

專利話廊

兩岸加速審查機制比較

郭仁建

專利審查曠日費時，各國專利局多半都有提供各種加速審查的機制，以我國而言，智慧局就提供了發明專利加速審查(Accelerated Examination Program, AEP)、專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)及支援利用專利審查高速公路(TW-SUPA)等的加速審理路徑，申請人能夠依照自己的申請狀況來選擇使用適當的路徑，縮短專利申請的審查時間，而能夠更有效地儘快獲准專利並進行商業上的實施。前述AEP與各國間存在的PPH沒有直接關聯，申請人在滿足特定條件下，就能申請以縮短審查時間，也較能符合對於資金或商業規模較小型或產品生命週期較短的中小企業。以下主要針對我國AEP與中國大陸專利優先審理的制度進行比較。

以我國的AEP主要適用的範圍僅為發明專利的申請案，能夠啟動的事由共有四種，分別是：

事由 1、外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者；

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；

事由 3、為商業上之實施所必要者；

事由 4、所請發明為綠能技術相關者。

其中，申請人必須在收到專利局通知即將進行實體審查或再審查之後，才可以提出加速審查，申請事由 1、2 均需具有外國對應案件，並且外國對應案件並需已經過外國專利局的審查，在具備檢索報告或審查意見的前提下，就能作為我國加速審查的依據，而事由 3 則是在商業上已即將販售、公開宣傳或使用等實施狀況下，提供足夠的相關證明文件，即能進行申請，事由 4 是在 2014 年 1 月 1 日為鼓勵綠能相關技術發展，只要申請發明為綠能領域如涉及節省能源技術、新汽車等領域之發明專利申請案或涉及減碳技術節省資源使用之發明專利申請案就能夠提出加速審查。

同樣地，中國大陸亦有各式的加速審查機制，其中自 2017 年 8 月 1 日起施行的「專利優先審查管理辦法」，與我國專利加速審查的機制雷同，而在今年修訂的辦法中，更放寬了優先審查的適用範圍，除發明專利外，也能夠針對實用新型、外觀設計、複審及無效宣告等程序，只要符合以下的條件，均能提出優先審查的要求。

1. 涉及節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車和智能製造等國家重點發展產業；

2. 涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業；

3. 涉及互聯網、大數據、雲計算等領域且技術或者產品更新速度快；

4. 專利申請人或者復審請求人已經做好實施準備或者已經開始實施，或者有證據證明他人正在實施其發明創造；

5. 就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區提出申請的該中國首次申請；

6. 其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優先審查。

由前述的各種項目中，中國大陸的優先審查排除了以外國申請案審查結果

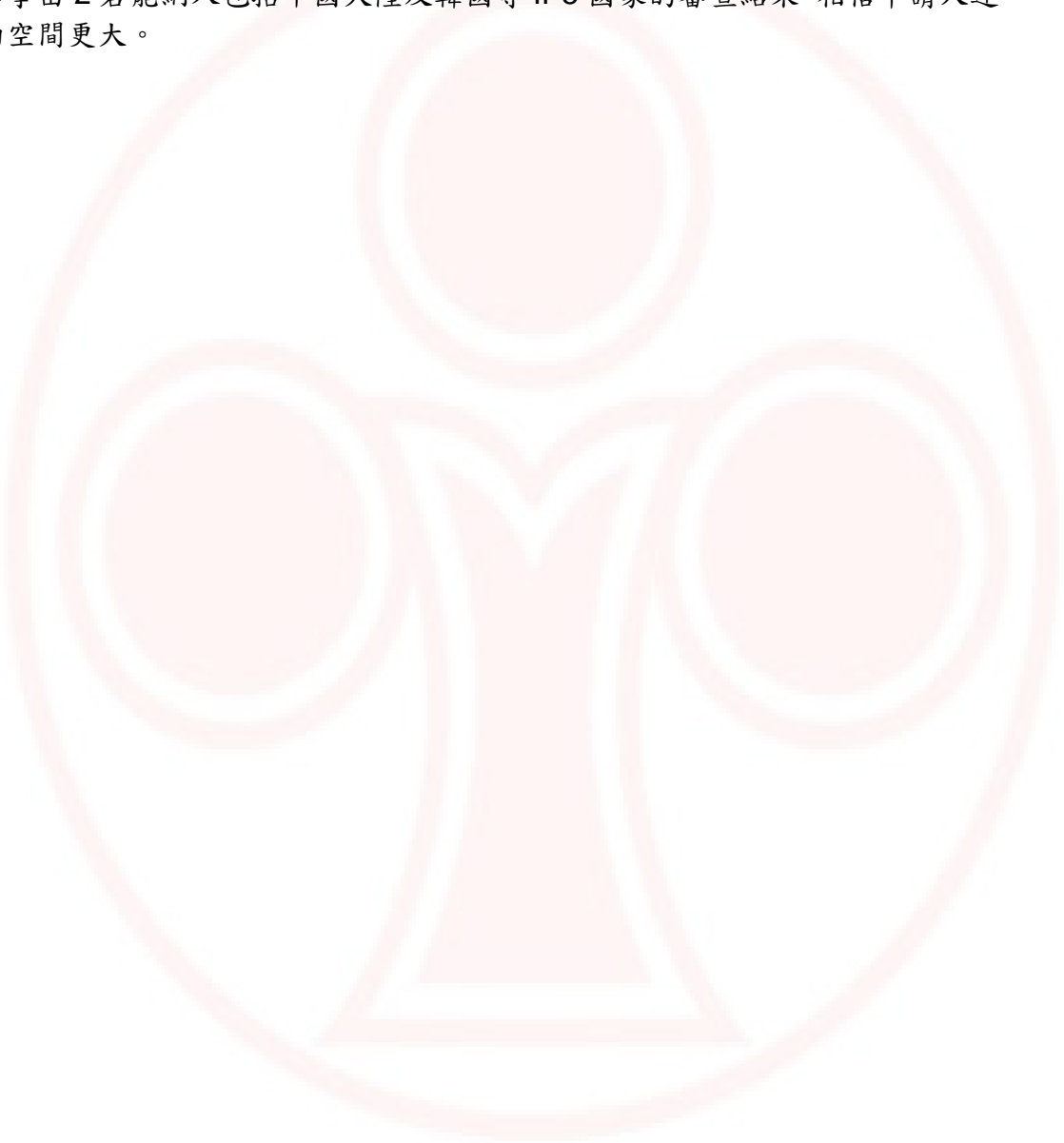
為驅動的理由，若申請人欲以對應外國申請案的審查結果進行優先審理則應透過中國大陸與各國簽訂 PPH、PCT 等路徑尋求加速。

以下為兩岸加速審查/優先審理的機制比較表，更能夠比較出兩岸之間對於專利申請的態度。

項目 國別	臺灣 AEP	中國大陸優先審查
適用範圍	發明專利的申請案	1.發明專利申請； 2.實用新型和外觀設計專利申請； 3.發明、實用新型和外觀設計專利申請的復審； 4.發明、實用新型和外觀設計專利的無效宣告。
適用條件	1、外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者； 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； 3、為商業上之實施所必要者； 4、所請發明為綠能技術相關者	1.涉及節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車和智能製造等國家重點發展產業； 2.涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業； 3.涉及互聯網、大數據、雲計算等領域且技術或者產品更新速度快； 4.專利申請人或者復審請求人已經做好實施準備或者已經開始實施，或者有證據證明他人正在實施其發明創造； 5.就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區提出申請的該中國首次申請； 6.其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優先審查。
申請方式	提交紙件	採用電子申請
審查時間	事由 1：備齊文件後 6 個月發出審查意見 事由 2：備齊文件後 6~9 個月發出審查意見。 事由 3：備齊文件後 9 個月發出審查意見。 事由 4：備齊文件後 9 個月發出審查意見。	專利申請於收到優先審查請求之日起 3 個至 5 個工作日向申請人發出是否同意進行優先審查的意見； 同意優先審查之日起，發明專利申請在 45 日內發出第一次審查意見通知書並在一年內結案；實用新型和外觀設計專利申請 2 個月內結案。 專利復審、專利權無效宣告案件，在收到優先審查請求書後，會儘快對該請求進行審核； 專利復審案件 7 個月內結案；發明和實用新型專利權無效宣告案件 5 個月內結案，外觀

	設計專利權無效宣告案件 4 個月內結案。
--	----------------------

中國大陸近期的「專利優先審查管理辦法」，為中國專利申請案的申請人提供了相當誘人的條件，同時透過政策指定各省市政府的重點產業，誘使中國大陸的國內智慧財產權能量以國內申請為優先，都能夠嗅出中國大陸修法的方向引導邁入智慧財產權的大國方向前進。我國的 AEP 雖制定時間較早，卻未與時俱進，例如事由 2 若能納入包括中國大陸及韓國等 IP5 國家的審查結果，相信申請人運用的空間更大。



以 106 年度判字第 509 號判決為例-談請求項之「必要技術特徵」的記載

游登銘

一、前言

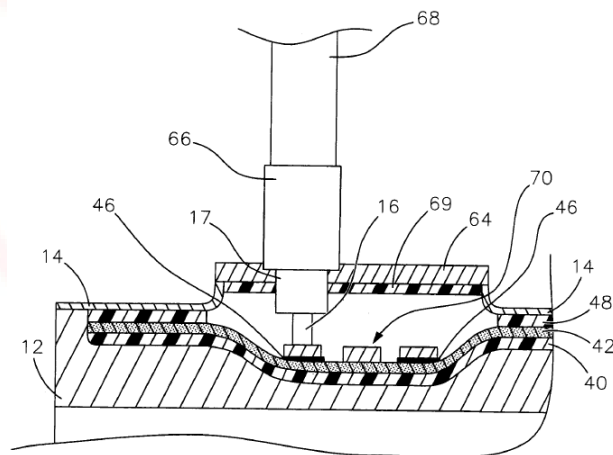
「申請專利範圍」為專利申請取得申請日的必備文件之一為專利法第 25 條第 2 項所明定，另第 26 條第 2 項規定「...，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」及施行細則第 18 條第 2 項規定「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵。」。獨立項若未敘明必要技術特徵將導致該請求項記載不明確而無法取得專利權。就 106 年 9 月 21 日最高行政法院 106 年度判字第 509 號判決為例，其判決內容將可提供申請人在撰寫符合規定之申請專利範圍的參考。

二、案例-106 年度判字第 509 號判決

本件系爭案為「防潮的層化套筒加熱器及其製造方法」發明專利，申請專利範圍共記載有 34 項的請求項，其中請求項 1、15、19、25 及 30 為獨立項，系爭案經被上訴人（即智慧局）審查以請求項 25 及 30（獨立請求項），不符專利法第 26 條第 2 項之規定，應不予專利之再審查審定，上訴人（即申請人）不服提起救濟並上訴最高行政法院。

- (1)、本件爭點在於，請求項 25 及請求項 30 所記載的內容是否違反專利法第 26 條第 2 項有關「明確」規定，亦即各請求項是否已記載「必要技術特徵」而使請求項記載為明確？

其中系爭案請求項 25 記載「...基板(12)上形成複數層（40、42、48 共三層）...凹槽區配置在該等複數層（40、42 共二層）上...保護蓋（14）固定在該等層（48）上...該等複數層（40、42、48 共三層）係包封在...」（標號見下圖，即系爭案第 6b 圖）。



請求項 30 記載「...在一基板上形成複數層（40、42、48 共三層），...，該複數層包括一電阻元件層(42)，且該等複數層中至少一層係一熱噴塗層；形成與該電阻元件層接觸的數電氣終端；...使用一雷射接法將一保護蓋(14)固定在該等複數層上，...致使該等複數層（40、42、48 共三層）係包封在該保護蓋與該基板之間，...」等。

- (2)、上訴人主要主張：請求項 25 記載有「複數層」、「該等複數層」或「該等層」等用語均指涉同一技術特徵，雖有微小差異仍符合「明確、簡潔」

之規定，另主張原判決對於複數層之組合選擇之認定基準，前後不一，有判決理由矛盾之違法，以及主張請求項 30 記載之電阻元件層可以不是「熱噴塗層」...等，指原判決認定此項記載為不明確，有判決適用法規不當及不備理由之違法。

(3)、被上訴人及原審判決的主張略同，認為請求項 25 所記載的「複數層」因與其它構件之組合，實際構造可有一層、二層或三層之結構，所記載「複數層」、「該等複數層」或「該等層」等三種形態「複數層」無法得知各形態的複數層實際構造，故記載不明確。另請求項 30 的主張指在說明書及第 6b 圖所揭示的電阻元件層 42 為具有特定功能或作用的元件，與熱噴塗層為複數層之製作方法不同，故無法得知「複數層」的確切結構，而有記載不明確之違法。

(4)、上訴判決主要理由：

(一)、由於各不同形態的「複數層」在請求項 25 及請求項 30 所記載內容中，分別記載係與其它元件相互連接，因而除了有用語不同外，另為不同構造且為實質內容不同，因此，兩請求項存在有用語不相同且未敘明必要技術特徵，導致請求項記載不明確，所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由所記載內容無法瞭解其意義而造成對權利範圍產生疑義。

(二)、若複數層為兩層的組合，即由第一介電層 40 第二介電層 48 組合，由於缺少位在兩者之間的電阻元件層 42，將無法達到說明書所記載以減少侵入電阻式加熱器中的濕氣功能，俾以抵銷濕氣對於加熱器之功能造成的負面影響的目的，為記載不明確。

(三)、請求項 30 明確記載該複數層分別為「一電阻元件層(42)」及「至少一層係一熱噴塗層」，由於沒有可以解釋電阻元件層即同時屬於熱噴塗層之空間，因此「複數層」的解讀不包括有熱噴塗層，另在說明書的發明內容及實施方式均沒有熱噴塗層的記載，因此為記載不明確。

三、本件系爭案在先前技術中記載，現有技術的熱噴塗層化加熱器具有防止斷裂的堅固性優點，但在使用時若熱噴塗層吸收了過量的濕氣，該濕氣可能會造成加熱器操作時的故障，為解決先前技術所存在的問題，系爭案藉由在基板上形成有複數層，即第一介電層、一電阻元件層及一第二介電層等構造，當系爭案的加熱器藉由電阻元件層接觸終端墊 46 之引線給予電力，利用電阻元件層所產生的熱以抵銷濕氣對於加熱器之功能造成的負面影響，因此獨立項記載的必要技術特徵應包括電阻元件層及該電阻元件層与其它元件間的連接關係，此為解決先前技術所存在問題不可或缺的技术特徵，若未記載此一必要技術特徵將無法為說明書所支持，而導致請求項記載不明確。

再者本件請求項記載的複數層，由於至少包括有三種不同形態「複數層」，因此必須明確記載具有第一介電層、一電阻元件層及一第二介電層等、明確記載複數層各層之間的相對構造、以及記載各層与其它元件之間的連接關係等必要技術特徵，而可明確瞭解請求項且對權利範圍不會產生疑義，以使請求項記載符合「明確」規定，而可得到說明書支持並可據以實現要件。

四、結論

前述判決理由認為在獨立請求項中，由於各複數層未分別記載與各對應元件間的連接關係，未敘明具有電阻元件層之必要技術特徵，而有不符合「明確」之

規定，因此在撰寫申請文件的獨立請求項時，至少應留意並檢視所記載的各元件是否已明確，不會造成所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其意義而對權利範圍造成疑義，以及在請求項所記載內容，不可缺少為解決先前技術所存在之問題不可缺少的必要技術特徵，以符合專利法規定。

