

- 三、商標設計。
- 四、產品設計。
- 五、專利買賣介紹。

美國專利局

面詢制度之簡介

王俊傑

美國專利制度的面詢，就是專利代理人為了讓審查委員進一步了解該申請案在書面上所無法表現出來的特色所申請與審查委員的非正式面談，一般面詢時間為二十到三十分鐘。參加面詢人員包括負責該案的審查委員與代表發明人／讓與人並於美國註冊有案的專利代理人，發明人也可視情況需要親自參與面詢，或者授權美國以外的專利代理人參加。美國專利局並未規定審查申請案期間必須進行面詢，基本上決定權在該案的申請人。當然，在特殊情況之下，若審查委員認為有面詢的必要也可主動要求。

站在發明人的立場，面詢可以親自詢問審查委員上語焉不詳的文字，拉近與審查委員之間的關係，並充分說明審查委員誤解之處與強調該案的特色；站在專利局的立場，面詢可以縮短審查委員了解案件的時間。整體而言，對雙方都有利。

關於面詢地點，若無專利委員授權，面詢地點不得於審查委員辦公室或者於非上班時間進行。換言之，必須在美國專利局內進行面詢。當然，若必須在化工廠現場實地操作以顯現其特徵者的特殊情況之下則不在此限。

至於何時申請面詢，原則上應於接獲審查書之後儘快提出申請，專利法明文規定不得於初審之前利用面詢機會與審查委員討論該案“可專利性”的問題。然而有一種情況必須儘可能於接獲初審定書之前申請面詢，那就是當該案為接續申請案時，因為萬一該案的母案已經到達最後審定(Final Office Action)階段，而且申請專利範圍在最後審定書之後未作明顯修正，則該接續申請案的初審審定可能被美國專利局視為最後審定。

申請面詢的手續非常簡便，以電話聯絡審查委員即可（審定書最後一頁載有審查委員的名字和電話）。可事先準備一份非正式的proposed response，於面詢之前送交（例如用傳真方式）審查委員，

或者親自送達審查委員辦公室。面詢結束之前，審查委員會填寫一份審查委員面詢摘要記錄(Examiner's Interview Summary Record)，表格格式為PTOL-413，代理人可視情況予以補充。

面詢不能視為對專利局的response，因此在面詢結束之後，代理視情況修改proposed response，作為送交審查委員的正式response，修改部份包括審查委員的建議以及其同意修正的申請專利範圍。

參考資料：Glenn J. Perry: Interviews with Patent Examiners。

美國專利法規中

之前技引用

張明傑

專利法(Patent Laws)中規定如下：

任何人可在任何時間，以書面方式向專利局提供由專利或出版物所構成，其認為與一特定專利之任何申請專利範圍項之專利性有關之前技。若前技提供者以書面方式說明了，所提供前技與該特定專利之至少一項申請專利範圍之相關性及應用方式，則此前技之引用及其說明將成為專利正式檔案之一部分。在前案提供者之書面要求下，可不將其身份列入專利檔案中並保密。

施行細則(Patent Rules)中規定如下：

(a)在一專利有效期間中之任何時間，任何人可以書面方式，提供予專利商標局，該人士陳明相關並可施用於該專利，並相信對於該專利之任一申請專利範圍項之專利性有關聯之前技。若前案之提供由專利權人為之，該有關於相關性與施用於之說明中，可包含申請專利範圍如何不同於前技之說明。（下略）

(b)提供前技者若希望其身份不列入專利檔案中並保密，則提供前技用文件中必須不具名。

(c)前技之提供由公眾所為者，於專利檔案中須：(1)反映出相同前技之一副本已寄交專利權人；或是若無法投遞時(2)給予專利局乙式二份。

專利或出版物形式之前技可提供予專利商標局，供置入專利檔案中。此提供（引用）可以不付費方式為之。

提供前技於專利檔案中之基本目的，在於告知專利權人和一般大眾，此等專利前案或出版物係存

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

在，並且在當評估專利之申請專利範圍時須予考慮。前技之置入於專利檔案中，確保了於任何後續的重行公告(reissue)或重審(reexamination)程序中，其將被考慮到。

專利審查員不應該擬將或置任何專利前案於專利檔案中。專利審查員對於審查長負有作出有關專利性方面決定之責任。審查員之任何似乎指出非其所審案件不具可專利性之活動，將視為不當。

前技之提供若在專利權人以外人士已提出重審要求並經專利局指令作重審之決定發出後，或是——重審請求者已繳付費用及齊備所需文件之後，則所提供之前技將在重審程序已終結之後，才置入專利檔案中。

最後特別一提的是，所作前技引用若符合法規之規定，亦即其為專利商標局所接受，則尚需依(1)是由第三者或專利權人自己提出；以及(2)是在重審指令發出之前或之後提出，而有不同的處理情況。而若所作前技引用不符合法規之規定的話，則將依(1)是由第三者或專利權人自己提出；以及(2)是否已寄交專利權人副本，而有不同的處理情況。詳細情況在此就不多作說明，而留待有心人士自行查閱相關資料作進一步了解。

向美國專利

商標局提起訴願

陳凱倫

在美國專利制度下，申請人若收到最終審定或相同之申請專利範圍被核駁兩次，可向專利商標局本身、地方法院或聯邦巡迴上訴法院三者中的任一機構提出訴願。本篇所欲介紹者為向美國專利商標局提起訴願之情況。

美國專利商標局轄下設有專利訴願與衝突委員會（以下簡稱訴委會）來受理專利申請案的訴願或衝突案件。然而提起訴願有一定之規定，即必須收到最終審定或相同之申請專利範圍被核駁兩次方能提起訴願。因此，申請人要提出訴願以前必須確定已將所有的證據呈給審查委員，若倘有新證據，宜再對該審查委員提答辯，不能提起訴願。此外，必須確定要提起訴願之申請專利範圍已在最佳狀態，若需修改申請專利範圍，則仍需對該審查委員提出，不能提起訴願。總之，除非對該審查委員已完全絕望，否

則不可輕言提起訴願。

訴願時僅能對審查委員之審查過程中有記錄之證據提出訴願，若提起訴願後才發現證據，可依美國專利法施行細則第一九五條提出宣誓書說明為何未能在訴願前呈送給審查委員，而案件可發回審查委員處理。

訴委會對於申請專利範圍之解釋係採取最廣義的方式，因此，訴願人所賴以與習知技術區別之限制必須在申請專利範圍中清楚地敘述。不要依賴訴委會將你對於申請案的討論內容當成你的申請專利範圍，必須將申請案的特徵清楚地(plainly)且不曖昧地(unambiguously)記載在申請專利範圍之中。

提起訴願時必須先向訴委會提出訴願聲明(Notice of Appeal)，並呈送訴願理由(Appeal Brief)。

訴願理由亦可在提出訴願聲明之日起兩個月內或是最終審定之答辯期限之前補送。未在期限內補呈訴願理由，或未付訴願規費將導致訴願之不成立。補呈訴願理由亦可延期補送，最多可延四個月，然需延期費。先前負責審理案子的審查委員也會收到一份副本。

在訴願理由中，訴願人必須清楚地敘述他的申請案的案由、各項申請專利範圍之狀態，在最終審定後之所有修正、審查委員的核駁理由以及訴願人之訴願理由。

審查委員在收到訴願人之訴願理由後可以書面答覆(answer)，通常其答覆理由是其核駁理由的重述。然而，若是訴願理由寫得好，可以克服審查委員的核駁理由之一項或數項的話，審查委員也有可能撤回其核駁而准予全部或其中幾項申請專利範圍之專利。當然，審查委員也有可能提出新的核駁理由。審查委員的答辯書會寄一份副本給訴願人。

訴願人在收到審查委員的答辯書後，可在二十天內針對審查委員的新見解提出回覆(Brief Reply)。若審查委員在其答辯書中提出新的前案來做為其核駁依據，則訴願人回覆之期限則延至兩個月，並且訴願人可修改申請專利範圍，或是提供新的證據或辯詞來克服新的核駁理由。

此外，訴願人可在審查委員答辯後的一個月內繳納規費以請求舉行聽證會(Oral Hearing)。若訴願人未請求舉行聽證會，則訴委員會之委員即檢閱訴願人之訴願理由、審查委員之答覆、訴願人之回覆，以及申請過程中之資料。然若訴願人有請求聽證的話，則訴委會的檔案人員會排定日期及時間並通知訴願人。

字樣記申請、品管輔導及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS等各國標準申請

在收到聽證時間的通知後，訴願人必須向專利商標局確認仍需舉行聽證，並且其代理人也將參加。在確認的書面文件中必須載明代理人將參加聽證會並作口頭說明。只有經申請人授權之代理人才能出席，並且，口頭陳述之內容必須是已有記錄可考的東西。不得在聽證會上以口頭陳述未出現在申請過程當中的記錄之資料（包括訴願理由）。

舉行聽證會有什麼好處呢？很簡單的案子縱使舉行聽證會可能沒有任何助益，但是，對於較複雜的案子或是有很不尋常的法律上的爭議點會有相當之幫助。同時，不容易放在訴願理由中的模型示範或圖表均可在聽證會中使用。即使較普通的案子，代理人在聽證會上信心十足地侃侃而談也能吸引訴委會之委員的注意力，而使委員們較能接受訴願理由中的陳述。

在聽證會上若是要爭辯你的發明的特徵以便支持範圍最廣的申請專利範圍對於習知技術而言是具有可專利性時，訴委會的委員可能會問你在那裡可以找到該項特徵，此時不能說是在附屬項中，所爭論之特徵必須在範圍最大的獨立項中。

申請人只有二十分鐘的時間來作口頭說明，而負責審查你的案件的正審查委員可以出席並在申請人說明後以十五分鐘的時間來說明。在實務上，審查委員甚少出席，而申請人得以暢所欲言，但是，訴委會的委員們會打斷申請人的說明並詢問問題，這並不代表委員們不同意申請人的說法，有時是委員們同意申請人的看法，進而詢問而尋求支持申請人說法的證據，以便推翻審查委員的決定。

一般而言，訴委會之決定有以下幾種可能：

(1)全然推翻審查委員之決定並給予專利。

(2)確認審查委員之決定。有時會指出審查委員之論點不當，但仍舉出應不予專利之理由。

(3)部分推翻審查委員之決定並給予專利。

(4)若審查委員以新論點來核駁案件，則案件會回到審查委員處續行，而申請人亦得以再修正申請專利範圍或是對於審查委員的新核駁理由提出答辯。

而訴委會亦可明白指示在申請專利範圍經過何種修正後即可准予專利，此時，申請人得以書面要求根據訴委會之決定而進行申請專利範圍之特別修正。

(5)訴委會也有可能將原先已准的申請專利範圍核駁，案子會發回到正審查委員處重審，而申請人可以修改申請專利範圍或對訴委會的核駁理由提答辯。(6)在程序上，申請人可在訴願決定之三十天內（或是訴願決定中另有載明期限）提出請求再議或修正。