

專利權

[以色列]

以色列專利復權

忘記繳納專利年費因而造成專利權被視為放棄的情況是可能發生的。倘專利權人或其代理人知悉專利權已失效而即時作出補救，並簽署一份載明錯過繳納期限理由之聲明書，原則上能使該專利復權。專利復權請求須經過專利局副局長核可，多半會准許專利的復權並公布該決定，其用意在於供第三人提出異議之用。專利復權期間，若公眾已準備實施 (exploit) 該已被視為放棄的專利權，則無須經過授權便可續行使用該專利。

以色列日前作出 6 件有關被視為放棄專利權的決定，其中 2 件委任代理人，另外 3 件則未委任代理人。專利局副局長判定其中 5 件請求符合復權規定的情況，故作出可以復權的決定。然第 6 件 IL177416 號之專利則是作出不得復權之決定。該案之專利權人為 Arie Sansolo，專利名稱為快速引爆線圈配置裝置，該專利案原須於 2016 年 8 月 10 日繳納第 3 次年費以維持第 10 年到 14 年之專利權有效，惟專利權人逾 6 個月的補繳期仍未繳納，故該專利權被視為放棄，並刊登於 2017 年 3 月份的公報。

專利權人提出請求復權之聲明書上載明未繳納年費的原因似乎是專利權人並未收到代理人的年費繳納通知。專利局副局長於 2018 年 2 月 7 日的決定中指出，因從聲明書中無法確認代理人未通知專利權人，且無法確認代理人為確保繳納年費一事而所採取的措施，亦無法確認專利權人與代理人是如何與何時得知專利權被視為放棄的事實，故給予專利權人 7 日期限提供上述缺漏的資訊。

專利權人及代理人提交額外的文件，試圖納入專利權人與代理人的事實證言，然代理人並沒有宣誓其所言屬實，僅列出案件客觀情況。另外，代理人表示其職責僅為轉傳專利局發出之年費繳納提醒函，未針對此一服務向專利權人收費，且聲明此案並未收到專利局的提醒，故無法轉傳予專利權人。

根據以往以色列專利局作出的決定，認為以未收到來自專利局發出的年費繳納提醒作為未繳納年費之理由並不充分，申請人及其代理人須採取積極措施以確保按時繳納年費，例如使用電腦系統提醒或是委託年費代繳公司。本案的專利權人沒有採取前述措施，僅仰賴專利局的提醒，此狀況無法滿足法律要件。此外，以色列專利局電腦顯示其於 2016 年 4 月 10 日已透過電子郵件通知代理人。最後，本案請求復權被拒，然申請人仍可於 30 天內請求聽審。

資料來源：“Reinstatement of Lapsed Patents in Israel,” The IP Factor. 2018 年 3 月。

<<https://blog.ipfactor.co.il/2018/03/22/reinstatement-of-lapsed-patents-in-israel/>>

[美國]

PTAB 立案首件申請人溯源 (derivation proceeding) 請願

PTAB 於 2018 年 3 月 21 日立案首件申請人溯源程序請願，該件系爭專利為美國第 9,728,953 號專利。申請人溯源程序始於 5 年前，然自 AIA 生效迄今，雖 PTAB 收到相當多件的申請人溯源程序請願，然均未立案，部分申請則仍待審中。這是 PTAB 首件針對申請人溯源程序請願的立案。該案之相關當事人為 GED Integrated Solutions 及 Andersen。Andersen 先前任職於 Sammy Oquendo，

且為美國第 15/058,962 號專利申請案的申請人。簡言之，本案爭點在於確認 Andersen 是否為系爭專利的真實發明人。

Andersen 主張 GED Integrated Solutions 自 Sammy Oquendo 處得知其發明後，提出了對應 Andersen 之專利申請案內申請專利範圍的另件發明專利申請案。PTAB 於檢視後，認為 Andersen 已充分證明了提出請願的請求項中，與 GED Integrated Solutions 所請發明至少一請求項為相通或於實質上相同，遂已立案。

資料來源：“PTAB launches first derivation trial,” WIPR. 2018 年 3 月 23 日。
<https://www.worldipreview.com/news/ptab-launches-first-derivation-trial-15676?utm_source=World+IP+Review&utm_campaign=3ba486e22f-WIPR_Digital_Newsletter_06_03_2018&utm_medium=email&utm_term=0_d76dcadc01-3ba486e22f-27040125>

