

專利申請

[臺灣]

智慧局提醒部分設計及衍生設計過渡期間之改請期限

依新專利法第 156 條及第 157 條規定，於 2013 年 1 月 1 日修正施行前，尚未審定之新式樣專利申請案，申請人得於修正施行後 3 個月內申請改為物品之部分設計專利申請案；尚未審定之聯合新式樣專利申請案，且於原新式樣專利公告前申請者，亦得於即 2013 年 4 月 1 日前申請改為衍生設計專利申請案，前述改請規費為 3,000 元，若同時申請兩項改請，例如申請新式樣專利改為部分設計並同時改請衍生設計專利者，規費僅須繳交一次。

資料來源：“公告訂定「新式樣專利改為部分設計專利申請書」、「聯合新式樣專利改為衍生設計專利申請書」、「聯合新式樣專利改請設計專利申請書」及其申請須知，並自中華民國 102 年 1 月 1 日生效。” TIPO. 2012 年 12 月 14 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6397>

[韓國]

未來韓國專利局可代申請人向歐洲專利局提交韓國專利審查的前案檢索結果

韓國專利局局長與歐洲專利局局長於 12 月 3 日在慕尼黑會面，以討論韓國人在歐洲提出之專利申請相關事宜。為簡化韓國申請人向歐洲專利局申請專利的程序，雙方局長簽訂了合作瞭解備忘錄，未來韓國申請人不須直接向歐洲專利局提交韓國專利申請之前案檢索結果，而會由韓國專利局代為申請人提交，以減輕申請人負擔。同時雙方皆得自由交流、使用對方擁有之專利資訊，換言之，除了韓國專利局外，韓國國內的專利資訊企業也得使用歐洲專利局擁有的廣泛資訊，如此可望提升專利資訊服務的產業發展。

另外，韓國專利局局長與奧地利專利局局長於 12 月 5 日在維也納會面，雙方同時簽訂了 PPH 及 PCT-PPH 計畫。

資料來源：“Patent registration in Europe to be easier and faster,” KIPO. 2012 年 12 月 11 日。
<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.board.BoardApp&c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1544>

[新加坡]

新加坡受理之 PCT 國際申請案 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 可指定日本專利局為國際初步檢索局/審查局

自 2012 年 12 月 1 日起，向新加坡專利局提出 PCT 國際申請案時，除了可以指定澳洲專利局、奧地利專利局、歐洲專利局及韓國專利局為國際初步檢索局/審查局之外，亦可指定日本專利局作為國際初步檢索局/審查局。

資料來源：“Singapore (competent International Searching and Preliminary Examining Authorities).” WIPO, PCT Newsletter No.12. 2012 年 12 月。
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_12.pdf>

[美國、澳洲]

美國/澳洲於手段功能性用語之比較

關於手段功能性用語，澳洲和美國在這方面的闡敘上是相當不同的。因此，在面臨到有效性或是/及侵權與否的問題時，則可能會有大相逕庭的結果。以下簡介兩方對於手段功能用語之闡釋。

美國

美國對於手段功能性用語的限定，係對應至 35 U.S.C.112 第 6 段。該段規定主要內容係於撰寫申請專利範圍之限定時，在所請申請專利範圍內的某一元件，可以一種方法、步驟來敘述執行某特定功能，而無需引用該結構、材料或動作，而該限定也應被解讀僅包含說明書藉以達成該手段功能性用語的結構、材料或者動作及其均等範圍。

澳洲

於澳洲，並未有相關法條規定對手段功能用語進行狹義解釋。依照先前判例來看，申請專利範圍之解釋係主要決定於申請專利範圍中之用詞的普通意義，雖然說明書的結構可被考慮來支持該申請專利範圍，但參照僅出現於說明書中卻未揭露於申請專利範圍內的細節導致擴大或者縮小申請專利範圍，是不被允許的，申請專利範圍並不會被限定到說明書中的任何特定實施例。

簡言之，就手段功能用語請求項的解釋，澳洲相較美國之下，是容許較廣之申請專利範圍，而如此情形之於成功認定侵權的機會是較高的，然就反面而言，申請專利範圍較廣則是可能會造成其已先見於先前技術，因而可能面臨被請求無效的情況。

資料來源：“A US and Australian Comparison of “meaning Plus Function”,” Freehills. 2012 年 12 月 5 日。

<<http://www.freehillspatents.com/resource#resources/121>>

[菲律賓]

菲律賓專利局接受援引加入 (incorporation by reference) 的條款

菲律賓專利局近日告知國際局，撤回先前依據 PCT 施行細則第 20 條第 8(a) 及 (b) 款所做出的保留聲明。於 2007 年 4 月 1 日 (含當日) 後向菲律賓專利局提出以及進入菲律賓國家階段之 PCT 國際申請案件，可適用第 20 條第 3 項 (a)(ii) 款、(b)(ii) 款、第 20 條第 5 項 (a)(ii) 款、(d) 款及第 20 條第 6 項之規定。

此舉意味著，往後申請人向菲律賓專利局提出 PCT 國際申請案時，因非故意而造成有部分內容缺漏時，便可受益於部分 PCT 施行細則中所規定採援引加入的方式解決缺漏之情事。此外，菲律賓專利局作為指定局而言，其於審理進入菲律賓國家階段之 PCT 國際申請案時，亦會願意檢視由其他受理局所發出之處分，藉此得以容許以援引加入的方式修改申請案的情形。

資料來源：“Philippines (pct Rule 20.8(a) and (b)),” WIPO, PCT Newsletter No.12. 2012 年 12 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_12.pdf>

[以色列]**以色列專利相關規費將調整**

2013年1月1日起，以色列專利局將適用於新的專利相關規費，其中調整程度最大的係申請規費，漲幅約1倍，如以下：

申請相關費用（以色列謝克/ILS）		
	舊規費	新規費
申請費	1,075	2,000
超項費	527	513
超頁費	-	250
延期費（逐月）	64	200
請求加速審查	719	1,000
領證費 (Acceptance fee)	-	700

申請相關規費而言，新增加了超頁費及領證費，其餘多數相關規費則是呈現調漲情況。此外，超項費的計算是以總項數逾50項來逐項加收，至於超頁費的計算係說明書逾100頁之後，以50頁為加收單位，然該計算並不包含序列表。

維持費		
	舊規費	新規費
第1-6年	157	800
第7-10年	320	1,600
第11-14年	1,920	2,400
第15-18年	4,003	4,000
第19-20年	4,802	5,600
一次繳清1-20年	10,410	12,000

需注意的是，第1至6年的維持費是於領證時支付，亦可於領證時繳清全部的年費。

又，小個體於支付申請規費、領證費及倘該申請案件並未主張優先權時，享有40%的規費減免，而以色列對於小個體的定義是年營業額低於1000萬以色列謝克之對象。

資料來源：“Significant Increase in Patent Fees in Israel,” Reinhold Cohn, 2012年12月。

<<http://www.rcip.co.il/english/template/default.aspx?maincat=1&MaincatID=7&PPagelD=163&ParentID=20>>

以色列專利局調整PCT國際申請案相關規費

自2013年1月1日起，在以色列專利局作為PCT國際申請案受理局時，向其支付的PCT國際申請案相關規費將有所變動，如以下：

傳送費：546以色列謝克。

申請優先權證明文件：86 以色列謝克。

此外，倘以色列專利局作為指定局或者選定局時，自前述日期起，發明專利申請規費亦將調整為 2,000 以色列謝克。

又於前述日期，當以色列專利局係國際初步審查局時，欲向其申請下述相關文件時，費用亦有調整：

1. PCT 國際申請案件之引用文獻副本：43 以色列謝克（依件計算）。
2. PCT 國際申請案內之相關文件副本：43 以色列謝克（依件計算）。

資料來源：

1. "Israel (fees)," WIPO, PCT Newsletter No.12. 2012 年 12 月。
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_12.pdf>
2. "Fees payable to the International Preliminary Examining Authority (Israel Patent Office)," WIPO, PCT Newsletter No.12. 2012 年 12 月。
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_12.pdf>

[克羅埃西亞]

克羅埃西亞專利局受理及處理 PCT 國際申請案將採電子化

克羅埃西亞專利局近日告知國際局，其將自 2013 年 1 月 1 日起受理以電子形式所提出的 PCT 國際申請案，至於以電子形式所享有的規費減免亦自前述日起適用。另外，克羅埃西亞專利局亦會以電子形式辦理 PCT 國際申請案的相關程序。

資料來源：“State Intellectual Property Office(Croatia) to begin receiving and processing international applications in electronic form,” WIPO, PCT Newsletter No.12. 2012 年 12 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_12.pdf>

[歐洲]

第 1 件歐盟專利 (Unitary Patent, UP) 最快於 2014 年核准

歐盟專利的相關草擬規章於 12 月 11 日經歐盟議會正式通過（[可參閱 2012 年 12 月 13 日出刊之第 51 期台一雙週專利電子報](#)），據悉，目前歐洲專利及統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 將與現有的專利系統並行，而一旦包含英、法、德在內的 13 個會員國同意批准後，該協議就會正式生效。由於目前並無顯著的障礙，故 UP 及 UPC 預計最快可在 2014 年之前得到足額會員國的批准，歐洲專利局則預計在 2014 年核准第 1 件歐盟專利，以下為 UP 的幾個要點：

1. 相較於現有 EPC 專利須指定進入國家才會獲得個別保護，UP 在獲得歐洲專利局核准後，保護的效力會自動涵蓋所有同意參加的歐盟會員國。而歐盟議會估計，UP 的年費金額相較於原 EPC 進入所有歐盟會員國的年費金額可減少 80%，一件 UP 的年費金額大約等於 EPC 專利進入 5 至 6 個會員國內的年費金額。
2. UPC 將分為地區法院及中央法院，中央法院將負責審理撤銷以及被告為非歐盟居民的案件，且會依案件領域來交由位於巴黎、倫敦或慕尼黑的法院審理。地區法院則負責有關侵權，以及任何被告為歐盟居民之有關反訴的撤銷案件。此外，將另設一上訴法庭於盧森堡。

在過渡期過後，UPC 將可審理 UP 及 EPC 專利訴訟案件，但無法審理歐盟各國的專利訴訟案件，另外，非歐盟會員國、但由歐洲專利局核准的 EPC 專利訴訟案，UPC 亦無法審理。

資料來源：“European nearly has a Unitary Patent – 2014?” Davies Collison Cave 2012 年 12 月 17 日。

<<http://www.davies.com.au/pub/detail/675/europe-nearly-has-a-unitary-patent-2014>>

[WIPO]

第三人可就 PCT 國際申請案提出相關意見 (observation)

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 較早前宣布，爾後第三人可針對 PCT 國際申請案提交其意見給 WIPO。該提交必須透過 WIPO 所提供的 ePCT 系統。以下係第三人提交意見時之相關規定：

1. 第三人提交相關文獻之期限始於該 PCT 國際申請案件之國際公開日起至自 PCT 國際申請日或優先權日起 28 個月內。
2. 第三人針對同樣一件 PCT 國際申請案僅可提出一次的意見。
3. 一件 PCT 國際申請案收受的意見最多僅限於 10 件。
4. 提交該 PCT 國際申請案的相關文獻不得逾 10 件，且需簡要說明該先前文獻和該 PCT 國際申請案內容相關之處。
5. WIPO 呼籲第三人能夠檢附引用之先前文獻副本，至於該副本並不會公開於 Patentscope 檢索資料庫。
6. 針對第三人提供的意見，申請人於收到國際局通知後，可選擇是否要提出回覆，但須注意的是，回覆的期限為該 PCT 國際申請案件之申請日或優先權日起 30 個月內。倘申請人選擇不回覆，可利用 ePCT 系統回覆亦或去函告知國際局。
7. 各局可自行決定是否要採用第三人在國際階段所提供之意見。
8. 除了第 5 點所提之文獻，PCT 國際申請案之申請人針對該意見的答辯歷程，將會公開於 Patentscope 檢索資料庫。
9. 非由 ePCT 系統所提出的意見，將不被受理，且亦不會公開於 Patentscope 檢索資料庫。

資料來源：

1. “Filing Observation on PCT applications,” Venner Shipley 2012 年 12 月 7 日。<<http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-419&p=2.html>>
2. “ePCT Third Party Observations,” WIPO 2012 年 6 月 29 日。<http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf>

[摩洛哥]

摩洛哥專利局規費調整

摩洛哥專利局調整專利規定及費用如下：

- 1) 申請人現可以電子形式提出發明及設計專利案申請，以取代紙本形式。
- 2) 發明申請規費調漲 25%；設計申請規費則調漲逾 25%。
- 3) 有別於先前分做兩階段：申請時繳納 116 美元、發證後繳納 46 美元，現調

整為在申請階段一次繳納 202 美元。

- 4) 執行進階專利檢索的規費由 277 美元調漲至 577 美元。
- 5) 維持費由原先的每 5 年支付調整為每年支付。
- 6) 調整因年費滯納衍生的罰款及復權費用。

上述調整自 2012 年 10 月 1 日起生效。

資料來源：“Morocco- changing on the official fees structure,” NJQ & Associates. 2012 年 11 月 28 日。

<<http://www.njq-ip.com/2012-newsletters/november-2012-issue/566-morocco-changing-on-the-official-fees-structure.html>>

