

## 專利申請

### [韓國]

#### 創作性高的電腦生成圖像設計可獲得韓國專利保護

在涉及電腦生成的圖像設計審理案件中，往往駁回的理由為創作性過低。按韓國智慧財產審理及上訴委員會 (Korea Intellectual Property Trial and Appeal Board, KIPTAB) 統計，在過去 5 年受理 70 件審理案件中，共審結 64 件；而在 42 件駁回的案件中，41 件駁回的原因是因為該設計為該設計領域者所輕易思及，另外 1 件則是與先前的設計相似性高。然而，15 件發回審查階段是因為該設計的創作性受到肯定。KIPTAB 的設計審理法官表示，雖然電腦生成圖像設計的發展速度相當快，且有逐漸為了使用者方便而簡化的傾向，但若要電腦生成圖像設計得以註冊，仍須提高創作性。

資料來源：“A computer-generated graphic design can be protected as a right when it has high creativity,” Kim Hong & Associates, Newsletter No.391. 2018 年 9 月 3 日。  
<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=377&Page=1&bType=A>>

### [紐西蘭]

#### 紐西蘭異議制度簡介

紐西蘭專利局日前更新專利異議制度指南之內容，異議程序之流程及注意要點如下：

1. 專利申請案核准且公告於紐西蘭專利局官方公報。
2. 異議人可於公告後 3 個月內提出異議書與案情陳述書。
  - 1) 任何人得於專利公告日起 3 個月內提出異議，並繳納規費和遞交規定文件。
  - 2) 提出異議之期間可請求延期，請求延期 1 個月不須專利權人同意，但請求延期 2 個月須經專利權人同意；須注意的是，延期請求仍須在原定 3 個月異議期間內提出。
  - 3) 異議書須載明異議理由，案情陳述書須載明支持事實及主張該專利應不予專利之意見。這 2 項文件必須同時遞交以利程序進行。
  - 4) 除了紐西蘭專利的說明書和常被引用的判決以外，所有程序中提及之資訊和文件都必須提交副本。倘若提出文件非英文，則須提供經認證的英文翻譯本。
  - 5) 異議程序中任何一造均可請求期限之延長或程序暫停 (halt)，然前述請求須於法定期限前適當時間內提出。
  - 6) 異議人可於審查委員做出決定前，隨時撤回異議請求。
3. 專利權人可於 2 個月內提出答辯意見 (counter-statement)。專利權人接獲專利遭異議之通知以及異議書和案情陳述書內容後，有 2 個月時間提出答辯意見，且須清楚說明對異議理由之反駁；此舉目的在於使異議程序的爭點明朗化，讓兩造在後續程序及證據的準備都能聚焦。在此階段，專利權人可以修正說明書。專利權人若未於期限內提出答辯意見，該件專利將被視為放棄。
4. 異議人可於接獲專利權人答辯意見 4 個月內提交證據。證據必須以法定書面誓詞聲明 (statutory declaration) 或宣誓書 (affidavit) 形式提交，否則不予受理。
5. 專利權人可於 4 個月內提交證據。4 個月法定期間自接獲異議人證據副本起算，若異議人未提出證據，則自異議人提交證據之 4 個月期間結束起算。證據須以法定形式提交。
6. 異議人可於 3 個月內就專利權人所提之證據，再度提交證據作為回應。此時提交的證據，僅得針對專利權人之證據及其理由而提出，證據須以法定形式提出。



7. 證據提交階段結束後，審查委員詢問兩造欲如何進行聽審，並確認聽審日期與地點。提交證據程序完備後，除非向審查委員提出正式請求，否則不得再提交證據。審查委員僅會在有正當理由之特殊狀況，以及該證據因故無法於期間內提出的情形下，才會受理逾期提出的證據。
8. 審查委員於聽審 (hearing) 後發出正式書面決定。
  - 1) 聽審之進行方式有 3 種可供選擇：a) 僅就已提出之文件進行審理，雙方無須參與程序，也無須繳納規費；b) 提出書面意見供審理之用，須同時繳納規費；c) 雙方到場參與聽審，須繳納規費。
  - 2) 正式書面決定通常於聽審後 30 天內做出，並寄交兩造。
9. 倘不服審查委員的決定，可向高等法院提出上訴。  
上訴須在決定做出後 20 個工作天內向高等法院提出，並須一併通知審查委員。

資料來源：“Update to Patent Opposition Guidelines (2013 Act),” NZIPO. 2018 年 8 月 20 日。 <<https://www.iponz.govt.nz/news/update-to-patent-opposition-guidelines-2013-act/>>

## [美國]

### 美國專利局電子系統中斷期間之替代方案

美國專利局於 2018 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 23 日因電子商務系統中斷而無法使用電子申請，在上述期間內透過美國郵政服務公司的優先郵件快遞服務，或至美國專利局以紙本方式遞交申請案，因此會衍生 400 美元額外規費。申請人如欲退費，必須在以下期限以前透過 EFS-Web (或 Patent Center4) 提交申請案的副本：(1)首次發出申請收據後 1 個月內，若已支付非電子申請規費，則一併請求退費；(2)要求支付非電子申請規費的通知答覆期限屆滿，替代電子申請程序如下：

- 申請案之副本必須透過 EFS-Web 作為後續文件提交，並且必須檢附聲明，表明其為以紙本提交的原始申請案之真實副本。
- 應使用美國專利局表格 PTO/SB/448，檢附該表格時，請使用 EFS-Web 文件說明「於指定中斷期間紙本提交之退費請求」，表格 PTO/SB/448 包括請求聲明和退費請求。
- 申請案副本包括說明書，涵蓋請求項、圖式、摘要及申請當下之任何初步修正。
- 若申請案包含紙本序列表或電腦程式序列，則必須透過 EFS-Web 以電子方式提交。
- 任何隨身請案提交的其他文件，諸如資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS)、申請資訊表 (Application Data Sheet, ADS) 或發明人聲明等。
- 由於需要原始申請案的真實副本，因此申請人不得對申請文件進行任何修改，如果需要修改，可於稍後單獨提交初步修正。
- 申請人應於核發申請收據後進行此替代電子申請方式。

資料來源：

1. “Filing Patent Applications Electronically During Designated Significant Outages of the United States Patent and Trademark Office Electronic Business Systems,” USPTO. 2018年8月30日。  
<<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-30/pdf/2018-18897.pdf>>
2. “Filing patent applications electronically during designated significant electronic filing system outages,” USPTO. 2018 年 8 月 30 日。  
<<https://www.uspto.gov/patent/fees-payment-information/filing-patent-applications-electronically-during-designated>>