



專利法規

[臺灣]

「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，改於 110 年 1 月 5 日起試行

日前智慧局訂定並發布之「新創產業積極型專利審查試行作業方案」([請參閱 2020 年 10 月 22 日出刊之第 256 期台一雙週專利電子報](#))，此方案採電子申請，且有試辦 30 件的限制，實施日期適逢連續假期，以及考量智慧局準備作業時間，此方案改自 110 年 1 月 5 日上午 8 點 30 分開始受理。

資料來源：公告「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，改於 110 年 1 月 5 日起試行，智慧局，2020 年 12 月 4 日。<<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883684-6c130-1.html>>

[加拿大]

加拿大專利局修改可專利性標的指南

加拿大第 2,635,393 號專利申請案，主張提供反基準投資組合的方法和系統，該電腦實施新方法可選擇和衡量投資組合資產，以將風險降至最低且不影響回報。前開專利日前遭專利局駁回，申請人不服遂上訴至加拿大聯邦法院 (the Federal Court of Canada, FCC)，2020 年 8 月 21 日 FCC 撤銷原駁回專利申請之決定。

審查過程中，發明人兩度修改請求項，以克服審查委員和專利上訴委員會 (Patent Appeal Board) 認定請求項之標的超出專利法中「發明」之定義。

FCC 總結表示，儘管專利局審查時承認該專利請求項是有目的的，但專利局並打算或指示審查委員遵循加拿大最高法院 (Supreme Court of Canada, SCC) 在 Free World Trust and Whirlpool 中所規定的測試；反而指示審查委員引用 2008 年在 Amazon 判決之前的方法，即「問題解決」方法，FCC 認為該判決不再是好的法律。

專利局並未對 FCC 的判決提出上訴，並於 2020 年 11 月 3 日發布專利法規定之可專利性標的指南 (Patentable Subject-Matter under the Patent Act)，加拿大專利局僅以新的術語重新包裝先前的方法。在先前的方法中，加拿大專利局使用「問題解決」方法將請求項要素視為「非必要」而不予考慮，被刪除 (stripped) 的請求項隨後根據專利法第 2 條駁回，因為該請求項不符合專利適格性標的。

根據指南，針對每個請求項，對於實際發明之辨識必須以請求項目的性解釋為基礎，並且不能僅根據請求項的字面意思來確定，指南進一步指出，一個要素可能是請求項的必須要素，因為申請人希望它是必要的，儘管它對本發明的實施沒有實質影響，這類要素將不構成實際發明的一部分，因為它對本發明的實施沒有實質影響，表示它不會與所主張發明之其他元素協作。

該指南進一步規定，對於電腦實施發明，若電腦僅以眾所周知的方式處理演算法，並且在電腦上處理演算法無法解決電腦功能上的任何問題，該電腦和該演算法並不能構成解決與手動 (manual) 或生產技術相關問題的單個實際發明的一部分。在這種情況下，應根據專利法第 27(8)條，以「屬於純粹的科學原理或抽象定理」為由駁回請求項。

資料來源：CIPO's Patentable Subject-Matter Guidance - Same Code, Different Syntax, Marks & Clerk, November 4, 2020.

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/CIPO%E2%80%99S-PATENTABLE-SUBJECT-MATTER-GUIDANCE-Same-Cod.aspx#.X8WK3mgzZPY>>