

專利申請

[澳洲]

澳洲專利說明書可實施性

澳洲舊專利的可實施性要求是對發明的充分揭露。專利局對此的判斷標準是，每一項請求項都須讓所屬技術領域具有通常知識者能以無需過度實驗為前提，據以實施請求項保護之發明，但對整體範疇的可實施性則無要求。澳洲提升智慧財產權法案（Raising the Bar Act，即現行專利法）自 2013 年 4 月 15 日起正式施行，對可實施性的要求改為整篇說明書對發明之揭露必須足夠清楚、完整，讓發明能據以實施，且能支持請求項。根據前述修法，以下簡介 3 種撰寫說明書時可能遇到的可實施性問題。

1. 馬庫西形式 (Markush structure)：馬庫西形式請求項可用以主張一個分子的主架構，此主架構可接有多種不同的取代基，以透過此主架構涵蓋數以千計的化合物。澳洲專利局用以核駁具有廣泛專利保護範圍的馬庫西形式請求項的理由，常是說明書缺乏足夠資訊，無法製造出請求項涵蓋的每一種化合物，故發明之實施無法擴及全部的專利保護範圍；而這通常是因為說明書僅提供少數實施例，且記載的製法也是特別針對實施例之化合物。
2. 合金組成物 (alloy composition)：通常合金組成物的請求項都會被以嚴格的可專利性標準檢驗，但最近澳洲專利局將審查重點放在實施例，而對請求項中省略實施例共有成分的情形以不具可實施的理由核駁，不論該省略之成分是否屬於選擇性成分。此種情形可能發生在所請合金有特定的商品形式，該合金包括了選擇性成分而達到額外效果。此時產生之風險為澳洲專利局可能認為唯有包含所有選擇性成分的合金才具可實施性。
3. 加乘作用 (synergy) 及其組合物 (composition)：加乘作用組合物指的是兩種或兩種以上成份，混合後導致之效果大於各成份單獨之效果之加總的組合物。澳洲專利局常以不具可實施性為由核駁有加乘作用組合物的請求項，理由多為 1) 加乘作用之定義不清，2) 請求項中未解釋可達成之加乘作用，3) 因在所屬技術領域具有通常知識者需自行研發達到加乘作用之成分和濃度，而對其造成過度負擔 (undue burden)，4) 僅對加乘作用的特定應用進行解釋。申請人若能提供定義加乘作用的資料則較為理想，實驗資料是證實加乘作用與建立專利保護範圍的必要資訊。

資料來源：“Enablement and examination post raising the bar,” Freehills Patent Attorneys. 2016 年 12 月 8 日。 <<http://www.fapatents.com/resource?id=442>>

[巴西]

巴西綠能專利方案成為常態性計畫

為鼓勵有助環境永續發展之綠能科技而加速專利申請案之審查，巴西自 2012 年 4 月 17 日起試行綠能專利方案，適用之領域為替代能源、交通運輸、能源保存、廢料處理、農業。巴西專利局日前表示，自 2016 年 12 月 6 日起，該計畫列入常態性工作，自試行以來共有 480 件專利申請案參與該計畫，並有 325 件符合參與的條件。參與的專利申請案，平均發出審查結果的時限約 2 年，未參加該計畫的一般專利申請案則為 10 年。須注意的是，參加該計畫的發明專利申請案或新型專利申請案，必須是已公開或須請求提早公開且尚未經過實體審

查。另外，有關提出加速審查請求之要件仍維持不變，例如專利申請範圍之請求項項數上限 15 項，獨立項項數上限 3 項等。

資料來源：“The Green Patents priority examination program has become a permanent service at the INPI,” Clark, Modet & Co. 2016 年 12 月 9 日。
<<http://www.clarkemodet.com/en/news/blog/2016/12/the-green-patents-priority-examination-program-became-a-permanent-service-at-the-inpi.html#.WE9QONJ96po>>

巴西工業設計資料庫起用

巴西專利局建構之檢索平台 DesignView 於 2016 年 10 月 17 日正式起用，可查閱自 2000 年起之巴西設計專利，該平台涵蓋 50 個國家之一千萬件設計專利。

資料來源：“Brazilian industrial designs database now available worldwide,” Clarke, Modet & Co. 2016 年 12 月 7 日。
<<http://www.clarkemodet.com/en/news/blog/2016/12/brazilian-industrial-designs-database-now-available-worldwide.html#.WEn7NNJ96po>>

[WIPO]

海牙協定 (Hague Agreement) 之電子通訊異常相關規定

有鑒於未來各項訊息傳遞都會以電子形式為大宗，海牙協定針對電子通訊運作不正常之情形訂定相關規定。若當事人因電子通訊異常，而未能於期限內以電子形式回覆國際局所發出之通知，須提出證據證明是因 1) 國際局系統電子通訊異常，或 2) 當事人所在地區因不可抗力因素造成電子通訊異常，並在電子通訊恢復後 5 天內再次提出回覆。前述第 2 項理由包含停電，但須是影響擴及一國或一城市中極大範圍的停電。世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 網站上的海牙案件管理系統 (Hague Portfolio Manager) 因為包含讓申請人可回覆官方通知、專利讓渡、變更專利權人名稱或地址等功能，同樣適用前述電子通訊運作不正常之相關規定。但此規定不適用於海牙設計專利案進入國家階段時的規費繳納遲延之情形。

資料來源：“Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs – Amendments to the Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement,” WIPO. 2016 年 12 月 7 日。 <http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_11.pdf>

WIPO Pearl 功能擴充

WIPO 的多國語言術語資料庫 WIPO Pearl，在原有法文、日文、俄文和西班牙文介面外新增中文和葡萄牙文介面，阿拉伯文、德文和韓文介面仍在建置中。資料庫新增資料後，包含超過 127,000 個專利術語和超過 17,500 個專利概念，PCT (Patent Cooperation Treaty) 法律術語則包含阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、俄文和西班牙文的術語，其正確性皆已通過法律專家審核。WIPO Pearl 的概念地圖檢索 (Concept Map Search) 功能中亦新增概念路徑檢索 (Concept Path Search) 功能，使用者可找出兩個概念之間的連結路徑，該路徑會顯示其間所有的相關概念，此功能在概念地圖規模龐大繁雜時特別實用。

資料來源：“Language Interface, Database and Feature Improvements to WIPO Pearl,” WIPO. 2016 年 12 月 8 日。
<http://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/news/2016/news_0005.html>

