

專利法規

[臺灣]

智慧局預告修正有關專利申請之生物材料寄存辦法

智慧局近日預告修正有關專利申請之生物材料寄存辦法，其修正依據為新專利法第 27 條，修正要點如下：

1. 將「申請人」、「寄存者」之用語修正為「申請寄存者」。
2. 修正寄存方式、所用容器規格、相關用詞及書表等，以配合新保存技術之發展、現行實務作業及案例。
3. 新專利法係採寄存證明與存活證明合一之制度，寄存機構開具寄存證明書係以完成存活試驗為其前提，修正相關條文之文字；並將現行申請存活試驗報告應繳納費用併入寄存費用，及增訂生物材料確認不存活時，得申請退還扣除開具存活試驗報告應繳納費用後之寄存費用。
4. 由於噬菌體之存活試驗需要使用宿主試驗，成本較高，因此其規費由 2,400 元提高為 4,800 元。
5. 增訂新舊寄存證明書過渡適用之規定。「生物材料寄存證明文件」，係指寄存證明與存活證明合一之證明文件。若申請人於新專利法施行前已完成生物材料寄存，而於新專利法施行後提出之發明專利申請案，檢附未包括存活證明之舊式寄存證明書者，應有補送存活證明之機會。

資料來源：“預告修正「有關專利申請之生物材料寄存辦法」。” TIPO 2012 年 10 月 19 日。<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6274>

[紐西蘭]

紐西蘭異議程序簡介

在紐西蘭如要撤銷專利權，第三人可向法院提出撤銷專利的請求，然此舉往往是在專利權人於提出侵權訴訟時，被指控者在提出反訴時所採取的手段。相較之下，第三人可透過向專利局提出異議程序來撤銷專利權，一般而言，提出異議所需的費用亦較低廉。此外，第三人若於異議階段未得滿意結果，亦可再轉往向法院請求撤銷專利。

在紐西蘭，第三人可提出的異議程序分為以下兩種：

1. 核准前異議：於公告暫准日起 3 個月內提出。
2. 核准後異議：於專利核准公告後 1 年內提出。

提出兩種異議程序均要齊備基本申請文件，與所依據之理由及提供詳細的相關先前文獻。若第三人曾對一專利案提出核准前異議，則其之後不得對該專利案再提出核准後異議。再者，若專利權人已提出侵權訴訟，則對造不可對其提出核准後異議，但法院許可者除外。

兩種異議程序的差別在於，在核准前異議程序中，倘請求者需要更充足的時間以準備先前文獻，可先於期限內提出核准前異議請求，並於 1 個月內補呈理由及證據，但核准後異議無 1 個月補交期限可用。

由於提出核准前異議另可獲得延遲專利權人取得專利權的效果，故一般建議應盡量採用核准前異議程序，而不建議刻意等到專利核准公告後再提出核准後異議程序，核准後異議程序係在已無法提出核准前異議程序時才加以考慮。

資料來源：

1. “NZ Patent Opposition- When can I File,” Freehills. 2012 年 10 月 4 日。
<<http://www.freehillspatents.com/resource#resources/105>>
2. “NZ Patent Opposition- Why Opposes,” Freehills. 2012 年 10 月 18 日。
<<http://www.freehillspatents.com/resource#resources/108>>

紐西蘭關於專利修正應提出修正後完整說明書

自 2012 年 10 月 29 日起，若申請人欲修正專利申請案之說明書，須提交一份修正後的完整說明書，並附上對審查意見書的回覆；若申請人欲主動提出修正也須提出修正後的完整說明書。

此項修改是依據細則第 103 條規定，其適用於新申請案及在此之前已提出申請且仍存續的申請案，包括進入紐西蘭國家階段的 PCT 國際申請案。若申請人檢送的修正文件內未包含完整的說明書及圖式內容，則會被要求重新檢送。

資料來源：“Patent practice change – submitting amended patent specifications,” NZIPO. 2012 年 10 月 17 日。

<<http://www.iponz.govt.nz/cms/iponz/latest-news/patent-practice-change-submitting-amended-patent-specifications>>

[巴拿馬]

巴拿馬專利局修訂工業財產權法

巴拿馬日前已成為PCT的會員國之一（[可參閱 2012 年 8 月 23 日出刊之第 43 期台一雙週電子報](#)），為配合PCT相關規定，2012 年 10 月 5 日，巴拿馬專利局修訂工業財產權法，以下為修訂後的巴拿馬工業財產權法中，特別須留意之訊息：

1. 第三人可在公告日起 2 個月內就該專利的可專利性提出異議(始日不計算)。
2. 倘可證明一非醫藥品專利係因巴拿馬專利局基於不合理之緣由而造成延遲核准，則可請求延長專利權期限，然最長不得延長逾 7 年 6 個月。
3. 以 PCT 國際申請案進入國家階段的巴拿馬專利申請案經核准後，其專利權限之計算係自國際申請日起算 20 年屆滿。

資料來源：“Amendments to Industrial Property Law No. 35,” Moeller IP Advisor. 2012 年 10 月。

<http://www.moellerip.com/index.php?PN=news_detail&FX=0&EX=19&DX=155>