

## 善用臺灣專利審查結果向他國提 PPH 之請求

張撼軍

### 一、前言

專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 是各國專利局之間的合作計畫，藉由共享檢索及審查結果來減少各國專利局審查重複性的工作，從而加快審查速度和提高專利品質。PPH 計畫最早是於 2006 年由日本專利局 (JPO) 與美國專利局 (USPTO) 開始試辦，其成功的經驗引領各國也開始試行 PPH 計畫，並獲得不錯的成果。我國智慧財產局 (TIPO) 從 2011 年 9 月開始，陸續與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大等國合作實施 PPH。

其中，TIPO 與美國實施的 PPH 計畫屬於一般型 PPH (Normal PPH)，只能將先申請且被主張優先權的第一申請局的檢索和審查結果提供給後申請的第二申請局參考，進而加速後申請案件的審查；TIPO 與日本、西班牙、韓國、波蘭和加拿大實施的 PPH 計畫則屬於增強型 PPH (PPH Mottainai)，則不受先後申請局的限制，只要其中一方的專利局先有審查結果，便可將其檢索及審查的相關資料提供給另一方的專利局參考，進而加速該案件的審查。

### 二、我國 PPH 申請的現況

根據 TIPO 的統計，以 TIPO 為第二申請局／後審查專利局提出 PPH 請求的案件中，以依據美國案和日本案的審查結果請求 PPH 的案件最多，截至 2019 年 7 月為止，分別有 2,789 件和 3,356 件，申請人分別以美國人及日本人為多數。

對我國申請人來說，通常會先向 TIPO 提出專利申請。但由於在 2011 年 9 月開始與各國合作實施 PPH 計畫的之後幾年間，TIPO 正面臨專利積案的問題，使得一發明專利申請案的平均審結期間不斷拉長，最高峰時甚至需耗時 47 個月。雖然為了解決日益嚴重的積案問題，TIPO 早在 2010 年就已開始推動「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，希望透過一系列增加審查人員以及施行各種加速審查方案的方式來提高結案量、減少積案，但在 2011 年 9 月 PPH 計畫剛開始實施時，發明專利案的平均審結期間尚無法有效降低，以致臺灣申請人能以 TIPO 為第一申請局/先審查專利局來向其他 PPH 簽訂國提 PPH 之請求的機會不高。

故為了為提升我國與 PPH 簽訂國之間專利審查結果分享，TIPO 自 2012 年 3 月 1 日起啟動「支援利用專利審查高速公路(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA) 審查作業方案」，讓以 TIPO 為第一申請局提出發明專利申請案，之後向 PPH 簽訂國專利局提出外國對應申請案，且主張我國申請案為優先權基礎案的申請人，可據以向 TIPO 提出 TW-SUPA 申請，以加速該臺灣發明專利申請案的審查速度，以便申請人可依據 TIPO 的專利審查結果向其他 PPH 簽訂國專利局提出 PPH 請求。

直到「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」執行完畢的 2017 年底，平均審查期間已能縮短至 16 個月以內。根據 TIPO 的統計，2018 年發明專利平均首次發出審查意見通知的期間為 8.7 個月，平均審結期間為 14 個月。至此，TIPO 對一發明專利申請案的審查期間已大幅短於 USPTO 的審查期間 (平均首次發出審查意見通知的期間為 15.8 個月，平均審結期間為 23.8 個月)，並與 JPO 的審查期間相近 (平均首次發出審查意見通知的期間為 9.3 個月，平均審結期間為 14.1 個月)，使得我國人先向 TIPO 提出專利申請後增加能夠以 TIPO 的檢索及審查結果向其他 PPH 簽訂國 (尤其美國) 提出 PPH 之請求的機會。

### 三、他國對以臺灣專利審查結果提 PPH 之請求的接受度—以美國和日本為例

對一專利申請案提出 PPH 請求後，核准與否仍取決於該國專利局的審查決定，在另一專利局核准的內容並不能保證案件在提出 PPH 請求的專利局必然會核准，因此，TIPO

近年來持續針對臺灣案和美國對應案、日本對應案之審查結果進行統計。

如下圖 1 所示，TIPO 和 USPTO 的審查結果一致性（即審查結果同為核准或同為核駁者），其比率自 2014 年起呈穩定成長，在 2017 年度已達到 83.8%。若累計兩局完成審查可供分析的案件，則整體審查結果一致性達到 75.6%。



圖 1

再如下圖 2 所示，TIPO 和 JPO 的審查結果一致性（即審查結果同為核准或同為核駁者），其比率自 2014 年起亦呈穩定成長，在 2017 年度已達到 80.6%。若累計兩局完成審查可供分析的案件，則整體審查結果一致性達到 68.9%。

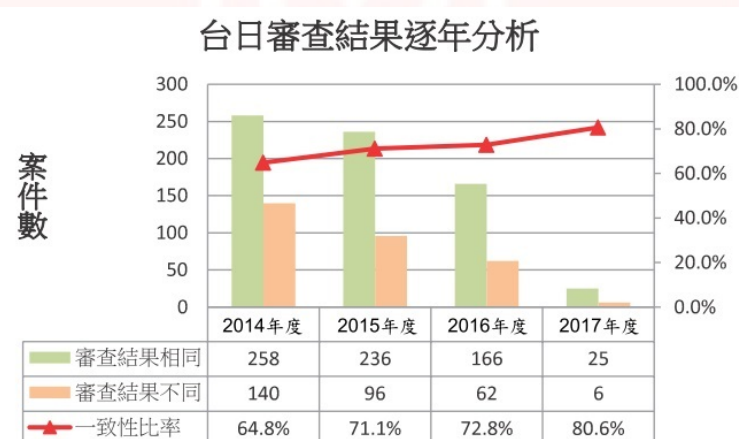


圖 2

由上列統計資料可以明顯看出，TIPO 的專利審查結果已能與 USPTO 和 JPO 的審查結果逐漸趨於一致，TIPO 的審查品質已經能讓申請人根據其專利審查結果來決定要不要進一步向其他 PPH 簽定國提 PPH 之請求，以縮短該國的專利審查時間。

除此之外，參見下圖 3 所示，根據 USPTO 的統計，其在 2018 年所審查之有提出 PPH 請求的專利申請案中：直接發出核准通知的比例約在 24.71%~17.24%之間，從提出 PPH 之請求至收到第一次審查意見通知的時間約在 220.01 天~200.48 天之間，最後核准的機率約在 84.4%~83.23%之間。其中，該統計根據所提交之各第一申請局/先審查專利局之案件數量分為兩個群組，PPH Size>100 是指向 USPTO 提 PPH 請求之案件數至少 100 件的區域的統計結果，PPH Size<100 則是指向 USPTO 提 PPH 請求之案件數少於 100 件的區域的統計結果，而 TIPO 即屬於 PPH Size<100 之群組。

First Action Allowances			
PPH Size	Allowed	All First Actions	FA Allowance Rate
> 100	1516	6134	24.71%
< 100	80	464	17.24%

Average Pendency (in days)			
PPH Size	Petition to Decision	Petition to First Action	Decision to First Action
> 100	63.68	220.01	165.74
< 100	66.56	200.48	145.93

Allowances and Abandonments			
PPH Size	Allowed	Abandoned	Grant Rate
> 100	5100	943	84.40%
< 100	412	83	83.23%

圖 3

從以上的統計可以看出，向 USPTO 提出 PPH 請求的專利申請案能有高達 80% 以上的核准機率，可見 USPTO 對其他國家的檢索及審查結果的參考程度和接受度確實是高的。

而以筆者手邊幾件以 TIPO 之檢索及審查結果向 USPTO 提出 PPH 之請求的實例來說，能夠在提出 PPH 之請求後大約 4 至 5 個月直接收到核准通知；或者在提出 PPH 之請求後大約 2 至 3 個月接獲審查意見通知，並在提出答辯後 1 至 2.5 個月左右收到核准通知。提出 PPH 之請求對於縮短美國專利申請案之審查時間的效果相當顯著。

#### 四、結語

我國自啟動 PPH 合作計畫以來，隨著 TIPO 的審查品質提高以及審查期間縮短，申請人已能選擇以 TIPO 的檢索及審查結果向其他國家提出 PPH 之請求。更進一步來說，由於 TIPO 平均首次發出審查意見通知的期間為 8.7 個月，短於能夠主張國際優先權的 12 個月，故申請人還能根據首次審查意見通知的結果，再決定是否要進一步向其他國家提出專利申請。若所欲提出專利申請的其他國家專利局與 TIPO 之間有 PPH 合作計畫，更可在同時提出 PPH 之請求，以加快該專利案的審查速度，將來申請人於擬定申請策略時的操作可望更加靈活。

資料來源：

1. TIPO, 專利審查高速公路申請案件統計 - 108 年 7 月案件, <https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7483&CtUnit=3629&BaseDSD=7&mp=1>
2. TIPO, 智慧財產局年報(107 年), <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=483190&ctNode=6950&mp=1>
3. USPTO, FY 2018 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR\\_1.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR_1.pdf)
4. JPO, JPO Status Report 2019, <https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2019/>
5. 台一國際專利法律事務所，從我國之專利審查看 PPH 之請求, [https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article\\_code=03&article\\_classify\\_sn=64&sn=1308](https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=1308)
6. USPTO, PPH Statistics Data (between January 1, 2018 and December 31, 2018), <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPH%20Quarterly%20Statistics%20>



Data\_Year%202018.pdf

