



多國專利的助跳板—日美專利合作檢索試行計畫（第 316 期 2023/02/09）

曾敬媛* 專利師



在網路社群成為主流媒體的現今社會，許多商品透過社群媒體零距離地投放資訊；全球跨境電商 (Cross-Border e-Commerce) 崛起，帶來了無國界的消費便捷性和普及性，不僅跨國商業活動頻繁，伴隨這些商品或服務的智慧財產也需在各大市場地區建立屏障以保護自身權益，避免錯失商機造成收益損失。尤其是對於倚仗創新技術作為核心能量的組織在製造據點和銷售地等地區取得專利權的需求不斷增加，因此這類公司更是願意分配資源到多國專利的申請費用上。

有鑑於此，不僅是商品及其所屬公司開始跨出國境，各國專利局，尤其是世界五大專利局 (IP5) 紛紛建立合作項目，希冀能強化各國專利之申請程序與審查實務的協調性，並加強工作成果共享，降低各國專利局專利審查之積案壓力。其中，最廣為人知的應屬專利審查高速公路 (PPH) 計畫。PPH 是始於 2006 年，由日本特許廳 (JPO) 與美國專利商標局 (USPTO) 試行成為世界第一個開始試行 PPH 計畫的合作者；如今，PPH 制度已顯著發展，持續擴大形成各種審查結果之共享網絡。

不過，美國專利商標局為了尋找提高獲證專利品質的方法，以及日本特許廳為了實現成為「世界上最快、最高質量的專利審查」之目標，再加上兩局皆有意願促進與其他專利局的工作共享，減少不同專利局對於可專利性判斷不一致的可能性，透過緊湊的審查減少懸而未決的申請案，從而使申請人受益，故美國專利商標局和日本特許廳從 2015 年 8 月 1 日起開始施行「日美專利合作檢索試行計畫 (US-JP Collaborative Search Pilot Program, US-JP CSP)」，經由日本和美國的審查人員合作，對一組內容實質相同的申請進行現有技術檢索，以期達到盡早提供更穩定的專利權。而 US-JP CSP 已在去年 (2022) 10 月底完成第三期試行計畫，並繼續延長至 2024 年 10 月 31 日止。

從 US-JP CSP 第二期起，一旦專利申請案之 US-JP CSP 申請被受理後，兩局的審查人員將於同一時間內各自進行現有技術檢索，再分享各自的檢索結果和意見。接著，兩局的審查人員將於此計畫受理申請後的 6 個月內各自發送首次審查意見通知書，且兩局之間就不須再共同作業，即完成了此計畫。也就是說，若申請 US-JP CSP 之專利申請案，不需循一般 PPH 流程，根據發出審查意見的任何一個國家的審查結果進行內容之修正，US-JP CSP 申請人可以考慮在美、日兩國分別進行不同的修正方案。此外，在此計畫中，由於兩局預設審查的現有技術文件是資訊共享的，申請人也不須將日本申請案首次審查意見通知書所載的現有技術以資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement, IDS) 遞交至美國專利商標局，亦能省下一筆費用。

不過，從台一雙週專利電子報第 308 期看到 US-JP CSP 第 2 期成果分析如下：

| 試行階段 | 受理件數 |
|--|------|
| 第 1 期 (為期 2 年) (2015/8/1~2017/7/31) | 64 件 |

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



| 試行階段 | 受理件數 |
|--|------|
| 第 2 期 (為期 3 年) (2017/11/1~2020/10/31) | 79 件 |

有趣的是，無論是第 1 期或第 2 期受理件數皆不及 100 件，可見 US-JP CSP 並未受到申請人的青睞。

反觀日本特許廳公布的一般 PPH 之統計數據，日美 PPH (以日本為第一局) 的申請件數每年均超過 1000 件，節錄從西元 2015 年至 2020 年的數據如下：

| 西元年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 申請件數 | 2,573 件 | 2,289 件 | 2,296 件 | 2,064 件 | 2,000 件 | 1,474 件 |

推測其原因，可能是申請人對於在尚未獲得其中一國之專利權的情況下，擔心由美、日兩國審查人員同時進行現有技術檢索會增加獲得專利權的困難度，因此偏好依 PPH 途徑在獲得其中一國之核准審定後再向另一國專利局申請 PPH 加速審查。

依台一雙週專利電子報第 314 期報導，美國專利商標局的專利相關數據統計可知，在未提出任何加速審查計畫或跨國合作審查計畫的情況下，目前美國專利申請案平均約 18.5 個月才會收到首次審查意見通知書，最終審查決定則須超過 2 年 (25.2 個月)；若還須提出請求繼續審查 (Requests for Continued Examination, RCE) 將需費時約 2.5 年，甚至更久的時間才可能獲得美國專利權。因此，一般而言，若提出日本申請案時即一併提出實體審查請求，將會是日本申請案先獲得審查結果。

不過，事實上由於各國專利局的審查自有一套標準，很多時候 PPH 僅使申請案提前開始審查，未必能使申請案直接被授予專利權，例如在日本特許廳公布的 PPH 統計數據顯示，美國專利商標局依日本特許廳審查結果作出的首次審查意見通知即授予美國申請案專利權的比例不到 3 成 (28.3%)。也就是說，第一局的檢索審查結果的可用性未必能如預期的高。再者，因提出 PPH 申請時，已先主動對第二局的申請案提出修正，將權利範圍限縮成至少有一項請求項已獲第一局准予專利 (實務上通常會將所有請求項皆修改成一致)，故在第二局的申請案在後續的審查過程中往往必須再次限縮要求保護的權利範圍。

再從台一雙週專利電子報第 308 期可得知，美、日兩局受理 US-JP CSP 後不到 4 個月即可以發出首次審查意見通知書，雖略長於申請 PPH 後可收到首次審查意見通知書的時間，然相較於兩國原各自的審查時間，尤其是美國申請案而言，已有明顯地縮短候審時間；而且，此計畫不需政府規費，相較於美國昂貴的專利優先審查計畫 (Track One) 可說是相當划算。

再者，申請 US-JP CSP 不須先取得任何國家的專利權，也不須先進行修正，當在審查階段遭遇更全面的現有技術檢索時，能考慮的續行修正方案更能因地制宜；雖審查可能較嚴格，然申請階段能採取的修正方案相較於獲證後的更正都更有彈性。此外，筆者猜想，由於美日兩國的審查人員在發出首次審查意見通知書前須先交換雙方觀點，藉此增加了兩局在初審結果上達成共識的可能性，或許還可降低單一審查人員過於主觀的個人意見，對申請人而言不啻是件好事。若最終順利獲得專利權時，預期還可增強專利權的有效性。另外，由於美、日兩國是世界普遍認可的智慧財產強國，從美、日之專利申請案的正向審查



結果不僅可再透過 PPH 制度對其他國家請求加速審查，亦有較高機率影響其他國家的審查結果。即便不申請 PPH，如馬來西亞、泰國等東南亞國家亦常表示若願意將該國申請案對應修正成與美國或日本之核准專利相同的保護範圍就能加速審查效率並提高獲准率。簡言之，若先取得美、日專利將是獲得其他多國專利的最佳助跳板。

綜上所述，即便 US-JP CSP 看似是美、日兩國的合作與臺灣無關，但由於此計畫並未限制申請人的條件，故我國申請人若同時有包含美、日兩國的多國對應申請案時，可考慮申請此計畫，盼能藉由上述日美專利合作檢索試行計畫以更高效率、更低成本的方式取得更穩固的多國專利權保護。

參考資料：

1. 日米協働調査試行プログラムについて。
(<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/nichibei.html>)
2. 台一雙週專利電子報第 308 期日美專利合作檢索試行計畫第 2 期成果分析報告出爐。
3. 台一雙週專利電子報第 311 期日美專利合作檢索試行計畫申請程序簡化。
4. 台一雙週專利電子報第 314 期美國專利局 2022 年會計年度統計。
5. PPH ポータル統計情報。 (<https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/statistics.html>)
6. Patents Data, at a Glance November 2022。
(<https://www.uspto.gov/dashboard/patents/>)