

## 「發明專利加速審查作業方案」答客問

111 年 1 月 1 日修正

### 1. 本方案得申請加速審查事由共有 4 種，審查結果通知之時間是否有差別？

答：本方案中，依據不同申請加速審查之事由，審查結果通知(審查意見通知函、最後通知或審定書)的時間分別如下：

- (1)主張「外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者」(申請事由 1)，本局會在申請人齊備相關文件後 6 個月內發出審查結果通知。
- (2)主張「外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者」(申請事由 2)，本局審查結果通知時間將視不同情況而有不同。倘申請人提出之外國專利案申請專利範圍與向本局提出申請案之申請專利範圍間無差異，本局將在相關文件齊備後 6 個月內發出審查結果通知；倘申請專利範圍間有差異者，前述 6 個月將延為 9 個月內發出審查結果通知。
- (3)主張「為商業上之實施所必要者」(申請事由 3)，本局會在申請人齊備相關文件後 6 個月內發出審查結果通知。
- (4)主張「所請發明為綠色技術相關者」(申請事由 4)，本局會在申請人齊備相關文件後 6 個月內發出審查結果通知。

惟實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。

### 2. 申請加速審查是否需要另外繳納規費？

答：依事由 1 或事由 2 申請加速審查無需另外繳納規費，事由 3 及事由 4 每件需繳納規費新台幣 4000 元。

### 3. 非發明專利申請人是否可以對該申請案提起加速審查？

答：不可以。僅有發明專利申請人才可提出加速審查申請。

### 4. 可以提出申請加速審查的時點為何？

答：必須是申請人已經收到本局通知即將進行實體審查或是再審查之後，才可以提出加速審查申請。若違反申請時點規定，該申請案將不納入加速審查程序。

### 5. 可否在提出發明專利案實體審查或再審查請求的同時請求加速審查？

答：不可以。由於申請人對發明專利申請案提出實體審查或再審查申請後，本局除必須經過相關程序作業外，有些還需經過早期公開作業，該案件才會進入實體審查，因此申請人若是在提出發明專利案請求實體審查或再審查的同時請求加速審查，會造成本局相關程序作業之複雜化，不利加速審查申請案管控且增加行政成本負荷。因此申請人必需於接到本局通知即將進行實體審查或再審查後，再行提出加速審查之申請，否則不納入加速審查程序。

### 6. 對於已經收到審查意見通知函但是尚未提出申復修正之專利申請案，是否可以提出加速審查申請？其應注意事項為何？

答：只要是在審查過程中，不論審查人員是否已經發過審查意見通知函，申請人均得提

出加速審查申請。惟申請人必須注意，由於提出加速審查之相關文件，本局係採用作為審查上之參考文件，並非強制採納，故申請人在提出此類加速審查申請時，亦須在原修正期限內，針對審查人員所核發之審查意見函作必要之申復說明或修正，否則審查人員還是會逕依審查意見通知函之原理由予以審定。

**7. 是否有限定同一案件得申請加速審查之次數？**

答：本方案中無規定針對同一我國專利申請案僅能提出1次加速審查申請之限制。惟在同一審查階段(初審或再審)內，只要第1次加速審查申請文件齊備後該申請案即進入加速審查案件排序，並依據該文件齊備日管控審查結果通知時間，因此申請人若在同一審級後續再提出其他加速審查申請文件，雖仍會作為審查上參考，但是由於該案已在加速審查案件排序中，因此後續申請不會影響本局審查結果通知時間之管控時間。另外，由於本局在不同審查階段係由不同審查人員承審，因此申請人於初審時提出加速審查申請之案件，若在初審階段被核駁，於再審查時本局仍接受申請人以相同文件、相同事由再次提出加速審查申請。

**8. 某申請人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，例如於1月1日以美國專利商標局核准之結果提出第1次加速審查之申請(申請事由1)，且其相關文件齊備，但在尚未接獲審查結果通知之前，於同年3月1日又以歐洲專利局之核准結果提出第2次之加速審查申請(申請事由1)，且其相關文件亦齊備，則智慧局會在第1次或第2次來文之6個月內作出審查結果通知？**

答：本局會在第1次來文之6個月內作出審查結果通知，因第1次申請文件齊備時，該申請案已進入加速審查程序，而後續申請加速審查之文件僅為參考性質，故第2次申請之文件並不會影響審查人員在第1次來文之6個月內作出審查結果通知。

**9. 某申請人針對我國之同一發明專利申請案於1月1日以美國專利商標局核發之審查意見通知書提出第1次加速審查之申請(申請事由2)，且其相關文件齊備，但在尚未接獲審查結果通知之前，於同年4月1日又以歐洲專利局之核准結果提出第2次之加速審查申請(申請事由1)，且其相關文件亦齊備，則智慧局會依第1次或第2次來文作為發出審查結果通知之基準日？**

答：本局會在第1次來文之6個月(或9個月)內作出審查結果通知，因第1次申請文件齊備時，該申請案已進入加速審查程序，而後續申請加速審查之文件僅為參考性質，故第2次申請之文件並不會影響審查人員在第1次來文後作出審查結果通知之時間。

**10. 若本國申請案之外國對應案分別於不同國家核准，則可否依據該數個不同國家核准之不同外國對應案，於一份加速審查申請書中，同時檢附多國之核准資料？**

答：可以，若申請人於申請加速審查時，其對應案已於不同外國專利局獲准，則可於加速審查申請書中，一併提出該等不同國家之核准資料。

**11. 是否需於申請書上註明加速審查申請事由為何？**

答：應於加速審查申請書之「三、加速審查申請事由」處擇一勾選，同時也依事由不同填入申請書所載事項。

12. 申請書首頁上之「公開編號」欄位是否需要填寫？

答：申請加速審查之申請案係已公開者，應填入其公開編號。

13. 申請書所述附送書件第 5 項「具可專利性之理由」，於申請事由 1 或 2 中是否皆須檢送？

答：「具可專利性之理由」於申請事由 2 之申請時原則上必須檢送，惟若美日歐專利局核發之審查意見通知及檢索報告中無指出對應案違反新穎性或進步性之引證文獻，則得免送；其於申請事由 1 之申請時為非必備文件，若申請人認為該文件有利於加速審查時可一併檢送。

14. 若該外國對應案為英文，可否免送其申請專利範圍之中譯本？

答：不可以。參考審查高速公路（PPH）制度中，包括如韓國、美國、英國、德國及丹麥等國家，均有要求申請人將外國語文申請專利範圍翻譯成該國官方語言，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。

15. 申請書中所述附送書件，其需檢送之份數為幾份？

答：申請加速審查之文件皆僅需檢送 1 份即可。

16. 文件齊備進入加速審查程序，申請人是否會收到通知？

答：若申請人提出之加速審查文件不齊備，本局會發通知函通知補充文件；但是若申請人所送文件齊備，本局不會另外發函通知申請人，原則上在提出文件齊備申請後 6 個月(或 9 個月)內，就會收到本局的審查結果通知。

17. 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？此種情形，審查結果於何時會收到？

答：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，在申請人尚未將相關資料補齊前，均回到一般審查程序中處理，待申請人於加速審查相關文件齊備之日起，才會進入加速審查程序，原則上在提出文件齊備後 6 個月(或 9 個月)內，就會收到本局的審查結果通知。

18. 若申請人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，例如於 1 月 1 日以美國專利商標局核准之結果提出第 1 次加速審查之申請(申請事由 1)且文件齊備，但在尚未接獲審查結果通知之前，於同年 3 月 1 日又以歐洲專利局之核准結果提出第 2 次之加速審查申請(申請事由 1)，惟第 2 次申請之相關文件不齊備(例如未檢送外國專利局已核准公告或即將公告之申請專利範圍中譯本)，則智慧局是否會根據該第 2 次申請所缺之文件發函通知申請人補正，並待該次之文件齊備後始進入加速審查之程序？

答：本局會逕依第 1 次文件齊備之加速審查申請來文於 6 個月內發出審查結果通知，而不發函通知申請人補正所缺之文件，亦即無需待另一次申請之文件亦齊備後始進入加速審查之程序。

19. 本方案中所提及之「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」？**

答：本局對於所有提出加速審查的案件都會列管，依照現行方案試辦情況，發出審查結果通知之時間皆未超過本局公布試辦方案處理時間，故原則上，只要符合原公布處理時間(6個月或9個月內)，本局不會另行公布審查結果時間。惟若某技術領域因其加速審查申請案件量過多而需調整延長審查期間，本局屆時會主動於局網上公布或發函通知申請人預估之審查時間。

**20. 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？**

答：本局提出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，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，能更快的於一定時間內進入審查，希望申請人配合善用此制度，使待辦案件運轉更加流暢。

**21. 是否有限制外國對應申請案之國別？**

答：主張申請事由1，即以核准之外國對應案提出加速審查申請，並無限制核准該對應案之外國專利局，其中亦不排除大陸地區，均得以主張。主張申請事由2，則僅限於經美國、日本或歐洲專利局所核發之審查意見通知書及檢索報告始得提出加速審查申請。

**22. 申請人在請求加速審查時，所提出之中譯本是否需要全文照翻？**

答：依申請事由1或2提起之加速審查申請，其檢附之申請專利範圍中譯本，必須全文照翻，至於審查意見通知書，若屬中文或英文，無需翻譯，其他語言，則需提供中文簡要說明。

**23. 主張申請事由1或2申請加速審查時，是否須將本國申請案之申請專利範圍內容修正成與外國對應案相同？**

答：由於申請加速審查所檢送之文件屬於本局審查上之參考文件性質，故並不要求申請人一定要將本國申請案之申請專利範圍內容修正成與外國對應案相同，惟申請人亦得主動將其申請專利範圍修正成與外國對應案相同。

**24. 若外國之核准對應申請案為新型申請案，則可否申請事由1加速審查？**

答：本方案中申請事由1之外國對應案要件之重點為其係「經實體審查而核准」，故若欲申請加速審查之本國發明專利申請案，其於外國對應案係為「經實體審查而核准」之新型案件(例如韓國)，則其仍符合加速審查申請事由1之要件，可引用該對應案之審查及核准資料申請加速審查。

**25. 哪些文件屬於申請事由1中所述之「外國專利局核准通知」？**

答：以美國、日本及歐洲專利局所核發之官方文件為例，其文件標題有如下：

- (1) 美國專利商標局：Notice of Allowance And Fee(s) Due (PTOL-85)
- (2) 日本特許廳：特許查定(Decision to grant a patent)

(3) 歐洲專利局：Decision to grant a European patent

至於歐洲對應案之"Intention to grant "或"Communication about intention to grant a European patent"文件，由於申請人於收受該等文件後，仍可對其申請專利範圍內容做修正，故其非屬於本方案中所述之「核准通知」，不得以其為依據提出申請事由 1 之加速審查申請。

26. 主張外國核准對應案之加速審查申請案(申請事由 1)，若對應案係已公告者，除檢附公告本外，是否需再檢附該對應案於外國之核准通知書？

答：對應案已公告者，僅須檢附其公告申請專利範圍影本，不需再檢附核准通知書。

27. 若申請人以中國知識產權局之核准專利範圍提起加速審查(申請事由 1)，是否仍需提交中譯本？

答：因台灣與大陸地區之用字遣詞或語法在習慣上有所不同，故申請人應將中國知識產權局核准之申請專利範圍內容，譯為正體中文並使用本國通用之用語，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。

28. 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，可否據以依據申請事由 1 提出加速審查？

答：可以，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(申請事由 1)之條件，至於該案是否繳納規費而得以公告則非為所問。

29. 有些國家專利局可能在該國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(申請事由 1)之文件？

答：原則上申請人必須以專利局所發出之最後核准通知，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為之核准通知，故不得據以作為申請事由 1 加速審查申請之依據，惟申請人仍得以相關文件依據申請事由 2 申請加速審查。

30. 若申請人所主張之國外核准對應案為在美國經過 Final rejection 後再請求 RCE(Request for Continued Examination)後才被核准，則申請人應檢送之審查意見通知書包含哪些？

答：申請人應檢送其於被核准前所接獲之所有審查意見通知書，包含所述 Final rejection 文件及其之前所接獲之審查意見通知書，及請求 RCE 之後所接獲之審查意見通知書皆須檢送。

**31. 哪些文件屬於申請事由 2 中所述之「外國專利局核發之審查意見通知書」及「外國專利局核發之檢索報告」？**

答：美國、日本及歐洲專利局核發之審查意見通知書之文件標題如下：

- (1) 美國專利商標局：Non-final rejection
- (2) 日本特許廳：拒絕理由通知書(Notice of Reasons for Refusal)
- (3) 歐洲專利局：Communication pursuant to Article 94(3) EPC

至於 PCT 制度下美、日、歐三局所發國際初步審查報告(International Preliminary Examination Report)，由於非屬經實體審查後所發出嚴謹審查意見，不屬於申請事由 2 所述之「外國專利局核發之審查意見通知書」。另外，歐洲專利局所發出之 "Intention to grant " 或 "Communication about intention to grant a European patent" 文件，因為係屬實體審查後所發出之文件，可依據該文件提起申請事由 2 之加速審查申請。

至於本方案中所述之「外國專利局核發之檢索報告」，係指專利合作條約(PCT)指定美國專利商標局、日本特許廳或歐洲專利局為國際檢索機構(international searching authority, ISA)所製作之國際檢索報告(international search report, ISR 或稱國際調查報告)或歐洲專利局所製作之歐洲檢索報告(European search report)。

**32. 若外國對應申請案係經美日歐專利局核發檢索報告但尚未發給審查意見通知書，則可否主張申請事由 2 申請加速審查？**

答：基於協助本局審查之可用性，本方案中申請事由 2 之要件，係以該外國對應案經美、日、歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告者，因此若外國對應案僅取得該專利局核發之檢索報告而尚未取得任何審查意見通知書時，並不符合申請事由 2 之規定。申請人應待接獲審查意見通知書後，再行提出加速審查申請。反之，若申請人已接獲美、日、歐專利局核發之審查意見通知書，惟該國專利局並無核發檢索報告之制度，則申請人可僅依據該審查意見通知書提起申請事由 2 之加速審查申請。

**33. 若外國對應申請案，已有美國專利商標局或日本特許廳發出審查意見通知書(Non-final rejection 或拒絕理由通知書)，但是該案因未申請 PCT 國際申請案，而無該二局提出之單獨檢索報告，是否仍可主張申請事由 2 申請加速審查？**

答：由於美國專利商標局發出之 Non-final rejection 及日本特許廳發出之拒絕理由通知書，其中皆會附有該局審查官所引用之文獻明細，故當申請人接獲此類通知時，即視為其對應申請案已經美、日、歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告，可依本方案之申請事由 2 申請加速審查。

**34. 申請事由 3 中所述之申請人商業上實施必要之相關證明文件包含哪些？**

答：足以表彰該申請案有商業上實施必要之商業(交易)行為之相關證明文件均屬之。上述商業(交易)行為亦包含專利案之發明係由學術界、研究單位等與產業界合作產生者，該專利申請案之申請人不論係個人、學校、研究單位或企業，且經費來源不論是政府或私人，只要有合作事實之文件亦屬之。例如該申請案所請發明已製造之產

品照片、販售型錄、已洽談授權契約或產學合作契約等，皆可作為其商業實施之證明文件。惟因事由 3 應檢附的文件是商業實施的證明文件，由於態樣可能十分分歧，本局審查人員不易理解（例如外文的授權契約內容），因此凡非使用中文的證明文件請提供中文簡要說明。

**35. 依據申請事由 3 所提出因專利申請人為商業上之實施所必要之加速審查，與專利法第 40 條規定之優先審查為何差別？**

答：專利法第 40 條所規定之優先審查，係指在發明專利申請案公開後有「非專利申請人」為商業上之實施時，始得據以申請；若「專利申請人」因為其本身為商業上實施的情況，無法依據專利法第 40 條提出優先審查。因此，依據本方案申請人即可檢附商業上實施必要之證明文件，在該申請案經本局通知即將進行實體審查或再審查之後，依據申請事由 3 提出加速審查申請。

**36. 方案中三項事由，為何僅有依申請事由 3 及事由 4 提出加速審查需額外繳納加速審查規費新台幣 4000 元？**

答：由於三種事由中，僅以事由 3 為申請事由時，毋庸附具外國審定或檢索結果，就審查程序而言，本局審查行政成本較高，另復經立法院決議，要求本局應針對加速審查專利作業訂定差別收費機制，落實使用者付費原則，爰就事由 3 之收費部分增訂收費機制，因此，於 100 年 7 月 1 日起，申請人以事由 3(商業實施)為由，提出加速審查之申請者，收費金額為每件新台幣 4,000 元。另就事由 4 部分，我國事由 4 加速審查方案中，申請人無須附具國外檢索結果及先前技術檢索比對文件，就審查程序而言，無法達到簡化我國專利案件檢索及審查程序之效果。且專利申請案之提早審查及專利權的獲得仍然為申請人所獲得之商業利益，為避免排擠一般申請案之審查時程及兼顧使用者付費的原則，申請人以事由 4(所請發明為綠色技術相關者)為由，提出加速審查之申請者，收費金額為每件新台幣 4,000 元。

**37. 承上題，可否於提出申請事由 3 及事由 4 之加速審查申請後撤回該申請並要求退還加速審查規費？**

答：加速審查之申請可依申請人申請給予撤回，該案件即回歸一般案件處理程序，惟由於申請加速審查事由 3 及事由 4 之 4000 元規費，非屬規費法可退費情事，故無法退還規費。

**38. 申請事由 4 中所述綠色技術包含哪些技術領域？**

答：我國綠色技術相關之發明專利加速審查之範疇為，舉凡有關節省能源技術、新能源、新能源汽車、減碳技術及節省資源使用等發明專利申請案，例如下列技術領域：1. 太陽能、2. 風力能、3. 生物能、4. 水力能、5. 地熱能、6. 海洋能、7. 氫能及燃料電池、8. 二氧化碳封存、9. 廢棄物能源、10. LED 照明及 11. 綠色環保汽車之技術領域；但不以此 11 種技術領域為限，與綠色相關之技術亦可屬於綠色技術相關之範疇，例如申請案包含新能源、替代能源、申請案包含能達成對環境有助益之節省能源產品、低碳排放產品、資源回收再利用等，皆可屬於綠色技術之範疇。

39. 申請人如申請事由 3 或事由 4 之加速審查後，經本局審查該申請案所請發明不符合為商業上之實施所必要者或綠色技術相關之範圍時，是否能夠退費？

答：申請人申請事由 3 或事由 4 之加速審查後，如經本局審查所請發明非為商業上之實施所必要者之條件或綠色技術相關範圍時，將退還申請加速審查之規費新台幣 4000 元。

40. 申請事由 4 中所述之申請案符合綠色技術相關之證明或說明文件包含哪些？

答：足以表明該申請案所請發明與綠色技術相關之證明或說明文件均屬之。例如申請人敘明申請案屬於綠色技術相關範疇之理由說明文件或為綠色技術相關範疇研究計畫之證明文件等，皆可作為其屬於綠色技術相關範疇之說明。關於審查綠色技術相關範疇之證明或說明文件之基本原則，簡述如下：

- (1) 申請人所附說明文件，如說明該申請案之申請專利範圍中任一項或說明書段落、圖式等可支持之範圍為我國綠色技術相關範疇，即屬於與綠色技術相關之說明文件。
- (2) 申請人所附證明文件，如為綠色技術相關範疇研究計畫之證明文件，並說明該研究計畫內容與申請案申請專利範圍中任一項之關聯性，則足以證明該發明與綠色技術相關。