

專利申請

[臺灣]

因應歐盟智慧財產局改名，主張優先權者應注意國家地區欄位之記載

歐盟設計及商標主管機關已自 2016 年 3 月 23 日改名為歐盟智慧財產局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)，申請人提出設計專利申請案主張歐盟智慧財產局之優先權者，須於優先權聲明國家地區一欄載明「EM 歐盟智慧財產局」。

資料來源：“申請設計專利主張歐盟智慧財產局優先權之地區，請載明「EM 歐盟智慧財產局」。” TIPO. 2016 年 11 月 2 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=605751&ctNode=7127&mp=1>>

[日本]

日本專利局針對特定海牙設計專利案補提優先權證明文件之特殊規定

日本專利局在 2016 年 10 月 28 日公布一份指定於日本註冊生效的海牙設計專利案清單，所列案件可享特殊待遇，即具有第二次向日本專利局提交優先權證明文件的機會。優先權證明文件必須在 2017 年 1 月 30 日以前提交，且此特殊規定僅限於日本專利局公布清單上列出之案件。

資料來源：“Special Treatment Concerning the Submission of Priority Documents (Hague international design registrations designating Japan),” JPO. 2016 年 10 月 28 日。

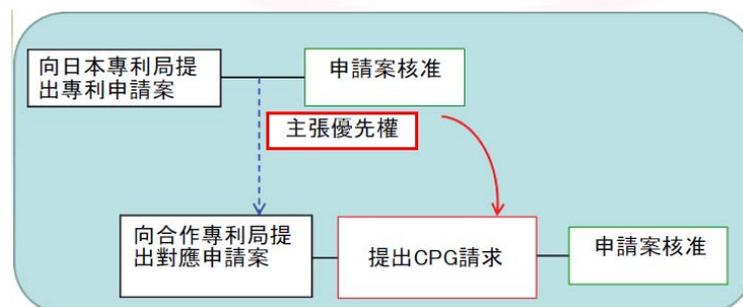
<http://www.jpo.go.jp/english/applications/isho_yusenken_e.htm>

[日本、寮國]

日本發明專利可直接於寮國生效

日本和柬埔寨專利局於 2016 年 7 月起推動合作加速專利核准 (Cooperation for facilitating Patent Grant, CPG) ([可參閱 2016 年 5 月 26 日出刊之第 141 期台一雙週專利電子報](#))，自 2016 年 11 月 1 日起，日本專利局也與寮國專利局開始前述之 CPG 合作。申請人之日本專利申請案若經實審核准取得專利，其寮國對應申請案可不經寮國專利局之實審而直接取得專利。

透過 CPG 於日本專利局合作國家取得專利之流程簡圖如下。



資料來源：“Cooperation for facilitating Patent Grant (CPG),” JPO. 2016 年 10

月 26 日。 <http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/cpg.htm>

[美國]

美國專利局擬更新審查時間目標

美國專利局現行的審查時間目標為 40 多年前制定且歷經兩次調整，為審查委員審查一件專利申請案的耗費時間目標值，且依據技術領域而訂定不同的審查時間。由於審查過程電子化、修法、前案數量增加、科技進步等因素，再加上案件分類作業改採合作專利分類 (Cooperation Patent Classification, CPC)，美國專利局決定更新審查時間目標。公眾可於 2016 年 12 月 27 日前以書面針對下列表達意見：

1. 美國專利局在複雜技術領域與相對簡單技術領域的審查品質是否有不同？若有不同，何者審查品質較佳？較佳之面向為何？
2. 申請人評估申請過程（例如準備答辯、面詢）所需時間之考量因素為何？這些因素在不同的技術領域如何變化？
3. 申請人目前的專利申請案與 10 年前的申請案相較，複雜度如何變化？導致申請案複雜或簡化的因素為何？複雜度之變化是否對申請過程所需時間和審查品質造成影響？有何影響？
4. 審查過程中哪些程序之處理應列為優先，並增加審查時間，以提高審查品質？
5. 審查意見通知書中是否有任何無益於審查品質的部份？
6. 除了案件審查外，是否有其他例如研究或教育訓練等審查委員可從事的活動，可促進審查品質之提升？
7. 本次制定審查時間目標之意見調查，經濟成本和待審時間也在考量因素當中。將經濟成本和待審時間列入考量因素是否適當？

資料來源：“Request for Comments on Examination Time Goals,” USPTO, Federal Register Vol. 81, No. 206. 2016 年 10 月 25 日。

<<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-10-25/pdf/2016-25758.pdf>>

[智利]

智利加入 WIPO CASE

智利專利局近日開始提供專利檢索和審查文件給 WIPO CASE，世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 所創建之 WIPO CASE 平台，讓參與的專利局可以分享專利檢索和審查報告。

目前參與 WIPO CASE 的專利局有：澳洲、汶萊、柬埔寨、智利、中國大陸、歐亞專利局、歐洲專利局、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、寮國、新加坡、泰國、英國、美國和越南。

智利專利局自 2016 年 1 月起加入 WIPO CASE，然而最近才開始上傳專利檢索和審查資料，正式成為提供資料的專利局。

資料來源：“First Latin American country to join WIPO CASE,” Moeller IP Advisors. 2016 年 10 月 25 日。

<<http://www.moellerip.com/first-latin-american-country-to-join-wipo-case/>>

[英國]

英國專利局將彈性調整答辯後之審查時間

就以往的實務，英國專利局針對已提出答辯的專利申請案，無論該專利申請案是否已逼近審結期間 (compliance period)，英國專利局均要求審查委員在固定時間內完成審查。

英國專利局日前表示為因應申請人之需求，將對審結期間即將屆滿的專利申請案優先處理，原則上調整答辯審查時間為剩餘審結期間的一半。舉例而言，當申請人答辯後，倘該專利申請案離審結期間仍有 2 週，此時專利局預定會在 1 週內審查該答辯，若離審結期間還有 4 個月，則預定在 2 個月內進入審查階段，倘還有 2 年，則預定於 1 年內審查。

資料來源：“Timeliness target for re-examination of patent applications,” UKIPO. 2016 年 10 月 24 日。

<<https://www.gov.uk/government/publications/timeliness-target-for-re-examination-of-patent-applications/timeliness-target-for-re-examination-of-patent-applications>>

[歐盟]

設計專利圖式不一致問題須知

歐盟註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD) 申請案在提出申請時應檢附圖式，每項設計之圖面不超過 7 個，且應屬於同一項設計。若申請案之圖式不屬於同一項設計，則會因圖式不一致的問題遭到核駁。EUIPO 列出最常見的 RCD 申請案圖式不一致狀況如下：

1. 若圖面分別屬於應用同一項設計的不同產品，則有圖式不一致問題；若圖面雖屬於應用一項設計之同一產品，卻呈現不同之特徵或包含額外元件者，亦有圖式不一致問題。若圖面呈現同一項設計之不同配置 (configuration)，則不產生圖式不一致問題；若設計之不同配置會形成不同之產品，亦視為圖面屬於同一產品也不至於產生圖式不一致問題，圖 1 的可自袋狀拆解成毛巾之產品即屬此例。



圖 1

2. 若取設計之部分放大圖為單獨圖面，但該部分未見於圖式中的其他圖面，則有圖式不一致問題。
3. 若圖式中同時包含黑白與彩色之圖面，或同一特徵在不同圖面中以不同顏色呈現，則有圖式不一致問題，因此圖式之色彩呈現應統一。若申請人提交證

據證明，色彩在產品使用中的變換為其設計的特徵之一，則屬可允許的例外情形（如圖 2）。



圖 2

4. EUIPO 強烈建議圖式以單一形式呈現；如需以不同形式圖面搭配呈現設計時，須注意若各圖面之呈現有出入時，會有圖式不一致問題。如圖 3 案例同時採用墨線圖和照片，但圖面中的椅面卻有水平和突起兩種態樣，椅背的形狀也不同，故產生圖式不一致問題。



圖 3

資料來源：“Views Not Related to the Same Community Design,” EUIPO, Alicante News October 2016. 2016 年 11 月 2 日。

<https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/alicantenewsOctober2016_en.pdf>

[WIPO]

PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案請求提早公開之實務

針對 PCT 國際申請案請求提早公開，WIPO 彙整出以下實務建議：

1. 若希望 PCT 國際申請案能儘早公開，建議選擇以國際局 (IB) 為受理局，可省下以其他國家或區域專利局為受理局時，須將申請資料轉至 IB 的作業時間。
2. 若在國際階段早期請求提早公開，則 PCT 國際申請案可能在尚未發出國際檢索報告 (International Search Report, ISR) 的情況下公開；此階段之公開須另繳交一筆特殊公開規費。申請案在收到 ISR 後，會再公開一次；若申請人依規定在收到 ISR 後 2 個月內或在優先權日起 16 個月內修正申請案，則申請案還會再公開一次。若在 PCT 國際申請案收到 ISR 後請求提早公開，則無須繳交特殊公開之規費。
3. PCT 國際申請案公開之預備通常會在公開日 15 天前完成，若申請人有下列

需求，則須於預備完成前提出請求：

- 若申請人、代理人、發明人等資訊有所變更，且申請人希望申請案公開文本記載該變更後資料。
- 若 PCT 國際申請案有瑕疵須修正，且申請人希望申請案公開文本之內容為已修正版本。但若受理局發出官方通知要求申請人修正，且給予之回覆期限以及申請人回覆之時間點皆晚於公開預備完成日，則此一修正須待申請案再度公開時才會見於公開文本。
- 變更或後補主張優先權之請求若未在請求提早公開前完成，除非於公開預備完成日前撤回提早公開請求，否則變更或後補主張優先權之請求將被視為未曾提出。
- 回復優先權之請求須於公開預備完成日前提出。
- 根據部分受理局之規定，生物寄存資料之提交不得晚於提早公開之請求。
- 若 PCT 國際申請案未以 3 種官方語言之一提出，須於公開預備完成日前提出官方語言譯本。
- 若需撤回 PCT 國際申請案、取消指定國或撤回優先權主張，須於公開預備完成日前完成。

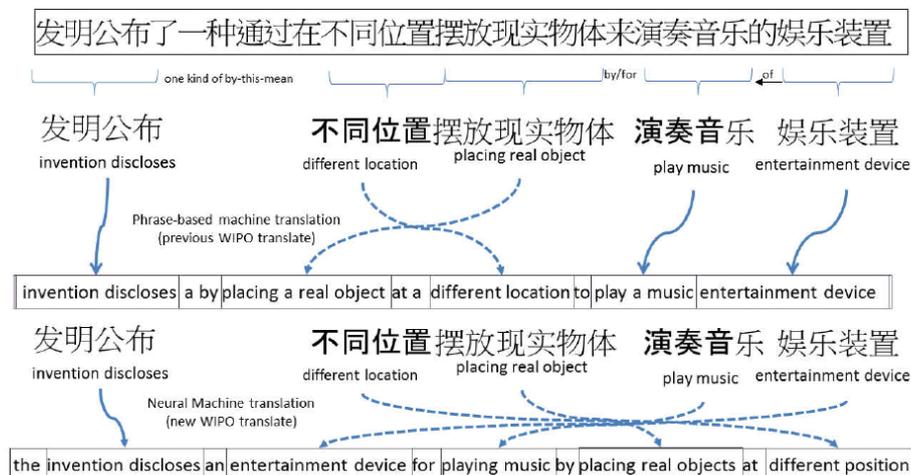
資料來源：“Practical Advice – Requesting Early Publication of an International Application,” WIPO, PCT Newsletter No. 10/2016. 2016 年 10 月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2016/pct_news_2016_10.pdf>

WIPO Translate 採用最新神經機器翻譯技術改善譯文

WIPO 採用最新的神經機器翻譯 (neural machine translation) 技術改良其機器翻譯工具 WIPO Translate，期望在翻譯內容高度技術化的專利文獻時，譯本的文體和句法都能更接近日常語彙。由於以中文、日文或韓文提出的專利申請案在 2014 年時佔全球專利申請案件量高達 55%，WIPO 正在訓練 WIPO Translate 將這 3 種語言的專利文獻翻譯為英文，下一個目標語言則是法文。目前使用者已可在網站上試用 WIPO Translate 的中翻英功能。

神經機器翻譯為一種新興技術，其運作是基於可從已完成翻譯工作中學習的神經網路模型，譯出的文字較過去以片語組合為主的統計模型機器翻譯更為自然，下圖為兩種機器翻譯之中翻英譯文比較。



資料來源：“WIPO Develops Cutting-Edge Translation Tool For Patent Documents,” WIPO. 2016 年 10 月 31 日。
<http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0014.html>

