

- 美國專利商標局與日本特許廳開始實施「新路線試驗計畫」
背景

美國專利商標局 (USPTO) 和日本特許廳 (JPO) 一直在考量一個稱為「新路線 (New Route)」的工作分擔計畫，在「新路線」的架構下，申請案向參與該計畫的一個專利局 (Office of First Filing，簡稱第 1 局) 提出申請，視為已向其他的參與成員局申請，該機制讓第 1 局和申請人可在 30 個月時限內作出首次通知 (first office action) 及提交必要的申請案翻譯本給第 2 局，第 2 局則利用這些檢索與審查結果來進行其局內審查。第 1 局將負責申請案的 18 個月公開，如果該申請案不是英文，則其英文摘要和書目資料將一起公開，「新路線」藉由使第 2 局得以利用第 1 局的檢索和審查結果，幫助減輕整體上的工作負擔、減少重複性檢索及提升品質。

「新路線」儘管在很多方面與專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT) 類似 (30 個月程序期限、單一申請視為在多國申請、提供 1 份檢索報告給各個「指定 (designated)」局等)，但它進一步提供申請人更多益處，尤其是可降低費用和更精準地提出申請。

由於要實施「新路線」的話，USPTO 和 JPO 須修訂相關的法規，兩局在 2007 年 5 月三邊技術會議 (Trilateral Technical Meeting) 中同意先就現行法規可行的 2 種申請狀況先開始一個試驗計畫，以測試「新路線」概念，符合參加該計畫的 2 種狀況如下：

- 一、一件優先權申請案 (priority application) 向第 1 局提出申請，並以第 1 局為 PCT 受理局，提出主張該案優先權的 PCT 申請；若該優先權案的檢索和審查結果在其申請日起約 26 個月內可提供，且其對等 PCT 申請案進入第



2 局的國內階段，則該國內階段案可基於第 1 局優先權案的審查結果參加「新路線」試驗計畫。

- 二、 一件 PCT 申請案向第 1 局 (PCT 受理局) 提出申請 (無優先權案)，然後進入第 1 局國內階段，若該案的檢索和審查結果在國際申請日起算約第 26 個月前可提供，且該案於第 30 個月進入第 2 局的國內階段，則在第 2 局的國內階段申請案可以基於第 1 局的審查參加「新路線」試驗計畫。

當 USPTO 是第 1 局、JPO 是第 2 局時，美國專利申請人可將其申請案向 JPO 申請加入「新路線」試驗計畫，申請手續和相關規定參見 JPO 網站 (http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pdf/japan_usa_newroute_e/usa1_jp2_e.pdf)。申請人必須依下述 B 項程序，通知第 1 局 USPTO 其欲向第 2 局 JPO 申請加入該計畫，但這並不保證 USPTO 可在 26 個月期限內提供檢索和審查結果；為確保可在 26 個月內取得，申請人須依相關規定 (例如：依美國專利法施行細則 37 CFR 1.102 和專利審查程序手冊 MPEP 708.02(a)) 採取必要步驟，向 USPTO 申請提前審查。USPTO 將通知申請人其申請案是否獲選參加該計畫，並定期寄送入選的申請案清單給 JPO。

當 USPTO 是第 2 局、JPO 是第 1 局時，申請人須依據 JPO 網站 (http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pdf/japan_usa_newroute_e/jp1_usa2_e.pdf) 公布的程序，事先通知 USPTO 其欲參加試驗計畫，申請人在收到 JPO 的入選通知後，可以向 USPTO 申請加入該計畫，如果該申請案符合下述 C 項規定，可依據美國專利法第 371 條 (35 U.S.C. 371) 進入美國國內階段規定，申請基於「新路線」試驗計畫的提前審查；須注意的是，當 USPTO 是第 2 局時，MPEP 708.02(a) 中基於快速審查

計畫 (accelerated examination program) 的申請程序，並不適用於此 USPTO 為第 2 局時的「新路線」試驗計畫的提前審查申請。

A、「新路線」試驗計畫試行期限

USPTO 和 JPO 於 2008 年 1 月 28 日開始試行「新路線」試驗計畫，在雙方作為第 2 局而受理達 50 件申請案或實施滿 1 年 (2009 年 1 月 28 日，但以較早日為準) 時結束，若要在 2009 年 1 月 28 日之前終止，則會發出通告。

B、USPTO 是第 1 局時，申請人送交 USPTO 其希望參加「新路線」計畫的通知

一件 PCT 申請案 (USPTO 為第 1 局、JPO 為第 2 局)，符合下述全部 1-4 個要件時，可以參加「新路線」試驗計畫：

1. 該 PCT 申請案已向 USPTO 提出 (之前已依據美國專利法第 111(a) 條提出美國申請案，參見第一種狀況)；或已直接向 USPTO 提出 PCT 申請 (即未主張優先權)。
2. 該 PCT 申請案尚未在 JPO 進入國內階段。
3. USPTO 在申請日起算 26 個月內，對下述 2 種申請案已作出／會作出首次實體審定書 (first action on the merits)：
 - (1) 依據美國專利法第 111(a) 條提出的美國申請案 (參前述第一種狀況)。
 - (2) 依據美國專利法第 371 條的美國國內階段申請案 (參前述第二種狀況)。
4. 該 PCT 申請案無多個優先權 (即最多只有一個優先權)。

如果申請案符合「新路線」試驗計畫規定，且申請人想要參加，申請人須以傳真方式 (571-273-0125) 發函告知



USPTO 專利部門其意願，指出其美國國內案和 PCT 申請案的案號，敘明是否已／可以在美國申請日或 PCT 申請日起 26 個月內提出首次實體審定書。

C、USPTO 是第 2 局時，申請參加「新路線」計畫的規定

USPTO 是第 2 局時，須符合下列情況才能參加 USPTO「新路線」試驗計畫：

一、該美國案必須是以 JPO 為 PCT 受理局，而進入美國國內階段的 PCT 申請案：

1. 該 PCT 申請案須為：(1)只主張已向 JPO 提出申請的單一一件申請案優先權；或(2)未主張優先權。
2. 若該 PCT 申請案有已主張 JPO 優先權的申請案，須可在優先權日起算 26 個月內提出該案在 JPO 的首次實體審定書（檢索和審查結果）。
3. 若該 PCT 申請案未主張優先權，則必須及早進入 JPO 國內階段，並可在國際申請日起算 26 個月內提出首次實體審定書。

二、PCT 申請案進入 USPTO 國內階段時，申請人須同時分別提交下列文件：

1. 一份加入「新路線」試驗計畫的申請書；以及繳交 37 CFR 1.17(h)所訂的規費（譯註：130 美元），提出 37 CFR 1.102(d)規定的請求提前審查申請書（表格 PTO/SB/10）；
2. 一份 JPO 的初步審查意見通知副本及其英譯本；
3. 一份 JPO 已檢索和審查的請求項副本及其英譯本；
4. 一份譯文為正確的聲明；
5. 一份資訊揭露聲明，列出 JPO 審查官作出審查結果通知所引證的文件，並附上所有相關資料，美國公開或公告案除外。

三、要求加入「新路線」試驗計畫的申請書和所有相關文件必須傳真(571-273-0125)至USPTO專利部門，聯絡人為Magdalen Greenlief。須注意，依據美國專利法第371條的國內階段PCT申請案所規定的文件不要利用此段所述傳真方式。

如果參加「新路線」試驗計畫和提前審查的申請獲准，申請人會接到通知，而其進入美國國內階段的申請案將會提早審查；假如有的申請要件不符規定，申請人會收到通知並被告知有缺失部分，並給予一次補正機會，若仍不符規定，則按照原定正常順序審查。加入「新路線」試驗計畫的申請和提前審查的獲准並不適用在接續申請案(continuing application)，依據美國專利法第111(a)條申請、主張120條權利的所謂迴避申請案不符合參加該計畫資格。

D、USPTO 作為第 2 局時的特別審查程序

一旦以USPTO為第2局且進入美國國內階段的PCT申請案獲准參加該計畫，則會早於其他所有類別案件而被優先審查，但那些明確可准予專利、審查官已訂定回復時限和已獲准快速審查者則除外。

參加該計畫並不會免除申請人37 CFR 1.56 & 10.18規定的義務，遵行上述C二2-5項即視為申請人已遵守應通知USPTO其在對等外國申請案中所引證的任何前案資料(參見MPEP 2001.06(a))。申請人仍應誠實提供USPTO其所知悉的其他可專利性資料。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/new_route_pilot_012008.pdf



- **美國專利商標局的開放專利申請案資料檢索系統新增檢核機制**

美國專利商標局 (USPTO) 已在其網站上開放公眾使用的專利申請案資料檢索系統 (Public PAIR) 採用一套 2 字驗證碼 (two-word verification code) 機制，以改進資料取得功能。USPTO 對其所肩負促進科學進步的責任極為重視，因而將其專用 (Private) 和公開 (Public) 專利申請案資料檢索系統 (Patent Application Information Retrieval, 簡稱 PAIR) 開放免費使用，採用一套稱為 CAPTCHA 的安全回復機制。

CAPTCHA (Completely Automated Turing Test to Tell Computers and Humans Apart) 是一個為產業界所採用的安全機制，用來確認是一般人、而非機器 (bots) 在取用電腦程式，而 USPTO 使用的 CAPTCHA 版本稱為 “reCAPTCHA” (詳參 <http://recaptcha.net>)，是卡內基美侖大學資科學院 (School of Computer Science at Carnegie Mellon University) 開發的。在一次被以程式擷取資料而造成系統當機後，USPTO 立即決定安裝 reCAPTCHA，並仍持續探討因應開放資料供智慧財產界使用而需要的長程解決方案。

USPTO 的 Private PAIR 系統並未安裝 reCAPTCHA，該系統不像可不具名進入查詢資料、在系統發生問題時無法辨識使用者身份的 Public PAIR 開放系統；使用 Private PAIR 的申請人和其他使用者須經登錄，並從 USPTO 取得一個數位簽章 (詳參 http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html)。

USPTO 致力於隨時將所有可提供的專利相關資料開放大眾使用，並繼續探究達成此目標的所有可行方案。

<http://www.uspto.gov/main/homepagenews/2008jan11.htm>

- **倫敦協定將於 2008 年 5 月 1 日生效**

歐洲專利局 (EPO) 公布，倫敦協定 (London Agreement) 2008 年 1 月 29 日法國向德國外交部遞交批准文件後，確定將於 2008 年 5 月 1 日生效。該協定將可降低歐洲專利核准後的翻譯費用，最終可節省專利在歐洲獲得保護的成本。

法國是歐洲專利公約 (EPC) 締約國中最晚簽署倫敦協定的國家，而倫敦協定的生效要件是須經法國和其他 7 個締約國批准，至目前為止，EPO 成員國中有 13 個國家 (包括克羅埃西亞、丹麥、拉脫維亞、荷蘭、法國、列支敦斯登、斯洛維尼亞、德國、盧森堡、瑞士、冰島、摩納哥和英國) 已經批准該協定；依據該協定，EPC 的主要締約國同意全部或部分放棄歐洲核准專利須譯為其本國語言的規定。此外，瑞典專利法已採納該協定，其政府將決定修訂版的生效日。

適用範圍

依據倫敦協定的條文，該協定將適用於生效日後在歐洲專利公報 (European Patent Bulletin) 上公告的所有核准歐洲專利，換言之，此一新的翻譯制度將適用於 2008 年 5 月 1 日或之後在歐洲專利公報上公告的已加入該協定國家的所有歐洲專利。如同一般的程序，依據 EPC 細則第 71(3) 條，2008 年 2 月 1 日以後，EPO 審查單位 (Examining Division) 決定核准一件歐洲專利時，會先通知申請人在 4 個月內提出翻譯本。

兩個締約國—瑞士和英國—已採行一個過渡條款，使 2008 年 2 月 1 日後核准的專利亦適用倫敦協定，其他國家則正在修法以執行該協定，相關資料可於各國相關法規中取得。

關於翻譯規定的作法

加入倫敦協定的國家可區分為 2 類，1 類是其本國語言為歐洲專利組織 3 種官方語言 (即英、法、德) 之一的國家，另 1 類



是其語言為非官方語言的國家，因而產生下列結果：

1. 締約國的本國語言為 EPO 任一官方語言者，將完全免除翻譯的規定（倫敦協定第 1（1）條），包括法國、德國、列支敦斯登、盧森堡、摩納哥、瑞士和英國。在這些國家，不再需要提供歐洲專利的該國語文翻譯本，譯本公告費和相關的代理人費用均免除。
2. 締約國的本國語言為非 EPO 官方語言者，仍然可以要求其本國語言提供申請專利範圍（claims）或發明說明（description），要求提供申請專利範圍翻譯本的國家包括克羅埃西亞（克羅埃西亞文）、丹麥（丹麥文）、冰島（冰島文）、拉脫維亞（拉脫維亞文）、斯洛維尼亞（斯洛維尼亞文）、瑞典（瑞典文）和荷蘭（德文）；要求提供英文版發明說明的國家包括克羅埃西亞、丹麥、冰島、瑞典和荷蘭。

EPO 重要提示

值得一提的是，倫敦協定的效力僅及於歐洲專利的核准後翻譯規定，換言之，專利權人要在其發明已經完成所有必要步驟，取得歐洲專利後，才會節省到翻譯的費用，不會影響仍在申請和核准程序階段的費用，在 EPO 各部門正常的運作費用維持不變。

<http://www.epo.org/topics/news/2008/20080208.html>

<http://www.epo.org/topics/issues/london-agreement/implementing.html>

- **美國專利商標局公布 2009 會計年度預算提案**

美國專利商標局 (USPTO) 局長 Jon Dudas 於 2008 年 2 月 4 日公布，美國總統提交國會審議的 2009 會計年度 (FY 2009，以下均為會計年度) 編列政府預算 (President's budget) 中，USPTO 的預算為 20.75 億美元，比 2008 年的 19.16 億增加 1.59 億 (8%)，仍照現行的規費結構執行，USPTO 的 2008 年預算得以完全自行運用規費收入，延續已連續 5 年來的作法。

USPTO 局長表示：「2009 年預算可協助完成 USPTO 的 5 年戰略計畫目標：提升專利和商標品質和時效性、加強國內外的智慧財產權保護和達成組織卓越，更重要的是提供可以繼續突破往例、增聘專利審查員和簡化流程，以達到最佳營運效能的資源」。

2009 年 USPTO 計畫再增聘 1,200 位專利審查員，並繼續擴大實施其獲獎的遠距工作計畫、改進與申請人間的電子通信、鼓勵他們多利用網路與 USPTO 進行相關事務；此外，此預算使 USPTO 可以繼續保護國人的智慧財產，並透過「全球智慧財產學院 (Global Intellectual Property Academy)」提供外國官員智慧財產教育訓練，以及持續進行與各國專利局的各種議題合作來保護國外的智慧財產。

2007 年專利審查員共審查 362,000 件專利申請案，破往年紀錄，但仍連續第 2 年維持 25 年以來最高的審查正確率 (compliance rate) 96.5%。商標審查件數亦創新高，商標審查員完成 324,000 件商標申請案的最終審定 (final actions)，商標首次通知 (first actions) 正確率近 96%，最終審定正確率超過 97%，達到法定和決策的品質標準，並創歷年新高。

此項預算亦將可支援 USPTO 正進行中的專利法規改革在通過後的作業變動，政府當局支持目前在參、眾兩院的修正法案，



其主要條文旨在改進申請案的品質、賦予 USPTO 調整專利和商標規費的權力、以及建立一套有效的專利核准後復審程序 (post-grant patent review process)，為欲進行專利無效訴訟的人提供訟訴以外較為省錢的另一選擇，由於主要條文—尤其是關於損害認定的文字敘述—尚未確定，此修正法案仍須再討論。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-06.htm>