

專利法規

[美國]

專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 改善規定

美國專利局於 2014 年舉行多場城市巡迴座談會徵求各方意見，經審視後已於 3 月份公布第一階段之配套措施“Quick fix” ([可參閱 2015 年 04 月 16 日 出刊之第 112 期台一雙週專利電子報](#))，近期則於聯邦公報上公布了第二階段之修訂方案及 PTAB 統計數據。

截至 2015 年 7 月 31 日，PTAB 共受理 3,655 件請願，其中包含 3,277 件兩造重審 (inter partes Review, IPR)，368 件商業方法專利授權後重審 (covered business method patents, CBM) 以及 10 件授權後重審 (Post-Grant Review, PGR)。所有的請願案當中，63% 屬電子／電腦領域，23% 屬機械／商業方法領域，9% 屬生技／藥學領域，5% 屬化學領域。確定立案之 IPR 有 1,389 件，CBM 有 185 件，PGR 有 2 件。首次 IPR 取得結果的案件中，所有請願案件中有 12% 的請求項 (4,496/38,462) 在最終書面決定被 PTAB 判定為不具可專利性，其餘的請求項則是未受到挑戰或透過和解、刪除來解決或是維持其可專利性；前述被判定不具可專利性的請求項數相對於實際受到挑戰的請求項 (17,675) 為 25%。

儘管訴訟程序運作順暢，仍有可以改善的空間，為使 PTAB 更加完善並改進流程，提出了以下建議規定：

- 建議允許專利權人可在請願立案過程中提出反對意見和新的證詞，如專家聲明等。這項改變回應了大眾之疑慮，認為現有規定不利於專利權人，根據目前的規定，在請願立案之前專利權人無法對請願人之證據作出回應。
- PTAB 可對專利從業人員提出類似聯邦法院第 11 條規定的新要求，以提供美國專利局更健全的方法監督不當行為。
- 針對將於訴訟期間屆滿的專利，PTAB 將來會採用地院之申請專利範圍解釋標準 (claim construction standard)，因此不可修正；而對於其他案件則採最廣的合理解釋 (broadest reasonable interpretation, BRI) 標準。
- 關於修正請求 (motion to amend) 程序之發展，根據其最近的決定闡明何種先前技術專利權人須負舉證責任。

在聯邦公報公布的建議規定中也針對額外證據揭示、現場證詞及機密訊息提出意見，大眾可於 2015 年 10 月 19 日前針對建議規定提出回饋。

資料來源：“PTAB Update: Proposed Changes to Rules Governing PTAB Trial Proceedings,” [USPTO](#), 2015 年 8 月 19 日。

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

[西班牙]

西班牙將實施新專利法

西班牙新專利法將於 2017 年 4 月 1 日起生效 ([可參閱 2015 年 8 月 20 日 出刊之第 120 期台一雙週專利電子報](#))，以下再次介紹有關新專利法的修訂內容：

1. 專利申請案經過前案檢索後，會發出一份書面意見，該書面意見將視為審查委員所發出的首次通知。利害關係人可以請求實體審查的方式，針對該書面

意見提出意見或修正。

2. 提出異議請求的期限改為專利核准後 6 個月內。
3. 就已知物質或化合物來作為醫療用藥或於治療上的應用可為適格專利標的。
4. 若有侵權行為，強制要求需給予受侵權者賠償。
5. 由於民事訴訟程序法的複雜程度，現行回覆訴訟期限為 20 天，延長為 2 個月。
6. 新型專利異議期由 2 個月改為 4 個月。

資料來源：“Implications of the New Patent Law in Spain,” Clarkemodet, 2015 年 7 月 30 日。

<<http://www.clarkemodet.com/blog/2015/07/implications-of-the-new-patent-law-in-spain.html>>

