

專利法規

[美國]

美國專利局發出涉及自然法則的方法請求項之標的適格性分析審查方針

基於Mayo以及Prometheus一案，美國專利局先後於2012年3月21日以及2012年7月3日發出2次內部通知，後者係用以取代前者。美國專利局當時基於該判決對專利審查團隊發出一份告知未來審查人員在審查請求項是否符合美國專利法第101條的適格規定時之內部通知([可參閱2012年4月5日所出刊之第33期台一雙週電子報](#))。近日美國專利審查政策部發出一份「2012涉及自然法則的方法請求項之標的適格性分析審查方針 (2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature)」的內部通知，以下摘錄自該通知內提到在審理前述申請案件時，須先確認之3個要點和輔助說明：

1. 該發明是否涉及方法或者是一系列的動作或一系列的步驟：若非為方法請求項，則此份通知之分析便不適用，若是方法請求項，則進入第2點之確認。
2. 請求項是否著重於自然法則、自然現象、或者是自然發生的關係或其相應關係之使用：若請求項非涉及前述情況，則此份用以確認是否具有標的適格性的分析便算完成，若請求項係涉及前述情況，則往下確認第3個要點
3. 請求項是否超出自然法則合併一般指示之應用：若答案為否，則請求項便不具有標的適格性，若答案為是，則請求項便為適格標的，而此分析便算完成。

資料來源：[“New Examining Procedure Related to Mayo v. Prometheus” USPTO, Director’s Forum: David Kappos’ Public Blog](#), 2012年7月5日。<<http://www.uspto.gov/blog/>>

[哥倫比亞]

哥倫比亞專利局公布有關智慧財產權的新規定

哥倫比亞專利局調整有關智慧財產權的相關規定如下：

1. 企業申請專利時，須檢附敘明公司地址及公司代表人之委任狀，但委任狀不再需要經過公簽證。
2. 所有提交給專利局的文件均須以西班牙文撰寫，若以外文提出則須另檢附一份簡易之西文譯本，此類文件不須經過公簽證。
3. 若專利權人須對其擁有之申請案做出姓名或居所變更，可向哥倫比亞專利局提出申請，該效力統一涵蓋其他申請案如新型、新式樣等，然仍須針對每件案件繳納規費。
4. 原先當局法令規定，若申請案遭受審查委員核駁，申請人得以向該審查委員提出再審查 (recourse of appeal)，若審查委員仍維持相同決定，則專利局允許申請人提出最終上訴 (final appeal)，讓其部門主管決定。而新法刪除了再審查，也就是說，一旦申請案遭受核駁，申請人只能提出最終上訴。

資料來源：[“New Rules regarding intellectual property matters,” Humberto Rubio & Cia](#), 2012年6月14日。

<<http://www.rubiolawyers.com/eng/newsletter.php?newsid=44>>

[歐洲]**歐洲專利局公布修訂後的EPC施行細則第 53 條第 3 項**

歐洲專利局表示，EPC 施行細則第 53 條第 3 項修改如下：

施行細則第 53 條第 3 項：當 EPC 申請案所主張優先權的在先申請案非為歐洲專利局的官方語言，且優先權之主張的有效性涉及決定該 EPC 申請案的可專利性時，歐洲專利局可要求申請人或者 EPC 專利權人於指定期間內檢送一份官方語言之一的譯文。但上述條件可以一份主張歐洲專利申請案係該在先申請案之完整翻譯的聲明所替代。同條第 2 項應比照本項之規定。倘譯文未在指定期間內檢送，EPC 申請案或專利案的優先權主張將失效，申請人或者專利權人會被通知。

前述規定將自 2013 年 4 月 1 日起生效，新的規定適用於在生效日前尚未基於施行細則第 53 條第 3 項發出通知的 EPC 申請案、Euro-PCT 申請案及 EPC 專利。

資料來源：“Decision of the Administrative Council of 27 June 2012 amending Rule 53 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 7/12)” EPO. 2012 年 7 月 3 日。.

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20120703.html?update=law>>