

專利局動態

[巴西]

巴西專利局推出減少積案新措施

巴西專利局近日推出新措施以解決嚴重的積案狀況，於 2019 年 7 月 3 日將「待審案件」重新定義為已提出實體審查請求的案件；簡言之，巴西專利局僅會將已提出實體審查請求的案件視為積案。現行規定未於自申請日起 36 個月內提出實體審查請求的案件會被視為撤回，不屬於待審案件。

目前積案估計約有 16 萬件，依下述推出的檢索和審查相關措施，可望在未來兩年內減少 80% 的積案，然而針對電腦、電子與醫藥申請案，礙於審查委員人數與複雜度，減少積案之比率可能較低。

針對已提出實體審查請求的案件，巴西專利局於 2019 年 7 月 9 日公布「初步審查意見(preliminary office action)」計畫，取代 2018 年起施行的「預審意見(pre-examination report)」計畫，讓審查委員得以利用外國對應申請案的檢索結果而不需自行檢索，預期可加速審查時程。申請人不須採取任何行動，巴西專利局會自動於審查適格申請案時應用新措施；若申請案的外國對應申請案暫無檢索結果可供審查委員參考，則巴西專利局即會自行進行檢索。適用「初步審查意見」的申請案在實審階段不會再進行先前技術之檢索。前述措施適用於下列案件：

- 申請案尚未開始進行實體審查。
- 申請案未曾請求加速審查。
- 申請案未遭第三人或巴西衛生監督局 (ANVISA) 提出第三方意見。
- 申請日在 2016 年 12 月 31 日之前。

巴西專利局表示，未來檢視積案時，針對 PCT 國際申請案進入巴西國家階段之案件，或主張外國優先權且該優先權基礎案已經實審之案件，巴西專利局將採用其檢索結果做為半自動官方處分的基礎，並且會依照其審查結果要求修改案件的申請專利範圍；至於一般巴西發明專利申請案、PCT 國際申請案或主張外國優先權的申請案，若沒有外國案檢索結果，或是案件已請求加速審查或經第三人提交意見 (third party observation)，巴西專利局會自行進行相關技術之檢索，並進入一般實體審查。

資料來源：

1. BPTO Presents Measures To Reduce The Backlog Of Pending Patent Applications, Di Blasi Parente & Associates, July 5, 2019.
2. Brazil: Resolutions to reduce the backlog are finally published, Clarke, Modet & C^o, July 10, 2019.
<<https://www.clarkemodet.com/en/news-posts/brazil-resolutions-to-reduce-the-backlog-are-finally-published/>>

[中國大陸]

中國大陸於經濟專業人員職稱制度中增設智慧財產權專業

依中國大陸「十三五」計劃，智慧財產權專業人才數量將達到 50 萬餘人，智慧財產權從業人員將超過 100 萬人。近年來中國大陸投入智慧財產權領域的專業技術人才數量不斷增加，且與其他專業相比，智慧財產權專業具有一定的特殊性。故依據《關於深化經濟專業人員職稱制度改革的指導意見》，在經濟專業人員職稱制度中增設智慧財產權專業，各級別職稱名稱分別為「助理智慧財產權師」、「智慧財產權師」、「高級智慧財產權師」和「正高級智慧財產權師」。

資料來源：我国将增设知识产权专业职称，中國大陸國知局，2019 年 6 月 26 日。

<<http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1140152.htm>>

[歐洲]

歐洲專利局 2018 年品質報告

歐洲專利局於 2018 年組織重整並新增 3 個技術部門，分別是電子電機、生物化學與醫療衛生，以及資訊通訊科技。2018 年度歐洲專利局有 4,276 位審查委員和 615 位形式審查委員，共發出 430,418 份檢索、審查及異議報告，較 2017 年增加 4%。

歐洲專利局於 2018 年發出檢索及書面意見的時間中位數為 4.4 個月，較 2017 年的 4.8 個月短，並已短於原設定的 6 個月目標；2018 年自提出實審請求至發出核准通知的整體審查時間中位數為 22.3 個月，2017 年為 22.1 個月，歐洲專利局期望在 2020 年時能縮短至 12 個月；2018 年異議程序審結時間中位數為 18.6 個月，較 2017 年的 22.4 個月短，歐洲專利局期望能縮短至 15 個月。歐洲專利加速審查計畫 (PACE) 訂定的目標是 3 個月內須發出首次審查意見通知或核准通知，2018 年 PACE 耗費的時間中位數為 2.8 個月。

歐洲專利局的審查委員進行檢索時可參閱的資料庫多達 179 個，涵蓋超過 13 億筆技術文件，其中約有 1 億多件專利文件，這些文件除了英文之外亦包含各種語言，再加上歐洲專利局和全球眾多專利局都有共享資料之合作，使審查委員能夠進行極徹底的檢索。歐洲專利局的審查委員進行檢索時，檢索範圍包括的亞洲前案資料越來越多，平均每次檢查查閱的前案自 2012 年第一季的 19 件增加到 2018 年第四季 的 53 件。2018 年第四季，歐洲專利局發出的檢索報告中有 22.3% 包含至少 1 件的亞洲前案，並有 14.8% 包含至少 1 件與案件新穎性或進步性高度相關的亞洲前案。

2018 年，有 84% 的使用者對歐洲專利局的整體服務滿意度達到「滿意」及「非常滿意」。圖 1 為 2011 年至 2018 年的使用者滿意度調查，對歐洲專利局的服務和整體滿意度持續提高，檢索和審查工作滿意度穩定上升，僅形式審查工作滿意度在 2018 年微幅下滑；對異議程序的滿意度自 2016 年開始進行調查，2017 年雖然下滑，但在 2018 年回升。此外，2018 年有 84% 的使用者對 PACE 的滿意度達到「滿意」及「非常滿意」。

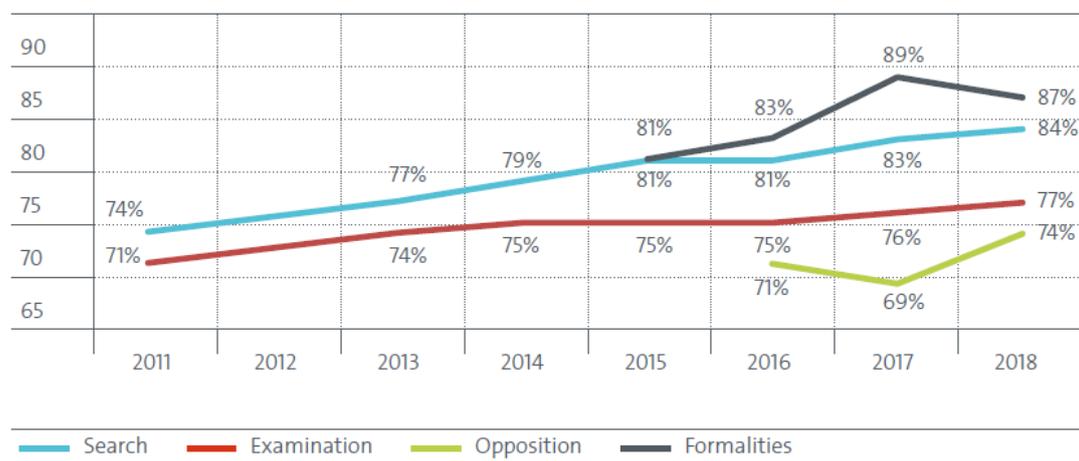


圖 1 歐洲專利局 2011 年至 2018 年的使用者滿意度調查

2018 年，關於歐洲專利局對明確性之審查，有 72% 的使用者滿意度達到「滿意」及「非常滿意」；對進步性之審查，有 23% 的使用者表示過於嚴苛，72% 的使用者表示審查標準適中，5% 的使用者表示過於寬鬆；對屬於新事項 (added matter) 之認定，有 40% 的使用者表示過於嚴苛，58% 的使用者表示審查標準適中，2% 的使用者表示過於寬鬆；對電腦相關發明之審查，有 22% 的使用者表示過於嚴苛，72% 的使用者表示審查標準適中，6% 的使用者表示過於寬鬆。



資料來源：EPO Quality Report 2018, EPO. July 09, 2019.

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/79B3608B5B4D3F71C125842D0040675A/\\$File/quality_report_2018_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/79B3608B5B4D3F71C125842D0040675A/$File/quality_report_2018_en.pdf)>

[敘利亞]

針對特定期間年費未及時繳交及未實施之專利案提供補繳及恢復權利的措施

敘利亞專利權，若未於年費繳納期限內繳納年費，原即有 6 個月的補繳期；敘利亞專利局近日宣布新措施得以讓從 2011 年初年費到期然未及時繳納年費的發明人，額外提供於 2019 年 6 月 17 日起 3 個月內結清先前未繳納費用的機會。至於沒有實施 (invest) 發明而導致失權的專利案，允許自 2019 年 6 月 17 日起 1 年內可辦理恢復。

按 2012 年第 18 號法律第 35(3) 條規定，發明人未能將其發明於自核准日起 3 年內實施，該專利將會被視為放棄；除非發明人證明其已直接提交該發明予可實施該發明的業者，且發明人並非無故拒絕業界依執行清單 (Executive List) 的規定實施該發明之請求。就背景來說，敘利亞接受名義實施 (nominal working) 為充分符合實施之要件，即當廣告被刊登於產業雜誌且該廣告提供任何有興趣者授權許可訊息時，該廣告便符合要件。此外，主動專利授權機制可協助專利權人遵循實施要件 (working requirement)，專利權人可將該專利指定為授權專利 (license of right)，這表示可供任何人透過授權而使用該專利，這樣的指定方式可使專利權人免於被挑戰發明未實施的狀況。

資料來源：Grace period for late payment of patent fees, SABA Intellectual Property. June 28, 2019.

<<https://www.sabaip.com/news/syria-grace-period-for-late-payment-of-patent-fees/>>