

專利申請

[美國]

修正外國優先權主張之資訊實務變動

美國專利局為實行早期公開制度的專利局之一，如有主張優先權，優先權日為計算18個月公開日的基準日，故於美國專利法與細則均規定，無論是主張美國國內或是外國的優先權，均需及時載明其申請號、在先申請國（或機構）與申請日，以利於公開日的計算。依目前美國專利局實務，於逾優先權主張期限後（即自申請日起4個月或者是優先權日起16個月內），任何要修正原主張之國內優先權申請案申請號，須以其為非故意（unintentionally）而延遲提出主張的請願方式提出。至於主張外國優先權之專利申請案則毋須透過請願的方式提出修正。美國專利局表示主張外國優先權之專利申請案無須提出請願的原因在於：在Pre-AIA專利法第102條(e)適用的情形下，公開的美國專利申請案是以自身的美國申請日作為先前技術日，該公開案所主張的外國優先權案之優先權日，並不會影響該公開案的先前技術日。

然就現行美國發明法案（America Invents, Act, AIA），較早外國專利申請案之申請日可能會成為美國專利或公開的美國專利申請案所揭露標的之有效先前技術日，故公開案所載明的資訊須正確，以減輕審查委員與公眾於評估美國公開案所揭露標的之有效先前技術日時的負擔。是以，美國專利局日前公布，於逾優先權主張期限後欲修正任何有關該外國優先權的專利申請案資訊，亦須透過請願的方式提出，此改變將於2015年11月5日起生效。

資料來源：“Change in Practice Regarding Correction of Foreign Priority Claims,” USPTO, Federal Register Vol. 80, No.193, 2015年10月6日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-06/pdf/2015-25407.pdf>>

[歐洲]

「PCT Direct」擴大適用範圍

歐洲專利局於2014年11月1日啟用名為「PCT Direct」的新服務，該服務是建立在若PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案所主張之優先權案（基礎案）是由歐洲專利局進行檢索，申請人可於提出PCT國際申請案時一併提出「PCT Direct letter」，並在「PCT Direct letter」提出非正式意見。此一服務適用於2014年11月1日及其後所提出之以歐洲專利局為受理局的PCT國際申請案。

上述「PCT Direct letter」的非正式意見須用於克服歐洲專利局就基礎案發出的檢索意見中的核駁理由，且非正式意見將被視為針對PCT國際申請案申請專利範圍的可專利性之抗辯，也可能會做為對PCT國際申請案修正之理由，特別是申請專利範圍之修正。審查委員在進行國際檢索時會將非正式意見納入考量，用以發出PCT國際申請案的國際檢索報告和書面意見。

前述措施已於2015年7月7日起擴大適用於指定歐洲專利局為國際檢索局 (International Search Authority, ISA) 之他局受理的PCT國際申請案。

資料來源：“Extension of “PCT Direct”, ” PCT Newsletter No.10/2015, WIPO, 2015年10月。

<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf>

PATENTSCOPE 檢索資料庫新增功能

PATENTSCOPE 檢索資料庫現已納入英國的專利資料，該資料庫包括自 1782 年起逾 280 萬件的英國專利名目資訊供民眾查詢，未來將會新增專利全文檢索的功能。目前 PATENTSCOPE 檢索資料庫共提供約 40 個國家專利局或區域專利局的專利資料，共計 4,800 萬筆的專利名目資訊。

另外，PATENTSCOPE 目前除了有中、英、日文等 9 種語言介面外，亦新增阿拉伯文的介面。

資料來源：

1. “National patent collection: United kingdom,” PCT Newsletter No.10/2015, WIPO, 2015 年 10 月。
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf>
2. “Patentscope now available in Arabic,” PCT Newsletter No.10/2015, WIPO.
<http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf>

[摩爾多瓦(MD)]

歐洲專利自 2015 年 11 月 1 日起可於摩爾多瓦生效

摩爾多瓦專利局和歐洲專利局已簽署協定，自 2015 年 11 月 1 日起，歐洲專利將可指定於摩爾多瓦生效，所取得之專利保護和摩爾多瓦專利案相同。歐洲專利申請案可取得專利保護之國家也因此增加到 42 國；當中包含 39 個歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 會員國、波士尼亞與赫塞哥維納 (Bosnia-Herzegovina) 和蒙特內哥羅 2 個延伸國以及同樣和歐洲專利局簽署了生效協定的摩洛哥。

資料來源：“European patents to cover Moldova,” EPO, 2015 年 10 月 8 日。
<<http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20151008.html>>