

專利局動態

[日本]

日本專利局縮短發出首次審查意見書期間之成果輝煌

2003 年時，向日本專利局提出實體審查請求至收到首次審查意見書 (First Action) 的平均待審期間約 27 個月，日本專利局為降低待審期間，於 2004 年提出一項「FA 11」的計畫，該計畫的目標是將發出首次審查意見書的待審期間降低至 11 個月。在日本專利局努力不懈下，日本專利局在 2004 年至 2009 年之間，累計聘請約 500 位的審查委員且簽署 5 到 10 年不等的定期契約。此外，日本專利局也將檢索先前技術的工作項目外包給經授權的檢索機構。以下為日本專利局近 10 年來就發明專利，自請求實體審查之日起至發出首次審查意見書的待審期間統計，可看出自 2004 年的 26.5 個月降低為 2013 年的約 14 個月，成效相當輝煌。



資料來源：“Shortening the Period Until the Issuance of a First OA,” Shiga. IP News. Volume 37. 2014 年 2 月。

[印尼]

專利權人注意了！即使已放棄專利仍須繳納年費

印尼專利局局長日前公開表示，印尼政府財政收入短收約 1,250 萬美元，原因在於約有 7,600 件專利未繳納專利年費，且超過一半以上的專利權人來自於外國。

根據印尼專利法第 115 條，若申請人連續 3 年沒有依繳納期限繳納年費，該專利便會被視為無效，然即使如此，專利權人仍需負起支付這 3 年來的專利年費義務。據悉，印尼專利局已於 2013 年 6 月起陸續寄出要求專利權人支付年費的通知，且除了原本要支付的專利年費之外，還需外加利息。若專利權人仍未補繳年費，印尼專利局將會發出一份專利無效通知。若專利權人仍未繳納，關於催繳費用事宜將會移轉到印尼財政部，然詳細規定尚未公布。

關於前開繳納年費的規定迄今並無改變，故持有印尼專利之專利權人，已放棄該專利逾 3 年，且收到來自印尼專利局所寄的要求支付年費通知，建議盡快繳清應負之年費，以利印尼專利局能就此結案。若未逾 3 年，亦應主動向印度專利

局提出一份自願放棄該專利之請求，且亦應繳清應付年費，以避免衍生其他費用產生。

資料來源：

1. “Reminders on Outstanding Patent Annuities,” Acemark Intellectual Property. 2013 年 12 月 20 日。
<http://www.acemark.co.id/news_detail.aspx?ID=84&URLView=default.aspx>
2. “Outstanding Annuities of Abandoned Patents,” Acemark Intellectual Property. 2014 年 2 月 7 日。
<http://www.acemark.co.id/news_detail.aspx?ID=94&URLView=default.aspx>

[美國]

美國專利局邀請公眾參加圓桌會議以討論設計專利申請案書面敘述要件

公眾曾要求美國專利局重新探討下列問題：若一件設計專利申請案之修正／接續案，相較於原設計，改為僅將原設計的複數元件子集 (subset of elements) 以實線表示時，則該修正／接續案如何才能符合 35 U.S.C. § 112(a)所規範的書面敘述要件。

依照美國審查委員多數的經驗來看，大多數設計申請案之修正／接續案都能夠符合書面敘述充分要件。不過在極少數的狀況之下，會有產生必須要判斷申請人是否有新增所請設計、或與原設計無相互關聯。為此美國專利局近日邀請相關公眾參與圓桌會議，以便探討在部分情況下，前類設計專利申請案件的書面敘述要求，該圓桌會議預定於 2014 年 3 月 5 日舉行，並且尋求公眾對於審查委員是否要依以下幾點要素來判斷修正／接續的設計申請案(即修正內容僅有原揭露之複數元件子集) 是否符合書面敘述規定徵求意見：

1. 構成該重新確定之設計的複數元件子集之間，是否呈現相同的主题，例如呈現相同的外觀。
2. 構成該重新確定之設計的複數元件子集，是否因為物品的性質(例如一組汽車尾燈)而和原設計共享功能上及／或視覺上的連接關係。
3. 構成該重新確定之設計的複數元件子集，是否被包含在原設計之中。
4. 構成該重新確定的設計的複數元件子集之間，是否有基礎關聯性。
5. 構成該重新確定之設計的複數元件子集，是否相較原設計給出相同的整體印象。

公眾可於 2014 年 3 月 14 日前以書面形式遞交相關意見予美國專利局。

資料來源：“Request for Comments and Notice of Roundtable Event on the Written Description Requirement for Design Application,” USPTO, Federal Register Vo. 79, No.25. 2014 年 2 月 6 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-02-06/pdf/2014-02578.pdf>>

[歐洲]

歐盟商標局推出設計圖式整合計畫

歐盟商標局自 2011 年起便逐一擬定推出智慧財產領域的各項整合計畫 (Convergence Programme)，在不修法的前提下調和歐盟成員國間不同的規定，使實務趨於一致，於 2014 年 1 月又推出了新的整合計畫。CP6 計畫旨在調和設計專利申請案的圖式相關規定，設計專利相關之實務調和之後將使設計專利申請案之提出和審查都更為簡化。

資料來源：“Convergence Programme projects to harmonise design practices,” OHIM. 2014 年 1 月 29 日。

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=778769&journalRelatedId=manual/

