

專利申請

[臺灣]

專利電子申請表單格式得使用電子或紙本方式送件

智慧局公布，自 2014 年 3 月 31 日起，受理申請人以專利電子申請表單格式編輯之各項申請文件以電子方式送件，或列印成紙本後以臨櫃或郵寄方式送件。

智慧局亦提醒，申請文件以紙本送件時，除應依電子申請文件填表須知規定辦理外，尚應注意下列事項：

- (一) 申請書之申請人或代理人欄位空白處簽名或蓋章，並應檢附基本資料表。
- (二) 申請書之附送書件欄位，無須載明檔案名稱，惟應載明所附送書件之名稱及份數。如為新申請案者，其摘要、說明書、申請專利範圍及圖式，於發明專利申請案須各備 3 份；於新型及設計專利申請案，須各備 2 份，並載明所附送書件之份數。
- (三) 依紙本方式提出專利申請，該專利申請案即非以電子方式提出，無減收申請規費新臺幣 600 元之適用。

資料來源：“公告專利電子申請表單格式得使用電子或紙本方式送件，並自即日起生效。” TIPO. 2014 年 3 月 31 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=514373&ctNode=7127&mp=1>>

[日本]

日本設計接受歐盟商標局所提供的PDF形式優先權證明書之列印本

日本設計專利申請案基於巴黎公約主張國際優先權者，根據日本意匠法第 15 條第 1 項准用日本特許法第 43 條第 2 項之規定，主張國際優先權的日本設計專利申請案必須提交優先權證明書。

過去歐盟商標局所提供的優先權證明書主要是以書面形式核發，近年來為了提升使用者的便利性，已於 2011 年開始提供電子證明書自動發行服務，改採提供 PDF 形式的商標優先權證明書，如今設計案也開始跟進此項服務，而此份以 PDF 形式所發出之優先權證明書與過去書面核發之優先權證明書具有同等效力。

基於上述歐盟商標局的實務變革，故爾後申請人向日本專利局提出日本設計專利，且同時主張歐盟商標局之註冊制設計申請案 (Registered Community Design, RCD) 為主張優先權基礎案時，日本專利局將接受歐盟商標局所提供的 PDF 形式優先權證明書之列印本，該列印本即可認定為優先權證明書。再者，若 PDF 形式優先權證明書為彩色，為確保列印本與最初申請之歐盟商標局設計申請案的內容實質相同，因此，列印本同樣必須以彩色列印提交。

資料來源：“欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) が提供する PDF 形式の優先権証明書の取扱いについて (意匠)。” JPO. 2014 年 3 月 18 日。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_ishou/shutsugan/ohim.htm>

[美國]

美國專利局將啟用辭彙試行計畫 (Glossary Pilot Program) 以使申請專利範圍更趨明確

美國專利局日前宣布將啟用辭彙試行計畫，用意在於強化申請專利範圍的明確性及能夠加快審查過程。即提交辭彙的這個行為是否能夠讓審查委員更加全面了解該申請專利範圍的含義（尤其是軟體相關專利申請案）。

所謂辭彙試行計畫是指申請人可於提出專利申請時，同時將辭彙章節 (glossary section) 作為說明書內的一部分提供給美國專利局。該辭彙章節的作用在於對說明書內的詞語予以定義。以下摘錄自美國專利局公布參加辭彙試行計畫相關要點：

1. 申請時同時提出請求。
2. 須以美國專利局所要求之表格提出。
3. 無須另外支付規費。
4. 限於根據 35 U.S.C.111(a)所提出的首次正式申請案，且無主張美國優先權（主張暫時申請案及部分接續申請案 (CIP) 除外）。
5. 以英文提出。
6. 該申請案僅能有 4 項獨立項，不得具有多重附屬項及總項數不得逾 30 項。
7. 不適用於 PCT 國際申請案或 PCT 國際申請案進入美國國家階段之專利申請案。
8. 該申請案不得參加 PPH 計畫。
9. 該申請案須以電子形式為之（含全數後續相關程序）。

該辭彙試行計畫間將於 2014 年 6 月 2 日至 2014 年 12 月 31 日試行，然若美國專利局已受理逾 200 件的請願將提前終止（以較早發生之日為主），亦或會再視情況延長 6 個月的試行期間。須注意的是，已成功請求適用該辭彙試行計畫的申請案件，在發出首次審查意見之前，都享有優先審理的益處，爾後收到首次審查意見書之後，便回復至一般審查過程。

資料來源：

1. "USPTO Launches New Glossary Pilot Program to Promote Patent Claim Clarity," USPTO, 2014 年 3 月 26 日。
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2014/14-08.jsp>>
2. "Glossary Pilot Program," USPTO, Federal Register Vol. 79. No.59. 2014 年 3 月 27 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-27/pdf/2014-06792.pdf>>

[奧地利、瑞典、澳洲]

奧地利、瑞典及澳洲專利局新增受理PCT國際申請案格式

奧地利專利局自 2014 年 3 月 1 日起，開始受理以 ePCT 電子形式所提出的 PCT 國際申請案，受理格式包含 XML 及 PDF 格式，另外，除了前開格式以及原已使用的 PCT-SAFE 與歐洲專利局的線上電子申請系統，奧地利專利局不再接受其他的離線電子申請。除了奧地利專利局之外，現瑞典專利局就 PCT 國際申請案亦實施相同的受理模式。

至於澳洲專利局則是於近日通知國際局，自 2014 年 4 月 14 日起，也會加

入受理以 ePCT 電子形式提出的 PCT 國際申請案行列。

資料來源：

1. “Austrian Patent Office (requirement and practices regarding the filing of International application in electronic form,” WIPO, PCT Newsletter NO. 2014 年 3 月。
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_03.pdf>
2. “Swedish Patent Office (requirement and practices regarding the filing of International application in electronic form,” WIPO, PCT Newsletter NO. 2014 年 3 月。

[歐洲]

歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 專利申請案之檢索和實審新規費說明

歐洲專利局對 EPC 專利申請案和 PCT 進入歐洲地區階段的申請案 (Euro-PCT 申請案) 的規費調整自 2014 年 4 月 1 日起生效 ([可參閱 2014 年 1 月 23 日出刊之第 80 期台一雙週專利電子報](#))，當局調整後之檢索費和實審費如下表所示。

新規費金額適用於 2014 年 4 月 1 日及其後支付之規費，若 2014 年 4 月 1 日起的 6 個月之內以舊規費支付，須在歐洲專利局發出補繳通知的 2 個月以內補繳差額。

EPC 專利申請案	歐洲檢索報告費用	實審費用
2005 年 7 月 1 日前提出申請	無。 有單一性問題申請案第 2 項以上之發明每項費用 EUR 875。	EUR 1,805
2005 年 7 月 1 日及其後提出申請	EUR 1,285。 有單一性問題申請案第 2 項以上之發明每項費用 EUR1,285。	EUR 1,620

Euro-PCT 申請案	國際檢索局	補充歐洲檢索報告費用	實審費用
2005 年 7 月 1 日前提出申請	歐洲專利局、奧地利專利局、西班牙專利局、瑞典專利局	無	EUR 1,805，若曾向歐洲專利局提起國際初步審查，則減至 EUR 902.50
	澳洲專利局、中國大陸專利局、日本專利局、韓國專利局、俄羅斯專利局、美國專利局	EUR 700	EUR 1,805
	加拿大專利局	EUR 875	EUR 1,805

2005年7月1日及其後提出申請	歐洲專利局	無	EUR 1,805, 若曾向歐洲專利局提起國際初步審查, 則減至 EUR 902.50
	奧地利專利局、西班牙專利局、芬蘭專利局、瑞典專利局、北歐專利組織(申請日截至2016年6月30日為止)	EUR 185	EUR 1,620, 若曾向歐洲專利局提起國際初步審查, 則減至 EUR 810
	澳洲專利局、中國大陸專利局、日本專利局、韓國專利局、俄羅斯專利局、美國專利局	EUR 1,095	EUR 1,620
	巴西專利局、加拿大專利局、埃及專利局、以色列專利局、印度專利局	EUR 1,285	EUR 1,620

資料來源: "Notice from the European Patent Office dated 10 February 2014 concerning search and examination fees," EPO. 2014年3月19日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20140318.html>>

歐洲專利局之檢索、補充檢索和國際檢索規費減免規定自 2014 年 7 月 1 日起生效

若歐洲專利局在進行一件 EPC 專利申請案之檢索或補充檢索時, 有下列 3 種由歐洲專利局作出的較早申請案之檢索報告可作為參考的情形, 則該案檢索費用可減免退費:

1. 優先權基礎案有檢索報告可讓主張其優先權之申請案作為參考。
2. 分割案之母案有檢索報告可讓其子案作為參考。
3. 若一件申請案曾由非適格之申請人提出申請, 後因該申請案由經裁決適格申請人重新提出而被視為撤回, 而被視為撤回之申請案有檢索報告可讓重新提出之申請案作為參考。

若由歐洲專利局作出的較早申請案檢索報告之內容在後申請案進行檢索或補充檢索時全部皆可被使用, 則檢索費減免之退費為下表中「全部使用」之數額, 若僅有部分可被歐洲專利局使用, 檢索費減免之退費則為「部分使用」之數額。規費減免規定自 2014 年 7 月 1 日起生效, 適用此規定之 EPC 專利申請案的檢索或補充檢索必須是於該日或其後完成者。

較早申請案之檢索類型		規費減免 (以百分比表示)
有書面意見之檢索	2005年7月1日及其後提出申請之 EPC 專利申請案的檢索。	全部使用: 100% 部分使用: 25%

	2004 年 1 月 1 日及其後提出申請之 PCT 國際申請案的國際檢索。	全部使用：84% 部分使用：21%
	補充國際檢索。	
	代替以下國家專利局為其專利申請案進行檢索：賽普勒斯、法國、希臘、義大利、盧森堡、馬爾他、土耳其，比利時和荷蘭也包含工作協議下之國際檢索，立陶宛和聖馬利諾僅限於 2014 年 1 月 1 日或其後提出申請之案件。	
無書面意見之檢索	2005 年 7 月 1 日以前提出申請之 EPC 專利申請案的檢索。	全部使用：70% 部分使用：17.5%
	2004 年 1 月 1 日及其後提出申請之 PCT 國際申請案的國際檢索。	
	國際檢索。	
	標準檢索。	
	代替以下國家專利局為其專利申請案進行檢索：比利時、法國、盧森堡、荷蘭、土耳其，賽普勒斯和希臘僅限於 2009 年 1 月 1 日後提出檢索要求之申請案。	

若一件 PCT 國際申請案指定歐洲專利局為國際檢索局，而歐洲專利局在進行國際檢索時有該案之優先權基礎案的國際檢索報告可做為參考，則其國際檢索費用可獲減免。若前述基礎案的國際檢索報告之內容在歐洲專利局進行國際檢索全部皆可被使用，則歐洲專利局之國際檢索費之退費為下表中「全部使用」之數額，若僅有部分可被歐洲專利局使用，國際檢索費之退費則為「部分使用」之數額。退費規定自 2014 年 7 月 1 日起生效，適用此規定之 PCT 國際申請案的國際檢索必須是於該日或其後完成。

較早申請案之檢索類型		規費減免 (以百分比表示)
有書面意見之檢索	EPC 專利申請案之檢索	全部使用：100% 部分使用：25%
	PCT 國際申請案之國際檢索	
	補充國際檢索	
	代替以下國家專利局為其專利申請案進行檢索：賽普勒斯、法國、希臘、義大利、盧森堡、馬爾他、土耳其，立陶宛和聖馬利諾僅限於 2014 年 1 月 1 日或其後提出申請之案件，比利時和荷蘭也包含工作協議下之國際檢索	
無書面意見之檢索	國際檢索	全部使用：70% 部分使用：17.5%
	標準檢索	

	代替以下國家專利局為其專利申請案進行檢索：比利時、法國、盧森堡、荷蘭、土耳其，賽普勒斯和希臘僅限於 2009 年 1 月 1 日後提出檢索要求之申請案	
--	---	--

資料來源：

1. "Decision of the President of the European Patent Office dated 21 February 2014 concerning the refund of the search fee under Article 9(2) of the Rules relating to Fees," EPO. 2014 年 3 月 19 日。
<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notice/archive/20140318.html>>
2. "Decision of the President of the European Patent Office dated 21 February 2014 concerning the refund of the international search fee by the EPO acting as International Searching Authority," EPO. 2014 年 3 月 19 日。
<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notice/archive/20140318a.html>>

[羅馬尼亞]

羅馬尼亞加入圖式顯示方式 (DesignView) 資料庫

羅馬尼亞專利局加入了歐盟商標局的 DesignView 資料庫，成為第 16 個加入該資料庫的專利局。目前已可在 DesignView 資料庫中對將近 41,000 件的羅馬尼亞設計專利資料進行查詢，而資料庫中整體的設計專利資料數目已超過 2 百萬筆。

資料來源："Romania joins DesignView," OHIM. 2014 年 3 月 26 日。

<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportal&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&journalId=1016249&journalRelatedId=manual/>

[WIPO]

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 積極促成檢索合作

WIPO 之創新及技術代表 James Pooley 在 Managing Intellectual Property 雜誌舉行之國際專利論壇上表示，專利局間目前存在之檢索合作尚有進步空間，如何在合理價格下達到合作檢索並架設軟體平台仍有待商榷。

WIPO 建立之 ePCT，在進入國家階段時如何運用仍待討論。ePCT 可以解決專利系統中的不便，以更宏觀的角度將所有工作建立於電子通訊及網路上，一步步達成安全、穩定且更容易使用之目標。

目前已有 37 個專利局使用此系統，15 個專利局考慮使用示範版本實施線上申請。WIPO 計劃在 2014 年能增加參與之專利局並增加至 9 種不同語言，也將建置信用卡電子付款系統。

資料來源：“WIPO’s Pooley Positive on Collaborative Search,” Managing Intellectual Property. 2014 年 3 月 24 日。

