

出國報告(出國類別：研究)

專利審查品質提昇及國際調和化研究

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：專利助理審查官 吳俊逸

派赴國家：德國

出國期間：97年11月9日至97年12月7日

報告日期：98年3月7日

摘 要

在地球村之概念下，經濟貿易趨向全球化，而專利在經貿上扮演角色之份量也逐漸增加。隨著時間的演進，科技複雜度、專利案件及先前技術之數量均不斷增加，相對地處理專利案件所需要的時間理應隨之成長。因此，要如何兼顧專利案件審查之品質及速度的確是一難題，而僅依賴有限的專利審查人員，如何負擔此日益龐大的工作負擔，相信不僅是我國，世界各主要專利申請國家或組織亦面臨此一難題。專利在走向國際化之潮流下，我國亦無法自異於國際趨勢之外，故各國專利案件之發展情勢；各國對於專利審查品質提升之相關議題及措施；國際專利整體調和化概況；以及最新國際專利合作之試驗計畫，俾可提供我國思考及研究相關問題之解決方法，故本文嘗試從近年來國外專利發展之趨勢，以及我國目前的狀況，研究如何提昇專利審查品質之重要課題。

目 錄

第一章 目的及過程.....	1
第二章 各國專利發展趨勢	7
第一節 日本特許廳(JPO)	7
第二節 美國專利商標局(USPTO).....	10
第三節 歐洲專利局(EPO).....	14
第四節 德國專利商標局(DPMA)	16
第五節 專利合作條約(PCT)	18
第六節 共同趨勢及問題.....	19
第三章 專利審查品質提升之相關議題	30
第一節 日本特許廳(JPO)	30
第二節 美國專利商標局(USPTO).....	34
第三節 歐洲專利局(EPO).....	39
第四節 德國專利商標局(DPMA)	43
第四章 國際調和化概況	51
第一節 Patent Prosecution Highway (PPH)	52
第二節 Triway	57
第三節 New Route.....	59
第四節 Utilization Pilot Project (UPP)	61
第五章 心得及建議.....	63

第一章 目的及過程

提昇專利審查品質不僅是我國極欲努力之目標，亦為許多國家政策對於智慧財產權方面所強調之重點，例如：日本政府於 2002 年提出智慧財產政策綱要 (Intellectual Property Policy Outline)¹，美國政府亦於同年提出 21 世紀策略計劃 (The 21st Century Strategic Plan)²，其主要目的之一均為提昇智慧財產權案件之審查品質與速度。2006 年美、日、歐三邊智慧財產權機關於東京召開第 24 屆三邊會議，簽訂瞭解備忘錄，確認及時處理日增的待審專利申請案且維持高品質審查程序，是三邊局和其使用者團體的共同目標³；而此一共同目標在之後每年之例行年會中，均再一次被確認⁴，可見其重要性。又在全球化之議題下，各國在專利申請或專利權實施時所面對之問題，需要一有效之調和化方法及爭端解決機制；況且各國在專利制度上的合作日趨頻繁，而我國在國際組織的參與空間常被壓縮，更應主動瞭解合作之議題，並積極爭取交流之機會。因此，職有幸由所服務之經濟部智慧財產局專利二組遴派，藉由經濟部 97 年度台德技術合作訓練計畫，前往慕尼黑－德國與歐洲之專利重鎮，實地訪問當地之官方機關、專利及法律事務所以及研究機構，吸取德國與歐洲在提高審查品質及國際交流上之實務經驗、做法與成效，希望可以做為我國執行時之參考指標。

此次計劃之具體研習內容包含：

一、參訪歐洲專利局(European Patent Office, EPO)及德國專利商標局(German Patent and Trade Mark Office, DPMA)

藉由參訪該局，瞭解其專利審查實務及國際交流現況，包括：

(一)如何兼顧專利案件審查之品質及速度：隨著時間的演進，科技複雜度、

¹http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/kettei/020703taikou_e.html

²<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm>

³Summary of the 24th Trilateral Conference. Available at <http://www.trilateral.net/conferences/2006.pdf>

⁴Summaries of the 25th and 26th Trilateral Conference. Available at <http://www.trilateral.net/conferences/2007.pdf> and <http://www.trilateral.net/conferences/2008.pdf>

專利申請案及先前技術之數量均不斷增加，相對地處理專利案件所需要的時間理應隨之成長，故要如何維持品質及速度之平衡，應有具體之做法及工具可供借鏡。

(二)如何減輕審查人員之工作負荷：創新科技、複雜申請案、請求項數龐大等，造成審查人員很大之壓力及負擔，除了希望申請案件的品質改善外，實務上遭遇類似問題時，該局具有如何的因應對策及處理方式。

(三)國際合作的規劃及進度：對於專利審查高速公路、優先權文件電子交換、檢索工具架構、電子化業務系統、工作結果分享等議題，冀能有一深入瞭解並吸取其經驗與實施方法。

(四)審查作業的比較研究及調和化：在審查基準及法規之基礎上，瞭解該國對於專利要件如新穎性、進步性、揭露要件等之研究、調和過程及面臨之挑戰等。

(五)檢索資料庫及檢索策略研究：EPO 具有相當完善的檢索資料庫及工具(如 EPOQUE)，而 DPMA 亦具有自己的德國專利資訊系統(DEPATIS)，希望能透過實際操作，瞭解其資料庫的優缺點，提供我國改善資料庫的建議，並參考其實務上對於複雜申請案及請求項數龐大之申請案，有何有效的因應方案及檢索策略。

二、參訪德國聯邦專利法院(Federal Patent Court)及慕尼黑第一地區法院(Munich District Court No. 1)

除了實地瞭解法院對於專利無效訴訟及專利侵權訴訟之審理程序外，並希望由法律層面來看，該國法院對於專利局之審查品質及處分理由，具有何種程度之標準及要求，提供我國一參考方向。

三、參訪德國專利及法律事務所

希望由客戶端的需求，瞭解該國申請人對於專利局所提供之審查品質及期待，並透過其專利申請、訴願及訴訟的實務運作模式，瞭解該國的申請書表、電子送件系統、檢索態度、官方意見及答辯理由等的詳細內容，做為我國改善

時的因循指標。

四、參訪當地研究機構，如馬普協會智慧財產研究所(Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law)及慕尼黑智慧財產法律中心(Munich Intellectual Property Law Center)

藉由研究機構瞭解各國在法律層面的調和化議題及提升專利品質之研究成果，並利用其豐富研究資源，蒐集相關的研究報告及資料，提供我國在國際合作議題上之重要資訊。

此次計劃出國之實際行程如下表。

經濟部 97 年度台德技術合作訓練計畫出國人員實際行程表(返國後)

出國人員 中文姓名：吳俊逸

英文姓名：Mr. WU, CHUN-YI

服務機關

中文名稱：經濟部智慧財產局

英文名稱：Intellectual Property Office, MOEA

研習項目

中文名稱：專利審查品質提昇及國際調和化研究

英文名稱：Improvement toward high quality of patent examination processes and global harmonization research

實際出國期間：97 年 11 月 9 日至 97 年 12 月 7 日

實際行程表如下(中英文並列)：

訓練進修日期及時間 (Visiting Time)	訓練進修地點 (Location)	實際訓練進修機構及訪談對象 (Institutions & Persons to be visited)	訓練進修目的及討論主題 (Topics for discussion)
11/9-11/9, 2008	Hague-Munich 海牙-慕尼黑	往程	
11/10-11/22, 2008	Munich 慕尼黑	<p>1. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht) 馬普協會智慧財產研究所 Marshallplatz 1, 80539 Munich Ms. Andrea Wechsler</p> <p>2. Federal Patent Court (Bundespatentgericht) 德國聯邦專利法院 Cincinnatistr. 64, 81549 Munich Mr. Andreas Paetzold</p> <p>3. Munich District Court No. 1 (Landgericht München I) 慕尼黑第一地區法院 Lenbachplatz 7, 80316 Munich Dr. Matthias Zigann</p> <p>4. German Patent and Trade Mark Office (Deutsches Patent - und Markenamt) 德國專利商標局 Zweibrückenstr. 12, 80331 Munich</p>	<p>1. Legal issues of patent enforcement and infringement 專利侵權及實施的法律問題 Upcoming issues about patent laws 專利法面臨之相關問題</p> <p>2. Practices of patent invalidation procedure in Germany 德國之專利無效程序實務 Overview of Federal Patent Court 德國聯邦專利法院概況</p> <p>3. Practices of patent litigation procedure in Germany 德國之專利訴訟程序實務 Overview of Federal District Court 德國聯邦地區法院概況</p> <p>4. Balance between quality and timeliness of patent examination 如何兼顧專利案件審查之品質及速度 The workload management of</p>

		<p>Dr. Mariam Schamlu Dr. Uwe Schwengelbeck Dr. Erwin Wismeth Dr. Richard Ostermayr Mr. Harald Jäger Mr. Carlheinz Braun</p> <p>5. European Patent Office 歐洲專利局 Landsbergerstr. 187, 80687 Munich Ms. Cindy BeiBei Zhang Mr. Daljit S. Khera Mr. Enrique R. Filloy-Garcia</p>	<p>patent examiners, search strategies 審查人員之工作負荷管理以及檢索策略 Studies on patent databases 專利資料庫研究 Studies on electronic filing system 電子申請系統研究</p> <p>5. Introduction on EPO International Cooperation 歐洲專利局之國際合作介紹 Introduction on EPO Examination Issues 歐洲專利局之審查事務研究</p>
11/23-11/24, 2008	Hannover 漢諾威	<p>Herfurth & Partner 律師事務所 Luisenstr. 5, 30159 Hannover 林颯姣律師</p>	<p>Practices of patent application, appeal and litigation 專利申請、訴願及訴訟實務</p>
11/25-11/30, 2008	Berlin 柏林	<p>1. German Patent and Trade Mark Office Technical Information Centre Berlin (Deutsches Patent - und Markenamt Technische Informationszentrum Berlin) 德國專利商標局之柏林技術資訊中心 Gitschinerstr. 97, 10969 Berlin Ms. Kerstin Piratzky</p> <p>2. Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider 專利商標律師事務所 Wallstr. 58/59, 10179 Berlin Dr. Jan Neigenfink</p> <p>3. Wirtschaftsabteilung Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 駐德國代表處經濟組 Markgrafenstr. 35, 10117 Berlin 邱組長一徹</p>	<p>1. Overview of Technical Information Center in Berlin 柏林技術資訊中心概況 EU project "IP-Base" 歐盟計劃 IP-Base</p> <p>2. Practices of patent application, appeal and litigation 專利申請、訴願及訴訟實務 Current situations and needs of end-users 使用者端之需求及現況</p> <p>3. 報告本次參訪行程及成果 行程安排之意見交流</p>

12/1-12/5, 2008	Munich 慕尼黑	<p>1. Munich Intellectual Property Law Center 慕尼黑智慧財產法律中心 Marstallstr. 8, 80539 Munich Mr. Wolrad Prinz zu Waldeck</p> <p>2. Reed Smith 律師事務所 Theatinerstr. 8, 80333 Munich Dr. Richard Schlötter</p> <p>3. df-mp 專利商標律師事務所 Theatinerstr. 16, 80333 Munich Mr. David Molnia</p> <p>4. Vereenigde 專利商標律師事務所 Bayerstr. 25, 80335 Munich Mr. Robert Lelkes Dr. Bettina Hermann</p>	<p>1. Legal issues of patent enforcement and infringement 專利侵權及實施的法律問題 Upcoming issues about patent laws 專利法面臨之相關問題</p> <p>2. Practices of patent application, appeal and litigation 專利申請、訴願及訴訟實務 Current situations and needs of end-users 使用者端之需求及現況</p> <p>3. Practices of patent application, appeal and litigation 專利申請、訴願及訴訟實務</p> <p>4. Practices of patent application, appeal and litigation 專利申請、訴願及訴訟實務</p>
12/6-12/7, 2008	Munich-Taipei 慕尼黑-台北	<p style="text-align: center;">返程</p>	

第二章 各國專利發展趨勢

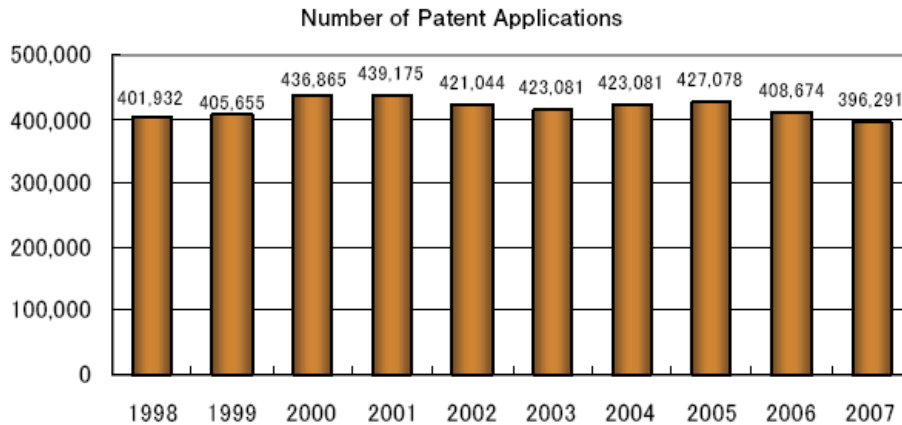
在地球村之概念下，經濟貿易趨向全球化，而專利在經貿上扮演角色之份量也逐漸增加。隨著時間的演進，科技複雜度、專利案件及先前技術之數量均不斷增加，相對地處理專利案件所需要的時間理應隨之成長。因此，要如何兼顧專利案件審查之品質及速度的確是一難題，而僅依賴有限的專利審查人員，如何負擔此日益龐大的工作負擔，相信不僅是我國，世界各主要專利申請國家或組織亦面臨此一難題。專利在走向國際化之潮流下，我國亦無法自異於國際趨勢之外，故各國專利案件之發展情勢俾可提供我國思考此一變化，研究相關問題之解決方法。根據美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)、日本特許廳(Japan Patent Office, JPO)及歐洲專利局(European Patent Office, EPO)於 2007 年版之三邊統計報告(Trilateral Statistical Report 2007 edition)，美、日、歐三邊局所核准之專利，佔 2006 年全球實施中專利之比例約 77 %⁵，故本章嘗試從近年來國外專利發展之趨勢，以相關之量化數據，研究影響專利審查之質與量的問題。

第一節 日本特許廳(JPO)

自 1998 年以來，每年在日本的專利申請案仍然超過 400,000 件，不過 2007 年的專利申請案 396,291 件與前一年相比下降了 3 %。探討減少的背後因素，其中之一為許多日本企業正在改變其智慧財產權策略，從主要是為了保護和改善產品開發的生產技術，阻擋後續競爭對手以獲得大量專利，轉而變成對其核心業務獲得有益且高品質專利的目的。另外一個減少的背後因素為，越來越多的日本申請人已意識到有價值申請案的全球性申請策略，同時仔細地選擇其國內申請案。

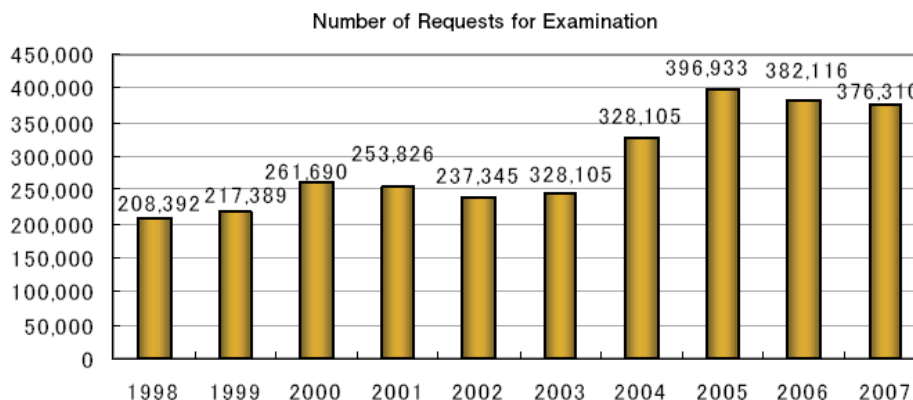
⁵Trilateral Statistical Report 2007. Available at <http://www.trilateral.net/statistics/tsr/2007/TSR.pdf>

圖 1：近十年日本專利申請案的數量⁶



2001 年 10 月後申請之申請案，申請人請求實體審查之期間已由 7 年縮短為 3 年，並且於 2004 年 10 月後，陸續達到請求實體審查的三年期限，這些申請案請求實體審查以確定專利權的取得，集中在最後一年期限的情形大幅增加了請求實體審查的數量。因此，請求實體審查的數量在 2004 年上升到 328,105 件(相較於 2003 年成長了 35%)，並進一步在 2005 年上升到 396,933 件(相較於 2004 年成長了 21%)。另一個因素是，請求進行實體審查申請案的比例增加，於 7 年內請求實體審查的比例為 50%至 60%，相較於 2002 年至 2004 年，於 3 年內請求實體審查，增加到 65%至 70%。

圖 2：近十年日本專利申請案請求實體審查的數量⁷



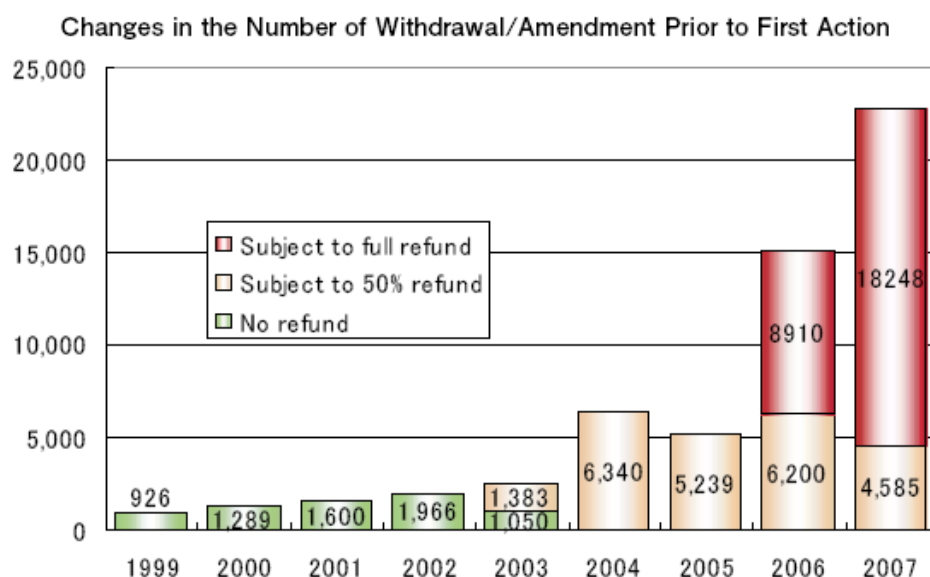
2004 年 4 月，要求退還請求實體審查費用的新制度生效，在此新制度下，

⁶Japan Patent Office: Annual Report 2008.

⁷同註 6

於請求實體審查後至發出首次通知前，如果申請人要求撤回或放棄申請案(於 2003 年 10 月後)，並於 6 個月內要求退還請求實體審查的費用，將退還申請人 50 % 的費用。2006 年 8 月 9 日，導入一退還全額之請求實體審查費用的系統，僅生效一年，在此執行期間，大約有 27,000 件申請案撤回或放棄，其執行後的結果是，從 2006 年 8 月起，於請求實體審查後至發出首次通知前，要求撤回或放棄申請案的數量一直在增加，於 2007 年達到約 23,000 件，此一數字約為前一年的 1.5 倍。在退還請求實體審查費用的系統中，實行全額退費制度，提供申請人於請求實體審查後，一重新考慮是否需要獲得專利之機會。

圖 3：發出首次通知前要求撤回或放棄申請案的數量⁸

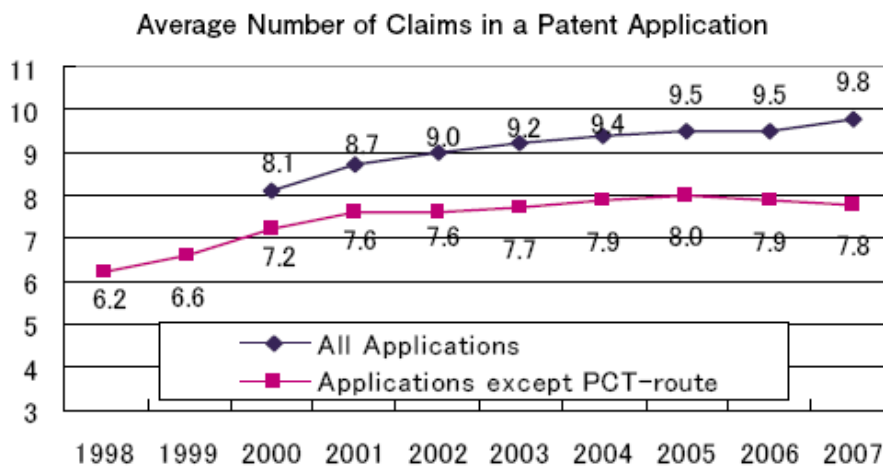


隨著科技的進步與創新，專利申請案的內容變得更為複雜，而符合技術創新進步為中心的尖端領域，如生物技術及奈米技術，以追求提高附加價值製造有競爭力的產品，與成熟技術領域的產品做為區分。此外，在全球化的背景下，擴大研發投資及世界性經濟，也使得基於國外優先權的申請案數量增加。這些申請案通常在單一申請案中具有大量的發明(請求項)，因此，單一申請案中平均請求項數正持續穩定的增加。在這種情況下，每一申請案之審查負擔逐年增加，而這趨勢在未來想見是持續的。由圖 4 可以明顯看出，2007 年經由專利合

⁸同註 6

作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)方式申請的申請案，相較於非以 PCT 方式申請之申請案，請求項數平均多出 4 項。

圖 4：單一申請案中平均請求項數⁹



第二節 美國專利商標局(USPTO)

美國專利商標局，待審之專利申請案數量(backlog or pending application)是處於前所未有的狀態，而且增加的速度是大於過去 25 年內的任何時間。從 1986 年至 1996 年間，待審之專利申請案數量增加 70 % 以上，但 1996 年至 2006 年上升了近 500 %，目前待審案已超過 70 萬件，而未獲最終決定(核准、放棄或核駁)之待審案從 2006 年起已正式突破 100 萬件，2008 年已經突破 120 萬件¹⁰，因此，現在部分類型的發明申請案需花費 4 年的時間取得專利。但相對地，新申請案的數量是適度地上升，從 1986 至 1996 年增加了 50 %，及 1996 年至 2006 年超過 100 %。另外，在 1997 至 2001 年核准的專利申請案件數一直保持著相對穩定，而放棄之專利申請案件數則輕微上升。

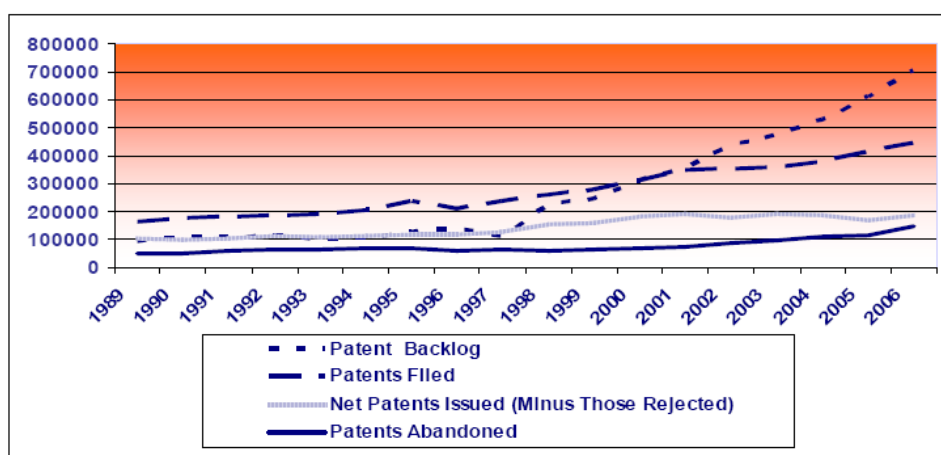
雖然專利申請案數量不如待審案數量的快速增加，但在 1996 年至 2006 年亦顯著地上升，探討其背後因素，主要有三個原因。首先，越來越多的企業使

⁹同註 6

¹⁰United States Patent and Trademark Office: Performance and Accountability Report Fiscal Year 2008. Available at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2008/2008annualreport.pdf>

用專利以取代著作權或商業機密，以保護他們的智慧財產權，亦即專利正成爲一個談判的重要方式，用來交互授權技術及保護風險資本。第二，法院擴大了專利申請案的技術類型，即 USPTO 可以准予專利之類型，包含：電腦軟體 (Diamond v. Diehr in 1981)及商業方法(State Street & Trust v. Signature Financial Group in 1999)，這擴大了欲尋求專利保護之發明者數量。第三個原因是美國經濟正變得更加技術密集，如研發增加，USPTO 核准之專利數量亦相對地上升。

圖 5：1989 年至 2006 年間待審案、申請、核准及放棄之美國專利案數量¹¹



只有當需求大於供給時，需求的增加才會成爲一個問題。也就是說，只要 USPTO 增加專利審查官的數量，以滿足需求，待審專利案數量應不會增加，但是，專利審查官的數量並沒有如同申請案般快速地增加。從 1999 年至 2004 年，每年申請案總數除以審查官總數，從每人每年 90 件增加到 110 件，導致待審案數量急速上升。主要有二個因素，其一是，美國國會限制了 USPTO 的預算及其工作人員。第二個原因是專利審查官的數量始終沒有跟上申請案的數量。同時，最近專利申請案之平均等待審查期間(total pendency)已上升超過 30 個月，相較於 1991 年的 18.2 個月增加超過 70 %。此外，部分技術類型的平均等待審查期間更高，如：電腦架構、軟體、資訊安全及通訊方面，平均約需等待 43

¹¹Julie A. Hedlund, Patents Pending: Patent Reform for the Innovation Economy, The Information Technology and Innovation Foundation, 2007. Available at <http://www.itif.org/files/PatentsPending.pdf>

個月¹²。

圖 6：2000 年至 2006 年間審查官數量與待審案、申請案數量之關係¹³

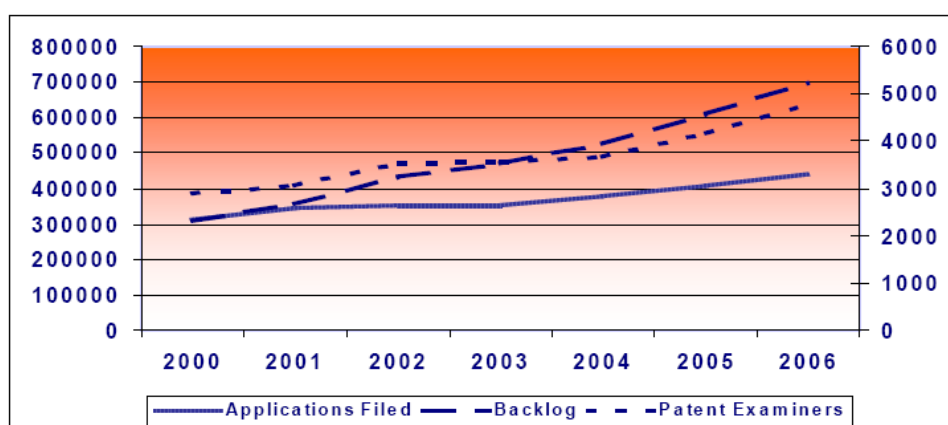
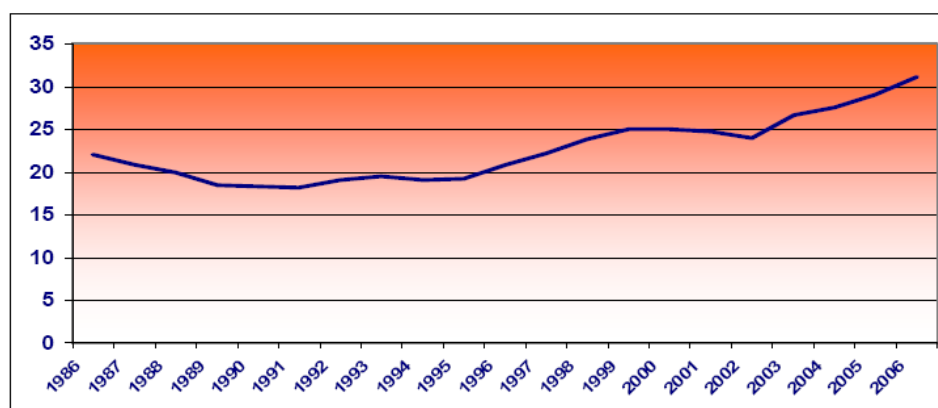


圖 7：1986 年至 2006 年間專利申請案之平均等待審查期間¹⁴



然而，現實情況是，即使 USPTO 增聘更多專利審查官，如 2005 年新聘(new hire)將近 1,000 人，2006 年及 2007 年均新聘超過 1,200 人，且計畫從 2008 年至 2013 年每年新聘 1,200 人¹⁵，但顯著的人員流失(attrition)破壞了預期的效益。2000 年 USPTO 相較於新聘的數量，流失了更多的審查官；在 2003 年人員流失的數量也幾乎抵銷新聘的數量；且在 2005 及 2006 年流失的數量幾乎均為新聘數量的一半(詳見圖 8)。從 2000 年至 2006 年的平均人員流失率為 16 %，遠高於美國聯邦政府的平均 6 %。另外，人員流失顯著增加專利申請案之平均等待

¹²同註 10

¹³同註 11

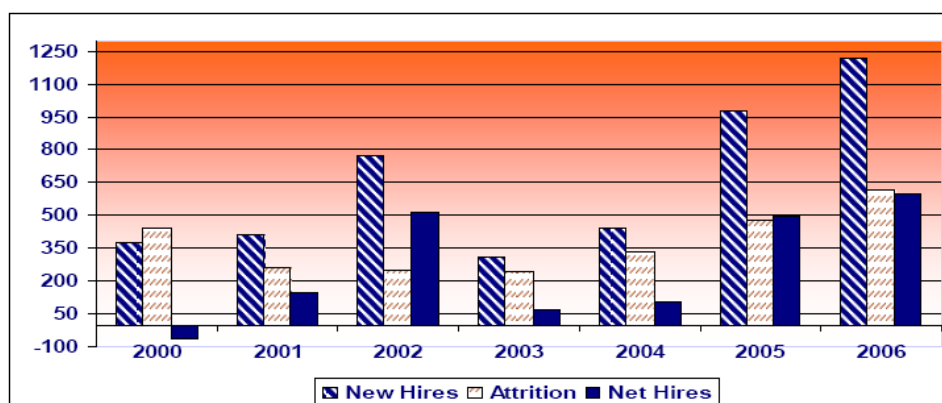
¹⁴同註 11

¹⁵同註 10

審查期間，其原因是較有經驗的審查官通常較有生產力，而新的審查官在能處理相當工作量之前，通常需要 3 年或更久的訓練，更糟的是，許多審查官在他們受完訓練後才離開 USPTO，更直接地減少可處理待審案數量的審查官人數。

有幾個主要原因造成人員流失的情形，其一是經濟變化往往會影響到審查官是否離職，例如：在網際網路蓬勃發展期間 (1999 年 6 月至 2000 年 10 月)，46 % 具有電子和電腦工程背景的審查官，離職到私人機構任職。另一個原因是，相較於類似的私人機構，專利審查官的薪水是沒有競爭力的，但是最近 USPTO 透過制定具有不同比例之特殊薪水標準來解決這個問題，其結果是最高級別(GS15)之審查官年薪為美金 120,982 元至 145,400 元間，而已接受過充分訓練之審查官(GS9 或 GS11)，年薪介於美金 55,518 元至 83,052 元間，相較於私人機構年薪的中位數是美金 76,974 元¹⁶。此外，USPTO 最近已允許專利審查官遠距辦公(Hoteling 及 Telework)、安排彈性的工作時間(Flexible work hours)，以及表現良好可獲得額外之獎金(bonus)，企圖提高工作滿意度及減少人員更換率。另外，由於華盛頓地區是美國生活費用最高的其中幾個地區，USPTO 計畫在全國各地設立衛星辦公室(satellite offices)，使得工作人員可以居住在生活費較低的地區，並增加他們的工作彈性和生活水準。

圖 8：2000 年至 2006 年間專利審查官之流失情形¹⁷



¹⁶<http://www.popa.org/txt/salary2007.txt>

¹⁷同註 11

第三節 歐洲專利局(EPO)

由圖 9 可以明顯看出，EPO 在近十年間專利申請案之增加趨勢，在近十年間申請案的數量是倍數成長，其中成長幅度較大的是經由 PCT 方式申請的專利案，相較於直接向 EPO 申請的專利案是並無明顯增加。

圖 9：1995 年至 2006 年間專利申請案之增加趨勢¹⁸

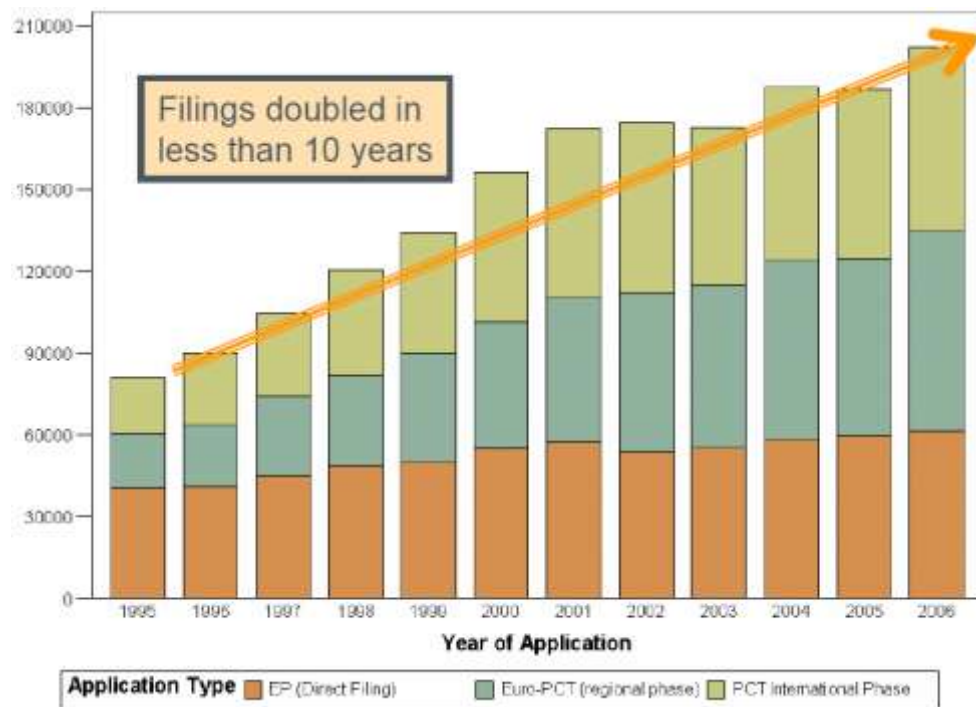


圖 10 清楚地顯示，電機、電子、醫藥、生物技術及儀器類等技術領域，對於專利申請案的巨大貢獻之總體趨勢，這些都是最活躍的技術領域，其發明可以透過專利權來生產且獲得保障，這些技術領域的貢獻不斷增加專利申請案的數量，而這種成長趨勢與技術機會、企業的法律策略安排，以及智慧資產的保護，均有相當大之關係。

¹⁸Hubert Plugge, Patent Quality, FICPI's 10th Open Forum, 2007. Available at <http://ficpi.org/library/07SevilleFORUM/2-6%20Plugge.pdf>

圖 10：1990 年至 2003 年間不同技術領域之專利申請案的增加趨勢¹⁹

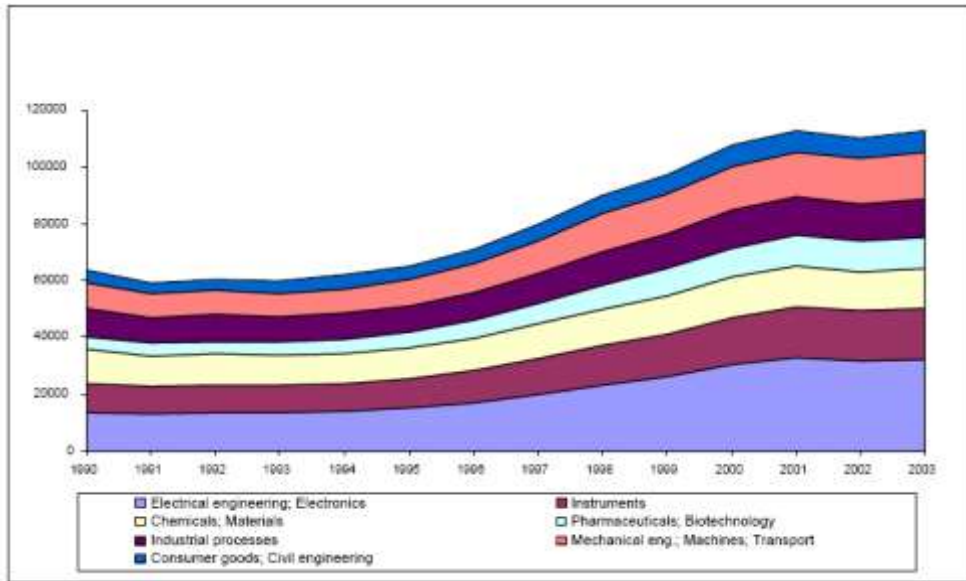
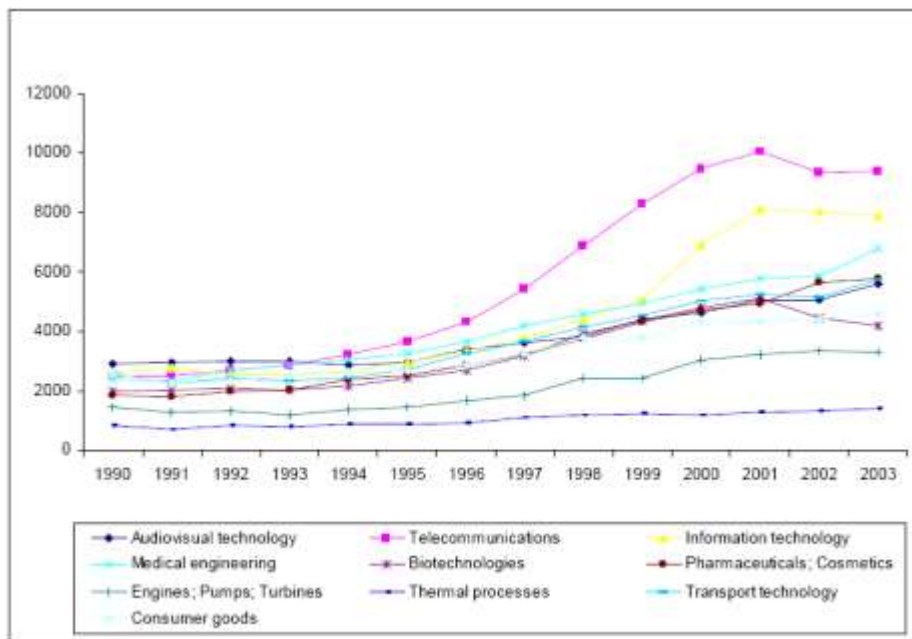


圖 11 顯示 1990 年至 2003 年間成長速度前十大之技術領域，其中 3 個屬於電機、電子領域，分別是電信、資訊科技及視聽；其中 2 個是屬於醫藥、生物技術領域，分別是醫藥、化妝品及生物技術；醫學工程屬於儀器類領域，也是排名前十大。

圖 11：1990 年至 2003 年間成長速度前十大之技術²⁰

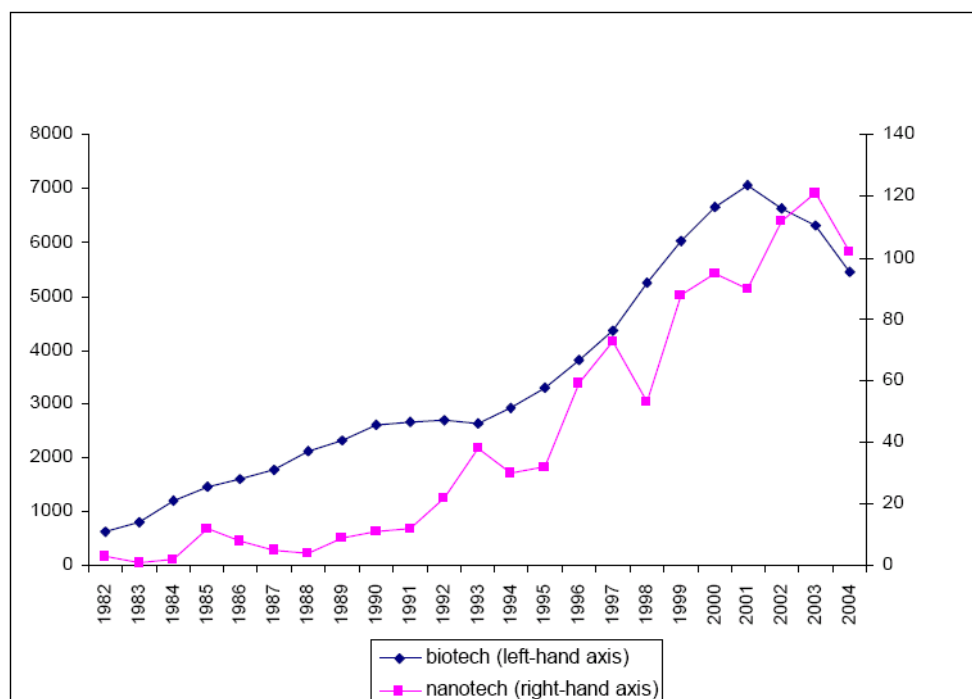


¹⁹STOA Workshop, Policy options for the improvement of the European patent system, 2007. Available at http://www.europarl.europa.eu/stoa/events/workshop/20070614/background_doc_en.pdf

²⁰同註 19

圖 12 顯示生物技術及奈米科技等尖端科技，其專利申請案數量的爆炸性成長。綜合以上 3 圖明顯可得到一結論，即專利申請案的成長與技術領域有非常大的關連性，因此，如何藉由掌握不同技術領域的成長趨勢，適當調整專利審查官之數量，顯然是一門非常重要的課題。

圖 12：1982 年至 2004 年間生物技術及奈米科技之專利申請案數量²¹

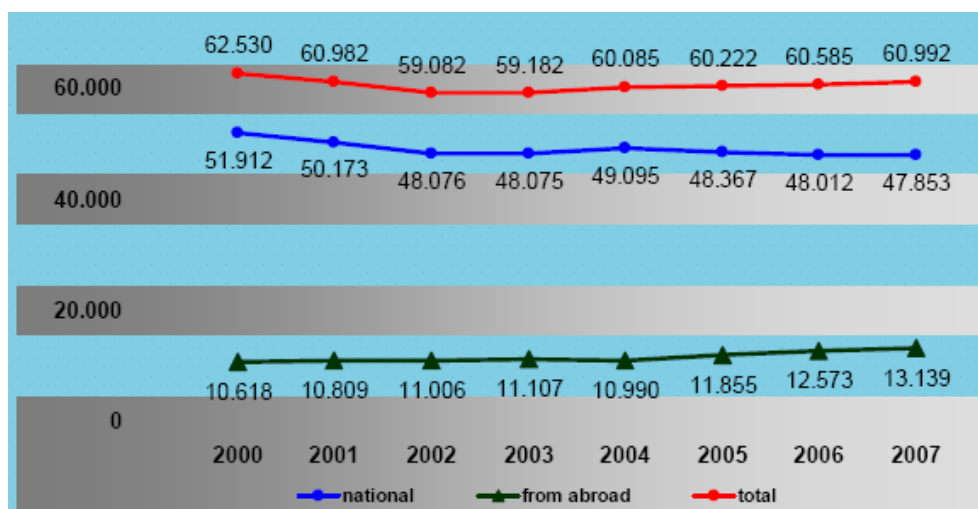


第四節 德國專利商標局(DPMA)

由圖 13 可以明顯看出，近年來 DPMA 之專利申請案數量呈現相當持平之狀態，相較於 EPO 而言並無明顯成長，甚至略有下滑，其中下滑的原因主要來自於國內申請案件的數量幾乎逐年減少，可能是因為部分案件轉由向 EPO 申請；不過相對於來自國外的申請案件，卻有逐年增加之趨勢，一來一往下，申請案數量即呈現持平狀態，一年約 6 萬件專利申請案。

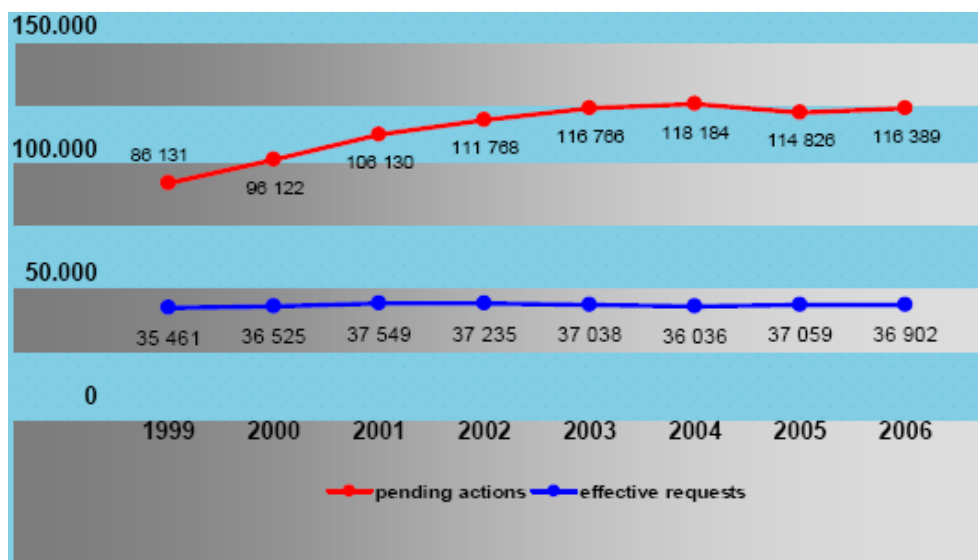
²¹同註 19

圖 13：2000 年至 2007 年間德國專利申請案數量²²



由圖 14 可以看出，近年來 DPMA 請求實體審查案件之數量，亦無明顯增加之趨勢，幾乎每年均維持約 37,000 件；然而，待審案件之數量卻有相當幅度的成長，於 2006 年待審案數量已成長至 116,000 件。此一情形可能之因素來自於專利審查官之數量(約 700 人)，受限於政府部門之員額及預算，並無法大幅度聘用。

圖 14：1999 年至 2006 年間待審案件及請求實體審查案數量²³



²²資料來源為 DPMA 提供之內部文件。

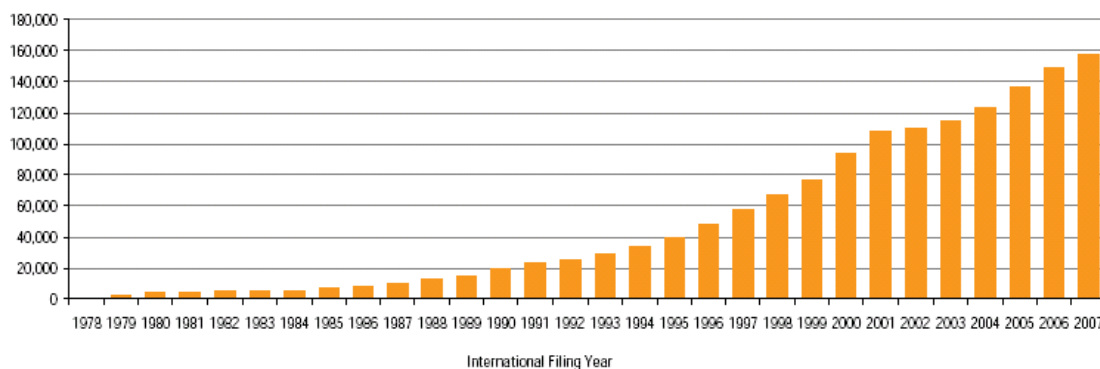
²³同註 22

第五節 專利合作條約(PCT)

專利合作條約(PCT)為發明人和業界提供一個方便取得國際專利保護的途徑，只要提出一次 PCT 國際申請，一個發明可同時向許多國家尋求保護，其統一的形式要件規定、國際檢索和初步審查報告以及國際公開，對申請人和 PCT 成員國之專利局均有助益。與一般的專利制度相較，PCT 申請案國家階段之專利核准程序及費用繳納，通常可往後延 18 個月(有些局甚至更長)，屆時申請人極有可能已取得關於其發明取得專利的可能性及是否有商機等重要資訊。

過去 9 年來，PCT 申請案的成長幅度很大，PCT 自 1978 年開始運作後，經過 18 年後(即 1996 年)，總申請案數量約達 25 萬件，又過 4 年後(即 2000 年)，已倍增至 50 萬件，而再經過 4 年後(即 2004 年)又倍增至 100 萬件。

圖 15：PCT 國際專利申請案成長趨勢²⁴



受全球經濟衰退影響，2009 年 1 月 27 日世界智慧財產權組織(WIPO)公布，2008 年 PCT 之國際專利申請案比前 1 年成長 2.4%，約達 164,000 件，與前 3 年平均成長率 9.3%相較，成長雖趨緩，但案件量則為歷年新高；依申請人國籍比較，成長率最高的國家是瑞典(12.5%)、韓國(12%)和中國大陸(11.9%)。美國 PCT 申請案占總件數約三分之一(32.7%，53,521 件)，連續 30 年來排名第 1，第 2 名為日本(占 17.5%，共 28,774 件)，其後依序為德國(18,428 件)、韓國(7,908 件)、法國(6,867 件)、中國大陸(6,089 件)、英國(5,517 件)、荷蘭(4,349 件)、瑞

²⁴PCT Yearly Review: The International Patent System in 2007. Available at http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/activity/pct_2007.pdf

典(4,114 件)、瑞士(3,832 件)、加拿大(2,966 件)、義大利(2,939 件)、芬蘭(2,119 件)、澳洲(2,028 件)和以色列(1,882 件)；2008 年中國排名前進 1 名，排名第 6²⁵。

近年來，開發中國家之 PCT 申請案成長快速，根據 2008 年的統計，其中申請案數量最多的是韓國(7,908 件)和中國(6,089 件)，其他依序為印度(766 件)、新加坡(578 件)、巴西(451 件)、南非(382 件)、土耳其(367 件)、墨西哥(210 件)及馬來西亞(177 件)。目前 PCT 共有 139 個締約國，其中 109 國為開發中國家，占總數 78%²⁶。

依技術領域別區分，2008 年 PCT 公開申請案件數最多的是醫學技術類(12%)、電腦技術類(8.5%)和醫藥類(7.9%)；成長最快的領域則是資訊技術管理方法類(增加 22.7%)和微觀結構(micro-structures)與奈米技術類(增加 20.7%)²⁷。

第六節 共同趨勢及問題

一、待審案數量及平均等待審查期間如脫韁野馬

由圖 16 可明顯看出，無論各國專利局之申請案數量是否持續成長，但共同之趨勢是待審案數量均持續飆高，並無回檔之趨勢，亦連帶影響專利申請案之處理時效及平均等待審查期間均隨之增加(見圖 17、圖 18)。此一現象並非已開發國家所獨有，開發中國家由於申請案數量以倍數成長，而審查官數量並無法馬上隨之調整，造成積壓申請案數量及延遲審查的情形更為嚴重。據巴西委託國際智慧財產權研究機構所進行之調查結果顯示，在被調查的 6 個拉丁美洲國家及 2 個歐洲國家中，獲得巴西國家工業產權局授予之專利權平均需時 8 年，為取得專利權需時最長者，而獲得阿根廷專利權亦需時約 5 年。依據執行該項調查之專家指出，巴西授予專利權時間較長之主因為審查體系不完善、專業人

²⁵http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0002.html

²⁶同註 25

²⁷同註 25

力不足及相關部門不夠重視²⁸。因此，如何有效因應待審專利案件之激增，實為各國專利局一重要課題。

圖 16：EPO、JPO 及 USPTO 之待審案數量成長趨勢²⁹

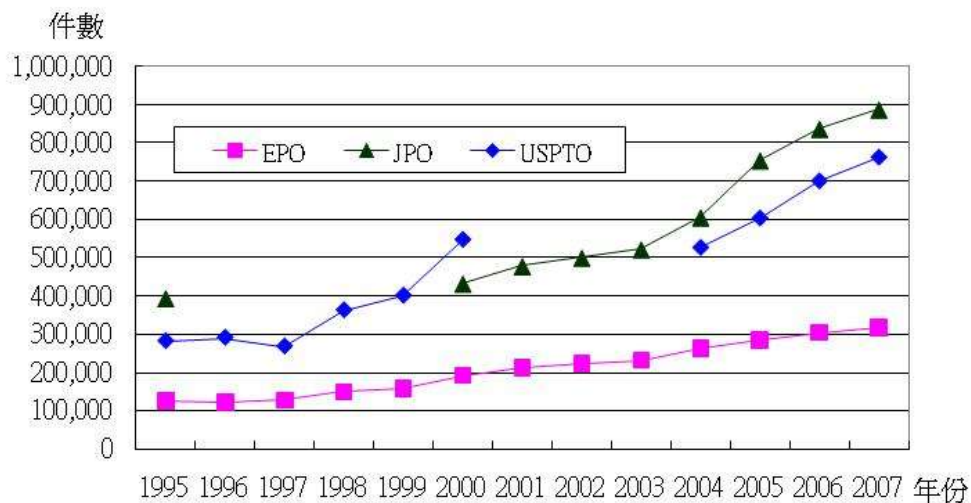
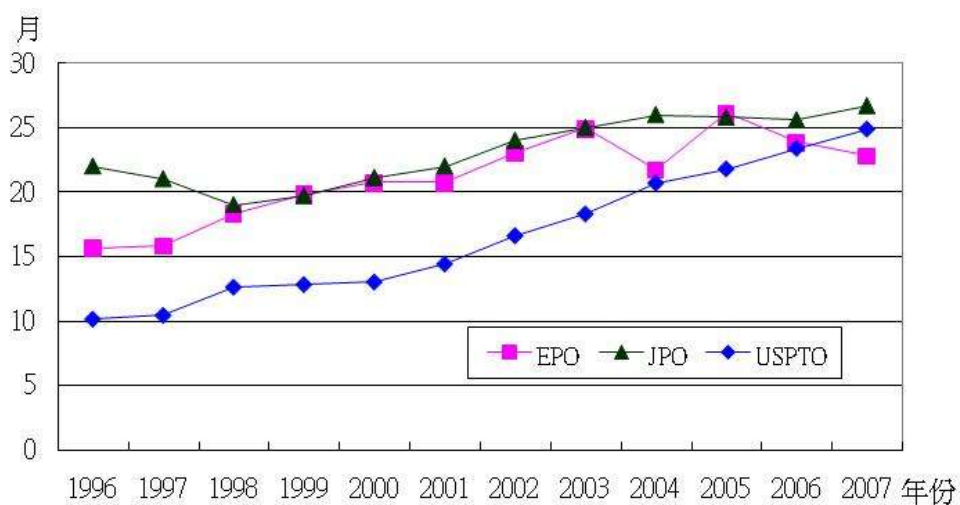


圖 17：EPO、JPO 及 USPTO 之首次通知前的平均等待審查期間成長趨勢³⁰

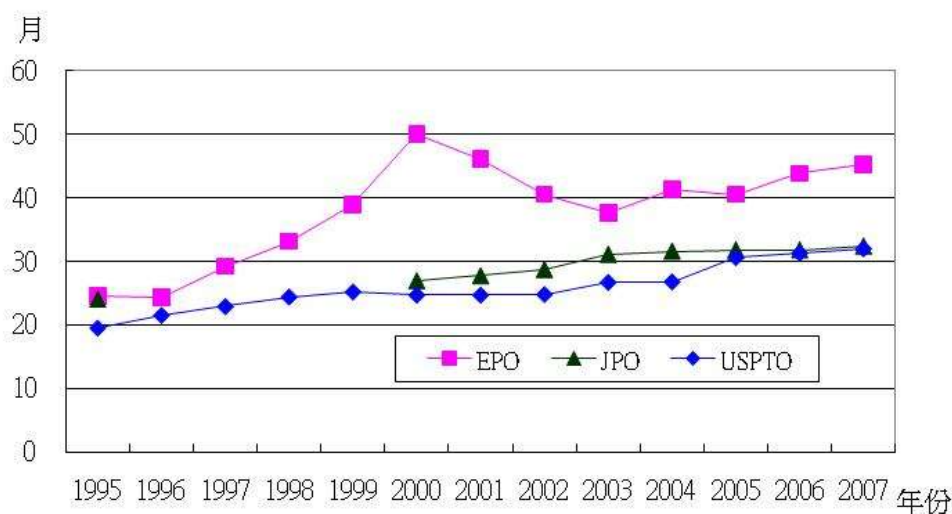


²⁸ <http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=480723>

²⁹資料來源係由 Trilateral Statistical Report 1996-2007 顯示之三邊局數據自行統計繪圖。

³⁰同註 29

圖 18：EPO、JPO 及 USPTO 之平均等待審查期間成長趨勢³¹



二、專利審查官數量持續增加

隨著待審專利申請案數量不斷成長，各國專利局必需持續增加專利審查官的數量，以因應龐大的工作負荷。因此，各國專利局均有計畫地大量新聘審查官，如：USPTO 從 2004 年起大量增加新聘審查官，並且有計畫地每年增加 1,200 名審查官；JPO 則採取自 2004 年起至 2008 年，每年新聘約 100 名固定任期制審查官共 5 年 500 人；而 EPO 從 1997 年至 2003 年增加約 1,500 名審查官，成長幅度近 8 成。由圖 19 可以看出，USPTO 的審查官數量成長幅度最大，此乃對應其專利申請案數量的成長最快(見圖 20)；而 JPO 的審查官數量成長幅度最小，也可適度解釋，為何 JPO 的專利申請案數量於近十年並無成長，但待審案數量卻仍快速增加(見圖 16)。

由圖 19 及圖 20 顯示之數字，觀察 2007 年每位審查官所負擔之申請案數量，可以大概瞭解各國審查官之工作負荷，如 JPO 每位審查官所負擔之數字約為 250 件/人；此一數字約為 USPTO 的 3 倍，且約為 EPO 的 6 倍。惟此一數字並不相當客觀，僅權充一比較基礎，因為計算之基礎不相同，如：EPO 並未計算檢索案數量，2007 年於 EPO 請求之檢索案數量將近 20 萬件³²；且 EPO 之每

³¹同註 29

³²European Patent Office: Annual Report 2007. Available at [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c28c40c897908eebc12574670053fed0/\\$FILE/epo_annual_report_2007.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c28c40c897908eebc12574670053fed0/$FILE/epo_annual_report_2007.pdf)

件申請案均由3位審查官組成一審查小組(An Examining Division)審查³³，而JPO及USPTO之每件申請案均只依賴一位審查官審查；以及相當大比例之JPO申請案係委外檢索，可大幅降低審查官之負擔。

圖 19：EPO、JPO 及 USPTO 之專利審查官成長趨勢³⁴

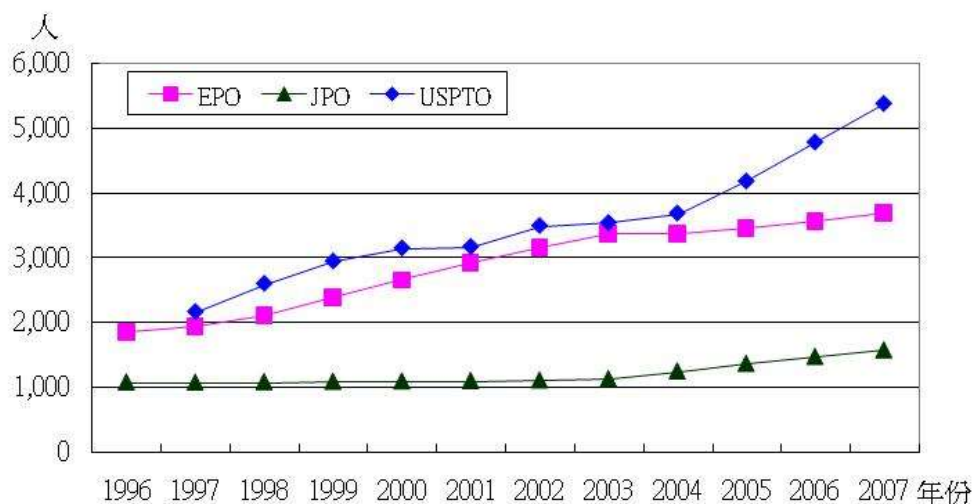


圖 20：EPO、JPO 及 USPTO 之專利申請案數量成長趨勢³⁵



三、專利申請案之核准率下滑

三邊局之另一共通趨勢是，專利申請案之核准率均有下滑的現象，於2007年其核准率均約為50%，且此一下滑的現象於USPTO更為顯著，從2002年起下滑速度更為明顯，推測是因為USPTO自2002年起，提出21世紀策略計畫，

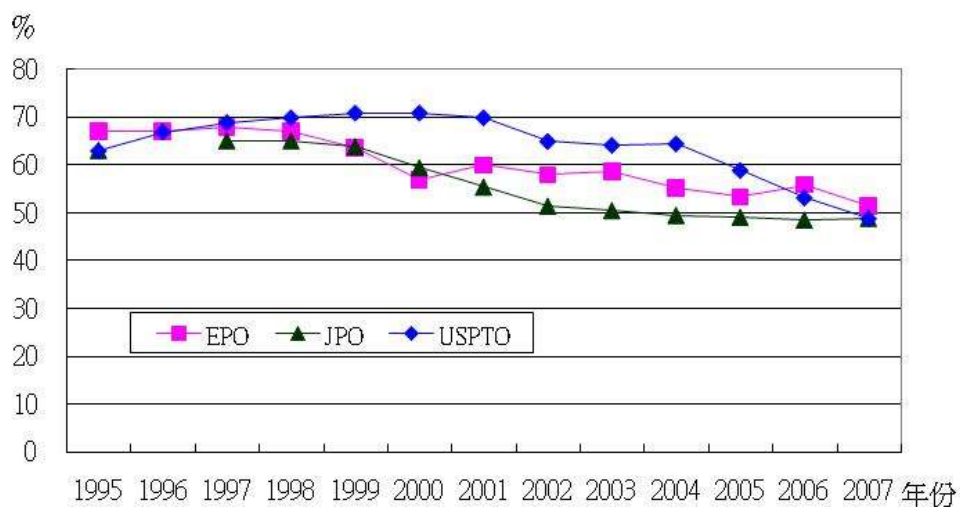
³³European Patent Convention, Article 18.

³⁴同註 29

³⁵同註 29

推出一系列著重於審查品質及及時性(timeliness)的方法所致。

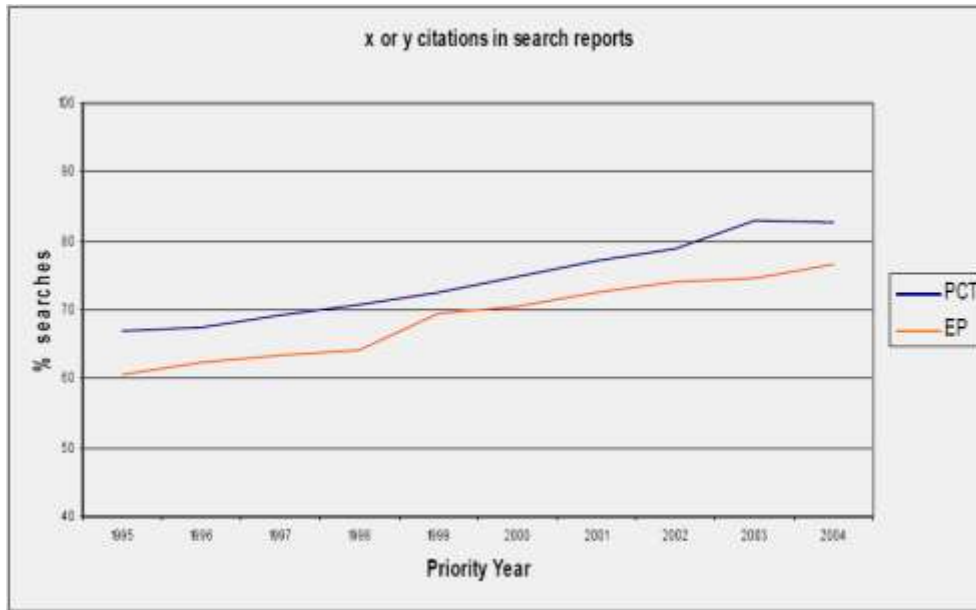
圖 21：EPO、JPO 及 USPTO 之專利申請案核准率趨勢³⁶



或許較低之核准率並不一定代表審查品質較佳，但由另外一個潛在指標的變化，可以證實此一現象的發生。即由圖 22 明顯顯示出，從 1995 年至 2004 年 EPO 製作之檢索報告中，具有 X 或 Y 關聯性代碼之引用文獻比例，由平均約 65 % 逐年上升至 80 %，且經由 PCT 申請的申請案較高於非 PCT 申請案。這意味著對於先前技術具有貢獻之高品質發明，比例其實越來越低，亦間接影響專利申請案之核准率，又由於美國之 PCT 申請案占總 PCT 申請件數約三分之一，而經由 PCT 方式申請的申請案，其高品質之發明越來越低，可能也是導致 USPTO 之核准率下滑之主要因素。

³⁶同註 29

圖 22：EPO 製作之檢索報告中有 X 或 Y 代碼之比例³⁷



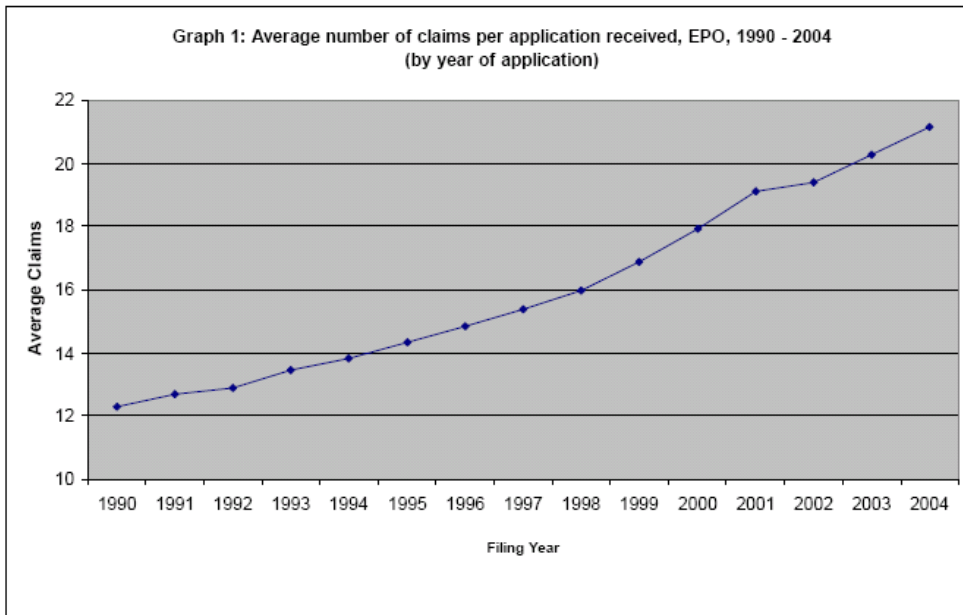
四、請求項數持續增加

申請案之請求項數與說明書頁數逐年增加，以 EPO 之申請案為例，1990 年之請求項數平均約 12 項，到 2004 年增至 21 項，成長率超過 70 %；說明書頁數由 1990 年的平均約 16 頁成長至 2002 年的 30 頁³⁸，成長率亦超過 80 %。這些篇幅冗長的申請案對 EPO 的專利審查造成衝擊，因為在最近 10 年間，申請案數量亦成長 1 倍，因此，申請案數量及請求項數二方面遽增之雙重效應，大幅增加專利審查官的工作負荷。

³⁷European Patent Office: Quality in the European Patent System, Conference proceedings, 2005. Available at http://academy.epo.org/pubs/pdf/qc_complete_v6.pdf

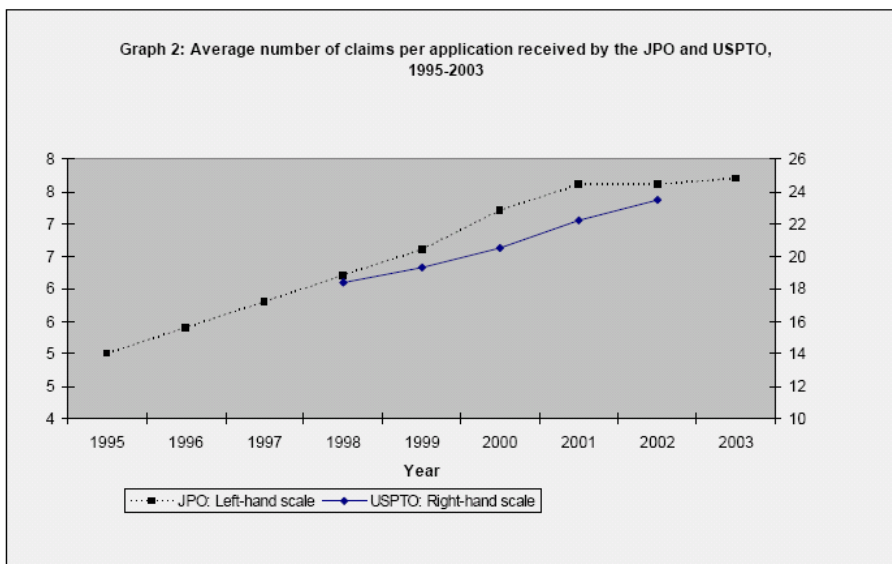
³⁸E. Archontopoulos, D. Guellec, N. Stevnsborg, B. van Pottelsberghe de la Potterie and N. van Zeebroeck, When small is beautiful: measuring the evolution and consequences of the voluminosity of patent applications at the EPO, Solvay Business School, 2006. Available at <http://www.solvay.edu/EN/Research/Bernheim/documents/wp06019.pdf>

圖 23：EPO 專利申請案之請求項數成長趨勢³⁹



專利申請案的請求項數量與說明書頁數的增加，造成各國專利審查的衝擊，並非單一國家或區域的問題，已是全球性關切的議題。各國申請案請求項數之平均年增率，分別是 USPTO 為 6.3 % (1998 年至 2002 年)、JPO 為 5.5 % (1995 年至 2003 年)，以及 EPO 為 4.4 % (1995 年至 2004 年)。

圖 24：JPO 及 USPTO 專利申請案之請求項數成長趨勢⁴⁰

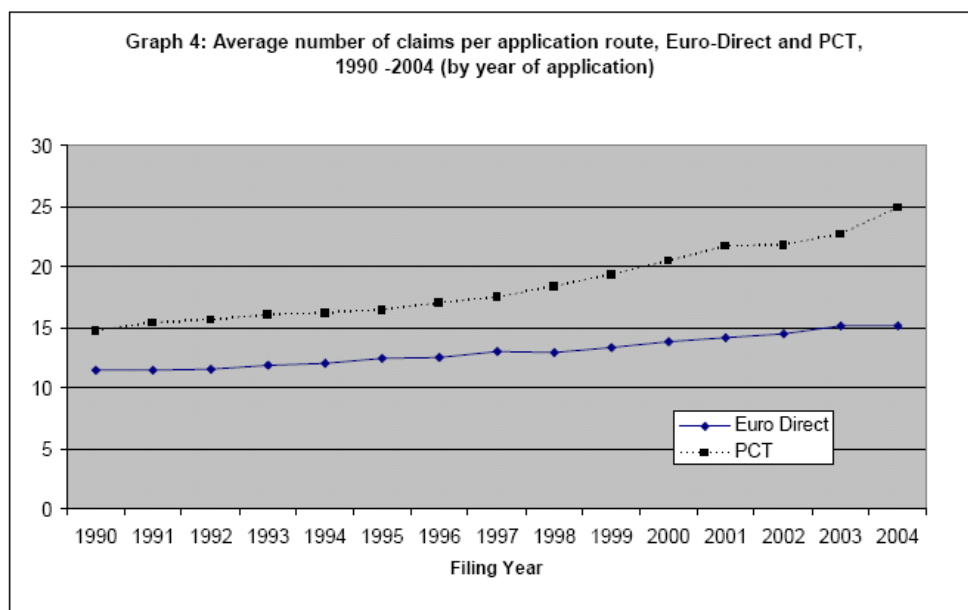


³⁹European Patent Office CA/73/05: The increased voluminosity of patent applications received by the EPO and its impact on the European Patent System, 2005. Available at http://ac.european-patent-office.org/strategy_debate/documentation/pdf/ec05073.pdf

⁴⁰同註 39

根據 EPO 於 1990 年至 2004 年的統計，透過 PCT 方式申請的申請案，請求項數年增率為 4.7 %，2004 年的平均請求項數為 25 項；其他非以 PCT 方式申請的申請案，其請求項年增率僅 2.3 %，2004 年的平均請求項數為 15 項，顯見 PCT 申請案對請求項數的影響。類似的情形亦顯示於 JPO(見圖 4)，2007 年經由 PCT 方式申請的日本專利申請案，相較於非以 PCT 方式申請之申請案，請求項數平均多出 4 項。

圖 25：經由 PCT 方式申請之 EPO 專利申請案請求項數成長趨勢⁴¹

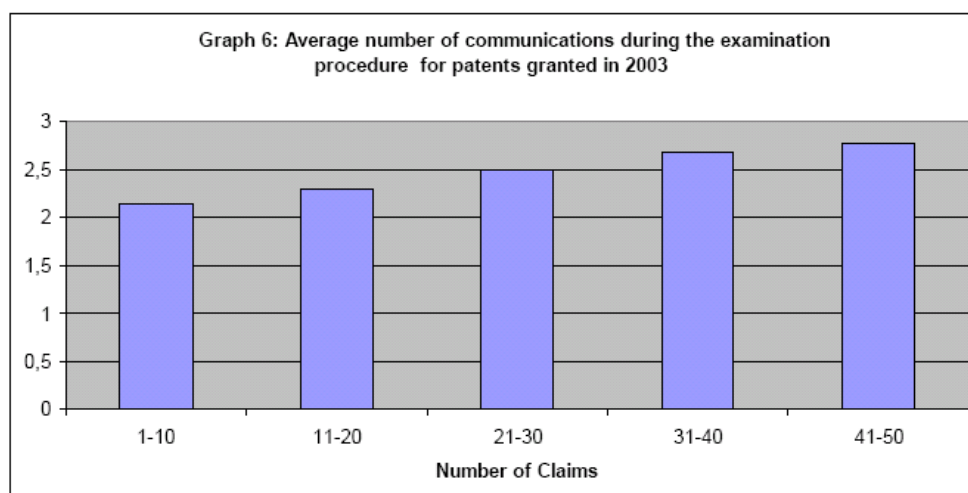


五、請求項數嚴重影響審查效率

請求項在 1 至 10 項區間的申請案，EPO 在審查期間平均要發出略多於 2 次的通知函，與申請人進行溝通；當請求項數達到 41 至 50 項時，平均的通知次數則接近 3 次，發通知函的次數越多，所需耗費的審查時間越多。

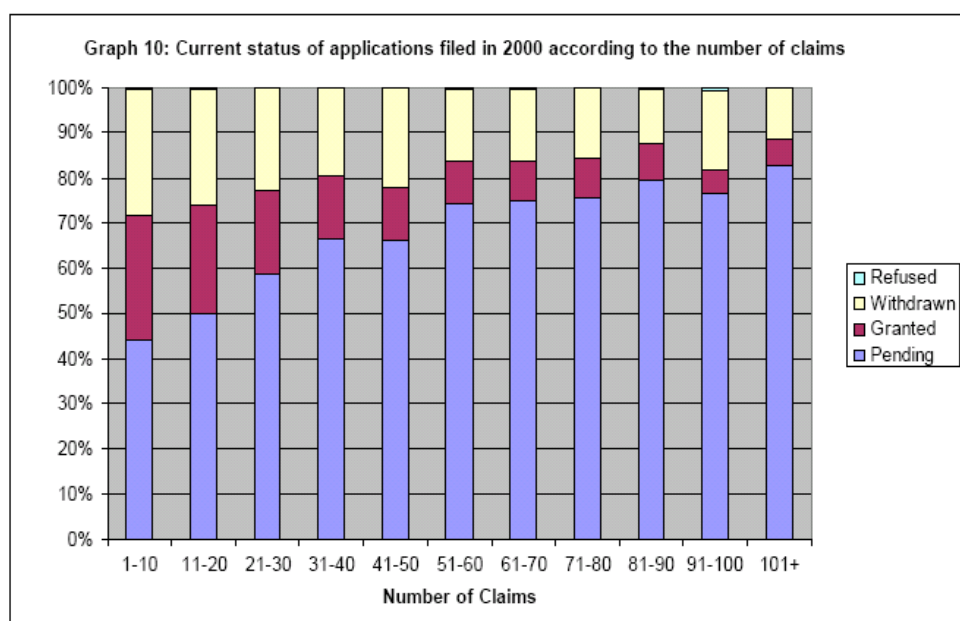
⁴¹同註 39

圖 26:2003 年 EPO 核准案件在審查期間發函通知次數與請求項數的關係⁴²



2000 年向 EPO 申請的案件於 2005 年 1 月 1 日時，請求項 1 至 10 間的申請案，仍在審查中的比例約 40%，但請求項超過 100 項以上的案件，卻有 80% 的案件繼續在審理中，顯見請求項數越多，審查的時程越長。

圖 27：2000 年 EPO 申請案在 2005 年 1 月 1 日時所處的狀態⁴³



六、收費制度影響請求項數

各國專利局因應請求項數的激增，對請求項數的多寡，以提高申請費的方

⁴²同註 39

⁴³同註 39

式希望能夠以價制量，收費制度的設計對於請求項數，有相當程度的影響。以 USPTO 為例，圖 28 顯示 2007 年 USPTO 專利申請案請求項數之常態分布圖，可以明顯看出請求項數為 20 項的申請案數量最多，大約均為其他項數的 5 倍以上，主要原因是 USPTO 的收費制度中，係以基本項數為 20 項(包含獨立項數 3 項)來收取申請費，超過 20 項每項加收 52 美金⁴⁴。因此，20 項以內申請費均相同之情形下，申請人普遍會將請求項數增加至 20 項，這也可能造成部份請求項其實是沒有發明價值，純粹是因為收費制度的關係而增加申請；反之，申請人也因考量申請費用的前提下，除非超出 20 項以上的請求項數具有一定的發明價值，否則也會盡量將請求項數控制在 20 項以內。

相同的情形也出現在 EPO，2008 年 7 月 1 日以前，收費制度係以基本項數為 10 項來收取申請費，超過 10 項每項加收 45 歐元⁴⁵，這也造成請求項數為 10 項的申請案數量最多(見圖 29)。為因應請求項數的激增，EPO 調整其收費制度，2008 年 7 月 1 日之後，以基本項數為 15 項來收取申請費，超過 15 項每項加收 200 歐元⁴⁶，但自 2009 年 4 月 1 日起又有一新收費制度，仍以基本項數為 15 項來收取申請費，第 16 項至 50 項每項加收 200 歐元，超過 50 項每項則加收 500 歐元⁴⁷，希望能以這近乎懲罰性的超項申請費，盡量減少請求項數增加的情形。

相較於 USPTO 及 EPO，近 7 年來 JPO 的平均請求項數約只有 9 項(見圖 4)，造成此現象的主要原因在於基本項數的多寡，日本的收費機制中，沒有基本項數的設計，從第 1 項起依據項數多寡計費⁴⁸，促使申請人審慎評估每個請

⁴⁴http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009january01_2009jan12.htm#patapp

⁴⁵[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A7E3392B2D7E2D7AC125738A003DA6FC/\\$File/rules_relating_to_fees_071213.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A7E3392B2D7E2D7AC125738A003DA6FC/$File/rules_relating_to_fees_071213.pdf)

⁴⁶[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B0049156F76975CEC125747A005C3140/\\$File/schedule_fees_20080701.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B0049156F76975CEC125747A005C3140/$File/schedule_fees_20080701.pdf)

⁴⁷[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D0105F9FBB841A8AC12575590040BA6C/\\$File/rules_relating_to_fees_02_09.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D0105F9FBB841A8AC12575590040BA6C/$File/rules_relating_to_fees_02_09.pdf)

⁴⁸http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm

求項的必要性，而 EPO 的基本項數為 15 項，USPTO 的基本項數為 20 項，給予申請人較多可自由運用的請求項數，因此平均請求項數較高。

圖 28：2007 年 USPTO 專利申請案之請求項數的常態分布圖⁴⁹

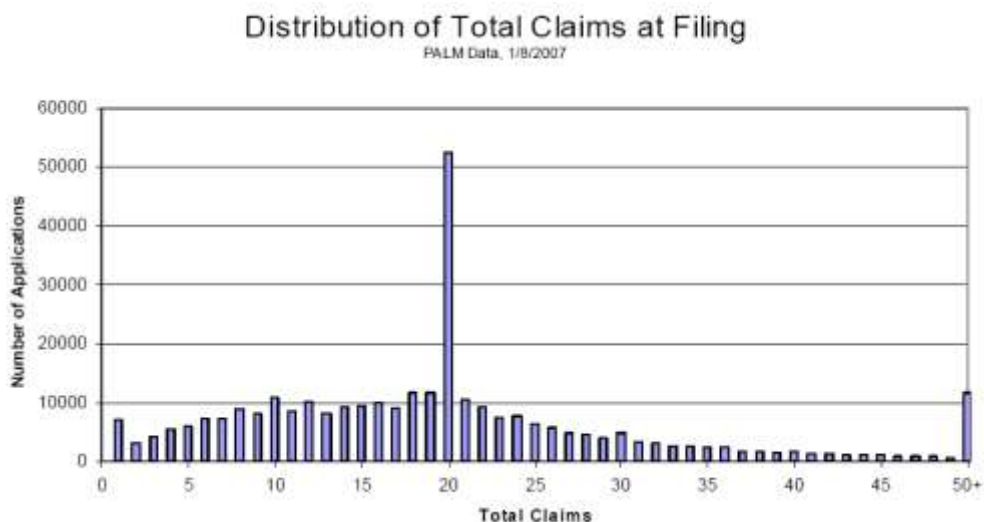
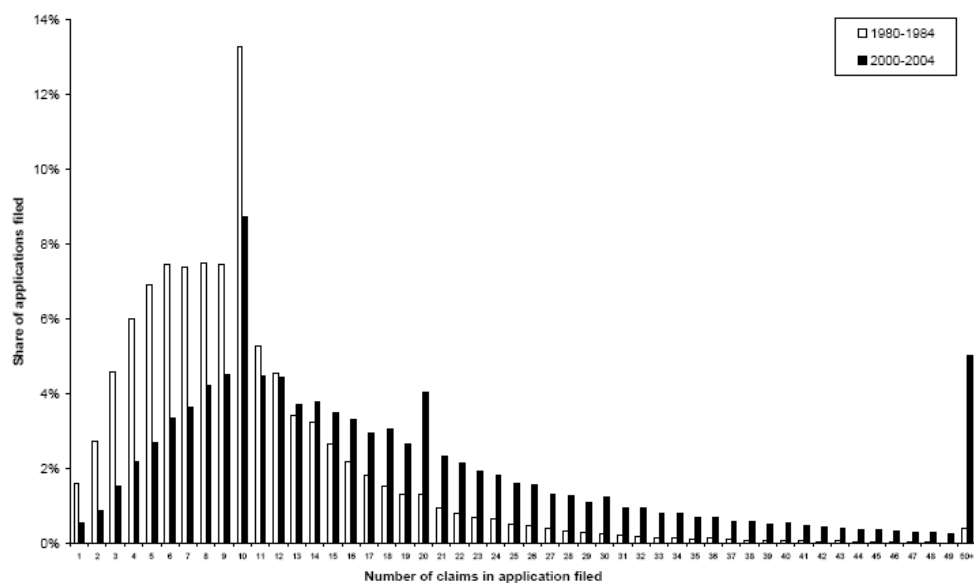


圖 29：EPO 專利申請案之請求項數的常態分布圖⁵⁰



⁴⁹John Doll, Continuing to divide, FICPI's 11th Open Forum, 2008. Available at http://ficpi.org/library/08FlorenceForum/2-4_Doll.pdf

⁵⁰同註 38

第三章 專利審查品質提升之相關議題

第一節 日本特許廳(JPO)

經濟全球化正在進行，日本正加強國際競爭，為使日本在這種情況下進一步實現持續的經濟成長，重要的是「推動創新」，而智慧財產權的策略掌握著關鍵。2002年2月日本首相小泉純一郎，在他的施政演說宣布一個全國性的目標，使日本成為以智慧財產權為基礎的國家；2002年7月制定智慧財產政策綱要；同年的12月，智慧財產權基本法案的基本概念是智慧創造週期的活化；2003年3月由前首相小泉純一郎成立智慧財產權政策總部，並於7月通過智慧財產權策略計劃是「智慧財產權的創造、保護和使用」。此外，「經濟成長政策綱要」修訂於2007年6月19日，其向財政和經濟政策議會報告過，包括「促進迅速及全球的專利取得與加強智慧財產權的保護及使用」之目標，整個政府努力實現該目標，如國際專利制度調和化及專利審查的國際交流工作。

為實現以上的國家策略，日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade, and Industry, METI)，其在智慧財產權措施上扮演核心角色，努力促進所有領域的措施。METI於2005年12月22日成立「專利審查迅速化、效率化推進本部(Headquarters for Expeditious and Efficient Patent Examination)」；並於2006年1月17日訂定「專利審查快速化與效率化行動計畫(Action Plan for Expeditious and Efficient Patent Examination)」，提出政府將與民間進行合作的各項措施；於同年9月26日安倍內閣上任後，配合新內閣基本政策和上述「經濟成長政策綱要」，該推進本部制定「加速創新改革專利審查進程計畫(Advanced Measures for Accelerating Reform toward Innovation Plan, AMARI)」做為新的智慧財產權基本政策⁵¹；於同年12月24日，內閣通過的2007會計年度專利特別基金(Patent Special Account)中，METI取得1,190億日圓，用以推動智慧財產權之快速取得

⁵¹<http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/AMARIPlan2007.pdf>

與全球保護、提升智慧財產權保護程度，以及支援地方和中小企業之智慧財產權利用。原則上，METI 將每年修正 AMARI 計畫。

一、「AMARI 計畫」4 個密集措施

促進全球專利取得及加強智慧財產權的保護、JPO 進一步努力審查的加速及效率成長、促進企業智慧財產權的管理策略、加強支持對智慧財產權的區域及中小型企業的使用。

二、「AMARI 計畫」短、中期快速與有效專利審查之數值目標

(一)改變專利審查環境

1、申請審查：2001 年 10 月以後的專利申請案，申請日至申請審查的時限已由 7 年縮短為 3 年，故申請審查的件數自 2004 年起大幅增加，但 2006 年則下滑，較前一年減少 3.6%，約 38 萬件，預估 2007 年及其後趨勢不變。

2、尚待首次通知(first action)之申請案：2005 年核發首次通知的案件較前一年增加 3.7%，達 24 萬 5 千件；2006 年，JPO 依據「專利審查快速化與效率化行動計畫」及 AMARI 計畫推動必要之措施，希望將件數提高至 29 萬件(較前一年增加 18.4%)，以年度來看，自 2004 年起，請求實體審查件數已超越首次通知件數，且逐年增加，至 2006 年，已達約 86 萬件，較前一年增加 8.6%。

(二)專利審查現況

截至 2006 年 10 月，首次通知時間平均約 25.7 個月，與 2005 年大致相同，惟 2007 年要審查的案件包括許多 2004 年申請審查的案件，且每件申請案的專利請求項日增(2001 年至 2005 年增加 17.3%至 9.5 項)，內容日益複雜，還要在限定期限內完成 PCT 國際申請案的檢索報告(2005 年較前一年增加 33.9%，25,000 件；2006 年再增加 11.9%，達 28,000 件)，將很難再縮短首次通知時間。

(三)檢討與修正快速化與效率化專利審查之數值目標

1、2007 年完成首次通知之預設目標為 31 萬件，時間則希望維持在 29 個月以內。

2、2005 年每位審查官實際審查專利請求項數共 1,137 項，2006 年預估為

1,300 項，2007 年目標維持 1,300 項或以上，2010 年目標設定在約 1,400 項。

3、增加前案檢索委外件數，短程目標為 2007 年較前一年增加 18% 至 226,000 件，中程目標設定在 2010 年前增加至 240,000 件。

4、2005 年審查每一專利請求項的直接成本為 27,000 日圓，2006 年預估降低至約 23,000 日圓，2007 年的目標是降低至 23,000 日圓以下，中程目標設定在 2010 年前降至 22,000 日圓。

三、「AMARI 計畫」之優先措施

促進全球智慧財產權之取得和提升 IP 保護程度、進一步推動快速化與效率化之專利審查、推動企業之智慧財產策略管理、支援地方和中小企業對智慧財產之利用。

此外，由於經濟全球化、技術進步及複雜化、資訊科技(IT)的進一步發展，世界專利申請案數量激增及創新成長，使智慧財產權在世界上的情勢近年來已大大地改變。為回應這些變化，自 2007 年 12 月 METI 成立「創新與智慧財產權政策委員會」(Policy Committee on Innovation and Intellectual Property)，目前正調查今後 JPO 應致力的智慧財產權系統，以及努力促進建立智慧財產權系統的創新改善，採取措施如下：

(一)確保審查官的必要人數，通過新聘固定任期審查官

JPO 完成聘用 113 人，其包含 98 人的固定任期審查官，且在 5 年內(2004 年至 2008 年)保證約 500 人是固定任期審查官，雖然 2008 年屬於 5 年計劃的最後一年，但根據該規定，JPO 將大規模新聘固定任期審查官。

(二)先前技術檢索委外給私人機構的數量增加

先前技術檢索委外給私人機構的數量相較於 2006 年，於 2007 年時增加 8.1% 至 213,000 件，其中高效率且對話型式的委外佔委外總數的 79.3%，為 169,000 件，增加的主要原因是登記之檢索機構的新聘人員增加，與過去相比，於 2007 年時約有 160 間機構的人員是新聘的。

(三)促進專利審查品質管理

2007 年 AMARI 計劃中，努力維持及提高專利審查的品質已納入作為一個優先措施，著重的方面有：專利審查品質的國際趨勢；維持和提高專利審查品質的措施，如每件專利申請案的審查品質控制，以及於 2007 年 4 月成立「品質管理單位」；努力進行專利審查，以符合申請人的需求，如推廣加速審查 (accelerated examination) 系統的使用、推廣審查訪談、經由訪談修訂審查基準、穩定實施相關申請案的綜合審查、提供專利開始審查的預測期間以及資訊系統。

四、公眾專利檢視(Community Patent Review, CPR)⁵²

(一)什麼是「公眾專利檢視」？

「公眾專利檢視」是一個由私人機構推動之計畫，其中公眾的組成爲公民，包括在大學或企業之研究人員及工程師，檢視一於審查階段之專利申請案(關於最理想的先前技術，以資訊揭露或討論的形式)，並在網際網路上提供重要的先前技術文件，提供專利局進行審查。

(二) CPR 的產生背景

由於資訊通訊科技之進展及創新技術的全球化，科技上有用的資訊以各種形式散佈於世界各地，如專利文獻、研究論文、著作等。在這種情況下，欲獲取更穩定的專利權需要一有效架構，以結合散佈之技術資訊，以及利用該資訊進行專利審查。CPR 制度係利用如研究人員之第三人的專業知識，在此一背景下提出，目前美國已正在進行此一 CPR 試驗計劃。

(三)CPR 的優點

這些努力的目的是將在大學或企業之研究人員及工程師的知識，利用於專利審查，促進政府部門及私人機構在專利審查上的工作交流，被認爲可有效進一步改善專利局之專利審查的效率及品質。

此外，CPR 制度被認爲不僅對於專利局，而且對於申請人亦有相當多之優點。首先，公眾審查申請人的申請案，使申請人獲得一個更加穩定且強大的專利。其次，因爲申請人可以看到自己申請案的公眾反應，申請人可掌握申請案

⁵²同註 6

在何種程度上吸引公眾的注意。第三，CPR 可能超出目前在美國的試驗計劃內容，不僅適用於目前正在審查中之申請案，而且也轉化為一種專利權的審查，例如，申請人可以事先確認可能會使得專利權無效之先前技術文件，要求公眾檢視其專利申請案，以對抗有利害關係之第三人。

(四)日本版之 CPR 試驗計劃的基礎

日本考慮引進 CPR 制度，此一制度亦於英國智慧財產局(United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO)及歐洲專利局(EPO)進行討論，將有可能普遍存在於世界各地，並被視為可能在未來成為一全球性智慧財產權的基礎系統。在這種情況下，日本企業有必要儘早瞭解此系統，並加強研發之技術資料及文件的管理系統，使日本企業能有效利用此一系統，以於智慧財產權策略上優於外國企業。

依據上述情況，一 CPR 之試驗計劃也於 2008 年 7 月開始在日本展開。

1、日本版之 CPR 試驗計劃：建立一 CPR 運作中心，並架設一商業入口網站；而企業已允許檢視之約 30 至 40 件專利申請案，將被公佈於網站上一段時間，以從檢視者獲取先前技術之文件及意見。之後，CPR 運作中心將會由該些先前技術之文件及意見，選出對於專利審查有用之資訊，透過一資訊通訊系統提供予 JPO 審查。

2、CPR 委員會(community)：委員會可能會由 7 位成員組成，包含：智慧財產權或工程領域之大學教授、法人團體的專家和研究員，以及專利代理人。委員會將會分析在美國及日本之 CPR 試驗計劃，並對日本專利法及著作權法提供意見。

第二節 美國專利商標局(USPTO)

美國政府於 2002 年 6 月 3 日，提交 21 世紀策略計劃及執行費的立法給國會，2002 年 7 月美國眾議院關於法院之司法小組委員會(the House Judiciary

Subcommittee on Courts)，因網際網路及智慧財產權舉行聽證會以檢視提議，聽證會後 5 個月，USPTO 的關鍵利害關係人，對於策略計劃及費用的更改，提供了廣泛的意見。許多人的想法被納入 37 個行動提議，包括 5 年策略計劃，其中重要的任務目標之一係提昇專利審查品質及及時性(timeliness)⁵³，又因應執行成效及時間的改變，USPTO 公布新的「2007-2012 策略計畫」(Strategic Plan 2007-2012)⁵⁴，內容包括任務與願景說明、4 個指導原則、3 個策略目標、1 個管理目標及相關資訊。其中第 1 個策略目標為提昇專利審查品質及及時性，以一系列的方法來評估成效，包括：專利核准符合率(Patent allowance compliance rate)、專利在審查過程中之符合率(Patent in-process examination compliance rate)、專利首次通知前之平均等待審查期間(Patent average first action pendency)、專利平均總等待審查期間(Patent average total action pendency)、專利效率、電子申請之專利申請案，以及電子化管理之專利申請案。

USPTO 於 1974 年設立專利品質保證辦公室(Office of Patent Quality Assurance, OPQA)⁵⁵進行專利審查品質覆核工作，直接隸屬於管理專利業務的副處長下，依技術領域分為化學、電子、機械與設計三小組，成員包括 37 位品質保證覆核專員(Review Quality Assurance Specialists, RQAS)，以及由 7 位具有 7 年以上主管資歷者，擔任督導品質保證覆核專員(Supervisory Review Quality Assurance Specialists, SRQAS)，這些成員皆具有專利審查的經驗並可獨立具名。專利品質保證覆核辦公室主要工作目標為：提供合宜、正確且有意義的審查品質指導；確認審查品質之趨勢；確認可提供申請人修正之機會；發展推動檢索資料之改進策略；協助訓練專利審查員之審查實務作業並實踐品質改進策略。而 USPTO 品質管理主要方式為：審查過程需符合專利相關法規、施行細則及實務作業準則；審定結果之標準需一致性；定期進行覆核結果的統計分析

⁵³同註 2

⁵⁴<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2007/>

⁵⁵John Doll, TRUST AND FAITH: The Credibility of a Patent System Depends on the Output, FICPI's 11th Open Forum, 2008. Available at http://www.ficpi.org/library/08FlorenceForum/2-3_Doll.ppt

檢討並不定期進行審查案件之抽樣覆核。

一、加速審查(Accelerated Examination)計畫⁵⁶

USPTO 正發起二項新程序，獎勵申請人提供更多有關先前技術資訊，第一項新程序是加速審查計畫，自 2006 年 8 月 25 日起，當申請人提供更具體的先前技術資訊，將給予申請案優先處理，於 12 個月內發出最終決定，此計劃有助於提高專利品質，使審查官有更多的機會獲得有關先前技術的資訊。申請人除了提供先前技術的資訊外，申請案必需以電子申請方式提出，且願意接受面詢；另外，申請案之請求項總數不得超過 20 項，其中獨立請求項不得超過 3 項。依據統計，申請加速審查計畫之申請案，在 2007 年及 2008 年之平均核准率約為 70 %，相較於全部申請案之平均核准率約 50%，高出許多；且平均約 5 個月申請人即可接到首次通知，平均約 10 個月可收到核准通知。

二、同儕專利計畫(the Peer to Patent Project)⁵⁷

第二項新程序為一種公眾專利檢視(CPR)制度—同儕專利計畫，Beth Noveck 教授(紐約法學院資訊法律和政策研究所主任)，認為此做法讓專家學者有機會參與專利審查程序，使專利審查官獲得更多有關先前技術的資訊。研究所與 USPTO 於 2007 年 6 月 15 日啟動該試行計畫，並可能與其他國家的專利組織合作，允許任何人均可看到自願公開的專利申請案，並且透過線上軟體系統上傳有關先前技術；該系統採用群眾的智慧形成一個專家支持網絡，向 USPTO 提供有關先前技術建議以及協助可專利性之決定。為確保此網絡不會讓假資訊充斥於系統內，每位審查官將需要說明先前技術與申請人請求項的相關性，且該系統將只轉發前十相關之參考文獻給專利審查官，相關項目最初將僅限於電腦軟體專利和一些技術企業參加。如同加速審查計畫，同儕專利計畫使審查官獲得更多由同儕檢視者—例如可能是該領域的專家，或申請人的競爭對手—所提供的先前技術相關資訊。同儕專利計畫是一項重要提議，因為此計劃

⁵⁶<http://www.uspto.gov/web/patents/accelerated/>

⁵⁷<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-26.htm>

是一項公共政策創新，用以改進 USPTO 的專利處理問題，匯集專家知識豐富的資訊技術，達到 5 年前所無法達到的狀態，該計畫解決一個關鍵問題：USPTO 對專利審查官要求太多，一個人無法大海撈針，但許多人可以，讓更多人在評估專利請求項能使用創新技術來改進其過程。依據統計，申請同儕專利計畫之申請案，最快約 7 個月申請人即可接到首次通知，可大幅減少等待審查期間的等待。

三、重新審查(re-examination)程序

另一種方式是鼓勵大眾協助專利審查官區別出有問題的專利，允許第三人在專利有效期間請求專利重新審查，USPTO 有二個程序，第一個是單造(ex parte)程序，只允許專利權人和審查官之間的溝通，第三人可單方面要求重新審查，但不能直接與審查官或專利權人溝通。然而，專利權人為加強他們的專利，單造重新審查案件中的一半竟係由專利權人提出。第二個是雙造(inter partes)程序，國會於 1999 年制定美國發明家保護法(American Inventors Protection Act)，該法允許第三人請求者更多的參與，如提交書面意見，但不是第三人的發現、交叉審查或口頭陳述。然而，在之後專利無效的訴訟程序，第三人請求者不能提出在重新審查過程期間所提出的觀點(稱為禁反言(estoppel))。

四、USPTO 之法規修訂提案

USPTO 對於目前與即將面對的專利實務問題，提出一系列法規的修訂提案，包含：請求項及連續案(Claims and Continuations)⁵⁸、資訊揭露聲明(Information Disclosure Statements, IDS)⁵⁹及擇一形式請求項(Alternative Claims)⁶⁰，目的均是為了提昇審查品質且減少審查官之負擔。

其中新的請求項及連續案細則(the Claims and Continuations Final Rule)原本定於 2007 年 11 月 1 日生效，但由於影響廣大且部分申請人向法院提出初步禁制令(Preliminary Injunction)，故尚未生效。該細則之主要內容包含：

⁵⁸<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html>

⁵⁹<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2006/week31/patcids.htm>

⁶⁰<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2007/week36/patapps.htm>

(一)連續申請案(Continuation Application, CA 或 Continuation-In-Part Application, CIP)與請求繼續審查(Request for Continued Examination, RCE)的限制(以下簡稱 2+1 規定)。

在修訂細則前，申請人在其原始正式申請案(下稱母案)尚處於審查程序核准發給專利證書前，得針對該母案提出連續申請案(CA 或 CIP)，申請人也可在收到最終核駁後請求繼續審查(RCE)。不論是 CA、CIP 或 RCE，只要申請人提出申請，USPTO 都會受理，而沒有申請次數上的限制。此次修法，為避免 USPTO 一再重複審查此等 CA、CIP 或 RCE 案，遂於修訂案中規定：申請人可以在不附任何理由下，針對母案衍生提出連續申請案，但數量以二件為限；又該母案及其衍生出之連續申請案全部合稱為「申請案家族」，而整個申請案家族僅得提出一次請求 RCE 的機會，此即所謂的 2+1 規定。

(二)請求項數目的限制規定(以下簡稱 5/25 請求項門檻)。

在修訂法規前，對於單一案件之請求項的數目並沒有上限，只是每一案件的請求項數超過 20 項或獨立項超過 3 項時，需支付額外之超項費用。此次修法，有鑑於每一案件之請求項數目過多，且其比率居高，故修改法規對每一案件的請求項數與獨立項數做出限制，即每一件申請案最多可以主張 5 項獨立項，且總項數最多只能有 25 項，此即所謂的 5/25 請求項門檻。當一申請案超過 5/25 請求項門檻時，申請人必須提交一份支援審查文件(Examination Support Document, ESD)；或當申請人認為該申請案超過 5/25 請求項門檻，係由於該申請案中具有一個以上的發明時，申請人可主動向 USPTO 提出建議限制要求書(Suggested Restriction Requirement, SRR)，並選取申請人所希望進行審查的發明及其相對應的請求項，而使得審查中的請求項不超過 5/25 請求項門檻。

若一申請案超過 5/25 請求項門檻且並未提交 SRR 或 ESD 時，USPTO 會通知申請人於指定的期限內必須提交 ESD 或修改申請案以符合 5/25 請求項門檻。

第三節 歐洲專利局(EPO)

2007年6月14日於歐洲議會工作坊中提出討論的「改進歐洲專利系統政策選項報告」(Policy Option for the Improvement of the European Patent System)⁶¹，該報告由STOA (the Scientific Technology Options Assessment body of the European Parliament)委託製作，由ETAG (European Technology Assessment Group) 及3位律師與3位經濟學家所組成的學科工作小組共同合作準備。

此報告包含獨立且當前「歐洲專利系統」的政策導向調查，即存在於歐洲專利相關活動的多層區域性系統，其包含歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)及歐洲共同體(European Community, EC)的法規。工作小組注意到維持「專利品質」之主要挑戰，係專利及專利申請案的數字總是上升，報告中並沒有使用一共同名詞來定義「專利品質」，但是工作小組使用它來描述個別的專利品質：明確、精準、有效等，及專利系統的品質，例如，透過一適當的機構規劃提升社會的創新。

為面對這些挑戰，工作小組建議一些政策選項，是瞄準改進目前的系統。因此，重要的是加強支持工作小組引進歐洲共同體專利及歐洲專利法庭，這些政策選項不應視為是最終目標的替代方案，假使引進歐洲共同體專利系統，許多提出的政策選項將會有較好的效果。

以下針對該報告內容做一簡要摘述⁶²。

一、EPC 專利系統之經濟任務注入

專利本身不是結束，而是經由進一步創新提升社會福利的一種工具，工作小組建議此顯著事實應於專利法規說明清楚，以EPC前言的方式，其前言的目的是引導立法機關制定專利法規，以及決定何種條件下，什麼發明是可專利化，這對新興科技來說是特別的重要。前言不是強加一額外的可專利性要件，而是

⁶¹同註 19

⁶²Geertrui Van Overwalle and Jens Schovsbo, Policy Option for the Improvement of the European Patent System, IIC, p.834, 2007.

藉由上訴委員會(Board of Appeal)，做為專利法規(EPC)的解釋工具，也影響著個別的專利，並且國內法院也可能依據該條款。

前言的特定用語是一艱難任務，需要非常仔細的考量，但為了鼓勵討論及說明前言的要點，工作小組建議使用以下的說法「核准專利是加強社會及經濟福利為目的，經由鼓勵發明及傳播發明，由專利提供的保護應充分地確保適合的誘因給發明人」，這意味著為確保法律確定性(legal certainty)，專利應於相稱及透明的方法下核准。

二、加強歐洲專利系統政府管理

專利系統是歐盟(European Union, EU)立法組織的主要部分，用以改進科技發展，目前的系統中沒有一正式組織連結歐洲共同體政策制訂組織—歐洲議會及委員會(European Parliament and the Commission)—以及歐洲專利系統的執行組織—歐洲專利局(EPO)—之間。從民主的觀點看來這是有問題的，目前的機構安排也損害到專利系統做為歐盟發展的權力工具之政治用途；再者，從公民的觀點看來，專利系統正變成越來越重要的科技內含物，例如，專利系統中的基因科技及資訊通訊科技，已增加廣泛且公開的討論。目前 EPO 系統的管理系統不能反應最新專利系統的重要性，相較於一般人的觀點，該系統目前主要代表專業利害關係人的內部動作，即大眾所周知的「黑箱」(black box)作業，因此，工作小組也建議要開始打開箱子。其選項包括：

(一)與歐洲議會建立一長期委員會，其將關注於改善議員對專利的了解。

(二)建立該長期委員會與外部獨立建議組織間的連結。

(三)鼓勵該長期委員會及該外部組織的對話，處理由專利系統趨勢及實務方面所產生廣泛的經濟及社會問題。

(四)對歐洲專利組織行政理事會的專利政策決策，發展定期且公開的溝通。

(五)確保委員會具有更有力的專利競爭性及向更多的利益團體諮詢。

三、改進有關可專利性標準及專利核准程序的品質方向

EPO 收到越來越多、複雜且冗長的專利申請案，同時間專利的申請門檻常

被認為太低，EPO 對增加的工作量反應在二個不同的方式上，不是放寬標準就是加強嚴格的審查。第一個反應將導致更多但更沒價值的專利，第二個反應將導致更少但更有價值的專利，工作小組建議 EPO 採取第二個策略(即加強嚴格的審查)，相較於以往，EPO 將需要額外的資金及更具體的方法，用來加強闡明 EPO 的角色，並以更健全的方式來引導申請人，有關 EPO，該工作小組建議以下的選項：

(一)提供 EPO 足夠的方法以執行充足且全面的檢索及審查，甚至在積案及增加工作量的情形下。

(二)為促進及監控一致及可預測的結果，介紹說明品質管理機制。

(三)認清申請案的核駁，相較於核准專利，一般來說需要更多的時間。

(四)強調專利局的審查不是為了核准專利而設計的，而是為了預防專利請求的發明不符合所需的標準。

(五)增加此認知：EPO 是服務於一般大眾利益，而不是特定申請人的利益。

至於申請人的行為，工作小組建議從申請人友善(applicant-friendliness)轉變到促進程序平衡，增加專利局能操作且促成高品質結果的效率，因此，有下列的建議：

(一)採取方法防止太長及太複雜的申請案提出，例如，導入可觀的頁數及請求項數費用。

(二)回顧申請人的程序選擇，瞄準降低太長或太複雜審查的可能性。

(三)工作小組不認為費用降低是一獨立的目標，應是系統的目標，用來產生良好品質的專利且其衍生的相關成本應是可接受的。

因為品質改善是一個重要部分，工作小組也建議提高可專利性的標準，工作小組沒找到任何真正顯著的證據顯示，目前進步性(inventive step)的門檻訂得太低，但工作小組收到從專家及利害關係人來的可觀意見，顯示此方面的進一步檢視是必要的，進行一種方法可重新評估「熟知該項技藝者」(person skilled in the art)的定義，意即此人的技藝越高，則較少發明會通過門檻。

四、新興科技的處理

新領域發明的專利，例如：資訊通訊科技、基因及奈米科技，挑戰專利系統的政策面與執行面。於政策面，前言將引導立法機關決定基於專利法規及何種條件下，是否可包含新主題事項(subject matter)，系統應只允許擴展在可預期的創新正面之效果下。

於實際執行面的問題是有關個別申請案的專利標準，新興科技專利化的特殊問題是先前技術是稀少且難以發現的，特別是在審查官工作時間的嚴格限制下，其結果是新興科技的專利相較於科技領域已是成熟階段的專利，將更常被核准，但實際上新興科技的專利不應被核准予過廣之請求項。為避免這些問題及確保正確地應用現行基準，工作小組建議加強及關注執行面，經由給予 EPO 審查官額外的資源配置，使他們更適當地評估先前技術、避免核准過廣的專利，以及確保正進行討論什麼是可給予專利與什麼不可，額外的資源配置將協助決策制定過程，例如：使用外部的專門知識應有助於審查官，即使它相較於一般程序更耗費時間。

五、增加專利發明的使用

有些科技領域，主要是資訊通訊科技、電子學及遺傳學，市場的新進入者有時會因專利叢林(thicket of patents)被封鎖，原則上，市場有可能經由個別的許可協定進入，但實務上只單單按照專利的數量，使得經由傳統方式締約變得不可能。為進一步進入上述市場的專利，工作小組建議探索且支持更有彈性的非專屬授權(non-exclusive exercise)專利權，如專利權授權(license)、專利聯盟(patent pools)及技術情報交換所(clearing houses)。

專利權授權系統，已存在於歐洲某些國家，使專利所有權人為了報酬權(remuneration right)有可能自願地放棄他的實施權利，其結果將增加市場進入。工作小組發現沒有最終的證據顯示有關此授權系統的效果，但建議進一步以經驗或觀察為主的方式研究此事，確定專利權的授權範圍，不只幫助降低專利所有權人的費用及專利使用者的交易成本，也證明是有效地改善福利，在全歐

洲介紹說明此授權應是可預期的。

第二種可能是建立共同權利的管理模式(collective rights management models)，如專利聯盟及技術情報交換所，工作小組建議全面調查此共同權利管理模式，這有可能變成領先模式，提高進入及使用歐洲專利系統的專利發明，工作小組也建議研究更多專利法與競爭法之間的相互影響，以及當同時涉及競爭法的基本原則，使這模式更容易應用在專利內文的方法。

六、促進防禦性的公開

有些專利的取得不是所有權人要使用，而是只用來預防其他企業專利化相同的發明，此專利可能走向製造專利叢林，且因而限制科技領域的進入，為限制專利系統的這種使用，工作小組最後建議，讓發明的防禦性公開可能公佈於一公開使用的資料庫。

最後，工作小組的結論是強烈地要求仔細考量上述個別的及建議群組的政策選項，它們既是互補的也是經詳細設計的，用以改善目前歐洲專利系統的功能。

第四節 德國專利商標局(DPMA)

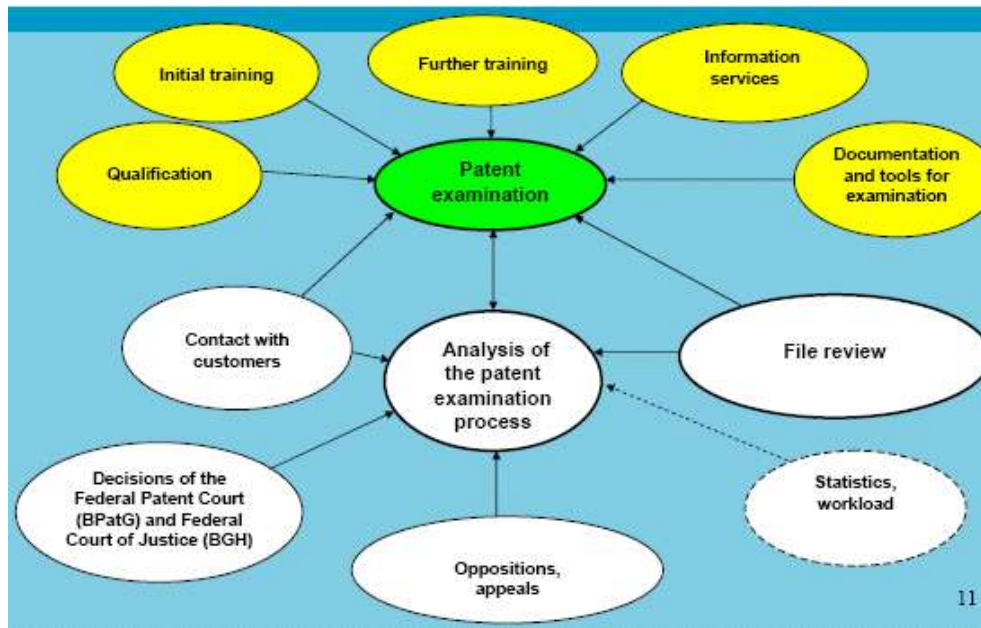
關於德國專利商標局(DPMA)的專利品質管理，以下列幾點分述其管理方式及品質管理系統⁶³。

一、高品質的條件

圖 30 說明品質管理的重要範圍，其中專利審查、檔案覆核及專利審查程序分析是位於主要的部分。圖 30 的上半部說明構成專利審查良好品質基礎的某些範圍，例如：資格化、專利審查官的起始訓練及進階訓練、建立提供給專利審查官的先前技術資訊服務、審查的文件及工具，這些方面將優先處理。

⁶³本小節關於 DPMA 專利品質管理之資料內容，全部來自 DPMA 提供之內部文件。

圖 30：說明 DPMA 之品質管理的重要範圍－專利審查



(一)資格化

DPMA 認為專利審查官資格的高標準是達到高品質的基本條件，審查官不僅需決定新穎性(novelty)，亦需正確地判斷申請案的主題是否包含一進步性(inventive step)，這是需要高標準的專業能力。

依據德國專利法，專利審查官必需具有大學學歷，且過去至少有 5 年從事科學或工程領域的工作經驗，過去的實務經驗對新聘之審查官來說特別重要，DPMA 的專利審查官同時需要具有良好的英文程度及懂得一點點的法文，大部分新聘之審查官是介於 33 及 39 歲之間。

(二)起始訓練

新聘之審查官分派到專利部門後，通常在一或二位有經驗審查官的監督下接受 18 個月的訓練。此外，他們還將參加各種課程，特別是專利法領域、資料庫檢索以及其他對專利審查官來說是重要議題的課程，此訓練主要聚焦在處理流程及具體的專利檔案，此途徑是專利審查官學習的最佳方式，例如：判斷申請案的主題是否具有進步性(inventive step)。

(三)進階訓練

審查官被預期持續地發展他們的技能，在此方面，DPMA 提供，例如：專利法及資料庫檢索的進階課程；再者，DPMA 定期安排演講及小型研討會，特別是針對專利法及案例法的當前議題，審查官也可參加外面的訓練課程。

審查官具有進入所有科技領域的科技能力，他們定期地閱讀有關的科技期刊，也有可能參觀展覽及實地考察旅行，在這些旅行中，審查官拜訪有關的企業，取得有關技術及特定問題狀態的重點資訊。

(四)資訊服務

所有 DPMA 專利審查官檢索及審查程序都能使用德國專利資訊系統 (DEPATIS)。這個範圍內的檢索檔案組成專利文獻，可以電子形式取得。審查官能輕鬆地在他的辦公桌執行檢索，也能在鄰近的範圍內執行，在檢索特別之國際專利分類號(IPC)時，能與標語(catchword)檢索結合，降低審查官必需在螢幕一頁一頁瀏覽的文件數量。因此，在一定時間內，相較於正式地在紙本檔案執行檢索，審查官能瀏覽更多 IPC，這點變得非常重要，因為申請案變得越來越複雜，以及越來越少只歸屬於單一科技領域。

審查官不只能進入 DEPATIS 儲存的文件，也能進入商業資料庫及其他辦公室的資料庫，例如：EPO、USPTO 及 JPO，德國的審查官能從大量的檢索選擇，依據個別申請案，挑選、使用或結合該檢索選擇。

(五)審查的文件及工具

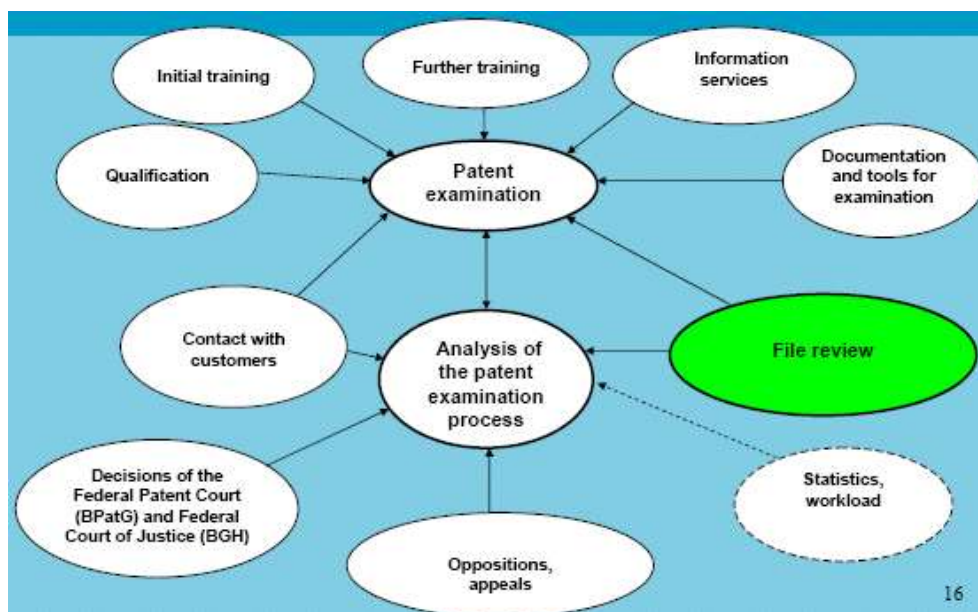
審查的延伸文件建立在不斷地更新及補充，且所有審查官能夠在 DPMA 的內網取得，此延伸文件包含，例如：分類、檢索、審查及異議程序的基準；特殊問題的操作指南及文件，其係依據訓練方法的範圍分類。

二、檔案覆核

圖 31 提供專利領域品質保證一關鍵範圍之概要，也就是檔案覆核。

每件專利申請案均有一專利檔案，目前仍是以紙本形式存在，用文件保存審查，它包含的資訊可回溯該審查程序，審查是以專利核准、核駁或申請案撤回為總結。

圖 31：說明 DPMA 之品質管理的重要範圍－檔案覆核



(一)專利檔案及之後的審查程序覆核

1. 所有申請案在審查最終階段，由科室(group)主管覆核
2. 挑選出的申請案於審查期間或最終階段，由部門(division)主管覆核

因此，需加以考量的是：一專利部門通常包含 4 個科室，每科室約有 7 名成員；科室主管除管理工作外，本身也審查專利申請案；專利審查官依據審查基準的範圍是獨立判定；部門主管與科室主管商議後，執行專利審查官的表現考核。

(二)科室主管的檔案覆核

根據四眼原則(four-eyes principle)，在審查的最終階段，但在送出核准或核駁決定給申請人前，每件專利檔案將呈送給科室主管覆核所有的審查程序。覆核審查程序的周全程度取決於科室主管的謹慎，但主管應確保審查遵守程序規定，最重要的是，申請人所呈送的請求已經過思考，且允許申請人陳述的權利；充分地明確專利請求項的構成；以及察覺其他顯著的缺點。

此外，他應隨時注意審查官的檢索方法，有需要的時候給予建議，及適當的時機下提供如何提升品質的建議給審查官，但通常不重複檢索。在適當的時機下，科室主管歸還檔案給審查官，並與其討論該檔案並提供改進建議。假使

審查官不接受建議，科室主管在大多數的情形下將呈送此檔案給部門主管，由部門主管與審查官再次討論，但是，部門主管將不會給予指示如何決定特殊案子的准駁。

在專利核准的決定送達前，每件專利檔案也同時發送給 BfKD (負責分類及檔案管理的官員簡寫，每一專利部門都有一位 BfKD)，BfKD 確認是否該申請案正確且完整的分類，在一些特殊的案子中，核准的決定送達前，BfKD 的發現可能會擴大檢索。

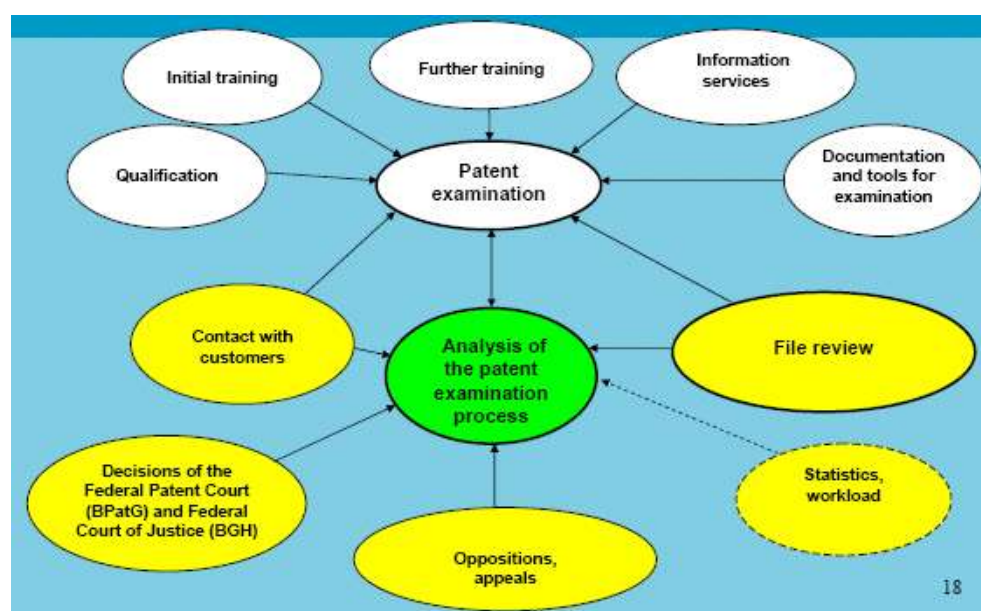
(三)部門主管的檔案覆核

部門主管在某些特殊情況下覆核專利檔案，如在個人發展及表現之考核訪談前，他會隨機選取一些由有關審查官完成的專利檔案，執行專利檔案品質覆核。

三、專利審查分析

專利審查程序同時以專利結果及專利領域的管理(機關管理)的角度來分析，分析者基於不同的資訊來源，圖 32 列出以下的例示：檔案覆核；統計；異議及上訴；聯邦專利法院(BPatG)及聯邦法院(BGH)的判決；以及與申請人的聯繫結果。

圖 32：說明 DPMA 之品質管理的重要範圍－專利審查分析



(一)檔案覆核

科室主管及部門主管覆核審查階段的檔案，不僅有助於提升特殊申請案的工作結果，DPMA 也可抓住機會採取一般的方法來提升品質。

(二)統計及工作量

每位審查官遞交每月的報表給部門主管，特別是有關他所有執行的工作量，例如：檢索的數量、官方通知、聽證、專利核准、核駁、撤回、異議程序的決定及其他程序的決定。此外，部門主管收到新審查案件數量的訊息，這些資料能夠讓他去衡量每位審查官的工作量及已完成的工作量，並且重新分配部門內的工作量，有必要的話，這些資料直接地提供每位審查官工作情形的線索。

目前 DPMA 之資訊部門的管控系統，管控等待審查期間，該系統在優先權日之年份，及時地建立更多首次官方意見通知。

(三)異議程序

部門主管經常本身主持異議程序，儘管他被授權委派主席，他將周全地確認審查程序存放在檔案的紀錄。任何異議程序的結果，其決定及理由將導向有限形式紀錄的撤銷或維持，異議程序中所提到較近的先前技術，因為在審查程序未被引用所以將被分析，基本的目的是找出如何進一步提升檢索品質的線索。

(四)依據專利法第 73 條的上訴

所有依據專利法第 73 條的上訴呈交給部門主管，他同時會確認審查程序的品質及提供可實行的改正建議。

(五)聯邦專利法院(BPatG)及聯邦法院(BGH)的判決

所有聯邦專利法院(BPatG)及聯邦法院(BGH)的判決與專利檔案，呈交給負責的部門主管，他會思索找出可提升品質的做法。

(六)有關審查程序的普遍性抱怨

除了依據專利法第 73 條的上訴，經由特殊需要的管理，有可能存在如何執行審查的普遍性抱怨，它們由 DPMA 處理及回答，當處理這些抱怨時，DPMA 隨時會檢視出可提升品質的做法。在過去的幾年，抱怨主要有關到下一個處理

階段等待時間太長，DPMA 也找出縮短等待時間的方法。

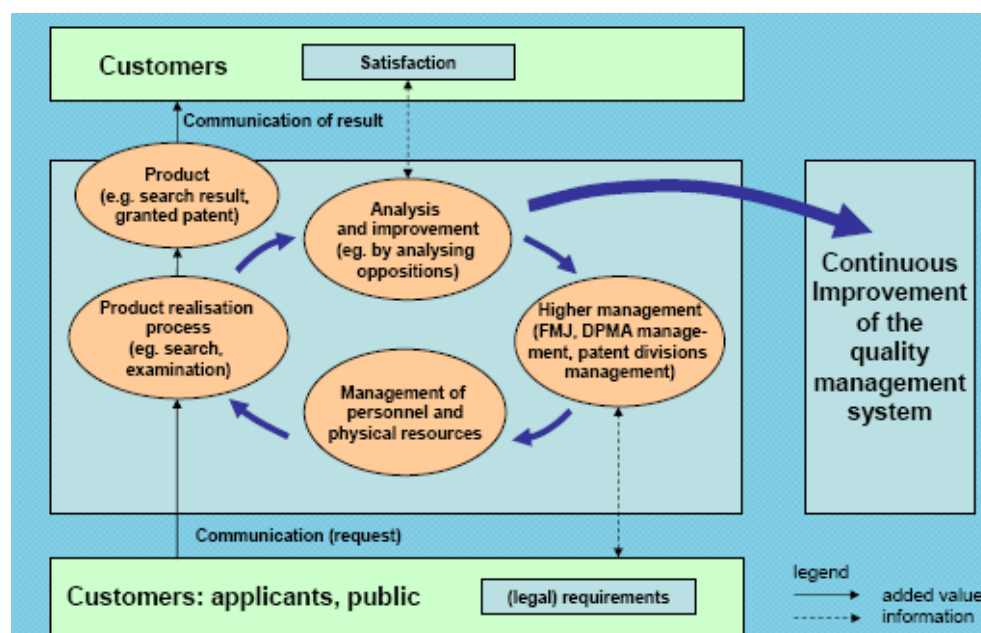
(七)顧客調查

DPMA 在 2005 年執行一項顧客調查，獲得很高的回覆率，該結果顯示大部分的應答者承認 DPMA 提供良好的審查品質，但有部分應答者覺得個別方面的專利審查品質可提升，例如：有關首次官方通知的時間，DPMA 在最有可能產生的範圍內採取方法減少這些問題。

四、DPMA 專利部門的品質管理系統

圖 33 顯示 DPMA 專利部門的品質管理系統，表示有別於圖 30 之不同角度的品質管理系統。

圖 33：DPMA 專利部門的品質管理系統



最頂端的顧客滿意度，這是目標。在圖的中間左側處，你會看到一連繫(要求)，經由申請人發送產品認識程序，例如：檢索、審查，此受到個人及自然資源的管理，較高的管理必需提供基本的條件，產品認識的分析，例如：經由分析異議、改善提升，這些資訊同樣地傳遞到較高的管理，品質管理系統的提升是經由產生分析或開始於較高管理(見圖 33 右側)。

圖 33 說明改善專利領域產品品質的一系統，對應到 ISO 9001 品質管理系

統的基本原則，DPMA 會依據 ISO 9001，持續探索及決定個別的補充要素。DPMA 察覺到標準化的品質管理系統不會自動地確保良好的產品品質，以及良好的產品品質是 DPMA 的首要重點。

五、品質

當定義品質的種類，DPMA 由審查專利申請案的主要方面引導，藉由核准專利培養科技領域的創新，以及有鑒於法律條款及顧客的需求提供高程度的有效性及法律確定性。「顧客」意指申請人及不應面對不正當智慧財產權之有關第三人。以下是內部建立的初始政策說明：

專利部門的觀點，高品質的審查工作包含許多基本方面，最重要的是，以下的標準：相關法律、判例法及基準的適當應用；研究檔案了解主要的議題；完整適當地檢索；徹底的結果導向通知；適當地執行必要的上訴；明確撰寫的請求項；快速及有效率地執行審查程序；正確地說明結果；同時在書面及口語上，清楚及可理解的通知；適當地回應，特別是申請人的詢問；以小組形態積極與同事合作；維持有效率的檢索。

第四章 國際調和化概況

2008年10月27日至28日，世界五大智慧財產局(簡稱IP5)，即歐洲專利局(EPO)、日本特許廳(JPO)、中國大陸國家知識產權局(SIPO)、韓國智慧財產局(KIPO)和美國專利商標局(USPTO)齊聚於韓國，討論如何面對共同的挑戰，並宣布通過一份未來幾年5局之間工作分擔計畫的「願景聲明」(vision statement)⁶⁴，其目的為消除各局間不必要的重複性工作、加強專利審查的品質與效率，及確保國際專利權的穩定性。

為利於推動工作分擔方案，IP5 以上述願景為基本，訂出 10 個基礎計畫(Foundation Projects)，未來幾年內，IP5 將各主導推動 2 個基礎計畫，目的是要調和全球之專利檢索與審查環境，以利進行 5 局之間的工作分擔，預計最晚在 2009 年 4 月底前相互交換每一個基礎計畫的詳細方案，竭力確定已有共識的範圍及其細部執行內容，10 個基礎計畫的分工如下：(一)共同的文獻資料庫(主導：EPO)、(二)共同利用的混合分類(主導：EPO)、(三)共同申請格式(主導：JPO)、(四)共同利用檢索與審查結果(主導：JPO)、(五)共同的訓練政策(主導：KIPO)、(六)共同的機器翻譯(主導：KIPO)、(七)共同的審查作業與品質控管規則(主導：SIPO)、(八)共同的審查統計參數系統(主導：SIPO)、(九)檢索策略的分享與紀錄的共同作法(主導：USPTO)、(十)共同的檢索與審查輔助工具(主導：USPTO)。

由於專利全球化的趨勢，許多相同發明重複於不同國家之專利局申請，導致各局間之重複性工作日增，如由 2008 年版之世界專利報告顯示，有 24 % 之專利家族申請案同時於 2 個專利局申請，而有 10 % 之專利家族申請案同時於 4 個專利局申請⁶⁵，即可瞭解為何各國專利局推動計畫的主要目的之一，係消除各局間不必要的重複性工作，此亦為目前國際調和化概念之一。因此，2004 年

⁶⁴Blueprint Laid Out for Work-Sharing Among Five Intellectual Property Offices. Available at <http://www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2008/20081031.html> or <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-38.htm>

⁶⁵World Intellectual Property Organization: World Patent Report - A Statistical Review, 2008. Available at http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_931.pdf

JPO 於三邊局第 22 屆年度會議中，首先提出專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)⁶⁶之概念，企圖增加各專利局間之工作結果分享，而此一概念於 2005 年之三邊局第 23 屆年度會議中，正式決議於 JPO 及 USPTO 間進行 PPH 試驗計劃⁶⁷。之後，三邊局年度會議中更提出許多工作結果分享之概念計畫⁶⁸，例如：Triway、New Route、Focus 及 SHARE(Strategic Handling of Applications for Rapid Examination, SHARE)。

由於概念性計畫如 Focus 及 SHARE 較為一概念性之提議，尚未完全成熟，故本章主要針對 PPH、Triway 及 New Route 等計畫做一簡單說明，並簡介歐洲之區域性工作結果分享計畫 UPP (Utilization Pilot Project, UPP)。

第一節 Patent Prosecution Highway (PPH)

PPH 之第一次試驗計劃始於 JPO 及 USPTO⁶⁹，二局於 2006 年 7 月 3 日開始試驗，旨在加速二局現有專利審查程序，使二國的申請人更快速且更有效率地取得相對應的專利，並降低二局的審查工作負荷及增進審查品質；且此一計畫於 2008 年 1 月 4 日已於二局正式永久實施⁷⁰，並且 PPH 亦於許多國家之專利局進行試驗計劃或永久實施。

目前與最多國家進行 PPH 之專利局係 USPTO，目前為止已與 USPTO 正式永久實施 PPH 之專利局為 JPO 及韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office, KIPO)⁷¹，而正在進行試驗計劃之專利局包含：EPO⁷²、UKIPO⁷³、加拿

⁶⁶Summary of the 22nd Trilateral Conference. Available at <http://www.trilateral.net/conferences/2004.pdf>

⁶⁷Summary of the 23rd Trilateral Conference. Available at <http://www.trilateral.net/conferences/2005.pdf>

⁶⁸Summary of the 25th Trilateral Conference. Available at <http://www.trilateral.net/conferences/2007.pdf>

⁶⁹<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/06-35.htm>

⁷⁰<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-50.htm>

⁷¹http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_kipo.html

⁷²http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_epo.html

⁷³http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_ukipo.html

大智慧財產局(Canadian Intellectual Property Office, CIPO)⁷⁴、澳洲智慧財產局(IP Australia, IPAU)⁷⁵、丹麥專利商標局(Danish Patent and Trademark Office, DKPTO)⁷⁶，以及新加坡智慧財產局(Intellectual Property Office of Singapore, IPOS)⁷⁷。

JPO 亦積極與其他國家進行 PPH，目前為止已與 JPO 正式永久實施 PPH 之專利局為 USPTO 及 KIPO⁷⁸，而正在進行試驗計劃之專利局包含：UKIPO⁷⁹、DPMA⁸⁰以及 DKPTO⁸¹。另外，KIPO 除了與 USPTO 及 JPO 正式永久實施 PPH，亦正與 DKPTO⁸²進行 PPH 試驗計劃。

依據 PPH 計畫之主要架構，例如：申請人向 JPO 或 USPTO 提出的專利申請案，若其中一個以上的專利請求項經第 1 局(Office of First Filing, OFF)確定具可專利性，則可向第 2 局(Office of Second Filing, OSF)申請提前審查其在該局的對應申請案，這種 OSF 以 OFF 之檢索及審查結果為基礎的審查，可使申請人在二局均可提早取得專利。然而，申請人欲向 OSF 請求 PPH 加速審查時，需符合 OSF 規定之要求及文件⁸³，若未符合 OSF 之相關規定，並無法啟動 PPH。

圖 34 簡單說明提出 PPH 之流程及基本文件要求。

⁷⁴http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_cipo.html

⁷⁵http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_ipau.html

⁷⁶http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_dkpto.html

⁷⁷http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_ipos.html

⁷⁸http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/koria_jpo_highway_e.htm

⁷⁹http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/niti_ei_highway_program_e.htm

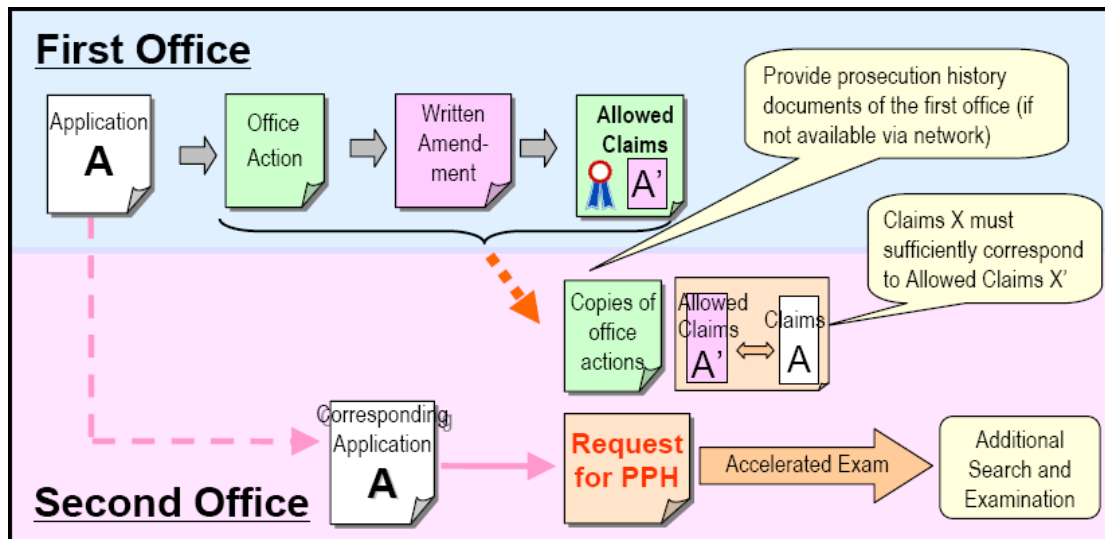
⁸⁰http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/japan_germany_highway_e.htm

⁸¹http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/japan_denmark_highway_e.htm

⁸²<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60628&catmenu=ek60604>

⁸³各專利局詳細之要求及文件規定，可參閱：陳麒文，專利審查高速公路，智慧財產權月刊 123 期，頁 74-106，2009 年。

圖 34：PPH 之流程及基本文件要求⁸⁴



請求 PPH 之顯著優點如下⁸⁵：

1. PPH 提供一制式程序以加速專利審查。
2. PPH 提供一經濟誘因，使 PPH 會員專利局盡快審查第一次申請之申請案，對 PPH 會員專利局產生進一步需求及產生相關的費用。
3. PPH 已施行在世界上大多數之主要專利局間。
4. PPH 提供一無價的學習程序，以及發展全世界共同專利程序的進一步階段。
5. PPH 使得專利可盡早核准及公告，隨之使得專利權可盡早實施以對抗第三人。

然而，PPH 雖然立意良好，卻可能有以下缺點⁸⁶：

1. 審查前之檢索及加速審查檢索之文件規定，增加申請人更多的財務負擔，且相較於執行傳統審查的規定，明顯地增加更多的時間及法律專業性。
2. 符合 PPH 規定之有關法律花費，明顯地高於執行傳統審查的費用。

⁸⁴http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

⁸⁵Todd Mattingly, Constance G. Rhebergen, Michael R. Samardzija and Michael F. Hay, Still Under Construction: The Patent Prosecution Highway and the Triway: Are These the Roads to a World Patent Office?, Intellectual Property & Technology Law Journal, volume 20, number 11, p.23, 2008.

⁸⁶同註 84

3. 準備符合 PPH 規定之相關文件，需要很多時間，當申請人面臨提出期限時可能會成爲限制，例如，轉換成規定申請文件的期限、請求一國外優先權日期或進入 PCT 申請案的國內階段。
4. 經由 PPH 提出文件的效力，將產生審查歷史禁反言(prosecution history estoppel)的風險。

此外，PPH 高度適用於特定之技術領域，例如：軟體及生物技術，通常申請人提出申請後，傳統審查是直到 4 或 5 年後，才有可能收到專利局發出之首次通知。因此，申請人抽象構想之軟體或生物技術發明，或其他領域發明，在專利局受到審查上的積壓，可能有成本增加與其他潛在的問題，會超出 PPH 於 12 個月期限內達到最終決定的預期。

PPH 在某些情況下亦可能被高度利用，例如，申請人計劃生產一清楚明確的產品，面臨高度相同的競爭者將快速複製，以及有人在市場上銷售侵權產品，申請人想得到專利局快速的決定，以確定其產品的專利權及訴訟權。因此，申請人會傾向通常較快發出專利核准通知之專利局，如 UKIPO 提出申請案，當取得核准通知後，即向 OSF，如 USPTO 請求 PPH 以取得一快速決定，如此一來即可於 USPTO 的管轄範圍提出訴訟，將更有時效性。

最後，當申請人計畫提出許多相關的申請案時，申請人也會考慮利用 PPH，分散申請人在不同申請案中的檢索成本及相關 PPH 文件之準備。

依據 JPO 的資料⁸⁷，申請人在請求 PPH 後通常在 2 至 3 個月即可收到首次通知，相較於傳統審查方式平均需 26 個月，始可收到首次通知，明顯加快許多。另外，依據 USPTO 及 JPO 的統計資料⁸⁸，USPTO 爲 OFF 而向 JPO (OSF)請求 PPH 之申請案，其核准率爲 65 % (一般申請案之平均核准率爲 49 %)；而 JPO 爲 OFF 而向 USPTO (OSF)請求 PPH 之申請案，其核准率更高達 96 % (一般申請案之平均核准率爲 46 %)。正因爲如此快速的審查進度及高核准率，使得提

⁸⁷同註 84

⁸⁸Kazuaki Takami, Patent Prosecution Highway: Stairway to Heaven or Highway to Hell?, FICPI's 11th Open Forum, 2008. Available at http://www.ficpi.org/library/08FlorenceForum/2-5_Takami.ppt

出 PPH 請求之申請案持續快速增加，圖 35 及圖 36 分別顯示出向 JPO 及 USPTO 提出 PPH 請求之申請案數量成長趨勢。

圖 35：USPTO 為 OFF 而向 JPO 請求 PPH 之申請案數量⁸⁹

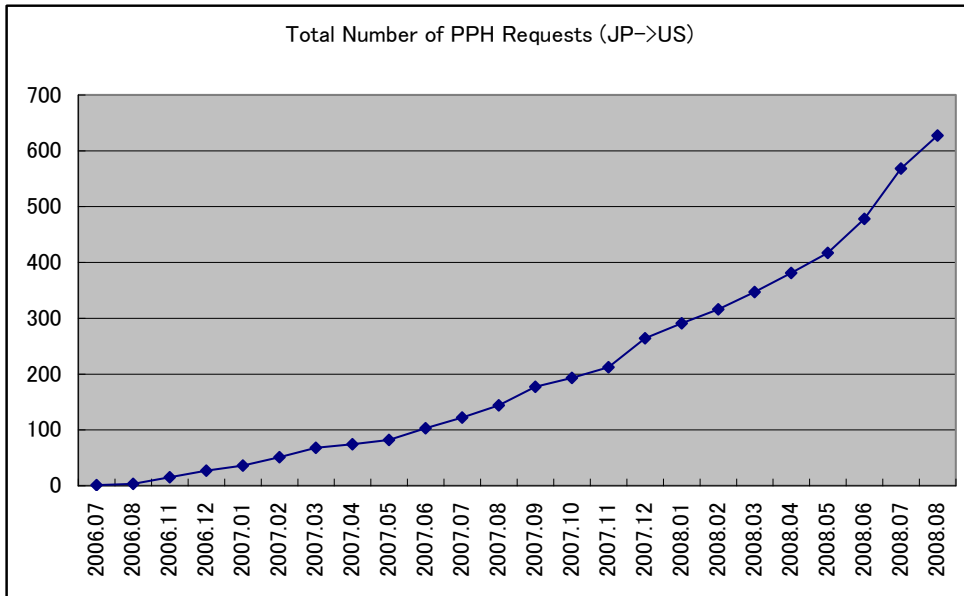
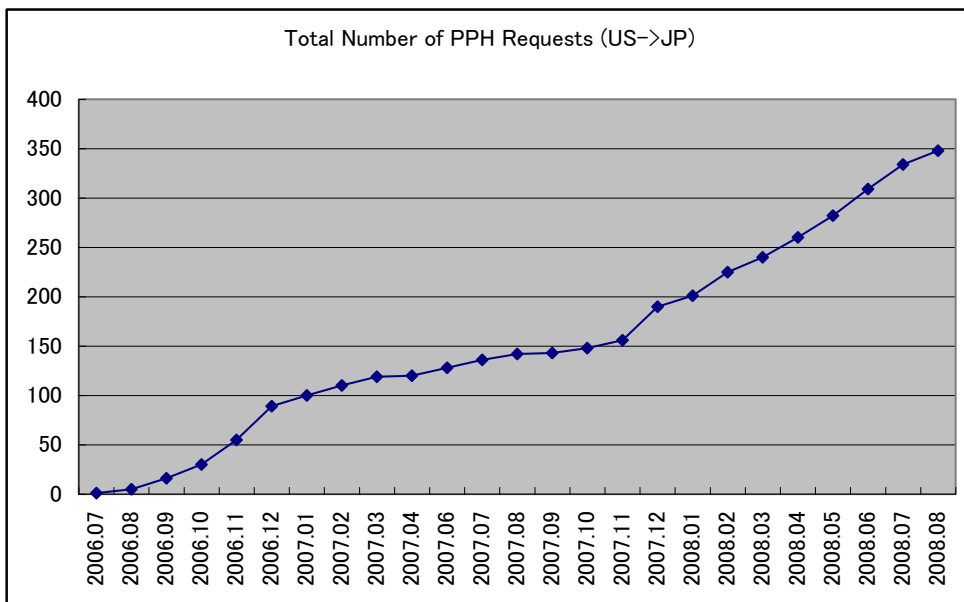


圖 36：JPO 為 OFF 而向 USPTO 請求 PPH 之申請案數量⁹⁰



⁸⁹同註 88

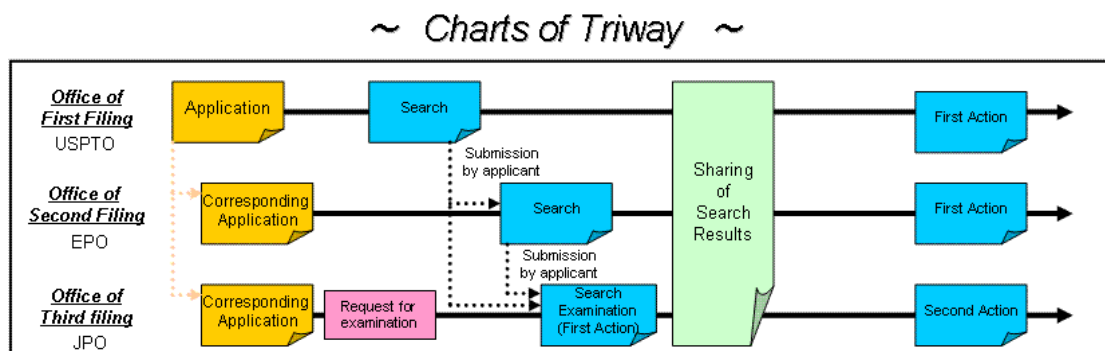
⁹⁰同註 88

第二節 Triway

2005 年 11 月三邊局第 23 屆年度會議中⁹¹，USPTO 提出一個分享檢索報告並利用 3 局檢索專業的 Triway 試驗計畫提案，其基本概念係為推動工作分擔，使申請人和 3 局可在短時間內取得並考量 3 局的檢索結果，藉以增進核准專利的品質，此提案將可配合輔助其他工作分擔方案，如 PPH。

2007 年 11 月三邊局第 25 屆年度會議中⁹²，三邊局同意開始一有限的試驗計畫，以 100 件不同技術領域申請案為限，並以 USPTO 為第 1 局(OFF)，且為分散參與申請案的技術領域，USPTO 每個技術審查部門將受理 15 件申請案。其試辦時間自 2008 年 7 月 28 日開始，將實施至 2009 年 7 月 28 日，或 USPTO 受理 100 件申請時結束，以較早日期為準，若參加的案件太少或有其他原因，亦可提早結束，並將發布通知⁹³。圖 35 簡單說明 Triway 之基本流程。

圖 35：Triway 之基本流程⁹⁴



申請參加 Triway 之要件⁹⁵：

1. 申請案係以 USPTO 為 OFF 提出申請，且申請時已備齊所有文件。
2. 主張該美國案優先權的對應申請案需在 4 個月內依據巴黎公約(Paris

⁹¹同註 67

⁹²同註 68

⁹³<http://www.uspto.gov/web/patents/triwaypilot.html>

⁹⁴http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm

⁹⁵Triway 之相關參加要件及程序要求詳見

USPTO: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/triway_pilot_07152008.pdf 或

JPO: http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm 或

EPO: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080716.html>

Convention)向 EPO 及 JPO 提出申請，且分別依其規定備齊文件。

3. USPTO、EPO 及 JPO 申請案需限於單一發明，且 3 案的申請專利範圍需充分相對應(sufficiently correspond)，EPO 及 JPO 可依自行認定是否受理該案參加計畫。

4. 申請人需提出參與 Triway 試驗計畫及提前審查之申請，申請表格需註明 EPO 及 JPO 之申請案的案號及申請日，並繳交申請費。

但於三邊局各有特殊的程序要求，以美國申請案為例包含：

1. 美國申請案一旦獲准參加 Triway 試驗計畫及提前審查，USPTO 將通知 EPO 及 JPO 該申請案的案號及日期。

2. USPTO 將進行檢索並核發 1 份包含記載檢索歷史(search history recordation)的檢索報告，並儘可能在該美國申請案申請後 6 個月內，將檢索報告傳真給申請人。

3. 申請人收到檢索報告後，需即刻送交 1 份副本至 EPO 之對應申請案

4. 申請人需向 EPO 申請加入 Triway 試驗計畫。

5. EPO 將進行歐洲擴大檢索報告(Extended European Search Report, EESR)程序，並參考 USPTO 檢索報告的引證資料，做成 EESR。

6. 申請人收到 EESR 後，需即刻送交 1 份副本至 USPTO 之對應申請案，並需依據 37 CFR 1.98 規定，將 EESR 中的引證資料列入資訊揭露聲明(Information Disclosure Statement, IDS)。

7. 申請人需向 JPO 請求審查，且提出加速審查(accelerated examination)之申請及加入 Triway 試驗計畫之聲明，並提供 USPTO 的檢索報告及 EPO 的檢索報告(EESR)。

8. JPO 在核准快速審查對應申請案後，將參考 USPTO 及 EPO 檢索報告的引證資料，開始進行檢索和審查，做出首次審查結果通知(first action)。

9. 申請人收到 JPO 的首次審查結果通知後，需即刻送交 1 份副本至 EPO 及 USPTO 之對應申請案，同時需附上 1 份該通知的英文譯本及譯文為

正確的聲明。此外，申請人需依 37 CFR 1.98 規定，在 IDS 中列出 JPO 首次審查結果通知書中的引證資料。

10. 此時，3 局均有申請案的 3 份檢索結果(以及 JPO 的審查結果)，USPTO 審查官將參考 3 局所有檢索結果，提前審查美國申請案，並歡迎申請人考量 3 局全部引證資料，修正其專利請求項。

USPTO 及大多數其他國家的專利局，正盡力建立數個不同快速核發專利審查結果的方法，PPH 被設計為提供專利申請案於 12 個月內有一最終處理結果；而 Triway，提供三邊專利局迅速執行專利程序的另一個方法，與 PPH 有點不同。

建立中的 PPH 與 Triway，其價值仍然有疑問，除非大多數的申請人習慣於這些計畫，且其優缺點可經由討論後相互均衡。不過，PPH 及 Triway 對某些申請人來說可能是重要的選項，最重要的是，申請人可以迅速實施其專利權。對全球專利局的方向來說，PPH 與 Triway 是清楚的下一個步驟，可能進一步擴大到包含三邊局及所有巴黎公約的會員國，假如之後可深入定義及實施，將使全球專利局大幅簡化專利程序，以及顯著地降低申請人的成本。

第三節 New Route

2005 年三邊局第 25 屆年度會議中，JPO 提議一個稱為 New Route 的工作分擔計畫⁹⁶，之後，USPTO 和 JPO 在 2007 年 5 月三邊技術會議(Trilateral Technical Meeting)同意就現行二局之法規可行的 2 種申請狀況，開始一個試驗計畫，以測試 New Route 概念⁹⁷。USPTO 及 JPO 於 2008 年 1 月 28 日開始 New Route 試驗計畫，在雙方作為 OSF 皆受理達 50 件申請案，或實施滿 1 年(2009 年 1 月 28 日，但以較早日為準)時結束，若要在 2009 年 1 月 28 日之前終止，則會發出通告。

⁹⁶同註 67

⁹⁷<http://www.trilateral.net/projects/worksharing/new-route.html>

在 New Route 的架構下，申請案向參與該計畫的第 1 局(Office of First Filing, OFF)提出申請，視為已向其他參與的會員局申請，該機制讓 OFF 可在 30 個月期限內發出首次通知(first action)，並使申請人提交必要的申請案翻譯本給第 2 局(Office of Second Filing, OSF)，OSF 則利用這些檢索與審查結果來進行審查。OFF 將負責申請案的 18 個月公開，如果該申請案不是英文，則其英文摘要和書目資料將一起公開，New Route 藉由使 OSF 得以利用 OFF 的檢索和審查結果，幫助減輕整體上的工作負擔、減少重複性檢索及提升品質。

符合參加 New Route 的 2 種狀況如下：

1. 一件優先權申請案(priority application)向 OFF 提出申請，並以 OFF 為 PCT 受理局，提出主張該案優先權的 PCT 申請；若該優先權案的檢索和審查結果在其申請日起約 26 個月內可提供，且其對應之 PCT 申請案進入 OSF 的國內階段，則該國內階段案可基於 OFF 優先權案的審查結果參加 New Route 試驗計畫。
2. 一件 PCT 申請案向 OFF (PCT 受理局)提出申請(無優先權案)，然後進入 OFF 國內階段，若該案的檢索和審查結果在國際申請日起算約第 26 個月前可提供，且該案於第 30 個月進入 OSF 的國內階段，則在 OSF 的國內階段申請案可以基於 OFF 的審查參加 New Route 試驗計畫。

當 USPTO 是 OFF，而 JPO 是 OSF 時，美國專利申請人可將其申請案向 JPO 申請加入 New Route 試驗計畫，申請手續和相關規定參見 JPO 網站⁹⁸。

當 JPO 是 OFF，而 USPTO 是 OSF 時，申請人需依據 JPO 網站公布的程序⁹⁹，事先通知 USPTO 其欲參加試驗計畫，申請人在收到 JPO 的入選通知後，即可向 USPTO 申請加入該計畫。

New Route 儘管在很多方面與 PCT 類似，即以 30 個月程序期限、單一申請視為在多國申請、提供 1 份檢索報告給各指定局等；不過最大的不同是申請

⁹⁸http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pdf/japan_usa_newroute_e/usa1_jp2_e.pdf

⁹⁹http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pdf/japan_usa_newroute_e/jp1_usa2_e.pdf

案並不限於係 PCT 國際申請案，亦可為一國內或區域性申請案，且 New Route 提供申請人更多益處，尤其是可進一步降低費用及更精準地提出申請。

第四節 Utilization Pilot Project (UPP)

歐洲專利組織(European Patent Organisation)之行政理事會(Administrative Council)在 2006 年進行策略辯論(Strategic Debate)，EPO 提議一歐洲專利網路(European Patent Network)之概念，對於已在歐洲專利公約(EPC)之會員國的國家專利局提出專利申請，其後要再向 EPO 申請的案件，EPO 將在 UPP (Utilization Pilot Project)的計畫架構下，可以利用會員國專利局的審查結果，減少重複性之工作¹⁰⁰。

UPP 試驗計畫由 EPO 主導，目前參與測試計畫之 4 個國家專利局為奧地利、丹麥、德國及英國，試驗計畫分為二種¹⁰¹：申請人發起之 UPP (UPP by Applicant)，開始於 2007 年 4 月 1 日，為期一年結束於 2008 年 4 月 1 日；而 EPO 發起之 UPP (UPP Direct)，開始於 2008 年 1 月，持續至 2008 年底結束。

申請人發起之 UPP 係參與試驗之國家專利局隨機選出申請案，邀請申請人參加 UPP 試驗計畫，同意參加之申請人將國家專利局之檢索及審查結果，送至 EPO 之對應申請案以接受 EPO 審查。

EPO 發起之 UPP 係 EPO 隨機選取待審之專利申請案，其請求參與試驗之國家專利局之對應申請案的優先權，EPO 要求參與試驗之國家專利局，將已經公開之該對應申請案的檢索及審查結果，直接送交副本予 EPO。申請人也將被通知其申請案被選取參加 UPP，但申請人無需採取任何動作，而該申請案相較於一般申請案將被優先處理。

¹⁰⁰European Patent Office CA/121/06: Project Initiation Document - Utilisation Pilot Project (UPP) - (Detailed Design Phase), 2006. Available at [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/e214a699f43a2bc9c125724300448659/\\$file/ca_121_06_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/e214a699f43a2bc9c125724300448659/$file/ca_121_06_en.pdf)

¹⁰¹<http://www.epo.org/about-us/european-patent-network/utilisation-pilot-project.html>

此計畫將用來評估如何有效運用 EPO 會員國之專利局的審查結果，以改進歐洲專利核准程序的整體效率。

第五章 心得及建議

一、增加審查能量

觀察我國發明專利申請案數量之成長趨勢，從 2006 年起每年均維持約 5 萬件左右¹⁰²，但頻頻被外界詬病發明專利審查速度過慢，探討其背後因素，主要是因為等待審查之申請案件數量過多。至 2008 年底發明專利之待審案件數量已經達到 123,000 件¹⁰³，相較於審查發明專利之審查官數量 224 人(以初審人力計算，包含外審委員人數)¹⁰⁴，每人所需負擔之待審案件數量約 550 件；單一這個數字與其他國家專利局在 2007 年時之情形比較，大約是 EPO 的 6.4 倍(318,298 件/3689 人)、USPTO 的 3.9 倍(763,493 件/5376 人)、DPMA 的 3.3 倍(116,389 件/700 人)，而與 JPO 相當(888,198 件/1567 人)；較明顯之比較基礎為 DPMA，其待審案件數量約 116,000 件，略低於我國，但其審查官數量卻有 700 人，為我國之 3 倍以上，明顯看出我國人力缺乏之窘境。這個比較數字雖然不完全客觀，因為可能有些比較基礎不一致，例如：未計算到其他案件之工作量(如 PCT 檢索案)；或每件申請案之審查官人數不同(如 EPO 之每件申請案均由 3 位審查官組成一審查小組審查)，但是它仍充分顯示出我國發明專利申請案之審查人力嚴重不足，以致影響審查效能，延緩產業取得及實施其專利權，長期將減損企業競爭力。

由於我國審查人力長期呈現不足情形，以往依靠外審委員協助審查，但自 96 年起外審委員由 400 多人降為 80 人¹⁰⁵，審查能量大為降低，使得每年審結之案件數量大幅減少，亦為導致待審案件數量增加之因素之一。然而，專利權之授予攸關申請人之權益，委外審查之方式，不僅常為外界詬病審查品質不佳，有損政府之公信力，而且專利委外審查制度也是世界少有，故全面停止委外審

¹⁰²經濟部智慧財產局 97 年第 4 季統計季報。

¹⁰³王美花，經濟部智慧財產局組織員額相關問題實地訪查計畫簡報，2009 年 2 月 19 日，頁 16。

¹⁰⁴同註 103，頁 22。

¹⁰⁵http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3455

查制度應是往後之趨勢。又專利審查除了需熟習所屬技術領域之專業知識外，對於專利案技術內容的瞭解，資料庫前案檢索、比對、判斷准駁，均係費時費力的工作，為兼顧專利審查之品質，實無法快速的結案。

世界各大專利局面對待審案件之數量快速增加，平均審查期間持續拉長，均採取大量增加審查人力之作法因應；而目前我國審查人力相較於國外專利局已有相當大之差距，自不可能不增加審查人力。為根本改善專利審查時間過長之問題，我國已陳報行政院爭取增加審查人力 399 人¹⁰⁶，希望可以消化龐大之待審案件，使審查期間有效降低，以利產業界研發與市場行銷規劃配合之期待。

二、配合產業需要且加強公眾審查

(一)擴大申請加速審查之適用範圍。

我國審查發明專利申請案所需時間，依技術領域不同，平均約需 26 至 38 個月¹⁰⁷，而 2008 年之平均審查期間約 31 個月，相較於前一年增加 24 %¹⁰⁸；這些數字與三邊局於 2007 年之平均審查期間相比較(EPO 為 45 個月；USPTO 為 32 個月；EPO 為 32 個月)，雖然較低但增加幅度很大。即使今年我國可以順利增加審查人力 399 人，但這些新進之審查人力需要一段時間之訓練及培養，並無法馬上挹注審查能量，可以預期平均審查期間將持續拉長。目前世界各大專利局均採取許多措施，例如專利審查高速公路或加速審查計畫，希望可以減少審查人員之負擔，並縮短審查所需時間，使有需要快速取得專利權之申請人，有一加速審查之機會。

我國為加速審理日益增加的發明專利申請案，縮短發明專利申請案之等待審查時間，加速專利案件審結，使發明人可以提早取得專利權，自 2007 年 10 月起於專利審查作業中，建立外國專利檢索報告及審查結果的採認機制，做為專利審查時之參考。又雖然我國沒有與其他國家簽訂雙邊之專利審查高速公路計畫，但參考國外專利審查高速公路制度的精神，於 2009 年 1 月 1 日起實施「發

¹⁰⁶同註 103，頁 24。

¹⁰⁷同註 105

¹⁰⁸同註 103，頁 20。

明專利加速審查作業方案」，使申請人可主動提供國外對應申請案之審查結果，請求審查人員加速審查，希望可以促進審查之時效。上述二個措施之主要目的，就是當申請人有迅速取得專利權之需要時，希望可以提供申請人一請求加速審查之方式，滿足產業界之需要。

不過，我國提出加速審查之適用對象，僅限於有向國外提出對應專利申請之申請案，對於只有在我國提出申請之申請案，並無法適用。相較於 JPO 提出之加速審查綱要(Outline of Accelerated Examination)¹⁰⁹，其適用對象包含：工作發明相關之申請案(如有商業上實施需要者)、國際申請案、學術機構相關申請案(如大學)、中小企業相關申請案(包含自然人申請人)，適用對象顯然相差許多。況且，我國中小企業所佔比例相當高，而這些企業常囿於經費或智財權觀念不足，僅於我國提出專利申請，若有提出加速審查之需求，並無法適用現行加速審查計畫之規定。因此，或許可以參考 JPO 之加速審查綱要，擴大加速審查之適用範圍，以保障我國產業之競爭優勢。

(二)加速審查計畫需配合國情及產業類別。

由本文第三、四章的討論約略可以發現，對於加速審查計畫的推動，EPO 及 DPMA 似乎不如 USPTO 及 JPO 般積極。經詢問歐洲、德國之專利審查官及專利代理人，如何提出申請案之加速審查，他們的回覆是：其實如果申請人有優先審查申請案之需求，即可書面向 EPO 或 DPMA 提出申請，不需任何費用，甚至不需任何商業實施之證據及理由，審查官原則上會於收到申請之 6 個月內發出首次通知。經進一步詢問，申請案提出加速審查申請之比例，他們的回覆是：比例非常非常低。再詢問其比例很低之可能原因，他們的回覆是：通常 EPO 或 DPMA 之專利申請案，均係由代理人提出申請，而他們很清楚專利審查所需花費之時間及積案狀況，並不會無端提出加速審查之申請；另外，EPO 之專利申請案中，生技醫藥技術領域之申請案比例很高，而這些申請案較無快速實施其專利權之需要，他們需要較長時間去評估及商業化其發明，亦在等待市場反

¹⁰⁹http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/outline_accelerated.htm

應及臨床實驗結果，而這些時間通常需要 3 至 5 年，故較無加速審查之需求。由上述審查官及代理人之回覆，或許可以理解 EPO 及 DPMA 未積極推動加速審查計畫，主要是因為需求不高。

然而，如果我國實施之加速審查計畫如同 EPO 或 DPMA，未設有任何限制或要求，一定會有比例相當高之申請案件，提出加速審查申請；此時反而會擠壓到一般申請案件之審查進度，也變相增加審查官之負擔，失去設計加速審查計畫之優良立意。另外，我國申請案之技術領域，係以光學、半導體、電子電路及資訊通信等技術領域為主，這些技術領域之產品生命週期普遍較短，如果沒有加速審查計畫之選項，以致取得專利權之時間過長，恐將傷害我國產業之競爭力。因此，如何因應我國國情及產業技術類別，設計出適合我國之加速審查計畫，實有進一步討論之必要。

(三)增加加速審查計畫之選項。

我國目前所提加速審查計畫之選項，主要係包含已有國外對應申請案之審查結果者，當申請案只於我國提出申請，或國外專利局尚未有審查結果時，並無法申加速審查。因此，或許可以參考 USPTO 所提加速審查計劃，當申請人提供更具體之先前技術資訊時，將給予申請案優先處理，並於 12 個月內發出最終決定，使申請人有快速取得專利權之需要時，有一提出加速審查之選項。

(四)修改專利法第 39 條之規定。

我國專利法第 39 條¹¹⁰雖有發明專利申請案得申請優先審查之規定，但是申請優先審查必需檢附非專利申請人為商業上實施之有關證明文件，此一證明文件對部分產業來說並非容易取得，無形中增加申請優先審查之門檻。另外，部分類型之產業，例如，資訊科技產業，由於產品生命週期較短，需要快速取得專利權以實施其發明，阻擋競爭對手的商業進入，此時卻不符合申請優先審查之情事。或者是，部分技術門檻較低之發明，容易被第三人盜用或大量複製，

¹¹⁰專利法第 39 條：發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。為前項申請者，應檢附有關證明文件。

需要快速取得專利權以商業化其產品，可對抗第三人提起侵權訴訟，無法等待申請案 18 個月公開後才申請優先審查。因此，我國專利法對於得申請優先審查之相關規定，實有因應產業情勢修改之必要，以符合申請人之需求。

(五)公眾專利檢視(Community Patent Review, CPR)計畫。

公眾專利檢視計畫始於 USPTO 之同儕專利計畫，利用第三人之專業知識，促進政府、民間部門在專利審查上的工作交流，可望有效改善專利局之審查效率及品質。目前 JPO 已開始 CPR 之試驗計畫，而 EPO 及 UKIPO 均已開始討論此一試驗計畫之可行性，我國或許可以參考此一計畫之精神，推行台灣版之 CPR 計畫。

另外，因應之後可能全面停止委外審查制度，其並不是否定外審委員之素質及貢獻，主要目的乃是為了易於控管審查品質及時限。由於科技之進步，可能會出現一些新興技術領域之專利申請案，此時該新興技術領域對於專利審查人員而言，的確是困難的挑戰。因此，或許可以借重外審委員之技術領域的專業，請求其檢索先前技術、說明技術領域以及提供專利審查人員之問題的書面意見，導入台灣版之 CPR 計畫。

三、合理收費制度

(一)依據請求項數決定審查費用。

依據本文第二章第六節顯示之數據，各國專利局均面對請求項數激增之趨勢，而我國當然也不例外，嚴重影響審查效率也增加審查官之工作負擔。因應此一趨勢，各國採取之手法主要有二種，其一是於法規中增訂限制請求項數之規定，如：USPTO 修訂請求項細則(5/25 請求項門檻)；EPO 於 EPC Rule 43(2)¹¹¹ 規定除但書外，每一類型(category)僅能有一個獨立項，使申請人詳加考慮其請求之發明。其二，即是依據申請案之請求項數多寡決定審查費用，例如：USPTO 及 EPO 分別以 20 項及 15 項為基本項數，項數超出再額外收費，且 EPO 為超

¹¹¹EPC Rule 43(2): ...a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following...

出 50 項再加高每項之項數費用；而 JPO 沒有基本項數的設計，從第 1 項起即依據項數多寡計費。

我國目前專利審查係依申請專利範圍逐項審查，但收費方面，在案件申請時繳交規費 3500 元，請求實體審查時再以說明書頁數計費，50 頁以下收取規費 8,000 元，每超過 50 頁加收 500 元¹¹²，並不是比照逐項審查做為收費基準。此一收費制度對於提出適度請求項數之申請人相當不公平，而部分申請人更濫用此一制度，請求項數高至不合理的程度，卻未對應付出相當之審查費用。

另外，收費制度之設計亦會影響請求項數分布之情形，因此，我國將來如導入逐項收費制度，可以考慮採取級距式之收費方式，並拉開低級距與高級距之收費差距，即例如：以 10 項為一級距，而每增加一個級距以等比級數(2 倍、4 倍、8 倍、16 倍...)方式調高費用。如此才能充分落實使用者付費，進一步提昇逐項審查及檢索之品質，亦可鼓勵申請人提出合理之項數請求，創造申請人及審查官雙贏之局面。

(二)申請案撤回或放棄時退還部分請求實體審查費用。

JPO 於 2006 年 8 月至 2007 年 8 月，試行只要申請人撤回或放棄申請案，可退還全額之請求實體審查費用，在此執行期間，大約有 27,000 件申請案撤回或放棄，成長率相較前一年增加許多。因此，我國除了導入逐項收費制度外，為減少不需要進行實體審查的申請案，避免審查人力浪費在不必要的案件上，可以鼓勵進入實體審查之申請人撤回或放棄申請案時，可退還部分審查費用，此方式提供申請人於請求實體審查後，重新考慮是否需要獲得專利權之機會。

(三)減免中小企業及自然人之申請費用。

USPTO 之收費制度中，對於中小企業之申請案的收費標準，幾乎每項收費均為一般申請案之半¹¹³；反觀我國對於中小企業、學校及自然人，僅對專利

¹¹²專利規費收費準則。

¹¹³同註 44

年費有減免之規定¹¹⁴，而沒有減免申請費用之規定。況且，我國中小企業所佔比例相當高，而這些企業常囿於經費考量而未積極申請專利，如果可以部份減免中小企業之專利申請費用，除可鼓勵其多提出專利申請，以增加其專利佈局之能力，亦可提昇我國產業之競爭優勢。

四、提昇專利品質

依據本文第二章第六節顯示之數據，三邊局之一共通趨勢是，專利申請案之核准率均有下滑的現象，於 2007 年其核准率均約為 50 %，而此一下滑的現象於 USPTO 更為顯著，從 2002 年起下滑速度更為明顯，且 USPTO 亦常將此核准率下滑數據，當作審查品質之指標之一。或許較低之核准率並不一定代表審查品質較佳，但由另外一個潛在指標的變化，或許可以間接證實此一推論，即由 EPO 製作之檢索報告中，具有 X 或 Y 關聯性代碼之引用文獻比例，由平均約 65 % 逐年上升至 80 %，這意味著對於先前技術具有貢獻之高品質發明，比例其實越來越低，亦間接影響專利申請案之核准率。

反觀我國發明專利申請案之核准率，若以每年公告發證案件數/(公告發證案件數+核駁案件數)之比例計算，從 2005 年至 2007 年，每年之核准率平均約為 80 %¹¹⁵，這個數字相較於三邊局之核准率約 50 % 而言似乎過高；不過我國 2008 年之核准率約為 72 %¹¹⁶，已有顯著下降之趨勢。我國之高核准率或許與產業的需求有關，即只希望獲得專利權，卻不在乎申請專利範圍之大小，但這也意味著專利之品質(或價值)不足，對外國企業之競爭力堪憂。

美國最高法院(United States Supreme Court)對 KSR v. Teleflex 案¹¹⁷做出判決後，引起許多非顯而易知性(non-obviousness)之探討，關心之重點是 USPTO 是否會增加以顯而易知性核駁之容易性；而歐洲議會工作坊中提出討論的「改進歐洲專利系統政策選項報告」，其工作小組也建議提高可專利性的標準，討論是

¹¹⁴專利年費減免辦法。

¹¹⁵由經濟部智慧財產局 96 年年報第 60 頁之資料自行計算而得。

¹¹⁶由經濟部智慧財產局 97 年 1 月份至 12 月份統計報表之資料自行計算而得。

¹¹⁷KSR International Co. v. Teleflex Inc., United States Supreme Court No. 04-1350, April 30, 2007.

否提高進步性(inventive step)的門檻。對一企業而言，獲准專利固然值得高興，但是獲准一高品質之專利，應該才是企業的真正需求，所以產業界應從早期以量取勝之策略，轉型為以質取勝之趨勢。專利的質與量是衡量國家創新能力的重要指標，除了量的增加之外，我國應進一步思考如何提升專利本身之品質，這也關係到整體之產業轉型，從附加價值低之代工產業，轉型為高附加價值之知識經濟產業，有待政府與產業界攜手合作。