恢復或復權之程序。

資料來源：Coronavirus advice for rights applicants, UKIPO, March 11, 2020.
<<https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-advice-for-rights-applicants>>

[德國]

因應新冠病毒疫情，德國專利局延長指定期限

為因應新冠病毒疫情，德國專利局日前宣布延長所有官方期限至 2020 年 5 月 4 日。此外，並不會因為任何期限之屆滿而做出任何決定，且亦不會另外發出延長期限之通知。須注意的是，德國專利局並無權延長於法律上規定期限之權利，故前述因應新冠病毒疫情所宣布的期限延長，僅限於德國專利局所指定之回覆期限。

資料來源：German Patent and Trademark Office and the Corona Virus, Gulde & Partner, March 20, 2020.

[歐洲]

歐洲專利局發布因新冠病毒疫情造成的紛擾之相關公告

1. 有鑒於新冠病毒疫情造成紛擾的問題，主要聚焦於歐洲專利條約 (EPC) 及專利合作條約 (PCT) 中提供有關未能遵守期限的救濟方式，特別是根據此公告的 EPC 施行細則第 134(2)條之適用及可能適用 EPC 施行細則第 134(5)條及 PCT 實施細則第 82 條之四.1 條。

2. 歐洲專利局所在地德國，目前正如其他會員國一樣實施人員流動、交流、公共場所活動等限制，此情況可能被認定符合 EPC 施行細則的 134(2)條的「不可抗力 (dislocation)」。在此公告發布日及其後之期限到期日均延至 2020 年 4 月 17 日。且根據 EPC 第 150(2)條，此亦適用於 PCT 國際專利申請案，且前述的期限可能會因不可抗力事由延長至超過前述日期的情況下，以另外的公告進行進一步的延長。

3. 在不影響前述第 2 點的情況及有關其未涵蓋的情況，EPC 施行細則第 134(5)條對於申請人、當事人或其代表的住居所、營業處因當地之特殊情況造成郵件或相關傳送無法遞送而無法遵守期限的情況提供了保障措施。此規定適用於無法歸責於當事人的特殊情況造成無法遵守期限的情況，因此是可由受新冠病毒疫情影響區域的任何申請人、當事人或代理人所提出。

4. 根據 EPC 施行細則第 134(5)條，若相關人員提交事證證明在期限到期前的十日中任一日因特殊情況無法遵守期限，且在此紛擾結束後最晚五天內完成郵件或相關傳送，則任何延遲收到的文件將被認為是在期限內收到的。

5. 在不影響前述第 2 點的情況下，有關 PCT 的期限及適用情形，請申請人參照 PCT 實施細則第 82 條之四.1 之規定。其中，相關當事人若能提交證據證明未能遵守專利合作條約之期限是由於當事人居住地或營業所所在地之自然災害或類似原因，並且已在合理限度內盡快辦理了相關手續（且不晚於期限屆滿後的六個月），則此延誤期限是可以被寬免的。此規定適用於在國際階段的國際申請，但不適用於優先權期限。

此外歐洲專利局的相關程序亦因應新冠病毒疫情進行相關調整如下：

審查部門及異議部門的口頭審理

歐洲專利局決定延後在審查部門及異議部門的所有在 2020 年 4 月 17 日之前的口頭審理直至更進一步的公告，除非前述的口頭審理已經確認將用視訊進行。在此期間，歐洲專利局會研擬其他可行方式來加速運用視訊進行口頭審理。

相關的延期通知將會盡快寄給當事人，為確保所有當事人均能及時收到通知，歐洲專利局可能會例外的使用額外的通訊方式進行，例如電子郵件。並建議當事人經由歐洲專利申請系統線上確認相關檔案，相關的延後通知將會盡速放上。

審查部門及異議部門將會繼續進行其他的業務內容及已確認將由視訊進行的口頭審理。

上訴委員會的口頭審理

在 2020 年 4 月 17 日前，原訂於上訴委員會進行的口頭審理將不進行，並將對相關當事人進行通知。

資料來源：

1. Notice from the European Patent Office dated 15 March 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak, EPO, March 17, 2020.
<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html>>
2. Coronavirus (COVID-19) - continually updated information, EPO, March 20, 2020.
<<https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html>>

歐盟智慧財產局再度延長新冠病毒疫情相關期限

歐盟智慧財產局 (EUIPO) 原曾發布新冠病毒疫情特殊時期，針對中國大陸申請人在歐盟商標和外觀設計申請案件的期限延期公告 ([可參閱 2020 年 3 月 12 日出刊之第 240 期台一雙週專利電子報](#))。

2020 年 3 月 16 日，歐盟智慧財產局再度公告，針對受到新冠病毒疫情影響的申請人，其案件之法定期限在 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 4 月 30 日之間的案件，可延長至 2020 年 5 月 1 日 (由於 2020 年 5 月 1 日乃公眾假期，故實際上順延至 2020 年 5 月 4 日)。

資料來源：Decision of the Executive Director: extension of time limits COVID-19, EUIPO, March 16, 2020.

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdf/s/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf?utm_source=Flowbird&utm_medium=email&utm_campaign=Flowbird+campaign+48340&ad_sid=982720068

[WIPO]

WIPO 公布因應新冠病毒疫情之海牙系統救濟措施

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 表示基於新冠病毒疫情，對紙本郵件送達與電子通訊服務都造成影響，故提醒海牙系統使用者可依 1999 年文本與 1960 年文本海牙協議的共通細則，提出相關救濟，以下摘自 WIPO 公布之相關措施：

針對未能依時回覆官方通知期限所採措施

1. 海牙系統使用者倘未能於規定的時限內針對國際局 (International Bureau, IB) 發出的官方處分提出回覆，若在恢復郵件或送達服務後的 5 天內提出，便可免除未回覆造成之後果。
2. 同樣地，若未能於期限內回覆 IB 乃因 IB 或使用者所在地之事件，對電子通訊有所影響，若在恢復電子通訊 5 天內提出，便可免除未回覆造成之後果。
3. 於任何狀況下，使用者須供相關事證，以利說服 IB 應接受其未能依時限回覆之理由。相關事證可為官方宣布、真實新聞等。
4. 相關事證須在關期限屆滿日起 6 個月內提交給 IB。

針對海牙系統會員國專利局停止營運所採措施

1. 針對期限屆滿日時，倘當時該會員國之專利局未對外開放，該期限自動延長至該專利局開放後的第 2 天截止。
2. 若有所屬會員國專利局不對外開放的情況，其應通知 IB，且盡可能告知相關暫停與開放期限。
3. IB 將會正式公布上述相關通知予公眾。

資料來源：Remedies Available in Case of Failure to Meet a Time Limit and Extension of Time Limits in Case of Closure, WIPO, March 19, 2020.

https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_5.pdf