

專利法規

[日本]

日本專利法部分修正已於 2012 年 4 月 1 日生效

日本專利局已自 2012 年 4 月 1 日起施行部分專利法修正後之規定，若專利授權人未向日本專利局申請登記，依修正前的規定，非專屬被授權人無法提出「禁止請求」來對抗第三人。然自前述日期起，即使在未登記生效的情況下，專利契約的被授權人仍可向第三人提出禁止請求。此外，關於專利爭訟程序增加了更有效率的措施，即在先前的規定下，真正適格專利權人，僅能提出專利無效請求，在新的規定之下，增加了提出請求轉讓的選擇。

資料來源：“Amendments to Japan Act Act,” EPO, Patent Information News issue2/2012. 2012 年 6 月 21 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4393D8767377FAF8C1257A24003F8C93/\\$File/Patentinfo_News_0212_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4393D8767377FAF8C1257A24003F8C93/$File/Patentinfo_News_0212_en.pdf)>

[新加坡]

新加坡專利法之修訂已通過國會一讀

據悉，新加坡《專利法》的修正案已於 2012 年 5 月 14 日通過國會一讀，其將捨棄現有的授權其他國家專利局進行檢索和審查的外包體制，著手提升專利檢索和審查能力並將建立起「世界級」的檢索和審查。

1995 年新加坡建立專利制度時，由於新加坡的專利檢索和審查能力不足，不得不採用了這種寬鬆的「自我評估」制度。新專利制度的轉變將有助於提升新加坡的專利質量，使其可與其他國外專利局相提並論。從現有的「自我評估」制度轉變為「主動授權」制度是新加坡專利法修改中最重要的一部分。

「主動授權」制度是新加坡專利局用於描述日本、英國和歐洲專利局的用語，此制度更加嚴格，也要求滿足更多可獲取專利的條件。然而，在新加坡現有制度下，即使不能滿足可獲取專利的所有條件也能通過註冊。

在歐洲專利局的統計資料中，2011 年來自新加坡的專利申請為 305 件，與德國 26,234 件和美國 34,993 件相比仍顯得微不足道，但遠超過菲律賓（3 件）、泰國（7 件）、馬來西亞（79 件）等東南亞國家。

資料來源：“新加坡拟修改专利法 着力提升审查能力。” SIPO. 2012 年 6 月 15 日。

<http://www.sipo.gov.cn/dttx/gw/2012/201206/t20120615_709500.html>

[馬來西亞]

馬來西亞專利局調整設計專利規章

馬來西亞專利局在設計專利規章上做了一些調整，適用於 2012 年 2 月 15 日（含）後提出的申請案。該調整包含了申請表格及費用、文件語言、先前申請案譯本提交的改變等。

資料來源：“Industrial Design Regulations in Malaysia,” EPO Information News 02/2012. 2012 年 6 月。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4393D8767377FAF8C1257A24003F8C93/\\$File/Patentinfo_News_0212_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4393D8767377FAF8C1257A24003F8C93/$File/Patentinfo_News_0212_en.pdf)>

[巴基斯坦]

巴基斯坦之專利相關爭端程序簡介

巴基斯坦的專利相關爭端程序除了專利侵害之外，還有其他可由第三人提起的程序，提起對象為巴基斯坦專利局或法院，以下逐一介紹：

1. 權利歸屬程序 (Entitlement proceeding)：用以確認專利權的歸屬。以下情況可啟動此程序：
 - (1) 該利害關係人 (interested person) 主張其為真實發明人或者其為共同發明人。
 - (2) 受雇人或雇用人主張其為適格申請人，亦或在專利獲准後主張其為合法專利權人。
2. 脅迫程序 (Threat proceeding)：用以保護第三人遭受無理的侵權威脅，並賠償第三人因此所受損害。請求者須於提出此程序時證明威脅可起訴及權利已受侵害。
3. 確認程序 (Declaratory proceeding)：用以確認行為並未構成專利權的侵害。但請求此程序必須滿足下列條件：
 - (1) 請求者已先向專利權人提出一份確認不侵權之確認函；
 - (2) 請求者已提供專利權人一份完整敘明其使用方法或製造產品之書面資訊；及
 - (3) 專利權人拒絕回覆或無視該確認函。
4. 撤銷程序 (Revocation proceeding)：用以撤銷一專利權。此程序之提起對象可為專利局、法院或聯邦政府，然不同對象有不同時限以及規定，如以下：
 - (1) 專利局：須於該專利核准後 12 個月內請求，且該專利有被提起異議之可能性。
 - (2) 高等法院：提起之事由為該專利應當被核駁。但有一特殊情況是，聯邦政府可提出撤銷專利權的請願，並移轉由高等法院進行審理，在此情形下，若專利權人不能提出合理證明為何未依據聯邦政府的要求而製造、使用、或實施其發明專利之理由，高等法院可撤銷該專利。
 - (3) 聯邦政府：只要在專利存續期間，該程序並無限制提起之時限，得提起事由分別為實施該專利將有害於國家或者公眾、該專利係透過隱瞞或不實陳述而獲得、或該強制授權理由不夠充分。利害關係人可向聯邦法院針對前述事由提起撤銷專利權的請願，聯邦法院也可自行以前述事由啟動撤銷程序。
5. 強制授權程序 (Compulsory license proceeding)：用以預防專利權之濫用或獲得專利後卻無實施。自申請日起逾 4 年或專利核准後逾 3 年後，申請人可提出申請以啟動此程序。

資料來源：“‘Inter-partes’ proceedings involving patents in Pakistan,”
[PakPat World Intellectual Property Protection Services](#). 2012 年 5 月 30 日。

[WIPO]

PCT部分新的實施細則將於 2012 年 7 月 1 日起生效

WIPO 於 2011 年例行大會通過了 PCT 部分實施細則的相關修訂，該修訂將自 2012 年 7 月 1 日起生效，如以下所示：

1. 若國際局 (International Bureau) 可在國際公開日前便自電子圖書館取得

優先權文件，申請人便可於要求檢附優先權文件的時限內請求國際局自行取得該優先權文件即可。

2. 在根據細則 20.7(a)規定屆滿前，倘受理局沒有收到 PCT 第 11(2)條的更正或細則 20.6(a)所提確認加入條約 11(1)(iii)(d)或(e)所述項目的意見，而在該期限屆滿後，受理局根據細則 20.4(i)通知申請人之前，受理局即收到更正或者意見，則該更正或者意見應被視為於期限內收到。
3. 中國大陸將成為最低檢索文獻之國家，亦即中國大陸專利文獻將成為 PCT 國際申請案在作國際檢索時必須檢索的範圍。
4. 增加細則 82.4，即申請人因天災而無法於期限內完成相關手續時之補救措施。惟須注意的是，前述規定並不適用於巴黎公約主張優先權之期限以及 PCT 國際申請案進入國家階段之期限。

資料來源：“Amendments to the PCT regulations (entry into Force: 1 July 2012,” WIPO, PCT Newsletter. 06/2012. 2012 年 6 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_06.pdf>

WIPO 傳達國際檢索及初步審查相關費用之調整

自 2012 年 7 月 1 日起，針對由澳洲專利局負責執行的國際檢索程序，以澳幣、瑞士法郎、歐元、韓元、紐幣、新加坡幣、美元及南非幣所支付的國際檢索費用及以澳幣支付的國際初步審查費用將有所調整。另額外檢索費調整為 2,200 澳幣，而額外初步審查費則調整為 590 澳幣。

自 2012 年 8 月 1 日起，以特定貨幣支付由下述專利局負責執行的國際檢索程序之金額亦有所調整：

加拿大專利局--瑞士法郎

歐洲專利局--日圓

日本專利局--瑞士法郎、歐元

巴西專利局--瑞士法郎、歐元、美元

另西班牙專利局聲明，若有請求檢索費或初步審查費退費的情況，須由申請人親自提出申請。

資料來源：

1. “Search fee and other fees relating to the international search (Australia Patent Office, Canadian Intellectual Property Office, European Patent Office, Japan Patent Office, National Institute of Industrial Property (Brazil), Spanish <Patent and Trademark Office),” WIPO, PCT Newsletter 06/2012. 2012 年 6 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_06.pdf>

2. “Preliminary examination fee and other fees relating to international preliminary examination (Australia Patent Office, Spanish Patent and Trademark Office),” WIPO, PCT Newsletter 06/2012. 2012 年 6 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_06.pdf>