

## 專利法規

### [臺灣]

#### 新專利法定於 2013 年 1 月 1 日施行

立法院在 2011 年 11 月 29 日三讀通過並於同年 12 月 21 日經總統公布之專利法修正案，智慧局於該局網站公布，經行政院核定，前述修正公布之新專利法定於 2013 年 1 月 1 日施行。

資料來源：“新修正專利法行政院核定自 102 年 1 月 1 日施行。” TIPO. 2012 年 8 月 17 日。

<[http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=6177](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6177)>

### [汶萊]

#### 汶萊實施新的專利法

汶萊 2011 年發布的專利命令取代 1925 年版本的發明法案 (Invention Act 1925)，並已於 2012 年 1 月 1 日生效；另外汶萊也在 2012 年 2 月 17 日加入成為巴黎公約的會員國，且先前請求加入 PCT 以及布達佩斯條約亦在同年 7 月 24 日生效。

該專利命令的頒布，使得汶萊首次設立了一獨立的專利系統，且由新設置的汶萊專利局 (Patent Registry Office) 獨立負責受理、審查及核准程序。新專利法的實體及程序方面的規定，與新加坡 1994 年版專利法相近，另外，提申官方語言為英文。

資料來源：“All Change for Brunei Patents,” Henry Goh Intellectual Property Updates Issue #2. 2012 年 8 月

<<http://www.henrygoh.com/downloads/hgipu0812.pdf>>

### [美國]

#### 美國專利局檢附發明人宣誓書/聲明之細則規定

美國專利局在 2012 年 8 月 14 日公布提出發明人檢附宣誓書/聲明之細則的最終定案版本。前述程序將於 2012 年 9 月 16 日施行，且僅適用在前述日期（含當日）後所提出的專利申請案。以下摘錄自前述細則之內容：

1. 原則上專利申請文件案仍應由發明人簽署，除非有可提出替代聲明之情形，如找不到發明人等，才可由該發明之受讓人、發明人有義務轉讓之人以申請人的身分提出專利申請，另外有具資產利益之人如有前述情形也可代表發明人提出專利申請。
2. 刪除先前對於發明人宣誓書/聲明以及發明人更正聲明 (correction of inventorship) 之相關要件。
3. 檢附發明人宣誓書的最晚期限為該專利核准時，但該案須在審查前即提出載有發明人資訊之申請資訊單 (Application Data Sheet, ADS)，且會衍生額外費用。
4. 當發明人過世或無法定行為能力、或經相當努力仍無法找到或連絡、或發明人有讓渡義務卻拒絕簽署宣誓書或聲明時，可提出替代聲明取代宣誓書或聲明。

5. 針對部分條款刪除「不具有欺瞞意圖 (without any deceptive intention)」之用語，直接在宣誓書/聲明上載明惡意虛偽陳述之罰則。
6. 刪除申請再發證 (reissue) 需另外檢附發明人宣誓書/聲明之規定，但若再發證申請是為了要擴大申請專利範圍，則需就擴大範圍的請求項提出宣誓書/聲明。
7. 若該申請案主張外國優先權以及美國優先權，須於申請資訊單上敘明。

資料來源：

1. "USPTO Publishes Final Rules for Supplemental Examination and Inventor's Oath or Declaration," USPTO, 2012 年 8 月 13 日。  
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-51.jsp>>
2. "Changes To Implement the Inventor's Oath or Declaration Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 157, 2012 年 8 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17907.pdf>>

### 美國專利局公布提出補充審查 (supplemental examination) 制度之細則規定及請求單造復審 (ex parte reexamination) 之相關規費

美國專利局在 2012 年 8 月 14 日公布關於補充審查制度細則的最終定案版本。另外，美國專利局亦調整請求單造復審和兩造復審 (inter partes reexamination) 之相關規費。前述程序將於 2012 年 9 月 16 日施行，並且適用於在前述日期前後所核發之專利。以下摘錄自前述細則之內容：

1. 提出補充審查請求時須檢附以下相關文件：
  - (1) 須檢附一份提交文獻之清單。
  - (2) 須檢附一份表單，其中指明欲請求補充審查的請求項。
  - (3) 須分別檢附一份請求補充審查之請求項和提交文獻之相關性解釋以及該提交文獻係如何適用於請求補充審查之請求項之說明。
  - (4) 當提出的任何一份相關文獻逾 50 頁時，須附上一份敘明相關部分之摘要。
2. 補充審查的相關規費分為以下兩部分：1. 提出補充審查請求的規費為 5,140 美元；2. 經初步審理後，該請求被認可並指派進入單造復審程序，則該單造復審規費則為 16,120 美元。再者，倘請求補充審查程序所提交之非專利文獻超過 20 頁，每頁加收 170 美元的規費，若逾 50 頁則每頁加收 280 美元。
3. 請求單造復審規費為 17,750 美元，在單造復審或兩造復審中提出請願規費為 1,930 美元。經發出不受理單造復審請求後，再次請求單造復審之規費為 4,320 美元。

此外，原先補充審查制度草案中所提交的文獻限制 10 件，目前改為 12 件。

資料來源：

1. "USPTO Publishes Final Rules for Supplemental Examination and Inventor's Oath or Declaration," USPTO, 2012 年 8 月 13 日。  
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-51.jsp>>
2. "Changes To Implement the Supplemental Examination Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and To Revise Reexamination Fees," USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 157, 2012 年 8 月 14 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17917.pdf>>

## 美國專利局公布兩造重審 (*inter partes review*)、授權後重審 (*post-grant review*) 及商業方法授權後重審過渡方法之細則

美國專利局在 2012 年 8 月 14 日公布涉及兩造重審、授權後重審以及商業方法專利授權後重審過渡方法的最終定案版本，前述 3 項程序將自 2012 年 9 月 16 日生效，惟須注意的是，兩造重審和商業方法專利授權後重審係適用於前述日期前後所核准之專利，至於其他技術領域案件之授權後重審則僅適用依發明人先申請原則 (*first inventor to file*) 審查後所核准之專利。前述程序之細則重點如下：

### 兩造重審

1. 請求兩造重審案的請願之要件。
2. 請求兩造重審案所應符合的適格理由。
3. 是否進入兩造重審之衡量標準。
4. 兩造重審案之相關程序 (例如專利權人之答辯、書面意見之提交及口頭審理)。
5. 證據揭示 (*discovery*) 以及專利權人提出更正之標準及程序。
6. 各相關程序之時限。

### 授權後重審/商業方法授權後重審過渡方法

1. 提出授權後重審的請願之要件。
2. 請求授權後重審案所應符合的適格理由。
3. 是否進入授權後重審之衡量標準。
4. 授權後重審案之相關程序 (例如專利權人之答辯、書面意見之提交以及口頭審理)。
5. 證據揭示以及專利權人提出更正之標準及程序。
6. 各相關程序之時限。

以下列舉此次最終版本的細則和原先所提議的內容相異處：

1. 原先兩造重審及授權後重審須於 1 年內審結，然若有合併審理之情形，則 PTAB 有權調整審結期限。
2. 原本專利權人就前述程序須於收到 PTAB 准許請求通知的 2 個月內作出初步回覆，現已延長為 3 個月。
3. 專利權人可在取得 PTAB 同意後，提出一次更正之請議 (*motion*)，惟倘專利權人已提出回覆，則不可為之。

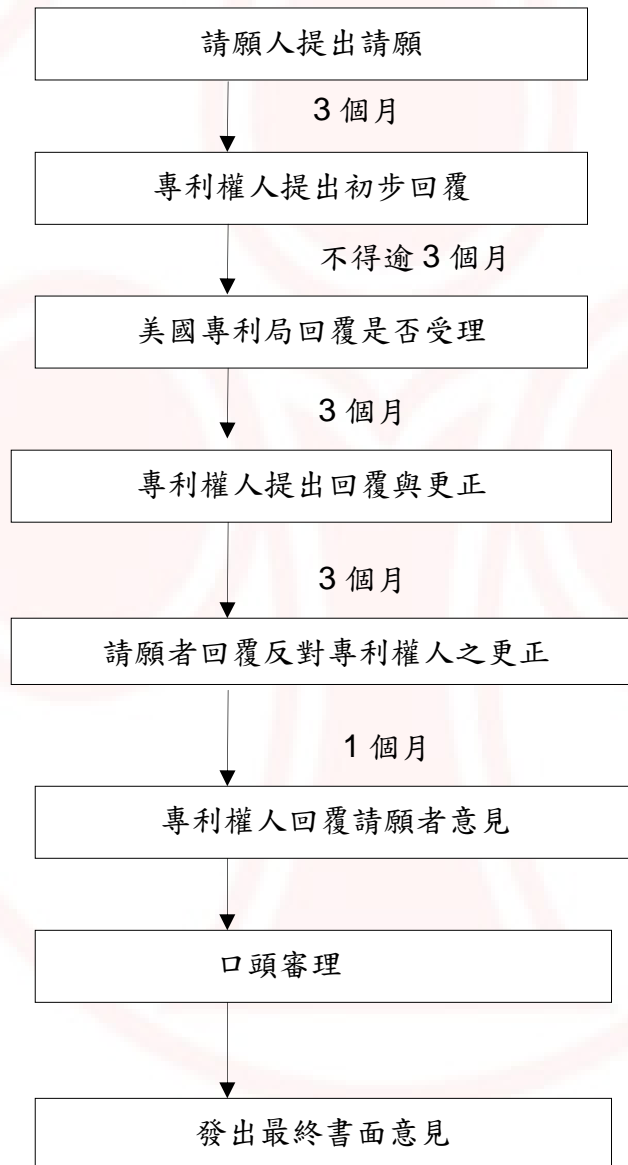
資料來源：

1. "USPTO Publishes Final Rules for Administrative Trials Under America Invents Act," USPTO, 2012 年 8 月 13 日。  
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-50.jsp>>
2. "Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings, Post-Grant Review Proceedings, and Transitional Program for Cover Business Method Patents," USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 157, 2012 年 8 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17906.pdf>>



## 美國專利局公布最新受理公眾審查之請願範例流程及相關細則

美國專利局先前就AIA法案下新增加的程序頒布其相關流程及資訊，(可參閱 [2012年2月23日出刊之第30期台一雙週電子報](#))。美國專利局在2012年8月14日公布範例流程之最終定案版本，和先前所公布之流程圖訊息相較，修正部份的時限要求。該流程適用於2012年9月16日後(含當日)開始之兩造重審、授權後重審、商業方法專利之過渡性程序及申請人溯源程序。以下為美國專利局公布之簡要流程圖程序。



另外，美國專利局仍維持自受理請願到發出最終意見須於12個月內完成的規定。

除了公布流程圖外美國專利局亦同時公布在向PTAB提出請願時之相關細則修訂，如以下所示：

1. 證據標準、程序以及審理程序之預設時限。
2. 請求審理之規費。

3. 提出請願及請議之程序。
4. 提出請願、請議、異議及回覆之提交頁數限制。
5. 證據揭示之標準及程序。
6. 對於證據揭示或程序之濫用，又或是訴訟程序上之不當使用的懲處。
7. 請求口頭審理之程序。
8. 請求再審以及上訴之相關程序。
9. 請求合併審理之程序。
10. 請求公開相關檔案之程序。

資料來源：

1. “USPTO Publishes Final Rules for Administrative Trials Under America Invents Act,” USPTO, 2012 年 8 月 13 日。  
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-50.jsp>>
2. “Office Patent Trial Practice Guide” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 157, 2012 年 8 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17908.pdf>>
3. “Rules of Practice for Trial Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 157, 2012 年 8 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17900.pdf>>

### 美國專利局公布及涉及商業方法的技術性發明定義

美國專利局在 2012 年 8 月 14 日公布涉及商業方法的技術性發明 (Technological Invention) 之定義，如下：

1. 商業方法專利係指執行資料處理或其他作業的方法或裝置，用於實施/經營/管理財經產品或服務，但該定義中不包含對技術性發明的定義。
2. 技術性發明係指該請求項所列舉的技術性特徵基於先前技術是具有新穎性以及非顯而易見性，且可以解決技術性上的問題。

資料來源：“Transitional Program for Covered Business Method Patents--Definitions of Covered Business Method Patent and Technological Invention,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 157, 2012 年 8 月 14 日。  
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17904.pdf>>

## [英國]

### 英國專利局針對新式樣法規改革徵求公眾意見

英國專利局針對新式樣法規改革提案徵求公眾意見。目標是將英國法規朝歐盟新式樣 (Community design) 法規的方向調和、簡化英國新式樣法規以及改善現有缺失。目前可在英國生效的新式樣專利權分別是：

1. 法源為註冊制新式樣法的英國註冊制新式樣，及法源為著作權、新式樣和專利法的非註冊制新式樣。
2. 歐盟註冊制新式樣及歐盟非註冊制新式樣。

目前英國註冊制新式樣系統與歐盟註冊制新式樣系統已非常相近，且英國的註冊制新式樣法也依循歐盟新式樣的法規規定。然而英國非註冊制新式樣系統是一個較獨立的系統，與歐盟非註冊制新式樣無論在定義或規定上都不盡相同，尤

其歐盟非註冊制新式樣只有 3 年的保護時限，但英國非註冊制新式樣可有自創作完成之日起 15 年內，或首次將新式樣商品化之日起 10 年內（兩者取較短者為準）有效。以下為針對英國非註冊制新式樣權利的改革提案內容：

1. 建議新式樣的保護範圍更集中，廢除原先任何面向都可為保護主體的規定。
2. 將獨特性 (originality) 及新穎性的標準範圍由英國擴大至歐盟，使其概念與歐盟更為一致。
3. 提議除了現有排除結構方法外，也將一般思想或概念的設計納入新式樣權利的排除範圍內，讓新式樣權利的保護針對特定設計而不是廣義設計概念，避免阻礙競爭和創造。

其餘如加入海牙協定、針對仿冒英國或歐盟註冊新式樣的制裁、重新採用註冊新式樣申請案的先前技術審查等，都一併被提出討論，此次開放徵求公眾意見的時間將截至 2012 年 10 月 2 日。

資料來源：“UK government issues consultation on design law reform,” Dorsey & Whitney, 2012 年 8 月 6 日。

<[http://www.dorsey.com/eu\\_ip\\_uk\\_design\\_080612/](http://www.dorsey.com/eu_ip_uk_design_080612/)>