

新創事業的神助攻—發明專利之積極型審查方案（第 295 期 2022/4/21）

曾敬媛* 專利師



新創事業對於國家經濟影響的程度相當大。尤其是成立 5 年內的新創公司，對就業機會成長的貢獻相較於成立 5 年以上的公司更是有正向幫助，因此，經濟部為推動行政院創新創業政策，特訂定「具創新能力之新創事業認定原則」；其中，該原則已明確定義「國內新創事業」是指實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人，且依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記的設立時間未滿五年之事業。此外，該原則更進一步說明，具創新能力之國內新創事業應符合下列條件之一：(1)獲得投(籌)資達新臺幣二百萬元以上；(2)已登錄財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心創櫃板；(3)申請取得我國發明或設計專利權，或經我國發明或設計專利權人以其發明或設計專利權讓與或授權實施並經經濟部智慧財產局登記；(4)申請取得我國動植物品種權或命名登記，但不包括經讓與或授權實施者；(5)於一年內曾經實質進駐或現已實質進駐特定園區或創育機構，並經該園區或創育機構推薦者；(6)新創事業或其負責人曾參加國內外具代表性之創業競賽獲獎；(7)新創事業或其負責人曾於國內外具指標性之國際時裝週展演參展，或曾於國內外具指標性之影展、國際時尚獎項及競賽入圍或獲獎；(8)其他經中央目的事業主管機關認定。由上述第(3)至(7)點即明顯可知，智慧財產對於「新創事業」而言相當重要，而「技術」更是創新的核心能量。

對於「具創新能力」之國內新創事業而言，除了發展並鞏固核心技術以期建立屏障之外，同時也希望能用核心技術籌措資金或換取收益。而智慧財產中，以「排他性」著稱且可為「技術效果提升」背書的就屬「專利」了。因此，筆者以下介紹本國與日本特別為新創事業訂定的免除官方規費的發明專利申請案之積極審查方案，透過政府的協助有望幫助新創事業盡快取得專利，進而有利於新創產業的發展。

【本國的新創產業積極型專利審查試行作業方案】

經濟部智慧財產局（下稱 TIPO）於 2021 年 1 月 5 日首度推出「新創產業積極型專利審查試行作業方案（下稱本方案）」，以協助具研發能力的新創產業能儘速確認發明專利取得可能性及獲得專利權。TIPO 原先設定半年內受理試辦件數為 30 件，沒想到新創公司紛紛踴躍提出申請，竟於同年 3 月即額滿。因此，TIPO 於今(2022)年 1 月 1 日發布修訂方案再試行 1 年。

本方案的適格申請人須為「依我國公司法或外國法律組織登記設立『未滿五年』之公司」，且前述申請人不僅需為該發明申請案申請時所載的申請人，且於申請本方案時仍須為此適格申請人；前述未滿五年的計算方式是該公司設立日期之日起算至申請案之申請日止未滿五年，若該發明申請案有主張優先權，則是以優先權日代替申請日。

允許申請本方案的時機：須俟該發明申請案已申請實體審查且接獲 TIPO 發出即將進行實體審查之通知後，且在尚未獲得第一次審查意見通知前提出。

當 TIPO 接到申請人提出本方案之申請後，經審查確認符合申請資格，TIPO 會主動於申請後 1 個月內，提供申請人該發明專利申請案有哪些不予專利之意見做為面詢資料，且原則上會在申請人收到前述面詢資料後 1 個月內辦理積極型面詢；面詢時，審查委員除了口頭說明不予專利的事由外，還會依個案情況積極給予修正建議，加速核准進程；但若申請人於積極型面詢後，基於本身之考量未依審查委員意見修正，或者未於 1 個月內提出修正時，該發明申請案將回歸一般審查程序以審查意見通知函通知申請人。

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



綜上可知，與一般的專利申請審查過程相比，新創事業採用本方案時，不僅能讓其發明申請案更優先地被審查，而且相較於其他加速審查策略，本方案還可獲得審查委員積極提供的修正建議，讓該發明更快獲得專利權保護。此外，新創事業能由該發明專利之保護範圍更精確評估後續進行各國之專利佈局的可行性。

[日本的新創企業對應面詢活用早期審查]

特許廳於 2018 年 7 月 9 日推出「新創企業對應面詢活用早期審查（下稱活用審查）」，以期協助處於新技術開發和市場開拓階段的新創公司能儘早獲得高質量的發明專利。

日本活用審查的適格申請人有三類，只要符合任一資格即可：(1)開業未滿 10 年的個體工商戶；(2)正式雇員人數為 20 人以下，且成立不到 10 年並不受其他大公司(資本額或投資總額超過 3 億日圓的法人)控制的法人；(3)資本額或投資總額 3 億日圓以下，且成立不到 10 年並不受其他大公司控制的法人；而前述法人不限為日本當地的法人。適用活用審查的申請人除了可以是該發明申請案的申請人，也可以是該發明申請案之技術的被許可人。

允許申請活用審查的時機：須俟該發明申請案已申請實體審查且尚未獲得第一次審查意見通知前提出；並且，該發明已經商業化或者計劃在提交活用審查之日起兩年內進行相關技術實施。

此外，活用審查需同時提出「早期審查(accelerated examination)」，而「早期審查」申請原本同時須提交的現有技術檢索報告會以較寬鬆地標準審核，只需要提供申請人知悉的相關前案資訊即可。

因此，對於我國的新創事業來說，當需要申請日本發明專利時，採用活用審查可快速且直接獲得審查委員對於該發明申請案的不具可專利性之意見，且相較於日本的其他加速審查策略還可獲得審查委員積極提供的續行建議，有助該發明專利申請案更快獲得專利權保護，如此一來，不僅可精簡此日本發明申請案之審查程序，對我國的新創事業必然還能省下不少開銷。

綜上所述，新創事業可藉由上述積極型審查方案以更高效率、更低成本的方式取得專利權保護以做為公司研發技術之根基，同時有利於進行全面的專利佈局策略，進而建立公司自身的競爭優勢與市場定位，同時期望能藉由公司自身擁有的專利技術轉換出實際的價值，提供或吸引到源源不絕的金源。

參考資料：

- 1.有創意就是新創？5 點分析新創精神，重新定義你的新創公司。
(<https://clbc.tw/%E6%96%B0%E5%89%B5/>)
- 2.TIPO 布告欄，公告修正「新創產業積極型專利審查試行作業方案」。
(<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-899769-5bce4-1.html>)。
- 3.特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策を開始します。
(<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/patent-venture-shien.html>)
- 4.特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン。
(<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf>)