

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

葉士緯*、洪菁蔓**、周光宇*

摘要

依我國現行專利法規定，申請發明專利時，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備之日為申請日，惟專利說明書之撰寫須備具一定格式，因而可能影響申請人取得申請日之時效，故有申請人反映希望透過更簡便的方式，例如類似美國臨時申請案制度，以利申請人及早取得申請日。本文先就美國與澳洲臨時申請案制度內容進行重點回顧，再整理日本及韓國對於臨時申請案制度的看法與作法，進而分析我國導入臨時申請案制度之可行性，以作為我國是否調整相關規定之參考。

關鍵字：發明專利、臨時申請案

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官；

** 作者現為經濟部智慧財產局專利一組約聘事務員。

壹、前言

依我國現行專利法規定，申請發明專利時，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備之日為申請日（專利法第 25 條第 2 項），惟專利說明書之撰寫須備具一定格式，因而可能影響申請人取得申請日之時效，故有申請人反映希望透過更簡便的方式，例如類似美國臨時申請案（Provisional Application，以下稱臨時案）制度，以利申請人及早取得申請日。

臨時案制度中，申請人先提出臨時案申請並取得申請日後，若在臨時案存續的 12 個月有效期間提出非臨時申請案（Nonprovisional Application，以下稱正式案）的專利案申請，則正式案專利權期限的算法是從正式案申請日起算 20 年屆滿，因此申請人可較早取得有效申請日（臨時案申請日），而且其專利權期限最多可延後 12 個月，以達到取得較早申請日，並享有延後專利權期限到期日之效果。這對某些需要花費較長研發期間，致其產品試驗成功時間較晚的產業（例如醫藥產業）而言，運用臨時案制度是相當常見的作法¹。

對此，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）先就美國臨時案制度與我國現行制度作比較（如表 1），初步認為我國現行制度已大致涵蓋美國臨時案制度特點，若再藉由修法放寬專利申請案取得申請日之要件（例如：不須申請專利範圍），或可滿足申請人需求，故原本評估結果為「不建議導入美國臨時案制度」，並已於 104 年 5 月 14 日對外舉行公聽會說明²。

¹ 哈金的專利自學手冊：美國暫時專利申請案，<http://www.patent-tutorial.net/website/node/1149>（最後瀏覽日：2015/12/02）。

² 參見智慧局 104 年 5 月 14 日「研議放寬取得專利申請日要件、以 PCT 申請案作為我國專利申請案、延後中文本補正期間及增訂回復優先權主張之可行性」公聽會議題說明資料，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=548940&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/02）。

表 1 美國臨時案制度與我國現行制度之比較

美國臨時案制度特色	我國相對應制度與可行作法
提供發明人以較低之申請費用取得申請日，並有 12 個月時間評估其發明的商業潛力	我國申請費用相對便宜，且為請求實體審查制，申請人取得申請日後 3 年內都可提出實體審查，等同於有 3 年評估期間
未限制專利說明書格式	可藉由修法，放寬專利申請案取得申請日之要件（例如：不須申請專利範圍）
未限制申請語文	我國已接受申請人以 9 種外文與簡體字文本提出申請
可據臨時案提出正式案，並主張臨時案之有效申請日利益，或直接將臨時案改請為正式案	美國申請人實務上多採用主張臨時案有效申請日之利益提出正式案，其精神已見於我國國內優先權制度

實務上，國內已有申請人運用美國臨時案制度在美國先取得臨時案申請日，並為後續之正式案據以主張優先權，其臨時案的說明書格式，可能為簡報檔、提案書手稿或圖式。我國現行國內優先權制度儘管已大致涵蓋美國臨時案制度之優點，惟國內優先權之先申請案，其說明書須符合現行專利法及其施行細則所規定之格式，與美國臨時案可以不拘形式的說明書格式取得申請日，仍有落差。

我國如導入臨時案制度，國內申請人將可先於國內提出臨時案申請後，再到國外提出專利申請並主張我國臨時案之優先權，有利於國內申請人儘速進行專利布局。是以，國內申請人對於導入臨時案制度仍有需求。

然而我國如欲導入臨時案制度，必須在其他國家承認我國臨時案申請日之前提下始有實質效益，再就導入臨時案之可行性進行評估。

目前實施臨時案制度之國家，以美國與澳洲較為所知，茲先就美國與澳洲之臨時案制度內容進行重點回顧，再整理日本及韓國對於臨時案制度的看法與作法，進而分析我國導入臨時申請案制度之可行性，以作為我國是否調整相關規定之參考。

貳、臨時申請案制度

一、美國臨時案制度

經彙整美國專利商標局（USPTO）網站說明³、美國專利相關法規與美國代理人相關經驗等，可歸納出美國臨時案之特點、限制與目的。

（一）特點

1. 類似國內優先權概念⁴

- （1）美國導入臨時案制度之緣由，係基於美國國民在美國提出專利申請案，相較於外國人依據巴黎公約向美國提出申請並主張國際優先權之專利申請案，因其審查基準時點相差可達一年，而有不平等之議⁵。為此，美國依關稅暨貿易總協定（GATT）烏拉圭圓桌會議協議，於1995年6月8日導入臨時案制度，對於首次在美國申請的專利申請案，提供一種費用較低的申請制度，優惠對象包括美國申請人及國外申請人，其作用在於為後續的正式案先取得一個有效申請日，使申請的發明適用於「專利申請中（Patent Pending）」的狀態。
- （2）臨時案經USPTO受理後即取得一有效申請日，其存續期間係自該申請日起12個月；超過12個月但未滿14個月時，可繳交規費申請復權。
- （3）臨時案申請成立後，申請人可以在臨時案存續的12個月內，依以下2個作法申請為正式案（參照圖1）：

A. 主張臨時案優先權：

類似我國主張國內優先權之作法，係將臨時案視為國內優先權制度中之先申請案，並據此技術內容提出相對應的正式案，以享有臨時案較

³ USPTO, Provisional Application for Patent, <http://www.uspto.gov/patents/resources/types/provapp.jsp> (last visited Dec. 2, 2015).

⁴ MPEP 2701 IV. DOMESTIC BENEFIT UNDER 35 U.S.C. 119(e): **Domestic priority** under 35 U.S.C. 119(e) to one or more U.S. provisional applications is not considered in the calculation of the twenty-year term. See 35 U.S.C. 154(a)(3).

⁵ 日本特許廳，大学・研究者等にも容易な出願手続について，https://www.jpo.go.jp/shiryuu/s_sonota/easy_syutugan.htm（最後瀏覽日：2015/12/02）。

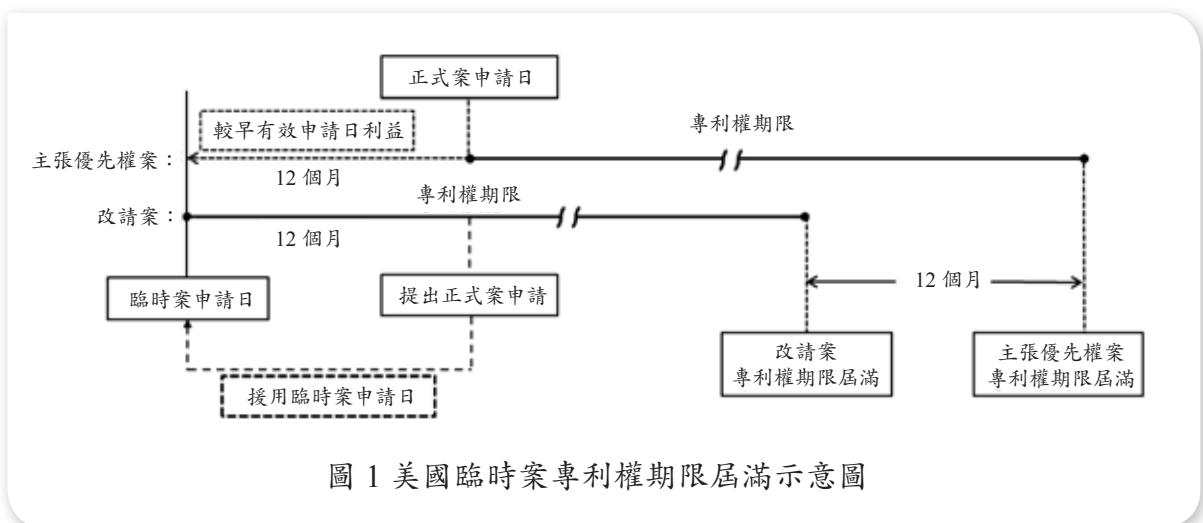
本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

早有效申請日的利益（以下稱主張優先權案）。該正式案一旦獲准專利後，其專利權期限係自正式案申請日起算。

B. 改請臨時案為正式案

申請人亦可請求將臨時案改請（convert）為正式案（以下稱改請案），改請後的正式案，其申請日援用臨時案申請日，若獲准專利，其專利權期限自援用的臨時案申請日起算。



(4) 臨時案依規定不會進行實體審查，正式案在程序完備後即進入實體審查階段，待審查案之審查係依其實際申請日進行排序⁶。採用主張優先權案的作法，雖可在專利要件的判斷基準日，享有臨時案較早申請日之利益，然其正式案的實體審查仍依其實際申請日排序。改請案因援用臨時案的申請日為正式案申請日，因此相較於主張優先權案的作法，可以在實體審查時排序較前，而獲得較早審查的效果。由於主張優先權案的作法可使申請人較早取得有效申請日，並達到專利權期限屆滿之日延後最多 12 個月之效果，因此實務上，申請人多採主張優先權案之模式提出正式案申請⁷。

⁶ Extension of the Extended Missing Parts Pilot Program. Federal Register 80(8); Jan., 2015, p1624-7.

⁷ 經洽詢美國專利代理人得知相關訊息。

- (5) 正式案與臨時案之間必須具明確關聯性，且在提出正式案時，須將該關聯性（臨時案之申請案號）記載於申請資料表⁸中，亦即正式案之申請專利範圍必須為臨時案說明書之技術內容所支持。
- (6) 為使正式案享有較早有效申請日之利益，申請人必須於提出正式案之申請日起4個月內，或臨時案申請日起16個月內（以較晚者為準），提交申請專利範圍。
- (7) 臨時案提出後，申請人不得修正其內容，然採用主張優先權案作法提出正式案申請之同時，可增加新的發明事項（new matter）。正式案所揭露之發明中，已揭露於臨時案之部分，其專利要件判斷基準日為臨時案的申請日；但新增而未揭露於臨時案之部分，其專利要件判斷基準日則為正式案的申請日。
- (8) 申請人原以正式案提出申請並取得申請日，也可於其申請日起12個月內將正式案改請為臨時案。儘管臨時案不公開，但是改請為臨時案後的原正式案除非還來得及從公開名單中撤除，否則還是有可能被公開。而且正式案改請為臨時案後，由於臨時案不能主張優先權⁹，因此原本正式案主張的優先權將不被採認而取消¹⁰。

2. 未限定專利說明書格式與申請語文¹¹

- (1) 臨時案申請之說明書格式不拘，只要內容能完整清晰地呈現發明的詳細說明、製造過程與使用，以使該領域具通常知識者所能實現與使用即可。
- (2) 臨時案申請時只要檢附申請書與說明書即可先取得申請日，不須有申請專利範圍或圖式，但是仍建議檢附必要圖式，以免後續提出正式案申請時發生支持性的問題。
- (3) 若申請人以非英文說明書提出臨時案申請，且未檢附翻譯本，不影響其申請

⁸ Application Data Sheet，格式請參照 <http://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/sb0014.pdf>。

⁹ 參照美國專利法 35 U.S.C. 111(b)(7)。

¹⁰ USPTO, Converting Patent Applications, <http://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/22-converting-patent-applications> (last visited Dec. 2, 2015).

¹¹ 參照美國專利法 35 U.S.C. 111(b)、35 U.S.C. 112(a)、美國專利法施行細則 37 CFR 1.78(a)(5)。

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

日之取得，惟 USPTO 會通知申請人補正臨時案說明書之全文英譯本與翻譯內容正確之認證聲明。申請人嗣後提出正式案申請並主張臨時案優先權時，如尚未補正臨時案說明書之英譯本與翻譯內容正確之認證聲明，USPTO 會再發函通知申請人於 2 個月內補正，補正期限得展延（展延期限依 37 CFR 1.136 (a) 之規定，最長得為 5 個月）¹²，申請人逾限未補正者，必須放棄主張該臨時案優先權，或放棄正式案申請。

3. 有關發明人之規定

- (1) 臨時案的所有發明人均必須具名。
- (2) 正式案的發明人至少必須有一位與臨時案一致，申請人則可以不同。

(二) 限制

1. 設計申請案無法適用臨時案之規定。
2. 美國臨時案之說明書不會公開於公開公報¹³，亦不會進入實體審查，因而亦無法取得專利權。
3. 臨時案無法據國際優先權基礎案或國內先申請案主張優先權，及較早優先權日之優惠。

(三) 目的

1. 在提出費用較高的正式案前，提供費用較低¹⁴的簡易申請程序，使申請人有 12 個月時間評估發明的商業潛力。

¹² 經洽詢美國專利代理人與實務案例研究得知相關訊息。

¹³ 美國臨時案之說明書內容在任何條件下都不會公開於公開公報。惟被美國正式案主張優先權的臨時案，一旦正式案自申請日起 18 個月後被公開時，被主張優先權之臨時案會列入該正式案的相關文件，其申請歷程 (File Wrapper) 可經由美國專利商標局 (USPTO) 之 PAIR (Patent Application Information Retrieval) 系統查詢。若臨時案未被正式案主張優先權，或雖被正式案主張優先權，但正式案尚未公開者，無法查詢其申請歷程，即 PAIR 系統查無資料。

¹⁴ 現行依申請人實體規模 (大/中/小) 基本費用為 260/130/65 美金 (正式案基本費用依申請人實體規模基本費用為非電子送件 680/340/270 美金，電子送件 280/70/70 美金，另外尚有包括檢索費、審查費等其他費用)。整體而言，申請一件臨時案所需規費大約是申請一件正式案所需規費的 1/10，參見鄭裕涵，「淺談美國臨時申請案」，眾律國際法律事務所網站 <http://www.zoomlaw.net/files/16-1138-12739.php> (最後瀏覽日：2015/12/02)。

2. 取得發明內容在美國官方的專利有效申請日。
3. 臨時案存續的 12 個月期間，准許在商品行銷上標註「專利申請中」。
4. 臨時案可依巴黎公約作為國際優先權基礎案（即 USPTO 可據臨時案核發優先權證明文件）¹⁵。其中，據臨時案核發之優先權證明文件即是申請人最初申請時所遞送之文件¹⁶。
5. 可立即且安全地開始該發明的商業行銷，以避免發明被剽竊。

綜觀美國臨時案之主要特點，係申請人於提出臨時案申請時，未受專利說明書格式與申請語文所限制，且較正式案申請費用低。再者，臨時案成案後，申請人可在其存續的 12 個月內，提出正式案申請並主張臨時案為其優先權，或是將臨時案改請為正式案。採用改請案的作法可以較早獲得審查，然而以主張優先權案與改請案的專利權期限相較，主張優先權案可使申請人較早取得有效申請日，並獲得專利權期限屆滿之日延後最多 12 個月之效果，因此實務上，申請人多採用主張優先權案之模式提出正式案申請。

二、澳洲臨時案制度

澳洲臨時案制度，其精神與美國臨時案制度相似，目的在提供一種費用較低¹⁷的申請方式，使申請人儘早取得一個優先權日，以利申請人考慮其發明是否有進一步申請為正式案（Complete Application）的價值。申請人可在提出臨時案申請並取得申請日後，在臨時案存續的 12 個月期間內，提出正式案申請並主張該臨時案的優先權。臨時案取得申請日的 12 個月後即失效，亦不得再被主張優先權。另依據澳洲專利法第 38 條相關規定，在臨時案的存續期間內，可以被多個正式案主張優先權。澳洲臨時案可為後續申請之發明專利（Standard Patent）與新型專利（Innovation Patent）正式案主張優先權¹⁸；此外，澳洲亦有正式案改請為臨時

¹⁵ 以美國 2007.4.2 臨時申請案 US60/909658P 為例，經檢索中國大陸、日本、歐洲、韓國、西班牙、加拿大等各專利局公開公報，均有公開據美國臨時申請案主張優先權之資料揭露，是可知各國有接受申請人據美國臨時申請案主張優先權之事實。

¹⁶ 經洽詢美國專利代理人得知相關訊息。

¹⁷ 依現行規定之申請費用，臨時案為 210 澳幣，發明正式申請案為 470 澳幣，新型專利申請案為 280 澳幣，若以電子送件減收 100 澳幣。

¹⁸ IP Australia, Provisional application – what to include, <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/apply-for-a-patent/provisional-application-what-to-include/> (last visited Dec. 2, 2015).

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

案之制度¹⁹，但是沒有臨時案改請為正式案之作法。

在澳洲申請臨時案時，其說明書格式較美國有具體的限制，例如：

- (一) 專利說明書必須為英文；
- (二) 必須為 A4 單面格式；
- (三) 所有的頁面邊緣必須有足夠的空白處（至少 2.5 公分）。

此外，儘管澳洲臨時案不會公開技術內容細節，亦因不進行實體審查而無法取得專利權，然會在澳洲專利公報（Australian Official Journal of Patents）上公開發明名稱與申請人名稱。

整體而言，澳洲臨時案制度與美國臨時案制度相似，經比對後有不同之處如下：

- (一) 澳洲臨時案沒有改請為正式案之作法（即沒有美國臨時案可改請為正式案之作法）；
- (二) 澳洲臨時案限制專利說明書僅能使用英文，且對於說明書格式有較明確的規定²⁰。
- (三) 澳洲正式案之實體審查為請求制。
- (四) 澳洲臨時案對應之正式案也適用於新型專利。

三、日、韓對於臨時案之看法與作法

（一）日本

在日本，有學術界的聲浪期望導入臨時案制度，因此日本特許廳曾對臨時案制度的導入進行探討，其分析報告指出²¹：

¹⁹ IP Australia, Converting a patent application, <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/patent-application-process/converting-a-patent-application/> (last visited Dec. 2, 2015).

²⁰ 美國法規對於臨時案說明書之版面並未明文規定，惟有 USPTO 審查官表示，臨時案之專利說明書係比照正式案為 A4 格式。

²¹ 同註 5；與智慧局最初評估是否導入臨時案制度之分析論點相當一致。

1. 日本為請求審查制，申請費用低，並且有國內優先權制度，已相當於美國臨時案制度提供一種較便宜的申請方式，使申請人儘早取得申請日的效果，因此並無導入臨時案制度之必要，以避免專利制度之複雜化。
2. 貿然導入臨時案制度，開放不拘說明書格式，將可能造成申請人於提出臨時案申請時之技術內容揭露不完整，致無法支持正式案之申請專利範圍，而有無法獲得專利保護之虞，此與專利獎勵發明，促進產業發展之意旨相違。至於申請語文，日本已可接受以英文文本提出專利申請。
3. 有部分業界意見表示，應當透過加入專利法條約（PLT）之準備以獲得近似臨時案之效果，因而無須在日本導入臨時案制度。關於此點，近期日本特許法修正案將引進 PLT 相關條文之規定，若正式導入後，則等同導入臨時案制度，即專利申請案於申請時未記載申請專利範圍，也可獲得確保申請日之效果²²。

因此，日本特許廳尚無導入臨時案制度之計畫²³。

（二）韓國

韓國自 2015 年 1 月施行之修正專利法，已放寬取得申請日的專利說明書格式及語文種類等相關規定^{24,25}：

1. 申請人可以用非韓文文件（目前僅接受英文）申請專利，並且在最早優先權日（有效申請日）起 14 個月內²⁶補正韓文翻譯，未補正者，則視為撤回申請。

²² 經洽詢日本特許廳得知相關訊息。

²³ 同註 22。

²⁴ 彙整自 KIPO News Dec. 23, 2014. 與韓國專利事務所發表之文章，PanKorea Patent & Law Firm 網站 http://www.pankoreaip.com/en/nw_content.asp?numbera=41（最後瀏覽日：2015/12/02）。

²⁵ 經洽詢韓國智慧局得知相關訊息。

²⁶ KIPO News Dec. 23, 2014. Overview on Revision of Patent Act and Utility Model Act: (Ease of requirement for language in the specification) When filing patent application, it will be possible to state the specification not only in Korean but also in a foreign language (current English only). Provided, that it is necessary to submit a Korean translation within the time limit (14 months from the earliest priority date).

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

2. 申請人可以用任何足以描述發明的文件格式申請專利，例如論文、期刊文獻或任何其他發表形式文件，並且在最早優先權日（有效申請日）起 14 個月內，補正合於規定格式的專利說明書與申請專利範圍，未補正者，視為撤回申請。
3. 申請人以英文論文、期刊文獻或任何其他發表形式文件向韓國智慧局（KIPO）提出專利申請，須製作成 KIPO 規定的格式（具備發明名稱、摘要、發明說明等），並於最早優先權日起 14 個月內補正原申請文件的韓文翻譯及申請專利範圍。其中原申請文件的韓文翻譯與申請專利範圍，可（1）同時補正，或（2）先補正原申請文件的韓文翻譯，嗣後再補正申請專利範圍，惟作法（1）或作法（2）都必須在最早優先權日起 14 個月內完成。
4. 申請人得於修正階段申請誤譯之訂正，惟韓文本之修正不得超出外文本及韓文本。
5. 申請人以英文論文向韓國智慧局提出專利申請，韓國智慧局所核發優先權證明文件為最初申請時之英文論文、期刊文獻或任何其他發表形式文件。

上述規定僅適用於發明及新型專利，韓國放寬專利申請案取得申請日之專利說明書格式等相關規定之立法目的，係為利其國內的學校或研究機構可以英文論文提出專利申請，而儘早取得申請日，申請案不會因為格式及翻譯問題而延誤申請人取得申請日。

韓國自 2015 年 1 月施行修正之專利法後，受理發明專利申請案之說明書格式表面上雖與美國臨時案近似，然因其並無據臨時案可提出申請或改請為正式案之程序，當申請人一旦提出專利申請即為一正式案，故以韓國之作法，實際上僅係放寬取得申請日的專利說明書格式及語文種類（目前僅接受英文），並非導入臨時案制度。

參、我國導入臨時案制度之可行性分析

一、導入臨時案制度之需求

依智慧局先前評估，初步認為我國現行國內優先權制度已大致涵蓋美國臨時案制度特點，若參照 PLT 修法放寬申請發明專利取得申請日之要件（例如：不須申請專利範圍），或可滿足申請人需求，故原本評估結果為「不建議導入美國臨時案制度」。

然而在智慧局 104 年 5 月 14 日所召開的公聽會上，與會多數人士表示國內目前已有不少申請人運用美國臨時案取得在美國之申請日，並據以主張優先權，惟美國臨時案之申請費用仍偏高，我國如能導入臨時案制度，提供申請人以較低申請規費以及格式不拘之說明書先在我國取得申請日，使申請人至國外申請時據我國臨時案主張國外優先權²⁷，將有利申請人之專利布局。

為瞭解國人運用美國臨時案制度時所採說明書格式之實務，爰從智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之案件資訊，分析主張美國臨時案優先權之前 20 大我國申請人，並從中隨機選取 100 件，檢閱主張臨時案優先權之優先權證明文件，依其所附臨時案說明書格式類型統計如表 2 所示。在 100 件案件中，有將近八成（76 件）為非英文或非完整專利說明書之格式（例如無申請專利範圍、論文、簡報檔、提案書或圖式），其中以簡報檔、提案書或圖式提出申請者合計有 36 件。

²⁷ 參見智慧局 104.05.14 「研議放寬取得專利申請日要件、以 PCT 申請案作為我國專利申請案、延後中文本補正期間及增訂回復優先權主張之可行性」公聽會議紀錄，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=550779&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/02）。

表 2 據美國臨時案主張優先權向我國提出發明或新型專利申請案之臨時案說明書格式分析（隨機抽樣 100 件）

類型		件數
英文完整說明書		24
非英文或非完整專利說明書 (共 76 件)	簡報檔、提案書或圖式	36
	論文	16
	無申請專利範圍	15
	完整中文說明書	5
	無申請專利範圍 + 簡報檔	2
	報告 + 簡報檔	2
合計		100

據上開統計數據顯示，多數的國內申請人為享有臨時案較早申請日之利益，其向 USPTO 所提出之臨時案說明書確有採用非英文或非完整專利說明書格式之情事。

再者，目前申請人若以中文說明書在美國先提出臨時案申請，嗣後提出正式案申請並主張臨時案之優先權時，依 USPTO 現行規定，申請人必須補正臨時案說明書全文翻譯與翻譯內容正確之認證聲明。我國若導入臨時案制度，申請人可直接以中文說明書在我國提出臨時案申請，嗣後至美國提出正式案申請並據我國臨時案主張優先權時，該優先權之說明書無須全文翻譯，此與美國臨時案相較，可減免臨時案說明書須全文翻譯及其認證程序。

因此，國內申請人仍期望我國能導入臨時案制度，以利申請人以最簡便的格式與較低的申請規費在我國儘速取得申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，俾利其進行專利布局。

二、我國據臨時案核發優先權證明文件之效力

我國若採行臨時案制度，其他國家是否認可主張我國臨時案優先權之效力，是首先須要確認的課題。

依據巴黎公約第 4A 條第 (2) 項及第 (3) 項之相關規定，任何依公約國或各締約國之國內法規定，可取得申請日之國內申請案，應當被認定具有優先權效力。日本特許廳於其審查基準第 IV 部第一章 6.4.3 中，即明定認可美國與澳洲之臨時案優先權地位。

儘管我國並非巴黎公約會員國，但是參照巴黎公約之精神，我國如導入臨時案制度，可推知臨時案之優先權即應受 WTO 會員國或目前與我國相互承認優先權之國家所認可，並接受依臨時案所核發之優先權證明文件，惟實務上各國是否會接受申請人據我國臨時案主張之優先權，目前尚無法預為確認。

三、導入臨時案對我國專利制度之影響

我國自民國 92 年 7 月 1 日導入國內優先權制度，其實質已涵蓋臨時案制度之特色，二者性質極為相近，僅有稍微差異，例如：

- (一) 臨時案之說明書格式不拘，可儘早取得有效申請日。國內優先權先申請案之說明書格式須符合專利法及其施行細則相關規定，始得取得申請日。
- (二) 臨時案提出申請後，申請人不得申請修正其內容。國內優先權先申請案申請後，申請人得申請修正其內容。
- (三) 申請人提出臨時案申請並取得申請日後，無論是否提出正式案，該臨時案存續期間原則上為 12 個月。申請人主張國內優先權，於 15 個月內撤回後申請案之優先權主張，其先申請案仍將續行程序。

因此若導入臨時案制度，可能會增加我國現有專利制度的複雜性，若未適當宣導，一般申請人恐怕難以區分並選擇對其最有利的申請制度，甚至可能因為不諳制度特性而影響其權利。

四、導入臨時案對申請人之影響

臨時案的專利說明書不拘格式，申請人可直接以其初步構想、論文、研發報告、提案書或簡報檔等文件提出專利申請，儘早取得有效申請日，因此對申請人而言，可有下列優勢：

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

- (一) 申請人以最簡便的說明書格式與較低的申請規費在我國儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，以滿足我國企業取得多國專利優勢之需求。
- (二) 撰寫臨時案專利說明書的技術門檻低，申請人可自行提出專利申請，不一定須委任代理人辦理。
- (三) 申請人可提出多個臨時案後，在最先申請的臨時案申請日起 12 個月內，經嚴謹評估後再提出一個正式案，並主張複數優先權以減少規費。
- (四) 在提出臨時案申請後，申請人有 12 個月的時間評估其發明的商業潛力，以及決定是否繼續申請正式案。
- (五) 臨時案存續的 12 個月期間，准許在商品行銷上標註「專利申請中」，以避免發明被剽竊。

儘管臨時案對申請人有其便利性，然而申請人亦不可忽略其風險：

- (一) 申請人相對地必須確認所提臨時案之技術內容，是否已完整清晰地呈現發明的詳細內容、製造過程與使用，使該領域具通常知識者所能實現與使用；如據臨時案主張優先權之正式案，不為其臨時案揭露之技術內容所支持時，將有無法獲取專利或有專利無效之風險²⁸。
- (二) 臨時案本身不公開，也不會進行實體審查，因此也無法取得專利權，但是仍須繳交規費。若從為取得權利而必須再提出正式申請之觀點來看，與直接提出一般申請案相較，先提出臨時案的作業成本較高。

²⁸ 以 USPTO MPEP211.05 所舉 *New Railhead v. Vermeer* 案（聯邦巡迴法院 2002 年判例）為例，系爭專利的鑿孔器（drill bit）在供應銷售後的一年內提出臨時案申請，符合美國專利法 35 U.S.C. 102 (b) 一年優惠期的要件。申請人在提出臨時案的一年內再提出正式案並主張該臨時案優先權，經審查後獲准為 5,899,283 號（簡稱 `283 號）專利。如果 `283 號專利不是因為取得臨時案的優先權日，那麼這個專利依據美國專利法 35 U.S.C. 102 (b) 將會是無效的，因為該專利在供應商業銷售一年以後才提出正式案申請。聯邦巡迴法院因此就 `283 號專利的第一個請求項，即鑽頭（bit body）與探頭座（sonde housing）呈一相對角度，予以檢視。法庭審閱臨時案，並歸結臨時案說明書中，並沒有如 `283 號專利的第一個請求項所描述「鑽頭與探頭座呈一相對角度」。法院的見解因此認為，該臨時案所揭露的內容並不足以支持 `283 號專利所主張關於角度限制的發明，因此，`283 號專利不能依美國專利法 35 U.S.C. 119 (e) (1) 享有臨時案的申請日優惠，該專利依美國專利法 35 U.S.C. 102 (b) 是無效的。

- (三) 臨時案本身無法主張國際或國內優先權。
- (四) 臨時案提出申請後，申請人不得申請修正其內容。
- (五) 臨時案自申請日起的存續期間為 12 個月，期間內若未提出正式案申請則視為放棄，因此申請人必須作好期限控管。

五、導入臨時案對代理人之影響

代理人依其專業將申請人之技術文件內容改寫為符合專利申請要件之形式，由於臨時案申請時專利說明書不拘格式，且不須檢附申請專利範圍，因此代理人可以有較充裕的時間準備正式案的說明書與申請專利範圍。

相對而言，申請人既可以簡便的說明書格式與程序提出專利申請，那麼對於代理人的業務可能會有下列影響：

- (一) 原本委任代理人運用國內優先權制度提出正式案申請的申請人，可能改為自行提出臨時案申請，而不委任代理人。
- (二) 前述自行提出臨時案申請之申請人若於後續提出正式案時方委任代理人，可能因為其自行申請臨時案之說明書所揭露之技術內容不完整或格式過於簡略或繁瑣，而增加代理人撰寫正式案說明書之困擾。此外，倘日後正式案經審查比對臨時案，有變更實質或技術內容不被臨時案支持之情事，而影響申請人權益，亦可能增加代理人與申請人之私權訴訟。
- (三) 申請人提出臨時案僅為搶得有效申請日，其目的是為嗣後再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，如不在我國提出正式案申請，可能影響代理人之業務量。
- (四) 申請人於提出臨時案申請後，有 12 個月評估期，之後可能不提出正式案申請，或是從臨時案所涵蓋的多個技術內容中，僅篩選出一個技術內容申請正式案，亦有影響代理人業務量之情事。

六、導入臨時案對智慧局業務之影響

(一) 對申請案量之影響

就智慧局而言，臨時案相當於一種案件寄存的概念，無須公開，也無須審查，或許會增加我國專利總申請案量，然而對增加正式案申請案量之實質效果為何？以下將作進一步論述與分析。

有非官方統計數據指出，以 2010 年為例，美國約有 48% 的臨時案被放棄²⁹，因此申請人可以輕易提出申請，也可以輕易放棄。儘管有專利代理人指出「我國廠商至美國申請臨時案，於 12 個月內再申請正式案的比率高達 95% 以上」³⁰，然而專利代理人所指稱之申請廠商可能是熟悉專利布局規劃，且其目標包括美國市場而提出臨時案申請，因此放棄臨時案的比率不高，而我國實施臨時案制度後，若以申請人整體觀之，後續會再提出正式案之比率尚為未知。

為瞭解國人運用美國臨時案制度之實務，基於 USPTO 年報及其相關公開資訊，並無法直接得知我國人在美國申請臨時案案量及其利用率之統計數據，故以 Thomson Innovation 資料庫，依申請人名稱下載 2013.01.01~2015.08.06 期間之美國發明專利申請案公開案件相關資訊，並進行統計分析，以瞭解我國申請人在美國申請發明專利的臨時案利用率。經篩選的申請人包括在我國申請發明案量較多，及智慧局於實務經驗上受理發明專利申請案時，較常主張臨時案優先權之光電產業申請人。其中臨時案利用率係指於統計期間內，該等申請人主張美國臨時案優先權之正式案占其所申請正式案總件數的比率。結果顯示臨時案的利用率差異懸殊，依申請人專利布局策略，分布在 0.1%~69% 之間。

另為瞭解我國生技醫藥產業申請人在美國申請臨時案及其利用率之數據，故以實務經驗上，我國從事生技研究並較常申請專利之申請人，

²⁹ Leonid Kravets, *Why is the provisional patent application graveyard overflowing?* Startups and IP Strategy (Dec. 19, 2011), <http://www.startupsip.com/2011/12/19/provisional-patent-applications/>.

³⁰ 同註 27。

以相同檢索條件，由上述資料庫下載相關資訊後進行統計分析，並以相同方式計算臨時案利用率。結果顯示，至美國申請生技醫藥領域發明專利案件之我國申請人以學術研究機構為主，產業界則以原料藥廠為代表，生技醫藥領域申請人的臨時案利用率亦差異懸殊，依申請人專利布局策略，分布在 12%~74% 之間。

上述統計結果可知，我國半導體、通信網路暨生技醫藥等產業之申請人在美國申請專利時，其臨時案的利用率依申請人專利布局策略有所差異，最高約為 70% 左右。

同時，為瞭解我國申請人向美國提出臨時案申請後，在我國提出發明或新型專利申請案，並主張臨時案優先權之比率，故由智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之案件資訊，並依據我國專利年報公布之歷年國人發明、新型專利新申請案件數，計算臨時案之利用率（主張臨時案優先權案占新申請案件數之比率），如表 3 所示。整體而言，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之利用率約為 2%。由於發明案占大多數（主張美國臨時案優先權申請發明案有 2,741 件，新型案僅 73 件），若單以申請發明案作統計，利用率約為 4%。

表 3 我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明或新型專利申請案之利用率（統計區間：民國 100 年至 102 年）

專利類型	主張美國臨時案優先權之申請案件數 (件)	新申請案件數 (件)	主張臨時案優先權占 新申請案件數比率 (%)
發明	2,741	68,325	4.01
新型	73	72,358	1.00
合計	2,814	140,683	2.00

由上述所得案件資訊中，進一步分析主張美國臨時案優先權之前 20 大我國申請人，統計結果顯示申請人多為光電產業公司。是以，我國人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之產業別，多以光電產業為主。

目前國內申請人期望我國能導入臨時案制度，係為儘速在我國取得申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權。倘若申請人目的僅在主張我國臨時案優先權，後續不在我國提出正式案申請，那麼臨時案制度或許會增加我國專利總申請案量，然而對增加正式案申請案量之實質效果則可能有限。更甚者，依我國現行專利制度，申請人所提之專利申請案皆為正式案，實施臨時案制度後，申請人可有 12 個月時間評估其發明商業潛力，並考慮是否有進一步申請為正式案的價值，倘若申請人在提出臨時案的 12 個月後決定放棄，那麼相對於現行制度而言，反而可能會減少正式案之申請案量。

再者，由於臨時案本身無法主張優先權以享有更早且有效申請日之利益，外國人如非以我國為第一局提出申請時，將無法以臨時案提出申請，並主張其國際優先權。因此導入臨時案制度對外國申請人而言並無太大實益，亦即外國人在臺申請之件數並不會因導入此制度而明顯增加，故可推知，運用臨時案制度應以本國人為主。

（二）對國內優先權制度之影響

為瞭解我國申請人對我國現行國內優先權制度的使用情形，由智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人向我國提出發明、新型專利申請案並主張國內優先權之案件資訊，依據我國專利年報公布之歷年國人發明、新型專利新申請案件數，計算國內優先權之利用率（主張國內優先權案占新申請案件數比率），如表 4 所示。

表 4 我國申請人向我國提出發明或新型專利申請案並主張國內優先權之利用率
（統計區間：民國 100 年至 102 年）

專利類型	主張國內優先權之申請案件數 (件)	新申請案件數 (件)	主張國內優先權案占新申請案件數比率 (%)
發明	1,072	68,325	1.56
新型	354	72,358	0.48
合計	1,488	140,683	1.05

整體而言，我國申請人主張國內優先權向我國提出發明、新型專利申請案之利用率約為 1.05%。由於發明案占大多數（主張國內優先權申請發明案有 1,072 件，新型案 354 件），若單以申請發明案作統計，利用率約為 1.56%。

另分別就主張國內優先權之國內發明申請案及新型申請案，依國際專利分類號部號進行分析，結果如表 5 所示。主張國內優先權之國內發明申請案以 G 部（物理）與 H 部（電學）為主；主張國內優先權之國內新型申請案，則以 H 部（電學）與 A 部（生活日用品）為主。由上述所得案件資訊中，分析主張國內優先權之前 20 大我國申請人，統計結果顯示申請人以光電公司為主，學術研究機構與個人申請人亦會利用此制度。

表 5 我國申請人向我國提出發明或新型專利申請案並主張國內優先權之國際專利分類號部號分析（統計區間：民國 100 年至 102 年）

國際專利分類號部號	發明案	新型案
A（生活日用品）	14%	25%
B（作業、運輸）	13%	15%
C（化學）	9%	1%
D（紡織造紙）	0%	1%
E（固定建築物）	3%	5%
F（機械）	8%	14%
G（物理）	28%	13%
H（電學）	25%	26%

比較近 3 年我國人向我國提出之發明、新型專利申請案，主張美國臨時案優先權與國內優先權之申請案件數，其中主張美國臨時案優先權之申請案約 2,814 件（參見表 3），主張國內優先權之申請案約 1,488 件（參見表 4），主張美國臨時案優先權之申請案約為主張國內優先權之申請案的 2 倍，利用兩種制度之申請人略有不同，顯見臨時申請案之作法或有需求，惟目前全球並無專利主管機關採國內優先權與臨時案並行制。是以，我國如導入臨時案制度，是否會影響申請人對國內優先權制度的利用，尚難評斷。

(三) 對實體審查之影響

參考 USPTO 目前審查之相關規定，美國專利審查手冊 (MPEP) 2163 II (A) 3 (b) 指出，如果原先申請案揭露之內容不能對每個請求項限制條件提供支持，或是依申請人描述為基礎或關鍵的元件未被揭示時，審查人員負有舉證責任，以解釋為何在該技術領域具通常知識者，無法在原先申請案揭露之內容中，辨識出申請專利範圍所定義的發明描述，並據以拒絕依美國專利法 35 U.S.C. 119、120 或 365 (c) 提出之優先權主張。

MPEP 221.05 說明有關先申請案揭露之充分性。為了享有較早申請案之申請日的利益，後申請案必須是一個專利申請案，其發明內容已揭露於先申請案（包含被主張優先權之母案或較早申請的正式案或臨時案）。因此，先申請案所揭露的內容，必須提供後申請案之請求保護主體足夠的支持及可據以實現。依美國專利法 35 U.S.C. 119 (e) 之規定，主張臨時案利益的正式案，其請求保護主體必須足以被該臨時案的文字描述及圖式（如果有圖式）所支持並據以實現。如果正式案的請求項不足以被臨時案的文字描述及圖式（如果有圖式）所支持，該正式案的請求項就不能享有臨時案申請日之利益。若經審認後申請案之申請專利範圍未充分揭露於先申請案，或未能依先申請案揭露範圍據以實現時，¶2.09 與 ¶2.10 等節定有教示審查人員製作審查意見之格式。

從智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明專利申請案之案件資訊（約 2,741 件），先從中隨機選取 100 件，檢視其優先權證明文件所附臨時案說明書內容，篩選出約 30 件以非完整專利說明書格式（例如：僅附 3、4 張圖式、簡報檔或期刊）申請美國臨時案之案例，再追蹤該臨時案在美國被據以申請正式案後之審查歷程，其中可見臨時案說明書僅為幾頁圖者，而後據該臨時案主張優先權之正式案，亦獲准專利在案。

檢視前述 30 件臨時案在美國被據以申請正式案後，USPTO 審查人員發出的第一次審查意見通知 (OA) 內容，其中僅有 3 件 OA 揭示正式案主張臨時案申請日之利益，惟所有被檢視之 OA 主文均未見論及正式案之

申請專利範圍是否為臨時案說明書所支持之論述。

從上揭美國 MPEP 規定及實務案例或可推知：

1. 依美國 MPEP 規定，如果原先申請案揭露之內容不能對每個請求項限制條件提供支持，或是依申請人描述為基礎或關鍵的元件未被揭示時，審查人員負有舉證責任，並應遵守 ¶2.10 至 ¶2.11.01 或 2.38 至 2.40 的格式，於審查意見通知函敘明。此與我國專利審查基準第二篇第五章優先權 1.6 規定：「不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請之引證文件時，得於審查意見通知中一併載明該意旨及核駁理由。」之意旨似相符。惟中國大陸專利審查指南第八章實質審查程序 4.6 優先權的核實 4.6.1 需要核實優先權的情況規定：「審查員應當在檢索後確定是否需要核實優先權。當檢索得到的所有對比文件的公開日都早於申請人所要求的優先權日時，不必核實優先權。出現下列情形之一時，需要核實優先權：……」，明確指出審查人員須比對優先權之時機，此規定顯與我國與美國規定不同，惟其於審查指南 4.6.3 優先權核實後的處理程序明定：「經核實，申請的優先權不成立的，審查員應當在審查意見通知書中說明優先權不成立的理由，並以新確定的優先權日（在沒有其他優先權時，以申請日）為基礎，進行後續審查」，又與我國及美國規定雷同。
2. 依 MPEP 221.05 說明，正式案是否享有臨時案之申請日利益的審查方式係比照優先權審查方式。
3. 惟從實務案例，尚未發現 USPTO 所核發之審查意見通知，有針對正式案之申請專利範圍未充分揭露於先申請案，或未能依先申請案揭露範圍據以實現之論述。僅有認可正式案享有臨時案申請日之利益之論述。
4. 另從實務案例研究中，某些臨時案僅揭露 4 圖，或僅揭露 7 頁的實施例及發明說明，依審查實務經驗而論，似無法支持其正式案，惟 USPTO 審查人員係以 1 次逕准審定。故推知，USPTO 審查人員是否審查正式案為臨時案所支持，似回歸各審查人員之審查方式而定，並無一致之作法。

有關誤譯訂正之審查方式，USPTO 之 MPEP 未見相關規定。

臨時案的說明書格式可以不拘，而一般申請案的專利說明書格式則須符合一定撰寫格式規定。倘臨時案的說明書以簡報檔內容提出申請，之後提交正式案說明書內容，為符合一定撰寫格式規定，顯較臨時案之份量為多且詳盡，因此，於實體審查階段，比對上實有其困難度，且正式案的申請專利範圍可能有無法被臨時案揭露之內容所支持的情事。況後續如有誤譯訂正需要時，更增加比對之複雜性，甚且可能衍生相關行政爭訟問題。就目前美國實務案例研究中推知，儘管依美國 MPEP 之規定，實體審查時應先審究正式案主張之申請專利範圍是否為臨時案揭露之內容所支持，惟 USPTO 審查人員是否審查正式案為臨時案所支持，似回歸各審查人員之審查方式而定，顯見該類案件在審查與比對上，不易落實基準之相關規定。

七、導入臨時案之可行性討論與建議

目前國內雖有期望我國能導入類似美國臨時案制度之需求與建議，惟經研究國外制度與作法，並就國內現況進行分析後，對於導入臨時案仍有以下幾點現實問題需審慎考量：

（一）未必改變國內申請人之專利申請策略運用

外界反映導入臨時案制度，主要是希望透過更簡便的方式與較低的規費取得專利申請日。按專利規費收費準則係依處理專利申請事項之行政成本而訂定，基於臨時申請案的行政處理作業與現行專利申請案之行政處理作業並無二致，且我國現行專利規費與其他國家相較，已屬偏低，是臨時案的申請規費如欲爭取比現行專利申請案申請規費減少，似無討論的空間³¹。原設想如導入臨時案制度，申請人可以中文簡報、提案單或期刊在我國提出臨時案申請並儘速取得申請日，嗣後至美國申請正式案並據我國臨時案主張優先權時，該優先權之說明書無須全文翻譯，此與美國臨時案相較，可減免臨時案說明書須全文翻譯及其認證程序；惟審

³¹ 同註 27。

視長年已習於直接向 USPTO 申請臨時案再提正式案之國內申請人而言，其所備具之簡報、提案單或期刊內容多已是英文，向 USPTO 申請正式案時並無臨時案語文翻譯程序之困擾，因而據我國臨時案向美國申請專利並主張優先權所能提供之實質便利性有限，故導入臨時案制度未必改變國內申請人之專利申請策略運用。

（二）各國對於據我國臨時案主張之優先權接受度尚難確認

儘管參照巴黎公約之精神，我國如導入臨時案制度，可推知據臨時案主張之優先權即應受 WTO 會員國或目前與我國相互承認優先權之國家所認可。現行我國雖認可美國及澳洲據臨時案主張之優先權，如我國採臨時案制度時，實務上各國是否會接受申請人據我國臨時案主張之優先權，則須俟臨時案制度實施後，始可確認，目前尚無法預為確認。

（三）實施後國內申請案是否增加尚未可知

依據本研究之統計，國內申請人在美國申請臨時案，並據以提出美國正式案之比率最高約為 70% 左右；而在美國申請臨時案，並據以主張優先權而在國內提出發明專利申請案之比率則約為 4%。因此我國導入臨時案後，倘若申請人目的僅為儘速在我國取得申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，後續不在我國提出正式案申請，反而導致對我國正式案申請案量不增反減。

（四）將會增加我國專利制度的複雜性

綜觀目前全球專利主管機關，並無同時採行國內優先權制度與臨時案制度。我國現行之國內優先權制度，其實質已涵蓋臨時案制度特色，二者性質極為相近，僅於說明書格式之要求有稍微差異，我國如再導入臨時案制度，恐會增加現有專利制度於程序及審查上的複雜性，易造成申請人混淆誤用之虞，反而影響其權利。

（五）增加實體審查與誤譯訂正審查之複雜性與困難度

採行臨時案制度，對後續正式案的實體審查及誤譯訂正審查，顯然

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

在比對上會更複雜且增加難度，可預見會增加審查時間，影響行政效率。尤其後續如有誤譯訂正之情事，更增加審查的複雜性，甚且可能衍生相關行政爭訟問題，屆時又將投入更多審查人力與時間處理行政爭訟事宜，故導入臨時案制度對於審查層面及申請人實質權益之影響實不容忽視。

透過本研究，一方面了解美國臨時案制度，一方面分析我國如導入臨時案制度，對專利制度本身、申請人、代理人以及智慧局可能造成的影響與利弊得失，經綜合分析審慎評估後，我國現行專利制度與環境尚不利於採行臨時案制度。

肆、結論

美國與澳洲採行臨時案制度，係為提供一種較簡便且較低收費的申請方式，使申請人儘早取得一個申請日，申請人可利用這段期間考慮其發明是否有進一步申請為正式案的價值。

我國發明專利為請求審查制，已提供申請人3年的申請案是否進行實體審查的評估時間，且申請規費與其他國家相較便宜，又採行國內優先權制度，實質已涵蓋臨時案制度特色。因此，我國現行專利制度已提供申請人比臨時案更完備的專利申請制度。

儘管外界仍有期望我國能導入臨時案制度的聲音，以利申請人以最簡便的說明書格式與較低的申請規費在我國儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，俾利其進行專利布局，惟我國推行臨時案制度尚面臨並須克服許多不確定因素之處，例如：導入臨時案制度未必會改變國內申請人之專利申請策略運用、各國對於據我國臨時案主張之優先權接受度尚難確認、實施臨時案制度後國內申請案是否增加尚未可知，以及增加實體審查與誤譯訂正審查之複雜性與困難度等，經考量利弊得失，目前導入臨時案制度之可行性似乎不高。