



● WIPO 專利法常設委員會 (SCP) 加強對專利相關議題工作之重視

世界智慧財產權組織 (WIPO) 專利法常設委員會 (Standing Committee on the Law of Patents) 在 2009 年 3 月 27 日結束為期一週 (3 月 23 日至 27 日) 的會議時, 就一些未來將持續闡明及關注專利法與專利實務重要實質議題的工作項目達成一致意見。來自 103 個國家、10 個國際組織及 28 個非政府組織的代表團出席了該次由智利 Maximiliano Santa Cruz 先生主持的委員會。

該委員會重申, 2008 年 6 月的會議所訂出的未盡臚列議題清單 (non-exhaustive list) 在預定 2009 年 11 月 9 日至 13 日舉行的下次會議中, 仍將開放供進一步的闡述與討論。委員會也決定在此清單中再增加兩個議題, 即「專利與環境—特別著重於氣候變遷與替代能源」及「專利品質管理系統」。

專利法常設委員會 (SCP) 成員同意, 本次會議討論的四個初步研究案: 「標準與專利」、「可專利標的之除外規定及專利權之例外與限制」、「當事人—律師秘密通訊特權 (client-attorney privilege)」及「專利資訊之散布」, 將在下次會議繼續開放討論。此次會議主席在總結委員會工作時表示, SCP 同意請秘書處:

- 委託外部專家準備一份就公共衛生、教育、生命形式的研究、實驗及可專利性的排除、例外及限制規定的研究報告, 其議題不限於委員會成員所建議的, 同時兼顧經濟發展水平, 從公共政策、社會經濟發展的觀點



來進行。

- 製作一份概念報告，對於如何增進專利資訊之取得與傳播提出技術解決方案。
- 擴大關於「當事人—律師秘密通訊特權」的初步研究，以反映目前現況，並考慮各利益關係人的觀點，必要時可運用外部專家之協助。
- 建立關於「技術移轉」及「異議制度」之初步研究。

會中亦同意在 2009 年 11 月的 SCP 開幕會議中，將由秘書處向各成員國發表各項研究報告。

若干成員國強調鼓勵各界廣泛參與委員會工作的重要性，並要求所有研究報告皆能以聯合國六種官方語言，即阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文及西班牙文提供。目前 SCP 文件僅以英文、法文及西班牙文呈現。

與會代表們進一步表示支持 SCP 在 2008 年 6 月會議中的建議，即在 2009 年 7 月 13 日至 14 日舉辦研討會。WIPO 理事長 Francis Gurry 先生告訴 SCP，他深受此會議中「正面且深度關注」議題所鼓舞，此次會議可作為討論當今世界面臨的重大挑戰並提出解決之道的全球論壇。會議議程稍後將由成員國進行磋商討論。

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0009.html

- 歐洲專利局等三個國際組織共同致力於綠色專利研究

利用今年 4 月 26 日世界智慧財產權日以「綠色創新」(green



innovation) 為主題的時機，歐洲專利局 (EPO)、聯合國環境規劃署 (United Nations Environment Programme, UNEP)、貿易暨永續發展國際中心 (International Centre for Trade and Sustainable Development, ICTSD) 共同發布將進行一項合作計畫的協議，以檢視專利對於環境有益技術 (environmentally sound technologies, EST) — 尤其是能源產生 (energy generation) 領域 — 的發展與移轉的角色。這項倡議是一個檢視專利與環境有益技術關係計畫的一部分，預計將提出多項研究報告，並對目前「聯合國氣候變化綱要公約」(UN Framework Convention on Climate Change) 有關技術移轉 (technology transfer) 的討論提供意見，希望繼 2007 年巴里島會議之後，能在 2009 年 12 月丹麥哥本哈根高峰會 (COP15，即聯合國氣候變化會議 — 為「聯合國氣候變化綱要公約」第 15 次締約方會議) 上，為協商「2012 年後氣候協定」(post-2012 climate agreement) 的國家提出具體建議事項。

上述合作計畫在 EPO、UNEP 及 ICTSD 三組織簽署瞭解備忘錄 (Memorandum of Understanding) 後啟動，將提出有關專利趨勢的客觀數據及分析，以及其對環境有益技術之取得的衝擊。

EPO 局長 Alison Brimelow 表示：「智慧財產制度是因應氣候變遷所需新技術之發展及有效散布的要素，我們必須確保智慧財產制度可促進環境友好技術

(environmentally-friendly technology) 之移轉，而非妨礙其發展。我們正著眼於應如何將專利制度設計得更符合創



新者在環保創新領域之需求。」她補充道：「為達此效果，確保專利品質是最重要的。」

ICTSD 執行長 Ricardo Meléndez-Ortiz 表示：「由於這些議題可由不同觀點來看，目前對於智慧財產權在 EST 技術移轉角色的討論，迫切需要以證據為基礎的分析。」他補充說明：「我們深信，結合了各參與組織的努力及專業，將可以為更深入了解此些議題提供珍貴意見，以期實質促進 EST 的技術轉換與普及—尤其是在開發中國家。」

UNEP 經濟貿易部主管 Hussein Abaza 進一步指出：「在貿易與氣候變遷社群中，目前當紅的討論議題是智慧財產法規與氣候友善技術（climate-friendly technologies）交易之間的關係，我們必須確保提供政策制定者第一手資訊，使其在政策討論時有足夠資料，並作出支持氣候友好技術發展與貿易之政策。」

此計畫將視利害相關者—尤其是從事環境有益技術的產業及商業公會的投入，分多個階段執行。

這項倡議係源於 2008 年歐洲專利論壇（European Patent Forum 2008）之討論，該會議為探討智慧財產及氣候變遷，於 2008 年 5 月在斯洛維尼亞共和國首都—盧比安納（Ljubljana）召開，由歐洲專利局（European Patent Office）、歐盟執委會（European Commission）、斯洛維尼亞政府、斯洛維尼亞智慧財產局（Slovenian Intellectual Property Office）共同主辦。

<http://www.epo.org/topics/news/2009/20090427.html>



● 歐洲專利局 2008 年年報

歐洲專利局 (EPO) 2008 年年報已於 2009 年 4 月 24 日在該局網站發布，全篇內容以「品質」為主題，另包含專利申請、審查和核准等統計資料，以及 2008 年各項業務活動與成果。EPO 局長 Alison Brimelow 在年報的序言中提到：「EPO 正特別致力進一步加強專利品質，而這亦取決於申請案的品質，目前正在討論對分割申請案 (divisional applications) 予以適度規範，長遠來看應是提升專利核准程序品質的核心。」

該年報公布 EPO 將於明 (2010) 年春季開始實行的一連串的提升專利品質措施，主要的變動包括：

1. 檢索前確認專利保護的範圍

規定申請案獨立請求項項數上限，並使審查官在檢索前有機會將申請專利範圍予以明確，以利更準確的檢索，且不致漏失任何重要文件。

2. 必須回復與檢索報告同時核發的審查意見書

要求申請人在進入審查階段前申復，可使其有 6 個月時間可探究和確認書面審查意見書中提到的問題。

3. 只有 1 次自發性修正的機會

申請人收到書面意見書和檢索報告後，只有 1 次提出修正機會，縮短案件到核准前的所需公文往返平均次數。

4. 強制規定應提供修正說明

由於申請人比任何人更能描述修正的基礎，故應由他們明確指出欲修正部分。

2008 年 EPO 年報有關申請、檢索、審查等統計資料摘錄如下：



● 申請

2008年依據歐洲專利公約(EPC)提出的申請案共146,500件，較2007年141,400件增加3.6%，其中63,000件(較2007年增加0.4%)係直接向EPO申請或向EPC成員國專利局申請，其餘83,500件(較2007年增加6.2%)係專利合作條約(PCT)進入歐洲階段的國際申請案。PCT申請案占全部歐洲申請案57%(2007年占56%)。

由EPC成員國居民提出的申請案占49%，美國申請案占26%、日本申請案占16%，而其他國家占9%，其中一半來自韓國和加拿大。愈來愈多直接向EPO提出的申請案未主張優先權，2008年此種首次申請超過20,900件(2007年20,200件，增加3.3%)，占有申請案14%。線上申請的比率為49%，2007年為42%；以EPO為受理局的PCT國際申請案，線上申請比率占60%，2007年則占55%。超過56%歐洲專利申請案屬前10大技術領域，其中醫療科技類占12%、電子通信類占10%。前3大申請人是飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)和三星(Samsung)公司。

● 檢索

2008年EPO受理205,600件檢索請求，較2007年(197,800件)增加4%，其中近一半(101,300件)是歐洲專利申請案，87,300件(2007年76,900件)是國際檢索請求，17,400件是成員國或由第3人提出的檢索請求。在加速審查計畫(accelerated prosecution programme)下，共有4,880件(占4.8%)檢索申請加速處理，較2007年(4,300件)增加13%。



2008 年 EPO 共完成 186,800 件檢索，其中含未製作檢索報告的案件，較 2007 年(177,500 件)增加 5%，其中 87,700 件是歐洲專利申請案(2007 年 84,700 件)，82,100 件(2007 年 73,900 件)是 PCT 國際申請案，17,100 件是替成員國專利局或第 3 人檢索。儘管檢索量增加，待辦案件仍增加 10%至 195,600 件(2007 年 177,500 件)。歐洲檢索報告平均約 7.2 個月內完成，維持在可以接受的範圍內。

● 審查

2008 年共有 126,700 件歐洲申請案申請審查，較 2007 年(122,400 件)增加 3.5%，其中 7,400 件申請加速審查，申請初步審查的 PCT 國際申請案減少 2%至 10,100 件(2007 年 10,300 件)，共完成 99,100 件歐洲專利申請案審查和 10,400 件 PCT 初步審查(2007 年分別為 90,300 件、11,500 件)，增加 7.5%；已完成審查程序的 120,900 件申請案中，59,800 件(49.5%)獲准專利，22%申請案在完成檢索後撤回，28%申請案在實體審查階段遭駁回或放棄。一般來說，一件歐洲專利在申請後平均 43 個月(2007 年為 43.7 個月)公告，各技術領域不盡相同，車輛類(Vehicles and General Technology)為 36 個月，生物技術類約 60 個月，而若不計最後結果，平均完成所有程序的時間約 39 個月(2007 年為 39.5 個月)。儘管審查案件量增加，等待審結案件仍增加 5.9%至 485,700 件(2007 年為 458,700 件)，其中包括尚未開始審查的案件。



異議案件

2008 年共有 2,800 件 (2007 年 3,300 件) 異議案，比率維持在 5.2%，1,980 件 (2007 年 2,100 件) 異議成立 (took effect)。

人員

2008 年 EPO 增聘 286 名新進審查人員，較 2007 年增聘人數 (224 人) 增加 27%，這是由於一些新措施如調整進用程序、改善職缺規劃、加強列印和線上多媒體之利用及啟動一個新形象活動所致。在非審查人員部分，計有 62 名 (2007 年 84 人) 新的正職人員和契約聘用人員。

彈性上班時間

2008 年 10 月開始實施全局彈性上班制度，在維持服務品質前提下，使員工得以彈性運用上班和處理私務的時間。
<http://www.epo.org/about-us/publications/general-information/annual-reports/2008.html>