

## 專利局動態

### [日本]

#### 日本專利局就泰根塞使用者諮詢最終整合報告 (Final Consolidated Report on the Tegernsee User Consultations) 舉辦以優惠期有關之研討會

由歐洲專利局及丹麥、法國、德國、日本、英國、美國等專利局局長及代表組成的泰根塞小組，於 2014 年 4 月 8 日在義大利舉行第 5 次泰根塞專家小組會議，會中核准「泰根塞使用者諮詢最終整合報告」，並同意將該報告公諸於世。

泰根塞小組為促進國際專利制度的調和化，於 2012 年 10 月公布四項研究報告，包括優惠期、18 個月公開制、抵觸申請案之處理及先使用者權利等。為廣徵各界對此四項研究的意見，所有泰根塞小組的代表團負責在各自管轄範圍內，以填具聯合問卷 (Tegernsee Joint Questionnaire, TJQ) 等方式，徵詢利害關係人對此四項研究的意見。「泰根塞使用者諮詢最終整合報告」即為整合這些意見的報告。

該整合報告彙整歐洲地區 (含德國、丹麥、法國、英國及歐洲專利局) 使用者意見的調查結果，以比較各區域使用者的差異性，並對美、日、歐使用者的諮詢結果予以總結及分析。

在義大利的會議中，各局代表除同意公開該報告外，並決議與使用者討論使用者諮詢的結果，聽取其對結果的意見。故日本專利局於 2014 年 7 月 10 日與國際智慧財產權保護協會 (AIPPI) 和國際智慧財產權律師聯合會 (FICPI) 兩個國際組織，合作舉辦一個以優惠期為主題的研討會，目的是向使用者報告泰根塞小組的成果，並期待從使用者處獲得進一步的回饋。

資料來源：“泰根塞小組公布使用者諮詢整合報告，日本特許廳將辦理以優惠期為主題的研討會。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=523844&ctNode=7124&mp=1). 2014 年 7 月 7 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=523844&ctNode=7124&mp=1>>

### [美國]

#### 美國專利局針對專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 行政爭議程序徵求公眾意見

PTAB 依據美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 負責 4 種行政爭議程序，分別為兩造重審 (Inter Partes Review)、授權後重審 (Post-Grant Review)、涵蓋商業方法專利授權後重審 (Covered Business Method Patents Review) 以及申請人溯源程序 (Derivation Proceedings)，並於 2012 年 9 月成立之際公布了相關法規。美國專利局先前於 2014 年 4 月和 5 月的期間便已在美國各大城市巡迴辦理座談會，希望得到對這些行政爭議的意見回饋，現在更提出座談會中最常被討論到的問題清單，徵求公眾於 2014 年 9 月 16 日前以書面回覆意見。此份問題清單摘要如下：

1. 申請專利範圍解釋標準：在何種情況下，PTAB 應拒絕以最大合理建構範圍進行申請專利範圍解釋？
2. 關於修正請求 (motion to amend) 之規定是否有須改進？
3. 專利權人初步回應 (patent owner preliminary response) 時是否允許提出新證據？若允許，PTAB 應如何在顧及公平性的前提下決定程序之起始時間

- 點？
4. 在何種狀況下，PTAB 可准予請願人進行證據揭示程序 (discovery) 以蒐集非顯而易見性之證據？又應附加什麼限制，以確保訴訟可在法定期限內審結？
  5. 專利權人是否可在爭議程序中的任何時點提出對利害關係人 (real party in interest) 身分之挑戰？
  6. 准予額外證據揭示 (additional discovery) 時需納入什麼考量？
  7. 多重程序 (multiple proceeding) 相關之處理。
  8. 是否有任何正當理由可允許 PTAB 將原本 1 年的案件審結期限延長？
  9. 口頭審理 (oral hearing) 之形式有無需改進之處？

資料來源：“Request for Comments on Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board,” USTPO, Federal Register Vol. 79, No. 124, 2014 年 6 月 27 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-06-27/pdf/2014-15171.pdf>>

## [澳洲]

### 智慧財產權諮詢委員會 (Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 公布新型專利 (Innovation Patent) 制度評估報告

澳洲公營研究機構 ACIP 自 2011 年開始對澳洲新型專利制度進行評估，2013 年曾提出報告探討新型專利之存廢與改革，日前公開了最終版本的評估報告，提出以下建議：

1. 關於現有之新型專利制度對促進澳洲中小企業創新有無助益一事，由於 ACIP 無法取得適當之證據，因此無法對是否廢除新型專利制度提出建議。然而，若不廢除新型專利制度，ACIP 呼籲澳洲政府應採納改善現有制度之意見。
2. 提高新型專利之創造性 (innovation) 標準，但不需將標準提高至發明專利的進步性 (inventive step) 要求。ACIP 建議一新型專利須在其領域之一般常識 (common general knowledge) 中具非顯而易見性，方可視為具備創造性。
3. ACIP 調查發現僅 18% 的新型專利經過實審和認證 (certified)，其餘的新型專利未經認證而無法確認是否有效，為新型專利增添了不確定性。故建議將新型專利由目前的形式審查制改為實審制，並訂定自申請案提出 3 年內需請求實審之期限。ACIP 也建議澳洲專利局可將發明專利實審額外檢索費用之規定 ([可參閱 2013 年 10 月 31 日出刊之第 74 期台一雙週專利電子報](#)) 納入新型專利之實審規定，但可考量對中小企業給予規費優惠。
4. ACIP 建議「專利」一詞應只用在經過認證、可主張權利之新型專利，未經認證之案件可稱為「新型申請案」。
5. 建議新型專利之可專利標的應排除方法、流程以及系統。
6. 若新型專利之進步性標準提高，且排除部分可專利性標的，現有之專利侵權相關規定為適當的，不需進行改革。

資料來源：

1. “Shaken, But Still Unstirred – Report Recommends Amendments to the Australian Innovation Patent System,” Freehills Patent Attorneys. 2014 年 7 月 2 日。 <<http://www.freehillspatents.com/resource?id=330>>
2. “ACIP’s Final Report on their Review of the Innovation Patent System,” IP Australia. 2014 年 6 月 24 日。  
<<http://www.ipaustralia.gov.au//about-us/news-and-media/latest-news-listing/acip-review-innovation-patent>>
3. “Review of the Innovation Patent System Final Report,” IP Australia. 2014 年 5 月 5 日。  
<[http://www.acip.gov.au/pdfs/ACIP\\_Final\\_Report\\_-\\_Review\\_of\\_the\\_Innovation\\_Patent\\_System.pdf](http://www.acip.gov.au/pdfs/ACIP_Final_Report_-_Review_of_the_Innovation_Patent_System.pdf)>

