

## 美國專利商標局更新專利標的適格性暫行準則



2015年7月30日美國專利商標局大幅更新其於2014年12月所公布的專利標的適格性（patent subject matter eligibility）暫行準則。這次的更新主要是將各界對於2014年12月版暫行準則的意見納入，並包括了幾項新的適格性與不具適格性申請專利範圍的舉例。儘管有評論指出，美國專利商標局也正研議針對生物技術舉例，但此次所舉之例主要針對抽象概念而非生物技術發明。

這些舉例係對各種技術提供其他適格的申請專利範圍，以及適用最高法院與聯邦巡迴法院判斷具有其他元件的申請專利範圍是否與法定不予專利標的顯著不同的示例分析。這些例子與在審查人員的教育訓練資料中所載的判例法之判決先例，都將用於協助審查人員在評估申請專利範圍元件（claim element）的專利適格性上能夠彼此一致。

在更新的暫行準則的第三部份中，美國專利商標局為認定抽象概念提供了進一步資訊，其係有關最高法院及聯邦巡迴上訴法院對於抽象概念適格性判定的司法見解，包括人類活動的特定方法、基本經濟行為、概念本身及數學關係式/公式。

在更新的暫行準則的第五部分中，美國專利商標局解釋說，適格性的初步證據要求審查人員明確清楚地解釋為什麼無法對所提出的專利申請專利範圍授予專利（unpatentable），以便專利申請人獲得足夠的通知並可以有效地作出回應。

對於專利適格性，審查人有義務清楚地闡明所提出的專利申請不具有適格性的理由或原因，例如藉由提供判定申請專利範圍中所敘述的法定不予專利（judicial exception）與為什麼它被認定為例外的理由，以及在申請專利範圍中識別其他元件（additional element）的理由（若有的話），及解釋為何未與法定不予專利標的顯著不同。這裡由可以依據在該技術領域之人一般可得之知識、判例法之先例、申請人所揭露之資訊或證據。

美國專利商標辦公室表示，本次暫行準則歡迎各界給予意見，並至2015年10月28日止。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

[July 2015 Update: Subject Matter Eligibility](#)

[Federal Register Notice: July 2015 Update on Subject Matter Eligibility](#)

### 劉憶成

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2015年08月

### 資料來源：

Federal Register Notice: July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf> (last visited Aug. 25, 2015).

July 2015 Update: Subject Matter Eligibility, <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf> (last visited Aug. 25, 2015)

