

專利局動態

[日本]

日本專利局欲擴展意匠專利的保護範圍

日本專利局考慮將意匠專利的保護範圍延伸至網頁、圖像及其他呈現在電腦及智慧型手機上的設計等。此項行動使得日本向其他也將網頁設計涵蓋至保護範圍內的經濟體（如歐洲及美國）邁進了一步，此舉也可望支持資訊科技產業在海外拓展其版圖。

資料來源：“Web Design Subject to Design Right,” Harakenzo Newsletter May 2012. 2012年5月。<<http://www.harakenzo.com/en/ipnews/newsletter.html>>

[美國]

經繳納領證費後，仍可提出資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement, IDS) 予美國專利局供檢視

美國專利局於2012年5月10日宣布推出一項稱為「快速檢附資訊揭露聲明書 (Quick Path Information Disclosure Statement, QPIDS)」的試行計畫，此計畫在於提供申請人可於繳納領證費後仍可檢附IDS予美國專利局，讓審查人員有機會在未重啟請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE) 下檢視該份IDS，惟申請人請求QPIDS計畫仍須滿足以下要件：

1. 檢附試行計畫之請求書。
2. 檢附IDS及繳納IDS規費。
3. 須經由電子請願系統 (e-petition system) 提出 ([可參閱2011年4月7日出刊之第7期台一雙週電子報](#))，方得於繳納領證費後，成功撤回該專利發證。
4. RCE規費。

當申請人做出請求後便即刻會收到受理回執，在該請願受理後，該份IDS將會被審查人員標記為須加速審理之案件。審查人員經審理後，若認為無須重啟審查的必要，便會直接發出一份覆核核准通知 (corrected notice of allowability)，且會自動退還RCE規費，然若認為須重啟審查，則是會自動退還IDS規費。

值得一提的是，請求該計畫為免費，然須注意的是僅限於發明專利及再發證專利，至於試行期間為2012年5月16日起至2012年9月30日，惟美國專利局可視情況延長試行期間，且保留修改要件之權利。

資料來源：

1. “USPTO to Test New Option for Information Disclosure Statements (IDS),” USPTO. 2012年5月10日。
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-32.jsp>>
2. “Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) Pilot Program,” USPTO, Federal Register Vol. 77 No. 91. 2012年5月10日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-10/pdf/2012-11222.pdf>>

上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 致力於降低積案

如同美國專利局內的其他部門一般，BPAI 所受理的單造訴願 (*ex parte*

appeals) 案件亦累積了相當可觀的數量，且自 2012 年 9 月 16 日起，BPAI 將改為專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，除了審理單造訴願的案件外，亦包含美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 下所實施的授權後重審 (Post-Grant Review) 以及兩造重審 (*inter partes* review) 之案件。

為降低單造訴願的積案，美國專利局在 2011 年 12 月提出單造訴願的細則修訂草案並徵求公眾意見 ([可參閱 2011 年 12 月 15 日出刊之第 25 期台一雙週電子報](#))，在公眾意見中，認為積案問題起因於由專利技術中心 (Patent Technology Centers) 上訴過多不必要的待審案件至 BPAI；為確認是否屬實，專利品質確認部 (Office of Patent Quality Assurance) 就 1,300 件待 BPAI 審理的訴願案件為樣本分析後顯示，僅有一小部分的申請案因存在缺陷而不適合讓 BPAI 審理。

為預防 BPAI 受理不必要之訴願案，美國專利局提議不少相關之應對措施，例如面詢計畫或者是監察員計畫 ([可參閱 2011 年 8 月 25 日出刊之第 17 期台一雙週電子報](#)) 等其他相關計畫；當中美國專利局最新提議之措施便為鼓勵審查人員能在發出最終核駁後舉行面詢，據此則有可能達到一專利申請案能朝核准的目標邁進，而非訴願。

資料來源：“BPAI: Reducing the Backlog,” [USPTO, Director’s Forum: David Kappos’ Public Blog](#). 2012 年 5 月 3 日。 <<http://www.uspto.gov/blog/>>

補充審查制度 (supplemental examination) 限制提交 10 件先前文獻的理由

美國專利局先前就補充審查制度之細則修訂徵求公眾意見 ([可參閱 2012 年 4 月 5 日所出刊之第 33 期台一雙週電子報](#))，美國專利商標局局長近日於其部落格上提到在徵求公眾意見後，許多公眾建議美國專利局在單次的補充審查請求中應受理 10 件以上的先前文獻。美國專利商標局局長對此表示仍在評量該等建議，並解釋提議每次請求僅受理 10 件以內文獻的理由如下所述：

1. 在已知的涉及不正行為的爭議事件中，所引用的文件數量遠低於 10 件，而美國專利局目前亦尚未得知任何涉及不正行為之爭議事件涉及 10 件以上的提交文獻之例子。
2. 超過 85% 的單造復審請求案中，所引用的先前技術文獻低於 10 件以下。
3. 基於補充審查請求中所檢附之先前技術文獻不限於專利或者其他印刷公開出版物，則每項文獻就可能引起多點爭議，故美國專利局需審慎考慮審查人員分析所提交文獻需耗費的時間。

又美國專利局須於請求作出後的 3 個月內作出結論，因此限制先前文獻為 10 件的好處之一為可協助美國專利局以更全面性、綜合性以及適時地確認該提交文獻之於可專利性是否有實質上的新爭議產生。

資料來源：“The Role of Submission Limits in Timely Completion of Supplemental Examination,” [USPTO, Director’s Forum: David Kappos’ Public Blog](#). 2012 年 4 月 27 日。 <<http://www.uspto.gov/blog/>>

歐洲專利局就「專利品質」及「專利計價與費用」之議題舉行研討會

2012年5月7日至8日，歐洲專利局的經濟暨科學諮詢委員會 (The Economic and Scientific Advisory Board) 在德國慕尼黑就「專利品質」以及「專利計價與費用」之議題舉行兩場研討會，與會者來自於歐洲、美國及亞洲共約40位，其身分各為經濟學家、律師或者是專利業界相關人士。

就「專利品質」議題上，與會者一致認為專利品質係為確保社會利益可達到最佳化和避免經濟上的損害最重要的一環。另外，與會者認為對於先前文獻之檢索、國際專利制度上的調和，以及相互採用檢索和審查報告等這類共同合作之領域上還有成長空間。

至於「專利計價與費用」這個議題上，專家們則是對為達到最佳鼓勵創新的目標之下，檢討各程序之收費策略；部分與會者指出官方規費和代理費用、翻譯費用以及進入各國所衍生的相關費用比較之下，其實相當低廉；此外，與會者亦就對中小企業及大專院校之提供費用減免或補助金給予肯定。

資料來源：“EPO Advisory Board kicks off with workshops on 'patent quality' and 'pricing and patent fees,’” EPO. 2012年5月9日。

<<http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20120509.html>>