

專利局動態

[中國大陸、歐洲]

中歐兩局續簽專利分類領域合作瞭解備忘錄

中國大陸專利局與歐洲專利局正式續簽關於加強專利分類領域合作的瞭解備忘錄。新瞭解備忘錄有效期限為 6 年，內容涉及分類實施、分類培訓、資料交換和保障機制等諸多方面。新瞭解備忘錄的正式簽署，有助於進一步加強和擴展中歐兩局分類領域合作，也為中國大陸專利局未來深化合作專利分類 (CPC) 推展工作提供了良好的基礎。

依照該瞭解備忘錄，中國大陸專利局自 2016 年 1 月起，使用 CPC 對所有技術領域新受理的發明專利申請進行分類，並與歐洲專利局共享分類數據；歐洲專利局繼續為中國大陸專利局提供特定技術領域 CPC 分類培訓；中歐兩局定期召開實施工作組會議，就品質保障、資訊技術和培訓交流等分類合作有關事務進行商討。

為不斷提高中國大陸專利文獻分類品質，提升各國審查員對中國大陸專利文獻的檢索效率，使中國大陸專利文獻更為全球使用者所善用，中國大陸專利局於 2013 年 6 月與歐洲專利局簽署首份有效期為 3 年的分類合作瞭解備忘錄，確定逐步引入 CPC 對中國大陸專利文獻進行分類，使其與國際專利分類體系 (IPC) 一起成為中國大陸專利局的內部分類體系。原瞭解備忘錄於今年 6 月到期，在此期間，歐洲專利局為中國大陸專利局提供了百餘個特定技術領域的分類培訓；中國大陸專利局從已接受培訓的技術領域選取了部分新公開的中國大陸發明專利申請進行了 CPC 分類，文獻總量達 47 萬餘篇。

CPC 是一種專利文獻的細分類體系，於 2013 年 1 月 1 日在歐洲專利局和美國專利商標局正式使用。該分類體系主要以原歐洲專利分類體系 (ECLA) 為基礎，在現有技術檢索工具中具有高度效率。目前，世界上已有 45 個專利局開始使用該分類體系，2.5 萬名審查員使用其進行檢索。

資料來源：“中歐兩局續簽專利分類領域合作瞭解備忘錄。” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016/201607/t20160708_1279115.html), 2016 年 7 月 8 日。 <http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016/201607/t20160708_1279115.html>

[日本]

日本審查品質管理會發布 2015 審查品質管理報告

日本專利局致力於審查品質管理，更設立審查品質管理委員會(可參閱 [2016 年 6 月 23 日出刊之第 143 期台一雙週專利電子報](#))。日前日本專利局發布 2015 年審查品質管理報告，該報告提到日本專利局在 2015 會計年度施行多項措施，以評估並強化審查品質。以下摘錄該報告所提之各項措施。

專利

(1) 建立高品質審查之政策、程序與架構

- 新聘 140 位審查委員。
- 擴大外文訓練課程的規模，參加人數較 2014 年會計年度增加 30%。
- 維持原 5 位品質查核員之編制，並新增 8 位品質調查助理，現共有 24 位品質調查助理。品質查核全面檢視審查委員所撰的各項官方通知，包含技術層面與一般層面，其中技術品質查核員必要時可重新檢索前案。
- 持續提供品質管理之訓練與舉辦研討會。

(2) 維持與改善審查品質

- 重新檢視專利與新型審查基準，並修訂內容，以使內容更加簡單與明確，更推出英文版。
- 修訂發明、新型審查手冊，增加審查實例與判決案例，並考慮到具可專利性與不具可專利性兩類舉例的平衡。
- 修訂拒絕理由書等官方通知的標準格式，例如明定各事項陳述的順序，以使得申請人易於閱讀與瞭解審查委員想法。

(3) 強化品質認證

- 新增使用者滿意度調查的詢問事項，調查結果中的特殊案例會定期彙整於內部公告。
- 擴大海外受訪者數量。
- 觀察並分析審查結果與訴願／訴訟結果不一致的情形。

(4) 與海外專利局合作與資訊交流

- 持續分別與歐洲專利局、瑞典專利局進行共同分析。
- 2015 年與美國專利局開啟共同分析。
- 與美國專利局啟動合作檢索試行計畫。

設計**(1) 建立高品質審查政策、程序與架構**

- 新指派負責計畫與提議品質管理官。
- 指派 2 名負責品質查核之品質管理員。
- 提供審查委員有關品質管理之訓練。

(2) 維持與改善審查品質

- 為因應加入海牙協定，修訂設計審查基準部分內容。
- 新增審查品質調查的詢問事項。

(3) 強化品質認證

- 持續藉由與業界交流，聽取其對於審查品質之意見。
- 試行設計前案檢索品質稽核計畫。
- 觀察並分析審查結果與訴願／訴訟結果不一致的情形。

(4) 與海外專利局合作與資訊交流

- 在 ID5 (Industrial Design 5) 會議上提出多項強化審查品質措施。
- 與其他專利局建立共同合作關係，藉此得知其他專利局係如何強化審查品質之措施。

資料來源：“Report of the Subcommittee on Examination Quality Management(FY2015),” JPO. 2016 年 7 月 7 日。

<http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/pdf/quality_mgt/subcom_report2015.pdf>

[美國]**美國專利局更新專利複審程序系統 (Patent Review Processing System, PRPS)**

PRPS 為美國專利局研發之用於提出複審請求的電子系統，將逐步轉換至名為 PTAB E2E 的新系統。美國專利局建議使用者以 Chrome 瀏覽器登入 PTAB E2E，該系統有逐步教學程序，使請願者與專利權人能提供元數據 (metadata)

與上傳 pdf 格式文件。PTAB E2E 也提供支付費用的金融介面。PTAB E2E 已於 2016 年 7 月上線啟用，適用於請求兩造重審 (inter partes review, IPR)、商業方法專利授權後重審 (Covered Business Method Review, CBM)、授權後重審 (Post Grant Review, PGR)。至於申請人溯源程序 (Derivation) 請求目前仍需透過 PRPS 提出，但將會於今年納入於 PTAB E2E。

以下簡介 PTAB E2E 的新特色：

一般外部使用者

- 全文檢索。
- 元數據檢索。
- 額外檢索篩選。

有登入電子郵件地址之外部使用者

- 包含最新上傳記錄與提交案件狀態的顯示欄位。
- 優化事項表。
- 更容易瀏覽 AIA 複審文件與證物。
- 提供事項表篩選檢索功能。

資料來源：“PTAB Replaces Patent Review Processing System,” USPTO, 2016 年 7 月 5 日。

<http://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab_replaces_patent_review_processing>

美國專利局試行「最終核駁後續審查(Post-Prosecution Pilot Program)」計畫，並徵求公眾意見

美國專利局於 2016 年 7 月 11 日開始試行一項稱為「最終核駁後續審查(Post-Prosecution Pilot Program)」的計畫(後稱 P3 計畫)，試行期間將止於 2017 年 1 月 12 日或總受理件數達 1,600 件(以較早發生日為準)。根據 P3 計畫，審查委員小組，包含原審查委員，將會與專利申請人舉行討論會，申請人須在最終核駁通知發出日 2 個月內且未提出請求繼續審查(Request for Continued Examination, RCE)或訴願請求，以 PTO/SB/444 表格提出加入 P3 計畫請求，同時提供一份針對該最終核駁之答辯文與表明參加討論會的聲明。就此，提出參與 P3 計畫之申請人便可與審查委員小組於討論會中討論答辯內容，同時申請人可選擇是否要提交修正，該修正不得擴大原申請專利範圍。

美國專利局與申請人確認討論會的日期後，申請人可以親臨、電詢或視訊的方式參加。討論會給申請人 20 分鐘的陳述時間，接下來申請人需離席，但陳述中所提供的投影片或相關展示資料，會保存於歷程檔案紀錄。爾後申請人將會收到一份書面通知，而該通知的內容可能為(1)維持最終核駁；(2)核准通知；(3)重啟審查程序。若維持最終核駁，後續程序的法定期限仍自原最終核駁通知起算。

依照 P3 計畫各技術審查部門僅受理 200 件請求，已達 200 件的技術審查部門將終止受理 P3 計畫請求，其它尚未額滿的技術審查部門則繼續 P3 計畫。P3 計畫無須支付任何規費，且須透過 EFS-Web 提出；再發證、設計、植物專利申請案與處於複審程序的專利申請案並不適用此試行計畫。此外，若申請人收到最終核駁後已請求先前訴願計畫(pre-appeal program)或提出 AFCEP2.0 請求者，亦不得請求 P3 計畫；P3 計畫業經受理，申請人亦不得另提出先前訴願計畫與 AFCEP2.0 請求。美國專利局就此試行計畫請求公眾於 2016 年 11 月 14 日

前回饋相關意見。

資料來源：“Post-Prosecution Pilot Program,” USTPO, Federal Register Vol.81, No.132. 2016 年 7 月 11 日。

<<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-11/pdf/2016-16423.pdf>>

[美國、日本]

未公開之專利申請案亦可請願加入美日專利合作檢索試行計畫

美國專利局與日本專利局於 2015 年 8 月 1 日試行合作檢索計畫，當另一局有對應案件時，兩局會互相交換檢索結果，藉此達到優化專利品質與加快審查過程。倘申請人欲參加此計畫，須透過請願的方式提出。日前於公眾回饋意見後，自 2016 年 8 月 1 日起，將刪除專利申請案須公開方能請願加入此合作檢索試行計畫的條件。然須注意的是，申請人須提供同意取得該對應案的許可聲明與該對應申請案的申請專利範圍翻譯本。

目前美日專利局每年僅接受 400 件的請願，當中 200 件由日本專利局先進行檢索，另外 200 件則由美國專利局先進行檢索，試行期間止於 2017 年 8 月 1 日，然仍會視情形延長。以下摘錄請求要件中之修訂內容：

1. 該專利申請案必須為正式申請案或 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案進入美國階段之專利申請案，不包括再發證案，且前述專利申請案之申請日不得早於 2013 年 3 月 16 日。美國專利申請案與對應日本專利申請案主張同一件不早於 2013 年 3 月 16 日之優先權。
2. 須透過 PTO/SB/437JP-U 表格提出請願，若該專利申請案尚未公開，須提供待審的對應專利申請案之申請專利範圍譯本，另外，譯本可為機器翻譯。
3. 申請人須提供一份根據 35 U.S.C § 122 同意美國專利局向日本專利局取得先前技術與日本專利局意見之書面聲明。另外，提出請願時須提供表示同意美國專利局提供日本專利局獲得該對應專利申請案之書目資訊與檢索報告取得路徑的授權書。至於先前就該計畫所制定的其他要件不變。

資料來源：“Elimination of Publication Requirement in the Collaborative Search Pilot Program between the Japan Patent Office and the United States Patent and Trademark Office” USPTO, Federal Register Vol.81, No.128. 2016 年 7 月 5 日。 <<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-05/pdf/2016-15850.pdf>>

[歐洲、拉脫維亞、馬爾他]

歐洲專利局與拉脫維亞、馬爾他專利局簽署檢索協定

歐洲專利局在 2016 年 6 月底分別和拉脫維亞專利局和馬爾他專利局簽署了協定，歐洲專利局將可替兩國專利局為其國內專利申請案進行檢索；若申請人為中小企業、大專院校、個人發明人，檢索規費最多可減免 75%，藉以鼓勵這兩國申請人進行專利申請。協定中的 75% 檢索規費減免屬於歐洲專利局提供給 EPC (European Patent Convention) 成員國的互助政策的一環，歐洲專利局也曾和賽普勒斯、立陶宛和其他成員國簽署類似的協定。

資料來源：“Boosting patenting by SMEs and universities from Latvia and Malta,” EPO. 2016 年 7 月 13 日。

<<http://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160713.html>>

