

[產學研合作之發明專利申請案可申請加速審查]

我國現行專利制度最早於 2009 年試辦「發明專利加速審查作業方案」(Accelerated Examination Program, 簡稱「AEP」), 對於發明專利申請案如其對應外國申請案經實體審查而審定核准者, 申請人可向智慧財產局提出相關文件申請加速審查該本國發明專利申請案(事由 1), 此方案隨後於 2010 年放寬涵蓋該對應外國案經美日歐專利局核發審查意見通知及檢索報告但未審定者(事由 2)和適用於商業上之實施所必要者(事由 3), 並於 2014 年擴大範圍將綠能技術納入申請加速審查方案(事由 4)。

智慧財產局日前舉行國內學界及業界技術專家研討現今通訊產業專利趨勢和分析國際專利訴訟狀況, 以整合各界資源及制訂和提供相關專利資訊, 協助國內廠商快速掌握競爭對手之專利技術現況, 且更有效作全球專利布局。為此智慧財產局於本月初行文給國內各大學和研究單位等業界並同時公告於網站, 鼓勵學界及產業界合作且多利用「發明專利加速審查作業方案」事由 3 以商業上之實施所必要者方式提出加速審查申請, 並說明由學術界、研究單位等與產業界合作產生之發明專利申請案, 不論其申請人係個人、學校、研究單位或企業, 或其經費來自政府或私人, 只要有合作事實皆屬於商業上實施必要之商業或交易行為態樣。

依現行「發明專利加速審查作業方案」事由 3 規定所需文件和規費如下:

1. 申請書(需敘明商業實施狀況)
2. 申請人商業實施證明文件(如授權契約書、廣告或販售目錄、產品照片等)
新台幣 4000 元整(申請人以事由 3 或 4 提出之加速審查申請, 因未如同事由 1 或 2 需附外國審定或檢索結果, 故審查行政成本較高而需收取規費。)

另宜注意, 申請加速審查必須為已公開和申請實體審查並收到通知即將進行實體審查者, 其中如仍未公開(現行規定發明專利申請案為申請日或最早之優先權日後經過 18 個月公開), 則可同時申請提早公開, 其規費為新台幣 1000 元整。

如申請人提出之文件齊備並符合加速審查規定, 智慧財產局在 9 個月內即可發出審查結果, 如發明專利申請案未提出加速審查申請, 則依技術領域平均首次通知期間需約 15 至 28 個月。

聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER

TAIPEI OFFICE

11th F., 346 Nanking E. Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN
TEL : (886-2) 2721-1306
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw
URL : www.unionpatent.com.tw

TOKYO OFFICE

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
TEL : 03-3988-7421
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp
URL : www.unionpatent.co.jp

HONG KONG OFFICE

Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong
TEL : (852)2511-1348
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk
URL : www.unionpatent.com.hk