



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授

智慧財產培訓學院 (TIPA) 共同主持人

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

技術長的專利錦囊(5)

研發中心專利的申請策略之四：善用專利審查高速公路 (PPH)

上期在介紹運用各國多有提供的「延後實體審查」制度來確保國際佈局與節約申請成本時，提及在拿到第一國的核准通知後，可利用「專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)」，要求其他佈局國家的專利機構參考第1國的核准資訊給予核准的處分或審定，以加速或提高其他國家核准獲證的時間、機率。本期將進一步介紹PPH這一機制。

PPH是二國的專利機構彼此分享對同一發明的檢索與審查結果，以降低審查負擔、加快審查速度、並提升審查結果的一致性 (避免一國核准、另一國核駁)。這是一個申請人與專利機構雙贏的機制。但可惜PPH並非國際公約，而是國與國之間的合作關係。目前和我國合作實施PPH的國家有美國、加拿大、日本、韓國、西班牙、波蘭共6個國家，而和美國有合作實施PPH的國家/地區則高達27個 (包含歐盟與中國)。

換言之，國人如依照上期介紹的以美國為第一申請國、在其他佈局國家以延後實體審查方式進行的話，一拿到美國的有利的審查結果，就可以立即向其他國家 (很可能會包含在美國有締結PPH合作關係的27國內) 的專利機構，請求依據PPH來加速審查並做出相應的審查結論。

有識者指出，專利申請的准駁係各國專利機構獨立的權責；一國的專利機構沒有義務遵從另一國專利機構的決定。也就是說，就算透過PPH的機制，仍有可能第一國核准通過、而其他國家仍不准的情形。這個觀點是正確的，但這種二國不一致的情形確實是少數，而且其他國家的審查時間也確實有效縮短。以我國為例，根據經濟部智慧財產局今 (108) 年上半年的資料，來自合作國家的申請人向我國提出PPH申請，其申請案審查結果的統計如下表所示。

再以美國專利商標局 (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) 107年的數據，來自合作國家的

	PPH申請案	所有發明專利申請案
逕准率	37.8%	7.2%
核准率	94.6%	79.0%
首次OA時間	1.58月	8.52月
審結時間	3.96月	13.61月

申請人向美國提出PPH申請，其申請案審查結果的統計如下表所示 (其中，「PPH<100」是指來自PPH件數少於100件的合作國家、「PPH≥100」是指來自PPH件數至少100件的合作國家，我國即屬此類)：

	PPH<100	PPH≥100
逕准率	17.24%	24.71%
核准率	83.23%	84.40%
首次OA時間	200.48日	220.01日

從上二表可以看出，不同國家對於PPH案確有寬嚴不同。但是逕准率、核准率、首次OA時間都較一般案件顯著提高或縮短。例如向我國主張PPH的案件有近4成的逕准率、9成5的核准率，更遠高於我國所有發明申請案的逕准/核准率。至於美國所有發明專利的核准率，由於欠缺相應年度的官方數據，我們根據2006~2018年的數據，研判應在6成左右。相較之下，向美國主張PPH超過8成的核准率還是明顯較高。

所以，在運用各國的「延後實體審查」制度來確保國際佈局與節約申請成本時，進一步利用PPH確實可以加速或提高其他國家核准獲證的時間、機率。更重要的是，其他國家因「延後實體審查」所延宕的時間，非常有可能因主張PPH而被補償。整體的國際佈局與取得多國專利保護的時間甚至有可能因而縮短。■

(本文共同執筆：管中徽／國立臺灣科技大學 專利研究所助理教授)