

專利法規

[日本]

發明專利審查基準新增補償期間之專利權期間延長制度

隨著日本簽署跨太平洋夥伴全面進步協定 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) 為配合該協定而訂定「平成 28 年法律第 108 號」故修改專利法第 67 條，日本專利局於 2019 年 3 月 27 日公布修改後之審查基準。於第 9 部第 1 章新增專利權期間延長制度，適用於 2020 年 3 月 10 日以後提出之專利權期間延長的發明專利案。原有專利權期間延長之內容則移至第 2 章「醫藥品等專利權期間延長」，並無實質內容修改。

日本發明專利權期間是自申請日起算 20 年屆滿，為補償專利權人因案件審查時間冗長，以致於實際上實施專利權期間縮短造成的損失，專利法第 67 條新增專利權人得申請延長專利權期間。公告日晚於下述兩個期限其中之一，得以提出延長專利權期間請求，以後到期的期限為準（下稱為基準日）。

1. 申請日起算 5 年後。
2. 實體審查請求日起算 3 年後。

申請延長專利權期間最多僅可請求延長自基準日起算到公告日的天數。惟若審查過程中有不可歸責於日本專利局之事由所經過之期間以及專利申請程序與審查所必需之期間，例如申請人提出「拒絕查定不服審判請求」，則審理期間將自上述可延長專利權期間的天數中扣除。

申請專利權期間延長應自公告日起算 3 個月內向日本專利局提出，專利權期間延長之申請經審查後無發現不予核准的理由，即會公告於專利公報，若有下列其中一項情事，則將不准予延長申請。

1. 公告日非落在基準日之後。
2. 請求延長專利權期間的天數大於可延長專利權期間的天數。
3. 申請專利權期間延長之申請人非專利權人。
4. 違反共同申請原則：若有共同申請人，則必須全體申請人共同提出專利權期間延長申請。

資料來源：“「特許權の存続期間の延長に係る審査基準」の改訂について,” JPO. March 27, 2019.

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/encho_shi_tsumon_1903.html>

[印度]

印度專利局公布專利施行細則修正草案

印度專利局於 2019 年 5 月 31 日公布修正專利施行細則草案，以下摘錄自修訂要點：

1. **提交優先權證明文件及其英文譯本不可延期**：針對 PCT (Patent Cooperation Treaty) 進入印度國家階段之申請案，細則修正草案提議改為，若優先權文件在 PCT 國際階段未遞交或未提供 DAS 碼給國際局 (International Bureau)，申請人須在自首次優先權日起 31 個月補提。倘優先權證明文件非為英文，提交英文翻譯本的期限為自審查委員發出要求日起 3 個月內，且該期限不得延期，若未依時提交前述兩類文件，將會被視為未主張優先權。
2. **年度商業使用聲明書提交**：修正細則提議年度商業使用聲明期限改為應從授予專利權後的日曆年開始，且須在下一個日曆年前的 3 月 31 日提交。
3. **Form 27 更新**：細則提議更新 Form 27，導入年度商業使用報告，以使專利權人能夠



提供有關其核准產品或方法之使用的相關且更有意義的訊息。再者，新的 Form 27 新亦新增用於提交方法專利的相關訊息之欄位。此外，該表格將要求透過在印度製造並進口到印度的專利工藝獲得的專利產品和／或產品，必須陳報其價值，至於與產品數量相關訊息則不再需要。

資料來源：

1. India: Draft Patent (Amendment) Rules, May 2019, Chadha & Chadha IP. June 4, 2019.<<https://www.candcip.com/single-post/2019/06/04/India-Draft-Patent-Amendment-Rules-May-2019>>
2. Indian Draft Patent Rules Circulated With Revised Format For Working Statement And Changes In Certified Priority Document Requirement, Lexorbis. June 3, 2019. <<https://www.lexorbis.com/indian-draft-patent-rules-circulated-with-revised-format-for-working-statement-and-changes-in-certified-priority-document-requirement/>>