

專利申請

[美國]

美國近年重大判決之公眾意見回饋

美國最高法院於 2010 年至 2014 年間曾做出 4 個對專利適格性議題影響極大的判決，即涉及電腦軟體相關發明的 *Bilski* 案、涉及自然法則方法請求項的 *Mayo* 案、涉及人類基因的 *Myriad* 案以及涉及電腦軟體專利的 *Alice* 案。美國專利局於 2016 年 10 月就這些判決徵詢公眾意見，並舉辦了兩場座談會；2017 年 7 月公布 1 份報告，內容除簡介近年專利適格性規定之發展外，也統整公眾意見，摘要如下。

1. 正面評價：1) 肯定 4 件判決為司法程序 (judicial process) 正常運作之成果；2) 可淘汰申請專利範圍過大的專利；3) 應強調以「結果」為標的和以「方法」為標的之不同，前者不具專利適格性，但後者可能具有專利適格性；4) 可作為與專利主張實體 (Patent Assertion Entity, PAE) 在訴訟中對抗之利器；5) 與他國專利適格性相較具有優勢。
2. 負面評價：1) 認為判決之法律基礎錯誤；2) 判決中所允許之例外範圍過大；3) 所建立之兩步驟測試法，模糊不清且缺乏可預測性；4) 進行專利適格性分析時將標準排定優先順序，反而混淆法規訂定之專利適格性標準；5) 現行之法學研究扼殺創新也破壞商機；6) 美國與外國之法規標準不一致。
3. 生物科技領域和電腦相關科技領域受到 4 件判決之影響特別大。生物科技領域對判決中建立之兩步驟測試法頗有微詞。電腦相關科技領域方面，有軟體產業代表贊成法院在 *Alice* 案的基礎上繼續發展相關規定，但也有電腦產業代表認為 *Alice* 案帶來的是負面影響。
4. 公眾認同法規的制定應與時俱進，行政方面也應採取配套行動，另應推動立法改革，包含以更佳之測試方法代替兩步驟測試法、具體定義專利適格性之例外、將專利適格性與其他可專利性標準做出區分、以及訂定基於研究用途之專利侵權免責。

資料來源：“Patent Eligible Subject Matter: Report on Views and Recommendations from the Public,” USPTO. 2017 年 7 月。

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf>

[巴西]

巴西提出簡化核准程序方案

2017 年 6 月 7 日之 193 號決議規定透過專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 之專利申請案可根據對應案之有利技術報告提出加速審查，在該決議於近期遭撤回後，巴西工業暨對外商務發展部 (Ministry of Industry and Foreign Trade and Services, MDIC) 和巴西專利局正研擬簡化核准程序之規定的相關提案。該提案開放徵詢公眾意見至 2018 年 8 月 21 日。

該新規定提案建立了申請案自動核准機制 (無須經過實體審查)，且僅適用於在規定生效之日前已提出申請或已進入國家階段的申請案。

在該提案的主要規定之中，亦包括有簡化程序不適用於追加專利、分割申請案以及產品相關發明和製藥過程發明之規定。此外，欲納入簡化核准程序的申請案，必須已公開、提出實審請求且確實繳納年費。申請案經公布被納入簡化核准程序後，申請人仍有機會可要求排除簡化核准程序，使其回歸一般審查途徑。

資料來源：“Patents Brazil: Proposal for extraordinary and simplified granting procedure.” Clarke, Modet & Co. 2017 年 8 月 2 日。
<<http://www.clarkemodet.com/en/news/blog/2017/08/patents-brazil-proposal-for-extraordinary-and-simplified-granting-procedure.html#.WYkmoBWGOpo>>

[歐洲]

歐洲專利局針對已有土耳其專利局檢索報告之 PCT 國際申請案降低補充檢索報告之規費

歐洲專利局日前宣布，若 PCT 國際申請案之檢索報告或補充檢索報告為土耳其專利局所作出，爾後再向歐洲專利局提出補充檢索請求時，繳納的規費將調降為 1,100 歐元。另外，補充檢索規費調降的最高金額應等同於按土耳其專利局執行的單一國際檢索報告或者是補充檢索報告的金額。

上述決定已於 2017 年 7 月 1 日起生效，適用於 2017 年 3 月 8 日至 2020 年 3 月 31 日的由土耳其專利局執行的國際檢索報告或補充檢索報告，且於 2017 年 7 月 1 日後（含當日）向歐洲專利局提交之補充檢索規費。

資料來源：“Decision of the Administrative Council of 28 June 2017 reducing the fee for the supplementary European search where the international search report or supplementary international search report was drawn up by the Turkish Patent and Trademark Office (CA/D 9/17), EPO. 2017 年 7 月 31 日。
<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/07/a57/2017-a57.pdf>>