

專利法規

[新加坡]

新加坡專利法修正草案

新加坡專利局公布專利法修正草案，徵詢公眾意見期限至 2017 年 8 月 1 日為止，以下為草案摘要。

1. 明確規範第三人提出意見 (observation)：過去第三人提出意見屬於非正式程序，新加坡專利局欲正式訂定規範，限制第三人僅能在專利申請案公開後提出意見，審查委員可依職權決定是否將第三人意見納入審查考量。第三人意見可根據基準中不予專利事由提出，並應闡明引用前案與專利申請案不具專利性之關聯，也須明確指出有疑義之請求項。
2. 增加准後複審 (re-examination) 程序：在現有的准前異議程序以外，新增性質為單造 (ex parte) 之准後複審程序。此一新程序可在專利核准後任何時點提出，前提是當下並無其他質疑該專利有效性之程序。專利權人和第三人皆可提出准後複審程序。惟單一性非准後複審可主張之事由。複審程序將只審理請求中指出有疑義之請求項，引用證據只限專利前案，排除申請前先使用 (prior use) 的證據。
3. 因應已放寬之優惠期適用規定，新加坡專利局正在針對技術內容誤遭公開之專利申請案適用優惠期的情形，徵詢公眾意見。
4. 修正補充審查 (supplementary examination) 相關規定，使審查委員可針對內容涵蓋不予專利標的之申請案進行核駁。
5. 修正審查基準以區分和單離 (isolated) 之自然產物有關的發明和發現 (discovery)，自然存在的物質或微生物屬於發現而非發明，但該類物質或微生物的新用途屬於可申請專利之標的。

資料來源：“Proposed Changes to Singapore Patent System,” [Gowling WLG](https://www.gowlingwlg.com). 2017 年 7 月 10 日。

<<https://reaction.gowlingwlg.com/rs/vm.ashx?ct=24F76A18D7EB0AEDC1D180AAD6299818DEBE7BB3D38714DD4CF371647BF8D90DDD78035>>

[印度]

印度專利局更新電腦相關發明 (Computer Related Inventions, CRIs) 審查基準

印度專利局曾於 2015 年和 2016 年兩度公布 CRIs 審查基準，現又再度更新 CRIs 審查基準。若所請發明僅為軟體，仍非可准予專利之標的，然而軟體在特定情況下可取得專利。前兩版的 CRIs 審查基準均引起有關可專利性之辯論，特別在於所請發明結合之硬體元件的新穎性要求。2016 年版的 CRIs 審查基準訂定了三步驟測試以判斷可專利性，包含：1) 適當解讀申請專利範圍並確認實際貢獻，2) 僅於數學方法、商業方法或演算法有貢獻者，不予專利，3) 若其貢獻在於電腦程式之技術領域，則確認所請發明是否結合新穎的硬體，再繼續其他判斷可專利性之步驟。

然而，印度專利局最新版本的 CRIs 審查基準刪除了前述之三步驟測試，欲給予審查人員職權依據所請發明之本質進行審查，而非依據發明呈現之形式。

資料來源：“Software Patentability in India – a Case of One Step Forward, One

Step Backward,” RNA Intellectual Property Attorneys. 2017 年 7 月 13 日。
<<http://rnaip.com/wp-content/uploads/2017/07/software-patentability-in-India-a-case-of-one-step-forward-one-step-backward.html>>

[英國]

英國公布智慧財產權防濫訴法案 (IP (Unjustified Threats) Act 2017) 企業指引

英國專利局日前公布智慧財產權防濫訴法案的企業指引，闡明防濫訴法案之主要目的與重點如下：

目的

1. 保護企業與個人在其無侵權情事時，得據以對抗為獲取不正商業優勢之威脅與濫訴。
2. 使涉入智慧財產權侵權爭議的當事人更易於進行和解協商，並避免訴訟。
3. 使其與發明、商標和設計專利之濫訴相關規定一致。

重點

1. 將 2004 年專利法之濫訴修訂規定擴大至商標與設計專利，藉此使權利人得以對抗可能造成最大損害之人，而無須擔憂被控濫訴。
2. 期使專利權人既能保護其智慧財產權資產，又能避免扭曲競爭關係或遏止創新之濫訴，以找出足以兼顧上述利益之平衡點。
3. 保護消費者與供應鏈內的相關人士（例如零售商與供應商）對抗濫訴。
4. 提供有爭議的當事人較清楚的架構，以利當事人便於交換資訊與解決爭議及避免訴訟。
5. 保護專業人士於依客戶指示行動、為客戶提出訴訟時無須負擔個人責任。
6. 修訂濫訴相關規定，使其對於將來歸統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 管轄的歐洲專利同樣適用。

防濫訴法案已獲得英國皇家同意，預定於 2017 年 10 月 1 日生效。

資料來源：“IP (Unjustified Threats) Act,” UKIPO. 2017 年 7 月 3 日。
<<https://www.gov.uk/government/publications/ip-unjustified-threats-act>>

[歐洲]

以主要生物學方法獲得之植物或動物於歐洲不准予專利

於 1999 年施行的生物技術指令 (98/44/EC) 將主要生物學方法排除在可准予專利之標的以外，但未明確排除以主要生物學方法所獲得之植物或動物。歐洲執行委員會 (European Commission) 曾於 2016 年 11 月 3 日發布公告 (notice)，認為根據歐盟立法者原意，以主要生物學方法所獲得之植物或動物不應准予專利；現歐洲行政理事會 (Administrative Council) 已決議確認此事，使歐洲有關生物科技之專利法規更加明確。此一決議自 2017 年 7 月 1 日起生效。歐洲專利局已於 2016 年 12 月 12 日中止有關以主要生物學方法所獲得之植物或動物的案件審查和異議程序，這些案件恢復審理後將依據已確認之規定繼續其程序。

資料來源：“EPO clarifies practice in the area of plant and animal patents,” EPO. 2017 年 6 月 29 日。

<<http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html>>

