

專利法規

[全球]

海牙設計專利之倫敦法案走入歷史

現行之海牙設計專利系統以國際工業設計註冊海牙協定 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) 為根據，最早訂定的是倫敦法案 (London Act)，已於 2010 年 1 月 1 日凍結，自該日起便無法依據倫敦法案提出申請案或指定締約國註冊。包含貝南共和國、象牙海岸共和國、埃及、法國、德國、印尼、列支敦斯登、摩納哥、摩洛哥、荷蘭、塞內加爾、西班牙、蘇利南、瑞士和突尼西亞在內的 15 個締約國於 2016 年 7 月 18 日已完成所有終止或退出倫敦法案所須之程序，故倫敦法案及其衍生之摩納哥法案皆於 2016 年 10 月 18 日正式終止。然任何於 2010 年 1 月 1 日前依據倫敦法案進行的專利延展，在倫敦法案規定的 15 年專利權期間內依然有效。

資料來源：“Termination of the London (1934) Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs,” WIPO, 2016 年 10 月 11 日。 <http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_10.pdf>

[中國大陸]

中國大陸專利局公布《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》

中國大陸專利局日前發布《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》，並邀請公眾於 2016 年 11 月 27 日前提供意見，以下摘錄中國大陸專利局之主要修改內容：

（一）關於第二部分第一章的修改（不授予專利權的申請）

建議明確規定：涉及商業模式的權利要求，如果既包含商務邏輯和方法的內容，又包含技術特徵，則不應當依據《專利法》第二十五條排除其獲得專利權的可能性。

（二）關於第二部分第九章的修改（關於涉及電腦程式的發明專利申請審查的若干規定）

1. 進一步明確“電腦程式本身”不同於“涉及電腦程式的發明”，允許採用“介面+電腦程式流程”的方式撰寫權利要求。

2. 明確裝置權利要求的組成部分可以包括程式。

3. 將“功能模組”修改為“程式模組”。

（三）關於第二部分第十章的修改（關於化學領域發明專利申請審查的若干規定）

建議新增第 3.5 節“關於補交的實驗資料”，將第 3.4 節第（2）項涉及補交的實驗資料的內容移至第 3.5 節，並將“申請日之後補交的實施例和實驗資料不予考慮”修改為“對於申請日之後補交的實驗資料，審查員應當予以審查。補交實驗資料所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。

（四）關於第四部分第三章的修改（無效宣告請求的審查）

1. 適度放開專利檔的修改方式

允許補入權利要求中或者說明書中記載的技術特徵，允許修正明顯錯誤。但是，由於專利權的保護範圍以權利要求的內容為準，授權公告的權利要求書具有公示性，因此對專利檔的修改不能損害社會公眾的信賴利益。綜合考慮後，建議

適度放開專利檔的修改方式，允許在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍，並允許對權利要求書中的明顯錯誤進行修正。

2.調整有關請求人增加無效宣告理由和補充證據的規定

建議明確請求人“針對專利權人以刪除以外的方式修改的權利要求”增加無效宣告理由，應當僅“針對修改內容”。

(五)關於第五部分第四章的修改(專利申請文檔)

建議增加允許公眾查閱和複製的內容，刪除第5.2節第(2)項中“直到公布日為止”的規定，將公眾可查閱和複製的範圍擴大到實質審查程式，包括向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書；在第(3)項中，對於已公告授予專利權的專利申請案卷，將專利局發出的“檢索報告”列入允許查閱和複製的內容。

資料來源：“国家知识产权局关于就《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》公开征求意见的通知。” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201610/t20161027_1298360.html). 2016年10月28日。

<http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201610/t20161027_1298360.html>

[多明尼加]

多明尼加更新專利審查指南

2016年10月多明尼加專利局公布新版專利審查指南，新版指南修改以下內容：

為馬庫西形式 (Markush) 請求項建立準則，每個群組之替代物質必須包含至少1個實施例，若任意一個替代物質沒有實施例加以說明，則發明不能重現。當雜環 (heterocycles) 經過適當舉例時才可被記載於申請專利範圍中。實務上而言，審查委員會要求限制馬庫西形式申請專利範圍之操作實施例，化合物不僅能通過熔點描述，也可透過紅外線吸收光譜、質譜、核磁共振或液相色層分析等方式描述，但所請化合物之生物活性必須透過檢驗證明。

關於分割案，審查指南規定分割案之所請標的必須和母案之標的明顯區隔，避免重疊，此外，建議提出分割案時指出基礎請求項的頁面。因此，仍然可以提交對原始請求項之預防性分割案，然而在實體審查階段審查委員會要求限制請求項以避免重疊。審查指南中也明定，在最終決定發出之前專利申請案可以不限次數分割，根據智慧財產權法及其規定，已核准的專利也可以分割為多個專利。

專利局發出之審查意見通知書已從3次減少至2次，然而審查指南中指出若有必要可酌情發出進一步實體審查報告。

儘管在新的審查指南中沒有規定，然而多明尼加審查委員已開始要求提交「技術摘要」，說明申請案相較於先前技術之優點。無論是否已經確認過新穎性和進步性，所有專利申請案都會被要求提交技術摘要。

資料來源：“New guidelines for the examination of patent applications,” [Moeller IP Advisors](http://www.moellerip.com/new-guidelines-for-the-examination-of-patent-applications/). 2016年11月2日。

<<http://www.moellerip.com/new-guidelines-for-the-examination-of-patent-applications/>>