



蛻變中的專利程序審查

吳惠芳*

壹、前言

隨著經濟發展，社會的演進，發明與創意在國家的經濟及貿易上已扮演相當重要角色，儼然成為一股經濟型態的主流，專利權係屬無形資產，它能增加有形資產的價值，製造財富。所以，發明人為保護自己辛苦所研發出之智慧結晶，不被他人所剽竊、仿冒，即會向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出專利申請，尋求保護。

我國專利審查實務，係採先程序後實體，即所有專利申請案件，皆須經過程序審查檢視完備後，始進入實體審查或形式審查，是以，程序審查期間之長短，影響後續實體審查（形式審查）及領證公告之進度。因此，如何縮短專利程序審查時間？提升專利程序審查品質，係智慧局亟為重要工作項目之一。

事實上，程序審查延緩之原因，除了智慧局人力不足以外，另一原因即申請人之申請案文件欠缺、不齊全或者文件有所瑕疵，歷經數次補正，導致影響案件之辦結，有鑑於此，智慧局在法制作業上，訂定「專利程序審查基準」以為審查標準，在行政作業上，除內部增加人力、簡化流程、定期稽催管控尚未辦結之案件外，對外並加強宣導申請文件常見錯誤態樣，以期申請人、代理人改進。

「專利程序審查基準」主要在於明定程序審查須審查哪些事項？申請文件及其內容？並朝於合法範圍內儘量鬆綁審查，不要有太多設限，

收稿日：96 年 4 月 3 日

* 筆者為經濟部智慧財產局資深約聘事務員，77 年開始從事專利程序審查業務至今。



就程序審查事項，對於何種事項未完備，智慧局將處分不受理，何種事項雖程式未完備，程序審查階段不會處分不受理，而是留待實體審查再行審理等等，予以明確化，以避免爭議，俾供智慧局承辦人員作為審查及申請人申請案件時有所依循。

「專利程序審查基準」94年5月20日發布施行以來，經公開徵詢各界修正意見，及檢討目前程序審查實務運作所生問題後，95年9月25日第一次修正發布施行，以期進一步加強專利程序審查行政效能。

筆者從事專利程序審查將近20年，歷經專利程序審查事項，在法制面從無到有，在實務面從嚴到寬的演變。以下茲謹就以個人的觀察，簡單介紹其主要事項的演變，並提出個人對於未來程序審查的展望，以就教於各界。

貳、專利程序審查主要事項之回顧與展望

一、申請文件：由於過去專利法對於申請專利應備文件比較嚴格，因此，程序審查應檢視之文件也比較多，例如：宣誓書、圖卡、分割案之委任書、更正案或舉發答辯時須檢附專利說明書公告本、主張國內優先權應檢附先申請案說明書等等。目前，以上文件，專利法、專利法施行細則及專利審查基準皆已修正無庸檢附，一方面減輕了申請人負擔，一方面亦減輕了智慧局承辦人員負荷。

展望未來，基於專利國際化、調和化趨勢，智慧局對於現行申請專利應備文件勢必再行檢討、簡化，以利申請人申請程序。

二、簽章之審核：基於確保申請人申請事項意思表示的真正，換句話說，確認申請人所為之申請並非虛偽不實，過去審查實務上，皆要求申請人自第一次向智慧局為申請行為開始，所使用之簽章必須完全一致，如果不一致，會通知申請人補正，然實際上，此種審查要求對於申請人不但不合理，也增加智慧局承辦人員的負擔，因此，經修正審查基準後，目前，對於涉及申請人權益重要事項，例如：申請讓與登記、申請信託登記、申請提早公開、撤回、拋棄及申請審查

論述



中、未核准、異議、舉發等案之閱卷，須核對與卷存一致之簽章外，其餘皆無須核對簽章是否與卷存一致。

基於未來申請程序電子化趨勢，智慧局對於目前核章事項，應進行檢討，因為，電子化以後，可能發生並無紙本簽章可供比對，因此，應檢討修正放寬或改以其他方式取代。

三、舉發書證影本及中譯本之審查：依專利法施行細則第4條規定，專利法及細則所規定應檢附之證明文件，應以原本或正本為之。原本或正本，經當事人釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。但舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同。依上開規定，舉發書證應以原本或正本為之，如為影本，應證明與原本或正本相同。因此，過去審查實務，舉發書證在程序審查階段皆要求舉發人必須檢送正本或原本，但由於智慧局95年7月24日修正發布的「舉發及依職權審查」基準載明，當事人提出書證影本，可得查證者，該書證影本亦可採證，或當事人一造對他造所送書證影本，有疑義者，得通知補送原本。因此，為使舉發申請案，儘早進入實體審議，程序審查階段，已不要求申請人必須一開始提起舉發即應檢附舉發書證正本或原本，即是否補送正本或原本，留待實體審議，再行處理。另外，舉發書證為外文者，過去程序審查階段，皆要求必須附中文譯本或節譯本，目前亦改為除非被舉發人要求中文譯本或節譯本，否則，程序審查階段，亦不要求舉發人補正中文譯本或節譯本。

展望未來，配合專利行政爭訟救濟制度的轉變，智慧局勢必將檢討調整舉發案之程序審查作業，以應實務之需。

四、程序審查之補正期間：過去專利程序審查補正期間，外國案係為文到次日起3個月、本國案係為文到次日起30日，嗣後改為不分外國案、本國案補正日期一律統一為4個月。93年7月1日配合新型專利改採形式審查，新型專利補正期間改為文到次日起60日，嗣後審查基準修正改為2個月。

由於新型專利採形式審查，目前新型專利平均審結期限為4.5



個月，因此，展望未來，新型專利補正期間應檢討修正，縮短為 1 個月為宜。

五、申請日之取得：專利申請日指申請人檢齊取得申請日之必要文件及內容，向智慧局提出專利申請，而發生一定法律效果之日期。申請日在專利法而言，是判斷申請先後的客觀標準及判斷專利要件之基準日，其為申請人申請專利最重要的事項。在過去程序審查階段，宣誓書、申請權證明書、申請規費、專利說明書使用簡體字、說明書有部分缺頁或圖式有部分缺漏以及專利說明書完全無發明名稱、發明說明、摘要、申請專利範圍或必要圖式（新型完全無圖式）等任一事項，皆會影響申請日之取得，經過幾次專利法令及審查基準修正，影響申請日取得之事由，已大幅減少。目前，會影響申請日取得之情事，只剩下申請時未檢送申請書、說明書及必要圖式；說明書（中文說明書或外文本）完全未載明發明說明或申請專利範圍；新式樣專利圖說（中文圖說或外文本）完全無圖面，才會影響申請日之取得。

六、變更登記之審查：過去對於外國法人之公司名稱變更，應出具外國政府之主管機關所核發之證明文件；本國法人公司名稱變更，則應出具主管機關所核發之證明文件（例如公司執照）。目前已放寬為外國法人之公司名稱變更，除可出具外國政府之主管機關所核發之證明文件外，亦得改由申請人出具聲明有更名事實即可。至於本國法人，由於智慧局得從經濟部工商管理系統查詢得知其變更事項，因此，申請人毋庸檢送證明文件，如有疑義，再請申請人補送主管機關所核發之證明文件。

依目前國際專利申請趨勢，基本上，對於申請人申請事項，除非主管機關對於申請人申請事項，顯有疑義，得要求申請人檢附證明文件外，原則上，不必檢附證明文件，其得作為智慧局未來思考方向。

七、聲明主張事項之審查：申請專利涉及聲明主張事項，例如發明專利，

論述

包括主張新穎性優惠期、主張國際優先權、主張國內優先權及聲明生物材料寄存事實(專利法第 22 條、第 27 條、第 29 條、第 30 條)。以上聲明主張事項，依專利法規定，申請人申請時必須踐行一定的程式，包括有所聲明並載明一定資料，例如：事實發生日期、優先權日、受理國家、優先權案號、生物材料寄存日期、寄存機構、寄存號碼等等，申請人如疏未聲明或載明，皆會發生一定法律效果。過去審查實務上，亦嚴格執行，因此，據統計，程序審查行政爭訟案例最多的，就是不服此種類型的處分。專利程序審查基於程序從寬及有疑義即應為有利於人民解釋原則，在不違反現行專利法規定下，智慧局經過幾次修正演變，目前已相當寬鬆，只要申請人於申請時，智慧局從客觀上足以判斷，申請人具有聲明主張之意思即可，雖然申請人並未依規定記載應載明事項，智慧局基於保障申請人權益，不會即予認定產生不利益之效果，換言之，只要申請人於申請時有所聲明主張即可，至於應載明事項，屬於補正事項，智慧局將通知補正。

依專利法條約規定可知，國際上對於優先權主張，未來趨勢係朝更開放、更簡便程式，甚至開放得追加優先權，並不要求必須申請時同時聲明主張，此種規定似得作為智慧局未來修正相關法令參考。

八、優先權證明文件之審查：依專利法施行細則第 22 條規定，主張國際優先權，檢送外國政府證明受理之申請文件應為正本，不得以影本代之。過去審查實務，皆嚴格要求優先權證明文件須為主管機關出具書面之正本，但目前配合國際申請電子化趨勢，已改為優先權證明文件得以用光碟片代替，但基於審查實務之需，申請人仍需檢送影印紙本。

專利申請電子化，不僅歐、美、日、韓各國及中國推動得如火如荼，智慧局亦積極推動 e 網通計畫，展望未來，如果智慧局推動電子化配套措施及國際智慧財產大環境允許，應該建立優先權證明



文件的電子交換機制，以加速審查並提升審查質量。

九、圖式繪製方式之審查：依專利法施行細則第 20 條規定，發明或新型之圖式，應參照工程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。過去程序審查實務，嚴格依該規定執行，因此，圖式雖清晰但未參照工程製圖方法繪製者，一律通知補正，且不得使用彩色圖式，圖式原則上亦不得有文字記載。事實上，是否屬於參照工程製圖方法繪製，涉及專業判斷，一般程序審查承辦人實難以判斷，因此，爭議不斷，外界亦頗有言詞。針對外界的意見，智慧局已將審查基準修正為發明專利、新型專利程序審查階段僅審查圖式是否清晰，是否屬於照片，新式樣專利程序審查階段將審查圖面是否以墨線繪製或以照片或電腦列印，是否清晰即可。至於是否符合專利法施行細則所定工程製圖方法繪製，留待實體審查再為認定。另外，圖式上文字是否為必要註記之判斷，改為程序審查階段先不作判斷，留待實體審查或形式審查再行處理。

由於科技進展，電腦彩色繪圖已是一般通常的繪圖方法，且有時候以彩色繪圖更能顯示其內容，因此，目前智慧局審查實務雖不允許彩色圖式，但展望未來，似應朝開放彩色圖式規劃，以應現實之需。

十、圖式是否必要之審查：實務上，發明專利不一定要有圖式，必要時，才需要圖式，因此，專利法第 25 條第 3 項才規定「必要圖式」。但何謂必要？程序審查階段如何判斷？迭生爭議，過去發明專利程序審查實務認為，只要有圖式即認為必要，因此，未檢送圖示，以補正圖式之日為申請日。然實際上，圖式是否必要，除實體審查時認為圖式為必要外，基本上，程序審查階段應由申請人自行認定，因此，審查基準修正後改為申請人如聲明該圖式為非必要圖式，則補正該圖式，使發明說明與附圖一致，則保留原申請日，當然申請人

論述



亦得刪除發明說明中之圖式記載，使其一致，並重新檢附說明書，則保留原申請日。惟新型專利必須有圖式，申請人不得聲明該圖式非必要。

十一、申請撤回部分申請文件之規定：專利申請之撤回，除有例外規定，原則上，屬於申請人之自由，申請人在智慧局審定（處分）之前隨時可以撤回其申請。除上述申請案撤回情形外，申請人亦有可能申請撤回部分申請文件，原則上，亦屬於申請人之自由。惟申請人必須自行承擔因撤回以致欠缺該文件所產生之不利後果。例如：申請人因申請撤回全部或部分說明書、圖式或撤回優先權證明文件時，可能導致申請文件不齊備，而被智慧局處分申請案不受理、喪失優先權，或影響申請日之取得，或影響專利要件之認定。過去審查實務認為，申請人僅能撤回申請案，不可以撤回部分申請文件，容有誤解，因此，目前審查基準已改為只要在智慧局審定（處分）之前，申請人得隨時撤回其部分申請文件，但申請人必須自行承擔因撤回以致欠缺該文件所產生之不利後果。

十二、退還規費之規定：申請人申請撤回申請案時，是否准予退費，過去程序審查係以智慧局有無發文為判斷基準，如果智慧局已有行文函知申請人，則不再退費。此乃智慧局內部行政慣例，並無任何明文規定。

我國規費法 91 年 12 月 11 日制定公布施行，明定各級政府及所屬機關、學校，對於規費之徵收，依該法之規定，且明定申請退還規費事由限於申請人有溢繳、誤繳情事；行政機關未能於法定處理期間內完成，繳費義務人申請終止辦理者，申請人得申請退還規費。智慧局依該規定，於審查基準中明定，退還規費僅限於溢繳、誤繳；智慧局未能於公告處理期間內完成審查，申請人申請終止辦理；其他依法自始應不予受理之申請等三種事由。

對於目前規定及作法，各界有不同意見，尤其對於申請實體審查規費的退還，專利法雖然規定申請實體審查不得撤回，但申



請人於申請案進入實體審查前撤回申請案，該案因尚未進入真正實體審查，即智慧局尚未投入審查人力成本，卻不得退費，並不符合常理。另外，從鼓勵申請人撤回不成熟申請案，以減輕智慧局審查案件量壓力而言，未來亦應參考日、韓最新改進措施，引進退費機制，以符實際之需。

參、程序審查演進後之效應：

- 一、申請文件補正次數減少：近年來，智慧局經由不斷修正相關法令與程序審查基準之修訂，並秉持程序從寬原則，儘量鬆綁審查事項，且透過說明會方式宣導申請專利文件常見錯誤之態樣，提供專利代理人或申請人參考改善等等行政措施，對於降低文量負荷，已具有一定成效。根據筆者初步觀察，目前國內申請案平均5成，申請文件一次即齊備，新型專利申請案甚至高達8成一次即齊備，毋庸補正。至於國外申請案，由於先以外文本取得申請日，因此，幾乎所有申請案皆需補正，但高達4成案件一次補正後即文件齊備，與過去相比較，專利申請文件補正次數明顯降低，程序審查結案量亦大為提升，更加速縮短了專利程序審查時效。
- 二、陳情、行政爭訟案件大幅減少：我國專利係採先申請主義，申請日及優先權主張之認定尤為重要，尚未修訂程序審查基準之前，由於承辦人員作法不一，見解歧異，審查並無統一標準，且審查文件又過於嚴苛，常引起申請人諸多不滿，因此，申訴、陳情、行政爭訟層出不窮，尤其，申請日延後即連帶影響優先權之主張，進而影響專利准駁與否，對申請人之權益影響甚鉅，且承辦人員常須出庭言詞辯論，亦造成沈重的負荷。智慧局為顧及申請人之權益及避免爭議，修訂審查基準，針對申請日及優先權之認定大幅放寬、鬆綁。因此，處分案件逐漸減少，相對的行政爭訟亦隨之遞減，據筆者個人實務觀察，目前，平均每月有關申請日及優先權主張處分之案件只有少數幾件，與過去相比較，平均每月減少十幾件處分案；連帶的訴願案每月僅剩少數幾件，與過去相比較，行政爭訟案件明顯獲

論述



得改善許多。

肆、結語：

綜上所述，專利程序審查經過智慧局這幾年積極努力改革之下，專利程序審查品質及行政效能確實已有明顯進步，惟仍有繼續改善之空間，身為智慧局一員，期許智慧局未來繼續朝健全法制面，加強實務面，繼續努力，以達提升程序審查質量，及強化智慧局整體行政之效能。