

## 專利申請

### [臺灣]

#### 因新型冠狀病毒疫情致遲誤法定期間者，得申請回復原狀

智慧局日前重申專利、商標各項申請案如因天災或不可歸責於己之事由造成遲誤法定期間者，得依專利法第 17 條及同法施行細則第 12 條或商標法第 8 條及同法施行細則第 9 條規定申請回復原狀。專利、商標之申請人如因中國大陸新型冠狀病毒感染「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續擴大導致遲誤各項申請之法定期間者，得檢具相關證明文件，依規定申請回復原狀，智慧局原則上將視個案具體情形從寬認定之。

資料來源：專利、商標各項申請案因中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大致遲誤法定期間者，得申請回復原狀，智慧局，2020 年 1 月 31 日。

<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-863734-8fbce-1.html>>

### [中國大陸]

#### 中國大陸因疫情相關的恢復權利手續

中國大陸因新型冠狀病毒疫情而延長春節假期後，中國大陸國知局隨即發布第 350 號公告（請參見 [2020 年 1 月 30 日出刊之第 237 期台一雙週專利電子報](#)），為因疫情延誤法定或指定期限案件提供相關補救措施後，受到申請人、專利權人、代理機構等當事人的高度關注。當事人提出了一些問題，國知局就與專利和積體電路布圖設計相關問題解答說明如下。

一、第 350 號公告相關的恢復權利手續該怎麼辦？

##### 1. 填寫恢復權利請求書

對於專利相關權利的恢復，應在其「請求恢復權利的理由」一項勾選「不可抗拒的事由」，並說明理由；對於積體電路布圖設計相關權利的恢復，應在其「請求恢復權利的理由及證明」一項寫明「不可抗拒的事由」，並說明理由。

理由可以是當事人被隔離、受感染、所在地交通管制或者場所被封閉等。

##### 2. 準備相應的證明材料

##### 3. 辦理相關手續

提交恢復權利請求書和證明材料，辦理權利喪失前應當辦理的相應手續，無需繳納恢復權利請求費。

二、應提交什麼樣的證明材料？

1. 基於本次疫情的特殊情況，證明材料可以是當事人所在地政府出具的證明、發布的公告等，或者當事人因疫情被隔離、感染新型冠狀病毒肺炎等證明。

2. 為減輕受疫情影響的當事人負擔，針對多件申請以相同理由提交恢復權利請求的，可以僅提交一份證明材料，將該證明材料隨其中一個案件提交，其他案件僅需在恢復權利請求書中寫明該證明材料所在案件的申請號。該證明材料已在國知局備案的，可以僅在恢復權利請求書中寫明該證明材料的備案編號。

三、可請求恢復權利的類型有哪些？

根據專利法實施細則第 6 條，除專利法第 24 條（不喪失新穎性寬限期的期限）、第 29 條（優先權期限）、第 42 條（專利權的保護期限）、第 68 條（侵權訴訟期限）規定的期限外，當事人因延誤相關期限，導致其權利喪失的，可以按規定請求恢復權利。

四、各地復工時間不同，因此而延誤的期限怎麼處理？

鑒於本次疫情的特殊情況，當事人所在地政府發布的復工日晚於國務院 2020 年春節假期安排的截止日，因相關權利期限屆滿而導致權利喪失，當事人請求恢復權利的，可以在規定的期限內提交恢復權利請求書，說明理由，同時辦理權利喪失前應當辦理的相應手

續，無需繳納恢復權利請求費。為減輕當事人負擔，對於當地政府公開發布延遲復工通知的，當事人無需提交證明材料。

資料來源：与疫情相关的恢复权利手续具体问题解答，中國大陸國知局，2020年2月3日。< <http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcjd/1145775.htm> >

## [香港]

### 香港中藥專利申請簡介

於香港，在中藥領域可申請的專利類型主要包括產品發明、方法發明及用途發明專利。以下簡介涉及前述類型專利。

**中藥產品發明專利：**通常包括單方中藥產品、複方中藥產品以及中藥材。在滿足一定條件的情況下，前述中藥產品均可以申請發明專利。而對於中藥材，由於大多數中藥材本身屬於不受專利法保護的植物或動物品種，因此通常不能直接就中藥材申請專利。但中藥材作為原材料製備中藥產品時，一般都需要經過特殊的炮製工藝或選取一定的有效部位，因此對於中藥材可以通過描述其「原料（或原料有效部位）加炮製工藝」的方式撰寫權利要求。

**中藥方法發明專利：**中藥方法發明專利通常包括中藥的製備方法、分離提取方法、炮製工藝以及中藥的鑒定和測定方法。

**中藥用途發明專利：**通常指就已知中藥材或中藥產品的新用途所申請的發明專利。由於《專利法》規定疾病的診斷和治療方法不能受到專利權的保護，因此中藥用途發明專利申請不能撰寫成疾病的治療方法，而一般採用「某物質（中藥材或中藥產品）在製備治療某種疾病的藥物當中的應用」的方式來撰寫權利要求。

要獲得中藥專利，除了所申請的中藥產品或方法應當具有可專利性之外，專利申請還應當滿足新穎性、創造性和實用性的要求，簡介如下：

**新穎性：**申請發明專利的技術方案不能是申請日前已經在國內外公開的現有技術。

**創造性：**對於中藥產品專利而言，其創造性通常取決於產品原料（或原料提取物）的創造性，例如產品原料的選擇及配比與現有技術相比是否產生了新的醫療用途或者具有意想不到的醫療效果。

**實用性：**實務上中藥專利審查部門對於藥品實用性的審查標準相對較低，一般只要求中藥專利的技術方案能夠用於產業製造並具有醫療用途（審查部門一般不對中藥產品的毒性或安全性進行嚴格審查）。

資料來源：中藥專利申請實務之簡介，江秉濤律師事務所，2019年12月30日。

<[http://www.bk.com.hk/catalog/index\\_profile.php?target=news&news\\_id=519&year=2019&language=ch](http://www.bk.com.hk/catalog/index_profile.php?target=news&news_id=519&year=2019&language=ch)>

## [柬埔寨]

### 柬埔寨專利年費簡介

柬埔寨專利法第46條內容乃規範年費之繳納，且適用於發明、新型與設計專利。該條文規定年費應於申請日起繳納年費，且有6個月的補繳期，然須繳納滯納金。若未於時限內繳納，該專利申請案將會被視為撤回或該專利將會失效。以下為柬埔寨發明專利各年年費：

年度	費用（美元）	年度	費用（美元）
第1年	無	第11年	350
第2年	20	第12年	400
第3年	20	第13年	450



第 4 年	40	第 14 年	500
第 5 年	100	第 15 年	550
第 6 年	140	第 16 年	610
第 7 年	180	第 17 年	670
第 8 年	220	第 18 年	740
第 9 年	260	第 19 年	810
第 10 年	300	第 20 年	890

按照柬埔寨第 58 條細則 (Prakas(Declaration) on the Procedure for the Grant of Patents and Utility Model Certificates) 所載，年費繳納程序如下：

1. 依柬埔寨專利法第 46 條繳納年費後，柬埔寨專利局應於收受年費日起 3 周內提供收據；
2. 柬埔寨專利局應紀錄並且公告因未繳納年費而導致專利權失效之發明專利與新型專利；
3. 年費不得退款。

繳納年費時，首先應親自到柬埔寨專利局提供一份書面請求，經柬埔寨專利局在數個禮拜或數個月後發出發明年費繳納通知後，申請人須於通知日起 3 個月內攜帶現金親自到柬埔寨專利局繳納。

基於柬埔寨剛建立專利制度，於 2015 年始核准第一批專利，其年費繳納方式並未全面實施，進一步來說，目前柬埔寨專利局的實務為，即使在該專利申請案或專利權失效後，允許專利權人可回溯繳納年費；然於繳納年費通知發出，且未於發出通知日起 3 個月內繳納的情況，該專利會失效且無法恢復。

資料來源：Patent Annuities in Cambodia: What You Need to Know, Abacu IP. October 4, 2019. <<https://www.abacus-ip.com/post/patent-annuity-payments-in-cambodia> >

## [澳洲]

### 澳洲新型專利 (innovation patent) 制度將漸被淘汰

澳洲智慧財產權法修正案 (The Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures) Bill 2019) 以明顯多數獲得澳洲聯邦議會兩院通過。新法規包含廢止新型專利制度的規定，這些內容將在近期新法公布施行的 18 個月後生效，但現有的新型專利權（自現在至生效日之期間內申請的專利）將不會受到重大影響。

新型專利制度將在未來近十年內逐步淘汰，與其說是廢止新型專利制度，倒不如說新型專利制度將在澳洲逐漸淘汰 (phase out)，新的新型專利申請案在新法公告施行之日起 18 個月內仍可提交。以下以時間軸作說明：



1. 立法於 Date-X 通過成為法律（即獲得皇家同意），從 Date-X 起 18 個月，即 Date-Y 為可申請新的新型專利之有效期。
2. 在 Date-Y 前的任何時間均可申請新型專利（從即日起至 Date-X，以及從 Date-X 至 Date-Y）。
3. Date-Y 之後申請之任何新的新型專利均無法核准，然而既有的發明專利申請案（申請日早於 Date-Y）仍然可以改請為新型專利，或可分割為新型申請案。
4. 鑒於新型專利的專利權期間為 8 年，因此所有的新型專利將於 Date-Z (Date-Y+8 年) 之前到期。

資料來源：Australia's Innovation Patent to be abolished by legislation now passed in Federal Parliament, Shelston IP, February 5, 2020.  
<<http://www.shelstonip.com/news/australias-innovation-patent-to-be-abolished/>>

## [英國]

### Brexit 智慧財產相關日程與歐洲專利關係不變

英國議會已批准了英國與歐盟之間達成的脫歐協議，英國於 2020 年 1 月 31 日晚上 11 點（英國時間）正式脫離歐盟。脫歐協議中規定了 11 個月的「過渡期」，直到 2020 年 12 月 31 日以前對智慧財產權人幾乎沒有影響。儘管英國不再參加歐盟機構的工作，但在過渡期結束之前英國仍為歐盟單一市場的一部分。雖然英國政府已表示不會尋求延長過渡期，但理論上英國仍可申請延長 1 年或 2 年。

在過渡期內，歐盟商標註冊和註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD) 將持續擴展至英國。

過渡期結束前，相對應於 2020 年 12 月 31 日以前於歐盟智慧財產局 (EUIPO) 註冊和公開的權利，英國將建立新的英國註冊制度，這些新的英國註冊案件，將具有與歐盟權利相同的詳細訊息，包括相同的申請日期和優先權日等。轉換過程將為全自動，無需支付任何官方規費。自 2021 年 1 月 1 日起，歐盟的新申請案將不覆蓋英國，因此若要在英國獲得保護，須要單獨向英國提交申請。

針對截至 2020 年 12 月 31 日仍待審中的歐盟商標申請案和 RCD 申請案，2021 年 9 月 30 日以前將有一個為期 9 個月的「優先權」期間，申請人可向英國提交相同的商標或設計申請案。這些新的英國申請案將享有歐盟申請案的原始申請日及國際優先權日。

EPC 和歐盟沒有直接關聯，它是由 38 個會員國同意的多邊條約，歐洲專利局亦獨立於歐盟，因此申請和取得 EPC 專利的過程完全不會改變。

至於英國脫歐後是否能參與歐盟專利系統 (unitary patent system) 和統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC)，雖然當初設想所有的單一專利包裹法案 (Unified Patent Package, UPP) 的會員國都是歐盟成員，但是英國已決定繼續參加，英國政府在 2018 年

7 月的白皮書中表示「打算在脫歐後探討留在法院和歐盟專利系統中」。

資料來源：

1. Brexit: Key dates for intellectual property, Abel & Imray, January 27, 2020.  
<[https://www.abelimray.com/news/brexit-key-dates-for-intellectual-property?utm\\_source=Flowbird&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=activedemand+campaign+45397&ad\\_sid=931212511](https://www.abelimray.com/news/brexit-key-dates-for-intellectual-property?utm_source=Flowbird&utm_medium=email&utm_campaign=activedemand+campaign+45397&ad_sid=931212511)>
2. Brexit: Impact on IP in Europe, withers & rogers, January 15, 2020.  
<<https://www.withersrogers.com/news/general/brexit-impact-on-ip-in-europe/>>

## [歐洲]

### 歐洲專利局針對英國脫歐於 2020 年 1 月 29 日發布相關公告

針對脫歐後英國的地位，歐洲專利局進行以下說明：

歐洲專利組織為基於歐洲專利公約建立的國際性組織，其係獨立於歐盟，且具有 38 個會員國，其中 28 個會員國為歐盟成員（包含英國）。因此英國脫歐並不會影響其於歐洲專利組織內的地位。

歐洲專利公約為歐洲專利局為其 38 個會員國建立的歐洲專利授予系統。因此，在歐洲專利局取得歐洲專利的程序並不會因為英國脫歐而改變，且異議、上訴程序、限制程序、舉發程序亦同。此外，英國公民、居住於英國的自然人及所在地在英國的法人（亦即受到英國法律規範的法人）仍可提出歐洲專利的申請。根據歐洲專利公約，不論國籍、住居所、營業地，任何人均可向歐洲專利局提出專利申請案。

英國在歐洲專利公約第 65 條（倫敦協議）中身為會員國的地位在脫歐後亦仍將維持，因此在歐洲專利獲准後，英國的專利權人仍可免於提交專利譯文。

註：上述內容原預計在二月的歐洲專利局公報發布，歐洲專利局提前於其網頁中公開。然而，唯有於公報中公布的檔案為官方認證的正式版，且不保證此搶先版與該正式版的文字完全相同。

資料來源：Notice from the European Patent Office dated 29 January 2020 concerning the United Kingdom's withdrawal from the European Union on 31 January 2020, EPO, January 29, 2020.

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200129.html>>

### 歐洲專利局不准 AI 作為專利案發明人的理由

歐洲專利局公布了拒絕兩件以 AI 系統作為發明人的歐洲專利申請案的理由。兩件歐洲專利申請案 EP 18275163、EP 18275164 於 2018 年秋天申請，在 2019 年 11 月歐洲專利局的口頭審理後，兩件專利申請案被以不符合歐洲專利公約的法定要件—發明人必須是人類而非 AI，而駁回。此二專利申請案可以在兩個月內經由歐洲專利局的上訴委員會上訴。

在兩件申請案中，名為「DABUS」的连接型(connectionist) AI 被指定為發明人。申請人聲稱他作為 AI 的所有權人，當然為此 AI 的法定繼受人，並為此 AI 產出之任一智慧財產權的受讓人，因此已自 AI 發明人取得歐洲專利的申請權。

歐洲專利局在其決定中認為在歐洲專利系統的法律框架詮釋下，發明人必須為自然人。歐洲專利局更注意到「發明人一詞是指自然人」為國際適用的標準，許多國家的法院已經就此作出判決。

此外，在專利申請案中表示發明人是強制性的，因為這會產生一系列的後續法律關係，尤其是必須確保發明人是合法的，因其可享有因此而帶來的權利。為了實行這個權利，



發明人必須要擁有法律上的人格，此為 AI 系統未享有的。

最後，為 AI 命名亦無法滿足前述歐洲專利公約提及的要件。

資料來源：EPO publishes grounds for its decision to refuse two patent applications naming a machine as inventor, EPO, January 28, 2020.

<<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html>>

