

## 專利話廊

### 增強型專利審查高速公路試行計畫 (Patent Prosecution Highway MOTTAINAI Pilot Program; PPH MOTTAINAI)

吳嘉敏

申請人針對一項技術申請多國專利，利用國際優先權已成為常態，長期下來各國專利局發現相同技術的專利申請案有重覆浪費審查資源情形，故 PPH 因應而生。

申請人對於相同技術在各國提出專利申請案，且各國申請案主張最早的先申請案之國際優先權者，PPH 允許申請人以多國申請案中首次提申之專利局（以下簡稱第一局；OFF）所核准請求項，向後申請之其它專利局提出 PPH 請求，令受理 PPH 請求的在後專利局（以下簡稱第二局；OSF）加速對應申請案之審查。

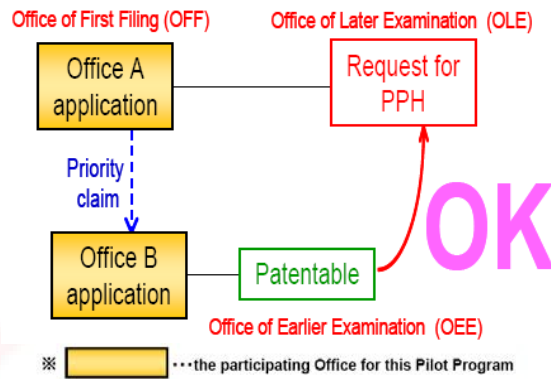
以日本專利局 (JPO) 與美國專利局 (USPTO) 間實施的 PPH 為例，據 JPO 的統計，以 USPTO 作為第一局之審查結果對向 JPO 提出的申請案提出 PPH 請求與一般 JPO 受理之發明申請案發出首次審查意見時間相較，其中未提出 PPH 請求之一般發明申請案自申請至發出首次審查意見為 26 個月，但若收到申請人以 USPTO 審查結果向 JPO 提出 PPH 請求，則自請求 PPH 之日起算約 2 個月，JPO 即發出首次審查意見。至於 USPTO 受理之未提出 PPH 請求的一般發明申請案自申請約 24 個月才發出首次審查意見，但若以 JPO 作為第一局之審查結果向 USPTO 提出的申請案要求 PPH 者，則該美國申請案首次審查意見可自 PPH 請求後 6 個月發出。

此外，JPO 另統計一般發明申請案核准率為 59%，而受理申請人以 USPTO 核准的審查意見依請求 PPH 進行審查的發明申請案的核准率則提升為 67%；同樣的 USPTO 一般發明申請案的核准率為 49%，但受理申請人以 JPO 核准的審查意見依請求 PPH 進行審查的發明申請案核准率則提升至 87%。然而，縱使統計數字呈現正面訊息，但提出 PPH 請求數量仍舊偏低，而 PPH 參與國也多次針對此一現象加以討論，期以提升 PPH 的利用率。

PPH 利用率低的主因在於，僅能允許申請人以第一局核准之請求項向第二局請求 PPH 來加速案件的審查，而往往第一局並非最早核准請求項之專利局，在此限制下申請人無法利用真正最早獲得核准請求項之審查結果向其它局提出 PPH 請求，較早完成的審查結果仍然無法有效利用。

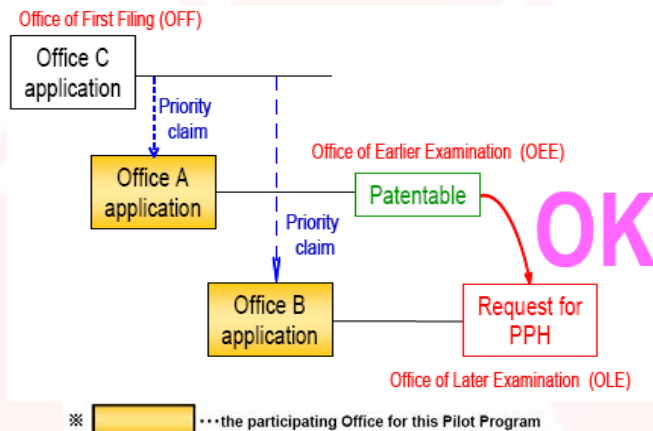
據此，一項打破上述 PPH 請求限制的 PPH MOTTAINAI 計畫被推出，並於西元 2011 年 7 月 15 日正式施行。申請人透過 PPH MOTTAINAI 計畫，縱使最先發出核准請求項審查結果的專利局 (Office of Earlier Examination；OEE) 並非第一局，仍可將其審查意見提供予其它參與局 (Office of Later Examination；OLE)，以加速各參與局審理中之對應申請案的審查，充份利用在先作出的審查意見，如下例一及例二所示。

例一：



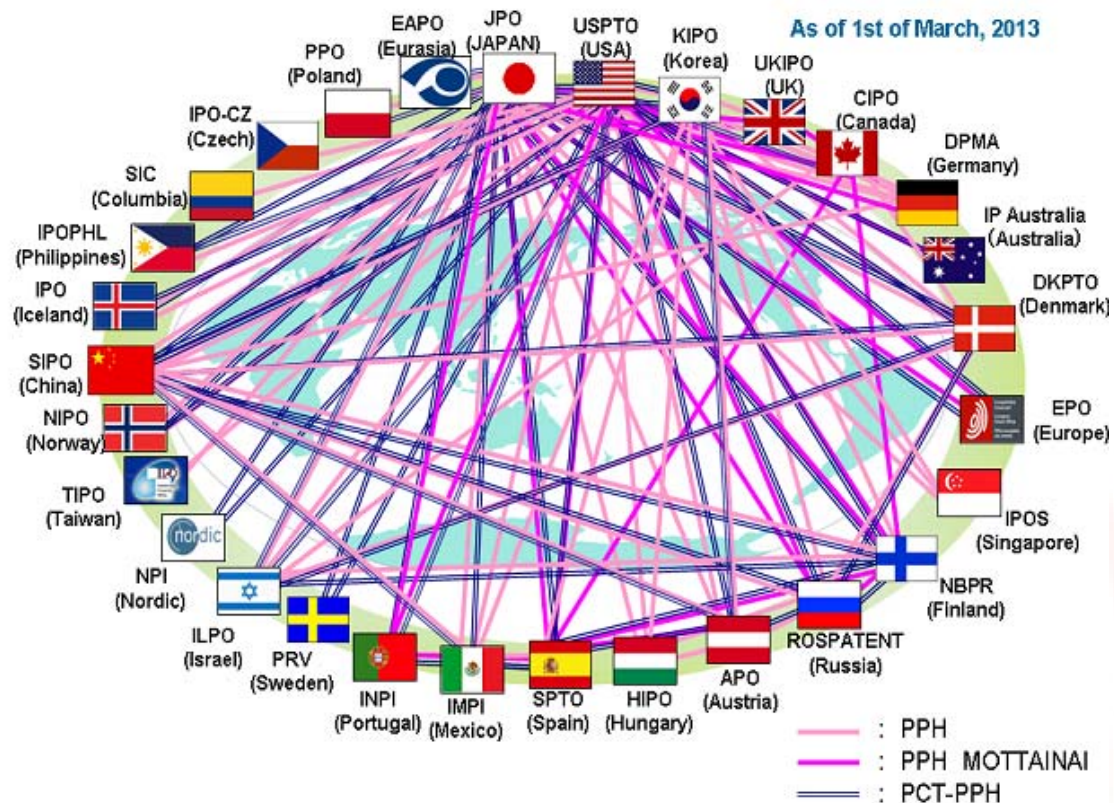
於本例示中，Office B 先核准其受理發明申請案，即成為 PPH MOTTAINA 計畫中的 OEE 局，而可由申請人向 Office A 提出 PPH 請求。

例二：



於本例示中，Office C 並非為 PPH MOTTAINA 計畫的一員，Office A 先核准其受理發明申請案，即成為 PPH MOTTAINA 計畫中的 OEE 局，而可由申請人向 Office B 提出 PPH 請求。

PPH MOTTAINA 計畫自施行以來陸續加入的參與局共計有 JPO (日本)、USPTO (美國)、UK-IPO (英國)、CIPO (加拿大)、IP Australia (澳洲)、NBPR (芬蘭)、ROSPATENT (俄羅斯)、SPTO (西班牙)、EPO、DPMA (德國)、INPI (葡萄牙)，惟各個參與局必須與另一參與局自行簽訂雙邊協議，一旦雙邊協議簽訂完成也只能規範該雙邊局，如下圖所示，JPO 於 2013 年 3 月 1 日更新 PPH、PPH MOTTAINA 計畫及 PCT-PPH 各參與國之間的關係表，由此表中可清楚目前 PPH MOTTAINA 計畫中各雙邊局關係。



JPO 統計截至 2012 年底為止全球 PPH 請求數量共計有 22,204 件，其中以 JPO 審查結果提出 PPH 請求共計 10,990 件，而以 USPTO 審查結果提出 PPH 請求則為 7,791，分居第一、二名；至於受理 PPH 請求件數最高的前四名則分別為 USPTO (8,983)、CIPO (2,975)、JPO (2,753)及 KIPO (2,677)。

又如上表所示，目前 TIPO（我國專利局）雖已與美、日兩國簽署 PPH 計畫，但並未加入 PPH MOTTAINA 計畫，亦未與任何一 PPH MOTTAINA 計畫中的參與局簽訂雙邊協議，但由上述例二可知，本國申請人仍有機會利用 PPH MOTTAINA 計畫加速向其中參與局提申之申請案的審查速度，以下舉例說明：

<舉例>

臺灣甲公司先向 TIPO (Office C) 申請一件發明申請案，隨後再於向 JPO (Office B)、USPTO (Office A) 分別就相同技術內容提出申請，並以臺灣發明申請案主張國際優先權。甲公司首先接獲 USPTO 發出的核准審查意見通知書，而臺灣發明申請案與日本發明申請案均未獲審查結果，如此甲公司應如何加速此二件申請案的審查速度？

(1) 加速日本發明申請案審查：

由於日本發明申請案與美國發明申請案均以臺灣發明申請案主張國際優先權，加上 JPO 與 USPTO 簽訂 PPH MOTTAINA 計畫，雖然 TIPO 在 PPH 架構下為第一局，但甲公司仍可以依 USPTO 的核准審查意見通知書，向 JPO 提出 PPH 請求，以加速日本發明申請案之審查速度。

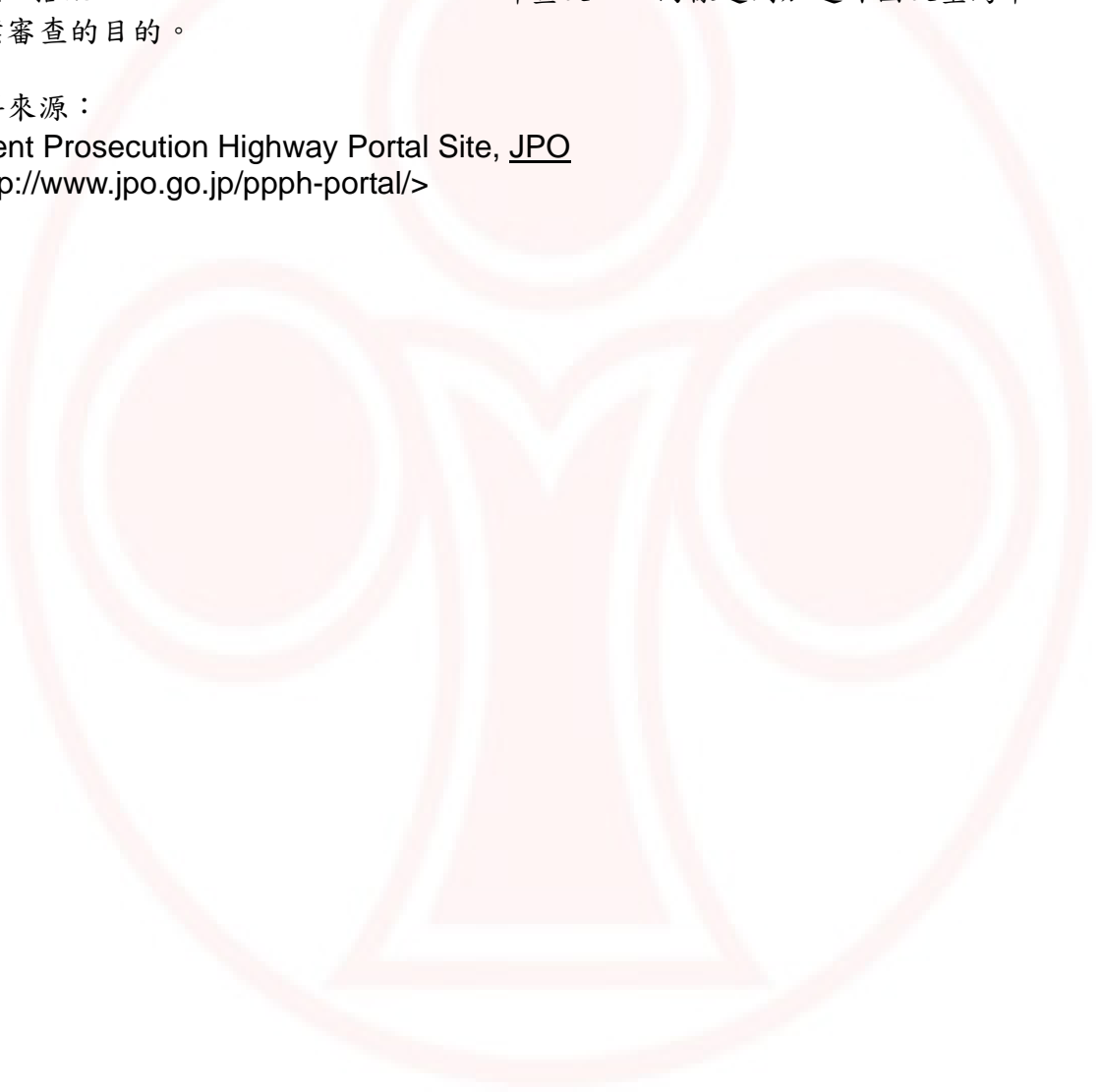
(2) 加速臺灣發明申請案審查：

TIPO 僅與 USPTO 簽訂 PPH，故甲公司同樣可以以 USPTO 的核准審查意見通知書，利用 TIPO 自行推出的加速審查作業方案 (AEP)，向 TIPO 提出 AEP 請求，加速發明申請案的審查。

TIPO目前尚未與他國簽訂PPH MOTTAINA計畫，只要多國申請案的專利局彼此簽訂有PPH MOTTAINA計畫，我國申請人仍可透過PPH MOTTAINA計畫加速外國申請案的審查。此外，TIPO於 101 年 3 月 1 日提出支援利用專利審查高速公路 (TW-SUPA) 加速首案為臺灣發明申請案的審查，提高申請人利用TIPO審查結果向第二局請求PHH機會。TIPO施行TW-SUPA到 102 年 4 月 1 日以來，共計有 9 件提出TW-SUPA申請，對於有意採用PPH計畫的我國申請人來說，藉由TW-SUPA或PPH MOTTAINA計畫施行，申請人將不再因臺灣發明申請案的審期過長，而考慮改以其它專利局作為第一局，可放心地以臺灣發明案作為首次申請案，搭配TW-SUPA、PPH-MOTTAINA計畫及AEP同樣達到加速外國及臺灣申請案審查的目的。

資料來源：

Patent Prosecution Highway Portal Site, [JPO](http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/)  
<<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/>>



## [AIA 系列]

### 現行美國專利法中的有效申請日對申請策略的影響

林景郁 專利師



1 個月前，美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 的發明人先申請原則 (first inventor to file, FITF) 正式施行，將美國由原本採用的先發明原則 (first to invent)，改變為類似我國所採用的先申請原則 (first to file)，並藉由引入請求項的有效申請日 (effective filing date for a claimed invention) 概念 ([可參照 2013 年 3 月 21 日出刊之第 58 期台一雙週專利電子報](#))，明確定義先申請原則最重視的申請日。

「請求項有效申請日」概念所帶來的影響發生在下列幾處：

- 1、判斷 35 U.S.C. §102(a) 所規範的先前技術範疇；
- 2、判斷 35 U.S.C. §102(b)(1) 所規範的先前技術範疇之例外；
- 3、判斷 35 U.S.C. §103 所規範是否為顯而易知的時間點。

依現行 35 U.S.C. §102(a) 的規定，在請求項的有效申請日之前公開，或是他人在有效申請日前先申請後公開的資訊，就屬先前技術的範疇，而現行 35 U.S.C. §102(b)(1) 則規範發生在請求項之有效申請日前 1 年內的特定情況揭露，可被排除於該請求項之先前技術範疇之外，現行 35 U.S.C. §103 規範，對於有效申請日前發明所屬技術領域中具有通常知識者而言顯而易知者，不具可專利性。由此可知，請求項的有效申請日，是判斷一請求項准否的重要時點，此與我國現行專利法第 28 條第 4 項所規定的「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準」精神基本相同。

雖因輿論多認為現行專利法的規定較前一版專利法（後稱 AIA 修正前專利法）的規定嚴格，所以在 2013 年 3 月 16 日將屆前夕，有大批的新申請案湧入美國專利局提出申請。然而新法既已正式上路，現在所提出的新申請案，絕大多數都應要適用新法，在現行美國專利法中有關有效申請日的規定下，先在我國提出專利申請後，再提出美國專利申請案並主張我國申請案的優先權，將有機會以我國申請案的申請日作為美國特有之優惠期的起算時點，以下本文建議我國申請人可善用此一規定。

一般在我國研發的創作會先在我國提出專利申請，之後才在美國提出專利申請並主張我國優先權，不過，因為 AIA 修正前專利法的 35 U.S.C. §102(b) 規定，其 1 年優惠期的起算點是美國申請案的申請日，故在美國提出申請時，無論有無主張我國申請案的優先權，都不會影響其美國申請案優惠期的起算，所以有些申請人也會只考慮在我國申請後，儘快地在美國提出申請，但不主張優先權。

然而，依現行美國專利法的規定，在主張國際優先權的情況下，美國案的有效申請日將推早至優先權日。以先在我國申請，再到美國申請主張我國案優先權為例，揭露於我國申請案內容中的美國申請案請求項的有效申請日即為我國申請案的申請日，尤其依現行 35 U.S.C. §102(b)(1) 的 1 年優惠期規定，其回推優惠期的時點也是從有效申請日起算，將使發明人在我國申請案申請日前 1 年內的公開可被排除在先前技術的範疇之外，可排除的時間範圍較 AIA 修正前專利法的 35 U.S.C. §102(b) 規定更長。所以本文建議，此類申請模式，未來應考慮要主張我國申請案的優先權。

惟在使用上仍提醒申請人需注意，我國優惠期的規定，不但時間沒有美國長，只有 6 個月，且僅限於某些特定的公開，包含因實驗而公開、因於刊物發表、

因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於本意而洩漏等，才有優惠期的適用。尤其是，自己在優惠期間內的公開雖不致成為我國與美國申請案的先前技術，但第3人在申請前的公開仍將構成專利的瑕疵，建議申請人仍應先在我國提出專利申請後，才將技術公開。

