



專利申請

[美國]

美國專利局推出對抗新冠病毒之暫時申請案延後繳納申請規費之試行計畫

美國專利局日前宣布試行暫時申請案申請規費延後繳納試行計畫，該試行計畫的宗旨為加快涉及對抗新冠病毒之發明的資訊交換。

根據此試行計畫，美國專利局針對涉及對抗新冠病毒之產品或方法，允許申請人於提出此類內容之暫時申請案，申請規費可延後至提出對應正式申請案件方需繳納，且無須另外繳納延遲規費。作為交換條件，申請人須同意於美國專利局網站之檢索資料庫中揭露該暫時申請案中的技術標的 (Technical Subject Matter)，並予以公開。倘欲使用此試行計畫者，申請人須在提出暫時申請案的同時，提交以英文撰寫的 docx 格式說明書與適用之請求表格，且所揭露之技術標的須為涉及對抗新冠病毒之產品或方法。針對已有申請日之暫時申請案則是不適用此計畫。此外，雖然申請人無須於提出加入試行計畫前向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 提出許可請求或取得許可，然前述產品或方法仍須於上市或使用前由 FDA 進行查驗登記 (regulatory review)。此計畫已於 2020 年 9 月 17 日起試行，並將為期 12 個月，且會視情況提早截止或延長試行時間。[kc]

資料來源：USPTO announces COVID-19 deferred-fee provisional patent application pilot program, USPTO, September 16, 2020.

<<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-covid-19-deferred-fee-provisional-patent-application-pilot>>

PCT 進入美國國家階段案件將落實提出 RCE 前應提交宣誓書規定

美國為因應加入海牙協定 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)，對專利相關法規進行修正，此舉對於 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案進入美國國家階段的案件提出請求繼續審查 (Request Continued Examination, RCE) 造成影響。此修正後之規定已於 2015 年 5 月 13 日生效，而根據修正後的 37 CFR. § 1.114 規定，此類案件提申時必須符合 35 U.S.C. § 371 的要求，即必須包含應繳納申請規費、提交發明人宣誓書、國際階段非以英文提出之案件應提交英文譯本等，不符合規定者不得提出 RCE。

依據美國現行專利法規定，案件提出申請時應提交的發明人宣誓書，最遲可在繳納領證費之前提交。但依據前述的法規修正，PCT 國際申請案進入美國國家階段的案件，若未提交發明人宣誓書則無法提出 RCE，因此欲提出 RCE 者最遲應在提出請求之前或同時提交發明人宣誓書，否則提出的 RCE 將不受理，且該申請案會在原審查意見通知書的法定期限過後被視為放棄。美國專利局早已公布未遵循修正後法規會造成的後果，但一直未依法執行。

美國專利局約莫自 2020 年 7 月開始針對 PCT 國際申請案進入美國國家階段的案件，在提出 RCE 的階段仍未提交發明人宣誓書者，發出案件視為放棄的官方通知，其中甚至有提出 RCE 已經過數年的案件。美國專利界除了討論美國專利局是否有權將先前未執行的法規重新追溯適用，也紛紛發表因應此一狀況的實務建議，例如針對收到官方通知的案件盡快提出復權並補提文件，以及清點待審中的申請案是否都已提交應有的申請文件。

美國現行法規允許最遲可在繳納領證費之前提交發明人宣誓書，僅是放寬提交文件之期限，未於提出申請同時提交發明人宣誓書，仍屬於案件申請瑕疵尚未補正的狀態。若非案件有特殊狀況，申請人仍應在提出申請案的同時提交申請所需文件為佳。

資料來源：Zombie Patents? USPTO Issuing Notices of Abandonment in U.S. National



Stage PCT Applications After Filing of an RCE where no Inventor Oath or Declaration or Substitute Statement has been Filed, Lexology, July 22, 2020.
<<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=80f8303d-2243-44a2-996b-c33d08eb2b54>>

[澳洲]

澳洲專利局調整專利相關規費

澳洲專利局調整發明專利與設計專利部份規費，並將於 2020 年 10 月 1 日生效。值得一提的是，此次調整項目中，將原本規費高達 2,200 澳幣的初步檢索與意見 (Preliminary Search & Opinion) 項目，調降為 950 澳幣；另新增如表 1 所列之超項規費項目。以下摘自澳洲專利局公布之規費調整項目表：

表 1 發明專利規費調整

發明申請項目	非電子提申 (澳幣)		電子提申 (澳幣)	
	現行規費	預定調整規費	現行規費	預定調整規費
發明專利申請規費	470	570	370	370
PCT 國際申請案進入澳洲國家階段申請規費	470	570	370	370
新型專利申請規費	280	380	180	180
初步檢索與意見 (Preliminary Search & Opinion)	2,200	950	2,200	950
超項費				
核准後更正，請求項超過 20 項，每項加收	110	250	110	250
核准時請求項超過 20 項，但不多於 30 項，每項加收	現行規定核准時請求項超過 20 項，每項加收 110	125	現行規定核准時請求項超過 20 項，每項加收 110	125
核准時請求項超過 30 項，每項加收		250		250

表 2 設計專利規費調整

設計項目	非電子提申 (澳幣)		電子提申 (澳幣)	
	現行規費	預定調整規費	現行規費	預定調整規費
申請規費	350	450	250	250
年費	370	450	320	400
分案	350	450	250	250
集體設計 (每一設計)	新增項目	400	新增項目	200



表 3 發明專利年費調整

發明項目	非電子提申 (澳幣)		電子提申 (澳幣)	
	現行規費	預定調整規費	現行規費	預定調整規費
第 5 年年費	350	365	300	315
第 6 年年費	350	385	300	335
第 7 年年費	350	410	300	360
第 8 年年費	350	440	300	390
第 9 年年費	350	475	300	425
第 10 年年費	600	540	550	490
第 11 年年費	600	635	550	585
第 12 年年費	600	760	550	710
第 13 年年費	600	915	550	865
第 14 年年費	600	1,100	550	1,050
第 15 年年費	1,300	1,330	1,250	1,280
第 16 年年費	1,300	1,605	1,250	1,555
第 17 年年費	1,300	1,925	1,250	1,875
第 18 年年費	1,300	2,290	1,250	2,240
第 19 年年費	1,300	2,700	1,250	2,650
醫藥類專利 第 20 年年費	2,600	4,050	2,550	4,000
醫藥類專利 第 21 年年費	2,600	5,050	2,550	5,000
醫藥類專利 第 22 年年費	2,600	6,050	2,550	6,000
醫藥類專利 第 23 年年費	2,600	7,050	2,550	7,000
醫藥類專利 第 24 年年費	2,600	8,050	2,550	8,000

資料來源：

1. Upcoming fee changes, IP Australia, August 10, 2020.
<<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/fee-review-upcoming-fee-changes>>
2. Patent time and Costs, IP Australia, 最後瀏覽日：2020 年 9 月 4 日。
<<https://www.ipaustralia.gov.au/patents/understanding-patents/time-and-costs>>

[歐洲]

歐盟智慧財產局開始受理 DAS 之優先權主張

歐盟智慧財產局 (EUIPO) 於 2020 年 7 月 11 日起，當申請人首次提出之註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD) 申請案是以 EUIPO 作為第一受理局時，會提供 DAS，該 DAS 可在其他參加 DAS 專利局作為優先權主張使用。(可參閱 [2020 年 7 月 30 日出刊之第 250 期台一雙週專利電子報](#))。日前 EUIPO 表示，自 2020 年 9 月 12 日成為第二受理局，故未來向 EUIPO 以電子形式提交 RCD 申請案時，允許申請人得提供第一受理局之 DAS 作為優先權證明文件遞交。



資料來源：EUIPO joins the WIPO Digital Access Service (DAS), EUIPO, September 14, 2020. <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8282819>>

