

專利申請

[臺灣]

電子申請案件適用期間末日順延之規定

智慧局已自 2016 年 1 月 1 日起啟用全年無休的新電子申請系統服務「電子申請 7x24」。關於專利商標之電子申請，因無另就期間末日是否一事訂出規範，故專利商標以電子申請之案件行政程序期間計算，仍適用行政程序法第 48 條第 4 項期間末日順延之規定。

資料來源：“商標、專利案件以電子申請者，仍有行政程序法第 48 條第 4 項關於期間末日順延規定之適用。” TIPO. 2016 年 1 月 19 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=577815&ctNode=7127&mp=1>>

[日本]

日本專利局公布自 2016 年 4 月 1 日起調降專利申請規費

日本專利局公布修訂專利申請相關規費，並將自 2016 年 4 月 1 日起施行，各項規費調整及施行日前後之運用規定詳述如下。

(一) 專利規費調整如下：

申請規費（專利相關手續費第 1 條第 2 項）		
	調整前	調整後
發明專利申請規費 （含 PCT 國際申請案進入日本國家階段）	15,000 円	14,000 円
以外文本提交之申請規費	24,000 円	22,000 円

年費（2004 年 4 月 1 日以後提出審查請求的發明專利申請案） （特許法第 107 條第 1 項）		
	調整前	調整後
第 1~3 年，每年	2,300 円 + 請求項數 × 200 円	2,100 円 + 請求項數 × 200 円
第 4~6 年，每年	7,100 円 + 請求項數 × 500 円	6,400 円 + 請求項數 × 500 円
第 7~9 年，每年	21,400 円 + 請求項數 × 1,700 円	19,300 円 + 請求項數 × 1,500 円
第 10~25 年，每年	61,600 円 + 請求項數 × 4,800 円	55,400 円 + 請求項數 × 4,300 円

年費（平成 2004 年 3 月 31 日以前提出審查請求的發明專利申請案） （修正法附則第 8 條）		
	調整前	調整後
第 1~3 年，每年	11,400 円 + 請求項數 × 1,000 円	10,300 円 + 請求項數 × 900 円
第 4~6 年，每年	17,900 円 + 請求項數 × 1,400 円	16,100 円 + 請求項數 × 1,300 円
第 7~9 年，每年	35,800 円 + 請求項數 × 2,800 円	32,200 円 + 請求項數 × 2,500 円
第 10~25 年，每年	71,600 円 + 請求項數 × 5,600 円	64,400 円 + 請求項數 × 5,000 円

(二) PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案相關規費調整如下：

	調整前	調整後	
		日文	外文
國際檢索費	80,000 円	80,000 円	166,000 円
補充國際檢索費 (每項發明)	60,000 円	60,000 円	126,000 円
國際初步審查費	26,000 円	26,000 円	58,000 円
補充國際初步審查費 (每項發明)	15,000 円	15,000 円	34,000 円

新舊制規費之繳納規定及具體運用

- 舊制規費適用於修正法施行日（2016年4月1日）前繳納的專利規費。
- 新制規費適用於修正法施行日（2016年4月1日）後繳納的專利規費。
- 領證費及年費應於核准審定書送達之日起算 30 天內繳納，如第 30 天落在施行日前（若當日適逢休假日，則順延至假日後的第一個工作日），則適用舊制規費；如繳納期間跨過施行日，則於施行日前繳納者適用舊制規費，於施行日後繳納者適用新制規費。若申請人或委任代理人請求延期繳納，繳納期限可再延展 30 天，若延展後的期限跨過修正法施行日，該施行日後繳納之費用適用新制規費。
- 年費的繳納期限落於施行日前，然年費補繳期（年費繳納最終期限起算 6 個月內）若跨過施行日，此時補繳的年費及逾期費適用舊制規費。
- 年費的繳納期限跨過施行日，且其年費補繳期落於施行日後，則年費補繳額及逾期費皆適用新制規費。
- 補繳年費及逾期費的繳納期限落於施行日前，則適用舊制規費。（特許法第 112 條）
- PCT 國際申請案的國際檢索費（含補充檢索費），以國際申請受理日為基準；國際初步審查費（含補充審查費），以繳納期限為基準，如該日早於修正法施行日，則適用舊制規費，如該日晚於修正法施行日，則適用新制規費。

資料來源：“平成 27 年特許法等改正に伴う料金改定（平成 28 年 4 月 1 日施行）のお知らせ。”經濟產業省. 2016 年 1 月 19 日。

<https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm>

[以色列]

二次分案之爭議

以色列第 234,696(簡稱'696 號)專利，為 Genentech 之暢銷藥品 Herceptin 之抗體成分，該案為以色列第 214,084（簡稱'084 號）專利之分案，而'084 號又為 13,620（簡稱'620 號）專利之分案。

1967年版之以色列專利法第24條中規定，(a) 只要申請案尚未核准，申請人均可提出1個以上分案請求。(b) 若申請案涵蓋1個以上之發明，審查委員可要求申請人分案。

時間回溯至2010年2月，第81號通知函中，以色列專利局長對第24條規定作出不同解釋，他認為儘管首次提出之申請案可被分案為幾個申請案，然而一旦母案公開後這些分案申請案將不得再進一步分案，這個看法和以色列40年來的實

務相左，並且和法規的措辭相互矛盾。

該第 81 號通知函的背景為，以色列當時已著手進行早期公開程序，擬讓專利申請案自申請日（或優先權日）起 18 個月自動公開，故應禁止在母案公開後對已分案之申請案進一步分案之舉動。然而該第 81 號通知函中禁止公開後進一步分割的解釋推翻了自專利法第 24 條立法以來所建立一般實務。18 個月公開後禁止進一步分割之措施應通過正式立法並由國會授權才能生效。

該第 81 號通知函在網站上公布，有別於一般法令應公開於官方公報，招致國會批評該專利局長逾越法律權限。現任專利局長對於改變實體法之詮釋更為謹慎，傾向於仰賴立法和司法單位之解釋。

Genentech 提出'696 號專利申請後，挑戰該通知，並於 2015 年 1 月由現任審查委員進行單方再審聽審，Genentech 表示該通知並未創建新的法律或規定，只是對舊的法律作出新的解讀，Genentech 認為該通知中的解釋既站不住腳且越權。若該通知確實為第 24 條之解釋，則應該溯及既往，將過去核准之二次分案都判定為無效。然而，若該通知被認為新的法規，則應屬越權而無效，Genentech 要求至少對他們的個案作出例外。在 2016 年 1 月的判決中，現任審查委員提到其發現美國海關與專利上訴法院的判決中美國專利局亦有類似的準則，歐洲專利局原本也禁止二次分案，後來改變實務准許二次分案，澳洲和日本也同樣接受二次分案。最後審查委員核准'696 號專利之分案請求。

資料來源：“Long Division,” IP Factor. 2016 年 1 月 24 日。

<<http://blog.ipfactor.co.il/2016/01/24/long-division/>>

[墨西哥]

墨西哥首間國際寄存機構 (International Depositary Authority, IDA)

WIPO 認可了第 1 間墨西哥的 IDA，同時也是拉丁美洲的第 2 間。

儘管墨西哥自 2001 年以來即為布達佩斯條約 (Budapest Treaty) 之締約國，然而於接獲 2015 年 8 月 25 日之 308 號通知後才取得資格。

資料來源：“WIPO recognizes the first International Depositary Authority (IDA) in Mexico,” clarkemodet. 2016 年 1 月 26 日。

<<http://www.clarkemodet.com/blog/2016/01/wipo-recognizes-second-international-depositary-authority-in-latin-america.html#.VqmQnZp96Hw>>

[俄羅斯]

俄羅斯國家階段期限逾期可請求復權

PCT 國際申請案進入俄羅斯國家階段之期限為優先權日起算 31 個月；若申請人遲延期限，可於 12 個月內請求復權，前提是申請人已盡相當的注意義務，並須繳納復權規費。

資料來源：“Russian Federation (time limit for entry into the national phase),” WIPO, PCT Newsletter No. 01/2016. 2016 年 1 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2016/pct_news_2016_1.pdf>