



專利審查高速公路國際概況及我國執行現況

吳佳穎*

摘要

由於全球化貿易行為的擴散，各國專利局申請案量也隨之迅速增加，為解決專利申請積案問題，日本和美國專利局首先於 2006 年展開專利審查高速公路計畫，希望藉著雙邊合作關係，相互分享檢索及審查成果，藉以減少國際間對同一發明專利申請案重複審查工作。我國智慧局亦於 2011 年起與美國專利局簽訂專利審查高速公路，目前國際上已經有 24 個專利局參與此國際網絡，本文將完整介紹目前國際上專利審查高速公路的種類、執行現況和效益，以及台美專利審查高速公路的內容以及執行現況，另外也對國際上其他相關專利審查工作分享相關計畫進行介紹。

關鍵字：專利審查高速公路、專利工作成果分享、Patent Prosecution Highway、Patent Worksharing、PPH

* 作者吳佳穎現在為經濟部智慧財產局專利二組高級專利審查官兼科長。



壹、前言

隨著國際經濟貿易行為的全球化，以及各種技術研發成果保護對於專利制度的依賴，近十年來專利局受理的專利申請案量均有相當程度的成長，專利積案成為許多專利局的共同問題。從國際間主要專利局在專利申請案件數量上的觀察，即便是從 2009 年起金融風暴所產生的經濟危機連環效應，各國專利申請案件數量仍然未受嚴重影響持續呈現成長的趨勢，以 2011 年和 2010 年之專利申請量作比較，中國大陸知識產權局受理之申請案量增加最多約 34%，歐洲、美國及我國專利局¹也均增加了各約 3%²，大多達到歷史新高，其主要原因為全球化貿易行為的增加，同一件專利申請案同時在不同的國家提出申請並且請求實體審查，因此造成國際間會有多個國家專利局，必須針對同一發明重複進行專利檢索及專利審查。由於專利審查工作必須由具技術專業背景及專利審查訓練的政府人員來進行，許多國家鑒於政府組織成本的限制，審查人力進用困難且流動率高，檢索審查成本龐大等因素，以美日歐專利局為首，國際上許多專利局開始思考討論能否藉由專利工作成果分享（Patent Worksharing）的概念，解決或舒緩專利局的積案問題，2006 年日本特許廳首先倡議專利審查高速公路計畫（Patent Prosecution Highway，簡稱 PPH），並且先與美國專利局進行

¹ 我國智慧局 2010 年受理專利申請案件數為 80,494 件，2011 年受理專利申請案件數為 82,988 件，去年成長 3.10%，其中發明專利申請案成長 5.56%。

² 參考智慧局新聞稿「五大專利局專利申請，美歐中創歷史新高」2012 年 2 月 3 日，網址 http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5705，其說明美國在 2011 會計年度（2010 年 10 月 1 日~2011 年 9 月 30 日）專利申請件數為 535,465 件，歐洲 2011 年專利申請件數為 242,642 件，中國大陸則為 1,633,347 件，均創歷史新高。2010 年五大專利局受理的專利申請案件數中，以中國大陸（1,222,286 件）最多，遠高於美國（520,277 件）以降的其他專利局。以 2010 年與 2009 年相較，除日本（-1.01%）略有衰退以外，其餘均為正成長，且以中國大陸（25.15%）成長最多，遠高於歐洲（11.21%）等其他專利局。



試行計畫，爾後截至 2011 年 2 月底的統計，國際間已經有 24 個專利局³加入此 PPH 計畫網絡，我國亦是其中一員。本文將對於目前國際上專利審查高速公路的種類、執行現況和效益，以及台美專利審查高速公路的內容和執行成果作說明，另外也會介紹國際上其他相關專利審查工作分享計畫，希望大家能藉此瞭解當前專利審查國際合作的趨勢和現狀。

貳、國際間現行 PPH 計畫

基於國際間專利局專利案件積案問題日趨嚴重，2006 年 7 月 3 日由日本特許廳首先倡議 PPH，並且首先與美國專利局進行為期 1 年半的試行計畫，爾後以此二國家專利局為首開始分別和許多其他國家專利局簽定 PPH，其他專利局間也相互簽定 PPH，於是逐步擴展成如今的 PPH 網絡，截至 2011 年 2 月底已有 24 個專利局參與其中。目前國際間 PPH 計畫的種類，包括從一開始美日專利局所進行的一般 PPH 即所謂的巴黎公約 PPH，2010 年 1 月底美日歐專利局共同提出之專利合作條約 PPH，以及 2011 年 7 月日本特許廳推出一種希望擴大使用且不浪費他國審查結果的 PPH 試行計畫，名稱為 PPH MOTTAINAI 計畫。不論是以上何種 PPH，為提供申請人申請 PPH 的誘因，這類申請案件專利局均會加速審查，至於提出 PPH 申請之專利申請案均應符合以下幾個條件：(1) 該發明在二個以上專利局提出實體審查，且由於目前 PPH 計畫係採取雙邊簽定方式，故該等專利局必須係有簽訂 PPH 雙邊協定關係者；(2) 屬於發明專利申請案件，新型或新式樣申請案件目前並不適用；(3) 能夠提出 PPH 請求的專利申請案，一

³ 目前包括澳洲、奧地利、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、匈牙利、日本、美國、韓國、俄羅斯、台灣、新加坡、中國大陸、西班牙、墨西哥、葡萄牙、瑞典、以色列、挪威、冰島、英國專利局，與北歐專利組織及歐洲專利局共 24 個專利局參與。



定是已經得到至少一個專利局之檢索審查結果且顯示正面評價，即至少有 1 項以上之請求項被審查後認為是達到可核准情況的；(4) 提出 PPH 時，其專利申請案之請求項均必須要與之前其他專利局達到可核准的請求項「充分相互對應」，即大致上請求項的範圍必須相同或是近似。以下就目前國際間三種 PPH 態樣作介紹。

一、巴黎公約 PPH (Paris-PPH)

此種 PPH 即為日本特許廳最早倡議的 PPH 計畫，又稱一般型的 PPH (regular PPH)，其係指當一專利申請案在第一申請局 (Office of First Filing, 簡稱 OFF) 經過實質審查並獲准專利後，專利權人可以藉由提交 OFF 的核准申請專利範圍、審查意見與引證文獻等，並同時配合將申請專利範圍修正為和 OFF 核准專利範圍相同或近似的範圍，在第二申請局 (Office of Second Filing, 簡稱 OSF) 由申請人提出 PPH 申請，且為鼓勵申請人提出申請，此制度效果為使該專利申請案得以加速審查。這制度目的主要希望藉由 OSF 可利用 OFF 的檢索與審查結果，避免國際間專利局重複工作，並得以加速 OSF 的審查效能。Paris-PPH 的特色為重視 OFF 和 OSF 的正確關係，OFF 必須是申請人針對相同發明於國際間的第一個申請局，亦即優先權基礎案的國家，只有該國專利局的審查結果才得以讓其他國家專利局參考。舉例來說，申請人對於一發明於德國先提出專利申請，爾後在美國提出專利申請並且主張德國案為其優先權基礎案，此時，僅有德國專利局之審查結果達到至少核准一項請求項情況下，申請人才得據以向美國專利局提出 PPH 請求，但是如果是美國專利局的審查結果先出來，是不可以到德國專利局提出此種 PPH 的請求。



二、專利合作條約 PPH (PCT-PPH)

2010 年 1 月 29 日由美日歐專利局共同提出之 PCT-PPH，其與 Paris-PPH 最大的差異係 PCT-PPH 所利用的是 PCT 國際階段的工作成果，申請人可以基於以下文件，包括國際檢索機構 (International Searching Authority，簡稱 ISA) 的書面意見、PCT 指定的國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority，簡稱 IPEA) 的書面意見與國際初步審查報告 (International Preliminary Examination Report，簡稱 IPER) 等，其中只要至少有一項以上之請求項，受到有簽定 PCT-PPH 專利局所作出 PCT 國際階段工作成果的正面評價，即可作為提起 PCT-PPH 的依據。值得注意的是，提出 PCT-PPH 申請時，並沒有像 Paris-PPH 一般，必須要有正確的 OFF 與 OSF 的順序關係，也就是被利用審查成果的該 PCT 案件是否為優先權基礎案並非必要條件，只要是 PCT 國際階段工作成果均可作為 PCT-PPH 之申請依據。許多專利局認為此種 PCT-PPH 節省行政成本的效益可能更好，因為專利局無須耗費多餘行政成本在判斷是否有正確的 OFF 和 OSF 關係，對於審查效率又可更進一步。

三、PPH MOTTAINAI

日本特許廳自 2006 年起倡議 Paris-PPH 後，發現專利審查人員還須要判斷 OFF 與 OSF 的正確順序關係，此要件認定似乎造成節省行政成本上之執行障礙，因為除了必須耗費專利審查人員的行政成本來進行確認，還使得 OSF 的審查結果若早於國際間之 OFF 提出者，將因為該審查結果不符合正確的順序關係，而此 OSF 的審查結果無法成為到 OFF 提出 Paris-PPH 申請的依據。因此日本特許廳於 2011 年 7 月提出 PPH MOTTAINAI



計畫，這計畫可說是 Paris-PPH 的一種改進計畫，其捨棄 Paris-PPH 中必須確認 OFF 與 OSF 正確關係的限制，該計畫名稱的「MOTTAINAI」一詞係來自日文，其意思為不要浪費的意思。參與此種 PPH 再也無須考慮審查成果係來自 OFF 或是 OSF，取而代之的是先行審查局（Office of Earlier Examination, OEE）和後續審查局（Office of Later Examination, OLE），也就是不管專利案件在哪個國家先申請，只管專利案件的審查成果先由哪個國家提出，其制度主要係希望彌補改進 Paris-PPH 制度，使 OFF 也可以利用 OSF 的審查結果。惟目前此種 MOTTAINAI 模式並非所有的 Paris-PPH 的簽約國均適用，參與此一年試行計畫的國家目前僅有包括日本、美國、英國、加拿大、澳洲、芬蘭、俄羅斯、西班牙八個國家，此試行計畫將於 2012 年 7 月 14 日結束後進行評估看是否繼續或是擴大。

參、台美 PPH 試行計畫

我國智慧局和美國專利局在 2011 年 9 月 1 日開始實施 PPH 試行計畫，由於我國並非 PCT 會員國，因此我國與美國簽訂之 PPH 僅為 Paris-PPH 型態，預計試辦期間為 1 年，台美雙方將在試辦期滿後，評估此計畫是否延續推動，有關於專利申請人向我國智慧局提出 PPH 之相關條件及效果分述於下。

一、申請要件

（一）適格之我國專利申請案

適格提出 PPH 之我國專利申請案，其係依據我國專利法第 27 條主張美國申請案為優先權基礎案，或是依據我國專利法第 27 條



主張專利合作條約（PCT）申請案並指定美國為優先權基礎案，且該 PCT 申請案未曾主張優先權。另於我國提出 PPH 之案件僅限於發明專利申請案，至於新型及新式樣專利申請案均不適用。

（二）美國對應申請案，至少應有一個或多個請求項，業由美國專利局審查核准

此要件係針對我國申請案之美國對應申請案，亦即於我國提出專利申請時所主張之美國優先權基礎案，基本上只要經美國專利局實體審查後，並表示有一項以上請求項是可被核准的正面評價，無須待該專利申請案全案核准，即已符合向我國提出 PPH 申請的要件。有關美國專利局正面評價的意見可能出現在多種審查意見通知函，包括核准審定書（Notice of Allowability）、非最後審定審查意見通知函（Non-Final Rejection）或是核駁審定書（Final Rejection）等，只要其審查意見通知函中有明確指出哪幾項請求項係屬達到可核准⁴即可。但是有些情況是審查意見通知函中僅是以建議或是假設式說明文字⁵表示，則不可以據以提出 PPH 申請，例如審查意見通知函中寫到「某一請求項被核駁，其係因為有一重要的特定特徵並未被請求，如果該特定特徵有被寫入請求項，則該請求項可做較有利之考量」，即屬此種態樣。另外在美國專利局特定的審查意見通

⁴ 其審查意見函中會以 “The allowed claim(s) is/are ___”，即「核准請求項為___」表示之。

⁵ 例如 USPTO 於審查意見書“Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action Summary”中指出“are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims”，即“該請求項被核駁，其理由係因所依附之獨立項被核駁。申請人如將該項改為獨立項，且包括其所依附之獨立項及相關請求項之所限定條件，則可核准該請求項”。



知函如 Ex parte Quayle Office Action 中，若審查人員有表示「僅要改寫或修正請求項進而克服前開審查意見通知函之核駁事由則可核准」⁶，由於此種審查意見通知函的發出，通常僅針對簡單的形式要件問題，則屬於符合提出我國 PPH 的申請要件。

(三) 於我國提出 PPH 時，我國申請案之所有請求項（原來或修正後），均必須「充分對應」到美國專利局審查核准的請求項。

此項請求項「充分對應」要件，為 PPH 計畫中最重要的實質判斷要件，其係要求申請人於 OSF 的所有請求項必須要充分對應到 OFF 可核准的請求項，也就是於我國提出 PPH 之申請案之所有請求項必須與美國申請案可核准的請求項有相同範圍，或所申請之請求項範圍較美國申請案之請求項更為限縮⁷。這是為了使 OSF 可以很快參考利用 OFF 所做出的檢索審查意見，以達到避免重複行政成本的目的，至於在美國尚未核准或是已核駁的請求項，申請人若仍希望繼續在我國能夠進行審查，則可以利用分割案的方式，將其未核准的請求項分割於另案，等待進行一般的審查程序。

(四) 我國專利申請案已經通知即將進行實體審查，且該案尚未發出首次審查意見通知函，也就是若是於我國的申請案已經收到審查意見通知函情況下，是不可以提出 PPH 申請。

⁶ 其英文文字為“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action”。

⁷ 我國 PPH 方案所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之美國申請案請求項進一步加入為說明書（發明說明及/或申請專利範圍）所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，惟此類請求項申請時請儘量以附屬項形式請求。



(五) 我國專利申請案在提出 PPH 加速審查時，若該案尚未公開，則申請人必須依據我國現行專利法第 36 條第 2 項規定，申請該案提早公開並繳交提早公開規費 1,000 元。

二、應備文件及注意事項

在我國提出 PPH 的申請，除了必須填寫發明專利 PPH 申請書外，還必須備具包括 (1) 美國專利局所核發美國對應申請案之所有審查意見通知函影本；(2) 美國專利局審查核准之申請專利範圍影本；(3) 美國專利局審查人員曾引用作為專利准、駁判斷依據之所有引證文獻；(4) 申請專利範圍對應表等文件，惟如果文件可以在美國專利局對外之 PAIR 公告系統中得到的，則無須檢送。另外目前於我國申請 PPH 是無須繳交任何規費。

另外我國智慧局係要求申請案若進入 PPH 程序後惟尚未審定前，任何後續有關可專利性的審查意見通知函，尤其是美國專利局事後認為具有不准情況的審查意見通知函，申請人皆必須檢送。此外，申請人向智慧局提出 PPH 申請，若是經智慧局審查後認為該案係不符 PPH 申請要件或文件不齊備，會通知申請人補正；若是符合申請要件，智慧局則直接將該案件進入加速審查程序，並不會發函通知申請人。由於 PPH 並非專利法所規範之加速審查，因此在該申請案之申請尚未符合 PPH 要件時，該申請案仍在正常程序中等待進行審查。同樣地，申請人應該留意的是，若是申請案已經進入 PPH 加速審查程序，申請人後續再提出申請專利範圍修正本，惟該修正卻和美國對應案核准請求項無法充分對應，此時申請案則仍可能因為不符合 PPH 的「充分對應」要件，而回到一般正常程序中等待審查。

由於申請案進入 PPH 加速審查程序後，我國智慧局會針對申請人後續



所提出之所有修正審查的程序均採加速審查，因此申請人必須留意在後續文件上⁸，均必須清楚載明係屬 PPH 申請案，以確保後續所有文件之處理。

三、PPH 加速審查效果

我國 PPH 方案的加速審查效果，並未如同我國加速審查作業方案（簡稱 AEP）一般有公告最遲審查結果的回覆期間。惟基於 PPH 的申請要件較 AEP 事由 1⁹嚴格許多，即必須符合請求項必須充分對應的要件，因此審查人員相對地能夠節省較多的行政成本，因此智慧局在專利申請案件處理上，一般來說 PPH 案件的處理時間會短於 AEP 案件處理時間¹⁰。

四、我國 PPH 和 AEP 事由 1 之差異

由於我國的外交國際地位因素，十分困難能加入國際組織運作，在 2009 年 1 月 1 日我國智慧局就參考國際間 PPH 審查工作分享的精神自創 AEP 方案，該方案現行事由一，即對於我國發明專利申請案中，有外國對應申請案且經外國專利局實體審查而核准者，提供加速審查之服務。然而在 2010 年我國與美國簽訂 PPH 之後，申請人可選擇運用此兩種方案來進行專利案件的加速審查，以下就 PPH 和 AEP 事由 1 之重要差異處列於表 1 說明。

⁸ 智慧局有 PPH 試行計畫之特定補充、修正申請書，若申請人收到智慧局依職權通知申請人完成補充、修正程序通知，或進入 PPH 程序後申請人的後續補充、修正來文，均必須使用此補充、修正申請書，以確保智慧局能夠迅速且正確地進行加速審查程序。

⁹ AEP 事由一，係指要在其他國家有經實體審查核准的對應案件，則可提出 AEP 事由一請求，惟無須將請求項改成和對應國核准請求項充分對應。

¹⁰ 我國 AEP 事由一的處理期限，是由提出 AEP 請求且文件齊備之日起六個月內會發出審查回覆通知。



表 1：PPH 和 AEP 事由 1 之重要差異處

	PPH	AEP 事由 1
適格我國申請案	必須有依據專利法第 27 條主張美國申請案或 PCT 申請案並指定美國為優先權基礎案	和已經實體審查核准之外國對應案係屬相同發明即可，不論是否有主張優先權
申請時點	已通知進行實體審查，且於發出首次審查通之前	已通知進行實體審查，且案件尚在審查程序中均可提出
請求項充分對應	於提出 PPH 申請時及後續修正，申請案所有請求項均必須充分對應到經美國專利局審查達到可核准的請求項	無要求
核准案之審查專利局	目前僅有美國專利局	只要是有進行實體審查的專利局
審查期限	一般而言會比 AEP 快速	自提起 AEP 至少六個月內

肆、各國專利局執行Paris-PPH計畫執行彈性

目前最多國家所執行的 PPH 種類為 Paris-PPH，我國和美國簽訂的 PPH 係屬於此類，原則上各國專利局在制定 Paris-PPH 方案是可有許彈性的，但是以下四項原則是一定必須遵守的，包括（1）專利申請案必須主張一外國對應案為其優先權基礎案，且該外國對應案的專利局係屬簽訂雙邊 PPH 合作關係的國家；（2）主張簽訂雙邊 PPH 合作關係之外國對應申



請案，已經其專利局實體審查後至少有一項以上請求項達到可核准；(3) 除了參與 PPH MOTTAINAI 試行計畫的八個國家外，均須要符合 OFF 和 OSF 的正確順序關係，也就是 OFF 的審查結果才能為 OSF 所參考，反之則不可以；(4) 申請 PPH 之申請案請求項，必須充分對應於經簽訂 PPH 雙邊合作關係之外國專利局審查達到可核准的請求項。

目前各國專利局所制定的 Paris-PPH 均符合上述幾項原則，然而在申請要件上仍保留各國彈性存在些許不同之處，以下就幾個彈性要件及採行國家進行說明。

- 一、申請 PPH 時點：大多數的國家 PPH 措施均要求 PPH 申請案必須在尚未收到專利局首次審查意見通知函通知前，方可提出申請，若是申請人已經收到專利局審查意見通知函後，即不允許提出 PPH 申請，我國也是採取此種規定；惟少數國家採取比較寬的申請時點，只要申請案件尚未審定前，不論是否已經收到審查意見通知函均可以提出 PPH 申請，採行此種規定的國家包括如韓國及丹麥專利局。
- 二、申請 PPH 時專利申請案是否已經公開：大部分的國家包括日本¹¹和美國專利局之 PPH 方案，均未要求提出 PPH 申請之專利申請案，必須符合已經公開的狀態，但是如加拿大、中國大陸以及我國的 PPH 方案，此為必要之申請要件。由於這些國家希望所有的專利申請案，基於尊重專利制度專利申請案公開的精神，所有案件在無特定原因¹²之下，均應該公開於社會大眾，即便是對於在 18 個月公開前就被審查

¹¹ 日本特許廳所審查的專利申請案若是屬於尚未 18 月公開案件，且在尚未公開前就經審查核駁審定案件，並不會將該類案件說明書公開。

¹² 例如妨害公序良俗或是涉及國家機密者，則可以不予公開。



認為不應該核准專利的案件，也必須對大眾公開。

三、申請 PPH 的專利申請案必須為電子申請者：由於各專利局給予 PPH 申請案快速審查的效果，因此有些專利局為了節省行政流程且符合快速審查的時效，要求申請 PPH 的專利申請必須符合原專利申請案為電子送件者，才得以提出 PPH 申請，採取此類規定的國家包括如美國及中國大陸等專利局，而我國則無此項規定限制。

四、對於專利申請案進入 PPH 程序後但尚未審定前，所收到後續外國對應案有關可專利性的審查意見通知函是否應該檢送：大部份的國家專利局對於申請 PPH 應備文件的要求，僅限於提出 PPH 當時及之前的相關文件，至於已經進入 PPH 程序後所收到的後續文件則無須檢送，採取這樣規定的國家包括日本、加拿大、澳洲、英國等；但是也有些國家對於已經進入 PPH 程序後所收到有關可專利性的後續文件，尤其是外國對應案事後經審查人員判斷改變原核准意見，即採相反之不准意見情況，則要求申請人必須檢送後續此種相關審查意見通知函，採行此項規定的國家包括美國、匈牙利、丹麥及我國。

除了以上事項為各國專利局執行 PPH 之主要差異，其實可以觀察到同一個國家在跟其他不同國家簽訂之 PPH 方案也會呈現些許差異，因此建議申請人在向不同國家提出 PPH 申請時，可以到日本特許廳維護之 PPH 入口網站¹³內搜尋個別雙邊簽訂國家之作業規定，才不至於延宕取得專利的時效。

¹³ PPH 入口網站之網址為
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm。



伍、國際間各國及我國執行PPH之相關統計數據

一、國際間截至 2011 年底各國執行 PPH 之相關統計數據

(一) 各類 PPH 於各專利局受理件數統計¹⁴

截至 2011 年底參與 PPH 計畫的各專利局，依據 Paris-PPH，PCT-PPH 以及 PPH MOTTAINAI 分別統計各國專利局受理 PPH 案件數量如表 2，可以看到 PCT-PPH 自開始倡議至 2011 年底，雖然只有短短兩年的時間，但是申請人對於該 PCT-PPH 方案申請件數逐年快速增加¹⁵，尤其是日本特許廳所受理的 PCT-PPH 申請案量，兩年內所受理之 PCT-PPH 件數，已經直逼近已經執行近五年的 Paris-PPH。另外 PPH MOTTAINAI 由於執行時間不到一年，因此申請案件數量還是十分少。另外值得注意的是，我國在 2011 年 9 月方開始加入 PPH 國際網絡，截至 2011 年底已經有 39 件 Paris-PPH 申請案，而中國大陸在 2011 年 11 月才加入 PPH 網絡，截至 2011 年底已經有 53 件 Paris-PPH 申請案和 7 件 PCT-PPH 申請案，足見亞洲此二專利局的加入，尤其是中國大陸的加入，未來可能對於 PPH 網絡合作提供重要的影響。

¹⁴ 統計數據來源為 PPH 入口網站

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm。

¹⁵ 由於 Paris-PPH 為 2006 年倡議，PCT-PPH 為 2010 年倡議，所列為累積統計截止日為 2011 年底。



表 2：截至 2011 年底各專利局受理 PPH 計畫案件數

國家 ¹⁶	PPH 受理局											
	JP	US	KR	GB	CA	DE	AU	DK	EP	SG	FI	RU
Paris-PPH (件)	1791	6354	1537	60	2013	536	146	3	648	17	3	52
PCT-PPH (件)	1118	2622	20	-	20	-	8	0	199	-	0	2
PPH MOTTAINAI (件)	17	-	-	1	-	-	7	-	-	-	0	-
國家	PPH 受理局											
	AT	HU	ES	MX	SE	XN	PT	IL	TW	NO	CN	IS
Paris-PPH (件)	0	1	1	16	-	-	0	0	39	2	53	0
PCT-PPH (件)	0	-	0	0	1	0	-	-	-	0	7	0
PPH MOTTAINAI (件)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*表中欄位中為-，表示該國專利局未參與該種 PPH 或是未提供相關統計數據。

(二) PPH 申請案件之審查效能分析比較

依據 2011 年 7 月至 12 月之全年統計如表 3，就核准率來看，所有專利局之 Paris-PPH 案件的核准率均高於所有案件，平均高出 30%；另 Paris-PPH 案件於各專利局的核准率平均來說均約有 90% 以上，只有日本、美國和墨西哥專利局是低於 90%，日本特許廳的核准率最低僅有 76.6%；至於首次通知逕准的比率，各國差異性較大，只有新加坡和西班牙專利局目前 Paris-PPH 案件為 100%逕准，可見大多數國家還是會依據各國專利法再檢索審查，而非逕為核准；另外從提出 PPH 申請到專利局第一次的審查意見回覆時間，各

¹⁶ 有關國家英文縮寫所代表的國家名稱分述於下：JP 為日本、US 為美國、KR 為韓國、GB 為英國、CA 為加拿大、DE 為德國、AU 為澳洲、DK 為丹麥、EP 為歐洲、SG 為新加坡、FI 為芬蘭、RU 為俄羅斯、AT 為奧地利、HU 為匈牙利、ES 為西班牙、MX 為墨西哥、SE 為瑞典、XN 為北歐專利組織、PT 為葡萄牙、IL 為以色列、TW 為台灣、NO 為挪威、CN 為中國大陸、IS 為冰島。



專利局大多維持在 2 個月內，僅有美國、德國及西班牙首次審查意見回覆在 2 個月以上，分別有 6.1、5.6 及 3.5 個月；再者，從平均結案所發出的審查意見通知函數量來看，專利局對於 Paris-PPH 案件平均所需要發出的審查意見通知函數量均少於所有案件之平均數量，顯示 Paris-PPH 制度對於減少行政成本上是具有效益的。

表 3：Paris-PPH 案件與所有案件統計比較分析¹⁷（2011 年 7 至 12 月）

國家	第二局 OSF													
	JP	US	KR	GB	CA	DE	AU	SG	FI	RU	HU	ES	MX	TW
核准率 {%}	76.6 (58.9)	87 (49)	90.3 (66.3)	97.6 (0)	91 (64)	- (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)	95 (80.2)	- 24.4	- (-)	81.8 (-)	100 (57)
1st 審查 意見通 知函核 准率 {%}	22.9 (11.2)	26 (14)	27.1 (10.1)	4.8 (-)	42 (4.9)	- (-)	44.4 (-)	100 (-)	66 (-)	50 (12.3)	0 (9.7)	100 (35)	81.8 (-)	87.5 (9.2)
PPH 申 請至 1st 審查意 見通知 函時間 {月}	1.8 (26.3)	6.1 (23.6)	1.8 (16.8)	1.8 (-)	1.6 (22.2)	5.6 (-)	0.5 (-)	- (-)	1 (8.5)	1.7 (10.9)	1 (76.1)	3.5 (23)	0.83 (-)	1.1 (41.1)
PPH 申 請至結 案時間 {月}	7.1 (32.4)	11.6 (33.8)	4.9 (22.8)	4.8 (-)	5.5 (40.5)	- (-)	1.5 (-)	- (-)	6 (60)	6.8 (18)	- (71.7)	- (33)	0.83 (-)	1.2 (45.7)
平均發 審查意 見通知 函數目	1.06 (1.10)	2.3 (2.6)	- (-)	1.14 (-)	0.7 (1.6)	- (-)	0.55 (-)	0.17 (-)	1 (-)	0.6 (1.65)	- (0.7)	- (2)	0 (-)	0.13 (0.94)

*表中每個欄位中均有兩個數字，前者未有括號者為 Paris-PPH 申請案件統計數據，另括號()中數字為所有專利申請案件，即包括 PPH 和非 PPH 案件；表中欄位為-，表示該國專利局未提供相關統計數據。

¹⁷ 資料來源為日本特許廳之 PPH 入口網站
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm。



至於 PCT-PPH 案件的核准率，表 4 為自 2011 年 7 月至 12 月之全年統計表，就核准率來看，所有專利局之 PCT-PPH 案件的核准率均高於所有案件，平均約有 90% 以上，且和表 3 相比較，同一專利局之 PCT-PPH 案件的核准率也都平均高過 Paris-PPH 案件的核准率；另外在首次通知即逕准的比率，PCT-PPH 案件的逕准率也都高於所有案件之逕准率，與 Paris-PPH 案件相比，日本和加拿大專利局的 PCT-PPH 案件的逕准率高出 Paris-PPH 案件許多，但是美國和澳洲專利局的 PCT-PPH 案件的逕准率則低於 Paris-PPH 案件，這統計數據很難就看出國家階段專利局的審查工作成果和國際階段之 PCT 國際檢索和審查工作成果，孰者較為具有參考價值，因為美國和日本特許廳受理的 PCT-PPH 的申請量是目前的前兩名，但是其結果效應卻是不同的。另外專利局對於 PCT-PPH 案件平均所需要發出的審查意見通知函均少於所有案件之平均，且美日兩個專利局對於 PCT-PPH 案件平均所需要發出的審查意見通知函均少於 Paris-PPH 案件，因此可以說 PCT-PPH 對於減少行政成本上是具有效益的，至於 PCT-PPH 是否優於 Paris-PPH，可能待日後 PCT-PPH 案件累積更多，才能更加顯現出統計上的意義。



表 4：PCT-PPH 案件與所有案件統計比較分析¹⁸（2011 年 7 至 12 月）

國家	PCT-PPH 申請案受理局					
	JP	US	KR	CA	AU	RU
核准率{ % }	95.4 (58.9)	91 (49)	- (66.3)	100 (64)	100 (-)	- (74)
1st 審查意見通知函核准率{ % }	58.0 (11.2)	19 (14)	- (10.1)	75 (4.9)	33.3 (-)	- (8.5)
PPH 申請至 1st 審查意見通知函時間{月}	1.9 (26.3)	4.3 (23.6)	2.2 (16.8)	1.0 (22.2)	0.5 (-)	1.3 (11)
PPH 申請至結案時間{月}	3.5 (32.4)	7.0 (33.8)	- (22.8)	2.5 (40.5)	1.7 (-)	- (25)
平均發審查意見通知函數目	0.46 (1.10)	1.6 (2.6)	- (-)	0.3 (1.6)	0.66 (-)	- (2.6)

* 表中每個欄位中均有兩個數字，前者未有括號者為 PCT-PPH 申請案件統計數據，另括號()中數字為所有專利申請案件，即包括 PPH 和非 PPH 案件；表中欄位為-，表示該國專利局未提供相關統計數據。

二、我國 PPH 執行相關統計數據

我國自 2011 年 9 月 1 日起開始實施台美 PPH 試行計畫，預計試行期間為一年，截至 2012 年 1 月底共 5 個月之月申請件數統計如表 5，至 2012 年 1 月底以我國為受理局已經共收到 47 件 PPH 申請案，其中大部分為外國申請人共有 44 件，另外本國申請人申請僅有 3 件，且近 3 個月本國申請人均無人提出 PPH 申請，可能原因為，如果本國申請人的專利申請佈局

¹⁸ 資料來源為日本特許廳之 PPH 入口網站
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm。



策略是先申請我國專利，再以我國申請案為優先權基礎案向美國專利局提出申請，此時依據 Paris-PPH 的規定，只有我國智慧局的審查結果能給美國專利局參考，反之則不可以，所以能夠在我國提出 PPH 的案件比率自然就少。

另外台美 PPH 合作以美國專利局為 PPH 受理局案件數，截至 2012 年 1 月底仍然掛零，主要是我國智慧局目前積案嚴重待辦期間較長，我國發明專利申請案的第一次審查意見回覆期間為 41.1 個月¹⁹，平均高於美國專利局的 26.3 個月許多，因此以我國智慧局為 OFF 的審查結果能提供美國專利局 OSF 參考的機會更是微小。

表 5：2011 年 9 月至 2012 年 1 月台美 PPH 計畫之月申請件數

申請時間	本國	外國	總計
2011 年 09 月	2	3	5
2011 年 10 月	1	11	12
2011 年 11 月	0	9	9
2011 年 12 月	0	13	13
2012 年 01 月	0	8	8
總計	3	44	47

截至 2012 年 1 月底之台美 PPH 計畫之申請人排行榜前三名，參見表 6 均為美國企業，分別為微軟公司、應用材料股份有限公司和新港傳播媒介公司。至於我國申請人的 PPH 申請案有三件，申請人分別為旺能光電股份有限公司、偉得科技有限公司、鴻海精密工業股份有限公司。

¹⁹ 此為 2011 年 12 月之統計數據。



表 6：2011 年 9 月至 2012 年 1 月台美 PPH 計畫申請人申請件數前 3 名

序位	申請人名稱	總申請量
1	微軟公司	19
2	應用材料股份有限公司	7
3	新港傳播媒介公司	3

截至 2012 年 1 月底之台美 PPH 計畫之申請案技術類別統計如表 7，資訊類別最高佔 43%，接著為半導體類別佔 19%，再其次為電力、量測、光及儲存裝置類佔 11%，而目前在我國智慧局待審期間最長的光電液晶類，卻是截至 2012 年 1 月底唯一沒有 PPH 申請的技術類別。

表 7：2011 年 9 月至 2012 年 1 月台美 PPH 計畫技術類別統計

技術類別	PPH 申請案	
	件數	所占比例
機械類	2	4%
生活用品類	2	4%
半導體類	9	19%
資訊類	20	43%
通訊類	3	6%
電力、量測、光及儲存裝置類	5	11%
生技醫藥類	4	9%
化工類	2	4%
光電液晶類	0	0%



截至 2012 年 1 月底 PPH 案件的首次審查回覆平均時間為 33 天，較 AEP 事由 1 案件的首次審查回覆平均時間為 75.1 天快了 1 個多月；另外由於 PPH 案件審查是全程加速，也就是申請人只要在進入 PPH 程序後提出修正，智慧局對於該 PPH 修正來文也是優先處理，因此統計至目前的平均案件審結時間為 48 天，實在是更較 AEP 快速的另一種取得專利管道。實務上經常發現申請人並未正確使用 PPH 的特殊修正申請書，該申請書係智慧局管控來文能確實儘速處理之用，因此申請人必須正確使用 PPH 相關函稿，才不會耽誤自己案件審查時間，也才得以使 PPH 案件之後續來文，均能同樣得到加速審查。

陸、國際間其他專利工作成果分享措施

國際間各專利局的專利工作成果分享措施，除了最大的合作網絡 PPH 外，其實還有其他種類的合作分享措施，但是不論是何種措施，其目的都是為使參與的各專利局能互相利用檢索與審查成果，達到減少專利局間之重複性工作，進而降低各專利局審案負擔進而減少積案，另外各國也可能因此更提高專利審查品質。除 PPH 外目前國際間的其他專利工作成果分享措施敘述如下：

一、溫哥華集團（Vancouver Group）之專利局專利工作成果分享

從 2008 年 4 月起，英國、澳洲及加拿大三個專利局倡議共組「溫哥華集團」，由於這三個國家均是英語系國家且都屬中型的專利局，共同成立此集團目的是希望能夠藉由專利局間共同分享審查成果和審查人員經驗交流，也就是利用多邊合作關係來減少三局間不必要的重複專利工作，這重複的專利工作包括申請程序及檢索審查的工作等。溫哥華集團所提出



的專利工作成果分享模式，和 PPH 最大的不同處是其係由專利局啟動 (Office-driven)，無須由申請人提出申請，但是對於申請人而言，由於其並不知道其案件是否列在專利工作成果分享之列，所以專利局並無須提供如 PPH 的加速審查效果承諾，而可以使得案件在正常的排序下進行。其工作成果分享的方式是建立一共同資訊平台，只要三局中任一局有提出任何專利工作成果，其他局都可以即時得到相關成果，此時相同的工作其他局就無須重複進行，若是針對同一項工作，其中之一專利局認為還是必須重複進行，則會在該資訊平台上註記為何還須要重複進行同一項工作。此集團的專利工作成果的交換，自 2010 年 12 月起在 WIPO 規劃一資料庫分享平台，並於 2011 年 3 月開始使用該資料庫分享平台，該平台簡稱 CASE (Centralised Access to Search and Examination)，這是第一個使專利局之間能共同即時分享檢索審查等專利工作的平台，未來的發展性的確值得觀察。WIPO 主席 Francis Gurry 也表示，目前各專利局一直增加的積案讓人不得不擔心審查品質，因此多邊且有創意的解決方式是必要的，他認為這樣的 CASE 可提供專利局間更緊密的合作來解決問題，也不排除其他國家加入利用²⁰。

二、美國專利局和其他國家的審查工作分享

美國專利局是目前和其他國家專利局簽定最多 PPH 雙邊協定的國家，美國專利局局長 David Kappos 今年 1 月 13 日於其公開部落格²¹中提到，美國專利局從 2006 年起開始進行 PPH 雙邊協定，爾後每年都有一定數量的 PPH 案件數量成長，尤其近兩年，每年都是成倍數成長，並且也希

²⁰ 參考英國專利局網站資料，網址為 <http://www.ipo.gov.uk/press-release-20110317.htm>。

²¹ 參考美國專利局局長部落格，網址為 <http://www.uspto.gov/blog/>。



望今年仍持續成倍數成長。可見美國專利局對於和其他國家進行審查工作分享的積極性，以下分別介紹目前美國專利局和其他專利局的專利工作分享計畫²²。

(一) FLASH²³計畫

該計畫係與日本和歐洲專利局合作，利用美國、日本和歐洲專利局間有優先權文件電子交換系統來進行，當日本或是歐洲專利局要求美國專利局提供優先權電子文件時，美國專利局則會主動啟動加速審查，此種合作與 PPH 不同係採專利局啟動機制，無法由申請人提出申請。美國專利局每個月從日本或是歐洲專利局要求的優先權文件電子交換案件中，分別挑出 100 件進行此種計畫加速審查，一般來說會在申請日起 18 個月內就發出首次審查意見通知函，這是一種和 PPH 互補的加速審查機制，因為參與此計畫的其可使得 OSF 能有來自 OFF 的較多審查意見提供參考並得以申請 PPH。

(二) SHARE²⁴試行計畫

美國專利局與韓國專利局針對電池、燃料電池、半導體領域之共同案件，由申請人專利申請之第一局（OFF）進行檢索和審查，並且將此結果提供另一局參考，此項計畫亦為由專利局啟動，無法由申請人提出申請。統計數據顯示於 2010 年有 325 件案件參與此項試行計畫。

²² 參考美國專利局網站資料有關 USPTO work sharing programs and proposals，網址為 <http://www.uspto.gov/ip/global/patents/Worksharing.pdf>。

²³ First Look Application Sharing，簡稱 FLASH。

²⁴ Strategic Handling of Application for Rapid Examination 簡稱 SHARE。



(三) 英國專利局和美國專利局之行動方案

英國專利局和美國專利局針對共同的申請案件，由申請人專利申請之 OFF 進行檢索和審查，並且將此結果提供另一局 OSF 參考，此項計畫亦為由專利局啟動，無法由申請人提出申請。

以上所提的專利工作分享計畫，均是專利局間為了互相分享審查成果所提出的措施，且為了避免在執行 PPH 計畫時，總是待審期間較短的專利局的審查結果，給待審期間較長的專利局參考，這些措施均採用專利局啟動而無須申請人申請的方式，希望藉此能調整使待審期間較長的專利局針對部分案件先作出檢索審查成果給雙邊合作的另一專利局參考，這樣才能充分達到相互分享合作的效果。

三、其他國家專利局的專利工作分享計畫

(一) 日本特許廳的 JP-FIRST²⁵ 計畫

日本特許廳自 2008 年 4 月開始推行 JP-FIRST 計畫，該計畫也是屬於 PPH 的補充計畫，會優先審查以 JPO 為 OFF 的專利申請案。該計畫針對從申請日起 2 年內就提起實體審查的申請案，且國際間的專利申請第一局在日本，爾後有以該日本專利申請案作為國際優先權基礎案，再向其他國家提出申請的申請案提供加速審查。此計畫係為日本特許廳主動啟動，無法由申請人提出申請，日本特許廳會加速審查，在實審請求日或公開日起算 6 個月內（取後

²⁵ JP-Fast Information Release Strategy 簡稱 JP-FIRST。



截止者) 審查該案，儘早完成審查意見並可供他國專利局參考。

(二) 歐洲專利局 PACE²⁶

自 1995 起歐洲專利局對於在該局提出專利申請且未主張優先權的申請案，則推定該案件可能是在歐洲專利局作第一局申請，因此此類案件歐洲專利局均會主動啟動 (Office-driven) 加速檢索報告的發出，至於申請人提出實體審查後亦得以主動提出 PACE 請求加速後續實體審查作業。其預計目標為從申請日起 6 個月內提供檢索報告，實體審查請求日或公開日起 3 個月內 (取後截止者) 發出首次審查意見通知函。

(三) 英國專利局 UIP²⁷

英國專利局自 2011 年 1 月 1 日起，提供專利申請人填寫特定 9A 和 10 的表格，作為同意英國專利局在英國專利申請案尚未公開前，將審查的工作成果主動提供給其他專利局如歐洲專利局參考。

四、我國智慧局 TW-SUPA²⁸ 試行方案

我國智慧局在 2011 年 9 月開始實施台美 PPH 雙邊合作計畫，由於我國專利審查待辦期間高於美國專利局的審查待辦期間，至 2012 年 1 月底止美國專利局並未收到任何 PPH 申請案件，為促使 PPH 的專利工作成果

²⁶ Programme for Accelerated Prosecution of European Patent，簡稱 PACE。

²⁷ Utilisation Implementation Project 簡稱 UIP。

²⁸ TW-Support Using the PPH Agreement，簡稱 TW-SUPA，該方案之詳細內容可參考智慧財產局網站支援利用專利審查高速公路專區
<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=4231>。



分享更有效率，且國內申請人也對智慧局可否提出作為 OFF 加速審查的 PPH 補充方案，給予很大的期望，因此智慧局在今年推出 TW-SUPA 試行方案新措施，除了能夠更積極參與國際間審查合作分享計畫外，也能夠讓我國申請人更加受惠。

此方案預計從今年 3 月 1 日開始實施，先試行 6 個月，其申請條件有 (1) 我國發明專利申請案，其係被一外國對應申請案指定作為國際優先權基礎案，該外國對應申請案之申請局限於與本局合作實施 PPH 計畫者；(2) 申請 TW-SUPA 時點，必須不得超過外國對應申請案之申請日起 6 個月者；(3) 我國申請案已經通知即將進行實體審查，且尚未發出首次審查意見通知函；(4) 提出 TW-SUPA 申請時，若該申請案尚未公開者，必須申請提早公開。

另外由於本措施預計試行 6 個月，試行期間針對不同技術領域依據智慧局審查能量的考量訂定可處理件數上限，每月處理件數除了機械類和生活日用品類為 8 件外，其他半導體類、資訊類、通訊類、電力測量光及儲存裝置類、生技醫藥類、化工類以及光電液晶類則分別每月可處理 4 件；此外對於單一申請人申請件數也有限制，最多於試行期間不得超過 8 件，此係希望申請人能公平運用此措施，且避免申請人在未適當評估慎選案件前提下，就將全部適格案件均提出申請。

柒、結語

我國智慧局近三年來每年均約有 8 萬件的專利申請案件，每一件專利案件的審查都必須耗費相當檢索及審查行政成本，智慧局面臨這樣嚴峻的挑戰，除了陸續採行「提高審查人員年審結量」、「專利加速審查作業方



案」、「引進撤回專利申請之退費機制」及「發明專利規費採逐項收費」等行政措施，也在 2010 年底開始進用 97 名研發替代役協助專利檢索，更於 2011 年底立法院通過智慧局組織條例，使智慧局得以增聘 170 名 5 年任期制審查人力，這些都是智慧局在有限的審查人力成本下所陸續推動的專利相關措施。除此之外，智慧局也對外積極爭取和其他國家建立審查合作計畫，我國於 2011 年 9 月也就是在中國大陸加入 PPH 國際網絡前，先與美國簽訂雙邊合作加入此 PPH 網絡，往後也期盼能持續和其他國家簽訂進行雙邊的審查合作，雖然我國因為政治因素無法加入世界智慧財產權組織，但是智慧局還是持續透過不同的行政措施和國際合作，為能達到更有效率及更好的專利審查品質努力。有關未來 PPH 的國際發展，可能會由雙邊協議朝向多邊合作的模式，為了使專利工作成果能更有效率分享，美國專利局也積極努力希望能重啟專利法規的國際調和討論，這些專利合作發展趨勢，都是面對當前國際經濟不景氣，各個專利局希望帶給專利申請人更簡易更快速的全球化專利佈局所作的努力。