

專利法規

[美國]

美國專利局公布申請人溯源程序 (derivation proceeding) 細則內容

2013 年 3 月 16 日將開始實施申請人溯源程序，該程序將由專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board ,PTAB) 執行。美國專利局近日公布細則的最終定案版本，且適用於符合發明人先申請原則要求之專利申請案及專利。以下摘錄自細則重點內容：

1. 請求申請人溯源程序的請願之要件。
2. 判斷提交證據是否充分之標準。
3. 是否進入申請人溯源程序之衡量標準。
4. 執行申請人溯源程序之相關程序。
5. 涉及仲裁及和解之有關程序。

以下列舉此次所公布的最終定案細則內容和先前所公布之提議細則內容的相異處：

1. 進一步闡明請願者須指出系爭請求項之於對造 (respondent) 所請發明為相同或實質上相同的，其係指 2 者之間在可專利性上不可區分 (patentably indistinct)。
2. 進一步敘明請求項首次的公開包含 PCT 國際申請案的國際公開。
3. 進一步表示請願者必須於系爭請求項首次公開的 1 年內提出請願，係指自公開當日起算。

資料來源：“Changes To Implement Derivation Proceedings,” USPTO, Federal Register Vol.77, No. 176. 2012 年 9 月 11 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-09-11/pdf/2012-22204.pdf>>