

## 專利話廊

### 歐洲專利申請有關分割的新規定與現行規定比較

林景郁 專利師



歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 現行條文於 2007 年 12 月 13 日正式施行後，歐洲專利局行政理事會在 2009 年時決議，自 2010 年 4 月 1 日起對申請人提出分割申請案的規定加上較為嚴格的限制，當年同時施行的多項規定被歐洲實務界稱之為 *raising the bar*，意指歐洲專利局有意提高獲准專利的門檻，曾經造成一陣嘩然；然而就在該分割申請限制施行了 3 年多的今日，歐洲專利局再次針對分割申請的時點規定進行修改，以下即就這兩次的改變進行介紹與比較。

#### 1. 2010 年 4 月 1 日之前的規定

根據當時的規定，只要歐洲專利申請案（包含分割申請案）仍屬審查狀態，申請人就可對其提出分割申請案。雖然提出分割申請案所需繳交的規費和一般歐洲專利申請案相同，但歐洲專利局仍發現分割申請的制度有遭申請人濫用的情況，例如有些申請人為使具有相同申請專利範圍的申請案持續處於審查狀態，藉此讓競爭對手產生不知何時會突然准予具威脅之專利的壓力，申請人通常以最早提出之歐洲專利申請案的申請專利範圍提出分割申請案後，不斷地以相同的申請專利範圍對新提出的分割申請案再提出分割申請案，如此歐洲專利局將必須不斷地處理這些具有已審理過之申請專利範圍的分割申請案，而減損歐洲專利局的審查效率。

#### 2. 2010 年 4 月 1 日起施行的規定

為杜絕上述情況，歐洲專利局行政理事會在 2009 年時決議修改 EPC 施行細則，規範除了先申請案必須仍屬審查狀態下的限制外，又針對下列兩種情形增加了新的限制：

- a. 自願性分割：分割申請案必須在自審查部門對最早申請案發出第一次通知之日起 24 個月內提出。
- b. 強制性分割：分割申請案必須在自審查部門對其分割依據之較早申請案發出第一次不符合單一性通知之日起 24 個月內提出。

上述規定將申請人自發性提出分割申請案的時點限制在最早申請案被發出第一次審查意見通知之日起的 2 年內，雖申請人仍可在審查委員就較早申請案發出第一次不符單一性通知之日起 2 年內，對該較早申請案提出分割申請，惟審查委員對於是否要發出不符單一性通知握有主導權，所以在新的分割時點限制下，申請人基本只能在最早申請案被發出第一次審查意見通知之日起的 2 年內提出分割申請，某些特殊例外的情況才會有機會因審查委員發出不符單一性通知而可提出分割申請。

另外，除了上述的分割案提出時點限制條件外，歐洲專利局行政理事會還修改 EPC 施行細則中有關得提出回復狀態 (*further processing*) 程序補救措施期限程序之範圍，將分割申請案之申請排除在得以回復狀態程序補救之範圍，若延誤分割申請案之 24 個月期限規定，僅得以復權 (*re-establishment of rights*) 程序補救之。在上述規定施行後，並未如歐洲專利局的預期，有效減少申請人濫用分割申請的數量，部分申請人反而在可提出自願性分割的時限到達前，提出更多的分割申請案，如此也非歐洲專利局所樂見。

#### 3. 2014 年 4 月 1 日起將施行的新規定

歐洲專利局行政理事會在 2013 年 10 月 16 日再次決議修改 EPC 施行細則，改變分割申請案的規定，最大的改變莫過於刪除了現行規定中的分割時點限制規定，具體規定如下：

- a. EPC 施行細則第 36(1)條將修改為：申請人可於任何較早歐洲專利申請案仍屬審查狀態下，對其提出分割申請案。
- b. 增加 EPC 施行細則第 38(4)條：若對一分割申請案再提出分割申請案，應在繳交申請費時一併繳交一筆附加費。
- c. EPC 施行細則第 135(2)條有關應排除於回復狀態適用範圍情況的規定，刪除對 EPC 施行細則第 36(1)條的適用。
- d. 上述規定應於 2014 年 4 月 1 日起施行，並適用當天或之後所提出的分割申請案。

歐洲專利局更進一步說明，上述有關附加費的部分，係適用第 2 階起之後的分割申請案（對最早申請案提出的分割申請案為第 1 階分割申請案，對第 1 階分割申請案再提出的分割申請案為第 2 階分割申請案，以此類推），且預計將會隨每增加 1 階而提高其附加費的金額，直到特定階數的分割申請案之後再提出的分割申請案，其附加費金額才會固定。

#### 小結

新規定的施行，對申請人而言的一個好處在於，若在 2014 年 4 月 1 日前已超過了現行規定的自願性分割期限，則只要能夠確保要進行分割的歐洲專利申請案在 2014 年 4 月 1 日以後尚在審查中，申請人就可不受現行規定的限制而可提出分割申請案。

以我國申請人的習慣來說，通常應該很少有機會對分割申請案再提出分割申請案的情況，因此新的附加費規定不至於影響我國申請人太多，但就解除了可提出分割申請案的時點限制這一點，就會相對地減少了申請人案件管理上的壓力，歐洲專利局的這項新規定對我國申請人而言應該是利大於弊。

## 我國與澳洲現行專利法之差別

蔡順興

### 一、前言：

我國現行專利法於 2011 年 11 月 29 日三讀通過，並於 2013 年 1 月 1 日施行，而澳洲的提升智慧財產法案 (Intellectual Property Laws Amendment Act 2012(Raising the Bar)) 於 2012 年 4 月 15 日修正通過，並自 2013 年 4 月 15 日起施行，有鑒於我國及澳洲修法生效日期相近且修法幅度頗大，以下就兩國修法後專利實務上的差別進行說明。

### 二、差異說明：

#### (一) 申請階段：

1. 專利類型：我國包含發明專利 (invention)、新型專利 (utility model) 及設計專利 (design)，澳洲包含標準專利 (standard，基於比較以下稱發明專利)、改良型專利 (innovation，基於比較以下稱新型專利) 及設計專利 (design)，其中我國發明專利可對於物及方法提出申請，新型專利僅可於對物品提出申請，而設計專利可對於物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合進行申請，而澳洲發明及新型專利皆可對於物及方法提出申請，且新型專利申請案可先以暫時申請案方式提申，再以主張國內優先權方式以暫時申請案之申請日期為優先權日提出正式新型申請案，而設計專利可對於物品之形狀、花紋、色彩或其結合進行申請。

2. 優惠期：我國須於事實發生後6 個月內申請專利且擴大適用於新穎性及進步性，澳洲則規定國內申請案須於揭露資訊後12 個月內提出專利申請且僅適用於新穎性，在適用專利要件的部分因我國可適用於進步性，所以較澳洲來得寬鬆，但在期限的部分澳洲則較我國多出 6 個月的寬限時間。

3. 說明書撰寫：我國專利法規定說明書應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實施，澳洲修法後不再適用較寬鬆的公平原則 (Fair Basis)，對於說明書撰寫的規定趨於嚴格，規定說明書應敘述所欲保護發明之完整範圍並具有足夠敘述，使得熟悉該技術領域之人士無須在過度實驗下實施該發明，相較之下澳洲修法後對於說明書撰寫的要求與我國相近。

#### (二) 審查階段：

1. 審查制度：我國分為請求實體審查制 (發明)、形式審查制 (新型) 與即時實體審查制 (設計)，澳洲的審查制度則可分為請求實體審查制 (發明)、形式審查制 (新型) 及註冊制 (設計)。兩國之新型均不對專利要件進行審查，相較之下，我國需對於設計的實質內容進行審查，而澳洲的設計專利僅需提出申請及登記後即可取得。

2. 請求實體審查時點及費用：我國發明於申請日後 3 年內任何人均得提出實體審查，而澳洲則規定於申請日後 5 年任何人均得提出實體審查，費用部分，在我國當第三者提出實體審查時，費用係由第三者分擔，而在澳洲若由第三者提出實體審查時，其費用需由申請人及第三人雙方平均分擔，若申請人未支付其費用時，則該專利將被終止 (cease)。

3. 實體審查的審查標準：我國在進行實體審查時會對於產業利用性、新穎性 (擬制喪失新穎性)、進步性、單一性等專利要件進行審查，而澳洲在審查時會對於產業利用性 (實用性)、新穎性、進步性、單一性、最佳實施例及可專利性進行審查，由此可知，我國於實體審查時並未對於最佳實施例進行審查，而澳洲則需判斷其是否為最佳實施例，加上澳洲於修法後更進一步採取較嚴格的相對可能性衡量 (Balance of Probabilities) 的審查標準，即當專利局認為其可能性高於不

可能性時，則會判斷其不具可專利性。

4.初審審查意見：我國在實體審查前並未提供一類似檢索報告的初審審查意見，但澳洲於修法後規定申請人可在請求實體審查前申請一類似PCT國際檢索報告的初審審查意見 (Preliminary Search and Opinion, PSO)，其中PSO不僅可提供申請人檢視其申請案是否有任何缺點，且可提供大眾關於該申請案被核准或獨佔市場的可能性，相較於我國而言，澳洲的初審審查意見可作為專利申請人考慮是否續行專利後續程序一參考指標，以避免額外費用的支出，可作為我國日後修法之參考。

5.分割申請：我國規定可於原申請案再審查審定前或原申請案核准審定書（但經再審查審定者不得為之）送達後 30 日內提出分割申請，而澳洲分割申請時則須於母案領證公告 3 個月內提出申請，相較之下澳洲在提出分割的時間點及期限限制上，給予申請人較多的優惠。

6.改請：我國規定當原申請案准予專利之審定書、處分書送達後即不得進行改請，且當原申請案為發明時，在不予專利的審定書送達後逾二個月則不得改請，而當原申請案為新型，在不予專利的處分書送達後逾 30 日不得改請。而澳洲則規定新型專利與發明專利間之改請應在新型專利或發明專利獲准前。

### （三）專利權階段：

1.專利權期限：當通過前述的審查階段後，我國發明專利、新型專利及設計專利的專利權期限分別自申請日起 20、10 及 12 年，而澳洲的發明專利、新型專利及設計專利的專利權期限則分別自申請日起 20、8 及 10 年，相較之下，我國新型專利及設計的專利權期限皆較澳洲來得長。

2.權利主張：我國的新型專利權人在行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，其技術報告的內容不會對於新型專利權產生影響，但澳洲的新型及設計專利若遭到第三人侵害專利時，專利權人應向澳洲專利局請求實體審查，其中澳洲的新型專利於實體審查時，其進步性的判斷審查標準提升至與發明專利的進步性審查標準相同，而對設計專利提出實體審查時，申請人可選擇是否提交一新穎性及特殊性聲明 (Statement of Newness and Distinctiveness, SND)，藉以突顯與前案之間的差別，若專利通過實體審查則取得認證 (certified) 且可實施，即可對於侵害的第三人提起訴訟，若專利權經實體審查後收到核駁通知時，專利權人需在官方規定的前限內回覆，否則專利權將會終止。

### 三、結論：

經修法後兩國現行專利法中有關對於說明書撰寫要求、新型專利及發明專利的進步性判斷標準、新穎性判定標準、所屬技術領域以及修正標準等規定係趨於相近似，而在優惠期、設計審查制度、分割申請、改請及新型專利權主張上係有所不同。再者，澳洲透過改善專利申請過程的延遲現象，致力於將專利申請的平均待審時間由 21 個月縮減至承諾的 12 個月內（因新法施行前實審案件增加，目前尚未達到此承諾），相較於我國審查時間來得短，為我國目前審查上所需努力之處。

## 期待智慧局儘快搭上國際間之電子優先權證明文件交換特快車

陳品薇

2013年11月5日，智慧局宣布將於近期「臺日專利優先權證明文件電子交換 (Priority Document Exchange, PDX) 計畫，實施日期將待兩國官方協商後另行宣布，該計畫是建立在於我國首次申請發明或新型專利之申請人，爾後若欲至日本專利局提出主張臺灣優先權之專利申請案時，得向智慧局申請核發專利申請案存取碼，即可於向日本專利局於提出專利申請時提供該存取碼，便得取代呈遞紙本優先權證明文件之程序；若向我國申請專利主張日本申請案之優先權，也可檢送日本特許廳之存取碼，取代原有的紙本優先權證明文件。另外，申請核發專利申請案存取碼和一般申請紙本優先權證明文件最大不同之處在於無須繳納規費。值得一提的是，只要實施日期前仍在現行專利法第29條優先權證明文件檢附的最早優先權日起16個月內，均可適用於此計畫。

電子優先權證明文件交換機制這方面的先驅可謂是美國專利局，舉例而言，其於2007年1月即和歐洲專利局共同啟用PDX計畫，且進一步與其他專利局採此類方式進行優先權證明文件的交換（如表1所示）；再者，美國專利局更依WIPO的 (Digital Access Service, DAS) 形式和其他參加該計畫的專利局進行電子形式的優先權證明文件交換。以亞洲地區而言，依DAS形式交換優先權證明文件的專利局亦包含日本專利局、韓國專利局及中國大陸專利局（如表2所示）。依照前開情況可預見的是，以此類型式交換優先權證明文件將蔚為趨勢。

表 1

美國專利局採 PDX 之對象及日期	
專利局	起始日
歐洲專利局	2007年1月16日
日本專利局	2008年7月28日
韓國專利局	2008年10月14日
WIPO	2009年4月20日

表 2

參與 DAS 之專利局	
國際局(International Bureau)	丹麥專利局
西班牙專利局	瑞典專利局
英國專利局	中國大陸專利局
澳洲專利局	芬蘭專利局
韓國專利局	美國專利局
日本專利局	-

日本為外國人向我國申請最多的國家，本次PDX計畫，對於日本申請案來臺申請將更為便利。而在我國人向海外申請方面，美國與日本均是主要的國家，在完成與日本的PDX計畫後，若能與美國進一步洽談類以電子交換，更能嘉惠國人。對我國申請人而言，向海外申請專利與美國數量相當的地區則中國大陸，特別是在「海峽兩岸智慧財產權保護合作」協議（後稱兩岸協議）於2010年6月29日完成簽署，兩岸已於2010年11月22日起相互承認專利優先權。雖然兩岸間對於資訊安全特別敏感，但以本次臺日間的PDX所涉及僅止於雙方的電

子文件交換，作法仍屬單純，仍值得智慧局嘗試推動。

以執行成效而言，自兩岸相互承認專利優先權起至 2013 年第 2 季，兩岸受理相互受理優先權主張之專利申請件數如下所示：

受理局	受理件數
智慧局受理主張 中國大陸優先權 之專利案件	8,500
中國大陸專利局受理主張 臺灣優先權 之專利申請案件	12,904

基於兩岸協議於所發布的文本內容，亦曾提及欲推動相關文件電子交換合作。本文認為，前述所提之相關文件應尤指優先權證明文件。雖現今向智慧局或中國大陸專利局申請優先權證明文件紙本之核發，談不上曠日費時或所費不貲，惟向中國大陸專利局提出之專利申請案大多均以電子形式為之，而臺灣此刻也正在推動電子申請，並將於 2014 年推動公文電子送達之際，紙本優先權證明文件更顯矛盾。一般而言，除非是在中國大陸專利局要求下，以電子提申之專利申請案件無須再提供優先權證明文件副本。

專利局之間採取電子交換優先權證明文件相較於紙本的方式，其優缺點比較如下表。

未採取電子交換優先權文件之弊	採取電子交換優先權文件之利
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 漏印副本內容。</li> <li>● 增加申請規費費用。</li> <li>● 增加影印紙張費用。</li> <li>● 公開尚於保密階段之申請之虞。</li> <li>● 增加官方人力及時間成本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 落實無紙化。</li> <li>● 減少申請人之申請規費成本。</li> <li>● 降低官方人力及時間成本。</li> <li>● 申請內容更加得以保密。</li> <li>● 審查委員於審理過程中參照調閱優先權內容將更加便利。</li> <li>● 無須待收到優先權證明文件方提申，以避免衍生相關費用。</li> </ul>

依照往年情況來看，臺灣申請人申請專利的主要戰場為中國大陸及美國，每年至中國大陸或美國申請專利均逾 2 萬 2 千多件。呼應智慧局王局長於 2013 年 11 月 5 日臺日開啟優先權證明文件電子交換系統的記者會中公開提到，往後亦將致力促成和中國大陸專利局、美國專利局和德國專利局以電子形式交換優先權證明文件。故本文認為於智慧局於智慧財產權領域上孜孜不倦的努力下，相信未來和智慧局和其他專利局開啟以電子形式交換優先權證明文件之日將指日可待。