

## 專利申請

### [臺灣]

#### 專利電子申請及電子送達實施辦法部分條文進行修正

為提升專利電子申請比率並維護電子申請使用人之權益，「專利電子申請及電子送達實施辦法」部分條文進行修正如下：

1. 若使用人利用智慧局之資訊系統將申請文件轉檔並電子傳達，日後審查發現有缺漏、失真或不一致，智慧局同意使用人依原始說明書、申請專利範圍或圖式電子檔之內容提出修正。
2. 使用人若因帳戶餘額不足無法扣繳成功者，智慧局應盡速通知使用人，若使用人已配合補繳者，權益不受影響。
3. 使用人之電子傳達已取得系統自動回復送件或繳費成功訊息，但實際未完成程序者，智慧局應確保使用人之權益不受影響。

資料來源：“預告修正「專利電子申請及電子送達實施辦法」部分條文。” TIPO. 2015年6月10日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=551628&ctNode=7452&mp=1>>

### [澳洲]

#### 澳洲新型專利制度未達政策目標

澳洲政府曾委託澳洲智慧財產權諮詢委員會 (Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 對澳洲新型專利制度進行評估，但 ACIP 於 2014 年 6 月提出的最終評估報告中表示，由於取得之證據不足以進行適當評估，因而無法對新型專利制度之存廢提出建議。澳洲政府後又另外進行調查，於 2015 年 5 月公布了「新型專利對經濟之影響 (The Economic Impact of Innovation Patents)」報告，指出澳洲之新型專利制度並未達成其政策目標。

澳洲的新型專利和發明專利相較，對進步性的要求較低、專利權期間較短、所需費用也較少，主要政策目標是為鼓勵澳洲中小企業進行創新而保護其創作，但調查顯示其未能成為創新之誘因，澳洲的中小企業和個人申請人也未能受益。提出新型專利申請案的申請人中有 74% 只提出過 1 件申請案，之後便不曾再提出新申請案，而有 83% 未能取得任何專利；取得專利的申請人中有 78% 因專利未能獲利而放棄繳交年費，任由專利失效。提出新型專利申請案的企業後續也較少提出發明專利申請案。根據調查，新型專利固然有其正面影響，但對企業生存較有助益的仍是發明專利；新型專利和企業銷售成長沒有相關，對企業打入市場也無影響。在經濟層面，澳洲中小企業和個人申請人每年耗費在維護新型專利的費用超過 1,000 萬澳幣，但整個新型專利系統估算出來的最大價值僅有數千萬澳幣；大型企業從新型專利中獲利較多，但對中小企業和個人申請人而言幾乎只帶來經濟負擔。

ACIP 在報告公布後隨即發表聲明，作為其對新型專利制度評估之補充。ACIP 表示既然已證明新型制度未能促進澳洲中小企業之創新，政府應該考慮將其廢除。

資料來源：

1. “Media Statement on Innovation Patent and ACIP recommendation,” IP Australia. 2015年6月5日。

<<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/Media-Statement-on-Innovation-Patent-and-ACIP-recommendation>>

2. “The Economic Impact of Innovation Patents,” IP Australia. 2015 年 5 月 25 日。

<[http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/reports/Economic\\_impact\\_of\\_innovation\\_patents\\_-\\_Report.pdf](http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/reports/Economic_impact_of_innovation_patents_-_Report.pdf)>

3. “Statement by the Advisory Council on Intellectual Property (ACIP) regarding the Innovation Patent System,” ACIP. 2015 年 5 月。  
<[www.acip.gov.au/pdfs/Statement\\_for\\_web\\_release.doc](http://www.acip.gov.au/pdfs/Statement_for_web_release.doc)>

## 澳洲自 2015 年 7 月核發電子形式專利證書

澳洲專利局已於網站公布電子形式專利證書相關資訊 ([可參閱 2015 年 5 月 14 日出刊之第 114 期台一雙週專利電子報](#))，惟先前預計自 2015 年 6 月底開始核發，現澳洲專利局表示將延至 2015 年 7 月底開始核發。

資料來源：“Coming soon: electronic certificates for patents,” IP Australia. 2015 年 6 月 15 日。

<<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/electronic-certificates-for-patents>>

## [加拿大]

### 加拿大專利資料庫推出新功能

自 2015 年 6 月 15 日起，加拿大專利資料庫提供更加友善的使用者介面，並擴充專利文獻，提供專利之申請歷程供大眾調閱。

此項新功能有助於當地和全球的發明人和代理人獲得更全面性的專利資訊，並促進大眾提交先前技術資料。

資料來源：“Improvements to the Canadian Patents Database,” CIPO. 2015 年 6 月 15 日。

<[http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03937.html?Open&wt\\_src=cipo-home](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03937.html?Open&wt_src=cipo-home)>

## [墨西哥]

### 墨西哥專利審查實務

科技的快速發展超越法律框架及適用性的訂定，尤其是在生物技術領域，各國的專利系統不斷受到道德和技術的挑戰，而快速的變化也讓審查人員難以跟上腳步。為解決這樣的問題，許多專利局時常更新生物技術的審查指南，然而身為全球受理案件量第 14 名，核准案件量第 10 名的墨西哥專利局至今仍沒有正式的審查指南，以提供審查人員統一的審查標準，或是讓申請人在評估是否申請或面臨困難時做為參考依據。以下提供目前墨西哥在生物領域中之可准專利標的。

#### ● 生物分子

在墨西哥，生物分子如蛋白質、DNA 或 RNA 為可准專利標的，唯一的要求是基於專利法第 16 條(II)這些生物分子不得為自然界中（單純）發現的生物或遺傳物質，根據目前的審查實務，以分離或純化狀態的 DNA 係可獲准專利保護之

標的，重組分子亦為可准專利標的。

關於核苷酸和氨基酸序列，以相對應序號 (SEQ ID NO.) 或是百分比做為定義較佳；而抗體則應以結構特徵來定義，例如重鏈和輕鏈序列或抗體互補決定區 (Complementarity-Determining Region, CDRs)，甚至是以抗體沉積融合瘤或分子親和性做為表徵。當抗體可做為技術問題的解決方案則應於申請案中提出證明，例如對比實驗數據；證明有意想不到的結果，例如增強親和性或降低免疫原性 (immunogenicity)。

- 微生物、動物及植物

身為與貿易有關的智慧財產權 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 協定會員國，墨西哥專利局有義務遵守第 27.3 (b) 之規定，在實務中任何微生物均為可准專利標的，唯一的限制是，非基因改造之微生物須以分離形式請求專利範圍，因此無論是分離形式的微生物或是人工誘導突變微生物均為可准專利標的。

微生物包括細菌、真菌、酵母、藻類、活體外培養的動植物細胞 (包含人類)、融合瘤、病毒及質體等 [編按：動植物細胞應不屬於微生物]，其中發明涉及植物和動物為可准專利標的，惟植物品種或動物品種不屬可准專利標的 (根據專利法第 16 條(III)和(V))。具體而言，基於專利法第 16 條(II)或(III)，墨西哥專利局不會核駁基因改造植物，墨西哥專利局先前還核准了藉由分子標記輔助育種 (marker assisted breeding) 所產生之植物品種；另一方面，專利法第 16 條(I) 規定，雜交和逆代雜交因為落入繁殖之主要生物學方法而不予專利。關於動物之發明，墨西哥專利局並無進一步的規範，由於沒有明定動物育種保護法因此也無定義可參考，動物發明可能會牽涉公共政策、道德或適當性問題，因此人體、複製人、基因改造人類胚芽紋 (germ lines) 均為不准專利標的 (專利法第 16 條(IV) 規定)。

值得注意的是，過去幾年墨西哥專利局的審查標準類似歐洲專利局，參考了歐洲的審查基準及擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 的決定，對於具有爭議性的發明會產生顯著的影響。

- 治療及醫療用途的方法

關於人類或動物之外科手術、治療方法以及診斷方法屬於法定不予專利之標的，然而，大多數治療方法或診斷方法的請求項可經由重新撰寫成為可被接受的形式，例如審查委員普遍接受以瑞士型請求項在醫藥和生物領域之運用，此外，近期趨勢墨西哥專利局審查委員更偏好用途限制產品之請求項。但在最近某些案例中，由於墨西哥專利局參考歐洲專利局之審查標準而導致瑞士型請求項之寫法遭受核駁；且該審查標準係因人而異。如上所述，醫療用途為可准專利標的，例如已知化學組合物之新的醫療用途、新的劑量方案、新的病患類別、新的管理方法及不同的技術效果等，但在申請這類型發明時必須強調所請標的和先前技術相較之明確性以及不可預期的優點。

墨西哥專利局幾乎允許所有生物相關發明，但仍須符合新穎性、創造性和產業利用性的要求，由於墨西哥專利局本身沒有審查指南，因此通常都會參照歐洲專利局的標準。沒有審查指南的好處是：墨西哥專利申請案可以有不同的法律解釋空間，相反的，缺點在於審查標準會不斷改變，甚至在同一時間點不同審查委員有不同的解讀，進而容易產生矛盾。

資料來源：“Current examination practice in Mexico: Which biotech inventions

are allowable by the Mexican Patent Office?" Clarke Modet & Co. 2015 年 6 月 12 日。

<<http://www.clarkemodet.com/blog/2015/06/current-examination-practice-in-mexico-biotech-inventions-allowable.html#.VX5N6PmqpBc>>

