

專利法規

[臺灣]

專利法施行細則部分條文修正草案已公布

智慧局於 2014 年 10 月 14 日公布了專利法施行細則部分條文修正草案，修正要點如下：

1. 釐清優惠期期間計算之始末點

明定專利法第 22 條第 3 項及第 122 條第 3 項所定 6 個月優惠期期間之計算，係以該項各款特定公開事實發生日之次日起算至該申請案申請文件齊備取得申請日之日為止。

2. 增訂一案兩請相關配套規定

同一人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利者，所謂同日，指屬相同創作之發明及新型專利之申請日相同，若主張優先權，其優先權日亦須相同。前述情形依專利法第 32 條第 1 項規定，應於申請時分別聲明，此次施行細則修正將該聲明列為申請時應予敘明之事項及新型專利公告時應刊載事項，並解釋所謂未分別聲明之情形。另明定新型專利權已當然消滅或撤銷確定之情事，如發生在發明專利核准審定後時，發明專利應不予公告。

3. 增訂申請人對主張國內優先權先申請案繳納證書費之處理方式

申請人就主張國內優先權之先申請案，如依專利法第 52 條第 1 項、第 120 條準用第 52 條第 1 項繳納證書費及第一年專利年費時，智慧局應通知申請人限期撤回其後申請案之優先權主張或先申請案之領證申請；申請人未依時限擇一撤回者，先申請案不予公告，並通知申請人得申請退還證書費及第一年專利年費，以避免重複專利。

資料來源：“預告修正「專利法施行細則」部分條文。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532064&ctNode=7452&mp=1). 2014 年 10 月 14 日。
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532064&ctNode=7452&mp=1>>

專利規費收費辦法擬進行修正

「專利規費收費辦法」部分條文配合專利法於 2013 年 6 月 11 日之修正及實務需求，基於「使用者付費」及「建立合理收費機制」之原則，擬進行修正，草案要點如下：

1. 配合專利法第 32 條一案兩請改為權利接續制之修正，明定以此為由提起舉發者採全案收費。
2. 增訂申請分割案之申請書中發明名稱、申請人姓名或名稱、發明人姓名及摘要同時附有英譯者，得減免申請費。
3. 增訂以電子方式申請改請及分割案，適用申請減免之範圍。
4. 增訂申請衍生設計及改請為衍生設計專利申請案之收費依據，並刪除專利法開放部分設計後之改請過渡期間配套規定。

資料來源：“預告修正「專利規費收費辦法」部分條文。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532169&ctNode=7452&mp=1). 2014 年 10 月 14 日。
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532169&ctNode=7452&mp=1>>

智慧局公布發明新型權利接續制議題研析公告

智慧局針對發明新型權利接續制（一案兩請）的歷次專利審查基準公聽會、說明會及座談會中討論的各樣問題，於網站上公布議題研析公告，以便申請人參

考利用。以下節錄研析公告部分內容。

1. 「同人」的判斷時點：在一案二請權利接續之情況，發明專利申請人與新型專利權人必須在「申請專利時」、「通知限期擇一時」、「發明專利核准審定時」及「發明專利公告時」等時點完全相同。故申請後至發明專利核准審定前的期間如欲進行讓與，發明及新型專利須一併讓與。若於發明審定前，發明之申請人已與新型不同，此時無權利接續之適用，且已違反先申請原則（不同人於同日有相同創作），智慧局會通知申請人協議，協議不成則發明不予專利，新型公告自始不存在。
2. 「同日」：「同日」之規定指屬相同創作之發明與新型之申請日相同，若主張優先權時，發明與新型之優先權日亦須相同。若僅有發明案或新型案主張優先權，會違反一案二請「同日」的要求。
3. 「國內優先權」：一案二請之申請案欲主張之國內優先權基礎案亦為一案二請時，應各自分別主張新型案與發明案。
4. 「修正」：若一案二請的發明案經過修正後，即使大部分請求項已和新型不同，只要在發明核准審定前有一個請求項與新型專利相同，就會發函通知擇一，若選擇發明，新型專利權將自發明公告之日起全案消滅，新型專利不需更正，申請人即得享有權利接續之利益。但若發明之請求項已與新型完全不同，權利將可並存，不發生接續與否的問題。

資料來源：“發明新型權利接續制(一案兩請)之議題研析，歡迎參考、利用！” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532017&ctNode=7127&mp=1). 2014年10月14日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532017&ctNode=7127&mp=1>>

[紐西蘭]

紐西蘭復審 (re-examination) 程序簡介

紐西蘭在現行專利法 (Patents Act 2013) 於2014年9月13日生效施行後方允許對已核准之專利申請案和已發證之專利提起復審請求，第三人可提交相關文件支持其提出之駁回申請案或撤銷專利的請求。雖然復審程序可追溯適用於以紐西蘭舊專利法審查之申請案和專利，但對於該等以舊法審查之案件，在復審程序中仍將以舊專利法所規定的要件來進行審查。

紐西蘭的復審程序規定和澳洲之規定極為近似，下表為兩國規定之比較，規定之相異處以粗體底線字型表示。

項目	澳洲	紐西蘭
復審理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發明不具新穎性或進步性，或非屬 製造方法 (manner of manufacture)。 2. 發明不具實用性。 3. 申請專利範圍不明確、簡潔，不受說明書支持。 4. 說明書未揭露最佳實施例。 5. 說明書不夠清楚完整，以致無法據以重現該發明。 6. 發明於專利的優先權日前已在澳洲被秘密使用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發明不具新穎性或進步性。 2. 發明不具實用性。 3. 說明書不符合要求： <ul style="list-style-type: none"> ● 申請專利範圍不明確具體，不受說明書支持。 ● 說明書未揭露最佳實施例。 ● 說明書不夠清楚完整，以致無法據以重現該發明。 ● 申請專利範圍包含多項發明。 4. 發明於專利的優先權日前已在紐西蘭被秘密使用。

		<ul style="list-style-type: none"> 5. <u>名義上的專利權人無權取得專利。</u> 6. <u>申請人以欺騙或不實陳述之手段致使專利核准。</u> 7. <u>專利之准予與法律規定相違背。</u> 8. <u>發明違反社會秩序或道德，或非屬可專利之標的，例如人類治療方法。</u>
回覆期間	若復審理由成立，申請人/專利權人回覆官方通知或修正說明書之期間為2-3個月（依據官方通知之指示）。	若復審理由成立，申請人/專利權人回覆官方通知或修正說明書之期間為3個月。
復審請求人之參與	復審程序中，請求人不可參與、提供意見或對決定提出訴願。	同左。
中間程序	若有未決之異議程序或法庭程序，則不可進行復審程序，除非法院要求進行。	同左。

資料來源：“Re-examination now an option for challenging New Zealand patents and applications,” Freehills Patent Attorneys. 2014年10月7日。
<http://www.freehillspatents.com/resource?id=340>