美國專利商標局針對最近可專利性客體之相關判決發布了備忘錄



美國專利商標局下之專利審查政策處(Office of Patent Examination Policy)於2016年11月2日發布了一份備忘錄(memorandum)，就近來聯邦巡迴上訴法院所做之可專利性客體(subject matters eligibility, SME)相關判決為整理並對專利審查者提出若干指引。

該備忘錄表示，美國可專利性客體審查手冊(SME guideline，下稱SME審查手冊)自今年5月修改後，聯邦巡迴上訴法院陸續做出相關判決，因此除了先就相關事項為一整理，之後亦會依據這些判決所確立之一些原則以及專利之利益相關人(patent stake holders)之回饋意見對SME審查手冊進行修改。

此備忘錄主要討論的判決為McRO案以及BASCOM案，在此兩判決中，聯邦巡迴上訴法院均認為下級審法院錯誤地依Alice規則認定專利無效。在McRO案，法院認為有關利用電腦所執行之自動人臉語音同步之動畫系統(automatic lip synchronization and facial expression animation)之方法請求項係屬有效。審查者在適用Alice規則時應依據SME手冊的2階段步驟對請求項進行整體考量，且不應忽略請求項中許多特定要件，過度簡化請求項為抽象概念。其並指出「電腦相關技術之改良」，不僅止於電腦運作或是電腦網路本身，若是一些規則(rules)(主要為一些數理關係式(mathematical relationship))可以增進改善電腦之效能者亦屬之。

備忘錄另藉著BASCOM案提醒審查者，在決定請求項是否無效時，應考慮所有的請求項之元件(elements)，以判斷該請求項是否已經具備實質超越(substantial more)一般常規、通用之元件(conventional elements)之要素。同時備忘錄並提醒審查者不應依據一些法院決定不做為先例(nonprecedential decisions)之意見。

本文為「經濟部產業技術司科技專案

相關連結

USPTO, memorandum of recent subject matter eligibility decisions, (Nov. 2 2016),

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

蔡佳穎
法律研究員 編譯整理

上稿時間： 2016年11月

資料來源：

USPTO, memorandum of recent subject matter eligibility decisions, (Nov. 2 2016), https://dlbjbjzgnk95t.cloudfront.net/0859000/859098/mcro-bascom-memo.pdf (last visited Nov.4, 2016).
May 2016 Subject Matter Eligibility Update, 88 Fed. Reg. 27381.(May 6,2016)(to be codified at 37 CFR Part 1).

文章標籤

智財布局 智財風險 智財策略

推薦文章