

[← 返回列表](#)[← 上一篇](#)[下一篇 →](#)

## 美國專利商標局公布2019年專利適格性審查指南

美國專利商標局在2019年1月4日公布專利適格性審查指南（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 下稱新審查指南）。新審查指南對於如何使用美國最高法院Alice/Mayo測試法第一步驟（步驟2A），判斷專利請求項是否指向司法排除事項(judicial exception)，做了兩個主要修改：

(1)明確屬於「抽象概念」的排除事項包括：數學概念、組織人類活動的特定方法與心智活動。新審查指南並舉例說明數學概念包括數學關係、公式或方程式；組織人類活動的方法包括基本經濟原則或實踐、商業或法律互動關係，或管理個人行為或人與人之間的關係或互動；心智活動包括人類在心中執行的思想，例如觀察、評估、判斷或意見。根據新審查指南，審查委員不再需要將專利請求項與過去的判例比較來判斷專利標的是否屬於抽象概念。

(2)將判斷請求項是否指向司法排除事項的第一步驟（步驟2A）改為兩階段測試。首先，審查委員評估請求項是否屬於司法排除事項（自然法則、自然現象、抽象概念），若是，要進一步評估請求項是否有其他要素(element)可將該司法排除事項結合到「實際應用」中。若可，則不屬於司法排除事項。若無法將其結合到「實際應用」中，才須進行Alice/Mayo測試法第二步驟（步驟2B）的審查。新審查指南也對其他要素結合司法排除事項的「實際應用」提供例示，包括：反映電腦功能或其他技術的改進、應用該司法排除事項使特定疾病或醫療狀況的治療或預防產生效果、將該司法排除事項用在特定機器或製品中且在請求項中限定使用的機器或製品、使特定物品轉換到另一種狀態或成為另一種物品。

此修改將增加審查委員以抽象概念核駁專利請求項的舉證負擔，審查委員必須闡明為何發明不構成步驟2A中的「實際應用」，還要在步驟2B證明為何該元素屬於已熟知、常規或習知的行為。因此，新審查指南將使審查委員要以抽象概念核駁發明，特別是軟體相關發明的難度變高。

新審查指南已於2019年1月7日生效並徵求公眾意見，後續還可能會發生變化。此外，由於該指南不具有法律約束力，因此法院將如何根據新審查指南評估核准專利之有效性仍有待觀察。

「本文同步刊登於TIPS網站 (<https://www.tips.org.tw>)」

### 相關連結

TIPS

[U.S. Patent and Trademark Office announces revised guidance for determining subject matter eligibility](#)

[The 'Integrated Into a Practical Application' Test of the 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance](#)

[USPTO Clarifies Alice/Mayo Step 2A with New Patent Subject Matter Eligibility Guidance](#)

### 你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-實體場
- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會

林柳岑

專案經理 編譯整理

上稿時間：2019年1月

資料來源：

USPTO, U.S. Patent and Trademark Office announces revised guidance for determining subject matter eligibility, (January 4, 2019), <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-announces-revised-guidance-determining-subject> (last visited January 21, 2019).

Michael Stein, The 'Integrated Into a Practical Application' Test of the 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, (January 7, 2019), <https://www.ipintelligencereport.com/2019/01/07/the-integrated-into-a-practical-application-test-of-the-2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance> (last visited January 21, 2019).

K&L Gates, USPTO Clarifies Alice/Mayo Step 2A with New Patent Subject Matter Eligibility Guidance, (January 9, 2019) <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=34058cb5-9f13-49ba-b344-77d51a6e2f6a> (last visited January 21, 2019)

文章標籤



### 推薦文章

## 你 可 能 還 會 想 看

### 日本修訂大學與研究機關敏感技術出口管理指引，因應外為法相關行政命令修正擴大出口行為之認定範圍

日本經濟產業省於2022年2月4日公告修正「大學與研究機關敏感技術出口管理指引」（安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用））。該指引係依據外匯與外貿法（外国為替及び外国貿易法，下稱外為法）及其行政命令訂定，用以協助大學與研究機關，建立符合出口管制法規之內控制度，防止關鍵技術外流。經產省於2021年11月18日公告修正外為法第55條之10第1項授權訂定之行政命令「出口人法遵標準省令」（輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令），強化「視同出口」（みなし輸出）行為管制之要件明確性。經上述行政命令修正，日本居民位於外國政府支配下，

### 日本 – 能否移除個人資料登載 各地法院見解有所不同

為促進政府效能、提高服務品質、協助身份確認、減輕居民負擔，以期邁向先進資訊社會，日本政府近年致力推動「居民基本資料」（「住民基本台帳」；包括姓名、住址、性別、出生年月日及居民編號等）網路化，作為電子化政府基礎架構之一環。惟資料之蒐集範圍為何、傳輸網路安全與否、是否會遭政府濫用、有無可能遭相關人員洩漏於外移作他用等問題始終受到質疑，目前不僅計有福島、矢祭町、東京都杉並、立市三處地方政府暫緩推行，民間團體更分別在日本全國各地 13 個地方法院提起民事訴訟，主張「居民基本資料網路」（「住民基本台帳 ?????? 」；「住基 ??? 」）侵犯個人之隱私權及人格...

### 美國平等就業機會委員會發布「評估就業篩選程序中使用軟體、演算法及AI之不利影響」技術輔助文件

美國平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission, EEOC）於2023年5月18日發布「根據 1964 年《民權法》第七章評估就業篩選程序中使用軟體、演算法及AI之不利影響」（Assessing Adverse Impact in Software, Algorithms, and Artificial Intelligence Used in Employment Selection Procedures Under Title VII of the Civil Rights Act of 1964）之技術輔助文件（下簡稱「技術輔助文件」），以防止雇主使用自動化系統（automated systems）對求職者及員工做出歧視決定。該技術輔助文件為EEOC於2021年推動「AI與演算法公平倡議」（Artificial Intelligence and Algorithmic Fairness...）

### 中華人民共和國發布「電子認證服務管理辦法」

中華人民共和國於今年(2005年)2月18日頒布「電子認證服務管理辦法」，該辦法乃是繼2004年8月頒布「中華人民共和國電子簽名法」後，針對電子認證服務產業所為之規範，目的在於使主管機關(中華人民共和國資訊產業部)對於憑證機構與電子認證服務之實施得有一明確之監督管理辦法(第4條)，將於今年(2005年)4月1日正式施行。該辦法對於憑證機構之核可、電子認證服務之提供、暫停與終止、憑證應記載事項、憑證機構之審查義務、主管機關之監督管理辦法，以及相關罰責均予以明定。並於該法第41條設有過渡條款，明定憑證機構必須於今年(2005年)9月30日前取得電子認證服務許可，於今年(2005年)10月1...

## ☆ 最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例

- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」？
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則？

➤ 隱私權聲明

➤ 聯絡我們

➤ 相關連結

➤ 徵才訊息

➤ 資策會

➤ 網站導覽

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416



Copyright © 2016 STPI, Inc. All Rights Reserved.