

專利申請

[全球]

WIPO 與國際製藥商協會聯合會共同發表啟用嶄新之藥品專利檢索工具

WIPO 和國際製藥商協會聯合會 (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, IFPMA) 近日宣布藥品專利檢索工具 (Patent Information Initiative for Medicines, Pat-INFORMED) 與藥品採購平台自 2018 年 9 月 25 日正式啟用，旨在幫助醫療相關機構及藥品採購商能有更好的途徑瞭解藥品的全球專利狀況。

Pat-INFORMED 是免費並且開放的資料庫，由專利權人提供已核准的藥品專利資訊。其源起於藥品相關行業為致力提升藥品專利訊息透明度之成果，藉助 WIPO 受到國際認可的統整及公布專利資料之專業度，將對使用者獲取專利訊息產生重要貢獻。WIPO 負責管理資料庫及提供相關資源以確保藥品專利檢索工具之永續發展；IFPMA 則與支持此舉的 20 家研發型生物治療公司保持密切合作關係，致力於保證專利資料的一致性與協調方針。

雖然專利申請及獲准的資訊係屬公開資料，但直接將專利及市場上已有的藥品做連結的資源既少又有限。目前現有直接將核准專利與藥品連結的檢索工具，僅限特定國家／區域（例如由美國食品藥物管理局 FDA 官方出版的橘皮書 (Orange Book)），或是透過私人的第三方資料庫才可取得資訊。Pat-INFORMED 旨在幫助縮短上述情況的差距並讓大多數的醫療人員在進行專利研究時能更為簡易且快速。重要的是，Pat-INFORMED 也作為一個管道，讓藥品採購代理商可以直接和參與藥品專利檢索工具的 20 家研發型生物治療公司溝通。對於想瞭解更多關於授權專利之特定藥品的細節資訊的官方採購代理商，參與的每一家公司已同意致力於進行雙方討論。

Pat-INFORMED 目前涵蓋超過 14,000 筆個別專利、600 筆專利家族及 169 種國際非專利藥品名稱 (International Nonproprietary Name for Pharmaceutical Substances, INNs)，這些名稱是國際認可並通用於識別藥品狀態或活性藥品成分。Pat-INFORMED 之特點之一在於可提供小分子專利藥的專利訊息，包含腫瘤學、C 型肝炎、心血管疾病、愛滋病、糖尿病及呼吸道治療等領域，亦包含任何列於世界衛生組織訂定之基本藥物標準清單中不屬於治療上述疾病的藥品。在第二階段，Pat-INFORMED 將增加各種療法及探究複雜的治療學領域。

資料來源：“WIPO and IFPMA Launch New Online Patent-Search Resource to Help Health Agencies Procure Medicines,” WIPO. 2018 年 9 月 25 日。

<http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2018/article_0007.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7fea4c1197-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_19_01_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7fea4c1197-254401797>

[韓國]

韓國專利局取消提交歐洲專利局發出 ISR 之優惠

PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案進入韓國國家階段時，若提交的國際檢索報告 (International Search Report, ISR) 是由歐洲專利局所發出，韓國專利局原本會對處理費給予減免，並且實審費也有 10% 的減免，但自 2018 年 10 月 1 日起，韓國專利局已取消前述優惠。這項改變係對應歐洲專利局日前取消提交韓國專利局所發 ISR 可享之優惠。

資料來源：“KIPO Ceases Official Fee Reductions for EPO ISRs,” Kim & Chang. 2018 年 10 月 2 日。

[印尼]

印尼專利局將拒絕未清償年費之專利權人提出新專利之申請

印尼專利局針對尚有未清償的年費的專利權人發出通知，若未能於 6 個月內補繳未清償年費將導致新申請案遭拒絕。

根據舊印尼專利法（即 2016 年 8 月 26 日以前），年費可於到期日後 3 年內補繳，若未於 3 年內補繳，專利將被視為無效，但專利權人仍然有義務繳交這 3 年所產生的未清償年費，嚴格按照法律條文來說，專利權在此期間內受到保護（被視為後保護制度），未清償的年費被視為積欠印尼專利局；這項義務不適用於新法（2016 年 8 月 26 日起實施），因為新法採取預先保護制度，亦即若未於期限前繳交年費，專利將被視為無效，而不會產生任何未清償年費。

據瞭解，許多專利權人尚未繳納未清償的年費，因為他們認為這項實務沒有道理，並採取觀望態度，直到建立繳納未清償年費的正式機制。舊法還在實施時，印尼專利局積極地向專利權人催繳未清償年費，然而，當新法上路後，印尼專利局放慢步調，直到現在才加強催款的力度，發布聲明表示將不受理上述專利權人再申請之新申請案直到未清償年費繳納為止，該規定擬自 2019 年 2 月開始實施。

資料來源：“Indonesia Patents – Pay Outstanding Annuities or New Applications Will Be Refused,” Spruson & Ferguson, 2018 年 9 月 28 日。

<<https://www.spruson.com/indonesia-patents-pay-outstanding-annuities-new-applications-will-refused/>>

[英國]

英國無協議脫歐後的未來

2018 年 9 月 24 日英國政府公布技術指南說明的補充內容，其中涵蓋了經濟方面「無協議」脫歐的後果，英國於 2019 年 3 月 29 日離開歐盟且尚未就與歐盟簽定的退出條款達成協議。英國政府強調希望能達成協議，在這個情況下，過渡期將持續到 2020 年 12 月 31 日，就智慧財產權而言，在此之前不會有任何重大變化。以下為前述公布內容中提及在「無協議」情況下，有關智慧財產權制度適用之說明。

發明專利

英國脫歐後基本專利法不會改變，但是，歐盟法律為英國管理之藥品和農用化學品補充保護證書 (Supplementary Protection Certificate, SPC) 制度，若未達成協議，歐盟相關立法將在英國法律中予以保留。此外，任何既有的權利和有效授權都將於脫歐後維持有效。有關 SPC 的法律要件和申請程序預計不會有任何重大改變。隨著時間的推移，英國的 SPC 制度可能會與歐盟不同，但須要經過重新立法，在此之前可能會先與利害關係人進行充分協商。

統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 尚未建立，且尚待德國批准協議，目前還不清楚 UPC 是否會在英國脫歐之前開始運作，即使在無協議的情況下，英國仍致力於探討是否有機會參與 UPC 和歐盟專利 (Unitary Patent) 制度。值得一提的是，英國於 2018 年 4 月批准 UPC 協議，也就是在脫歐程序啟動之後，表示英國政府認為繼續參與 UPC 在政治上是可接受的，儘管必須適用相關的歐盟法律。若英國無法參與 UPC 和歐盟專利，那麼英國的專利保護和實施將會維持現狀。

設計專利和商標

歐盟商標和註冊制設計專利. (Registered Community Design, RCD) 受歐盟法規管



2018/10/11

轄，若未達成協議，政府將保證現有的商標和 RCD 權利在英國持續受到保護，將透過提供在英國註冊等效商標或設計專利權利來實現；非註冊制設計專利 (Unregistered Community Designs, UCD) 也同樣受到歐盟法規管轄，若未達成協議，政府將確保脫歐時存在的所有 UCD 繼續受到英國的保護。此外，英國計劃建立新的補充非註冊設計權利，相當於歐盟的 UCD。

資料來源：“The future of UK Intellectual Property Rights in a ‘no deal’ Brexit,” Marks & Clerk, 2018 年 9 月 25 日。

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/The-future-of-UK-Intellectual-Property-Rights-in-a.aspx#.W6wwH9czapo>>

