



專利

● 「發明專利加速審查作業方案」之檢討評估與修正方向 (2009/10/28 公聽會版本)

➤ 前言

「發明專利加速審查作業方案」(以下稱本方案，簡稱AEP)係智慧局為縮短發明專利申請案等待審查時間，自2009年1月1日起提出發明專利加速審查之申請程序。本方案先行試辦1年，智慧局依據執行情形進行檢討評估，並作為是否繼續實施之依據。

自2009年1月至9月底止，共計受理384件申請AEP之案件(至2009年底預估可達500-550件)，其中309件屬文件齊備而進入加速審查作業程序，並有252件已經發出審查結果通知，發出審查結果通知之時間皆未超過智慧局所公告之6個月，由此觀之，此制度確實提供申請人一個快捷管道，足見加速審查之效果。為顧及專利申請人權益且使其更加彈性運用本方案，對於得提出加速審查之事由，除原先之外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者，擬再擴大下列兩種情形，即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，及為商業上之實施所必要者。

➤ 方案內容

發明專利申請案經智慧局通知即將進行實體審查或再審查後不論是否已進行審查，申請人符合下列所述三種事由之一，得檢附相關文件提出「發明專利加速審



查」申請，以下針對不同事由分別說明其適用情形。

■ 事由 1：外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者

所謂「外國對應申請案」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發明已揭露於該對應申請案之說明書或圖式中。

本事由為原本 AEP 方案適用的範圍，此次係新增申請人必需檢附之文件，即申請人必須檢附外國對應核准案，於外國專利局審查過程中所核發之審查意見通知書及檢索報告。若前述審查意見通知書及檢索報告中，有指出對應案違反新穎性或進步性之非專利文獻時，亦應檢送該非專利文獻影本。

依事由 1 申請加速審查所須檢附文件包括：

- (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) 外國專利局於審查過程中所核發之審查意見通知書及檢索報告；若為中文或英文以外者，並應提供中文簡要說明。
- (4) 前述(2)申請專利範圍中譯本與向智慧局提出申請案之申請專利範圍間之差異說明。如無不同，則於前述(1)申請書中勾選「無差異免送」即可。
- (5) 指出對應案違反新穎性或進步性之非專利文獻影本(專利文獻無需檢送)。



上述(1)至(3)為必需檢送之文件；(4)若符合所述之無差異情況，則可免送；(5)若無則可免送。另外申請人可一併提出任何其認為有利於智慧局加速審查之文件，例如：申請人向外國專利局提出之申復文件，或若有引證文獻指出對應案違反新穎性或進步性時，申請人可說明本申請案具可專利性之理由。

依據上述事由 1 所提出的加速審查，考量其他國家之 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。而本方案接受所有審查中的案件均可提出加速審查之申請，因此若智慧局審查人員已經對該申請案核發過審查意見通知，要求申請人限縮其申請專利範圍，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者，為避免浪費行政成本，申請人不得以外國核准範圍較國內申請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。

原則上，依事由 1 申請加速審查申請案將於申請人齊備相關文件後 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。

■ 事由 2：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

為本方案新增可申請加速審查的事由之一，其擴大至特定專利局已核發審查意見通知書及檢索報告時，可申請加速審查。亦即申請人可基於美國、日本或歐洲專利局三局之一所核發的審查意見通知書及檢索報告，提出加速審查申請。申請人在依據事由 2 提出加速審查時，至少應提供第一次審查意見通知書和其之前所得到的檢索報告(包括歐洲專利局主動發出，或是 PCT 指定三局所發出之檢索報告)，若是沒有檢索報告則無需



提供。

依事由 2 申請加速審查所須檢附文件包括：

- (1) 發明專利加速審查申請書 1 份。
- (2) 美日歐專利局核發之審查意見通知書所依據之申請專利範圍(含中譯本)。
- (3) 美日歐專利局核發之審查意見通知書及檢索報告影本；若為英文以外者，應提供中文簡要說明。
- (4) 前述(2)申請專利範圍中譯本與向智慧局提出申請案之申請專利範圍間之差異說明，如無不同則於前述(1)之申請書中勾選「無差異免送」即可。
- (5) 前述(3)所檢附的審查意見通知書及檢索報告中，若有引證文獻指出該對應案違反新穎性或進步性者，申請人須說明本申請案具可專利性之理由。
- (6) 前述(5)之引證文獻若包括非專利文獻，應檢送該非專利文獻影本(專利文獻無需檢送)。

上述(1)至(3)為必需檢送之文件；(4)若符合所述之無差異情況，則可免送；(5)及(6)若無則可免送。另外申請人可一併提出任何其認為有利於智慧局加速審查之文件，例如：申請人申復外國專利局之申復文件、第二次或之後之審查意見等。

依事由 2 申請加速審查申請案，智慧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智慧局提出申請案之申請專利範圍間無差異(也就是前述(4)中所述之無差異情況者)，將於申請人齊備相關文件後 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)；對於



不符前述(4)中所述之無差異情況者，將於申請人齊備相關文件後 9 個月內發出審查結果通知(包含審查意見通知函或審定書)。但兩者實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。

■ 事由 3：為商業上之實施所必要者

為本方案新增可申請加速審查的事由之一。申請之專利案為申請人商業上之實施所必要者，為使申請人儘速明確其申請案之可專利性，得提出加速審查申請，所需檢附文件包括發明專利加速審查申請書 1 份及能夠說明申請人商業上實施必要之相關證明文件，例如已洽談授權契約、廣告目錄等。

原則上，依事由 3 申請加速審查申請案，智慧局將在申請人齊備相關文件後 9 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。

有關「發明專利加速審查申請書」，申請人可自智慧局網站下載填寫後提出申請，另外智慧局網站上亦有提供「發明專利加速審查作業方案答客問」，將常見問題整理提供申請人參考。



經濟部智慧財產局台北服務處 98 年 12 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
12/01(二)09:30-11:30	專利	吳保澤
12/01(二)14:30-16:30	專利	吳耀暉
12/02(三)09:30-11:30	專利	陳昭誠
12/03(四)09:30-11:30	專利	王明昌
12/04(五)09:30-11:30	專利	蘇玉峰
12/07(一)09:30-16:30	專利	駱娟英
12/07(一)14:30-16:30	專利	陳逸南
12/08(二)09:30-16:30	專利	白大尹
12/08(二)14:30-16:30	專利、商標	林金東
12/09(三)14:30-16:30	專利	陳翠華
12/10(四)09:30-11:30	專利	丁國隆
12/11(五)09:30-11:30	專利	王彥評
12/14(一)09:30-11:30	商標	李怡瑤
12/14(一)14:30-16:30	專利、商標	賀華谷
12/15(二)09:30-11:30	專利	金烽琦
12/16(三)09:30-11:30	專利	祈明輝
12/16(三)14:30-16:30	專利	彭秀霞
12/17(四)09:30-11:30	專利	甘克迪
12/18(五)14:30-16:30	專利	蔡爾修



12/21(一)09:30-11:30	商標	林詩尹
12/22(二)09:30-11:30	商標	林存仁
12/22(二)14:30-16:30	專利、商標	吳中仁
12/23(三)09:30-11:30	專利	閻啟泰
12/24(四)09:30-11:30	專利	宿希成
12/24(四)14:30-16:30	專利、商標	周登龍
12/25(五)09:30-11:30	專利、商標	鄭憲存
12/28(一)09:30-11:30	商標	張文彬
12/29(二)14:30-16:30	專利	張仲謙
12/30(三)14:30-16:30	專利、商標	鄭振田
12/31(四)09:30-11:30	專利	何秋遠



經濟部智慧財產局台中服務處 98 年 12 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
12/02(三) 14:30-16:30	專利	楊建信
12/03(四) 14:30-16:30	商標	陳建業
12/04(五) 14:30-16:30	專利	郭夔忠
12/09(三) 14:30-16:30	商標	陳逸芳
12/10(四) 14:30-16:30	專利	陳鶴銘
12/11(五) 14:30-16:30	專利	施文銓
12/16(三) 14:30-16:30	商標	吳宏亮
12/17(四) 14:30-16:30	專利	朱世仁
12/18(五) 14:30-16:30	專利	趙元寧
12/23(三) 14:30-16:30	專利、商標	韓瑞杰
12/25(五) 14:30-16:30	專利、商標	林永生



經濟部智慧財產局高雄服務處

98 年 12 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
12/01(二)14:30-16:30	專利、商標	陳明財
12/02(三)14:30-16:30	專利、商標	楊家復
12/07(一)14:30-16:30	專利、商標	趙正雄
12/08(二)14:30-16:30	專利、商標	楊欽堯
12/09(三)14:30-16:30	專利、商標	李德安
12/10(四)14:30-16:30	商標	喬琄琄
12/14(一)14:30-16:30	專利、商標	李榮貴
12/15(二)14:30-16:30	專利	賴建良
12/16(三)14:30-16:30	專利、商標	黃茂明
12/17(四)14:30-16:30	商標	劉建萬
12/21(一)14:30-16:30	專利、商標	郭同利
12/22(二)14:30-16:30	專利、商標	王增光
12/23(三)14:30-16:30	專利、商標	林進福
12/24(四)14:30-16:30	專利、商標	劉永裕