

專利法規

[韓國]

韓國專利局放寬工業財產權申請之審查方針

韓國專利局近日修正工業財產權申請之審查方針，因此，即使未來申請人所檢附的公證文件非為申請人所屬國所經手，韓國專利局仍會受理。

除了放寬針對檢附前述文件條件之外，若屬於拼字錯誤等這類比較瑣碎的錯誤發生時，韓國專利局不會單獨針對該錯誤發出審查意見通知書，而是會繼續審查。

資料來源：“Registration requirements for industrial property rights eased,” WON JON Intellectual Property Law Firm, WON JON Minute No.195. 2012年7月。

<http://wonjon.com/contents/en/megazine/minute_content.php?researcher_no=195>

[美國]

美國專利局依發明人先申請原則 (First Inventor to File) 修正細則內容

基於美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 中已修改美國專利法第 102 及 103 條的規定，修改後的發明人先申請原則之相關規定適用於有效申請日在 2013 年 3 月 16 日後的申請案，美國專利局近日公布相對應修改細則，公眾可在 2012 年 10 月 5 日前回饋意見，以下摘錄自細則草案修改內容：

1. 當審查委員據以核駁之引證文件為發明人或共同發明人所揭露或另一人自發明人或共同發明人直接或間接取得資訊的公開時，可提交一聲明以排除之。
2. 該申請案若曾公開，而該公開為發明人或共同發明人揭露或另一人自發明人或共同發明人直接或間接取得資訊的公開之情事，須檢附一份前項所述之聲明。
3. 倘一美國專利或美國專利申請案主張外國優先權，申請人須自申請日起 4 個月內或優先權日起 16 個月內檢附優先權證明文件正本。
4. 當一專利申請案是在 2013 年 3 月 16 日後（含當日）所提出，且主張的外國優先權案、暫時申請案或正式申請案之優先權日早於前述日期，倘該專利申請案具有 2013 年 3 月 16 日後的有效申請日之請求項，或說明書揭露的內容未見於主張優先權的先申請案，此時申請人必須在以下期限內（以較晚發生之日為主）檢附一份聲明，以使美國專利局在審查階段時，能夠確認該專利申請案就 AIA 法案第 102 及第 103 條之適用與否：
 - (1) 實際申請日起 4 個月內。
 - (2) PCT 國際申請案進入國家階段之日 4 個月內。
 - (3) 較早優先權案申請日起 16 個月內。
 - (4) 所請發明內的第一個請求項的有效申請日為 2013 年 3 月 16 日後（含當日）的 16 個月內。

資料來源：

1. "USPTO Publishes Proposed Rules Governing First –Inventor- to File," USPTO. 2012 年 7 月 26 日。
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-44.jsp> >
2. "Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO, Federal Register Vol. 77 No.144. 2012 年 7 月 26 日。
<http://www.uspto.gov/aia_implementation/first-inventor-to-file_proposed_rules.pdf>
3. "Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-to-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO, Federal Register Vo.77. No. 144. 2012 年 7 月 26 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-26/pdf/2012-17898.pdf>>

美國專利局公布提交先前文獻及書面意見之細則規定

美國專利局在 2012 年 8 月 6 日公布關於第三人提交在單造復審 (Ex Parte Reexamination)、兩造重審 (Inter Partes Review) 及授權後重審查程序 (Post Grant Review) 所提交先前文獻及書面意見時之細則的最終定案版本。前述程序將於 2012 年 9 月 16 日施行，以下摘錄自前述細則之內容：

1. 對於已經做出審查決定的授權後重審案或兩造重審案，提出前述類型案件之單造復審，適用於一事不再理 (Estoppel) 原則。
2. 提出單造復審時，請求者可提交專利權人曾在聯邦法院或專利局的程序中，對於系爭專利案之任一請求項的範圍所為之聲明。
3. 第三方於請求單造復審時，須提出一份並未受第 1 點規定一事不再理的條款限制而為可提出單造復審請求之第三人之證明。
4. 第三方在提交「專利權人聲明」時，須遵從(1)載明該聲明所發生之場所以及提出一份指出之該專利權人聲明所發生之特定文件或者特定部分；(2)須解釋每一份的專利權人聲明就任一請求項所做出之解釋；(3)須提出一份解釋其與該專利中任一請求項的關聯性；以及(4)已送交相關提交文件影本予專利權人之證明這 4 項規定。

此外，美國專利局表示預定在 2012 年 8 月 14 日公布關於提交發明人宣誓書、補充審查、授權後重審、兩造重審以及商業方法專利授權後重審過渡方法之最終定案。

資料來源：

1. "Changes To Implement Miscellaneous Post Patent Provisions of the Leahy- Smith America Invents Act," USPTO, Federal Register Vol. 77 No. 151. 2012 年 8 月 6 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-06/pdf/2012-18530.pdf>>
2. "USPTO Releases Final Rules for the Citation of Prior Art and Written Statements," Fish & Richarson. 2012 年 8 月 6 日。
<<http://www.fr.com/USPTO-rules-priorart/>>

[以色列]

以色列宣佈部分專利法修正內容

以色列專利局於 2012 年 7 月 25 日宣布部分專利法修正內容：

1. 審查中的申請案將公開在網站供大眾檢閱，國內申請案將自申請日或優先權日算起的 18 個月內公開，進入國家階段之 PCT 國際申請案則將自進入國家階段後的 45 天內公開。若申請案已超過上述公開時間，以色列專利局會將檔案刊登於 2012 年 8 月底的公報。
2. 在申請人回覆「審查前通知 (Notice Prior to Examination)」後的 2 個月內，第三人得提交與專利申請案審查相關的參考文獻與公開案副本。
3. 除了申請人外，第三人也可在 2013 年 1 月 12 日起為申請案請求加速審查。

資料來源：“News flash: Significant changes in Israel patent law,” JMB Davis Ben-David, 2012 年 7 月 26 日。

