

專利法規

[臺灣]

專利師法第 4 條、第 37 條、第 40 條修正條文 立法院三讀通過

智慧局表示，為落實身心障礙者權利公約第 27 條之意旨，保障身心障礙者享有平等的工作權利，以及職業選擇的自由，立法院於 2018 年 11 月 2 日三讀通過專利師法第 4 條、第 37 條、第 40 條修正條文，刪除罹患精神疾病或身心狀況違常者，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務，不得充任專利師或擔任專利代理人的規定，修正條文將於總統令公布後施行。

資料來源：“專利師法第 4 條、第 37 條、第 40 條修正條文 立法院三讀通過。” TIPO.
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685786&ctNode=7452&mp=1>>

[美國]

美國專利局徵求修正 AIA 程序意見

美國專利局日前向大眾徵求有關向 PTAB 提出兩造重審 (Inter partes review, IPR)、授權後重審 (post-grant review, PGR) 及商業方法專利的授權後重審(transitional program for covered business method patents, CBM) 程序意見，且邀請公眾於 2018 年 12 月 14 日前回覆意見。以下為美國專利局就請求修正動議程序所提出之提議。

- PTAB 就請求修正動議發出不具拘束力初步意見：即專利權人提出請求修正動議，請願人提出異議 (opposition) 後，PTAB 會提供一份不具拘束力之初步意見，內容為該修正是否符合法定要件及提出之修正後請求項是否符合可專利性要件，並予以專利權人再次修改其修正動議之機會，且專利權人與請願者可針對該初步意見提出回覆。
- PTAB 擬於尋求公眾意見截止日後 (2018 年 12 月 14 日) 試行 1 年。
- 是否維持修正後請求項的可專利性舉證責任分配：即修正後的請求項是否具有可專利性之舉證責任由請願人負擔。

資料來源：“Request for Comments on Motion to Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings under the America Invents Act before the Patent Trial and Appeal,” Federal Register Vol.83. No.209. 2018 年 10 月 29 日。

<<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-29/pdf/2018-23187.pdf>>

[歐洲]

歐洲專利局更新單一性判斷標準

根據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 法規對單一性的規定，一件 EPC 案內容僅能包含一項發明，例外情形為多項發明若於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。若欲滿足「技術上互相關聯」的條件，各項發明必須具備一個或多個相同或對應的特別技術特徵，特別技術特徵指的是使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵。歐洲專利局更新審查基準，使前述規定中「特別 (special)」、「相同 (same)」和「對應 (corresponding)」等字的定義更加明確：「特別」指的是具有新穎性及

進步性之特徵，「相同」指的是具有完全相同 (identical) 之特徵或化學結構，「對應」指的是能達到同一技術效果之特徵。

有鑑於此，歐洲專利局也更新了判斷申請專利範圍是否具有單一性的兩步驟測試法 (two-step test)，咸信新的判斷標準可望減少所請標的被判斷為不同發明的情形，為申請人省下補充檢索的費用。新兩步驟測試法如下：

1. 不論申請案中的多項發明是載明於不同的請求項中，或是作為同一請求項中的替代選項，首先要找出各項發明中共同的所請標的。
2. 判斷該共同所請標的是否具有特別技術特徵，即與先前技術相較具有新穎性及進步性之特徵。

資料來源：“Changes in the Guidelines for Examination,” Osha Liang LLP. 2018年11月1日。

<https://oshaliang.com/newsletter/changes-in-the-guidelines-for-examination/?utm_source=Osha%20Liang%20Newsletter%20%28October%202018%29&utm_campaign=October%202018%20Newsletter&utm_medium=email>

