

專利法規

[臺灣]

經濟部近日公布修訂專利權期間延長之審查基準

2013年2月19日，經濟部以經授智字第10220030251號令公布修訂專利審查基準第二篇第十一章之「專利權期間延長」，並溯自2013年1月1日起生效。以下摘錄自智慧局公布之審查基準修正重點：

1. 重新調整架構以及配合專利法增訂章節。
2. 得申請延長之專利種類。
3. 修正「取得第一次許可證」之日期認定。
4. 修正第一次許可證所載之有效成分及用途與申請延長專利案之申請專利範圍之對應關係之舉例。
5. 修正有關醫藥品國內外臨床試驗期間及證明文件之認定原則。
6. 修正有關農藥品國內外田間試驗期間及證明文件之認定原則。
7. 修正國內申請農藥登記審查期間之認定原則。
8. 修正農藥品國內外田間試驗期間之證明文件形式。
9. 修正農藥品申請農藥登記審查期間之起、迄日期證明文件形式。
10. 增訂申請人須提供申請延長之國內外試驗期間之清單及其範例。
11. 修正准予延長期間之審查與計算。
12. 修正說明專利權期間延長之計算方法的案例。
13. 增訂有關核准延長專利權期間之審定事項。
14. 增訂甫施行的現行專利法施行後之過渡事項。

資料來源：“修訂「專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長」，並自102年1月1日生效。”[TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6514). 2013年2月20日。

<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6514>

[澳洲]

提升智慧財產權法案 (Raising the Bar Act) 之專利實務相關改革及變動

以下係澳洲提升智慧財產權法案中，涉及專利相關實務之變動：

項目	變動內容	適用案件
可專利性之審查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 說明書需以清楚且完整的方式撰寫，且得為所屬技術領域具有通常知識者能據以完成。 2. 用於主張優先權日的揭露內容，對於所屬技術領域具有通常知識者而言，必須充分的清楚與完整。 3. 原先針對申請專利範圍採取公平原則 (fair basis)，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。 4. 說明書需揭露所請發明的特定、實質及可靠之用途。 	2013年4月15日後提出的專利申請案及提出實審之專利申請案。
實體審查	1. 採相對可能性的衡量 (balance of	2013年4月15日後

	<p>probabilities) 審查標準。</p> <p>2. 將實用性和公開使用資訊列於審查事項。</p> <p>3. 改良實審 (Modified Examination) 不復存在。</p> <p>4. 倘有行政失誤，可撤銷原先所發出的核准、審查證書以及核准更正。</p> <p>5. 無論該專利申請案或專利是否於 2013 年 4 月 15 日前提出或獲准，均採前述方式復審。</p>	<p>提出實審或復審之專利申請案或專利案。</p>
權利歸屬	<p>1. 提出實審請求時需一併檢附權利歸屬聲明；倘主張優先權，亦須檢附該優先權之權利歸屬聲明。</p>	<p>2013 年 4 月 15 日起提出之申請案。</p>
異議請求	<p>1. 於舉證期間提出延期的條件將更加嚴苛。</p> <p>2. 異議人於聲明中所提到的理由及相關細節，需個別附上一份文件影本。</p> <p>3. 異議人需於舉行聽審前的 10 個工作天前提出一份提交摘要 (summary of submissions)，專利申請人則須聽審前的 5 個工作天前提出一份提交摘要</p>	<p>2013 年 4 月 15 日起提出之異議或者是訂定舉行時間的聽審。</p>
相關期限	<p>1. 收到提出實審通知函後提出實審請求的期間從 6 個月內縮減為 2 個月。</p>	<p>該提出實審通知函係 2013 年 4 月 15 日後發出。</p>
	<p>2. 申請人收到首次審查意見通知函起應克服審查意見的期間從 21 個月縮減為 12 個月。</p>	<p>2013 年 4 月 15 日後所提出實體審查之專利申請案。</p>
	<p>3. 分割案的請求期限為專利核准公告日起 3 個月內。</p>	<p>該分割案係於 2013 年 4 月 15 日後提出。</p>
	<p>4. 將申請案件請求轉換為分割案期限為母案申請案核准公告日起 3 個月內，且亦不得晚於分割案核准日。</p>	<p>該分割案係於 2013 年 4 月 15 日後提出。</p>

資料來源：“IP Reforms - Top issues that may affect you,” IP Australia. 2013 年 2 月 22 日。

<<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-media/latest-news-listing/?doc=135109&view=Detail#po>>

[馬來西亞]

馬來西亞設計專利法修訂

馬來西亞之設計專利法近日歷經修訂，以下為相關修訂：

1. 由相對新穎性改為絕對新穎性：修法前，未於境內揭露，即使該設計先前已於馬來西亞境外揭露，仍可被視為具有新穎性，修法後，於馬來西亞境內、外揭露之情事，均不具有新穎性。

2. 延長設計保護期限：修法前，設計專利權期限最多可延展至 15 年，修法後則最多可延展至 25 年。
3. 增加繼受專利權人主張侵權賠償的限制條件：修訂前，針對藉由繼承、讓與、設定質權、或依法適格等情況而獲得該設計專利權之繼受專利權人並未有主張權利上的限制，修法後，繼受專利權人須先履行以下義務方能請求損害賠償：
 - a. 該設計專利權係於自權利移轉之日起 6 個月內完成登記。
 - b. 繼受專利權人係因故而無法於 6 個月內完成登記，惟於因故事項消滅之日隨即完成登記動作，該專利權人依前述情形向法院主張，且受法院認可該主張為合理。

資料來源：“Longer Protection but Constricted Remedial Relief for an Industrial Design in Malaysia!” Kass International Sdn Bhd. 2013 年 2 月 20 日。
<http://www.kass.com.my/html/news_details.aspx?Source=&ID=544&Title=News>

[美國]

美國總統呼籲專利須更長遠地改革

美國總統歐巴馬表示，為了解決非專利實施體 (Non-Practicing Entity, NPE) 或專利流氓 (Patent Trolls) 帶來的問題，美國專利必須更進一步地改革，其認為現有的專利改革尚未完全地達到目標，仍需有更完善的專利法。高科技企業抱怨專利流氓未有實際產出，卻總以控告其他企業的方式來獲利，美國國會雖於 2011 年通過了專利改革，然對此議題卻著墨甚少。

近年來，由專利流氓所提出的專利訴訟案有增加趨勢，據統計，5 年前約只有 23% 的專利訴訟是由專利流氓所提出，2011 年有 45%，2012 年超過一半，達 61%。

資料來源：

1. “Obama calls for “smarter” patent laws,” IPO Daily News. 2013 年 2 月 18 日。
2. “Obama says patent reform needs to go farther,” Reuters. 2013 年 2 月 15 日。<<http://uk.reuters.com/assets/print?aid=UKBRE91E03C20130215>>

[墨西哥]

墨西哥不准電腦實施發明 (Computer-implemented inventions, CIIIs) 專利

根據墨西哥工業財產法規定，電腦程式不被視為發明的一種。然此規定並未明確地解釋或限制對於透過電腦執行的發明，能否利用專利獲得保護，故定義上是相對模糊的，也因此可能阻礙發明獲專利的可能性。

美國及歐洲的相關法律，雖都規定電腦程式不具專利性，但認為若 CIIIs 符合專利性的要求，並能解決現有技術問題，則得獲准專利。墨西哥工業財產局在受理專利申請時，會要求該申請的請求項與美國及 EPC 專利的請求項內容一致，但內容若包含了電腦程式專利請求項 (Beauregard claim, 即一種包含程式指令以供電腦執行的可讀式電腦媒介)，墨西哥工業財產局即會將其視為電腦

程式，認為其無深入的研究內容或技術貢獻，而要求刪除。

目前墨西哥對 CIIIs 尚未有評估、分析或認可的趨勢，也因此影響了國內產業的成長和發展。

資料來源：“Evaluation and patentability criteria for software in Mexico,” Clarke, Modet & C. 2013 年 2 月。

<http://www.clarkemodet.com/Boletin/software_patents/evaluation_and_patentability_criteria_for_software_in_mexico.aspx>

[英國]

英國政府宣布新藥臨床試驗為專利權效力不及情事

英國專利局先前便提出專利法修正草案以使新藥品具有試驗免責（[可參閱 2012 年 11 月 29 日出刊之第 50 期台一雙週專利電子報](#)）。英國政府於 2 月 26 日宣布，新藥臨床試驗可免於被控專利侵權，這表示即便新藥試驗過程中需運用已獲專利權保護之其餘專利藥品，仍能將進行臨床試驗，該規定預計於 2013 年 10 月 1 日起生效。目前，相關機構須冒著侵害他人專利的風險，來執行必要的臨床試驗以獲得新藥上市許可。現有英國法律上的不確定性及相關花費甚鉅，再加上臨床試驗在其他國家較不受限制，導致許多新藥會選擇在英國境外製造，而使得英國新藥的上市速度減緩，病人亦無法得到即時治療。而這項規定可望使英國專利法與其他歐洲國家一致，並解決現有的上述問題。

資料來源：“Clinical research “likely to return to the UK” following change in patent law,” Marks & Clerk. 2013 年 2 月 26 日。

<<http://www.marks-clerk.com/uk/attorneys/news/newsitem.aspx?item=444>>