

## 專利法規

### [以色列]

#### 以色列設計專利法草案

以色列 1922 年的專利與設計法令 (1922 Patent and Design Ordinance)，顧名思義，在一部法典中包括兩種專利。發明專利部分於 1967 年以色列專利法取而代之 (1967 Israel Patent Law)，然設計專利法迄今仍維持延用。時至今日近 100 年，以色列設計專利法於 2015 年 7 月 6 日完成草案，待以色列國會三讀通過後，可望正式成為法律。

根據草案內容可得知，未來設計客體除實體物品，也包含字體 (font) 與電腦圖像等。現行設計專利法審查制度為註冊制，草案內容引入非註冊制 (non-registered)，提供最長 3 年的保護期，該制度引進有利於時尚產業或是生命週期較短的相關產品；惟非註冊制的字體設計專利，其保護期最長得達 25 年。現行註冊制設計專利權期限最久為 15 年，草案內容將延長至 25 年。

草案內容規定未來採行羅卡諾分類。現行設計專利採相對新穎性 (absolute local novelty)，草案改採絕對全球新穎性，申請專利之該設計與現存的其他設計相較，必須要有相當大程度的差異性。以色列設計專利法草案通過後，以色列也可能加入海牙協定的行列。

資料來源：“Israel Design Law Proposed,” IP Factor. 2015 年 8 月。

### [美國]

#### 美國專利局更新適格標的審查方針

2015 年 7 月 30 日美國專利局公布適格性標的暫時審查方針 (§ 101)，儘管實體程序不變，額外的審查方針提供審查委員更多空間，使得實務界更難挑戰以 § 101 為由的駁回理由。新的審查方針著重在“顯著不同特徵”，分析這些為即將發生的例子的自然和自然發生標的物。新的審查方針其大部分內容著重於抽象的司法例外。

- 僅證明非先佔 (preemption) 仍不足以克服 § 101

基於 Alice v.s. CLS Bank 以及 Prometheus v.s. May 案例，許多實務界會以非先佔爭論其適格性，論點通常如下：有替代方法可呈現該抽象概念，而該替代方法並未包含於請求項中，因此請求項並不先佔該抽象概念。美國專利局反駁這些論點，指出法院和專利局不僅依賴先佔判定適格性，儘管先佔請求項不適格，但非先佔也不能保證其適格性。

最好的先佔答辯，要顯現請求項很明確並無先佔抽象概念因此請求項可准專利，然而在確定核駁的階段，這樣答辯已太晚，一個可行的作法為參加專利局之首次意見面詢計畫。

- 審查委員具有和司法通知同等權利

根據該更新版審查方針，美國專利局比對和聯邦法院程序及分析之相似性以捍衛其立場，法院通常分為支持和反對兩派，法院衡量其論點及判例法以其司法專業作出判決，然而排除這些程序相似性，美國專利局使用相同的授權來減少或否定申請人提出之適格性爭議。由於法院不以先佔為單獨評斷適格性之條件，因此美國專利局也可減少此情況，同樣地，法院不依賴證明主張之觀點為司法例外，因此審查委員亦可主張法條明定，而無需另外證明。若以基本原理為由表示

其為抽象概念而核駁該發明請求項，審查委員無須提出支持說明，也無須證明何為眾所周知、慣常程序或習慣即可駁回申請人。更新的範例包含法院公認之眾所周知、慣常或習慣清單，並鼓勵審查委員多加運用該清單。該清單也允許審查委員爭辯部分被視為慣常的特色，基於法條辨識不受支持的理解。法院將此更新通知視為“司法通知”並提醒審查委員應謹慎對待，不過由於未有進一步的審查方針讓審委參考何為條文之一般認知，也不要求證明審查委員的論點，實務界難以就此點和審查委員爭辯。

另外專家證詞之效力尚不明確，若申請人提交專家證詞，表示某特定限制非為慣常程序，這樣或可推翻審查委員認定不受支持之論點。

- 新增範例幫助確定“抽象概念”

更新的審查方針提供了附件，包含 7 個新範例協助審查委員和實務界瞭解“抽象概念”和“顯著多於 (significantly more)”的界線，多數例子係關於軟體產業，其中之範例 21 比對假設的軟體請求項，範例 22 和 23 係關於使用者圖形化界面，辨別各種程度和類型的不適格請求項。從實務界的觀點來看，範例 27 或許是最正向的例子，遠端傳輸和電腦控制軟體儲存請求項為可准專利標的。

- “抽象概念”之定義仍不明確

儘管額外的範例在特定情況下有幫助，但無法協助定義“抽象概念”，據稱本次更新的目的為確保主張的觀點不會被認定為抽象概念，除非近似於法院曾經認定為抽象概念的判決。但是沒有審查方針協助判定相似性，美國專利局反而要求技術背景的審查人員運用判例來辨別抽象概念，為了協助辨別，美國專利局的快速參考單中包含聯邦巡迴法院和最高法院認為抽象的技術範例，專利局也提出了判例法的總結。

本次更新一方面鼓勵審查委員僅在請求項近似於法院曾認定的技術時判定為抽象，這樣將有利於請求項概念異於技術清單的實務界，而另一方面，對於待審請求項技術近似之判定卻又不明確，實務界難以針對 § 101 核駁之模糊相關性進行答辯。

- 提升“技術功效”測試

範例 21 提供兩個假設性請求項，美國專利局說明一個為適格而另一個則否，第一個請求項詳述方法，第二個請求項和第一個完全相同，但增加了步驟，美國專利局說明這些額外的限制將請求項從一般的電腦運作功能轉換為有條理的組合，稱為網路中心挑戰 (Internet-centric challenge)。

範例 23 和 25 也是關於有條理的組合，使該請求項具適格性，儘管例題中的個別元素都不特別，在特定的技術環境下會有特別的技術效果，明白的詳述這些用語證明該請求項在此領域之重要性，或提升電腦之功能性。對從業人員而言，具體的詳述優點或該方法的基本使用有助於答辯或核准，儘管這樣可能會使請求專利範圍較狹窄，但可能是克服 § 101 核駁的唯一方法。

在 2014 年 12 月版暫時審查方針公布後，美國專利局試著回覆各方意見，在部分議題的說明方面，實務界可能尚未取得滿意的答案，審查委員是否將依循新的指導方針作為審查原則，或是擴大應用 Alice 和 Prometheus 架構仍有待觀察，至 2015 年 10 月 28 日前大眾均可對新的暫時審查方針提供意見。

資料來源：“5 Observations On USPTO's Updated 101 Guidelines,” [Sterne, Kessler, Goldstein & Fox](#), 2015 年 8 月 3 日。

[http://www.skf.com/uploads/1426/doc/5\\_Observations\\_.pdf](http://www.skf.com/uploads/1426/doc/5_Observations_.pdf) >

## [阿根廷]

### 阿根廷提出設計專利法修訂草案

阿根廷設計專利法 (Decree-Law No.6673/63) 是於 1695 年生效，其為無需經實體審查的註冊制。阿根廷專利局於 2015 年 6 月向阿根廷國會遞交設計專利修訂草案，目前草案內容正處於審查階段，修訂重點如下：

1. 若因申請人或其受讓人之行為、第三人惡意或不法行為、歸咎於阿根廷專利局錯誤所造成的直接或間接的公開，只要在公開日起 6 個月內（該主張及於優先權日）提出申請，並不會影響新穎性。
2. 現行設計專利權期限為自申請日起 5 年，可再延長 5 年（2 次），修訂草案將改為自申請日起 15 年。
3. 現行設計專利法規定，單一申請案內的同一產品或物品，只要是同類型，最多得允許 50 個實施例，然未對「同類」一詞下定義；修定草案內容將其定義為只要隸屬同一羅卡諾分類，單一申請案中最多得允許 10 項設計。此外，多設計之專利申請案允許提出分割申請。
4. 新引入年費逾期後仍得於 6 個月補繳的規定。
5. 新引入延緩公告制度，然延緩期間最長不得超過註冊日起 6 個月。
6. 現行設計專利法規定，設計專利自註冊日起 5 年後不得提出撤銷，然根據修訂草案內容，該請求不受 5 年之限制。

資料來源：“New Industrial design law improves protection,” Moeller IPAdvisors. 2015 年 8 月 3 日。

<<http://www.moellerip.com/new-industrial-design-law-improves-protection/>>