

專利申請

[臺灣]

專利、商標各項申請案因 2011 年泰國水患及土耳其大地震造成遲誤法定期間者，得申請回復原狀

智慧局表示，若專利商標各項申請案因 2011 年泰國水患以及土耳其大地震造成遲誤法定期間者，得依專利法第 17 條第 2 項及施行細則第 10 條或商標法第 9 條規定申請回復原狀，智慧局將會視個案具體情形從寬認定之。

資料來源：“專利、商標各項申請案因 2011 年泰國水患及土耳其大地震造成遲誤法定期間者，得申請回復原狀。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5564). 2011 年 11 月 23 日。

<http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5564>

[美國]

大多數公司均會為產品進行專利檢索 (Clearance Patent Searches)

2011 年智慧財產人協會 (Intellectual Property Owners Association) 的智慧財產基準調查部門 (IP Benchmarking Survey) 對 54 家公司進行詢問，主要是了解這些公司對其產品進行專利檢索的頻率，其中 57% 的公司回答「總是」或「經常」，有 39% 的公司回答「有時」或「很少」，4% 的公司則是回答「從未做過」。

資料來源：“Majority of Companies Do Product Clearance Patent Searches.” [IPO Daily News](http://www.ipo.gov). 2011 年 11 月 21 日。

[加拿大]

提出專利申請時可自行決定是否要檢附先前文獻？

一件稱得上是名符其實的專利之於先前文獻來說，是應具有新穎性以及進步性的。這也是為何各國專利局在准予一件專利前，往往會以鉅細靡遺的方式來執行檢索。以美國專利局來說，其更要求申請人須主動提出資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement, IDS)。實務上，一件專利往往會因未充分揭露其先前文獻而被以不正行為 (inequitable conduct) 為由主張該專利無效。

然而在加拿大專利局的審查過程來看，並未有申請人須主動檢附先前文獻之規定，除非是在加拿大專利局要求之下方須檢附；不過即使加拿大專利局有提出要求，其往往也僅是要求申請人提出在美國或歐洲的對應案內引用的先前文獻。如申請人無法在指定期間內檢附，則該申請案將會被視為放棄，爾後更會寄出一份通知書，告知申請人可於 1 年內補上先前文獻以回復該專利申請案。

加拿大專利局、歐洲地區之專利局及大部份其他專利局都允許申請人可以主動檢附先前文獻，部份申請人主動檢附先前文獻的原因是在於可使該專利因確實克服了最接近的先前文獻才獲准，因而權利更為穩固，至於選擇不主動檢附先前文獻的申請人，其考量則可能是為了避免產生額外費用，或者是避免必須爭辯先前文獻不影響專利性。

資料來源：“Disclosure of prior art: duty free in the Canadian Patent Office?,”

American Intellectual Property Law Association. 2011 年 11 月 8 日。
<[## \[印度\]](http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0e094d1e-a940-4330-bca6-43fb5cc6f7ec&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2011-11-14&utm_term=></p></div><div data-bbox=)

PCT 國家階段超項費仍應依提出國際申請案時之項數為準

在近期印度專利局所公布的專利實務及程序指南中表示，一件 PCT 國際申請案在進入印度國家階段時，請求項須和原先 PCT 國際申請案中內的請求項一致，亦或是依照在根據 PCT 第 19 條或 34 條作過修正的請求項。

該指南中提到，在進入國家階段時所須檢附的申請費用是依照向印度專利局提出申請當日內所含的內容來酌收超頁及超項費；且在第 138(4)條和第 7(2)(c)條細則這 2 條規定的闡意也規定申請人需要根據 PCT 國際申請案所涵蓋的內容繳納相關費用。

因此，在進入印度國家階段同時欲藉由提出刪除請求項的這類修正以減少超項費用或者是免於繳納超項費用的做法，在目前所實施的程序下將不適用，因為印度專利局在計算超項費用時，仍是以原 PCT 國際申請案所涵蓋的請求項計算。此外，目前印度專利局有追溯該類申請案以要求補上其應繳納之超項費的情況

資料來源：“Indian Practice Note-Claim Fees at National Phase Entry,” Ella Cheong Spruson & Ferguson. 2011 年 11 月。

[宏都拉斯]

宏都拉斯專利局新增提出專利申請案時，須檢附轉讓證明之規定

2011 年 7 月，宏都拉斯專利局官員口頭表示，在宏都拉斯提出一件 PCT 國際申請案或者是根據 PCT 細則第 4.17 條所提出的專利申請案時（即一 PCT 國際申請案進入國家階段），須附上轉讓證明。該程序尚未發布正式訊息，目前僅由口頭證實此程序將追溯至 2011 年所提出的該類申請案均適用。

一般情況來說，若一專利申請案未檢附轉讓證明時，宏都拉斯專利局會要求申請人在發出官方處分之日的 2 個月內檢送。若未按時提出，則該專利申請案將會被視為放棄。

資料來源：“New formal requirements for entering the national phase,” Moeller IP Advisor. 2011 年 10 月。

<http://www.moellerip.com/index.php?PN=news_detail&FX=0&EX=15&DX=121>

2. “Regulations under the PCT,” WIPO. 最後瀏覽日：2011 年 11 月 14 日。
<http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#_4_17>

[歐洲]

歐盟專利 (EU Patent) 最快在 2012 年正式實施？

在 2011 年 6 月時，對於歐盟專利的施行而言可謂又跨進了一步，原因在於

歐盟各國部長正式同意和歐盟國會 (European Parliament) 以及歐盟執委會 (European Commission) 就歐盟專利系統進行商談。經商談後，最終決定以英文、法文以及德文來做為歐盟專利的共同申請語言。雖然義大利和西班牙因為反對以前述 3 種申請語言做為共同申請語言而拒絕加入，不過歐盟專利仍以強化合作 (enhanced cooperation) 程序推動，目前已有 25 個會員國參加歐盟專利。

據出席 2011 年歐洲專利律師協會大會的內部市場總署 (Internal Market and Services) 的委員表示，所有歐盟專利相關之細節將在 2011 年底前制定，並且在 2012 年內正式實施。惟業界人士對此感到不樂觀，並對於歐盟專利中所提的訴訟體制、財政來源、司法管轄權和審理程序仍感憂心。

目前歐盟競爭理事會 (Competitiveness Council) 就技術上的細節已有共識，惟該如何執行卻尚未有結論，會有如此情況是在於歐盟法院認為設立歐洲共同體專利法院 (European and Community Patent court) 有違歐盟法律。目前可得知的是，歐盟專利訴訟體制是由一個一審法院 (Court of First Instance) 和一個上訴法院 (Court of Appeal) 組成，一審法院應設有一個分院以及數個地方和地區法院。在歐盟專利正式實施後，在之前或之後連續 3 年專利案件受理量超過 100 件的歐盟會員國可提出設立法庭的請求，惟每個會員設立地方法庭的數量不能超過 4 個。

簡言之，由於目前歐盟專利仍存在許多牽涉問題，因此是否真能在 2011 年底前完成仍待觀察。

資料來源：

1. "EU Patent System: Unitary Patent and Central Court Moving Forwards," Venner Shipley. 2011 年 11 月 7 日。

<<http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-328.html>>

2. "欧盟官员称单一专利制度在欧盟内部达成共识." SIPO. 2011 年 11 月 15 日。

<http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gw/2011/201111/t20111114_631121.html>