

英國專利法修正

英國新修正之專利法及其細則 (The Regulatory Reform (Patents) Order 2004 and the Patents (Amendment) Rules 2004) 已在 2005 年 1 月 1 日開始實行，此次修法之目的是為提供申請人一套更為簡便之申請程序，以及對部份較為嚴苛之規定予以鬆綁，以期為申請人創造更大的福利，進而使英國專利制度更貼近 WIPO 之專利法條約(PLT)，並與歐洲專利公約(EPC)相一致。以下即就此次修正之重點作說明：

***申請程序：適用於新法實行日起提申之申請案**

1. 申請日取得一

(1) 專利申請案可先以英文以外之語言提出申請以取得申請日，自申請日起兩個月內須提交英譯文本。

(2) 在急欲取得申請日的情況下，申請人至少應提交下列申請文件：

◎准予專利的請求 (Request for grant of a patent)。

內容須包含申請人資料、發明名稱、代理人名稱(如必要)、優先權資料(如必要)、聯絡人資料及附件等。

◎對發明的敘述 (Description)。

對發明的敘述雖不必滿足專利法對專利說明書的要求即可取得申請日，但由於日後將不能加入任何新實質，故該描述必須包含所有所欲申請專利的內容。

(3) Application by reference：新法允許申請人提供一份已先在英國或與英國簽有互惠協定之國家提出申請之前案的相關資料（如國家、申請日及申請案號），以取代詳細說明書來取得申請日，然而，此類以相關前案提出申請之案件，必須在申請日起四個月內提交該前案之認證本（certified copy），倘若該前案是英國專利案者，則無須提供前述之認證本。

2. 說明書或圖式不完整或缺頁之修正一依據規定，專利案提出申請後，倘若圖式或說明書有敘述不完整或缺頁之情事，不管是申請人主動提出修正，或是專利局要求修正，其申請日將會推遲至所圖式或說明書完整補齊之日。然，在新法中則另外規定，倘若該案有主張優先權，且不完整或缺頁部份可見於在先申請案之說明書中，則此狀況之修正將不會影響其原有之申請日。

***優先權：適用於新法實行日起提申之申請案**

1. 恢復主張優先權—倘若一後申請案欲提出申請時，已逾 12 個月之優先權主張期，則最遲仍可於優先權日起算 14 個月內提出申請，並同時聲明恢復優先權主張之請求，此時，須備具相關證據以證明延誤上述期限是出於非故意所致。

2. 後聲明主張優先權—倘若一後專利申請案係於 12 個月之主張優先權期間內提出申請，惟未能於提出專利申請的同時一併聲明主張優先權，則仍可於優先權日起算 16 個月內提出後聲明主張優先權。

3. 優先權證明書之英譯本—申請人無須再提供優先權證明文件之英譯本，只有在審查

委員認為有需要之情況下，才會要求申請人提供。

◎延期：**適用於期限落在新法實行日及之後之申請案**

根據舊法，任何延期請求的核准與否均取決審查委員，然而，新法則放寬此規定，申請人對於申請案之任何期限均可有一次延期兩個月之機會，延期請求須以書面為之，且必須在期限到期前的兩個月內提出請求。

◎復權

1. **申請權復權 (Reinstatement)** — 此次新法同時引進了復權之條款，係針對專利申請案因未於專利局指定期限內回覆而被視為撤回，此條款將適用於所有申請案，亦包括新法實行前提申之案件。

提出恢復申請權之時機以下列兩個期限較早到期者為準：

- (1) 專利局所指定回覆期限之到期日起算 12 個月內；
 - (2) 障礙消除日起算 2 個月內。
2. **專利權復權 (Restoration)** — 專利案若是因未續繳年費而導致專利權消滅，倘專利權人欲恢復其專利權，則可在繳費期限到期日起算 19 個月內提出恢復專利權請求，但依據舊法，專利權人必須要提供足夠的證據來證明延誤繳費期限是出於“非故意 (unintentional)”所致；惟專利權人往往因無法提供相當的證據而放棄辦理恢復專利權程序。然而，依據新法規定，專利權人在辦理恢復專利權時，僅須聲明延誤繳年費期限是出於非故意即可獲准恢復專利權。此項新規定將僅適用於在 2005 年 1 月 1 日當日或之後消滅之專利案。

- ◎**英國居民向外國申專利限制之鬆綁**—過去，英國居民若欲向外國提出首次專利申請，則須獲得英國專利局之允許；或是必須先向英國提出專利申請，等待六個月後，才可向其他國家提出專利申請。新法則放寬此規定，即，無須取得英國專利局之同意，即可直接向欲尋求專利保護之外國提出申請。惟若該專利案涉及國防科技；或是會違害到國家及人民之安全者，向外國提出申請前，仍須取得英國專利局之允許。

資料來源：ERIC POTTER CLARKSON 等