

專利法規

[日本]

日本因應優惠期延長而修正專利審查基準

日本專利法修正優惠期規定(可參閱 [2018年6月7日出刊之第194期台一雙週專利電子報](#))，發明、新型和設計專利的優惠期皆延長為 12 個月。申請人應於提出專利申請案的同時主張適用優惠期，並於申請日起 30 天內遞交符合優惠期要求之證明文件。

基於專利法規定之變更，審查基準也進行相對應之修正，將條文中的優惠期改為 12 個月。須注意的是，修正後的審查基準適用於 2018 年 6 月 9 日（含）之後提出申請，且於 2017 年 12 月 9 日（含）之後公開的案件。

資料來源：

1. “Revision of Examination Guidelines related to Exceptions to Loss of Novelty,” JPO. 2018 年 6 月 6 日。
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/h3006_kaitei_e.htm>
2. “Procedures for Seeking the Application of Exceptions to Loss of Novelty of Invention, corresponding to the Patent Act Article 30,” JPO. 2018 年 6 月 12 日。<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/e_pae_paa30.htm>

[寮國]

寮國智慧財產權法規最新變動

第 38/NA 智慧財產權法為寮國最新的有關管理智慧財產權的法規，該法規於政府公報公告後 15 天正式生效。以下為修訂內容：

專利

- 導入公開與異議程序，即該發明專利申請案經初步審查且公開後，第三方得於公開日起 90 天內提出異議。
- 異議程序亦適用於設計專利，然提出的期限為公開日起 60 天內。

植物新品種：基於寮國積極呼籲加入植物新品種保護聯盟 (the International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV)，新的智慧財產權法多半著重於部分 UPOV 的要件。

- 顯著性
為符合 UPOV 所設定之全數要件，植物新品種須符合新穎性、區別性、一致性與穩定性的要件。

- 優先權日
優先權主張期間為自首件申請案申請日起 12 個月，且優先權日視為該專利申請案的申請日。

- 註冊
初步審查應由科技部 (Ministry of Science and Technology) 執行，倘經過許可，該專利申請案須於官方公報公開，自公開日起 60 天，第三方得對該植物新品種之註冊提出異議。

- 植物育種權範圍
註冊及受到保護的植物品種育種者須得到授權，以利於 1) 生產或生殖、2) 繁殖用、3) 以販售為要約、4) 販售或其他運銷、5) 出口、6) 進口、7) 為前述幾點為目的而所為之貯存。

資料來源：“Latest Changes in Intellectual Property Law in Laos,” PATON, 2018年6月11日。

[美國]

美國專利標的適格性判斷標準更加明確化

CAFC 於 *Berkheimer v. HP Inc.*一案中確認，請求項之限制特徵 (claim limitation) 是否為「該技術領域中具有通常知識者所熟知或僅屬例行及一般功能」之判斷，屬於事實問題（[可參閱 2018 年 3 月 1 日出刊之第 187 期台一雙週專利電子報](#)）。美國專利局基於此一判決，發出審查基準備忘錄「Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility, Recent Subject Matter Eligibility Decision (*Berkheimer v. HP, Inc.*)」（以下稱 *Berkheimer* 備忘錄），協助審查委員進行專利標的適格性之判斷，並徵求公眾於 2018 年 8 月 20 日前提供意見回饋。

Berkheimer 備忘錄未改變專利適格性之現行判斷標準，而是針對請求項之限制特徵是否為「該技術領域中具有通常知識者所熟知或僅屬例行及一般功能」，明確規定判斷標準。在 *Berkheimer v. HP Inc.*案判決之前，此一判斷端看其是否在相關產業中廣為人知 (widely prevalent) 或被普遍使用 (in common use)；*Berkheimer* 備忘錄則進一步規定此判斷必須經過事實認定 (factual determination)，且針對是否廣為人知或被普遍使用之判斷，是依據美國專利法 35 U.S.C. § 112(a) 確認其是否極為眾所周知 (well-known) 而無須在說明書中揭露相關細節。因此，美國專利審查基準 (MPEP) 中 § 2106.07(a)「不具專利適格性之核駁理由」和 § 2106.07(b)「評估申請人回覆」也將納入相關之規定：

1. § 2106.07(a)「不具專利適格性之核駁理由」：請求項之限制特徵之所以會被視為是「該技術領域中具有通常知識者所熟知或僅屬例行及一般功能」，說明書中必須有 (1) 描述請求項之限制特徵具備此一性質的陳述或引用，或 (2) 引用 MPEP § 2106.05(d)(II) 中關於請求項之限制特徵具備此一性質之判決，或 (3) 引用關於請求項之限制特徵具備此一性質的出版品，或 (4) 審查委員已知悉請求項之限制特徵具備此一性質的陳述。
2. § 2106.07(b)「評估申請人回覆」：若審查委員認為請求項之限制特徵不具備此一性質，而申請人挑戰審查委員之意見，審查委員應重新進行判斷。若審查委員認為請求項之限制特徵已具備此一性質，並有根據前述 (4) 之陳述，但申請人不同意審查委員意見，審查委員應依前述之 (1) 至 (3) 舉證，或陳明事實支持其意見。

資料來源：“Request for Comments on Determining Whether a Claim Element Is Well-Understood, Routine, Conventional for Purpose of Subject Matter Eligibility,” USPTO, Federal Register Vol. 83, No. 77. 2018年4月20日。
<<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-20/pdf/2018-08428.pdf>>