

印度智慧局暨其專利相關業務簡介

107年8月1日

目 次

前言.....	1
印度智慧財產相關機構簡介	1
印度專利局組織架構及人員編制	5
印度專利制度演進與法制	7
印度與我國專利制度差異比較	8
印度專利局受理專利申請案後之處理及審查流程	11
印度專利法有關「發明定義及法定不予專利」相關規定	12
印度專利加速審查制度簡介	16
印度在 PCT 架構下作為 ISA/IPEA 的介紹	19
印度傳統知識數位化資料庫介紹	20

■ 前言

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，我方由智慧財產局派員於 107 年 5 月赴印度智慧局新德里專利局，進行 5 天專利審查官交流。

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，在此特別摘要印度智慧局暨其專利相關業務發展概況，以供國人參考¹。

■ 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：

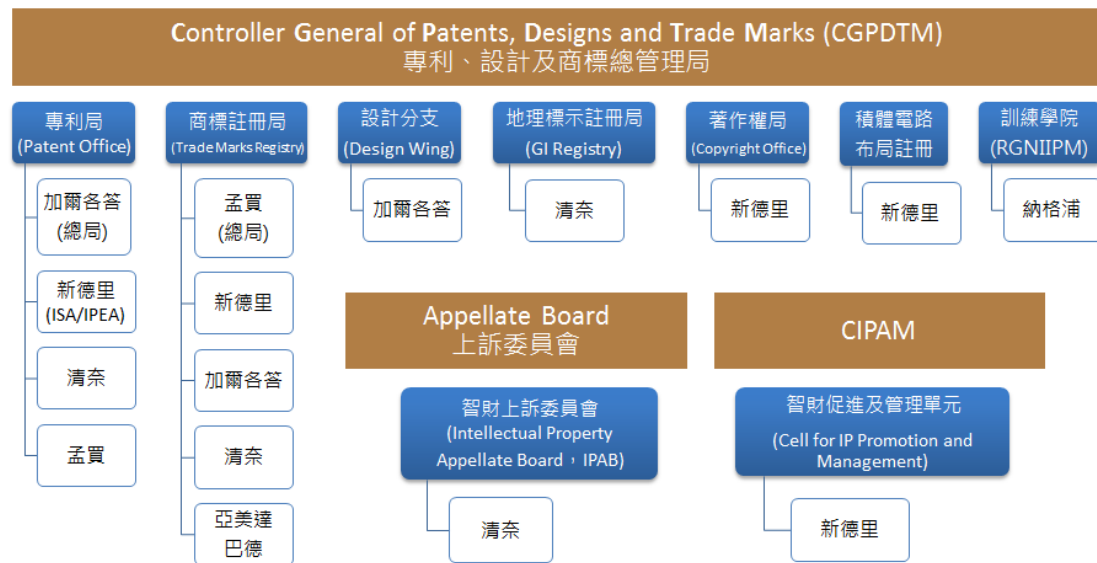


圖 1 印度智慧財產相關機構彙整

¹ 完整交流內容請參見「參加 107 年臺印度專利審查官交流計畫」出國報告。



圖 2 印度地圖

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)²，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 RGNIPM 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：

² 也稱為 Intellectual Property India，簡稱 IP India。

- (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³。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⁴。
- (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

³ 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。

⁴ 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。

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(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⁵。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的實施等。

⁵ 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。

■ 印度專利局組織架構及人員編制

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(RECS⁶ Division)、資料服務組(RMID⁷ Division)、一般事務組(GPM⁸ Division)及審查組(Examination Division)。

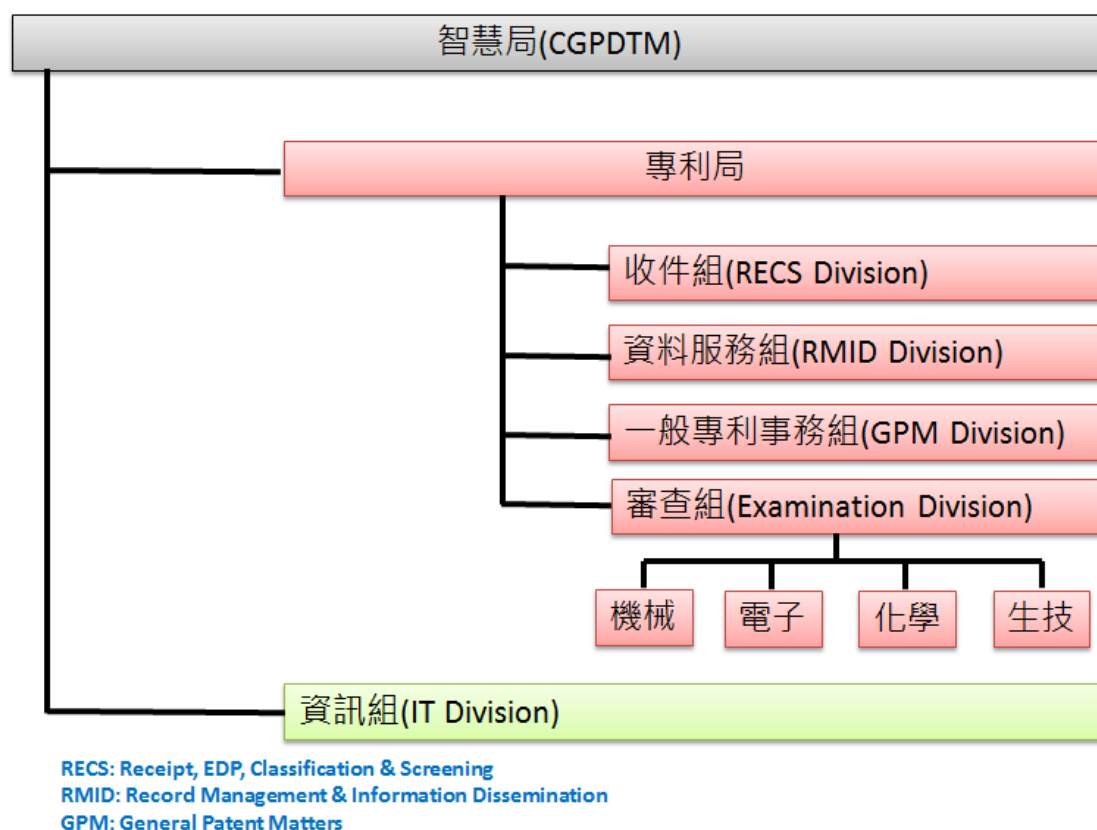


圖 3 印度專利局組織圖

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

⁶ RECS 是 Receipt, EDP(Electronic Data Processing), Classification and Screening 的縮寫。

⁷ RMID 是 Record Management and Information Dissemination 的縮寫。

⁸ GPM 是 General Patent Matters 的縮寫。

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。

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。

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，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。

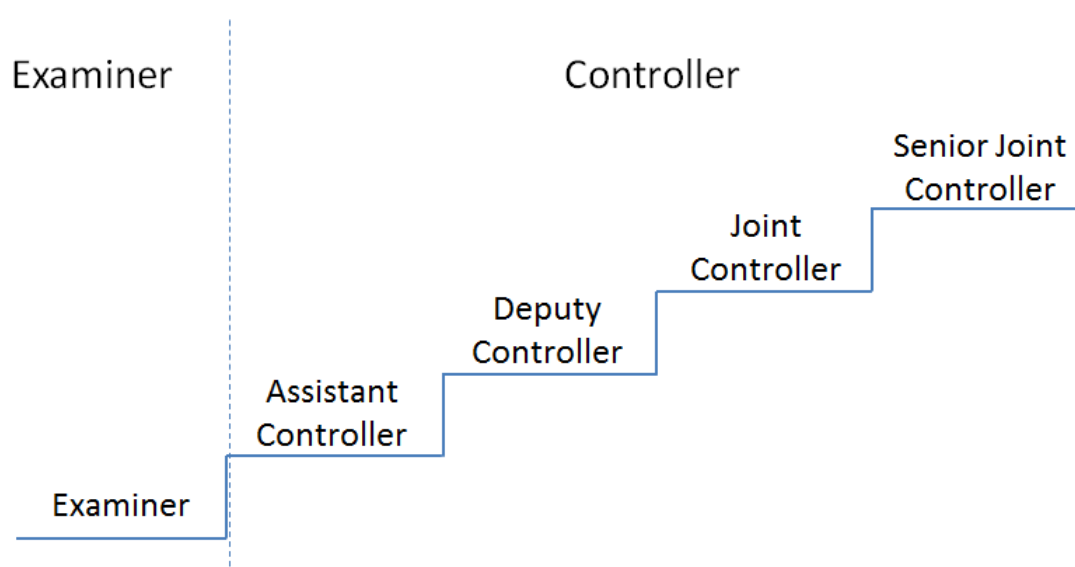


圖 4 印度專利局及設計分支人員階層

■ 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⁹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。

⁹ 當時印度設計制度仍繼續援用 The Patents and Designs Act, 1911

■ 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 1 所示。

表 1 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。

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。

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。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¹⁰。

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。

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 2 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

¹⁰ 我國與印度目前都是 WTO 會員。

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)。

■ 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，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)給對應的 Examiner 進行實體審查。

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。

■ 印度專利法有關「發明定義及法定不予專利」相關規定

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。

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)

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」。

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。

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。

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 2 所示。

表 2 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)

6. 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，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。

依印度原子能法第 20(6)條規定，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。

■ 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¹¹，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

¹¹ 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

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¹²：

- (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。

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(Controller)，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(Controller)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。

¹² <https://www.startupindia.gov.in/>

(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 4 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 4 印度發明專利申請案加速審查的費用

以下列案例的實際狀況舉例：

1. 見圖 4 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 4 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¹³(約新台幣 7500 元)。

¹³ 亦即補足加速審查費和一般案審查費之間的差額。

■ 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，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。

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。

■ 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)¹⁴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。

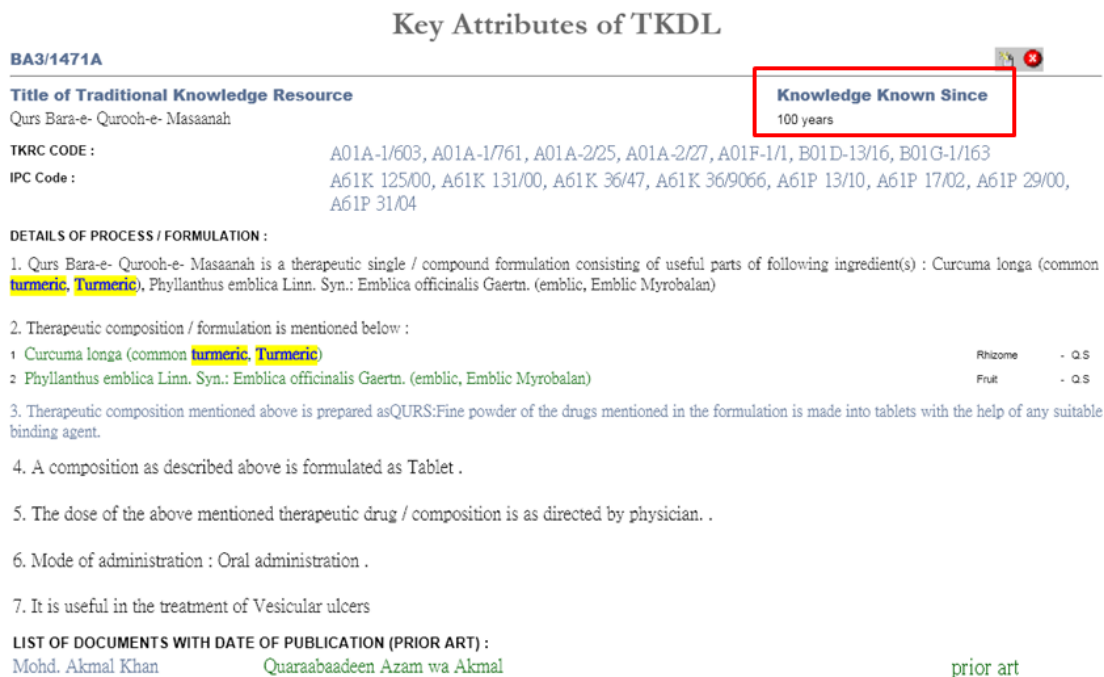
有關 TKDL 的網站及範例, 如圖 5 到圖 7 所示。

¹⁴ 網址為 <http://www.tkdl.res.in/tkdl/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' text. 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' message and technical specifications are also present.

圖 5 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 the 'Knowledge Known Since' as '100 years'. The 'TKRC CODE' is '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, A61P 31/04'. The 'IPC Code' is 'A61P 31/04'. The 'DETAILS OF PROCESS / FORMULATION' section contains seven numbered points describing the formulation and its use. 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 6 以 Turmeric(薑黃)作為關鍵字檢索而得的一個處方

عطر وائحہ مال فرابادین الہ

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 یریم 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 چرک شانہ اول مار اسل و مار اسکو بند
بعد از آنکه یریم 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 صاف
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 چرک بسیار آید بچکانند
بزرقه مار اسل یا مار اسکو فاندہ عجیب دارد و کذا نو ششیدن آنها و از اغذیہ حرلیفہ و مالخہ و جماع اجتناب کنند

圖 7 圖 6 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。