

專利局動態

[韓國]

韓國專利局成立全職執行 PCT 國際申請案之審查團隊

韓國專利局自 1999 年起便成為 PCT 國際申請案的國際檢索局和國際審查局，而目前指定韓國專利局為國際檢索局的 PCT 國際申請案亦逐年增加，2010 年時，韓國專利局名列最常被指定為國際檢索局的第 3 名。

韓國專利局表示，為提高 PCT 國際申請案之檢索作業的效率和提升專業能力，先前成立的化學暨生物科技審查團隊已自 2011 年 6 月 1 日起運行；而任職於該團隊的審查人員僅須負責涉及 PCT 國際申請案之檢索作業，並不須處理一般申請案的審查作業。目前該團隊的審查人員為 27 人，並分為 4 組，其分別為生物、藥學、新材料和醫療電子裝置共 4 個領域，而前述 4 個領域亦正好是 PCT 國際申請案向韓國專利局最常提出請求執行國際檢索之申請案類型。未來若該審查團隊運作順利，則會再擴大適用的技術領域並增加審查委員人數。

資料來源：“KIPO established an international patent examination team,” Kim Hong Associates, Newsletter No. 220, 2011 年 7 月 18 日。
<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=197&Page=1&bType=A>>

韓國專利局致力於提供中小企業專利商品化相關服務

韓國專利局表示，自 2011 年下半年起將全面啟動一稱為「專利商品化分析」的計畫，該計畫主要是用以協助中小企業評估一專利是否值得商品化。事實上，該計畫今年上半年便進行試行，並且就持有綠色技術專利的 70 家公司中，遴選出 15 家來作為分析對象。

專利商品化的專家會針對這 15 家公司的技術專利及其本身的營業背景，透過實地勘查以及和該公司之執行長面談後，擬定該技術專利於未來的發展計畫，例如生產、製造樣品、取得外國專利保護、評估該技術和鼓勵外來投資等等。所有分析計畫已於今年 5 月底時全數落幕，且每家平均獲得了 3 項建議。

韓國專利局除了會持續提供該服務給中小企業外，亦會擴大該計畫以協助中小企業依據市場需求來推出產品；再者，其還會將該計畫和技術交易 (technology transaction) 作連結，以提供更完善的專利商品化服務。

資料來源：“KIPO carries forward customization support for the outstanding patent technology commercialization,” Kim Hong & Associates, Newsletter No. 220, 2011 年 7 月 18 日。
<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=197&Page=1&bType=A>>

[美國]

美國專利局提議修訂提供資訊說明的重要性 (materiality) 標準

在近日 CAFC 所發出的 Therasense 一案中，可得知 CAFC 認為在評估不正行為 (inequitable conduct) 時，是採取「若非(But-For)」之重要性標準。(可參閱 2011 年 6 月 16 日出刊之台一雙週電子報)

美國專利局在 2011 年 7 月 21 日的聯邦政府公報上提議修改 CFR 1.56(b)

以及 CFR 1.555(b) 這 2 條關於提供資訊說明的重要性以判斷可專利性的法規，以便審酌未揭露資訊是否會影響專利取得的標準法規，公眾可於 2011 年 9 月 19 日前提供建議。

美國專利局表示，雖然此案可能會轉到最高法院進行審理，惟礙於立法程序相當冗長且費時，因此美國專利局先行提出其修訂內容以便聽取公眾意見及其回饋，以下為美國專利局所提之修訂要點：

1. 在基於未揭露的資訊核駁請求項時，判斷未揭露的資訊是否重要，將採用證據優勢標準 (preponderance of evidence) 以及考慮該請求項最廣且合理之解釋；或
2. 申請人是否存在故意保留未揭露資訊的意圖。

資料來源：

1. "Revision of the Materiality to Patentability Standard for the Duty to Disclose Information in Patent Application," USPTO, Federal Register Vol. 76, No. 140. 2011 年 7 月 21 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-21/pdf/2011-18408.pdf>>

2. "USPTO Proposes to Amend Rule 1.56 or Adopt Therasense Standard for Materiality of Information to Disclose in Patent Application," IPO Daily News. 2011 年 7 月 22 日。