



從美、日、韓設計專利優先審查 制度探討我國引進之必要性

徐銘峯、黃振榮*

摘要

由於外觀設計的市場生命週期較短，近年來，對於設計保護實施審查制的國家，無不以縮短審查期限為其重要的施政目標。在審查人力有限下，部分申請案件又需要快速審查，優先審查制度因而產生。優先審查之意義在於當申請案符合規定之標準時，較其他申請案優先審查，而不論請求審查之先後順序。優先審查之目的乃是為了緩和因遲延審查與專利權之取得而阻礙國內產業發展之情形¹。歷屆台日經貿會議中，日方多次建議我國新式樣²專利導入優先審查制度，如是制度是否適於我國新式樣專利，容有探討之餘地。

壹、美、日、韓三國設計專利優先審查制度之介紹

為因應台日經貿會議之結論，本文試就對設計專利亦採取實質審查之美國、日本及韓國有關設計專利之優先審查制度規定，分別就：申請對象、制度要件及優先(早期)審查作業流程為探討。

收稿日：96年4月3日

* 本文為個人之看法與觀點，不代表服務機關之意見。

* 徐銘峯為智慧財產局專利助理審查官；黃振榮為智慧財產局專利審查官兼科長。

¹ 王美花，「韓國專利制度現況及新型不審查制介紹」，智慧財產權月刊，頁43-66，2000年3月。

² 我國專利法中之「新式樣」，在美國稱「設計」；在日本稱「意匠」；在韓國稱「設計」，本文統稱為「設計」，然而論述至各國時則依各國之用語。

一、美國

美國設計專利適用的優先審查制度共有兩種：一為設計專利與發明專利皆適用的優先審查制(Make Special)；另一為設計專用的優先審查制(Expedited Examination)。以上兩種制度均被規範於美國專利法施行細則中³。

(一) 設計與發明皆適用的優先審查制

1. 申請對象

依美國專利法施行細則第 1.102⁴規定，申請優先審查的申請對象大致上可分為以下兩種：

(1) 美國政府公部門

若申請案的發明內容被認為影響公眾利益甚鉅，得經政府主要部會要求優先審查。該申請案如被認為有優先審查之必要，美國專利局會通知申請人該案進入優先審查，且申請人不得異議。

(2) 申請人

³ 設計與發明皆適用的優先審查制係規範於 37 CFR 1.102；設計專用的優先審查制係規範於 37 CFR 1.155。

⁴ 037 CFR 1.102 Advancement of examination.
(a) Applications will not be advanced out of turn for examination or for further action except as provided by this part, or upon order of the Director to expedite the business of the Office, or upon filing of a request under paragraph (b) of this section or upon filing a petition under paragraphs (c) or (d) of this section with a showing which, in the opinion of the Director, will justify so advancing it.
(b) Applications wherein the inventions are deemed of peculiar importance to some branch of the public service and the head of some department of the Government requests immediate action for that reason, may be advanced for examination.
(c) A petition to make an application special may be filed without a fee if the basis for the petition is:
(1) The applicant's age or health; or
(2) That the invention will materially:
(i) Enhance the quality of the environment;
(ii) Contribute to the development or conservation of energy resources; or
(iii) Contribute to countering terrorism.
(d) A petition to make an application special on grounds other than those referred to in paragraph (c) of this section must be accompanied by the fee set forth in § 1.17(h).



申請人如認為該申請案符合優先審查制度要件，亦得請求優先審查。

2. 制度要件

上述第(1)項即美國政府公部門認定該申請案有優先審查之必要者，不須符合任何要件，美國專利局即應逕付實質審查；上述第(2)項由申請人所提出者，該申請案將會由美國專利局就請求優先審查的理由，據以判斷是否符合優先審查的要件，其要件規定又分為「不須繳納手續費」及「須繳納手續費」兩種：

(1) 不須繳納手續費

A. 申請人健康(MPEP §708.2 III)

基於申請人健康不佳之因素，而認為該申請案具有緊急進入實質審查的狀況，申請人得檢附相關證明及申請書向美國專利局提出優先審查。

B. 申請人年齡(MPEP §708.2 IV)

申請人年齡已逾 65 歲，得檢附相關證明及申請書向美國專利局提出優先審查。

C. 對於人類環境有傑出貢獻之發明(MPEP §708.2 V)

D. 對於能源的開發與保存有重大貢獻之發明(MPEP §708.2 VI)

E. 與超導體有關之發明(MPEP §708.2 IX)

F. 對於反恐主義有重大貢獻之發明(MPEP §708.2 XI)

(2) 須繳納手續費

A. 該發明已準備大量生產階段(MPEP §708.2 I)

B. 第三人未經申請權人同意而實施該專利申請案的權利主張(MPEP §708.2 II)

C. 與基因重組有關的發明(MPEP §708.2 VII)



- D. 對於特定新申請案的審查程序—優先審查 (MPEP §708.2 VIII)
- E. 與愛滋病或癌症有關的發明(MPEP §708.2 X)
- F. 由小型團隊研發之生物科技發明(MPEP §708.2 XII)

3. 優先審查作業流程⁵

(1) 提出優先審查申請

在申請的步驟上，提出優先審查之申請人必須以電子化申請方式⁶提出優先審查申請書及相關費用，以供美國專利局審核是否符合優先審查之要件：

- A. 該申請案並非重複申請
- B. 手續費:美金 130 元⁷(若屬不須繳納手續費要件，則毋庸繳納)
- C. 必須符合發明(設計)單一性
- D. 檢索
 - a. 申請人除應敘明申請優先審查的理由與檢送相關證明文件外，美國專利局尚要求申請人必須作前案檢索，檢索範圍含括美國專利公報、外國專利公報以及非專利資料文獻，此外尚應提供檢索時所進入的資料庫、關鍵字詞、美國分類號以及檢索日期，以上檢索資訊應詳細填寫於資訊揭露聲明書中(IDS)。
 - b. 原則上美國專利局將不接受國外專利局所出具的檢索報告，除非符合上述 a. 的檢索規定。

⁵ 本作業流程不適用於因申請人健康、申請人年齡因素所提出之優先審查申請。

⁶ 美國 MPEP 708.2(a) 規定優先審查原則上是以電子化申請(EFS/EFS-Web)為主，但如遇到電子化申請系統無法運作時，可以採書面申請，但可能會造成審查結果的延宕。

⁷ CFR 1.17(H)



- c. 申請人必須要敘明這些前案資料與申請案間的差異所在，以及足以獲得專利權的理由，以供審查人員作為審查時的參考。

E. 提出優先審查理由之相關證明文件

(2) 程序審查

當美國專利局接到申請優先審查之請求後，首先會檢視該專利申請案在程序上是否符合相關規定，如有不符，申請人會收到補送(正)通知，且必須要在一個月內完成補送(正)作業，且僅有一次機會。若程序要件業已完備，則該申請案即進入實質審查階段。

(3) 實質審查

一旦申請案進入實質審查階段，審查人員如認為該申請案有被核駁或其他不符規定之情事，可採電話聯絡的方式，與申請人進行討論與溝通。原則上美國專利局會在收到申請優先審查之申請案後1至6個月內發出第一次審查通知，申請人收到後，必須在收到之日起3個月內提出申復，審查人員在收到申請人的申復說明書後一個月內，要對該申請案作最終審定。美國 MPEP § 708.2(a) 指出申請優先審查的申請案原則上是以初次申請12個月內作出最終審定為目標。

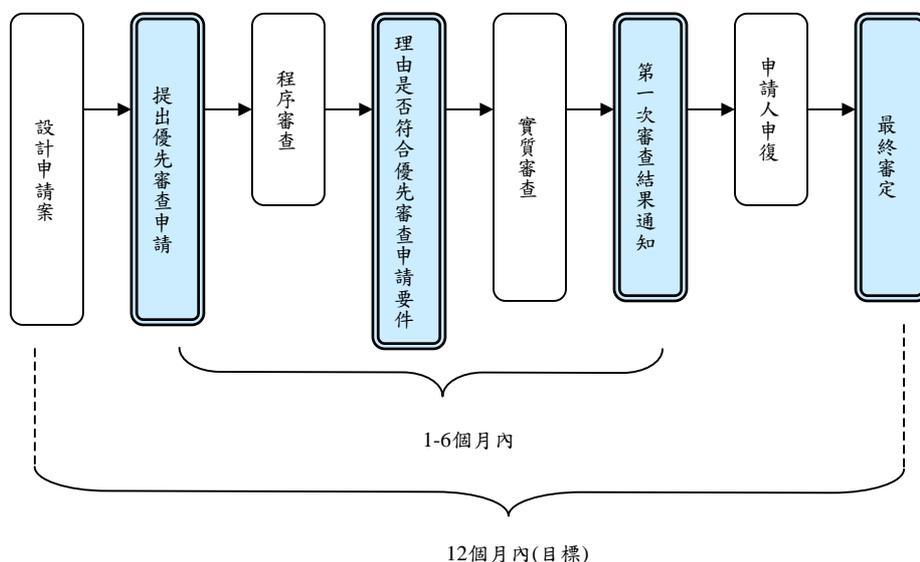


圖 1-1 美國設計與發明皆適用的優先審查制作業流程

(二) 設計專用的優先審查制

美國專利局為因應流行設計在市場上的生命週期短暫的因素，特別制定設計專用的優先審查制，該制度被規範於美國專利法施行細則第 1.155⁸規定中，且於 2000 年 9 月 8 日正式生效。

⁸ 37 CFR 1.155 Expedited examination of design applications
 (a) The applicant may request that the Office expedite the examination of a design application. To qualify for expedited examination.
 (1) The application must include drawings in compliance with § 1.84;
 (2) The applicant must have conducted a preexamination search; and
 (3) The applicant must file a request for expedited examination including:
 (i) The fee set forth in § 1.17(k); and
 (ii) A statement that a preexamination search was conducted. The statement must also indicate the field of search and include an information disclosure statement in compliance with § 1.98.
 (b) The Office will not examine an application that is not in condition for examination (e.g., missing basic filing fee) even if the applicant files a request for expedited examination under this section.



1. 申請對象

申請優先審查的對象為設計專利申請案之申請人。

2. 制度要件

美國專利局並未針對請求優先審查的要件，為相關限制要件。

3. 優先審查作業流程

(1) 提出優先審查申請

在申請的步驟上，提出優先審查之申請人必須提出下列申請書及相關費用：

- A. 手續費：美金 900 元⁹
- B. 必須符合設計單一性
- C. 檢索

a. 申請人除應敘明申請優先審查的理由與檢送相關證明文件外，美國專利局尚要求申請人必須作前案檢索，檢索範圍含括美國專利公報、外國專利公報以及非專利資料文獻，此外尚應提供檢索時所進入的資料庫、關鍵字詞、美國分類號以及檢索日期，以上檢索資訊應詳細填寫於資訊揭露聲明書中(IDS)。

b. 填具相關前案

(2) 程序審查

當美國專利局接到申請優先審查之請求後，首先會檢視該專利申請案在程序上是否符合相關規定，若程序要件已完備，則該申請案即進入實質審查階段。

(3) 實質審查

審查人員可以用電話連絡的方式，與申請人就較輕微的問題

⁹ CFR 1.17(k)

溝通解決方案，但如果是遇到違反單一性的問題時，審查人員應停止審查，直到申請人完成分割的動作，並符合相關要求與規定，始得繼續審查。雖然申請人可在初次申請之日後再提出優先審查的請求，但美國專利局仍建議申請時併提優先審查之請求，將可充分發揮本制度的優點。

若該設計申請案同時申請「設計與發明皆適用的優先審查制」與「設計專用的優先審查制」，審查官將會以「設計與發明皆適用的優先審查制」為第一優先考量。

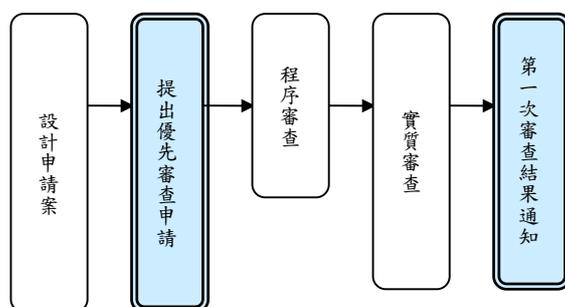


圖 1-2 美國設計專用的優先審查制作業流程

二、日本

日本關於早日確定專利權作法在發明與意匠間有所不同，發明有「優先審查」(規定於特許法第 48 條之 6)¹⁰及「早期審查」兩種制度，其中「早期審查」制度於意匠及商標亦有規定，本文以下即在說明意匠之「早期審查」制度。發明「優先審查」及「早期審查」之制度有些許不同，「優先審查」的要件較為嚴格；「早期審查」的要件較為寬鬆，因

¹⁰ 日本特許法第 48 條之 6 規定「特許廳長官，對於申請案公開後，若有非發明專利申請人之人士於業務上認為有實施該發明專利申請之必要時，得命令審查官將該發明專利較其他發明專利申請優先予以審查」



此實務運作上申請人多以申請早期審查為主。

為因應產業界對於意匠早期保護的需求，日本意匠專利於 1987 年即導入早期審查制度。該制度實施以來，日本特許廳不斷在認定的要件上逐步放寬，另外在簡化申請程序上亦作適度的修正。日本之「早期審查」制度在施行上分成兩種：一為一般之早期審查；另一為因應市面仿冒品之早期審查¹¹。

(一) 一般之早期審查

1. 申請對象

申請早期審查的對象為意匠申請案之申請人。

2. 制度要件

申請早期審查，其前提必須要符合以下兩個要件之一，始得為早期審查之請求：

(1) 有行使該意匠申請案之權利主張之急迫性

申請人或意匠被授權人，在實施申請意匠或已相當程度準備實施該申請意匠時，若有下列情事之一者，應屬具有行使權利主張之急迫性：

- A. 第三人未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該申請意匠或近似於該申請意匠時；
- B. 實施意匠或已相當程度準備實施該申請意匠時，受到來自第三人的警告時；
- C. 對於所申請之意匠，受到第三人請求實施時。

(2) 申請人對於所申請之意匠，已在國外的專利局提出意匠申請

3. 早期審查作業流程

(1) 提出早期審查申請

¹¹ 日本特許廳，「意匠登錄出願之早期審查及早期審理指導方針」(2002 年 9 月修訂)

提出早期審查之申請人可以電子申請、直接提交或郵寄方式向日本特許廳提出早期審查之請求。在手續費部分，日本特許廳自 2000 年 1 月 1 日後即全面取消收取手續費用之規定，但申請人仍應檢附「早期審查之理由說明書（有行使該意匠申請案之權利主張的急迫性/申請人對於所申請之意匠，已在國外的專利局提出意匠申請）」，另外日本特許廳亦建議申請人於提出早期審查前作前案檢索。

(2) 理由是否符合早期審查申請要件

當日本特許廳接到申請早期審查之請求後，首先審查長等人會針對「早期審查之理由說明書」所陳述之理由，審閱是否符合早期審查規定的要件，若不符早期審查要件，則必須將拒絕審查結果及理由告知申請人；若符合早期審查要件，則毋須告知申請人，該申請案逕付實質審查。

(3) 實質審查

一旦申請案進入實質審查階段，審查人員除有特別情事外，應立即進行審查，且至最終審查結果確定，不得有所延誤。以目前日本在此部分的實務操作，若過程順利，至申請早期審查之日起 4 個月左右即可收到第一次審查結果通知。

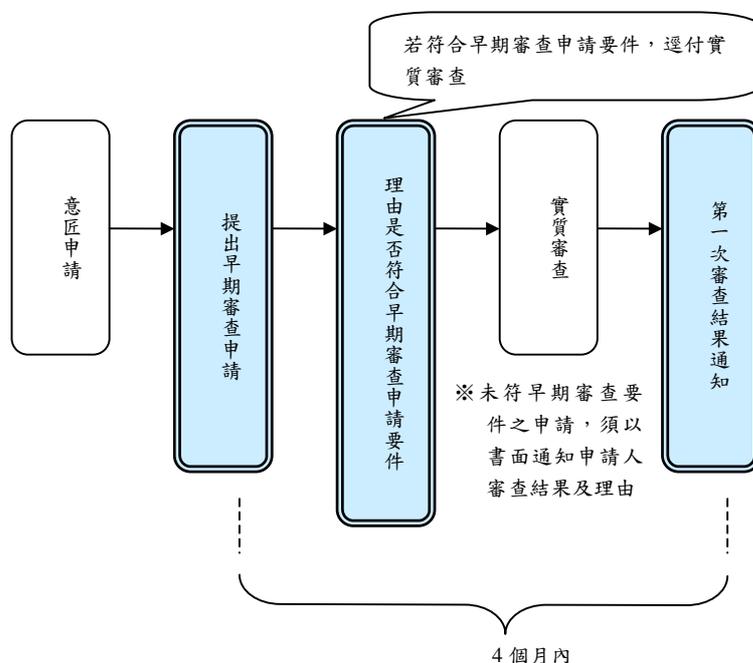


圖 1-3 日本意匠早期審查制作業流程

表 1-1 日本特許廳申請意匠早期審查之件數統計¹²

	2003 年	2004 年	2005 年
申請件數	75	80	48

(二) 因應市面仿冒品之早期審查

2005 年 3 月日本特許廳為因應來自中國大陸、韓國等東南亞國家所輸入仿冒品的日益猖獗，嚴重侵害意匠申請權人之權益，特頒布「對

¹² 日本特許廳，「特許行政年次報告書 2006 年版〈統計・資料編〉」
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm>(2007/04/02)

於仿冒正值審查階段意匠之早期審查制度運用辦法」，並於 2005 年 4 月正式施行。其主要特徵在於將上述一般早期審查中行使權利主張之急迫性中的要件 A.「第三人未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該申請意匠或近似於該申請意匠時」視為已有仿冒品出現，並採最快速的方式進行實質審查，以維護申請人的權益。

1. 申請對象

申請早期審查的對象為意匠申請案之申請人。

2. 制度要件

第三人未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該申請意匠或近似於該申請意匠時。

3. 早期審查作業流程

(1) 提出早期審查申請

當申請人欲申請此類早期審查制度時，可先與日本特許廳審查業務部聯絡，向承辦該業務的人員聯絡該意匠申請案的程序以及相關文件是否符合規定。若符合相關規定，為求時效，日本特許廳建議申請人以電子申請方式提出申請，另外日本特許廳亦建議申請人於提出早期審查前先作前案檢索。

(2) 理由是否符合早期審查申請要件

早期審查申請提出後，申請人或審查長等人可提出面詢之要求，以更深入瞭解申請早期審查之理由。審查長等人對於申請所提出之理由為審查後，若認為符合早期審查要件，則會以電話告知申請人；若認為不符早期審查要件，則會以書面告知審查結果及理由。原則上，申請人在提出早期審查申請後一週左右，日本特許廳即會就早期審查的申請作出是否受理的決定。

(3) 實質審查

對於符合早期審查要件之意匠申請案，日本特許廳必須要在申請人提出早期審查申請後 1 個月內發出第一次審查通知。

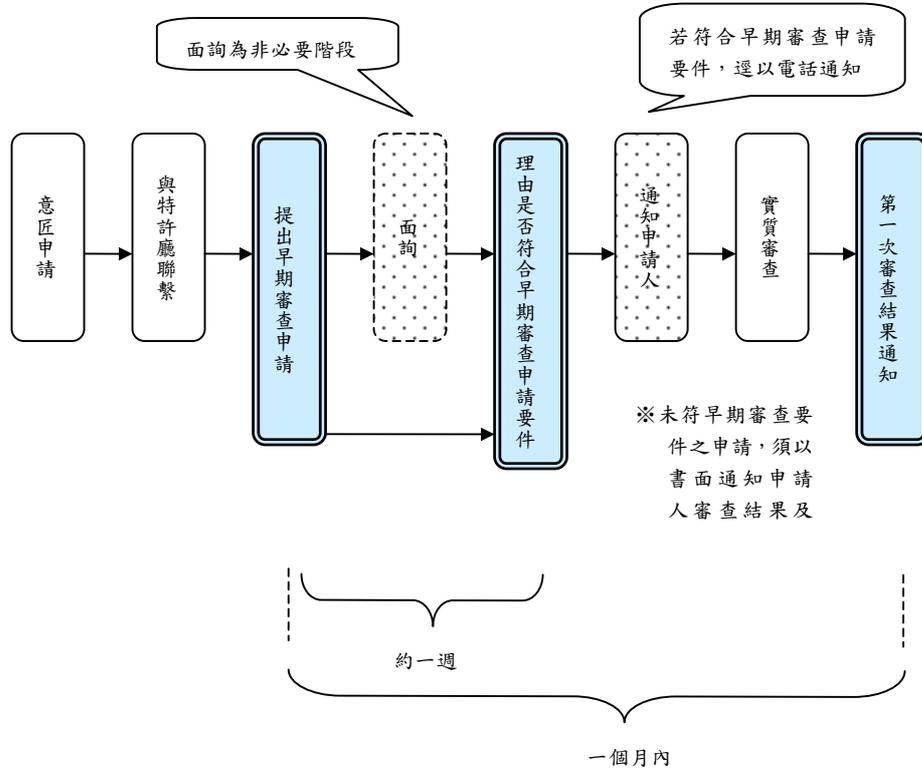


圖 1-4 日本意匠因應市面仿冒品之早期審查作業流程

三、韓國

韓國優先審查制度係被規範於工業設計保護法第 30 條準用專利法第 61 條規定。韓國專利法第 61 條規定：「韓國智慧財產局長官得應下列情形之一，要求審查官進行優先審查：1.當申請案進入早期公開階段，第三人被認為有商業或工業使用申請人提出專利申請案所提出之權利時；2.法定認為有因應國家緊急處理之必要時。」上述第 2 項之法定對象¹³茲列舉如下：

- (1) 與國家安全相關之專利申請

¹³ 韓國專利法施行令第 9 條

- (2) 防止環境污染之專利申請
- (3) 能促進貿易輸出之專利申請
- (4) 中央或地方政府機關職員產出與公共服務有關之職務發明
- (5) 與國家新技術開發支援事業或品質認證事業的產物相關之專利申請
- (6) 根據巴黎公約的規定提出的優先權之基礎申請
- (7) 準備實施或正在實施該發明專利申請
- (8) 與電子商務直接相關的專利申請

(一) 申請對象

申請優先審查的申請對象大致上可分為以下三種：

1. 申請人
2. 想實施該專利之第三人
3. 國家或地方政府(中央或地方政府機關職員的職務發明)¹⁴

(二) 制度要件

在韓國設計專利的優先審查制度雖準用專利法第 61 條規定，惟其中與設計專利較有關聯的是 61 條第 1 項規定，亦即「當申請案進入早期公開階段，第三人被認為有商業或工業使用申請人提出專利申請案所提出之權利時。」綜上所述，欲申請優先審查必須同時符合以下兩點要件，始可提出申請：

1. 該設計申請案已由申請人請求韓國專利局公開¹⁵。
2. 第三人以營利為目的，未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該專利。

¹⁴ 韓國優先審查申請相關告示第 3 條。

¹⁵ 韓國設計專利設有申請公開制度，亦即設計專利在提出申請後，得依據申請人的要求，將設計專利申請的內容，以設計專利公開公報的形式公開於眾的制度。



(三) 優先審查作業流程

1. 提出優先審查申請

提出優先審查之申請人須於該設計申請案初次申請後 15 個月內向韓國專利局提出優先審查的申請。申請時必須檢附下列文件及規費，以供韓國專利局審核是否具備優先審查之理由：

- (1) 優先審查請求申請書
- (2) 優先審查理由說明書
- (3) 手續費：7 萬韓元
- (4) 優先審查理由之相關證據

2. 程序審查

當韓國專利局接到申請優先審查之請求後，首先會進行程序審查，程序審查是先針對申請的格式內容和手續費繳納情況作初步要件的審查，若無相關問題則會送交承審該案的審查人員作優先審查的決定。

3. 理由是否符合優先審查申請要件

審查人員必須針對提出優先審查請求者的身份以及理由說明書的內容等相關要件進行審查，並在收到優先審查申請書後 15 日內決定是否對該案進行優先審查。對於申請文件未齊備者，韓國專利局將給予申請人 1 個月的補送(正)期限。若審查人員難以決定是否對該申請案進行優先審查，可以請求“優先審查審議委員會”對該案進行是否進行優先審查的決定。提出優先審查之申請人對該決定不得提出異議。如果符合優先審查的要件，立即著手進行實質審查。

4. 實質審查

申請案進入優先審查階段，審查人員必須在收到優先審查通知書之日起 2 個月內發出第一次審查通知，若審查結果發現有不予專利之理由，應給予申請人申復的機會；若無發現有不予專利之理由，應立即作出授予專利權之決定。

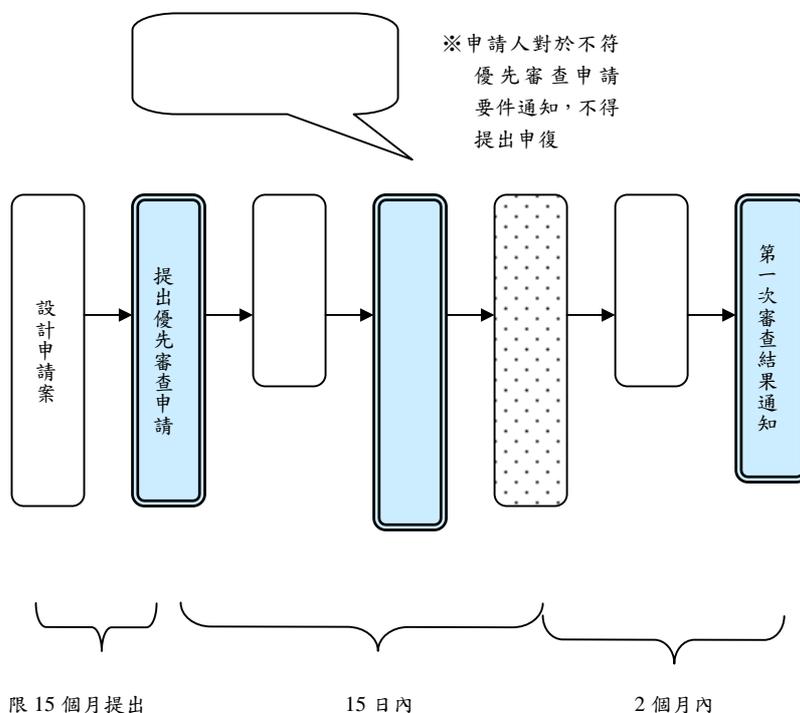


圖 1-5 韓國設計優先審查作業流

表 1-2 韓國專利局申請設計優先審查之件數統計¹⁶

	2005 年	2006 年
申請件數	921	1436

貳、美、日、韓三國設計專利優先審查制度之比較

有鑑於美、日、韓三國對於設計專利之優先審查制度不盡相同、且各有特色，本章將就：一、制度名稱與規範方式；二、申請對象；三、

¹⁶ 韓國知識財產統計年報 2005 年、2006 年(韓國 MARKPRO 專利事務所金英撤提供)



制度要件；四、申請文件；五、前案檢索；六、手續費；七、審查期間等加以比較說明。

一、制度規範位階

美國在設計專利優先審查制度上，共有兩種態樣可供申請人選擇，分別是發明與設計共用的優先審查制與僅有設計適用的優先審查制。以上兩種優先審查制分別被規範於美國專利法施行細則 1.102 與 1.155 中。

日本意匠專利原先僅有一種早期審查制可供申請人申請，後來為因應市面仿冒品之需求，另外就「第三人未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該申請意匠或近似於該申請意匠」創設了更快速審查的早期審查制度。日本雖在特許法第 48 條之 6 設置有優先審查規定，但意匠法及施行細則中並無相同之規定。另早期審查制度不論是發明或意匠皆未見規範於法律或施行細則中，而是透過運用指南與審查基準為相關規範。

韓國設計專利優先審查制則是準用發明專利法第 61 條規定，係被規範於法律的規定中。

綜上所述，茲就美、日、韓三國優先審查制度規範方式整理如下表：

表 2-1 美、日、韓三國優先審查制度規範位階對照表

	美國	日本	韓國
規範位階	專利法施行細則	運用指南	專利法

二、申請對象

在申請對象部分，美國在發明與設計共用的優先審查制，除了提供該案申請人提出申請外，尚可經美國聯邦政府公部門以影響公眾利益甚鉅為由，要求美國專利局立即進入優先審查；而在設計適用的優先審查



制則是僅得由申請人提出申請。

在日本的早期審查制度上，僅規定可由申請人提出早期審查申請；在韓國部分，設計專利案除了可由中央、地方政府要求優先審查外，由於韓國設計專利設置有早期公開制度，申請人必須在請求韓國專利局公開後始得請求優先審查，另準備實施該設計專利第三人亦得提出。

綜上所述，茲就美、日、韓三國得請求優先審查之申請對象整理如下表：

表 2-2 美、日、韓三國可請求優先審查之申請對象對照表

	美國	日本	韓國
申請人	v	v	V
政府	v		V
準備實施該設計專利第三人			v

三、制度要件

從美、日、韓三國對於請求優先審查的制度要件中，除美國在設計適用的優先審查制上，是無附加任何限制條件外，其餘皆必須是在特定的要件下，始得請求優先審查。美國發明與設計共用的優先審查制的要件中，與設計專利較有密切關係者，在不須繳納手續費部分，計有：申請人健康不佳、申請人年齡(65歲以上)；在繳納手續費部分，計有：該發明已準備大量生產階段、第三人未經申請權人同意而實施該專利申請案的權利主張。

在日本早期審查制度要件部分，其中較具特色的，應屬申請人對於所申請之意匠，已在國外的專利局提出意匠申請者，得提出早期審查之



請求，此種制度是當申請人向日本以外的國家專利局提交同一意匠專利申請案後，即得向日本特許廳提出早期審查的請求。

在韓國優先審查制度要件部分，若是由申請人或準備實施該專利的第三人所提出，僅有在該設計申請案已由申請人請求韓國專利局公開，第三人以營利為目的，未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該專利時，始得請求優先審查。

四、申請文件

美、日、韓在申請優先審查的申請文件上，除美國設計適用的優先審查制僅要檢送申請文件外，其餘皆需在申請文件中敘明申請優先審查之理由，且要檢附相關的證明文件，以供該國專利局審核是否符合相關優先審查要件。

五、前案檢索

為達到優先審查的審查時效要求，美國會要求申請人在申請優先審查前，必須先作相關的前案檢索；而日本則是以「建議」的方式，希冀申請人作前案的檢索。韓國則無此項規定。

六、手續費

在手續費部分，若優先審查的請求係由申請人或準備實施該設計專利第三人(僅韓國適用)所提出，除日本是全部免於繳納、美國則是除了申請人健康不佳、申請人年齡(65歲以上)之外，美國與韓國對於申請優先審查的請求人均課有繳納手續費的規定。

七、審查期間

美國專利局對於美國在發明與設計共用的優先審查制，係以自該專利案初次申請之日起 12 個月內審結為目標；惟在設計適用的優先審查制並未針對審結期限為相關規範。

在日本的審查期間部分，一般意匠申請案第一次審查通知期間原為

7個月，若為早期審查之申請案，係以4個月內發出第一次審查通知為目標，惟實際上，以2003年至2005年的統計數據(詳表2-3)，申請早期審查的意匠申請案平均僅要1.7個月即可發出第一次審查通知。另外在對於仿冒正值審查階段意匠之早期審查制度上，其發出第一次審查通知的期限更可縮短至1個月內。

韓國一般設計申請案第一次審查通知期間原為6個月，若為優先審查之申請案，則是自韓國專利局確定該案進入優先審查之日起2個月內，即可發出第一次審查通知。

以上審查期間並未將申請人因申請程序上的瑕疵，而補送(正)相關書件的時間計入，併予指明。

表 2-3 日本特許廳申請早期審查之審查期間統計¹⁷

	2003年	2004年	2005年
第一次審查通知期間 (自請求早期審查之日起算)	2.1個月	1.6個月	1.4個月

就上述之說明，將美、日、韓三個國家的優先審查制度予以分析彙整，列表於下頁：

¹⁷ 日本特許廳，「特許行政年次報告書2006年版〈統計・資料編〉」
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm\(2007/04/02\)](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm(2007/04/02))

日本	* 早期審查 * 意匠適用 * 規範位階: 運用指南	* 申請人	* 有行使該意匠申請案之權利主張之急迫性 • 第三人未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該申請意匠或近似於該申請意匠時 • 實施意匠或已相當程度準備實施該申請意匠時, 受到來自第三人的警告時 • 對於所申請之意匠, 受到第三人請求實施時 * 申請人對於所申請之意匠, 已在國外的專利局提出意匠申請	* 早期審查之理由說明書 * 相關證明文件	* 建議 • 檢索範圍 日本意匠公報 公知資料 • 檢索期間 自申請日前15年內 • 若經檢索後無相關前案, 則檢附一般技藝文獻	* 免手續費	* 4個月內發出 First Action(提出早期審查之日起)
	* 因應仿冒品之早期審查 * 意匠適用 * 規範位階: 運用指南	* 申請人	* 第三人未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該申請意匠或近似於該申請意匠時→推定為有仿冒品出現				* 1個月內發出 First Action(提出早期審查之日起)
韓國	* 優先審查 * 設計適用 * 規範位階: 法律(工業設計保護法第30條準用專利法第61條)	* 國家或地方政府 * 申請人 * 準備實施該專利之第三人	* 國家、地方團體的職務發明 * 該設計申請案已由申請人請求韓國專利局公開, 第三人以營利為目的, 未經申請權人同意而實施或已相當程度準備實施該專利	* 優先審查請求申請書 * 優先審查理由說明書 * 優先審查理由之相關證據	* 無規定	* 免手續費 * 70,000韓元	* 2.5個月內發出 First Action(提出優先審查之日起)

參、我國是否應導入新式樣優先審查制度

我國對於新式樣專利係採審查制, 以目前智慧財產局對外公告之新式樣第一次審查通知處理時限, 初審申請案為12個月; 聯合案為16個月。近年來為配合年度目標之達成雖已將新式樣初審申請案(含聯合案)第一次審查通知控制於10.5個月內, 惟對於部分輪動十分迅速的產業而言, 目前國內的新式樣審查期間仍未能契合相關產品上市時的行銷策略所需。以目前華碩、宏碁等電子產業大廠, 一支手機從設計開發到量產上市約僅須耗時約6至9個月, 而手機上市後的市場生命週期常難以



超過一年。以目前的審查期間而言，對於部分類別產品，申請新式樣專利僅能達到消極的防護效果，並無法積極排除市場仿冒競爭。參酌美國、日本、韓國之優先審查制度規範與運作方式，我國新式樣專利導入優先審查制實有其必要性。

肆、 導入新式樣優先審查制度之建議

在建議部分，本文將就：一、制度規範位階；二、申請對象；三、制度要件；四、申請文件；五、前案檢索；六、手續費與審查期間；七、其他注意事項等提出相關拙見。

一、 制度規範位階

儘管美、日、韓在優先審查制度的規範位階皆有所殊異，惟參酌我國專利法第 39 條¹⁸針對發明專利有優先審查之規定，為求法律之一致性，若引進新式樣之優先審查制度，建議於專利法中明確規定之。

二、 申請對象

在美國、韓國部分，雖可由申請人與政府部門提出優先審查，惟該種制度大多是發明及設計共用的法規，之所以開放可由政府公部門提出優先審查的申請，最主要還是針對影響公眾甚鉅的發明。此外由於韓國的設計保護制度係採近似於我國發明專利的早期公開制度，尚可由準備實施該專利的第三人提出申請。

考量新式樣專利主要是對工業設計提供保護，以促進產業發展，對於公眾利益的影響較為輕微，且我國新式樣並無早期公開制度，因此建議申請對象可僅限於該新式樣申請案之申請人。

三、 制度要件

在制度要件上，美、日、韓對其要件規範雖有所殊異，但最主要仍

¹⁸ 專利法第 39 條規定「發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。為前項申請者，應檢附有關證明文件。」

是以當該設計申請案在審查或公開時，有第三人未經申請權人同意以營利為目的而實施為最主要的共通點，故建議僅在該新式樣申請案有經非專利申請人為商業實施時，始得請求優先審查。

四、申請文件

在申請文件部分，建議除申請優先審查之申請理由書及能適當證明該新式樣申請案有經非專利申請人為商業實施時之證明文件外，無須過多繁瑣之文件規定。

五、前案檢索

由於優先審查主要目的就是希冀透過加速審查以早日取得專利權，可比照日本的模式，以「建議」的方式，建議申請人於請求早期審查前，可先作相關前案檢索，並填具於檢索報告中，以作為審查人員進行檢索及審查時的參考依據，俾利審查期間的縮短。

六、手續費與審查期間

在手續費用的繳納與否部分，雖然我國發明專利之優先審查制度並未課予申請人繳納手續費之義務，惟亦未就優先審查所須耗費的審查期間為具體規範。若新式樣專利審查就優先審查期間能為較明確的規範，為體現使用者付費之精神，則理應適當收取手續費用。就目前實務運作而言，本國智慧財產局就新式樣審查期間已可精確掌握於 10.5 個月以內，且再參酌日本與韓國的標準，筆者認為我國若導入優先審查制度，其審查期間不宜超出 3 個月。

七、其他

經由優先審查制度授予之專利權，由於是跳脫既定排程的特殊審查制度，建議在其專利公報部分，應加註相關優先審查的註記。此外，優先審查制度有可能會造成以既定排程審查的前申請案或主張國際優先權者尚未進行審查，而申請優先審查的後案卻與其相同或近似的情形。對於此種情形，建議應有適當且一致的規範，如直接發函通知請求優先



審查之申請人，該申請案有違反專利法第 111 條擬制新穎性之虞，應待前案審查結果確定後，始可進行審查。

伍、 結論

由於藉由視覺觀察即可直接了解設計的內容，且相較於發明或新型專利而言，其實施的容易性較高，造成設計的模仿問題叢生，進而削弱國內企業希冀透過產品外觀的設計，達到產品差異化的動機。環顧各國的設計保護制度，存在有審查制與非審查制兩種，採非審查制雖可較快速得保護，惟採用非審查制卻存在有設計專利權的可信賴度及安定度不佳的問題，若經有心人士惡意運用，反而可能擾亂市場經濟秩序。因此，在維持現行審查制度下，針對部分有早日確定專利權時效的新式樣申請案，若能開放新式樣優先審查制度，將可使我國新式樣專利在設計保護上更具彈性與周延。

