

PCT 國際申請之新實務

Revision of Patent Cooperation Treaty Application Procedure

郭雅娟 (Amy Kuo)

★ PCT 線上電子申請系統(PCT-SAFE)

WIPO 有鑒於 PCT 體系之迅速發展，每年平均有超過十萬件國際申請案提出申請，為了減少申請人在申請方面之負擔，以及期望提供申請人更高品質之服務，PCT 成員國於 2002 年底於日內瓦舉行的年度會議上，即對於 PCT 電子申請項目(PCT-SAFE, Secure Applications Filed Electronically)之進展，列為最優先重視的問題，並預期 PCT-SAFE 系統能在 2003 年年底前全部投入運行，此系統將為 PCT 體系開啟一項新紀元。

PCT-SAFE 係架構於 PCT-EASY 系統¹上，申請人可透過該系統直接在線上提出國際申請，而省去列印紙本及透過專利代理人代為申請之繁瑣過程，亦可有效的降低申請成本，申請人於線上提出申請後，該系統會立即回報申請人已收到該國際申請案及該申請案即將進行處理之通

¹ PCT-EASY 系統係於 1999 年推出，該系統提供一系列電子申請表格供申請人下載使用，申請人使用 PCT-EASY 系統提出國際申請者，則申請規費可獲得減免，根據 WIPO 統計，在 2001 年，約有 36,428 件國際申請案即使用 PCT-EASY 系統提出申請，約佔全部申請量之 35%。目前經 PCT-EASY 系統提出申請的案件則佔全部申請量之 40%。

知，讓申請人可掌握該國際申請案之提申時機。

PCT-SAFE 系統自 2002 年 11 月 27 日開始試行並評估其成效，試行至今已有 49 位申請人透過該系統向 WIPO 受理局提出國際申請案，而在今年 8 月 25 日，全球最大宗國際申請案之申請人-飛利浦公司，即首次透過 PCT-SAFE 系統提出第一件國際申請案，該公司並表示，日後將會大規模的使用該系統提出國際申請，此舉，對於 WIPO 在電子申請發展上無非是給予其最強有而力之支持。此外，PCT-SAFE 系統將會進一步的擴展連結至各 PCT 成員國之專利局，讓 PCT 成員國之申請人能更便利的使用該系統，WIPO 深信，透過 PCT-SAFE 系統提出國際申請案之數量可望持續增加。

★ 擴大國際檢索及初步審查制度(Enhanced International Search and Preliminary Examination; EISPE)

繼 EPC 實行擴大檢索報告(EESR)後，PCT 亦將於 2004 年 1 月 1 日開始，採行相同之模式，改以擴大國際檢索報告(EISPE)取代現行之國際檢索及初步審查報告，不同於 EESR 的是，EISPE 將適用於所有的 PCT 申請案，不論該案是否為首次申請案。

申請人在接獲國際檢索報告時，同樣地，也會收到一份審查委員對該案之可專利性的書面意見 (written opinion)，該內容等同於國際初步審查報告，惟此份報告將不會與 PCT 申請案內容一併公開。此項措施之改變，將使申請人儘早得知其專利是否有獲得專利權保護之前景，也可在此時決定是否進入國家申請階段，以節省國際初步審查之費用。倘若申請人欲對該意見書提出反駁或修正該申請案內容時，則必須在提出依第二章規定之國際初步審查請求時為之。反之，若是申請人選擇於第一章（即不提出國際初步審查請求）進入國家申請階段，則該含有評估意見之檢索報告將會提供給各指定國之專利局作參考。

★ 修正提出國際初步審查之時機

有關提出國際初步審查請求之時間，現行的規定是申請人必須自國際申請日（或優先權日）起算 19 個月內提出請求，而自 2004 年 1 月 1 日起，上述期限則改為自擴大國際檢索及初步審查報告（EISPE）公布之日起算三個月內，或優先權日起算 22 個月內，以後到期者為準。

★ 免除繳納指定國家之費用

現行體制下，提出 PCT 申請時，至少須指定一個國家及繳納指定費，而指定費之繳納上限以 5 國計，即可指定 PCT 所有會員國，然，自 2004 年 1 月 1 日起，提出 PCT 申請時，則無須再繳納指定國家之費用，申請人僅須繳納相關之國際申請費（基本費、傳送費及檢索費），該案即自動在所有會員國中生效，如此，可為申請人減少申請成本負擔。