

專利申請

[臺灣、英國]專利申請

「臺英專利程序上生物材料寄存相互合作」正式實施

為因應我國專利申請人的多元化國際專利佈局及期待，以及擴展我國與國際間寄存合作的網絡，智慧局與英國智慧局進行多次協商後，終於在 2017 年 12 月 1 日由雙方局長共同簽屬「臺英專利程序上生物材料寄存相互合作」備忘錄，並於同日正式實施相互承認。此協議也是繼 2015 年臺日生物材料寄存相互承認後，另一專利合作的重大突破。

在臺英雙方合作協議下，我國申請人僅須寄存於我國食品工業發展研究所，或英國境內的寄存機構，並向我國或英國專利局提供該寄存證明文件，雙方均會承認該寄存事實，無須重複寄存。此外，國內的廠商或研究單位有跨多國申請專利需求者，除了可寄存與我國相互承認的日本國際寄存機構之外，現在也可以選擇寄存在英國國際寄存機構。

本協議不僅可提供國人對於寄存機構的多重選擇性，同時也可避免辦理生物材料輸入或輸出國內外的繁雜手續，以及輸送過程中可能受其他微生物污染的風險，有助於國內生技、醫藥及食品相關產學界專利佈局之發展，也可帶動英國或歐洲鄰近國家來我國申請專利及提升投資意願。

資料來源：“「臺英專利程序上生物材料寄存相互合作」正式實施。” TIPO. 2017 年 12 月 4 日。

<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=650000&ctNode=7127&mp=1>>

[歐洲]

歐盟執委會 (European Commission) 發布標準專利新指南

歐盟執委會日前發布歐盟標準專利 (standard essential patents, SEP) 授權的新指南，該份報告內闡述促進平衡、順暢與可預測的 SEP 架構的關鍵原則，替授權談判中的專利權人者和技術實施者設下期望。舉例來說，報告內指出於授權商談中，以公平，合理和非歧視 (FRAND) 的方式進行談判的義務延伸到授權者和被授權者。該報告亦探討可預見執法環境的必要性與 SEP 專利權人取得禁制令救濟的指南。以下摘錄該報告之內容：

提高 SEP 曝光的透明度

- 改善標準發展組織 (standard developing organizations, SDO) 資料庫內資訊的品質與取得途徑。
- 開展協助授權談判的資訊工具。
- 更多最新與精確的聲明 (declaration)。
- 必要性檢核。

SEP 之 FRAND 授權條件之一般原則

- 效率與非歧視性。
- 促進 SEP 授權之專利聯盟 (patent pool) 與授權平台。
- 探索與深化 FRAND 專業。

SEP 的可預測執法環境

- 按 HUAWEI VS ZTE 法理所為之禁制令救濟可行性。
- 救濟令之適當性考量。

- 專利組合的爭訟。
- 替代爭議解決方式。
- 專利主張實體 (Patent Assertion Entities) 與 SEP。

資料來源：“European Commission Issues New Guidance on Standard Essential Patents,” IPO Daily News, 2017 年 12 月 8 日。

[英國]

英國智慧財產權的脫歐日期拍板定案

歐盟執委會於 2017 年 12 月 1 日發出一份通知，通知內容為英國就智慧財產權的脫歐生效日將為 2019 年 3 月 30 日（後稱脫歐日(withdraw date)），故英國自前述日期起不再是歐盟的會員國。歐盟執委會指出，在脫歐日前核准的註冊制設計專利 (Registered Community Design)、非註冊制設計專利 (Non-Registered Community Design) 與歐盟商標於歐盟 27 個會員國中仍有效，然自脫歐日起，在英國將不再發生效力，此情況將適用於脫歐日前的全數待審案。簡言之，未來由歐盟智慧財產局 (EUIPO) 核發的任何權利，自脫歐日起所提供的保護範圍僅有歐盟內的 27 個會員國。

資料來源：“The date for IP Brexit is now set,” Clarke, Modet & C. 2017 年 12 月 12 日。

<<http://www.clarkemodet.com/en/news/blog/2017/12/the-date-for-ip-brexit-is-now-set.html#.WjB5sNKWapo>>

[非洲]

非洲區域專利組織 (ARIPO) 第十次修訂哈拉雷議定書 (the Harare Protocol)

按 ARIPO 行政議會在 2016 年 12 月的決議，引入哈拉雷議定書之修訂，現已自 2017 年 1 月 1 日回溯生效。哈拉雷議定書是在 1982 年 12 月 10 日生效，議定書內容是提供有關發明專利、新型專利與設計的相關規定，例如實體審查、可專利性、核准後更正、多重附屬項的限制使用及發明專利與新型專利的復權與規費。

可專利性的新規定

哈拉雷議定書第 3 條含有關發明專利的規定，於該條中可參可專利性的新規定，更確切地說，修訂後是載於第 10 段中，(h)、(i)和(j)內。新修訂後的第 10 段(h)內載明不得被視為發明的標的，如以下所示：

1. 發現、科學理論與數學方法
2. 藝術創作
3. 執行心智活動規定與方法、遊戲方或商業活動計畫或規則
4. 資訊呈現

在考量何為發明的情況後，修訂前的第 10 段文字內容為任何領域的發明，只要符合新穎性、進步性與工業利用性便可准予專利，現第 10 段(j)的內容修訂為，雖符合第 10 段規範的發明定義，然以下的發明仍不得核發專利：

1. 發明的商業利用違背公共秩序或道德。
2. 植物或動物種類或用於生產植物或動物之主要生物學方法 (essentially

biological process)，然此規定不適用於微生物過程或其產品。

3. 透過在人體或動物實施的手術或用於治療人體或動物的診斷方法，然此規定不適用這些方法中使用之產品，尤其是物質或化合物 (compound)。

資料來源：“The concept of invention in light of the 10th Amendment of ARIPO's Harare Protocol,” Inventa International, 2017 年 11 月 24 日。

<<https://inventa.com/en/news/article/272/the-concept-of-invention-in-light-of-the-10th-amendment-of-aripos-harare-protocol>>

