

專利法規

[韓國]

韓國自 2015 年 1 月 1 日起放寬申請規定

韓國專利法修正草案已於 2014 年 4 月 29 日通過，將自 2015 年 1 月 1 日起施行，以下為修正內容重點摘要：

1. 現行韓國專利法規定，有效申請日須在專利申請案的說明書、申請專利範圍和圖式（圖式為非必要）都提交之後才能取得。新法施行後，申請人可先提交論文或學術著作取得有效申請日，但仍須補提符合格式之說明書、申請專利範圍和圖式。論文或學術著作以韓文或英文寫成皆可，若選擇提交英文論文或學術著作，仍須補提韓文譯本。
2. 現行韓國專利法規定，專利申請案的說明書、申請專利範圍和圖式須以韓文提出方能取得有效申請日。新法施行後，申請人得以英文說明書、申請專利範圍和圖式取得有效申請日，但仍須在最早優先權日起 14 個月內提交韓文譯本。
3. 現行韓國專利法規定，進入韓國國家階段之 PCT 國際申請案須在最早優先權日起 31 個月內提交說明書、申請專利範圍和圖式之韓文譯本。新法施行後，此期限得依申請人請求延長 1 個月，即以最早優先權日起 32 個月為期限。
4. 現行韓國專利法規定，PCT 國際申請案進入韓國國家階段之後對說明書和申請專利範圍的修正，僅限於該 PCT 國際申請案的韓文譯本範圍內。因此，韓文譯本中若有翻譯錯誤是無法修正的。新法施行後，申請人若遇上述情形將可修正翻譯錯誤，若是以英文提交之專利申請案的韓文譯本有翻譯錯誤，也得以修正。

資料來源：“Revisions to the Patent Act in Korea,” [Lee International IP & Law Group](#) 書面資料。2014 年 5 月。

[印度]

新型專利與印度軟體

印度政府在 2013 年 2 月份召開印度專利暨創新論壇以評估是否引進新型專利制度，同年 11 月，工業及商業部部長邀請學者及律師對 2014 年專利法修正案提出建議。修正案已討論多年，2011 年工業振興及政策處 (DIPP) 曾針對此議題尋求公眾意見。

新型專利權期間較短且無實體審查，雖然常被質疑品質較差但或許很適合變化快速的軟體產業。Samsung 在印度的智慧財產部部長表示，在軟體領域每幾個月技術就革新一次，因此我們不可以讓軟體專利在專利局待審長達 10 年。中國大陸、德國及日本之新型制度是為了保護微小且漸進之創新，減少要求可使其快速取得權利。手機這類軟體依賴度高之產業已走向微進步創新趨勢，例如螢幕隨著使用者視線移轉而開關，新型專利之設計便是為此存在。可快速取得專利權之特性也很適合軟體產業，軟體之生命週期僅短短幾個月。DIPP 報告中對新型專利是否應限制在機械設備進行探討，由於大部分機械設備之創新來自於軟體應用，因此不能對軟體專利加以限制。

印度不同管轄權對於軟體之可專利性仍有不同看法，儘管專利法限制軟體發

明本身及商業方法申請專利，然而電腦應用發明仍具可專利性，提案擬限制任何新型專利須和機械發明相關。

軟體相關專利不斷減少的現象，來自於專利局對專利法限制之解釋愈來愈單一且明確，2013 年公布之指導方針為此條文之根本，教導審查委員判定游走於規定邊界之申請案。儘管有此指導方針仍有很多不確定之處，尤其是技術影響、技術進步性及技術可實施性之定義。問題在於，怎樣的進步性或可實施性才能使發明跨越軟體本身之限制？

權利請求項之架構為軟體專利之重點，某些說明書會立即引發審查委員之警覺，舉例而言如欲申請偵測使用者位置並傳送所在地周邊商家廣告之專利，說明書中不得使用“購物”、“支票簿”、“金錢”或其他顯示商業意圖之用語。軟體專利中最好包含結構性用語及詳細圖式，關鍵在於顯示此發明可執行任務而非軟體本身。

資料來源：“Utility models and Indian software,” Managing Intellectual Property. 2014 年 4 月。

[美國]

美國專利局公布專利權調整期限 (Patent Term Adjustment, PTA) 規定

AIA 技術性修訂法案 (AIA Technical Corrections Act) 是為強化 AIA 法案內條文而生，且於 2013 年 1 月 14 日頒布施行，在該法案中包含釐清有關 PTA 的計算。美國專利局現已公布 PTA 之最終修訂，且已於 2014 年 5 月 15 日生效。以下摘錄自美國專利局針對 PTA 計算的定案內容：

- 提出申請後 14 個月內未發出第一次核駁通知的 A 類延遲，其計算標準為 PCT 國際申請案進入美國國家階段的始日。
- 申請日起 3 年內未獲核准的 B 類延遲，計算標準亦始於 PCT 國際申請案進入美國國家階段的始日。
- 若申請人對 PTA 的計算有疑慮，過去須於發證日後的 2 個月內向美國專利局提出異議，現可再請求延長 5 個月，即申請人將有 7 個月的時間考慮是否要提出異議。

需留意的是，部分專利之 PTA 仍視情況有不同的適用，如下所示：

1. 美國專利細則 37 CFR 1.702、1.703 與 1.705 之修訂適用於 2013 年 1 月 14 日（含當日）所核准的專利。
2. 美國專利細則 37 CFR 1.704 之修訂適用於 2013 年 4 月 1 日後（含當日）寄出核准通知函的專利。

另外，美國專利局目前正在修改計算 PTA 的電腦程式，但由於進度上嚴重落後，新增提供申請人請求重新計算 PTA 的程序，而無須採取向美國專利局提出異議。惟該請求僅限於在 2013 年 1 月 14 日至 2014 年 5 月 20 日這段期間所發證公告的專利（源於 PCT 國際申請案之專利），且該請求須於 2014 年 7 月 31 日前提出。

資料來源：

1. “USPTO Issues Final Rule Implementing Patent Term Adjustment Changes,” IPO Daily News. 2014 年 5 月 16 日。

2. “Revisions to Implement the Patent Term Adjustment Provisions of the Leah-Smith America Invents Act Technical Corrections Act,” USPTO, Federal Register Vo. 79, No.94, 2014 年 5 月 15 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-05-15/pdf/2014-11131.pdf>>

[英國]

英國智慧財產權法案 (Intellectual Property Bill) 已通過，並預定於 2015 年底全面實施

英國議會自 2013 年起審查 IP Bill 之內容，並於 2014 年 4 月 2 日經上議院審查通過(可參閱 [2014 年 5 月 1 日出刊之第 87 期台一雙週專利電子報](#))，現 IP Bill 已於 2014 年 5 月 14 日獲得英國皇室同意，故該法案預定成為 2014 智慧財產權法 (Intellectual Property Act 2014)，且預期於 2014 年 10 月實施，然相關規定全面實施則需等到 2015 年底。

以下摘錄 2014 智慧財產權法中，涉及專利之相關變動：

1. 新增歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court) 相關條文。
2. 若審查委員先前因專利意見服務 (Patent Opinions Service) 而曾發出專利無效意見書，則審查委員將可依職權撤銷該專利。此舉雖能更加確保已核准專利的穩定度，但也可能使專利權人更傾向直接提起專利侵權訴訟。
3. 在特定條件下，侵害設計專利權將受刑罰。
4. 建置類似前述專利意見服務的設計意見服務，惟若該意見書之內容為該設計為無效的，審查委員並不能如第 2 點般依職權撤銷設計專利權。
5. 將加入海牙協定 (The Hague International Design registration system)。

資料來源：“Intellectual Property Act 2014,” Venner Shipley, 2014 年 5 月 16 日。
<<http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-456&p=1.html>>