

專利法規

[巴西]

巴西設計專利審查指南出爐

巴西專利局日前發布第一版設計專利審查指南，該指南經與智慧財產權從業者諮詢後，以葡萄牙文公布於網站，該指南為關於巴西專利局審查設計申請案的內部程序。

指南中特別強調，巴西專利局接受以圖式顯示所主張物體之使用或應用的情況，過去僅接受所請物體或裝飾圖案之圖式本身，如果有附加圖式過去要聲明不涵蓋在保護範圍內，才能接受一併提交。指南中還包括其他項目，包括優先權請求之審查程序，及設計申請案中的強制性意見 (mandatory views) 等。

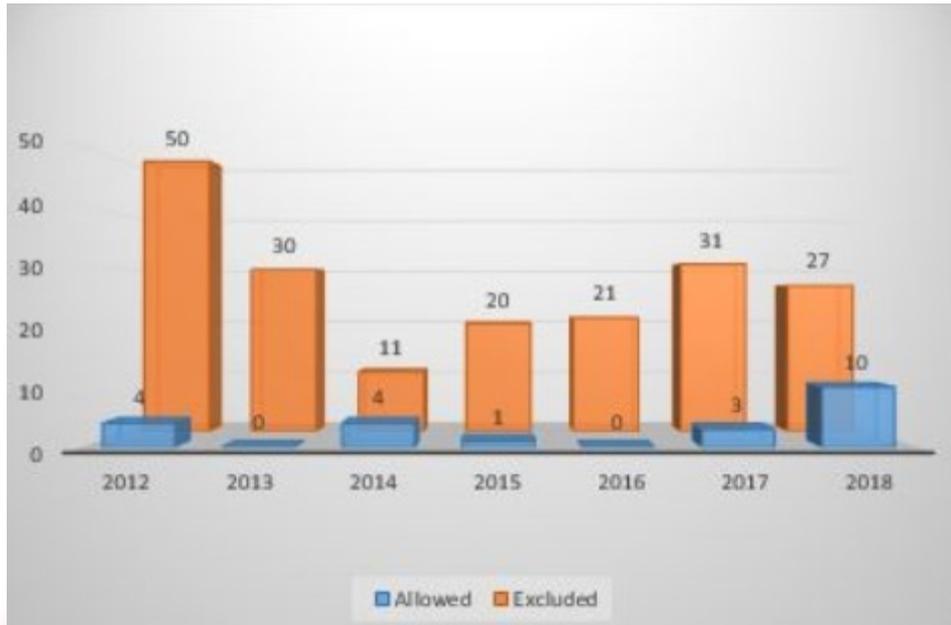
資料來源：New Industrial Design Guidelines In Brazil, Di Blasi, Parente & Associados, April 30, 2019.

英國放寬電腦軟體相關發明之可專利性認定標準

根據英國專利法，電腦軟體本身 (as such) 屬於不予專利標的，欲取得專利之發明必須能做出技術上之貢獻；但經過 2018 年 Landmark Graphics Corporation 的案件後，英國專利局對於電腦軟體的可專利性認定標準已有所放寬。

Landmark Graphics Corporation 一共向英國專利局提出 16 件發明專利申請案，申請標的是與地質調查相關的 3D 建模 (3D Modelling)、岩石體積 (Gross Rock Volumes) 計算以及蘊藏量估測等技術。雖然這些申請案的審查委員都不同，但所有案件都被認為僅是電腦程式或數學方法，屬於法定不予專利之標的。後續經過聽證，英國專利局於 2018 年 2 月底至 3 月初陸續針對 Landmark Graphics Corporation 的專利申請案作出決定，認為原審查委員在依法審理電腦相關發明時過於嚴格，16 件申請案均不應被認定為不予專利標的而核駁。此批案件之決定意味著英國專利局審查委員在衡量一項發明之貢獻以及是否予以核駁時，應給予申請人「疑點利益 (benefit of the doubt)」，申請人則須表明若其發明被認定不具可專利性是有「實質疑慮 (substantial doubt)」，且須陳明在合理情況 (reasonable case) 下其發明可於一技術領域中做出貢獻，如此該發明便不被排除於可准予專利標的。當審查委員在審理案件時改採此一立場，其認定可專利性之標準便與歐洲專利局相似，有較多之餘地，且不再直接排除有可專利性疑慮但未曾有法院判決先例之所請標的，而是承認可能會有一項發明可於一領域做出技術上貢獻的情形，是法院先前未曾考慮到的。

下圖為 2012 年至 2018 年針對可專利性舉行的聽證案件中，被認定為可准予專利以及被排除於可准予專利標的之最終決定案件比例，可以看出歷年來絕大部分案件經過聽證後都還是被認為不得准予專利；2018 年出現較多的可准予專利案件，是因為涵蓋了前述 Landmark Graphics Corporation 的一批案件。在 2018 年 3 月 Landmark Graphics Corporation 案件做出決定後的 12 個月裡，共有 6 件原被認定為法定不予專利標的之電腦軟體相關案件，經過聽證後翻盤，另外則有 29 件案件經過聽證後維持審查委員認為屬於法定不予專利標的之意見，申請人挑戰審查委員意見的勝率約為 20%，與往年相較已是大幅度增加。後續英國專利局對電腦軟體相關發明可專利性的認定趨勢，值得注意。



歷年可專利性聽證案件獲准與遭拒之統計

資料來源：Decisions of the UK IPO relating to Computer Software and Excluded Subject Matter, Reddie & Grose LLP. April 03, 2019.

<https://www.reddie.co.uk/2019/04/03/decisions-of-the-uk-ipo-relating-to-computer-software-and-excluded-subject-matter/>