

● 美國專利商標局啟動專利商標代理人導正試行計畫

2017年11月3日美國專利商標局（USPTO）公布啟動為期2年的專利商標代理人導正試行計畫（Diversion Pilot Program），這個由人員進用與風紀處（Office of Enrollment and Discipline, OED）執行的計畫使USPTO的做法與30多個州的代理人風紀制度一致，可完成其保護社會大眾的任務，避免委託不符USPTO倫理與專業標準的代理人。

OED的導正試行計畫藉由採取特定的矯正措施，讓有輕度失職行為的代理人有機會避免正式懲戒，可適用於有身體、精神或情緒健康問題（包括濫用藥物或酗酒），或是執業管理問題造成輕度失職行為及對客戶造成小傷害（若有）的代理人，在適當情況下，OED主管會給代理人簽訂導正協議的機會，要求他採取積極行動，改正導致失職行為的問題。

加入該計畫的資格初步是先根據美國律師協會建議的標準，欲參加的代理人必需3年內未曾受USPTO或其他法院公開懲戒，並願意且可以參加該計畫，此外，涉入的失職行為不得：（1）涉及挪用資金或不誠實、欺瞞、詐騙或歪曲；（2）導致或可能導致客戶或其他人重大不利；（3）構成對美國專利法37 C.F.R.第11.1條所定義的「嚴重犯罪」；或（4）是該代理人過去5年內已被懲戒過的失職行為的部分態樣或屬同一性質行為。在判定代理人及其失職行為符合規定後，還要考量其他因素以確認導正計畫是否適當。

OED熱切希望加入已有30多個州實施導正計畫的代理人風紀制度，進一步透過加強代理人的技能來保護社會大眾。

相關連結：<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-two-year-diversion-pilot-program>

● 美國專利商標局與日本、韓國簽署擴大合作檢索試行計畫合作備忘錄

2017年10月1日及2日，美國專利商標局（USPTO）局長Joseph Matal在瑞士日內瓦參加世界智慧財產權組織（WIPO）大會會議外，分別與日本特許廳（JPO）長官宗像直子和韓國智慧財產局（KIPO）局長Sung Yumo簽署雙邊合作備忘錄，開啟了第二階段的合作檢索計畫（Collaborative Search Pilot, CSP）。

2015 年至 2017 年間 USPTO 分別和 JPO 及 KIPO 進行 CSP，這個擴大合作檢索計畫（Expanded CSP）是建立在 2017 年 7 月 31 日成功完成的第一階段合作基礎上，計畫的目的是要結合 USPTO 與 JPO 或 KIPO 的檢索專業，使審查官在發出申請案的首次通知前取得最好的先前技術，在目前已完成的 CSP 初步計畫顯示，參與的專利局在審查過程中都貢獻了相關的先前技術，顯著縮短了審查時間，也大幅減少了請求繼續審查的需求，而核准率超過 90%，擴大版 CSP 將建立在這些成就上，繼續加強堅實審查及提升專利品質。

自 2017 年 11 月 1 日起，美國申請人若想參加擴大合作檢索計畫，可以請求多個夥伴專利局在作成和發出審查意見前，相互交換在其他局對應申請案的檢索結果，不需繳交費用；請求獲准後，申請案將會加速審查，指定專利局將同時進行檢索和審查其申請案，並在發出審查意見書給申請人前交換及評估檢索結果，申請人的同一件美國申請案可以同時利用與 JPO 及 KIPO 的兩個雙邊協議。

擴大版 CSP 計畫的改良處包括申請人不再需遵循首次通知面詢（First Action Interview, FAI）的程序要求、將夥伴局第一次實體審查通知書（First Action on the Merits, FAOM）的引證納入參考、請求獲准到 FAOM 的時間進一步縮短、以及將對應請求項的要求限於獨立請求項；USPTO 和日、韓的合作協議限定最多每年各 400 件，試行計畫為期 3 年至 2020 年為止。

相關連結：<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/cooperation-expanded-collaborative-search-pilot-jpo-and-kipo>

● 英國智慧財產局公開徵求智慧財產產業策略建言

配合英國政府將訂定新的產業計畫，2017 年 10 月 11 日英國智慧財產局（UKIPO）在其網站發布公開徵詢書，請各界提供可以激勵合作創新和授權機會的智慧財產（IP）制度的意見，以納入第二階段的產業策略，截止日期為 2017 年 11 月 15 日。

英國政府曾經在 2017 年 1 月發布「建立我們的產業策略」（Building our Industrial Strategy）意見徵詢綠皮書，本次 IP 產業策略意見徵詢書附錄列出一些先前調查及其他場合收到的建議，UKIPO 請各界可參考這些範例提

出意見，但範圍不限於這些議題，另將於年底發布一份白皮書，正式回應收到的意見。

一、IP 交易平台

過去一些公、私部門曾試圖建立初級及次級 IP 市場，包括 IP Auctions、Online Exchange、Patent Aggregators、IP Acquisition Funds、Defensive Patent Pools 及 Financial IP Trading 等平台，但僅部分成功，原因是很多平台因各種不同理由，在價格、數量、範圍和運作方面不夠透明，因而不算發揮完整功能，但有些提供仲介服務的平台營運成功。

UKIPO 認為如果金融業能體認 IP 資產和實體擔保品同樣的容易交易，會提升他們貸款給擁有豐富 IP 企業的信心。

UKIPO 曾就應採取何種措施來提升透過交易平台的 IP 交易量進行定性調查，回復意見點出目前供應和需求的市場仍小，但 UKIPO 仍希望從業者，例如反抄襲設計公司（Anti Copying In Design，ACID Marketplace）聽取不同的經驗和意見。

二、B2B 商業模式的 IP 協議

2005 年首次啟動的 Lambert Model IP Agreements 已協助促成大學與企業的合作，使企業在和大學合作時以不同方式考量他們的 IP，將之視為珍貴的企業資產，而不僅是一個發明的副產品。

三、自主性 IP 註冊

英國對於著作權作品或受未註冊設計權（unregistered design right，UDR）保護的設計並沒有官方註冊簿（official register），雖然有私人機構提供法律寄存（legal deposit）和註冊服務，有些企業和個人則選擇向銀行或類似機構提出 IP 寄存。公眾註冊簿的好處是提供創作者登記作者和所有權人姓名的法律確定性，可減少未來孤兒著作的數量；在 UDR 保護期間加強確定性，並可減少無形資產的投資風險。

但另一方面，有很多企業不希望引進這樣的註冊登記，因為會增加法務和行政負擔。目前已經有像 Copyright Hub 這樣有用的私部門在運作，探討改善數位基礎架構可以帶來的新技術潛能，例如在 IP 領域利用區塊鏈

(blockchain) 來提升資料管理性能，甚至增加 IP 資料價值及創造次級市場 (secondary market)。

值得一提的是，英國是許多國際協定的會員國，這些國際協定不允許把著作權登記作為著作權保護的要件，但各國並非不可有其他的制度選擇，目前有超過 50 個國家提供未註冊權之類的自主性註冊。

四、新的金融商品

很多人呼籲銀行和金融機構提供更多以 IP 為標的的產品，以幫助擁有豐富 IP 的企業取得貸款，近年來，無形資產的投資規模已大幅成長，因此 UKIPO 就貸款行為是否有隨著對 IP 價值的瞭解增加而改變，請民眾提供意見。

2013 年 “Banking on IP” 報告指出，IP 在英國的主流貸款並不受歡迎，做貸款決策時，有數百萬英鎊價值的企業資產未被納入考量。UKIPO 希望聽取企業和金融業對這個議題的意見，特別想多瞭解企業在以 IP 資產取得債務融資 (debt funding) 所面臨的挑戰，以及成功案例。另外也想聽取銀行對於政府如何協助他們克服開發 IP 新產品所面臨的問題，以及市場上已提供這類產品的業者的意見。

五、IP 授權解決方案

IP 交易可能造成有些企業的創新障礙，尤其是在標準必要專利 (Standard Essential patents, SEPs) 領域，據悉專利組合片段化 (portfolio fragmentation) 問題可能導致該領域創新者的成本上漲。

在著作權領域，UKIPO 設有一個企業和集體管理機構授權爭議的裁判法庭 (tribunal)，有人建議，應該提供一個類似的制度，用來裁決涉及使用標準相關技術機構的授權爭議。

六、免權利金的專利

有人說，過度利用專利可能抑止新興市場的發展，特斯拉 (Tesla) 公司過去利用專利制度來保護他們的發明，2014 年基於開放資源 (open source) 的原理決定釋出專利，希望刺激電動車的市場，藉由開放競爭者免費使用他們的專利，希望鼓勵更多低碳排汽車的創新，進而使他們營運的市場更成長。

有人建議英國可以將上述作法納入專利制度，例如在專利中聲明可以免費利用，這樣可以刺激對創新技術新市場及快速成長中基礎架構的投資。

七、IP 估價標準

UKIPO 正在調查成長中 IP 估價市場的結構、方法範圍、可用模式及如何符合企業需求，2014 年 IP 授權的全球交易值超過 2,200 億英鎊，占全球交易量 1.6% 且仍上升中，英國在由智慧財產權保護的無形資產的投資已由 2000 年的 470 億英鎊增加至 2014 年的 700 億英鎊。

UKIPO 希望確認估價市場的結構、行為驅動力及可克服的障礙，以鼓勵更多企業進行 IP 估價，以更有效的交易、保護和投資他們的 IP。全球其他國家也在關注這個議題，有些已達成被普遍接受、政府制定的標準估價方法，UKIPO 希望徵求關於英國是否應考量類似作法、以及會有什麼好處的意見。

相關連結：<https://www.gov.uk/government/consultations/industrial-strategy-intellectual-property-call-for-views>

● 英國引進孤兒著作授權機制屆滿 3 週年

英國智慧財產局（UKIPO）領先全球建置第一個孤兒著作網路授權系統，2017 年 10 月 29 日是英國引進孤兒著作授權機制屆滿 3 週年之日。

孤兒著作是創意作品，正如日記、照片、電影或音樂的片段等，是受著作權保護的，但其一個或多個著作權人不得而知或找不到。孤兒著作的利用除非屬於著作權例外規定，在竭力尋找著作權人而不可得後，授權機制提供一個合法的方式來使用這類著作，申請授權的作品最多可達 30 個，且用途可以依需要決定。費用包括申請費和授權費，申請費是依據所申請作品的件數呈階梯式增加，一個作品費用為 20 英鎊，每多 1 個增加 2 英鎊，最多 30 個作品為 80 英鎊，申請成功後，UKIPO 會寄制式的使用規範給申請人，這時申請人就需繳交授權費，費用視孤兒著作的用途種類和申請人的使用方式而有不同。

過去3年來，UKIPO已經核發各種不同用途的使用授權，包括將一張照片用於產品包裝、將一本書改編為電影、將一段1950年代錄音使用於電視廣告，以及將一首威爾斯語民謠用於一個電視節目等。

孤兒著作的授權使用僅限於在英國境內實施，可以商業性或非商業性使用，係非專屬授權，期限最長7年，可以延展。

相關連結：https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645196/IP-Connect-Sept-17.pdf

● 印度智慧財產局與世界智慧財產權組織簽署合作協議

印度的智慧財產權是由 Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM) 管轄，隸屬於商業與工業部下的產業政策與促進司。2017年10月5日CGPDTM和世界智慧財產權組織(WIPO)局長在瑞士日內瓦簽署一份合作協議，以促進兩局間資料交換，包括透過WIPO CASE系統及WIPO電子存取服務(Digital Access Services, DAS)提供印度專利文件及檢索、審查報告，以使優先權文件得以用電子交換方式提供。

該協議的合作項目包括改善CGPDTM的智慧財產(IP)服務，其中包括數位化、資料建立及資料品質改善、IP資料交換與散布，並由WIPO提供數位化、文件管理、線上檢索等相關系統或模組的營運系統，以及建立國家和/或地區IP資料庫；該協議也將有助印度成為WIPO CASE的寄存局，以便提供印度專利申請案的檢索和審查報告，同時也啟動了未來兩局的例行性資料交換。

註：WIPO Centralized Access to Search and Examination (WIPO CASE) 是WIPO國際局為回應澳洲、加拿大和英國專利局的需求於2011年初步建置，在2012年強化系統，成為3局間審查人員分享檢索和審查資料的平台，自2015年6月1日起，任何專利局在通知國際局將遵守新的使用規範後均可加入，該系統的目的是要增進各專利局的專利檢索和審查的品質和效率。

相關連結：<http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?366/>