

專利法規

[臺灣]

智慧局公布專利審查基準修正草案

配合專利法第 32 條於 102 年 6 月 11 日修正公布，智慧局參酌 102 年 6 月 19 日研商專利法部分條文修正案適用問題座談會結論，並回應 102 年度「智慧財產權業務座談會」民眾之建議，於專利審查基準第一篇第二章、第十七章、第二十二章修正草案加入一案兩請相關規定和專利權復權金額之計算範例，將前述座談結論中，申請人對於一案兩請應負有於發明專利「公告前」維繫其新型專利權利有效存續之義務等結論落實於審查基準中。另配合專利審查基準第二篇第十一章於 102 年 2 月 19 日修正發布，將專利權期間延長之申請人可為專利權人或經登記之專屬被授權人的規定，及其申請延長專利權期間應檢附之相關文件規定加入專利審查基準第一篇第十八章，擬具修正草案。

資料來源：“預告修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章、第十七章、第十八章、第二十二章」。” TIPO. 2013 年 8 月 23 日。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=476756&ctNode=7127&mp=1>

智慧局將就專利師法提出修正

智慧局於 2013 年 8 月 6 日討論專利師法修正草案，初步結論包括以下各點，並預定於近期召開公聽會：

1. 專利審查官與專利師之轉換：專利審查官實際擔任專利實體審查工作 7 年以上，得申請免試取得專利師資格；專利師從事專利業務 2 年以上得轉任薦任六職等公務員。
2. 專利師執業方式及事務所型態之規定：專利師之執業方式修正為設立事務所、受僱於辦理專利業務之事務所及機構專利師三種方式。專利師設立事務所之型態則分為個人專利師事務所、合署專利師事務所及聯合專利師事務所，並就其名稱之限制增訂相關條文。專利師執業型態，依現行條文第 7 條規定，包括設立事務所或由 2 人以上組織聯合事務所或受僱於辦理專利業務之事務所。考量現行實務，除目前自行設立事務所或受僱於事務所外，有大部分取得專利師證書者受僱於機構，擬開放其為執行業務方式之一，稱為機構專利師，惟僅能辦理並代理受僱機構本身之專利業務。另目前律師法修正草案，開放事務所型態所謂合署關係的事務所，即由 2 人以上之律師合署辦公、個別承接業務，且個別承擔責任之經營型態，本次專利師法修正，參考引進。
3. 公開專利師相關執業資訊：專利師執行業務，就其是否具備充任專利師之資格及其相關執業資訊，明定主管機關得基於增進公共利益之目的，宜公開於資訊網，供民眾使用。
4. 明定專利師得受委託辦理之業務範圍：就專利師得受委託辦理之業務範圍，將專利諮詢事項、擔任訴願或行政訴訟之代理人、專利權之鑑價、專利權侵害之鑑定、仲裁、調解及和解等非訟程序之處理等項目增列納入業務範圍。
5. 刑事責任之修正：未取得專利師證書或意圖營利而親自或僱用專利師或專利代理人辦理申請、諮詢、舉發或讓與等以刑事罰處斷。
6. 增訂專利代理人專章：目前專利代理人只要具有專利代理人證書即得執

行業務，為加強管理代理人，建立登錄制度，包含專利師及專利代理人一體適用，即必須向智慧局申請登錄，始得執業，乃增訂代理人登錄制度、行政制裁及刑事責任規範。

[澳洲]

澳洲藥品專利法修正建議報告出爐

澳洲政府對專利法的修正目前已進行到與藥品專利相關的部份。過去藥品專利相關法案已進行多次修正，已生效之修正包括基於查驗登記 (Regulatory Approval) 之專利侵權免責、研究用途之專利侵權免責、為取得藥物登記或為能安全有效地利用學名藥而使用經醫療用品管理局認可之產品資訊 (Product Information, PI) 文件的著作權侵權免責。

現階段，藥品專利審查小組 (Pharmaceutical Patents Review Panel) 已釋出一份針對藥品專利法修正的報告，當中側重藥品獨有的專利權期間延長議題。報告中建議應以研發補助金鼓勵研究開發之方式取代專利權期間延長的規定，即使專利權期間延長的規定被保留下來，也應有所修正，以下為其提議之相關修正方案：

1. 縮短專利權延長之期間。
2. 僅有在澳洲醫療用品登記表 (Australian Register of Therapeutic Goods) 登記有案之產品可取得專利權期間延長。
3. 限縮協助侵權 (contributory infringement) 定義。
4. 延長非活性醫藥成分 (non-active pharmaceutical ingredient) 專利的獨占性。
5. 為外銷而製造藥品之專利侵權免責。
6. 仿照美國的橘皮書 (United States Food and Drug Administration (FDA) Orange Book)，建立澳洲版藥品公共專利資料庫。
7. 學名藥之發行應先預告。

另外，藥品專利審查小組也提議應將公眾利益測試 (public interest test) 加入藥品強制授權之條件規定中。

前述提案現在正在尋求產業界意見，但進行進度可能因專利法修正幅度較大以及澳洲聯邦大選而延遲。

資料來源：“Addressing Pharma IP Law Imbalances,” Freehills. 2013 年 8 月 23 日。 <<http://www.freehillspatents.com/resource?id=231>>