

## 專利法規

### [日本]

#### 日本專利局核准後異議制度簡介

以下簡介日本專利局於 2015 年 4 月 1 日生效之發明專利核准後異議制度的相關事項：

- 任何人僅得於公告日後 6 個月內提出異議，且應載明姓名與住所或居住地。
- 異議聲明不得變更，然於提出異議法定期間前或發出首次應被撤銷之首次審查意見書前（以發生較早之日為主），異議請求者可變更於異議請求中所陳述之理由或證據。
- 異議請求者可在收到首次應被撤銷理由書前撤回異議。另外，若所異議的請求項為複數，得撤回其中一項或部分請求項。
- 若異議請求書有不符合形式之處，專利局可依職權要求補正，倘未於時限內克服，該異議請求可能會被駁回。
- 若該異議請求為不符規定且不可補正的，專利局應逕自駁回。
- 針對同樣一件專利有多件異議請求，除非有特別情事，否則應合併審理。
- 當專利局欲發出撤銷專利的決定之前，應告知專利權人及撤銷專利理由，並給其於指定期間陳述意見的機會；若專利權人欲提出更正，僅限於該指定期間。
- 當專利權人請求更正時，異議請求者得於指定期間內針對該更正提出書面意見。
- 於審查過程中，專利局得審理未於異議請求所主張之法條或請求項。
- 專利權人若不服專利遭撤銷之決定，可上訴至東京智慧財產高等法院。
- 同一專利案之異議請求與無效請求程序均尚未進入審理時，無效請求審理應優先進入審理，並推遲異議之審理。

資料來源：

1. “Legal matters of System of Opposition to Grant Patent,” JPO. 2015 年 10 月 8 日。  
<[http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/appeals-trials/pdf/opposition/legal\\_matters.pdf](http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/appeals-trials/pdf/opposition/legal_matters.pdf)>
2. “Operation of System of Opposition to Grant of Patent,” JPO. 2015 年 10 月 8 日。  
<[http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/appeals-trials/pdf/opposition/operation\\_of\\_system.pdf](http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/appeals-trials/pdf/opposition/operation_of_system.pdf)>

### [中國大陸]

#### 中國大陸《專利行政執法操作指南》修訂

中國大陸專利局繼續進行《專利行政執法操作指南》修訂工作，今後將進一步完善執法辦案規範，細化專利侵權行為認定、專利侵權賠償額計算、假冒專利行為行政處罰裁量、證據規則等方面的執法辦案依據，並積極配合做好專利法修改相關工作，促進全系統執法辦案能力提升，以維護專利權人和社會公眾的合法權益。

近年來中國大陸專利局大力推動專利行政執法規範化建設，先後起草制定

《專利行政執法操作指南》《專利行政執法文書表格》《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》《關於公開有關專利行政執法案件資訊具體事項的通知》等規範性文件。

資料來源：“国家知识产权局推进《专利行政执法操作指南》修订工作,” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201510/t20151014_1187791.html). 2015年10月14日。  
<[http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201510/t20151014\\_1187791.html](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201510/t20151014_1187791.html)>

## [澳洲]

### 澳洲專利局針對涉及單離核酸之審查實務邀請公眾提出意見

澳洲專利局於澳洲高等法院 (High Court of Australia) 做出 D'Arcy v Myriad Genetics Inc.一案判決，確立單離核酸非為專利適格標的後（可見本期訴訟），澳洲專利局隨即邀請公眾就其發布的審查實務修改內容徵求意見，以下為澳洲專利局公布未來將會被視為非專利適格標的，且不予受理之請求項：

- 無論單離或合成與否，只要是可編碼成多肽或功能性片段之自然存在（人類）的核酸。
  - 無論單離或合成與否，只要是可編碼成多肽或功能性片段之自然存在（非人類）的核酸。
  - cDNA。
  - 無論分離或合成與否，人類或非人類自然存在編碼成的 RNA。
- 另外，澳洲專利局也認為若非僅是有關編碼得到多肽的資訊，則仍可被視為專利適格標的。以下列舉數項仍可被視為專利適格標的為例：
- 自然發生的單離調控 DNA，例如啟動子 (promoters)、增強子 (enhancer) 等。
  - 單離不可編碼的 DNA。
  - 單離不可編碼的 RNA。
  - 自然發生的單離細菌。

資料來源：“Consultation on our proposed examination practice following the High Court decision in D'Arcy v Myriad Genetics Inc.,” [IP Australia](http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/Consultation-on-our-proposed-examination-practice-following-the-High-Court-decision-D'Arcyv-Myriad-Genetics-Inc/). 2015年10月16日。

<<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/Consultation-on-our-proposed-examination-practice-following-the-High-Court-decision-D'Arcyv-Myriad-Genetics-Inc/>>

## [WIPO]

### 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty) 大會新增 PCT 細則內容

日前於瑞士舉行的第 47 屆 PCT 大會，決定以下 PCT 細則的變動，各變動之生效日與內容簡介如下：

**2016年7月1日**

1. 申請人得請求不公開與該 PCT 國際申請案無關之資訊或檔案。

2. 受理局通常會被要求將恢復優先權請求副本傳遞給國際局 (International Bureau, IB)，然如同第 1 點所提，申請人可以請求受理局不將這類文件傳遞給 IB。
3. 延長不可抗力因素而延遲期限之條款，即使用電子形式進行有期限程序時，倘若發生該機器因一般故障狀況而造成無法於期限內進行，可據此延長相關期限。
4. 申請人可透過 ePCT，使用英文或法文以外的語言與 IB 通訊。

**2017 年 7 月 1 日**

1. 現行實務是，受理局通常毋須獲得申請人同意，便會傳遞較早申請案的檢索或分類的詳細資訊給國際檢索局 (International Search Authority, ISA)，目前新增的選項是受理局可以根據各國法律規定通知 IB，將在取得申請人同意後才會提供前開資訊給 ISA。
2. 指定局必須將有關該 PCT 國際申請案進入國家階段，公開與核准的即時訊息傳達予 IB。

資料來源：“Assembly of the PCT Union,” PCT Newsletter No.10/2015, WIPO. 2015 年 10 月。

<[http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct\\_news\\_2015\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf)>