

專利法規

[臺灣]

經濟部公布專利審查基準部分章節之修正內容

經濟部於 2013 年 3 月 8 日以經授智字第 10220030491 號公布修正專利審查基準中第二篇第八章，第四篇第一章以及第五篇第一章部分內容，並溯自 2013 年 1 月 1 日起生效。以下內容摘錄自智慧局公布之修正內容，並簡單概述修正內容狀況：

第二篇第八章關於誤譯訂正之申請

依現行專利法第 25 條第 3 項，當一專利申請案件係先以外文本提出申請時，並於指定期間內補正中文本，以外文本提出之日為申請日。然於審查階段中可能會有先後申請誤譯訂正及修正，倘先申請修正後再申請誤譯訂正，由於該誤譯訂正之訂正本將取代取得申請日之中文本，導致先前之修正本的審查基礎產生改變，因此申請人須以該誤譯訂正之訂正本為比對基礎，重新檢附修正本，即檢附以該訂正本（頁）為比對基礎之修正部分劃線之修正本（頁）及無劃線之修正本（頁）。基於現行規定並未明文規範該點，茲於修正規定新增倘前述狀況發生時之相關規定之文字。



第四篇關於新型之更正

依現行專利法第 118 條第 2 項第 2 款，比對基礎係「公告時」之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。惟根據現行第四篇審查基準規定之文字恐有悖離專利法之虞，故比對基礎應依已公告之申請專利範圍或圖式，來認定有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，爰予刪除該段部分文字。

第五篇第一章刪除部份一事不再理適用之規定

原基準對於先、後舉發案使用同一證據主張不同事由的認定，如先主張新穎性，後主張進步性（第一種情況），並無一事不再理的適用；但若先主張進步性，後主張新穎性（第二種情況）則有一事不再理的適用。惟智慧局以該基準所舉事例與前述第二種情況未竟調和一致為由，將第二種情況刪除。也就是，前舉發案

如以某證據主張系爭專利不具進步性，於後舉發案以同一證據主張不具新穎性，這種情況也無一事不再理之適用。

資料來源：“修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」。” TIPO. 2013年3月11日。

<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6560>

[加拿大]

加拿大專利局發布電腦相關發明審查基準

基於日前加拿大聯邦法院發出 Amazon 訴訟一案判決(Attorney General) v. Amazon.com Inc. 2011 FCA 328(Amazon))，加拿大專利局於 2013 年 3 月 8 日發布 2 篇涉及電腦相關發明之實務通知函 (PN2013-02 及 PN2013-03)。根據該通知函可得知的是，在評估是否有違背專利法和施行細則之前，應先確認各請求項是否具「有目的性的建構」。以下為前述 2 篇實務通知函之內容：

PN2013-02

該篇內容為審查委員解讀申請專利範圍時，針對每一請求項應遵守下列 5 點：

1. 以公平、均衡及可傳達資訊 (informed) 之方式進行。
2. 識別問題及找出其解決方案。
3. 須以全面的方式來加以解讀申請內容。
4. 判斷申請專利範圍的哪一要素可解決所指出之問題。
5. 專注於單一問題之對應解決方式。

PN2013-03

該篇之內容則告知審查委員於審核電腦實施發明時所需執行之事項，如以下：

1. 專利標的確認。
2. 申請專利範圍的分析。

資料來源：

1. “New Canadian Patent Office Guidelines for Computer-Related Inventions,” gowlings. 2013 年 3 月。
<<http://www.gowlings.com/KnowledgeCentre/enewsletters/ipreporonline/htmlfiles/20130314.en.html>>
2. “Examination Practice Respecting Purposive Construction PN2013-02,” CIPO. 2013 年 3 月 8 日。
<[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-02-eng.pdf/\\$file/PN2013-02-eng.pdf](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-02-eng.pdf/$file/PN2013-02-eng.pdf)>
3. “Examination Practice Respecting Computer-Implemented Inventions PN 2013-03,” CIPO. 2013 年 3 月 8 日。
<[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-03-eng.pdf/\\$file/PN2013-03-eng.pdf](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-03-eng.pdf/$file/PN2013-03-eng.pdf)>

[澳洲]

以手段功能語言撰寫之申請專利範圍是否會受到提升智慧財產權法案之影響？

基於即將於澳洲生效的提升智慧財產權法案，於 2013 年 4 月 15 日後請求實體審查的新申請案件以及專利將適用於新版用以評估專利有效性之要件。然而根據新規定，在解讀手段功能性語言、或者是以手段功能性語言所撰寫的專利於被質疑有效性時，將可能造成影響。

依照現行規定，申請人須全面敘述所請發明，於 2013 年 4 月 15 日後，改為說明書需以明確且完整的方式撰寫，且得為所屬技術領域具有通常知識者能據以完成。從該新規定來看，是要確保所屬技術領域具有通常知識者得以據以完成所請發明，而非僅能完成部分實施例。

另外一個現行規定則是申請專利範圍之於說明書係採公平原則，爾後將改為申請專利範圍必須受到說明書內的敘述所支持，其意涵係在要求申請專利範圍之廣度不會超過說明書內的敘述、圖式、及對先前技術的貢獻。

依照前述規定，對於說明書的揭露程度要求將可能會更加嚴苛，但是法條內並未為明文規定申請專利範圍的解讀必須要和揭露程度一致。簡言之，由於改變後的判斷專利之有效性規定將較以往更加嚴苛，而澳洲對於手段功能用語請求項的解釋係容許較廣的申請專利範圍，如此情形可能會造成審查委員於解讀時會有矛盾的情況產生；且尤以遇到申請專利範圍僅以涉及所請發明所達成的效果以及達到該結果之手段最為明顯。未來法院將如何於適用新規定來判斷專利之有效性，會不會因此造成專利範圍縮減，仍有待觀察。

資料來源：“Will Raising the Bar Act Changes Affect means-Plus-Function” Language in Australia?” [Freehills](http://www.freehillspatents.com/resource?id=154), 2013 年 3 月 5 日。
<<http://www.freehillspatents.com/resource?id=154>>

[英國]

英國專利稅 (patent box) 預計於 4 月 1 日實施

英國財政部於 2011 年底公布的財政立法草案中，明確提出建立專利稅制度。專利稅是對企業由智慧財產權相關活動所獲收入，徵收較低的稅額，使其能保有大部份的收入。以下為專利稅的幾個重點：

- 1) 自 2013 年 4 月 1 日起，只要企業是由符合資格的智慧財產所獲之合法收入，皆得符合專利稅的減免稅率。
- 2) 前述智慧財產包含英國之專利以及歐洲專利局之專利，只要產品或製法的一部分被前述專利所涵蓋，便可適用稅率的減免。
- 3) 專利稅率自 2017 年 4 月起，將為 10%。

資料來源：“IP and tax experts help to ‘unlock the patent box’,” [Novagraaf](http://www.novagraaf.com/en/news?newspath=/NewsItems/en/ip-and-tax-experts-help-to-unlock-the-patent-box), 2013 年 3 月 12 日。
<<http://www.novagraaf.com/en/news?newspath=/NewsItems/en/ip-and-tax-experts-help-to-unlock-the-patent-box>>