TIPO 發明專利關聯案聯合面詢試辦措施與 JPO 關連出願連携審查制度介紹及差異探討

林信宏*、黃崇紋**、石博文***、林聖傑****

摘要

日本特許廳於平成 12 年（2000 年）起實施關連出願連携審查制度，由專利申請人主動申請，將隔年預審期間之專利申請案件中，以技術觀點將具有相關連的專利申請案編組，以書面資料提供日本特許廳參與關連出願連携審查；我國則於民國 100 年（2011 年），邀請半導體、面板、電腦、資通等領域企業或研究機構依其意願參與發明專利關聯案聯合面詢試辦措施，由專利申請人將具有技術關聯性的一系列申請案件申請聯合面詢，辦理聯合面詢後，以一期限內發出審查意見。本文主要介紹日本特許廳關連出願連携審查制度，同時與我國發明專利關聯案聯合面詢試辦措施進行比較，並針對此措施作簡單評析。

關鍵字：聯合面詢、關聯案、關連出願、連携審查、日本特許廳、JPO、智慧局

收稿日：101 年 10 月 18 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利約聘審查人員；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利高級審查官兼科長。

**** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

壹、前言

我國發明專利關聯案聯合面詢（以下簡稱聯合面詢）試辦措施之主要目的係為加速產業、學界及個人研發創新成果及早獲得專利保護，並可藉由群組式審查方式對其特定重點技術領域建構完整專利戰略及布局，專利申請人得就發明專利初審案提出聯合面詢申請意願，由審查人員透過面詢進行群組式集中審查，以利迅速理解申請案技術內容，進而提昇專利案件審查效能及速率。翻閱各國專利局相關制度，僅發現日本特許廳具有相似概念之制度設計，其名稱為「関連出願連携審査（以下簡稱連携審查）制度」，因此基於本試辦措施之設計目的及參酌日本特許廳連携審查制度之相關設計，得以完備我國聯合面詢實施方案初步架構。本文主要以介紹日本特許廳関連出願連携審查制度相關設計，並輔以說明我國與日本制度上之差異。

貳、JPO関連出願連携審查制度簡介

一、緣起

日本特許廳関連出願連携審查制度是從平成 12 年（2000 年）起開始實施，迄今仍持續實施此連携審查制度。主要目的係藉由協助專利申請人以專利申請組合方式形成智慧財產戰略之同時，從審查的品質與數量兩觀點思考，將具有技術関連的申請案組合進行審查，一方面可以減輕參加連携審查專利申請人及審查單位雙方的事務處理負擔，另一方面也希望能夠使專利申請人取得適當權利。此外，特別地說明，連携審查之實施對於申請人是否參加，主要仍以尊重專利申請人的意願，即使不參加對於專利申請人也不會有任何的損失。

二、關連出願連携審查制度內容

（一）申請人資格：

對於申請人資格日本特許廳係採開放申請的態度，舉凡產業界、學界、研究機構或個人申請人均受理其連携審查申請，可依申請人之意願主動申請參與連携審查制度，亦可委託專利代理人申辦。

（二）申請時程：

1. 每年定期接受申請：

日本特許廳原則上於每年9月上旬公布隔年募集連携審查公告，專利申請人依公告表列之時程申請參與連携審查制度，於9月下旬截止受理（如表1所示為平成23年（2011年）發布關連出願連携審查時程表[1]）。

2. 原則上給專利申請人約3個月的申請作業時間：

日本特許廳於收到專利申請人的參加連携審查申請後，日本特許廳把符合明年預定著手審查的案件清冊以電子郵件寄發給專利申請人。收到該清冊的專利申請人，確認案件後，填寫具有相關連的申請案，並編組給予互相關連的申請案一群組編號（如「D01」等任意的編號），並回覆日本特許廳，於該年12月上旬

[1] 日本關連出願連携審查平成24年募集公告 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h24_kanren_s_gan.htm（最後造訪日100年9月13日）。

截止回覆。

3. 隔年四月審查開始，該年年底前發出審查意見：

日本特許廳經募集後於隔年四月開始進行相關具有相關連申請案的連携審查，進入連携審查的具有相關連的專利案件，日本特許廳最遲可於該年年底前發出審查意見。

表 1　2011 年募集 2012 年關連出願連攜審查時程表

平成 23 年 9 月上旬（2011）	平成 24 年度関連出願連携審査参加者募集
	募集截止日：9 月 22 日（星期四）
平成 23 年 9 月下旬	開始隨時名單之發送(特許廳調整課→參加申請人)
平成 23 年 12 月	相關回覆（參加申請人→特許廳調整課）
	回覆截止：12 月 2 日（星期五）
平成 24 年 4 月（2012）	平成 24 年度関連出願連携審査開始

（三）申請案範圍：

1. 預審制：

（1）日本特許廳係以預公告方式，提供各專利申請案分類類別未來一段期間（例如一年期間）依其審查能量推估預計審查案件之請求實體審查日期範圍，作為符合連携審查制度申請案之案件範圍。由於日本發明專利申請案審查時程表尚未公告，以相類似公告格式及內容之日本意匠審查時程

表為例說明(如圖 1[2])，對技術分類 D9 之意匠申請案而言，其申請審查的年月係介於平成 23 年 9 月至平成 24 年 2 月之申請案(以　色塊表示)，預計於平成 24 年 5 月第 1 週至第 4 週進入審查程序，平成 24 年 3 月至 8 月之申請案（以　色塊表示），預計於平成 24 年 11 月第 1 週至第 4 週進入審查程序，其中 X 之符號代表已經完成審查程序。

（2）日本特許廳於公告發明專利申請案分類審查時程表後，再將該案件範圍內之案件明細製作成案件清冊發送給申請人，以利申請人填寫、編組具有相關連的申請案群，並回覆給特許廳。

意匠分類			審查対象出願年月																						審査時期（月週）	
分類記号		主な物品	H23										H24												上半期	下半期
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		月・週～月・週	月・週～月・週
D7	250~254	特殊用途腰掛け										X	X												6.3~10.2	11.2~2.2
D7	40~59	ついたて、屏風、鏡、鏡台等									X	X	X	X	X	X									9.1~9.4	3.1~3.4
D9	ALL	住宅設備用品部品及び付属品						X	X	X	X	X	X												5.1~5.4	11.1~11.4
E0	ALL	愛玩動物飼育鑑賞用品等						X	X	X	X	X	X	X											6.1~6.3	12.1~12.3

圖 1　平成 24 年度意匠審查時程

[2] 平成 24 年度意匠審查時程 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/isyou_schedule_j.pdf（最後造訪日 101 年 10 月 3 日）。

（四）關連定義

1. 關連定義之限制條件：

日本特許廳解釋關連定義係以「例如與同一製品相關的複數個申請案，經由同一發明者所申請的一系列申請案等，從技術性的觀點可見具有相關連的一系列申請案，並在申請書表以圖例做為關連說明。[3]」從文字定義中，日本特許廳主要以「同一發明者」、「同一製品」為其限制條件，藉由該些限制條件將關連申請案群進一步限縮「關連」的範圍，並以圖式為輔表達關連定義之概念。日本特許廳以一活用關連出願連携審查制度企業的案例[1]概括性描述「關連」的定義，使專利申請人與審查人員能有更具體之輪廓與共識，如圖 2[3]。

[3] 同註 1。

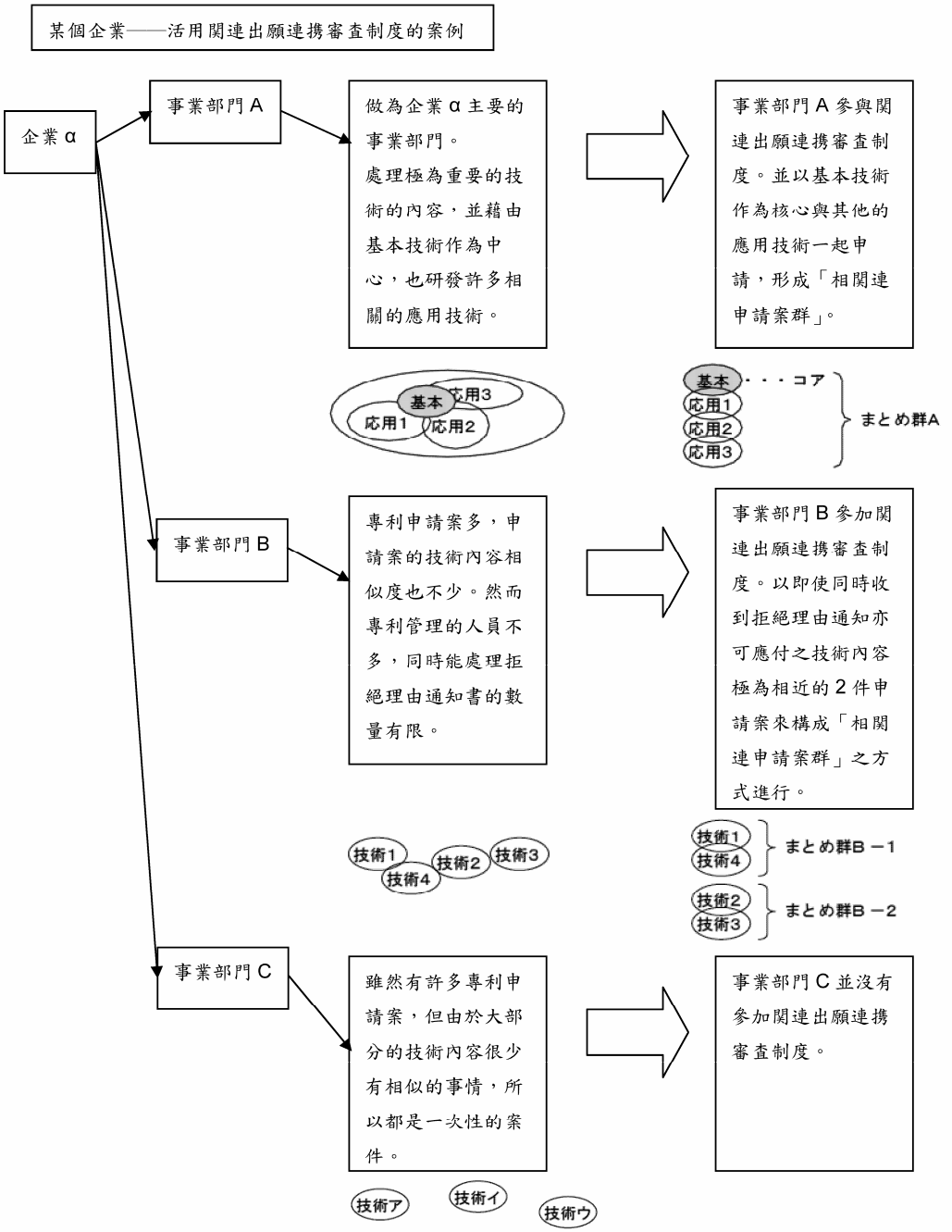

圖 2　活用日本特許廳關連出願連携審查制度的案例

2. 關連定義之案例：

（1）日本特許廳以某企業之事業部門 A 為例，該事業部門為該企業主要的事業部門，處理極為重要的技術的內容，並藉由基本技術作為核心，也研發許多相關的應用技術，該事業部門參與關連出願連携審查制度，係以基本技術作為核心與其他的應用技術一起申請，參考圖 3[4]。顯示出，具有相關連的申請案群，係以基本技術為基礎所研發出相關的應用技術，且該申請案群係作為建構該企業完整專利策略與布局之專利申請案。

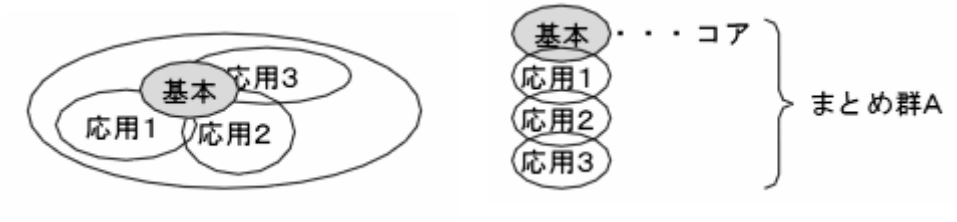

圖 3　關連定義案例 1

（2）日本特許廳以事業部門 B 為例，所屬專利申請案的技術內容具有相似度的案件中，挑選出具有技術交集的專利申請案作為其參與關連出願連携審查制度的關連申請案群，參考圖 4[5]。

[4] 同註 1。
[5] 同註 1。

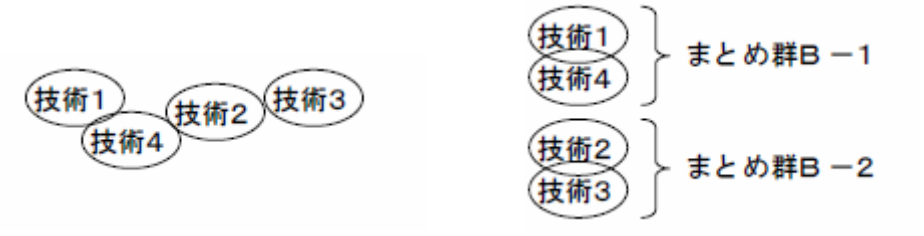

圖 4　關連定義案例 2

（3）日本特許廳以事業部門 C 為例，雖然有許多專利申請案，但由於大部分的技術內容很少有相似的事情，所以都是一次性的案件，該事業部門 C 並沒有參加關連出願連携審查制度，參考圖 5[6]。

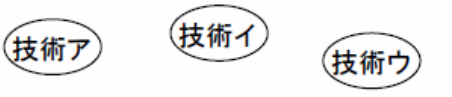

圖 5　關連定義案例 3

3. 審查人員具有判斷符合「關連」定義之最後裁量權：

若專利申請人對於沒有技術交集的申請案，勉強參加並非上策，且專利申請人所申請的關連申請案群，並不保證在日本特許廳可以被總括審查，審查人員具有判斷該些申請案群是否關連的最後裁量權。然而由日本特許廳審查實務中，大部分日本企業都會了解並遵守「關連」的定義，鮮少有不符「關連」定義的問題。另外，專利申請人在審視其申請案件事是否符合「關連」定義的同時，也能一併重新檢視、討論是否需要撤回或放棄，有效利用審

[6] 同註 1。

查請求費用歸還制度。

（五）面詢程序：

1. 面詢具導讀功能：

主要是由專利申請人針對具有相關連的申請案群與審查人員作一總括性技術說明（例如產生關連發明的背景，先前技術，發明的內容，發明互相的關連性以及可以理解關連申請案系統化技術上的說明等），主要目的係使審查人員詳細了解該些案件技術內容及其請求項所主張之權力範圍。

2. 審查人員具面詢裁量權：

關連出願連携審查制度中有關面詢的部分，日本特許廳是由專利申請人主動發起，並於申請書上註記「希望面詢」來表達其意願，然而針對面詢的必要性，仍由審查人員從審查效率的觀點決定是否准予面詢。然而日本特許廳審查實務中，參與關連出願連携審查制度之專利申請人，大部分的專利申請人係不申請面詢，即便是准予面詢的也僅占申請量中極少部分。

（六）申辦、統計以及稽核系統完備：

日本特許廳對於參與連携審查制度之申請案係獨立於審查部門外，另由日本特許廳調整課為總窗口，負責、分配、統計及稽核相關業務後續辦理狀態。該制度的有效實施關鍵在於自動化系統的建立，如參與該制度的申請案件數過多時，可藉由自動化系統進行相關業務處理，無須消耗審查部門人力，不致影響審查部門維持審

查的品質與數量。其中，以 2010 年度為例，該年度共有 94 家企業參與此一制度，申請案件數總計有 8,532 件申請案[7]。

（七）參與連携審查制度應注意的事項：

1. 具相關連之申請案群數量應適當的分割：

專利申請人在形成具相關連之申請案群時，應考量其專利管理人員的效能，將大範圍的具相關連之申請案群分割成適當規模（例如 2-5 件），以避免當申請件數過多時，參加面詢程序次數過多或時間過於冗長，以及審查意見通知函發出時間過於集中，導致專利申請人面臨無法同時參加面詢程序以及處理大量審查意見的窘境。

2. 不在預審期間的申請案件，原則上不能追加申請：

若追加之申請案件審查請求時間相當程度的早於預定審查時程，是不可以追加的，因為該些案件是可以申請早期審查，不符合連携審查制度之申請要件；又，不能追加之申請案件，包含在申請截止日期前尚未公開、尚未申請實體審查之申請案件、PCT 申請案件以及新型申請案件等，都是屬於不能追加申請的申請案件類型。

[7] 日本特許廳參與連携審查制度績效統計 http://www.jpo.go.jp/sesaku/sinsa00.htm（最後造訪日 101 年 10 月 2 日）。

參、TIPO發明專利關聯案聯合面詢試辦措施與JPO關連出願連携審查制度差異探討

一、TIPO 發明專利關聯案聯合面詢試辦措施內容

我國發明專利關聯案聯合面詢試辦措施其簡要目的係期望達成讓申請人針對一系列關聯案專利或核心專利進行專利布局規劃、提供技術溝通管道，以及提高審查人員的審查效率與技術交流等雙贏局面，大抵上與日本關連出願連携審查制度之目的具有相同設計概念，以下針對主要措施內容提出簡單說明。

（一）邀請制：智慧局於 100 年 6 月 13 日推動「發明專利關聯案聯合面詢」措施，邀請半導體、面板、電腦、資通等領域企業或研究機構如鴻海、友達光電、工研院、宏碁等參與試辦。

（二）申請資料：申請人須申明「聯合面詢」及連同「發明專利關聯案明細表」與「發明專利關聯技術說明表」以紙本提出辦理聯合面詢意願。

（三）技術關聯性：係指同一申請人所有就同一製品（或產業技術）具發明技術領域相關之一系列發明專利初審案。

（四）試辦申請案範圍：以民國 97 年前已申請實體審查，經早期公開且尚未接獲我國智慧局審定書之發明專利初審案為主。

（五）聯合面詢會議：申請人（發明人）須出席聯合面詢會議，針對每一專利關聯案之發明技術內容及欲取得權利範圍，逐項說明技術特徵及可專利性理由，並得揭示先前技術文獻及其他有利於審查之資

料。審查人員及申請人雙方可就申請專利範圍請求項之可專利性及相關前案資料內容，進行雙向詢答。

（六）篩選作業及聯合面詢通知：我國智慧局得就提出辦理意願之聯合面詢的每一關聯群組案件，依是否有已發 OA、非屬技術關聯與非指定實體審查期間等情事，進行篩選合宜之案件及數量後，通知申請人舉行聯合面詢之案件、日期及地點，處理期間原則上不超過 1 個月。

（七）聯合面詢會議後續處理時程：審查人員需於聯合面詢完成或申請人依指定提出申復、修正期日之次日起 3 個月內，發出審查結果通知（包含審查意見通知函或審定書），如圖 6。

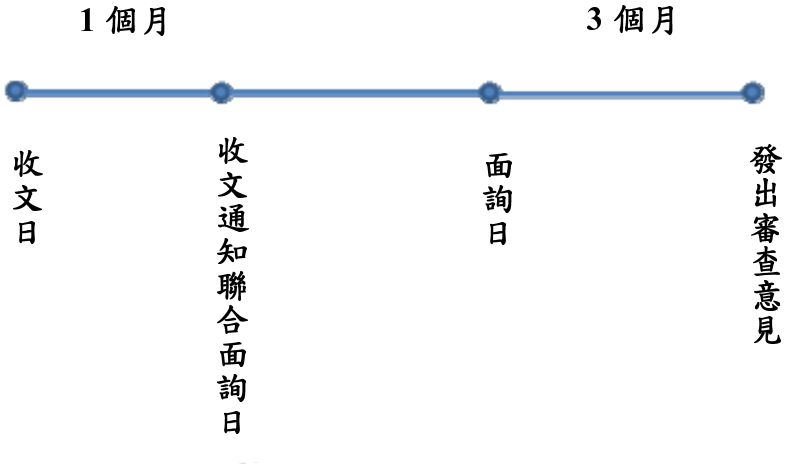

圖 6　發明專利關聯案聯合面詢處理時程

二、兩制度主要差異之探討

（一）申請人資格：

基於我國智慧局審查能量與試辦時期的合理數量規模之考量，我國試辦措施申請人資格係採邀請制。然而，主要仍以申請人意願參與本試辦措施，其中由於本試辦措施係基於技術面實質討論與關連性技術彙整，原則上鼓勵申請人（或發明人）提出申請並出席聯合面詢，並未開放委託專利代理人申辦。當然，針對申請人資格未來需採全面開放為修正方向，使所有申請人均能依其意願參與本措施，並兼顧公平性原則。但如有外國專利申請人申請時則須考量代理人權限問題。

（二）申請及審查時程：

1. 採多次申請：

我國聯合面詢試辦措施，只要符合資格者隨時遞件申請，可多次申請、不限次數，使申請人參與我國試辦措施較具彈性。

2. 較短期限內完成審查程序：

我國試辦措施中之審查時程，係於申請人申請後後 1 個月內與申請人聯繫安排期間及面詢地點，原則上將於聯合面詢後 3 個月內或申請人依聯合面詢中所指定之期間提出申復、修正後 3 個月內，發給審查結果通知（包含審查意見通知函或審定書），其中發文通知聯合面詢日與面詢日期間（參考圖 5），係由審查人員與申請人協議出較佳的時間，目的係讓雙方有充足時間準備面詢

會議相關事宜，因此在該段期間是不做限制的。

（三）申請案範圍：

1. 日本連携審查制度中預審制的效益：

（1）避免排擠效應：若無預定審查期間之建立，容易造成後申請實體審查之案件早於先申請實體審查案件進入審查排程，相對其他申請人而言，易產生插隊排擠效應之公平性問題。

（2）申請人易管控申請案狀態、降低無法進入排程之風險：申請人可查詢申請案是否即將排入審查預定時程，降低其人力、物力資源投入後，而審查人員已準備發出審查意見，使該些案件無法進入排程之風險。

（3）減少申請人查詢進度等事務性需求：利用 JPO 官網公開預定審查時程，將降低申請人查詢專利申請案等事務性需求，以利申請人後續研發及產品活動安排。

2. 我國聯合面詢試辦措施中指定制面臨的困境：

易造成不同 IPC 類別申請案範圍數量不均：我國試辦措施係以指定方式，以 97 年前已申請實體審查，經早期公開且尚未接獲我國智慧局審定意見之發明專利初審案為主，由於在不考慮各技術類別審查人力及其效能的狀況下，容易產生特定 IPC 類別在指定的申請案範圍數量過少，導致申請人無法挑選出適當案件來參與本措施，當然，亦可能發生在特定 IPC 類別在指定的申請案

範圍內數量過多，造成後申請實體審查之案件早於先申請實體審查案件進入本試辦措施排程，相對其他申請人而言，產生插隊排擠效應之公平性問題；另外，指定制仍欠缺前述預審制的效益，在此不再贅述。

（四）「關連」、「關聯性」定義：

1. 主要目的相同：

日本特許廳與我國智慧局在「關連」、「關聯性」定義上，主要目的均是使專利申請人能重新審視其專利組合是否可以作為建構完整專利策略與布局之必要性，以及提高審查人員的審查效能為其政策推動的主軸，達成專利申請人及審查人員雙贏的局面。

2.「關連」、「關聯性」定義無法僅以文字具體呈述：

我國試辦措施關聯性定義為「係指同一申請人所有就同一製品（或產業技術）具發明技術領域相關之一系列發明專利初審案。」僅有文字上的定義，然而關聯性定義實難以文字具體呈述，實務上更容易引起申請人與審查人員對關聯性有不同的理解範圍，不僅形成專利申請人耗費人力與時間提出大量無效案件申請，亦造成審查人員對於關聯案實質認定與篩除作業額外負擔。另外，比較日本關連出願連携審查制度之「關連」文字定義，其主要以「同一發明者」、「同一製品」為其限制條件，而我國試辦措施之關聯性定義將其限制條件放寬為「同一申請人」、「同一製品（或產業技術）」，由於該些限制條件的放寬，更不易於申請

人與審查人員對於「關聯性」文字定義的範圍能有具體之輪廓與共識，應輔以圖式或例示進一步具體表達關聯性技術概念。

（五）面詢程序：

1. 我國聯合面詢試辦措施係以「技術溝通、審查集中」為其主軸：

依據實務經驗及申請人意願，聯合面詢試辦措施實質上有加速審查等附加效果，然聯合面詢之精神主要為同一申請人所有具發明技術領域相關之一系列發明專利初審案，故藉由申請人及審查人員共同聚焦於一系列技術關聯性案件，以面詢為技術溝通管道，作有效率集中審查，將可提供申請人作為專利布局之策略，對於國內重點產業及新興產業，未來亦可透過這樣的措施進行專利布局，盡快獲得審查結果。

2. 我國與日本兩制度主要差異在於舉辦面詢程序是否為必要條件：

面詢程序的舉辦，不論在申請人與審查人員方面，人力與時間的投入是必需的，然而我國聯合面詢試辦措施藉由面詢會議的進行，申請人除了做技術說明，達成導讀功能外，更重要的是能進一步釐清歧見，討論技術爭點。在實務上，有助於提高雙方無論是檢索後的審查意見判斷或減少發出二次審查意見通知函之效能。

3. 審查人員具面詢裁量權的效益：

減少雙方人力及時間的耗損：面詢程序是雙方準備時間耗時最多的程序，申請人須將相關技術資料以簡報方式呈現並親自說

明，而審查人員則需在進行面詢程序上額外花費精力與時間安排事務性項目（例如聯繫面詢時間、預約會議室、發出面詢通知及面詢記錄等項目）。因此審查人員若可就其實務經驗判斷該些案件是否有必要進行面詢程序（例如有些許案件就技術觀點而言相對單純，無進行面詢必要性或不適宜進行導讀式之面詢程序等），即可減少雙方人力及時間的耗損。

4. 參與面詢會議人員：

（1）均無限制發明人參與面詢會議之效益:日本連携審查制度與我國聯合面詢試辦措施均無限制發明人參與面詢會議，然而我國聯合面詢試辦措施特別鼓勵發明人親自參與，解說其發明的背景、發明技術內容或輔以實品操作等，提供另一方式讓審查人員不同於書面理解方式，達到全面性完整瞭解及審查該發明技術，有助於提高審查品質與效能。

（2）檢索人員參與面詢會議有助於與審查人員取得共識與提升效能：日本特許廳在面詢措施上，委由工業所有權協力中心（IPCC）檢索案件之檢索人員並無參與面詢會議之設計，與我國現行面詢措施並無禁止協助檢索人員參與面詢會議有明顯不同，且基於有效提升審查效率，於我國試辦措施實務經驗中，參與檢索的專利助理一起參與申請人簡報的面詢會議，有助檢索人員與審查人員取得共識與提升效能。

肆、結語

日本特許廳関連出願連携審查制度的實施已超過 10 年以上，其在制度上的設計仍有許多需要我國學習之處，特別是在預審制的設計，能有效避免排擠效應之公平問題以及使專利申請人易管控專利申請案狀態等多重功效，建議我國發明專利關聯案聯合面詢試辦措施能評估後納入設計。

然而日本特許廳関連出願連携審查制度主要著重於由專利申請人歸納、統整相關申請案件書面資料，並提供給日本特許廳審查，而我國發明專利關聯案聯合面詢試辦措施則以聯合面詢會議上技術溝通、釐清歧見為主，將可縮短專利申請人獲得專利審查結果的等待時間，對於特定技術領域達成快速審查效益，也有助於增加專利申請人參與我國聯合面詢試辦措施的意願。

希望本文藉由日本関連出願連携審查制度的介紹，與我國與日本兩制度差異的簡單評析，因應國內民情需求，以日本特許廳連携審查制度為基礎，使我國在聯合面詢實施方案架構更加完備，共創專利申請人以及審查人員雙贏的局面。