

專利局動態

[臺灣]

智慧局就導入臨時申請案制度評估報告徵求公眾建議

智慧局於 2015 年 5 月就是否於我國導入臨時申請案制度一事舉行公聽會，於蒐集相關資料並研析評估後，智慧局彙整擬具「我國導入臨時申請案制度之可行性探討」一文，並邀請公眾於 2015 年 12 月 15 日前提供相關意見。文中除了介紹美國與澳洲的臨時申請案制度外，其實也作出我國是否亦導入臨時申請案制度的初步結論。

智慧局表示雖外界期望我國能導入臨時申請制度，以利申請人以最簡便的說明書格式與較低的申請規費於臺灣盡速取得申請日，並且得以向外國申請主張臺灣優先權。惟智慧局表示該制度尚須克服許多不確定因素之處，如下所示：

1. 未必會改變國內申請人之專利申請策略運用；
2. 各國是否認可主張我國臨時申請案之優先權效力，尚難確認；
3. 實施臨時申請案制度後，是否會帶動國內申請案增加之比率尚為未知；
4. 增加實體審查與誤譯訂正審查之複雜性與困難度。

資料來源：“導入臨時申請案制度評估報告徵求建議。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571382&ctNode=7127&mp=1). 2015 年 11 月 24 日。
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571382&ctNode=7127&mp=1>>

智慧局公布第二版專利師及專利代理人在職進修辦法草案及專利師法 Q&A 草案

智慧局於 2015 年 10 月 21 日舉行專利師及專利代理人在職進修辦法舉行公聽會（[可參閱 2015 年 10 月 29 日出刊之第 126 期台一雙週專利電子報](#)）。當時提出第一版專利師法相關 Q&A 供公聽會討論。

公聽會後，智慧局再次公布第二版 Q&A 草案，特別是針對 2016 年即將施行的專利師法修正案，Q&A 內容對於專利師法施行有引導作用，由於第二版 Q&A 仍在收集各方意見，應會再修正公布正式版本，以下為第二版 Q&A 草案的部分內容。

問：假設代理人僅為他人辦理國外專利申請案（出口案），未於國內提出申請，是否屬於專利師法所稱執業範圍？

答：專利師法第 9 條第 1 項所定「專利之申請事項」，係指國內之專利申請事項，不及於國外申請，故辦理出口案，未於國內提出申請，非該條項所指之專利師法所稱執業範圍，但在辦理出口案過程中提供他人意見或協助其文件處理等，仍有可能該當專利師法第 9 條第 6 款所定「專利諮詢事項」之業務範疇，應視具體個案情況判斷。

問：外文本的翻譯、專利申請過程中事務所員工與客戶聯絡是否屬於專利師執業範圍？

答：單純外文本翻譯，屬於專利申請前之事項，尚非屬專利申請事項；至於專利申請過程中與客戶聯絡事項，係屬一般行政事務，且係基於僱傭契約關係辦理事務所本身的行政事務，屬專利師的助手，並無違法問題。

問：專利事務所僱用不具專利師資格之業務人員或專利工程師，代表事務所對外洽商招攬業務，是否違反規定？

答：依專利師法第 32 條第 2 項及第 37 條之 1 第 2 項規定，未取得專利師證書或專利代理人證書而對外刊登廣告、招攬第 9 條第 1 款至第 4 款業務者，屬於違規行為。因此，不具專利師或代理人資格者，以促使他人成為客戶之目的，主動以電話、簡介、信函、傳真、電子郵件或拜訪等方式聯絡，或刊登廣告，使用招牌，印製名片、卡片或在網際網路上設置網站，係屬違法行為。惟專利事務所僱用不具專利師或代理人資格之業務人員或專利工程師，從事客戶的後續拜訪、聯絡事項，係屬於事務所業務的延伸、專利師的助手，非屬違規態樣。

資料來源：“專利師及專利代理人在職進修辦法草案及專利師法 Q&A 草案第 2 稿公告。” TIPO. 2015 年 11 月 25 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571499&ctNode=7127&mp=1>>

[中國大陸]

中國大陸海關總署暫停收取申請智慧財產權備案費

依中國大陸「知識產權海關保護條例」規定，權利人向海關總署申請智慧財產權備案登記者（以下稱備案登記），海關在對進出口貨物的監管過程中會主動對該等智慧財產權實施保護。未申請備案登記的權利人，雖得以申請保護的方式進行邊境維權措施，但要求查扣貨物時，必須提供等值的擔保，已備案登記之權利人向海關提供的擔保最高不超過 10 萬人民幣，後者經濟負擔明顯較輕。

中國大陸海關總署日前公告，自 2015 年 11 月 1 日起暫停收取海關智慧財產權備案費，在 2015 年 11 月 1 日前預繳備案費尚未用於備案申請的，申請人可以向海關總署申請退款。

備案登記後，海關有權對進出口侵權貨物予以沒收，並對進出口企業給予行政處罰，對於侵權人具有警告及嚇阻的作用。備案登記應屬有效及經濟的邊境維權方式之一，陸方暫停收取備案費，可減輕維權費用。

資料來源：“大陸地區海關總署暫停收取申請智慧財產權備案費，歡迎權利人多加利用。” TIPO. 2015 年 11 月 27 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=572916&ctNode=7127&mp=1>>

[韓國]

提供中國大陸專利線上韓語機器翻譯服務

韓國專利局宣布，自 2015 年 12 月 1 日起將透過韓國智慧財產權資訊服務 (Korea Intellectual Property Rights Information Service, KIPRIS) 的網站提供中國大陸專利資訊的韓語機器翻譯服務，以回應韓國中小企業和 KIPRIS 使用者之需求，成為韓國企業前進中國大陸市場之助力。

資料來源：“KIPO Provides the Chinese to Korean Machine Translation Service through KIPRIS from December 1, 2015,” Kim, Hong & Associates Newsletter No. 325. 2015 年 12 月 2 日。

<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=310&Page=1&bType=A>>

[美國]

美國專利局新推出全球檔案 (Global Dossier) 提供的服務

美國專利局於較早已加入全球檔案的行列 ([可參閱 2015 年 10 月 1 日出刊之第 124 期台一雙週專利電子報](#))，為了促進全球檔案的使用，於 2015 年 11 月 20 日推出「檔案捷徑 (Dossier Access)」，該服務的使用介面友善，可提供專利申請人以快速且容易的方式瀏覽、監督與管理其於全球分布的智慧財產權。

目前包含歐洲專利局、韓國專利局與中國大陸專利局均已提供大眾全球檔案的入口網站，至於日本專利局則預定在 2016 年引入全球檔案。

資料來源：“USPTO Launches New Global Dossier Service,” [USPTO](#). 2015 年 11 月 23 日。

<<http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-global-dossier-service>>

美國 2015 年專利公眾諮詢委員會年度報告 (Patent Public Advisory Committee Annual Report 2015)

美國的專利公眾諮詢委員會 (Patent Public Advisory Committee, PPAC) 於 2015 年 11 月 2 日公布 2015 年專利公眾諮詢委員會年度報告，針對美國專利局在 2015 年會計年度各個面向的服務表現進行評估並提出建議，以下摘錄自報告內容。

- 資訊科技：美國專利局持續致力於資訊科技相關的汰舊換新作業與提供審查委員、申請人與相關人士使用的系統。舉例而言，美國專利局推出一個供審查委員使用的「建檔與申請 (Docket and application, DAV) 的全新系統，而該軟體也取代使用多年的 eDAN 系統。
- 財政：在 2015 年會計年度年底，美國專利局面臨專利相關申請件數減少 (如專利新申請案、繳納專利維持費等)，故實際收入約為 27 億 4 千萬美元，較先前預期來的低，實際支出為 28 億 5 千萬美元。
- 請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE)：2015 年會計年度，RCE 的積案量下降至 26,901 件。
- 人力資源：美國專利局在 2015 年會計年度新聘 340 位審查委員，預計 2016 年會計年度再招募 125 位負責發明、職務、再發證的審查委員與 30 位設計專利審查委員。
- 專利待審期：2015 年會計年度的整體待審期為 26.6 個月，而自申請至發出首次審查意見通知書之待審期為 17.3 個月。
- 專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)：PTAB 於 2015 年會計年度受理 1,902 件的兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)、商業方法專利的授權後重審 (Covered Business Method, CBM) 及授權後重審 (Post-Grant Review, PGR) 的請願。自 AIA 法案生效後累計受理的相關請願則共為 3,984 件，當中 IPR 有 3,578 件，CBM 有 382 件，PGR 為 13 件，申請人溯源程序有 11 件，這些請願案中又以電子電腦領域為大宗。
- 立法：就專利侵權訴訟案而言，存有濫訴的情況，美國眾議院與參議院司法委員會於 2015 年 6 月贊成兩套如何遏止濫訴與提高專利系統透明度之法案。目前正有多部為因應前開狀況而待立法之法案，例如 H.R.9 號法案、S.1137 號法案、S.632 號法案、H.R.1832 法案等等 (有關前開部分法案之

立法內容，可參照[2015年7月9日出刊之第118期台一雙週專利電子報](#)。

資料來源：“Patent Public Advisory Committee 2015 Annual Report,” [USPTO](#). 2015年12月。

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPAC_2015_Annual_Report.pdf

[WIPO]

世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO) 致力於激發發展中國家與最低發展國家之設計潛力

WIPO 於推動「為企業發展之智慧財產權與設計管理」專案試行計畫後，發布一份「激發發展國家於設計的潛力：Unlocking Countries' Design Potential」報告，該報告認為設計可對企業的發展帶來相當的影響力，而 WIPO 所試行的這項計畫可將發展中國家之企業、政府及專家聚集在一起，藉由智慧財產權之使用，提倡執行設計導向策略。

此試行計畫是由韓國所提出，並受到 WIPO 各會員國的採納後，於 2014 年推出。該試行計畫是為了激發發展中與最低發展國家於設計上的潛力，其宗旨為利用促進培養設計文化的方式，提高參加此試行計畫的會員國於創新上的成功。當時阿根廷與摩洛哥被選作首批試行的 2 個國家，前開 2 個國家分別有 42 個與 26 個中小企業參加該計畫。

根據了解，WIPO 與參與此試行計畫的夥伴共同研發了適用於各國或企業的一套工具。參與試行計畫可獲得的相關輔助與提供的專業意見與知識：

相關輔助

1. 設計專利保護策略；
2. 廣宣計畫制定；
3. 公私營企業的合作；
4. 招募於設計與智慧財產權法領域專家；
5. 協助提升設計專利意識計畫。

於專業與知識上的提供

1. 國際合作計畫之監督與評估；
2. WIPO 客製化的工具與方法（對於新加入試行計畫的會員國）；
3. 無形資產估價；
4. 系統化的管理；
5. 宣傳與行銷。

該報告指出，基於阿根廷與摩洛哥於實施該計畫後所帶來的成功，WIPO 歡迎任何有興趣參與此試行計畫最低度國家表達意見。

資料來源：“Unlocking Countries' Design Potential,” [WIPO](#). 2015年11月26日
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34_side_event/sct_34_side_event_brochure.pdf>