

專利申請

[臺灣]

產學研合作之專利申請案可依「商業上實施之必要」為由提出加速審查申請

依智慧局推出的發明專利加速審查作業方案（即 AEP）之事由 3 規定：「申請之專利案為申請人商業上之實施所必要者，為使申請人儘速明確其申請案之可專利性，得提出加速審查申請」。

依 AEP 事由 3 提出加速審查申請時，必須說明足以表彰該申請案有商業上實施必要之商業（交易）行為並提供相關證明文件，例如該專利申請案所請發明已製造之產品照片、販售型錄或已洽談授權契約等。

智慧局日前表示，商業上實施必要之商業（交易）行為態樣亦包含專利案之發明係由學術界、研究單位等與產業界合作產生者，該專利申請案之申請人不論係個人、學校、研究單位或企業，且不論該經費是來自政府或私人，只要有合作事實皆可依 AEP 之事由 3 提出加速審查申請。

資料來源：「產學研合作之專利申請案可依「發明專利加速審查作業方案」之事由 3 提出加速審查申請，請多加利用。」TIPO. 2015 年 12 月 3 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571515&ctNode=7127&mp=1>>

[韓國]

海牙協定之工業設計國際註冊 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Design) 申請案主張優先權並以韓國為指定國之相關實務

韓國專利局日前向國際局 (International Bureau, IB) 表示，若有一主張優先權的海牙國際設計案指定欲於韓國受到保護，該優先權證明文件得透過 IB 提交給韓國專利局。

若優先權證明文件未以前揭方式提交至韓國專利局，亦可於公告後 3 個月內直接提交給韓國專利局，倘專利權人未居住於韓國，亦得透過韓國當地代理人提交。若該優先權證明文件未提交，韓國專利局將不受理該優先權主張。

資料來源：「Designation of the Republic of Korea in an international application: priority claim under Article 4 of the Paris Convention,」WIPO. 2015 年 11 月 18 日。

<http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2015/hague_2015_8.pdf?mc_cid=40a5df0f34&mc_eid=51d3f8de95>

[科威特]

科威特規費將自 2015 年 12 月 21 日起調漲

科威特工商部 (Ministry of Commerce and Industry) 已口頭宣布大部分的智慧財產權相關規費都將自 2015 年 12 月 21 日起調漲，且漲幅至少有 19 倍。規費調漲不只適用於 2015 年 12 月 21 日後提出的發明專利、設計專利和商標新申請案，也適用於所有申請中的案件。屆時除了現行的申請和公開規費外，還會新增一項核准登記規費。這次規費調漲還未正式公布，但一般預期會公布於 2015

年 12 月 21 日的官方公報。

資料來源：“Kuwait - Increase in Official Fees for all IP Matters,” [NJQ & Associates](http://www.njq-ip.com/2015-newsletters/november-2015-issue/701-kuwait-increase-in-official-fees-for-all-ip-matters.html). 2015 年 11 月 25 日。

<<http://www.njq-ip.com/2015-newsletters/november-2015-issue/701-kuwait-increase-in-official-fees-for-all-ip-matters.html>>

[澳洲]

澳洲植物育種權簡介

植物育種權 (plant breeder's right, PBR) 是為育種者發現植物新種類時，授與排他權的一種智慧財產權。植物育種權係由澳洲 1994 年植物育種權法 (Plant Breeder's Rights Act 1994) 所規範，且該法與新品種國際公約 (UPOV 1991) 為一致的。植物育種權人得為繁殖該種類之材料而執行以下行為：

1. 製造或複製該材料；
2. 為繁殖而對該材料的照料；
3. 為販賣該材料為要約；
4. 販售該材料；
5. 進口該材料；
6. 出口該材料；
7. 為第 1 至 6 點而為的進貨行為。

提出植物育種權申請分為兩階段，第一階段為提出申請後，澳洲專利局會初步判斷該種類是否有別於其他種類，第二階段則是在執行比較試種 (comparative growing trial) 後啟動。澳洲專利局表示，自第一階段受理日起至發出首次審查意見報告約為 12 個月，但由於需進行比較試種的原因，故審查過程可能會花上 3 年。另外，於核准前，須至少經 6 個月的異議期，方得獲得保護與實施。經核准後，藤蔓植物與樹木有 25 年的專利權期限，至於其他種類則為 20 年。

資料來源：“Plant Breeder's Rights (PBR) examined: the ins and outs of PRB,” [IP Australia](http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/Plant-Breeders-Rights-PBR-examined). 2015 年 11 月 19 日。

<<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/Plant-Breeders-Rights-PBR-examined>>

[紐西蘭、澳洲]

紐澳兩專利局未來之單一審查流程新況

紐西蘭於 2013 年宣布與澳洲共同試行單一申請計畫 (single application process, SAP) 與單一審查流程計畫 (single examination process, SEP)，單一申請計畫是指申請人可使用單一電子申請系統，同時向澳洲專利局及紐西蘭專利局提出專利申請案，至於單一審查計畫則指申請人於兩局之一提出對應案時，將由其中一局依照兩國之法規進行審查，並發出核准或是核駁通知。

紐西蘭原先預定於 2015 年年初開始單一審查計畫，但截至 2015 年 11 月底並沒有任何動作。反觀澳洲已於 2015 年通過了相關立法，而紐西蘭甫於 2015 年 11 月提出的相關法案現正待 2015 年年底於紐西蘭國會一讀。

需注意的是，先前紐西蘭政府發布的提議中，提到申請人若是選擇分別向澳

洲或紐西蘭專利局各提出專利申請案，則將分別由澳洲與紐西蘭專利局進行審查（即依照現行的實務）。然而紐西蘭在 11 月提出的法案中之附註載明，若紐西蘭專利局與澳洲專利局認為該專利申請案得利用 SEP 的方式審查，將逕自以 SEP 審理。有關此註解的強制 SEP 內涵，並未於澳洲的法案中出現。

資料來源：“Australian & NZ single patent examination: Soon you may not have a choice,” Freehills. 2015 年 11 月 30 日。

<<http://www.freehillspatents.com/resource?id=399>>

[歐洲]

歐洲專利加速審查計畫 (PACE) 規定修正

歐洲專利局自 2014 年 7 月實施「檢索早期確認 (Early Certainty from Search, ECfS)」，現重新檢視原有的歐洲專利加速審查計畫 (Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications, PACE)，使規定更加明確，提升效率。現歐洲專利局已公布修正後之 PACE 規定，將自 2016 年 1 月 1 日起生效，適用於在當日及其後提出之 PACE 請求，惟修正後之 PACE 中有關請求失效和暫時中止的規定將溯及既往。

1. PACE 請求僅能以書面形式提出，並應以專用之表格於線上提出，否則歐洲專利局不予受理。PACE 請求不會被公開。
2. PACE 請求在申請過程的每一階段中僅能提出 1 次。
3. PACE 請求將因有下列情況而失效，且無法請求回復：1) PACE 請求被撤回；2) 申請人請求將期限延期；3) 申請案被拒絕；4) 申請案被撤回；5) 申請案被視為撤回。若申請人未繳交年費，PACE 將暫時中止。
4. PACE 之進行將視審查人力及相關部門工作量而定，特定技術領域可能因提出請求的數量而有設限。申請人若為其全部或大部分的申請案提出 PACE 請求，歐洲專利局將要求其進行選擇，減少 PACE 請求數量。申請人可向歐洲專利局詢問已提出 PACE 請求的申請案審查進度。
5. 於 2014 年 7 月 1 日及其後提出申請的歐洲專利申請案，以及 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案進入歐洲地區階段且歐洲專利局非其國際檢索局 (International Search Authority, ISA) 或補充國際檢索局 (Supplementary International Search Authority, SISA) 者，歐洲專利局都將基於 ECfS 在申請日或申請人因應國際檢索報告或國際初步審查報告而修正之期限起 6 個月以內發出擴大歐洲檢索報告，因此申請人無須提出 PACE 請求以加速申請過程。前述適格案件若有主張優先權，歐洲專利局將於收到 PACE 請求之日起 6 個月內發出擴大歐洲檢索報告。
6. 申請案檢索之 PACE 請求須在下列條件滿足後方能啟動：
 - 1) 申請案之請求項若有多項獨立項，或申請案內容未臻完全，以致於無法進行有意義的檢索之情形，歐洲專利局須收到申請人對官方通知之回覆後才會進行加速檢索相關程序。
 - 2) 申請案之文件完整，所需之說明書、說明書譯本、圖式和序列表都已完備，可供歐洲專利局進行檢索。
 - 3) 無論是否已提出 PACE 請求，PCT 國際申請案進入歐洲地區階段且歐洲專利局非其 ISA 或 SISA 者，須等到申請人因應國際檢索報告或國際初步審查報告而可進行修正之 6 個月期間期滿後，才會進行加速檢索相關程序。如

果申請人希望在進入歐洲地區階段就能開始進行檢索，應主動表示放棄進行前述修正，並確認案件之請求項費用都已繳納。

- 4) 若申請案因有單一性問題而被要求額外繳納檢索費用，歐洲專利局在收到申請人回覆前或官方通知之 2 個月期間期滿前不會處理該案的檢索報告。
7. 申請案交付審查單位後，可隨時提出 PACE 請求。PCT 國際申請案進入歐洲地區階段且由歐洲專利局擔任其 ISA 或 SISA 者，亦可隨時提出 PACE 請求，例如可在進入歐洲地區階段時或於回覆官方通知時一併提出。當審查單位收到 PACE 請求，將在下列日期中最晚者起算 3 個月內，發出下一次審查意見通知書：審查單位收到申請案之日、申請人回覆檢索報告或提出修正之日、PACE 請求提出之日。且若申請案仍處於適用 PACE 請求之狀況，審查單位後續的官方通知都將於收到申請人回覆 3 個月內發出。

資料來源：“Notice from the European Patent Office dated 30 November 2015 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE"),” EPO. 2015 年 11 月 30 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a93.html>>

[WIPO]

PATENTSCOPE 現提供逾 5,000 萬件的韓文專利文獻供檢索

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 日前表示，現已可自 PATENTSCOPE 獲取韓文的專利資訊，目前有 34 萬筆韓國專利記錄，並包含該專利之書目資訊、且提供韓文全文與圖式檢索的功能。

在新增加韓文的專利資訊後，目前 PATENTSCOPE 有逾 5,000 萬件的專利文獻，且提供來自五大專利局的專利全文檢索。

資料來源：“Over 50 Million Patent Documents and Data in Korean now available in PATENTSCOPE,” WIPO. 2015 年 11 月 19 日。

<http://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2015/news_0011.html>