

專利法規

[美國]

美國修正所請標的適格性及電腦實施之發明的審查基準

美國專利局修正美國專利法第 101 條所請標的 (subject matter) 適格性之審查基準，以及美國專利法第 112 條於電腦實施之發明 (computer-implemented invention) 之審查基準，前述修正皆自 2019 年 1 月 7 日起生效，並且徵求公眾於 2019 年 3 月 8 日前提供意見回饋。

前述修正是為使 Alice 案/Mayo 案兩步驟測試法中第一步驟「判斷請求項是否包含抽象概念」的應用更加明確。首先，明定「抽象概念」包含 3 個種類：數學概念、組織人類活動之方法和心智活動。若請求項中無此 3 個種類之所請標的，則不含有抽象概念。其次，修正後的審查基準對確認請求項是否指向法定例外 (judicial exception) 訂定雙叉檢測 (two-prong inquiry)：1) 評估請求項中是否記載法定例外，2) 評估請求項中是否記載可將法定例外整合於實際應用之額外元素 (additional element)；若請求項記載了法定例外，又不包含前述額外元素，則屬於指向法定例外的請求項，審查委員須進行 Alice 案/Mayo 案兩步驟測試法中第二步驟，判斷是否具有發明概念。

為解決電腦實施之發明的功能性限制特徵過廣卻又缺乏說明書支持的問題，修正後的審查基準規定請求項必須揭露用以實施所主張之特定電腦功能的演算法，否則請求項將被視為不明確；若演算法之揭露不足以完整執行該特定功能，請求項亦將被視為不明確。同時，不得記載所主張之特定電腦功能可使用一般用途電腦執行，而應於設定專門執行該特定功能之電腦實施；若因此被核駁，無法以所屬技術領域具通常知識者有能力將一般用途電腦設定為可執行該功能為由克服核駁。

資料來源：

1. “U.S. Patent and Trademark Office announces revised guidance for determining subject matter eligibility,” USPTO. 2019 年 1 月 4 日。
<<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-announces-revised-guidance-determining-subject>>
2. “USPTO Seeks Comments on Revised Section 101 Examination Guidance,” IPO Daily News. 2019 年 1 月 7 日。
3. “USPTO Seeks Comments on Revised Section 112 Examination Guidance,” IPO Daily News. 2019 年 1 月 7 日。

[歐洲]

歐洲植物及植物產品可專利性重大變更

歐洲專利局於 1999 年施行生物技術指令 (Biotechnology Directive)，基於其規定，歐洲專利法第 53(b) 條明訂生產動物和植物的主要生物學方法 (essentially biological process) 為法定不予專利項目。若生產動物和植物的過程完全由選擇 (selection) 和有性雜交 (crossing) 等自然現象構成，則屬於主要生物學方法；然而生產基因轉殖 (transgenic) 植物之生物科技方法，以及於此類方法中使用的工具，仍可准予專利。

歐洲專利局的擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 於 2015 年做出 G2/12 (番茄 II) 和 G2/13 (綠花椰菜 II) 決定，認為可專利性的判斷標準應採用狹義解釋，將法定不予專利項目的範圍限定於主要生物學方法，不擴及於以主要生物學方法得到之產品。然而歐洲執行委員會 (European Commission) 於 2016 年 11 月公布官方通知，表示生物技術指令之立意係將以主要生物學方法得到之產品排除於可准予專利之項目以外，故 EBA 的 G2/12 和 G2/13 決定與其相悖。此一官方通知雖具高度爭議性，對歐洲專利局亦無約束效力，但行政理事會 (administrative council) 根據歐洲執行委員會的意見修正歐洲



專利法施行細則第 27(b)條和第 28(2)條，並於 2017 年 7 月生效。

2018 年 12 月 5 日，歐洲專利局的技術上訴委員會 (Technical Board of Appeal, TBA) 針對 T1063/18 上訴案做出重大決定，推翻修正後之歐洲專利法施行細則第 28(2)條的規定。該上訴案係歐洲專利申請案第 12756468.0 號之申請人在案件被歐洲專利局根據前述規定拒絕後所提出。TBA 認為當法規之間有所抵觸時，專利法之位階高過施行細則，故應以專利法規定為準；該申請案不應依據歐洲專利法施行細則第 28(2)條核駁，發回審查單位續行審查。TBA 表示後續會再針對本案決定公布完整的說明，而從此決定也顯示出 EBA 之運作不受歐盟或任一國家政府影響，有獨立解釋法規權力。

資料來源：

1. “European Patent Office (EPO) – Board of Appeal Decision in case T 1063/18 on the Patentability of Plants,” Moeller IP. 2018 年 12 月 13 日。
<<https://www.moellerip.com/european-patent-office-epo-board-of-appeal-decision-in-case-t-1063-18-on-the-patentability-of-plants/>>
2. “EPO Board of Appeal Resists EU Intervention on Patentability of Plants and Plant Products,” Venner Shipley. 2018 年 12 月 10 日。
<<https://www.vennershipley.co.uk/resources/news/2018/12/10/epo-board-of-appeal-resists-eu-intervention-on-patentability-of-plants-and>>