

專利申請

[臺灣]

申請分割並同時改請，可併用改請申請書表

智慧局日前提醒專利申請人，如有從原申請案分割出子案，並同時將子案改請專利種類之需求，須注意下列事項：

一、得逕自使用專利改請申請書表，並於註明「本分割改請案係自第 XXXXXXXXXX 號申請案分割同時改請」或「本分割改請案係自第 XXXXXXXXXX 號設計申請案分割同時改請為第 XXXXXXXXXX 號設計申請案之衍生設計」即可，不需分別備具分割申請書及改請申請書。

二、仍須繳納分割申請費及改請申請費二筆規費。但設計專利申請案申請分割並同時改請為衍生設計申請案，或衍生設計專利申請案申請分割並同時改請為設計專利申請案，僅須繳納一筆規費。

三、智慧局將僅就改請後之申請案編給案號，分割案不再另編案號。

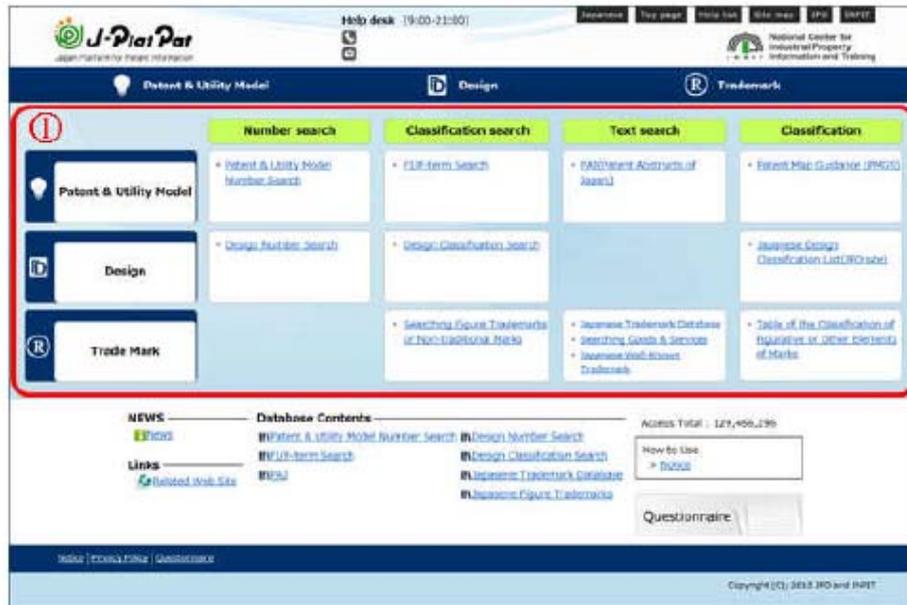
資料來源：“專利申請案申請分割並同時改請之送件提醒事項。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=530365&ctNode=7127&mp=1) 2014 年
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=530365&ctNode=7127&mp=1>>

[日本]

日本專利局將推出新的專利資訊查詢服務平台

日本專利局將於 2015 年 3 月 23 日推出名為日本專利資訊平台(The Japan Platform for Patent Information, 簡稱 J-PlatPat) 的服務，供使用者於線上查詢專利資訊。

由於工業財產權數位博物館 (IPDL) 將進行更新，並將於 2015 年 3 月 20 日關閉使用，故日本專利局現正研發一個新的線上查詢工具，提供智慧財產權資訊以利輔助中小企業、創投公司等使用者之利用。據悉，現仍在研發中之 J-PlatPat 的使用者介面相當人性化、其所提供的智慧財產權資訊包含發明、新型、設計與商標，且更有提供外部連結、大量下載專利公開案等功能。另外，未來更預定推出提供專利家族資訊等更多功能。以下圖式取自仍於研發過程中的 J-PlatPat 介面。



資料來源：“Notice of the Launch of the Japan Platform for Patent Information” [JPO](http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/platform_patent.htm). 2014年9月1日。
 <http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/platform_patent.htm>

[澳洲]

澳洲設計專利申請號顯示格式仍不一致

自2014年1月起，約有97%的設計專利申請案是以電子形式提出申請，澳洲專利局所提供的 eService 這項電子申請系統於受理設計申請案件後會即刻提供申請案號，該申請案號之格式前四碼為西元年份，後五碼為流水號，例如 201412345。

然日前經公眾反應，有於收到該設計專利申請案件之官方通知函時，該通知函所載之申請案號與利用 eService 提出申請後的所提供之申請案號不一致的情況；澳洲專利局現已將其修改為與 eService 所產生之申請號格式一致，以下為官方通知函上申請案號修正前後顯示方式相較：

修改前之申請案號格式
 NNNNN/YYYY

修改後之申請案號格式
 YYYYNNNNN

申請人於使用 AU Design Data Searching system 這項檢索系統時，該檢索系統僅能依 eService 顯示的格式「YYYYNNNNN」進行檢索。另外，澳洲官方設計公報上的設計申請案號，仍以修改前之形式顯示，目前正在進行修改，尚待完成。

資料來源：“Alignment of Design Number Formats,” [IP Australia](http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-media/official-notices-listing/Alignment_of_design_number_formats). 2014年8月26日。
 <http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-media/official-notices-listing/Alignment_of_design_number_formats>

[阿根廷]

阿根廷專利局限期要求申請人補提優先權案資料

阿根廷專利局於 2014 年 8 月 27 日在專利公報上公布一項新決定，凡是於 2012 年 12 月 31 日前提出申請並主張優先權的專利申請案，申請人須將其主張之優先權案件的法律狀態提供給阿根廷專利局。若申請人未於此決定公布後 90 天內提供資料，申請案將被視為放棄。

儘管此一決定在擬定階段便已招致阿根廷工業財產權代理人協會 (AAAPI) 強烈批評，認為阿根廷專利局無權以違反其決定就可作出「專利申請案視同放棄」的處分，但阿根廷專利局仍照原議公布此決定。

資料來源：“PTO issues new Resolution concerning patent applications,” Richelet & Richelet. 2014 年 8 月 27 日。

[智利]

智利將作為PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案之國際檢索局／初步審查局

自 2014 年 10 月 22 日起，智利國民或是居民向智利專利局或國際局 (International Bureau, IB) 提出 PCT 國際申請案時，除可指定歐洲專利局、韓國專利局、西班牙專及美國專利局作為國際檢索及初步審查局之外，亦可指定智利專利局為國際檢索及初步審查局。

資料來源：“Chile (competent International Searching and Preliminary Examining Authorities),” WIPO, PCT Newsletter No.09/2014. 2014 年 9 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_9.pdf>

[英國]

英國專利局將不再自動提供檢索報告中所引用之專利文獻

英國專利局表示，以往在發出檢索報告時會同時自動提供引用之專利文獻，然自 2014 年 9 月 27 日起，只有在申請人提出請求下會提供引用之專利文獻；然仍會維持免費提供非專利文獻。

需注意的是，申請人於提出檢索報告請求時，得於表格上表明是否欲收到英國專利局進行檢索後所引用之專利文獻，若欲收到引用之專利文獻，英國專利局會免費提供一份，惟申請人爾後不能再請求英國專利局提供其所引用之專利文獻副本，而為達到配合前述新程序的變動，相關的電子申請系統與紙本表格將會於更新後供申請人於實施日起使用。

資料來源：“Changes to the delivery of patent documents,” UK IPO. 2014 年 8 月 12 日。

<<https://www.gov.uk/government/news/changes-to-the-delivery-of-patent-documents>>

發明專利意見服務 (Patent Opinion Service) 擴大服務範圍

英國專利局自 2005 年起便提供專利意見服務，用途為協助企業解決專利爭

端，其是一種快速、經濟的判斷系爭專利是否有效或有無遭侵權的評估服務；費用約為 200 英鎊，惟該意見服務並無法律拘束力。

自 2014 年 10 月 1 日起將擴大前述服務範圍，於補充保護證書 (Supplementary Protection Certificates, SPC) 亦可提供意見服務，此外，若該意見服務評估後所發出的內容為系爭專利不具新穎性與進步性，英國專利局得自行啟動撤銷專利程序。以下為擴大後可請求專利意見服務之範疇：

1. 他人之特定行為是否有（或疑似）對其專利構成侵權；
2. 所請發明是否具新穎性與／或進步性；
3. 所請發明是否具產業利用性；
4. 所請發明是否涉及 1977 年英國專利法 § 1(1)(d)所排除的事項；
5. 說明書之揭露是否明確且充分，並能使所屬技術領域中具有通常知識者據以實施；
6. 核准時之專利說明書是否超出原申請案於申請時之範疇；
7. 專利之更正是否不當擴大其保護範圍；
8. 他人之特定行為是否已經或是即將對 SPC 構成侵權；
9. 該 SPC 是否有效。

又英國專利局表示仍會維持提出單一請求後便包含評估該專利（未來將包含 SPC）是否有效及侵權情事的實務，然需注意的是，前開行為僅限於同一專利與單一潛在侵權行為。

另外，倘若該意見服務是於 2014 年 10 月 1 日（含當日）後所請求，且發出的內容為該專利不具新穎性或進步性，且經英國專利局判斷該系爭專利明確具有前開缺陷，將得逕行進入撤銷專利的程序；若有此情事，專利權人有以下措施應對：

1. 專利權人可於英國專利局進入撤銷程序前，提出重審該份意見書之請求。
2. 專利權人得答辯或者是提出更正，以克服缺陷與避免其專利遭撤銷。
3. 若該專利經撤銷，專利權人可向法院上訴。

資料來源：“Expansion of the Patent Opinions Service: business guidance,” UK IPO, 2014 年 8 月 6 日。

<<https://www.gov.uk/government/publications/expansion-of-the-patent-opinions-service-business-guidance>>

[歐亞(EAPO)]

歐亞專利局 (Eurasian Patent Office) 開放以電子形式受理PCT國際申請案

歐亞專利局日前告知 IB，自 2014 年 9 月 1 日起開放受理以 ePCT-Filing 電子系統所提交的 PCT 國際申請案。加上歐亞專利局，目前共有 6 個受理局受理以 ePCT-Filing 電子系統所提交的 PCT 國際申請案。

資料來源：“ePCT-Filing available at Eurasian Patent Office,” WIPO, PCT Newsletter No.09/2014, 2014 年 9 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_9.pdf>