

專利話廊

專利申請規費及專利年費有無紓困措施適用之初探

王綉娟 專利代理人



智慧局因應全球新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情延燒，前已祭出「專利分析助攻口罩國家隊」、「全球防疫專利技術大公開」、「潛力藥物我國專利資訊」、「防疫商標專線服務」、「延誤期間可回復原狀」及「宅諮詢+送件 e 指通」6 招，組成防疫 IP 國家隊，讓創新技術加速擴散，鼓勵外界投入研發，啟動防疫創新能量，智慧局絕對是防疫國家隊的重要成員。

但是產業界更關心的是，在全世界都按下暫停鍵，部分產業受衝擊影響而發生營運困難之窘境下，經濟部其他單位，例如工業局為減輕過渡期之財務負擔，協助廠商持續營運，提出「防疫期間工業區紓困方案」，以維持工業區產業活絡發展。商業司為了協助艱困企業渡過難關，並維持員工生計，提出申請補貼方案，針對有稅籍登記、營業額衰退達 50% 的艱困商業服務業，政府補貼該企業正職員工部分薪資費用，及補貼部分一次性營運資金，種種紓困措施都是為了讓企業繼續生存。

放眼未來，在疫情過後，經濟環境已經大幅改變的情況下，讓企業保有競爭力，可迅速挺進新市場，必須鼓勵產業界持續投入研發，並保護研發成果，但是營運尚且發生困難，為保護研發成果之需要，面對專利申請規費及維持專利權繼續之專利年費其實也大有紓困請求之需要。

惟於專利法第 92 條已規範明確，提出專利申請時，應繳納申請費，核准專利者，應繳納證書費及專利年費。雖有專利法第 95 條規定，專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關（即智慧局）申請減免專利年費，其他身分之專利權人並無得減免專利年費之適用，專利申請費則全然沒有可減收或免收規定之適用。在前述各項規範下，專利申請人或專利權人並無免繳費用之適用，既然必須繳納各項申請或維持費用，有無可能比照政府各項紓困方案，由政府（特別是經濟部）編列特別預算，或運用已通過之特別預算，在企業提出營業額衰退達一定比例之證明文件時，比照現行經濟部已施行之薪資及營運資金補貼等各項補貼方案，僅須發布特別辦法或紓困措施方案，由政府補貼，代繳全部或部分專利申請規費（含實體審查費），及特定年度或特定期間之專利年費，協助必須保護研發成果之企業提出專利申請，或維持專利權之存續。且在採行前述紓困方案時，針對有紓困需求之申請案應備文件，在現行各項專利申請書加上可勾選或聲明之事項，即可由政府代繳全部或部分專利申請規費或專利年費。為達到經濟部朝向從簡從速從寬（新三從），協助業者解決問題，前述紓困申請之條件應予放寬、證明文件應予簡化，以加速業者紓困，讓產業有信心，重點是在疫情過後，讓企業儲備好振興的實力。

智慧局一向體恤民意，從長久以來，一直朝向法規鬆綁、程序便民的方向努力，備受產業界推崇，在紓困措施上，亦必須有產業界之支持，方可促使經濟部正視研發成果之保護亦有紓困請求之必要，協助智慧局可儘速研擬及採行各項紓困補貼措施。



美國專利商標局(USPTO)針對專利標的適格性的審查結果分析

王紹仁 主任

美國專利商標局 (USPTO) 於 2014 年的 Alice Corp. v. CLS Bank International 的判決後，針對美國專利法第 101 條專利標的適格性發布一套判斷基準，且更在 2019 年 1 月發布了修改後的適格性審查基準 (2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance; 2019PEG)。為了觀察審查基準調整後帶來的影響，美國專利局今年 4 月份發表一份研究報告《Adjusting to Alice, USPTO patent examination outcomes after Alice Corp. v. CLS Bank International》，以下針對該研究報告的內容加以介紹。

報告內容簡要說明

該研究報告重點介紹了兩種專利標的適格性的審查結果分析方式。

● 第一種分析方式

在第一種分析方式中，評估了 Alice 相關技術發明，審查委員在第一次審查意見(office action)依據美國專利法第 101 條不予專利的比例，用於分析以不符合美國專利法第 101 條為由的審查意見佔整體審查意見的比例變化。所謂的不予專利的比例是指：如果某一個月份中，若有 1000 件 Alice 相關技術領域的申請案作出第一次審查意見通知，當中有 300 件被認為違反美國專利法第 101 條，則該月份對 Alice 相關技術領域不予專利的比例為 30%。圖 1 所示，為依此方式計算之不予專利之比例。

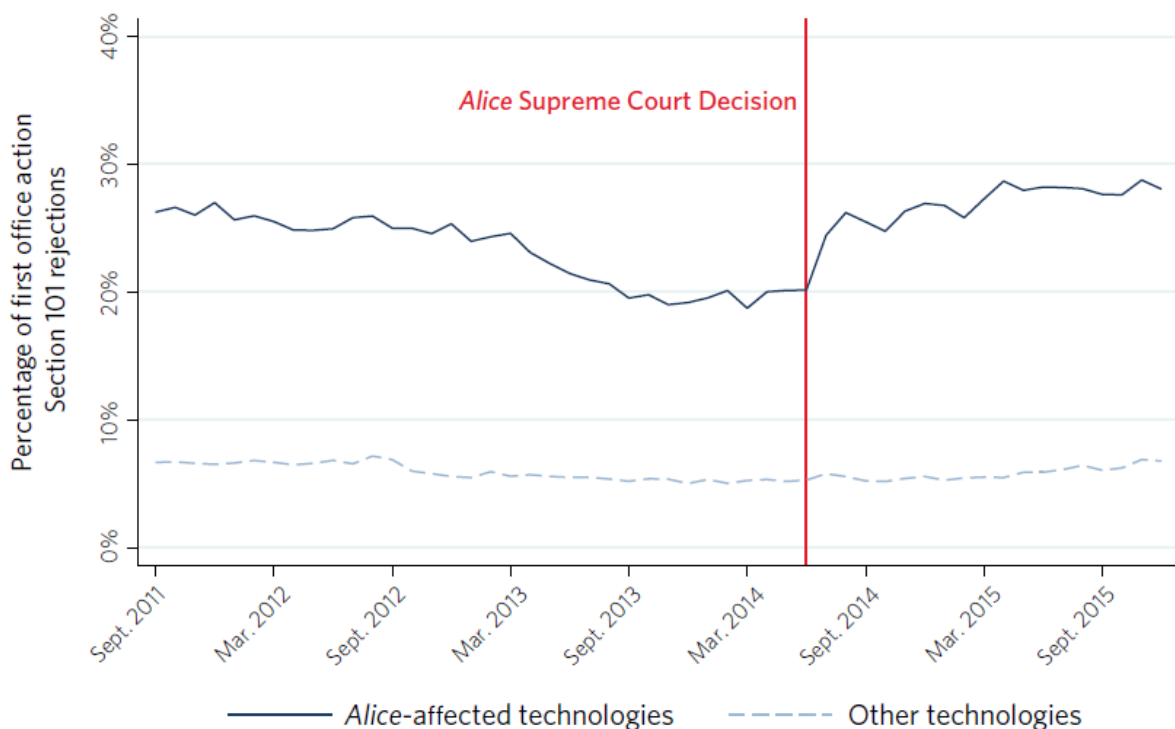


圖 1

圖 1 為 2011 年會計年到 2015 年會計年間，每半年，依美國專利法第 101 條不予專利的比例，當中實線表示 Alice 相關技術領域依美國專利法第 101 條不予專利的比例，虛線表示其他技術領域依美國專利法第 101 條不予專利的比例。儘管 Alice 相關技術以美國專利法第 101 條不予專利的比例始終偏高，但在 Alice 判決後，實線部分有明顯增加，尤其在 Alice 判決後的 18 個月後，Alice 相關技術在第一次審查意見中以美國專利法第 101

條不予專利的比例增加了 31%。

上述狀況至少反映了兩個方面：

首先，將判斷 Alice 的專利適格判斷標準應用到其他技術領域時，可能導致更多的案件亦被認為不符美國專利法第 101 條。

其次，經過專業培訓的法官、律師、審查員可能對 Alice 相關技術是否符合美國專利法第 101 條的判斷標準採取合理但不同的解釋。當採取更廣泛的解讀方式時，將導致依美國專利法第 101 條為由不予專利的機會增加。

● 第二種分析分式

在第二種分析分式中，則是評估審查意見的不確定性程度。關於不確定性程度的分析方式是先計算在指定的美國專利分類 (USPC) 技術及時間區間內，每個審查員用美國專利法第 101 條作為不予專利事由的審查意見信其發出的全部審查意見的比例。接著，再根據前一步計算出的各個審查委員對應的比例，計算該些比例之間的變異數 (Variance)。

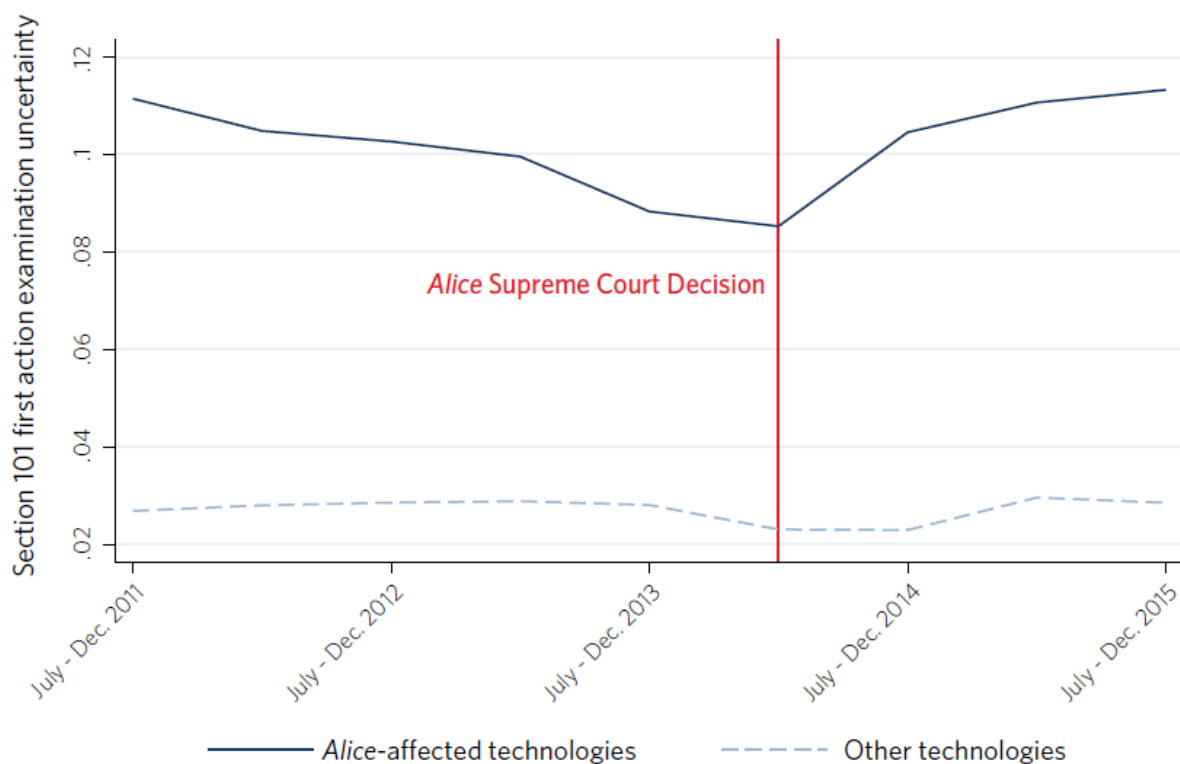


圖 2

圖 2 為 2011 年到 2015 年，受到美國專利法第 101 條為由不予專利審查的不確定性程度，當中實線表示 Alice 相關技術受到美國專利法第 101 條為由不予專利審查的不確定性程度，虛線表示其他技術相對的不確定性程度。根據實線的變化可發現，在 Alice 判決後的 18 個月內，Alice 相關技術審查的不確定性程度增加了 26%，這似乎也反應了審查員以較高的自由度來判斷發明是否符合適格標的。

由於 USPTO 在 2014 年 6 月 25 日發布了 Alice 相關技術領域是否符合美國專利法第 101 條的審查說明，並在同年 12 月頒布了具有實質性的 2014 年專利標的資格臨時審查指南。然而，這些文件導致 Alice 相關技術受到美國專利法第 101 條為由不予專利的比例持續增加，直到 2018 年 4 月份的 *Berkheimer v. HP, Inc.* 的判決及 2019 年頒布的 2019PEG 後，才停止持續增加。如圖 3 所示：

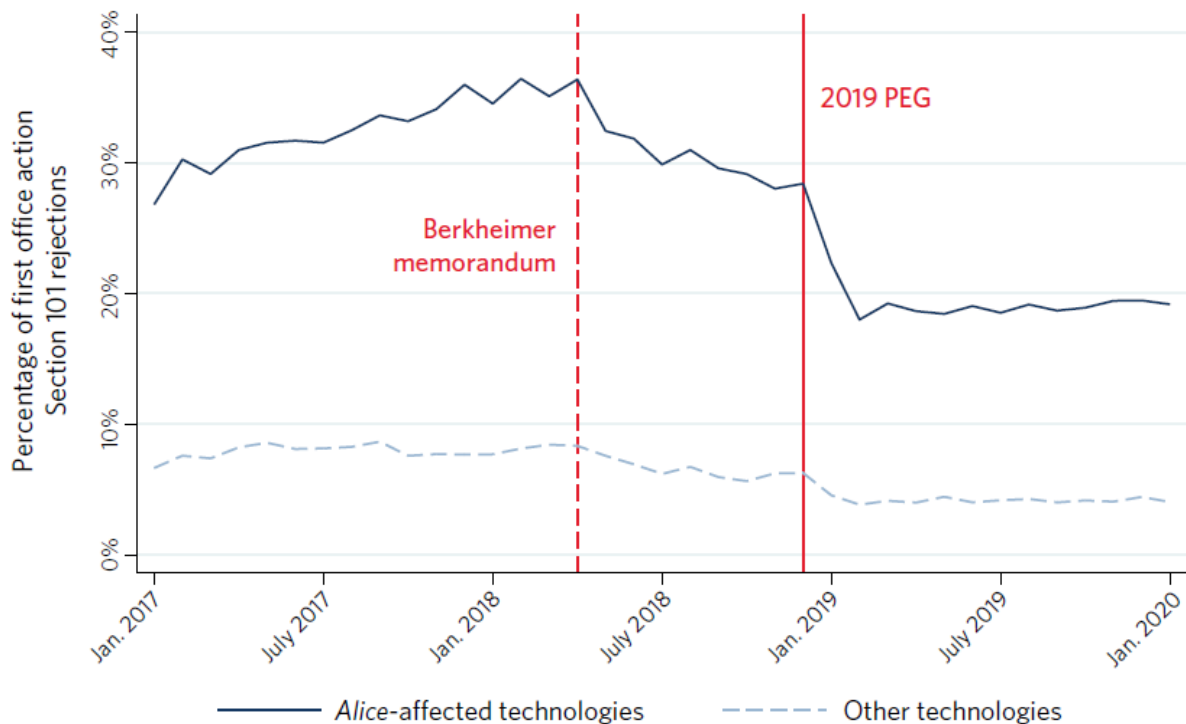


圖 3

圖 3 顯示 2017 年到 2020 年受到美國專利法第 101 條不予專利的比例，當中實線表示 Alice 相關技術的不予專利之比例，虛線表示其他技術的不予專利之比例。在 2017 年初的核駁比例仍呈上升趨勢，但在發布了 Berkheimer 備忘錄 (Berkheimer memorandum) 後，改變了持續上升的趨勢。因為在發布 Berkheimer 備忘錄前，審查委員在針對不符合專利標的之內容進行解釋時，審查委員不需要提供任何證據證明其論點。但在頒布 Berkheimer 備忘錄後，審查委員需要提出事實確定其論點。這導致在頒布 Berkheimer 備忘錄後，以美國專利法第 101 條為由的不予專利比例顯著下降。且在 2019PEG 頒布後，依美國專利法第 101 條為由不予專利的比例更是進一步的下降。主因是在 2019PEG 中闡明了抽象概念被歸類為數學概念、組織人類活動的方法、心理過程的方法。其次，在 2019PEG 中解釋，若將抽象概念整合到實際應用中，即不屬於抽象概念。在圖 3 中，根據實線的變化可發現，在 2019PEG 頒布後的一年，Alice 相關技術在第一次審查意見中因美國專利法第 101 條而不准的比例降低了 25%。