

印度 2006 年發明專利法實行細則修正

郭雅娟編譯

印度專利局於 2006 年 5 月公佈新修正之發明專利法實行細則，以下即為此修正之重點：

- ◆ 印度專利局對於專利申請之各項官費的繳納是可以接受任何形式，如現金、帳戶扣繳或支票，這是官方首次將電子繳費方式明定於細則中。
- ◆ 專利證書將全面改版，不同於舊版本，新版本之專利證書比較簡單，且會增列發明人欄位。此外，新修正之細則將明定發明專利申請案符合核准之條件時，印度專利局應於七天內發出專利證書¹。
- ◆ 根據現行印度專利法第 39 條之規定，印度居民若要向國外申請專利，必須先向印度專利局提出核可請求，過去，提出核可請求後三個月才可獲批准，細則修正後，核可時間則縮短至 21 天，惟此時間並不適用於有關防禦性或原子能之申請案件。
- ◆ 依現行專利法規定，某些特定程序，如，專利代理人之登記、向印度以外之國家申請專利之核可、專利的撤銷，或是有關原子能專利案件之說明書修正等，僅能向印度專利局位於 Kolkata 的總局提出申請，細則修正後，對於上述程序可以向任一分局提出申請。

¹ 印度發明專利案毋須繳納領證費。

- ◆ 專利申請案若申請人非發明人時，須提供轉讓證明文件，過去，此類文件必須在申請日起三個月內提交，新修正之細則，則將此期限延長至六個月。

此外，有關提供國外資訊之期限也由原來的三個月延長至六個月。對於同一發明若曾在國外申請過，則在向印度專利局提出申請之日起六個月內，提供相關國外案之詳細資料（如申請國家、申請案號及申請狀態）給專利局，倘若是在向印度專利局提出申請後才向其他國家提出申請者，則申請人必須在該國外案提出申請之日起六個月內，向印度專利局提供相關國外案之詳細資料。再者，申請人必須自收到國外案之檢索和審查報告之日起六個月內提供給印度專利局。

- ◆ 根據印度專利法之規定，任何人均可對一已公開之專利案提出異議，過去，提出異議申請之期間為自公開日起六個月內，新修正之細則刪除了此期限之規定，即在申請案公開後至核准前這段時間，均可對其提起異議。此外，新修正之細則亦規定，申請案公開後，縱使無人提起異議，專利局也不會在公開日起六個月內核准專利案。

此外，申請人提出陳述意見之期限自原本的異議通知日起算1個月內延長為3個月內。

- ◆ 發明專利申請案自申請日起滿十八個月者，專利局會在一個月內即予以公開，請求提早公開者，專利局會在提出請求之日起一個月內公開該申請案。

- ◆ 發明專利申請案之實體審查請求期限²，原為自申請日（或優先權日）起算 36 個月為之，新修正之細則將提出實體審查之期限改為自申請日（或優先權日）起算 48 個月。
- ◆ 原舊細則規定，申請人於接到第一次審查報告後於期限內完成回覆專利局，使專利申請案符合所有印度專利局官方規定時，審查委員應當在審查報告發出之日起六個月內核准該專利案³，新修正之細則已將上述期限延長為十二個月。
- ◆ 新修正之細則亦明定申請案之審查時間，發明專利申請案必須自提出實體審查請求後一個月內，轉交給審查委員進行審理。

資料來源：印度專利局網站

²印度發明專利申請案之實體審查制度在 1970 年間是採行自動審查之方式，即，申請人不須提出實體審查請求，印度專利局即會自動對該發明專利申請案進行實體審查。然而，此審查制度卻造成申請案件之嚴重推積，申請時間冗長，印度專利局為解決此現象，乃於 2002 年修改發明專利法，並於 2003 年 5 月 20 日正式生效，對發明專利申請案開始實施請求實體審查制度，即，申請人必須自發明專利之申請日（或國際申請日）起算 48 個月內，向印度專利局提出實體審查請求，並繳納規費，逾期末請求者，該申請案即被視為撤回。此外，亦對發明專利申請案實行早期公開制度，即，發明專利申請案自申請日（或優先權日）起十八個月後將予以公開。

爾後，印度專利法又於 2004 年作了第三次修正，並在 2005 年 1 月 1 日開始實施。此次修正主要為了履行 WTO 會員國之義務的公約，准許藥物及農業用產品的專利。同時，亦將實體審查請求之期限修正為自申請日（或優先權日）起算 36 個月內為之，此外，在 2005 年版本之專利法實行細則³及審查指南中亦明文規定，發明專利申請案之實體審查請求必須在發明專利申請案公開後才可提出，為此，倘若申請人希望加快審查速度，則可向印度專利局提出請求提早公開，並繳納相關規費，一旦，申請人提出提早公開請求，印度專利局即會儘速公開該申請案。

³ Rule 24B (4)(i) The time for putting an application in order for grant under section 21 shall be six months from the date on which the first statement of objection is issued to the applicant to comply with the requirements;