NAiP 北美智權股份有限公司
北美聯合專利商標事務所

北美智權筆記本
法規精選

Pvigo 專業服務網

中華民國專利（商標）

（2020.07.01～2021.07.31）

2021 年「專利審查基準」修正

修正「專利審查基準」第 2 篇發明專利實體審查第 1 章至第 6 章、第 10 章、第 11 章、第 13 章、第 14 章、第 3 篇設計專利實體審查第 1 章、第 5 章、第 4 篇新型專利審查第 3 章、第 5 篇舉發審查第 1 章，並自中華民國 110 年 7 月 14 日生效。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-894060-9c1aa-1.html。

TIPO 重新編修完成「專利法逐條釋義」（110 年 6 月版）

因專利法於 106 年修正專利優惠期、108 年修正分割及延長設計專利權期限等，而近年來專利審查基準亦有修正，TIPO 爰重新審慎修正「專利法逐條釋義」。此次修正並篩選具參考價值之法院判決，以增補逐條釋義之完整性。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893221-0131c-1.html。

公告修正「商標法部分條文修正草案」第 2 稿

TIPO 前於 110 年 1 月 7 日預告「商標法部分條文修正草案」，於預告期間接獲外界計 39 則修正建議，經審慎研議，TIPO 研擬商標法部分條文修正草案（第 2 稿），總計修正 53 條；共修正 9 條、增訂 33 條、刪除 11 條。

本次公告與前次預告版本相較，主要調整如下：

1. 調整複審案及爭議案申請不受理之情形：本文明定情形可補正者，應先限期通知補正，並調整各款適用之文字及刪除預告版第 56 之 9 條第 4 項之規定（第 56-7 條及第 56-9 條第 4 項）。

2. 調整複審或爭議訴訟之訴訟代理人規定：明定非律師得為訴訟代理人之情形（第 67-4 條）。
3. 刪除複審訴訟裁判費之規定：有關訴訟裁判費之部分，屬於司法院職權，刪除裁判費相關規定，以準用民事訴訟法相關規定之方式處理（預告版第 67-5 條）。
4. 新增審議程序之參加人得提起訴訟之規定：商標複審及爭議審議程序之參加，為輔助參加性質，為擴大商標複審及爭議訴訟解決紛爭之功能，明定審議程序之參加人亦得提起訴訟（第 67-5 條及第 67-8 條）。
5. 增訂商標爭議訴訟提出新證據之事由：為提升救濟效能，及兼顧商標爭議案件之特殊性，明定爭議案當事人或其參加人於商標爭議訴訟，可提出新證據之例外事由（第 67-9 條）。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893218-b6666-1.html。

預告修正專利實體審查基準第 2 篇（第 1~6、10、11、13 及 14 章）、第 5 篇第 1 章「專利權之舉發」以及第 4 篇第 3 章「新型專利技術報告」

為及時反映審查實務之需要，齊一見解，精進審查品質，爰全面檢視審查基準各章節之內容，增刪基準部分內容，編排段落，酌修文字，並補充範例，期使審查基準更臻完善。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891907-25406-1.html。

修正「專利審查基準」第 2 篇第 12 章

TIPO 公告修正「專利審查基準」第 2 篇第 12 章電腦軟體相關發明，並自中華民國 110 年 7 月 1 日生效。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html。

公告新版「設計專利之說明書及圖式製作須知（110年5月版）」

本次更新重點如下：

1. 新增「2. 說明書之記載」，以幫助申請人瞭解說明書如何搭配圖式記載。
2. 全面修正有關「圖像設計」之記載說明及示例。
3. 新增有關「空間設計」（包含建築設計與室內設計）之記載說明及示例。
4. 其他：全篇改以圖文列點方式呈現，以增加其可閱讀性。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-890045-618d0-1.html。

有關 TIPO 各項申請案件法定期間末日之計算，應以行政機關是否上班為認定基礎

依法務部函釋行政程序法第 48 條第 4 項的立法意旨為對於國定假日或休息日之認定，應以整體行政機關觀之，遇特定紀念日放假，例如 5 月 1 日勞動節，因 TIPO 照常上班，無行政程序法第 48 條第 4 項規定之適用情事，各項申請案件仍以原法定期間末日為期間之末日。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-889195-ddb60-1.html。

線上繳納專利年費作業增加原案件代理人輸入憑證功能

為提升 e 網通線上繳納專利年費便利性及行政效率，使用原案件代理人所屬事務所之身分線上代繳專利權人為外國學校、我國及外國中小企業之減收年費時，增加原案件代理人可輸入憑證功能，藉以確認繳納人具有提出申請減收年費之適格性，輸入憑證成功並完成繳費案件，即可免除須另行檢送減收資格證明或聲明之書面文件至 TIPO 之手續，加速確認年費登記。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-889118-d9a4d-1.html。

公告「國際工業設計分類表（羅卡諾分類）第 13 版」

因應世界智慧財產組織（WIPO）於 2021 年 1 月 1 日開始施行之「羅卡諾協定（Locarno Agreement）之國際工業設計分類第 13 版」，TIPO 配合更新我國設計專利原使用之 11 版，改為 13 版分類表，並於 110 年 9 月 1 日正式施行。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-888268-e0430-1.html。

臺日設計專利優先權證明文件電子交換機制預計於 111 年 1 月對外開放服務

有關臺日設計專利優先權證明文件電子交換機制，依雙方作業規劃預計於 111 年 1 月對外開放服務，正式施行日期及相關作業細節 TIPO 將另行公告。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-888262-88a19-1.html。

修正「專利舉發案件聽證作業方案」，並自即日起實施

經濟部智慧財產局為舉行專利舉發案件之聽證，特依行政程序法第 107 條第 2 款規定及第 54 條至第 66 條聽證程序等相關規定，訂定專利舉發案件聽證作業方案。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-886697-69db6-1.html。

以排除（disclaimer）式修正或更正請求項，僅限於排除與單一先前技術重疊之部分或法定不予專利之標的

一、依審查基準第二篇第六章 4.2.2 節（7）中所載之排除式修正規定，係得以「與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載」，其中之「先前技術」僅限以下三種情形：

1. 為克服不具新穎性之引證文件（第 22 條第 1 項第 1 款）。
2. 為克服擬制喪失新穎性之引證文件（第 23 條）。
3. 為克服不符先申請原則之引證文件（第 31 條），惟「同日申請」之引證文件不適用該排除式修正（排除第 31 條第 2 項）。

二、排除物之請求項中「人類」之部分。

三、排除方法請求項中「實施於有生命之人體動物體上之步驟」。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883542-7afc9-1.html。

修正「專利審查基準」第 3 篇

TIPO 公告修正「專利審查基準」第三第 3 篇設計專利實體審查第 1、2、3、7、8、9 章，並自中華民國 109 年 11 月 1 日生效。

註：詳細修正內容及公告訊息請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-881881-d8fd4-1.html。

「中小企業認定標準」已於 109 年 6 月 26 日起修正生效，繳交年費時符合資格者，可向 TIPO 申請減收專利年費

經濟部修正「中小企業認定標準」，自 109 年 6 月 26 日起，凡中小企業符合依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業，得向 TIPO 申請減收專利年費。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-880472-3bb1e-1.html。

修正「專利審查基準」第 4 篇新型專利審查第 3 章

修正專利審查基準第 4 篇「新型專利形式審查」，篇名修正為「新型專利審查」及增訂第 3 章「新型專利技術報告」，並自中華民國 109 年 8 月 1 日生效。

註：詳細修正內容及公告訊息請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-879817-d84c9-1.html。

商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料之異動公告

因應「商品與服務國際（尼斯）分類」第 11 版定期修正，商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 24 項、刪除 8 項，另增刪修 10 項組群／小類組名稱或備註事項。以上異動於 110 年 7 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」同步更新。

110 年 7 月 1 日後透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-892063-11bd8-1.html。

商標爭議案審查流程注意事項調整

為呼應「商標爭議案件程序審查基準」及「商標爭議案審查流程注意事項」之內容，其中「審查流程簡圖」有關具正當理由得申請延期補正、答辯或陳述意見之期間。

註：簡圖資料與公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-889976-1fee9-1.html。

公告「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表（第11-2021 版）」

因應世界智慧財產組織（WIPO）尼斯協定商品及服務國際分類第 11-2021 版（Nice Classification, 11th Edition–Version 2021）之修正（已於 110 年 1 月 1 日生效），TIPO 同步更新「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表第 11-2021 版」，提供臺日雙方申請人申請商標註冊之參考利用。

註：更新資訊與公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-885212-515c2-1.html。

公告「商標法部分條文修正草案」行政院審查版本

為完成商標整體法制建構，本局擬具商標法部分條文修正草案，共計修正 16 條、增訂 2 條，全案已於 109 年 10 月 27 日函送行政院審查。

本次修正要點包括：

一、具備商標專業能力者得充任商標代理人，並應經登錄始得執行商標代理業務；商標代理人之能力認證、登錄條件、訓練方式及時數、管理措施、撤銷或廢止登錄及其他相關事項之辦法，授權由

主管機關訂定之，並新增過渡條文及其申請登錄之期限規定。（修正條文第 6 條、第 109-1 條）

二、因應商標代理人管理措施，明定商標專責機關應備置商標代理人名簿，提供商標代理人之登錄等相關事項，以供外界查詢。（修正條文第 12 條）

三、因應商業主體於市場經營相關商品或服務業務之實際需求，明定商標註冊申請人適格之主體。（修正條文第 19 條、第 99 條）

四、為滿足國內產業界需求及與國際接軌，新增商標註冊申請案之加速審查機制。（修正條文第 19 條、第 104 條）

五、明確商標圖樣中部分具功能性之權利範圍。（修正條文第 30 條）

六、明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務之適用。（修正條文第 36 條）

七、商標之註冊以違反商標法第 30 條第 1 項第 15 款規定侵害他人之先權利申請異議者，其「經判決確定」之認定，以提出異議時為判斷基準;申請評定者，準用之，且不受評定除斥期間之限制。（修正條文第 48 條、第 58 條、第 62 條）

八、鬆綁申請廢止程式要件之規定。（修正條文第 65 條）

九、未經申請登錄而充任商標代理人之處罰規定及案件代理人經停止執業、撤銷或廢止登錄公告後之效果。（修正條文第 98-1 條）。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-882687-e7103-1.html。

※ 以上資料如需詳細內容，請至 TIPO 網站查詢。

美國專利（商標）

（2020.07.01～2021.07.31）

美國最高法院判決出爐：Booking.com 商標具有後天識別性可受保護

Booking.com 這個網站欲申請美國商標，指定使用於第 39 類的線上安排旅程、線上訂票服務，以及第 43 大類的飯店訂房服務類。但 USPTO 認為，booking 是訂房訂票領域的通用詞，在後面增加一個 .com，仍然是代表訂房訂票網站的通用詞，不得註冊商標。後來 Booking.com 公司提出訴訟，一審判決認為，「Booking.com」這個詞比起單純的「booking」，不再是一個通用詞，而變成描述詞，可註冊商標。到了第四巡迴上訴法院後，法院則認為，判斷「Booking.com」是不是通用詞，要看消費者對這個詞的認知。

這個案件又上訴到最高法院，2020 年 5 月 4 日進行言詞辯論，最高法院於 6 月 30 日做出正式判決，以 8 比 1 票，認為 Booking.com 可以註冊商標。判決由 Ginsburg 大法官主筆。Ginsburg 大法官最重要的結論認為，「通用詞 +.com」這種類型，是否為某種商品或服務的通用名稱？必須消費者認為其屬於該領域之通用名稱，才會被認為是通用名稱。首先，一個複合詞是否為通用詞，取決於整體來看，是否傳達給消費者某種產品或服務類別的意思。本案事實上，消費者並沒有將「Booking.com」這個詞認知為某種產品服務類別的名稱。因此，「Booking.com」對消費者而言不是通用名稱，所以就不是通用詞，確認可以註冊商標。

如果要避免 USPTO 擔心的反競爭效果，商標法上有幾個原則，都可避免「Booking.com」被註冊後，商標權人可以獨占「booking」這個詞。

一、競爭對手使用 booking 的方式，必須構成混淆誤認之虞，才會構成侵權。當一個詞的識別性越弱，混淆誤認之虞的可能性也越低。Booking.com 自己也承認「Booking.com」會是一個識別性弱的商標。Booking.com 承認，因為該商標是描述性的，將來較難證明他人商標構成混淆誤認之虞。

二、就算 Booking.com 受到商標保護，他人仍然可以基於「公平與善意」（fairly and in good faith），對自己的產品為描述性使用，而非作為商標使用，亦即典型的商標合理使用。

上述這些商標法的原則，都可以避免美國專利商標局（USPTO）所擔心的反競爭效果，確保「Booking.com」獲得註冊後，並不會讓商標權人獨占「booking」這個詞。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 265 期楊智傑〈美國最高法院判決出爐：Booking.com 商標具有後天識別性可受保護〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_200722_1901.htm。

USPTO 發布以「通用辭彙 +.com」等網域名稱申請商標時的審查指引

USPTO 於 2020 年 10 月根據美國最高法院 Booking.com 案見解，發布「通用辭彙 +.com」等網域名稱的複合詞組申請商標時的審查指引，此處所稱「通用辭彙」（generic term）涵蓋「通用名稱」和「描述商品或服務特徵的辭彙」。

USPTO 在指引中明確指出，即使美國最高法院推翻將「通用辭彙 +.com」等複合詞組視為不具識別性的「當然規則」，惟各個複合詞組是否具有後天識別性仍應經個案審查，所以包含「辭典中對該辭彙的定義、競爭同業需要使用相同辭彙的可能程度、在通常交易中的用法，以及任何其他相關消費者如何理解該辭彙含義等，針對相關消費者作出的市場調查報告」等傳統用以審查是否具有後天識別性的證據，仍為協助商標審查官（examining attorney）審查時的利器。

具體而言，審查官應審視和據以提出商標申請之「通用辭彙 +.com」等複合詞組有關的下列證據：

1. 詞典摘錄的組合是如何定義「通用辭彙 +.com」等複合詞組的組成辭彙元素；

2. 消費者或競爭同業在相關市場上對據以申請商標的辭彙元素的通用用法或合併辭彙的重要證據；
3. 證明與相同或相似的商品和 / 或服務有關的第三方將其作為域名一部分的「通用辭彙 +.com」等複合詞組的證據（「形容詞 + 通用辭彙 +.com」，例如 fastprosecution.com 等複合詞組）；或
4. 商標申請人本身使用該「通用辭彙 +.com」的證據。

商標申請人亦應自行提交與前述第 2-4 項相關的市場調查報告和廣告支出等相當程度的實際證據（a significant amount of actual evidence）以協助審查，但指引亦明言該市場調查報告中應詳細說明相關「調查期間、方式、問卷內容、受調查的消費者群體、參與者數量和地理範圍」等具體資訊。若審查官在審查中認為申請人所提交的資訊不充足，亦可依 37 C.F.R. §2.61(b) 規定要求申請人補充。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 272 期李秉燊〈USPTO 發布以「通用辭彙 +.com」等網域名稱申請商標時的審查指引〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_201111_1903.htm。

USPTO 發布新指南說明 AAPA 在 IPR 程序如何適用

USPTO 發布新指南，說明申請人自己承認的先前技術（applicant admitted prior art；AAPA）在 IPR 程序如何適用：35 U.S.C. 311(b) 規定 IPR 程序引用基礎僅能是先前技術專利文獻或其他印刷刊物，標的專利內有關先前技術的 AAPA 聲明文字不能用以提出 IPR 程序，但這類 AAPA 可用以證明相關技術領域通常知識者一般知識水準，並可配合其他已公告專利文獻及 / 或印刷刊物，用以論證被挑戰專利範圍不具非顯而易見性。

註：官方公告請見 https://www.uspto.gov/subscription-center/2020/uspto-issues-guidance-memorandum-patent-trial-and-appeal-board-ptab。

TecSec, Inc. v. Adobe Inc. 案判決顯示專利說明書詳細說明有利軟體發明通過專利適格性審查

美國最高法院確立採用「Alice / Mayo 兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，面對常被爭執是否指向抽象概念的軟體相關發明，美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱 CAFC 或 Fed. Cir.）利用諸多案例發展一套檢視方法，關鍵在軟體專利系爭專利範圍是否「著重於增進實質特定的電腦功能」或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」。*TecSec, Inc. v. Adobe Inc.,* Fed. Cir. No. 2019-2192 (October 23, 2020) 一案判決，除再次闡釋 Fed. Cir. 如何審理系爭軟體專利範圍是否指向抽象概念，並著重說明審查機關或法院如何藉專利說明書的內容輔助，認定系爭專利範圍具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步，可取得專利適格。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 274 期李秉燊〈專利說明書作為軟體專利適格審查的重要依據－ 2020 年 TecSec, Inc. v. Adobe Inc. 案〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_201209_0502.htm。

由 *Bio Rad Labs. v. 10X Genomics* 案判決看精準醫療檢測的均等侵權判斷

Fed. Cir. 在 *Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc.,* Fed. Cir. Nos. 2019-2255, 2019-2285 (August 3, 2020) 案維持聯邦地院判決，認定系爭美國第 8,889,083 號專利有效，且依均等論判決被控侵權人 10X 公司的產品侵犯該專利權，須賠償近 2400 萬美元。本案涉及微流體生物晶片（microfluidic biochips）系統，係一種應用於精準醫療領域的基因檢測或生化分析平台，判決針對專利均等侵權理論的適用與限制著墨甚多，為探討精準醫療檢測專利侵權訴訟如何適用均等論的良好案例。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 275 期李秉燊〈精準醫療檢測的均等

侵權判斷 — 2020 年 Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc. 案〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/IPNC_201223_1101.htm。

秘密銷售構成先前技術於美國之現況

AIA 前的 35 U.S.C. 102 (b) 規定「A person shall be entitled to a patent unless — … (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.」此一條文列舉出足令發明喪失新穎性之四種先前技術的狀況，包括該發明於國內外 (1) 已取得專利；或 (2) 見於印刷刊物；或於國內 (3) 公開使用、(4) 銷售。單就文義解釋，只要銷售即足以破壞發明之新穎性，而毋論其是否處於秘密狀態或處於公眾不可得而知之狀態，不僅 MPEP 如是解釋，Fed. Cir. 也一貫採取相同見解。

然而，AIA 後之相關規定改為「35 U.S.C. 102 (a) A person shall be entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or…」除將上述四種狀況改為絕對新穎性外，另概括性規定了「或以其他方式可為公眾取得」。然而，USPTO 對新法規卻驚人地自行限縮解釋，我們可以從 MPEP 的相應章節看出 USPTO 認為：由於「或以其他方式可為公眾取得」此一舊法所沒有的規定，隱含了「新法中的 on sale 並不涵蓋秘密銷售」之意。換言之 USPTO 認為「on sale」與「otherwise available to the public」應合併解讀，使得「雙方互負保密義務之秘密銷售」不屬於 35 U.S.C. 102 (a) (1) 所規定之「on sale」不予專利事由。

即便 USPTO 採取了這樣的立場，MPEP 對美國司法系統並無拘束力。美國最高法院於 2019 年 1 月 22 日，正式地在 *Helsinn v. Teva* 一案中表

明司法系統對 35 U.S.C. 102 (a) (1) 的見解：即使銷售予對發明負有保密義務的買方，仍處於「on sale bar」的射程之內。

最高法院指出三大理由，首先，所謂的「on sale bar」就立法理由而言，立法者意在避免發明人透過獲取涵蓋某一技術之專利而將該技術由公共使用的領域中移除，因為這與專利制度促進創新的目的不符，亦即專利制度的設計在於發明人貢獻其發明給社會換取一定期間的排他權保護做為對價，發明人未申請專利就銷售其發明而獲取利益，該發明就為公眾所知，進而可為公眾所使用，構成了先前技術，但利用保密協議使其不成為先前技術，嗣後再申請專利獲得保護，實質上延長了發明人壟斷能力的期間。再者，最高法院雖從未準確地對秘密銷售是否破壞新穎性一事發表過見解，但眾多判決先例中表明：此間所謂銷售或其要約，不必以公眾為對象，該銷售之要約不需要揭露所有技術細節，即足以破壞新穎性；另有部分判決先例表明：一旦發明被銷售，不論其細節是否為公眾得知，亦不論該銷售行為本身是否公開，該發明即不具新穎性。最後，最高法院指出，在修法過程中「on sale」一詞並未被改變，因此應該適用與舊法相同的司法見解。

針對*Helsinn* 類似於 MPEP 限縮解釋的爭執，最高法院也提出具體回應：「otherwise available to the public」之用意在於涵蓋未直接落入條文列舉的四種態樣之公開行為，構成較為抽象的第五種公開態樣，換句話說，此一概括性之規定作用在於防堵前述四種態樣以外的公開行為，並非前述四種態樣還必須要滿足「otherwise available to the public」之要件。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 263 期喻韜〈秘密銷售構成先前技術於各國之現況 (上)〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_200624_0702.htm。

美國對虛擬設計的保護

美國專利法第 171 條規定，凡對於工業產品之任何新（new）、原創的（original）、及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。虛擬設計中的 VR、AR 和 MR 的 GUI 設計，通常是顯示在模擬使用者存在的虛擬環境中，而不是在設計申請中可以描繪的螢幕或其他實體產品。不過，使用者可透過或使用頭戴式顯示裝置或是穿戴式投影裝置的螢幕看到 GUI，例如：微軟的 Project- XRay 全像投影裝置。

依據 CCPA 在 *In re Hruby* 的判決理由：USPTO 認為設計必須依賴其外界東西而存在，而噴泉的設計是一種不能應用在「製品」的設計，不得授與設計專利；但是我們不認為如此，我們認為噴泉的設計是應用在製品上，是一種可授與專利的設計。援引 *In re Hruby* 的解釋，VR、AR 和 MR 使用的頭戴式顯示裝置或是穿戴式投影裝置都是製品，因此，應用在 VR、AR 和 MR 的虛擬設計也是一種可授與專利的設計。實務上，USPTO 也核准了一些 GUI 的虛擬設計。

USPTO 將 GUI 及圖像歸類於 14-04 小類，將全像攝影設計歸類於 14-04 或 16-02 小類，3D 虛擬設計也歸類於 14-04 小類。字體或字型則歸類於 18-03 小類，投影圖像則歸類於 32-00 小類。USPTO 不允許申請人僅揭露圖像或 GUI 設計，申請人必須在圖面中以實線或斷線來表示其所應用或實施之物品，設計說明中必須清楚記載「不主張設計之部分」。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 272 期葉雪美〈從新興 GUI 設計談到各國對虛擬設計的保護〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/IPNC_201111_1001.htm。

USPTO 翻新 MPEP 諸多章節

USPTO 於 2020 年 6 月 30 日發布新版 MPEP，包括 100 至 1000、1200 至 1500、1700 至 2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字，皆有調整，修改章節可見 [R-10.2019] 標註。此次修訂，反映截至 2019 年 10 月為止 USPTO 內部規範變化及對法院判例的理解應用，2019 年引發熱議的 35 U.S.C. 101 專利適格性指引（2019 PEG）、35 U.S.C. 112 電腦實施發明（CII）審查指引等，皆納入其中。此次修訂內容包括但不限於以下各項：

1. 專利適格性

   依 MPEP 說明：除收錄 2019 年元月發布的 2019 PEG，同年 10 月追加的更新補充（October 2019 Update）、更早之前的 Berkheimer 備忘錄之類，也都一併收入相關章節，主要分布在 MPEP 2013 到 2016.07(c) 有關段落。依 USPTO 改版說明，此次修訂並未變更該局原來的專利適格性審查規範，且實質核駁（Rejection）的法源依據是實質專利法規，因此即使統整先前零散發布的各項指引改寫 MPEP，並不會影響改版前已製發的核駁處分，也不會就此產生新的核駁事由。

2. Double Patenting 核駁

   非範圍完全重疊一類的重覆授權（Double Patenting）核駁，MPEP 前次改版時已由顯而易見型重覆授權（Obviousness-type Double Patenting：ODP）改稱非法定重覆授權（Nonstatutory Double Patenting：NDP），現又將簡稱由 NDP 微調為 NSDP。

   而如 MPEP 804.I.B.1 的修訂，則偏補充說明性質：舊版文字已規定，若審查官製發 NDP 核駁，申請人完整回覆有兩種選擇，一是提修正答辯，證明被核駁請求項與引證案相關請求項於可專利性有所區別（patentably distinct），一是提期末拋棄（Terminal Disclaimer；TD）；新版則在此基礎上又附加一句：若官方作出 NSDP 核駁，

但申請人回覆時僅要求等克服其他核駁事由再行處理，未在前述兩種選擇中二取其一，USPTO 將視為未完整回應，應依 MPEP 714.03 規範辦法處理。

3. 非英 IDS 呈報資訊關聯性簡要說明

在美國提交 IDS 呈報非英文資訊所應附具的關聯性簡要說明（concise explanation of the relevance），MPEP 609.04(a).III 列出數種可用以滿足此一要件的方式，此次修訂略有調整，但所列大致和先前版本相同：(1) 直接撰寫提交關聯性簡要說明、(2) 提交非英文資訊全文英譯、(3) 呈報非英文資訊全等英文對應案、(4) 呈報非英文資訊英文摘要、(5) 提交其他專利局列有關聯程度（例：有 X/Y/A 等關聯性代號標示）的英文檢索報告或審查意見之類。此外，新版並再補充：方法 (2) 所提英譯可為機器翻譯，方法 (3) 需於 IDS 清單列出此一英文對應案並作相關標註，方法 (4) 可為其他專利局出具的英文摘要。

4. 子案／ RCE 1st OA 即終局核駁的適用情況

延續案或 RCE 送件後，即使無法准證，USPTO 一般會製發至少兩次核駁通知。惟此一通則亦有例外寫於 MPEP 706.07(b)。此次 MPEP 修訂，此一章節文字改寫，部分專利律師認為這是相對較大的程序辦法改動。

以延續案為例，依舊版 MPEP 706.07(b) 說明，遇有以下狀況，所發第一份 OA 可為終局核駁（Final Rejection）：延續案所有請求項 (1) 與母案所請發明相同（same invention claimed），且 (2) 若寫在母案請求項，利用母案案卷紀錄中現成的核駁事由及先前技術文獻，即可合理作成終局核駁。但新版文字修改了前述條件 (1)，變為與母案請求項相同或於可專利性無所區別（patentably indistinct，依 USPTO 解釋，也就是假設母案寫入延續案該些請求項，母案審查

官不能製發選組通知要求分拆）。RCE 相關段落，亦有類似的文字修訂。

5. 發明人宣誓書

與發明人宣誓書相關的內容修訂，以下述兩項為例：

(1) MPEP 604 新增替代聲明適用情況示例：一發明有 A、B 兩位發明人，發明人 A 將相關權利轉讓給公司 X，發明人 B 有義務轉讓相關權利給公司 Y，之後要就該發明提交美國正式案，則新案送件時應以公司 X 及公司 Y 名義送件。假設發明人 B 拒簽發明人宣誓書，則公司 X 及公司 Y 既是本案共同申請人，兩家公司都需有代表簽署替代聲明。

(2) MPEP 706.07(h) 新增提醒：自 PCT 案進入美國的美國國家階段申請案，若未滿足發明人宣誓書提交要件，即無法再有 RCE 後續實審程序。也就是這類美國國家階段申請案即使繳費取得後補發明人宣誓書的機會，務必要在 RCE 送件前取得發明人簽字的發明人宣誓書，或由符合資格者代簽替代聲明，無法等到申請案核准才解決發明人宣誓書補件問題。

6. 相似及重疊區間數值比例的 103 核駁答辯方式

MPEP 2144.05 有關相似及重疊區間、數值、比例的 103 核駁，舊版 MPEP 2144.05.III 僅列出兩種答辯方向：一是證明所請區間有關鍵影響，一是證明先前技術為反向教示（Teaches Away）。新版 MPEP 2144.05.III 新增兩種答辯方法：一是證明所請參數非能影響結果的習知變因（Showing That the Claimed Parameter Was Not Recognized as "Result-Effective"），一是證明揭露所請參數的先前技術區間範圍極廣（Showing That a Claimed Parameter is Disclosed in a Very Broad Range in Prior Art）。

註：USPTO 新版 MPEP 內容及改版說明請見官網整理：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html。

RPA Initiative 辦法修改公告

USPTO 公告，2018 年 11 月開辦的相關先前技術存取方案（Access to Relevant Prior Art Initiative；RPA Initiative），原指定試辦單位包括 Art Unit 2131，但因 TC 2100 組織重整，2020 年 10 月 1 日起改以 Art Unit 2133 代替。

RPA Initiative 目前仍維持第一階段測試，適用標的需符合規定要件：(1)2018/11/01 起依 35 U.S.C. 111(a) 申請的非 Reissue 一般正式案；(2) 主張且只可主張單一一件美國正式案國內優先權，且需在 OPAP 初審前即聲明主張優先權；(3) 其母案可以是依 35 U.S.C. 111(a) 申請的一般正式案或 PCT 進入美國的美國國家階段申請案，可主張外國優先權及美國暫時案優先權，但不得主張其他美國國內優先權；(4) 分案予規定 Art Units，含 2133、1616、1731、2431、2675、2879、2922、3635、3753。

辦理方式大致如下：USPTO 初審單位（OPAP）形式審查後寄發 Filing Receipt，確認無補正問題，且已完成技術分類，即由 USPTO 主動判斷是否將申請案拉進 RPA Initiative。若可加入，USPTO 將在延續案自動帶入母案案卷此時有的 PTO/SB/08、PTO-892 登錄文獻清單（含審查官已考慮及未考慮項目），並寄發 Notice of Imported Citations 通知申請人，附具自動帶入的文獻清單。延續案申請人收到官方通知後，應確認清單項目，但毋須回覆 Notice of Imported Citations，也不用另提 IDS 呈報母案 PTO/SB/08、PTO-892 登錄文獻，這些先前技術會自動帶入延續案案卷。

換言之，是由 USPTO 主動挑選，不接受申請人加入請求。若 RPA Initiative 入選案件之後改分案到非指定 Art Unit，不會被移出 RPA Initiative，申請人也無法請求退出 RPA 計畫。這類案件無優先資格（Special Status），無加急效果，且包括母案說明書、OA、申請人對

OA 的回覆、各類宣誓書、第三方 IDS 所提及所列先前技術，只要未列於 PTO/SB/08、PTO-892，都不會自動帶入延續案案卷。

另需注意，官方自動帶入僅有一次機會，在官方自動帶入後才於母案案卷出現的 PTO/SB/08、PTO-892，也不會自動帶入子案案卷。且自動帶入僅限先前技術文獻清單，審查官需查詢調取母案案卷才能取得相關文獻複本，若判斷符合 37 CFR 1.98 規定，即可予以考慮，並於 1st OA 說明，若有文獻未予考慮，子案審委也需以 1st OA 告知申請人原因。根據USPTO規畫，這類自動帶入且獲審查官考慮的先前技術文獻，等延續案領證時，將列印在延續案公告本上。

註：USPTO 官網有關 RPA Initiative 的介紹可參考 https://www.uspto.gov/patents/basics/access-prior-art-project。

USPTO 微調境外申請許可相關法規

USPTO 2020 年 9 月 30 日公告，為方便美國申請人利用 WIPO ePCT 軟體製作並提交以該局為受理局的 PCT 案，微調 37 CFR Part 5 部分境外申請許可相關法規，並自公告日起生效。

註：USPTO 公告請見 https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/30/2020-18743/facilitating-the-use-of-the-world-intellectual-property-organizations-epct-system-to-prepare。

USPTO 發布人工智慧暨智慧財產權政策報告

為徵集公眾意見，USPTO 2019 年數度召開人工智慧智慧財產權的政策研討會，並整理會中人員相關意見，在 2020 年 10 月發表書面報告：Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy。

在美國專利制度下，發明人必須基於其「發明人的身分」提出宣誓書，這點 AI 無法做到。報告中指出，僅利用 AI 演算法處理數據並得到結果，不算是對發明概念有所貢獻，不過報告也列舉了部分對概念

本身有所貢獻的行為，例如設計 AI 系統的架構、開發 AI 處理資訊的演算法、選擇特定資訊輸入 AI 系統，而在這個探討貢獻度的議題上，USPTO 未直接表態。

涉及 AI 案件時，其申請與審查有兩大關卡，35 U.S.C. 101 及 112，前者是專利適格性要件，後者分別為書面敘述要件（written description）、據以實施的要件（enablement）、最佳實施例（best mode）。針對部分專家所稱 AI 發明缺乏專門的專利適格性考量問題，USPTO 表明不會將 AI 發明與其他電腦實施發明區別對待，並強調 USPTO 將繼續遵循 Alice/Mayo Test 以及 2019 年發布的兩個適格性指引進行審查。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 271 期喻韜〈USPTO 的 AI 風向球？〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_201028_0701.htm。

USPTO 2020 年 10 月 2 日及 2022 年 1 月 1 日兩階段調整部分專利規費

USPTO 正式發布 2020 年度專利規費調整公告，綜觀公告內容，部分項目如寬限期補繳年費滯納金、設計申請案加速審查請求費、PGR/IPR 程序請求費等，漲幅尤其顯著；其他項目的調整，主要反映 2018 年以來的物價波動成本，大致有 5% 上下的調幅。

多數調整後的規費金額已在 2020 年 10 月 2 日生效，但此次新增的非 DOCX 格式新案送件附加費，預定 2022 年 1 月 1 日開徵。所謂非 DOCX 格式新案送件附加費，即依 35 U.S.C. 111 所提美國發明正式案（含 Bypass 案，但不含 PCT 進美國的美國國家階段申請案），若未以指定的 DOCX 格式檔案線上提交新案說明書、請求項及摘要，需加收一筆附加費，大、小、微實體申請人適用金額各為美金 400、200、100 元。

註：USPTO 規費金額請見該局官網資料 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule。

USPTO 發布《商標及專利在大陸》報告

USPTO 2021 年 1 月 3 日發表研究報告《商標及專利在大陸：非市場因素對申請趨勢及智權制度的影響》(Trademarks and Patents in China: The Impact of Non-Market Factors on Filing Trends and IP Systems)，依其前言說明，USPTO 之所以投入資源執行這項研究計畫，主要是因為近年該局發現源自大陸的可疑商標申請案件數激增，當中有相當比例是受非市場因素推動，包括政府資助、官方授意、不以使用為目的惡意申請、正常品牌業者的預防性反制措施等。

為反制問題代理及問題案件，先前 USPTO 已修法規定，非美國人在美國申請商標、辦理展延，都需委任美國律師，而美國律師執行代理業務時，需提示在州律師公會的會籍資料，並確認為正常執業狀態且職業行為良好。面對疑似未實際投入商業使用的商標案，官方可拒絕接受申請人出示的電子方式繪製、修改、變造樣本，並可要求申請人就其附具樣本及所稱商業使用提供進一步說明，而商標審查指引也收緊了商標使用樣本遞交規範。

然而，USPTO 單方面的防堵措施似乎未能奏效，依 USPTO 2020 年度統計，該局受理的大陸申請人新增商標申請案件量，由 2018 年度 5 萬 7879 件、2019 年度 7 萬 6334 件，進一步攀升至 10 萬 2593 件，大陸申請人已取代美國品牌方，成為 USPTO 最大的商標申請人。

至於大陸申請人的專利活動部分，近年大陸申請人的 PCT 案申請量明顯攀升，屢屢成為各項報告摘錄重點，但 USPTO 認為成因和商標案搶申請相仿，報告引用先前其他單位的研究結果指出，大陸各級政府資助補貼應是關鍵，這些申請數據不見得都能計入大陸技術創新能量，因為政府資助總額高於專利取得成本，估計有相當比例的申請，其實是為取得官方資助的套利行為。

且綜合以下兩項觀察，USPTO 報告作出大陸授權專利商業價值相對較

低的判斷：一、大陸是世界主要出口國，但大陸發明人並未積極向外國申請專利，按 WIPO 發布的 2018 年數據，大陸申請人的外國申請對本國申請比率僅 5%，相形之下，美國申請人此一數據為 80%，德、法、英三國申請人的此一比率更都超過 100%。二、專利授權是主要的變現工具，但 WIPO 的統計資料顯示，以 2019 年全球授權協議交易金額計算，大陸僅取得其中 1.7% 的收益，排名 44，相對來說，美國所占比率達 32.5%，穩居各國之冠。

註：《商標及專利在大陸》報告 USPTO 相關新聞稿及報告全文，可參考 USPTO 官網網頁 https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/breaking-news-uspto-report-examines-impact-chinese-government-subsidies-and。

USPTO：DOCX 格式送件新申請案以原提交的 DOCX 格式檔案內容為準

依 USPTO 原規定，新申請案即使以 DOCX 格式檔案線上送件，申請人遞交的說明書、請求項、摘要申請內容，皆以 DOCX 檔線上轉成的 PDF 檔為準，但為順應使用者要求，2021 年 6 月 2 日 USPTO 發布公告，改以原提交的 DOCX 格式檔案內容為準。

簡言之，USPTO 雖開放部分申請案以 DOCX 格式送件，但為與後台系統接合，申請人遞交的說明書、請求項、摘要 DOCX 檔通通會先線上轉成 PDF 檔，在政策調整前，送件人不僅要再確認線上轉出的 PDF 檔內容是否正確，並需同意以自動轉成的 PDF 檔為最終送件版本，才能完成送件。為消除申請人及代理人疑慮、順利導入 DOCX 格式檔案送件，才有 USPTO 前述公告。

而依這項公告，若申請人為求保險，在新案送件時併送 DOCX 檔及 PDF 檔（非 USPTO 平台自動轉出的 PDF 檔），官方將以 DOCX 檔定義原始申請內容，同時收取非 DOCX 格式新案送件附加費。而 DOCX 檔送件內容若不同於自動轉出的 PDF 檔內容，視個案情況，部分案件有可能需依 37 CFR 1.181 提 Petition 解決，且按 USPTO 現行政策，收

到的專利案相關紙本文件掃瞄置入 IFW/SCORE 平台後，原始紙本文件只保留一年，新案申請時遞交的 DOCX、PDF 檔也循此例處理，若超出一年才請求更正，申請人不應期待官方會准予更正。

USPTO 與日韓合作的 CSP 方案試行期間延長兩年

USPTO 與日本特許廳（JPO）、韓國特許廳（KIPO）合作的擴大版聯合檢索試辦計畫（Expanded CSP，expanded Collaborative Search Pilot），原定 2020 年 10 月結束試行，但三局宣布進入第三期試行，辦理期間自 2020 年 11 月 1 日再延長兩年，初步預定在 2022 年 10 月 31 日結束。符合資格並獲准加入試辦計畫者，無額外官方規費，且因參加局依辦法應在限定期間完成並交換初步檢索結果，故有可能在更短時間內取得第一次實質審查意見書（first action on the merits；FAOM）、減輕申請人對 USPTO 提交 IDS 的呈報負擔。若恰好有意同時在美、日、韓申請專利，或可研究是否有適用機會，為避免排擠正常審查能量，CSP 辦法限定每年每局最多有 400 件名額。

若有意參加，美國案及其合作局對應案需符合數項條件，美國案的部分，其要件包括但不限於：非 Reissue 的發明正式案；有效申請日落在 2013 年 3 月 16 日或該日後，且與合作局對應案有落在 2013 年 3 月 16 日或該日後的共同最早優先權日；獨立項數最多 3 項，總項數最多 20 項，無多重附屬項；尚未開始實審；美國案與合作局對應案所有獨立項實質對應；經 EFS-Web 或 Patent Center 提交指定書表，填寫請求項對照表，說明美國案相關各項與合作局對應案各項的對應關係；合作局對應案若無英文公開本可供參考，需併提英譯，英譯可使用機器翻譯版本，毋須列出非對應請求項；為符合請求項項數或實質對應要件，可併提初步修正。

因涉兩局合作，必須美國案及合作局對應案皆向官方提出參加請求並獲雙邊官方同意，才能真正適用 CSP 辦法，而無論 USPTO 是否准予

參加，一旦正式寄發官方決定書，即使申請人撤回美國案，也無法請求退檢索及超項費。假使獲准參加 CSP，USPTO 將依申請人所提書表授權，提供該美國案資料予合作局，並接受及考慮合作局找到的引證文獻及其比對意見，兩邊的專利局將以 4 個月的時間各自準備並分享檢索結果，故按辦法正常程序，申請人不會有額外的 IDS 負擔。若 USPTO 審查官認為需分組，申請人需在電話中無異議選組，否則視為無異議選 Claim 1 該組發明。

相對於 PPH，CSP 辦法同樣有請求項實質對應限制及加速效果，但細節規定略有不同：PPH 是美國單向參考合作局對應案審查結果，美國案修正會一直受實質對應要件限制，但加速效果也較長，即使中間再提 RCE，也可以保有優先資格（Special Status）。而 CSP 則是在審查階段之初，規定 USPTO 與合作局交換檢索結果及初步比對意見，提升找出最佳先前技術文獻的機率，美國案修正只在 FAOM 製發前受實質對應要件限制，但加速效果也短，僅 FAOM 製發前享有類似優先審查的加速效果。

註：美、日、韓三國專利局官網都有 CSP 辦法專頁

1. USPTO：https://www.uspto.gov/patents/search/international-protection；
2. JPO：https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/general-nichibei.html；
3. KIPO：https://www.kipo.go.kr/upload/popup/csp_ko_popup_04.html。

USPTO 修正專利複審程序中請求項之明確性判斷標準

2021 年 2 月 1 日 USPTO 發布內部備忘錄，修改 IPR 等授權後複審程序中用以判斷請求項是否符合明確性的審查標準，由先前的 Packard 標準，函釋修正為與法院和 ITC 一致的 Nautilus 標準。

美國最高法院 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.,* S. Ct. No. 13–369 (June 2, 2014) 一案判決指出，基於美國專利法規定，判斷專利範圍是否符合明確性要件時，應參照用以描述該專利發明之說明書以及其審

查歷程來解讀，在此解讀下，若無法以具有「合理確定性」（reasonable certainty）之方式，告知所屬技術領域中具通常知識者（person skilled in the art）有關該專利所請發明之範圍，方屬不符明確性要件者。

但在美國最高法院 *Nautilus* 案宣判後，USPTO 轄下的專利審查官和 PTAB 在審查專利申請或更正案時，對請求項明確性的判斷標準仍堅持採取較嚴格的 Packard 標準。Packard 標準係源自 I*n re Packard,* Fed. Cir. No. 2013–1204 (May 06, 2014) 一案判決，即當請求項包含「意思不清楚」（meaning is unclear）的用字或用語時，請求項為不明確。本次 USPTO 以內部備忘錄的形式改採與司法體系一致的 Nautilus 標準，有助降低不同管轄權歧異性。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 282 期李秉燊〈蔚然成風：USPTO 修正專利複審程序中請求項之明確性判斷標準〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_210414_0501.htm。

USPTO 提出《2020 商標現代化法》配合修法提案

2020 年 12 月 7 日美國頒布 2020 商標現代化法（Trademark Modernization Act of 2020, TMA），USPTO 2021 年 5 月 18 日發布配套修法提案，徵集公眾意見。此次修法，與申請和維護程序較相關的變革有三：

1. 新增註冊後廢止程序

   針對商標註冊後未實際使用的情形，這次修法引入了 Expungement（刪除）以及 Reexamination（複審）兩種程序，讓第三人以及 USPTO 官方得據以挑戰商標有效性。其中，Expungement 程序針對的是註冊後從未使用的商標，在註冊完成後的第 3 至第 10 年內可以提出，並有 2023 年 12 月 27 日落時限；Reexamination 程序則是針對在「相關日期（relevant date）」之前的未作商業使用的商標，在註冊完成後的 5 年內可以提出。如果挑戰成功，既有的商標註冊將面臨部分或全部被廢止的後果。

Reexamination 目標商標若原是以商業使用為由申請，即以原商標申請日為前述相關日期；若 Reexamination 目標商標原是以有使用意圖為由申請，則以提示使用日期的修正遞交日、商標使用聲明遞交期限日較晚截止者，作為前述相關日期。

值得注意的是，雖然新增了這兩個程序，但既有的註冊後廢止程序仍然存在。換句話說，這次修法等於是在督促商標權人必須實際將商標投入使用，否則將面臨更大的失權風險。

2. USPTO 可自訂商標申請人回覆期間

在現行商標法制下，商標註冊申請人在收到官方審查意見後，擁有 6 個月的回應時間，使得商標審查期程相當冗長。在 TMA 實施後，賦予 USPTO 可以在 60 天至 6 個月內，自行決定申請人的回覆期限；若申請人欲延長官方所訂回覆期間，除了得繳交延期費外，至多也只能延至 6 個月。

3. 第三方意見條款法制化

在美國專利實務裡，對於進行中的專利申請案，USPTO 允許第三方提交意見，作為申請案准駁及專利範圍的參考。現在，TMA 也正式將這套制度引入商標註冊程序中。未來，任何第三人可以在拒絕商標註冊的基礎下，在註冊完成前向 USPTO 提交相對應的證據（Letter of Protest），以協助 USPTO 進行審查。

不過，第三方必須在法定的兩個月時間內提交意見，而且 USPTO 對於是否採納這些意見有充分裁量權，第三方不得就此提出異議。

新法案將在 2021 年 12 月 27 日正式施行，對於受影響較大的商標申請人，尤其是舉證在美國本土商業使用較困難的海外商標權人來說，將帶來較大的負擔，必須在施行日前及早因應，以避免日後的種種風險。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 282 期蔣士棋〈美國商標現代化法案，2021 年底將正式上路！〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_210414_1901.htm。

USPTO 配套修法提案原文相關資訊可見該局官網整理 https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act。

USPTO 試推兩項快軌訴願辦法

USPTO 2020 年 7 月推出限時一年的快軌訴願（Fast-Track Appeals）試行計畫，2021 年宣布加延一年，同時在 4 月又為加大抗疫助力，新增 COVID 快軌訴願（COVID Fast-Track Appeals）試行方案，兩項方案的適用條件相仿：

皆只適用非 Reissue 的發明、設計、植物案訴願程序，且訴願案需先拿到 PTAB 所發 Docketing Notice。一般快軌訴願方案有一季 125 件名額，目前只展延到 2022 年 7 月 2 日，並需繳交規費 US$420。COVID 快軌訴願方案名額 500 件，無時間限制，用完為止，且無額外規費，惟所請發明為需經 FDA 審批的 COVID-19 相關產品、製程。

若訴願人請求適用參加，USPTO 目標是在該局准予參加之日起 6 個月內就該訴願案作成決定。另依官方公告提醒，Reexamination 程序、已因年紀或健康問題獲加速優惠的案件、因其他辦法讓其訴願程序獲優先審理的案件，皆毋須另行加急，故不適用兩項試行辦法。

註：USPTO 為兩項辦法闢建專門網頁，請見

1. 一般快軌訴願試行辦法 https://www.uspto.gov/patents/ptab/fast-track-appeals-pilot-program；
2. COVID 快軌訴願試行辦法 https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/covid-fast-track-appeals-pilot-program。

美國最高法院 *U.S. v. Arthrex, Inc.* 案宣判 為 PTAB 授權後審理程序違憲問題解套

美國最高法院 *UNITED STATES v. ARTHREX, INC. ET AL.,* S. Ct. Nos. 19-1434, 19-1452, 19-1458 (June 21, 2021]) 一案 2021 年 6 月 21 日宣判，多數意見認為，以 USPTO PTAB 行政專利法官（APJ）任命方式看，

其在 IPR 等授權後審理程序的職權不符合美國聯邦憲法第 2 條第 2 項第 2 款任命條款規定，但只要由 APJ 所為決定可再交由 USPTO 局長考慮檢視，也就是次級官員（inferior officer）決定受主要官員（principal officer）指導監督，即可修正此一問題，故撤銷 Fed. Cir. 原判決，本案退回 USPTO 依前述原則辦理。一般認為，這項判決結果符合各方預測，IPR 既有裁定及相關程序仍維持有效，是影響最小的務實判決。

註：美國最高法院判決文請見 https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1434_ancf.pdf；相關報導可參考《北美智權報》第 288 期楊智傑〈美國專利審理與救濟委員會之行政法官違憲？ 2021 年最高法院 U.S. v. Arthrex, Inc. 案〉一文，請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_210714_0503.htm。

美國最高法院維持讓與人禁反言原則 惟限縮其適用範圍

美國最高法院 *Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.,* S. Ct. No. 20–440 (June 29, 2021) 一案 2021 年 6 月 29 日宣判，維持傳統的讓與人禁反言原則（Doctrine of Assignor Estoppel），但也新增適用限制，並發還 Fed. Cir. 再行審理。

本案系爭專利發明為治療異常子宮出血的改良裝置，發明人 Csaba Truckai 把系爭專利轉讓給他本人共同創辦的 Novacept，後 Truckai 離職再成立新公司 Minerva Surgical，而 Novacept 及其專利經多次轉手歸 Hologic 所有。2015 年 Hologic 控告 Minerva 未經同意使用該公司專利發明，Minerva 則反指系爭專利無效，Hologic 請地院法官作即決判決判定不存在專利無效情事，因為依讓與人禁反言原則，讓與人不得在專利侵權訴訟主張其轉讓專利無效，Hologic 在地院及 Fed. Cir. 皆因此勝訴。

美國最高法院多數意見認為，讓與人禁反言為數世紀來論述發展已臻完善的既有原則，但有一前提要件，即讓與人的無效主張牴觸其專利

轉讓當時所作表述；Fed. Cir. 維持讓與人禁反言原則為正確判決，但未充分考慮前述前提。美國最高法院列舉三種轉讓人禁反言不成立的例子：1. 雇佣機制讓雇員轉讓未來發明的專利權給雇主；2. 嗣後法律發展可能令轉讓當時所作保證無關弘旨；3. 轉讓後請求項曾經變動，比方讓與人轉讓的是專利申請案（非已授權專利），而後請求項範圍實質擴大，即可能打掉讓與人禁反言適用的立論基礎（Hologic 在取得相關發明所有權後，曾再提 CA 案新增申請專利範圍，但 Fed. Cir. 認為這點於本案審理無太大干係）。

註：美國最高法院本案判決請見 https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9ol1.pdf。相關報導另可參考《北美智權報》第 289 期楊智傑〈發明人讓與專利給他人後可否主張專利無效？美國最高法院 Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 案〉一文，請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_210728_0501.htm。

USPTO PTAB 新增先例及參考意見

USPTO PTAB 新增指定多項先例及參考意見，包括但不於：

先例意見

- *RPX Corp. v. Applications in Internet Time, LLC,* IPR2015-01750, Paper 128 (Oct. 2, 2020) ——本案原由 Fed. Cir. 發還，PTAB 認定本案第三方請求人的客戶是本案未列名的實質利益關係人（real party-in-interest，RPI），而本案 IPR Petition 提交日回推逾一年前，其客戶已收到專利所有權人侵權警告信，不符合一年內提 IPR 的規定，IPR 程序依法不得成案。
- *SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corp.,* IPR2020-00734, Paper 11 (Oct. 6, 2020) —— PTAB 裁定，儘管第三方請求人須秉持良善意圖提示全部實質利益關係人，但如果相關問題不影響成案與否的決定，PTAB 毋須處理解決。本案 PTAB 最後判斷符合成案要件。

- *Apple Inc. v. Uniloc 2017 LLC,* IPR2020-00854, Paper 9 (Oct. 28, 2020) —— PTAB 否決本案第三方請求人 IPR 成案請求及 Joinder Motion。
- *Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corporation,* IPR2020-01019, Paper 12 (Dec. 1, 2020) (precedential as to § II.A) ——本案裁定應用 *Fintiv* 案原則：第三方程序請求人同意不就 IPR 程序曾提出或原可提出的事由在地方法院興訟，有利作成 IPR 程序成案決定。
- *Snap, Inc. v. SRK Technology LLC,* IPR2020-00820, Paper 15 (Oct. 21, 2020) (precedential as to § II.A) ——本案裁定應用 *Fintiv* 案原則：地院程序暫停等候 IPR 最終裁定結果，有利作成 IPR 程序成案決定

註：相關公告資訊可參閱 https://www.uspto.gov/patents/ptab/precedential-informative-decisions。

美墨達成平行專利授權 PPG 協議

USPTO、墨西哥專利局（IMPI）2020 年 12 月 7 日宣布，兩局合作推出平行專利授權 Parallel Patent Grant (PPG) 方案，美國專利公告授權後，可據以向 IMPI 請求利用 PPG 加速審查其墨西哥對應案。

註：相關資訊可參閱 https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-mexican-institute-industrial-property-announce-launch-parallel

公告後審理程序 37 CFR 修法通知

USPTO 2020 年 12 月 9 日正式發布 AIA 公告後審理程序 37 CFR 專利法細則修法通知，修訂後條文適用該日起提交 IPR、PGR Petition 的案件。此次修法主要涵蓋三項重點：

1. 美國最高法院 2018 年 *SAS Institute Inc. v. Iancu,* S. Ct. No. No. 16–969 (April 24, 2018) 案判決，PTAB 若宣布一公告後審理程序成案，需考

慮第三方程序請求人所挑戰全部專利範圍、所主張全部不予專利事由，此次修法即明文寫入此一原則；

2. 關於 Sur-reply，把現行運作辦法正式寫入 37 CFR 成為法條文字；
3. 決定是否成案時，不再推定重要事實的實質爭點係依最有利第三方程序請求人的角度解讀。

註：相關資訊及公告內容可參閱 https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/09/2020-27048/ptab-rules-of-practice-for-instituting-on-all-challenged-patent-claims-and-all-grounds-and。

USPTO 依 *Aqua Products* 案教示發布修法公告

2017 年 Fed. Cir. 在 *Aqua Products, Inc. v. Matal,* Fed. Cir. No. 2015-1177 (October 4, 2017) 一案作成 *en banc* 判決：證明 PTAB 公告後審理程序修正動議（MTA）所提替代請求項具可專利性的責任，不應由專利所有權人負擔。USPTO 經徵詢公眾意見後，正式發布修法公告，明文規定：專利所有權人在程序中以 MTA 提替代請求項時，應證明 MTA 符合特定法定及指定要件；第三方程序請求人則應負責證明前述 MTA 所提替代請求項不具可專利性。

註：相關資訊可參閱 https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/21/2020-28159/rules-of-practice-to-allocate-the-burden-of-persuasion-on-motions-to-amend-in-trial-proceedings。

USPTO 發布小實體資格例外相關修法

USPTO 2020 年 12 月 21 日公告修法，闡明符合小實體資格各項要件者，不會因授權政府使用喪失其小實體優惠。

註：相關資訊可參閱 https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/21/2020-28159/rules-of-practice-to-allocate-the-burden-of-persuasion-on-motions-to-amend-in-trial-proceedings。

公眾意見彙整——公告後審理程序是否予以成案的判斷標準

USPTO 先前曾發布公告，就 AIA 公告後審理程序是否予以成案的判斷標準徵求公眾意見，現於 2021 年 1 月 19 日發布所收到的 822 份意見書重點摘要：

1. 多數意見書直言 USPTO 應審慎裁斷，避免授權專利在相關程序被一再被挑戰；
2. 部分意見書贊成以 USPTO 現行判斷方式寫成法條文字，也有人認為應以 USPTO 現行判斷方式微調版本入法；
3. 有意見書主張所有符合成案門檻的 Petition 都應予以成案，也有人力主 USPTO 不應讓重覆提出的 Petition 成案。

註：相關資訊可參閱 https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2ba135b。

疫情期間的優先權證明文件提交要件寬免措施

USPTO 2021 年 1 月 29 日公告，部分專利局受疫情影響停發紙本優先權證明文件（權證），故若滿足以下要件，USPTO 即使尚未收到權證，也會在專利證書刊載優先權主張資料，暫不要求申請人依 37 CFR 1.55(f) 及 (g) 規定辦法和官期提交權證、辦理逾期後補權證：

1. 優先權案受理外國局未參加 WIPO DAS 多邊電子交換平台，也未與 USPTO 簽有 PDX 雙邊協議；
2. 繳領證費（Issue Fee）前，申請人已向優先權案受理外國局申購權證，但該外國局受疫情影響無法處理其申購請求，致使申請人未能在繳領證費前向 USPTO 提交權證；
3. a. 若為 2013 年 3 月 16 日起申請的發明、植物申請案，申請人已在規定期間先提權證 Interim Copy，

b. 若為 2013 年 12 月 18 日起展開美國國家階段的 PCT 進美國國家階段申請案，申請人已在規定期間先提權證 Interim Copy，或
c. 若為其他申請案，申請人已在繳領證費當天或當天前提權證 Interim Copy；

4. 申請人在繳領證費當天或當天前依規定提出此一請求（可使用 PTO/SB/453 表，EFS-Web 上傳選項："Relief in Emergency Situations Determined by Dir" (Doc Code PET.RELIEF)）；且

5. 在該外國局恢復處理紙本權證申購請求之日起 2 個月內重新完成申購作業，並在該局製發紙本權證之日起 1 個月內向 USPTO 提交（若超出前述期限，另須依 37 CFR 1.55(f) 或 (g) 繳費提 Petition 並提供充分解釋）。

註：相關資訊可參閱 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/cert-copies-covid-20210129.pdf。

USPTO 提醒 Prophetic Example 不可使用過去式撰稿

USPTO 2021 年 6 月 30 日公告提醒，如 MPEP 608.01(p).II 說明，實施例分 (1) 未實際實施實驗的 Prophetic Example，或稱 Paper Example，一般使用未來或現代式，呈現的是預期中的功效作用，及 (2) 實際實施過的 Working Example，使用過去式。若審查官無法分辨所寫為 Prophetic 或 Working Example，可以申請案未充分揭露製發 112(a) Written Description、Enablement 核駁，而後申請人可提出實際實驗數據答辯，又或提宣誓書說明有何強烈因素支持申請人相信數據會一如預期，但回覆 OA 時應注意不得引發超出原始揭露範圍問題。USPTO 並提示參考 MPEP 707.07(l) 及 2161-2164.08(c) 官方核駁及申請人可採用的回應方式。依既有判例，Prophetic Example 以過去式撰稿，會有不正行為（Inequitable Conduct）問題，即可能導致最後取得的專利無法實施其專利權；明知未曾做過實驗、未曾實施該發明，卻聲稱

certain result “was run”、an experiment “was conducted”，是謂詐欺。USPTO 建議最佳作法是清楚標示 Prophetic Example，或與其他 Working Example 清楚切分。

註：相關資訊可參閱 https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2e609af。

USPTO 文件簽名規定修訂

依 37 CFR 1.4(e) 原規定，(1)OED 代理人註冊文件及 (2) 非經 USPTO 線上系統的信用卡繳費簽文，皆需相關人員親手手簽，但 USPTO 公告 2021 年 7 月 2 日修訂廢止此一規定。

註：相關資訊可參閱 https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2e6632d。

※以上資料如需詳細內容，請至 USPTO／Federal Register 網站查詢。

USPTO **Federal Register**

大陸專利（商標）

（2020.07.01～2021.07.31）

關於就《專利權質押登記辦法修改建議（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為深入貫徹落實黨中央、國務院關於“放管服”改革、優化營商環境部署要求，提供更加規範、便利、高效的專利質押登記服務，更大程度方便企業和群眾辦事，國家知識產權局對《專利權質押登記辦法》研究提出了修改建議，形成了《專利權質押登記辦法修改建議（徵求意見稿）》。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/20/art_75_165978.html

關於就《商標審查審理標準（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為進一步貫徹落實總書記關於智慧財產權工作重要指示精神，深化智慧財產權領域“放管服”改革、優化創新環境和營商環境，適應商標法修正、民法典實施以及相關法律法規的出臺，規範商標審查審理標準和程式，保障各環節法律適用統一和標準執行一致，國家知識產權局開展了商標審查審理標準的修訂工作。現將《商標審查審理標準（徵求意見稿）》及其說明予以公佈，徵求社會各界意見。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/6/11/art_75_159963.html

關於公佈專利法修改相關表格的通知

根據國家知識產權局第四二三號公告《關於施行修改後專利法的相關審查業務處理暫行辦法》，我局對專利法修改相關的請求類表格作出適應性調整，現將修訂後的表格進行公佈，專利申請人、專利權人及代理機構可通過登錄國家知識產權局網站（http://www.cnipa.gov.cn）“政務服務”專欄下的“表格下載”欄目下載使用。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/26/art_75_159646.html

國家知識產權局關於《商標法》第五十九條第三款法律適用問題的批復

該款規定的目的在於平衡商標註冊人和商標在先使用人之間的利益，在不損害商標權註冊取得制度的基礎上，維護在市場上已經具有一定影響但未註冊商標的在先使用人的權益。我局認為適用該款規定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標註冊人申請商標註冊前已經使用；二是先於商標註冊人使用；三是在商標註冊人申請商標註冊前的使用達到“有一定影響”的程度；四是不得超出原經營商品或服務、原經營區域等原使用範圍；五是商標註冊人要求其附加適當區別標識的，在先使用人應當附加區別標識。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_75_159637.html

國家知識產權局辦公室印發《關於技術調查官參與專利、積體電路布圖設計侵權糾紛行政裁決辦案的若干規定（暫行）》的通知

為深入貫徹總書記在中央政治局第二十五次集體學習時的重要講話精神，落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於強化智慧財產權保護的意見》中關於在智慧財產權行政執法案件處理中引入技術調查官制度的要求，制定《關於技術調查官參與專利、積體電路布圖設計侵權糾紛行政裁決辦案的若干規定（暫行）》。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/10/art_75_159232.html

國家知識產權局關於就《關於規範申請專利行為的若干規定修改草案（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為增強立法公開性和透明度，提高立法品質，國家知識產權局將起草的《關於規範申請專利行為的若干規定修改草案（徵求意見稿）》及其起草說明公佈，徵求社會各界意見。公眾可以登錄司法部中國政府法制資訊網、國家知識產權局官網或者關注國家知識產權局微信公眾號，查看徵求意見稿及其起草說明。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/6/art_75_159129.html

關於就《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為貫徹落實黨中央、國務院關於全面加強智慧財產權保護的決策部署，加大專利行政保護力度，根據修改後專利法的有關規定，國家知識產權局起草了《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/2/art_75_157045.html

國家知識產權局關於進一步嚴格規範專利申請行為的通知

為深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想，認真落實黨中央、國務院決策部署，切實推動我國從智慧財產權引進大國向創造大國轉變，從追求數量向提高品質轉變，近年來，全系統深入開展專利品質提升工程，各級地方智慧財產權部門加強對專利申請相關支援政策的規範，嚴厲打擊非正常專利申請相關行為，對激勵和保護創新、促進智慧財

產權高品質發展等起到了重要作用。但當前仍存在一些地方對專利高品質發展要求重視不夠、貫徹落實不力、盲目追求數量指標的現象，不以保護創新為目的的非正常專利申請行為仍然存在，嚴重擾亂行政管理秩序、損害公共利益、妨礙企業創新、浪費公共資源、破壞專利制度。為嚴格落實高品質發展要求，進一步規範專利申請行為，提升專利申請品質，消除不以保護創新為目的的非正常專利申請行為。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/1/28/art_75_156439.html

關於就《產學研合作協定智慧財產權相關條款制定指引（徵求意見稿）》及其使用指南公開徵求意見的通知

為深入貫徹《中共中央 國務院關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》《中共中央 國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》有關決策部署，基於產學研合作中智慧財產權處置的不同情況，進一步規範和指導協定相關智慧財產權條款的制定，國家知識產權局起草了《產學研合作協定智慧財產權相關條款制定指引（徵求意見稿）》及其使用指南。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/15/art_75_155615.html

關於就《專利法實施細則修改建議（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為配合專利法修改，國家知識產權局開展了專利法實施細則修改準備工作，形成了專利法實施細則修改建議，現將《專利法實施細則修改建議（徵求意見稿）》及其說明予以公佈，徵求社會各界意見。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art_75_155294.html

關於就《專利審查指南修改草案（第一批 / 第二批徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為全面貫徹總書記關於加強智慧財產權保護的一系列指示精神，深化落實“放管服”改革的決策部署，積極回應經濟科技快速發展對審查規則的新訴求，提高專利審查品質和審查效率，2020 年國家知識產權局開展《專利審查指南》全面修改工作。此次修改涉及內容較多，本著“成熟一批、公佈一批”的原則，現將《專利審查指南修改草案（第一批 / 第二批徵求意見稿）》及其說明予以公佈，徵求社會各界意見。

註：詳細資訊及公告內容請參閱

- 《專利審查指南修改草案（第一批徵求意見稿）》 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/9/30/art_75_152630.html
- 《專利審查指南修改草案（第二批徵求意見稿）》 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/10/art_75_154712.html

國家知識產權局關於就《商標代理管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知

為增強立法公開性和透明度，提高立法品質，國家知識產權局將起草的《商標代理管理辦法（徵求意見稿）》及其起草說明公佈，再次徵求社會各界意見。公眾可以登錄司法部中國政府法制資訊網、國家知識產權局官網或者關注國家知識產權局微信公眾號，查看徵求意見稿及其起草說明。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/9/24/art_75_152202.html

國家知識產權局關於印發《專利糾紛行政調解辦案指南》《查處假冒專利行為和辦理專利標識標注不規範案件指南》《專利行政保護覆議與應訴指引》的通知

為貫徹落實黨中央、國務院關於強化智慧財產權保護的決策部署，切

實維護專利權人和社會公眾合法權益，進一步提高專利行政執法保護工作效率和水準，根據《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國專利法實施細則》《專利行政執法辦法》和有關法律法規，重新修訂了《專利糾紛行政調解辦案指南》《查處假冒專利行為和辦理專利標識標注不規範案件指南》《專利行政保護覆議與應訴指引》。現予印發，請遵照執行。

註：詳細資訊及公告內容請參閱 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/7/21/art_75_150496.html

※ 以上資料如需詳細內容，請至 CNIPA 網站查詢。

日本專利（商標）

（2020.07.01～2021.07.31）

PCT 細則新增 PCT Rule 82quater.2 並自 2020 年 7 月 1 日生效

WIPO 公告，PCT 細則新增 PCT Rule 82quater.2 條文：若因官方電子送件設備故障以致延誤部分官期，在 2020 年 7 月 1 日 PCT Rule 82quater.2 條文生效後，即可循此一條文請求寬免。日本特許廳（JPO）已為此發出通知，若因該局電子收件設備進行特別維修或遇其他問題無法正常使用，且問題持續至少 24 小時，只要申請人於狀況排除後的下一工作日完成送件繳費，JPO 將依本條新增辦法予以寬免。

註：WIPO 公告報導請見 https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_9.pdf。

JPO Quick Reads

JPO 官網增設 JPO Quick Reads 單元，每週定期提醒多項訊息，包括但不限於：

- 日本發明申請案若有外國對應案，申請人可請求參加優先審查。2019 年獲准優先審查的日本發明申請案，平均可在 2.5 個月製發 1st OA；而一般未加速的日本發明申請案，平均在 9.5 個月時才會製發 1st OA。
- USPTO 及東協專利局受理的英文 PCT 案，可指定由 JPO 執行國際檢索（ISA/JP），而依 WIPO 統計報告，JPO 所製發的國際檢索報告（ISR），99.8% 皆可於 PCT 規定期限內完成。
- JPO 作為 PCT 案國際檢索單位可直接以英文稿執行國際檢索，毋須另附日文翻譯，而該局製發的 PCT 案國際檢索報告若有正面意見，可用以在 37 個局提 PCT-PPH 加速審查。
- JPO 為 PCT 案第三大 ISR 製發局，可依申請人需求製作日文或英文 ISR、國際初審報告（IPER）。

- 日本專利申請任何階段皆可免費請求面詢，2019 年 JPO 約有 4000 件面詢，目前也支援遠距視訊面詢。
- 企業推出新產品或服務時，一般會涉及發明、設計、商標等不同面向 IP 議題，通常企業可分別申請，但依 JPO「經營戰略對應概要審查 」（ “Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy” ，簡稱 Collective Examinations）辦法，若利用 Collective Examinations，JPO 將有一組審查官負責處理相關發明、設計、商標申請案，透過該組人員密切溝通，相關申請案可同步審查，及時取得所需的各項 IP 保護。
- 若需查找日本發明、新型、設計、商標案官方審查等文件，可多利用 J-PlatPat 檢索平台及其機器翻譯。J-PlatPat 的 One Portal Dossier（OPD）網頁可點選網頁上方 English 改為英文介面，即 JPO 版 Global Dossier，可一站取得中、歐、日、韓、美五大局及 PCT 案公開的案卷資料。
- JPO 開發有全球專利文獻 AI 檢索系統 ADPAS，目前 JPO 已利用 ADPAS 把全球逾 3000 萬筆專利文獻依該局 FI and F-term 分類。
- JPO 表示，該局專利審查作業因應疫情做了諸多調整改變，但審查期間並未因此拉長。
- 截至 2020 年 12 月為止，JPO 一共指定有 9 間民間「先行技文獻調查登錄調查機關」，這些調查機關的檢索員，許多都有產業 RD 的工程科研背景，在執行日本申請案檢索工作時，都會與 JPO 審查官口頭溝通，故每一件檢索報告都是民間調查機關檢索員和 JPO 審查官的合作成果。2020 年度這些外包檢索結果總計約有 14 萬件，占全年度等待製發 1st OA 的日本案件量約 2/3，是 JPO 疫情期間仍能提升審查量能的重要助力。

註：JPO Quick Reads 單元請見 https://www.jpo.go.jp/e/news/quickreads/index.html。

日本發明專利申請前置審查程序的核駁通知

在日本，發明專利申請人在收到拒絕查定通知（即核駁審定書）之後，可提起「拒絕查定不服審判」（日本《特許法》第 158 － 164 條），審判是由 3 位審判官組成合議庭，在進入審判程序前，會經過前置審查，由原審查官針對申請人提出的修正再次判斷。

具體來說，審查官會先判斷該修正是否為合法之修正，亦即是否違反《特許法》第 17 條之 2 第 3 － 6 項之規定，例如：是否超出申請時的說明書揭露範圍、是否涉及技術特徵之變更、是否符合最後通知的修正限制，是否符合獨立特許要件等。另外，在特定情況下，審查官應發出拒絕理由通知（即核駁通知）讓申請人進行申復，例如，因修正產生新的核駁理由，或初審未通知的新核駁理由等情事。最後，若審查官評估後認為可核准專利，則發出核准通知，若仍維持核駁決定，應做成前置報告給 JPO 長官。此時 JPO 會啟動合議程序，並發出前置解除通知給申請人。

須注意的是，前置報告並不會主動發給專利申請人，但申請人可在收到前置解除通知後，請求閱覽前置報告，針對內容有不服者，得另呈書狀給合議庭，讓合議庭在審理時一併考慮，也可請求面詢。

探究前置審查之存在目的，無非是讓原審查官再次審查，減少進入複審合議，降低合議庭和申請人雙方的負擔。因此，日本的前置審查讓審查官能發出拒絕理由通知，促進與申請人的意見交流，使程序有效進行。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 279 期〈專利法修法草案 — 複審制度之台日差異分析〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_210224_0701.htm。

日本發明專利申請案的分割時點規定

依日本《特許法》第 44 條，日本發明專利申請案有三個時間點可以進行分割：(1) 可修正申請專利範圍、說明書或圖式之期間；(2) 專利核准審定書送達日起 30 日內（排除因前置審查或因複審取消原決定發回重審的核准審定）；(3) 最初拒絕查定通知書送達日起 3 個月內（排除複審的核駁審定，或因複審取消原決定發回重審的核駁審定）。

其中上述 (1) 給予了很大的自由度，因為《特許法》規定可以提出修正的時間點，包括：收到拒絕查定通知書之前的任何時候、收到拒絕查定通知書後的指定申復期間內、提出拒絕查定不服審判之同時（《特許法》第 17 條之 2 第 1 項）。換句話說，日本的發明專利申請人在收到初審拒絕查定通知後，可在提出拒絕查定不服審判的同時提出分割申請，後續於審判期間內若收到核駁通知，在指定申復期間內仍可提出分割申請。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 279 期〈專利法修法草案 — 複審制度之台日差異分析〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_210224_0701.htm。

日本對虛擬設計的保護

日本 2019 年 5 月 10 日通過《意匠法》修正案，在修法前，意匠，即設計，是保護物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺要求引起美感的創作（意匠法第 2 條）。意匠是以保護「物品」作為前提，圖像本身不受保護。只有預先固定或附加在物品上，且供操作物品使用、發揮物品功能的圖像才受保護。

而修法後，在現行《意匠法》第 2 條，將建築物（包括建築物之部分）的形狀，電腦圖像獨立於物品之外。修法後，圖像本身成為保護之標的，只要是可供操作物品使用、發揮物品功能的圖像皆受保護，例如：應用程式介面中的圖像、投影之圖像等。不過，投影式廣告圖像、螢幕保護程式及電腦相關字體字型依然不受保護。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 272 期葉雪美〈從新興 GUI 設計談到各國對虛擬設計的保護〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/IPNC_201111_1001.htm。

日本 PPH 相關事務新近變動

JPO 與許多專利局簽有 PPH 多邊或雙邊協議，新近相關變動包括但不限於：

- 未曾開辦 PPH 的法國，宣布自 2021 年 1 月 1 日起與日本啟動雙邊 PPH 服務。

  註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_france_highway.html。

- JPO、摩洛哥專利局（OMPIC）宣布自 2021 年 1 月 1 日開始試辦兩局 PPH 服務，初步規畫在 2024 年 3 月 31 日結束試行。

  註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_morocco_highway.html。

發明案新穎性喪失之例外請求證明書毋須檢附全部申請人簽章

JPO 2020 年 12 月 16 日公告，依日本《特許法》第 30 條第 2 段請求適用發明新穎性喪失之例外時，申請人原需於申請日起 30 日內出具所有申請人記名加蓋章或簽名的證明書，現放寬此一申請要件，所出具的證明書只需有任一申請人記名，且毋須再有申請人簽章。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/patent/hatumei_reigai.html

意匠法施行規則附表設計相關物品示例

JPO 發布日本《意匠法施行規則》附表設計相關物品示例（即舊《日本意匠法施行規則》附表一、二），並有英譯本可供參考。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/design/ishou_kisoku_betuhyo.html。

JPO《意匠審查基準》配合日本《意匠法》修法改版

JPO 修訂後設計案審查基準有英譯可參考，依其說明，第 I 部第 2 章第 4 節海牙國際設計申請案除外的拒絕理由通知、第 VII 部第 2 章第 2.2 節主張優先權在日本申請的期間、同章第 2.4 節外國優先權主張程序修訂後內容，適用個別期限日落在 2021 年 4 月 1 日或該日後者，其他章節則適用 2021 年 4 月 1 日起新申請的設計案審查。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html。

日本頒布《特許法》修訂條文：令和 3 年 5 月 21 日法律第 42 號

日本通過 2021 年專利法修訂法案，並在 2021 年 5 月 21 日正式頒布。此次修法六項重點條列如下：

1. 導入法庭之友制度，遇有專利侵權訴訟案件，法院可向外徵詢第三方意見。預定頒布日起 1 年內生效。
2. 大幅放寬准予復權門檻（含 PCT 進日本日文譯本提交、優先權主張、實審請求……等），申請人只需簡短聲明逾期非故意延誤，毋須佐以證據證明，規費 JPY 297,000（約合 US$2,700）。預定頒布日起 2 年內生效。
3. 專利所有權人修正、放棄專利時，毋須取得非專屬授權人的同意。預定頒布日起 1 年內生效。
4. JPO 無效程序舉行言詞辯論時，利益關係人可利用視訊設備遠端參與，毋須本人現場出席。預定頒布日起半年內生效。

5. 部分專利規費結構將有調整，年費將會調升，實際調整後金額有待官方嗣後公告。預定頒布日起 1 年內生效。

6. 專利所有權人因此次疫情、天災、其他類似因素未能在官期內繳納年費者，寬限期補繳毋須加繳滯納金。預定頒布日起半年內生效。

註：JPO 官網日文說明請見 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html ；

官方另有英文版摘要見於 https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/hokaisei/document/tokkyohoutou_kaiei_20190521/outline.pdf ；

本公司日本複代理人英文簡介請見 https://www.kawaguti.gr.jp/aboutlaw/jp_practices/10.html。

疫情相關不責事由及正當理由適用說明

日本案申請人因「不責事由」（Reasons beyond one’s Control）、「正當理由」（Legitimate Reasons）未能在規定期間遞件繳費，早有相關辦法處理，若與本次疫情有關，JPO 特別整理年英文網頁資訊，方便申請人參考利用。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19_legitimate_reasons.html。

日本複代理人說明 2021 年新進發展

本公司日本複代理人盤點近期日本發明案相關趨勢，包括但不限於：

- 依 JPO 統計，日本發明案自請求實審之日起平均可在 9.5 個月時收到 1st OA（若適用加速審查辦法，可在 2.7 個月時收到 1st OA），並在 14.3 個月時核准，在 IP5 Offices 五大局中平均審結時間最短，且核准率近年穩定維持在 75% 上下，若加上訴願後成功翻案的件數，核准率可達 85%，且七成以上的案件可在異議、無效程序存活。
- 疫情是促使日本政府修法鬆綁部分法規的重要因素，例如：年費因

疫情或其他災害未能在期限日前繳納，只要在合理期間補繳，有機會免繳寬限期滯納金；發明專利因未繳年費失效者，復效要件放寬。發明專利更正程序，不再需先取得非專屬授權人同意。

※ 以上資料如需詳細內容，請至 JPO 網站查詢。

歐洲專利（商標）

（2020.07.01～2021.07.31）

EUIPO 新版 EUTM/RCD 審查基準 2021 年 3 月 1 日生效

EUIPO 2021 年 3 月 1 日公告，該局新版 EUTM 及 RCD 審查基準即起生效。

註：https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8555774。

EUIPO 加入 WIPO DAS 權證電子檔線上交換平台

EUIPO 2020 年分兩階段加入 WIPO 管理的 DAS 權證電子檔線上交換平台：

- 2020 年 7 月 11 日起，EUIPO 先以交存局（Depositing Office）身分加入 DAS 平台作業，當日起申請的設計案，申請人可請求 EUIPO 將其權證電子檔置入 DAS 系統供他局調取，而 EUIPO 所有文件及資訊都將以黑白、彩色 PDF 格式提供。
- 2020 年 9 月 12 日起，EUIPO 進一步成為 WIPO DAS 查詢局（Accessing Office），並自 2020 年 9 月 12 日起開始提供相關服務，申請人需提供優先權被主張設計案申請號、申請日、受理局及 WIPO DAS Code，才能請 EUIPO 協助自 DAS 平台調取所需權證電子檔。

註：https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11470。

EUIPO 官函寄發試行新措施

EUIPO 公告，自 2021 年 5 月 15 日起，至 2021 年 11 月 15 日止，針對尚未在該局官網 User Area 設有帳號的客戶寄發紙本官函時，將另附單張說明如何開設及使用 User Area 帳號，若實施成效良好，EUIPO 計畫再發官函時只列附檔連結（非實際附檔），由收件人自行到 EUIPO 官網 User Area 下載附檔，未來並準備改為使用其系統線上製發官函，EUIPO User Area 將成為該局與使用者的單一交流窗口。

註：https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/8718713。

EUIPO 針對非正常代理及借牌行為發出警示

EUIPO 2021 年 7 月 23 日針對非正常代理及借牌行為發出警示，並更新該局 Conditions of Use of the User Area 附錄內容，新增免責條款，說明若該局帳號所有人違規洩露帳號 User Area 機密資訊，相關數據洩密問題， EUIPO 概不負責。

註：https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/8809960。

EPO Mailbox 持續擴增電子寄發官函類別

EPO 2020 年 9 月 14 日公告擴增該局 Mailbox 電子寄發官函類別：自 2020 年 12 月 1 日起，這類可經 EPO Mailbox 電子寄發的文件清單，新增 70 種與異議程序相關的 EPO 官函。

註：EPO 官方公告請見 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/09/a107.html。

EPO 發布多項研究報告

EPO 陸續獨立或與其他機構聯合發布多篇研究報告，包括但不限於：

- EPO 2020 年 7 月 13 日發表新研究報告《專利和增材製造—— 3D 列印技術趨勢》（Patents and additive manufacturing - Trends in 3D printing technologies），內容顯示，3D 列印類歐洲專利申請案在 2015-2018 年間平均年增率達 36%；2010-2018 年 47% 申請人來自歐洲，德國尤為大宗，占 19.1%，但以個別國家統計，美國居冠，占 34.8%；此一技術應用廣泛，前三大應用領域為健康、能源、交通；2000-2018 年前 25 大申請人（含排名第 21 的台灣企業 XYZprinting），所提申請件數占整體比重約三成。

- EPO 2020 年 9 月 22 日發布與國際能源總署（IEA）聯合製作的調查報告《電池暨電力儲存創新》（Innovation in batteries and electricity storage），其研究發現：2015-2018 年全球電池及其他電力儲存技術類專利活動，平均有 14% 的年成長率，提升電力儲存容量對乾淨能源技術的導入發展至關重要。日本、南韓在全球電池技術領域明顯領先，且因技術進、產業日益成熟、量產能力提升，近年電池價格明顯下降，自 2010 年以來電動車鋰電池價格有近九成的降幅。

- EPO 2020 年 11 月 24 日發布研究報告《賦予科學成果價值——專利商業化記分板：歐洲大學暨公共研究組織》（Valorisation of scientific results - Patent commercialisation scoreboard: European universities and public research organisations），按其研究，歐洲大學及公立研究機構在利用歐洲專利變現時，主要利用授權一途，所占比例占 70%，研發合作次之占 14%，專利讓予占 9%。

- EPO 2020 年 12 月 10 日發布研究報告《專利和第四次工業革命——支持數據驅動經濟的全球技術趨勢》（Patents and the Fourth Industrial Revolution - the global technology trends enabling the data-driven economy），報告中對第四次工業革命（fourth industrial revolution；4IR）相關發明專利活動有以下觀察：

  1. 2010-2018 年間，與物聯網、大數據、5G、AI 等 4IR 技術相關的全球專利申請件數，平均年成長率將近 20%；若以國際專利家族（international patent family；IPF）計算，光 2018 年 4IR 相關技術就新增近 4 萬個專利家族，占 2018 年專利申請活動逾一成；

  2. 2000-2018 年數據若以國別地區區分，美國持續領先，約 1/3 發明來自美國貢獻，平均年成長率為 18.5%，歐、日、韓、中同期成長率各為 15.5%、15.8%、39.3% 及 25.2%；以個別企業區分，前十名是三星、LG 分占一二，Sony 第四，華為第五，其餘皆歐

美大廠；就研發聚落排序，這段期間 4IR 專利家族各有約 10% 出自首爾、東京，矽谷、大阪為第三及第四，深圳、北京分居第五及第八，台北排在第 11 位。

- EPO 及 IEA 2021 年 4 月 27 日聯合發表新報告《專利與能源轉型：清潔能源技術創新的全球趨勢》（Patents and the energy transition: global trends in clean energy technology innovation），內容計算 2017-19 年低碳能源相關發明的全球專利件數，平均每年成長率為 3.3%，相較於 2000-13 年平均每年 12.5% 的成長幅度，顯示相關技術仍有很大發展空間。
- EPO、歐洲太空政策研究所（ESPI）、歐洲太空總署（ESA）合作發表航太相關專利申請趨勢研究報告《航太，由專利活動看太空相關技術》（Cosmonautics, The development of space-related technologies in terms of patent activity）：因民間資金大量投入，2007-2017 年間，相關專利申請活動成長逾三倍。其中中國航太專利申請十年間從無到有，因北京當局鼓勵專利申請，2018 年相關專利家族有 50% 以上為中國申請人所有，但來自中國的申請案裡，只有約 5% 為中國境外申請。可參考 TIPO 摘要報導〈EPO 新研究報告揭示航太科技的全球專利趨勢〉

Broad Institute 團隊 CRISPR 相關歐洲專利因優先權主張無效遭撤銷

EPO 技術訴願委員會 3.3.08 2020 年 11 月 6 日正式就 T 844/18 案作成裁決，Broad Institute 團隊所有的 2771468 號 CRISPR 歐洲專利遭撤銷，EPO 特別為此發布新聞公告，相關異議程序 2020 年 11 月 23 日確定終結。PCT、歐洲專利申請案若主張優先權，EPO 區域階段申請案、歐洲專利申請案申請人務須包括優先權被主張案全部申請人或其權利繼受人。

註：詳細資訊可參閱 https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20201106.html。

EPO 訴願委員會判例彙整 Case Law book (9th edition, July 2019)

EPO 訴願委員會有 HTML 版判例彙整 Case Law book (9th edition, July 2019)，運用每月訴願裁決選輯，將標有 Catchword、Keywords 的新增訴願裁決連結，增附在 HTML 版判例彙整相關內容頁面。2020 年 11 月 24 日 EPO 又公告進一步擴充 HTML 版判例彙功能：新增 EPO OJ 補充判例報導，方便使用者依法條各詞彙概念一站取得更完整的既有判例資料。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20201124.html。

EPO 有關審查決定附件的通知

除例外項目（例如：口頭程序所提請求項），2021 年 2 月 1 日起，EPO 製發拒予專利通知時，將不再隨文附上審查所據文本，審查指南 GL E-X, 2.4 描述作業也將同時生效。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a133.html。

EPO 成員國通過兩項共通作業規範

EPO 2021 年 2 月 12 日公告，歐洲專利組織成員國代表 2020 年 12 月召開 Administrative Council 會議，通過兩項共通作業規範，其一針對單一性審查，其二針對指定發明人規定，兩項規範現已釋出供公眾參考，但個別成員國是否實施、如何實施，各國可依其國情採自願方式施行。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210212a.html。

EPO 持續推動跨局合作計畫

EPO 與世界多個專利局達成合作協議，包括但不限於：

- EPO、馬來西亞專利局 MyIPO 自 2020 年 7 月 1 日起無限期展延雙邊 PPH 服務辦理期間。
- EPO、菲律賓專利局 IPOPHL 自 2020 年 7 月 1 日起無限期展延雙邊 PPH 服務辦理期間。
- EPO 及歐亞專利局（EAPO）宣布，兩局合作的 PPH 服務自 2020 年 10 月 1 日起無限期展延辦理，若件數超過 EPO 可管理數量，兩局將再公告結束辦理。
- EPO 2020 年 10 月 20 日宣布與國知局達成協議，自 2020 年 12 月 1 日開始推動為期兩年的試辦計畫：中國國民及居民提英文 PCT 案時，可指定由 EPO 執行國際檢索，初步需直接以歐元支付檢索費予 EPO 或 IB；第一年限額為 2500 件，第二年為 3000 件，這類申請案之後並可再指定由 EPO 執行國際初審。
- EPO 及韓國特許廳（KIPO）局長 2020 年 10 月 30 日舉行視訊會議並簽定諒解備忘錄，同意將加深兩局 CPC 技術分類、機器翻譯、分類前 AI 工具開發等事務合作，並預告兩局電腦實施發明（computer implemented invention；CII）比較研究成果即將發表。
- EPO 2020 年 11 月 2 日宣布與摩爾多瓦專利局（Moldova AGEPI）所簽 Validation Agreement 生效五年，本月兩局再續約 5 年。
- EPO 2020 年 11 月 4 日公告與哥倫比亞專利局（SIC）簽訂諒解備忘錄，未來五年 SIC 審查、授予哥倫比亞發明專利時，可利用 EPO 的檢索審查工作成果及工具。
- EPO 2020 年 11 月 30 日公告，與以色列專利局（ILPO）的 PPH 辦法實施期間將自 2021 年 1 月 6 日起無限期延長。

- EPO 2020 年 12 月 3 日公告，與加拿大專利局（CIPO）的 PPH 辦法適用期間自 2021 年 1 月 6 日起無限期延長。
- EPO 2020 年 12 月 23 日公告，與新加坡知識產權局（IPOS）的 PPH 辦法試用期間自 2021 年 1 月 6 日起無限期展延。
- EPO 及墨西哥專利局（IMPI）局長舉行線上會談，對兩局合作進展表示欣慰。根據 EPO 新聞稿，IMPI 審查官審查本國案件時，已開始系統性利用 EPO 對應案的檢索審查結果，自 2020 年初以來，這類再利用次數超過 4000 次（含 IMPI 審查官所發墨西哥申請案 OA 引用 EPO 找出的引證案，或直接利用 EPO 審查結果作成核准處分的情況）。

註：詳細資訊可參閱 https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210210a.html。

EPO 有關疫情期間優先權證明文件提交要件的說明

疫情期間，EPO 收到無數優先權證明文件（權證）提交諮詢，遂彙整相關資訊供公眾參考：

- 部分情況毋須申請人另外提交權證，例如
  1. EPO 可透過 WIPO DAS 線上調取電子檔的權證；
  2. 歐洲專利申請案的優先權主張基礎案為另一歐洲專利申請案或 EPO 受理的 PCT 案，又或是美國、韓國、中國發明或新型申請案。
- 權證電子檔若有外國局電子簽章且為 EPO 規定格式，可依指定方式線上向 EPO 提交，毋須另外提交紙本權證予 EPO。目前美國、巴西、葡萄牙、義大利、奧地利、波蘭等國專利局都可提供這類電子權證；

- 若因情況特殊無法在官期內向 EPO 提交符合規定的紙本或電子權證，可依 Rule 134(5) EPC 及 Rule 82quater.1 PCT 辦理，即先提交自行掃描的權證電子檔供 EPO 檢索實審參考之用，但在收到紙本權證之前，EPO 不會製發核准通知；
- 即使是疫情期間，EPO 只製發紙本權證。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/news-events/covid-19.html。

EPC 細則 Rule 19 及 143 條文修訂

歐洲專利組織立法機構 Administrative Council 2020 年 12 月 15 日決議修訂 EPC 細則 Rule 19 及 143：原規定需揭露發明人完整地址，現改為需揭露發明人居所（含所住國及居住地），但發明人仍可依 EPC 細則 Rule 20(1) 書面請 EPO 勿公開其資訊。修改後細則 Rule 19 已於 2021 年 4 月 1 日生效，並適用當天起新增及更正發明人指定資料的案件、當天起由 PCT 進入 EPO 區域階段的申請案；修改後細則 Rule 143 預定 2021 年 11 月 1 日生效，並適用當天起公開的歐洲專利申請案。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/01/a3.html。

2021 年 EPO 審查指南更新

自 2021 年 3 月 1 日起，新版的 EPO 審查指南公布並正式生效，本次更新所涉範圍相當廣泛，其中與實體審查較為相關的部分，以下概略說明。

1. 口頭程序（oral proceedings）
   推測是受到疫情持續的影響，在審查部門與異議部門的口頭程序，審查指南做了實質的更新（於 parts C-VII, 5；D-VI, 3.2；E-III, 1, 2.2, 6 & 8；E-IV, 1.11.2）。

EPO 極力將視訊會議（video conference，VICO）用作口頭審理的「新常態」，所有即將進行之審查與異議程序的口頭審理都會透過 VICO 進行，除非有嚴重原因致使 VICO 無法進行。對 VICO 技術可靠性的質疑或是無法取得、使用 VICO 等空泛的反對理由均不構成前述的嚴重原因。所謂構成反對以 VICO 進行的嚴重理由包含了與參與口頭審理之人有關的實際原因，例如參與口頭審理之人已經過證實具有視力障礙，而無法作為代表人在螢幕上進行口頭審理，這種實質原因；或者審理涉及對觸覺方面之特徵的展示或檢查，這種程序原因。

2. 關於生物技術

因應 2020 年 5 月 14 日，EPO 擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal，EBA）作出的 G3/19 意見，審查指南的多個部分（於 parts F-IV, 4.12；G-II, 5.2-5.5.1）隨之更新。生產動植物之主要生物學方法本就不具可專利性，G3/19 意見則是確認了這樣不具可專利性的限制應延伸至僅由主要生物學方法獲得之動植物的產物。然而，相關法規，即施行細則第 28 條第 (2) 項，卻是 2017 年 7 月 1 日生效的，導致了第 28 條第 (2) 項與 G3/19 意見對 2017 年 7 月 1 日就已獲准的專利或以 2017 年 7 月 1 日前為申請日 / 優先權日的繫屬案件不生回溯效力。

另外，因應去年生技類發明重新回到聚光燈下，審查指南更新了兩個相關主題。

在新增章節（part F-IV, 4.24）中，審查指南特地對氨基酸或核酸序列有關的術語「同一性」和「相似性」提出了在專利審查角度上的定義。而且這個章節明確指出，針對氨基酸或核酸序列，如果申請人使用同源性 （homology）的某種百分比作為區別特徵，將會被基於 EPC 第 84 條請求項明確性而核駁，除非同源性的測定與計算已經在提出申請時在申請案中就已被清楚定義。

而在新增章節（part G-II, 5.6）中，審查指南詳細陳述了抗體相關的發明在專利上的界定方式以及建立進步性的要件。基於抗體本身不同於其他生物大分子的特殊性，審查指南共列舉了（包括，但不限於）八種請求項定義抗體方式分別為：(a) 抗體本身的結構（氨基酸序列）；(b) 編碼抗體的核酸序列；(C) 參考標的抗原；(d) 標的抗原與進一步的功能特徵；(e) 功能和結構特徵；(f) 生產過程；(g) 抗原決定位；(h) 產生抗體的融合瘤，這八種方式中除了 (b) 項已臻明確，不須多作闡述，另外七項均設有小節說明，對以生技案件為主力的從業人員來說極具參考價值。

在抗體發明的進步性方面，一個與已知抗原結合的新穎抗體必須要有令人訝異的技術功效（surprising technical effect）方才具有進步性，此處所謂令人訝異的技術功效，是指相比於已知可得的抗體，發明抗體對相同抗原具有較佳的親和力、較佳的治療活性、較低的毒性或免疫原性、預期外的物種交叉反應性或被證實有結合活性的新形態抗體構型。

3. 以電腦實施的發明 (computer-implemented invention，CII)

CII 一直是 EPO 很關注的領域，EPO 對相關章節的修訂可說是不曾間斷，在今年的更新中，審查指南特別指出一些原本被認為不具備專利性的技術，在特殊狀況下可以成為具專利性的發明。

以預測輸入之機制協助使用者在電腦系統中輸入文字，這的確是一個技術功能，但在預測輸入之機制中，產生字詞變體，此一動作本身並非技術問題，因此被使用的語言模型本身無所謂技術貢獻。然而，如果涉及在電腦上實現語言模型的技術考量，例如與電腦內部功能有關的考量，那麼可能會產生技術效果，而跳脫 EPC 第 52 條第 (2) 項 (c)、(d) 項所定非為專利標的之範疇（part G-II, 3.7.1）。

受到 AI 大行其道的影響，在數據檢索、格式與結構方面（part G-II,

3.6.3），審查指南特別指出「認知數據」是指內容與含義僅與人類使用者相關的數據（例如 AI 學習過程中被教導模仿人類使用者認知的數據），EPO 不認可認知數據有助於產生技術效果，因此當一個技術方案混合著數據結構的特徵與認知數據的特徵時，此技術方案的技術功效必須全部歸因於數據結構的特徵，該技術方案才被認為具有發明的技術性（technical character）。

同樣受到 AI 的影響，本次審查指南新增了「數據管理系統與資訊檢索」的新章節（part G-II, 3.6.4），其中指出由數據管理系統執行的結構化查詢和單純資訊檢索之間有所區別，這個新增的章節的份量不少，建議從事電腦軟體或 AI 相關發明案的撰稿人員細細閱讀。

4. 關於修正規定

根據以往散見於審查指南不同段落（parts F-II, 4.2；F-IV, 4.3(iii) & 4.4）的原則，這次審查指南直接言明了專利說明書發明說明（description）與請求項（claims）必須要存有高度一致性（part H-V, 2.7）。

在審查過程中，不再被獨立項涵蓋的說明書實施例必須隨之刪除，除非可以合理地認為，保留這些實施例對於強調經修改的請求項的特定層面是有用處的。而且，即便上述條件成立，在這種情況下，必須強調實施例未被請求項涵蓋的事實 (part F-IV, 4.3 (iii))。

註：EPO 新版審查指南網頁請見 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html；

上述文字擷取編輯自《北美智權報》第 281 期喻韜〈2021 年 EPO 審查指南更新〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/IPNC_210324_1201.htm。

EPO 擴大訴願委員會（EBoA）釋法裁決

EBoA 陸續就多件重要案件作成釋法決定：

G 1/19 ——歐洲專利申請案 03793825.5 所請發明，是以電腦模擬人群穿越建物或其他環境，審查期間因審查官認為「模擬」特徵無法貢獻評估進步性所需的技術特徵，認定其所請發明不具進步性並否准專利；經申請人提訴願，EPO 訴願委員會 Technical Board of Appeal 3.5.07 又就電腦實施模擬發明是否具可專利性移請 EBoA 裁決。而 EBoA 2021 年 3 月 10 日就 G 1/19 一案作出裁決：EPO 舊有的電腦實施發明審查標準（COMVIK approach）適用電腦實施模擬發明的審查，只要有超出模擬用電腦內一般 electrical interaction（也就是有「進一步技術效果」（"further technical effect"）），進步性審查時都能加以考慮，而本案電腦模擬過程只涉及數值輸入及輸出，與實體世界無任何互動，只是單純的電腦實施模擬。

註：詳細資訊可參閱 https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20210310.html。

G 4/19 ——本案申請人訴願人先於 2009 年提歐洲專利申請案，隔年再主張其優先權提 PCT 案，因被主張歐洲專利申請案已核准授權，同一申請人再利用 PCT 案進入 EPO，此一 Euro-PCT 案 Claim 1 與被主張的歐洲專利完全相同，於是被 EPO 以重覆授權（Double Patenting）問題拒予專利，隨後進入訴願程序。申請人訴願人直指《歐洲專利公約》（EPC）規範的拒予專利事由不含重覆授權，且本案申請日較其被主張歐洲專利晚一年，可享有較晚到期的專利權存續期間，負責本案的 EPO 技術訴願委員會 Technical Board of Appeal 3.3.01 遂提請 EPO 擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal；EBoA）審理，取得編號 G 4/19。EBoA 2021 年 6 月 22 日裁決：申請人就已授權的同一所請發明再申請專利，即使已授權歐洲專利本身不構成 Art. 54(2), (3) EPC 先

前技術，無論該申請案相對於已授權歐洲專利是否 (1) 為同日申請、(2) 較早申請（例：後者母案）或為後者分割案、(3) 主張相同優先權，皆可依 Arts. 97(2), 125 EPC 拒予專利。本決定僅適用審查中申請案與已授權專利有相同指定國的情況。

G 1/21 —— EPO 訴願委員會 3.5.02 依 Art. 112(1)(a) EPC 將 T 1807/15 中間決定移請 EBoA 審議：若言詞辯論程序參與方未全部同意以視訊方式進行，逕採視訊方式為之，是否有違 Art. 116(1) EPC 規定？而 EBoA 2021 年 7 月 16 日裁決：訴願程序參與方受緊急狀況影響難以親自出席 EPO 口頭程序時，即使未獲全部程序參與方同意，改以 VICO 模式進行仍符合 EPC 法規規範。EPO 隨後並表示全球疫情尚未緩解，目前口頭程序仍將維持 VICO 模式進行，換言之，VICO 模式口頭程序將是疫情期間常態。至於疫情結束後，因新增條文 Article 15a RPBA 2020 已於 2021 年 4 月 1 日生效，除非修法，否則只要 EPO 訴願委員會自認情況適合，仍可自行決定口頭程序採 VICO 模式進行。

EPO 有關優先權案檢索結果提交的公告

歐洲專利申請案若主張中國或瑞典先申請案優先權，且 EPO 在 2021 年 7 月 1 日尚未寄發官函要求申請人提交被主張案檢索結果，將改由 EPO 主動在歐洲專利申請案案卷置入被主張案檢索結果，毋須申請人另行提交。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/05/a38.html ； https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/05/a39.html 。

EPO 2021 年 6 月 21 日公告

EPC 法規規定，PCT 案只需 (1) 繳納進入 EPO 區域階段的申請費，且 (2) 國際公開語文為 EPO 官方語文或附具規定譯本，即使未滿足其他進入

EPO 的規定要件，亦可納入 Article 54(3) EPC 先前技術，成為其他歐洲專利申請案的引證資料。2021 年 8 月 25 日起，EPO 將在 European Patent Bulletin 新增 Section I.2(2)，標題 "International applications considered as comprised in the state of the art under Rule 165 and Article 54(3) EPC"，向公眾宣布有這類先前技術出現。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/06/a51.html。

EPO 有關部分國家申請人給予國際檢索暨初審規費優惠的公告

針對 (1) 世界銀行所列中低收入國家及 (2) 與歐洲專利組織簽有 Validation 協議的國家，EPO 提供其 PCT 案申請人（補充）國際檢索、初審規費扣減 75% 的優惠，惟若有複數申請人，需每一申請人都來自前述國家，始符合規費減收資格。EPO 2021 年 7 月 7 日公告，自 2021 年 7 月 1 日起，前述兩類國家名單略有調整：

- 第 (1) 類世界銀行所列中低收入國家，包括含印度、柬埔寨、菲律賓、越南等，新增貝里斯、印尼、伊朗、薩摩亞，剔除摩爾多瓦；
- 第 (2) 類與歐洲專利組織簽有 Validation 協議的國家，含摩洛哥、摩爾多瓦、突尼西亞、柬埔寨。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/07/a58.html。

秘密銷售構成先前技術於 EPO 之現況

EPC Art. 54 (2) 規定了：「現有技術應被視為包含在其歐洲專利申請案申請日前透過書面或口頭敘述、透過使用或其他任何方式向公眾提供的所有事物。」與中國相似，是否為先前技術之標準以「為公眾所得」作為關鍵門檻。與其他主管機關不同的是，在 Guidelines 中不僅間接

提及，甚至直接開闢專章討論保密協議的效力。

首先，在 Part G. Chapter IV. 7.2.1 中：「在相應期日，如果公眾有可能獲得該申請標的之相關知識，且並無保密條款限制申請標的之使用或傳播，則可認為該申請標的已藉由使用或以任何其他方式向公眾公開。例如，若將物品無條件地出售予屬於公眾之一人，因為此買受人透過交易獲得對該物品不受限制的所有權。」反面解釋，技術內容在附保密條款交易下，買受人所因而得知相關知識，此一事實則不視技術內容為公眾所得。

再者，Part G. Chapter IV. 7.2.2 中：「若對保密性方面有明示或默示的協議，且未被違反，那麼原則上認為，申請標的並未透過使用或其他任何方式而為公眾所得。」明示之保密協議自不待言，此間所謂默示之保密協議存在與否，則須視雙方對於保持秘密是否客觀上均有利益而定，若僅一方有保持秘密而生之利益，則須使「他方隱含地接受而有採取相應的保持秘密行為」得到證明，方可認為默示之保密協議存在。為建立此一證明從而確認默示之保密協議存在，雙方的商業關係以及該申請標的申請前使用的目的都必須被考量。例如，雙方為母公司與子公司、雙方間存有誠實信用關係、雙方為合資企業或交付樣本等，較可能被認為雙方間具有默示之保密協議，反之，普通商業交易與量產零件的銷售則可能是默示之保密協議的反向指標。

根據 EPO 的判例法，若僅公眾之一人得以近用並理解一資訊，且此人沒有保密義務，則判例法接受該資訊是「為公眾所得」之資訊。換言之，若買受人具有保密義務，而且沒有違背此項義務，則該物品的相關資訊、知識不屬於先前技術。

EPO 對秘密銷售是否成為先前技術的見解強烈地傾向於回歸到「技術內容為公眾所得」之判斷，然而，EPO 的判例法上對於構成先前技術非僅以「為公眾所得」為唯一判斷條件，除了技術內容為公眾所得，

該技術內容還必須為可分析以及可再現，當然，此二附屬要件均立足於「為公眾所得」上。同時，此二附屬要件隱約對應專利從業人員熟知的清楚揭露及據以實施要件，也因此審查員多偏好以專利資料庫之技術內容作為核駁引證資料，因公開制度，專利資料必為公眾所得，且不可分析以及不可再現之疑慮較低。因此，根據 EPO 的判例法，有論者認為，若將 [美國最高法院]Helsinn 一案以 EPO 的標準審查，系爭專利極有可能仍為有效。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 265 期喻韜〈秘密銷售構成先前技術於各國之現況 (下)〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_200722_0706.htm。

EUIPO 對虛擬設計的保護

歐盟設計法第 3 條「設計（design）」的定義為：產品的整體或一部分的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質 / 產品本身的材料 / 或是產品的裝飾等所構成的特徵。另外，「產品（product）」的定義：其所稱產品，是指工業產品或是手工藝產品的項目，包括複合產品的零件、包裝、產品外裝（get-up）、圖像表徵及印刷字體，但不包括電腦程式。因此，電腦程式不是歐盟設計法所保護之標的，而 GUI、圖像表徵、符號及印刷字體等本身就是產品，就是歐盟設計保護之法定標的。不過，EUIPO 對於註冊設計之圖式揭露有不能超過 7 張圖式之限制。

根據羅卡諾國際分類，GUI 屬於 14-04 的特定類別，不需要與特定產品相關。EUIPO 將 GUI 歸類於 14-04 小類，圖像則歸類於 14-04 或 32-00 小類，EUIPO 允許申請人僅揭露圖像或 GUI 設計，不強制申請人必須在圖面中以實線或斷線來表示其所實施之顯示螢幕、終端機或其他顯示器或其部分；也不必在設計說明中記載「不主張設計之部分」。另將字體或字型則歸類於 18-03 小類，將全像攝影設計及投影圖像歸類於 32-00。然而，虛擬設計並未特別歸類。

註：文字擷取編輯自《北美智權報》第 272 期葉雪美〈從新興 GUI 設計談到各國對虛擬設計的保護〉一文，全文及原文備註請見 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/IPNC_201111_1001.htm。

EPO 官函 Mailbox 線上通傳適用項目擴大包括訴願程序文件

EPO 2021 年 4 月 13 日宣布，2021 年 6 月 1 日起，EPO BoA 將利用 EPO Mailbox 線上通傳訴願程序各項文檔，依 Rule 126(2) EPC，同樣是在文件電子檔寄發到收件人信箱的第 10 日視為送達。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/04/a37.html。

歐盟統合專利法院協議（UPCA）德國進展

歐盟統合專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court；UPCA）及其臨時適用議定書（Protocol on the Provisional Application of the UPCA；PAP-Protocol）能否生效，德國批准進度是關鍵，因德國國會及聯邦憲法法院接連作成正面決定，歐洲統合專利法院（Unified Patent Court；UPC）籌備可進入最後階段，UPC 及歐盟單一專利（Unitary Patent）有機會在 2022 年開始運作：

- 德國聯邦議院（Bundestag）2020 年 11 月 26 日通過 UPCA 及 PAP-Protocol 批准新法，轉送德國聯邦參議院（Bundesrat）審議後，亦在 2020 年 12 月 18 日無異議順利過關。然而德國立法作業一度因兩件訴訟案停滯，兩件訴訟案的目的都是請法院禁止德國政府批准 UPCA 及 PAP-Protocol，所幸，德國聯邦憲法法院 2021 年 7 月 9 日正式駁回這兩件禁制令申請。2021 年 8 月 7 日 UPCA 及 PAP-Protocol 批准新法經德國總統簽署，2021 年 8 月 12 日正式於德國聯邦法律公報第二部分（Bundesgesetzblatt Teil II）公告，並自 2021 年 8 月 13 日起生效。

- UPC 籌備委員會表示，德國批准 PAP-Protocol 後，儘管還需另兩個成員國完成批准，才能啟動臨時適用期（provisional application period；PAP），但預計今年秋季即可完成這部分立法程序，推進到下一階段。PAP-Protocol 一經生效、啟動 PAP，UPC 最後的籌備工作即告底定，緊接著就要組成 UPC 管理單位，開始採用先前 UPC 籌備委員會所擬法規，完成預算規畫、IT 系統布建、法官招募聘任，估計 PAP 階段約需費時 8 個月，如一切順利，UPC 可望在 2022 年年中開始運作。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 http://www.epo.org/news-events/news/2020/20201126b.html；

https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan。

EPO 發布手機版 EPO Data Hub

EPO 發布手機版專利申請趨勢免費查詢系統 EPO Data Hub，可查詢過去 5 年（例：2016-2020）EPO 受理、授權申請案件整體或依國別、主要申請人分列的統計數據，這些數據大致採用每年 3 月發布的 Patent Index 內容。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210624.html。

EPO 再推新工具：統計暨趨勢中心

EPO 整合歷史數據，在 2021 年 7 月 21 日發布新設計的分析趨勢圖示工具（Statistics & Trends Centre），使用者可依需求自由單複選不同國別、技術、年份及呈現的圖表類型。以以台灣為例，可利用 EPO 已整理的圖表顯示 2011-2020 十年間台灣申請人申請及授權案量變化、2020 年各技術領域申請案量統計、前十大申請人及其申請件數等資料。

註：詳細資訊及公告內容可參閱 https://new.epo.org/en/statistics-centre。

歐洲專利申請案申請號編號方式

歐洲專利申請案申請號一般顯示為 YYnnnnnn.d：

1. 前兩碼表示申請年份；
2. 後綴 6 碼序號
   (1) 序號第 1 及第 2 位數字表示申請地點（00-09 表示在慕尼黑、海牙、柏林直接向 EPO 遞交；10-24 為網路遞交；25-49 為透過 EPC 締約國遞交；2002 年 1 月 1 日起，PCT 進入 EPO 的 Euro-PCT 案序號第 1 位數固定編 7-9），
   (2) 序號第 3 至第 6 位數字代表前述各處收件流水號；
3. 最末位，即“.”後的數字，為檢查碼。

註：EPO 及其他專利局的案號編碼規則，可參考 WIPO 整理文件 Numbering of Applications and Priority Applications – Current Practices，請見 https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-02-06.pdf。

※ 以上資料如需詳細內容，請至 EPO/EUIPO/WIPO/Unified Patent Court (UPC) 網站查詢。

EPO EUIPO WIPO UPC

順頌　商祺！

北美智權股份有限公司
www.naipo.com
234645 新北市永和區福和路389號5 樓
Tel：(02) 8923-7350

北美聯合專利商標事務所
www.naipo.com
234645 新北市永和區福和路389號6 樓之 3
Tel：(02) 8923-3635