



探討專利規費機制對專利審查 體制的影響與變革

陳麒文*

摘要

專利的費用會影響申請專利的意願，偏少的收費項目與低廉的專利審查費用，對於我國的專利審查制度已經造成實體審查的比例過高、申請專利範圍的請求項數目過多、首次審查意見通知期間拉長的影響。我國發明專利申請案落實逐項審查，實施發明初審案檢附檢索報告之措施，專利審查品質已明顯改善，惟待辦案件持續攀升，審查期間有遲延之虞。智慧局基於「專利制度的健康」，於2010年1月1日起開始採取逐項收費之制度，旨在將專利申請所生之費用合理反映在實體審查費上，以建構一個公平、合理以及有效率的專利申請與審查之環境。

關鍵詞：專利申請費用（patent filing fee）、檢索費用（Search fee）、審查費用（Examination fee）、三邊局（Trilateral offices）、首次審查意見通知（first office action）、檢索報告（search report）。

收稿日：98年12月17日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見，並感謝張科長睿哲之指導。



壹、專利審查規費機制的影響

一、對我國請求實體審查及發明請求項數的影響

我國自 2002 年 10 月 26 日實施早期公開制度以來，約 91% 的申請案提出實體審查要求¹，而日本特許廳（以下簡稱 JPO）1993-2001 年申請案提出實體審查要求之比例，僅在 54-57% 之間²，我國低廉的專利審查費用且未採取按項次收費之措施，申請案絕大部分都請求實體審查，已失去採行早期公開制度的用意，需要更多的審查人力與更久的審查時程。

另外，申請專利範圍的請求項代表申請人的權利主張，請求項數越多，表示需要審查的項目會越多，審查時間也會越長。表 1 顯示 JPO 申請案申請專利範圍請求項的平均數，表 2 則顯示我國申請案申請專利範圍請求項數的分布：

¹ 2009 年 11 月 30 日專利行政資訊系統統計資料，申請日在 2002 年 10 月 26 日以後之案件適用早期公開制度，並依專利法第 37 條規定，自發明專利申請之日起三年內得申請實體審查。我國發明專利 2004 年申請之案件計 41,919 件，在 2007 年底前請求實體審查計 38,305 件；發明專利 2005 年申請之案件計 47,841 件，在 2008 年底前請求實體審查計 43,335 件，請求實體審查比率皆約 91%。

² Japan Patent Office Annual Report 2009，第 11 頁。



表 1：JPO 2000 至 2008 年申請案申請專利範圍請求項平均數³

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
所有申請案	8.1	8.7	8.9	9.2	9.5	9.7	10.1	10.1	9.8
扣除 PCT 的其他申請案	7.1	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8

表 2：我國實體審查案件各請求項數區間分布與件數統計表

項數範圍	1-10 項	11-20 項	21-30 項	31-50 項	50 項以上	合計
比例	36.97%	36.38%	15.03%	8.31%	3.31%	100%
案件數	16,557	16,295	6,733	3,723	1,480	44,788

資料來源：統計 2005.5.1 至 2008.12.31 期間已審查之申請案請求項數

我國申請案申請專利範圍請求項平均項數為 17.7 項，依表 2 觀之，請求項在 10 項以內的比例不足 4 成，由表 1 與表 2 的比較分析，我國申請案的請求項數平均值亦較 JPO 為高，造成此種差異的主要原因在於 JPO 依請求項數目多寡計費，數目越多審查費越高，而我國目前無論請求項數多寡均收單一金額的審查費。

未依請求項數多寡來收取審查費用，易導致申請人盲目增加請求項的數量；實務上，亦發現申請人於收到審查意見通知後，刪除原請求項，另新增其他請求項，使得審查人員須重新檢索，延宕審查時程，連帶也拖延其他案件的審查。

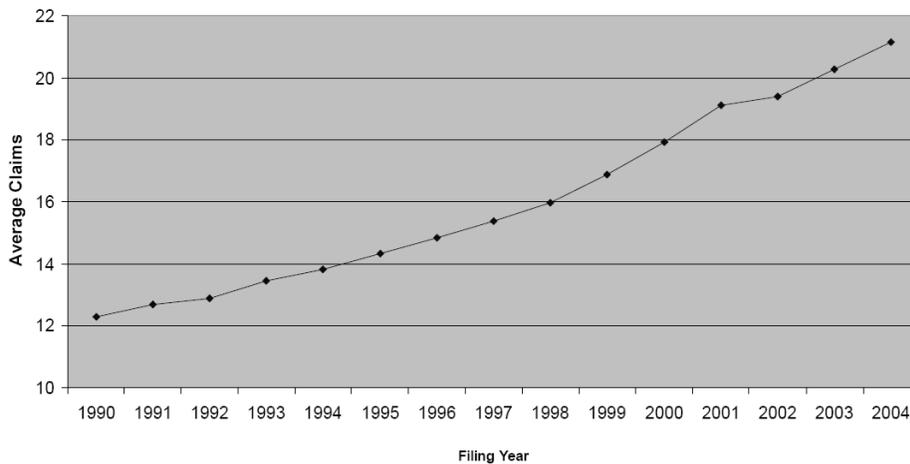
³ Japan Patent Office Annual Report 2009，第 12 頁。



二、對三邊局發明審查體制的影響

歐洲專利局（以下簡稱 EPO）局長在 2005 年提交給行政委員會的文件中⁴，評論了申請專利範圍請求項數的逐年增加，所造成對專利審查的衝擊。EPO 在 1995 年申請案請求項數平均為 14 項，到 2004 年增至 21 項，成長率達 50%；請求項的增加導致每位專利審查人員在 1996 年平均檢索及審查的請求項為 1300 項⁵，大幅增加至 2003 年的 2200 項。

Graph 1: Average number of claims per application received, EPO, 1990 - 2004
(by year of application)



⁴ " 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。

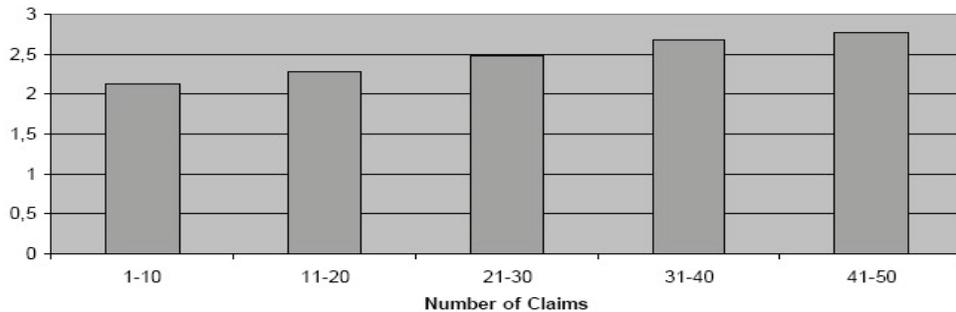
⁵ 同前註 4，第 8 頁。

圖 1 1990-2004 年 EPO 受理申請案的平均請求項數⁶

這些冗長的請求項數已經對 EPO 的專利審查造成衝擊，這些衝擊影響包括：

(一) 請求項愈多、發函審查意見通知愈多

如圖 2 所示，請求項在 1-10 項區間的申請案，EPO 在審查期間平均要發出略多於兩次的審查意見通知函，與申請人進行溝通；當請求項數達到 41-50 項時，平均的通知次數則將近 3 次。發函審查意見通知的次數越多，所需耗費的審查時間與審查人員的資源越多。



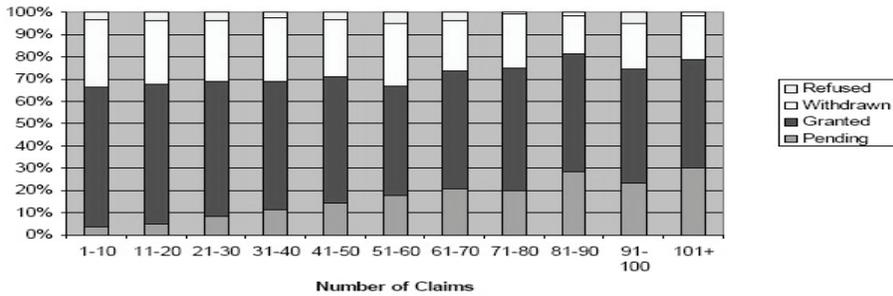
註：縱座標為發函審查意見通知的平均次數，橫座標為請求項數區間

圖 2. 2003 年 EPO 核准案件在審查期間發函通知次數與請求項數的關係⁷

(二) 延長申請案審定期間的時程

⁶ 前揭註 4，第 2 頁第 1 圖。

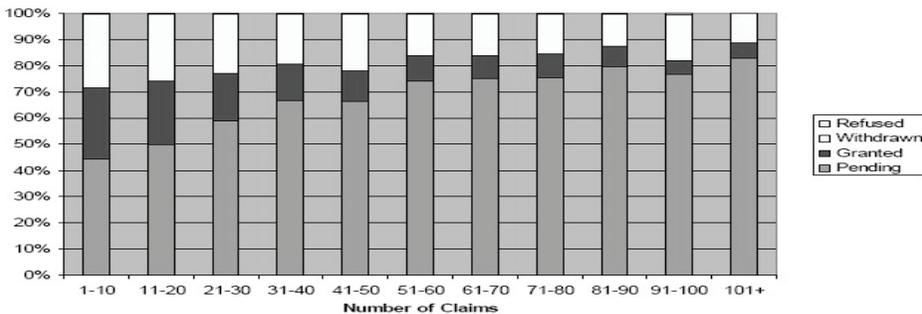
⁷ 前揭註 4，第 7 頁第 6 圖。



註：縱座標為案件所處狀態的比例，橫座標為請求項區間

圖 3. 1995 年 EPO 申請案在 2005 年 1 月 1 日時所處的狀態⁸

如圖 3 所示，1995 年向 EPO 申請的案件，在 2005 年 1 月 1 日之時，請求項 1-10 間的申請案，60% 核准，97% 已經審結(包括核准、核駁或放棄)，仍在審查中的比例才 3%；但請求項超過 100 項以上的案件，只有 48% 核准，70% 已經審結，卻有 30% 的案件繼續在審理中，請求項數愈多，審結時間愈長。



⁸ 前揭註 4，第 9 頁第 9 圖。



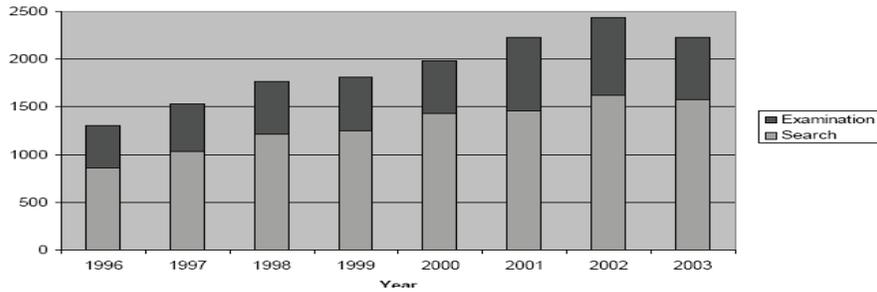
註：縱座標為案件所處狀態的比例，橫座標為請求項區間

圖 4. 2000 年 EPO 申請案在 2005 年 1 月 1 日時所處的狀態⁹

類似之情況如圖 4 所示，2000 年向 EPO 申請的案件，請求項 1-10 間的申請案，仍在審查中的比例約 40%，但請求項超過 100 項以上的案件，卻有 80% 的案件繼續在審理中，請求項數越多，審查的時程越長。

（三）增加專利審查人員的負擔

⁹ 前揭註 4，第 9 頁第 10 圖。



註：縱座標為 EPO 審查人員每人每年須審理請求項數，橫座標為年份

圖 5. EPO 審查人員每年所必須審理的請求項數¹⁰

1996 年時，EPO 審查人員每人每年須審理請求項約 1300 項，到 2003 年時，已經增加到 2200 項，成長率約為 69%。在最近 10 年間，申請案數量成長約 1 倍，每個案件請求項數也增加 50%，申請案量與請求項數兩方面遽增之雙重效應，大幅增加審查人員的工作負擔。

表 3 至表 5 為美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）、EPO、JPO 三邊局 2002 年至 2008 年發明專利待辦案件數、首次審查意見通知期間、申請案審定期間。

在表 3 中，專利待辦案件的清理，最值得借鏡的是 JPO。為解決積案，JPO 採取多項配套措施，其中為減少實審請求件數，JPO 於 2004 年 4 月開始，凡於第一次審查意見通知書發出前撤回實審

¹⁰ 前揭註 4，第 8 頁第 8 圖。



請求或撤案者，可於 6 個月內請求退回 50% 的實審請求費¹¹。並於 2006 年 8 月 9 日改為全額退費(此全額退費制度僅施行 1 年，2007 年 8 月 9 日後，又回復半額退費)，結果 2004 至 2008 年共有近 6 萬 8 千件申請案撤回實審請求或直接撤案。

除此之外，JPO 亦利用檢索委外處理。此外，JPO 並於 2004 年起，招募任職期間較短(10 年)之任期制審查官¹²，不具正式公務人員身分，目前已招募約有 604 人(自 2004 年開始每年約招聘 100 名任期制審查官)¹³。

不過，JPO 審查積案暴增的因素，還牽涉到新舊法過渡的特殊背景。JPO 原規定發明專利申請案可於申請日起算 7 年內請求實審，但 2001 年 10 月起，此一期限變更為申請日起算 3 年內。於是，原本一年僅有 20 至 26 萬件的發明專利申請案實審請求，突然在 2004 年增加到 328,105 件，2005 年並再增為 396,933 件。

但在連續兩年的暴增之後，發明專利申請案實審請求件數逐年遞減，2007 年減為 376,310 件，2008 年再降至 347,836 件，顯然，實審請求的高峰已過。對於適用舊法的發明專利申請案而言，其 7 年實審請求期限應於 2008 年 9 月底前全部到期。因為 JPO 的諸項措施，其 2008 年發明專利待辦案件數不增反減，且較前年減少積

¹¹ Japan Patent Office Annual Report 2009，第 11~12 頁。

¹² 同前註 11，第 16 頁。

¹³ Trilateral Statistical Report 2007，http://www.trilateral.net/tsr/tsr_2007/index.php。



案 2 萬多件，為三邊局中待辦案件數首度減少之國家。

表 3：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2004 年至 2008 年發明專利待辦
案件數（單位：千件）¹⁴

	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
USPTO	529	611	701	761	772
EPO	264	285	304	318	332
JPO	606	755	838	888	868

表 4：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2003 年至 2007 年首次審查意見
通知期間（單位：月）¹⁵

	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
USPTO	18.3	20.7	21.8	23.4	24.9
EPO	24.9	21.7	26.1	23.8	22.8
JPO	25.3	26.2	25.8	25.6	26.7

表 5：USPTO、EPO、JPO 三邊局 2003 年至 2007 年申請案審定期
間（單位：月）¹⁶

	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
USPTO	26.7	26.8	30.6	31.3	32.0
EPO	37.7	41.4	40.6	43.9	45.3
JPO	31.1	31.6	31.8	31.8	32.4

¹⁴ Japan Patent Office Annual Report 2006、2007、2008，USPTO Performance and Accountability Report 2006、2007、2008，EPO Annual Report 2006、2007、2008。

¹⁵ 同前註 14。

¹⁶ 同前註 14。



貳、三邊局專利申請中有關費用的因素

一、EPO、USPTO 及 JPO 市場大小及申請案數之間的關係

歐洲著名的經濟統計學家 Didier Francois and Bruno van Pottelsberghe de la Potterie，在一篇評估專利的費用是否會影響申請專利的意願及其影響程度¹⁷，其分析資料是來自 2003 年三邊局(該篇論文於 2006 年公開，雖然不是依據最新的三邊局基本資料，但仍非常值得參考)。其表示，雖然已加速專利法規的調和性，EPO、USPTO 及 JPO 之間在很多方面還是有所不同，表 6 概述 2003 年有關三邊局的情況。

表 6：EPO，USPTO 及 JPO 基本資料(資料來源：三邊局統計資料)

	EPO	USPTO	JPO
全體員工數	5,821	6,723	2,479
專利審查人員	3,365	3,535	1,126 ¹⁸
年度預算(百萬歐元)	1,022	950	839
申請案件數	116,613	342,441	413,092
核准案件數	59,992	169,028	122,511
申請案來源國家(百分比%)			
美國	27	55	5
日本	16	18	88
EPC 會員國	50	15	3
其他	7	12	4

¹⁷ Didier Francois and Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, "The Cost Factor in Patent Systems", Working Paper: WP-CEB 06-002, Solvay Business School, Universite Libre de Bruxelles。 <http://www.solvay.edu/EN/Research/Bernheim/documents/WP06-002BVPetDF.pdf>。

¹⁸ JPO 審查人員不包括分類與檢索人力，此部分係由財團法人工業所有權協力中心(Industrial Property Cooperation Center, 簡稱 IPCC)等外部組織完成。



由表 6 可知三邊局之間的重要差異，很明顯地，EPO(申請案件數 116,613)比起 USPTO(申請案件數 342,441)及 JPO (申請案件數 413,092)的年申請量少許許多，這個差異可由三個因素來解釋¹⁹：

- (一) 三邊局的專利申請請求項數是不同的。在 2003 年，每件專利案平均請求項：JPO 為 7 項、USPTO 為 23 項、EPO 為 18 項，也就是說一件發明，跟 USPTO 及 EPO 比較，在 JPO 申請需要較多的專利來保護。
- (二) 由總申請案件數、申請案來源國家申請比例及 JPO 之申請案數三者之吸引指數可知，美國科技市場的吸引力是歐洲的 3 倍，原因可能是由於費用及 EPO 申請之複雜性，EPO 專利申請比其他兩個專利局較無吸引力。
- (三) 在 USPTO、JPO 及 EPO 之間一個主要差異是在 EPO 獲得專利時，必須要取得 EPC 會員國的認證，而且獲得專利的案件無法在全歐洲被自動認證。EPO 最常被指定的 13 個國家之各別指定比率(在檢索報告及專利公開後，申請人必須申請實體審查及核准後欲指定保護的 EPC 會員國，亦即專利核准後只能在審查期間所指定的國家才可被有效的認證)，超過 90% 指定德、英、法三國，義大利、西班牙大約各為 80、70%。

¹⁹ 同前註 17，第 7、8 頁。



圖 6 說明市場大小及申請案數之間的關係並不明確，由圖 6 可知日本是最小的區域（人口數）但有最大量的申請案量，歐洲則具最大的區域（人口數）但申請案量卻最少（EU3、EU13、EU25 分別是被指定率超過 90%、60%及 2003 年當時全部 EPC 會員國）。

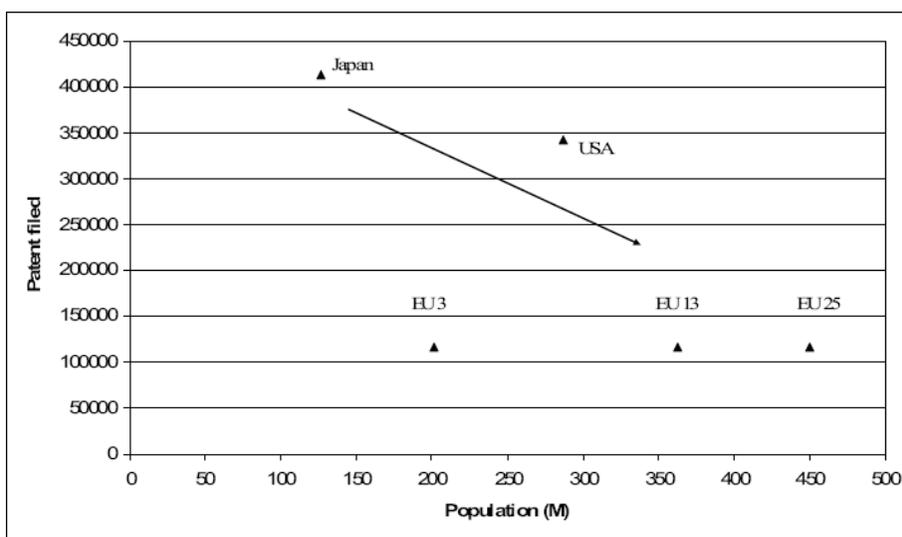


圖 6：EPO，USPTO 及 JPO 市場大小（人口數）與申請量之間的關係²⁰

這種在專利申請量和市場大小之間缺乏的正向關係，可能是由於三邊局各有不同的專利制度²¹，由平均項數/件來看，JPO 是 7，EPO 和 USPTO 則各為 18 和 23，故請求項數可能是一個更適當的指數。著名的經濟統計學家 Tong and Frame 於 1994 提出參考專利案件之請求項數，認為其更能作為國家技術能力的指標²²。以日本

²⁰ 同前註 17，第 10 頁。

²¹ 同前註 17，第 11 頁。

²² Tong X. and J. D. Frame, 1994, Measuring national technological performance



為例，其在 EPO 的申請案大多由 4 至 7 件合併為 1 件申請，此的確改變日本在專利的相對科技表現。

二、專利申請所需的費用

在 EPO 專利核准過程依序為：專利申請→先前技術檢索→18 個月後公開→請求實體審查→核准、拒絕或撤回→可能的上訴及異議程序。

專利費用可分 4 類：

- (一) 審查期間的費用：例如申請費、檢索、審查及指定國家的費用。
- (二) 翻譯費用：到外國申請專利，或獲得專利時需翻譯成官方語言以便取得認證的費用。其在於代理人所提供的服務，EPO 一旦核准專利，依說明書頁數、有關保護範圍的對策，國家數愈多，費用也愈高。
- (三) 外來的費用：在於給代理人之費用，如專利的撰寫、申請專利及後續動作，然而較大的公司常有自己的 IP 部門，小公司就須仰賴法律顧問及代理人。
- (四) 維持費用：就是年費，維持專利的認證，JPO 及 EPC 會員國是每年皆需繳費，USPTO 則是一段特定時間。年費通常隨著時間增加，在 EPO 核准專利，則需至每個指定國家維持專利的認證，而每個國家的費用都不同。

with patent, claims data, Research Policy, 23(2), 133-141。



事實上，諸如請求項數、頁數、途徑、外來費用的品質、想要核准專利的速度、想要受到保護的地區因素也包含在專利的總費用中。而較冗長的專利（即具較多項數及頁數）及想在較多 EPC 會員國得到保護的專利，其在審查及外來的費用上的花費也較昂貴。費用也與審查期間是否延遲（特別是代理人與專利局之間的文書往返若較多時）、意欲獲得專利的速度等亦有關聯；其中行政管理或審查費用易於量化，但外來及翻譯費用則為大約值，因為其與代理人所提供的服務品質有關。

表 7 可看出三邊局於核准專利過程中所需的費用。審查期間的費用包括申請、檢索、審查、指定保護國家（EPO 獨有）、核准及行政管理費用，只有 EPO 需要翻譯費及認證費用（EPO-3 為 95 歐元，EPO-13 為 1,700 歐元），EPO 專利一旦核准，翻譯費用及認證費用都必須被計算在內。

表 7：2003 年 EPO、USPTO 及 JPO 專利申請及年費之費用結構²³

	EPO-3 ¹	EPO-13 ²	USPTO	JPO
假設前提				
平均請求項數	18	18	23	7
核准期間(月)	44	44	27	31
指定保護國費用	3	13	1	1
翻譯語言數 ³	2	8	0	0
審查過程費用	歐元	歐元	美金	日圓

²³ 同前註 17，第 14 頁。



申請費用	160	160	225	16,000
檢索費用	690	690	375	
指定國家費用	225	525		
第三年年費	380	380		
第四年年費	405	405		
實審費用	1,430	1,430	150	168,600
核准費用	715	715	1,300	
超項費用 ⁴	320	320	54	28,000
行政管理費	250	250	300	
翻譯費用 ⁵	3,400	13,600		
指定國認證費用	95	1,700		
全部審查過程費	8,070	20,175	2,404	212,600
全部審查過程不含 翻譯費(歐元)	4,670	6,575	1,856	1,541
全部審查過程包含 翻譯費(歐元)	8,070	20,175	1,856	1,541
外來服務費用 ⁷ (歐 元)	12,500	19,500	8,000	4,000
核准專利後(歐元)				
維持 10 年費用				
維持 20 年費用	2,975	16,597	2,269	2,193
	22,658	89,508	4,701	11,800
專利申請所需費用 ⁶ (歐元)	20,570	39,675	9,856	5,541
全部 10 年費用	23,545	56,272	12,125	7,734
全部 20 年費用	43,228	129,183	14,556	17,341



備註：

1. EPO-3 是指德、英、法三國超過 90% 專利申請指定的國家。
2. EPO-13 是指 13 個超過 60% 專利申請指定的國家：德、英、法、意大利、西班牙、荷蘭、瑞典、瑞士、比利時、奧地利、丹麥、芬蘭、愛爾蘭。
3. EPO-13 只需翻譯 8 種語言，EPO-3 則為兩種(如荷蘭、瑞士、比利時有共同的語言)。
4. claim tax 即超過基本項數的收費：2003 年時，EPO 超過 10 項每項加收 40 歐元；USPTO 是超過 20 項每項加收 50 美元；JPO 是每項 4000 日元(無基本項數)；EPO 和 USPTO 超過項數之費用算在專利申請中。
5. 翻譯費用：每一種語言為 1700 歐元(包括翻譯及代理人費用)。
6. 這是指向 EPO 直接申請所需的費用，即不包括已具國際優先權或經 PCT 申請的費用。
7. 外來服務費用：EPO 每件 8000 歐元(假設值)，每指定一個國家多加 1500 歐元，JPO 每件的項數較少，故以半數計(4000 歐元)。

表 7 說明三邊局專利申請費用的差異，EPO 的專利費用比 USPTO 及 JPO 高，主要是 EPO 申請人必須付翻譯、認證費用及年費，且指定國家愈多，相關費用(年費、翻譯、認證費用及外來服務費用)也增加。一件 EPO 專利在 3(13)個 EPC 會員國的 20 年年費，超過 43,000(129,000)歐元，而 USPTO 約 16,000 歐元，JPO 約 21,000 歐元；相較之下，JPO 專利的審查費用最便宜，而 USPTO 專利 20 年的保護也最便宜。

因為市場大小並未列入考慮，因此以上結果還不能算是最可信賴的，假設兩個專利系統對於准予專利有相同的價錢結構、有相同請求項數，但地區大小不同。結果應該是，較大市場的地區較被申



請人所喜好，因為它的每單位市場的價格較低，這個方法是利用 3C-index²⁴ (the cost per claim per capita，亦即每單位人口每項的費用) 來算。

如果計算每百萬人口每項的費用與申請項數之間的關係²⁵，其結果是明顯的負的線性關係，美國是較 EPO 為小、較 JPO 為大的市場，它大約是每百萬人每項為 0.5 歐元，這也可解釋為何 USPTO 具高的吸引力，而 JPO 每百萬人每項約 1.7 歐元，EPO-3 約 2.2 歐元，EPO-13 約 3 歐元。也就是說數值愈高，專利的需求愈低(申請量愈少)，由 3C-index 可知，每百萬人申請一項專利的費用，EPO-13 約為 USPTO 的 6 倍。

要評估專利的費用和專利申請數之間的關係是複雜的，因為費用不易有接近的結果，且一些報告²⁶或文章²⁷也認為業界對專利的行為在於其針對於國際間的對策而非價錢。上面論述之觀點，僅是將核准專利所需全部費用列入考慮。

²⁴ 同前註 17，第 19 頁。

²⁵ 同前註 17，第 20 頁。

²⁶ Archontopoulos E., D. Guellec, N. Stevensborg, B. van Pottelsberghe de la Potterie, N. van, Zeebroeck, 2006, When small is beautiful: measuring the evolution and consequences of the, voluminosity of patent applications at the EPO, EPO and CEB Working Paper, forthcoming.

²⁷ Duguet, E. and I. Kabla, 1998, Appropriation strategy and the motivations to use the patent, system: an econometric analysis at the firm level in French manufacturing, Annales, d'Economie et de Statistique, 49/50, 289-327.



參、費用以外的因素

雖然三邊局在大部分的目標是相同的，但在技巧及促進創新政策工具的經濟角色上是不同的。因此，這部分要探討的是，EPO 的專利成本較高，是否 EPO 所提供的服務品質也較高？以下是列出三邊局之間的不同處，其是有關在准予過程中程序上的步驟、品質或嚴謹度上可能的影響，這些可能被認為是准予專利過程中嚴謹與否的粗略指標，分別由工作量、審查的速度、核准率來做說明，表 8 概述 2003 年三邊局間審查品質指數的一些不同處。

表 8：2003 年三邊局的審查品質指數²⁸

	EPO	USPTO	JPO
專利審查人員	3,365	3,535	2,426(註 2)
請求實審率	87%	100%(註 3)	54%
審定期間(月)	50(註 1)	27	31
申請案件數	116,613	342,441	413,092
核准案件數	59,992	169,028	122,511
核准前異議程序	有	無	無
全部申請案請求項	2.1 百萬	7.9 百萬	2.9 百萬
全部核准案請求項	1.1 百萬	3.9 百萬	0.9 百萬
每位審查人員審查案件數	34.6	96.9	170.3
每位審查人員核准案件	17.8	47.8	50.5

²⁸ 同前註 17，第 25 頁。



數			
每位審查人員審查項數	624	2,235	1,195
每位審查人員核准項數	327	1,103	371
核准率	59%	64%(87%~97%) (註 4)	50%

註 1：EPO 審定期間包含檢索及實體審查期間。

註 2：JPO 的檢索是由 IPCC 負責，其人數大約 1300，故加上 JPO 之審查人員 (1126) 共 2426 人。

註 3：在 USPTO 提出申請皆會進行實體審查，故請求實審率 100%。

註 4：USPTO 的核准率若加上連續申請案應為 87% 至 97%。

一、工作量²⁹

表 8 指出，在大約相同的審查人員(及相似的年收入)加以比較，USPTO 審查人員處理申請及准予專利上是 EPO 的 3 倍，假如考慮項數，在申請及准予專利期間，USPTO 處理的工作量是 EPO 的 4 倍。在 EPO，每年每位審查人員約處理 624 項，准予 327 項；然而在 USPTO，每年每位審查人員約處理 2,235 項，准予 1,195 項，這些數據說明 USPTO 每位審查人員處理項數與准予項數的工作量是 EPO 的 3 到 4 倍，這個明顯的不同處可能是由於每位審查人員處理每件專利所費的時間不同。而我國審查人員每年約處理 100 件專利初審案件，再以每件專利平均請求項 18 項計算，我國每年每位審查人員約處理 1,800 項，工作量亦明顯較 EPO 大了許多。

²⁹ 同前註 17，第 22 頁。



二、審查速度³⁰

審查所需時程對申請人而言是一個重要的因素，因為這說明准予專利所需的時間，EPO 平均 50 個月，JPO 約 31 個月，USPTO 約 27 個月。因為 EPO 和 JPO 必須等待申請人的回應（在 EPO，一個申請案是意味請求檢索，而非實體審查的請求，其必須在檢索報告公開後不超過 6 個月提出實體審查申請；在 JPO，專利的申請並非指請求實體審查，其可於申請日後 3 年內提出請求審查（2001 年 10 月開始由 7 年降為 3 年），但如果是在 USPTO 提出申請，則被視為請求實體審查），EPO 在檢索及實體審查過程所費時間比 USPTO 及 JPO 多。

EPO 提出一個延遲的原因，乃因為 USPTO 的審查人員只花 3 至 4 小時在檢索上，JPO 的審查人員檢索是由 IPCC 負責，然而 EPO 卻是可持續超過 3 天，因此 EPO 在先前技術的檢索較精確，也促進專利的品質。JPO 在審查上比較快的原因，除了因為其檢索是由 IPCC 做的，且每件專利平均項數為 7 項，這也明顯減輕檢索和審查過程的壓力。至於 USPTO，Lemley³¹則認為，因為 USPTO 的審查人員有傾向於給予專利的壓力，而非拒絕申請，故其一個完整的審查過程只需 18 小時。

³⁰ 同前註 17，第 23 頁。

³¹ Lemley M., 2001, Rational ignorance at the patent office, The Berkeley Law & Economics, Working Papers, 2000(2), 第 40 頁。



三、核准率及異議的過程³²

由表 8 可知，USPTO 的審查率是 100%，而 EPO 和 JPO 則各為 87 和 54%，EPO 和 JPO 因為需提出實體審查的請求，故其請求實審率較低。在 EPO 的審查過程中，專利被有效公開前，第 3 人可由核准前的異議程序提出異議（在 EPO，可於准予專利後 9 個月內提出），異議較訴訟便宜且程序進行較快，異議程序被認為可以明顯提升專利審查的精確性，通常會有額外有關發明的先前技術及其可專利性的有用資訊，這也明顯導致核准率的下降。

肆、我國推動逐項收費及撤回發明申請案退還實 審費機制

一、我國與各國在專利審查費用的比較

環顧美國、歐洲、日本、澳洲等先進國家與地區；甚至於鄰近我國之韓國與中國大陸之專利審查收費項目（如表 9 所示）。我國專利收費準則自 93 年 7 月 1 日調整迄今，在此段期間內，智慧局已在專利審查上推動多項重大改革，包括申請專利範圍請求項的逐項審查、踐行初審之審查意見通知程序以及擴大面詢制度，延長審查意見通知指定申復期間（申請人國籍非屬中華民國國籍者，發明專利之審查意見通知函指定申復期間調整為 3 個月，並得申請延長 1 次，總計指定期間以不超過 6 個月為原則）；同時並於 96 年 1 月

³² 同前註 17，第 23~24 頁。



1 日起，實施發明初審案檢附專利檢索報告之措施；惟規費部分，並未因應審查成本增加而配合調整規劃，我國的收費項目顯然未能完全呈現專利審查投入的成本與服務的內涵。

表 9：目前我國與各國發明審查費用一覽表

國別/區域別	收費項目與金額
美國 ³³	申請費 330 美元，檢索費用 540 美元，審查費用 220 美元
	請求項超出 20 項，每項加收 52 美元
	獨立項超過 3 項，每項加收 220 美元
	多項附屬項，每項加收 390 美元
	說明書超過 100 頁，每 50 頁加收 270 美元
	延長申復期限請求費（1 個月內）130 美元
	延長申復期限請求費（2 個月內）490 美元
	延長申復期限請求費（3 個月內）1110 美元
	延長申復期限請求費（4 個月內）1730 美元
	延長申復期限請求費（5 個月內）2350 美元
早期公開費 300 美元，核准公告費 1510 美元	
歐洲 ³⁴	申請費 180 歐元，檢索費用 1050 歐元，審查費用 1405 歐元
	請求項超出 15 項，每項加收 200 歐元
	請求項超出 50 項，每項加收 500 歐元
	說明書超過 35 頁，每頁加收 12 歐元
	修正說明書 100 歐元

³³ 2008 年 10 月 2 日以後之實用（utility）專利申請費用，小型企業收費減半。
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009january01_2009may01.htm。

³⁴ 2009 年 4 月 1 日以後之申請案件適用。
<http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees/schedules-amounts.html>。



	核准公告（公開）費 790 歐元
日本 ³⁵	申請費（日文說明書）15,000 日圓
	申請費（外文說明書）24,000 日圓
	審查費用 168,600 日圓（附具 JPO 之 PCT 檢索報告審查費用 101,200 日圓、附具他國 PCT 檢索報告之審查費用 151,700 日圓、附具 JPO 指定檢索機構檢索報告之審查費用 134,900 日圓）
	每個請求項另收 4000 日圓（附具 JPO 之 PCT 檢索報告 2,400 日圓、附具他國 PCT 之檢索報告 3,600 日圓、附具 JPO 指定檢索機構之檢索報告 3,200 日圓）
	延長申復期限請求費 2,100 日圓
韓國 ³⁶	申請費 38,000 韓元
	說明書（不含專利範圍）每頁收 1,000 韓元
	請求實體審查費用 130,000 韓元
	每個請求項另收 40,000 韓元
	主張優先權之請求費，每項 20,000 韓元
澳洲 ³⁷	申請費 320 澳幣（電子申請 290 澳幣）
	說明書（超過 30 頁）每頁加收 19 澳幣
	請求實體審查費用 420 澳幣（若有澳洲國際初步審查報告（IPER, international preliminary examination report），則為 300 澳幣），及接受請求實體審查費用（Acceptance of a patent request）140 澳幣
	請求項超出 20 項，每項加收 100 澳幣
中國大陸 ³⁸	申請費 900 人民幣，實體審查費用 2,500 人民幣

³⁵ 2009 年 4 月 1 日以後之申請案件適用。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/index.htm。

³⁶ 2009 年 1 月 1 日起之收費標準。
<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=30200&catmenu=ek30200>。

³⁷ 2009 年 7 月 1 日起之收費標準。
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/fees_index.shtml。



	請求項超出 10 項，每項加收 150 人民幣
	說明書超過 30 頁，每頁加收 50 人民幣
	說明書超過 300 頁，每頁加收 100 人民幣
	主張優先權之請求費，每項 80 人民幣
	第 1 次延長申復期限請求費，每月 300 人民幣
	再次延長申復期限請求費，每月 2000 人民幣
我國	申請費 3500 元，審查費用 8000 元（不論請求項數多寡）
	說明書超過 50 頁，每 50 頁加收 500 元

在專利審查中，必須針對各個請求項判斷其可專利性，請求項越多，所需審查成本也越高。說明書頁數較多的案件，需要挹注較其他案件為多的審查資源，也是不爭的事實；此外，有主張優先權者，是否採認，亦須就實質技術內容來決定，也需要額外的成本；另請求項為獨立項或附屬項，以及附屬項依附的項數都牽涉到請求項專利範圍解讀的難易，審查成本也有不同。

雖然如此，我國尚未依申請專利範圍請求項的多寡、型態（獨立項或附屬項、附屬項依附之項數）以及是否主張優先權作為收費的標準，也未因為提供檢索報告而另收檢索費，申請人延期申復亦無需負擔費用。

然而前揭 6 國或地區均已依據請求項數收取審查費，USPTO 更細分至請求項型態（獨立項、附屬項、多項附屬項）來計費，韓

³⁸ 2001 年 3 月 1 日起公告之收費標準。

http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlsq/zlfy/200110/t20011028_78182.htm。



國與大陸對主張優先權的請求項另外收費。USPTO、JPO 與大陸對於延展申復期限，亦向申請人收取費用。

近期各國多有修正專利審查費，USPTO 2008 年 10 月 2 日以後之專利申請費用，調高約 10%。EPO 2009 年 4 月 1 日以後之申請案件費用，差異最明顯者為調整審查費之基本項數，請求項超出 15 項、每項加收 200 歐元，請求項超出 50 項、每項加收 500 歐元，EPO 相較於以前請求項超出 10 項，每項加收 45 歐元，可說大幅調高出基本項數之請求項（15 項）實審費用。JPO 因為前幾年已經大幅調高過審查費用，故最近修正僅將申請費由 16,000 日圓稍微調降為 15,000 日圓，其他審查費用幾乎不變。韓國在請求實審費用及請求項逐項收費上，大幅調高近 25%；惟近來韓元暴跌，換算台幣後，其申請費用雖較我國為低，但如加上實體審查費，其費用又遠超過我國（例如 20 頁的說明書，10 項的請求項，約需新台幣 16,839 元；又如其主張優先權者，約需新台幣 22,559 元）。

我國專利審查的收費金額，遠低於美國、日本、歐洲、澳洲等先進國家地區的收費標準，與亞鄰之韓國與中國大陸相比，亦普遍偏低。

二、各國申請撤回退費制度

專利申請案件依其技術領域類別不同，在市場生命週期亦有不同，然而在其申請專利後，因受限於審查能量，於獲准專利時，市



場之競爭力可能已有所不同，甚至已無競爭力。對此種情形，美國、韓國、日本及澳洲等國家均有退費機制，允許專利申請人，在特定條件下，基於其企業利益或專利布局等考量，可申請撤回申請案，並退回審查費用（如表 10：各國審查費用申請撤回退費概況）。

表 10：各國審查費用申請撤回退費概況

國別	相關法條及規定
美國	1、相關法條：37 CFR 1.137 & 1.138 ³⁹
	2、相關規定：若申請案於 USPTO 作成第一份審查意見通知（包括核駁通知、核准通知）前，即已決定撤回或取消部分請求項，以致當初申請時所繳之檢索費用、超項費或多項附屬項數費用已無繳交的必要，申請人得於決定撤回或請求項取消的 2 個月內向 USPTO 請求退費，此 2 個月的期限不得延長。
韓國	1、相關法條：專利法第 84 條 ⁴⁰
	2、相關規定：若申請案於 KIPO 申請日起 1 個月內，即已決定撤回，可退還申請費用及請求實體審查費用。
日本	1、相關法條：特許法 195 條 ⁴¹

³⁹ USPTO，http://www.uspto.gov/forms/forms_alpha.jsp。

⁴⁰ KIPO，<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60201&catmenu=ek60201>。

⁴¹ Japan Patent Office Annual Report 2009，第 11 頁。



	2、相關規定：JPO 自 2004 年 4 月起，申請人在收到第 1 次審查通知前撤回申請，JPO 返還 50% 的審查費用。更於 2006 年 8 月 9 日起，將審查費用半額退費擴展為全額退費。（退費請求必須在申請案放棄或撤回之日起六個月內為之；惟此制度僅施行 1 年，自 2007 年 8 月 9 日起已回復半額退費）
澳洲	1、相關法條：撤回退還規費指南 ⁴² （Corporate Guidelines for Refunds and Waivers）
	2、相關規定：申請人所繳費向澳洲智慧局（IP Australia）請求之任何程序，如澳洲智慧局已完成該程序，則該所繳費用屬於澳洲智慧局。反之，申請人所繳費請求之任何程序，如澳洲智慧局尚未完成該程序，則該所繳費用屬於申請人，可申請退還。

JPO 為消化積案，過去這段時間，採取多項配套措施因應此一問題。例如為減少實審請求件數，JPO 開始提供實審請求費退費服務：根據 2004 年 4 月生效的辦法，凡於第一次審查意見通知書發出前撤回實審請求或撤案者，可於 6 個月內請求退回 50% 的實審請求費。為加強誘因，JPO 並於 2006 年 8 月祭出為期一年的全額退費優惠辦法。結果 2004 至 2008 年共有近 6 萬 8 千件申請案撤回實審請求或直接撤案。

如此，不僅企業可以獲得專利規費退回之實質助益，就有效利用專利審查資源而言，亦可以省卻審查時間，並轉移至其他需審查之專利申請案。

⁴² 澳洲專利局，<http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/finance/refunds.PDF>。



三、我國逐項收費及撤回退費調整方案⁴³

為有效縮短發明專利申請案等待審查時間，智慧局清理專利積案計畫之措施，包括研擬「專利規費調整方案」，已併於 98 年 10 月 28 日對外召開公聽會，聽取各界意見。

發明專利逐項審查本應逐項收費，美國、歐洲、日本等專利先進國家及大陸、韓國皆然，目前僅有我國已逐項審查但未採逐項收費。為利逐項收費方案之順利採行，智慧局並進一步研析各國收費情形及收費數額作成「專利規費調整方案」⁴⁴，提供各界參考；且智慧局自 95 年起已多次對外宣導，因此外界對本於「使用者付費」原則，理應將申請專利所產生之相關行政成本，合理反應在規費之收取上，故對逐項收費新制之正當性，已有一定程度之認識。

智慧局針對逐項收費訂定二個基本原則。其一為收費的方式明確簡單：明確簡單的收費方式，有利於收費系統的設計與運作，如收費項目太過繁雜，不僅增加申請人困擾，亦會造成智慧局的負擔。其二為避免請求項數浮濫：收費太低或是基本項數過多，恐無法有效使申請人審慎考量其需要，導致請求項浮濫。

原本公聽會規劃方案：實體審查申請費之申請專利範圍基本項數設定為 10 項請求項，收取基本費金額設定為新台幣（以下同）

⁴³ 經濟部智慧財產局，發明專利審查實務作業相關調整方案及專利規費收費準則修正草案公聽會，

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4054。

⁴⁴ 同前註 43 中「專利規費調整方案」。



8,000 元，超出基本項數者，每項收取 800 元；經修正調整後，依不同項數比較，我國仍為大陸、韓國及日本審查費用收費最低者。

由於現行對於發明案之實體審查費，無論其申請專利範圍有多少請求項，均僅收取 8,000 元，因此，採行逐項收費後，依智慧局公聽會之修正草案規劃，設定基本項數 10 項收取基本費 8,000 元，超出基本項數者將逐項收費，每項 800 元。但對於申請人而言，收費金額 8,000 元不變，而服務範圍縮減（由不限制項數變為設定基本項數 10 項），容易先入為主，造成規費有變相漲價之嫌的第一印象，而可能有礙逐項收費新制之推動。爰智慧局遵奉行政院 吳院長 98 年 9 月 13 日在院會上之裁示：「政府施政貴在關鍵的時刻，作出最佳的決策……亦應多觀察庶民經濟現象，以掌握景氣脈動及對民生的影響……因為政府的統計數據，民眾無法親身感受，而需多關注一般民眾生活、貼近民眾感受，所訂政策才能符合民意」。從而將基本費之金額設定為較現行規費金額為低，對申請人而言，其申請實體審查之行政規費係降價措施。因此，經濟部於 98 年 12 月 8 日公告⁴⁵將發明專利申請案實體審查申請費之基本費金額設定為 7,000 元，其請求項數在 10 項以下之申請案，將減少 1,000 元之申請成本，對於申請專利範圍請求項數較少之國內傳統產業或中小企業（在 2008 年發明申請案件 51,909 件當中，國內案 23,868 件，國外案 28,041 件），及經濟環境較為弱勢之自然人、學生等廠商及

⁴⁵ 經濟部公告「預告修正「專利規費收費準則」部分條文，預定自 99 年 1 月 1 日起施行」。http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4192。



民眾，可降低其申請成本，照顧大多數國內申請人實質受惠，使規費之調整更具正當性。

至於申請專利範圍請求項數達 10 項以上者，因項數較多之申請案，其逐項審查所花費之審查人力及時間本即較長，且申請人所取得之權利範圍亦較大，如收取較基本項數平均每項收費 700 元（ $7,000 \div 10 = 700$ ）高之超項費（每項 800 元），不僅是符合「使用者付費」之要求，亦是合理化收費機制之必要措施，預期可促使申請人精緻化其申請案，減少浮濫、不必要之請求項數，如此將可縮短審查時間，有助於案件之快速審結、加強清理待辦案件，同時回應業界之要求。相較之下，依重新規劃之規費調整方案，此一收費新制仍較亞鄰各主要專利國家之收費為低。

在撤回發明申請案退還實體審查規費方面，依現行專利法的規定，申請人無法單獨撤回實體審查之申請，即便撤回全部申請案，現行專利規費收費準則無相關退費規定，僅得依規費法第 19 條規定，對於未能於法定處理期間內完成審查者，當申請人申請終止辦理時，退還已繳規費。至於未逾公告處理期限之申請案，其費用無法返還，因此縱使申請人已經放棄其發明申請案，但因尚未逾公告處理期限，亦無意願撤回，導致該等案件仍須進行審查，造成審查資源的浪費。

智慧局此次規費調整方案，已考量前述情形，新增申請人在等待審查期間，如認為其發明專利申請案不須再進行審查，增訂撤回



發明專利申請案可退還實體審查申請費或再審查申請費之機制，因此，除前述「規費法」第 19 條規定，申請案超過公告處理期限尚未審定者，得申請終止辦理並退還規費外，本次修正新增之申請人於第一次審查意見通知前撤回發明申請可退費之規定，希藉以鼓勵申請人撤回已無保護必要之申請案，將審查能量用於申請人確實欲取得專利權之申請案，建置一符合申請人期待之措施。

伍、結語

以人口數來看，歐洲市場大於美國市場的 2 倍，當以 3C-index（每單位人口每項的費用指數）做分析時，可發現專利的費用與請求項數間（或專利申請量）是呈現相反的關係。USPTO 之 3C-index 數值為 EPO-3 的四分之一，這可說明為何較大的歐洲市場專利申請量卻只有美國的三分之一。此外，JPO 專利的審查程序過程所發生費用是三邊局中最便宜的（因為其不用繳早期公開、核准公告及行政管理費用），也可間接說明為何 JPO 的申請案件數最多。另外，或許參考專利案件之請求項數，更能作為國家技術能力的指標。可見，市場大小不是決定專利申請量的主要因素，專利收費制度、申請項數、審查品質、審查速度，乃至業界對專利的國際布局都是必須考慮的。



EPO 局長 Alison Brimelow 認為⁴⁶「以相對低廉的費用獲得專利的時代正在結束。…不斷增加的待審積案以及備受關注的專利授權質量問題，都意味著或許需要支付更多費用以尋求獲得專利保護。」並稱此舉事關「專利體制的健康(the health of the patent system)」。

果不其然，EPO 於 2007 年底宣布大幅調高年費及超出基本項數之請求項實審費用(2009 年 4 月 1 日以後申請案，超項費用由 45 歐元調漲至 200 歐元，超過 4.4 倍以上)。他山之石可以攻錯，各國的經驗對於我國可作為解決問題之借鏡。我國的收費項目並未完全呈現專利審查投入的成本，智慧局於 2010 年 1 月 1 日起之新申請案，對超出基本項數之請求項開始採取逐項收費之制度，不但合乎使用者付費之精神，亦可督促申請人審慎考量其實體審查申請之必要性，及其請求項更趨於精緻化，且更能提升專利審查能量及其效率。期藉專利規費機制的變革，使得我國的專利體制邁向更健康的大道。

⁴⁶ Ever increasing circles: Thomson Scientific 2008 Patent Focus Report ,
<http://science.thomsonreuters.com/news/2008-01/8430053/>。