

## 專利法規

### [臺灣]

#### 智慧局預告修正「專利規費收費辦法」第 5 條、第 11 條

專利規費收費辦法最近一次修正發布日期為 2014 年 11 月 6 日，配合專利法 2019 年 4 月 16 日修正新型專利權更正案由形式審查或實質審查改採一律實質審查。智慧局指出該辦法區分形式審查或實質審查而有不同規費應配合修正，爰明定其規費為新臺幣 2,000 元整。

資料來源：預告修正「專利規費收費辦法」第五條、第十一條，智慧局，2019 年 7 月 2 日。  
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=712380&ctNode=7452&mp=1>>

#### 智慧局預告修正「專利法施行細則」第 29 條、第 89 條之 1、第 90 條

為配合專利法於 2019 年 4 月 16 日修正審定後分割相關規定及專利檔案保存年限之方式，智慧局依據專利法第 158 條預告修正「專利法施行細則」第 29 條、第 89 條之 1、第 90 條。智慧局表示公告內容有任何意見或修正建議者，可於公告刊登公報隔日起 60 日內陳述意見。

本次施行細則之修正除施行日將配合專利法修正案施行日，原專利法施行細則第 29 條規定內容已提升至專利法第 34 第 6 項、第 7 項明定，爰予刪除；本次專利法施行細則修正實質內容在於依專利法第 143 條第 1 項規定專利檔案具保存價值之標準。

依專利法施行細則第 89 條之 1 規定，以下情形為具保存價值的專利檔案：

- 強制授權申請之發明專利案。
- 獲得諾貝爾獎之我國國民所申請之專利案。
- 獲得國家發明創作獎之專利案。
- 經提起行政救濟之舉發案。
- 經提起行政救濟之異議案。
- 其他經專利專責機關認定具重要歷史意義之技術發展、經濟價值或重大訴訟之專利案。

資料來源：預告修正「專利法施行細則」第二十九條、第八十九條之一、第九十條，智慧局，2019 年 7 月 2 日。

<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=712346&ctNode=7452&mp=1>>

### [韓國]

#### 韓國發明審查基準修正

韓國專利局在 2019 年 3 月 8 日修正發明專利審查基準，修正內容摘要如下：

##### 1. 闡明透過數位方式進行醫療診斷之可專利性：

修正前：含臨床判斷方法被視為診斷方法，不得准予專利；

修正後：改為倘若該臨床判斷主體是醫療人員，且是以數位方式判斷，將排除於不予專利之範圍。

##### 2. 闡明與智慧型藥品開發有關的發明標準：

修正前：對於智慧型藥品開發有關的發明標準並未統一，故各審查部門對此可專利性判斷結果不一；

修正後：1) 在使用生物大數據的虛擬實驗中，應敘述辨識新藥候選藥物的方法是基於電腦與軟體相關；與 2) 在電腦內虛擬開發的藥品必須符合與化學領域中物質發明相同的

說明書要求（因為以虛擬實驗所研發的藥品，仍是化合物本身，故被視為物質發明）。

### 3. 化妝品發明之申請專利範圍與書面敘述標準修正：

修正前：功能性化妝品的用途是說明書的必要部份，但對於申請專利範圍中化妝品用途範疇及標示 (indication) 並無提供相關標準；

修正後：1)放寬一般化妝品的說明書敘述要求，但對於具特定功能之功能性化妝品，則必須在說明書中記載功能效用 (functional utility)；2)化妝品的用途並非僅指化妝品特性本身，因為這些特性所達成的目標必須要在申請專利範圍中明確敘述。

### 4. 制定涉及專利權期間延長之審查標準：

修正前：藥品製造裝置發明與使用該裝置製造醫藥品的簡單方法被視為相同；

修正後：針對製造方法專利，於申請專利範圍中所敘述的製造方法應與被授權的製造方法比較，以確認兩者之間是否相同。

資料來源：Revision of Korean Patent Examination Guidelines,(2019.03.18), Nam&Nam IP Law Firm, July 2019.

## [加拿大]

### 加拿大新專利法施行細則 2019 年 10 月 30 日生效

加拿大專利局為加入專利法條約 (Patent Law Treaty, PLT) 而進行一連串相關修法，專利法於 2018 年 12 月 1 日公布修正草案，目前已公告新法將於 2019 年 10 月 30 日施行。配合專利法修正內容，將於同日生效之施行細則新規定如下：

#### 1. 放寬請求復權之限制

未依限繳交維持費或請求審查，若已盡相當注意 (due care standard)，申請人得於說明未能及時採取行動的原因，申請恢復專利或申請案權利，審查人員必須判定儘管已採取適當謹慎之措施，失敗仍無法避免。逾期而失權的案件，有一段時間可請求復權而無需證明已盡相當注意，該期間取決於所錯過之截止日的性質。

#### 2. PCT 進入國家階段延遲之規定

加拿大專利法允許在進入國家階段的 30 個月期限截止後，最長可再延遲 12 個月進入加拿大國家階段，即最遲可於優先權日起 42 個月內進入加拿大國家階段，只需請求延遲進入並繳交滯納金。未來長達 42 個月的期限仍將維持，但除了滯納金外，申請人還必須提交一份聲明，表明未能於 30 個月期限內提申非屬故意。

#### 3. 核准後修正

目前收到核准通知後，基本上只能進行微小的修正，而這些改變不需要進一步檢索先前技術，若欲重新啟動審查，必須透過故意不支付領證費放棄申請案，然後再恢復申請案，以這種方式放棄和復權才能以常規方式修正申請案。未來將簡化程序，核准通知可以在 4 個月內於繳納規費後申請撤回，即可重新回到審查階段。

#### 4. 調整部分與專利申請時程有關之期限

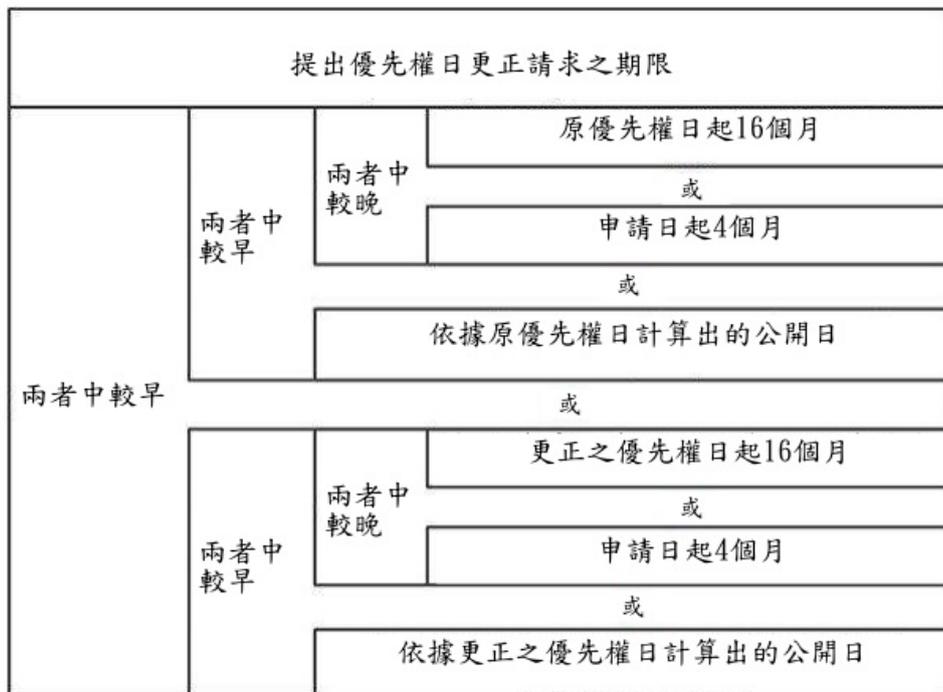
- 提出新案時若有申請資訊缺漏，將有 2 個月可補正。若官方發出通知要求補正，回覆期間為通知發出日起 3 個月；若官方發出通知要求提交說明書譯本，回覆期間為通知發出日起 2 個月。

- 若未在申請同時繳交申請規費，可在申請日起 3 個月內補繳。

- 優先權之主張期限以下列兩者中較晚的為準：最早優先權日起 16 個月，或是申請日起 4 個月。提交優先權證明文件之期限以下列三者中較晚的為準：最早優先權日起 16 個月，申請日起 4 個月，或是 PCT 國際申請案進入加拿大國家階段案件之日。若官方發出通知要求提交優先權證明文件，回覆期間為通知發出日起 2 個月。

- 若申請人未回覆官方發出之通知，加拿大專利局會再度發出提醒之通知，回覆期間為通知發出日起 3 個月。

- 一般申請案提出實審請求之期限改為申請日起 4 年。分割案提出實審請求之期限改為以下列兩者中較晚的為準：母案申請日起 4 年，或是子案提出日起 3 個月。延誤提出實審期限後，可在官方發出通知起算 2 個月內補提出請求。
- 回覆審查意見通知書之期限改為 4 個月。
- 延誤年費繳納期限後之補繳期限，以下列兩者中較晚的為準：年費繳納期限起 6 個月，或是官方發出通知起算 2 個月。
- 繳納領證費期限改為核准通知書發出日起 4 個月。
- 專利申請案更正發明人身分須在核准通知書發出前為之，更正申請人或發明人姓名須在繳納領證費以前為之。專利案之更正須在核發證書之日起 12 個月內為之。
- 更正優先權基礎案相關資料須在繳納領證費以前為之。
- 更正優先權日之期限可藉由下圖之指示進行判斷：使用者先依據下方區塊比較「更正之優先權日起 16 個月」之日期和「申請日起 4 個月」之日期，取其中較晚者，再將該日期與「依據更正之優先權日計算出的公開日」比較，取其中較早者，得出的日期再與上方區塊依據原優先權日計算出的日期比較，取其中較早者，該日期即為提出優先權日更正請求之期限。



資料來源：

1. Proposed Amendments to Canadian Patent Rules, Perley-Robertson, Hill & Mcdougall LLP, June 13, 2019.
2. Canada is modernizing its patent regime to implement the Patent Law Treaty, and the new Patent Rules will come into force on October 30, 2019. CIPO. July 10, 2019. <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04653.html>>

## [俄羅斯]

### 俄羅斯設計專利核准前可要求提早公開

根據俄羅斯第 549-FZ 法令，自 2019 年 6 月 27 日起，設計專利案申請人可於設計申請案完成形式審查後提出公開請求。該設計專利申請案經核准與註冊後，設計專利權人可針對自設計申請案公開日起至專利核准公告日期間之未授權使用，請求補償。另外，案件經公開後，任何人得取得該設計專利申請案資訊。



資料來源：Provisional Protection for Industrial Designs in Russia, Sojuz Patent. January 15, 2019.  
<<http://sojuzpatent.com/legislationnews1/provisional-protection-for-industrial-designs-in-russia>>

