

專利法規

[臺灣]

新專利法施行後舉發審查實務過渡規定

智慧局日前就專利舉發審查之實務進行研討，藉以釐清現行專利法於專利舉發審查實務之應用，並於智慧局網頁公布各項研討議題及結論，以下為部份摘要。

1. 民國 102 年 1 月 1 日新專利法施行前所提且施行後尚未審定之舉發案件，應就全部請求項逐項予以審查及審定。對於未具備舉發理由及證據之請求項，舉發人得依新專利法施行後之規定縮減其舉發聲明或補充相關之舉發理由。若舉發人縮減舉發聲明，智慧局將依縮減後之請求項予以審查及審定。若舉發人未另提出補充理由及證據，智慧局將針對未有舉發理由及證據之請求項將作成舉發駁回之審定。智慧局不會主動通知舉發人提出補充理由及證據。
2. 新專利法施行前已依職權通知更正之被舉發案件發現尚有須追加審定舉發成立之其他請求項等新事由，顯示先前之審查意見通知不完整，故依新專利法施行前所為職權通知被舉發人更正亦有瑕疵，縱使被舉發人未相應提出更正，於新專利法施行後，審查人員審查該舉發案時仍應再次通知被舉發人該等事實，使被舉發人有申請更正之機會。
3. 新專利法施行後審定之聯合新式樣專利，其施行前相關條文依法仍可有效適用，故舉發人得依新專利法施行前相關條款舉發該聯合新式樣。
4. 行政救濟過程中，如為「非課予義務之判決」而撤銷原處分發回智慧局重為審查時，將以原處分前之案件狀態重為審查，即就全部請求項逐項予以審查及審定。

資料來源：“「專利舉發審查實務案例研討」之議題及結論。” TIPO. 2013 年 8 月 9 日。 <<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=474226&ctNode=7127&mp=1>>

智慧局公布新型專利更正案採形式審查之審理原則

新專利法新型專利更正案原則採形式審查，審查範疇包括：

1. 非屬物品形狀、構造或組合。
2. 不符公序良俗。
3. 揭露方式不合規定。
4. 不具有單一性。
5. 未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚。
6. 明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

若更正本有前述事由，智慧局將通知專利權人限期申復或更正。專利權人屆期未申復或更正、或無法克服不准更正之事由，智慧局將為不予更正之處分。

新型專利更正案之審查乃就請求項所界定之專利權範圍是否減縮、誤記或有不明瞭記載進行審查。說明書之更正比對基準為「公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，若於更正本之申請專利範圍變更、增加公告本之申請專利範圍未記載之技術特徵，或減少公告本之申請專利範圍已記載之技術特徵，非屬形式審查准予更正之範疇，屬前述事由中之「明顯超出」。

新型專利於舉發程序中提起更正，智慧局就更正案內容仍進行實體審查，若未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更

公告時之申請專利範圍，則會准予更正。

資料來源：“新型專利更正案採形式審查之審理原則。” TIPO. 2013 年 8 月 9 日。
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=474221&ctNode=7127&mp=1>>

[德國]

德國專利法變更

德國國會已在德國專利法中納入幾項重大變更，預計將於 2014 年初生效。相關變更如下：

1. 依據現行規定，申請時提交之說明書若非以德文撰寫，須於申請日起 3 個月內後補德文翻譯。在新法規定下，若提交之說明書是以法文或英文撰寫，後補德文翻譯之期限可延長至申請日起 12 個月內或優先權日起 15 個月內。未後補德文翻譯之申請案將被視為撤回，惟該案仍可做為基礎案主張其優先權。
除非審查委員已針對案件要求提交德文翻譯，新修正之專利法允許申請人支付費用請求德國專利局，根據英文說明書內容就案件之專利性做出首次意見通知書，作為評估案件是否提供德文翻譯本以續行申請之參考。以上規定不適用 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案進入德國國家階段之申請案。
2. 新法生效後作出之檢索報告將包含審查意見，使申請人得以知悉審查委員對案件專利性之意見，作為評估是否提出實審請求之參考。若案件缺乏單一性，審查委員將針對申請專利範圍中提及之第一個群組作出部份檢索報告，申請人無法以支付附加檢索費方式請求進行全案檢索。
3. 若申請人提出口審請求，口審程序須在實審前進行，使申請人有機會陳述意見。
4. PCT 進入德國國家階段之申請案，申請專利範之超項費是依據該案在國際階段之原始版本作為計算基礎，超出 10 項開始逐項加收費用。
5. 異議期間將延長為 9 個月，相對應之口審程序將改為公開進行。
6. 不予專利事項因應歐洲專利局對主要生物學方法 (essentially biological processes) 相關案件判決而將主要生物學方法之產物納入條文中，修正為：「動植物品種、生產植物及動物之主要生物學方法和以主要生物學方法產出之動植物品種不具可專利性」。

資料來源：“August 2013: Changes in German IP Laws,” Lavoix 2013 年 8 月 12 日。 <<http://www.lavoix.eu/en/news/108/changes-in-german-ip-laws>>