

專利申請

[韓國]

KIPRIS 新增專利家族顯示功能

韓國專利局於其 KIPRIS 檢索資料庫新增以圖表方式顯示全數專利家族對應案之功能。如下圖所示，使用者只要按下專利家族 (Family Patent) 的頁籤後，即可將原以列表方式顯示的對應案資訊，改以圖表方式呈現，便於綜覽所有的相關對應案與申請日。



資料來源：“New feature to display family information in KIPRIS database,”
EPO, Patent Information News, 1/2017, 2017 年 3 月 24 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/\\$File/patent_information_news_0117_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/$File/patent_information_news_0117_en.pdf)>

[英國]

英國脫歐後之影響

英國政府於 2017 年 3 月 29 日通知歐盟理事會，正在為脫歐談判做準備，所有內容必須在兩年內由雙方訂定，並經過所有會員國及英國議會批准，各方將不得不考慮到智慧財產權在內的多方面問題。專利部分進度如下：

發明專利

英國脫歐將不影響現有的 EPC 專利制度，英國企業可持續向歐洲專利局申請 EPC 專利，EPC 專利涵蓋英國也不受影響。

只要英國仍為歐盟的正式會員國，英國企業仍可為專利藥品和植物保護產品申請並取得補充保護證書 (Supplementary Protection Certificate, SPC)，該制度現存的核准之英國 SPC 持續有效。一旦英國脫歐，英國企業仍可依據現有制度在歐盟會員國申請 SPC，英國政府也正在探討脫歐後的 SPC 保護選項。

目前英國仍然是 UPC 的簽署國，英國政府曾於 2016 年 11 月 28 日確認其仍將批准 UPC 協議，相關準備工作正在進行，預計在 2017 年 12 月開始運作。

設計專利

英國保護註冊制和非註冊制設計的制度不受脫歐影響，只要英國仍為歐盟正式成員，註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD) 在英國仍然是有效的，當英國脫歐後，RCD 將覆蓋其餘的歐盟會員國。英國專利局意識到現有的 RCD 所有權人希望這些權利在英國有長期效益，政府正在與該制度的使用者討論最佳方案以擬訂各種選擇。當英國脫歐後，英國企業仍然可以註冊設計專

利，其將會含蓋所有歐盟會員國。英國政府亦明確表態欲以國家身分批准海牙協定，這提供了一個實用的解決方案，英國專利局正在進行加入作業希望可於明年引進該服務。

未提出註冊申請的設計保護將透過英國非註冊設計和著作權持續存在，英國專利局也將與設計創作者和其他使用者討論，以確保所提供之保護切合目的。

資料來源：

1. "Update Brexit – Exit triggered on March 29, 2017," Boehmert & Boehmert. 2017 年 4 月 11 日。
<<https://www.boehmert.de/en/activities/bb-bulletin/update-brexit-exit-triggered-on-march-29-2017/>>
2. "IP and BREXIT: The facts," UKIPO. 2017 年 4 月 4 日。
<<https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>>

英國現已禁止混雜式請求項 (omnibus claims) 的寫法

混雜式請求項是指透過廣泛參考說明書或圖式，以定義所請發明範圍的請求項，而不是透過敘述具體技術特徵的一種寫法。許多國家及地區都不允許混雜式請求項的寫法，且該寫法亦不符依歐洲專利公約或者是專利合作條約的規定，惟英國則是接受該等寫法所提出的專利申請案。

然自 2017 年 4 月 6 日起，僅有在所請發明的技術特徵無法以清楚或是明確予以定義之情況下，方得採用混雜式請求項。具體來說，修正後的規定如下：

「除非該特徵無法以文字、數學或化學公式或任何其他的撰寫方式達到清楚描述的要求，否則請求項或申請專利範圍不得仰賴所請發明的技術特徵，參照說明書或是任何圖式或照片。」也因如此，英國專利局審查委員將就現有待審案件採上開規則審查。另外，未來欲就核准專利提出更正，也不得新增混雜式請求項。又現已含有混雜式請求項的核准專利，不會被作為撤銷之依據，且仍為有效。

資料來源：“The end of omnibus claims in the UK,” Venner Shipley. 2017 年 3 月 27 日。

<<https://www.vennershipley.co.uk/resources/news/2017/03/27/the-end-of-omnibus-claims-in-the-uk>>

[歐洲]

歐洲專利局局長認為第一件歐盟專利 (Unitary Patent) 可於今年出現

歐洲專利局局長日前出席有關歐盟專利的聽證會，該聽證會是由歐洲議會法律事務委員會 (European Parliament Legal Affairs Committee) 所籌設。歐洲專利局局長表示：聽證會中雖提到英國脫歐帶來的潛在影響，然就現階段時機來看，目前有數個理由使其深信第一件歐盟專利將會於 2017 年問世。

首先，依照歐洲統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 準備委員會之時間表，UPC 預定於 2017 年 12 月開始運作。其二，各會員國及使用者有強烈支持歐盟專利盡快生效的意願。就會員國方面來說，德國預定批准，其立法草案已通過聯邦議會審查，預料聯邦參議院亦將通過。此外，英國亦將預定批准之承

諾 ([可參閱 2016 年 12 月 8 日出刊之第 155 期台一雙週專利電子報](#))。

資料來源：“UPP: Parliament hearing shows continuing support,” [EPO](#). 2017 年 3 月 27 日。

<http://blog.epo.org/unitary-patent-2/upp-parliament-hearing-shows-continuing-support/>

延遲 EPC 專利核准時程以利於獲取歐盟專利之保護

據悉，歐盟專利與 UPC 預定在 2017 年 12 月運行。未來申請人除了可選擇透過歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 獲得專利權的保護，亦得透過核准的 EPC 專利選擇是否以歐盟專利獲得專利權，此項選擇適用於新提出的 EPC 專利申請案與待審案。須注意的是，該件 EPC 專利申請案於核准後仍須待歐盟專利與 UPC 正式生效後方可選擇。

若欲尋求歐盟專利的保護，前提在於須以相同核准專利範圍進入歐盟專利的會員國，以實務上來說，若有以下狀況，則不可獲取歐盟專利之保護：

- 該件 EPC 專利申請案是於 2007 年 3 月 1 日前提出，由於在該日期之前馬爾他仍非 EPC 的會員國，當時提出的 EPC 專利申請案無法指定馬爾他，故縱使當時提出的 EPC 專利申請案於歐盟專利生效後獲准，由於並未進入現在的全部歐盟專利的國家，而無法取得歐盟專利。
- 該件 EPC 專利申請案是於 2009 年 4 月 1 日前提出而且支付的指定費少於 7 國，即當時未指定所有 EPC 的會員國。
- 無論指定與否，該件核准 EPC 專利於各會員國之申請專利範圍相異。

如上述所提，若欲獲得歐盟專利的保護，仍須待歐盟專利與 UPC 正式生效當日或之後方可選用，故申請人須確保其目前的 EPC 專利申請案須在預定生效日後核准。然目前並沒有任何官方措施能夠延遲專利的核准，且未有條文規範。雖歐洲專利局目前正在考量是否應設立相關機制，然即使於設立後，亦須等到英國與德國批准 UPC 協議，該相關機制方會實施。

雖歐洲專利局審查速度也有慢的時候，故延遲尚未被核准的 EPC 專利申請案件程序未必為必要的。若根據施行細則第 71 條(3)項的情況較有可能辦到，即依施行細則第 71 條(3)項規定，回覆期限為 4 個月，且可透過提出回覆狀態 (Further processing) 的方式延期 2 到 3 個月，然即使採取此手段，也未必會使得該件 EPC 專利申請案可晚於 2017 年 12 月核准。若提出修正，此時歐洲專利局會依施行細則第 71 條(3)項發出替換通知書，此時會再有 4 個月的答辯期限，且也適用於回覆狀態；若採前述方式，則或可將該 EPC 專利申請案延遲至 2017 年 12 月核准。雖提出修正請求可輕易受審查委員接受，且替換通知書也可能會隨之發出，然若審查委員不同意修正，審查程序將會重啟，故修正程度以微幅且不涉及實質內容為宜，例如簡單的文法修正。須注意的是，若申請人多次且於短時間內提出修正，可能會遭審查委員認為有程序濫用之慮。

資料來源：“Delaying European patent grant to enable applicants to obtain a unitary patent,” [Marks&Clerk](#). 2017 年 3 月 27 日。

<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Delay-Europe-an-patent-grant-unitary.aspx#.Wnn6CNJ96po>

European Patent Register 新增查詢受上訴委員會判決影響之專利

European Patent Register 現推出一種新功能，可蒐尋因上訴委員會做出的判決而有所影響的專利。使用者可根據核准日、對造名稱、代理人或者是任何前述檢索條件的組合進行檢索。此外，也可使用例如名稱、申請日等標識代碼縮小檢索範圍。

舉例來說：若欲查詢與 T0500/11 號判決有關的專利，可至「www.epo.org/register」直接鍵入「`apl = "T0500 11"`」(注意檢索時應以空白取代「/」)，此時便可獲取該判決所涉及的專利。

資料來源：“Advanced searching in the European Patent Register,” EPO, Patent Information News. 1/2017. 2017 年 3 月 24 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/\\$File/patent_information_news_0117_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/$File/patent_information_news_0117_en.pdf)>

Federated Register 新增波蘭及土耳其兩國資訊供檢索

Federated Register 是歐洲專利局提供檢索 EPC 專利的書目資訊與法律狀態之服務，目前涵蓋 17 國，新近加入的是波蘭與土耳其。使用範例如下圖所示。

Federated register: EP2383063							
METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING CUT TO LENGTH BARS IN A STEEL MILL							
Application No.	Publication No.	Applicant	IPC				
EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	B23D36/00 B21B15/00				
Only designated contracting states providing the Federated Register Service are listed below.							
Status	Application No.	Publication No.	Proprietor	Invalidation date	Not in force since	Renewal fees last paid	Record last updated
AT Patent in force	EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	---	---
CH Patent in force	EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	---	04.11.2016
CZ Patent validated	CZ2011-162824	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	22.03.2016 Latest annual fee paid: 6	23.03.2016
ES Patent validated	E11162824	ES2384163	Pong, David Teng	---	---	31.03.2016 Latest annual fee paid: 6	---
FI Patent validated	---	2303063	Pong, David Teng	---	---	04.04.2016	28.02.2017
GR Patent validated	EP11162824	GR3078149	Pong, David Teng	---	---	05.04.2016	05.04.2016
HR Patent validated	HRP20120314T	HRP20120314	David Teng Pong	---	---	24.03.2016 Annual fee paid for the 6th year.	10.03.2017
IE Patent lapsed	EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	10.01.2014	10.01.2014	---	10.01.2014
LT Patent in force	EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	21.03.2016 Latest annual fee paid: 6	06.05.2016
LU Patent in force	EP11162824	EP2383063	Pong David Teng	---	18.04.2031	31.03.2016	09.01.2017
MK Patent validated	MK2012146	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	18.04.2016 Last annual fee paid for year 6	19.10.2016
NL Patent validated	EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	07.04.2016	05.12.2016
PL Patent in force	EP11162824	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	---	10.03.2017
RO Patent validated	11162824.4	EP2383063	Pong, David Teng	---	---	11.04.2016 Annual fee for 6th year.	11.04.2016
RS Patent validated	RS20120172	EP2383063	PONG, David Teng	---	---	22.03.2016	27.02.2017
SI Patent in force	201130001	2383063	Pong, David Teng	---	---	---	13.03.2017
TR Patent validated	2012/04642	2012 04642	DAVID TENG PONG	---	---	21.03.2016 Annual Fee For the 6 th Year	---

資料來源：“Poland and Turkey join the Federated Register service,” EPO, Patent Information News. 1/2017. 2017 年 3 月 24 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/\\$File/patent_information_news_0117_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/$File/patent_information_news_0117_en.pdf)>

Open Patent Service 更新版本，提供更多功能

歐洲專利局表示，Open Patent Service 將從現行的 3.1 版本更新為 3.2 版本，目前 3.1 版本於過渡期間仍可使用，然預計於 2017 年 6 月停止使用。

3.2 版本新增下列功能。

1. 與 Espacenet 的 Smart Search 一致檢索語法。
2. 新增分類組合的檢索範疇。
3. 回復 CPC 分類組合設定。
4. 多文字格式的引證。
5. 以 XML 格式提供的 B 類歐洲專利文件的全文檔，且包含 3 種語言的請求項。
6. 增加核准日與上訴號碼的檢索範疇。
7. 最新的 CPC 分類架構。

資料來源：“Open Patent Service: make sure to migrate to version 3.2”
[EPO, Patent Information News. 1/2017](http://www.epo.org/press-room/press-releases/2017/03/20170324_en.html). 2017 年 3 月 24 日。

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/\\$File/patent_information_news_0117_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F20039A6D59AFF20C12580ED004C9B5E/$File/patent_information_news_0117_en.pdf)>