



● 三邊局於 2008 年 7 月 28 日開始試行「Triway 先導計畫」

一、背景

在 2005 年 11 月三邊局（即美國專利商標局（USPTO）、歐洲專利局（EPO）和日本特許廳（JPO））會議的會前會（Pre-conference）中，USPTO 提出一個分享檢索報告並利用 3 局檢索專業的「Triway 先導計畫（Triway Pilot Program）」提案，其基本概念係為推動工作分擔，使申請人和 3 局可在短時間內取得並考量 3 局的檢索結果，藉以增進核准專利的品質，此提案將可配合輔助其他工作分擔方案——如專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，簡稱 PPH）。

在 2007 年 11 月所舉行三邊局會議的會前會中即決議進行有限度的先導計畫。

二、「Triway 先導計畫」

三邊局同意該計畫以 100 件不同技術領域申請案為限，並以 USPTO 為第 1 申請局（Office of first filing，簡稱 OFF），為分散參與申請案的技術領域，USPTO 每個技術審查部門將受理 15 件申請案。

（一）試辦時間

該計畫自 2008 年 7 月 28 日開始，將實施至 2009 年 7 月 28 日或 USPTO 受理 100 件申請時結束，以較早日期為準，若參加的案件太少或有其他原因，亦可提早結束，並將發布通知。

（二）申請參加 USPTO「Triway 先導計畫」要件

1. 申請案係以 USPTO 為第 1 申請局提出申請，且申請時已備齊所有文件。
2. 主張該美國案優先權的對應申請案須在 4 個月內依據巴黎公約向 EPO 和 JPO 提出申請，且分別依其規定備齊文件。
3. US、EP 和 JP 申請案須限於單一發明，且 3 案的申請專利

範圍須充分相對應 (sufficiently correspond)，EPO 和 JPO 可依自行認定是否受理該案參加計畫。

4. 申請人須提出參與「Triway 先導計畫」及提前審查之申請，申請表格 PTO/SB/12 可自 USPTO 網站下載，其中須註明 EP 和 JP 申請案的案號及申請日，並繳交申請費。
5. 參加該計畫申請書傳真 (571-273-0125) 至 Office of the Commissioner for Patents，聯絡人 Magdalen Greenlief。

(三)在 USPTO 的特別程序

1. 一件美國申請案一旦獲准參加「Triway 先導計畫」及提前審查，USPTO 將通知 EPO 和 JPO 該申請案的案號及日期。
2. USPTO 將進行檢索並核發一份包含記載檢索歷史 (search history recordation) 的檢索報告，並儘可能在該美國申請案申請後 6 個月內，將檢索報告傳真給申請人。
3. 申請人收到檢索報告後，須即刻送交一份副本至 EP 對應申請案。
4. 申請人須向 EPO 申請加入「Triway 先導計畫」，詳細規定參見 <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080716.html>。
5. EPO 將進行「歐洲延伸檢索報告 (Extended European Search Report，簡稱 EESR)」程序，並參考 USPTO 檢索報告的引證資料，作成 EESR。
6. 申請人收到 EESR 後，須即刻送交一份副本至 US 對應申請案，並須依據 37 CFR 1.98 規定，將 EESR 中的引證資料列入資訊揭露聲明 (information disclosure statement，簡稱 IDS)，並將 EESR 和 IDS 傳真 (571-273-0125) 至 USPTO 專利部門聯絡人 Magdalen Greenlief。



7. 申請人須向 JPO 提出審查和加速審查 (accelerated examination) 之申請及加入「Triway 先導計畫」聲明，並提供 USPTO 的檢索報告和 EPO 的檢索報告 (EESR)。JPO 相關訊息參見

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm。

8. JPO 在核准快速審查該 JP 對應案之申請後，將參考 USPTO 和 EPO 檢索報告的引證資料，開始進行檢索和審查，作出首次審查結果通知 (first action)。
9. 申請人收到 JPO 的首次審查結果通知後，須即刻送交一份副本至 EP 和 US 對應申請案，同時須附上一份該通知的英文譯本及譯文為正確的聲明。此外，申請人須依 37 CFR 1.98 規定，在 IDS 中列示 JPO 首次審查結果通知書中的引證資料。
10. 此時，3 局均有申請案的 3 份檢索結果 (以及 JPO 的審查結果)，USPTO 審查官將參考 3 局所有檢索結果，提前審查 US 申請案，並歡迎申請人考量 3 局全部引證資料，修正其專利請求項。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/triway_pilot_07152008.pdf

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiv_einfo/20080716.html

● 美國專利商標局宣布擴大並延長「同儕檢視先導計畫」

美國專利商標局 (USPTO) 於 2008 年 7 月 16 日宣布，2007 年 6 月開始實施的「同儕檢視先導計畫 (Peer Review Pilot)」

自該日起再延長 12 個月至 2009 年 6 月 15 日，並擴大辦理，增加可參加計畫的專利申請案件數和技術領域，鼓勵社會大眾對自願參加計畫的專利公開案件進行檢視，並提出他們認為最佳前案技術資料和評論意見，以作為審查參考。

該計畫實施範圍原本只限於電腦技術相關（即由 Technology Center 2100 審查的類別）的專利申請案，現在屬於企業資料自動化處理技術（或稱商業方法，美國專利分類第 705 類）的案件亦可參加，已在 peertopatent.org 網站註冊的該類技術專家可以檢視最多 400 件公開案（原先為 250 件）並提出意見，而每人或每個機構可參加計畫的案件則由 15 件增加為 25 件。USPTO 希望藉此可以快速取得前案技術，讓更多申請案可以參與計畫，並使大眾更能評估該同儕檢視計畫的成效。

該計畫是由 USPTO 與主辦 Peer-to-Patent 計畫的紐約法學院資訊法規與政策所（New York Law School's Institute for Information Law and Policy）合作進行，目前參加計畫的公司有 IBM、Microsoft、Hewlett-Packard、Sun Microsystems、Intel、GE、Red Hat、Cisco、Yahoo! 等，擴大實施後，Goldman Sachs 已表示要加入，該公司智慧財產首席顧問 John Squires 表示支持該先導計畫，並稱許 USPTO 將財務金融類發明納入的決定，因為此領域是最難找到相關前案的類別之一，第 705 類案件加入計畫使 USPTO 可以取得大量該產業的專門知識，可望提升專利品質及縮短審查時間。

依現行法律規定，USPTO 可以受理民眾提供的前案技術資料，但若未經申請人同意，一般民眾不能提送關於發明技術的任何意見，因此，自願加入並被選中參與該先導計畫的申請案即已取得申請人同意，申請人將其公開申請案刊登在 www.peertopatent.org 網站達 4 個月（惟至少 3 個月），具相關



專業的民眾可以討論這些申請案，並提出他們認為與該發明的新穎性和顯而易見性判定相關的先前技術參考資料，以 10 個為限。

至目前為止，有 31 件參與該先導計畫的申請案業經審查，半數以上審查官認為專家民眾提供的意見有助審查，三分之一以上審查官在作成實質審定時曾使用同儕意見，約 75% 參加計畫的審查官相信若將該計畫納入該局正規作業將有所助益。參加的申請案一旦從 [peertopatent.org](http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-26.htm) 網站取得民眾專家提供的意見，即分案給審查官審查，大幅縮短從申請至第一次實質審查通知的時間。

有關該計畫的詳細資料參見

<http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/>。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-26.htm>

- **英國智慧財產局免費提供「智慧財產授權如何協助您的企業」小冊子**

2008 年 8 月 1 日，英國智慧財產局（UK-IPO）網站宣布已發行「智慧財產授權如何協助您的企業（How Licensing Intellectual Property Can Help Your Business）」小冊子，提供包括如何取得和進行智慧財產（IP）授權交易的豐富資訊，內容包括認識授權、授權協定要素、有用資源和相關聯絡單位等，是由 UK-IPO 所主導的 20 個具專業知識和授權經驗的各領域專家組成的企業對企業授權工作小組（Business-to-Business Licensing Working Group，簡稱 B2B Group）製作，2006 年 12 月公布的“Gowers Review of Intellectual Property”中提出英國企業所遭遇的 IP 授權相關問題，該小組因而成立。

智慧財產授權對所有不同類型的企業都很重要，且可能是致勝

的關鍵，舉例來說，對一個產品的發明人、製造商、設計者，或是包裝和行銷文件與資料的製作者均可適用，透過授權交易允許他人使用自己的智慧財產可取得報酬，亦可藉授權交易取得其他公司的智慧財產來開發新產品。

英國智慧財產局局長 Ian Fletcher 表示：「2008 年初公布的『創新國家』白皮書（Innovation Nation White Paper）揭櫫政府的目標，要使英國成為全世界經營創意和創新事業的最佳地點，現在是企業藉由『開放創新』——即觀念、知識和智慧財產交流——來開發和製造出新產品的世界。授權是智慧財產制度中推動開放創新的根本機制，這本小冊子從初學者的角度闡明了授權的重要元素，希望企業能從其擁有的智慧財產獲得收益，並透過與其他企業利用 IP 的合作而加速創新發展」。

<http://www.ipo.gov.uk/press/press-release/press-release-2008/press-release-20080801.htm>

http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/gowers_review_intellectual_property/gowersreview_index.cfm