

## 專利申請

### [美國]

#### 美國研擬更新抽象概念之判斷標準

美國專利局局長在美國智慧財產權人協會 (Intellectual Property Owners Association, IPO) 的年度會議上發表談話，對於專利標的適格性之判斷做出新提議。美國最高法院於 2014 年做出對 Alice 案的判決之後，電腦軟體發明之可專利性審查仍有不一致和無法預期的狀況，尤其是針對所請發明是否屬於抽象概念之判斷，更是如此。美國專利局正在研擬新的方針，要簡化抽象概念的測試法，並增進審查的一致性及其可預期性。

目前美國審查委員在判斷所請標的是否屬於抽象概念時，會考量進步性和揭露充分性 (sufficiency)，而新的方針傾向以「類別 (category)」來考量此一問題，故簡化後的兩步驟測試法如下：

1. 所請標的是否為一種數學方法、商業方法或心智活動？
2. 若是的話，所請標的是否結合實際應用 (practical application)？

若以上兩個問題的答案皆為「是」，則所請標的非抽象概念，具備可專利性；此測試法較 Alice 案之測試法清楚簡單，也與歐洲專利局對發明之要求相近，即必須具備技術性 (technical)，因為通常具備技術性的發明也會是具體的 (practical)。若美國專利局最終決定採納此一新的方針，可以預期美國專利局和歐洲專利局對該類發明將會有接近的審查結果；然而目前美國專利局尚在研擬中，還未定案。

資料來源：“USPTO Director suggests new test for software patents,” Marks & Clerk. 2018 年 10 月 26 日。

<[https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/USPTO-Director-suggests-new-test-for-software-pate.aspx#.W\\_ud64czYfe](https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/USPTO-Director-suggests-new-test-for-software-pate.aspx#.W_ud64czYfe)>

### [阿根廷]

#### 新規定生效前申請之專利案提交優先權案西班牙文譯本之期限再延長

阿根廷專利局日前表示自 2018 年 10 月 1 日起，提交優先權基礎案經認證的西班牙文譯本，期限為自申請日起算 3 個月。於 2018 年 1 月 12 日至新規定生效之期間內提出的阿根廷發明和新型專利申請案也必須補交優先權基礎之西班牙文譯本，期限為 2018 年 10 月 1 日起算 3 個月，即 2019 年 1 月 1 日，不得延期（參閱 [2018 年 10 月 25 日出刊之 204 期台一雙週專利電子報](#)）。然日前阿根廷專利局進一步表示，針對新規定生效前提出申請之專利申請案之優先權譯文繳交期限自 2019 年 1 月 1 日再延至 2019 年 4 月 1 日；但新規定生效後提出申請之專利申請案繳交優先權譯本的期限仍維持自申請日起 3 個月，並未改變。

資料來源：“Argentina-Extension of the deadline for submitting the translation for priority documents,” Mar O'Farrell & Mairal. 2018 年 11 月 21 日。

## [WIPO]

### 國際局擬明年停止受理 PCT 國際申請案以傳真方式提申

國際局 (International Bureau, IB) 先前因停止提供類比訊號通訊服務，而受理以傳真方式提申的 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案。然以傳真方式提申案件有部分文件或整份文件遺失的可能性，且部分專利局已停止受理以傳真方式受理案件或者經表態未來將不再接受該種提申方式。雖目前各受理局、國際檢索局及國際初步審查局均認為 IB 應停止受理以傳真方式提交 PCT 相關文件與發通知函，然考慮到此舉表示失去不依賴網路做為替代性通訊手段，IB 決定在停電與網路無法使用情況下，仍受理以傳真方式提出的 PCT 國際申請案。

為能提供使用者於過渡期間使用 ePCT 系統的方式提申案件，IB 至 2019 年 2 月，仍將以傳真進行相關服務，確切訊息將會於 2019 年 1 月底發布。待傳真服務停止後，將會提供一種新的文件上傳服務，該服務允許上傳 PDF 格式文件，且無須登入 WIPO 的帳戶。與傳真方式不同的是，該文件上傳服務具有更高的安全性。

資料來源：“Future Decommissioning of Fax Transmission at the International Bureau and Transition to Using the ePCT System,” WIPO, PCT Newsletter, No.11/2018. 2018年11月。

### 荷比盧聯盟加入海牙協定 1999 年日內瓦法案將生效

比利時、盧森堡與荷蘭先前分別向世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 提出批准其加入海牙協定 1999 年日內瓦法案之請求，請求內包含以下聲明：

1. 按 1999 年日內瓦法案第 4(1)(b)條所述，海牙設計專利申請不得向荷比盧智慧財產權組織 (Benelux Office for Intellectual Property, BOIP) 提出。
2. 按 1999 年日內瓦法案第 11 條(1)(a)條所述，延緩公告最長期限為 12 個月。
3. 按 1999 年日內瓦法案第 17 條(3)(c)條所述，指明荷比盧聯盟立法提供之工業設計保護期限最長為 25 年。
4. 按 1999 年日內瓦法案第 19 條(1)條所述，BOIP 被指定為荷比盧聯盟的共同局，且適用荷比盧聯盟智慧財產權 (商標與設計) 的三個國家領土地域被視為依據 1999 年日內瓦法案第 1、第 3 到第 18 條與第 31 條的單一締約國。

故荷比盧加入 1999 年之日內瓦法案與上述聲明將在 2018 年 12 月 18 日生效。

資料來源：

1. “Entry into force of the 1999 Act: Benelux,” WIPO. 2018 年 11 月 21 日。  
<<https://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=6869758510&e=51d3f8de95>>
2. “Ratification of the 1999 Act: The Netherlands,” WIPO. 2018 年 11 月 21 日。  
<[http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2018/hague\\_2018\\_14.pdf?utm\\_s](http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2018/hague_2018_14.pdf?utm_s)

source=WIPO+Newsletters&utm\_campaign=ac241e3b60-EMAIL\_CAMPAIGN\_2018\_11\_21\_09\_45&utm\_medium=email&utm\_term=0\_bcb3de19b4-ac241e3b60-254401797>

### 聖馬利諾加入海牙協定 1999 日內瓦法案

聖馬利諾於 2018 年 10 月 26 日向 WIPO 提出批准其加入海牙協定 1999 年日內瓦法案之請求，請求內包含以下聲明：

1. 按 1999 年日內瓦法案第 4(1)(b)條所述，海牙設計專利申請不得向聖馬利諾專利局提出。
2. 按 1999 年日內瓦法案第 17 條(3)(c)條所要求，指明聖馬利諾立法所提供之工業設計保護期限最長可為 25 年。
3. 按 1999 年日內瓦法案第 28 條(3)(b)條，聖馬利諾加入 1999 年日內瓦法案與上述聲明將在 2019 年 1 月 26 日生效。

資料來源：“Accession to the 1999 Act: San Marino,” WIPO. 2018 年 11 月 26 日。

<[https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2018/hague\\_2018\\_16.pdf?utm\\_source=WIPO+Newsletters&utm\\_campaign=d3c10e8ef2-EMAIL\\_CAMPAIGN\\_2018\\_11\\_26\\_09\\_45&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_bcb3de19b4-d3c10e8ef2-254401797](https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2018/hague_2018_16.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=d3c10e8ef2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_26_09_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-d3c10e8ef2-254401797)>

### 貝里斯加入海牙協定 1999 年日內瓦法案

2018 年 11 月 9 日，貝里斯向 WIPO 提出批准其加入海牙協定 1999 年日內瓦法案之請求，請求內包含以下聲明：

1. 按 1999 年日內瓦法案第 4(1)(b)條所述，海牙設計專利申請不得向貝里斯專利局提出。
2. 按 1999 年日內瓦法案第 11 條(1)(a)條所要求，指明延緩公告最長不得逾 12 個月。
3. 按 1999 年日內瓦法案第 17 條(3)(c)條所要求，指明貝里斯立法提供之工業設計保護期限最長為 15 年。
4. 貝里斯加入 1999 年日內瓦法案與上述聲明將在 2019 年 2 月 9 日生效。目前加入 1999 年日內瓦法案的締約國共有 60 國。

資料來源：“Accession to the 1999 Act: Belize,” WIPO. 2018 年 11 月 29 日。

<[https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2018/hague\\_2018\\_18.pdf?utm\\_source=WIPO+Newsletters&utm\\_campaign=413e3ef7d3-EMAIL\\_CAMPAIGN\\_2018\\_11\\_29\\_01\\_21&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_bcb3de19b4-413e3ef7d3-254401797](https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2018/hague_2018_18.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=413e3ef7d3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_29_01_21&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-413e3ef7d3-254401797)>