

專利話廊

以TW-SUPA作業方案審查結果向美國提出PPH加速審查之介紹

林景郁 專利師

我國和美國自 2011 年 9 月 1 日起共同試行專利審查高速公路 (PPH) 計畫，此項簡稱為臺美 PPH 的計畫包括以下兩種情況：(1) 以我國作為 PPH 計畫第一局：若申請人係先在我國提出專利申請，後續才向美國提出專利申請並主張我國專利申請案的優先權，則只有待智慧局認為我國申請案有可准的請求項時，才可以此為據向美國專利局提出 PPH 加速審查；(2) 以美國作為 PPH 計畫第一局：若申請人係先在美國提出專利申請，後續才向我國提出專利申請並主張美國申請案的優先權，則只有待美國專利局認為美國申請案有可准的請求項時，才可以此為據向我國專利局提出 PPH 加速審查。

臺美 PPH 計畫試行至今剛滿 6 個月，依智慧局於 2011 年 12 月 1 日發布的統計，以美國作為 PPH 計畫第一局，利用美國申請案之審查結果向智慧局提出 PPH 加速審查的申請在 2011 年 9、10 月共計有 17 件，顯示確有申請人充分地利用此一計畫以儘早在我國取得專利權。然而由於我國的專利審查時間通常較美國長，如先在我國提出專利申請後才向美國提出專利申請並主張我國申請案之優先權，若我國申請案無法儘早獲得審查結果，依目前臺美 PPH 計畫的架構，自無對美國申請案提出 PPH 加速審查之適用。

對此，智慧局為促進我國人能以我國作為 PPH 計畫第一局的專利布局，利用 PPH 計畫，亦於今 (2012) 年 2 月份公布「支援利用專利審查高速公路加速審查 (TW-Support Using the PPH Agreement, 簡稱 TW-SUPA)」作業方案，此作業方案並已於 3 月 1 日起開始受理申請。配合 TW-SUPA 作業方案，預期有機會可使我國的發明申請案能儘早獲得審查結果，並有利於加速美國案取得專利權，故以下本文即針對以我國申請案之審查結果向美國提出 PPH 加速審查加以介紹。

向美國專利局提出 PPH 加速審查申請的要件包括：

1. 美國申請案係為曾主張一或多件我國申請案之優先權的申請案。
2. 我國申請案必須有至少一請求項經智慧局審查後認為具專利性，申請人應檢附我國申請案中可准請求項及其英文翻譯，並聲明該英文翻譯之正確性。若智慧局的官方通知並未明確地述及特定的可准請求項，申請人必須於請求加速審查時，提出智慧局並未核駁請求項，因此應視為可准的聲明。
3. 美國申請案的請求項必須充分地對應或是經修正後充分地對應我國申請案的可准請求項。申請人應檢附英文的請求項對應表，該對應表必須顯示美國申請案中的請求項對應於我國申請案的可准請求項。
4. 美國申請案尚未進行審查。
5. 申請人必須填寫參加 PPH 計畫申請書表。
6. 申請人必須檢附包含可准請求項之我國申請案的所有關於專利性的官方通知副本及其英文翻譯，並聲明該英文翻譯之正確性。美國專利局受理 PPH 加速審查申請之後，若後續智慧局再發出有關專利性的官方通知，特別是推翻可專利性的通知時，該官方通知文件仍應檢附。
7. 若未曾將智慧局審查委員在官方通知中所引用的文獻透過提出資訊揭露聲明 (information disclosure statement, IDS) 提供給美國專利局，申請人必須在提出 PPH 加速審查申請時一併提出 IDS。
8. 母案使用 PPH 加速審查而獲准的結果，並不會繼續存在於一接續案中。

上述要件若完備，美國專利局的審查委員會優先審查該參加 PPH 計畫的美國申請案。

上述向美國專利局以我國申請案之審查結果提出 PPH 加速審查申請的要件，與向智慧局以美國申請案之審查結果提出 PPH 加速審查申請之要件的最大差異在於，智慧局明確表明美國專利局的審查通知影本及可准請求項影本無需檢送中譯本，引證文獻基本無需檢送中譯本，必要時才有審查委員通知應檢送，而美國專利局則是明確表明申請人應檢送智慧局之官方通知英譯本及可准請求項英譯本，並規定應將引證文獻以 IDS 提交給美國專利局。因此，對我國申請人而言，仍不免必須多負擔翻譯費、IDS 費用和代理人費用。

然而，筆者認為仍應肯認智慧局的努力，因為至少在智慧局的努力下，我國申請人除有機會利用 TW-SUPA 作業方案快速在我國取得專利權之外，亦可幫助在美國儘早取得專利權，對於近年來國際專利訴訟頻仍的情況來說，仍是美事一件。不過要注意的是，TW-SUPA 作業方案係基於我國專利審查時間普遍較長所推出的方案，美國專利局並無設立相應的計畫或措施。

另外，除了利用 TW-SUPA 作業方案外，原有發明專利加速審查作業方案 (Accelerated Examination Program) 中的「為商業上實施所必要」事由，亦為一可加速取得我國核准審定的方式，筆者近期正處理了一件利用此事由而在申請日後將近 2 年時即獲發核准審定書，因而可以該核准結果對美國對應申請案提出 PPH 加速審查申請。

因此，配合 TW-SUPA 作業方案的推出，以及原有的 AEP，我國申請人以智慧局為第一局先在我國提出專利申請時，除有機會快速在我國取得專利權外，亦可加速相關美國案的審查時間。申請人可先在我國提出專利申請後，再視情況靈活運用，選擇對自己最有利的方式，以快速地在我國及美國獲得專利權。

資料來源：“Patent Prosecution Highway Pilot Programs Established by the United States Patent and Trademark Office and the Taiwan Intellectual Property Office (signed 31 August 2011),” USPTO, 2011 年 10 月 11 日。
<<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2011/week41/TOC.htm#ref13>>

[新專利法系列]

新專利法關於外觀近似物品申請的改變

江加信

依照現行專利法第 118 條規定，相同或近似之新式樣專利有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣專利。因此當申請人要將相同設計概念，致使外觀近似的系列產品提出申請時，僅有先申請的專利才能獲准，若將二以上的近似產品同日提出申請，則依法會被要求擇一申請。

為了避免前述狀況，申請人只能將其中一項設計的產品提出申請（母案），利用現行專利法 110 條第 5 項之規定，將近似設計的產品以聯合新式樣提出申請，讓外觀近似的系列產品皆能獲得專利權。

在審查方面，依現行專利法施行細則第 36 條第 2 項規定，專利專責機關在母案核准審定後，始得核准聯合新式樣申請案，且依現行專利法第 110 條第 5 項規定，聯合新式樣不受專利要件的限制；在維持權利方面，聯合新式樣從屬於母案而無需繳交年費，具有維持費用較為經濟的特點。但依現行專利法第 124 條第 1 項規定，聯合新式樣不可獨立主張權利且專利權範圍不及於近似聯合新式樣的範圍，即聯合新式樣的主要作用在於母案近似範圍之確認。由此可知，聯合新式樣雖無須單獨繳交年費，但無法主張近似的權利範圍，致使近似的系列產品的權利保護範圍受限而不夠周延。

新專利法廢除聯合新式樣制度，改以衍生設計制度取代，在新專利法第 127 條第 1 項規定同一人有二以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生專利，並在新專利法第 128 條第 4 項第 1、2 款規定，衍生設計與母案或者衍生設計之間不適用新專利法第 128 條前 3 項僅得准予相似產品中最先申請者專利的規定。

依新專利法第 127 條規定，可將基於相同設計概念，致使外觀近似的不同產品提出設計專利及其衍生設計專利的申請，要注意的是，在同條第 3 項規定，衍生設計僅得於原設計公告前申請，此與現行聯合新式樣在母案專利權存續期間皆可申請不同，且當衍生設計進行審查時，其專利要件判斷的時間點是本身的申請日，與現行聯合新式樣不受專利要件限制之規定不同。此外，依新專利法第 137 條規定，由於衍生設計得單獨主張且及於近似之範圍，因此相較現行聯合新式樣只及於本身的權利主張範圍，衍生設計可獨立行使權利並具有周延的保護範圍。

衍生設計作為替換聯合新式樣的申請制度，雖僅得在原設計公告前提出申請，但衍生設計得單獨主張且及於近似範圍的特色，使得衍生設計在主張權利時較聯合新式樣具有更為周延的保護範圍，但因為具備獨立權利的性質，專利專責機關未來初步規劃仍以個別的專利權視之，必須繳交各別的年費。

依新專利法過渡規定，對於新專利法施行前仍未審定的聯合新式樣申請，若是在原新式樣專利公告之前即提出申請者，在衡量衍生設計具有較周延的保護範圍以及將來可能的維持費用後，可在新專利法施行後的三個月內，將該聯合新式樣改請為衍生設計，藉以獲得更為周延的保護範圍。

從現在到新專利法施行之前，對於外觀近似的系列設計，基於新式樣申請的審查時間會跨過新專利法的施行日，因此申請人以其中一項設計提出新式樣申請，並以該案為母案將其他的系列設計以聯合新式樣提出申請，並在新專利法施行後三個月內，依據新專利法第 157 條第 2 項之規定，將這些聯合新式樣改請為衍生設計。如此，可讓預計改請為衍生設計的申請案儘早取得申請日，藉以避免在新專利法施行前的任何公開問題，並且解決外觀近似的系列設計可能違反新

專利法第 128 條規定的問題，申請人可依據實際狀況靈活搭配應用。

資料來源：

現行專利法

總統 100 年 12 月 21 日公布之新專利法

