

## 專利權

### [美國]

#### 美國專利局欲修改專利權期限調整 (Patent Term Adjustment, PTA)之規定

配合美國專利局先前在 2011 年 11 月 12 日公布單造上訴修訂程序 ([可參照 2011 年 12 月 15 日第 25 期之台一雙週電子報](#)), 當中提到在訴願理由書 (Appeal Brief) 之答辯提出後或者答辯期限截止時 (以較早發生之日為主), 該訴願之管轄權便轉至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI), 美國專利局在 2011 年 12 月 28 日時於聯邦政府公布關於在上訴程序涉及計算 PTA 時的幾項修訂, 如下。公眾可在 2012 年 1 月 27 日前向美國專利局提出回饋意見。

1. 管轄權移轉至 BPAI 之日起, 至 BPAI 或聯邦法院作出訴願終局決定或訴訟終局判決之日間的時間, 不包含在因美國專利局未能於 3 年內核准公告專利而得行 PTA 之天數計算範圍。
2. 可以上訴程序造成延遲核准專利為由行 PTA 的天數計算, 係起於管轄權轉至 BPAI 之日, 止於 BAPI 或聯邦法院作出訴願終局決定或訴訟終局判決之日。
3. 未在提出訴願請求書後的 2 個月內提出訴願理由書者, 從訴願請求書提出日至補提訴願理由書或請求繼續審查之日間的時間, 不計入 PTA 之天數計算。

上述修改雖會減少因翻案成功使專利可准之上訴程序造成延遲的補償時間, 不過若審查委員在訴願請求書 (notice of appeal) 提出後重啟審查程序至專利順利核准的期間, 則可計入美國專利局未能在 3 年內核准公告專利而得延長專利權期限。

資料來源: "Revision of Patent Term Adjustment Provisions Relating to Appellate Review," USPTO, Federal Register Vol. 76, No. 249, 2011 年 12 月 28 日。 <<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-28/pdf/2011-33150.pdf>>