審查期間第三方意見之處理研究

陳繹安 *、林坤隆 *、林明立 **、黃泰淵 ***

壹、前言

貳、第三方意見制度說明

參、美、日、歐等各主要國家相關規定

一、法律規定

二、理由規定

三、附送書件規定

四、程序規定

五、通知及回應規定

六、小結

肆、分析與討論

一、法律規定

二、理由規定

三、附送書件規定

四、程序規定

五、通知及回應規定

六、小結

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。
*** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

專利權之授與攸關全體社會之利益，為使專利申請人及審查機關之外的第三方能充分表達意見，各國專利之公眾審查制度已行之有年，其中包括審定前之第三方意見（Third Party Observations 或 Pre-issuance Submissions，簡稱 TPO）、審定後之異議程序與舉發程序。我國自 92 年刪除異議程序後，專利法對於公眾審查機制有關專利核准（領證）前的第三方意見處理，直至 102 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則第 39 條方有明確規定。目前我國專利初審案平均審查期間已大幅縮短至 14 個月，在推動持續優化審查品質及效能精進方案的目標下，公眾審查制度之第三方意見提供更顯重要。本文研析主要國家於專利審查階段對發明專利公開後第三方意見之相關規定及做法，針對在我國現行法令及審查環境下，如何處理第三方意見，提出思考方向及建議。

關鍵字：第三方意見、公眾審查、專利法施行細則第 39 條
Third Party Observations、Public participation in patent examination、Article 39 of Enforcement Rules of the Patent Act

壹、前言

我國專利法規對於專利核准審定前的第三方意見，係見於 102 年 1 月 1 日施行的專利法施行細則第 39 條之規定：「發明專利申請案公開後至審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專責機關陳述意見，並得附具理由及相關證明文件。」我國現行專利第三方意見處理流程，係將所提交之第三方意見存卷，供審查人員於審查過程中參考使用。至於第三方意見之資料是否公開，則視第三方意見申請書是否要求資訊保密。實務上，若第三方意見申請書中要求資訊保密，我國智慧財產局則不將第三方意見資料轉知專利申請案之申請人，且不將資料公開至專利審查公開資訊系統中[1]。

相較於過去，目前我國專利初審案平均審查期間已大幅縮短至 14 個月，勢必壓縮第三方意見送件時間。是以，針對專利審查期間逐步縮短而對第三方提供意見之公眾審查制度造成之衝擊與影響，以及後續所衍生之問題，有必要加以檢討。為使專利第三方意見制度更符合其促進公眾審查之精神及效能，達成優化我國專利審查效率與品質之目標，本文歸納美、日、歐等各主要專利局或組織（下稱各專利局或組織）有關審查期間第三方意見的法規及實務，並具體分析其制度之利弊，以作為我國完善第三方意見制度之參考。

貳、第三方意見制度說明

第三方意見制度之流程起始點，係由專利申請人以外之第三人發起，該第三人針對其所欲提起第三方意見之專利申請案提交引證文件／佐證資料，併同其引證比對理由論述，以供專利專責機關負責該申請案之審查人員參考，並做為審查上使用，以達成公眾參與之目的，而第三方意見制度即係圍繞著此過程中的各個程序階段進行規範。第三方意見程序中之參與主體包含第三方意見提交人、專利專責機關及專利申請人。各程序階段所包含之規範，本質上即係用以約束各參與

[1] 101 年專利法施行細則修正草案第二次公聽會會議紀錄附件流程圖，經濟部智慧財產局，https://www1.tipo.gov.tw/public/Attachment/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%BA%BA%E6%8F%90%E8%B3%87%E8%A8%8A%E4%B9%8B%E6%B5%81%E7%A8%8B%E5%9C%96.pdf（最後瀏覽日：2019/11/6）。

主體之權利及義務，而在該些規範之建立過程中，如何定位此三者在程序過程中所處之角色、各方利益的衡平以及增進專利核准後之安定性，則為一核心課題。

用以約束第三方意見提交人之規範，主要包括可提交第三方意見之期間限制，以及應提交之文件內容。第三方意見提交人須於法定可提交第三方意見之期間內提交意見，並確保其所提交之文件資料係符合專利專責機關對於該制度文件提交之規定，方可為專利專責機關受理。專利專責機關在此制度中所扮演之角色，雖僅係利用第三方所提供之資料輔助審查程序之進行，然其亦應審理所提交之第三方意見是否符合規定，以及所提交之文件資料是否應公開至審查歷程中以供社會大眾檢視。專利申請人在此制度中則處於較為不利之地位，其申請案之專利有效性係被動地受到任意第三人所提出之引證文件所挑戰，故為保障申請人之權益，第三方意見制度亦具有確保申請人知曉第三方意見提出之情事以及對該意見之內容採取相對應行動之機制。

參、美、日、歐等各主要國家相關規定

為深入了解國際上針對審查期間第三方意見之處理方式，本文深入研究美國專利商標局（USPTO）[2]、歐洲專利局（EPO）[3]、世界智慧財產權組織（WIPO）[4]、英國智慧財產局（UKIPO）[5]、日本特許廳（JPO）[6]等各主要專利局或組織於審查期間有關第三方意見之相關規定，其包括法律規定、理由規定、附送書件規定、程序規定、通知及回應規定等，分述如下。

一、法律規定

檢視各專利局或組織之第三方意見法規依據及層級、第三方意見提出之提交時機限制，其規範之完備程度顯示對於此制度之重視程度。

---

[2] US Patent and Trademark Office, *Third-Party Preissuance Submissions,* USPTO, https://www.uspto.gov/patent/initiatives/third-party-preissuance-submissions (last visited Oct. 18,2019).
EFS – *Web Quick Start Guide for Third-Party Preissuance Submissions,* USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/QSG_Third_Party_Preissuance.pdf (last visited Nov. 6,2019).
US Patent and Trademark Office, *Preissuance Submissions Frequently Asked Questions,* USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/FAQ%20AIA%20Preissuance%20Submissions.pdf (last visited Oct. 18,2019).
Paul A. Calvo & Lori M. Brandes, *Third Party Submissions in the U.S.: What You Need to Know,* Sterne Kessler, https://www.sternekessler.com/news-insights/publications/third-party-submissions-us-what-you-need-know (last visited Nov. 6,2019).

[3] European Patent Office, *Form for submitting third-party observations,* EPO, http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/d6e6674b110ad6f8c12578dc004766d9/$FILE/third_party_observations_notes_to_form_en.pdf (last visited Oct. 18,2019).
European Patent Office, *Official Journal EPO 7/2011,* EPO, 418-419, http://archive.epo.org/epo/pubs/oj011/07_11/07_4181.pdf (last visited Nov. 6,2019).
European Patent Office, *Official Journal EPO 10/2017,* EPO, A86, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/10/a86.html (last visited Nov. 6,2019).
James Ward, *Anonymous Third Party Observations in EPO Opposition and Opposition Appeal Proceedings,* HASELTINELAKE, https://www.haseltinelake.com/media/619457/haseltine_lake_oppositions_newsletter_january_2017.pdf (last visited Oct. 18,2019).

[4] World Intellectual Property Organization, *Third Party Observations,* WIPO, https://www.wipo.int/pct/en/faqs/third_party_observations.html (last visited Oct. 18,2019).
World Intellectual Property Organization, *ePCT Version 4.0 User Guide – Third Party Observations,* WIPO, https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf (last visited Oct. 18,2019).

[5] UK Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice,* UKIPO, Section 21, https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice (last visited Nov. 6,2019).

[6] Japan Patent Office, S*ubmission of Observations from Third Parties,* JPO, https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html (last visited Oct. 18,2019).
Japan Patent Office, *Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan,* JPO, Part1 Chapter2 1202, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html (last visited Nov. 6,2019).

（一）法規依據及層級

表 1 第 1 列顯示各專利局或組織有關第三方意見制度的法規依據，部分專利局如美國及歐洲係在專利法或專利公約之條文中直接規定第三方意見的提交時機，而在施行細則或審查基準中訂定包含第三方意見須對應之專利要件、引證比對理由論述、附送書件（引證文件和其他佐證資料）及審查機關與第三方或申請人之通知或回應等程序規定。其他專利局或組織如未於法規明定，則是將相關規定列於施行細則或審查基準中。

進一步觀察各專利局或組織之法規，以審查基準內之專門章節詳細規範作業規定的英、美兩局，無疑是目前第三方意見相關法令最為完備者，尤其英國智慧財產局之審查實務手冊第 21 節（Section 21，Manual of Patent Practice）鉅細靡遺地規範了各種實務上的第三方意見處理原則。日本早在 2009 年起即開放網際網路送件，並於特許廳網站詳細羅列有關第三方意見之各項細部規定，另一方面，透過特許廳網頁一站式導引明確揭示其相關規定與辦法，無形中也助於日本第三方意見的蓬勃發展，成為全世界第三方意見案件量最高的專利局。

（二）提交時機

為了更清楚美、日、歐等各專利局或組織第三方意見制度在提交時機規定上的差異，圖 1 以視覺化之方式繪示各專利局或組織有關專利案件之時間軸，顯示其提交時機之規定。除美國外之各專利局或組織在審查期間的第三方意見可送件期間均完整包含自公開日起至審定時點之時間區間，美國於上述時間區間中額外限制該時間區間之終點為公開日後第六個月或第一次審查意見通知之時點較晚者。比較各專利局或組織之提交時機，可發現與我國有下列主要差異：

1、早期公開前之第三方意見

依據各專利局法規，美國、英國及日本均不排除發明案早期公開前之第三方意見，而英國審查實務手冊更明定有所謂早期第三方意見（Premature Observations，早期公開前之第三方意見）。實務上，英國

和日本皆係藉由通知申請人有此類第三方意見之情事並允許申請人閱覽第三方意見所送資料，以幫助申請人提早獲取第三方意見之完整資訊，藉此，申請人可及早因應並重新檢視所請專利內容。

2、審定後之第三方意見

觀察各專利局或組織之相關規定，發現歐洲、英國及日本均接受審定後提交之第三方意見，其制度上之設計係將時間上未能進入審查階段之第三方意見傳遞至異議部門（歐洲、日本）或審查部門（英國特地保留由審查部門依職權撤銷核准審定之彈性）供其參酌利用。

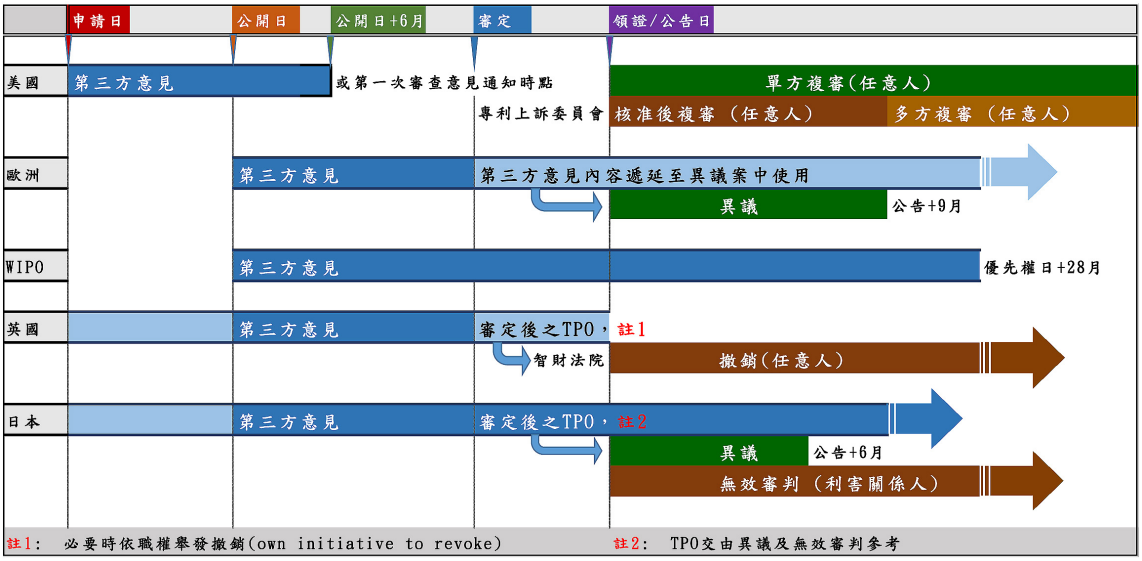

圖 1　各主要專利局或組織有關第三方意見之提交時機規定

二、理由規定

第三方意見之理由規定可分為對應專利要件之規定及引證比對論述之限制。由於第三方意見對應專利要件之規定為第三方意見整體制度之核心，大幅影響其他相關制度之訂定，以下分述各專利局或組織之對應專利要件及論述限制規定。

（一）對應專利要件

WIPO 所允許第三方意見提出之對應專利要件最為狹隘，僅包含新穎性及進步性，由於 WIPO 並未核予專利而係將申請案併同所收件之第三方意見轉送至指定局進行審查，故其所收第三方意見之事由僅包含須以引證文件為立論基礎之新穎性及進步性要件。美國對於第三方意見之對應專利要件雖未有明確規定，然其限制第三方意見為必須提供引證文件，且須以引證文件為基礎進行理由論述。歐洲及日本則允許以可專利性、據以實現要件、明確性要件、修正超出等事由做為第三方意見提出之基礎。

（二）論述限制

美國、歐洲及 WIPO 均要求第三方意見須載明所送引證文件如何證明申請案不具專利要件之理由，該理由可以是如技術特徵比對表或審查意見通知之比對形式。至於歐洲及日本，因其可容許以明確性等專利要件提出第三方意見，故其對於理由論述之規定較為寬鬆，可任意提出對於申請案是否符合各對應專利要件之理由，歐洲甚至要求資料提交人於表單式網頁的進步性論述中以問題解決方法（Problem-Solution Approach）詳述引證文件係如何用以證明申請案不具進步性。美國及 WIPO 之限制較為嚴格，僅能對於所提引證文件之技術比對進行理由論述，且美國禁止於理由論述中對於申請案是否符合專利要件做出結論。

三、附送書件規定

第三方意見資料類型紛雜，且其送件資料係為第三方意見之核心內容，如未明確訂立送件資料要求，則易造成資料品質良莠不齊，未能有效提交符合審查需求之高品質引證文件。再者，完善之資料要求不僅有助於第三方意見提交人快速了解其所送資料之必要規定，更可減少專利局或組織於後續處理流程中可能遭遇的引證文件適格性或第三方意見資料公開之問題。第三方意見所送資料可再區分為對應於可專利性要件之引證文件以及用以佐證其他不予專利理由之佐證資料等兩類，前者之引證公開日期係有明確揭示者方屬適格，而後者則非以資料已公開與否為必要。綜觀表 1 所列各專利局或組織之送件資料要求，除英國外，均有明確規範，以下說明引證公開日期要求、引證必要資料要求、未公開佐證資料之提交等相關規定。

（一）引證公開日期要求

引證公開日期之要求係用以規範第三方意見提交人提交審查上具有效力之引證文件，尤其係針對可專利性要件提出之第三方意見，更須符合引證公開日期之規定。歐洲、WIPO 及日本均規定對應於可專利性要件之引證文件的公開日須早於申請日／優先權日；美國未區分對應於可專利性要件之引證文件及佐證資料，而要求所有送件資料須為公開資料，且須提供公開證明或切結書。

（二）引證必要資料要求

美國、歐洲、WIPO 及日本對於引證必要資料之規定近似，所送資料除基本引證書目資料及公開日期證明資料外，外文資料須附上全本或對應段落之翻譯本。若所送資料為專利資料，則僅須提供其書目資料，不須提供資料複本，其他來源之資料須提供資料複本、公開日期證明及其他有助於說明該引證文件內容及公開日期可信度之資料。

（三）未公開佐證資料之提交

歐洲及日本未排除以此類資料佐證第三方意見中之理由論述，歐洲對於第三方意見對應於可專利性要件提出之專利或非專利引證文件均要求須證明其於申請日／優先權日前已公開，然而對於是否可提交未公開之佐證資料（如實驗資料）則未有規定，觀其第三方意見制度對應之專利要件，若第三方意見提交實驗資料佐證申請案不符合據以實現要件之情形，則該未公開之佐證資料應可為歐洲專利局所接受。

四、程序規定

美國、歐洲及 WIPO 設有第三方意見之立案處理程序，第三方意見須經立案核可後始可進入申請案之審查程序，其中該立案處理程序包含立案審查、資料公開、以及資料補正等程序，日本未設有立案審查制度，以下說明各專利局或組織之立案處理程序。

（一）立案審查

美國、歐洲、WIPO 及英國均設有立案審查之制度，綜觀各專利局或組織之規定，立案審查制度主要包含以下程序及功能：

1、立案審查之程序包含確認第三方意見各類文件是否符合專利局之規定，例如第三方意見所提專利要件類型是否符合規定、引證日期之形式要件、公開日期證明文件是否齊備、翻譯本是否確實提交以及是否遵守理由論述限制等程序，避免明顯違反第三方意見送件規定之第三方意見進入專利申請案之審查程序。

2、立案審查程序中針對第三方意見所送資料是否適於公開及應公開之資料內容進行確認，如歐洲及英國係將第三方意見理由論述中含有之詆毀他人及其他不適當言論刪除後，再進行資料公開之作業。

（二）資料公開

第三方意見所送資料主要分為申請表及附送書件，申請表中又可再細分出基本資料表、引證書目資料及比對理由論述等三個部分，茲就此二類文件之資料公開分述如下：

1、申請表

美國、歐洲、WIPO 及日本均將第三方意見提交人之基本資料表、引證書目資料及引證比對理由論述整合至申請表中。美國、歐洲及 WIPO 係將申請表設計為第三方意見提交人可直接於該表內填寫其基本資料、所欲提供之專利及非專利文件之書目資料以及引證比對理由論述，並自動生成申請表格，以利於其後直接於第三方意見資料公開程序中公開該申請表格之內容。日本則未公開任何第三方意見所送資料。

2、附送書件

美國及歐洲均公開其所收到的附送書件內容，所述附送書件例如申請專利範圍之技術特徵比對表、非專利文件複本等非屬申請表之其他文件資料。WIPO 未將第三方意見附送書件內容公開至線上系統，

但其於通知申請人時一併寄送予申請人參酌。日本不公開第三方意見所送資料，僅通知申請人另行申請，以閱覽第三方意見所送資料。

（三）資料補件

當第三方意見所送資料有缺漏時，美國及 WIPO 均不允許第三方提交人再行補件；歐洲允許第三方意見提交人於收到專利局補件通知時進行補件；日本則禁止審查人員主動要求第三方意見提交人進行補件，且不允許審查人員與第三方意見提交人私自接觸，以闡明或澄清第三方意見所送資料。

五、通知及回應規定

美國、歐洲及 WIPO 於第三方意見立案審查後，依該審查結果分別通知第三方意見提交人及申請人，日本未有立案審查而於其他時間點分別將第三方意見之情形通知第三方意見提交人及申請人。通知第三方意見提交人與申請人之通知內容以及是否允許申請人主動回應第三方意見，各專利局或組織之相關規定未盡相同，分述如下。

（一）回應第三方

美國、歐洲及 WIPO 僅針對第三方意見是否立案或將其不立案之理由通知第三方意見提交人，第三方意見提交人若欲知曉後續審查過程中之資料採用情形，須主動至該專利局或組織之審查公開系統查詢；日本係由審查人員於實體審查程序中，撰寫第三方意見於審查過程中採用之情形，而後將其回饋予第三方意見提交人，與前三者之差異較大。

（二）通知申請人

前述各專利局或組織於第三方意見立案後均主動通知申請人該第三方意見送件之事實，而申請人應如何查看該第三方意見所送內容，則略有差異。歐洲及 WIPO 係於通知申請人時一併寄送完整之第三方意見所送資料，日本係通知申請人可向專利局申請閱覽第三方意見所送資料，美國僅通知申請人有第三方意見立案之訊息，申請人須自行至公開系統中查詢該第三方意見所送資料內容。

（三）申請人回覆

歐洲及WIPO允許申請人於指定期間內主動回應第三方意見之內容，美國不允許申請人主動回應第三方意見之內容，日本未明文規範申請人可否主動回應第三方意見之內容。

六、小結

本節詳細介紹了美國、歐洲、WIPO、英國及日本等各專利局或組織之第三方意見制度相關規定及其具體作法並歸納如表1，上述各專利局或組織對於第三方意見制度均建立有完整之處理程序及收件規定，其係有利於提升審查期間公眾參與過程所產生之效能，而對於專利權有效性早期安定以及公眾利益之促進其助益更是不言而喻。

表1　主要專利局或組織第三方意見制度法規比較表

		USPTO	EPO	WIPO	UKIPO	JPO
法律規定	法規依據	35 USC §122(e) AIA, 37 CFR §1.290 of MPEP	Article 115, rule 114	Adm. Instruct., PCT, Sec.801, 802	Manual of Patent Practice –Guidance Sec.21	特許法施行細則第13-2條
	提交時機	核准審定前，或公開後6個月、第一次審查意見之較晚者	公開後任何時間	公開後至優先權日起算28個月內	申請後至公告前	申請後任何時間
	規費	依引證數量收費	無	無	無	無
理由規定	對應專利要件	N/A（以引證文件為主）	1. 可專利性 2. 據以實現要件 3. 明確性要件 4. 修正超出	1. 新穎性 2. 進步性	可專利性	1. 可專利性 2. 據以實現要件 3. 明確性要件 4. 修正超出 5. 一案兩請
	論述限制	僅可針對引證文件且禁止做出結論	N/A	針對引證文件	N/A	N/A

		USPTO	EPO	WIPO	UKIPO	JPO
附送書件規定	引證文件公開日期要求	須提供公開日或切結已公開，不限公開日	公開日早於申請日／優先權日	公開日早於申請日／優先權日	N/A	公開日早於申請日／優先權日
	引證必要資料要求	1. 專利文件：書目資料 2. 刊物文件：書目資料及文件複本 3. 網站資料或其他資料：文件複本、連結、公開日期證明 4. 外文資料須附翻譯本 5. 僅限書面資料				
	未公開佐證資料之提交	否	是	否	N/A	是
程序規定	立案審查	是	是	是	是	否
	是否公開附送書件	是	是	否	是	否
	TPO 資料補件	否	局通知修正	否	局通知修正	否
通知及回應規定	回應第三方	立案與否	立案與否	不立案理由	立案通知	引證文件採用情形
	通知申請人	立案通知申請人	通知申請人並檢附第三方意見所送資料	通知申請人並檢附第三方意見所送資料	通知申請人並檢附第三方意見所送資料	通知申請人可申請閱覽第三方意見所送資料
	申請人回覆	申請人不可主動回應 TPO 內容	申請人可回應 TPO 內容	申請人可回應 TPO 內容	申請人可回應 TPO 內容	N/A

肆、分析與討論

接續前節所羅列各專利局或組織第三方意見制度相關規定，本節依序探討各相關規定之決策考量及利弊分析，以更全面地了解此制度。如前所述，各規定間係具有一定之連動關係而非完全獨立，故在此另將各個不同面向規定之關聯性整理呈如圖 2。依圖 2 所示，第三方意見理由及附送書件規定係用以限制第三方意見之提交須符合之規範，在此規範中，對應專利要件規定係分別與理由論述限制及引證公開日期限制相關聯，且該用以限制第三方意見之整體規範係與後續處理流程之立案審查、資料公開等程序規定具有相當之關聯性。舉例來說，第三方意見可提交之對應專利要件若僅限於可專利性要件（新穎性、進步性等），則引證公開日期之規定應限制為公開日期須早於申請日／優先權日，且不允許未公開佐證之提交，而引證文件適格性及資料公開在後續立案審查處理程序亦可隨之簡化。

專利局對於第三方意見之處理及通知程序可分為立案審查、資料公開、資料補件、通知申請人、通知第三方及申請人回應等六項規定，其中立案審查之建立與否將影響資料公開之程度，而資料公開之程度亦將影響通知申請人時應如何檢附文件以使申請人得以檢視完整第三方意見所送資料內容。由於上述六項規定均屬於行政機關內部之作業程序，故每一相關規定之決策均應考量其所耗費之行政成本是否能夠產生相對應之實益，而如何將行政成本控制在合理的範圍內，同時最大程度提升第三方意見制度所產生之能量，係行政機關決策中的重要課題。

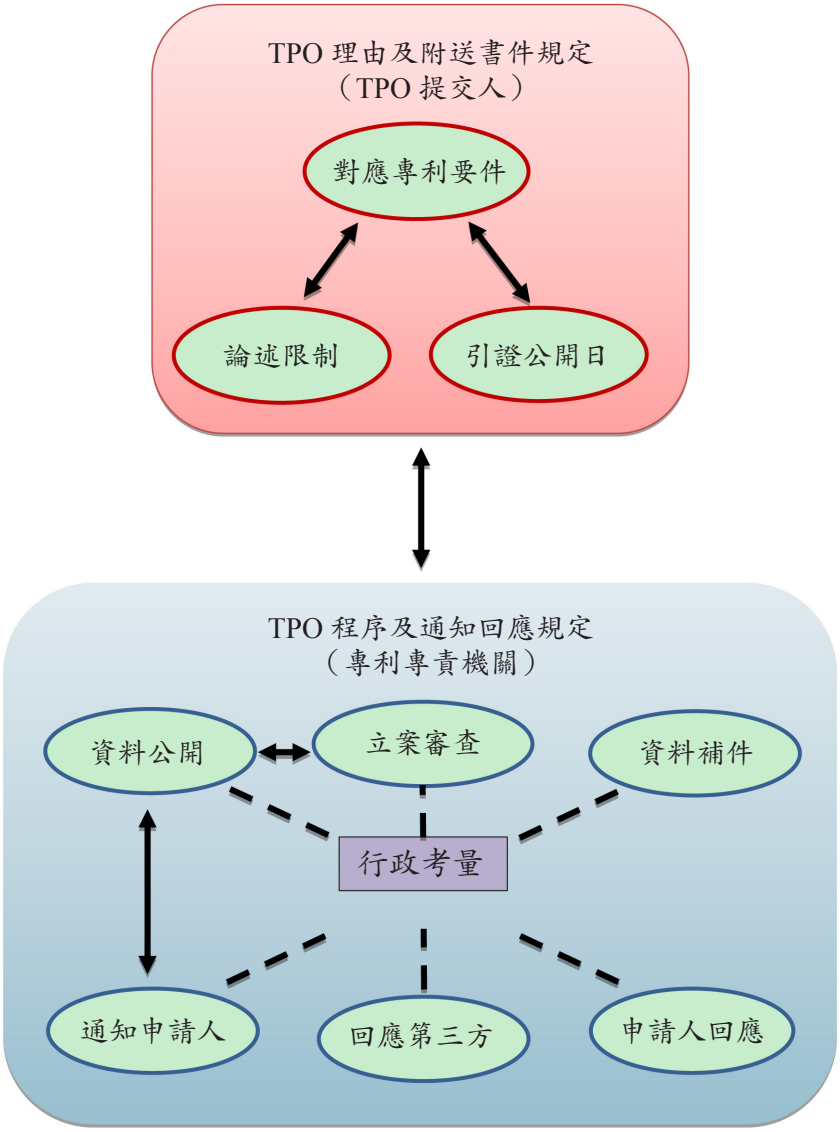

圖 2　第三方意見各規定之關聯性示意圖（實線雙箭頭意指制度之訂定有交互關聯性，虛線意指制度之訂定須考量之因素）

一、法律規定

各專利局或組織之法規依據與提交時機相關規定並無優劣之分，端視專利專責機關對於第三方意見制度建立之完整性及第三方意見收件後的處理能力而定。不論第三方意見法律規定的形式為何，專利審查機關或可以英、美兩國行政公開透明的程度為典範，以促進第三方意見制度且節省行政資源的方向，建立專屬於第三方意見制度架構之規範篇章（基準、作業辦法等），形成第三方意見制度架構之細部規定及處理原則。唯有公開透明的第三方意見作業流程，此制度內的各方參與人始有公平的立足點並有所依循，以發揚此制度之精神及成效。

二、理由規定

第三方意見開放之對應專利要件種類須考量所允許之第三方意見制度涵蓋範圍、審查人員對於申請案之理解是否需要第三方意見在無引證文件之情形下對於申請案是否有不予專利事由提出意見、第三方意見所送資料類型及其複雜程度等。第三方意見制度之精神在於使社會大眾能夠共同檢視申請案，以增強核准後專利之品質及穩定性，故第三方意見制度開放之對應專利要件種類，勢必影響第三方意見涵蓋之寬度及社會大眾可利用此制度之程度；然而，基於審查獨立性且第三方意見提交人非為案件繫屬當事人，其對於各專利要件之理解可能未及於審查人員，故無引證文件之第三方意見對於審查過程中所能產生的幫助亦有疑慮。再者，第三方意見所送資料若包含實驗數據等佐證資料而非屬技術比對之引證文件，則該佐證資料之適格性及正確性可能受到申請人質疑，又由於佐證資料之適格性及正確性非為審查人員之權責範圍內所能判斷，致所送佐證資料於此情形中可能無法運用於審查程序中。

第三方意見理由之論述限制考量應包含可提第三方意見之對應專利要件種類以及第三方意見提交人於專利審查過程中的可參與程度，若對應專利要件種類包含據以實現要件或修正超出等專利要件，則第三方意見可在無提交引證文件之情形下提交理由論述。然而，若欲排除第三方意見提交人過度影響審查過程中審查官對於可專利性要件的見解或過度參與至審查程序中，則應限制第三方意見之提交必須以提供引證文件為前提，且僅能依引證文件進行理由論述。

三、附送書件規定

引證公開日期及佐證資料之規定應考量對應專利要件之種類、引證文件適格性之確認、資料公開等。以 WIPO 之附送書件之規定為例，其所開放之可提出第三方意見之對應專利要件僅限於新穎性及進步性，則第三方意見所能提交之引證文件即受到公開日期之限制，而未公開之佐證資料則不接受其提交，在此情形下，引證適格性及資料公開亦較易判斷。以歐洲及日本之制度為例，其對應專利要件包含據以實現要件，於此情形中，則須考量是否允許第三方意見提交未公開之佐證資料，其亦導致後續處理程序中須進一步確認資料適格性及是否適於公開。因此，引證公開日期及佐證資料之規定須與對應專利要件及專利局處理程序之繁瑣程度共同評估考量。

由於第三方意見制度之作用在於提供資料予審查過程利用，故附送書件規定應明確訂定第三方意見資料形式之規範，以使第三方意見資料之適格性及完備性符合審查過程使用之相關規範，並確保第三方意見資料適於提供給申請人而無保密之需求，藉此方可提升第三方意見之品質使得第三方意見提交人有所依歸，並可杜絕不適格之第三方意見。

四、程序規定

第三方意見之立案審查機制雖產生額外之行政人力耗費，然其可用以初步排除不適格之第三方意見，以避免與申請案無關或不適當之第三方意見進入該專利申請案之審查程序中，且可對於後續之資料公開進行審核，對於第三方意見制度之完善有不可或缺之功能。

資料公開之方式須考量可提交資料之限制、立案審查制度是否建立，及資料公開程度等面向。以日本為例，在無立案審查之前提下，外界僅可依閱卷程序取得第三方意見資料。綜觀前述各專利局或組織之做法，線上第三方意見資料之公開均須經過專利局內部之資料審核程序，以確保其適於公開。然而，第三方意見資料公開之實益不僅在於申請人可早期發現與所請發明相關聯之前案並據其修正申請專利範圍，更在於社會大眾能共享該第三方意見資料，而使專利之有效性更加透明、明確，而這些優點正是資料公開共享之價值體現。分析前節所列各專利

局或組織之資料公開方式，可發現大多數係將第三方意見基本資料表、引證書目資料及引證比對理由整合至第三方意見之申請表中，在此情形中，無論其他附送書件之檔案類型及是否將其公開，將該申請表公開之做法係已最低限度的確保第三方意見之核心內容被公開且為公眾所知悉，此做法應可做為無立案審查之困境中可採取之解套方式。

第三方意見可否允許資料補件應視其所花費之行政成本是否產生相應之實益，由於程序中為等待第三方意見提交人補件，必將使整體程序冗長且造成不必要之延宕。再者，多數專利局或組織之第三方意見可提交次數並無限制，且第三方意見提交人非為申請案繫屬之當事人，故提交人之補件權益在此制度中非屬必要，提交人若有資料補件需求，自可另案提交第三方意見。

五、通知及回應規定

通知申請人及回應第三方意見提交人之規定，須先考量是否設立立案審查制度？如有設立，則通知第三方意見提交人所送第三方意見是否立案，方可確保提交人之權益，且可令其於不立案時另行補正資料再行提出。現行各專利局或組織之做法係認為第三方意見於審查過程中之採用情形可於審查公開系統中查詢，故無必要另行通知提交人其引證文件是否為審查中採用。再者，第三方意見制度係有排除提交人成為程序當事人之意，故提交人無權利要求審查人員主動通知後續審查過程之內容。

綜觀前節所述各專利局或組織通知申請人之規定可知，各專利局或組織認為申請人於其專利申請案申請過程中所受到的可專利性挑戰，具有一定程度知情的權利，故各專利局或組織之做法均係主動將第三方意見提交之事實通知申請人，並使申請人得以閱覽完整之第三方意見所送資料內容，有利於申請人對其申請案之可專利性及相近前案之資料有更深入地了解。因此，將第三方意見提交之事實通知申請人係可維護申請人之權益，進而確保第三方意見制度不僅有利於審查人員及任意第三方，更可幫助申請人提前修正其申請案之瑕疵，以提升其專利品質及穩定性。

至於申請人可否主動回應第三方意見，則須考量第三方意見在審查中參與之程度及該回應是否影響行政效率等因素。若行政機關希望能同時參考第三方意見與申請人之回應後再行評估是否採用該第三方意見之內容，則使申請人主動回應第三方意見係對於審查程序有益；然而，行政機關若顧慮審查程序可能因等待申請人之回應而延宕，則宜請申請人優先對審查意見通知之內容進行回應，無須另行回應第三方意見內容。

六、小結

本節基於前一節所列各專利局或組織之第三方意見制度的相關規定（如表 1 所示），進一步深入探討各規定之優劣及該等規定制定過程中所須考量的各個面向，並將其歸納整理後如表 2 所示。第三方意見制度各項規定之做法須考量各方程序參與者（第三方意見提交人、專利專責機關、申請人）之權益及負擔，以制定出符合各方利益的制度架構。此外，由於各項規定間具有複雜之關聯性，此制度之建立必須審慎評估各相關規定之關聯性，方可避免不同規定間相互衝突，以達成公眾參與之目的。

表 2　第三方意見相關規定分析與考量

	思考面向	做法	採行國家	優缺點分析	
對應專利要件	▶ 第三方意見制度廣度及期許。 ▶ 無引證文件之第三方意見所能產生之效益。 ▶ 佐證資料之適格性、正確性之判斷困難。	新穎性 進步性	WIPO	優 劣	● 所送資料種類、意見敘述較為單純。 ◆ 事由較狹隘，恐無法完整發揮此制度之功能。
		可專利性	英		同上所述
		可專利性 據以實現要件 明確性要件 修正超出（一案兩請）	歐、日	優 劣	● 事由較完整，可完整發揮此制度之功能。 ● 公眾可充分表達其對於不予專利事由之看法。 ◆ 所送資料之審查、公開流程、資料之可利用性等衍生問題較為複雜。
論述限制	▶ 對應專利要件種類。 ▶ 第三方意見提交人於審查過程之可參與程度。	針對引證文件（禁止下結論）	美、WIPO	優 劣	● 維持審查獨立性，不易受第三方意見提交人之見解影響。 ◆ 第三方意見提交人無法充分表達其對於該申請案之意見，而無法達到第三方意見制度之期望。
		無限制	歐、英、日	優 劣	● 可使第三方意見提交人充分表達其對於申請案是否違反專利要件之看法。 ◆ 對審查無幫助之第三方意見可能趨於浮濫而徒增審查人員之負擔。

	思考面向	做法	採行國家	優缺點分析	
引證公開日期要求	▶對應專利要件開放種類。 ▶引證文件之適格性。 ▶資料公開及轉寄給申請人。	僅接受公開日早於申請日／優先權日之資料	WIPO	優 劣	●較易確認引證文件之適格性。 ●審查公開系統可公開所送資料。 ◆第三方意見可送資料類型受限，實驗資料等佐證資料無法被提交以供審查人員參考。
		僅接受第三方意見提交前已公開之資料	美	優 劣	●資料是否可公開及轉寄申請人較無疑義。 ●實驗資料等佐證資料可由第三方意見提交人自行公開後提交。 ◆須額外確認第三方意見所主張資料已公開之真實性。
		可接受未公開佐證資料	歐、日	優 劣	●可使用實驗資料等佐證以對應說明據以實現要件。 ◆資料公開及寄送給申請人須經由審核。 ◆佐證資料之正確性可能受到質疑。
附送書件是否公開	▶社會大眾對於審查過程資料透明度之期許。 ▶附送書件公開對比申請表已公開之部分是否具有其實益。 ▶立案審查之行政負擔及風險。 ▶所允許之送件資料類型、引證公開日期要求、對應專利要件。	公開	美、歐、英	優 劣	●具有較高資料透明度，可令社會大眾了解審查過程中所參考之完整資料內容。 ●以公眾審查之角度，更有利於專利申請案可專利性之檢視與釐清。 ◆需制訂資料是否可接受、公開、轉寄申請人之相關審查流程及標準。
		不公開	WIPO、日	優 劣	●避免資料審核之負擔及公開不適當文件。 ◆資料透明度較低。
資料可否補件	▶第三方意見制度之完善程度。 ▶行政成本。 ▶第三方意見於審查中可參與程度。	可補件	歐、英	優 劣	●可令第三方意見提交人完整表達其意見。 ●當資料有缺漏時，審查人員主動要求第三方意見提交人補提資料則可使第三方意見更為完整，可增加第三方意見制度之效能。 ◆行政成本較高，等待補充資料之提交恐造成程序上的延宕。 ◆第三方意見提交人非為案件之當事人，可能使其過度參與至程序當中。
		不可補件	美、WIPO、日	優 劣	●可有效避免第三方意見提交人過度參與至程序中，且減少行政負擔。 ◆可能僅因資料之輕微瑕疵而無法為審查過程中使用。

	思考面向	做法	採行國家	優缺點分析	
回應第三方	▶ 行政成本。 ▶ 第三方意見之參與誘因。 ▶ 取代資料補件之程序。	僅通知立案／不立案或其理由	美、歐、WIPO、英	優	● 行政機關負擔較低。
		引證文件之採用情形	日	優 劣	● 使社會大眾更有誘因參與第三方意見制度。 ◆ 行政成本較高。
通知申請人	▶ 申請人對於其申請案所受挑戰之相關資料所具有對應知情的權利。 ▶ 專利局資料公開程度。	完整第三方意見所送資料	歐、WIPO、英	優	● 可使申請人完整了解第三方意見所送資料。
		僅通知有第三方意見提交	美、日	優 劣	● 對於專利局而言通知程序較為簡便。 ◆ 申請人須自行至專利局公開系統以取得第三方意見所送資料。
申請人回應	▶ 申請人為其申請案辯護之權利。 ▶ 第三方意見對審查人員心證之影響。 ▶ 審查獨立性。 ▶ 理由論述限制情形。	主動回應第三方意見	歐、WIPO、英	優 劣	● 申請人可充分對於第三方意見資料回應，可平衡審查人員因第三方意見之理由論述所造成之心證傾斜。 ● 審查人員較易明瞭及解讀第三方意見與申請案之異同及兩者間可能的爭點所在。 ◆ 第三方意見非為審查人員之意見，申請人之回應可能未切中審查人員之想法而徒勞無功。 ◆ 等待申請人回應之期間可能造成程序延宕。
		僅回應審查意見通知	美	優 劣	● 可直接對應審查人員之意見進行回應，對於申請人未因第三方意見而產生額外之負擔。 ◆ 審查人員未能同時審視兩造意見，可能因而誤用第三方意見所送資料而減低審查效率。

伍、結語

綜觀美國、歐洲、WIPO、英國及日本等各專利局或組織之第三方意見制度相關規定及其具體作法，均有明確完整之第三方意見送件、程序處理及回應通知等規定，有利於提升審查期間公眾參與過程所產生之效能，而對於專利權之有效性及公眾利益之促進，更不可言喻。此外，各專利局或組織對於第三方意見制度之規定及處理方式雖不盡相同，惟各規定之訂定乃相互配套而有脈絡可循，所謂他山之石可以攻錯，前述各制度確實值得我國參考借鏡，惟須詳細考量各規定間之交互影響及相關配套。

現今我國雖有第三方意見制度之法源依據以及第三方提供意見之相關機制可循，惟目前在面臨專利審查期間逐步縮短（審查速度相對增快）對第三方意見公眾審查制度之衝擊下，此制度各面向之相關規定亦應隨著前述審查環境變遷而進行調整，以發揮此制度之效能。然而，制度之改善非為一朝一夕之功，過程中所面臨之挑戰更攸關全民之權益，其中不僅需要專利專責機關本身的推動，更有賴於各方積極參與，以凝聚共識，進而建立完善的公眾參與管道，並共同為我國產業創造優良的專利環境。