

專利申請

[中國大陸]

在判斷修改是否超出原申請之範圍時，應考慮所屬領域普通技術人員綜合前述內容後顯而易見的內容

中國大陸在發明審查實務遇到修改是否超出原申請之範圍時，均採較嚴格的標準。惟在 2012 年 4 月 19 日由中國最高人民法院所發布的「最高人民法院知識產權案件年度報告（2011）」，當中選編了一判決，該判決明確指出修改是否超出範圍，不僅應考慮原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形表達的內容，還應考慮所屬領域普通技術人員綜合說明書及其附圖和權利要求書後顯而易見的內容。

前述判決揭露，只要所推導出的內容對於所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內容屬於原說明書和權利要求書記載的範圍。與說明書及其附圖和權利要求書相比，如果修改後的專利申請文件未引入新的技術內容，則可認定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權利要求書記載的範圍。

資料來源：“最高法發佈 2011 年知識產權案件年度報告。” SIPO. 2012 年 4 月 19 日。 <http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2012/201204/t20120420_674278.html>

[美國]

美國專利局呼籲申請人須及時提出「同意美國專利局主動提供檢索結果給歐洲專利局」的聲明

基於 EPC 施行細則第 141(1)條規定，當歐洲專利申請案有主張優先權時，申請人須主動提供優先權基礎案的檢索結果，此規定已於 2011 年 1 月 1 日開始實施並適用於在當日或之後提申的所有歐洲專利申請案。先前在美國專利局和歐洲專利局協議之下，當申請人所主張的優先權基礎案為美國專利申請案時，美國專利局會主動以電子形式傳送檢索結果給歐洲專利局，此舉可省去申請人再另外提交該檢索結果所需耗費的時間和金錢，且美國專利局這項傳送檢索結果予歐洲專利局的措施，並不須收取任何規費。

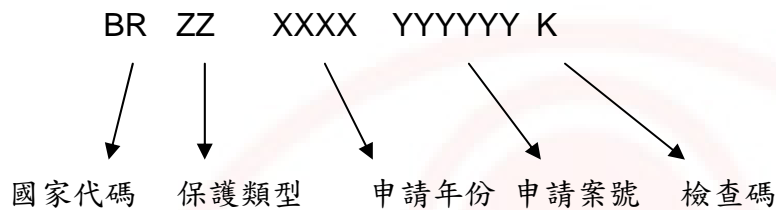
然根據美國專利法第 122 條之規定，禁止美國專利局在一專利申請案件尚未公開的狀況且未得申請人的同意之下，便將涉及該專利申請案之訊息透露給第三方，因此申請人若未適時提交一份 PTO/SB/69 的同意前述行為聲明給美國專利局，則美國專利局便無法即刻將檢索結果傳送到歐洲專利局，導致申請人須額外耗費時間和金錢自行提供檢索結果給歐洲專利局。

據此，美國專利局呼籲申請人若欲向歐洲專利局提出一主張美國優先權之對應案時，須適時就各申請案提出該份同意聲明，以使該檢索結果能在公開之前能夠即時傳遞給歐洲專利局。

資料來源：“Delivery of U.S. Pre-Grant Search Results to the EPO Without Delay Requires Timely Consent From Applicants,” USPTO. 2012 年 7 月 30 日。 <<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/announce/index.jsp>>

[巴西]**巴西專利局採用新的專利編碼**

自 2012 年起，巴西專利局啟用新的專利編碼，如以下所示：



以下則為 3 種專利編碼之意含：

發明專利

ZZ=10：代表為首次提出的發明專利申請案或者是該申請案主張外國優先權。

ZZ=11：代表 PCT 國際申請案進入巴西國家階段。

ZZ=12：代表為分割案。

ZZ=13：代表再發證 (certificates of addition)。

新型專利

ZZ=20：代表為首次提出的新型專利申請案或者是該申請案主張外國優先權。

ZZ=21：代表 PCT 國際申請案件進入巴西國家階段。

ZZ=22：代表分割案。

新式樣專利

ZZ=30：為工業設計申請案。

ZZ=21：係依照國際條約所提起的申請案。

ZZ=32：代表分割案。

另外，在 2011 年 12 月 31 日前所提出的 3 種專利類型申請案件仍維持原先的編碼。

資料來源：“The PTO has changed the Code for numbering Patents, Utility Modes, Industrial Designs and Geographical Indications,” Moeller IP Adviser, 2012 年 7 月。

<http://www.moellerip.com/index.php?PN=news_detail&FX=0&EX=4&DX=147>

[俄羅斯]**俄羅斯規費調整將自 2012 年 8 月 23 日起生效**

俄羅斯政府依據 WTO 的規定，為本國申請人及外國申請人在專利申請上制定了相同的官方規費，未來俄羅斯申請人將支付比現在更高的規費，而外國申請人的規費則減少 50% 至 70% 不等。

另外，電子申請在新的法令下將享有 15% 的規費減免（視規費種類而有 3 歐元至 10 歐元的折扣），若申請人為小個體，在部分規費上則可享有 50% 的減免。新的官方規費將於 2012 年 8 月 23 日起生效。

資料來源：“New rates of official fees in Russia,” Liapunov, 2012 年 7 月 30 日。

[吉布地 (DJ)]

吉布地專利局實施新的智慧財產權法規

位於東非的吉布地共和國自 2012 年 6 月 9 日實施新的智慧財產權法規，在新的智慧財產權法規實施下，將擴及對發明專利、工業設計及積體電路的保護，以下為向吉布地專利局提出申請時所應注意的相關訊息：

發明專利

1. 提出申請時，應檢附委任狀、說明書、申請專利範圍及圖式 3 份；當提申文本非為官方語言（法文）時其翻譯本則須在申請日起 3 個月內檢送。另外，若該申請案主張優先權，須在申請日起 3 個月內提交優先權證明文件正本，且不得請求延後補繳。
2. 採絕對新穎性，倘該標的之揭露是因展覽揭露或者在未經過發明人之允許或知悉情況下之揭露，便享有 12 個月的新穎性優惠期的適用。
3. 權利保護期限為 20 年。
4. 年費共分 4 次繳納，每次維持 5 年。
5. 辦理讓渡時，除須檢附該契約之正本外，還須一併檢附該契約之官方語言譯文。

工業設計

1. 提出申請時，應檢附委任狀、圖式 3 份以及簡要說明。另外，若該申請案主張優先權，須在申請日起 3 個月內提交優先權證明文件正本，且不得請求延後補繳。
2. 權利保護期限為 5 年，可延展 2 次，每次 5 年，共 15 年。
3. 延展費可於專利權到期前 6 個月繳納，且有 6 個月補繳期，惟須另付納滯金。

積體電路

1. 提出申請時，應檢附委任狀、說明書 3 份。另外，若該申請案主張優先權，須在申請日起 3 個月內提交優先權證明文件正本，且不得請求延長。
2. 採絕對新穎性。
3. 權利保護期限為自申請日起 10 年。

資料來源：“Djibouti Implementation of the New IP Laws,” NJQ & Associates. 2012 年 7 月 31 日。

<<http://www.njq-ip.com/2012-newsletters/july-2012-issue/554-djibouti-implementation-of-the-new-ip-laws.html>>