

我國與美國試行專利審查高速公路計劃（上）

王錦寬

一、前言

我國智慧局 (TIPO) 與美國專利局 (USPTO) 在 2011 年 8 月 22 日同步公布，自 2011 年 9 月 1 日起雙方將試行為期一年的專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, 下稱 PPH) 計畫。未來一專利申請人於我國首次提出的發明專利，爾後據以主張優先權向美國提出專利申請，若我國智慧局就該申請案所發出的審查報告中含有 1 項請求項是具有可專利性的意見，申請人便可據此向美國提出請求加速審查；反之亦然。截至本文 8 月 29 日撰稿時，我國智慧局剛於網站上公布「台美專利審查高速公路作業方案」，但由於我國目前積案情形嚴重，發明專利案件審查速度較慢，以我國作為 PPH 第一局的申請案，也就是我國先申請的發明案，智慧局正研擬相關案件數量限制及加快此類案件審查速度的措施。台美間的 PPH 實施對象不限於 2011 年 9 月後申請的發明案，但適用對象及條件仍待官方公布相關的規定。

我國專利自 2006 年起每年受理件數超過 8 萬件，發明專利申請案超過 5 萬件。2009 年受到全球金融風暴的影響，受理之專利申請件數略減，目前正逐漸恢復中。以 2011 年上半年為例，智慧局共受理專利 38,841 件，較 2010 年上半年 37,580 件成長 3.36%。其中發明申請案，2011 年上半年共受理 23,225 件較 2010 年上半年 21,626 件，成長 7.39%。我國每年申請量不算少，每年國人向美國、中國大陸申請 2 萬多件專利，向日本申請專利超過 3,000 件，向歐洲及德國也都有上千件的申請數量，專利申請活動持續發展中。這次智慧局與美國簽訂 PPH 之試行計劃，是繼 2010 年 9 月 12 日與中國大陸簽訂「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」後的另一項正面發展。

二、待審積案之現況與 PPH

智慧局局長王美花於接受 2011 年 6 月份的 Managing Intellectual Property (MIP) 雜誌訪問中提到，智慧局每年約受理 50,000 件的發明專利申請案、22,000 件的新型專利申請案及 7,000 件的新式樣申請案。在此高受理量及審查委員短缺之下，積案問題成為一項不可忽視的重要議題。截至 2010 年底，平均一發明專利申請案的審結期間為 41 個月，且於 2011 年將增加為 43 個月。

為降低發明待審案件數量，智慧局啟動專利積案清除計畫，該計畫的實施內容包含了申請人若撤回一專利申請案，智慧局將退還實體審查規費。同時自 2009 年起採取發明加速審查作業方案 (Accelerated Examination Program, AEP)，並於 2010 年擴大 AEP 適用的範圍。依現行 AEP 的規定，申請人可提交於外國所提出的相同對應申請案之核准通知或美國、日本、歐洲專利局的審查結果，便可請求該申請案優先進入審查；又申請人也可以因商業實施為由提出 AEP 請求。智慧局於 2010 年收到的 AEP 申請逾 1,400 件，該類請求的申請案平均在 81 天便可收到第一次審查意見書。

至於在人力方面，預定再聘請 170 位的審查委員以及外包專利檢索的作業。若前述計畫順利施行，則可望於 2012 年將審結期間縮短為 40 個月，2 年內縮短為 35 個月且能夠於 2015 年時達成 22 個月的目標。

PPH 計劃的最大好處即是能幫助申請人在最短的時間內於其他國家的專利局取得對應申請案的專利。

雖然 PPH 計劃相當有利於申請人，但此計劃主要目的是降低審查委員的工作量並改善審查品質，故似乎受惠最多的還是合作參與此計劃的專利局。PPH

長期而言能有助於協調各國的專利制度，而在過程中又能透過分享對方的審查結果以取得更有效率及更高品質的專利。

然而，不是所有的專利局都如此樂觀，其中歐洲專利局對 PPH 計劃仍持謹慎態度，主要原因是歐洲專利局的申請程序不同於其他國家的專利局。例如，在歐洲專利局，申請人大約 6 個月之內即可取得一份檢索報告及書面意見。在美國，則須 26 個月左右才發出第一次審定書，日本甚至更久。因此，歐洲專利局認為提供檢索報告及書面意見已足夠使其申請案符合參與 PPH 計劃的條件。此外，歐洲專利局加入 PPH 計劃的最大障礙在於，美國專利局及日本專利局工作量龐大，致使歐洲專利局很難及時利用其他兩局的審查結果。

我國與美國間簽訂 PPH 的試行計劃，除使我國在專利審查的國際合作間跨出了一步，短期間，凡先在美國申請，爾後在我國申請主張該美國案優先權的發明案，可藉由美國審查結果加速我國審查的速度。

三、PPH 概念

1、發展及作用

隨著經濟發展全球化，專利申請件數增加，依世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 公布之 2008 年資料，全球發明專利申請件數超過 191 萬件，新型專利申請件數則超過 31 萬件，尤其是申請人向外國申請的數量也相對增加，以 2001 年全球各國專利局受理之非本國人發明申請數略高於 60 萬件，2008 年則高達 80 萬件，7 年間成長超過 3 成。

由於專利申請件數增加，伴隨的跨國申請量約佔 4 成，許多申請人係以相同技術內容至不同國家申請專利，因此藉由分享各國的檢索及審查結果可減少各國專利局重覆的努力與降低工作負擔。在 2003 年初期，美國專利局、歐洲專利局和日本專利局，開始為這三邊局 (Trilateral Offices) 創設了參與檢索交換計劃，目標在於增進檢索結果的互相利用。此計劃的結果顯示，利用第一申請局 (Office of First Filing, OFF) 的檢索結果有助於降低第二申請局 (Office of Second Filing, OSF) 的工作負擔並改善審查品質。

而後美、日開始建立 PPH 架構。在此架構下，申請人之申請專利範圍若於 OFF 審查認為可准專利後，申請人即可請求其於 OSF 提申之相關對應申請案優先進入審查程序，以達到加速審查效果。在 PPH 的架構下，OSF 將利用 OFF 之檢索及審查結果，使申請人可更快獲得相關申請案的專利。

2、適用之對象及條件

- (1) 向 OSF 提出的申請案在申請時應主張 OFF 相對申請案之優先權。
- (2) 此 OSF 申請案包含進入國家階段的 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案。
- (3) 向 OSF 提出的申請案在申請時應為 OSF 受理主張 PCT 國際申請案優先權的申請案，在此情況下，該被主張優先權之 PCT 國際申請案不得曾主張其他優先權。
- (4) 不包括新型及新式樣申請案。
- (5) 向 OSF 提出依 PPH 加速審查的申請案，通常應在 OSF 尚未有檢索或審查結果之前。
- (6) 任何於參與 PPH 計劃後針對 OSF 申請案進行修正或增加請求項者，皆須充分對應到 OFF 申請案中一項或多項可准專利之請求項。

3、檢附的文件

(1)有關可允許/可准專利之請求項的審查意見書。若該審查意見書可由 OFF 的檔案存取系統取得，則申請人可請求 OSF 自行取得。若該審查意見書無法從檔案存取系統取得，申請人將會被告知此事實並會被要求提供必要文件。申請人在參與 PPH 計劃後，亦須持續提交每個 OFF 申請案之所有審查意見書，特別是當 OFF 可能廢棄先前可准予專利之見解時。

OSF 會要求英文以外的 OFF 申請案提供審查意見書之英文譯本，部份非英語系的專利局作為 OSF 時，則可選擇提供該國官方語言之審查意見書譯本或英文譯本。

OFF 申請案為歐洲專利申請時，擴大歐洲檢索報告 (Extended European Search Report, EESR)，一般可為 OSF 接受而視為前述之審查意見書。

(2)可允許/可准專利的請求項副本。若該請求項內容可由 OFF 的檔案存取系統取得，則申請人可請求 OSF 自行取得該副本。若該副本無法從檔案存取系統取得，申請人將會被告知此事實並會被要求提供必要文件。

(3)審查意見書中所舉出的引證前案副本：如果引證前案為專利文獻，OSF 通常可自行取得該文件，故申請人無須再提交。當 OSF 無法取得該專利文獻，申請人將會被告知此事實並會被要求提供必要文件。非專利文獻則必須提交。

(4)請求項對應表 (claims correspondence table)：每件請求參與 PPH 計劃的 OSF 申請案的請求項皆須充分對應到，或進行修正以充分對應到 OFF 申請案中之可允許/可准專利的請求項。除了因翻譯與請求項格式要求所造成之不同外，當請求項具有相同或相似之範圍，請求項將會被認定為充分對應。申請人須將此整理成請求項對應表，並說明 OSF 申請案中的所有請求項是如何對應到 OFF 申請案中之可允許/可准專利之請求項。當請求項是依照原文翻譯時，申請人可註明「請求項為相同」即可。當請求項非依照原文翻譯時，則必須將每一請求項修改成有充分對應到。

(5)申請人也可對 OSF 申請案提出修正，使其對應於 OFF 申請案中之可允許/可准專利之請求項；若所修正或新增之請求項無法充分對應 OFF 申請案中之可允許/可准專利之請求項，該修正將不被受理並且會視為無回應之回覆 (non-responsive reply)。

4、費用

實施 PPH 加速審查之國家中，韓國收取 20 萬韓幣 (約合台幣 5 千多元) 規費。美國原收取規費之規定已於 2010 年 5 月 25 日取消，多數國家未針對 PPH 收取費用。

四、以美國為中心的 PPH

1、專利申請大國

美國專利局於 2011 年 8 月 16 日核准第 800 萬件專利，該專利是一種協助患有盲疾人士強化視覺的裝置；專利權人為 Second Sight Medical Products, Inc.。美國於 1836 年授予第一件專利，直到 1911 年 8 月 9 日才准予第 100 萬件專利。美國專利局花了 75 年才達到發出 100 萬件專利的成績，第 200 萬件則花了近 24 年，然以最近一次的 700 萬件到 800 萬件的達成時間則僅花了 5 年 6 個月，美國專利局核准專利的速度呈穩定成長。

在五大專利局 (IP5，指美、日、歐、中及韓國) 中，美國專利局於 2010 年核准發明專利 219,614 件，與日本專利局雙雙突破單一年份核准發明超過 20 萬件 (日本於 2010 年核准 222,693 件)，遠超過中國大陸 135,110 件、韓國 68,843

件及歐洲專利局之 58,108 件。

在 PCT 國際申請量的件數，美國人申請的數量長期居冠，以 2010 年 44,777 件，遠超過居第二名的日本申請件數 32,180 件，更是第三名德國申請件數 17,545 件的倍數。

美國向外申請，例如向中國大陸申請，多年來僅低於日本提出的申請件數，以 2010 年為例，美國人向中國大陸申請的專利高達 28,636 件，同年，日本為 38,241 件、德國 11,297 件。美國向歐洲專利局申請的件數則為外國人之冠，以 2010 年為例，高達 39,519 件。在我國智慧局的統計中，美國人向我國申請的專利件數，居第二位，僅較日本人所提的專利少；2010 年為例，美國人向我國申請的專利有 8,196 件（發明 7,612 件）日本為 11459 件。

2、美國加速審查之態樣

依美國專利局較新的資料顯示，2011 年 7 月的美國專利申請案自受理到發出首次官方處分的平均時間為 27.8 個月，比同年 6 月的 27.2 個月的待審期間略提高，在積極進行清除舊案計畫下，截至 7 月底止，目前待審查的較早申請案（自申請日起逾 16 個月尚未收到首次官方處分）仍有 103,242 件；至於等待收到首次官方處分的待審案件則為 689,226 件，以總待審期間來看，則為 33.5 個月。

為降低積案的壓力，縮短審查時間，美國專利局在過去的一段時曾分別推出美國專利局之審查委員技術培訓計畫 (Patent Examiner Technical Training Program, PETTP) 也曾推出申請案交換 (Project Exchange) 計畫。前者，主要目的為徵求公眾傳授其所屬領域之最新發展技術或者是相關技術予審查委員，雖已培養逾 1,200 位審查委員，且包含任職於 Facebook、Apple、UPS、日立 (Hitachi) 等逾 20 家企業之所屬領域專家亦參與該計畫，但對於紓解積案量的幫助有限。

對於有二個或二個以上申請案仍在審查中的小個體申請人可在放棄其中一個已不具價值且尚未被審查之申請案後，對於其他申請案之一提出加速審查請求，此即為交換計畫。此計畫可讓申請人有效控管其申請案之處理速度，而美國專利局也可減少未審查申請案之積案量。

美國專利局對於涉及綠色技術之發明鑒於其對於減緩氣候變化可能具重大影響。於 2009 年後已有 850 個申請案提出，其中大部份申請案於提出加速審查後 42 天內即進入審查程序。

美國專利局也曾嘗試推出首次面詢處分試行計畫 (First Action Interview Pilot Programme)、及三軌制審查 (Three-Track Processing Examination) 等多項試行計畫，加速審查的對象也曾包括新式樣專利。但目前看來，美國與各國間的 PPH 不論就案件對象、參與國家與案件數，看來才是美國主推加速審查的方案。

3、PPH 之樞紐

論專利申請總量，中國大陸在過去 12 年，每年均為兩位數的成長，1998 年三種專利受理量為 12 萬件，2010 年則為其十倍之多，專利受理量在 2010 年達 1,222,286 件，為專利史上前所未有的百萬件數量。但發明專利申請數量居三種專利之末，目前仍未搭上 PPH 的潮流，僅在 2011 年與日本專利局於 5 月 4 日啟動「PPH 預試計畫」進行少量的試行計畫，以為未來中、日兩國的 PPH 預作準備。

PPH 在最近這幾年，除了中國大陸以外，幾乎已是各大專利局力推的跨國間的合作計畫。例如西班牙於 2011 年 7 月 1 日起成為與韓國有 PPH 合作關係

的第 9 個國家。日本專利局則與 15 個國家或地區的專利局締結 PPH 計劃。

我國自 2011 年 9 月 1 日起與美國簽定 PPH 試行計劃，則是美國第 19 個個 PPH 合作的對象，也是雙邊 PPH 的第 17 個國家（16 個與美國有雙邊 PPH 的國家如附表所示）。

美國與各國不但是簽訂 PPH 最多的國家，在 PPH 實際合作的件數，也是較多的國家。截至 2010 年 12 月底所累計的資料顯示，在雙邊 PPH 架構下，日本向美國申請 3,119 件，美國向日本申請 1,014 件；而自 2007 年 4 月開始即有 PPH 合作的日、韓間，日本向韓國申請 627 件，韓國則向日本申請 113 件。

除了雙邊的 PPH 外，美國專利局和瑞典專利局以及與北歐專利組織 (Nordic Patent Institute) 分別於 2011 年 6 月 1 日及 7 月 1 日起實施 PCT-PPH 計畫。以後者為例，該合作計畫適用對象為選擇北歐專利組織作為國際檢索局或國際初步審查局之 PCT 國際申請案。只要北歐專利組織的書面審查意見肯定該申請案具可專利性，則該 PCT 國際專利申請案進入美國國家階段時，或是申請人在美國提出對應的申請案，都可以請求加速審查。北歐專利組織為美國第 10 個 PCT-PPH 計畫的合作對象。（待續）



兩岸專利法“優惠期”規定大不同

林文雄

我國現行專利法第 22 條第 2 項規定：「發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：一、因研究、實驗者。二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。三、非出於申請人本意而洩漏者。」上述條文因列於新穎性規定之後，故為例外不喪失新穎性之規定，即一般所稱的「新穎性優惠期」。日前在立法院審查會二讀通過的專利法修正草案（以下稱為修正草案）第 22 條第 3 項規定：「申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」上述修正草案條文所指之「第一項各款」及「前項」乃是新穎性與進步性的規定，換言之，我國專利法修正草案將「優惠期」的適用由新穎性擴大至進步性。除此以外，在公開的形式上也有所調整，現行專利法第 22 條第 2 項第 1 款規定因研究、實驗者，不受新穎性規定的限制，在修正草案中基於國際趨勢及認定「研究」為未完成之發明，將因「研究」而公開的狀況排除，但保留了因「實驗」公開的規定，並新增「因於刊物發表者」也屬優惠期適用的對象，未來修正草案通過後，申請人因「實驗」、參展或非出於本意洩漏而公開外，在刊物上的商業性或非商業性發表，均可適用優惠期之規定。

關於「優惠期」之規定為國際趨勢，中國大陸專利法中亦有相關規定，如其專利法第 24 條規定：「申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（二）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；（三）他人未經申請人同意而洩露其內容的。」儘管大陸專利法第 24 條直指為「不喪失新穎性的公開」，亦即「優惠期」似僅適用「新穎性」規定，但依其專利審查指南第二部分第三章中第 5 節「不喪失新穎性的寬限期」中，在解釋優惠期與優先權的差異時指出：「實際上，發明創造公開以後已經成為現有技術，只是這種公開在一定期限內對申請人的專利申請來說不視為影響其新穎性和創造性的現有技術，並不是把發明創造的公開日看作是專利申請的申請日。」，因此中國大陸專利法的優惠期（或稱寬限期）的實務，依其審查指南看來似與我國修正草案中的優惠期規定相同，均適用於「新穎性」與「進步性」。

在具體的條文規定上，雖然依中國大陸專利法第 24 條內容關於不喪失新穎性規定適用的對象，與我國現行專利法第 22 條及專利法修正草案第 22 條似有雷同之處，若參照中國大陸專利審查指南的相關規定，則可看出兩岸實務在參展公開及學術公開適用的要求上存在相當懸殊的差異：

一、關於參展的相關規定：我國修正草案第 22 條第 3 項第 3 款對應於現行專利法第 22 條第 2 項第 2 款規定，對於因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，將例外不喪失新穎性及進步性，在實務上，我國專利主管機關對於所稱的展覽會，認定上似較為寬鬆，例如外貿協會等非官方組織主辦或協辦的展覽會，均在前述展覽會的認定範圍。反觀中國大陸專利法對於展覽會公開的適用，則有相對嚴苛的規範。根據中國大陸專利法第 24 條第 1 款第 1 項規定可適用寬限期規定的展覽會是指中國政府主辦或承認的國際展覽會，進一步參照專利審查指南第一部分第一章 6.3.1 規定，所謂中國政府主辦是指國務院、各部委主辦或者國務院批准由其他機關或者地方政府舉辦的國際展覽會，亦即必須為官方主辦；至於中

國政府承認的國際展覽會則是指國際展覽會公約規定由國際展覽會註冊或認可者。故與中國大陸專利法相較，我國專利法在展覽會的認定上相對寬鬆。

二、實驗（學術）公開的規定：我國實務上對於因實驗而公開的認定亦屬寬鬆，例如在學術期刊、學位論文、科技雜誌上的發表，均在前述因實驗而公開的認可對象之列。但中國大陸專利法對於在「學術會議」或「技術會議」的公開有極為嚴格的規範，根據專利審查指南第一部分第一章 6.3.2 規定，學術會議或者技術會議則是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議，且指明不包括省以下者或者受國務院各部委或者全國性學術團體委託或者以其名義組織召開的學術會議或者技術會議。亦即申請人必須是在國務院或全國性學術團體組織直接舉辦的學術或技術會議首次發表，才能適用不喪失新穎性公開的規定。

我國與中國大陸在兩岸經濟合作架構 (ECFA) 之後，在智慧財產權保護的合作上相互承認優先權，對於國人在中國大陸申請專利，更能確保權益。儘管專利保護的相關規定有其基本的框架或模式可供依循，但仍有許多規定存在懸殊的差異，前述的優惠期規定即為顯著的例子，根據中國大陸的優惠期規定，國人依目前國內的實務經驗在中國大陸套用幾乎是完全不可能，因此國人在中國大陸申請專利，若有主張優惠期（寬限期）規定的需求，必須格外審慎。

資料來源：

我國經濟部智慧財產局官方網站

中國大陸國家知識產權局官方網站

我國專利法修正草案(立法院審查會 100 年 4 月 6 日審查通過版本)

中國大陸專利法

中國大陸專利審查指南(2010 年版)