



專利審查高速公路

陳麒文*

摘要

本文首先介紹美日歐等先進國家的專利審查高速公路計畫之概況，接著檢視我國 2007 年 10 月起開始實施的國外專利申請案之處理原則，建立外國專利檢索報告及審查結果的採認機制。我國目前因對專利申請案落實逐項審查，專利審查品質已有明顯提升，惟待辦案件仍持續攀升，審查期間有遲延之虞。智慧局於 2009 年 1 月 1 日起開始受理「發明專利案加速審查」之申請，旨在參酌外國專利局之核准審查結果，縮短發明專利申請案等待審查時間。本文最後對此議題表達個人之淺見。

關鍵詞：專利審查高速公路（PPH）、三邊局、PCT、審查意見通知（office action）、三路計畫（Triway）、擴大歐洲檢索報告（EESR）。

壹、近年來專利申請案增長趨勢

我國專利申請量在 2000 年為 6 萬 8 千件，到 2007 年已達到 8 萬 2 千件，過去 8 年平均成長率 6%，再根據表¹顯示最近 10 年發明申請案件數統計表，得知我國發明專利申請量近 10 年成長超過 2.5 倍以上（從 1997 年 20,046 件，成長至 2007 年 51,676 件）。在

收稿日：98 年 1 月 6 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

¹ 專利業務統計，經濟部智慧財產局，

<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=48>，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。



2007 年發明申請案件 51,676 件中，其中國內案 23,330 件，國外案 28,346 件。然而我國在專利審查的人力上非常吃緊（例如專利一、二組發明初審審查科之內審人員實際審查人力目前僅約 160 人），加上外審人員自 2007 年起大幅縮減為 80 人，如此算來，平均每人每年需實體審定 215 件以上專利案件，方可達到「收支平衡」。也因如此，我國積案迅速增加，2008 年底專利初審待辦案件量高達 113,000 件²。

表 1：最近 10 年發明（未含新型、新式樣）申請、准、駁、發證、公告發證案件數統計表

年	新申請	發明公開	申請實體審查	再審查	核駁	公告核准	發證	公告發證
86	20,046	-	-	4,225	7,552	9,008	9,344	-
87	21,978	-	-	3,762	6,994	8,478	8,380	-
88	22,161	-	-	4,945	8,251	11,280	10,022	-
89	28,451	-	-	4,390	8,089	15,657	13,061	-
90	33,392	-	-	6,298	10,381	24,429	21,012	-
91	31,616	-	3,040	7,413	12,031	23,036	22,616	-
92	35,823	8,194	21,269	8,503	14,354	25,134	21,752	-
93	41,919	28,917	27,334	5,528	9,216	14,688	28,583	5,766
94	47,841	41,441	34,488	1,482	4,886	0	20,800	20,626
95	50,111	44,778	43,348	2,129	6,028	0	23,324	23,228
96	51,676	46,979	46,093	2,314	5,353	0	22,315	22,218

² 王美花，「台灣智慧財產權最新發展」，2008 兩岸專利論壇，2008 年 11 月 18 日。



專利申請量不斷攀升之情況在各主要專利大國亦然，例如美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）的待辦案量一直居高不下，USPTO 專利申請³從 1997 年 237,045 件，成長至 2007 年 468,330 件，USPTO 在 2007 年尚未發過審查意見通知（office action）案件（Awaiting Action by Examiner）達到 760,924 件，而未審結案件（Total Application Pending）更高達 1,208,000 件，創歷史新高。為有效解決此一問題，在提高工作效率的同時確保審查質量，USPTO 採取了多項措施：包括晉用專利審查人員，從 2005 年專利審查人員 4,177 人，增加至 2008 年專利審查人員 6,099 人⁴，短短三年增加審查人力將近 2,000 人，USPTO 更計畫在 2005 年到 2012 年增加聘用審查人力 9,000 人，並與日本特許廳（以下簡稱 JPO）、韓國智慧財產局（以下簡稱 KIPO）、英國智慧財產局（以下簡稱 UKIPO）、加拿大智慧財產局（以下簡稱 CIPO）、丹麥專利商標局（以下簡稱 DKPTO）、歐洲專利局（以下簡稱 EPO）等多國簽訂專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，以下簡稱 PPH）計畫⁵。

在 EPO 方面，1997 年有 10 萬件歐洲專利申請案，2007 年已有超過 218,200 件歐洲專利申請案⁶，未審結案件則高達 318,000⁷件，EPO 除了將審查人員增加至 3,689 人外，亦首度於 2008 年 4 月

³ 2008 Performance and Accountability Report，USPTO，
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2008/2008annualreport.pdf>，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁴ 同上註，第 54 頁。

⁵ <http://www.uspto.gov/main/newsandnotices.htm>，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁶ Annual report 2007，EPO，
<http://www.epo.org/about-us/publications/general-information/annual-reports/2007.html>，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁷ 同上註，第 22 頁。



28 日與 USPTO 宣布兩局於 2008 年 9 月 29 日啟動 PPH 試行專案⁸。

在 JPO 方面，其專利審查人員並無像 USPTO 及 EPO 迅速的增加，而是採用專利檢索與分類委外之方式，並於 2004 年起，招募任職期間較短（10 年）之任期制審查官⁹，不具正式公務人員身分，約有 500 人。其 2003 年尚未發過審查意見通知（office action）案件（Awaiting the First Action）有 522,000 件¹⁰，到 2007 年尚未發過審查意見通知案件則迅速增加至 888,000 件，首次審查意見通知期間亦由 2003 年的 25 個月增加至 2007 年的 27 個月。

除了專利申請案件量及待辦案件急遽增加外，平均請求項數的增加對專利審查的衝擊亦日益嚴峻。EPO 局長在 2005 年 5 月 30 日提交給行政委員會的 CA/73/05¹¹文件中，評論篇幅冗長（increased voluminosity）申請案對專利審查的衝擊，所稱的篇幅乃指申請專利範圍的請求項數與說明書的頁數。

歐洲專利申請案的請求項數與說明書頁數逐年增加¹²，1995 年

⁸ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080926.html>，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁹ Bill to Patent Law Amendment Reducing Patent Pendency，
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/hourei_e/amendment2004.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

¹⁰ Japan Patent Office Annual Report 2008，
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2008.htm，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。

¹¹“The increased voluminosity of patent applications received by the EPO and its impact on the European Patent System”，European Patent Office, CA73/05, Munich, 30.05.2005
http://ac.european-patent-office.org/strategy_debate/documentation/pdf/ec05073.pdf。

¹² 張睿哲、陳麒文等，「有效運用專利審查資源—話說專利收費機制的影響」，智慧財產權月刊 111 期，2008 年 3 月。



申請案請求項數平均為 14 項，到 2004 年增至 21 項，成長率達 50%，數百個請求項的申請案已不再是個案，2005 年公開的某個申請案，其請求項數甚至達到 19,368 項¹³；說明書平均頁數由 1988 年的 14 頁成長至 2002 年的 28 頁¹⁴，成長率亦達 50%，此外，也曾受理一個申請案（EP20000301439），其優先權基礎案達 283 個，生物序列 80,295 個，說明書頁數約 50,000 頁¹⁵。

表 2 至表 4 為 USPTO、EPO、JPO 三邊局 2002 年至 2006 年發明專利請求實審（USPTO 為申請量）及待辦案件數、首次通知期間、申請案審定期間、2002 年至 2008 年審查人員數概況。由於發明專利申請數量持續攀升，使得首次通知期間、申請案審定期間增加，並造成審查人員的負擔，USPTO、EPO、JPO 解決此一趨勢的主要方式就是增加審查人力¹⁶，USPTO 及 EPO 從 1997 年到 2006 年審查人力增加 2,000 人，USPTO 更計畫在 2005 年到 2012 年增加聘用 9,000 人。

¹³ 同前註 11、12，前註 11 第 2 頁，經查該案係 Angiotech International AG 於 2004 年 12 月 7 日向 USPTO 遞送了一件申請案（申請號碼為 11/006909，公開號碼為 20050203635），申請文件中的請求項數達到 19,368 項。其後，申請人主動將請求項數降為 60 項。

申請人若不調降請求項數，需額外負擔 348,264 美元超出基本請求項數的費用。

¹⁴ 同註 12。

¹⁵ 同註 12，Eugenio Archontopoulos, Dominique Guellec, Niels Stevnsborg, Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, Nicolas van Zeebroeck, "When small is beautiful: measuring the evolution and consequences of the voluminosity of patent applications at the EPO", Working Paper: WP-CEB 06-019, Solvay Business School, Universite Libre de Bruxelles.
<http://www.solvay.edu/EN/Research/Bernheim/documents/WP%2006-019%20NvZ%20BvP%20DG2.pdf>。

¹⁶ Japan Patent Office Annual Report 2008，
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2008.htm，最後造訪日期：2009 年 1 月 1 日。



表 2：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2002 年至 2006 年發明專利請求實審
（USPTO 為申請量）及待辦案件數（單位：千件）¹⁷

	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	待辦案
USPTO	331	353	382	417	440	1,208
EPO	90	108	102	119	122	318
JPO	244	328	397	382	376	888

表 3：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2002 年至 2006 年首次通知期間（
單位：月）¹⁸

	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
USPTO	16.6	18.3	20.7	21.8	23.4	25.3
EPO	23.0	24.9	21.7	26.1	23.8	暫無資料
JPO	24.0	25.0	26.0	26.0	26.0	27.0

表 4：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2002 年至 2006 年申請案審定期間（
單位：月）¹⁹

	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
USPTO	24.8	26.7	26.8	29.1	31.1	31.9
EPO	40.6	37.7	41.4	40.6	44.3	43.7
JPO	28.7	31.1	31.6	31.8	31.8	暫無資料

¹⁷ Japan Patent Office Annual Report 2006、2007、2008，USPTO Performance and Accountability Report 2006、2007、2008，EPO Annual Report 2006、2007，Trilateral Statistical Report 2007。

¹⁸ 同註 17。

¹⁹ 同註 17。



表 5：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2002 年至 2008 年審查人員數（單位：人）²⁰

	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
USPTO	3,489	3,535	3,681	4,177	4,779	5,477	6,099
EPO	3,157	3,307	3,365	3,449	3,555	3,689	暫無資料
JPO	1,105	1,126	1,243	1,358	1,468	1,567	1,680

隨著國際貿易障礙日漸消除以及全球化經濟的來臨²¹，愈來愈多的發明人希望在世界多處尋求智慧財產保護，因此，同一件發明通常向多個專利局申請專利，導致各局重複進行檢索和審查工作。目前每年約有 25 萬件以上申請案在 2 個以上專利局提出專利申請，造成積案日增及審定時間拉長。是故，雖然各國審查人力不斷增加，但專利待辦案件數仍持續增加。

解決之道在於各局之間對資源和基礎架構的整合分享²²，如此將可創造重要的協同作用效果，包括強化第 2 局（或第 3 局）對同一件專利申請案的審查品質，以及以較低的成本來提高整體專利審查程序效率。

²⁰ 同註 17。

²¹ Blueprint Laid Out for Work-sharing among Five IP Offices，
<http://www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2008/20081031.html>，2008 年 10 月 31 日。

²² 同上註。



貳、各國推動 PPH 概況

一、美國

2005 年 11 月 18 日，EPO、JPO 和 USPTO 在德國慕尼黑舉行的第 23 屆三邊局研討會²³中會面，三邊局基於工業財產是協助產業、技術進步、以及國際社會與經濟成長的基本制度的角色之共同體認，重申他們對三方合作的承諾；確認對增加的專利申請案件即時處理和高品質的審查程序，是三邊專利局與其使用者共同關心的事務；體認藉由包括利用檢索與審查結果的三方合作方案，以縮短處理時間和避免重複工作的優點。

在上述第 23 屆三邊局研討會有關工作結果之再利用議題中（Re-use of Work Results），提及²⁴「PPH 是一個 JPO 的提案，目的是要利用每一專利局的快速審查，確保及時取得檢索與審查結果，以提高品質和促進專利局間相互利用工作結果。三邊局對「專利審查高速公路綱要」的提案持正面看法，認為 PPH 可以使參與計畫的專利局取得首次申請局審查結果（如果可用）的好處。USPTO 和 JPO 確認，如果其他議題和細節得以解決，他們預備先測試性地進行 PPH 計畫，EPO 將積極對其使用者與成員國提供 PPH，並探討加入測試計畫的可行性。」於是 USPTO 與 JPO 同意其應訂定全面實施前的測試期間，便於 2006 年 7 月 3 日起開始受理參與 PPH 先導測試計畫的申請²⁵，試行一年。PPH 使得在第一申請局（Office of first

²³ 第 23 屆三邊局研討會，http://www.trilateral.net/conf_sum/2005.pdf，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

²⁴ 第 23 屆三邊局研討會，http://www.trilateral.net/conf_sum/2005.pdf，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

²⁵ http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_jpo.html，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。



filing, OFF) 被判斷為可予專利的請求專利範圍之申請案，可由申請人提出申請，以簡單程序在第二申請局（Office of second filing, OSF）進行加速審查。

美日兩國在 2006 年 7 月 PPH 先導測試計畫互相利用專利審查結果，以簡化申請手續的制度，發現確實具備縮短審查期間及增加兩國企業利用次數的優點，因此已於 2008 年 1 月 4 日正式施行²⁶（fully implement）。

繼 USPTO 與 JPO 受理參與 PPH 先導測試計畫的申請之後，USPTO 分別再與英國智慧財產局²⁷、加拿大智慧財產局²⁸、韓國智慧財產局、澳大利亞智慧財產局（以下簡稱 IPAU）、歐洲專利局及丹麥專利商標局分別於 2007 年 9 月 4 日、2008 年 1 月 28 日、2008 年 1 月 28 日、2008 年 4 月 1 日、2008 年 9 月 29 日、2008 年 11 月 3 日，亦相繼推動 PPH 試行專案，先導測試計畫能夠使收到參與國家專利局或 USPTO 任何一方審查報告的專利申請者，對在另一國家提交的相應專利申請獲得更為快速的審查，若參與計畫的申請數量超出雙方的處理能力或其他因素，該先導測試計畫得提前終止。USPTO 與相關簽署合作國家 PPH 先導測試計畫的狀況及有效期間如表 6。

²⁶ USPTO and JPO to Implement Patent Prosecution Highway on Full-Time Basis , <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-50.htm> , 2007 年 12 月 21 日。

²⁷ USPTO and United Kingdom Intellectual Property Office to Pilot Patent Prosecution Highway , <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-37.htm> , 2007 年 9 月 4 日。

²⁸ Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the Canadian Intellectual Property Office [signed 14 January 2008] , http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_cipo.pdf , 2008 年 1 月 14 日。



表 6：USPTO 與相關簽署合作國家 PPH 先導測試計畫的狀況及有效期間

合作國家	計畫類型	開始日期	結束日期	附註
JPO	先導測試計畫	2006 年 7 月 3 日	2008 年 1 月 3 日	可延長或提前終止
	全面正式實施	2008 年 1 月 4 日	無限期	
UKIPO	先導測試計畫	2007 年 9 月 4 日	2008 年 9 月 4 日	
	測試評估是否正式實施計畫	2008 年 9 月 5 日	延長先導測試計畫，並評估是否正式實施 ²⁹	
CIPO	先導測試計畫	2008 年 1 月 28 日	2009 年 1 月 28 日	可延長或提前終止
	先導測試計畫	2009 年 1 月 29 日	2011 年 1 月 28 日 ³⁰	
KIPO	先導測試計畫	2008 年 1 月 28 日	2009 年 1 月 28 日 ³¹	可延長或提前終止
IPAU	先導測試計畫	2008 年 4 月 1 日	2009 年 4 月 1 日 ³²	可延長或提前終止

²⁹ Extension of the Patent Prosecution Highway Pilot Program Between the USPTO and the UKIPO (signed 29 August 2008) , <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/extphukipo.pdf> , 2008 年 8 月 29 日。

³⁰ Extension of the Patent Prosecution Highway Pilot Program between the USPTO and the CIPO , http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/extended_PPH_CIPO.pdf , 2008 年 12 月 22 日。

³¹ Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the Korean Intellectual Property Office [signed 14 January 2008] , http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_kipo.pdf , 2008 年 1 月 14 日。

³² USPTO and IP Australia to Pilot Patent Prosecution Highway , <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-12.htm> , 2008 年 4 月 1 日。



EPO	先導測試計畫	2008 年 9 月 29 日	2009 年 9 月 29 日 ³³	可延長或提前終止
DKPTO	先導測試計畫	2008 年 11 月 3 日	2009 年 11 月 3 日 ³⁴	可延長或提前終止

參與利用此 PPH 計畫之申請人，首先於 JPO、UKIPO、CIPO、KIPO、IPAU、EPO、DKPTO (OFF) 提出專利申請，而稍後於美國 (OSF) 提出之申請案，須符合下列之要件，始成為適格之 PPH 申請案³⁵：

1. 依巴黎公約可有效主張第一申請局之申請案為優先權的對應申請案³⁶。但 JPO 與 USPTO 自 2006 年 7 月 3 日起試行為期一年的 PPH 之後，日美兩局又於 2007 年 5 月決定，將 PPH 範圍擴展至 PCT 申請（延長試行期間 6 個月），以滿足申請人要求將該項目對象範圍從按照巴黎公約提交的申請擴大至 PCT 申請，進一步提高其

³³ Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and European Patent Office (signed 22 September 2008)，
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_epo.pdf，2008 年 9 月 22 日。

³⁴ Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the Danish Patent and Trademark Office (signed 20 October 2008)，
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_dkpto.pdf，2008 年 10 月 22 日。

³⁵ 同註 25 至 34。

³⁶ TRIPS 協定生效後，依 TRIPS 第二條規定，會員應遵守 1967 年巴黎公約第 1 條至第 12 條的規定。換言之，無論是 WTO 會員的申請人或是巴黎公約會員國的申請人，皆應享有巴黎公約規定之優先權，任何一個巴黎公約成員國都應承認，雖非巴黎公約成員國、確屬 WTO 會員優先權之主張，我國僅為 WTO 會員國，應可循此途徑利用 PPH。



便利性。

2. 申請案之申請專利範圍，至少應有一項請求項在 JPO、UKIPO、CIPO、KIPO、IPAU、EPO、DKPTO 中之任一國家對應案中符合專利要件 (allowable)。此外，申請人必須遞交任一合作國家專利局已核准請求項之影本；若已核准請求項之書面文件非為英語，則必須遞交已核准請求項之英文翻譯本，並聲明此英文翻譯本是正確無誤的。
3. USPTO 申請案之請求項必須「充分對應 (sufficiently correspond) 或修正至充分對應」在 JPO、UKIPO、CIPO、KIPO、IPAU、EPO、DKPTO 中之任一國家對應案所核准之請求項，若修正或新增之請求項無法充分對應合作國家對應案所核准之請求項，則該案便無法進入 PPH 程序³⁷。此外，申請人必須遞交英文書寫之請求項對應表 (claims correspondence table)，在此請求項對應表中，必須逐項說明 USPTO 與任一合作國家專利局已核准請求項是如何充分對應。
4. 提出參與 PPH 計畫之 USPTO 申請案，必須尚未審查。
5. 申請人應特別聲明利用 PPH 計畫 (即提交 PPH 申請書)。此外，需提供申請人預先審查檢索之先前技術以及加速審查檢索文件。這些文件包括分類檢索領域、檢索期間、先前技術、請求項為何具備專利要件。

³⁷ U.S. and Japan To Pilot Patent Prosecution Highway，
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_pp.pdf，第 4 頁，2006 年 5 月 24 日。



6. 申請人必須提供在 JPO、UKIPO、CIPO、KIPO、IPAU、EPO、DKPTO 中之任一國家對應案之審查過程資料，若審查過程資料非為英語，則必須遞交審查過程資料之英文翻譯本，並聲明此英文翻譯本是正確無誤的。
7. 申請人必須遞交資訊揭露陳報書 (information disclosure statement)，亦即必須提供在 JPO、UKIPO、CIPO、KIPO、IPAU、EPO、DKPTO 中之任一國家對應案之引用文獻。

依照該 PPH 程序，任何技術領域的發明創造都可在 12 個月內完成審查並作出是否授予專利的決定，同以往相比審查週期可縮短 25%-75%。但該程序對申請文件的要求較高。例如，每件專利申請的請求項總數不能超過 20 項，其中獨立項不能多於 3 項，且不得包含任何多項附屬多項；申請人須自行完成對現有技術的檢索，提供所有同其發明創造最為近似的現有技術及先前技術；解釋該發明創造與先前技術的不同之處。此外，申請人對各類通知函的答覆期限也有所縮短。

2007 年 3 月 13 日，按該 PPH 程序審查並授權的首件專利問世³⁸。有幸獲此殊榮的是一件打印機墨尺 (printer ink gauge) 專利，由美國 Brother Inc. 公司於 2006 年 9 月 29 日向 USPTO 提交。依照正常程序，墨盒技術領域 (ink cartridge technology) 專利申請的平均審查期間為 25.4 個月，而該專利從審查到核准只歷時 6 個月，為申請人節省了 19 個月時間。

³⁸ USPTO grants first accelerated examination patent ,
<http://www.managingip.com/Article/1257367/US-IP-Office-grants-first-accelerated-examination-patent.html> , 2007 年 3 月 17 日。



二、日本

建構一個可及早取得智慧財產權保護的環境，對於提升日本企業在快速全球化經濟中的國際競爭力至為重要。日本經濟產業省（Ministry of Economy, Trade, and Industry，以下簡稱 METI）於 2005 年 12 月 22 日成立「特許審查迅速化、效率化推進本部（日文名；英譯 Headquarters for Expeditious and Efficient Patent Examination）」，並於 2006 年 1 月 17 日訂定「專利審查快速化與效率化行動計畫（Action Plan for Expeditious and Efficient Patent Examination）」，提出政府將與民間進行合作的各項措施。2006 年 9 月 26 日安倍內閣上任後，配合新內閣的基本政策和「經濟成長政策綱要」，該推進本部制定「加速創新改革專利審查進程計畫（Advanced Measures for Accelerating Reform toward Innovation Plan，簡稱 AMARI Plan）」³⁹作為新的 IP 基本政策。2006 年 12 月 24 日，內閣通過的 2007 會計年度（FY2007）專利特別基金（Patent Special Account）中，METI 取得 1,190 億日圓，用以推動 IPR 之快速取得與全球保護、提升 IPR 保護程度和支援地方和中小企業之 IP 利用。原則上，METI 將每年修正 AMARI 計畫。

AMARI 計畫重點包括 4 個部分及 26 項措施，4 個部分為促進全球智慧財產權之取得和提升 IP 保護程度、進一步推動快速化與效率化之專利審查、推動企業之智慧財產策略管理、支援地方和中小企業對智慧財產之利用。

³⁹ Advanced Measures for Accelerating Reform toward Innovation Plan，
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/pdf/amari_plan/amari_plan.pdf，2007 年 4 月 26 日。



由於 JPO 自 2001 年 10 月以後的專利申請案，申請日至請求實審的時限已由 7 年縮短為 3 年，故申請審查的件數自 2004 年起大幅增加，但 2006 年則下滑，較前一年減少 3.7%，約 38 萬件，2007 年及其後預估趨勢大致相同。由於待辦案件持續上升，JPO 於 2004 年起，招募任職期間較短（10 年）之任期制審查官⁴⁰，不具正式公務人員身分，約有 500 人，2007 年招聘 99 名審查官中，有 98 名屬之（自 2004 年開始每年皆招聘 98 名任期制審查官）⁴¹。

2005 年核發首次審定結果的案件較前一年增加 3.7%，達 24 萬 5 千件；2006 年 JPO 依據「專利審查快速化與效率化行動計畫」及 AMARI 計畫推動必要之措施，希望將件數提高至 29 萬件（較前一年增加 18.4%），以年度來看，自 2004 年起，申請實審件數已超越首次通知件數，且逐年增加，也因此，JPO 至 2006 年待辦案已達約 86 萬件，較前一年增加 8.6%。至 2007 年待辦案則已超過 88 萬件。

由於待辦案件持續高升，如前所述，JPO 與 USPTO 便於 2006 年 7 月 3 日起開始受理參與 PPH 先導測試計畫的申請⁴²，試行一年。PPH 使得在第一申請局被判斷為可予專利的請求專利範圍之申請案，可由申請人提出申請，以簡單程序在第二申請局進行加速審查，除可讓申請人盡速獲取專利，並可讓 PPH 合作國家利用彼此的檢

⁴⁰ Bill to Patent Law Amendment Reducing Patent Pendency，
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/hourei_e/amendment2004.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁴¹ Trilateral Statistical Report 2007，
http://www.trilateral.net/tsr/tsr_2007/index.php，第 12 頁。

⁴² http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_jpo.html，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。



索及審查結果，降低審查工作負擔並提高審查品質⁴³。

繼 JPO 與 USPTO 受理參與 PPH 先導測試計畫的申請之後，JPO 分別再與韓國智慧財產局⁴⁴、英國智慧財產局⁴⁵、德國專利商標局（以下簡稱 GPTO）⁴⁶及丹麥專利商標局⁴⁷分別於 2007 年 4 月 1 日、2007 年 7 月 1 日、2008 年 3 月 25 日、2008 年 7 月 1 日，亦相繼推動 PPH 試行專案，先導測試計畫能夠使收到參與國家專利局或 USPTO 任何一方審查報告的專利申請者，對在另一國家提交的相應專利申請獲得更為快速的審查，若參與計畫的申請數量超出雙方的處理能力或其他因素，該先導測試計畫得提前終止。JPO 與相關簽署合作國家 PPH 先導測試計畫的狀況及有效期間如表 7。

⁴³ Purpose and Outline of the Patent Prosecution Highway ,
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁴⁴ PPH between the JPO and the KIPO ,
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁴⁵ PPH pilot program between the JPO and the UK-IPO ,
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁴⁶ PPH pilot program between the JPO and the GPTO ,
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁴⁷ PPH pilot program between the JPO and the DKPTO ,
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。



表 7：JPO 與相關簽署合作國家 PPH 先導測試計畫的狀況

合作國家	計畫類型	開始日期
USPTO	先導測試計畫	2006 年 7 月 3 日
	全面正式實施	2007 年 1 月 4 日
KIPO	先導測試計畫	2007 年 4 月 1 日
UKIPO	先導測試計畫	2007 年 7 月 1 日
GPTO	先導測試計畫	2008 年 3 月 25 日
DKPTO	先導測試計畫	2008 年 7 月 1 日

參與利用此 PPH 計畫之申請人，首先於 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO（第一申請局）提出專利申請，而稍後於日本（第二申請局）提出之申請案，須符合下列之 4 項申請要件及提交 4 項之必備文件，始成為適格之 PPH 申請案⁴⁸：

4 項申請要件包括：

1. 依巴黎公約可有效主張第一申請局之申請案為優先權的對應申請案或 PCT 國家階段申請案（PCT national phase application）。
2. 申請案之申請專利範圍，至少應有一項請求項在 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO 中之任一國家對應案中可准予專利。
3. 在 JPO 申請案之請求項必須「充分對應或修正至充分對應」在 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO 中之任一國家對應案所核准之請求項，若修正或新增之請求項無法充分對應合作國家對應案所

⁴⁸ 同註 44 至 47。



核准之請求項，則該案便無法進入 PPH 程序。

4. 提出參與 PPH 計畫之 JPO 申請案，必須尚未審查。

需提交 JPO 下列 4 項之必備文件為：

1. 申請人必須提供在 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO 中之任一國家對應案之實體審查過程資料（office action）影本，若實體審查過程資料可經由相關網站查閱，則可省略。審查過程資料可為英語或日文，甚至可用機器翻譯軟體提供之譯文，惟審查人員無法明確了解譯文內容時，可要求申請人重新提送。
2. 提供至少應有一項請求項在 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO 中之任一國家對應案中可准予專利之影本。若此些資料可經由相關網站查閱，則可省略。可為英語或日文，甚至可用機器翻譯軟體提供之譯文，惟審查人員無法明確了解譯文內容時，可要求申請人重新提送。
3. 申請人必須遞交在 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO 中之任一國家對應案之引用文獻，若引用文獻為專利文獻，則無需提供影本（不易取得之專利文獻在審查人員要求下，必須提供）；若引用文獻為非專利文獻時，則需提供影本。
4. 請求項對應表：在 JPO 申請案之請求項必須「充分對應或修正至充分對應」在 KIPO、UKIPO、GPTO、DKPTO 中之任一國家對應案所核准之請求項，若修正或新增之請求項無法充分對應合作國家對應案所核准之請求項，則該案便無法進入 PPH 程序。亦即，申請人必須遞交請求項對應表，在此請求項對應表中，若只是單純字面上的翻譯，則可書寫「相同（they are the same）」；若無



法按照字面上的翻譯，則必須說明其如何充分對應，亦即需包含於合作國家專利局已核准請求項的內容。

此外，JPO 於 2008 年 10 月 1 日開始試行超級加速審查 (Super Accelerated Examination)⁴⁹，目的是減少審查時間，也就是減少申請到第一次審查意見 (primary examination) 或是核准通知間的時間，比目前一般加速審查制度更快，可壓縮在一個月內發出審查意見。目前，該超級加速審查制度還在現行加快審查制度的體系下試行，今後將儘可能與現行的加快審查制度區別，建立新的制度特色。採用超級加速審查對象是申請人有在日本國以外提出申請案，並且將要有商業上實施，也可能是生命週期較短的產品，但沒有限制在任何專利類別上，須符合以下條件：

1. 申請人已經請求實體審查，並且 JPO 尚未進行審查。
2. 已經商業化的發明，或是兩年內計畫要商業化的發明。
3. 同時要有國外申請案 (Applicants who have a corresponding foreign application)。
4. 需線上申請。

利用專利超級加速審查制度的第一件發明專利申請案⁵⁰，於 2007 年 3 月 5 日提出申請，2008 年 10 月 1 日同時提出請求實審及

⁴⁹“Super Accelerated Examination” Beginning October 1, 2008, http://www.jpaa.or.jp/english/whatsnew/super_accelerated_examination.html, 2008 年 10 月 1 日。

⁵⁰ First Patent Granted under Super Accelerated Examination System, http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/hiroba_e/first_patent_granted.htm, 2008 年 10 月 17 日。



超級加速審查，已於 2008 年 10 月 17 日核准專利，該專利的申請號為 JP2007-054284，公開號 2008-216061，申請人是慶應義塾大學（Keio University），專利名稱「Electrochemical Analysis Method Using Boron Doped Electroconductive Diamond Electrode」。JPO 僅用 17 天就作出了核准的審定，實在驚人。（備註：普通案件請求實審至首次通知期間平均為 27 月，PPH 案件為 2~3 月）⁵¹

三、EPO

2007 年 11 月 9 日，EPO、JPO 和 USPTO 在美國維吉尼亞州亞歷山大（Alexandria, Virginia）召開第 25 屆三邊局會議⁵²，簽訂瞭解備忘錄。其中在有效取得和利用工作結果（Effective Access To and Use of Work Results）三邊局重申更積極利用三邊合作架構的承諾，再使用他局的工作結果，並藉由避免三局彼此間的重複性工作，肯定有效減輕工作負荷的可能性。

三邊局再次確認 PPH 讓使用者很快取得外國專利，並減輕專利局的審查負荷，JPO 和 USPTO 自 2006 年 7 月開始進行試驗計畫，並已確認 2008 年 1 月正式全面性的永久實施。EPO 和 USPTO 同意進行一個與 PPH 相當的雙邊試驗計畫，EPO 申請人可以用 EPO 擴大歐洲檢索報告（EESR）參與該計畫，JPO 將研究一個在 PPH 架構外利用 EESR 的新工作分擔機制的可行性。此外，三局將繼續與其他專利局執行三邊架構外的 PPH 合作。

⁵¹ Patent Prosecution Highway，
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm，最後到訪日期：2009 年 1 月 1 日。

⁵² 25th Trilateral Conference in Washington，
http://www.trilateral.net/conf_sum/2007.pdf，2007 年 11 月 7 日。



基於上述原因，美國專利局以及 EPO 於 2008 年 4 月 28 日宣布⁵³，自 2008 年 9 月起預定試行 PPH 計畫。美國專利局局長 Jon Dudas 表示⁵⁴：「此項 USPTO 以及 EPO 合作計畫主要是希望能有效地管理審查工作。藉由此合作計畫，使得兩局能互相運用對方的工作結果，因而減輕彼此的工作負荷卻又能維持更高的專利品質。」此項計畫同時也在全球專利局體系中不斷發展以及擴張。EPO 局長 Alison Brimelow 同時也表示⁵⁵：「如果專利制度是要保持在水平以上，那麼準備好去運用工作是合理並且根本的。去探索像 PPH 的涵義是非常重要的。」

目前除 USPTO 外，EPO 未與其他國家專利局就建立 PPH 展開磋商。但 EPO 對現階段試行計畫的結果甚為關切，並將視結果決定是否與其他局開展合作。而第 26 屆三邊局會議⁵⁶於 2008 年 11 月 10 日至 14 日在荷蘭海牙舉行，會議結束後簽訂一份瞭解備忘錄，詳列 2009 年的共同努力目標，即包括「EPO 和 JPO 可能將啟動 PPH 計畫，以加速兩局的審查。目前 EPO 和 USPTO 已在進行 PPH 試驗計畫，而 USPTO 和 JPO 之間已經正式永久性實施。」⁵⁷

四、三邊局

2005 年 11 月 18 日，EPO、JPO 和 USPTO 在德國慕尼黑舉行

⁵³ USPTO and EPO to Pilot Patent Prosecution Highway ,
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-18.htm> , 2008 年 4 月 28 日。

⁵⁴ 同上註。

⁵⁵ 同上註。

⁵⁶ 26th Trilateral Conference in The Hague ,
http://www.trilateral.net/conf_sum/2008.pdf , 2008 年 11 月 14 日。

⁵⁷ 同上註。



的第 23 屆三邊研討會⁵⁸中會面，其中有關工作結果之再利用，USPTO 提出了一個以 PPH 為基礎、為了解決重要的時效性問題和申請人聯繫問題的「三路計畫（Patent Prosecution Triway）」提案。

之後，2007 年 11 月 9 日在第 25 屆三邊局會議⁵⁹簽訂瞭解備忘錄，其中在有效取得和利用工作結果，三邊局重申更積極利用三邊合作架構的承諾，再使用他局的工作結果，並藉由避免三局彼此間的重複性工作，有效減輕工作負荷的可能性。為找出新的改善品質和縮短審查時間的方法，三邊局將進行一個包含檢索分享概念的試驗計畫，以 JPO 來說，即分享檢索與審查結果，此三路計畫將利用新的機制和現行各局的快速審查程序。

因此，USPTO 於 2008 年 7 月 15 日公告將與 EPO、JPO 合作試辦三路計畫⁶⁰，此計畫於 2008 年 7 月 28 日開始實施，目的是為了讓申請者與三局能夠分享檢索結果，並提升專利品質。三邊局同意「三路計畫」試行計畫之試行對象限於在 USPTO 首次提出申請者，並限於一百個試行專利申請案，試行計畫將在 2009 年 7 月 28 日結束，或在接受一百個試行專利申請案後提前結束。

⁵⁸ 23rd Trilateral Conference in Munich，
http://www.trilateral.net/conf_sum/2005.pdf，2005 年 11 月 18 日。

⁵⁹ 25th Trilateral Conference in Washington，
http://www.trilateral.net/conf_sum/2007.pdf，2007 年 11 月 7 日。

⁶⁰ "Triway" Pilot Program among the United States Patent and Trademark Office, the European Patent Office, and the Japan Patent Office [signed 14 July 2008]，
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/triway_pilot_07152008.pdf，2008 年 7 月 15 日。



三路計畫申請案必須符合下列要件⁶¹：

1. 以 USPTO 為第一申請局。
2. 因名額有限（100 件），每一 Technology Center 只受理 15 件申請案。
3. USPTO、EPO、JPO 案皆只包括單一發明。
4. 排除翻譯、格式問題，其三案之申請專利範圍需充分對應。

三路計畫申請案之程序如下⁶²：

1. USPTO 申請日起算 4 個月內，需主張 USPTO 之優先權而分別向 EPO、JPO 提出相對應申請案，而分別以 EPO、JPO 作為第二申請局及第三申請局（Office of Third Filing）。
2. USPTO 將於申請日起算 6 個月內發檢索報告（形式類似 PCT/ISA/210）予申請人。
3. USPTO 受理之後，申請人即須向 EPO 申請加入三路計畫。
4. EPO 受理後，將參考 USPTO 檢索結果發 EESR 予申請人。
5. 申請人須將 EESR 影本提交予 USPTO，並以 IDS 呈報 EESR 引用的先前技術（prior arts）予 USPTO。
6. 申請人須依 JPO 規定提請實審、加速審查，並提交 USPTO 檢索報告、EESR 複本予 JPO。

⁶¹ Triway Pilot Program, http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm, 最後造訪日 2009 年 1 月 1 日。

⁶² 同上註。



7. JPO 受理後，將參考 USPTO 檢索報告、EESR 發審查意見（OA）予申請人。
8. 申請人須把 JPO 之審查意見影本及英文譯本提交予 USPTO、EPO，此外，USPTO 要求提交英文譯本正確聲明書及 IDS。
9. USPTO 審查人員將參考 EPO、JPO 檢索結果優先審查本案。

~ Charts of Triway ~

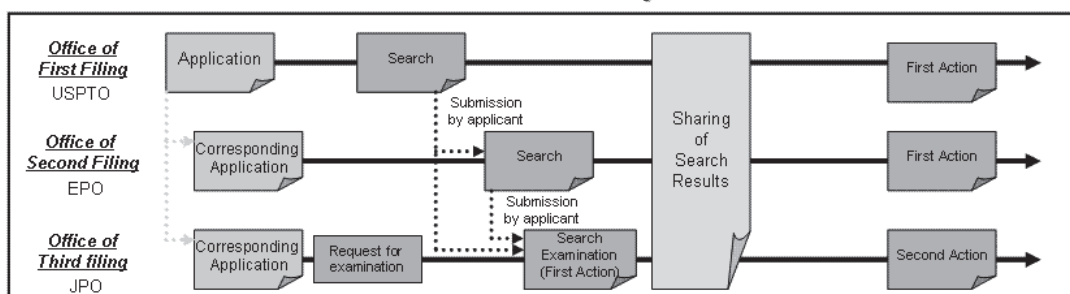


圖 1：三路計畫申請案之程序⁶³

五、其他國家推動 PPH 狀況

除上述三邊局積極推動 PPH 外，丹麥專利商標局分別與 USPTO、JPO 於 2008 年 11 月 3 日、2008 年 7 月 1 日推動 PPH 試行專案，並預計將於 2009 年 3 月 1 日與韓國推動 PPH 試行專案⁶⁴。

特別值得一提的是韓國，其積極與世界各專利大國合作、來往，韓文自 2009 年 1 月 1 日起，亦成為 PCT 的官方公告語文，外國公司申請韓國專利的數量也日趨增加。韓國分別與 JPO、USPTO 於

⁶³ 同上註。

⁶⁴ [http://int.dkpto.dk/business-services/patent-prosecution-highways-\(pph\).aspx](http://int.dkpto.dk/business-services/patent-prosecution-highways-(pph).aspx)，最後造訪日 2009 年 1 月 1 日。



2007 年 4 月 1 日、2008 年 1 月 28 日推動 PPH 試行專案，並預計將於 2009 年 3 月 1 日與丹麥專利商標局推動 PPH 試行專案。

表 7：韓國（KIPO）與相關簽署合作國家 PPH 先導測試計畫的狀況

合作國家	計畫類型	開始日期
JPO	先導測試計畫	2007 年 4 月 1 日
USPTO	先導測試計畫	2008 年 1 月 28 日
DKPTO	先導測試計畫	2009 年 3 月 1 日

參、我國推動加速審查概況

一、採認外國專利檢索報告及審查結果

我國為縮短專利申請案等待審查時間⁶⁵，加速專利案件審結，使發明人提早取得專利權，於 2007 年 10 月起開始實施專利審查作業中建立外國專利檢索報告及審查結果的採認機制，作為專利審查時之參考。

由於全球各產業技術不斷提升，為使發明人研發成果獲得充分的保護，相同技術常分別向其他國家或組織提出專利申請，導致世界各國發明專利申請案件急速增加。同時，盱衡國際現勢，美國、日本、歐洲等各國政府或組織為因應專利申請量急速上升，都已持續地推行各項政策及改進措施，例如美、日、歐間的發明 PPH 合作計畫，且有可顯示與審查案件相對應之國內外申請案的審查資訊及支援系統，皆在力求縮短專利案件的審查時間，以增加該國企業之

⁶⁵ 經濟部智慧財產局，
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=1622，2007 年 12 月 4 日。



競爭力。

在全球發明申請案激增的浪潮中，我國同樣面臨此一問題，為解決逐年攀升的專利申請量，我國除不斷致力提升專利審查效率外，於 2006 年底依據行政院人力評鑑服務團建議針對發明專利初審申請案訂定「國外專利申請案之處理原則」審查標準作業程序，經試辦半年，在 2007 年間復參酌日本 2007 年制定公告的「利用外國專利局的檢索報告・審查結果指南」，並審慎研析比較兩國對利用外國專利局檢索報告或審查結果的作業差異後，修正「國外專利申請案之處理原則」審查標準作業程序⁶⁶，該處理原則之修正重點包含申請專利範圍之判斷、先前技術檢索範圍、申請人未申復之處理等事項，使其與國際程序更趨於一致。

審查人員先檢索國內先前技術，以避免一案兩請或有相同發明等情形後，再查詢國外核准或有檢索報告之案件，先判斷請求範圍，相同處可參酌國外檢索報告；不同處，依審查基準判斷。若國外之檢索報告及審查結果可採用，可參考其核駁理由先行通知書（non-final rejection 或 office action），發送審查意見通知函及檢附檢索報告，並具體明確指出申請人所主張之申請專利範圍係揭露於引證資料何處，函請申請人修正或說明。

而根據統計資料顯示，我國 2006 年發明專利申請案共 50,111 件，其中 28,746 件為外國人申請，所占比例為 57.4%；2007 年發明專利申請案共 51,676 件，其中 28,346 件為外國人申請，所占比例為 54.9%。由以上數據推估，我國之發明專利申請量有一半以上同

⁶⁶國外專利申請案之處理原則 PEG、PEG1，經濟部智慧財產局專利審查標準作業程序，2008 年 5 月 22 日。



時在外國申請專利。我國自從落實逐項審查、推動國外專利申請案之處理原則，建立外國專利檢索報告及審查結果的採認機制，審查品質已顯有改善與提升，惟待辦案件卻持續攀升。

二、啟動發明專利加速審查作業⁶⁷

我國為縮短發明專利申請案等待審查時間，參酌外國專利局之核准審查結果，我國啟動申請人提出「發明專利加速審查」之程序，並自 2009 年 1 月 1 日起開始受理申請。

由於目前我國並沒有與其他國家簽訂雙邊 PPH 計畫，為加速審理目前日益增加的發明專利申請案，藉由採用具有國外 PPH 制度精神之程序，使申請人在其他國家之對應申請案有經審查核准公告或是即將公告的情況時，能主動提供申請專利範圍及相關文件等，審查人員可藉由更多參考資料之輔助，加速提出審查意見。

申請人提出「發明專利加速審查」申請必須符合下列條件，並檢附相關文件：

1. 發明專利申請案經通知即將進行實體審查或再審查之後，其於外國之對應申請案已經由該外國專利局實體審查而核准者。（舉例而言，該對應申請案可為與在我國主張優先權之基礎案屬同一專利家族者，但亦不排除未於我國主張優先權之對應申請案，其判斷原則為申請案之申請專利範圍中所載之發明已揭露於該對應

⁶⁷ 經濟部智慧財產局發明專利加速審查作業方案，
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3375，2008 年 12 月 31 日。



申請案之說明書或圖式中；至於哪些國家或地區之對應申請案可據以請求加速審查，雖然在我國之發明專利申請案之外國對應案大多分布於美國、日本以及歐洲，考量到本方案之試辦性質，原則上據以請求加速審查者，並不限制特定國別或區域之外國專利局，均可提出申請；另申請案已經通知即將進行實體審查或再審查之後，不論是否已進行審查，只要符合上述條件皆可提出申請。另一方面，考量到其他國家之 PPH 制度，大多限定只有尚未開始審理之案件（即未接獲專利局發出之審查意見通知者）才可以提出申請，而我國所訂之加速審查作業方案中，放寬接受所有審查中的案件均可提出加速審查之申請，因此當申請人請求加速審查時，若我國審查人員已經對該申請案發過審查意見通知請申請人限縮其中請專利範圍，而且申請人亦已進行限縮，致該案修正成較狹窄之申請專利範圍，則此時為避免浪費行政成本，申請人應避免以外國核准範圍較國內對應案已修正之申請專利範圍大之外國案核准文件，為加速審查之依據。）

2. 所須檢附文件：

- (1) 發明專利加速審查申請書 1 份。
- (2) 外國專利局已核准公告之申請專利範圍（含中譯本）或外國專利局之核准通知影本及其即將公告之申請專利範圍（含中譯本）。
- (3) 前述（2）之申請專利範圍中譯本與向智慧局提出專利申請所送之申請專利範圍間之差異說明，如無差異則於前述（1）之申請書中勾選「無差異免送」即可。

上述（1）與（2）為必須檢送之文件，（3）原則上亦為必須檢送之文件，惟若符合前述（3）中所述之「無差異情況」則可免送



；另外，如有其他有利於加速審查之文件，例如：專利檢索報告、經外國專利局核准之申請案說明書與國內申請案差異劃線本、外國專利局審查意見及申復相關文件影本（含中譯本重點摘譯）等亦可一併提出。

原則上，將在申請人提出相關文件齊備後 6 個月內發出審查結果通知（包含審查意見通知函或審定書），但實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。本「發明專利加速審查作業方案」預計先行試辦一年，將會依據執行情形檢討評估再行決定是否繼續實施。

肆、我國加速審查與外國 PPH 之差異分析及個人淺見

一、外國 PPH 申請案需提供請求項對應表，在此請求項對應表中，必須逐項說明與任一合作國家專利局已核准請求項是如何充分對應，我國只需提供申請專利範圍間之差異說明，並無強制規定其請求項需與外國申請案充分對應。在實務上，於審查階段時，會遇到相對應之國外案已經核准時，申請人會主動補充修正擬增加本國案之請求項之項數（因申請人已確定至少可准予國外案部分之請求項，且我國並未實施逐項收費制度），進而增加其權利範圍。不過，若補充修正不在專利法 49 條規定時點內，則此部分內容係為參考文件，我國審查人員可依原說明書或圖式之內容予以審查。

二、外國 PPH 申請案必須修正或新增之請求項充分對應合作國家對應案所核准之請求項，方可進入 PPH 程序。我國申請人可在專利法 49 條規定時點內，只要在不超出申請時原說明書或圖式



所揭露之範圍，皆可對請求項作修正或增加請求項，俟審查人員依專利法及審查基準提出審查意見通知後，方作進一步之限縮或修正。

三、外國 PPH 申請案申請人需提供預先審查檢索之先前技術以及加速審查檢索文件，此些文件包括分類檢索領域、檢索期間、先前技術、請求項為何具備專利要件。而我國僅善意提醒申請人提供利於加速審查之文件，並未強制要求上述文件資料。

四、外國 PPH 申請案申請人必須提供任一國家對應案之審查過程（含所有 OA）資料，若審查過程資料非為英語，則必須遞交審查過程資料之英文翻譯本（JPO 接受的審查過程資料可為英語或日文），USPTO 更要求具備聲明書，聲明此英文翻譯本是正確無誤的。向 JPO 申請之 PPH 案件，若對應案實體審查過程資料可經由相關網站查閱，則可省略無須提供，審查過程資料可為英語或日文，甚至可用機器翻譯軟體提供之譯文，惟審查人員無法明確了解譯文內容時，可要求申請人重新提送。我國則只須提供已核准公告或即將公告之申請專利範圍（含中譯本）。

五、外國之 PPH 制度大都限定只有尚未開始審理之案件（既已進入實體審查，則無加速之必要，以確保審查一致性）才可以提出申請，而我國所訂之加速審查作業方案中，放寬接受所有審查中的案件均可提出加速審查之申請（經通知即將進行實體審查或再審查之後均可提出），因此當申請人請求加速審查時，若我國審查人員已經對該申請案發過審查意見通知請申請人限縮其申請專利範圍，而且申請人亦已進行限縮，致該案修正成



較狹窄之申請專利範圍，則此時為避免浪費行政成本及審查一致性，申請人應避免以外國核准範圍較國內對應案已修正之申請專利範圍大之外國案核准文件，作為加速審查之依據。亦即，我國審查人員可逕依已函送之審查意見通知函之原理由予以審定。

六、我國 2007 年發明專利申請案共 51,676 件，其中國內案 23,330 件，所佔比例為 45.1%。部分申請人可能認為，啟動之發明專利加速審查之程序，其無需收取規費，且相較國外 PPH 之程序要件及必備文件大為寬鬆，且 USPTO、KIPO 等國家，部分產業類別之審查時程已較我國迅速，若發明專利加速審查申請數量龐大時，初期可能排擠國內案之審查時程。但此部分國內案件保守估計應有 1/3 以上亦同時申請國外案⁶⁸，此部分同時申請國外案之國內申請案件，也同樣能適用發明專利加速審查之程序，故所造成之排擠現象應不致太過嚴重。我們更期待的是，也因為累積其他國家多個個案審查時序結果之加速效益催促下，期盼能間接帶動所有專利待辦案的審查排程更為流暢。

七、PPH 固然可使兩局的專利審查流程加速，而使得申請人可快速地並且更加有效率地取得專利，同時，它也將允許每個專利局利用另一個專利局早先完成的審查結果，可避免重複作業的時間以減輕專利局審查的案件工作量，並且可改善專利品質等優點。然而，依據現行法規，專利權仍為屬地主義。但依據本文探討趨勢觀察，全球專利制度似由行政手續之調和，漸漸走向

⁶⁸ 例如 2007 年台灣在 USPTO 申請之發明案件，高達 20,447 件，USPTO Performance and Accountability Report 2008，第 123 頁。



實質審查標準之統一；一旦我國專利制度隨此一趨勢進行變更，外國行政機關對於專利實質要件之判斷或者國外專利資料庫之資訊，即可能會對我國專利申請之審查造成相當影響，亦難免對現行制度之下的行政訴訟造成一定衝擊。

伍、結語

愈來愈多的發明人希望在世界多處尋求智慧財產保護，因此，同一件發明通常向多個專利局申請專利，導致各局重複進行檢索和審查工作。目前每年約有 25 萬件以上申請案在 2 個以上專利局提出專利申請，造成積案日增及審定時間拉長。2008 年 10 月 27 日至 28 日，世界 5 大智慧財局（簡稱 IP5）局長（即 EPO Alison Brimelow、JPO 鈴木隆史、中國大陸國家知識產權局（SIPO）田力普、KIPO Jung-Sik Koh 和 USPTO Jon Dudas 齊聚於韓國濟州，參加由 KIPO 局長 Jung-Sik Koh 主持的會議⁶⁹，討論如何面對共同的挑戰，並宣布通過一份未來幾年 5 局之間工作分擔計畫藍圖（Blueprint Laid Out for Work-sharing among Five IP Offices）的《願景聲明（vision statement）》，其目的為：消除各局間不必要的重複性工作、加強專利審查的品質與效率、確保國際專利權的穩定性。

由於發明專利申請量、待辦量持續攀升，使得首次通知期間、申請案審定期間跟著增加，並造成審查人員的負擔。比較我國與先進各國審查人力（TIPO、USPTO、EPO、JPO 初審審查人員分別為

⁶⁹ Blueprint Laid Out for Work-sharing among Five IP Offices，
<http://www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2008/20081031.html>，2008 年 10 月 31 日。



160、6,099、3,689、1,680 人) 及待辦案件 (TIPO、USPTO、EPO、JPO 待辦案件分別為 113,000、1,208,000、318,000、888,000 件)，可算出 TIPO、USPTO、EPO、JPO 每人背負的積案案件數分別為 706 件/人、198 件/人、86 件/人、528 件/人 (註：⁷⁰JPO 審查人力不包括檢索與分類，此部分工作係委外)，我國審查人員壓力明顯較重。

我國在沒有與其他國家簽訂雙邊 PPH 計畫之情況，且審查人力難以增加之困境下，創造出本土之加速審查作業，可說是向前跨進一大步。綜觀該發明專利加速審查之程序，其無需收取專利規費，且相較國外 PPH 之程序要件及必備文件大為寬鬆，因此，期望申請人能主動提供最接近的國外申請案過程資料或對審查人員最有幫助、最接近之先前技術，以便讓智慧局在處理專利申請案的審查時序能有效地被加速；倘若因申請文件不齊備或藉此加速機制擬再另外增加國外未核准之請求項，則將造成審查人員之負擔，而未能達到加速之效果。換言之，無需再另繳規費及鬆綁之加速審查程序，無疑即是希望申請人與審查人員站在互利、相互協助的角色，以營造專利審查互利機制，有效加速專利案件審結，期藉此文的拋磚引玉，能創造政府、專利申請人及社會大眾三贏之局面。

⁷⁰ The Cost Factor in Patent Systems，

<http://ideas.repec.org/p/sol/wpaper/06-002.html>，第 7 頁，2006 年 11 月。