

專利申請

[臺灣]

智慧局公告「設計專利之優先權認定」議題之相關新措施

智慧局表示，有關設計專利申請案之優先權審查，未來僅在檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日落在該設計申請案優先權日與申請日之間時，才會就該設計申請案優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張；若未發現者，原則上將依申請人所主張者全數刊載於專利公報上。以下摘錄自智慧局之說明：

一、有關設計專利之優先權認定，基於國際協議書目資料之識別碼 (Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data, 簡稱 INID) 之規範，其並未就設計專利之優先權記載數量為限制規定，且參考其他國家之作法，美國、日本原則上亦不先就優先權認可與否進行實質判斷，而係將申請人所主張者全數刊載於專利公報上，目前我國發明專利亦採相同作法。是以，有關我國設計專利申請案之優先權，未來將僅在檢索發現有申請案之申請日或相關資料之公開日落在該設計申請案優先權日與申請日之間時，才就該優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張；若未發現者，原則上將依申請人所主張者刊載於專利公報上。

二、若申請人同時主張多份 (項) 優先權者，亦同上述原則，將所主張多個優先權案號全數刊載於專利公報上；惟其並不代表設計專利得認可複數優先權或部分優先權之主張，優先權內容與設計申請案間是否有違「相同設計」之規定，待於該設計申請案之申請日至優先權日間有發現先前技藝，再為實質認定。

三、本措施自 2019 年 8 月 1 日，專利公報第 46 卷第 22 期發行日起施行。

資料來源：「設計專利之優先權認定」議題之相關新措施之公告資訊，智慧局，2019 年 7 月 12 日。 <<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=713648&ctNode=7127&mp=1>>

[歐洲]

歐洲專利局 CS&E 恢復受理以英文提出之案件

五大專利局 (IP5) 自 2018 年 7 月 1 日起試行合作檢索及審查計畫 (Collaborative Search and Examination, CS&E)，每個參與局作為主管檢索機構 (main International Search Authority, main ISA) 在試行第一年能夠審查約 50 件 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案，並且只受理以英文提出之案件，自 2019 年 1 月 1 日才開始受理以法文和德文提出之案件。歐洲專利局在 CS&E 的第一階段 (2018 年 7 月至 2019 年 6 月)，將其可受理的英文 PCT 國際申請案件數限制為 40 件，預留 10 件的額度要受理以法文或德文提出之案件，故 40 件英文案件的額度在 2018 年 9 月就已額滿並停止受理。

自 2019 年 7 月 1 日起 CS&E 試行已到第二階段，歐洲專利局恢復受理以英文提出之案件；歐洲專利局仍為法文和德文案件預留 10 件的額度，若達到額度就不再受理法文或德文案件，並會公告通知額度已滿。

同儕檢索機構 (peer ISA) 協助審查所提供的意見將使用制式表格提交，在 PatentScope 資料庫中可以查閱，但第三人在國際公開前無法查閱；不管案件程序是以何種語言進行，這些意見僅會以英文公開。

資料來源：IP5Pilot on Collaborative Search and Examination under the PCT-Update, EPO. July 02, 2019.

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20190702.html>>



[WIPO]

國際初步審查請求之實務變動

PCT 細則第 69 條原規定，國際初步審查基本上是在國際初步審查請求期限屆滿後進行，倘申請人希望於請求期限屆滿前開始國際初步審查，須於指定的欄位上勾選。該條文日前修正並已於 2019 年 7 月 1 日生效。修正後的條文規定，倘國際初步審查請求是於前述日期後（含當日）提出，則申請人無須於指定欄位上勾選，國際初步審查將會於文件齊備且規費繳納後啟動。此次的修正可協助申請人於國際階段時，盡早獲得國際初步審查局對於該案件的評估。

資料來源：Change of Procedure for Requesting International Preliminary Examination, Harakenzo, July 2019.

