



專利

● 智慧局發明專利加速審查作業方案

智慧局為縮短發明專利申請案等待審查時間，參酌外國專利局之核准審查結果，啟動申請人提出「發明專利加速審查」之程序，已自 98 年 1 月 1 日起開始受理申請。

由於目前我國並沒有與其他國家簽訂雙邊專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）計畫，為加速審理目前日益增加的發明專利申請案，藉由採用具有國外專利審查高速公路制度精神之程序，使申請人在其他國家之對應申請案有經審查核准公告或是即將公告的情況時，能主動提供申請專利範圍及相關文件等，審查人員可藉由更多參考資料之輔助，加速提出審查意見。

申請人提出「發明專利加速審查」申請必須符合下列條件，並檢附相關文件：

1. 發明專利申請案經智慧局通知即將進行實體審查或再審查之後，其於外國之對應申請案已經由該外國專利局實體審查而核准者。

舉例而言，該對應申請案可為與在我國主張優先權之基礎案屬同一專利家族者，但亦不排除未於我國主張優先權之對應申請案，其判斷原則為申請案之申請專利範圍中所載之發明已揭露於該對應申請案之說明書或圖式中；至於哪些國家或地區之對應申請案可據以請求加速審查，雖然在我國之發明專利申請案之外國對應案大多分布於美國、日本以及歐洲，考量到本方案之試辦性質，原則上據以請求加速審查者，並不限定特定國別或



區域之外國專利局，均可提出申請；另申請案已經智慧局通知即將進行實體審查或再審查之後，不論是否已進行審查，只要符合上述條件皆可提出申請。

另一方面，考量到其他國家之 PPH 制度，大多限定只有尚未開始審理之案件（即未接獲專利局發出之審查意見通知者）才可以提出申請，而智慧局所訂之加速審查作業方案中，放寬接受所有審查中的案件均可提出加速審查之申請，因此當申請人請求加速審查時，若智慧局審查人員已經對該申請案發過審查意見通知請申請人限縮其申請專利範圍，而且申請人亦已進行限縮，致該案修正成較狹窄之申請專利範圍，則此時為避免浪費行政成本，申請人應避免以外國核准範圍較國內對應案已修正之申請專利範圍大之外國案核准文件，為加速審查之依據。

2. 所須檢附文件：

- (1) 發明專利加速審查申請書 1 份。
- (2) 外國專利局已核准公告之申請專利範圍(含中譯本)或外國專利局之核准通知影本及其即將公告之申請專利範圍(含中譯本)。
- (3) 前述(2)之申請專利範圍中譯本與向智慧局提出專利申請所送之申請專利範圍間之差異說明，如無差異則於前述(1)之申請書中勾選「無差異免送」即可。

上述(1)與(2)為必須檢送之文件，(3)原則上亦為必須檢送之文件，惟若符合前述(3)中所述之「無差異



情況」則可免送；另外，如有其他有利於智慧局加速審查之文件，例如：專利檢索報告、經外國專利局核准之申請案說明書與國內申請案差異劃線本、外國專利局審查意見及申復相關文件影本（含中譯本重點摘譯）等亦可一併提出。

原則上，智慧局將在申請人提出相關文件齊備後6個月內發出審查結果通知（包含審查意見通知函或審定書），但實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。申請人可自智慧局網站「專利申請表格暨申請須知」欄下載「發明專利加速審查申請書」，填寫後提出申請。

有關本「發明專利加速審查作業方案」預計先行試辦一年，智慧局會依據執行情形檢討評估再行決定是否繼續實施。

智慧局於97年12月26日召開之「經濟部智慧財產局發明專利加速審查作業要點（草案）」暨相關事宜說明會各界意見及智慧局回應彙整表如下：



序號	各界意見	智慧局回應
1	可否在提出發明專利案請求實體審查的同時請求加速審查？	因申請人對發明專利申請案提出請求實體審查申請後，智慧局除必須經過相關程序作業外，亦須經過早期公開作業，才會進入實體審查科，若是在提出發明專利案請求實體審查的同時請求加速審查，會使該案件進入實體審查科之時間遠晚於申請加速審查之來函日期，不利案件有效控管，且實體審查的時間也因此無法確定且被壓縮，因此仍維持原草案中規定，申請人須於接到智慧局通知即將進行實體審查後，再行提出加速審查之申請。
2	要點草案中該「外國」專利局是否包含大陸地區？	智慧局所訂之加速審查作業要點草案目前並無針對「外國專利局」作特定限制，即不排除大陸地區，惟有關於外國專利局是否要作特定限制，智慧局會視日後實際執行情形再予以檢討考量。



序號	各界意見	智慧局回應
3	若申請人以中國知識產權局（SIPO）之核准專利範圍提起加速審查，是否仍需提交「中譯本」？	因台灣與大陸地區在文字或用語上仍有所不同，故申請人應將SIPO 核准之申請專利範圍內容，譯為台灣所接受之正體中文字及本國通用之用語，有關專有名詞之譯名部分，亦應依國立編譯館編列之譯名翻譯。
4	若外國對應案接獲外國專利局通知內容，係說明部分請求項不予專利部分請求項無不予專利事由，可否依據此類通知函及其所述無不予專利事由之請求項作為申請加速審查之依據？	由於說明部分請求項不予專利部分請求項無不予專利之外國專利局通知函，係屬於審查過程中之文件，而非屬於該局通知該專利申請案之最後核准文件，不符合智慧局加速審查作業要點草案中之規範，故不得據以申請加速審查，申請人仍應修正，並待接獲該外國專利局發出該案之最後確認核准通知後，再據以向智慧局提出加速審查申請。



序號	各界意見	智慧局回應
5	若外國專利局已對某外國對應申請案發出核准通知，惟該外國對應案後來因為未繳費而並未公告，則該「經核准」之申請專利範圍是否符合作業要點草案中規定，仍可否據以提出加速審查？	申請人只要提出外國專利局對於該外國對應案之核准通知影本及其所核准之申請專利範圍，即可符合申請加速審查之條件，而該案是否繳納規費而得以公告則非為所問。
6	英國專利局可能在申請案未公開前即審查完畢並給予核准通知，惟申請人仍須等到該申請案於申請日或優先權日後 18 個月公開後，再次收到英國專利局之核准通知時，才可繳費領證而公告取得專利權，請問可否以該第一次之核准通知做為申請加速審查之文件？	原則上申請人必須以專利局所提出最後核准通知，作為提起加速審查申請之依據，至於有些國家（如英國）之專利局，在發出核准通知前，可能會給予無不予專利事由之檢索報告及簡短審查意見，由於申請人在收到此類通知文件後，仍可以作修正或其他分割等變更申請專利範圍內容的相關程序，因此該類通知文件非屬該專利局對該案所提出之核准通知，故不得據以作為提起加速審申請之依據。



序號	各界意見	智慧局回應
7	如該外國專利局之官方語言係屬英語，可否免送中譯本？	參考其他非英語系國家如韓國，其有關審查高速公路(PPH)制度中，均有要求申請人將英文申請專利範圍翻譯成該國語言，因此我國此要求並非特殊要求，且檢送中譯本亦可避免審查人員與申請人對該英文本有解讀發生不一致的情形，有利於加速審查。
8	於加速審查申請時同時依專利法第 49 條提出申請專利範圍修正本時，是否須要額外多檢送修正本及劃線本？	若申請人在申請加速審查的同時提起補充修正，僅須在加速審查申請書之附送書件欄勾選適當選項，補充修正本和劃線本的檢送份數，與一般補充修正申請無異，無須額外多檢送。此外，當申請人提起加速審查申請欲同時送入修正本時，請留意是否屬於專利法第 49 條所定之合法補充修正時點，例如進入實體審查後若未收到智慧局之審查意見通知，申請人請勿逕自在違反專利法第 49 條相關規定之時點送入修正本，應該等待審查人員寄發審查意見通知函後，再行提出補充修正。



序號	各界意見	智慧局回應
9	由於申請加速審查時所送入之文件並不包含該外國對應案之說明書，故建議應刪除要點草案之相關說明中關於外國對應案之「判斷原則」內容。	為避免申請人送入無關或關聯性低之外國案核准資料作為加速審查之申請，造成行政成本之浪費及我國申請案審查之混淆，故仍須要保留智慧局對於適格外國對應案之判斷原則，智慧審查人員仍會以申請案之申請專利範圍中所載之發明是否已揭露在該外國對應申請案之說明書或圖式作為適格外國對應案之判斷。
10	可否依據數個不同國家核准之不同外國對應案，針對我國之同一發明專利申請案提出多次加速審查之申請？	針對我國之同一發明專利申請案，若其分別在一個以上國家核准，則可以分別依據該個別國家之核准文件分別提出加速審查之申請，並無規定針對同一我國專利案僅能提出 1 次加速審查申請之限制。



序號	各界意見	智慧局回應
11	<p>針對初審時已提出過加速審查申請之案件，其於進入再審查時，可否依據初審時已提出之相同外國對應核准案，再次提出加速審查之申請？</p>	<p>申請人不得於單一審查階段(初審或再審)內，以同一國家之核准文件對同一申請案件重複提出加速審查申請，惟於初審時以某一外國專利核准案提出加速審查申請之案件，若在初審階段被核駁，於再審查時，仍可以依據該同一外國專利核准案再次提出加速審查之申請。</p>



序號	各界意見	智慧局回應
12	當專利申請案在智慧局已經經過一段時間的審查和修正，惟外國對應案核准範圍較國內申請案之申請專利範圍大時，可否據此提出加速審查之申請？	參考其他國家之審查高速公路（PPH）制度，大多限定在尚未開始審理之案件（即未接獲審查意見通知者）才可提出 PPH 申請，智慧局現在所訂之加速審查作業要點草案中，係放寬接受所有審查中的案件均可提出加速審查之申請，因此當申請人請求加速審查時，有可能審查人員已曾發過一次以上審查意見通知，且申請人亦已針對申請專利範圍作過一次以上修正限縮，致該案申請專利範圍小於外國對應案核准範圍，此時，為避免浪費不必要之行政成本，請申請人避免以外國核准範圍較國內對應案已修正之申請專利範圍大之外國案核准文件，據以作為加速審查之依據。
13	送入外國對應案之審查相關資料，是否會對該本國申請案件造成禁反言的效果。	為加速審查所送入之文件係提供本國審查人員做為審查參考，不致於產生禁反言之問題。



序號	各界意見	智慧局回應
14	建議是否強制要求申請人於申請加速審查時一併送入該外國對應案之所有相關審查意見及所引用之引證文獻資料，才更有助於審查？	在加速審查作業要點草案中，提起加速審查所須檢送文件之其他有利於智慧局加速審查之文件，即包括外國對應案之審查意見及所引用之引證文獻資料等，惟要點草案中並未將此些文件列為必要檢送文件，係避免給予申請人過多負擔，惟申請人若欲說服審查人員瞭解並認同外國審查核准之結果，建議申請人儘量多檢送任何有利專利審查人員瞭解之文件，亦包含外國對應案之相關審查意見及所引用之引證文獻資料，將有利於審查。



序號	各界意見	智慧局回應
15	若申請人在請求加速審查時，提出之申請專利範圍中譯本文件，在翻譯上有瑕疵或誤導，是否有補救措施？另外他人是否能據此提起舉發？	根據加速審查作業要點草案，智慧局並不會限制得以主張之外國對應案之語言，惟例如韓語等，係非屬本國審查人員能熟悉瞭解之語言，請申請人務必秉持誠信及專業正確翻譯，智慧局原則是相信申請人所送中譯本係與外國核准申請專利範圍是相同的，作為加速審查之參考。惟本制度在試辦一段時間後，仍會針對是否限定特定外國對應案國家作檢討考量。
16	申請加速審查之文件不齊備時，有無要求申請人在多少時間內應將該相關資料補齊？另此種情形，審查結果於何時會收到？	審查人員發現申請加速審查文件不齊備時，將發函通知申請人補充文件，申請人於加速審查相關文件齊備之日起，原則上六個月內會收到審查意見通知函或是審定書的通知。



序號	各界意見	智慧局回應
17	如何能夠得知文件已齊備並進入加速審查程序？智慧局是否會為此發函通知申請人，或可否於智慧局局網上查詢到案件狀態係為加速審查中？	若加速審查所送文件不齊備，智慧局會發通知函通知補充文件，惟若申請人所送文件齊備時，智慧局不會另外發函通知申請人，因為申請人原則上六個月內即會收到審查結果通知。至於是否能於智慧局局網資訊查詢系統上查到「進行加速審查中」，由於資訊查詢系統修改均要時日，於該制度實施時，將無法提供該服務。
18	作業要點草案中所提及之「實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定」，請問要如何得知該「實際審查時間」？	智慧局對於所有提出加速審查的案件都會作特別列管，此制度試辦之初，審查時間原則上訂在六個月，惟真正實施此制度後，申請加速審查案件多寡，在其他國家的前例中有些很少有些較多，因此並無法事先預估，智慧局會密切注意申請加速審查案件多寡，屆時若某技術領域因其加速審查申請案件量過多而須調整延長該六個月之審查期間，智慧局會主動對外於局網上公告或是發函通知申請人。



序號	各界意見	智慧局回應
19	請問加速審查制度是否會對沒有在國外申請之案件造成排擠效應？	智慧局提出此加速審查制度係為對申請人之便民措施，另外也期待申請人能提供有用之經外國核准之相關資料給予本局審查人員參考，如此能節省行政成本增加審查效率，因此希望申請人在運用此制度時，能儘量提供完整文件及充分說明，智慧局會努力對此類案件加速審查，另一方面由於節省了部分案件審查時間，亦可以讓其他非屬於加速審查制度的申請案，能更快地於一定時間內進入審查，希望申請人配合善用此制度，讓在智慧局待辦案件因此運轉審查更加流暢。

商標

- 訂定「商標識別性審查基準」，並自 98 年 1 月 1 日生效
為清楚闡明商標識別性的概念，提供詳細的識別性審查判斷標準，智慧局研擬完成「商標識別性審查基準」，業於 97 年 12 月 31 日以經濟部經授智字第 09720031750 號令發布訂定，並自 98 年 1 月 1 日起施行。另現行「商標識別性審查要點」已無再適用之必要，同時廢止。（相關網址：http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3376）。



著作權

- **智慧財產權法令說明會 98 年度持續辦理，歡迎各界多加利用**

智慧局智慧財產權服務團 97 年度配合國內各機關、學校及公司團體等需求議題，辦理智慧財產權法令說明會，已全部舉辦完畢，共計 227 場次，參與人數達 47,471 人次，民眾滿意度平均達 96%，參與人士普遍表示說明會課程有助於社會大眾建立正確的智慧財產權觀念，獲致良好宣導效果，98 年度將繼續辦理，如有講座報名需求請洽智慧局著作權組陳小姐；電話：02-23767147。

另為使智慧財產權觀念透過教育向下紮根，97 年度結合 16 所大專校院法律性、服務性社團學員，組成「校園智慧宣導團」，至中、小學進行輕鬆活潑的智慧財產權宣導活動，共計辦理 80 場次，宣導人數達 14,725 人次，本活動廣受中、小學生喜愛，98 年度亦將持續辦理，本項活動聯絡人：張先生；電話：02-23767142。

- **修正「輸出視聽著作及代工鐳射唱片申請核驗著作權文件作業要點」附件二，並自 98 年 1 月 1 日生效**

智慧局修正「輸出視聽著作及代工鐳射唱片申請核驗著作權文件作業要點」附件二，業於 97 年 12 月 26 日以經濟部經授智字第 09720031690 號令發布，並自 98 年 1 月 1 日生效（相關網址：

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3371）。



經濟部智慧財產局台北服務處

98年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
2/02(一)09:30-11:30	商標	許議文
2/03(二)14:30-16:30	專利	張仲謙
2/04(三)14:30-16:30	專利、商標	張世娟
2/05(四)09:30-11:30	專利	王明昌
2/06(五)09:30-11:30	專利	謝煒勇
2/09(一)09:30-11:30	商標	陳雅玲
2/10(二)14:30-16:30	專利、商標	林金東
2/11(三)14:30-16:30	專利	陳翠華
2/12(四)09:30-11:30	專利	甘克迪
2/13(五)09:30-11:30	專利	王彥評
2/16(一)09:30-11:30	商標	孫梅華
2/17(二)09:30-11:30	專利	金烽琦
2/18(三)09:30-11:30	專利	陳昭誠
2/19(四)09:30-11:30	專利	宿希成
2/20(五)09:30-11:30	商標	蘇玉峰
2/23(一)09:30-11:30	商標	洪鳳儀
2/24(二)09:30-11:30	商標	林存仁
2/25(三)14:30-16:30	專利、商標	鄭振田
2/26(四)09:30-11:30	專利	丁國隆
2/27(五)09:30-11:30	專利	黃信嘉



經濟部智慧財產局台中服務處		
98年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
2/02(一)14:30-16:30	專利	楊建信
2/04(三) 14:30-16:30	商標	陳建業
2/06(五) 14:30-16:30	專利	郭夔忠
2/09(一) 14:30-16:30	商標	陳逸芳
2/11(三) 14:30-16:30	專利	陳鶴銘
2/13(五) 09:30-11:30	專利	施文銓
2/16(一) 14:30-16:30	商標	吳宏亮
2/18(三) 14:30-16:30	專利	朱世仁
2/20(五)14:30-16:30	專利	趙元寧
2/23(一)14:30-16:30	專利、商標	韓瑞杰
2/25(三)14:30-16:30	專利、商標	林永生



經濟部智慧財產局高雄服務處

98年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
2/02(一)14:30-16:30	專利、商標	趙正雄
2/03(二)14:30-16:30	專利、商標	陳明財
2/04(三)14:30-16:30	專利	賴建良
2/05(四)14:30-16:30	專利、商標	楊家復
2/09(一)14:30-16:30	專利、商標	李榮貴
2/10(二)14:30-16:30	專利、商標	王增光
2/11(三)14:30-16:30	專利、商標	李德安
2/12(四)14:30-16:30	商標	劉建萬
2/16(一)14:30-16:30	專利、商標	郭同利
2/17(二)14:30-16:30	專利、商標	楊欽堯
2/18(三)14:30-16:30	專利、商標	黃茂明
2/19(四)14:30-16:30	商標	喬琿琿
2/23(一)14:30-16:30	專利、商標	劉永裕
2/24(二)14:30-16:30	專利、商標	林進福