

國際趨勢

[全球]

Thomson Reuters公布各專利局動態

Thomson Reuters 於近日公布全球各專利局的動態，以下摘錄自其公布資訊：

亞塞拜然/AZ

政府內閣於 2011 年 12 月 7 日成立智慧財產權中心，該中心可望增進該國智慧財產權的保護。

開曼群島/KY

2011 專利法及商標法於 2011 年 12 月 7 日起生效。在該項新法下，所有和該國登記處之業務均須委由居住在當地的代理人代為執行。

匈牙利

海牙公約 (The Hague Convention) 下申請國際新式樣的費用於 2012 年 1 月 1 日調漲。

愛爾蘭

植物新品種保護國際公約 (The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) 於 2012 年 1 月 8 日起生效。

日本

日本專利局於 2011 年 12 月 1 日分別與挪威專利局及冰島專利局共同施行專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 計畫，該計畫可望加速專利的審查及發行。

利比亞/LY

全國過渡委員會發布的憲法公告第 8 條保障智慧財產權。

蒙特內哥羅/ME

關於海牙公約之國際新式樣註冊將於 2012 年 3 月 5 日起生效。

斯洛伐克/SK

該國法務部要求自 2012 年 1 月 1 日起，所有法院判決皆須公告在網路上。

資料來源：“Patent Alert,” Thomson Reuters. 2012 年 1 月。

[臺灣]

智慧局受理來自中國大陸地區之專利申請案增加，惟我國人向中國大陸提出之件數預估將略為減少

2011 年，智慧局受理來自中國大陸之申請案件數大幅躍升，於該年首次突破 1,000 件，共受理 1,329 件，成長率為 76%。2011 年同期，我國人至中國大陸所提出的發明專利為 11,351 件，較前一年度成長約 5%，惟我國人至中國大陸申請的 3 種專利總和，依 2011 年 1 月至 9 月之統計為 16,176 件，智慧局推估 2011 年全年可達 21,600 件，較 2010 年略減少 3%。

資料來源：“大陸來台申請專利商標持續成長 顯示兩岸經濟熱絡。” TIPO. 2012 年 2 月 3 日。

<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5706>

智慧局公布 2011 年申請及獲准最多專利之統計名單

在智慧局公布的 2011 年專利申請及公告發證統計資料顯示，鴻海精密工業股份有限公司以 3,968 件申請案（發明專利申請 3,417 件）及獲准 1,721 件專利的成績，連續 10 年排名第 1。

智慧局表示，2011 年之專利申請件數共 82,988 件，較 2010 年增加 3.1%。財團法人工業技術研究院（762 件）及友達光電股份有限公司（540 件）仍維持第 2、3 名；專利獲准的第 2、3 名則分別是遠東科技大學（533 件）及財團法人工業技術研究院（463 件）

外國法人方面，新力股份有限公司申請 528 件排名第 1，半導體能源研究所股份有限公司（469 件）與高通公司（413 件）分獲第 2、3 名。專利獲准前 3 名的外國法人則分別為新力股份有限公司（309 件）、高通公司（199 件）及萬國商業機器公司和三星電子股份有限公司（均為 176 件）。進入百大的外國法人申請專利類型多以發明為主，與我國申請人申請的專利種類較為不同。

另外，本國法人專利申請排行中，共有 31 所大專校院進入前百排名，其中，遠東科技大學以 458 件申請案排名第 5，居大專校院申請量的首位，申請類型多集中於新型專利（396 件）。第 2 名的國立成功大學，計有 287 件申請案，多為發明專利（282 件），是發明申請數量最多的學校。南臺科技大學則以 232 件的專利總申請案排名第 3。

資料來源：“本國法人專利申請 鴻海再度登上專利王寶座。” TIPO. 2012 年 2 月 3 日。<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5704>

臺美 PPH 計畫以我國為第一申請局之方案正在規劃中

臺美 PPH 計畫架構下，智慧局積極規劃推動以我國為 PPH 第一局之加速審查方案，稱為「支援利用專利審查高速公路加速審查作業方案 (TW-Support Using the PPH Agreement)」，簡稱 TW-SUPA 方案，TW-SUPA 方案推出後預估將先試辦 6 個月，預估會有 264 件申請案可因此受惠。

對於以我國為首次申請局之發明專利申請案，申請人於美國提出對應申請案之申請日起 6 個月內，得據以向智慧局提出 TW-SUPA 申請，智慧局將優先進行審查。

TW-SUPA 方案試辦期間，各技術領域之每月處理件數分別為機械類及生活日用品類為每月各 8 件，半導體類、資訊類、通訊類、電力測量光及儲存裝置類、生技醫藥類、化工類及光電液晶類為每月各 4 件。惟每一申請人每年申請件數之上限為 8 件，至於申請規費預定每件新台幣 4,000 元。

若申請案符合申請要件且申請文件齊備，智慧局會將案件依技術領域排序，告知申請人該案之預估可發出審查結果通知之日期。若申請人認為無向美國專利提出 PPH 之實益，可於收到前述通知後 1 個月內撤回 TW-SUPA 申請。

資料來源：“國人快速取得美國專利的新措施。” TIPO. 2012 年 2 月 3 日 <http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5703>

智慧局公布 2011 年發明專利加速審查措施成果

2011 年，智慧局共受理 1,376 件加速審查 (Accelerated Examination Program, AEP) 請求，與 2010 年受理之 1,439 件差距不大。另統計自 AEP 試

行至 2011 年底，智慧局審查回覆（包括審查意見或審定書）事由 1 之平均時間為 74.9 天、事由 2 為 89.6 天、事由 3 為 124.6 天，其中事由 1 之平均回覆期間與 2010 年之數據相當，事由 2 及事由 3 則略為上升，惟申請人平均仍可於 2 至 4 個月內收到審查意見回覆，較一般案件需要約 40 個月才能獲得首次審查意見，明顯縮短。另外，2011 年度 AEP 申請案之核准率約為 86%。

此外，智慧局自 2011 年 6 月起試辦「發明專利關聯案聯合面詢」，經篩選連繫後，進行聯合面詢件數達 90 件以上，至 2011 年 12 月底共進行 11 場次聯合面詢並完成 66 件專利關聯案面詢。其中經面詢溝通及即時通知應修正事項後，已有 10 件專利關聯案完成審結，此外有 46 件專利關聯案於面詢後 1 個月內發出審查意見通知函。

再以臺美 PPH 計畫來看，依 2011 年 9 月至 12 月之資料統計，智慧局共收到 39 件 PPH 申請，其中 3 件 (8%) 為本國人提出之申請、另外 36 件 (92%) 則為外國申請人所提出，且又以美國申請人 (35 件) 為主。截至 2011 年 12 月底，上述 39 件 PPH 申請案中共有 24 件已核發審查回覆申請人，平均首次回覆時間為 32 天，較 AEP 事由 1 之平均首次回覆時間縮短 1 倍以上，可見 PPH 計畫雖較 AEP 之規定嚴謹，但在加速審查的效果上更為顯著。

資料來源：“智慧局發明專利加速審查措施成果可觀。” TIPO. 2012 年 2 月 3 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5709>

2011 年專利再審期間縮短

2011 年，智慧局共審結 3,159 件發明專利再審查案件，使得待辦案件降低至 3,600 餘件。發明專利再審查案件之平均首次通知期間為 17.03 個月，審結期間降為 22.64 個月，分別較 2010 年縮短 5.13 及 7.91 個月。

至於專利舉發案件發案平均審結期間為 21.84 個月，其中新型舉發案件佔 75%，平均審結期間為 20.21 個月，亦較 2010 年縮短 1.86 個月。

另外，2011 年之舉發案提起件數為 911 件，較 2010 年度減少 4.21%；而由經濟部訴願會就 2011 年審結各類專利案件統計資料可知，對核駁專利申請案件及爭執專利權效力之舉發案件，因不服智慧局處分而提起訴願者，亦創近年新低，僅為 322 件（較 2010 年的 390 件，降幅達 17.44%），反映專利案件審查品質顯著提升。

資料來源：“專利再審期間大幅縮短 提起訴願創新低。” TIPO. 2012 年 2 月 3 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5702>

[韓國]

韓國引入核准藥物之專利清單 (patent list) 制度

韓國國民大會在 2011 年 11 月 22 日通過韓美自由貿易協定和韓國藥事法之修訂，該修訂主要是針對專利藥品市場的連結系統 (linkage system)。目前該協定以及修訂皆已生效。

根據修訂後的韓國藥事法，韓國將引進核准藥物之專利清單（該清單類似美國的橘皮書 (Orange Book of the US)）制度，此外製造商若就一學名藥請求上市許可 (marketing approval) 時，須告知專利權人關於原藥物 (original drug) 之相關訊息，如以下：

1. 專利清單：內含獲得藥物上市許可之人所登記該藥品之相關資訊（例如專利權人、專利權期限等）；而這些登記、刪除或者更改之資訊皆會被公開供大眾查詢。
2. 請求學名藥之申請通知：請求在專利清單內藥品之上市許可者，需告知已獲得原藥品上市許可之人，惟以下情況並不適用：
 - a. 該專利權已到期。
 - b. 該專利權到期後，已有他人先請求。
 - c. 已獲取專利權人之同意。
 - d. 智慧財產權法庭或一般法院在請求前做出該專利無效或者做出該上市許可並未落入該專利的範圍。
 - e. 已受韓國健康福祉部 (Ministry of health and welfare) 承認。

資料來源：“Introduction of the drug approval-patent linkage system according to the KORUS FTA,” Central International Law Firm, 2012 年 1 月。

韓國海關將擴大智慧財產權保護範圍

韓國和歐盟之間所簽的自由貿易協定已自 2011 年 7 月 1 日起生效，而這也代表韓國海關對於智慧財產權的保護除了現有的商標權以及著作權，將延伸至專利權、新式樣專利、品種專利、地理標示。惟對於前述智慧財產權的保護實施將自 2013 年 7 月 1 日起生效。

智慧財產權人可同時向韓國海關或者韓國貿易協會 (Korean Trade Commission, KTC) 尋求保護。可預見的是，智慧財產權人可能會偏好向韓國海關就簡單的爭議或者明顯的侵權行為提出請願，而涉及較複雜之法律或者技術上的議題時，則會求助於 KTC。

資料來源：“Border Measures in Korea,” Central International Law Firm, 2012 年 1 月。

[歐洲]

歐盟商標局 2011 年 12 月份統計資訊

歐盟商標局於 2011 年 12 月份共受理 6,296 件註冊制新式樣 (Registered Community design, RCD) 申請案，核准公告 4,715 件；2010 年同期受理和核准公告案件分別為 7,124 件和 4,457 件。

資料來源：“Monthly statistical highlights* December 2011 compared to December 2010,” OHIM, 2012 年 1 月 30 日。

<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1201/statisticalHighlights.en.do>>

[歐洲、日本、美國]

歐洲專利局分別和日本專利局以及美國專利局延長PPH計畫試行期間並修訂請求要件

歐洲專利局和日本專利局及美國專利局分別在不同時期共同試行 PPH 計畫，前述三個專利局分別共同決定修訂請求要件並且延長試行期間至 2014 年 1

月 28 日。

自 2012 年 1 月 29 日起，基於日本專利局或者是美國專利局執行的審查結果 (work product) 又或者是一 PCT 國際申請案 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 進入前述專利局之國家階段所執行的結果，向歐洲專利局請求優先進入審查時，須符合以下要件：

1. 該歐洲專利申請案 (European Patent Convention, EPC)，包含進入歐洲區域階段之 PCT 國際申請案，須和所對應的美國/日本專利申請案享有相同的優先權日。例如，該 EPC 申請案主張美國/日本之優先權、為美國/日本專利局的優先權基礎案、共同主張同一優先權或源自於 PCT 國際申請案。
 2. 對應之美國/日本專利申請案具有經由美國/日本專利局指出至少一項具有可專利性之請求項。
 3. 該 EPC 申請案之請求項須充分對應到美國/日本專利局所發出的最近一份審查結果內准予的請求項。另外，若該 EPC 申請案所含之請求項含不同於前述專利局所准予之請求項類別，便不會被視為有對應。申請人在作出請求時，須提交一份其請求項充分對應至所准予之請求項聲明。
 4. 請求優先進入審查之 EPC 申請案尚未進入審查階段。
- 上述規定適用於 2012 年 1 月 29 日起所作之請求。

資料來源：

1. "Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Japan Patent Office based on national work products," EPO, 2012 年 1 月 20 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20120118a.html>>

2. "Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office based on national work products," EPO, 2012 年 1 月 20 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20120118.html>>

三邊專利局延長PCT-PPH計畫試行期間並修訂請求要件

三邊專利局 (Trilateral Co-Operation) 是在 2010 年 1 月 29 日起共同施行 PCT-PPH 計畫，日前三方專利局共同決定修訂請求要件並且延長試行期間至 2014 年 1 月 28 日。惟三邊專利局會視情況提早結束或者延長期間。以下為向歐洲專利局請求 PCT-PPH 計畫之修訂後的請求要件：

1. 無論一 PCT 國際申請案向哪一受理局提出申請，又或是主張任一巴黎公約或 WTO 會員之優先權，只要是指定日本專利局或美國專利局作為國際檢索局 (ISA) 時，或是此二局有被依 PCT 第 2 章（自申請日或最早優先權日 19 個月提出初步審查請求）指定作為國際初步審查局 (IPEA) 時，即符合條件。
2. 該 PCT 國際申請案至少一請求項具有可專利性，然若 ISA 或 IPEA 所發出之文件具不可准予專利之理由，申請人可提出修正以克服。
3. 該 PCT 國際申請案進入歐洲區域階段時，又或者已根據 EPC 第 161 條細則提出修正之請求項，須充分對應到 ISA 或 IPEA 所發出的最近一份審查結果內所准予的請求項。另外，若該 EPC 申請案所含之請求項類別不同於 ISA 或 IPEA 所准予之請求項類別，是不能被視為有對應。申請人在作出請求時，

須提交一份其請求項充分對應至 ISA 或者 IPEA 所准予之請求項聲明。

4. 請求優先進入審查之 EPC 申請案尚未進入審查階段。

上述規定適用於 2012 年 1 月 29 日起所作之請求。

資料來源：“Patent Prosecution Highway pilot programme between the Trilateral Office based on PCT work products,” EPO, 2012 年 1 月 20 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20120119.html>>

