

## 專利申請

### [印尼]

#### 印尼專利局要求申請人須於 3 個月內回覆審查報告

在一份由印尼專利局局長發出的聲明中表示，申請人須於首次審查報告通知日起 3 個月內答辯。若申請人未於期限內做出任何回覆，此時印尼專利局將會再發出一份最終提醒通知，並要求申請人於 2 個月內答辯。

此外，目前已收到審查報告且尚未答辯的申請人，須於 2011 年 4 月 30 日前做出回覆，若申請人未於收到最終提醒通知後所設定的 2 個月期限內答辯，或者是未於 2011 年 4 月 30 日前對已逾越收到最終提醒通知後所設定之 2 個月期限的案件做出回覆，該申請案將會被直接核駁或撤回，且未來不可再提出上訴。

然若申請人無法於期限內做出回覆，其仍可向印尼專利局提出延期的請求。

資料來源：“Indonesia- Substantive Examination of Patent Application.” [Ella Cheong Spruson & Ferguson](#). 2011 年 3 月 30 日。

### [澳洲]

#### 澳洲專利局之分割案加速審查制度

根據澳洲的專利申請實務，若一專利申請案無法在其首次審查報告發出後 21 個月內，讓審查委員認為可准予專利，則該申請案將會失效 (lapse)。在 2010 年 10 月 1 日之前，申請人可藉由提出與將失效申請案完全相同申請專利範圍的分割申請案，以延長該申請案的審理時間，最長可延長至 48 個月。

為了避免申請人濫用分割制度，澳洲專利局自 2010 年 10 月 1 日起開始實施分割案的加速審查，即申請人一旦提出分割申請後，澳洲專利局將會儘速發出要求申請人於 6 個月內提起實體審查請求的通知函，目前實務上約是分割申請日的 2 至 4 個月內會發出此通知函。

在審查過程中，當審查委員發現所存在的核駁意見與母案的核駁意見相同或實質類似，且申請人未於母案中克服該核駁意見，審查委員將會給予申請人 2 個月的期限來克服該核駁意見。審查委員也可以自行根據專利法第 107 條修正申請案，或根據專利法第 49 (2) 條核駁申請案，但通常在核駁申請案以前，申請人仍有機會在聽審中申復。

聽審程序會考慮該核駁意見是否已在母案中提出，及是否能經由修正而克服，並給予申請人合理的期限（通常是 1 至 2 個月）來進行修正；或逕行核駁申請案，若申請人不服核駁決議，可向澳洲聯邦法院提起上訴。

資料來源：“IP Australia Curbs Prosecution Delay Tactics.” [The Watermark Journal](#), Vol. 28, No. 1. March 2011.

### [歐洲]

#### “esp@cenet”走入歷史

歐洲專利局的 esp@cenet 資料庫於 1998 年起便以前述名稱提供使用者檢索專利文獻資料的功能，然這項名稱用於 word 文件或者是其他文字編輯系統時，偶爾會造成系統自動將其視為電子郵件，或者是會造成大眾難以發音等困擾。今為解決前述狀況，目前該資料庫已改名為 Espacenet。

資料來源：“the“@” in esp@cenet-an old friend retires.” EPO, Patent Informaiton news. Issue 1 2011. 2011 年 3 月 18 日。  
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/\\$File/Patentinfo\\_News\\_1101\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/$File/Patentinfo_News_1101_en.pdf)>

### **Espacenet 新增專利文獻相關資訊**

歐洲專利局用於查詢一專利申請案之法定狀態資料庫和 Espacenet 資料庫已新增哥倫比亞、斯洛伐克以及愛沙尼亞這三個國家之專利申請案之法定狀態資訊（含代碼），此次新增之內容如以下所示：

#### **哥倫比亞**

1. CO FA：經撤銷之申請案。
2. CO FC：經核駁之申請案。
3. CO FD：該申請案失效。
4. COFG：經核准之申請案。

#### **斯洛伐克**

使用者可檢索到 2010 年 1 月前於斯洛伐克所提之申請案的法定狀態。

#### **愛沙尼亞**

歐洲專利局先前便已上傳愛沙尼亞之專利申請案之法定資訊，今於新增相關資訊後，可追溯自 2003 年所提之專利申請案。

資料來源：“Legal status data.” EPO, Patent Informaiton news. Issue 1 2011. 2011 年 3 月 18 日。  
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/\\$File/Patentinfo\\_News\\_1101\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/$File/Patentinfo_News_1101_en.pdf)>

### **European Patent Register 新增功能**

歐洲專利局的 European Patent Register 資料庫預定於 2011 年 4 月推出一項新功能。該功能主要是當以申請人名稱進行檢索一專利申請案時，可以在分案一欄中檢視該申請案收到首次官方通知書之日期，就此可協助申請人預防錯過提出分割案的期限。

此外，該資料庫亦新增了一審查程序 (examination procedure) 欄位，這一欄主要是針對審查部門就該申請案不符合單一性而要求申請人做出分割而新增，而在該欄位中，將會顯示審查部門發出不符合單一性的首次審查報告通知時間和申請人須提出分割案的期限。

資料來源：“Time limits for divisional applications.” EPO, Patent Informaiton news. Issue 1 2011. 2011 年 3 月 18 日。  
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/\\$File/Patentinfo\\_News\\_1101\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/$File/Patentinfo_News_1101_en.pdf)>

### **歐洲專利局預定提供下載 XML 格式的 PCT 國際申請案全文之工具**

歐洲專利局提到，其預定推出一項提供使用者下載 XML 格式的 PCT 國際申請案全文的新工具，而在推出這項新工具後，將會取代目前由 WIPO 所提供的全文下載資料庫。

此外，這項新的工具亦會遵從 WIPO ST.36 的規範，意即不管是以內容或者

格式而言，都會保留原先的完整性。

資料來源：“Full text data.” EPO, Patent Informaiton news. Issue 1 2011. 2011年3月18日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/\\$File/Patentinfo\\_News\\_1101\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/$File/Patentinfo_News_1101_en.pdf)>

### 歐洲專利局發出其作為國際檢索局時之相關事項

歐洲專利局表示，當其作為一 PCT 國際申請案之檢索局時，若該申請案因不符合規定而造成無法執行有意義的檢索時，可逕行向申請人發出通知，然雙方間的往來並不會被視為是一種正式的作業流程。

意即，當審查委員發現該申請案的問題適合以這種非正式的作業流程來執行時，便會透過電話、書信及傳真等方式來和申請人連絡。若雙方是通過電話聯絡，則申請人會在電訪後收到一份簡要通知，若申請人無法於電話中達成共識，則該通知會註明申請人應回覆的期限。

一般而言，當申請人收到此類非正式通知時，其須於收到該通知後的 2 週內作出回覆，其回覆方式包含書面、傳真或者是再次去電詢問。然若申請人無法於期限內作出回覆，則歐洲專利局會儘可能的完成部份檢索。若一 PCT 國際申請案僅完成國際初步檢索，而歐洲專利局是國際初步檢索局時，申請人無法直接向歐洲專利局提出申請專利範圍的修正，必須在 PCT 施行細則第 46.1 條所設定的期限內直接向國際局提出；若一 PCT 國際申請案依據第二章進入國際初步審查階段並指定歐洲專利局作為國際初步審查局時，才可直接向歐洲專利局提出申請專利範圍的修正。

前述所提之規定適用於 2011 年 4 月 1 日後（含當日）所提出的 PCT 國際申請案，以及目前尚在審查中但尚未收到檢索報告或者是審查部門之通知的申請案。

資料來源：“Notice from the European Patent Office dated March 2011 concerning informal clarification by the European Patent Office acting as International Searching Authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT).” EPO. 2011 年 3 月 28 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20110328.html?update=law>>

## [WIPO]

### 國際專利分類 (International Patent Classification, IPC) 新增涉及奈米技術的代碼

IPC 於 2011 年 1 月 1 日起實施針對奈米技術而新增的分類，並以 B82Y 表示。而在實施了此項新增的分類後，目前全球專利局已採用這項新分類。據此，欲檢索涉及該技術領域之申請案時，便可使用 B82Y 來下達檢索條件。事實上，這項分類是基於歐洲專利分類系統 (ECLA) 的奈米科技技術分類 Y01N，並進一步新增其次類。

目前歐洲專利局已將 2011 年涉及奈米技術領域之公開專利文獻分類於 B82Y 類別。就此，使用者於檢索該類申請案時，應當以最新的 IPC 代碼來下達檢索條件，如以下：

IPC 代碼	ECLA 代碼	領域
B82Y5	Y01N2	奈米生物科技/奈米藥品
B82Y10	Y01N4	涉及資訊處理、儲存及傳送的奈米技術
B82Y15	Y01N8	涉及互動、感知和啟動之奈米技術
B82Y20	Y01N10	涉及光學的奈米技術
B82Y25	Y01N12	奈米磁學
B82Y30	Y01N6	涉及材料和表面科學之奈米技術
B82Y35	無該類	用以測量或分析涉奈米的之方法或裝置
B82Y40	無該類	奈米元件的製造或方式

資料來源：“Y01N becomes B82Y.” EPO, Patent Informaiton news. Issue 1 2011. 2011 年 3 月 18 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/\\$File/Patentinfo\\_News\\_1101\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/$File/Patentinfo_News_1101_en.pdf)>

## [印度]

### 印度專利文獻之檢索資料庫 Clairvalex Intellectual Property Information System (CIPIS)

為協助使用者能獲取更多的印度專利文獻，印度專利局近年來致力於這項作業，如先前所建立的檢索資料庫 iPairs 便是一例。大致上，iPairs 能提供使用者一些專利申請案之基本資訊，然歐洲專利局特介紹了另一個檢索資料庫，藉此讓使用者能獲取更加詳細的印度專利文獻。

Clairvalex Knowledge Processes Pvt. Ltd.所研發的資料庫是亞洲地區的資訊提供者之一，稱為 CIPIS 資料庫，其所收藏之印度專利文獻最久可追溯至 1971 年，且該資料庫每週都會進行更新。

此外，CIPIS 亦提供以圖表化的方式來呈現其檢索結果的功能，如前十大申請人、前十大 IPC 之申請案或者某一年度的專利申請件數等。

若欲了解 CIPIS 的操作方式以及功能，可自行至<http://cipis.clairvalex.com/>體驗。

資料來源：“Advanced possibilities for retrieving Indian patent information.”

EPO, Patent Information news. Issue 1 2011. 2011 年 3 月 18 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/\\$File/Patentinfo\\_News\\_1101\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BA3D3AA8CE3B9BBC125785700578B40/$File/Patentinfo_News_1101_en.pdf)>

## [埃及]

### 埃及專利局調漲實審規費

在 2011 年 3 月 12 日的埃及專利公報中，發布了第 22 號法令規定自 2011 年 3 月 13 日起，實審規費自原本的 3,000 埃鎊調漲至 7,000 埃鎊（一美元約為

5.9 埃鎊)，並適用於所有新申請案及尚未審查的案件。此項宣布引起不少專利業界人士提出抗議，並要求能夠降低調漲幅度。

資料來源：“Egypt-Increase of Patent Substantive Examination Official Fees.”  
NJQ & Associates. 2011 年 3 月 30 日.

<<http://www.njq-ip.com/2011-newsletters/march-2011-issue/454-egypt-increase-of-patent-substantial-examination-official-fees.html>>

