

專利局動態

[美國]

美國專利局致力於提供更優化之公眾審查程序

美國專利局目前提供 2 種方式以挑戰核准專利，其分別為兩造復審 (*inter partes* reexamination) 以及單造復審 (*ex parte* reexamination)。惟兩造復審執行迄今並未達到原先為提供一更有效率的訴訟程序之目的，舉例而言，自提出兩造復審請求到美國專利局發出最終復審認證通知 (final reexamination certificate) 約為 32 至 38 個月，且若再提出訴願，則還需要更長的時間才能自美國專利局獲得最終結果。

在美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 下，美國國會要求美國專利局實施一個更有效且省時的訴訟程序，2011 年 9 月 16 日，AIA 法案經美國總統簽署並正式成為法律之後，由審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 所負責之公眾審查程序共有 3 種，其分別為授權後重審 (post grant review)、兩造重審 (*inter partes* review) 以及商業方法專利授權後之過渡辦法。目前 PTAB 約有 120 位以上的法官，至於前述程序的處理時限須在 12 個月內終止程序，在特例下可延長至最長 6 個月。

為能提供一個好的公眾審查程序，美國專利局參考了退伍軍人上訴委員會 (Board of Veterans' Appeals)、聯邦法院以及美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 之相關行政程序，並且於先前提出相關細則修訂建議 ([可參閱 2012 年 2 月 23 日出刊之第 30 期台一雙週電子報](#))，以期能達到前述目的。

資料來源：“Building a Better Post Grant,” [USPTO, Director's Forum: David Kappos' Public Blog](#). 2012 年 5 月 15 日。 <<http://www.uspto.gov/blog/>>

美國專利局就以 XML 格式遞交序列表徵求公眾意見

當一專利申請案須遞交序列表時，須符合相關標準方可，例如 WIPO 之標準 ST.25 或各國之規定。惟 WIPO 標準 ST.25 自 1998 年生效以來迄今未有任何的修訂。據悉，2010 年 10 月，WIPO 下的標準委員會提議核苷酸或/和氨基酸之序列表可以 XML 格式 (簡稱 XML 標準) 遞交。

由於以 XML 標準遞交序列表之新標準預定在 2013 年由標準委員會採用，美國專利局於 2012 年 5 月 15 日的聯邦政府公報上就以前述方式遞交序列表一事徵求公眾意見。須注意的是，即使 XML 標準經標準委員會通過後，各國何時採用則尚未得知。

資料來源：

1. “Request for Comments on the Recommendation for the Disclosure of Sequence Listing Using XML (Proposed ST.26),” [USPTO, Federal Register Vo. 77, No.94](#). 2012 年 5 月 15 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-15/pdf/2012-11755.pdf>>
2. “Second web-based consultation - sequence listings - proposed ST.26 standard,” [EPO](#). 2012 年 5 月 24 日。
<<http://www.epo.org/service-support/updates/2012/20120524.html>>

[歐洲]

歐洲專利局公布在視訊面詢及口審時，以電子郵件提交申請文件的相關規定

歐洲專利局局長針對歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 第 2 條文件申請及簽名的要件、第 124 條作為口審證詞的規則，以及在視訊面詢及口審時快速傳遞文件的需求，而有以下規定：

在視訊面詢及口審進行時，相關文件得以透過電子郵件提交，然授權 (authorisation) 並不適用於上述規定。申請人須在電子郵件裡的文件上簽名，並清楚顯示申請人之姓名與職位。修改後之申請表須以附件形式申請，並以 PDF 檔及 WIPO 規定形式呈現，若不符以上所述，審查委員應在視訊時通知申請人，若該缺失未能及時補正，則文件視為未提交。若文件已用電子郵件提交，除非主管機關要求，否則不須再以紙本提出，若申請人未在 2 個月內提出所要求的文件，則視為未提交。除非有特殊規定，否則在視訊當中透過電子郵件提交的文件皆須公開。而先前有關電子郵件提交文件的規則，於 2012 年 5 月 1 日新規定實施後自動失效。

資料來源：“Decision of the President of the European Patent Office dated 20 April 2012 concerning the filing of documents by e-mail during interviews and oral proceedings held as a video-conference,” EPO, 2012 年 4 月 27 日。
<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notice/archive/20121227.html>>

[英國]

英國專利局為協助中小企業而推出一系列免費協助措施

近年來，英國專利局不斷修訂以及完善智慧財產權制度及相關法規，以便激勵中小企業提升創新及智慧財產權保護能力，從而增強其市場競爭力。英國專利局近日和英國公司管理署 (Companies House) 聯手出版一系列企業輔助措施，旨在向中小企業管理人員提供有關智慧財產權的管理和保護知識。

此項名為「正確把握第一次 (Get It Right-First Time)」系列專案的群體為尋求智慧財產權保護的企業管理人員，欲借助授課、講座等形式幫助其瞭解智慧財產權和作為企業智慧財產權管理人的責任。

在解決智慧財產權糾紛方面，英國專利局計劃在專利地區法院針對涉案金額低、案情較簡單的智慧財產權糾紛案件引入小額索賠通道；就擴展專利評價服務的可選性展開正式協商；就英國專利局的仲裁服務相關問題進行協商，以決定其是否有必要在該領域提供服務以及服務內容。

據統計，英國 99% 的企業為中小企業，但僅有 6% 的中小企業對其創新尋求專利保護。對此，為切實保護中小企業的創新理念和創意，在未來幾個月，英國專利局將與中小企業、企業顧問以及相關機構的代表討論上述知識產權幫扶計劃的具體細節，並舉行一系列的協商和對話。

資料來源：“英国局面向中小企业推出一系列免费帮扶举措。” SIPO, 2012 年 5 月 16 日。

<http://www.sipo.gov.cn/dttx/gw/2012/201205/t20120515_691560.html>