



- **2000 年版歐洲專利公約：歐洲專利實務一大變革**

隨著 2000 年修訂版歐洲專利公約（通稱 EPC 2000）於 2007 年 12 月 13 日開始正式生效，歐洲專利制度已進入重要新頁。自該日起，所有歐洲專利公約（EPC）締約國將遵行此新版 EPC；在希臘於 2005 年 12 月 13 日批准 EPC 2000 並成為第 15 個締約國而符合了 EPC 生效規定的整整 2 年後，EPC 2000 已取代舊版 EPC。

歐洲專利公約是一個提供其所有 EPC 締約國單一法律架構和統一專利授予與訴訟程序的多邊協定，是歐洲專利組織（European Patent Organization）的法源基礎，其行政部門則為歐洲專利局（European Patent Office，簡稱 EPO）。

新版 EPC 在實體專利法方面—即可專利性要件—的變動很少，惟與 1973 年沿用迄今的原始版 EPC 相較，已做了許多程序作業上的改良，但同時保留了歐洲專利制度為人所知的高水準和已通過時間考驗的架構。新版 EPC 反映了該制度使用者、發明人和科學家的需求，確保他們的研究得以持續進展，例如：

- 申請人可以用任何語文提出申請，在申請階段不必花費昂貴的翻譯費，只需在後續必要時，再提出 3 種 EPC 的官方語言（英文、法文或德文）之一的翻譯本。
- 在提出歐洲專利申請時，所有 EPC 締約國自動成為指定國。
- 歐洲專利申請案正式申請日的取得要件已大幅簡化，與專利法條約（Patent Law Treaty）一致，例如，若已在他國申請專利，同案向 EPO 提出申請時，不需備齊所有文件，但需在其後指定時限內提送。
- 專利所有人可以在統一的 EPO 上訴程序中自願限縮專利範圍來維持專利權，其效力及於所有締約國；而舊版 EPC 時，32 個締約國中只有 6 個國家有相當的上訴程序，且其法律效力僅及於相關國家，延長侵權訴訟的過程。
- 關於未於期限內補正，新版 EPC 使申請人可以在繳交費用後

補正，而舊版則需透過冗長程序來回復其權利。

- 專利權人的權利已強化，專利權人可以就上訴委員會 (boards of appeal) 對其專利的判決提請擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal) 討論，但僅限於程序違法時。
- 關於優先權，新版 EPC 可適用於世界貿易組織 (WTO) 會員國。目前非巴黎公約 (Paris Convention) 締約國、但屬於 WTO 成員國的國家包括台灣、泰國、安可拉、汶萊、斐濟、科威特、馬爾地夫、緬甸和索羅門群島皆可適用。

自 2007 年 12 月 13 日起，所有向 EPO 提出申請的新專利申請案將依據 EPC 2000 的規定審查，為避免雙重標準和不必要的繁瑣，EPC 2000 亦將適用於目前待審中而未受其他限制或相反規定的歐洲專利申請案。

<http://www.epo.org/topics/patent-system/epc2000.html>

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/31550DC44412EA98C125737D002E4F79/\\$File/adams_new_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/31550DC44412EA98C125737D002E4F79/$File/adams_new_en.pdf)

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8569CC07E20B6187C1257368002BF766/\\$File/Cramer_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8569CC07E20B6187C1257368002BF766/$File/Cramer_en.pdf)

● 挪威和克羅埃西亞加入歐洲專利公約

挪威 (Norway) 和克羅埃西亞 (Croatia) 分別於 2007 年 10 月 5 日及 10 月 31 日遞交歐洲專利公約 (European Patent Convention, 簡稱 EPC) 和 2000 年 11 月 29 日的 EPC 修正法案批准文件，自 2008 年 1 月 1 日起，EPC 修訂版開始對挪威和克羅埃西亞生效，故自該日起，歐洲專利組織成員國增加至 34 國，包括奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、摩那哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、



西班牙、瑞典、瑞士、土耳其和英國。

有關挪威和克羅埃西亞加入歐洲專利公約後的相關效力，以及該兩國為執行 EPC 而實施的規定將於歐洲專利局官方公報（Official Journal）公布。

重要資訊

2008 年 1 月 1 日起，歐洲專利申請案的指定國將納入挪威和克羅埃西亞，該日之前的申請案不得回溯指定。但為了使新締約國可被指定，若申請人在申請時有明確請求，歐洲專利局將把 2007 年 12 月提出的歐洲申請案的申請日訂為 2008 年 1 月 1 日。

專利合作條約 (PCT)

2008 年 1 月 1 日起，挪威和克羅埃西亞的國民及在該兩國有營業或住居所者，申請 PCT 國際申請案時可以歐洲專利局為受理局；想取得歐洲專利的 PCT 案，該兩國將自動列入指定國。

申請日在 2008 年 1 月 1 日之前的國際申請案，不得取得該兩國的歐洲專利，但若國際申請案有指定該兩國，則可取得其本國專利。此外，若已指定該兩國，則進入歐洲階段為法律上無效。

<http://www.epo.org/patents/updates/2007/20071128.html>

<http://www.epo.org/patents/updates/2007/20071123c.html>

● 三邊局第 25 屆年度會議摘要

2007 年 11 月 9 日，歐洲專利局（EPO）、日本特許廳（JPO）和美國專利商標局（USPTO）在美國維吉尼亞州亞歷山大（Alexandria, Virginia）召開第 25 屆三邊會議，簽訂瞭解備忘錄，內容摘要如下：

三邊局—

- 再確認基於工業財產是支持產業、技術進步和國際經濟成長基礎的共識，而進行三邊合作的承諾；
- 確認及時的處理日增的待審專利申請案和維持高品質的審查程序是三邊局和其使用者團體的共同目標；

- 體認透過三邊的協調方案來縮短審查時間及減少或去除重複性工作的利益；
- 體認推動申請案件之品質改善是減輕三局工作負荷的方法；
- 體認利害關係者對「單一申請、單一檢索、單一審查」的期望；
- 瞭解專利法規與程序調和化的利益；
- 體認為電子化業務系統與檢索工具建立統一架構和相容性資料的利益；
- 體認專利資料作為提升申請案品質方法的價值；
- 提出下列重點為 2007 年三局的主要合作成果：
 1. 建立一套新的管理架構 (Governance structure)。
 2. 訂定一個加強工作分擔的規章與準則 (work sharing mandate and roadmap)。
 3. 決議以首次申請局的處理結果為優先的概念，稱為 SHARE (Strategic Handling of Applications for Rapid Examination)。
 4. 決議建立一個“Focus”工作分擔方案試驗計畫的架構。
 5. 決議執行 USPTO 與 JPO 間的專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, 簡稱 PPH), USPTO 與 EPO 間將進行相當於 PPH 的試驗計畫。
 6. 決議進行“Triway”計畫。
 7. 執行三局之間的優先權文件電子交換。
 8. 成立一個線上學習 (e-learning) 工作小組。
 9. 採用一套爭端解決程序及“HARMONY”分類計畫的參考詞彙。
 10. 決議統一的申請案表格。

細節如下：



管理 (Governance)

為了最有效地運用資源、加強會議的效率及提供更明確的三邊合作方向，三邊局建立了一個管理架構來監督所有活動，將策略工作小組 (Strategic Working Group)、資訊技術小組 (Information Technology Group) 及所有工作層級會議納入該架構，而仍以三局首長的年度會議為高峰會議。三邊局將於 2008 年初檢討各個工作小組的規章，並將利用已訂定的長程合作項目來規劃和監控欲達成的目標。

有效取得和利用工作結果 (Effective Access To and Use of Work Results)

三邊局重申更積極利用三邊合作架構的承諾，再使用他局的工作結果，並藉由避免三局彼此間的重複性工作，肯定有效減輕工作負荷的可能性。

(一) 加強工作分擔

為執行此承諾，三邊局已成立一個擴大工作分擔小組，以訂定及協調在最大可能執行程度內重複利用他局工作結果的解決方案。

(二) 首次申請案優先化—SHARE 計畫

三邊局同意由上述工作小組來負責由 USPTO 提出的“SHARE”概念，即為了加快審查而策略處理申請案，優先承認一申請案首次申請局的檢索與審查結果，並將調查各局實施的可行性，希望在 2008 年 4 月開始進行試驗計畫。三邊局歡迎 JPO 所提實施首次申請案優先化的方案，並一致認為使用者的合作是進行此計畫所不可或缺的。

(三) “Focus” 計畫

為取得廣泛的工作分擔結果，三邊局同意以下列方式建立一個試驗計畫架構：

- 從在三邊局交叉申請最多的技術領域中選出申請案；
- 整合相關作業，使這些技術類別的工作分擔達到最大效果。

此計畫將與 SHARE 計畫相互協調，以全面性評估在最大可行程度上再利用首次申請局的工作結果。

(四) 專利審查高速公路 (PPH)

三邊局再次確認 PPH 讓使用者很快取得外國專利，並減輕專利局的審查負荷，JPO 和 USPTO 自 2006 年 7 月開始進行試驗計畫，並已確認 2008 年 1 月正式全面性的永久實施。EPO 和 USPTO 同意進行一個與 PPH 相當的雙邊試驗計畫，EPO 申請人可以用 EPO 延伸歐洲檢索報告 (Extended European search report, 簡稱 EESR) 參與該計畫，JPO 將研究一個在 PPH 架構外利用 EESR 的新工作分擔機制的可行性。此外，三局將繼續與其他專利局執行三邊架構外的 PPH 合作。

(五) Triway

為找出新的改善品質和縮短審查時間的方法，三邊局將進行局部性的檢索結果分享、或是以 JPO 為例，檢索與審查結果分享的試驗計畫，此 Triway 計畫將利用新的機制和現行各局的快速審查程序。

(六) 檔卷資料存取 (File Wrapper Access)

三邊局確認，三邊檔案存取工具 (Trilateral Document Access Tools) 的使用情形和審查官的回饋意見，是分析目前利用他局檢索與審查結果現況和問題的重要元素，因此，三邊局將繼續分享審查官利用這些工具情形的資料、從審查官的觀點來看其可用性，並持續改善這些工具以利分享結果。

審查官交流 (Examiners' Exchange)

三邊局將利用 2007-2008 年審查官交流計畫來加強對專利制度和審查實務的瞭解、建立三局對彼此檢索與審查結果的信心、以及提升工作結果分享的效率，以進一步擴大工作分擔事項。

三邊局於 2007 年秋季在 USPTO 展開新回合的審查官交流計畫，以繼續評估檢索策略交流和審查官所使用的資料庫。此外，三邊



局亦將繼續開發有關審查官交流所使用資料的線上訓練模組，並促進審查實務的相互瞭解。基於此，三局決議成立一個虛擬線上學習工作小組，以處理 2008 年線上學習計畫，並已訂定該小組的規章與準則。

案件管理計畫 (Project WM: Workload Management)

三邊局體認調和三局實務和程序、以增進專利局之間和申請人效率的重要性，基於此，三邊局決議進行全面性、技術領域為重的合作方案，以加強審查官交流計畫及其他合作活動。

電子化業務系統 (Electronic Business System)

三邊局支持建立三局各自系統間的互通性 (interoperability) 的概念，因此決議在三邊局資訊技術管理架構下，訂定一個行動計畫來達成此目標。

三邊局決議訂定一個改善 PCT 國際申請案電子申請標準 (Annex F) 的長程方案，使其技術中立 (technology neutral) 且能因應技術的變遷。

三邊局決議，PCT 申請案以 XML 文字檔是增進三局處理效率的重要途徑，因此，從長遠來看，三局將探討逐步將 PCT 申請案電子化的方案，並將成立一個工作小組來檢視所有相關議題，以訂定受理局應併同 XML 資料提送經字元光學辨識 (OCR) 的文字資料 (text data) 給世界智慧財產權組織 (WIPO) 的時程。

檔案資料存取 (Dossier Access)

三邊局決議修訂該機制的規格，以便與 WIPO 的電子存取服務 (Digital Access Service) 相調和。

三邊網路 (TRINet)

三邊局將在短期內檢討三邊網路 (Trilateral Network) 的服務與可使用性監控 (availability monitoring)，並將持續檢討未來更新網路互連技術架構的選擇方案。三局亦重申持續評估安全政策的重要性，以確保其能符合三局與時變動的需求。

優先權文件交換 (Priority Document Exchange)

三邊局體認三局間實施優先權文件電子交換的成就，此新機制可以直接局對局的傳送優先權文件，不需由客戶提出申請和寄送，因而為專利局和申請人節省許多成本與時間。三邊局將繼續改進這套程序，並將訂定一個擴大此服務到其他專利局的計畫。

生物技術 (Biotechnology)

為實現三局的共同檢索結果的目標，三邊局決議繼續進行資料交換，並討論包括基因序列與檢索相關資訊交換的生物技術資料檢索環境和策略，以交換相關的檢索與審查結果。為符合三局需求，三邊局將檢討生物技術工作小組的規章，並訂定長程策略目標。三邊局重申，三邊檢索指南 (Trilateral Search Guidebook) 的公告顯示了此領域的成功合作，亦將成為申請人與審查官的重要工具。

語文工具 (Linguistic Tools)

為加速檢索與審查結果的利用，三邊局將致力改進機器翻譯，使之可用於所有檔卷資料的自動英譯，三邊局將持續合作，提供意見饋入 JPO 的系統，以進一步發展其字詞庫，並將互相交換關於中國專利文件機器翻譯的資訊。三邊局歡迎 EPO 在歐洲機器翻譯計畫 (European Machine Translation Program) 的努力，並將審視該系統的技術詞彙；USPTO 和 JPO 感謝 EPO 提供可以用全文檢索的機器翻譯，並希望持續此方面努力的資訊交流。

分類調和化 (Harmonization of Classification)

三邊局確認分類調和化對減少重疊性工作和達成檢索結果互相承認的重要性，因此，三邊局重申其加速推動分類調和化計畫 (Harmony projects) 的承諾，並將藉由優先進行及設立解決爭端仲裁小組 (Arbitration panel) 來擴大事務解決程序 (issue resolution procedure)，竭力改善效率並完成計畫，基於此，已經成立一個參考詞彙仲裁委員會，以界定該委員會的功能，並提供爭端解決程序。三邊局同時對其他局在調和計畫方面的貢獻表示歡迎。



資料散佈 (Information Dissemination)

三邊局再次確認其目前的主要資料散佈原則，並承諾持續檢討其作法與政策，同時再強調其政策將以因應未來資訊技術的快速進展及其對資料散佈的影響。一般來說，三邊局對商業性的檢索網站，如 Google 和南韓的 NAVER 的看法是正面的，在政策上是歡迎其提供方便的入口，因而激發許多一般民眾對專利資料的興趣。三邊局確認，應以最有效和最符合成本效益的方式提供資料，因此，三局將朝向無實體媒介式 (media-less) 的資料交換。在減輕三局的工作負荷架構下，三邊局認知推廣專利資料對改進申請案品質的重要性，因此，將透過開放公眾的工具與服務，共同合作評估並提供關於前案檢索重要性的共同指南。

法律事務 (Legal Issues)

(一) 共同申請表格

經與使用者協商後，三邊局已就一個共同的申請表格達成決議，使三局的申請人只需準備一份共同的申請表格，即可被三局受理，而不需依各國相關形式規定加以修改，為申請人節省許多時間和成本。三邊局將考慮建議修改 PCT 表格，以反映共同申請表格的進展。為回應使用者要求，三邊局將繼續討論三邊架構下使用者所提的相關法律問題。

(二) 新路線 (New Route)

為評估有效提升專利申請案審查效率的各種方案，USPTO 與 JPO 將於 2008 年 1 月底前開始進行為期一年的新路線試驗計畫，然後再評估結果以決定後續作法。

(三) PCT

考量目前 USPTO、JPO、EPO 所受理之大量申請 PCT 案，三邊局確認將繼續進一步加強 PCT 的行政程序，做法之一是三局將檢討未來新一代 PCT 電子申請系統的電子環境，並將訂定一個使其流程更快速、有效的計畫，工作小組將研究申請專利範圍規費 (claims

fee) 的可行性；三邊局同意積極訂定一個未來新增加的 PCT 公告語文的客觀標準，且已準備了一套初步的可能標準，將繼續與 WIPO 合作，在 PCT 大會中提出提案。

(四) 品質方案

品質對三專利局都很重要，三邊局將交換各自的品質管理方案，並確認 USPTO 正在進行的同儕檢視計畫是改善品質的方法。

(五) 審查作業的比較研究

為了幫助製作高品質的申請案，三邊局承認關於使用者提出的內容揭露和申請專利範圍比較研究的重要性，並將於三邊局網站公布研究結果。三邊局將以檢討審查基準和法規為基礎，進行一項進步性／非顯而易知性的研究。

技術合作活動

三邊局將進行關於技術援助合作項目的方案，基於此，三邊局將交換與各自活動相關的資料，並訂定未來與其他國家和地區的智慧財產官員進行三邊合作活動的共同目標。2008 年三邊局將依各局和使用者需求，調查、訂定合作計畫，目前正考慮與大陸知識產權局 (SIPO) 共同籌辦一個關於設計保護的研討會。

專利活動的經濟議題

三邊局體認與專利和創新有關經濟議題研究的重要性，並將主導建立一個微型經濟 (micro economic) 方案網路架構，但為了策略考量，將對巨型經濟內涵 (macro economic context) 進行調查，此項研究需要其他夥伴的參與，三邊局將為該網路的核心，可避免重複其他機構已做的研究，EPO 將主導並提出未來的計畫。三邊局將繼續討論此議題，並將擴大至其他有興趣者，三局將各自先找出近程的重要討論議題。

與韓國智慧財產局 (KIPO) 和大陸知識產權局 (SIPO) 的合作

體認 KIPO 和 SIPO 在全球專利活動的重要角色，三邊局歡迎在 2008 年擇日召開五局局長及任何工作小組會議，以評估 2007 年各



項計畫的進展並討論未來的做法。

http://www.trilateral.net/conf_sum/2007.pdf

● 美國專利商標局 2007 會計年度統計顯示專利與商標品質之提升趨勢

美國專利商標局 (USPTO) 於 2007 年 11 月 15 日公布其「2007 會計年度績效與責任報告 (FY2007 Performance and Accountability Report)」, 其年終數字顯示, 專利與商標審查的品質改善已創新紀錄, 核准專利與註冊商標的品質亦然。

專利: 品質與審查量創新高—持續注重品質已獲致成果。

- 審查 362,227 件申請案—創歷史新高。
- 品質符合率為 96.5% —與去年相當, 為 25 年來最佳。
- 專利審查官的處分被 USPTO 專利上訴委員會維持的比率為 69%, 較 2005 年 51% 提高。

商標: 超出預期連續 2 年創新高, 超越所有商標績效目標。

- 審查量破紀錄—323,527 件。
- 品質—97.4%, 超越 2007 年目標。
- 從商標申請到商標審查員作成初次審查結果的時間為 3 個月以內。

USPTO 局長 Dudas 表示:「USPTO 將竭力確保高品質的審查, 但首先應使審查官所拿到申請案的主張發明內容更為明確, 且相關的先前技術資料可及時的送交審查官」。依照該指示, USPTO 已開始實施一些改進審查程序的方案, 包括:

- 快速審查 (Accelerated Examination): 2006 年 8 月開始實施, 可在專利申請後 12 個月內提供最終審定, 申請人在提出專利申請時, 需提供關於其發明的明確且詳細資料、說明其發明如何超越先前技術而可取得專利、以及最相關的前案資料; USPTO 並鼓勵申請人與審查官進行面詢。

- 同儕檢視 (Peer Review)：2007 年 6 月開始實施，係 USPTO 與紐約法律學院資訊暨政策學會 (New York Law School's Institute for Information and Policy) 合作的一個試驗計畫，該同儕檢視使電腦技術專家首度可以在審查官進行審查之前，對一件已公開專利申請案的專利申請項提出相關的註解性技術參考資料 (annotated technical references)。研究顯示，專利審查官手邊有最好的資料時，便可做出正確的決定，但是，審查官蒐尋和考量最相關資料的時間有限，尤其是軟體技術相關資料，其原始碼不易取得且未標示日期或無完整資料。

報告中特別提到 USPTO 的品質方案、核准案減少及上訴案原判決的確認率 (affirmance rate) 提高。

- 2000 年所有專利申請案中有 72% 被核准，是歷年最高的核准率，而 2007 年核准率為 51%。
- 初次審查結果核准率與許多方面相關，包括所受理申請案的品質。
- USPTO 對內部品質控管的重視是過去幾年來核准率下降的主要原因。
- 未來，USPTO 希望其各種以申請人為重的審查方案可以使申請案更加清楚，因而使核准率提高，而同時可在專利上訴委員會維持高確認率。

效率與電子化

為協助所有不同規模的企業保護其資產，USPTO 持續加強其電子化系統，尤其是線上交易方面。

- 目前有 26 種易於使用的專利與商標電子式申請表格。
- 2007 年商標申請案的電子申請比率超過 95%。
- 以 USPTO 2006 年 3 月啟用的 EFSWeb 電子申請軟體提出的專利申請案占 50%，而 2 年之前的電子申請比率則不到 2%。

註：2007 會計年度期間為 2006 年 10 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日，



本文統計數字皆指會計年度。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-46.htm>

● 加拿大智慧財產局新訊

一、加拿大的所有註冊工業設計資料均已上線提供服務

加拿大智慧財產局 (CIPO) 於 2007 年 11 月 29 日宣布，自 1861 年迄今的所有加拿大註冊工業設計已上線提供檢索。CIPO 於 2005 年 12 月開放 2002 年 6 月 15 日起包含 1 萬筆註冊設計資料的加拿大工業設計資料庫 (Canadian Industrial Designs Database, 網址 <http://strategis.ic.gc.ca/app/cipo/id/displaySearch.do?language=eng>)，其後更致力於將所有 2002 年以前的所有回溯資料電子化，目前已有 11 萬多筆加拿大工業設計供民眾在申請之前先進行檢索，並可研究本身所從事行業的趨勢，或以歷史角度收集加拿大設計案件成長的資訊。

二、加拿大與美國將實施專利審查高速公路

加拿大智慧財產局 (CIPO) 和美國專利商標局 (USPTO) 最近同意將自 2008 年初開始進行為期 1 年的專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, 簡稱 PPH) 試驗計畫，使一件專利申請案若已在一局取得專利，則在另一局可加快審查程序。此計畫是 CIPO 執行長 Mary Carman 和 USPTO 局長 Jon Dudas 在 2007 年 WIPO 大會期間進行雙邊會談決定的。參與 PPH 計畫的專利申請案在美、加兩國均可較快和更有效地取得專利，並使兩局相互利用檢索與審查結果，因而可改善專利品質，並減輕審查負荷。試驗計畫的目的是要測出申請人的參與意願和評估預期的利益，試行 PPH 期間，CIPO 將免費提前審查經申請的案件，但並不表示日後若正式實施該計畫時仍免費。

此計畫和 USPTO 與 JPO 於 2006 年 5 月開始實施 PPH 計畫及 USPTO 與英國智慧財產局 (UK IPO) 於 2007 年 9 月開始、將於

智慧財產權資訊

2008 年 9 月結束的 PPH 計畫類似，同時，英國和日本亦已於 2007 年 7 月展開一年 PPH 試驗計畫。

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/new/new-e.html