

第三版：

澳洲專利法施行細則之修訂

劉又安 編譯

澳洲專利法施行細則之修訂已於 2007 年 10 月 22 生效，其重點說明如下：

刪除有關提交檢索報告之規定

根據此次修訂，屬於下列情形的專利案無須再向澳洲專利局提交任何文獻檢索結果：

(1) 2007 年 10 月 22 日之後(含當日)提出實審請求的專利申請案：

- 在 2007 年 10 月 22 日之後(含當日)提出實審請求的發明專利申請案(新修訂細則的 3.17B(3))；
- 在 2007 年 10 月 22 日之後(含當日)，澳洲專利局決定或專利權人或他人請求對說明書進行審查的新型專利申請案(新修訂細則的 9A.2B(3)及(5))。

(2) 2007 年 10 月 22 日之前提出實審請求的專利申請案：

值得注意的是，應於 2007 年 10 月 22 日前提交檢索報告但尚未提交者，仍有義務完成，逾期者須向專利局請求延期並繳交滯納金。若未確實提交檢索報告，專利權人日後將可能無法針對該專利進行修正，因而影響該效力。

延長第三人對公開之發明專利有效性提供意見之期限

在現行法下，若第三人欲向澳洲專利局針對已公開發明申請案提供影響該發明專利有效性之意見時，必須自該專利案公開後至核准前為之，而根據專利法施行細則之規定，審查委員必須將其內容列入該專利案審查的考慮中。

在此修法下，上述期限則是延長至該專利案核准公告後的三個月，惟審查委員僅有在第三人所提供的意見是在核准前提出者才有義務將其列入審查考慮。若是於專利案核准後才提出的評論，則僅能作為核准前之複審(re-examination)程序的基礎，但是否進入複審程序將取決於審查委員。

此修法目的在於藉由利害關係人提交相關文件至專利局來加強核准專利的有效性。然而，儘管該等意見的提供在此修法下能於專利核准後才提出，甚至於異議期間中也可提出，但該用意不是為了要取代利害關係人於專利核准後所提出的異議。不同於異議程序，複審是屬於單造程序(*ex parte*)。此外，提出評論的第三人將沒有權利或機會再提供更多相關之文件，也無法針對審查委員的意見提出上訴。此外，第三人也無法向審查委員提供證人聲明或其他證據來支持所提出的文件被列入考慮。

提出此評論及進入複審程序皆無須任何費用。

資料來源:Kelvin Lord 澳洲代理人&澳洲專利局