

專利法規

[臺灣]

智慧局擬開放優先權證明文件及外文專利公報得替代外文本

智慧局於 2016 年 4 月 20 日召開「專利法相關子法修正草案」公聽會，針對施行細則、電子申請及電子送達施辦法、專利減免辦法及專利以外文本申請實施辦法之部分內容進行討論。

值得注意的是，專利以外文本申請實施辦法第 5 條原以優先權證明文件及外文專利公報性質上有別於外文本，故明定不得以此替代外文本。惟觀國際條約及相關國家立法例，不以外文本形式作為限制外文本之提出，而係回歸所提外文本之技術內容及補正之正式說明書不脫逸該技術內容之範圍作為限制；又申請實務上，多數外文本內容實為優先權證明文件及外文專利公報之簡易調整，故限制優先權證明文件及外文專利公報不得替代外文本，似已無實益且造成程序上之爭議。爰刪除本辦法第 5 條之規定。

另外，專利法施行細則第 26 條增訂優先權證明文件以電子檔檢附者，毋庸補正正本之規定，為鼓勵申請人以電子方式申請專利及推動無紙化，申請人倘以智慧局規定之電子檔檢送優先權文件，則毋庸再行檢送優先權證明文件正本。

資料來源：

1. “專利以外文本申請實施辦法第五條、第六條修正草案總說明。” TIPO. 2016 年 5 月 19 日。
<file:///C:/Users/A2023/Desktop/%E5%A4%96%E6%96%87%E6%9C%AC%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%BE%A6%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%A2%9D%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88%E5%8F%8A%E8%AA%AA%E6%98%8E.pdf>
2. “專利法施行細則第二十六條、第五十一條、第五十三條修正草案總說明。” TIPO. 2016 年 5 月 19 日。
<file:///C:/Users/A2023/Desktop/%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E7%B4%B0%E5%89%87%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88.pdf>

[印度]

2016 印度專利法細則修正內容生效

印度專利局於 2015 年 10 月 29 日公布 2015 專利法細則修正草案（[可參閱 2015 年 11 月 26 日出刊之第 128 期台一雙週專利電子報](#)），前述專利法細則修正已由印度專利局於 2016 年 5 月 16 日公布成為 2016 專利法細則修正案，並於同日生效，以下為生效內容摘錄：

1. 未來專利代理人僅能使用電子方式提交相關文件，且須於 15 日內提交正本，否則將會被視為未提交。舉例來說，委任書、申請權轉讓證明、發明人宣誓書、轉讓證明、授權協議、優先權證明書等文件仍須於電子提交後 15 日內檢附正本。
2. 任何因國家緊急狀態、動亂、罷工、天災與電子通訊服務設備癱瘓所造成之遲延，得於事由消滅後 6 個月內檢附相關證明辦理。
3. 針對於線上重複繳納相同程序之規費可辦理退費。
4. 申請人於專利申請案尚未進入發出首次審查報告前撤回實體審查或加速審

查之請求，最高可退回 90%規費，該實體審查請求視為未提出。然而，於 2016 年 5 月 16 日之前已繳納之規費便不適用退費規定。

5. 說明書與請求項內各技術特徵均須使用元件符號。
6. 摘要應詳盡的彙總所請發明，並應含技術領域、相較於現有技術之進步特徵、發明之用途、化學式（若適用）。
7. 針對說明書、圖式的修正須提交劃線本與替換本。
8. 曾經 PCT 第 19 條、20 條與第 34 條的修正，應於進入印度國家階段時提交。
9. PCT 國際申請案進入印度國家階段時，不得修正說明書，然得刪除請求項。
10. 於提出分案時，若母案已進入實體審查程序，該分案須同時提出實體審查請求。
11. 印度專利局應於首次審查報告發出後，1 個月內寄交申請人。
12. 審查委員審結之申請案之期限為發出首次核駁 (first statement of objection) 報告後 6 個月（修改前為 12 個月），然申請人可於前述期限內向印度專利局聲請延長 3 個月。需注意的是，若該審查報告係於 2016 年 5 月 16 日前發出，審結期限仍維持 12 個月。
13. 若申請人為新創企業或印度專利局為國際檢索局 (International Searching Authority ISA) 或國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority, IPEA)，得以支付 60,000 盧比以提出加速審查請求。審查委員應於加速審查請求提出後，於 1 個月或 2 個月內發出審查報告，並於發出審查報告後 1 個月內寄交申請人，且審查委員應於申請人答辯後 3 個月內審結。
14. 聽審得以視訊會議或其他通訊設備進行。
15. 聽審之書面答辯文件應於聽審舉行後 15 天內提交。
16. 辦理聽審延期須繳納費用且具合理理由，然最晚須於聽審舉行日前 3 日提出，僅能提出 2 次，每次不得多於 30 日。
17. 外國提申請許可 (Foreign Filing License)，須於請求提出後 21 天內做出決定。
18. 印度專利局須於收到相關官方文件副本聲請與費用後，於一週內核發該副本。
19. 申請時未提交委任書，須於申請日起 3 個月內補呈。
20. 部分期限不適用 1 個月的延長期限請願，例如 PCT 國際申請案進入國家階段的 31 個月期限與實審請求須於 48 個月內聲請、提交說明書譯本、針對首次審查意見提出答辯等期限。
21. 任何人向印度專利局請求任何程序時，應載明通訊地址，否則印度專利局有權不續行該請求程序。

資料來源：

1. "Salient Features of Patent (Amendment) Rules 2016," DE Penning & DE Penning. 2016 年 5 月 17 日。
2. "Indian Patent Amendment Rules 2016 Enter into Force," AGIP. 2016 年 5 月 18 日。
3. "India-The Patents (Amendment) Rules, 2016," Calcutta. 2016 年 5 月 23 日。

[英國]

英國修正濫訴相關規定

英國於 2016 年 5 月 19 日公布了智慧財產權防濫訴法案 (Intellectual Property Unjustified Threats Bill)，修正和發明專利、商標、設計專利相關的濫訴規定，盼望透過修法創造以協商及和解代替訴訟的環境，也使涉入智慧財產權爭議的專利權人和第三人有更清楚的法律規定可以依循。法案重點如下：

1. 以避免訴訟為前提，提供爭訟當事人更清楚的法律規範以解決智慧財產權爭端。
2. 保護零售商、供應商和消費者對抗濫訴。
3. 修正商標和設計專利的濫訴相關規定，使其與發明專利之濫訴相關規定一致。
4. 保護專業人士於依客戶指示行動、代替客戶提出訴訟時無須負擔個人責任。
5. 修正濫訴相關規定，使其對於將來歸統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 管轄的歐洲專利同樣適用。

資料來源：

1. “Baroness Neville-Rolfe introduces the IP (Unjustified Threats) Bill,” UKIPO. 2016 年 5 月 19 日。
<<https://www.gov.uk/government/news/baroness-neville-rolfe-introduces-the-ip-unjustified-threats-bill>>
2. “IP (Unjustified Threats) Bill: Delegated Powers Memorandum,” UKIPO. 2016 年 5 月 19 日。
<<https://www.gov.uk/government/publications/ip-unjustified-threats-bill-delegated-powers-memorandum/ip-unjustified-threats-bill-delegated-powers-memorandum>>