

專利申請

[全球]

於不同國家提出設計專利時之相關要點

設計專利申請案於全球的相關實務並未調和，故於全球各地尋求設計專利的保護時需相當謹慎。以下簡單敘述於各地提出設計專利申請案異同之處。

公開與否

美國、加拿大與多數的北美國家均有提供申請人自行公開後，仍享有 12 個月的優惠期，至於南美洲則有 6 個月或 12 個月的優惠期，舉巴西為例，申請人自行公開後，可於 6 個月內的優惠期提出設計專利申請案。另外，日本的優惠期亦為 6 個月，然於該段期間內提出設計專利申請時，須一併檢附詳細的聲明，臺灣、南韓與南非、菲律賓與印尼的優惠期亦為 6 個月，柬埔寨為 12 個月。然中國大陸與多數東南亞國家則無優惠期的適用。

單一申請案是否得包含多件設計

以歐盟 (European Union) 而言，只要屬同一羅卡諾分類，則無上限。中國大陸則分為兩種途徑，一為成組外觀設計，二為相似外觀設計（但一案僅限 10 項設計）。雖美國也受理含多項設計之專利申請案，然並不保證就一設計專利申請案中，全部的設計均會獲准，即可能會被要求須另提分割案的情況。

部份設計

於澳洲，虛線 (broken line) 代表「非關強調 (de-emphasise)」，然於部分國家卻是「不欲主張 (disclaim)」的涵義。美國與歐盟均將虛線部分做為參考用，故不會用於新穎性或侵權與否之評估。中國大陸則是不允許圖式出現虛線。又以日本來看，雖使用虛線代表其不主張的部份，然而需注意的是，日本專利局要求設計專利申請之圖式，必須與其所主張之優先權基礎案的圖式一致，又日本專利局對於虛線之使用有其特別規範。

延緩公告

歐盟允許提出延緩公告請求，然最長不得超過優先權日起 30 個月，至於日本則可申請延緩自核准日起最長 3 年後方公告。

是否為實審制

多數國家為形式審查，採實體審查制的國家為美國、加拿大、日本、紐西蘭、臺灣與泰國，又當中尤以美國最為嚴苛。雖然歐盟設計專利並不會進行實體審查，但直接至各會員國申請時須依照該國法令進行實體審查。

專利權期間

國家	專利權期間	維持費繳納期限
歐盟	申請日起 25 年	5 年一次
中國大陸	申請日起 10 年	逐年
日本	註冊日起 20 年	逐年
美國	發證日起 14 年*	無須繳納
紐西蘭	申請日起 15 年	5 年一次

*因應海牙協定的加入，將自 2015 年 5 月 13 日起改為發證日起 15 年。

資料來源：“Designing foreign applications,” [Freehills](http://www.freehillspatents.com/resource?id=364). 2015 年 3 月 17 日。
<<http://www.freehillspatents.com/resource?id=364>>

[臺灣]**2015年4月1日起得申請發明專利申請案延緩實審**

2015年4月1日起，智慧局受理發明專利申請案得申請延緩實體審查，該程序無需另外支付規費，以下摘錄智慧局公布訊息：

一、具有下列情事之一者，不適用之：

- (1) 已收到審查意見通知或已審定。
- (2) 已提出分割。
- (3) 係由第三人提出之實體審查申請。
- (4) 已提出加速審查 (AEP) 或專利審查高速公路 (PPH) 計畫。

二、申請延緩實體審查，應於申請實體審查同時或嗣後為之，但不得晚於申請日後3年。該申請案有主張優先權者，前述期間以向我國提出之申請日為準。

三、申請人應載明續行實體審查之特定日期。

智慧局也提醒，申請延緩實體審查不影響公開日期。又雖申請人得撤回延緩實體審查之申請，但撤回後不得再為申請延緩審查。另外，申請人於申請延緩實體審查後，得變更續行實體審查日期，然仍不得逾申請日後3年內。

資料來源：“公告本局於104年4月1日起受理發明專利申請案申請延緩實體審查。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=545331&ctNode=7127&mp=1), 2015年3月24日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=545331&ctNode=7127&mp=1>>

[日本]**日本專利局接受 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案可恢復優先權**

日本專利局日前向國際局 (International Bureau, IB) 撤回與其日本國內法律有不一致的 PCT 細則，且於2015年4月1日 (含當日) 起生效。

即自前開日期起，日本專利局作為 PCT 國際申請案之受理局及指定局時，倘符合特定情事，日本專利局會考量恢復優先權主張；又當日本專利局做為指定局時，會接受其他作為 PCT 國際申請案受理局准許優先權恢復的決定。

此外，日本專利局亦告知 IB，作為受理局與指定局時恢復優先權主張是以申請人須盡相當的注意義務 (due care) 作為標準，且無須另外支付規費。

資料來源：“Withdrawal of Notifications of Incompatibility of Certain PCT Rules with National Laws,” [WIPO, PCT Newsletter, No.03/2015](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_3.pdf). 2015年3月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_3.pdf>

[美國]**美國之微生物與其他生物材料寄存程序變動**

美國專利局日前告知 IB，就有關寄存微生物或其他生物材料時，所需要件有所變動，如以下所示：

1. 寄存機構名稱與地址無需於提出申請時一併聲明。
2. 有關 PCT 細則第 13 條之 2 第 3(a)(i) 至 (iii) 款規定須額外提交的證明 (indication)，在可行情況下，檢附可具體識別該寄存生物材料之敘述，且同意抽查 (permit examination)。
3. 當原寄存日期晚於有效申請日，申請人須即刻提出一份來自於可證明該事實

者之書面聲明，敘述該生物材料已於專利申請時具體指明。

4. 於美國專利局所認可的寄存機構之生物材料寄存亦得適用於美國專利局之專利程序。

資料來源：“United States of America(requirements concerning the deposit of microorganisms and other biological material,” WIPO, PCT Newsletter, No.03/2015. 2015年3月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_3.pdf>

[歐洲]

未來之歐盟專利 (Unitary Patent) 年費金額引發爭議

歐洲專利局提出了2個歐盟專利年費的提案，將在代表各會員國的歐洲專利組織專責委員會 (Select Committee of the European Patent Commission) 中進行討論。第1個是「TOP4」提案，TOP4指的是目前歐洲專利最常指定進入的前4名國家，此提案將在這些國家維持歐洲專利有效所需費用之總和，訂為歐盟專利的年費。第2個是「TOP5」提案，以歐洲專利最常指定進入之前5名國家的專利維持費用總和，作為歐盟專利的年費；此提案針對中小企業、自然人、非營利組織、大學和研究機構於第2年至第10年的年費，提供25%的年費減免。根據歐洲專利局的計算，在歐盟專利會員國的25國維持一件專利有效20年之年費總金額為158,621歐元，相較之下兩個年費提案之費用低廉許多：TOP4和TOP5的總金額分別為37,995歐元和43,625歐元，若具有可減免身分，在TOP5之總金額為41,655歐元。

然而，鮮少有申請人尋求專利保護的範圍會遍及25國，對很多產業來說只有法國、德國和英國3國為重要國家；相當多的使用者認為應降低年費金額，以鼓勵申請人利用歐盟專利。歐洲最大的企業遊說團體歐洲工商聯合會 (BusinessEurope) 也在日前致函歐洲專利組織專責委員會和歐盟執委會 (EU Commission)，對年費提案表達關切，以下為信件內容摘要。

1. 歐盟專利預定採行之前面幾年年費金額高而對申請人將失去吸引力。BusinessEurope 以下表指出 TOP4 提案之費用並非真正的 TOP4，在最初3年甚至高達 TOP10 的專利維持費用總額。

ANNEX
COMPARISON TABLE FOR RENEWAL FEES FOR OY 2 TO 10
(EPO PROPOSAL 1)

Year of grant (from priority)	Renewal fees for average EP ¹ (TOP4)	Renewal fees for UP as proposed by EPO ²	Percentage increase over average EP	EP equivalent
2	106	350	230%	TOP10
3	106	465	340%	TOP10
4	146	580	297%	TOP10
5	309	810	162%	TOP9
6	469	855	82%	TOP8
7	623	900	45%	Close to TOP6
8	805	970	20%	Close to TOP5
9	978	1020	4%	> TOP4
10	1162	1175	0%	TOP4

2. 對中小企業之優惠固然令人讚賞，但為能使歐盟專利成功運作，所制定之費

用金額應對所有企業都同具吸引力才是上策。

3. 在足以維持整個系統正常運作之前提下，歐盟專利之費用金額應具有市場競爭力。BusinessEurope 也另外提出年費金額之提案，並建議年費制定之後，應於一段期間過後依據運作狀況進行評估。

資料來源：

1. “BusinessEurope “Seriously Concerned” about Unitary Patent Fee Proposals,” Managing Intellectual Property. 2015 年 3 月 13 日。
<<http://www.managingip.com/Article/3435907/Managing-Patents-Archive/BusinessEurope-seriously-concerned-about-Unitary-Patent-fee-proposals.html>>
2. “EPO Floats Two Options for Unitary Patent Fees,” Managing Intellectual Property. 2015 年 3 月 9 日。
<<http://www.managingip.com/Article/3434475/Managing-Patents-Archive/EPO-floats-two-options-for-Unitary-Patent-fees.html>>

[WIPO]

WIPO 強化翻譯工具功能

WIPO 表示，其所提供「專利標題與摘要翻譯小幫手 (Translation Assistant for Patent Titles and Abstracts, TAPTA)」的翻譯工具，現在亦可用於 PATENTSCOPE 檢索資料庫所得之檢索結果，故是除了 Google Translate 之外的另一項翻譯工具選擇。目前 TAPTA 可提供 14 種語言的雙向翻譯，且無須付費。

資料來源：“New translation option,” WIPO, PCT Newsletter, No.03/2015.
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_3.pdf>