

專利法規

[臺灣]

專利法部分條文修正草案

智慧局公布專利法部分條文修正草案，對草案有意見或修正建議者，可於2018年7月16日前以書面提供意見。本次修正要點如下：

1. 增訂申請案主張國際優先權期限之復權規定：申請人就相同創作，非因故意，未於第一次依法申請專利之日後12個月內，向我國申請專利者，於期限屆滿後2個月內提出申請，仍得主張優先權。
2. 放寬核准審定後分割之適用，包括發明、新型及設計專利，且初審及再審查，皆可適用，申請分割期限由1個月改為3個月。
3. 增訂發明專利申請實體審查得於3年期限屆滿後，2個月內申請復權。
4. 增訂專利申請案公開或專利案公告後合法使用型態，包括重製、公開傳輸及翻譯。
5. 明定專利授權契約經登記後專利權移轉者，授權契約對於受讓人繼續存在。
6. 明定舉發人得補提舉發理由或證據之期限，逾期提出即不予審酌之法律效果，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之限制與例外。
7. 明定新型專利得申請更正之時間點，僅在該新型專利有舉發案件審理期間且有法定情況時、申請新型技術報告受理中及訴訟案件繫屬中。新型更正案之審查一律改採實體審查。
8. 延長設計專利保護期限由12年改為15年。
9. 現行專利檔案之申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式或圖說應永久保存，修正為具保存價值者永久保存，其餘改為30年以下之分類定期保存。
10. 健全其他法制事項：包括共有專利申請權或專利權，其應有部分因強制執行等原因而移轉時，無須經其他共有人同意；共有人拋棄其應有部分專利申請權或專利權之處理；同日申請相同發明或一發明一新型時，相關處理原則提升至專利法位階等事項。
11. 明定新舊法律過渡適用規定。

資料來源：

1. “公告專利法部分條文修正草案。” [TIPO](https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=669103&ctNode=7452&mp=1). 2018年5月21日。
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=669103&ctNode=7452&mp=1>>
2. “專利法部分條文修正草案總說明。” [TIPO](https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=851717475562.pdf). 2018年5月21日。
<<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=851717475562.pdf>>

[日本]

新穎性優惠期將自6個月延長為12個月

日本發明與設計專利有關優惠期的修正，經日本國會通過，於2018年6月9日生效。

現行制度來說，首次揭露發明或設計之日起，可於首次揭露日該日起6個月內提出申請，修正後將延長為可於自揭露日起12個月提出申請，並適用於2017年12月9日（含當日）所提出之發明與設計專利申請案，故若發明人係於前述日期首次揭露其發明或設計，便可善用該制度，最遲於2018年12月9日提出發明、新型與設計專利申請案。

資料來源：“JPO Extends Grace Period to 12 Months after Initial Disclosure,” ITOH International Patent Office. 2018 年 5 月 31 日。

[智利]

智利更新後審查基準分割案部分規定更臻明確

2017 年 11 月，智利專利局公布更新後的審查基準，明確規定分割申請案的提出期限、繳納維持費 (maintenance fees) 的期間與期限。以下為審查基準的主要改變摘要：

1. 明確指出相繼提出分割案的限制要求為原申請案之最終決定尚未發出。
2. 詳細說明由於各件分割案的審查獨立於原申請案，且沿用相同優先權日，故適用原案相同規定，以利於確認繳納維持費的期間與期限。
3. 分割案繳納維持費的截止日期之基礎乃基於原案申請日。
4. 原案專利根據智慧財產權法律第 53 條之二 (Art 53 bis) 獲得專利權期間延長 (Patent Term Extension, PTE) 時，分割專利申請案並不適用該 PTE，原因在於核准專利所造成的不當行政延遲或市場上市許可乃指原案專利。

需注意的是，現行智利智慧財產權法未確立任何有關分割案的專利權期間規定，依第 39 條載明，應准予自申請日起計算 20 年的專利權保護期限且不得延長。然而，前述規定並未說明分割案是溯及原案申請日，故在某些情況下，智利專利局在計算分割案的專利權期間時仍是依該分割案的申請日，造成分割案的有效日 (validity date) 晚於所對應的原案申請日，但此種狀況是不正確的。目前正研擬將智慧財產權法修正為分割案的專利權保護期限不應超過相對應原申請案的保護期限。

資料來源：“New Guidelines Clarify Divisional Filings,” Moeller IP Advisor. 2018 年 5 月 21 日。

<<http://www.moellerip.com/new-guidelines-clarify-divisional-filings/>>

[歐盟]

歐盟執行委員會 (European Commission) 提議補充保護證書 (supplementary protection certificate, SPC) 放棄聲明

歐盟執行委員會在 2018 年 5 月 28 日前提議修改智慧財產權規定，該修正的主題為「SPC 的出口製造放棄聲明」，以利於藥品公司得製造學名藥且出口至未受到專利保護的非歐盟國家，會有這項提議乃為移除歐盟製造商所面臨的重大競爭劣勢。

簡言之，此修正得允許歐盟公司能夠製造於 SPC 保護的有效期限藥品的學名／生物相似性藥版本的藥品，前提在於其是製造用於出口到 SPC 保護已過期或從不存在的非歐盟國家。歐盟執委會表示，放棄聲明得協助歐洲在醫藥研究與發展的先驅角色。相關人士表示，此舉可以產生每年 1 億歐元的額外銷售額，且可在 10 年內創造出 25,000 個工作機會。

資料來源：“European Commission proposes SPC waiver to boost generics,” LSIPR. 2018 年 5 月 29 日。

<https://www.lifesciencesipreview.com/news/european-commission-proposes-spc-waiver-to-boost-generics-2867?utm_source=World+IP+Review&utm_cam>

paign=bda475c232-LSIPR_Digital_Newsletter_15_03_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d76dcadc01-bda475c232-27040125

