

專利話廊

探討提起美國兩造重審 (*inter partes* Review, IPR) 程序的時機

胡書慈 中國大陸專利代理人



依據美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 中所新增的規定,專利核准後除專利權人之外的任何人均可對專利案提起 IPR 程序,但可提出的時機除了受到授權後重審 (Post Grant Review, PGR) 程序的限制,而僅能在專利案核准公告日起 9 個月後提出,且若已有 PGR 案繫屬中,則需待 PGR 案審結後方能提出,同時還受到民事訴訟程序的阻卻。

在美國,第三人除了可以透過 IPR 程序請求撤銷專利權之外,若為利害關係人,還可另外透過向法院提起確認之訴 (Declaratory Judgment action, DJ action)、或在侵權訴訟中提起反訴,來主張專利權無效,民事訴訟確定判決之既判力主觀範圍原則僅及於當事人而非任何第三人(除非法律另有明文規定)。就同一人與其利害關係人而言,若又提出 IPR 請求、又在民事訴訟中尋求專利權無效,則不免有浪費資源或延宕司法程序的問題,故 AIA 中對於提起 IPR 程序的時間,額外增加了與民事訴訟有關的阻卻規定。於提出 IPR 請求前,若提出 IPR 請求人或其利害關係人已對系爭專利之有效與否提起確認之訴,則該 IPR 程序將不會被啟動;或者若提出 IPR 請求人或其利害關係人已作為與該系爭專利相關之侵權訴訟的被告逾一年,則該 IPR 程序亦不會被啟動。雖然這兩個時間條件看似單純,但實際應用上卻沒那麼簡單。

就成立阻卻的時間點來看,由於在相對應的法條 35 U.S.C. § 315(a)(1)中提到確認之訴阻卻 IPR 程序啟動的條件,用了"filed a civil action"的字眼,而在 35 U.S.C. § 315(b)中提到侵權訴訟阻卻 IPR 程序啟動的條件,卻是用了"served with a complaint alleging infringement of the patent"的字眼,這明顯意味者成立條件的不同。對於確認之訴,無論對造是否已知其為被告,只要未發生因不具管轄權而未立案,確認之訴提出之日就成立阻卻條件;但對於侵權訴訟,則必須要在被告明確知悉其已成為被告之日起,方得開始起算一年。故若在侵權訴訟中,專利權人先提訴爾後才將訴狀連同傳票 (summons) 送達給被控侵權方,則一年的起算點將從訴狀與傳票均送達之日起才起算,若兩者送達日不同,則會由較晚送者之送達日起算。

再者,若在主張未侵權的確認之訴 (DJ action of non-infringement) 提出後,再加入專利有效性的積極抗辯 (affirmative defense of invalidity),則與提出主張專利權無效的確認之訴的法律效力不同,故無法形成阻卻 IPR 程序啟動的要件。

然若在侵權訴訟中,被控侵權方反訴原告亦侵害其專利權,則在反訴成立的當下,該原告亦在 1 年後對該專利權提出的 IPR 將不會被啟動。舉例而言,甲公司擁有 A 專利權,乙公司擁有 B 專利權,甲公司控乙公司侵害其 A 專利權,並於 2014 年 1 月 10 日對乙公司完成訴狀及傳票的送達程序,則若乙公司及其利害關係人在 2015 年 1 月 10 日以後對 A 專利權提出 IPR 請求,該 IPR 程序將不會被啟動;而若乙公司在訴訟進行之中控訴甲公司亦侵害其所有的 B 專利權,並於 2014 年 2 月 10 日對甲公司完成訴狀及傳票的送達程序,倘甲公司及其利害關係人在 2015 年 2 月 10 日以後對 B 專利權提出 IPR 請求,則該 IPR 程序同樣不會被啟動。

因此,在美國作為專利權擁有者的相對方,在啟動 IPR 這樣的行政手段、

或啟動確認訴訟這樣的民事訴訟手段，來挑戰專利權的有效性之前，須先考慮清楚何者對自己較為有利。而當被控侵權時，亦須在前期就審慎評估是否有提出 IPR 請求的必要性，以免錯失時機。

參考資料：

1. “When is the right time to file an *inter partes* review,” Intellectual Property magazine. 2013 年 11 月。
2. Leahy–Smith America Invents Act, USPTO.



關於專利修正或更正超出之審查原則的疑慮

林柄佑

專利法第 43 條第 2 項規定「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」同法第 67 條第 2 項規定「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」即我國對於專利之修正或更正均有不得超出申請時所揭露範圍之規定。依據專利審查基準第 2 篇第 6 章揭櫫關於「超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」，認為如果修正或更正後說明書、申請專利範圍或圖式，為所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之全部事項，能夠直接且無歧異得知者，即可認定符合修正或更正不得超出之規定，經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）對專利之修正或更正進行實體審查時，採取「整體比對」的審查原則來判斷修正或更正是否有超出之情事。例如，在專利審查基準第 2-6-28 頁揭示的案例說明的例 12 及第 2-6-30 頁揭示的例 14 均具體說明，雖然在申請時說明書未以文字敘述，但若原圖式中已有揭露，足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式可直接且無歧異得知該構造及功效時，即可判定為修正後未引進新事項。

專利之修正或更正必須符合「不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」之規定，首見於民國 92 年 2 月 6 日修正公布的專利法第 49 條第 4 項及第 64 條第 2 項等條文，依據當時的立法理由「...關於補充、修正之範圍，或以不得超出原申請時說明書及圖式之範圍，如歐洲專利公約第一百二十三條、大陸地區專利法第三十三條，...」之記載，可以瞭解此項規定係參考歐洲專利公約第 123 條及大陸地區專利法第 33 條所增定，依據立法理由之記載，以及中國大陸專利法第 33 條「...對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，...」之規定。各國在說明書與圖式之間採用的關係詞是「及（和）」，即規定修正雖未示於其中之一的範圍，只要不超出兩者之組合所揭露之範圍，仍可接受；我國審查基準的實務也採相同的看法，然而我國的條文在說明書與圖式之間採用的關係詞卻是「或」，規定修正或更正不得超出其中任何一個所揭露之範圍，這樣的差異應當是我國修法時的失誤，但是卻一直沿用至今。

現行專利法對於修正或更正係採取負面排除之規定，如同現行專利法第 67 條第 4 項「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」之規定，應解釋為不得實質擴大且不得實質變更（超出其中之一均不可更正），以及同法第 65 條「發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。」之規定，應解釋為不得讓與、不得信託他人且不得設定質權。從前述條文之解釋，專利法第 49 條第 4 項及第 64 條第 2 項之規定，應當解釋為對於申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍的其中任何一個均不得超出，而不應解釋為只要為其中一個不超出即可，智慧局對於專利之修正或更正採取「整體比對」的審查原則，雖較符合審查實務的需求，但卻與法條規定不符。

現行專利法對新型更正原則採形式審查的規定施行後，上述實務與法條文字間的扞格更為突顯。依專利法第 118 條第 2 項第 2 款規定「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者」應不予更正，同樣是採取負面排除及以「或」關係詞之規定，然而智慧局於民國 102 年 8 月 9 日公告的「新型專利更正案採形式審查之審理原則」，對於「明顯超出」的比對方式係採「分別比對」及「明確記載」的審查原則，其中的「分別比對」係指以公告本的申請專利範圍為基礎比對更正本的申請專利範圍，以及以公告本的圖式為基礎比對更正本的圖

式，分別比對申請專利範圍及圖式以認定是否有超出之情事。透過智慧局對新型專利更正案的形式審查採取「分別比對」之審理原則，對照智慧局對於專利之修正或更正採取「整體比對」的審查原則，可見一樣的負面排除的「或」的規定，但有兩種截然不同的實務。

然而在實務上，如果要依據專利法第 43 條第 2 項及第 67 條第 2 項等條文的文義，對專利之修正或更正進行實質審查，相信是窒礙難行的，但是智慧局目前以專利審查基準規範的審查原則進行專利之修正或更正的實質審查，難免存在未依法行政的疑慮，雖然智慧局對於新型專利更正案在形式審查採取「分別比對」的審查原則，比較接近條文的文義，但是要將修正或更正之實體審查改採「分別比對」的審查原則並不恰當，筆者建議智慧局應將專利法第 43 條第 2 項及第 67 條第 2 項中不得超出的各元素間的「或」的關係，改回原立法意旨所稱之「及」的關係，以解決這個問題，方為正辦。



亞洲智慧財產熱潮引發翻譯陷阱—以中文最為嚴重

郭雅娟

中國大陸因科技發展迅速也造就專利申請案的急劇上升，目前該國每年之專利申請量已超越美國及日本，成為世界第一大申請國。然而在專利品質，特別是翻譯品質上，卻面臨被挑戰的問題，為此，一家專精於智慧財產權的跨國翻譯公司—Multiling 特別針對專利翻譯問題加以調查及剖析，並發表一篇文章，提醒專利申請人注意。以下內容即擷取自該文章。

中國大陸作為仿冒品之生產大國的名聲近年來有持續減退之現象。根據世界智慧財產權組織 (WIPO) 統計，中國大陸每年透過專利合作條約 (PCT) 提出專利申請之案件量大幅成長，目前已緊跟在美國、日本及德國之後，排名第四。2012 年提出的 PCT 國際申請案共 19,105 件，成長率為 13.6%，僅落後德國 250 件；韓國則是以 11,848 件，成長率 13.4%，列居第五。由此可看出，東北亞國家（中國、日本以及韓國）近年來申請量成長顯著，這三個國家在 2008 年僅佔總申請量的 26%，如今卻已攀升到 38%。

然而，亞洲國家雖然有高成長之申請量，但翻譯不正確的專利案卻也持續的增加中。事實上，亞洲語言比任何其他地區的語言，更容易出現翻譯失誤。為此，在亞洲從事業務的公司正面臨著專利權之取得被拖延、額外的官方處分書、以及限縮專利保護範圍等情況，如此將會造成專利所請求保護之範圍受到限制，最終導致長年的營收損失。

儘管大部份的國家均要求專利申請案必須翻譯成該國官方語言之一，然而，對於專利翻譯失誤及其法律後果的實務證據卻是非常的匱乏，如，專利翻譯失誤發生的頻率以及對於已經核准之專利在實施上會產生什麼影響。為此，來自柏林 Steinbeis-Transfer-Institute of Intellectual Property Management 的 Alexander J Wurzer 博士即針對 73 家涉及專利翻譯的公司進行了一項含有 16 個題目的調查。其中一個問題提到：「在專業實務上是否曾經發生專利申請案翻譯不正確的情形？」對於這個問題，80.8% 的受訪者回答有，而其餘回答沒有的則是承認他們並未實施其專利來對抗侵權第三人；有 41% 的回答者表示，不正確的翻譯最最常衍生的結果是官方通知或處分的次數增加，導致專利申請成本的增加；其次最常見且對公司來說最為困擾的是限縮保護範圍（根據 24% 的回答者），以及在實施專利時將會面臨範圍不明確的情況（根據 22% 回答者）。

亞洲語言被認為是最常發生翻譯錯誤的語言，而其中又以中文最為嚴重，其次為日語。MultiLing 公司之亞洲地區主管 Adam Bigelow 在一份研究報告中表示：「最常出現專利翻譯不正確的國家是中國及日本，主要是因為內部缺乏這類語言專長而無法確認翻譯內容。因此，無論是向這些亞洲語言的國家提出專利申請，或是從這些語言的國家向外提出申請，均需要有對此類語言非常熟悉的專業翻譯者，因為在全球市場智慧財產保護中，精確度最為重要。」

中文翻譯的困難度可以有許多因素，而其中之一是中文所使用的句子結構與日耳曼 (Germanic) 或拉丁 (Latin) 語系截然不同。舉例來說，英文是以動詞時態來表示已經發生或將要發生的事件，然而中文則是透過副詞和上下文的關係來表示，故要將上下文的關係翻譯成動詞時態可以說是非常的棘手。將英文翻譯成羅曼斯語系 (Romance) 的語言時，由於語法和詞彙還算相同，故不需要大幅調整句子結構，可以逐字翻譯。然而，當要翻譯成中文的亞洲語言時，則就需要充分了解原文的概念，而在經過所謂的「翻創 (transcreation)」過程進行逐句翻譯時，若是對於句子的原始概念不是完全清楚，則翻譯出來的句子就很容易誤解。

另一個特殊的障礙則是複數概念，英文是使用詞形 (inflection) 變化系統，即，若一個名詞要變成複數，只需透過在該名詞字尾加一個字母或是修改尾段的字母（通常是加一個「s」）。中文則是沒有這種概念，因此需要選擇適當的詞組 (phrase) 來表示複數，例如「多個 (a plurality of)」。一家中國律師事務所出版的電子報中提供了一個有關複數問題的例子：「若一項專利，相較於習用技術所要改善的是將裝置中的一層 (one layer) 改成多層 (layers)，倘若在翻譯成中文時忽略了「多 (a plurality of)」這個字，則將會使得該專利因包含習用技術導致缺乏新穎性而無效，在爾後的無效程序中，該請求項只能依據附屬項作修改，如「二或三層」。但倘若附屬項沒有敘述幾層可據以支持時，則該專利就會因為不當的翻譯而導致無效。

化學名詞翻譯成歐洲語言後，與英文並不會有太大的差異。但中文卻不是如此，只有具經驗的化學家才能正確使用中文的同等翻譯。英文中一個字母之差，可能會造成整個中文化學名稱的改變，例如一長串化合物名稱中的 methyl 跟 ethyl，會視所結合的元素而各有不同譯法，因而在中文有完全不同的化學名詞；若使用錯誤的化學名詞，則將導致部分的專利無法實施。

還有一個主要的因素則是具有挑戰性的書寫系統，日耳曼以及拉丁語系都使用較便利的字母系統；中文則是使用漢字的字符系統 (character-based)，而這些字符代表的是整個字，而不僅是字母，並且視上下文而定可能有多種功用。此外，中文有兩套書寫系統：追溯兩千年到漢朝時代的繁體系統，以及為了提高讀寫能力而在 1954 年由中國大陸創造出來的簡體系統。

MultiLing 公司的中文專家 Jason Yang 詳述其在審閱中常遇到的翻譯錯誤，特別是在請求項中使用的冠詞（「the」、「a」、「an」），中文並沒有明確的冠詞概念，而是隱含在上下文中。然而，在專利翻譯中，當「the」是用於引用在前一個請求項中所敘述的元件時，「the」就變成很重要。在此情況下，翻譯成中文時就必須要用一個字來代表先前敘述或提到過的元件（一個能在字面上特別指「所說過(said)」的意思，例如「該」。），惟很多翻譯者因為太習慣忽略了「the」這個字，所以當「the」需要被注意的時候，卻跳過了這個字的翻譯。Yang 解釋：「在這種情況下，中文譯文中忽略了「the」將會破壞原文的意思，且更重要地是會影響到所要保護的範圍，因為會突然不清楚之前所敘述的元件已被引用。」「此錯誤通常會發生在請求項中，而此部份更是專利翻譯中最重要的一環。為此，此常見的錯誤需要特別的注意，且務必要在每次發現時予以改正。」

專利申請案的誤譯可能會在專利申請過程中造成費用的支出和延誤，以及官方處分的增加，並會使得公司面臨核准後的訴訟風險。為了降低及消除這些疑慮，翻譯品質必須要受到關注，惟要如何去定義翻譯品質呢？特別是涉及智慧財產保護時，翻譯品質可定義為該成果所達到預期目的的程度。MultiLing 公司在評估專利翻譯的成功或品質時所採用的標準，包含技術性或科學性的精確度、是否有因漏翻譯或不夠明確而產生的官方處分、能否縮短核准時間、是否有因漏翻譯或不夠明確而導致無效處分、以及總持有成本。MultiLing 公司的 Bigelow 更進一步的表示，「當在定義翻譯品質或銷售『提高翻譯品質 (increased quality)』之概念時，僅有翻譯技術性的精確度是不夠的，翻譯品質的提升必須要能達到增加專利價值及功能的效果，且能增加客戶的利益、協助其在申請過程中節省金錢、並透過未來商業化及授權的機會增加收入。」

隨著翻譯品質愈來愈受到重視，專利翻譯不正確的情形有可能會因此而減少，特別是在亞洲語言方面，如此將使得在亞洲從事業務之公司能取得該有的專

利來保護其智慧財產、縮短核准專利的時間、減少官方處分之次數，並取得所欲請求保護之專利權範圍。

資料來源：“Translation pitfalls mirror the Asian IP boom?” Intellectual Property magazine. 2013 年 10 月。

(※本文章已事先取得Intellectual Property magazine之許可，同意本報以中文摘譯方式刊載)



專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 計畫之各種態樣

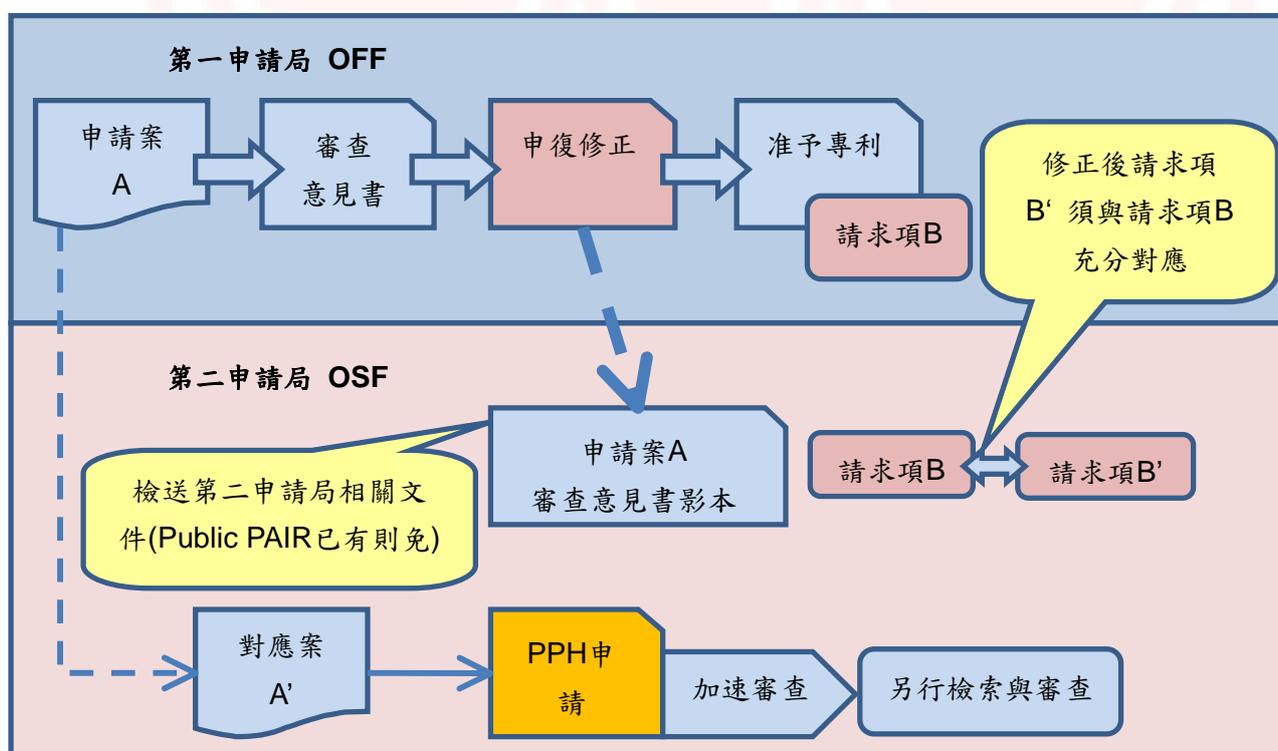
余彥葶

PPH 發展之初是由美國和日本兩國自 2006 年 7 月 3 日開始試行，並在 18 個月後全面實施。迄今已發展出一般 PPH、增強型 PPH 計劃 (PPH MOTTAINAI)、PCT-PPH 及全球專利審查高速公路 (Global Patent Prosecution Highway, GPPH) 四種態樣，全球一共 31 個國家/區域組織參與合作。以下就各種 PPH 作詳細介紹：

1. 一般 PPH

當一件專利申請案之部分或全部請求項在第 1 申請局 (office of first filing, 簡稱 OFF) 經過實質審查獲准專利後，該案申請人可藉由提供給第 2 申請局 (office of second filing, 簡稱 OSF) 相關資料，使 OSF 可運用 OFF 之審查結果以加速該案件之審查。

臺灣目前和美國專利局及日本專利局合作實施一般 PPH 計畫，提出 PPH 申請之我國申請案必須依據我國專利法第 28 條主張美國或日本申請案為優先權基礎案，或主張 PCT 國際申請案 (指定美國或日本) 為優先權基礎案，前述基礎案均為首次申請而未曾主張過優先權。



截至 2014 年 1 月 1 日有簽署一般 PPH 合作計劃之國家/區域組織如下，共計 30 個單位：

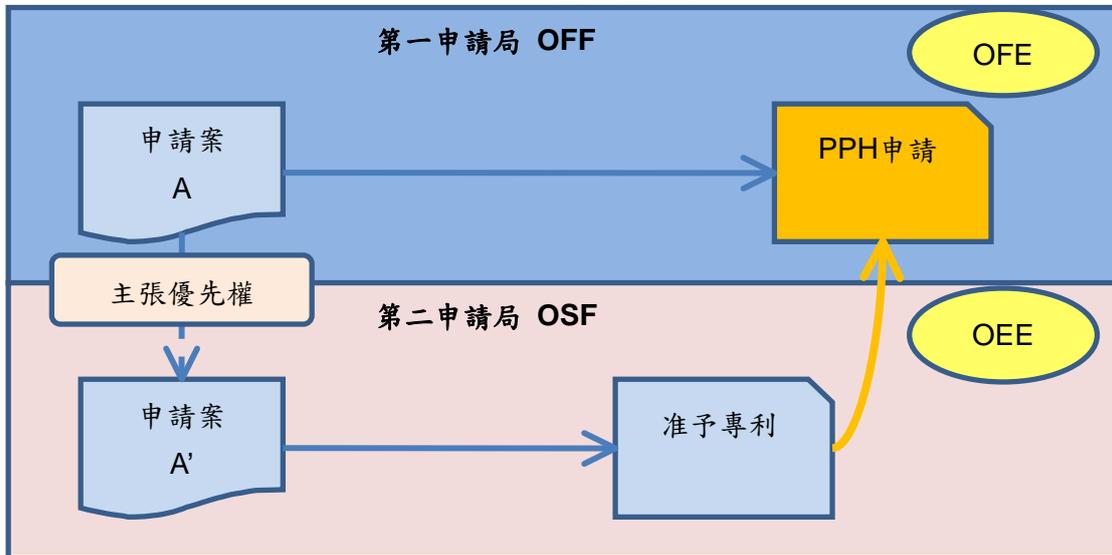
	JP	US	KR	GB	CA	DE	AU	DK	EP	SG	FI	RU	AT	HU	ES	MX	PT	IL	TW	NO	CN	IS	PH	CO	CZ	PL	EA	ID	SE	TH
JP							X																	X	X					
US																										X	X	X	X	X
KR							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GB							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CA							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DE							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DK							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EP							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SG							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FI							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RU							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AT							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HU							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ES							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MX							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PT							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IL							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TW							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CN							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IS							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PH							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CZ							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PL							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EA							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ID							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SE							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TH							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. 增強型 PPH 計畫 (PPH MOTTAINAI)

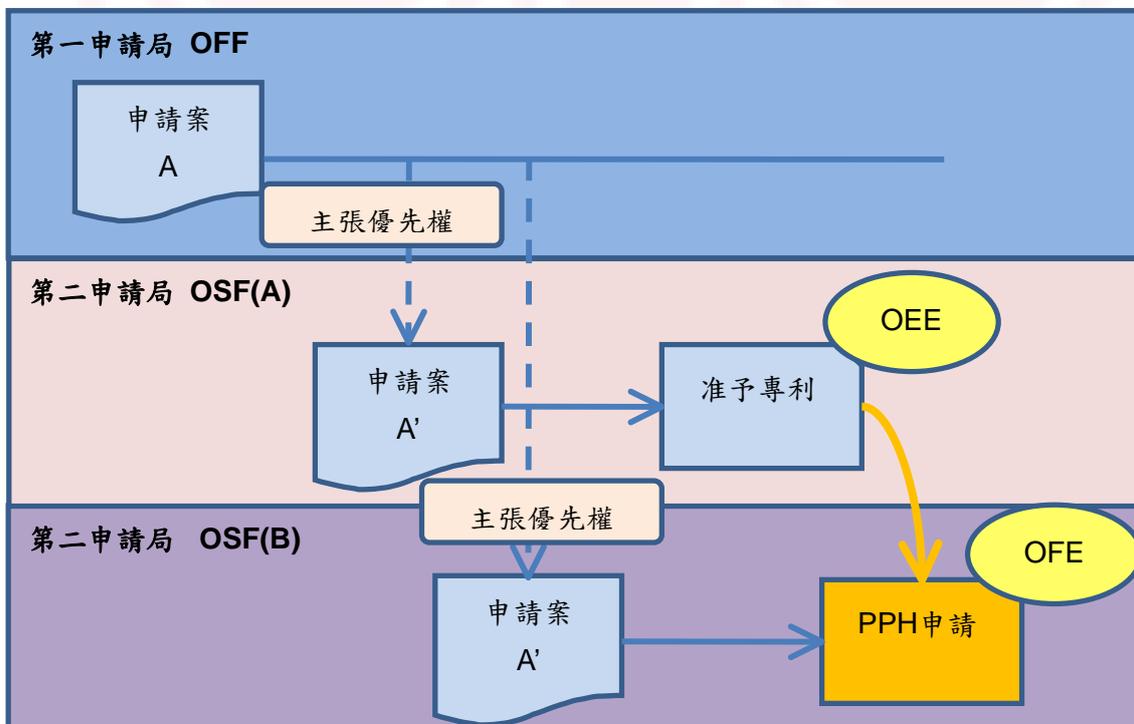
MOTTAINAI 在日語為浪費之意，依一般的 PPH 計畫，若申請人尚未取得 OFF 的審查結果，即不得向 OSF 提出使用 PPH 的要求。此項申請要件限制了 PPH 的利用，因為實際上 OFF 並不一定會在 OSF 之前進行審查。因此增強型 PPH 計畫以一般 PPH 為基礎，放寬某些申請要件，使制度更具有彈性。在增強型 PPH 計畫中，不再受限於僅能利用 OFF 的審查結果，使 OFF 的申請案也有機會利用 OSF 的審查結果。亦即，申請人可根據「先審查的專利局 (Office of Earlier Examination, 簡稱 OEE)」的審查結果向「後審查的專利局 (Office of Later Examination, 簡稱 OLE)」提出加速審查的要求，只要 OEE 及 OLE 之間有 PPH MOTTAINAI 協議即可。目前包括日本、美國、英國、加拿大、澳大利亞、芬蘭、俄國、西班牙、德國、法國、丹麥及歐洲專利局達成協議加入增強型

PPH 計畫。我國在 2013 年 10 月 1 日與西班牙間施行的就是增強型 PPH 計畫。

申請人向 OFF 提出申請後，以該申請案為優先權向 OSF 提出對應的申請，若 OSF（即為 OEE）審查結果認為申請案具有可專利性，申請人可依據 OSF 的審查結果向 OFF（即為 OLE）提出加速審查的請求。



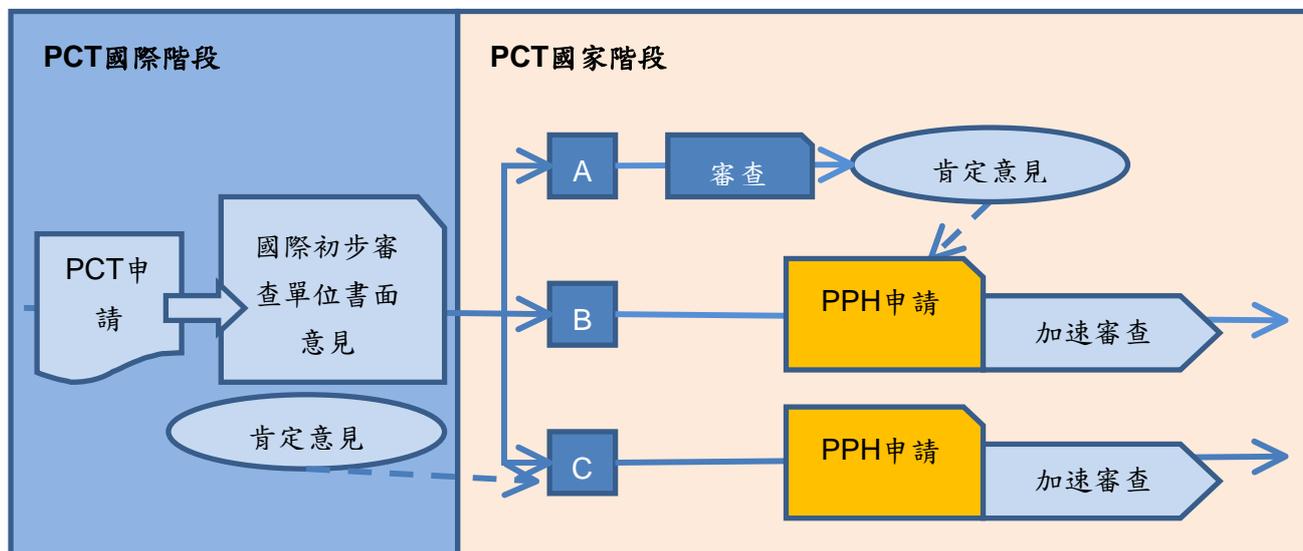
申請人向 OFF 提出申請後，以該申請案為優先權向其他兩個 OSF 提出對應的申請，申請人也可依據 OSF(A)（即為 OEE）的審查結果向 OSF(B)（即為 OLE）對相應的申請案提出加速審查的請求。



3. PCT-PPH

第 1 種情況和一般 PPH 相同，申請人利用 OFF（下圖中之 A）的國內審查結果來向 OSF（圖中之 B）提出 PPH 申請。

第 2 種情況屬於 PCT-PPH，申請人利用在國際階段的初步審查書面意見向 OSF（圖中之 C）提出 PPH 申請。



4. 全球專利審查高速公路 (Global Patent Prosecution Highway, GPPH)

為了藉由統一的適用資格來簡化現有 PPH 系統，以便利申請人使用，GPPH 計畫即將自 2014 年 1 月 6 日起試行，共有澳大利亞、加拿大、丹麥、芬蘭、匈牙利、冰島、以色列、日本、韓國、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、英國、美國以及北歐專利組織 (Nordic Patent Institute) 共 17 個專利局參與。

根據 GPPH 計畫，若向參與的 17 個專利局之一提出的專利申請案有至少 1 項的可准請求項，申請人即可向其餘的專利局請求加速審查，PCT 的審查結果也可用於提出 GPPH 的加速審查請求。惟專利申請案如欲適用 GPPH 計畫，必須於 OEE 和 OLE 皆有相同之申請日或優先權日，並且必須於提出 GPPH 的加速審查請求同時或之前已曾向 OLE 提出實審請求。若提出 GPPH 的請求未被 OLE 受理，申請人可對申請案進行相關修正，但細節仍待研擬。GPPH 規定在試行期間凌駕於各參與國間原有的 PPH 規定之上，但容許參與國專利局在共有規定和架構上自行增訂施行細則。

另外，在五大專利局 (IP5) PPH 試點專案的框架下，對於被五大局之一局認定為具有至少一項或多項具有可授權權利要求的申請，申請人可以基於五局之一作出的 PCT 國際申請或基於國家申請的審查結果提出 PPH 請求。因此，關於歐洲專利申請，申請人可以基於由中國大陸專利局或韓國專利局審查的 PCT 國際申請或國家申請提出 PPH 請求。基於以下情況可對歐洲專利申請提出 PPH 請求：1. 在歐洲專利局尚未審查；2. 專利首次申請與歐洲專利申請是相對應的（即同一優先權）；3. 專利首次申請被認定為可以授權的權利要求與歐洲專利申請的權利要求基本上一致。

在 PPH 成效方面，截至 2013 年 6 月底全球共累積了 28,600 件一般 PPH 申請案，美國之核准率為 86%，發出首次 OA 時間為 5.8 個月，自申請 PPH 平均 11.4 個月審結，而日本之核准率為 75%，發出首次 OA 時間為 2.2 個月，自

申請 PPH 平均 6.7 個月審結，其他國家之審查狀況如下：

	OSF																
	JP	US	KR	GB	CA	DE	AU	DK	SG	FI	RU	ES	MX	IL	TW	CZ	PL
專利核准率(%)	75 (69)	86 (53)	88.6 (65.6)*	100	91 (65)		100**		82	(40.6)	100 (83)		97.7	33	95 (58)	(54.8)	(58)
第一次審查核准率(%)	22 (15)	25.7 (15.2)	33.5 (10.7)*	7.1	42 (5.1)		50	0	82		100 (35)	95.5	100 (0)	45 (7.9)	(14.1)		
自申請PPH至收到第一次OA期間(月)	2.2 (16)	5.8 (18.8)	2.4 (14.8)*	0.8	2.1 (17.8)	5.6	1.1	3 (7.1)		(9)	3.9 (7.2)	(23)	0.6	1	1.68 (35)		
自申請PPH至收到最終審查結果期間(月)	6.7 (25)	11.4 (30.7)	5.2 (21.6)*	5.3	6.2 (35.6)		1.7	(20.3)		(39)	4 (33)	(0.8)	1	3.93 (43.3)			
平均審查次數	1 (1.1)	TBD (2.5)	0.75	1.1	0.7 (1.5)		0.5		1		1 (1.8)	(2)	0.05	1	0.55 (0.99)	(0.99)	

() : 包含PPH及非PPH
 *最終判決不包含在審查通知內
 **不包含申訴之判決
 TBD: 待確認

截至 2013 年 6 月底，全球共累積了 11,874 件 PCT-PPH 申請案，美國之核准率為 88%，發出首次 OA 時間為 5.6 個月，自申請 PPH 平均 9.9 個月審結，而日本之核准率為 93%，發出首次 OA 時間為 2.3 個月，自申請 PPH 平均 4 個月審結，其他國家之審查狀況如下：

	Office of Filing					
	JP	US	KR	CA	AU	MX
專利核准率(%)	93 (69)	88 (53)	85.9 (65.6)*	100 (65)	89**	100
第一次審查核准率(%)	65 (15)	19.3 (15.2)	16.8 (10.7)*	61 (5.1)	33	100
自申請PPH至收到第一次OA期間(月)	2.3 (16)	5.6 (18.8)	3.4 (14.8)*	2.25 (17.8)	1.1	0.6
自申請PPH至收到最終審查結果期間(月)	4.0 (25)	9.9 (30.7)	6.3 (21.6)*	3.7 (35.6)	1.6	0.6
平均審查次數	0.43 (1.1)	TBD (2.5)	0.8	0.5 (1.5)	0.6	0

() : 包含PPH及非PPH
 *=2012年之數據
 **=(核准專利數/(核准專利數+第一次審查意見通知後放棄專利數))
 TBD: 待確認

2011 年 9 月至 2013 年 11 月，在我國申請 PPH 的成效方面：台美 PPH 累積了共計 516 件申請案，發出首次 OA 時間為 1.6 個月，而台日 PPH 自 2012 年 5 月至 2013 年 11 月累積共計 661 件申請案，發出首次 OA 時間為 1.7 個月，透過臺美 PPH 案件平均審結期間為 3.8 個月，而臺日 PPH 則為平均 3.4 個月審結，臺美 PPH 核准率為 94%、臺日 PPH 核准率為 97%。

PPH 的實施成功整合及分享審查資源，大幅降低各國審查時間並提高審查品質，臺灣能與美國、日本、西班牙進行專利實質合作，對於提升我國審查品質有很大的助益，也提供申請人對於加速審查多一個選擇性。