

## 專利法規

### [中國大陸]

#### 中國大陸專利局發布《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》徵求公眾意見

由於中國大陸專利局於 2010 年修訂的《中華人民共和國專利法實施細則》中，增加了初步審查中對實用新型及外觀設計是否明顯不具新穎性的審查，以期在不改變實用新型及外觀設計之初步審查制度的前提下，適度擴大初步審查的範圍，但在 2010 年修訂的《專利審查指南》中，卻限制了審查委員一般需在不進行檢索的情況下進行前述審查，導致縱使有前述規定，但部份落入現有技術或設計範圍的申請案仍獲准，或是相同的申請案仍重複授權，使專利品質受到了影響。

為提高實用新型及外觀設計專利的品質，中國大陸專利局於 2012 年 8 月開始進行《專利審查指南》的修改作業，認為不應限制審查委員發現現有技術或現有設計的途徑，反之，應鼓勵其積極發現，故建議刪除審查指南中「一般不通過檢索」和「未經其檢索」等表述；同樣地，對於審查委員依照專利法第 9 條規定所進行重複授權審查，也建議刪除「一般不通過檢索進行審查」的語句。

根據上述修改內容，中國大陸專利局提出《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》，並公開徵求意見，公眾可於 2013 年 3 月 18 日前向中國大陸專利局提供建議。

資料來源：“国家知识产权局关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知。”中國政府法制信息網. 2013年2月6日。

<<http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201302/20130200383719.shtml#>>

### [美國]

#### 美國專利局公布發明人先申請原則 (First Inventor to file) 細則及審查基準

在美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 之下，美國將於 2013 年 3 月 16 日正式採發明人先申請原則，美國專利局於 2013 年 2 月 13 日同時公布發明人先申請原則細則及審查基準。

先前美國專利局便就發明人先申請原則公布細則草案內容（[可參閱 2012 年 8 月 9 日出刊之第 42 期台一雙週專利電子報](#)），在聆聽公眾的意見後，美國專利局於此次所公布的内容進一步強調該類公開並不限於發明人或共同發明人的揭露方式和衝突揭露 (intervening disclosure) 的形式需為一致。此外，亦無規定發明人或是共同發明人之揭露與中間過程的揭露內容須照本宣科，以排除於其本身的揭露。

至於申請人須在自申請日起 4 個月或優先權日起 16 個月內檢附優先權證明文件一事，美國專利局此次公布内容表示若有以下狀況，則無需檢附：

1. 被主張外國優先權案之受理局和美國專利局已簽訂相互交換優先權證明文件協議。
2. 該優先權證明文件已先呈給另和美國專利局簽訂相互交換優先權證明文件協議之專利局。

最後，美國專利局先前公布的草案內規定當一專利申請案件係於 2013 年 3 月 16 日後（含當日）提出，須在規定時限內檢附一份聲明的要件則仍維持不變。

資料來源

1. “Changes to Implement the First Inventor to File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act,” USPTO, Federal Register Vol.78 No.31. 2013 年 2 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-14/pdf/2013-03453.pdf>>
2. “Examination Guidelines for Implementing the First Inventor to File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act,” USPTO, Federal Register. Vol.78 No.31. 2013 年 2 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-14/pdf/2013-03450.pdf>>

## [澳洲]

### 澳洲請求實體審查之期限將縮短

即將於 2013 年 4 月 15 日生效的提升智慧財產權法案 (Raising the Bar Act)，以下為現行和實施在即的涉及實體審查流程之相關期限變動：

1. 現行的澳洲實務是，申請人須於官方發出通知提實審函的 6 個月內請求實體審查，亦或者申請人須自行於申請日起 5 年內提出實體審查請求，否則該申請案將會被視為失效。在新法的規定下，雖申請人須於申請日起 5 年內提出實體審查請求的期限未變，然申請人收到於 2013 年 4 月 15 日起所發出之通知提實審函後，請求實體審查期限將縮短為官方發出通知提實審函的 2 個月內。
2. 現行的澳洲實務是，申請人必須在首次審查意見通知函發出後 21 個月內克服審查意見通知函之問題。然自 2013 年 4 月 15 日方提出實體審查請求之申請案，前述 21 個月的期間將縮短為 12 個月。

資料來源：

1. “Request for Examinations,” IP Australia. 最後瀏覽日 2013 年 2 月 21 日。  
<<http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/patent-application-process/request-for-examination/>>
2. “Intellectual Property Reform in Australia,” IP Australia. 2013 年 1 月。  
<<http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/publications/ip-reform-guide-january-2013.pdf>>

## [巴西]

### 巴西專利局制定PCT國家階段申請案的相關復權規定

巴西專利局在新法案裡針對進入巴西國家階段的 PCT 國際申請案，制定有關 PCT 施行細則第 49.6 條復權的規定。根據巴西專利局的標準，非因故意而錯過申請進入國家階段的期限，申請人須證明其屬非故意之過失。新法案移除了大部分 PCT 國際申請案進入國家階段手續的不確定性，即便如此，個別申請案的情況仍需逐件審視，以確認是否符合相關的復權標準。

資料來源：“PCT national phase deadline in Brazil: reinstatement related to PCT rule 49.6 is now regulated by the BPTO,” Leao Intellectual Property Newsletter no.101. 2013 年 1 月。