

專利法規

[美國]

美國專利局公布復審規費以及補充審查制度 (supplemental examination) 細則之修訂

美國專利局於 2012 年 1 月 25 日在聯邦政府公報上公布 AIA 法案中關於補充審查制度之細則修訂，公眾可於 2012 年 3 月 26 日前回饋意見。補充審查制度是指專利權人可利用讓美國專利局考慮、重新考慮或更正與專利相關之資訊，向美國專利局請求補充審查。此外，美國專利局也於公報中提議調整單造復審 (ex parte reexamination) 之規費，及決定在單造和兩造復審 (inter partes reexamination) 程序中的提出請願之費用。以下摘錄自提議內容：

1. 請求單造復審規費：17,750 美元。
2. 單造復審中提出請願規費：1,930 美元。
3. 請求補充審查規費：5,180 美元。
4. 請求一欲作為補充審查結果之單造復審規費：16,120 美元。
5. 補充審查程序中提交之文獻超過 20 頁，逐頁加收 170 美元的規費，超過 50 頁則逐頁加收 280 美元。
6. 補充審查制度所提交的文獻限制 10 件，不過一件專利可於任何時候被提出多次補充審查請求。
7. 提出補充審查須提交一份敘明遞交之文獻有無引起新的實質專利性問題之聲明。
8. 所有遞交文獻須符合相關規定，如非英文之文獻須附上翻譯本。
9. 審查委員須於收到補充審查請求後的 3 個月內作出結論。
10. 補充審查過程禁止請求面詢。
11. 補充審查過程中不可提出修正。

資料來源：“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. 16, 2012 年 1 月 25 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-25/pdf/2012-1480.pdf>>

美國專利局公布授權後審查 (post grant proceedings) 相關程序之細則，並請公眾提出意見

美國專利局在聯邦政府公報上公布 AIA 法案中有關授權後所提出的審查程序細則作修改，如單造復審 (ex parte reexamination)、兩造重審 (inter partes review) 以及授權後重審 (post grant review)，並請公眾在 2012 年 3 月 5 日前提出回應，以下摘錄自公布內容：

1. 任何人可提交影響一特定專利之任何請求項的可專利性之公告專利或者是印刷刊物等先前技術。
2. 任何人可提交一份專利權人向聯邦法院 (federal court) 或是美國專利局提出之對專利請求項範疇的書面聲明，其中專利權人對一特定專利的任何請求項表示立場。
3. 於提出上述先前技術或是書面聲明時，需同時提交一份相對應說明，以書面方式敘述將先前技術或是書面聲明適用於專利之至少一請求項的對應性與方法。

4. 當提交上述先前技術與書面聲明時，如該專利已處於復審程序，則須等到復審程序終止並且公布復審結果後，才會被審核。
5. 可匿名提出上述先前技術或是書面聲明。
6. 上述提交的文件須伴隨一份副本以證明相同文件已寄送給專利上記載的專利權人地址，否則不被受理。
7. 請求單造復審時，請求人須檢附一份敘明先前技術和請求項之間關係之詳細說明，例如請求項與先前技術之差異。
8. 在兩造復審和授權後重審的禁反言，並不會影響單造復審。
9. 審查委員在收到單造復審請求的 3 個月內確認該請求與所提交的先前技術是否引起會對專利請求項之可專利性造成影響的實質新問題。

資料來源：“Changes To Implement Miscellaneous Post Patent Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 3, 2012 年 1 月 5 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-05/pdf/2011-33813.pdf>>

[英國]

英國公布的 2012 年財政立法草案中涵蓋專利相關稅收制度

英國財政部於 2011 年 12 月 6 日公布《2012 年財政立法草案》，在有關智慧財產權管理規定章節明確提出建立「專利盒 (patent box)」稅收制度，對企業實施專利商業活動所獲利潤徵收 10% 的稅率，使企業保留因專利所獲取的大部分收入，從而實現利潤最大化。

專利盒制度是英國政府提高經濟計劃的組成部分，旨在激勵企業保留和商業化現有專利，同時研發新的專利產品，從而鼓勵企業在英國境內安置與專利產品發展、製造和利用有關的高價值工作崗位，阻止創新型企業的智慧財產權流向國外，進而保持英國在專利技術方面世界領先者的地位。

鑑於製藥、生命科學、製造和電子領域的專利產品收入佔其總收入的 60%-70%，因此專利盒制度將尤為惠及上述領域的企業。

銷售或許可的專利產品僅須含有一件專利即可享受該制度所賦予的稅收優惠政策，因而可大幅降低企業為維持一個產品中多件專利的有效性而支付的費用。

資料來源：“英公布有关"专利盒"立法草案。” SIPO, 2012 年 1 月 29 日。

<http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gw/2012/201201/t20120130_643044.html>