

## 專利局動態

### [臺灣]

#### 智慧局公布以外文本提出申請實施辦法草案(第二版)

智慧局於 2012 年 4 月 13 日就專利以外文本申請實施辦法草案舉辦第 2 次公聽會，原公布的第一版草案，外文本種類僅限於英文及日文，第二版草案參照專利合作條約 (PCT) 公開時之語文種類，開放 9 種外文，於新專利法施行後仍可先以外文申請取得申請日，以下資訊摘錄自第二版草案內容：

1. 以外文本先行提出申請時，其外文種類以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限。
2. 以外文本提出申請時應使用單一語文，但技術用語於必要時，得附註其他外文原名。
3. 違反第 1 至 2 項規定者，申請人經通知後應限期補正，並以補正之日為外文本提出之日。
4. 同一專利申請案有二以上之外文本者，以最先提出者為準。如申請人聲明以後提出之外文本為準者，以後提出之日為外文本提出之日。
5. 若提出二以上之外文本日為同日者，申請人經通知後須限期擇一外文本，屆期未擇一者，不受理其申請案。
6. 發明專利之外文本應備具說明書、至少 1 項以上之請求項及必要圖式。
7. 新型專利之外文本應備具說明書、至少 1 項以上之請求項及圖式。
8. 設計專利之外文本應備具圖式，並載明其設計名稱。
9. 申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本。

資料來源：“專利法施行細則修正草案及專利以外文本申請實施辦法草案待討論議題公聽會。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw). 2012 年 4 月 9 日。

<[http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=5882](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5882)>

### [韓國]

#### 韓國專利局和韓國國際合作機構 (Korea International Cooperation Agency, KOICA) 共同簽署合作瞭解備忘錄

2012 年 4 月 6 日，韓國專利局和 KOICA 共同簽署一合作瞭解備忘錄，該備忘錄的內容為雙方將就開發中國家為對象，協助當地之智慧財產權支援計畫的有效性能達到最大化，並提升其智慧財產權能力。在該備忘錄之下，雙方會於開發中國家提供相關訓練以協助培養智慧財產權專家、打造專利管理資訊系統，協助適當科技之發展以及當地產品品牌化。前述所提之適當科技泛指為改善低收入族群或未開發國家之生活品質之已發展技術。

韓國專利局預定分派 KOICA 的自願者至 30 個國家，藉此探詢協助智慧財產權領域上之相關需求，並將和官方發展援助 (Official Development Aid, ODA) 作一連結。另一方面，KOICA 將會運用韓國專利局在專利管理上的專業以及專利資訊系統，以協助官方發展援助之專案模式能更多元化。

資料來源：“KIPO Signs Cooperation Agreement with KOICA,” [KIPO](http://www.kipo.go.kr). 2012 年 4 月 6 日。

<[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.board.BoardApp&c=1001&board\\_id=kiponews&catmenu=ek20200#\\_>](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.board.BoardApp&c=1001&board_id=kiponews&catmenu=ek20200#_>)

## [以色列]

### 以色列將為PCT國際申請案提供國際檢索報告及國際初步審查報告

2012年6月1日起，以色列專利局將為PCT國際申請案提供國際檢索報告(International Search Reports, ISR)及國際初步審查報告(International Preliminary Examination Reports, IPER)。以色列和埃及同在2009年被WIPO接受為國際檢索機構(International Search Authority)的候選國家，埃及專利局何時能提供檢索服務卻不甚明朗。

以色列申請人提出的PCT國際申請案通常會選擇美國專利局或歐洲專利局作為國際檢索及國際初步審查機構，以色列專利局提供的服務將只先對以色列申請人開放，並以低於美國專利局及歐洲專利局的價格收費。

以色列目前1年約提出1,000件PCT國際申請案，申請量在2011年排名全球第15名。

資料來源：“Israel to Provide International Search Reports for PCT Applications,”

IP Factor Newsletter, 2012年4月。

<<http://blog.ipfactor.co.il/2012/04/04/israel-to-provide-international-search-reports-for-pct-applications/>>

## [美國]

### 美國專利局和美國國家標準暨科技機構 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 共同推出評估智慧財產權知識工具

美國專利局和美國國家標準暨科技機構 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 於2012年3月30日宣布，共同推出一項新的評估智慧財產權知識的線上工具，該工具主要是用以協助製造商、中小企業、發明人能以更便利的方式來評定其智慧財產權知識。

美國專利商標局局長表示美國專利局不斷地致力於推出具有協助和創新有關的商業工具，而此工具可以協助企業者實現其構想，並且能使其更快地於市場上公開，藉此還可創造出更多就業機會。

NIST局長則是提到了解以及保護智慧財產權之於將創新帶進市場是相當重要的一步，且同時希望該工具可以協助企業或個人而因此受益，藉此創造出價值，並且能更具有競爭力。

這項在美國專利局官方網站上所提供的服務可以協助使用者評估以及強化其對於智慧財產權相關議題上的了解，例如和使用者之創新計畫和商業目標上的相關事項；使用者在回覆一份關於智慧財產權的綜合性問題後，該工具將會針對其提供一量身打造的相關訓練資源。

資料來源：“USPTO and NIST Unveil New IP Awareness Assessment Tool,” USPTO, 2012年3月30日。

<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-21.jsp>>

## 線上請求專利權期末拋棄 (e-Terminal Disclaimer, 簡稱eTD) 服務正式上路

美國專利局於 2011 年 11 月推出線上專利權期末拋棄的服務 ([可參照 2011 年 12 月 15 日出刊之第 25 期台一雙週電子報](#)), 惟當時所推出的版本為試用版。

美國專利商標局局長近日表示, 在公眾對於試用版的集思廣益之下, 目前的 eTD 已為完整版。另外, eTD 自推出以來已處理 1,500 筆的專利權期末拋棄請求, 又於所有提出的請求內, 以 eTD 所提出的比率約佔總數的 12%。

依照以往經驗來看, 請求專利權期末拋棄往往是以紙本形式或以 PDF 檔案上傳至 EFS-Web, 惟無論是以前述何種方式所提出, 皆會延緩一專利申請案之審查; 舉例而言, 超過 20% 的請求係因提交資料錯誤而遭拒受理, 進而回至最初請求程序; 然在使用 eTD 下, 請求者可即時且往往會收到批准回覆, 原因是若在於填寫期間有錯誤, eTD 便會即刻顯示提醒資訊。另外一個關於使用 eTD 的好處是在於請求者可於美國專利局確實受理該請求後, 方須繳納請求費用。

資料來源: "Electronic Terminal Disclaimers Now Get Immediate Approvals," [USPTO, Director's Forum: David Kappos's Public Blog](#). 2012 年 4 月 9 日。  
<<http://www.uspto.gov/blog/>>

## 美國專利局試行「最終官方處分後的考量 (After Final Consideration Pilot, AFCP)」計畫

美國專利局在 2012 年 4 月 2 日公布一項「最終官方處分後考量」之試行計畫, 並自宣布當日啟用且預定止於 2012 會計年度的第 3 季。

該試行計畫是建立在即使發出最終核駁後, 申請人仍有機會在提出答辯後, 審查委員可視情況考慮該答辯的內容是否可直接核准, 美國專利局希冀能透過該計畫提高核准率以及藉此達到降低請求繼續審查 (Requests for Continued Examination) 的請求數。

若該專利申請案於收到最終核駁審定書後, 審查委員可判斷申請人所提出的答辯內容是否符合下列情形, 若符合則可再度審理:

1. 其中的修正內容是以刪除請求項、或針對最終官方處分所核駁之形式問題加以修正。
2. 其中的修正內容為將被以形式不當理由核駁 (object) 之請求項重新撰寫為獨立項的形式。
3. 其中的修正內容為將被以形式不當理由核駁 (object) 之請求項併入獨立項以限縮獨立項, 且該請求項僅須些許時間考量或者進行檢索便可核准。
4. 其中的修正內容僅須些許時間考量或檢索便可核准, 縱使新增請求項的項數未對應於所刪除的被核駁請求項之項數。
5. 其中的修正內容為加入新的限制條件後, 僅須些許時間考量或檢索便可核准。
6. 其中涵蓋一份依 37 CFR 1.131 或 37 CFR 1.132 所提之有效宣誓書, 且僅須些許時間考量或檢索便可核准。

審查委員得以考量的些許時間, 針對發明、植物以及再發證專利申請案, 所給予的時間為 3 小時, 針對新式樣專利申請案則為 1 小時。審查委員應考量該答辯內容是否能在前述時間內完整評估, 爾後作出是否要核准該專利申請案的處分。



資料來源：

- 1.“USPTO to Test New Post Final Rejection Option,” USPTO. 2012 年 4 月 2 日。 <<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-23.jsp>>
- 2.“After Final Consideration Pilot (AFCP),” USPTO. 最後瀏覽日：2012 年 4 月 2 日。 <[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/afcp.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp.jsp)>
- 3.“Guidelines for Consideration of Responses After Final Rejection under 37 CFR1.116(b) under the After Final Consideration Pilot(AFCP),” USPTO. <[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/afcp\\_guidelines.pdf](http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp_guidelines.pdf)>

