

專利法規

[臺灣]

智慧局公布專利師法修正草案

據智慧局統計，目前領有專利代理人證書者有 10,200 人，領有專利師證書者為 420 人，而近 3 年有執業者則為 632 人。惟專利師法自 2008 年立法施行後，尚有地下代理、違法租牌之問題以及專利師執業之實務問題有待處理，相關規範仍有待完善之處。經過一段時日之研擬，智慧局已於日前完成「專利師法」部分條文修正草案，除加強管理違規行為外，並放寬專利師開始執業之程序、執業方式、執業範圍相關規定，修法重點如下：

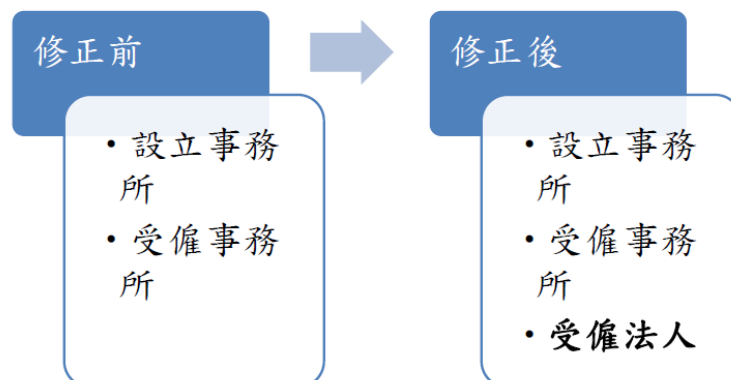
1. 變更領證資格：原規定考試及格即可領取專利師證書，並於執業前申請登錄。專利師法修正後，專利師考試及格若欲領證，必須經職前訓練合格，登錄程序則予以刪除。

修正執業程序



2. 執業：
 - (1) 增訂受僱於法人的執業方式。

增訂執業方式



- (2) 增訂得受委任辦理的業務範圍，如非專屬業務之行政爭訟、侵害鑑定、諮詢等其他專利業務。

增訂執業範圍



- 訓練：增訂強制在職進修機制，專利師或專利代理人於 2 年內未完成規定之訓練時數，將處以停業處分。
- 罰則：
 - (1) 將原定未具資格卻受委任辦理送件申請者之行政罰鍰，修正為 3 年以下刑事罰。
 - (2) 牌照出租及不實招攬業務者，分別增訂 2 年以下刑事罰，及 10 萬元至 50 萬元不等之行政罰鍰。
 - (3) 針對冒稱專利師、專利代理人，增訂 3 萬元至 15 萬元不等之行政罰鍰。於停業處分期間繼續辦理者的行政罰鍰加倍上修到 6 萬元至 30 萬元不等。

資料來源：“專利師法修正案出爐 地下代理、牌照出租加重處罰。” TIPO. 2014 年 6 月 24 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=523158&ctNode=7123&mp=1>>

[韓國]

韓國修正軟體相關發明專利審查基準

韓國專利局日前宣佈著手進行修訂電腦相關的發明之審查基準（[可參閱 2014 年 6 月 26 日出刊之第 91 期台一雙週專利電子報](#)），目前電腦有關軟體專利之審查基準已於 2014 年 7 月 1 日生效並實施，適用對象為於前述日期當日或之後所提出的專利申請案，PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案之國際申請日為前述日期者亦適用。

有關該審查基準的修訂包含以下幾點：

1. 將「電腦相關的發明」標題改為「有關電腦軟體之發明」。
2. 只要是符合全數要件之軟體，將會被認定為物品發明，並依專利法核發專利。
3. 應用程式、作業平台及其他類型的軟體等，只要是類似電腦程式般運作，均

- 得被視為可准予專利之標的。
4. 有關於軟體專利的要件與標準、於審查基準內將會以詳盡、易於了解的用語呈現。
 5. 加強軟體發明之保護
修正後之審查基準增列「電腦程式」為可准予專利之標的。

	修正前審查基準	修正後審查基準
具可專利性之發明	方法 裝置 記錄媒介 (Recording-Medium)	方法 裝置 記錄媒介 (Recording-Medium) 電腦程式 (新增)

6. 可核准之請求項
審查基準修正後以下請求項皆可准予專利。

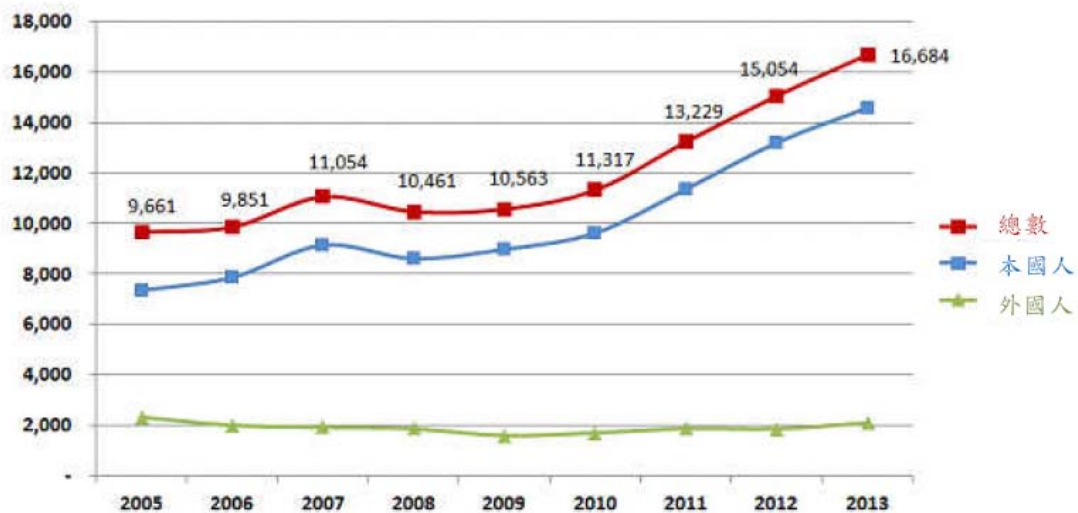
請求項格式	現行	修正後
<u>一種電腦程式</u> 用於電腦中執行步驟 △ 及步驟 □...	X	○
<u>一種應用程式</u> 用於智慧型手機中執行功能 △ 及功能 □...	X	○
<u>一種用於紀錄計算機程序的紀錄介質</u> 運用於電腦中執行步驟 △ 及步驟 □...	○	○
<u>一種電腦裝置</u> 用以執行功能 △ 及功能 □...	○	○

韓國專利審查基準修正前，IP5 中之韓國及中國大陸皆把電腦程式列為不予專利標的。韓國專利審查基準修正後，IP5 內僅中國大陸不允許計算機程序及紀錄介質申請專利（如下圖）。

國家		請求項			
		裝置	產品		方法
			紀錄媒介	電腦程式	
KR		○	○	○	○
US		○	○	○	○
JP		○	○	○	○
EP		○	○	○	○
CN		○	X	X	○

韓國軟體相關發明申請件數，除 2008 年及 2009 年稍稍下滑之外，過去 9 年來呈上揚趨勢，其中多數案件來自韓國本國企業。

申請人		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	總數
個人	本國人	2,007	2,204	2,458	2,227	2,271	2,416	3,151	3,413	3,382	23,924
	外國人	60	60	59	39	48	63	67	59	57	517
企業	本國人	5,332	5,653	6,681	6,377	6,700	7,203	8,209	9,788	11,202	68,720
	外國人	2,262	1,934	1,856	1,818	1,544	1,635	1,802	1,794	2,043	16,885
總計		9,661	9,851	11,054	10,461	10,563	11,317	13,229	15,054	16,684	110,046



韓國專利局針對計算機程序相關專利所發出之核駁審查意見通知書，自2009年起逐年下滑，2013年僅444件；計算機程序相關的專利申請案每年佔總申請件數不到10%。

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	平均
核駁“計算機程序”之審查意見	620	782	730	554	542	444	612
韓國專利申請件數	170,632	163,523	170,101	178,924	188,915	204,589	179,447

資料來源：

1. “Lee International Revisions to Examination Guidelines for Software-related Inventions in KR,” Lee International. 2014年6月30日。

2. “Protecting Software through patents,” KIPO. 2014 年 6 月 27 日。
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.board.BoardApp&c=1001&board_id=kiponews&catmenu=ek20200#_
3. “Amended Patent Examination Guidelines for computer-related inventions-a claim for the “computer program’ per se is allowed,” Hang Yang International Patent and Law Firm. 2014 年 7 月。
<http://hanyanglaw.com/eng/news/newsletter_preview.asp?curPage=1&c a=209>

[美國]

美國專利局公布對包含抽象概念之請求項的初步審查說明

美國聯邦最高法院於 2014 年 6 月 19 日對 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al. 一案（以下稱「Alice Corp. 案」）作出判決，原告 Alice Corp. 的專利因違反美國專利法第 101 條的適格規定，遭認定為無效（[可參閱 2013 年 5 月 30 日出刊之第 63 期台一雙週專利電子報](#)）。美國聯邦最高法院認為 Alice Corp. 的方法專利僅指示使用者將交割的抽象概念應用在一般的電腦上，然其執行之步驟又為常規慣用，無一不是現存之抽象概念，也未改善電腦效能或是對任何技術領域進行改善，因此不足以將抽象概念轉換成具可專利性之發明。Alice Corp. 擁有的專利中和電腦系統以及電腦可讀取儲存媒體相關的請求項也因相同理由被判定不具可專利性。美國專利局根據此一判決，公布了初步審查說明（Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.，以下稱「Alice Corp. 初步審查說明」），以協助審查委員判斷包含抽象概念之請求項是否符合美國專利法第 101 條的適格規定。

美國聯邦最高法院於審理 Alice Corp. 案時確立此案適用「涉及自然法則的方法請求項之標的適格性分析審查方針（Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products，以下簡稱「審查方針」）」（[可參閱 2014 年 3 月 20 日出刊之第 84 期台一雙週專利電子報](#)）。審查方針中規定的判斷方式已被審查委員用於審查涉及自然法則之申請案，但未曾被用於審查包含抽象概念之申請案。Alice Corp. 案進一步確定了審查方針規定之判斷方式適用於所有法定例外（judicial exception）和所有類別之請求項，不再以不同方式分析包含抽象概念之申請案。除此之外，「Alice Corp. 初步審查說明」並未更動審查方針之規定，而是自包含抽象概念之請求項的角度列出確認要點：

1. 確認請求項是否包含抽象概念。
2. 若請求項含有抽象概念，則進一步確認請求項中的任一元件或各元件的組合是否使請求項不僅止於對抽象概念之應用。

美國專利局現正徵求公眾對「Alice Corp. 初步審查說明」的意見，書面意見之提交期限至 2014 年 7 月 31 日為止。另外，美國專利局相關技術領域之審查委員完成審查方針規定事項的首輪培訓，由於「Alice Corp. 初步審查說明」之作成與公布，美國專利局現將公眾針對審查方針提供意見的提交期限自 2014 年 6 月 30 日延至 2014 年 7 月 31 日。

資料來源：

1. “Preliminary Examination Instructions for Determining Subject Matter

- Eligibility in view of Alice Corp. v. CLS Bank,” USPTO. 2014 年 6 月 26 日。
<http://www.uspto.gov/patents/announce/interim_alice_guidance.jsp>
2. “Memorandum to the Examining Corps: Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.,” USPTO. 2014 年 6 月 25 日。
<http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf>
 3. Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al., Supreme Court Decision No. 13-298. 2014 年 6 月 19 日。
<http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_v_cls_sct.pdf>
 4. “Myriad/Mayo Guidance Comment Period Extended,” USPTO. 2014 年 6 月 20 日。 <<http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo.jsp>>

[印度]

印度專利局不受理未按規定寄存生物材料的專利申請案

印度專利局表示，近來有些需寄存生物材料的專利申請案件，有寄存日晚於申請日，或者是未於提申同時提供寄存相關訊息的情況發生。

然根據印度專利法，該類專利申請案件之寄存日不得晚於申請日，但依細則第 13 條第 8 項而言，寄存資訊得以自申請日起 3 個月內後補。印度專利局公開提醒申請人，提出該類專利申請案件時，須先確保寄存日及若有未於申請同時於說明書內載明寄存資訊之情況，亦須於 3 個月內後補。未遵守前開規定之專利申請案，印度專利局將拒絕受理。

資料來源：“CGPDTM gives a public notice regarding deposition of biological material to an International Depository Authority under the Budapest Treaty,” IP India. 2014 年 7 月 2 日。

<http://ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_02July2014.pdf>