



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

- (已額滿)114年「企業營業秘密保護實務座談會」(北部場)-營業秘密因應數位環境之保護風險及管理對策
- 114年「企業營業秘密保護實務座談會」(南部場)
- 114年「企業營業秘密保護實務座談會」(中部場)



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

智財布局

智財風險

智財策略

推薦文章

