

## 專利法規

### [臺灣]

#### 考選部公布專利師考試規則修正草案

考選部在 2011 年 11 月 24 日公布專利師考試規則修正草案，以下要點摘錄自修正草案：

1. 增列管理（商）等相關學院、科、系、組、所學程畢業，領有畢業證書者，得以修正條文第 5 第 1 款資格應考。
2. 修正應試科目以及試題題型，其中原列「行政程序法與行政訴訟法」修正為「專利行政救濟法規」；「專利審查基準與專利申請實務」修正為「專利審查基準與實務」；「微積分、普通物理與普通化學」修正為「專利代理實務」。其中「專利法規」、「專利行政救濟法規」、「專利審查基準與實務」、「專業英文」、「專業日文」等應試科目採申論式與測驗式之混合式試題，其餘應試科目均採申論式試題。
3. 及格方式改採依各選試科目組合全程到考人數百分之十為及格。但若應試科目有一科成績為零分或總成績未滿五十分者，均不予及格。

資料來源：“專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則修正草案。”考選部。2011 年 11 月 24 日。

<[http://www.moex.gov.tw/main/news/wfrmNews.aspx?kind=5&menu\\_id=317&news\\_id=929](http://www.moex.gov.tw/main/news/wfrmNews.aspx?kind=5&menu_id=317&news_id=929)>

### [韓國]

#### 韓國通過專利法修正案

2011 年 11 月 22 日，韓國國會通過修訂後的韓國發明專利、新型以及新式樣專利法，當日韓國國會亦同時通過了美韓自由貿易協定，以下簡述前述 3 種專利法及協定之內容：

##### 3 種專利共同新增的內容

1. 引進保護令：在侵權訴訟中，若被傳喚的一方提出其所持有的資料涉及機密資訊，在其要求下，此時法庭可以發出保護令。待修訂後的專利法實施後，該程序適用於首次侵權或涉及專屬授權的訴訟案件。
2. 廢除條約勝於專利法之規定：廢除當條約含有與專利法內容不同時，條約效力大於專利法之規定。

##### 發明專利和新型專利法內容

1. 延長新穎性優惠期：申請人在自願公開其專利後的 6 個月內提出申請，則可適用於新穎性優惠期；目前修訂後的內容改為 12 個月。該程序預定於美韓自由貿易協定生效日（2012 年 1 月 1 日）啟用，惟該日期仍為暫定日期。
2. 新增一專利延遲發證並非歸責於專利權人之時，只要符合下列條件便可請求延長該專利的專利權期限：
  - (1) 自申請日起逾 4 年或者是請求審查後 3 年才獲得專利權（依較晚發生之日為準）。
  - (2) 專利權人須於發證日起 3 個月內作出請求。
  - (3) 若該專利為共有，則須共同提出。

上述程序適用於專利法修正實施後提申之申請案。

3. 廢除 2 年未實施專利，利害關係人可提出撤銷請求之規定。

資料來源：“Korea’s National Assembly approves the Revised Patent Law Bill (Implementation Bill of Korea-U.S. Free Trade Agreement.) [Hangyang International Patent and Law](#). 2011 年 12 月。

## [美國]

### 美國專利局公布單造上訴 (Ex Parte Appeals) 修訂程序

美國專利局在 2011 年 11 月 12 日公布請求單造上訴程序的修訂內容於聯邦政府公報，如以下所示：

1. 除非上訴人有提出刪除請求項的修訂，否則上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 將直接認定上訴人是對所有被核駁的請求項提出訴願。
2. 在提出上訴理由書 (Appeal Brief) 之答辯後或者答辯期限截止時 (以較早發生之日為主)，該訴願之管轄權便轉至 BPAI。
3. 無須再檢附上訴理由書時須提供之請求項狀態、修訂狀態、核駁理由、請求項附件、證據附件以及訴願程序相關附件之要求。
4. 若上訴理由書未檢附利害關係人的聲明或者是相關案件，BPAI 將直接認為發明人為利害關係人。
5. 當審查委員回覆答辯書時是依新證據而另提出核駁理由，則其應被指明為新的核駁理由且須經過美國專利商標局局長允許。
6. 上訴人若認為審查委員的回覆是根據新證據而提出的新核駁理由，但並未指明該證據為新證據，則可以向美國專利商標局局長提出請願以要求檢視審查委員所犯前述錯誤，並且供上訴人在答辯時提出對應修正本或是證據。
7. 審查委員無須再回覆收到上訴理由書。

上述修訂將自 2012 年 1 月 23 日起生效，且適用於前述日期 (含當日) 之後所提出的上訴。

資料來源：“Rules of Practice Before the Board of Patent Appeals and Interferences in Ex Parte Appeals,” [USPTO, Federal Register Vol. 76, No. 225](#). 2011 年 11 月 22 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-22/pdf/2011-29446.pdf>>

### 美國專利局修改關於資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statements, IDS) 之專利權期限調整 (Patent Term Extension and Adjustment, PTA) 之規定

根據 1999 年的美國發明人保護法，若因美國專利局未能在其所設定的期限內完成審查過程或發證程序作業、美國專利局未能於申請日起 3 年內核准公告專利、或因衝突、保密令 (Secretary Order) 或上訴程序造成延遲，導致一專利申請案延遲核准公告，則得延長該專利的專利權期限。然而，若是申請人未盡合理的努力來完成專利申請案之審查，則上述專利權期限之調整會遭到縮減。

美國專利局在 2011 年 12 月 1 日的聯邦政府公報上公布修改關於提交 IDS 是否導致專利權期限調整之縮減的法規。在此之前，申請人延誤提交關於其他專利局發出之資訊的 IDS 會導致專利權期間調整之縮減。而現在，美國專利局修

正前述規定而排除了關於延誤提交 IDS 而導致的專利權期間調整之縮減，藉此鼓勵申請人提交 IDS，避免勤勉的申請人因為勤於提交 IDS 而導致專利權期間調整之縮減的後果。

美國專利局在此次的法規修改中指出，當有下列情形時，並不會縮減專利權期限之調整：

1. 在美國專利局寄發核准通知後，申請人才檢附 IDS，且該 IDS 中的前案已為審查人員於另一專利申請案中引用；或
2. 在美國專利局寄發核准通知後，申請人才檢附美國專利局針對另一專利申請案或外國專利局就對應申請案所發出的官方通知。

上述程序已自 2011 年 12 月 1 日起生效。

資料來源：“Revision of Patent Term Adjustment Provisions Relating to Information Disclosure Statements,” USPTO, Federal Register Vol. 76. No. 231, 2011 年 12 月 1 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-01/pdf/2011-30933.pdf>>

### [美國、歐洲]

#### 美國授權後重審 (Post-Grant Review) 以及歐洲異議 (Opposition) 制度之比較

AIA 法案中，其中一項新的程序稱為授權後重審，並將在 2012 年 9 月 16 日起實施，該程序指第三人可以就一件專利在發證後 9 個月內提出重新審查請求，然須注意的是，僅有在 2013 年 3 月 16 日之後所提出申請並獲准之專利適用於該程序。其實這項程序和歐洲的異議程序有異曲同工之妙，以下就前述兩項程序作一比較：

|        | 授權後重審   | 異議   |
|--------|---|--|
| 適用期限   | 2013 年 3 月 16 日後所提出之專利  | 無  |
| 提出時間   | 發證日後 9 個月內  | 核准公告後 9 個月內  |
| 管轄者    | 專利審判暨上訴委員會<br>(The Patent Trial and Appeal Board)   | 異議部  |
| 提出依據   | 1. 不予專利之標的<br>2. 可被預料 (anticipated)、為顯而易見<br>3. 依 112 條款提出 (不包含未揭露最佳實施例)<br>4. 重複發明<br>5. 法律上引起新的實體問題 | 1. 不予專利之標的<br>2. 缺乏新穎性、進步性<br>3. 未充分揭露<br>4. 標的物超過原說明書內容 |
| 提出標準   | 請求項可能 (more likely than not) 不具可專利性   | 無  |
| 第三人的確認 | 需確認利害關係人  | 任何人皆可提出  |
| 證據標準   | 優勢證據<br>(Preponderance of the evidence)   | 無特別規定  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 修正       | 可提出，惟不可超出原揭露範圍 | 可提出，惟不可超出原揭露範圍 |
| 禁反言      | 受禁反言限制         | 不受禁反言限制        |
| 發出最終決定時限 | 1 年（6 個月緩衝期）   | 約 3 年          |

資料來源：“Analyzing post-grant review proceedings in view of European opposition proceedings,” Association Intellectual Property Law Association. 2011 年 11 月 17 日。

<[http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de7c090c-bf53-4b43-8a5d-7155f86f4dfb&utm\\_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm\\_medium=HTML+email+-+Body+-+Federal+section&utm\\_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm\\_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2011-11-29&utm\\_term=>](http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de7c090c-bf53-4b43-8a5d-7155f86f4dfb&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+Federal+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2011-11-29&utm_term=>)