

## 專利話廊

### 我國與美國試行專利審查高速公路計劃（下）

王錦寬

#### 五、我國 PPH 計劃

##### 1、AEP 與 PPH

如本文第二段所述，智慧局為縮短發明專利申請案等待審查時間，參酌外國專利局之核准審查結果，自 2009 年 1 月 1 日起開始推出由申請人提出的「發明專利加速審查方案，AEP」之程序，當時由於我國並沒有與其他國家簽訂雙邊 PPH 計畫，為加速審理發明專利申請案，藉由採用具有國外 PPH 精神之程序，使申請人在其他國家之對應申請案有經審查核准公告或是即將公告的情況時，能主動提供申請專利範圍及相關文件等，審查人員可藉由更多參考資料之輔助，加速提出審查意見。

AEP 試辦一年後，於 2010 年推出擴大的方案，除第一年內容列為事由 1 外，並增列外國對應申請案經美國、日本、歐洲專利局核發審查意見通知書及檢索報告為事由 2 以及為商業上之實施所必要者為事由 3。依據智慧局統計 2009 年向該局提出 AEP 加速審查者有 894 件；第二年，即 2010 年增到 1,437 件，今年至 7 月為 759 件。

依 AEP 第二年及今年至 7 月的統計看來，多數案件仍集中在事由 1。2010 年以事由 1 申請 AEP 者有 1,269 件，佔 88%，2010 年前 7 個月以事由 1 申請 AEP 者有 624 件，佔 82%。

智慧局推動 AEP 迄今，事由 1 的申請案平均審查時間為 74.9 天，智慧局認為 AEP 制度確實已提供申請人一個快捷的管道，快速得到審查結果。智慧局對於台美間的 PPH，於該局新聞稿裡，智慧局表示原已實施的 AEP 計畫，申請人即可拿美國核准專利來我國請求加速審查。惟加入國際 PPH 合作網絡，除了具有增進台美專利審查實質合作意義外，由於 PPH 制度規定申請人以取得美國專利局核准專利向我國請求加速審查時，必須將在我國的申請專利範圍修正成與美國專利局核准的申請專利範圍完全相同或是更限縮，且在後續修正時均必須符合此條件。PPH 比 AEP 的適用條件嚴格，也因此智慧局審查成本相對經濟，所以審查時限上，申請 PPH 會較 AEP 更快獲得審查結果。

##### 2、台美 PPH 計劃（我國作為 OSF 的部份）

台美間的 PPH，若以美國專利局審查的結果依 PPH 計劃向我國提出加速審查，某程度與已在實施的 AEP 相同，以下為其與 AEP 不同之處。

(1) 美國為 OFF 申請案，我國為 OSF 申請案，並有主張優先權關係：

適格的我國申請案必須是曾主張美國申請案之優先權或主張指定美國案之 PCT 國際申請案之優先權。

(2) 對應案應至少有一請求項可准專利：

對應之美國申請案至少應有一項請求項已經由美國專利局審查可准予專利。而在此基礎下要求依 PPH 計劃對我國發明申請案加速審查，我國申請案之所有請求項均必須對應到美國專利申請案可核准的請求項。

(3) 我國申請案應處於進行實體審查而尚未發出首次審查意見：

PPH 的目的在於 OSF 利用 OFF 的審查結果，以提高審查效率及品質，若申請人依 PPH 計劃向智慧局申請加速審查時，若申請人尚未要求實體審查，未進行實體審查程序，或智慧局已作出審查，並發出第一次的審查意見書時，並非 PPH 適用的對象。

#### (4)PPH 審理速度應優於 AEP

由於 PPH 的要求較 AEP 為多，我國發明申請案之各請求項，如與美國申請案可准之請求項內容不同，要適用 PPH，也要修正成與美國申請案可准請求項相同或更小的範圍，這些因素，確實可減少審查委員的工作時間，智慧局在規劃上也將此因素納入，審查時間應較 AEP 更快。

#### 3、以我國作為第一申請局 (OFF) 的考量

我國人每年向美國提出的發明申請案約在 18,000 件左右，以 2007 年至 2009 年為例，申請數分別為 18,486 件、18,001 件及 18,661 件；而美國人向我國提出的發明申請案大約在 8,000 件左右，2007 年至 2009 年分別為 8,977 件、8,548 件及 7,822 件，2010 年略降為 7,612 件。

依智慧局為我國行政機關的立場，自當鼓勵我國申請人先在我國申請再到外國申請，主張我國優先權。我國申請人的發明研發中心均在國內，一旦發明完成，利用中文也能較快取得申請日，基於這個現實，透過台美間的 PPH，我國申請人可以最快速度在我國取得申請日，再準備外文本向美國申請專利，也能達到專利妥善布局的效果。

PPH 適用的條件，包括 OSF 的申請案主張 OFF 申請案的優先權，申請人須在 OSF 作出審查前，取得 OFF 的審查結果，而 OSF 的申請案中至少有一請求項與 OFF 的審查結果中可核准請求項相同。

因此，若為了達到鼓勵我國申請人利用台美間的 PPH，並同時造成申請人願在我國首次提出申請的目的，我國的發明專利案的審查速度要夠快，審查品質也要夠好，才能該申請人有機會在美國尚未審查前利用 PPH 加速美國案的審查時程，而美國專利局審查委員也才會樂意利用我國智慧局的審查資源。

目前的現實是，我國發明案待審的積案嚴重，待審的發明申請案在 2011 年 7 月時仍有 157,923 件，雖各種清理積案的措施持續進行中，對於減緩積案量的增加速度也有成效，但最好的情況要到 2012 年才有機會降低積案數，估計在 2011 年底積案仍將持續增加至 16 萬件。

自 2006 年至 2010 年間，我國發明案平均審結時間分別是 19.73 個月、24.89 個月、31.37 個月、36.78 個月及 41.04 個月，2011 年至 7 月則已拉長為 44.49 個月。就首次通知的時間，自 2006 年以來也是逐漸延長中，自 2006 年至 2010 年間，發明案平均首次審查結果的時間分別是 15.82 個月、22.73 個月、28.62 個月、33.75 個月及 37.81 個月，2011 年至 7 月止則長達 40.87 個月。

在此情況下，智慧局針對台美間 PPH 計劃，以第一局作為考慮的配套措施，仍在研擬中，如何在積案壓力下，構思出行動方案，以使台美間的 PPH 為我國申請人樂意使用，並積極在我國先提出申請。

雖智慧局在台美 PPH 中以 OFF 之加速審查作業方案至本文撰稿為止仍未公布，惟台美 PPH 試行期間對於適用對象及啟動機制應是研擬作業方案考慮的重點：

(1)為使此類案件能快發出審查結果，也要確保審查品質，基於前述積案嚴重的現實，試行的 PPH 計劃將考慮限量執行，技術上如何達到此目的仍待考慮。

(2)以我國作為 OFF 的加速審查，可由申請人啟動，也可規劃由智慧局自行啟動。各大專利局間之雙邊 PPH，大都均由官方自行啟動，需要考慮如何與美方合作以及案件對象的篩選原則；但考慮前述因素，規劃申請人提出申請的方式亦是選項之一。

## 六、未來的發展

由於專利申請案件數增加，各國專利局無不致力於縮短專利審查期間，除了各國專利局間簽訂雙邊 PPH 的審查合作計劃外，各國間也相關將 PPH 擴展至適用於 PCT 案件，美、日、歐三個專利局更進一步有了 PCT-PPH 的三邊試行計劃。試行計劃短短幾個月內，美國專利局就收到了超過 100 件要求加速審查的案件。由於此計劃非常吸引人，因此韓國和美國達成協議，由對方所擔任國際檢索單位若給予 PCT 申請案正面評價報告，則該申請案得以 PPH 方式辦理。

PPH 原有明確的 OFF 及 OSF 的概念，均是由 OSF 參考 OFF 的審查結果，也就是說原有的 PPH 計畫限制申請人必須以 OFF 的審查結果作為依據，因此，造成 PPH 計畫中的限制不容易使有利的審查結果可活用於各國之間。從 2011 年 7 月 15 日開始美國、日本、英國、加拿大、澳洲、芬蘭、俄羅斯、西班牙等八個國家則達成協議放寬 PPH 計畫的申請要件，只要在這個計畫試行中的各國國之間，不論在其中任一國家中先提出申請，一旦參與國針對該申請案的可專利性做出審查結果，便可利用 PPH 計畫要求在其他國家進行加速審查。

短短幾年，PPH 在國際間的發展很快，但是 PPH 也不是萬靈丹。在 PPH 計畫下，若申請案的請求項經 OFF 局認定具可專利性，便可向 OSF 請求加速審查；然而，在 OFF 獲准的請求項，不盡然是申請人認為最重要的請求項，若僅就獲准部分在 OSF 進行加速審查，保護範圍可能太窄或並非對申請人最有利，有些申請人因此在 OSF 同時提分割申請案，反而增加花費。再者使用 PPH 的時機也有諸多限制：如果在第一申請局獲准時，第二申請局已發出核駁通知，則無法使用 PPH 計畫。因此，相信日後的 PPH 將會有各式各樣的發展。

附表：各專利局實施 PPH 計畫時間

合作專利局	實施試行辦法日期	終止試行辦法
UK IPO (英國專利局)	2011 年 7 月 15 日 <sup>1</sup>	2012 年 7 月 14 日
CIPO (加拿大專利局)	2011 年 7 月 15 日 <sup>2</sup>	2012 年 7 月 14 日
IPAU (澳洲專利局)	2011 年 7 月 15 日 <sup>3</sup>	2012 年 7 月 14 日
EPO (歐洲專利局)	2010 年 9 月 30 日 <sup>4</sup>	2012 年 1 月 28 日
DKPTO (丹麥專利局)	2009 年 11 月 3 日 <sup>5</sup>	迄今
KIPO (韓國專利局)	2009 年 1 月 29 日 正式全面實施	迄今
NBPR	2011 年 7 月 15 日 <sup>6</sup>	2012 年 7 月 14 日

<sup>1</sup> 首次試行日期為 2007 年 9 月 4 日。

<sup>2</sup> 首次試行日期為 2011 年 1 月 29 日。

<sup>3</sup> 首次試行日期為 2008 年 4 月 14 日。

<sup>4</sup> 首次試行日期為 2008 年 9 月 29 日。

<sup>5</sup> 首次試行日期為 2008 年 11 月 3 日。

(芬蘭專利局)		
HPO (匈牙利專利局)	2010年7月1日	2011年7月1日
ROSPATENT (俄羅斯專利局)	2011年7月15日 <sup>7</sup>	2012年7月14日
IPOS (新加坡專利局)	2011年2月2日 <sup>8</sup>	迄今
APO (奧地利專利局)	2010年10月1日	2011年9月30日
SPTO (西班牙專利局)	2011年7月15日 <sup>9</sup>	2012年7月14日
ILPO (以色列專利局)	2011年7月1日	2012年6月30日
IMPI (墨西哥專利局)	2011年3月1日	2012年2月29日
DPMA (德國專利局)	2011年4月27日 <sup>10</sup>	2013年4月26日
JPO (日本專利局)	2011年7月15日 <sup>11</sup>	2012年7月14日

<sup>6</sup> 首次試行日期為 2009 年 7 月 6 日。

<sup>7</sup> 首次試行日期為 2010 年 9 月 1 日。

<sup>8</sup> 首次試行日期為 2009 年 2 月 2 日。

<sup>9</sup> 首次試行日期為 2010 年 10 月 1 日。

<sup>10</sup> 首次試行日期為 2009 年 4 月 27 日。

<sup>11</sup> 首次試行日期為 2008 年 1 月 4 日。

## 從專利制度的調和看美國專利法修法近況

林景郁 專利師

隨著科技日新月異的蓬勃發展，全世界的專利申請數量也逐年攀升，專利訴訟的運用也越來越頻繁，手段越來越靈活，這樣的情況無論對於民間機構或是各國專利局來說，都是正面的發展。惟如此蓬勃發展的現象，在近年卻逐漸給世界各國專利局帶來二項壓力：一是申請人申請的數量遠超過目前各國專利局所的審查能力，導致各國專利局的積案不斷增加，專利申請案的審查時間越來越長，導致申請人在其產品生命週期結束後才能獲得專利權，專利權無法發揮具體效力；二是專利乃屬地主義，因此不同的國家之間不但審查結果、品質大不相同，連最基本的專利法律、原則等都完全不同，導致申請人不易因應各國不同實務調整申請策略。

為此，全世界專利制度的調和越來越受到重視，最明顯的例子即是美國、歐洲、韓國、日本和中國大陸的專利局共同成立 The Five IP Offices (IP5) 組織，於 2008 年時在韓國召開第 1 屆的 IP5 年度會議，旨在透過共同集思廣益，增進全世界專利審查程序的效率。

雖美國專利制度的發展對全世界專利制度的影響很大，然而綜觀當前全世界各國的專利制度中，卻也屬美國的專利制度與大多數國家最為不同，其中最顯著的二點，就是全世界僅美國採先發明原則 (First to invent)，以及較為寬鬆的新穎性優惠期規定。

現行美國專利制度所採用的先發明原則，與全世界其他國家所使用的先申請原則 (First to File) 極為不同，先發明原則係規定權利屬於較早發明之人，因此若一 A 發明人提出專利申請之日晚於 B 發明人提出專利申請之日，A 發明人可藉由提出證據，宣誓其實際發明之日早於 B 發明人的申請日甚或是發明日，權利會被認定歸屬於 A 發明人；另依照現行美國專利制度所採用的新穎性優惠期規定，縱使任何人於專利申請前已公開相同的發明內容，發明人只要在最早的公開後 1 年內申請，都不會影響該專利的新穎性。

多年來全世界專利制度調和的討論已進行多次，然而美國始終未改變其所採用的先發明原則及新穎性優惠期規定，直至 2011 年 1 月 25 日，由美國參議院的參議員提出了一項編號 S.23 法案的 2011 年美國專利改革法案 (Patent Reform Act of 2011)，內容提到了對先發明原則及新穎性優惠期規定的修改，2011 年 3 月 8 日時參議院通過經更名為美國發明法案 (The America Invents Act, 簡稱 AIA) 的 S.23 法案，到了 2011 年 6 月 23 日時，美國眾議院通過了編號為 H.R.1249 號法案的修正版 AIA。因參、眾議院就同一法案通過了不同的版本，故參、眾議院必須協調出一致認同的法案。2011 年 9 月 8 日，參議院通過了眾議院決議的 H.R.1249 號法案，並由歐巴馬總統於 2011 年 9 月 16 日簽署，而成為正式的法律。

在參、眾議院通過的 AIA 版本中，對美國現行專利制度皆有多項的修改，且部分內容並不相同，以下謹介紹其中較無歧異且與專利制度調和有關的二項修改。

### 1、將先發明原則改為發明人先申請原則 (First Inventor to File)：

AIA 主要欲將先發明原則改為與全世界專利制度調和的先申請原則，規範無論發明的先後，只要是獨立創作出的發明，將由先提出專利申請之人取得權利；但為保障真正發明人的權益，避免第三人自真正發明人處得知發明後先一步提出申請，進一步定義了例外情況，即當先申請人所

提出的專利申請係取自後申請但經證實為先發明之人的發明時，則權利仍應歸屬先發明人。

- 2、專利申請前由第三人獨立公開之內容排除在新穎性優惠期的適用範圍：依 AIA 的內容，專利申請日前 1 年內，發明人自己公開相同發明內容者，該發明人的公開不致使其申請案喪失新穎性，但如果是第三人獨立公開相同發明內容，則該第三人的公開將使發明人的申請案喪失新穎性。惟為避免第三人自真正發明人處得知發明後先一步將發明內容公開，導致損及發明人的權益，此次修法進一步定義了例外情況，即若第三人是根據發明人先公開的內容又再次公開相同之發明內容者，該第三人的公開仍不使發明人的申請案喪失新穎性。

在此次修法中，雖美國認為其發明人先申請原則與一般國家的先申請原則並不相同，但其實反觀我國的專利制度，現行專利法第 31 條第 1 項闡明了我國係採用先申請原則，另現行專利法第 67 條第 1、2 項、第 34 條第 1 項則規定了若有發明專利權人為非發明專利申請權人之情事，適格的發明專利申請權人可透過提起舉發撤銷專利權後，再重新提出申請，進而取回屬於發明專利申請權人的權利，因此我國的先申請原則與美國的發明人先申請原則精神上大致相同，都希望在採用先申請原則的同時，仍要保護真正發明人的權益。

至於新穎性優惠期規定的部份，美國 AIA 的規定仍較我國寬鬆，依我國現行專利法第 22 條第 2 項規定，我國除了優惠期只有 6 個月較美國新修法規定的 1 年短之外，申請人自己的公開適用優惠期規定者，也僅限於因研究、實驗、陳列於政府主辦或認可之展覽會而公開者才有適用，至於第三人的公開是否適用優惠期，我國的規定則與 AIA 的規定類似，屬第三人獨立研發而公開的內容並無優惠期適用，我國係規定非出於申請人本意而洩漏者才有適用。

由上述可知，縱然追求專利制度調和是全世界的趨勢，但以目前的現況來說，世界各國的專利制度至少在細節上仍有不小的差異，因此筆者建議申請人與代理人之間應更緊密地配合，共同發揮所長，才能幫助申請人依需求取得專利權的保護。

參考資料：

- 1.“Bill Text for H.R.1249,” USPTO. 2011 年 9 月 8 日。  
<[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/BILLS-112hr1249eh.pdf](http://www.uspto.gov/patents/init_events/BILLS-112hr1249eh.pdf)>
- 2.“台一雙週電子報 No. 014,” 台一國際專利法律事務所. 2011 年 7 月 14 日。  
<<http://www.taie.com.tw/big5/20110714a.pdf>>

## 專利法修正草案對於舉發制度的變革

林柄佑

為健全完善我國專利制度的各項法規機制，經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）自 95 年起即開始研議各項專利修正議題，並陸續召開 20 幾場公聽會以廣納各界意見，智慧局於 98 年 8 月 3 日擬具專利法修正草案（以下稱修正草案）報請經濟部審查，經濟部完成審查於 98 年 9 月 3 日報請行政院審查，行政院於 98 年 12 月 03 日院會通過修正草案，並於 98 年 12 月 11 日函請立法院審議，立法院經濟委員會於 100 年 4 月 6 日完成審查會審查的一讀程序，目前修正草案繫屬提報立法院院會進行二讀審查程序中。

依據完成一讀程序的修正草案，本次修法對於專利舉發制度有極大程度的變革，相較於現行專利舉發的相關規定，修正草案對於舉發制度的主要變革項目包括：

1、廢除依職權審查之制度，讓專利權之撤銷以任何人提起舉發來發動為原則。

2、增訂得提起舉發之事由，將因為分割、補正、改請或更正而超出申請時所揭露範圍，以及因為更正而實質擴大或變更公告時之專利權範圍等涉及專利本質的事項，列為得提起舉發之事由，藉以完善現行規定之不足。

3、明訂舉發適用規定之時點，對於核准專利權之要件，明訂依核准審定時之規定辦理，對於因為分割、改請、修正或更正而違反相關規定等屬於本質事項之事由，明定依舉發時之規定辦理。

4、增訂舉發聲明之規定，明訂舉發申請書必須載明舉發人請求撤銷專利權之請求項次，以確定其舉發範圍，並且舉發聲明提起後不得變更或追加，僅能減縮。

5、增訂得就部分請求項提起舉發，並且智慧局審查時，將就該部分請求項逐項進行審查。

6、對有遲滯審查之虞或事證已臻明確之舉發案，智慧局得逕予審查，藉以促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕。

7、增訂依職權探知制度，明訂在舉發聲明範圍內，智慧局得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，不受當事人主張之拘束，藉以補充舉發案當事人主張之不足。

8、舉發案件審查期間提出的更正案，應合併審查及合併審定。

9、增訂多件舉發案得合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。

10、明訂舉發之審定，應就各請求項分別為之，並可為部分成立、部分不成立之舉發審定。

11、增訂審定前撤回舉發申請的限制規定，明訂對於專利權人已提出答辯的舉發案，要撤回舉發申請應經專利權人同意。

12、增訂依智慧財產案件審理法第 33 條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者，任何人不得就同一事實及同一證據再為舉發。

本次修法對於專利舉發制度的變革，已經建立相當健全完善的運作機制，能夠進一步調和專利權人的權益及社會公益之間的衡平，相當值得肯定。不過對於修正草案中的若干規定，筆者在此提出幾點疑慮及建議，供相關單位參考：

一、自 90 年 1 月 1 日行政程序法施行以來，智慧局對於專利舉發之審查均採行「處分權主義」，亦即以舉發當事人所述理由及附具的證據作為審查之依據，並依據「當事人進行主義」、「爭點主義」及「辯論主義」的精神，嚴格採行訴外

裁判禁止之審查原則。本次修正草案第 77 條增訂：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據」之規定，雖然該修正草案的立法理由說明依職權審酌的事證，以審查人員因職權明顯知悉之事證或不同舉發案之證據間可互為補強時為原則，但不可否認該修正草案對於審查人員得依職權審酌之理由及證據，並無任何限制，顯然已經將專利舉發之審查修訂為在「處分權主義」的基礎下，由「當事人進行主義」向「職權調查主義」靠攏，這樣的改變，相信未來將會對專利舉發之審查產生重大的影響，智慧局在修正專利審查基準時，應當將審查人員得依職權審酌之範圍適度予以明訂，藉以維護專利權人應有的權益。

二、修正草案第 81 條第 2 項明定：「舉發之審定，應就各請求項分別為之」，亦即未來專利舉發之審定，將會發生部分成立、部分不成立之行政處分。若舉發人及專利權人均有不服而提起訴願及行政訴訟時，行政救濟機關將如何處理？是否會合併審查？若合併審查，則將發生舉發人及專利權人均為訴願人、原告且均為參加人的獨特現象；若不合併審查，則審查的流程及次序如何處理？將會是個複雜的問題，相關單位實應妥善規劃因應。

三、修正草案第 75 條第 3 項明定：「舉發聲明，提起後不得變更或追加」，但是在舉發案件審查期間，專利權人得依修正草案第 69 條之規定申請更正，當智慧局審查認應准予更正，並依修正草案第 79 條第 1 項之規定，將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人表達意見時，若更正的申請專利範圍已導致請求項的項次、依附關係或界定的技術特徵有所變動，在修正草案第 75 條第 3 項規定的限制下，舉發人將難以面對因應而有失公平，智慧局在修正專利法施行細則及專利審查基準時，應當對如何平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，提出相對應的解決方案。

四、修正草案第 73 條第 1 項第 1 款將違反修正草案第 32 條第 1 項增訂為得提起舉發之事由，然而修正草案第 32 條第 1 項係規定同人於同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前若已取得新型專利權，智慧局應通知申請人限期擇一，該條文明顯是規範智慧局審查時的應作為事項，修正草案將該條文增列為得提起舉發之事由，顯有不洽。實務上，若發現同人於同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利而未擇一者，直接以違反修正草案第 31 條第 4 項準用前三項規定之事由提起舉發即可，應當不必將違反修正草案第 32 條第 1 項列為得提起舉發之事由。

本次修法對於舉發制度的變革，導入得就部分請求項提起舉發、多件舉發案得合併審查及合併審定，以及舉發之審定應就各請求項分別為之等多項審查機制，將發揮健全完善我國專利舉發制度的效果，但也因為修正變革的幅度相當大，智慧局在未來修正專利法施行細則及專利審查基準時，應當審慎研議規範具體的實施操作手段，藉以在符合社會公益的基礎下，充分保障專利權人應有的權益。