

## 出國報告（出國類別：實習）

# 參加 107 年臺印度專利審查官 交流計畫

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：黃鼎翰 專利審查官

葉士緯 專利審查官

派赴國家：印度

出國期間：107 年 5 月 6 日至 105 年 5 月 13 日

報告日期：107 年 8 月 1 日

## 摘 要

印度為我國新南向政策第一波重點推動國家，為落實新南向政策，並推動臺印度在智慧財產領域之合作，我方由黃鼎翰專利審查官及葉士緯專利審查官，於 107 年 5 月 6 日至 13 日赴印度智慧局新德里專利局，進行 5 天專利審查官交流(交流期間為 5 月 7 日至 11 日)。本次為臺印度專利審查官首次交流，主要就雙方組織架構、專利系統、法制及近期發展、專利程序審查、專利分類、專利檢索及審查實務、清理積案、加速審查、線上審查及教育訓練等議題作介紹討論，另印方亦就印度在專利合作條約(Patent Cooperation Treaty，以下簡稱 PCT)架構下作為國際檢索局(International Search Authority，以下簡稱 ISA)及國際初步審查局(International Preliminary Examining Authority，以下簡稱 IPEA)之業務，與印度傳統知識數位資料庫等議題作介紹，合計 17 個議題。

經由本次交流，臺印度雙方對彼此專利制度與法制，以及專利審查相關實務均有所認識及收穫，雙方同意持續討論簽署 IP 合作備忘錄事宜，並建議繼續辦理專利審查官交流，就雙方共同感興趣的議題，或是就特定技術領域作審查面的實質交流。

# 目次

壹、 目的及過程 .....	1
貳、 交流主題及內容 .....	3
一、 印度智慧財產相關機構簡介 .....	3
二、 印度智慧局現代化計畫 .....	6
三、 印度專利局組織架構 .....	6
四、 印度專利局編制及新進人員教育訓練 .....	8
五、 印度專利制度演進與法制 .....	9
六、 印度與我國專利制度差異比較 .....	11
七、 印度專利局受理專利申請案後之處理及審查流程 .....	13
八、 印度專利法有關「發明定義及法定不予專利」相關規定 .....	16
九、 印度專利加速審查制度簡介 .....	23
十、 印度專利電子化系統特點簡介 .....	28
十一、 印度在 PCT 架構下作為 ISA/IPEA 的介紹 .....	39
十二、 印度傳統知識數位化資料庫介紹 .....	40
參、 心得及感想 .....	44
肆、 建議.....	47
附件一 交流議程 .....	48
附件二 交流剪影 .....	53

## 壹、 目的及過程

印度為我國新南向政策第一波重點推動國家，為落實新南向政策，並推動臺印度在智慧財產領域之合作，我方於去(106)年 9 月函請我駐印度經濟組協助探詢雙方智慧局進行交流合作之可行性。印方表示願與我方進行專利審查官交流，尤其鼓勵我方專利審查人員赴印度參訪考察。據此，我方同意派員前往印度智慧局進行交流，除增進彼此專利制度認識，分享雙方審查實務相關經驗，同時也探詢未來臺印度在智慧財產領域繼續合作的可行模式及方向。

由於印度會計年度計算是從每年 4 月開始到隔年 3 月結束，其政府機關在每個會計年度結束之前業務較為繁忙，因此雙方合意在今(107)年 5 月 7 日至 11 日在印度智慧局的新德里專利局進行 5 天交流活動。本次為臺印度專利審查官首度交流，鑒於雙方對彼此專利制度及法規尚未熟悉，因此交流主題以雙方專利制度介紹為主，另外也就專利程序及實體審查等實務作討論，內容涵蓋 17 個主題，交流議程簡要整理如表 1，詳細議程檢附於附件 1。其中，除了印度的傳統知識資料庫介紹及印度在 PCT 架構下運作 ISA/IPEA 兩個主題為單獨由印方作介紹外，其他主題交流方式均採雙方輪流作簡報介紹，並回應對方提問。每個主題印方都有不同人員負責說明，我方則由兩位前往交流人員依分工就負責主題作說明。

表 1 交流議程

日期	印方主要交流人員	討論主題
5 月 7 日	Dr. K. S. Kardam, Senior Joint Controller of Patents & Designs Mr. B. P. Singh, Joint Controller of Patents & Designs Dr. P. P. Singh, Assistant Controller of Patents & Designs	1. 臺灣、印度智慧財產局組織架構 2. 臺灣、印度專利系統概況 3. 臺灣、印度專利法的特點 4. 臺灣、印度智慧財產局近期的發展與倡議
5 月 8 日	Mr. Atiqullah, Examiner of Patents & Designs Dr. Debasish Banerjee, Examiner of Patents & Designs Dr. Usha Rao, Assistant Controller of Patents & Designs	1. 臺灣、印度專利形式審查制度介紹 2. 臺灣、印度專利檢索策略經驗分享 3. 臺灣、印度實體審查概要介紹
5 月 9 日	Mr. Sukhdeep Singh, Assistant Controller of Patents & Designs Mr. Naveen Mathur, Deputy Controller of Patents & Designs, Group Leader	1. 臺灣、印度不能申請專利的標的 2. 臺灣、印度新穎性介紹 3. 臺灣、印度進步性介紹
5 月 10 日	Sh. K. S. Goondli, Deputy Controller of Patents & Designs Dr. P. P. Singh, Assistant Controller of Patents & Designs Ms. V. Rekha, Deputy Controller of Patents & Designs	1. 臺灣、印度清理積案計畫介紹 2. 臺灣、印度加速審查方案介紹 3. 臺灣、印度專利分類與品管措施介紹
5 月 11 日	Mr. Sameer Swarup, Deputy Controller of Patents & Designs Dr. S. S. Singh, Deputy Controller of Patents & Designs Ms. V. Rekha, Deputy Controller of Patents & Designs Mr. Sukhdeep Singh, Assistant Controller of Patents & Designs	1. 臺灣、印度無紙的電子化線上審查系統介紹 2. 印度的傳統知識資料庫介紹 3. 印度在 PCT 架構下運作 ISA/IPEA 的介紹 4. 臺灣、印度專利審查人員訓練介紹

本次交流活動印方主要負責人為新德里專利局局長 Dr. K. S. Kardam<sup>1</sup>，由該局 Assistant Controller Mr. Sukhdeep Singh<sup>2</sup>負責主辦及擔任聯絡窗口，並由 3 位專利審查員(Examiner) Miss Nekita Kumari、Miss Anjali Kaushik 及 Mr. Abhishek Kumar 協助接待，活動主辦人及協助接待的審查員幾乎全程參與每個交流主題討論。此外，在交流活動第 3 天，辦公室設在孟買(Mumbai)的印度智慧局局長 Shri. O. P. Gupta 正好來到新德里專利局開會，Gupta 局長得知我方專利審查官到訪，特地抽空會見，並表示對我方智慧局長問候之意，請我方人員代為轉達。

經由五天交流，雙方對彼此的專利制度與法制，以及專利審查相關實務均有所認識及收穫。印方在規劃智財政策時，其由上而下，以國家利益為前提的思維，及其在電子化作業的推動與成效，尤其令我方人員印象深刻；印方則表示對我方智慧局專利業務編組的組織架構相當感興趣，並對我方清理積案成果表示敬佩，認為具有參考價值。同時，藉由這次交流，印方始意識到我方並非 WIPO 成員，無法參與巴黎公約等國際條約，亦理解我方在國際場域推展智財工作及尋求智財合作的困境。

在交流活動的最後一天晚上，由我駐印度經濟組楊宏組長宴請雙方交流代表，同時討論未來可能合作模式以建立交流機制。Dr. Kardam 與楊組長咸認為雙方可持續討論簽署 IP 合作備忘錄<sup>3</sup>事宜，並建議繼續辦理專利審查官交流，尤其著重在電子領域審查與積體電路布局註冊的實務經驗分享與相關案例研討等。Dr. Kardam 也提議在雙方合作前提下，我方專利審查人員或可自費參加印度智慧局與世界智慧財產組織(WIPO)合辦的智財夏日學校(WIPO-India summer school on Intellectual Property)，或是亞洲國家審查人員訓練課程<sup>4</sup>(WIPO-India training courses on patent search and examination for Asian Countries)。

---

<sup>1</sup> 新德里專利局局長 Dr. Kardam 待人相當親切，並將我方到訪訊息及合照發表在其個人社群網站(包括 Twitter 及 LinkedIn)上，獲得眾多迴響。

<sup>2</sup> 主辦人 Mr. Sukhdeep Singh 具有機械工程專業背景及法學碩士學位，是新德里專利局負責國際事務人員，並曾代表印度智慧局參與「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」談判。

<sup>3</sup> 目前與印度簽署 IP 備忘錄的智慧局，據悉有澳洲、德國、瑞士、日本、歐盟、美國、瑞典、新加坡、英國及加拿大等國家或地區的智慧局。

<sup>4</sup> 據印方人員表示，先前已有菲律賓智慧局(IPOPFL)及韓國智慧局(KIPO)審查人員參加該課程。

## 貳、 交流主題及內容

### 一、 印度智慧財產相關機構簡介

印度智慧財產相關機構彙整如圖 1 所示，其中各機構所在地理位置，可參考圖 2 所示地圖，茲說明如下：

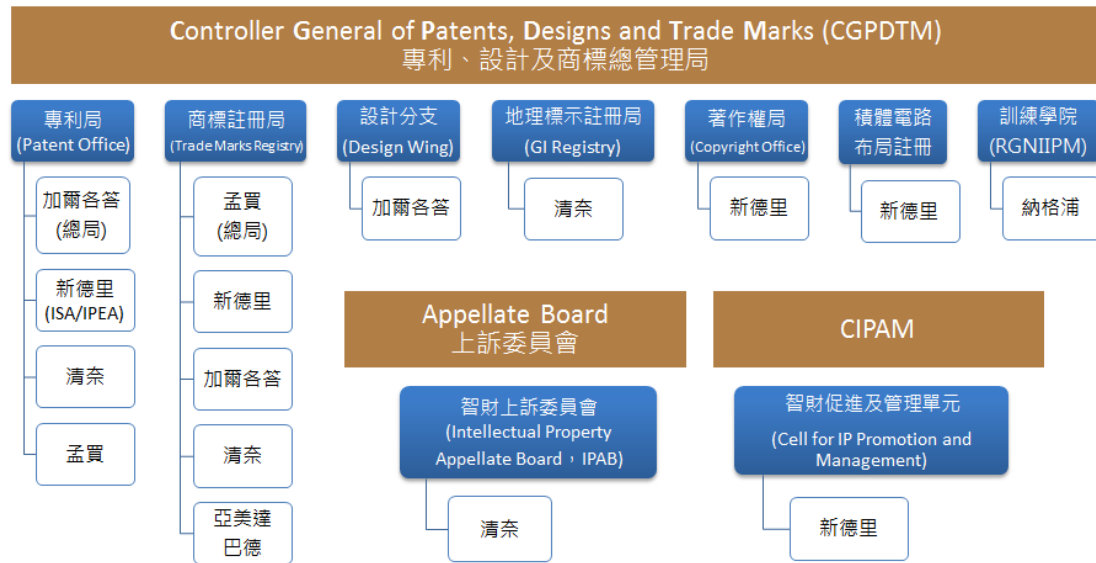


圖 1 印度智慧財產相關機構彙整



圖 2 印度地圖<sup>5</sup>

<sup>5</sup> 引自 <https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-india-vector-map-image7677619>

印度智慧局全名為「專利、設計及商標總管理局」(Office of the Controller General of Patents, Designs & Trademarks, 簡稱 CGPDM)<sup>6</sup>, 隸屬於該國商工部(Ministry of Commerce and Industry), 產業政策推廣司(Department of Industrial Policy and Promotion, 簡稱 DIPP)之下。印度智慧局主管印度智慧財產相關業務, 包括專利、商標、設計、地理標示、著作權、半導體積體電路布局(Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design, 簡稱 SCICLD)等, 並設有一所智慧財產訓練學院—拉吉夫甘地國立智慧財產管理學院(Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, 簡稱 RGNIIPM 或 NIIPM)。與智慧財產權相關的主要法規, 包括專利法(Patents Act, 1970)、設計法(The Designs Act, 2000)、商標法(Trade Marks Act, 1999)、商品地理標示(註冊及保護)法(The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999)、半導體積體電路布局法(Semi-Conductor Integrated Circuit Layout Design Act, 2000), 以及著作權法(Copyrights Act, 1957)。印度目前並沒有為營業秘密保護設專法。

印度智慧局局長(Controller General of Patents, Designs & Trade Marks)為 Shri. O. P. Gupta 先生, 其辦公室在孟買, 然而智慧局轄下的單位並非都集中在孟買辦公, 而是分設在印度各地:

- (一) 專利局(Patent Offices): 共有四個局及一個設計分支(Design Wing), 專利局依地理位置劃分專利申請案的管轄權<sup>7</sup>。專利總局設在加爾各答(Kolkata), 另外三個局分別設在新德里(New Delhi)、清奈(Chennai)及孟買(Mumbai), 四個專利局都可作為 PCT 申請案的受理局(Receiving Office)。其中, 新德里局管轄印度北方各邦專利申請案, 同時也作為印度 PCT 申請案的 ISA 及 IPEA, 清奈局管轄印度南部各邦專利申請案, 孟買局管轄印度西部各邦申請案, 加爾各答總局則是負責管轄其他局管轄以外各邦的專利申請案。在印度智慧局實施專利申請及審查電子化作業以前, 各分局主要負責審查其所管轄範圍內的專利申請案; 在實施電

---

<sup>6</sup> 也稱為 Intellectual Property India, 簡稱 IP India。

<sup>7</sup> 申請人或共同申請人中的首位, 可向其居所、營業處所或發明實際創作地點的管轄專利局提出發明專利申請, 非印度居民、在印度無住所或無營業處所者, 則依其代理人的地址, 向所管轄的專利局提出發明專利申請。

子化作業以後，各分局的專利申請案可藉由電子化傳輸方式流通，因此目前申請人仍須向管轄其所在地的專利局提出專利申請，但是其申請案可能會由其他專利局進行審查。設計分支所在地位於加爾各答，審查人員集中在加爾各答辦公，專利各局提供設計申請案之收件服務，再送到加爾各答的設計分支進行審查。

(二) 商標註冊局(Trade Marks Registry)：共有五個局，總局設在孟買，其他四局分別位於新德里、加爾各答、清奈及亞美達巴得(Ahmedabad)。

(三) 地理標示註冊局(Geographical Indications Registry)：位於清奈。

(四) 著作權及半導體積體電路布局註冊辦公室均位於新德里<sup>8</sup>。

(五) 智慧財產訓練學院：位於納格浦(Nagpur)，是有關智慧財產權相關訓練、管理、研究及教育的國立機構。審查官訓練、與 WIPO 合辦的智財夏日學校(WIPO-India summer school on Intellectual Property)及亞洲國家審查人員訓練課程(WIPO-India training courses on patent search and examination for Asian Countries)均在此舉行。

其他非隸屬在印度智慧局之下，但是與智慧財產事務相關的機構，還包括智財上訴委員會(Intellectual Property Appellate Board，簡稱 IPAB)，以及智財促進及管理單元(Cell for Intellectual Property Promotion and Management，簡稱 CIPAM)。IPAB 位於清奈，其角色類似我國經濟部所屬之訴願會，受理所有對主管員<sup>9</sup>(Controller)作成之指示或決定之申訴，以及撤銷專利之申訴案，並進行聽證。但是對於在高等法院提出侵權訴訟之反訴者，則由高等法院審理。與我國訴願會不同的是，IPAB 的成員中包含具有技術背景之人員<sup>10</sup>。CIPAM 位於新德里，與印度智慧局同樣隸屬於 DIPP 之下，協助 DIPP 就每個智財政策目標擬定重點策略以簡化流程、建立智財意識提升策略、辦理執法單位智財相關教育訓練，以及研究並促進國內智財推廣與商業化最佳實務

---

<sup>8</sup> 依據印度智慧局 2016-17 會計年度年報所載，著作權及半導體積體電路布局之業務於 2016 年才轉由智慧局管理。

<sup>9</sup> 在此係指專利局的主管員，有關其編制及作業，請參見本章第四及第七節。

<sup>10</sup> 依規定，擔任 IPAB 的技術人員(technical member)的條件，是必須擔任並實際執行 Controller 工作至少 5 年以上。本次拜訪的新德里局局長 Dr. K S Kardam 甫被選任為 IPAB 的成員之一。



的實施等。

## 二、印度智慧局現代化計畫

印度智慧局的現代化計畫是以每 5 年為一期，目前已完成 11 期計畫，第 12 期計畫(2017-2020 年)刻正推動中，其重點領域及目標彙整如表 2。第 12 期計畫預算合計約 25.8 億盧比，相當於新臺幣 12.9 億元。據印方交流人員表示，印度智慧局所收規費都必須繳回國庫，惟印度政府對該局的現代化計畫相當支持，因此可爭取到所需經費。

表 2 印度智慧局現代化計畫的重點領域及其目標

重點領域	目標
基礎設施	取得德里、孟買、加爾各答、清奈及亞美達巴德等地各局所需建築用地並進行建設
資訊化設施	建置線上申請、數據中心及高階伺服器 紀錄數位化與訂購專利及非專利文獻資料庫 「無紙化」辦公室
服務品質	加速審結
人力資源	創造職缺並填補目前所有空缺
人員訓練	定期在職訓練

## 三、印度專利局組織架構

印度專利局的組織如圖 3 所示，共包括四個功能組，分別是收件組(RECS<sup>11</sup> Division)、資料服務組(RMID<sup>12</sup> Division)、一般事務組(GPM<sup>13</sup> Division)及審查組(Examination Division)。

<sup>11</sup> RECS 是 Receipt, EDP(Electronic Data Processing), Classification and Screening 的縮寫。

<sup>12</sup> RMID 是 Record Management and Information Dissemination 的縮寫。

<sup>13</sup> GPM 是 General Patent Matters 的縮寫。

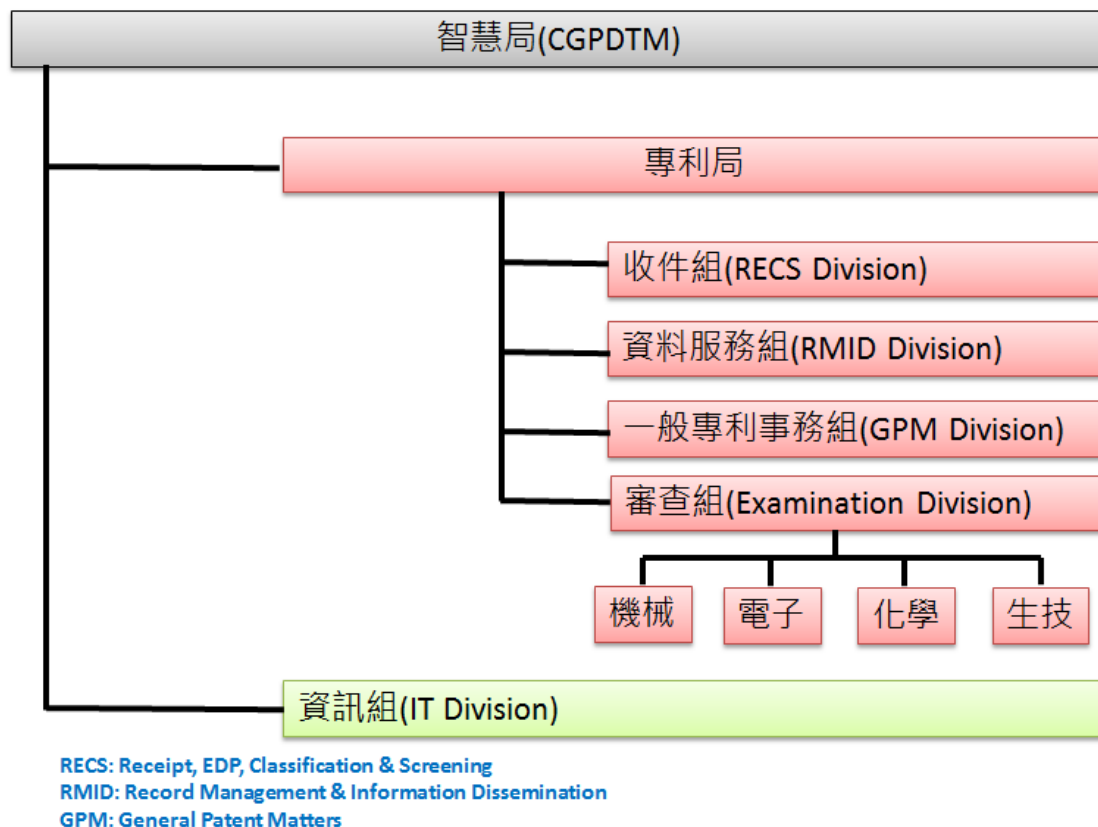


圖 3 印度專利局組織圖

收件組下設三個科，分別處理專利及設計申請實體案件及相關文件的收件、電子資料處理、專利分類及篩選(Screening)。其中專利分類及篩選是由審查員(Examiner)負責，除依照國際專利分類(International Patent Classification, 簡稱 IPC)賦予專利申請案件分類號外，並就申請案件是否涉及原子能或國防機密進行篩選，若有涉及原子能或國防機密目的者，專利局會就該申請案徵詢國防部(Ministry of Defense)或原子能司(Department of Atomic Energy)之意見。

資料服務組下設四個科，負責處理包括專利註冊等所有訊息紀錄、提供文件副本、專利註冊查核、專利維持及復權、專利註冊相關變更，以及處理在 PCT 架構下的國際專利申請案。

一般事務組下設三個科，負責處理客訴及資訊權(Right to Information, 簡稱 RTI)、統計及定期報告、專利使用調查，以及核准後異議(post grant opposition)的程序處理等事項。

審查組負責專利的審查及核准。與本局專利組目前共細分為 13 個審查科相

較，印度專利局的審查組僅區分為機械、電子、化學及生物技術等四個領域。當我方就本局專利組組織架構及功能進行介紹時，印方交流人員相當感興趣，並表示我方目前就審查的技術領域劃分與各專利組的分工相當合理，值得印方參考。

此外，智慧局下設有資訊組負責智慧局所轄各單位的資訊系統開發及運作等相關工作，在專利業務電子化系統開發過程，也有審查人員組成的小組參與其中。

#### 四、印度專利局編制及新進人員教育訓練

專利局及設計分支的審查人員編制分為 Controller (主管員)及 Examiner (審查員)兩種，Controller 依職務層級由上而下(圖 4)分別為 Senior Joint Controller、Joint Controller、Deputy Controller 及 Assistant Controller。Controller 是 Examiner 的管理者，以本次交流的新德里局為例，每位 Controller 大約管理 3 到 4 名 Examiner。目前 4 個專利局及設計分支總共約有 780 名審查人員，其中 Examiner 約 580 名，Controller 約 200 名。每個等級有 5 年工作經驗後，可取得晉升資格。例如，Examiner 有 5 年工作經驗後，可取得晉升到 Assistant Controller 的資格。此外，專利局的 Examiner 及 Controller 可以輪調到設計分支，反之亦然。

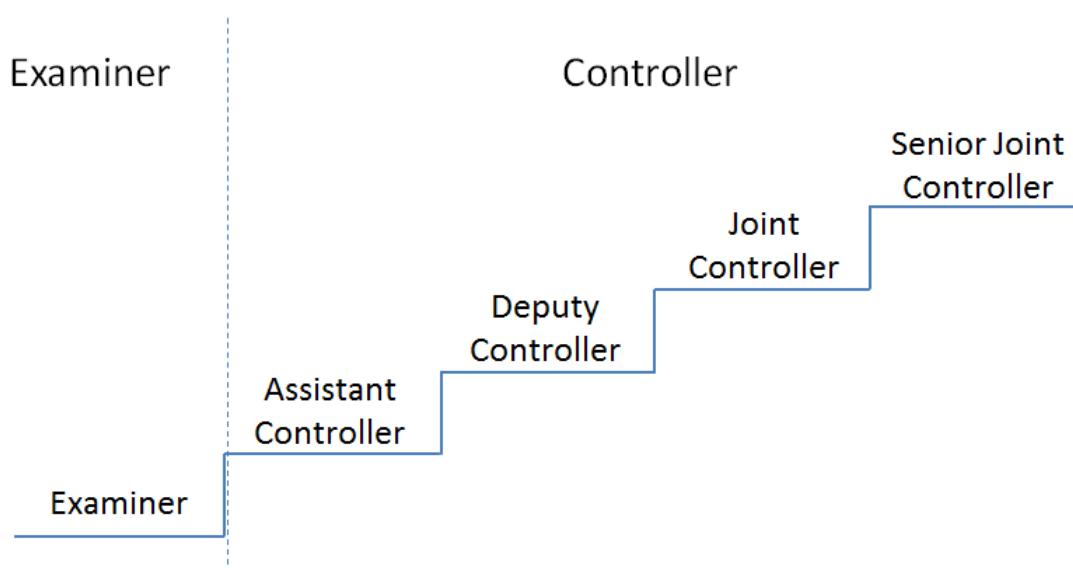


圖 4 印度專利局及設計分支人員階層

在 2015 年以前，專利局合計只有大約 130 名 Examiners，由於每名 Examiner 每個月只能處理 12 到 15 件新申請案，而印度每年的專利申請案大約在 43,000 到 46,000 件之間，審查人力不足導致專利局有嚴重的積案問題。為解決專利積案，專利局自 2016 年起陸續招募合計 458 名 Examiners，這些新招募人員都具有正式公職身分。據本次印方交流人員的說法，當初大約有 85,000 人報名，報名者必須具備相當於碩士以上學歷，錄取者都是經過三階段考試後脫穎而出，競爭相當激烈。專利局新進審查員會先進行教育訓練，再分發到各專利局。

據印方交流人員說法，新進人員訓練計畫的時程可能會依當時情況而異，但原則上都是分三階段實施：

第一階段為基礎訓練，地點在納格浦(Nagpur)的訓練學院(NIIPM)，課程內容包括專利簡介、專利法及民法簡介、程序審查簡介、實體審查流程簡介、檢索系統簡介、檢索系統操作、檢索報告製作、績效評估抽查、WIPO 及 PCT 系統簡介、巴黎公約及布達佩斯條約簡介、以小組方式製作國際檢索報告並就檢索過程作簡報，以及簡介各種專利分類系統等。

第二階段為職能訓練，地點在各專利局，主要是在專利局下的各功能組進行實務訓練。

第三階段為進階訓練，地點也是在納格浦的訓練學院，主要是就進階檢索及撰寫申請專利範圍等內容作訓練。

訓練成效會以定期測驗作評估，成績優良人員可優先選擇服務的專利局地點。

依據印方交流人員的說法，以及印度智慧局 2016-17 會計年度年報所載，日本特許廳(JPO)除派員前往印度協助其新進人員訓練外，每年也定期提供印度審查人員到 JPO 交流見習的機會。

## 五、印度專利制度演進與法制

印度的專利制度最早可回溯到西元 1856 年，當時英屬東印度公司在印度具

有英國政府特許的貿易壟斷權，其在 1856 年，以英國 1852 年的專利法為基礎制訂 Act VI，將專利制度首次導入印度。1857 年印度民族起義後，當時印度蒙兀兒帝國的最後一任皇帝 Mirza Abu Zafar 被流放到緬甸，帝國宣告結束，東印度公司也被解除特許，印度成為英國的一個直轄殖民地，由於 Act VI 當初並未被英國皇室所批准，因此該法於 1857 年被廢止，隨即被 Act IX 所取代。之後又在 1872 年導入設計制度，以及 1883 年導入優惠期概念等。

印度現行專利制度的基礎建立於 1911 年，The Patents and Designs Act, 1911 取代先前所有的專利法規，並首次明訂專利局(Controller of Patents)為主管專利事務的行政機關，並給予 14 年的專利保護期。

印度在 1947 年獨立後，認為 The Patents and Designs Act, 1911 無法符合印度獨立後的政治及經濟環境所需，印度政府遂委由高等法院的法官組成一個委員會，就專利法規進行檢視，並研究應如何修訂以使專利系統符合國家利益。經由多次討論，終於在 1970 年通過印度現行的專利法 The Patent Act, 1970，該法有 70% 的內容參照 The Patents and Designs Act, 1911，有 30% 參考國外立法例，並且與設計<sup>14</sup>脫鉤。The Patent Act, 1970 在 1972 年生效，同年並依該法第 159 條規定訂定施行細則 The Patent Rules, 1972。

印度於 1995 年加入 WTO，為符合 TRIPS 規範，分別在 1999 年、2002 年及 2005 年進行 3 次修法，並且在 2003 年制定新的施行細則 The Patent Rules, 2003。因應加入 WTO 的修法，印度將專利的保護期限延長為 20 年，原本只對醫藥品的製程提供 8 年保護，也逐步開放為對醫藥品或農業化學物本身提供保護。

印度專利法在 2005 年後並未再進行修法，但是施行細則分別於 2016 年及 2017 年進行修訂，主要是為導入加速審查措施及對加速審查措施中的新創產業 (Startup) 提供定義。

---

<sup>14</sup> 當時印度設計制度仍繼續援用 The Patents and Designs Act, 1911

## 六、印度與我國專利制度差異比較

比較印度與我國在專利制度上的差異，其部分不同處如表 3 所示。

表 3 印度與我國專利制度的部分差異

專利制度	印度	臺灣
新型專利(Utility Model)	無	有
申請實體審查期間	優先權日或申請日後 48 個月內	申請日後 3 年內
異議制度 (Opposition)	有	無
臨時申請案(Provisional Specification)	有	無
分割申請期間(Division of Application)	核准審定前	原申請案再審查審定前或原申請案核准審定書送達後 30 日內
PCT 國家階段申請案 (PCT National Phase Application)	有	無
附加專利(Patents of Addition)	有	無
優先權證明文件補正期間	Controller 通知後 3 個月內	最早優先權日後 16 個月內

印度沒有新型專利制度，只有發明專利及設計註冊，發明專利及設計註冊都採實體審查制。發明申請案必須在其最早優先權或申請日後 48 個月內，由申請人或任何第三方(any other interested person)提出實體審查請求，並且在案件公開後，才會進入實體審查階段，未於期限內提出實體審查請求者，該申請案視為由申請人撤回。

依據印度專利法第 25 條，任何人均可在專利申請案公開後到核准前的期間提出異議(pre-grant opposition，核准前異議)，或是在專利核准後的一年內提出異議(post-grant opposition，核准後異議)。印度專利法施行細則第 55 條另規定，在專利申請案公開日起 6 個月內，不應獲准專利，這是為了確保第三方在專利申請案核准前至少有 6 個月的時間可以提出異議。因此，印度的發明專利申請案，都

必須等到最早優先權日或申請日後 18 個月公開後，才會分派給審查員進行實體審查。申請人如希望其申請案儘早進入實體審查階段，可申請提早公開。

本次交流時，我方亦就我國專利審查實務與印方分享。由於我方審結期間現已低於 18 個月，且發明專利申請案無須等到公開後才進行實體審查，因此印方就我方如何處理第三方異議進行提問。我方回復由於我國目前已無異議制度，因此任何人對於已核准審定之專利有異議者，可向本局提出舉發申請。

印度的發明專利申請案種類，主要包括 Ordinary application、Conventional application 以及 PCT national phase application。

Ordinary application 是指首次直接向印度專利局提出申請的專利申請案。印度專利法也是採先申請主義(first to file system)，申請人可在提出申請時檢附完整說明書(complete specification)或臨時說明書(provisional specification)。如同美國的臨時申請案(provisional application)一般，以臨時申請書提出申請者，必須在申請日起 12 個月內提出完整說明書，並享有臨時申請案之優先權，否則即視為放棄該申請案。本次交流時，我方也就臨時申請案的格式，及審查人員是否會確認完整說明書為臨時說明書所支持等事項向印方詢問。印方表示，臨時說明書格式可以是研究報告或期刊文獻，並不強制必須有申請專利範圍；至於審查人員並不會就完整說明書是否為臨時說明書所支持進行審查。印方交流人員表示，證明完整說明書是否為臨時說明書所支持，是申請人的責任。

Conventional application 是指申請人先於印度以外的其他(巴黎公約)國家提出一先申請案，再於印度提出相同申請案並主張先申請案之國際優先權。經由本次交流，印方才瞭解我國並非巴黎公約成員，然而目前我國申請人在印度提出 Conventional application 並主張在我國申請案的優先權，是可被接受的<sup>15</sup>。

PCT National phase application 是指申請人在向 PCT 受理局提出國際申請後，自最早優先權日或取得國際申請日(international filing date)後 31 個月內(以較早者為準)，指定印度進入國家階段所提出的申請案。這類專利申請案在獲准專利後，其專利權期間是從國際申請日起算 20 年。

---

<sup>15</sup> 我國與印度目前都是 WTO 會員。

經檢視印度智慧局年報，我國申請人於近兩個會計年度在印度的專利申請案件數如表 4 所示，三種申請案件數合計，2015-16 會計年度有 340 件，2016-17 會計年度有 295 件。

表 4 我國申請人在印度申請專利案件數情形 (資料來源：印度智慧局年報)

Country	Ordinary		Convention		National Phase Application	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Taiwan	48	53	220	267	27	20

在印度，對於已取得專利的發明有進一步修飾，而有延續的新發明時，可提出附加專利申請 (Patent of Addition)，其概念類似美國的部分延續案 (Continuation-in-part)，優點在於新發明附加在已核准的專利上，因此不須繳交額外的專利維護費用，但是附加的新發明專利權期限比照原專利計算。

此外，印度有關專利分割申請及優先權證明文件補正期間的相關規定，也與我國不同(參照表 3)。

## 七、印度專利局受理專利申請案後之處理及審查流程

專利局在受理專利申請案後的流程如圖 5 所示，會先由收件組(RECS)處理，包括文件數位化(Digitization)、就是否涉及原子能或國防機密進行篩選(Screening)，以及專利分類(Classification)等作業，以及處理專利申請案公開事宜。如同大多數國家一般，印度專利申請案也是在申請日或最早優先權日後 18 個月後公開，申請人可請求提早公開。

公開後的申請案有請求實體審查者，就會進入審查組(Examination Division)，依其專利分類結果分派(Allotment)<sup>16</sup>給對應的 Examiner 進行實體審查。

<sup>16</sup> 據印方交流人員表示，由於該局現在專利申請及審查流程已全面電子化，因此專利申請案會依各 Examiner 承審的國際專利分類號(IPC)及其待辦案件量自動分派案件。我方另私下詢問印方人員有關審查員領域如何調配？印方人員表示，每位 Examiner 會依其取得碩士學位的專長領域分配承審 IPC 分類號。機械、電子、化學(含藥學)及生物技術領域各有一位 group leader(其身為 Controller)，可調配群組中 Examiner 的承審 IPC 分類號，當某個 IPC 分類號對應的專利申請案量不夠時，group leader 會用調整承審 IPC 分類號的方式，以達到提供足夠案量的目



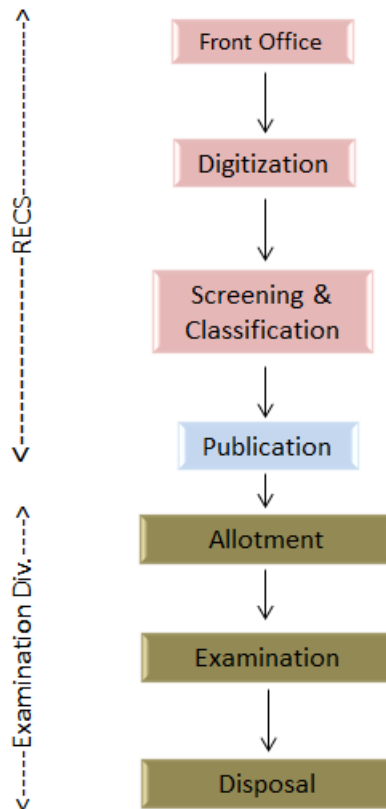


圖 5 印度專利局受理專利申請案後之處理流程 (資料來源：印方提供之簡報)

目前印度的專利分類也是採用國際專利分類 (International Patent Classification, 簡稱 IPC), 負責分類的部門依據申請案類別而有所不同。若專利申請案為本國案 (national applications)<sup>17</sup>時, 是由四個專利局收件組的 Examiner, 分別就其管轄區域所受理的專利申請案, 賦予申請案 IPC 分類號。若專利申請案為 PCT 申請案時, 則由設在新德里專利局的國際檢索局 (ISA) 下的 Centralized Classification Team 負責分類, 案件會先依機械、電子、化學及生技作領域粗分類, 再由各領域中的 Examiner 賦予 PCT 申請案 IPC 分類號。在印度專利局, 負責專利分類的 Examiner 也同時會做實體審查, 但是其須審查的案件數會有所調整。此外, 每年 IPC 分類表修訂生效後, 負責分類的人員即採用最新修訂版本分類表對新申請案作分類, 但不會對已完成分類的申請案及資料庫的專利文獻作再分類 (reclassification)。印方交流人員表示, 印度專利局目前已被 WIPO 要求必須

的, 若仍無法提供足夠案量時, 也有將該 Examiner 轉調到其他業務單位等替代方案, 例如負責行政事務。

<sup>17</sup> 包括 Ordinary application 及 Conventional application。

對專利申請案或專利文獻作再分類，並詢問本局的專利再分類作法，我方也在簡報中就本局分類作業進行分享。

在審查及國際檢索階段，負責審查或檢索的 Examiner 會就專利申請案初步被賦予的分類號作確認，例如從檢索到的前案或所採的引證等專利文獻的分類是否與本案的分類號相符，或是本案的分類號是否與其他國家賦予的分類號相符等來進行判斷。當分類號應作修正時，會再回饋給負責分類的 Examiner。

我方也就印度專利局是否可能導入合作專利分類(Cooperative Patent Classification，簡稱 CPC)作為分類系統一事，向印方人員詢問。印方交流人員表示，除非 WIPO 已同意以 CPC 取代 IPC 作為分類系統，否則印度專利局並沒有採行 CPC 分類的打算，不過審查人員仍會使用 CPC 分類號作為檢索工具，EPO 也會提供相關訓練課程。

提出實體審查請求的專利申請案，在公開後會進入審查組，其審查流程如圖 6 所示。在印度專利局，專利申請案件中的本國案，包括程序審查、專利分類、實體審查、檢索及審查意見撰寫，都是由 Examiner 負責，Controller 負責督導其所屬的 Examiners，因此 Examiner 完成的審查意見或決定，都交由負責督導的 Controller 作覆核確認。Controller 是直接與申請人接觸的窗口，審查意見通知書(Examination Report)及審定書經 Controller 確認內容後，即由其具名發給申請人，亦即 Examiner 並不直接與申請人接觸，Controller 才是直接與申請人聯絡的窗口。申請人在接獲首次審查意見通知(First Examination Report，簡稱 FER)後，有 6 個月的申復期間，可展延 3 個月，也就是申復期間最長 9 個月，若超過 9 個月未申復者，視為放棄本案。申請人的申復內容會直接轉給承審的 Examiner 作後續審查。若 Controller 認同 Examiner 的核駁意見時，依印度專利法第 14 條相關規定，Controller 必須通知申請人給予聽證(hearing)機會，若申請人申復內容無法克服或滿足 Controller 的審查意見時，依印度專利法第 15 條相關規定，Controller 得予以核駁處分。

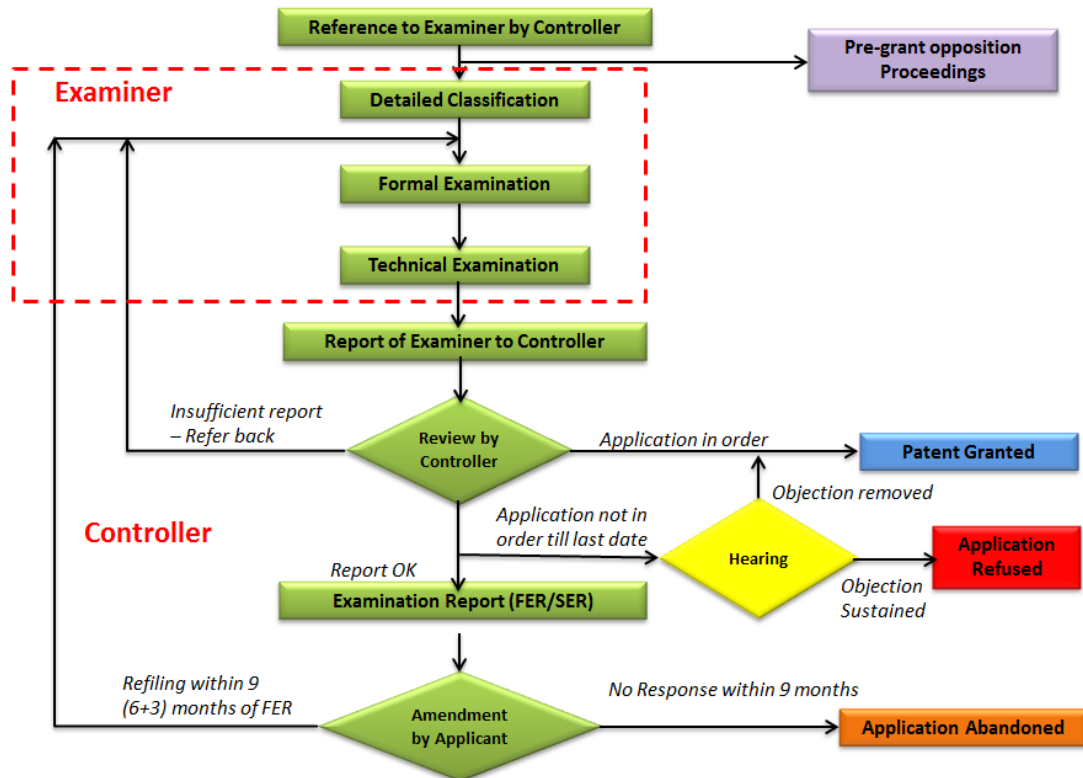


圖 6 印度專利局本國專利申請案審查流程 (資料來源：印方提供之簡報)

## 八、印度專利法有關「發明定義及法定不予專利」相關規定

### (一) 討論目的

為了解印度專利法以及審查基準當中「非屬專利」之詳細規定以及其實務操作方式，並比較其與我國專利法及專利審查基準之「發明之定義」以及「法定不予專利標的」之差異。

### (二) 印度專利法有關非屬發明的規定

印度專利法第 3 條定義發明的方式為採用負面表列方式界定何者「非屬發明」，並且將一些細節規定與範例直接載入專利法之中，與我國專利法相較有顯著的差異，我國在專利法第 21 條以正面表述方式明定「發明之定義」以及在第 24 條規定「法定不予專利之標的」，並將一些細節規定與範例載於審查基準之中。

上述被印度直接載於專利法的細節規定又牽涉了我國列入新穎性、進步性才考量的要件，故對於首次閱讀印度專利法有關發明定義的相關規定的人來說，可能感到十分疑惑，如下列所示，印度專利法第 3 條規定：

The following are not inventions within the meaning of this Act,—

(a) an invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well established natural laws.

(b) an invention the primary or intended use or commercial exploitation of which could be contrary to public order or morality or which causes serious prejudice to human, animal or plant life or health or to the environment.

(c) the mere discovery of a scientific principle or the formulation of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living substance occurring in nature.

(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.

Explanation.—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy.

(e) a substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process for producing such substance.

(f) the mere arrangement or re-arrangement or duplication of known devices each functioning independently of one another in a known way.

(g)..(omitted)

(h) a method of agriculture or horticulture.

(i) any process for the medicinal, surgical, curative, prophylactic diagnostic, therapeutic or other treatment of human beings or any process for a similar treatment of animals to render them free of disease or to increase their economic value or that of their products.

(j) plants and animals in whole or any part thereof other than micro-organisms but including seeds, varieties and species and essentially biological processes for production or propagation of plants and animals.

(k) a mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms.

(l) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever including cinematographic works and television productions.

(m) a mere scheme or rule or method of performing mental act or method of playing game.

(n) a presentation of information.

(o) topography of integrated circuits.

(p) an invention which in effect, is traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of known properties of traditionally known component or components.

由上述法條可得知，印度專利法第 3 條「非屬發明」之規定範圍大致是我國專利法以及審查基準當中「何謂發明」以及「法定不予發明專利之標的」的綜合，而印度專利法第 3(b)、3(d)、3(h)、3(i)、3(j)、3(p)條之規定又與我國相對應處有明顯差異，甚至是我國所未規定者，試分別論述如下：

1. 依據印度專利法第 3(b)的規定，違反公眾秩序或道德或對環境或動物帶來嚴重傷害之標的被視為「非屬發明」，在我國專利審查基準的「法定不予發明專利之標的」當中亦有相當類似之規定，即「妨害公共秩序或善良風俗者」，然而，印度生物技術專利審查基準第 11 頁進一步列出違反社會秩序或道德的範例樣態，包含：

(1) 複製人類和動物的方法。

(2) 改變人類生殖腺的方法。

(3) 改變動物的遺傳特性的方法，這些動物可能會導致它們對人類或其他動物沒有任何實質性的醫療或其他好處，並且還有由這種過程產生的動物。

(4) 製備種子或其他遺傳物質的方法，所述種子或其他遺傳物質包含可能對

環境造成不利影響的成分。

(5) 以人類胚胎作為商業開發。

在我國現行審查基準之規範下，僅將複製人及其複製方法列為「違反公共秩序或善良風俗者」，並未排除以非主要生物學方法複製動物的方法，簡言之，以基因轉殖技術複製動物的方法為標的之發明專利申請案在我國為可以被授予專利權之標的，但是在印度卻因為印度專利法第 3(b)條暨生物審查基準第 11 頁之規定，明定任何複製動物的方法均視為「違反公眾秩序或道德或對環境或動物帶來嚴重傷害」而被視為「非屬發明」。

2. 依據印度專利法第 3(d)的規定：

- (1) 若僅是單純發現新形態存在的已知物質，例如「一種已知蛋白質成分的新型結晶態」，該新結晶態並未增強已知蛋白質的功效，故該新形態在印度專利法中被視為「非屬發明」。(對於我國專利審查基準而言，判斷是否增強已知物之功效，已牽涉進步性的判斷)。
- (2) 一種對已知物質的細微修改「非屬發明」，例如「先前技術揭示一種蛋白質 A 包含 C-肽，該 C-肽包含胺基酸 XX，發明專利申請案所請求者為一種蛋白質 A 包含 C-肽，該 C-肽包含胺基酸選自 XY、YZ、XZ 中任兩種」，由於發明專利申請案與先前技術之差異僅在胺基酸的細微修改，故在印度專利法中被視為「非屬發明」。(對於我國專利審查基準而言，判斷是否是細微的修改必須進一步判斷是否有不可預期的功效，已牽涉進步性的判斷。)
- (3) 單純是已知物質的新用途，例如「印度苦楝油 **Neem** 在治療心臟疾病的新用途」，由於印度苦楝油 **Neem** 是已知物質，其新用途在印度專利法中被視為「非屬發明」。(對我國專利審查基準而言，用途是發明專利申請案之適格標的，判斷新穎性時才考量的專利要件問題)

就我國專利審查實務而言，若發明專利審請案所請之標的不符發明定義或屬法定不予專利者，便不再續行專利要件的審查，但是在印度，判斷標的物(**Subject Matter**)是否「非屬發明」的過程之中就包含了新穎性、進步性的判斷，我們很想

知道印度制定此法條的原因，因此提出此差異作為討論，印方會談主持人 Mr. Sukhdeep Singh 針對此差異提出回應，印度政府認為，在現行 WTO 架構下的 TRIPS 協議第 27 條第 1 項雖然規定「.....patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology」，但卻沒有明確定義「何謂發明(What is invention)?」，因此，印度政府認為，各國有空間以國內法定義「何謂發明」，採用負面表列的方式定義「何謂發明」對印度而言有最大的國家利益，且不違反 TRIPS 協議，但印方代表並不否認在審查實務操作中，僅以上述專利法第 3(d)條直接核駁申請案的機率非常低，通常會與進步性一併考量，但是也不排除僅用第 3(d)條核駁申請的可能性，這是一種具有彈性的實務操作方式。

3. 依據印度專利法第 3(h)條規定，在印度任何與農業與園藝相關的方法被視為「非屬發明」，在我國專利法當中，未排除農業與園藝領域相關的方法發明，例如，「一種改質土壤的方法，用以種植黃豆提高產量」在我國為可被授予專利權之標的，但在印度，一切被認為有關農業的方法均視為「非屬發明」，Mr. Sukhdeep Singh 進一步說明，此限制之設計是由於印度目前有 90%以上的人口以農業維生，他們之中更有高比率的人仍然生存在貧窮線之下，若是授予農業與園藝相關方法專利權，可能造成貧窮線下的人口有可能面臨專利訴訟的問題，他們無能力應付專利訴訟，可能會造成不可預期的社會混亂，印度政府認為這是為了保護印度底層農民不得已不得不為的限制。

4. 依據印度專利法第 3(i)條規定，在印度任何有關於人類或動物的診斷、治療、手術的方法均被視為「非屬發明」，大體上與我國專利法一致，惟我國專利審查基準第二篇第二章第 2-2-9 頁說明判斷發明是否屬於診斷方法的條件為：

- (1) 以有生命的人體或動物體為對象。
- (2) 有關疾病之診斷。
- (3) 以獲得疾病診斷結果為直接目的。

由於印度專利法與審查基準並未明確指出診斷是否限於「以有生命的人體或

動物體為對象」，故我方向印方提問，印方會談主持人 Mr. Sukhdeep Singh 說明，依據印度生物技術專利審查基準第 14 頁，認為診斷的定義為「通過調查病史和症狀以及應用測試來識別疾病的性質」，因此並未限定診斷必須以有生命的人體或動物為對象，因此，在我國可以授予專利權之標的「在已經脫離人體或動物體之組織、體液或排泄物上所實施之檢測或處理方法」，例如抽血檢驗相關技術，在印度被視為「非屬發明」。

5. 依據印度專利法第 3(p)條規定任何，任何被視為是印度傳統知識的發明專利申請案之標的均被視為「非屬發明」。印度文明悠遠流長，有許多草藥的應用可追溯到千年以前，若是此種已被廣泛利用的傳統知識被申請專利並且被授予專利權，將會產生許多不可預期的社會問題，例如濫訴，因此印度政府特別建置「傳統知識資料庫」用以蒐集各種傳統知識，有關傳統知識資料庫的詳細內容以及其應用方式本報告另有專章論述，於此不再贅述。

有關印度與我國之間對於發明標的是否適格發明定義之簡易範例比較如表 5 所示。

表 5 印度與我國對於非屬發明標的之簡易範例比較

	印度	我國
以基因轉殖複製動物的方法	非屬發明，違反專利法第3(b)條，生物案件審查基準第11頁載明	符合發明定義，未被法定排除，適格申請發明專利，是否核准由專利要件判斷(新穎性、進步性)
一種已知蛋白質成分的新型結晶態	非屬發明，違反專利法第3(d)條	符合發明定義，未被法定排除，適格申請發明專利，是否核准由專利要件判斷(新穎性、進步性)
一種對已知物質的細微修改，例如先前技術揭示一種蛋白質A包含C-肽，該C-肽包含胺基酸XX，申請專利發明案所請求者為一種蛋白質A包含C-肽，該C-肽包含胺基酸選自XY、YZ、XZ中任兩種	非屬發明，違反專利法第3(d)條	符合發明定義，未被法定排除，適格申請發明專利，是否核准由專利要件判斷(新穎性、進步性)
印度苦楝油Neem在心臟疾病的新用途	非屬發明，違反專利法第3(d)條	符合發明定義，未被法定排除，適格申請發明專利，是否核准由專利要件判斷(新穎性、進步性)
一種改質土壤，用以種植黃豆提高產量	非屬發明，違反專利法第3(h)條	符合發明定義，未被法定排除，適格申請發明專利，是否核准由專利要件判斷(新穎性、進步性)
一種快速檢驗血液的方法	非屬發明，違反專利法第3(i)條	符合發明定義，未被法定排除，適格申請發明專利，是否核准由專利要件判斷(新穎性、進步性)



### (三) 印度專利法有關原子能領域不予專利的特別規定

印度專利法當中，禁止被印度中央政府認定為與原子能領域相關之發明專利權的授予，此點為我國專利法所未見，印度專利法第 4 條規定：

No patent shall be granted in respect of an invention relating to atomic energy falling within sub-section (1) of section 20 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).

意即，在印度，有關原子能領域的發明專利申請案，依據印度專利法第 4 條的規定，必須遵循印度原子能法(India Atomic Energy Act)第 20(1)條之規定，屬於法定不予專利事由，原子能法第 20(1)條規定：

As from the commencement of this Act, no patents shall be granted for inventions which in the opinion of the Central Government are useful for or relate to the production, control, use or disposal of atomic energy or the prospecting, mining, extraction, production, physical and chemical treatment, fabrication, enrichment, canning or use of any prescribed substance or radioactive substance or the ensuring of safety in atomic energy operations.

意即，任何發明專利申請案，只要印度中央政府原子能主管機關認為相關於原子能物質的生產、控制、使用或處置原子能或勘探、開採、生產、銷售、物理和化學處理、製造、濃縮、裝罐或使用任何處方物質或放射性物質，或為了確保原子能操作安全，均不得授予專利權，由於此規定為我國所未見者，故向印方提問其具體操作方式，印方會談主持人指出，印度原子能法第 20(6)條規定：

The Controller of Patents and Designs shall have the power to refer any application to the Central Government for direction as to whether the invention is one relating to atomic energy and the direction given by the Central Government shall be final.

**Controller** 有權向中央政府原子能主管機關提出申請，以確定某發明案是否與原子能有關，以中央政府原子能主管機關的決定為最終決定，因此，在實務操作上，若某發明申請案牽涉或含有放射性材料，印度智慧財產局就會將該案提請印度原子能主管機關核定，該原子能主管機關以放射性材料的種類以及其成分的多寡來判斷是否該案與「原子能相關」，若判斷結果為不相關，則印度智慧財產

局續行該案之審查。

## 九、印度專利加速審查制度簡介

### (一) 印度發明專利申請案加速審查方案之源起

印度發明專利申請案的數量自 2000 年以來呈現逐年增加的趨勢，惟審查能量並未獲得同步擴充，因此造成嚴重的積案問題，印度政府近年來開始重視此一問題，並著手擬訂一系列清理積案的方案，除了持續招聘審查員之外，亦搭配發明專利申請案的加速審查措施，自 2016 年 5 月 16 日起，印度專利法施行細則增訂第 24C 條(Patent Rules 24C)有關發明專利申請案的加速審查方案正式生效實施。

### (二) 印度發明專利申請案加速審查的適格性規定

依據印度專利法施行細則第 24C(1)條的規定，具備下列條件的發明專利申請案適格申請加速審查：

- a. 發明專利申請案所對應的國際申請案指定印度為國際檢索局 ISA(International Searching Authority)或國際初步審查局 IPEA(International Preliminary Examining Authority)者。
- b. 發明專利申請案的申請人為新創公司(Startup)。

針對上述 a，依據專利合作條約實施細則(Regulations under the Patent Cooperation Treaty)第 35 條之規定以及印度智慧財產局與世界智慧財產組織國際局(International Bureau)的協議<sup>18</sup>，以印度智慧財產局為受理局的國際申請案，可以印度智慧財產局為其主管的 ISA/IPEA，值得注意的是，上述協議當中第 3(1)、3(2)條(Article 3(1)、Article 3(2))以及附件 A(Annex A)記載了印度與伊朗之間簽訂有協議，適格以伊朗智慧財產局為受理局的國際申請案，亦可指定印度智慧財產

---

<sup>18</sup> AGREEMENT between the Indian Patent Office and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation to the functioning of the Indian Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty (as in force from January 1, 2018)  
[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag\\_in.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_in.pdf)

局為其主管的 ISA/IPEA，故當發明專利申請案不適格以印度智慧財產局為受理局但適格以伊朗智慧財產局為受理局時，仍能藉由指定印度智慧財產局為 ISA/IPEA 的方式，申請印度發明專利案的加速審查。

針對上述 b，其中新創公司(Startup)之定義，規範於印度專利法施行細則第 2(fb)條：

- (a) 在印度新創公司倡議的架構下，被主管單位認為是新創公司的實體。
- (b) 若該實體為外國實體時，必須符合印度對新創公司倡議的架構下對公司資本額以及公司存續時間的限制，且該外國實體必須為此提交聲明書。

另依據印度商工部產業推廣司(DIPP)定義<sup>19</sup>：

- (i) 公司自成立或註冊之日起未滿 7 年(生技產業 10 年)。
- (ii) 自成立或註冊之日起任何一個財政年度的營業額都不超過 2.5 億盧比(約新臺幣 1.25 億元)
- (iii) 該公司正以科技或智慧財產為驅動，致力於新產品、新流程或新服務的創新、發展或部署，但分割或重組已經存在的業務所形成的任何此類實體不應被視為新創公司。

### (三) 印度發明專利申請案申請加速審查的流程

首先必須說明的是，印度與我國專利審查人員編制與制度不同，印度審查員(Examiner)並無具名發文之權力，所有與申請人往來之文件必須透過主管員(Controller)簽署具名後始能發文，圖 6 展示印度發明專利申請案加速審查的流程：

---

<sup>19</sup> <https://www.startupindia.gov.in/>

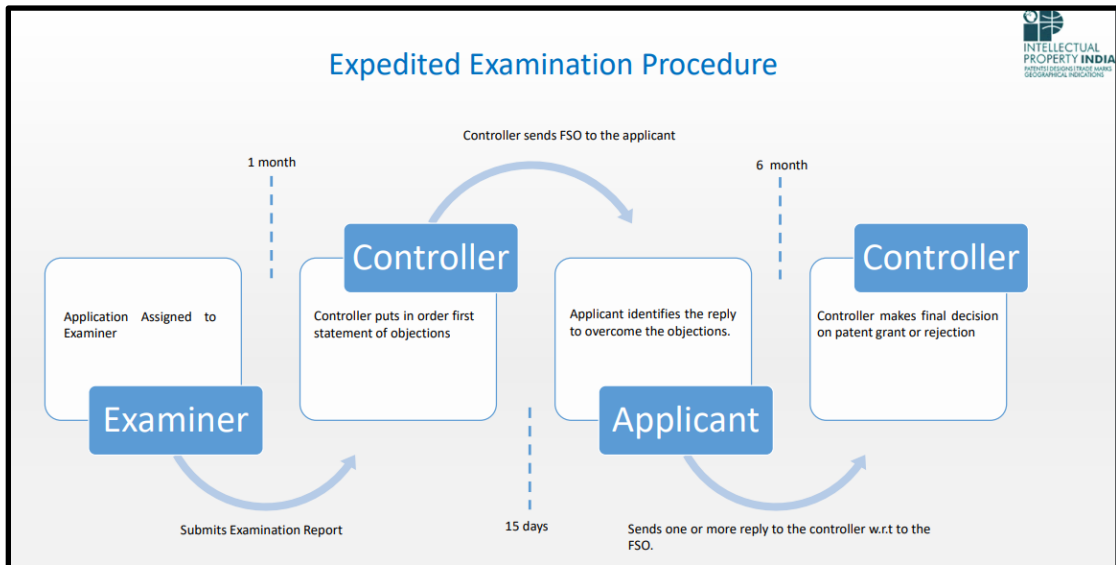


圖 6 印度發明專利申請案加速審查的流程（資料來源：印方提供之簡報）

1. 發明專利申請案申請加速審查之申請書分派至審查員(Examiner)，依據印度專利法施行細則第 24C(4)條之規定，若該申請案不適格申請加速審查，必須通知申請人後，可將該案視為已申請實體審查之一般案件續行審查。
2. 審查員(Examiner)必須在 1 個月之內將處理結果的建議送呈至其主管員(Controllor)，上述處理結果的建議可能為適格性問題或專利要件的判斷，主管員(Controllor)參考審查員給予的建議，必須在 15 天之內具名發出初次審查意見(first statement of objections, FSO)。
3. 申請人收到初次審查意見後 6 個月內進行申復。
4. 主管員收到申復修正後判斷是否准予專利。

印方提供一件被視為指標性的加速審查案件實例，專利編號 IN2885091，此案自 2017 年 3 月 21 日申請加速審查至 2017 年 7 月 12 日准予專利權為止，耗時少於 4 個月的時間，若減去可歸責於申請人的處理時間，印度智慧財產局僅耗時 19 天即完成該案審查。

#### (四) 印度發明專利申請案申請加速審查的收費

依據印度專利法施行細則第 24C(3)條規定，發明專利申請案申請加速審查的先決條件為該申請案已公開，若該申請案尚未完成一般公開程序，則必須另付費申請提早公開(Early Publication Request)，此外，依照印度專利法施行細則第

24C(2)條之規定，已經申請實體審查的一般申請案，若適格提出加速審查，可透過補繳差額申請加速審查，有關印度發明專利申請案申請加速審查所需費用如圖 7 所示：

Type of request	Applicant type		
	Individual(s)/start-up(s)	Small entity	Others (large entity)
Early publication request	INR 2500	INR 6250	INR 12500
	USD 42 案例 1 收費項目	USD 104	USD 208
Ordinary examination	INR 4000	INR 10000	INR 20000
	USD 67	USD 167	USD 333
Expedited examination	INR 8000	INR 25000	INR 60000
	USD 133 案例 1 收費項目	USD 417	USD 1000

Type of request	Applicant type		
	Individual(s)/start-up(s)	Small entity	Others (large entity)
Conversion from ordinary to expedited examination	INR 4000	INR 15000	INR 40000
	USD 67	USD 250 案例 2 收費項目	USD 667

圖 7 印度發明專利申請案加速審查的費用（資料來源：印方提供之簡報）

以下列案例的實際狀況舉例：

1. 見圖 7 中標記「案例 1 收費項目」之欄位，若發明專利申請案 A 之申請人屬於新創公司(Startup)，該申請案首次申請即申請加速審查，所需費用為 2,500 盧比(提早公開費)+8,000 盧比(新創公司加速審查費)=10,500 盧比(約新台幣 5,250 元)。
2. 見圖 7 中標記「案例 2 收費項目」之欄位，若發明專利審查申請案 B 之申請人屬於小型企業(Small entity)，該申請案首次申請時為一般案，且已申請實體審查並已繳納實體審查費用且該案已公開，則該申請案改申請加速審查時，所需費用為 15,000 盧比(約新台幣 7500 元)。

### (五) 印度發明專利申請案申請加速審查的統計數據

圖 8 顯示自 2016 年起，印度開始實施發明專利申請案加速審查方案後，申請案數量之統計，2018 年之數據統計至 5 月為止，僅僅是 1~5 月即達到 2017 年全年近 8 成的申請量，目前總量為 499 件，印度申請人逐漸意識到該方案能夠節省時間成本，增加申請的效率，故申請量呈逐年增加趨勢。

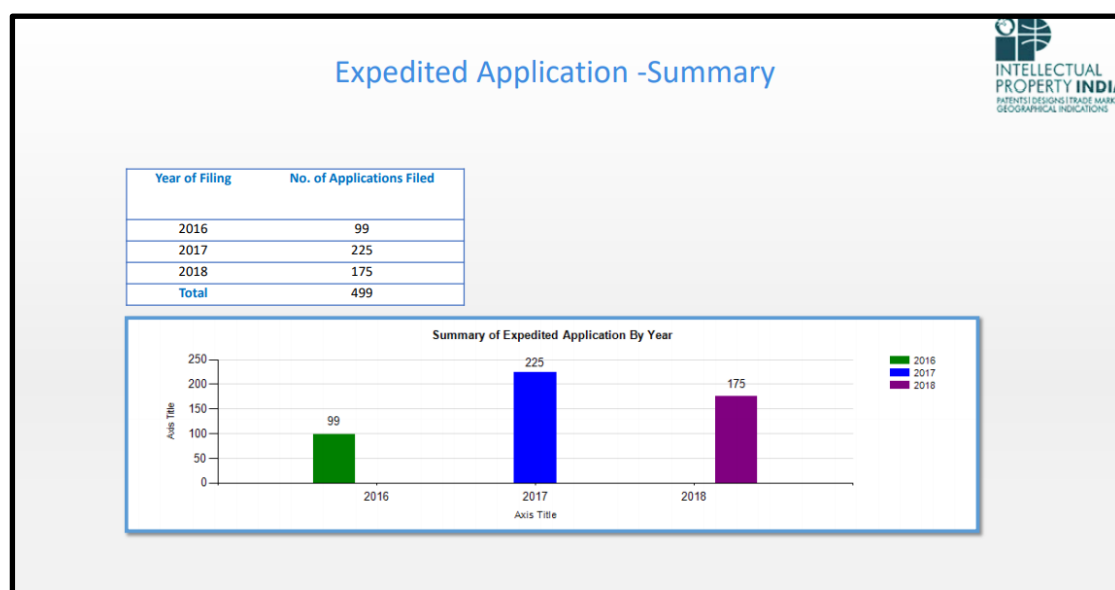


圖 8 印度發明專利申請案加速審查案數量逐年統計圖  
(資料來源：印方提供之簡報)

表 6 呈現前述 499 件申請加速審查之發明專利申請案目前的處理狀態，值得注意的數據是：

1. 若將最終核准專利的案件 83 件加上最終核駁案件 9 件、最終放棄申請的案件 11 件和已發出核准審定，正等待國家認證委員會(National Board of Accreditation, NBA)核可的案件 1 件，共計 104 件視為已完成加速審查之案件，目前僅占有所有申請加速審查申請案數量 499 件的 21%。
2. 上述 104 件已完成加速審查的申請案當中，若將最終核准專利的案件 83 件以及已發出核准審定，正等待國家認證委員會 (National Board of Accreditation, NBA)核可的案件 1 件，可估算出申請加速審查之發明專利案件的核准率大約為 80.8%。

表 6 申請加速審查之發明專利申請案的處理狀態 (資料來源：印方提供之簡報)

<b>Application Status</b>	<b>No of Application Filed</b>
18 MONTH PUBLICATION	385
ABANDONED 21(1)	11
IN ORDER FOR GRANT UNDER SECTION 43,AWAITING NBA APPROVAL	1
Not Published	10
PATENT GRANTED	83
PATENT REFUSE	9
<b>Total</b>	<b>499</b>

## 十、印度專利電子化系統特點簡介

### (一) 印度專利審查電子化系統概況

在此次審查官互訪交流活動之中，讓我們感到印象深刻的是，印度領先於我國已經建構完成並且成熟的運作一套無紙化的專利電子化系統，其中包含：

1. 電子化申請系統。
2. 電子化審查系統。
3. 電子化發文系統。

印度早自 2002 年便開始著手規畫專利審查系統的現代化工程，並於 2009 年成立專門負責此業務的資訊科技部門(IT Division)，圖 9 顯示該部門提供服務的對象包含處理 WIPO 申請案的系統，審查員(Examiner)的系統，主管員(Controller)的系統，申請人的系統以及代理人的系統等等，部門成員組成為：

1. 印度智慧財產局官員 7 人。
2. 印度國家資訊中心(National Informatics Centre，NIC)專業資訊人員 50 人。

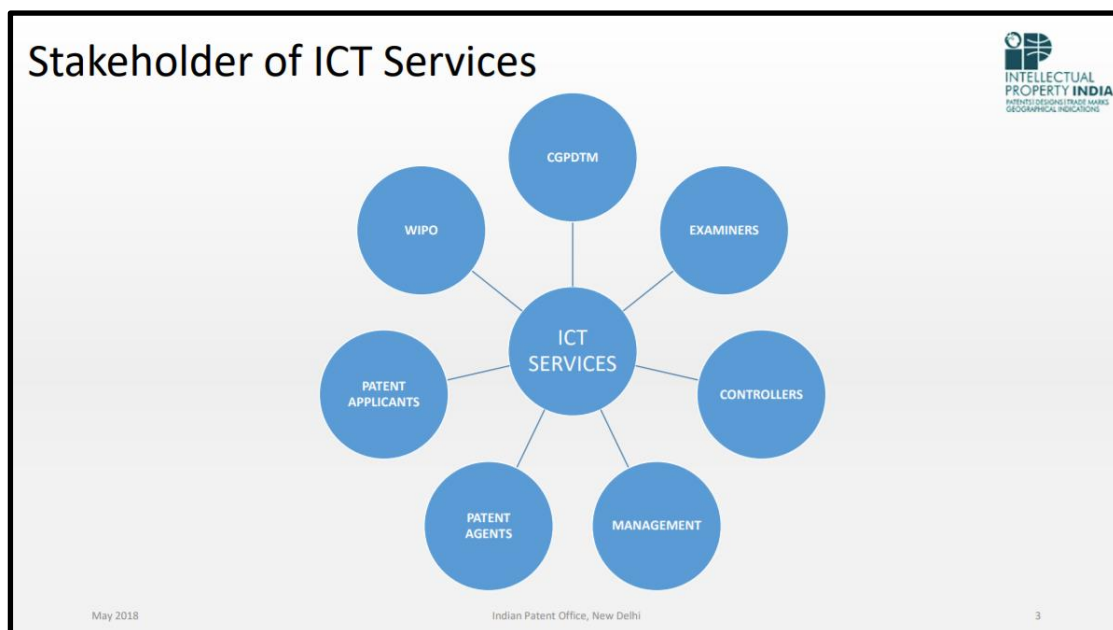


圖 9 IT 部門提供服務的對象 (資料來源：印方提供之簡報)

## Patent Offices and Jurisdiction

**Jurisdiction is decided on the basis where the applicant/first mentioned applicant resides/has domicile/has place of business/has origin of invention**

<u>Indian Applicant</u>	<u>Jurisdiction</u>
Northern States	Patent office, Delhi
Southern States	Patent office, Chennai
Western States	Patent office, Mumbai
Rest of India	Patent office, Kolkata
<u>Foreign Applicant</u>	<b>Based on Address of service of the applicant</b>

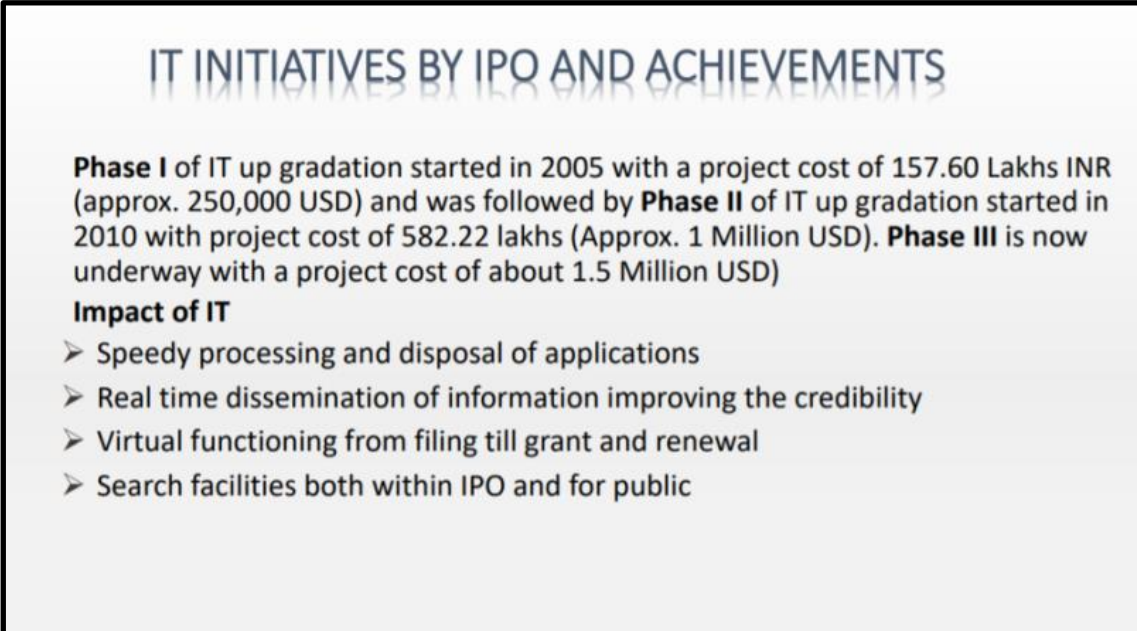
圖 10 印度智慧財產局各分局的管轄權 (資料來源：印方提供之簡報)

經過與印方參與討論的人員對談後，我們理解到，由於印度國土幅員遼闊，政府為求國內各區域平衡發展，印度智慧財產局在四個大型都市(新德里、孟買、加爾各答和清奈)各自設有智慧財產局分局(如圖 10 所示)，各分局對其國土內不同區域所提出的發明專利申請案各自擁有管轄權(如圖 10 所示)，然而，此管轄權制度容易造成上述四局之間申請案量不平均的問題，舉例而言，孟買為印度的



工商業中心，因此孟買分局受理發明專利申請的案件數量總是高於其他三分局，造成孟買分局審查人力較為吃緊而容易產生積案，相較於以紙本進行審查，電子化系統對於四局之間的案件互相調配與支援因無紙本必須考量龐大的運送問題而存在顯著的優勢，故印度政府站在長期發展的角度來看，願意持續投入資源進行電子化系統建置。

圖 11 顯示了印度建置電子化系統的步驟，採階段性分期逐步擴增功能的方式建置系統，目前一共經歷了三期，總合花費的金額大約為 275 萬美金(約台幣 8250 萬)，圖 12 顯示印度建置電子化系統之進程，值得注意的是，由於印度在 2017 年 10 月成為 WIPO 的 ISA/IPEA，故印度已在 2018 年初完成導入 WIPO CASE(Centralized Access to Search and Examination)系統，以及 WIPO DAS(Digital Access Service)系統的建置，印方交流主持人 Mr. Sukhdeep Singh 特別操作展示已經整合 CASE 系統的 WIPO 檢索系統 Patentscope 介面，此介面必須以網域 IP 認證始能登錄，在此介面下，輸入選定之專利申請案號查詢後，便能見到該案在其他導入 CASE 系統之會員國申請的國際對應案在該國完整的審查過程產生之文件，包含其審查意見通知函以及檢索報告。



**IT INITIATIVES BY IPO AND ACHIEVEMENTS**

**Phase I** of IT up gradation started in 2005 with a project cost of 157.60 Lakhs INR (approx. 250,000 USD) and was followed by **Phase II** of IT up gradation started in 2010 with project cost of 582.22 lakhs (Approx. 1 Million USD). **Phase III** is now underway with a project cost of about 1.5 Million USD)

**Impact of IT**

- Speedy processing and disposal of applications
- Real time dissemination of information improving the credibility
- Virtual functioning from filing till grant and renewal
- Search facilities both within IPO and for public

圖 11 印度智慧財產局投入電子化系統的資源 (資料來源：印方提供之簡報)

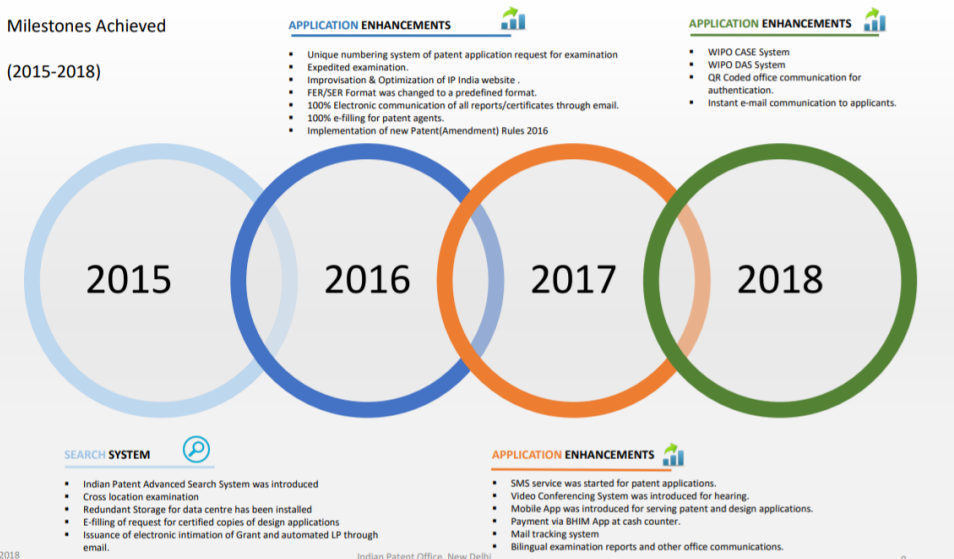
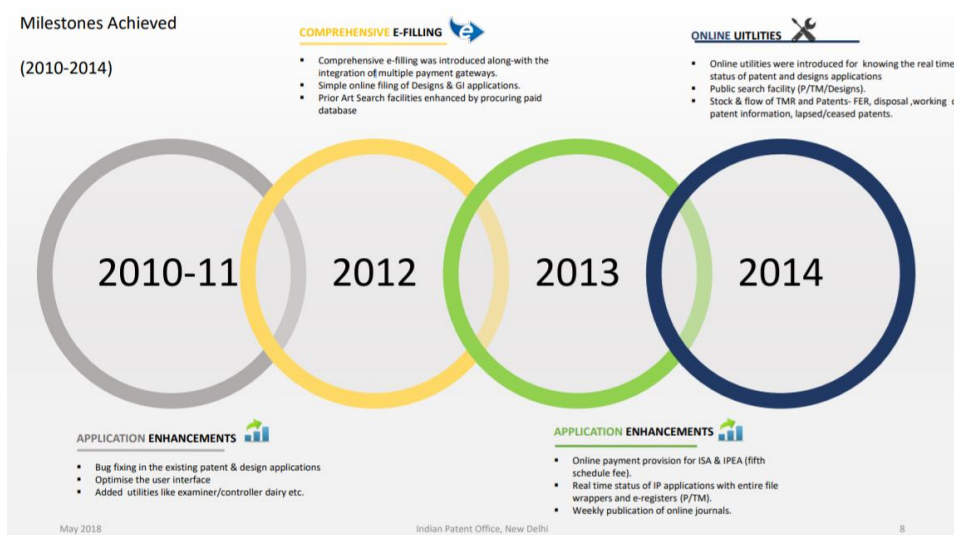
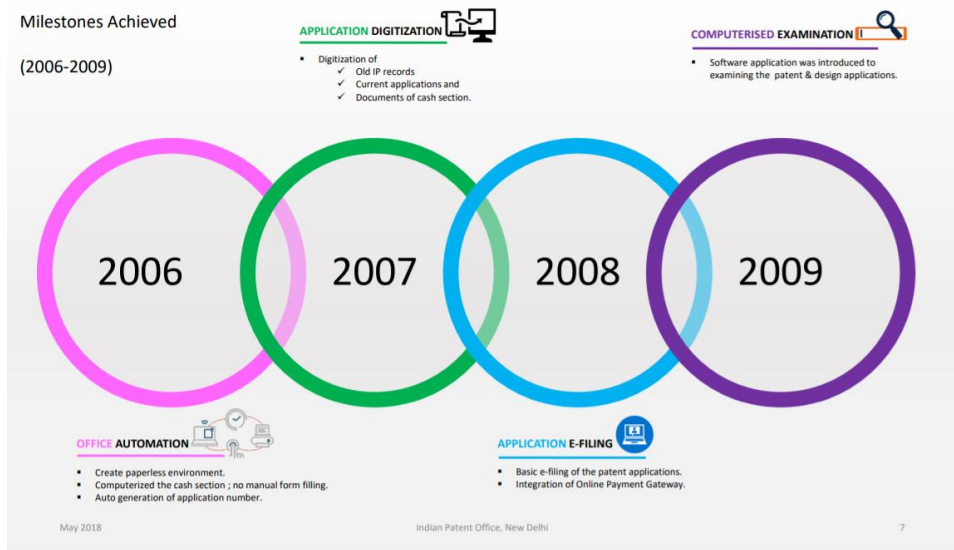


圖 12 印度建置電子化系統之進程 (資料來源：印方提供之簡報)

## (二) 印度專利審查電子化系統之架構

### 1. 電子化申請系統

配合電子化申請系統之建置，印度提出了配套的強制性措施以及獎勵性措施，該些措施使得以電子化申請系統提出申請的發明專利案數量在短時間內大幅成長(圖 13 顯示 2017 年，印度發明專利申請案總量為 47,800 件，其中有 42,549 件為透過電子化申請系統提出申請，占總量比已超過九成)：

- (1) 強制性措施：印度專利法施行細則第 6(1A)條規定，所有透過專利代理人代理之申請案必須使用電子化申請系統提交申請相關文件；印度專利法施行細則第 24C(1)條規定，所有申請人必須使用電子化申請系統提交相關文件始能申請發明專利申請案的加速審查。
- (2) 獎勵性措施：印度專利法施行細則第 7(1)條規定，所有透過實體紙本提交相關文件的申請案必須繳納額外的 10% 費用，意即，以電子化申請系統提交相關文件者可獲得 10% 之折扣。

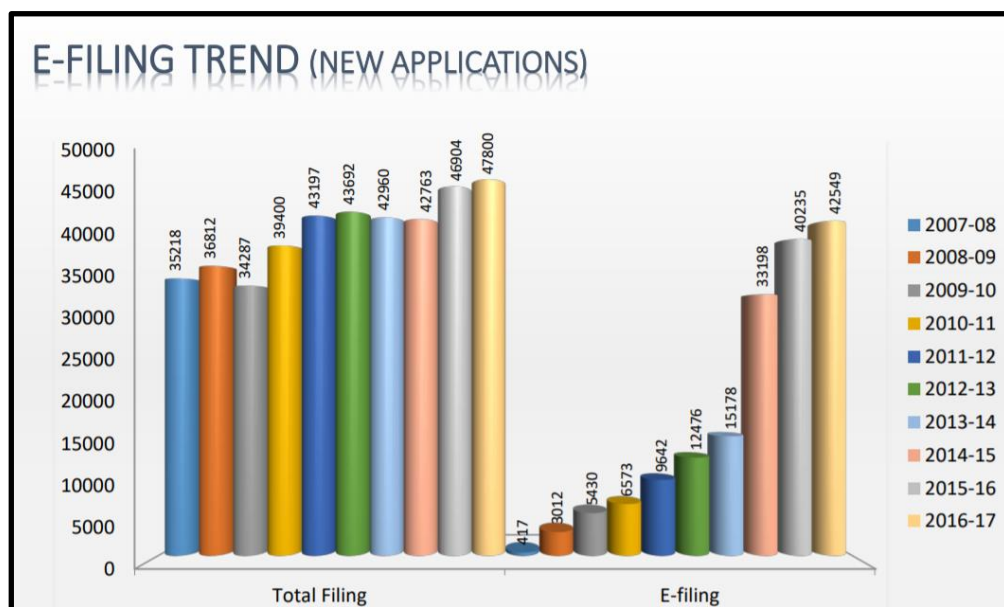


圖 13 發明專利申請案以電子化申請系統提出申請之趨勢 (資料來源：印方提供之簡報)

上述電子化申請系統建置為基於瀏覽器運作(web-based)，在印度智慧財產局的首頁上建有連接入口(如圖 14 所示)，點選進入該入口後，可以見到電子化申請系統清單(如圖 15 所示)，申請人或代理人可以密碼或以數位簽章的方式登入系統，申請過程乃填寫一連串預設欄位內的資訊以及依照預設規格上傳說明書與

圖式，於此不贅述該填寫細節，較值得一提的是，此電子化申請系統提供對申請人非常方便的多元的整合式電子納費方案，諸如：

- (1) 以各主要銀行的網路銀行(Net Banking)帳號線上納費。
- (2) 以主要銀行發行的簽帳金融卡(Debit Card)線上納費。
- (3) 以信用卡(VISA & MASTER Card)線上納費。

申請人僅需依照指示選擇付費方式，填寫自己的網銀帳號、簽帳金融卡號或信用卡號後，即能於線上完成申請費用繳納(如圖 16 所示)，為了方便代理人為其所代理的複數案件納費，此系統提供多件申請案件合併於一次繳納的功能，繳費完成後，申請人可馬上收到電子收據(圖 17 所示)，收據上載明此次納費所有的細節。

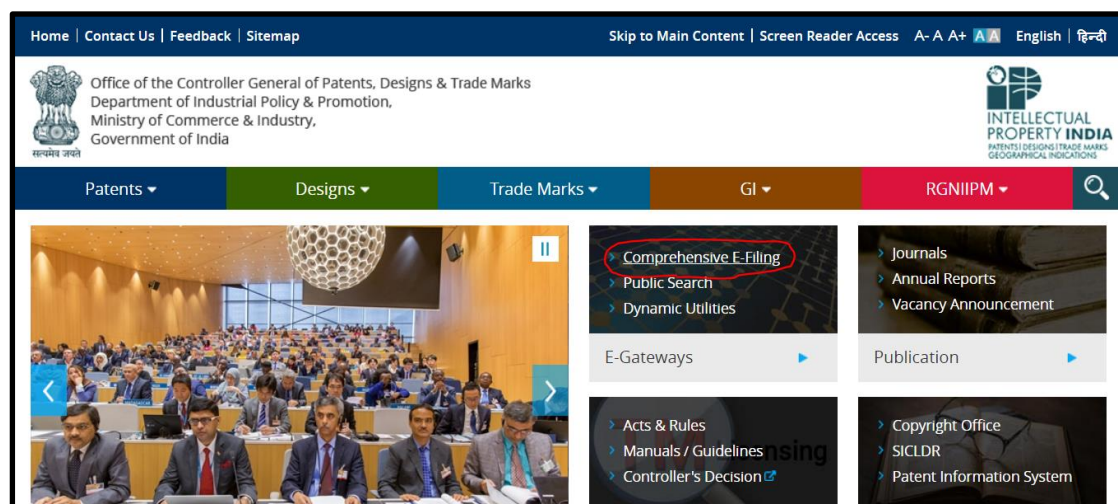


圖 14 電子化申請系統之入口位置

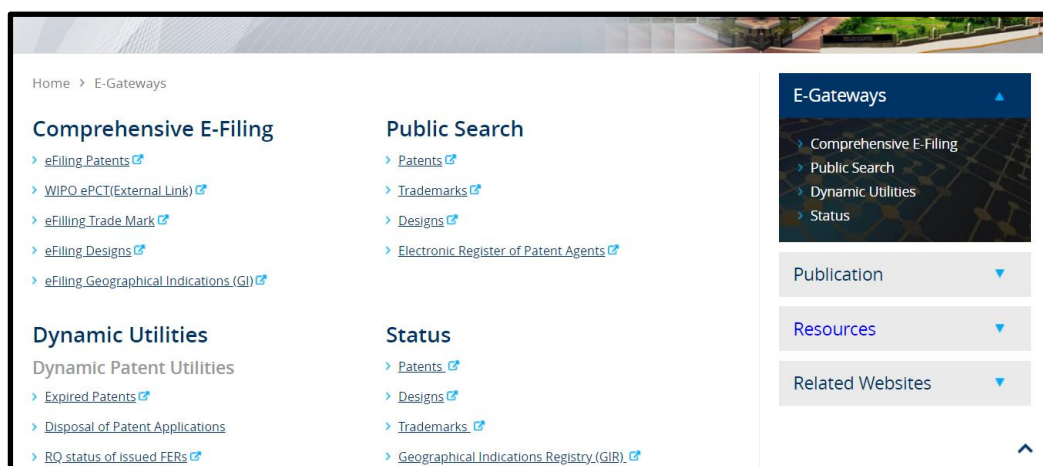



圖 15 電子化申請系統選單

**Forms Selected for Payment**

Temp. App. Number	Per. App. Number	Type	Amount
TEMP/E-1/7021/2014-DEL		1	1600
			₹ 1600



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

सिर्फ आपका बैंक, सिर्फ आपकी मदद के लिए। "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**Central Bank of India Payment Gateway**


**IMPORTANT KINDLY NOTE:-**

1. If the payment is debited from your account and application number/CBR is not generated, Please do not make second attempt to make the second time payment against same application
2. In case payment is debited, kindly log a complaint with details mentioning the concerned application number/reference no., transaction ID, amount debited, bank name & Bank Transaction ID at ipo-helpdesk@nic.in. Date of Application Number/CBR shall be the date of credit of amount in CGPDTM bank account.


I agree to the [Terms & Conditions](#)

圖 16 整合式的納費介面

PATENT OFFICE  
INTELLECTUAL PROPERTY BUILDING  
Plot No. 32, Sector 14, Dwarka, New Delhi-110075  
Tel No. (011)26101111-23254254-08 Fax No. 911  
23254251,52  
E-mail: delhi-patent@ipo.in  
Web Site: www.ipindia.gov.in




समर्थन जयते



**INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA**  
भारत में विद्युत् सूचना संरक्षण अधिनियम, 2008  
© COPYRIGHTED PROPERTY OFFICE

**ACKNOWLEDGEMENT SLIP**  
Acknowledgement Receipt Date 25/05/2014

To  IP Office , New Delhi Dwarika Sec -14 UserName: xyz

TransactionID	Challan Identification Number	Amount Paid	Remarks
N-0000037695	1234567258201400001	8100	

Details of Paid Forms:

Sr. No.	Temp Num	Form Name	Fee
1	TEMP-4226/RQ-DEL/2014	FORM 15	4000
2	TEMP-E-1/2590/2014-DEL	FORM 1	1600
3	TEMP-E-12/1225/2014-DEL	FORM 9	2500
4	TEMP-E-106/31/2014-DEL	FORM 25	0

Total Amount : ₹ 8100  
Amount in Words: Rupees Eight Thousand one hundred only

Payment Successful  
1. Receipt Would Be available after 2(Two) Working Days Subject To Realization of Amount.  
2. Please Check the Status in Generate Permanent Number Tab

圖 17 電子化申請系統的電子收據

## 2. 電子化審查系統

印度電子化審查系統包含：

- (1) 檢索系統：印度智慧財產局採用商業系統 Lexisnexis Totalpatent One (圖 18)作為發明專利申請案的專利文獻檢索系統，至於非專利文獻，印度智慧財產局採用商業資料庫 Reprint Desk (圖 19)。非常值得一提的是，Reprint Desk 資料庫並非以年費計價，而是對資料庫內的每個文件採取個別的標價，線上支付該文件所標示之價格後，即能下載該文件電子

檔全文，依據印方現場示範下載一分期刊文件，價格大約是 8 美金，印方交流主持人 Mr. Sukhdeep Singh 親自操作並且分享使用經驗，認為使用該資料庫是非常划算的，主要原因為該資料庫對於各種科學期刊的文獻收錄非常全面完整，資料數量非常龐大，再者即是該資料庫特殊的付費方式，可以大幅減少支出，依照印方使用經驗，使用 Reprint Desk 資料庫後，節省了 90%的資料庫花費。

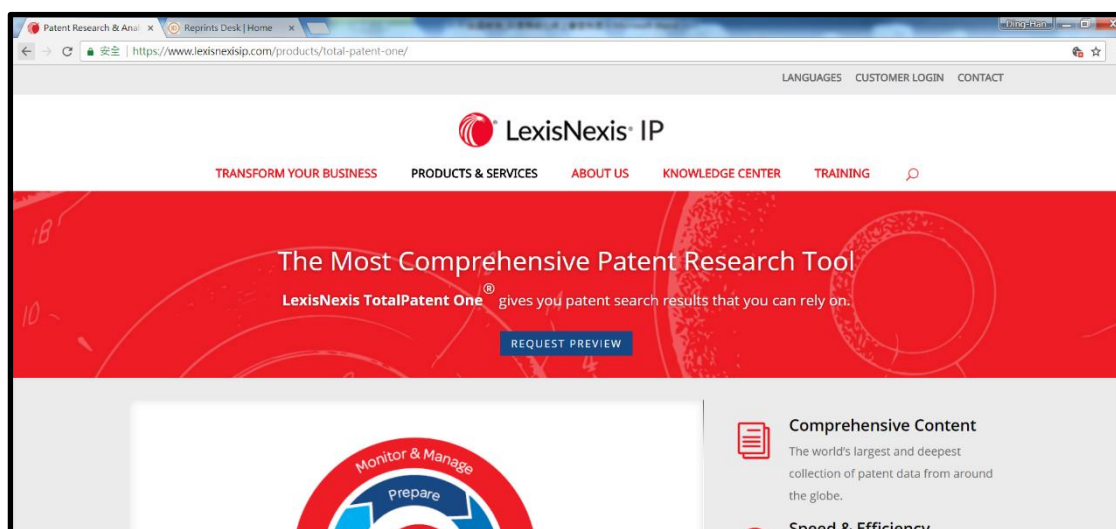


圖 1 Lexisnexis Totalpatent One 資料庫

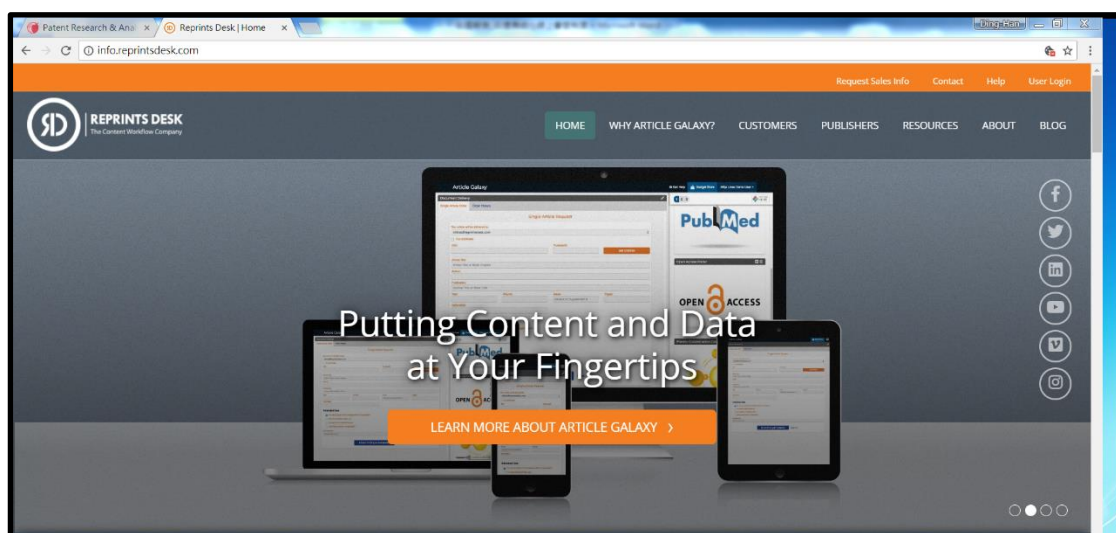


圖 19 Reprint Desk 資料庫首頁

(2) 專利行政系統：印方行政系統為自建系統(如圖 20 所示)，功能與架構

上與我們正在籌建的線上審查系統相類似，主要功能為：

- A. 自動派案系統，以電腦程式自動分派案件至審查員。
- B. 線上填寫審查意見與檢索報告系統。
- C. 線上稿件呈判系統。
- D. 電子檔卷系統。
- E. 視訊會議系統(Video Conferencing System)。

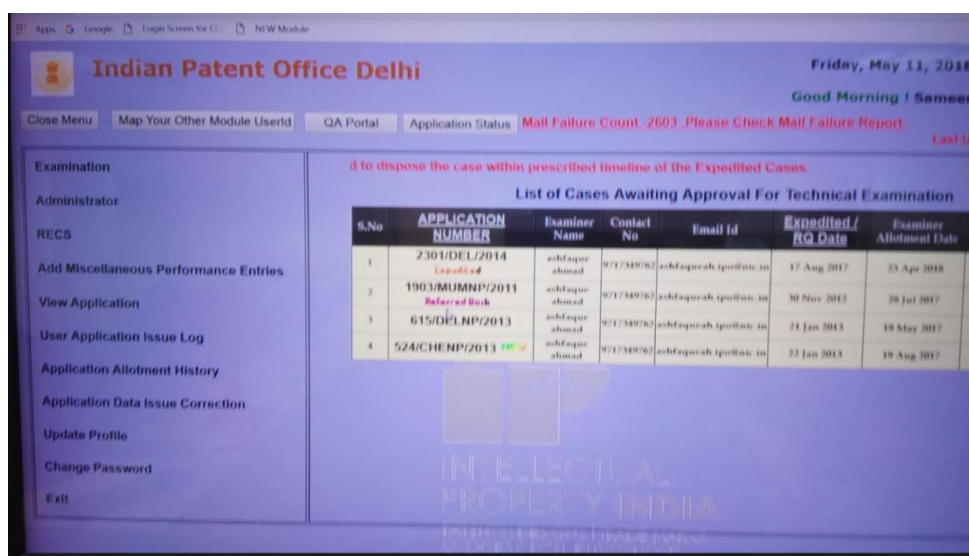


圖 20 印度審查人員操作之專利行政系統樣貌

其中上述 A~D 中的系統均與我們正在籌備中的線上審查系統功能十分類似，僅項目 E 的視訊會議系統以及其程序是我國所沒有的，這是因為印度專利法第 14 條規定，在主管員(Controllor)執行對申請人不利的處分之前，必須給予申請人聽證(Hearing)的機會。因此，印度在實務操作上，當主管員(Controllor)認為專利申請案有不予專利事由，準備要行核駁處分之前，都會給申請人一次聽證(Hearing)機會。特別值得一提的是，由於印度國土幅員廣闊，交通基礎設施相對尚不完善，申請人或代理人有可能遇到交通阻礙而無法參加聽證，即便代理人或申請人趕赴智慧財產局參加聽證，但由於案件數量龐大而建築空間量體有限，硬體設施可能也無法容納，因此，印度發展出一套視訊會議系統(Video Conferencing System)執行聽證程序，如圖 21 所示，印方交流

主持人示範該系統使用方式，其操作方式大約為：

- A. 當申請案件有不予專利事由且申請人申復、修正後仍未克服時，主管員(Controller)必須給予申請人一次聽證機會並先行以電話與申請人或代理人約定時間。
- B. 當雙方時間敲定後，主管員會以電子郵件通知申請人或代理人，該電子郵件內容包含上述指定時間以及一個超連結路徑。
- C. 申請人或代理人於指定時間以具備視訊功能之桌上電腦，筆記型電腦，平板電腦或甚至行動電話點擊該超連結，連線至印度智慧財產局伺服器，即能以視訊方式與主管員對談。

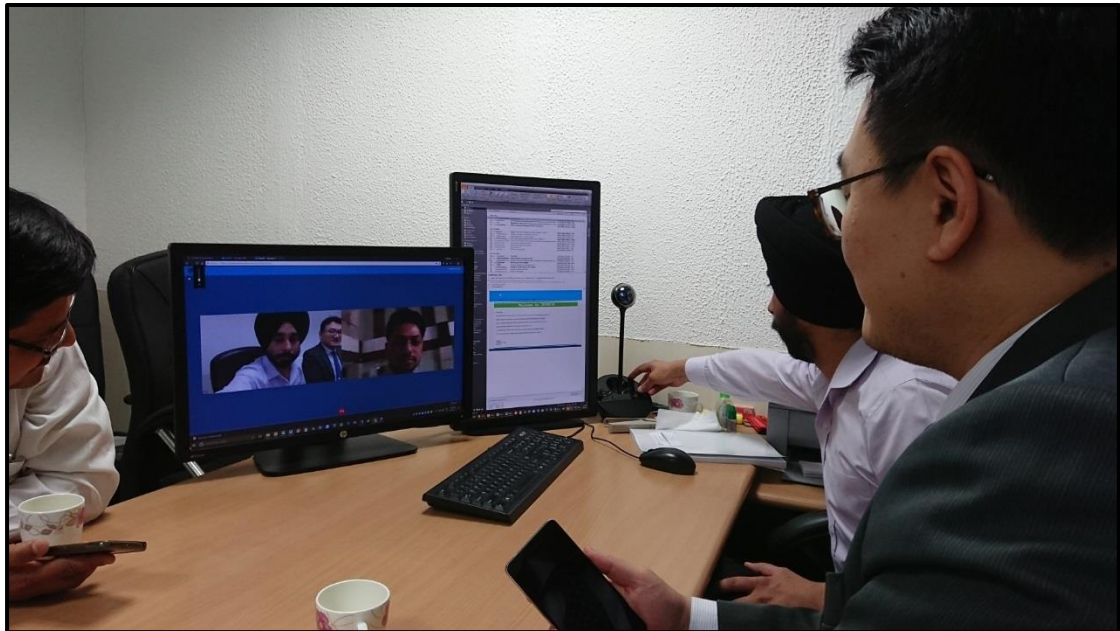


圖 21 印方交流主持人示範視訊聽證系統

- (3) 電子化發文系統:印度專利法施行細則第 5 條以及第 6(1)條規定了以電子郵件送達公文的相關規定，印度自 2017 年 11 月 1 日開始，開通最新的 SMS 送達系統，該系統並未真正的將各種處分書的電子檔內容寄送到申請人或代理人的電子郵件之中，而是寄送一個簡短的訊息至申請人或代理人的電子郵件信箱，內容為專利案號以及處分的種類或項目，以及一個超連結網址，收到簡訊的代理人或是申請人只要連結該網址



即能看到處分書的電子檔，此一系統大大減少了傳送電子檔過程可能發生的各種工程技術問題(例如檔案容量過大無法寄送或是資訊安全問題等)，特別值得一提的是，印度的專利證書請領流程也已經完全電子化，申請人由線上申請專利證書領證，而印度智慧財產局亦由線上核發證書，同樣地，申請人或代理人在收到 SMS 訊息後，以訊息內的超連結連接到智慧財產局伺服器後，即能看見專利證書，該證書進一步具備二維條碼，申請人只要以智慧型手機掃描該二維條碼(圖 22)，就能驗證該證書之真實性，亦能看到該案從申請到核准的詳細歷程資訊(圖 23)。



圖 22 印度電子化專利證書

<i>Legal Status :</i>		<i>Inforce</i>							
<i>Due date of next renewal</i>		<i>22/03/2022</i>							
Patent Number	220998	Date of Patent	22/03/2002						
Application Number	291/DEL/2002	Date of Grant	11/Jun/2008						
Type of Application	ORDINARY APPLICATION	Date of Recordal	16/Jul/2008						
Parent Application Number	---	Appropriate Office	DELHI						
PCT International Application Number	N/A	PCT International Filing Date	N/A						
Grant Title : "ANTI CORROSION PLASTIC FILM"									
<b>Serial No.</b>	<b>Name of Grantee</b>	<b>Grantee Address</b>							
1	SAREEN SIDHARTH								
<b>Serial No.</b>	<b>Name of Patentee</b>	<b>Address of Patentee</b>							
1	SAREEN SIDHARTH	ADJACENT LUDHIANA AIRPORT, G.T. ROAD, LUDHIANA, PUNJAB, INDIA.							
Address of Service :MONA SAINI, L. S. DAVAR & CO., PATENT AND TRADEMARKS ATTORNEYS, 5/1,(FIRST FLOOR), KALKAJI EXTENSION, NEW DELHI-110 019, INDIA.									
Additional Address of Service : ---									
Priority Date :N/A									
Year:	Due dates for Renewal		CBR No:	CBR Date:	Renewal Amount:	Renewal Certificate No:	Date of Renewal:	Renewal Period:	
	Normal Due Date:	Due Date with Extension						From	To
3 <sup>rd</sup> year	16/Oct/2008	16/Apr/2009	5650	22/Jun/2011	500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2004	22/Mar/2005
4 <sup>th</sup> year	16/Oct/2008	16/Apr/2009	5650	22/Jun/2011	500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2005	22/Mar/2006
5 <sup>th</sup> year	16/Oct/2008	16/Apr/2009	5650	22/Jun/2011	500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2006	22/Mar/2007
6 <sup>th</sup> year	16/Oct/2008	16/Apr/2009	5650	22/Jun/2011	500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2007	22/Mar/2008
7 <sup>th</sup> year	16/Oct/2008	16/Apr/2009	5650	22/Jun/2011	1500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2008	22/Mar/2009
8 <sup>th</sup> year	22/Mar/2009	22/Sep/2009	5650	22/Jun/2011	1500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2009	22/Mar/2010
9 <sup>th</sup> year	22/Mar/2010	22/Sep/2010	5650	22/Jun/2011	1500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2010	22/Mar/2011
10 <sup>th</sup> year	22/Mar/2011	22/Sep/2011	5650	22/Jun/2011	1500	6407	22/Jun/2011	22/Mar/2011	22/Mar/2012
11 <sup>th</sup> year	22/Mar/2012	22/Sep/2012	10200	15/Nov/2011	3000	10727	15/Nov/2011	22/Mar/2012	22/Mar/2013

圖 23 掃描圖 22 之二維條碼可得到的該專利相申請資訊

## 十一、印度在 PCT 架構下作為 ISA/IPEA 的介紹

印度在 1998 年加入 PCT 條約，印度智慧局並自 2013 年 10 月 15 日起開始 ISA/IPEA 業務，ISA/IPEA 設在新德里專利局，目前共有 164 位 Examiner 負責檢索或審查業務<sup>20</sup>，但是加爾各答、新德里、孟買及清奈四局都可作為受理局 (Receiving Office)。目前以印度智慧局及伊朗智慧局作為受理局的 PCT 申請案，可選擇印度作為 ISA/IPEA。自印度成為 ISA/IPEA 以來，選擇印度作為 ISA 的 PCT 申請案件數由 2013-14 會計年度的 134 件成長到 2017-18 會計年度的 1,215 件，在 2017-18 年度的申請案件中，有 90% 以上在 3 個月內可以完成檢索報告；相較之下，選擇印度作為 IPEA 的 PCT 申請案件數較少，至 2017-18 會計年度為止，尚未突破 50 件。

<sup>20</sup> 私下詢問交流人員得知，ISA/IPEA 的 Examiner 會經過特別遴選，每個月大概會分到一個案子，其他時間則是做一般本國案審查，績效也會調整，與只做本國案的 Examiner 不同。

作為 ISA，印度智慧局自 2018 年 1 月 1 日起，開始將完整的檢索策略提供給 WIPO，並且可以經由 Patentscope 查詢。印度專利局是 PCT 架構下的 22 個 ISA 之中，第 7 個開始這個服務的 ISA。

在品質管理方面，印度專利局依據 PCT 條約細則成立 Quality Cell (品質管理單元)，由 2 名 Controller 及 4 名 Examiner 等 6 名成員組成，負責對 Examiner 完成檢索報告之前的程序面及技術面進行檢覈，同時也對 Examiner 的檢索策略提供回饋。有關印度 ISA/IPEA 的作業流程，如圖 24 所示。由此可知，印度專利局在專利審查的品質管理方面分為兩個系統，一種是本國專利申請案，品質管理由督導所屬 Examiner 的 Controller 負責；一種是 PCT 申請案，其國際檢索或國際初步審查，品質管理則由 ISA/IPEA 下的 Quality Cell 負責。

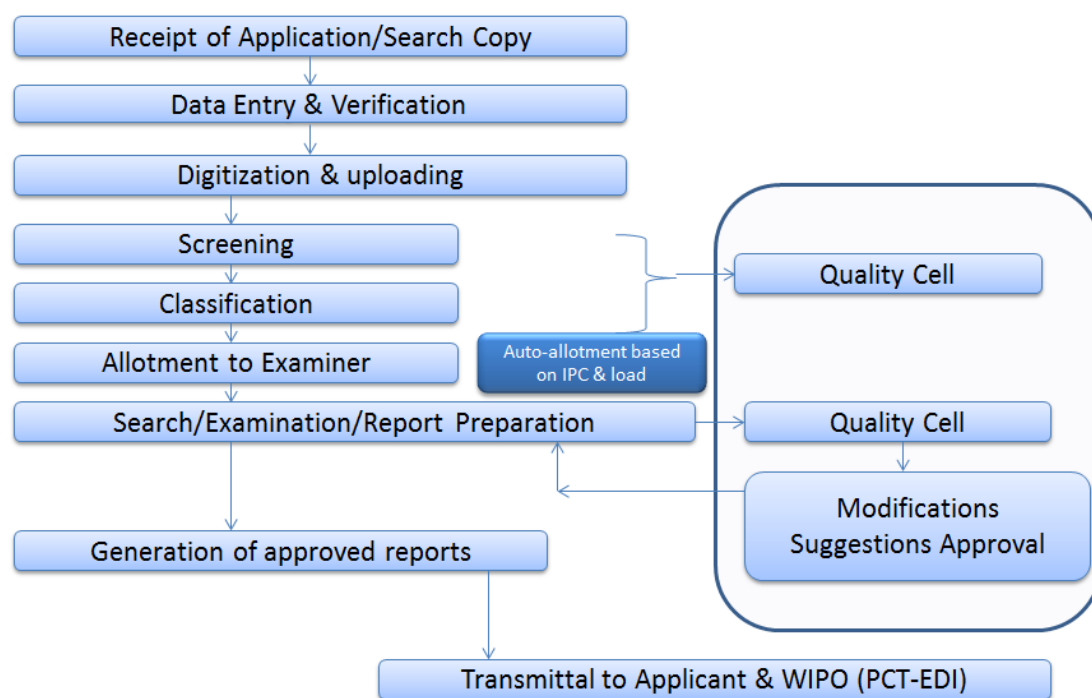


圖 24 印度專利局作為 PCT 架構下 ISA/IPEA 的作業及品管流程  
(資料來源：印方提供之簡報)

## 十二、印度傳統知識數位化資料庫介紹

印度傳統知識數位化資料庫(Traditional Knowledge Digital Library，簡稱

TKDL)<sup>21</sup>建立於 2001 年，而成立該資料庫的緣由可溯源至 1995 年，當時兩名印度移民在美國申請以薑黃(turmeric)治癒傷口的專利獲得核准(US 5,401,504)。此舉在印度引起熱議，因為薑黃在治療傷口的用途已是印度數千年來的傳統知識，不應具備新穎性，美國准許該專利，被印度方面認為是侵害其長久以來運用傳統知識的權益。為此，印度科學及工業研究理事會(Council of Scientific & Industrial Research)檢附先前技術文獻，包括古老的梵語典籍，以及 1953 年在印度醫學會雜誌發表的一篇論文，向 USPTO 提起再審查(re-examination)，並以缺乏新穎性為理由主張該專利無效，USPTO 遂於 1997 年撤銷該專利。這是開發中國家的傳統知識挑戰已獲准專利成功的首例，也讓印度當局意識到建立傳統知識資料庫的重要性，以防止在印度有超過 70%的人口健康需求及數以百萬人民生活所仰賴的傳統知識被濫用。

有鑒於印度的傳統典籍可能是由各種方言所記載，例如梵語(Sanskrit)、印度語(Hindi)、阿拉伯語(Arabic)、烏爾都語(Urdu)及坦米爾語(Tamil)等，鑒於這些語文可能無法被其他國家專利局的審查人員所理解，因此 TKDL 將各種印度方言書寫於傳統醫藥典籍中的傳統知識翻譯成英、日、法、德、西等五種語文，內容涵蓋阿育吠陀(Ayurveda)、悉達(Siddha)、尤那尼(Unani)及瑜珈(Yoga)等印度醫藥系統。該資料庫目前共收錄 25 萬筆醫藥處方，並且分別賦予特有的傳統知識來源分類(Traditional Knowledge Resource Classification，簡稱 TKRC)及國際專利分類(IPC)中有關植物來源的分類，以利專利審查人員檢索。目前 TKDL 網站只開放 1,200 筆資料供外界自由檢索，完整資料庫僅提供給簽署「使用 TKDL 協議(TKDL Access Agreement)」的專利局使用。

有關 TKDL 的網站及範例，如圖 25 到圖 27 所示。

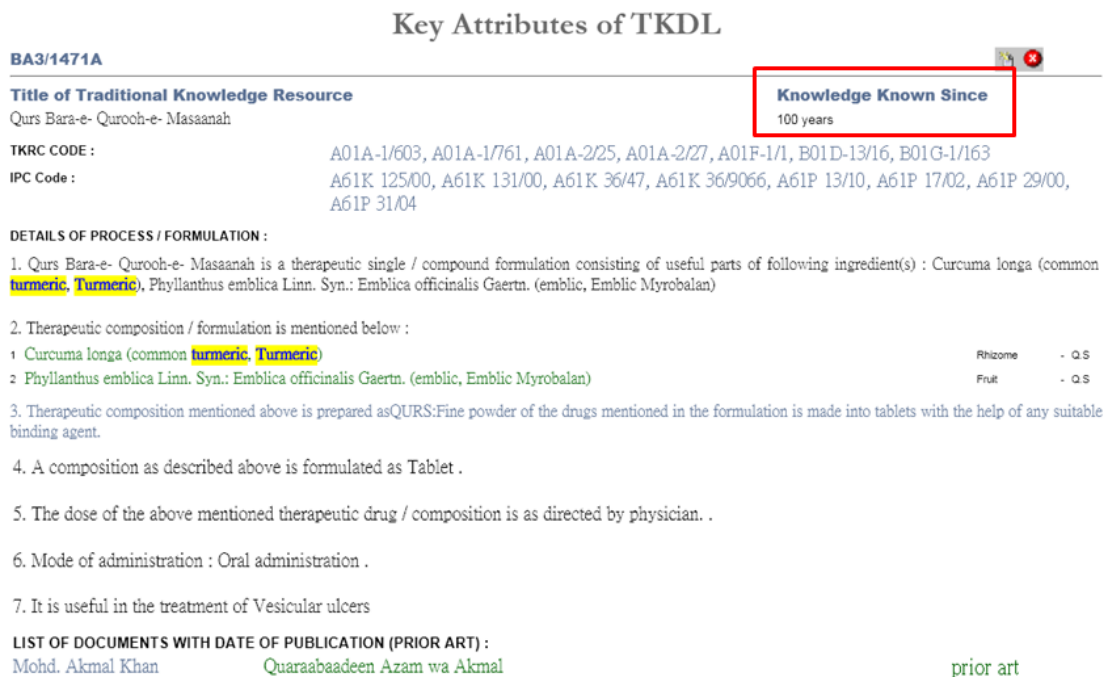
---

<sup>21</sup> 網址為 <http://www.tkdil.res.in/tkdil/langdefault/common/Home.asp?GL=Eng>



The image shows the homepage of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL). At the top, there are logos for AYURVEDA, UNANI, and SIDDHA, along with a 'TKDL SEARCH' button. The main heading is 'Traditional Knowledge Digital Library' with a subtitle 'Representative Database of 1200 Ayurvedic, Unani and Siddha Formulations'. Below this, it states 'Access to 2.50 Lakh (0.250 million) Medicinal Formulations is available to Patent Offices only under TKDL Access Agreement'. A navigation menu on the left includes links like 'About TKDL', 'Bio-Piracy', 'Source of Information', 'Feedback', 'TKDL in Media', 'TKDL Outcomes', 'Major Milestones', 'Contact Us', and 'Related Sites'. In the center is a large circular logo with 'TKDL' in white letters on a blue background. To the right, there is a 'Select Language' dropdown menu with a red box and arrow pointing to it, containing the text '可選擇英、法、西、德、日等5種語言'. At the bottom, it mentions it is a 'Collaborative Project of Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)'. A 'Welcome' banner and a note about browser requirements are also present.

圖 25 TKDL 網站首頁



The image displays the 'Key Attributes of TKDL' for a specific formulation. The title is 'BA3/1471A'. The 'Title of Traditional Knowledge Resource' is 'Qurs Bara-e- Qurooh-e- Masaanah'. A red box highlights 'Knowledge Known Since 100 years'. The 'TKRC CODE' is listed as A01A-1/603, A01A-1/761, A01A-2/25, A01A-2/27, A01F-1/1, B01D-13/16, B01G-1/163, A61K 125/00, A61K 131/00, A61K 36/47, A61K 36/9066, A61P 13/10, A61P 17/02, A61P 29/00, and A61P 31/04. The 'IPC Code' is also listed. The 'DETAILS OF PROCESS / FORMULATION' section contains seven numbered points describing the formulation, its ingredients (Curcuma longa and Phyllanthus emblica), its composition, and its use. A table lists the ingredients: Curcuma longa (Rhizome) and Phyllanthus emblica (Fruit), both with a quantity of - Q S. The 'LIST OF DOCUMENTS WITH DATE OF PUBLICATION (PRIOR ART)' includes 'Mohd. Akmal Khan' and 'Quaraabaadeen Azam wa Akmal' with a 'prior art' label.

圖 26 以 Turmeric(薑黃)作為關鍵字檢索而得的一個處方

# عطر وائحہ فرابادین

279

دوائی قروح شانہ سبیش مرد خلط مراری اکال بود کہ بسج ادا کند یا تولد سنگی کہ موضع را بجزا شد فرخم کند یا کشاوه شدن  
ورم شانہ علامتش در شانہ و عسر بول و سوزش دین آن و خرنج ریم و قشور مانند سبوس بود و قشویکه از قرح شانہ جدا شود رنگ آن  
سفید باشد صفت آن آنچه در دوائی قروح کرده گذشت بکار برند و برآ تقییم حرک شانہ اول مار اسل و مار اسکو بند  
بعد از آنکه ریم پاک شود و بول صاف آید بر اندمال قرح کالنج و زرن آن با شربت خنکاش خورد و زرد و چوب آله کوبند و قرح منختمه  
ببند و زروق بد مله بن آزند و هر گاه در و شدت کند شیاف ایض بشیر زمان حله و بزرقه استعمال کنند و اگر حرک بسیار آید بچکانند  
بزرقه مار اسل یا مار اسکو فائده عجیب دارد و کذا نو ششیدن آنها و از اغذیه حرلیفہ و مالخہ و جماع اجتناب کنند

圖 10 圖 27 所示處方之原文

依據 TKDL 網站的資料顯示，自 2009 年迄今，已有包括歐洲專利局(EPO)、美國專利商標局(USPTO)、印度智慧局(CGPDTM)、加拿大智慧局(CIPO)、澳洲智慧局(AIPO)以及英國專利商標局(UKPTO)等在內的專利審查機關，藉由引用 TKDL 資料庫內容作為先前技術文獻，因而核駁、申請人撤回或視為撤回、申請人修正申請專利範圍，以及撤銷專利等案件，合計 225 例，對於保護印度傳統知識避免被盜用具有相當效果。

## 參、心得及感想

在整個交流活動過程中，我們感受到印度人對於維護其國家利益的決心非常強烈且根深蒂固。印度在制定專利政策或是引入先進國的專利制度時，首先檢視的項目是「這對印度有害嗎？」然後才是「這對印度有利嗎？」

例如本次我方在加速審查方案的議題分享有關專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, 簡稱 PPH)的實施經驗，印方對我方實施細節相當關注<sup>22</sup>，但是就 PPH 可藉由參考其他先審查局的檢索及審查結果，進而加速國內對應申請案的審查方面，印方表示不以為然。這是由於印度正在實施清理積案計畫，印方認為，申請利用 PPH 加速審查的專利申請案，通常都是由國外申請人所提出，因此印度若加入 PPH 計畫，受益者將以國外申請人為主，國內申請人所提申請案的審查反而會受到排擠而更加延後，這對印度申請人是不利益的；再者，由於印度目前可充分運用 WIPO 資料庫，對於有專利家族的專利申請案，印度專利局可以從 WIPO 資料庫取得其專利家族案件在各專利局的審查歷程，包括檢索報告及審查意見與結果等，因此 PPH 加速審查計畫對印度而言並不具吸引力。印度遂針對指定印度為 ISA/IPEA 的 PCT 申請案，以及新創產業的專利申請案，提出對應的加速審查方案，因為這兩個條件對印度申請人而言較為有利。

由於印度是發展中國家，他們有 90%的人口目前為農業人口，仍然有大量人口處於貧窮線下，因此印度對於下列幾個領域的發明專利申請案非常敏感和謹慎：

- 一、農業相關技術。印度人認為，若授予農業方法專利權，可能會讓貧窮線下從事農業的人民面臨專利訴訟的風險，這些人原本就是弱勢人口，毫無能力對抗專利訴訟。
- 二、藥物相關技術。印度有龐大且實力堅強的學名藥產業，生產相對便宜的藥物支應龐大人口的醫療需要，且許多非洲國家亦依賴印度提供便宜藥物，因此藥物相關技術也是印度與非洲國家交往的外交籌碼。由於印度目前尚未建立

---

<sup>22</sup> 據悉日本特許廳(JPO)刻正邀請印度智慧局加入全球專利審查高速公路(GPPH)計畫，印度智慧局審慎考慮中，因此對我方實施 PPH 之緣由、細節及成效相當關注。

全民健康保險制度，因此藥物的價格對印度政府和人民來說是非常關注的重要問題，若是藥物相關專利權被授予得過於寬鬆，造成國外大型新藥廠容易在印度主張專利權，將會造成藥物價格提升，貧窮線下的人口可能會無力支付藥物而影響其生存權。

三、傳統知識。印度認為其源遠流長的古老文化包含了許多傳統知識，例如薑黃有治癒傷口的療效最早可追溯到千年以前，若是此種已經被印度人民廣為使用的物或方法被授予專利權，將會造成廣大印度人民面臨侵權訴訟的風險。

印度專利法及其審查基準並未像我國一般區分「發明定義」與「法定不予專利之標的」，其以負面表列方式界定「非屬發明」（見印度專利法第 3 條）。印度認為，在 WTO 架構下的 TRIPS 協議第 27 條沒有明確定義「何謂發明(What is invention?)」，因此各國有空間以國內法定義「何謂發明」。依據此論述，印度直接在印度專利法第 3(h)條定義農業方法非屬發明，將以農業方法為申請標的發明專利申請案全部排除，在專利法第 3(d)條藉由定義改質的化合物與原化合物相較必須有顯著功效才符合發明定義，增加了藥物取得專利的障礙，在專利法第 3(p)條，排除一切被印度政府收列在傳統知識資料庫當中的物或方法。

初次接收印度的專利制度觀點時，可能會產生文化和思想上的衝擊，但是當我們逐漸了解印度的發展階段和面臨的考驗後，便比較能夠理解印度專利制度的特殊考量，我們由衷佩服印度積極捍衛國家權益的精神以及擅於辯論的能力，但不免也會有些許懷疑，包含過多國家保護主義措施的專利制度，若以長期發展的角度考量，對於印度國內產業競爭力究竟是助力還是阻力呢？印度國內產業的經營者是否會習慣於依賴國家所提供的保護而失去投入研發的動機？

然而，印方交流人員也表示，儘管目前印度的專利政策非採親專利 (pro-patent) 方向<sup>23</sup>，但是一旦有一天印度的產業型態改變，人民整體生活水準改善時，屆時的政策方向有可能會作改變，一切以國家整體利益及政治經濟環境現況作考量。

本次交流另一項令人印象深刻之處，就是印度智慧局的申請及審查流程已

---

<sup>23</sup> 這由印度智慧局年報統計數據中偏低的專利核准率可窺知一二。因為印度認為親專利有礙其產業發展，尤其是國外申請人的專利。



全面電子化，並且建立視訊聽證系統，其 e 化過程及相關措施，或有值得我方學習之處。再者，印度智慧局定位及目標明確，政府高層亦相當支持智慧局的現代化計畫。

由於印度先前有嚴重的專利積案問題，目前正在實施清理積案計畫，而我方清理積案計畫已於去年圓滿執行完畢，且成效良好。因此在本次交流議程中，原本也安排雙方就清理積案計畫作分享及討論，可惜印方因主要負責交流人員家中有要事處理未能出席，該議題未能充分交流，我方亦未能得知印方清理積案計畫細節<sup>24</sup>，是本次交流較為遺憾之處。事實上，就我方人員觀察，印方積案的產生，除了人力不足之外，其制度面上可能也有需要調整之處。例如依照印度專利法的規定，對於每一件可能核駁的案件，都必須給申請人聽證機會，儘管這個規定可能有利於申請人，但是也相對拉長案件處理時間。

在接待方面，印方對我方人員相當禮遇。在交流期間，每天以公務車接送我方人員外，並提供印度風味午餐及下午茶，並且在最後一天下午，為我方人員舉辦 farewell party，提供自助餐式的印度風味料理，包括 Dr. Kardam 及數位專利局高層，以及本次各交流議題的負責人員均出席參加。出席人員除享用美食外，也對感興趣的議題作非正式交流及討論。在正式交流行程之外，印方亦另由 Mr. Kumar 安排並陪同文化參訪，同時雙方也藉此機會就業務上的細節問題作進一步討論與說明。我方人員由衷感謝印方熱情款待，印方人員表示，這就是印度人的待客之道。

本次交流活動得以順利推動與執行，特別要感謝我駐印度經濟組楊宏組長、張毅鋒秘書及倪運新秘書的協助，包括事前居中與印度商工部產業政策推廣司長 Mr. Rajiv Aggarwal 及印度智慧局新德里專利局協調聯繫、提供當地訊息，以及在交流期間提供住宿建議及安排、聯絡通訊，並協助往返機場事宜等。另外，也感謝本局國企組謝青雯專員協助統籌本次交流各項細節，在此一併誌謝。

---

<sup>24</sup> 我方亦請印方提供其目前待審案件、首次審查意見通知期間及審結期間等統計數據供參，惟印方僅說明目前待審案件大約尚有 160,000 件，其餘統計數字並未提供，該局年報中亦未說明。不過由印方提供有關其他議題的簡報中，在印方未說明的部分，有列出在 2019 年 3 月將審結期間(請求實體審查到審結)從 60 個月縮短至 18 個月的目標，我方曾就此數據向印方求證，惟未獲印方回應。

## 肆、 建議

本次交流議題主要就雙方的專利制度及法制作介紹，另外也就雙方審查實務作初步交流，但是尚未涉及案例研討。從 2016-17 的印度智慧局年報中，可以知道印度專利申請案中，依技術領域別由多至少分別為電子類、機械類、化學類及生物技術類。此外，半導體積體電路布局註冊業務在 2016 年才轉由印度智慧局管理，該局最新年報數據中顯示尚未有相關註冊案件。由此不難理解印方希望可以就電子類案件審查實務及半導體積體電路布局註冊等領域與我方進行交流。而在我方統計數據中，近五年(2013 年~2017 年)印度申請人在我國的發明申請案年平均為 31 件，以去(2017)年為例，申請案件以化學或生物醫藥領域為主，其次為機械領域。因此建議後續可就雙方共同感興趣的議題繼續交流，或是就特定技術領域作審查面的實質交流。

印度建置的傳統知識數位資料庫，或可作為審查中草藥相關申請案件時的檢索參考，但是完整資料庫必須簽訂使用協議始能使用。未來臺印雙方如簽訂合作備忘錄時，建議或可將 TKDL 使用協議納入其中。

另有關印方提議在雙方合作前提下，我方專利審查人員或可自費參加印度智慧局與世界智慧財產組織(WIPO)合辦的智財夏日學校(WIPO-India summer school on Intellectual Property)，或是亞洲國家審查人員訓練課程(WIPO-India training courses on patent search and examination for Asian Countries)事，由於我國並非 WIPO 成員，印方建議是否可行，仍應審慎評估。

## 附件一 交流議程



---

### PROGRAM

**REF: 21(5)/2018-IPR-II**  
**DATE: NOVEMBER 2017**

## **Exchange of Best Practices in the field of Patent Search & Examination**

FROM MAY 7 to 11, 2017

### **Day 1**

#### **Monday - 07/05/2018**

10.00 – 10.30 Introduction of program and participants

10.30 – 11.00 Coffee Break

11.00 – 11.30 Topic 1: Overview of the structure of IPO

**Dr. K. S. Kardam, Senior Joint Controller of Patents & Designs**

11.30 – 12.00 Topic 2: Overview of the structure of TIPO

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

12.00 – 12.30 Topic 3: Overview and brief history of patent system in India

**Mr. B. P. Singh, Joint Controller of Patents & Designs**

12.30 – 13.00 Topic 4: Overview and brief history of patent system in Taiwan

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

13.00 – 14.30 Lunch Break

14.30 – 15.00 Topic 5: Salient features of the patent law in India

**Mr. B. P. Singh, Joint Controller of Patents & Designs**

15.00 – 15.30 Topic 6: Salient features of the patent law in Taiwan

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

15.30 – 16.00 Coffee Break

16.00 – 16.30 Topic 7: Overview of recent developments and initiatives taken by IPO

**Dr. P. P. Singh, Assistant Controller of Patents & Designs**

16.30 – 17.00 Topic 8: Overview of recent developments and initiatives taken by TIPO

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

## **Day 2**

**Tuesday- 08/05/2018**

10.00 – 10.45 Topic 9: Overview of the formality examination in India

**Mr. Atiqullah, Examiner of Patents & Designs**

10.45 – 11.30 Topic 10: Overview of the formality examination in Taiwan

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

11.30 – 12.00 Coffee Break

12.00 – 13.00 Topic 11: IPO - Patent search and sharing of search strategy

**Dr. Debasish Banerjee, Examiner of Patents & Designs**

13.00 – 14.30 Lunch Break

14.30 – 15.30 Topic 12: TIPO - Patent search

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

15.30 – 16.00 Coffee Break

16.00 – 16.30 Topic 13: Overview of the substantive examination in India

**Dr. Usha Rao, Assistant Controller of Patents & Designs**

16.30 – 17.00 Topic 14: Overview of the substantive examination in Taiwan

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

**Day 3**

**Wednesday - 09/05/2018**

10.00 – 11.15 Topic 15: Inventions not patentable in India

**Mr. Sukhdeep Singh, Assistant Controller of Patents & Designs**

11.15 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 12.45 Topic 16: Inventions not patentable in Taiwan

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

12.45 – 14.15 Lunch Break

14.15 – 14.45 Topic 17: Novelty as per Indian Patent Law

**Mr. Naveen Mathur, Deputy Controller of Patents & Designs, Group Leader**

14.45 – 15.15 Topic 18: Novelty as per Taiwan Patent Law

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

15.15 – 15.30 Coffee Break

15.30 – 16.15 Topic 19: Inventive step as per Indian Patent Law

**Mr. Naveen Mathur, Deputy Controller of Patents & Designs, Group Leader**

16.15 – 17.00 Topic 20: Inventive step as per Taiwan Patent Law

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

**Day 4**

**Thursday - 10/05/2018**

10.00 – 10.45 Topic 21: IPO's patent backlog reduction project

**Sh. K. S. Goondli, Deputy Controller of Patents & Designs**

10.45 – 11.30 Topic 22: TIPO's patent backlog reduction project

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

11.30 – 12.00 Coffee Break

12.00 – 13.00 Topic 23: Sharing of experience in accelerated / expedited examination in India

**Dr. P. P. Singh, Assistant Controller of Patents & Designs**

13.00 – 14.30 Lunch Break

14.30 – 15.30 Topic 24: Sharing of experience in accelerated / expedited examination in Taiwan

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

15.30 – 16.00 Coffee Break

16.00 – 16.30 Topic 25: Patent classification and QA measures in IPO

**Ms. V. Rekha, Deputy Controller of Patents & Designs**

16.30 – 17.00 Topic 26: Patent classification and QA measures in TIPO

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

## **Day 5**

**Friday - 11/05/2018**

10.00 – 11.00 Topic 27: Paperless online patent examination in IPO

**Mr. Sameer Swarup, Deputy Controller of Patents & Designs**

11.00 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 12.30 Topic 28: Paperless online patent examination in TIPO

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

12.30 – 13.00 Topic 29: Traditional Knowledge Digital Library

**Dr. S. S. Singh, Deputy Controller of Patents & Designs**

13.00 – 14.30 Lunch Break

14.30 – 15.30 Topic 30: Indian ISA/IPEA under the PCT, including the QA measures

**Ms. V. Rekha, Deputy Controller of Patents & Designs**

15.30 – 16.00 Coffee Break

16.00 – 16.30 Topic 31: Training of patent examiners in IPO

**Mr. Sukhdeep Singh, Assistant Controller of Patents & Designs**

16.30 – 17.00 Topic 32: Training of patent examiners in TIPO

**Mr. Shih-Woei YEH / Mr. Ting-Han HUANG**

**[End of document]**

## 附件二 交流剪影

智慧局局長



**Shri. O.P. Gupta,**  
Controller General of  
Patents, Designs and  
Trademarks

新德里專利局局長



**Dr. K. S. Kardam,**  
Senior Joint Controller  
of Patents & Designs

本次交流活動主辦人



**Mr. Sukhdeep Singh,**  
Assistant Controller of  
Patents & Designs



**Nekita Kumari**  
Examiner



**Anjali Kaushik**  
Examiner



**Abhishek Kumar**  
Examiner

主要會見及印方接待人員



2018/5/9 智慧局局長 Shri. O.P. Gupta 由原駐地孟買至新德里辦公室開會，特別抽空會見我方人員，希望代為轉達對我方局長問候之意





交流人員合影



交流過程及交流人員合影