

專利法規

[臺灣]

我國專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理修正

智慧局日前公布「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」之第2章、第7章等章節修正內容，修正內容已於2018年11月1日生效。以下摘錄自智慧局公布修正內容。

- 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，如要享受權利接續的利益，必須於申請時分別於發明專利申請書及新型專利申請書之聲明事項上勾選聲明一案兩請的事實，若二申請案皆未於申請時聲明或其中一申請案未於申請時聲明，均不得嗣後聲明。
- 國內生物材料之寄存機構應為專利專責機關公告指定之機構，我國生物材料寄存機構為財團法人食品工業發展研究所。
- 申請人向我國申請專利，而將該生物材料寄存在日本經濟產業省特許廳或英國智慧財產局所指定其國內寄存機構者，並於法定期間內檢送由該等機構出具之寄存證明文件，即不受應在國內寄存之限制。
- 原申請案聲明就相同創作於同日分別申請發明及新型專利者，分割案得以援用，但以分割申請時聲明為必要，不得事後補聲明援用。
- 於申請書中載明理由申請延緩公告，所請延緩之期限，不得逾6個月。
- 第1次許可證影本係指依相關法律規定，就同一有效成分及同一用途所取得之最初許可，且許可證之持有人得為專利權人、專屬或非專屬被授權人。如許可證之持有人與專利權人形式上不一致時，應由申請延長之申請人提出說明並檢附相關證明文件。

資料來源：修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第2章、第7章、第8章、第10章、第13章、第14章、第15章、第17章、第18章，並自中華民國107年11月1日生效”[TIPO](https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685286&ctNode=7127&mp=1). 2018年10月29日。

<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685286&ctNode=7127&mp=1>>

預告修正專利審查基準第二篇第十四章「生物相關發明審查基準修正草案」

智慧局日前修正完成「專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明審查基準」，並邀請大眾於2018年11月15日前提供意見。以下為該章節之修正重點：

- (一) 修正進步性之特定態樣及進步性論述並新增13個案例說明。
- (二) 調整部分章節之架構、明確相關規定及酌修文字。

- 1、刪除或精簡重複之內容。
- 2、刪除實務上少見之例示，另新增常見之例示。
- 3、刪除與實體審查不相關之記載。
- 4、配合審查實務常見問題新增說明內容。
- 5、修正案例。
- 6、刪除與審查基準其他章節不一致之文字段落。
- 7、全文酌作文字修正，以使論述明確並能符合審查實務。

資料來源：“預告修正專利審查基準第二篇第十四章「生物相關發明審查基準修正草案」。” [TIPO](https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685055&ctNode=7127&mp=1). 2018 年 10 月 24 日。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685055&ctNode=7127&mp=1>

智慧局公布發明單一性發明審查基準修正草案

智慧局日前公布「專利審查基準第二篇第四章發明單一性發明審查基準」之修正草案，並邀請大眾於 2018 年 11 月 15 日前提供意見，以下為修正重點。

(一)發明單一性之判斷步驟，先判斷各獨立項所載之發明間是否明顯不具發明單一性；若是，則申請案不具發明單一性，若否，則應檢索先前技術，原則上，由請求項 1 記載之發明開始檢索，判斷該發明是否具有特別技術特徵，並據以進一步判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵，若否，則申請案不具發明單一性，若是，則申請案具發明單一性。

(二)明確規定審查申請案的單一性時，原則上應至少將一獨立項與其附屬項所構成之請求項群組納入審查對象。

(三)調整部分章節之架構、明確相關規定、例示改寫為案例格式及酌修文字。

資料來源：“預告修正專利審查基準第二篇第四章「發明單一性發明審查基準修正草案」” [TIPO](https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685085&ctNode=7127&mp=1). 2018 年 10 月 25 日。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=685085&ctNode=7127&mp=1>

[阿根廷]

阿根廷設計專利法規修正

阿根廷專利局繼 2018 年 1 月以第 27/2018 號命令公告智慧財產權法之修正後 ([可參閱 2018 年 1 月 18 日出刊之第 184 期台一雙週專利電子報](#))，公布第 252 號決議，使設計專利相關之法規更加明確。關於設計專利申請案之形式規定，阿根廷專利局不再要求將圖式印在西卡紙上送件，圖式編號之規定也有調整。關於設計專利申請案之實質規定，阿根廷專利局允許在單一申請案中提出複數個設計，前提是各項設計必須隸屬於同一羅卡諾分類 (Locarno Classification)。

資料來源：“Argentina – Changes in Design Law and Practice,” [Richelet & Richelet](#). 2018 年 10 月 31 日。

[歐洲]

歐洲專利局更新 AI 相關發明之可專利性判斷標準

因應人工智慧 (AI) 領域的快速發展，歐洲專利局針對與數學方法 (mathematical methods) 及電腦程式相關之發明的可專利性判斷更新了審查基準。以往歐洲專利局對於電腦實施之發明 (computer implemented invention) 的可專利性標準是要求其須為對應一項技術問題 (technical problem) 的技術解決方案 (technical solution)，且具非顯而易見性；若發明之技術特徵缺乏技術效果 (technical effect)，會由於無技術性而被視為不具可專利性，例如純粹之數學方法。AI 相關發明的技術特徵中或多或少會含有數學模型 (mathematical model)，可能被視為無技術性而遭駁回，此次更新審查基準之目的即是為了使與 AI 相關發明之可專利性判斷標準更加明確。

新的審查基準中，歐洲專利局採用之可專利性判斷標準有兩道門檻：第一是所請標的必須具有技術性 (technical character)，第二是必須對進步性有技術貢獻 (technical contribution)，另外也進一步對包含數學方法的發明之可專利性，提供申請專利範圍的撰寫方向。其中一個撰寫方向是將申請專利範圍限制於特定技術目的或應用，審查基準中列出與 AI 相關的技術應用範例有於心臟監測儀器應用神經網路 (neural network) 以偵測心律不整，以及利用低階特徵 (low-level feature) 對影像、視訊、音訊和語音訊號進行分類，技術目的範例則有對特定技術系統或過程之管控，對音訊、影像和視訊之優化或分析，為了傳輸和儲存對資訊編碼或壓縮，電子通訊之加密和解密，電腦網路之負載分配優化，自 DNA 樣本分析得出基因型預估，以及利用自動系統測量生理反應進行診斷等。另一個撰寫方向則是主張專門於特定硬體組態 (hardware configuration) 上運轉之數學方法的特定技術實施，審查基準中列出的範例為利用字組大小移位 (word-size shift) 配合電腦硬體之字組大小，進而使多項式時間歸約 (polynomial reduction) 演算法在電腦硬體上之實施更有效率。與 AI 相關之發明若符合前述之標準則可能被視為具有可專利性。

資料來源：“Patenting AI: the EPO's New Guidelines,” Marks & Clerk. 2018 年 10 月 2 日。

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Patenting-AI-the-EPO-s-new-guidelines.aspx#.W9rl79IzYfc>>

[烏拉圭]

烏拉圭審查意見通知書新實務

烏拉圭專利局原對於發明、新型和設計專利申請案設有實審階段中最多只能發出 3 次審查意見通知書的實務規定，惟 2018 年 10 月 26 日已公告新的實務規定：自 2018 年 11 月 1 日起，發明和新型專利申請案於實審階段中最多只能發出 2 次審查意見通知書，審查意見通知書的法定回覆期限改為 45 天，可延期 1 次 45 天；若申請人回覆後或是在法定期限尚未屆期前，發現會影響可專利性的新事項，審查委員可再另外發出審查意見通知書並載明新事項為何，該審查意見通知書的回覆期限為 30 天，可延期 1 次 30 天。

資料來源：“Reduction in the number of office actions during patent examination,” Moeller IP. 2018 年 10 月 31 日。

<<https://www.moellerip.com/reduction-in-the-number-of-office-actions-during-patent-examination/>>