

## 專利局動態

### [美國]

#### 美國 2014 年專利公眾諮詢委員會年度報告 (Patent Public Advisory Committee Annual Report 2014)

美國的專利公眾諮詢委員會 (Patent Public Advisory Committee, PPAC) 於 2014 年 11 月 3 日公布了 2014 年專利公眾諮詢委員會年度報告，針對美國專利局在 2014 年會計年度各個面向的服務表現進行評估並提出建議，以下為報告之重點摘要。

- 財政：在 2014 年會計年度年底，美國專利局規費收入多於年度預算撥款額，計有 12,900 萬美元可存入「專利商標費用準備基金 (Patent and Trademark Fee Reserve Fund, PTFRF)」，作為美國專利局業務專用款項，這也是美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 設立 PTFRF 以來存入的第一筆款項，在未來的一年中將可測試 PTFRF 之運作。美國專利局也預定自 2015 年會計年度開始雙年費用審查 (biennial fee review) 的政策，而 2015 年會計年度的財政計畫將側重於資訊科技面的更新。
- 資訊科技：2013 年的財政扣押 (sequestration) 造成資訊科技部門的多項計畫出現資金缺口，因此在 2014 年提高 71% 的部門預算，以補回計畫落後之進度。
- 請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE)：RCE 的積案量一度自 2009 年 10 月的約 17,000 件膨脹至 2013 年 3 月的超過 11 萬件，在美國專利局實行包含 RCE Leveling Plan 等多項措施後，到了 2013 年 9 月積案量大幅下降至 78,272 件，到了 2014 年 10 月 1 日下降至 46,441 件，降低積案量成效可觀。再考量試行計畫 (After Final Consideration Pilot 2.0, AFCP 2.0) 和快速檢附資訊揭露聲明書 (Quick Path Information Disclosure Statement, QPIDS) 也對降低積案量有正面貢獻，統計截至 2014 年 8 月 7 日的 2,241 件 QPIDS 請求中有 1,934 件不需經過 RCE 程序便核准發證。
- 人力資源：2014 年會計年度美國專利局新聘的審查委員共 964 位，預計 2015 年會計年度將新聘 400 至 600 位審查委員；加上 4 間衛星辦公室所需之人力，已新聘 137 位審查委員和 47 位法官，預計 2015 年會計年度將新聘 112 位審查委員。
- 專利品質：美國專利局為達成世界首屈一指的專利審查品質而提出 3 個工作面向，即在專利申請過程中每一階段皆提出最佳工作成果、提供客戶卓越的服務、為利害關係人提供教育課程並徵詢意見。PPAC 建議美國專利局持續前述 3 個面向之努力，並繼續審查委員之教育訓練、評估現有之專利審查過程成效。
- 專利待審期：2014 年會計年度的整體待審期為 27.4 個月，而自申請至發出首次審查意見通知書之待審期為 18.4 個月，較 2013 年會計年度的 18.2 個月小幅延長，美國專利局表示是由於 RCE 系統變更和審查委員訓練之故，特別是新採用合作專利分類 (Cooperative Patent Classification) 之所帶來影響。
- 專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)：2014 年會計年度 PTAB 共有 214 位法官，每一間衛星辦公室皆有 PTAB 法官。統計截至 2014 年 9 月 30 日的單方複審程序 (Ex Parte Reexamination) 訴願積

案量為 25,658 件，而當年度平均有 25,800 件請求。統計截至 2014 年 9 月 30 日為止，兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 之請求共 1,841 件、商業方法專利的授權後重審 (Post-Grant Review of Covered Business Method, CBM) 之請求共 233 件、授權後重審 (Post-Grant Review, PGR) 之請求共 2 件、申請人溯源程序 (Derivation Proceedings, DER) 之請求共 6 件，當中 71.6% 屬電子電腦領域、15.6% 屬機械領域、6.8% 屬化學領域、5.6% 屬生技藥學領域、0.4% 屬設計領域。PPAC 建議 PTAB 應嚴守一年之審理期間規定。

- 立法：過去數年間的立法活動多在處理 AIA 之通過與施行，接下來之重心將轉移至專利濫訴議題之處理，即專利流氓 (patent troll) 或非實施實體 (non-practicing entities) 之議題。

資料來源：“Patent Public Advisory Committee Annual Report 2014,” USPTO. 2014 年 11 月。

<[http://www.uspto.gov/about/advisory/ppac/PPAC\\_2014\\_AnnualReport.pdf](http://www.uspto.gov/about/advisory/ppac/PPAC_2014_AnnualReport.pdf)>

### 美國成立自行申請試行審查單位 (Pro Se Pilot Examination Unit) 協助發明人

為了協助不透過專利代理人而自行提出專利申請案 (pro se filing) 的申請人，美國專利局依據白宮在 2014 年初提出之行動計畫成立了「自行申請試行審查單位 (Pro Se Pilot Examination Unit)」。此單位隸屬創新發展辦公室 (Office of Innovation Development)，包括各技術領域的審查委員，皆對提出專利申請案的繁雜程序學有專精，且針對自行申請相關議題接受訓練，以協助申請人在申請過程中常遇到的各種問題，例如補交文件或非故意放棄申請案等狀況。自行申請的案件將被隨機分發到「自行申請試行審查單位」，美國專利局將比較由此單位審查的案件狀況和另一組控制組的案件狀況，以評估成效。美國專利局期望能藉此措施，改進提供給發明人和審查委員的課程和資源。「自行申請試行審查單位」自 2014 年 10 月開始運作，目前預定至少運作一年。

資料來源：“USPTO Establishes Special Examination Unit for Pro Se Applicants,” USPTO. 2014 年 11 月 24 日。

<[http://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto\\_establishes\\_special\\_examination\\_unit#comments](http://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_establishes_special_examination_unit#comments)>

### 美國專利局加州和德州永久衛星辦公室將於 2015 年啟用

美國專利局日前宣布，繼設立位於底特律、丹佛的 2 個衛星辦公室後，預計將在 2015 年為最後 2 個永久衛星辦公室進行剪彩儀式。加州的矽谷衛星辦公室於 2012 年 11 月暫時設在門洛帕克市 (Menlo Park)，即將在 2015 年春天搬到聖荷西市 (San Jose) 的永久地點。德州的衛星辦公室則將於 2015 年秋天開始運作，目標在運作第一年年底將人力擴充至 100 名審查委員、20 名行政專利法官以及其他員工。

資料來源：

1. “Update on USPTO Satellite Offices,” USPTO. 2014 年 12 月 4 日。

<[http://www.uspto.gov/blog/director/entry/update\\_on\\_uspto\\_satellite\\_offices#comments](http://www.uspto.gov/blog/director/entry/update_on_uspto_satellite_offices#comments)>

2. “USPTO Offices: The Dallas Office,” USPTO. 2014 年 4 月 24 日。  
<<http://www.uspto.gov/about/locations/dallas.jsp>>

### 美國專利公益計畫 (Patent Pro Bono Program) 簡介

美國白宮在 2014 年初為改善專利系統而提出了多項行動計畫，其中一個目標是將專利公益計畫之施行遍及全美 50 個州。美國專利局和智慧財產權法律機構和地方律師協會合作，協助其在計畫中提供免費法律服務給資源較少的小型企業和獨立發明人，使相對弱勢之發明人也可取得專利保護。自 2011 年專利公益計畫於明尼蘇達州施行後，目前已在 20 餘州施行，美國專利局正持續尋求非營利組織和地方律師協會之合作，以擴展在其他州之施行。

若發明人欲利用此計畫提供之資源，可透過聯邦巡迴法院所管理的國家資訊交換中心 (National Clearinghouse administered by the Federal Circuit Bar Association) 或是接洽當地的專利公益計畫中心。各州對於申請專利公益計畫的資格規定不同，但共通之要求有下列 4 項：專利公益計畫已在發明人居住的州施行、發明人所得低於收入標準、發明人對專利系統認識極少、發明人已有欲尋求專利保護之發明。若申請人適格，當地的專利公益計畫中心會為申請人和志願參與計畫之專利代理人配對，在專利申請過程中便由該專利代理人為申請案進行代理業務。

資料來源：“Patent Pro Bono Program Expansion to Benefit Inventors Nationwide,” USPTO. 2014 年 11 月 18 日。

<[http://www.uspto.gov/blog/director/entry/patent\\_pro\\_bono\\_program\\_expansion#comments](http://www.uspto.gov/blog/director/entry/patent_pro_bono_program_expansion#comments)>