

## 專利局動態

### [美國]

#### 美國 2018 年專利公眾諮詢委員會年度報告

美國專利公眾諮詢委員會 (Patent Public Advisory Committee, PPAC) 於 2018 年 11 月 27 日發布年度報告，該年度報告對美國專利局的政策、目標、表現和預算進行評估並提出建議，摘要如下：

1. 延長美國專利局可自定專利規費之職權至 2026 年，並建議將此權利永久賦予美國專利局，以及持續施行 2010 年遠距工作促進法 (Telework Enhancement Act of 2010)，讓審查委員持續進行遠距工作以保持多元、有活力的勞動力。
2. 建議美國專利局著手進行其先前提出之 2021 年度專利規費調整 ([可參閱 2018 年 9 月 27 日出刊之第 202 期台一雙週專利電子報](#)) 與管理支出及收入，以利將專利儲備金增加到 7.47 億美元的建議水平，等同於至少 3 個月的營運成本。
3. 建議美國專利局應持續投入與優化資訊技術系統，以達到強化專利權之可靠性與確定性的目標。
4. 肯定 PTAB 於程序上新採取的措施，例如廢除使用 BRI 標準與更新審理實務指南等 ([可參閱 2018 年 11 月 22 日出刊之第 206 期台一雙週專利電子報](#))，並要求 PTAB 繼續尋求能夠強化程序的方式。
5. 建議美國專利局維持及更新當前公眾於美國專利局網站取得資訊之專利品質矩陣，以便在品質矩陣與資訊遵循完全透明化、研發可協助審查委員檢索出最佳相關先前技術的工具與資源、記錄投入品質與其他資源的投資，以便揭露給使用者和公眾進行討論。
6. 建議公布設定目標達成時間軸與具體會計年度的目標，以落實 1999 年美國發明人保護法之保障。
7. 表揚美國專利局所設計與實施的導正試行計畫 (Diversion Pilot Program)，該計畫是提供有輕度失職行為的代理人有機會避免正式懲戒，並協助改正導致失職行為
8. 建議美國專利局研擬植物品種的智慧財產權保護是否應僅由美國專利局管轄，藉此美國專利局得全權管理所有智慧財產權議題。
9. 支持美國專利局以領導者之姿，於以下領域上的持續努力：
  - 1) 與其他政府與專利局就智慧財產權政策進行討論；
  - 2) 交流全球專利工作共享計畫；
  - 3) 舉辦活動以協助申請人更瞭解國際專利發展現況。
10. 持續提議美國專利局維持人力資源、資訊技術及採購職務之管理與運作的獨立控制權。

資料來源：“Patent Advisory Committee 2018 Annual Report,” [USPTO](#). 2018 年 11 月 27 日。

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPAC\\_2018\\_Annual\\_Report.pdf?utm\\_campaign=subscriptioncenter&utm\\_content=&utm\\_medium=email&utm\\_name=&utm\\_source=govdelivery&utm\\_term=>](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPAC_2018_Annual_Report.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=>)

## [巴西]

### 巴西專利局將「預審」計畫列為常態計畫網址連結

巴西專利局先前試行預審 (pre-examination) 計畫 ([可參閱 2018 年 11 月 22 日出刊之第 206 期台一雙週專利電子報](#))，此計畫之宗旨是為加速專利申請案的實體審查，巴西專利局日前公布將此計畫列為常態計畫，並符合以下規定之發明專利申請案將納入此計畫的適用：

1. 巴西專利局尚未啟動實體審查。
2. 未請求任何優先審查。
3. 未收到巴西衛生監督局 (ANVISA) 提出的第三方意見 (third party observation) 或輔助意見 (subsidiary opinion)。
4. 對應案已於其他國家或專利局及組織審查。

針對符合上述要件的專利申請案，巴西專利局會發出通知，要求申請人根據該對應案引用文獻來修正巴西專利申請案之申請專利範圍，倘申請人未於 60 天內回覆，該申請案件將會被視為失效。另外，修正後的申請專利範圍若有增加，便須支付超項費用，申請人於提交修正後，巴西專利局可視情況再次進行檢索或發出官方處分。

資料來源：“BPTO defines permanent the patent pre-examination program, as an additional measure to reduce the backlog,” [Gusmão & Labrunie](#). 2018 年 11 月。

## [歐洲]

### 歐洲專利局針對延緩實審調查公眾意見

近年來歐洲專利局為加快審查速度而推出早期確認 (Early Certainty) 等配套措施，受到申請人和公眾的支持，亦頗有成效：在 2012 年時有 90% 的擴大檢索報告發出時一併附有書面意見，目前此項比率已提高至 99%。於此同時，也有部分申請人基於產品研發和創新週期的特性，希望在案件核准前能爭取更多時間因應其需要。為了使實體審查階段的程序進行能更有彈性，歐洲專利局自 2017 年便和利害關係人、使用者及相關機構討論延緩實體審查之可能性，現在歐洲專利局邀請公眾於 2019 年 1 月 11 日前針對此事提供意見。

資料來源：“Send us your feedback: online consultation on increased flexibility in the timing of the examination process,” [EPO](#). 2018 年 11 月 19 日。  
<<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20181119.html>>

## [英國]

### 英國專利局發布設計侵權研究報告

英國專利局日前發布設計侵權研究報告 (Research into Designs Infringement: Attitudes and behavior of design rights owners towards infringement)，該報告一開始引用英國設計委員會 (Design Council) 的研究，指出英國約有 50 萬人受雇於設計產業，於 2013 年及 2015 年設計經濟對英國經濟的附加價值毛額 (gross value added, GVA) 的貢獻分別為 7.2% 及 6%。整體來說，設計經濟成長速度較英國的平均成長速度來的快。

此份報告內容為探討英國設計專利權侵權的發生率 (incidence) 及對於設

計專利權受到侵害時，設計者與設計專利權人所持態度。該報告中發現侵權行為相當普遍，約 98.3% 的設計專利權人均經歷過，而通常具突破性的創新設計遭受侵權的情況較不具創新設計要來的頻繁。另外，所有的設計專利權人監控侵權行為的情況並非罕見，許多人是透過檢索設計專利權資料庫、聘請法律協助或定期瀏覽貿易期刊，其他的監控方式含搜索網路與加入貿易展覽會，然當其設計專利權受到侵害時，大部分經由專利權人之客戶與供應商而得知。當其得知設計專利權遭受侵害時，最常見的便是向該方寄出信函，約三分之一的人則是與律師連繫，然此份研究報告的受訪者表示訴諸法律行動相當花費金錢，根據英國專利局電訪得知，這些設計者不採取法律行動的原因在於其認為提出法律行動帶來的益處並不會高於成本。針對決定提出告訴的設計者，其主要目的是為捍衛其智慧財產權，而非為商業考量而提出。

就設計專利權保護來看，英國法院的分析顯示未註冊的設計專利權較註冊的設計專利爭議的頻率更高。

資料來源：“Research into designs infringement,” UKIPO. 2018 年 11 月 22 日。  
<<https://www.gov.uk/government/publications/research-into-designs-infringement>>

### 英國專利局發布 3D 列印與智慧財產權未來的研究報告

英國專利局日前發布 3D 列印與智慧財產權未來的研究報告，該報告內容檢視中國大陸、法國、印度、俄羅斯、新加坡與英國共 6 個國家目前就 3D 列印與智慧財產權關係。以下摘錄自該報告中之內容：

#### 各國共同性

1. 各國間有部份相似性，尤其是在刺激研發及開始 3D 列印新技術的政府政策方面。
2. 3D 列印未對研究報告內國家的智慧財產權造成根本威脅。
3. 智慧財產權不是涉及 3D 列印的唯一法律，且可能不會是 3D 列印產業最重要的法律考量。對其來說，醫療產品法規、產品責任 (product liability) 與安全法 (safety law) 等相形重要。
4. 就申請專利活動來看，智慧財產權對於 3D 列印並非不重要，專利過期後可引領至更優化的技術傳播及更多智慧財產權爭訟的可能性。
5. 3D 列印與自動化、物聯網 (Internet of things, IoT)、人工智慧、區塊鏈等新興技術的關係為相互得益的交流。

#### 各國特定議題

1. 新加坡人口老化情況對政府政策有所影響，導致新加坡於與醫療有關之 3D 列印醫療領域有較多的投資。
2. 以政治和文化趨勢來看，似乎正引起人們對重新振興製造業的興趣，當中尤以英國和法國最為顯著。3D 列印被視為可實現上述目標的技術，然於亞洲實際做法仍不清楚。
3. 3D 列印與智慧財產權的未來展望於各國相當不同，例如亞洲國家與俄羅斯大致上為一致的，即均為資本主義前景，這可能會變成維持傳統的智慧財產權法律及實施；至於英國與法國則可能會以共同情境提出更多的可能性來挑戰傳統的智慧財產權。
4. 基於現有條件，印度是未來大型製造業變革與 3D 列印影響力高的國家。印

度可能會成為先趨與分散式製造之處。

資料來源：“3D printing and intellectual property futures” UKIPO. 2018 年 11 月 21 日。

<<https://www.gov.uk/government/publications/3d-printing-and-intellectual-property-futures>>

## **[委內瑞拉]**

### **委內瑞拉清理訴願程序積案**

委內瑞拉專利局所公布之第 588 號工業財產權公報已於 2018 年 11 月 14 日生效，要求所有已提出專利或商標訴願 (administrative appeal) 者於 2019 年 1 月 14 日前，確認其是否仍有意願繼續訴願程序，逾期未回覆者將被視為放棄。委內瑞拉專利局審理訴願之進度嚴重落後，甚至有經過 15 年仍未審結的狀況；故目前約有 2 萬件訴願案，將根據前述公報被通知要求回覆，盼能減少積案數量。

資料來源：“Requirement to keep patent and trademark applications alive,” Moeller IP. 2018 年 11 月 19 日。

<<https://www.moellerip.com/requirement-to-keep-patent-and-trademark-applications-alive/>>