

專利法規

[美國]

美國專利局提議刪除不必要的條例，並請公眾提供意見

美國專利局提議刪除其認為重覆或不合時宜的條例，並邀請公眾於 2018 年 2 月 20 日前提出相關看法。以下為美國專利局提議刪除之條例：

- 37 CFR 1.79：該條例禁止保留條款 (reservation clause)，禁止發明專利申請案中加入保留條款，聲明申請人日後可再提另一申請案，引用該在先申請案中有揭露、但沒有在請求項中主張的技術特徵。此外，37CFR1.79 允許將發明專利申請案中有揭露但未於請求項中主張的技術特徵，以引述的方式記載入同申請人或共同受讓人較晚提出之申請案。上述皆與 37 CFR 1.78 所規定之交互引用 (cross-reference) 事項重複。然而，屆時即便美國專利局刪除 37 CFR 1.79，申請人使用保留條款仍無濟於事，因在後申請案是否可主張在先申請案的申請日，於 35 U.S.C. 120 與 37 CFR1.78 中有詳盡規定；使用保留條款亦無法避免重複專利 (double patenting) 的核駁。
- §1.127：該條例指出按 37 CFR 1.181 向美國專利局局長提出的請願，可於主審委員(primary examiner)拒絕接受全部或部分修正後提出。此條例其實是不必要的，原因在於§1.181 已明確指出當主審委員拒絕接受全部或部分修正，可按§1.181 提出請願。
- 37 CFR 1.351：該條例說明根據 37 CFR 第一部分（有關專利案件實施規則(Rules of Practice in Patent Cases) 規定提出的修正會於官方公報與聯邦政府公報(Federal Register)刊登。此條例為多餘的原因在於按照行政程序法(Administrative Procedure Act)與管理與預算局(Office of Management and Budget)的指南，美國專利局會於聯邦政府公報刊登任何根據 37 CFR 第一部分規定提出的修正。此外，美國專利局打算繼續於官方公報上刊登 37 CFR 第一部分規定提出的修正。
- 37 CFR 42.102(b)、42.202(b)：這兩條例均已過時，37 CFR 42.102(b)是有關美國專利局局長於 AIA 生效頭 4 年的每一年得限制兩造重審 (inter partes reviews) 立案件數，37 CFR 42.202(b)則是有關授權後重審 (post-grant review) 之限制件數。提議刪除這兩條例的原因在於 AIA 生效已逾 4 年。

資料來源：“USPTO seeks comments on eliminating “unnecessary regulations”,” IPO Daily News. 2018 年 1 月 19 日。

[歐洲]

歐洲上訴委員會修正上訴程序規則

為了增加訴願程序的效率與可預測性，歐洲上訴委員會將對上訴程序規則 (Rules of Procedure of the Boards of Appeal, RPBA) 進行修正，公眾可於 2018 年 4 月 30 日前針對修正條文提出意見。除了文字細部修正之外，與程序相關之重要修正摘要如下：

RPBA 第 10 條訴願合併審理：新增加速訴願審理之規定，上訴委員會可依據訴願參與人之請求加速訴願審理，提出請求應有具體可證 (objectively verifiable) 之理由支持，必要時應檢附相關文件。上訴委員會有權決定是否准予

加速審理。成員國之法院或有關當局亦得提出加速審理之請求。上訴委員會得依職權自行加速訴願審理；在此情況下，該案之審理將優先於其他訴願案，而上訴委員會得以對該案之程序採較嚴格的時限控管。

RPBA 第 12 條訴願程序之依據：新增訴願程序之依據，訴願之決定、做出訴願決定前之口頭審理紀錄，以及上訴委員會所提出與訴願參加人之視訊或電話面詢紀錄，皆得做為訴願程序之依據。審視訴願決定時應將該案之訴願請求、相關事實、雙方論述與證據等納入考量。若案件申請人提出之資料不符合訴願程序規範，將被視為對案件內容之修正，則須經上訴委員會依職權決定是否准予修正。案件申請人針對案件內容提出修正時應具備理由支持其修正，且確保不會引發新異議 (objection)。一審時未採納之事實、理由、證據、請求等不得再次於程序中提出，除非先前未被採納為錯誤決定，或者考量個案案情應予採納；應提出未提出、已撤回或放棄之事實、理由、證據、請求等不得再次於程序中提出，除非考量個案案情應予採納。

RPBA 第 13 條案件修正之規定：若案件申請人在訴願理由或針對訴願理由之回覆已提出後欲修正案件內容，須有理由支持其修正，上訴委員會有權決定是否准予修正。所提出之修正不得包含會引發新異議的內容。超過官方通知之期限或是口頭審理通知發出之後，案件均不准予修正，除非案件申請人能提出有力理由支持其修正。

RPBA 第 14 條參加訴願 (intervention) 之規定：若訴願參加發生在訴願審理中之階段，則 RPBA 第 12 條及 RPBA 第 13 條規定之應用須視個案案情決定。

RPBA 第 15 條口頭審理：若欲請求將已排定日期之口頭審理改期，必須有重大理由支持改期之請求；若口頭審理是由代理人出席，則改期理由須與代理人有關，而非其代表之參與人。改期之請求須以書面提出並載明改期理由，必要時應檢附相關文件；改期之請求應盡快提出，且須一併列出請求改期者無法出席之日期，以便重新安排日期。可支持改期請求之重大理由包含：1) 在收到口頭審理通知前已收到歐洲專利局或國家法院發出其他程序的口頭審理通知，2) 重病，3) 家族成員死亡，4) 結婚，5) 服兵役或其他具強制性之公民義務，6) 在通知口頭審理前已訂定而無法更動之假期或商務行程。無法支持改期請求之理由包含：1) 提出新的請求、事實、證據或論述，2) 工作壓力過大，3) 代理人無法出席，4) 陪同人員無法出席，5) 指定新的代理人。口頭審理之決定以口頭宣布者，在兩造同意下，決定之理由的書面紀錄得以節錄形式呈現，且得包含於口頭審理紀錄中；但若有第三人或法院為該理由之利害關係人，且需要完整紀錄者，則其書面紀錄不得節錄。若上訴委員會完全同意遭上訴之決定及其決定理由，則審理決定得以節錄形式呈現。

資料來源：

1. "User consultation on the revision of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal," EPO. 2018 年 2 月 5 日。
<<http://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html>>
2. "Revision of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, First Public Draft – Online User Consultation," EPO. 2018 年 2 月 1 日。
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D1FD98184FAB3A55C1258228003AFB21/\\$FILE/Proposed_revised_Rules_of_Procedure_of_the_Boards_of_Appeal_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D1FD98184FAB3A55C1258228003AFB21/$FILE/Proposed_revised_Rules_of_Procedure_of_the_Boards_of_Appeal_en.pdf)>

[巴西]

巴西擬修改專利申請之期間規定

巴西針對專利申請流程修正專利法，修正草案已交付國會審查，修正重點摘要如下：

1. 專利申請案的 18 個月早期公開制度改為 12 個月公開。
2. 提出實審請求之期限自申請日起 36 個月縮短為申請日起 18 個月。
3. 錯過實審請求期限後可提復權之期間由 60 天縮短為 30 天。
4. 提交官方要求之文件的期間由 60 天縮短為 30 天。
5. 回覆官方通知之期限由 90 天縮短為 30 天。

資料來源：“Draft IP Law reduces terms for patent proceedings,” Moeller IP Advisors. 2018 年 1 月 29 日。

<<http://www.moellerip.com/draft-ip-law-reduces-terms-for-patent-proceedings/>>