

專利法規

[臺灣]

智慧局預告修正「專利電子申請實施辦法」部分條文

專利電子申請實施辦法是自 1998 年 5 月 8 日發布施行，迄未修正；茲配合 2011 年 12 月 21 日所修正公布之新專利法，智慧局爰修正該辦法部分條文。

智慧局近日依據新專利法第 19 條，預告專利電子申請實施辦法部分條文修正草案，修正要點說明如下：

修正條文第 4 條：配合新專利法之修正，將「新式樣」一詞修正為「設計」。

修正條文第 11 條：配合新專利法第 29 條第 2 項規定，修正出具優先權證明文件之國家或世界貿易組織會員之用詞。

修正條文第 12 條：配合新專利法之修正，將申請專利範圍獨立於說明書之外；「新式樣」修正為「設計」；「圖說」修正為「說明書或圖式」，並酌作文字修正。

另外，該辦法中之第 16 條增加第 2 項，明定該辦法於新專利法之施行日起施行。

資料來源：“預告修正「專利電子申請實施辦法」部分條文。” TIPO. 2012 年 5 月 31 日。 <http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5997>

[美國]

美國專利局公布關於微個體 (micro entity) 申請人規費減免之修訂訊息，並徵求公眾意見

美國專利局近日在聯邦政府公報上公布微個體申請人費用減免之相關修訂訊息。微個體申請人若欲享有規費之減免，則先須符合相關要件方可，其中之一便為其先須證明具小個體 (small entity) 資格。前述小個體資格為原先自有的減免優惠措施；即小個體申請人可享有 50% 的規費減免，至於微個體申請人則是可享有 75% 的規費減免。若欲瞭更多涉及微個體申請人之相關要件，可參閱本期的專利話廊就微個體申請人規費減免之相關訊息加以介紹。

資料來源：

1. “USPTO Publishes Proposed Rules to Implement Micro Entity Status for Paying Discounted Patent Fees,” USPTO. 2012 年 5 月 30 日。

<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-35.jsp>>

2. “Changes to Implement Micro Entity Status for Paying Patent Fees,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 104. 2012 年 5 月 30 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-30/pdf/2012-12971.pdf>>

[阿根廷]

阿根廷專利局公布新的審查基準

以下幾點摘錄自 2012 年 5 月 9 日起，所有涉及化學製藥的發明待審案件所適用之審查基準：

1. 所屬技術領域的先前已知之物質的新結晶型不被受理，此外，涉及同素異型體 (polymorph) 的製造方式，則具可專利性。

2. 該偽同素異型體 (pseudo-polymorph) (溶劑化物及水合物) 是衍生於相同活性成分，則不得獨立准予專利；且獲取偽同素異型體之方法亦不具可專利

- 性。
3. 鏡像異構物 (enantiomers) 以及非鏡像異構物 (diastereomers) 不得准予專利。鏡像異構物的新製法得准予專利。已知活性成分的新鹽類、與衍生自己知醇類的醚類與酯類，及其他已知物質的衍生物，不具可專利性。
 4. 衍生自相同活性成分之活性代謝物之可專利性與該活性成分，不得獨立准予專利。
 5. 涉及前藥 (prodrug) 的專利須放棄先前已揭露的活性成分，否則不得准予專利。
 6. 涉及已知藥劑的新的投藥劑量的請求項，不具可專利性。
 7. 涉及已知產物之第二用途的請求項，不被受理。
 8. 無論原料、中間化合物或者是終產物具新穎性和進步性，若製造或製藥方法不具新穎性，則不具可專利性。
 9. 只要不超出原揭露範圍，申請人可提交樣品給阿根廷專利局，或是根據審查委員的要求而提交資料。
 10. 製造方法須產生產業結果，始具可專利性。

資料來源：“Non-Patentable subject matter according to the New Guidelines of the argentine PTO,” Moeller IP Advisors, 2012 年 5 月。

<http://www.moellerip.com/index.php?PN=news_detail&FX=0&EX=1&DX=138>

[歐洲]

歐盟商標局修訂請求無效程序之審查基準

歐盟商標局表示正就註冊制新式樣專利 (Registered Community Design, RCD) 提起無效程序之審查基準進行修訂。此次的修訂在程序性以及實質性的議題上均進行修訂，並且在可行的狀況下，邁向將 RCD 專利的請求無效程序以及商標的註銷實務趨於相近的目標邁進。

該審查基準之內容強調，請求無效者須於提出請求時，檢附一份清楚且明確的無效理由，爾後若請求者增加新主張之無效理由，異議部門將自動宣布不受理。以實質性議題來看，惟有在系爭產品的所有主要特徵僅為功能性設計，才會被視為無效。

須注意的是，歐盟專利局於審酌 RCD 專利申請案時，僅會於請求無效者挑戰該優先權的主張有效與否，亦或者是在專利權人基於歐盟新式樣專利法 (Community Design Regulation, CDR) 第 5 到 7 條指出該新式樣在優先權期間內被揭露且挑戰該新式樣揭露的影響，方會進行優先權之審查。

資料來源：“Manual Revision in RCD Invalidity Proceedings,” OHIM.

2012 年 6 月 1 日。

<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1205/RCD/rcd1.en.do>>