



台灣發明專利再審查引進加速審查方案

1. 台灣數年前積極研議修正專利法及商標法，該二法修正案草案在行政院（內閣）核准後 2023 年送至立法院等待一讀，其中主要修正要點為商標廢除異議制度並規定商標評定及廢止制改成類如日本之審判制度。而專利法修正案亦廢除再審查制度且專利舉發制度亦改如日本之審判制度。在審判制度中規定每一案件之審判官為三名。如不服審判制度之覆審結果，則不必經由原有之經濟部訴願程序，即可直接在「智慧財產及商業法院」提起訴訟，該訴訟性質及程序採用民事訴訟程序而不採原來之行政訴訟程序。

惟該二法案因業界反對且因 2024 年 1 月之台灣總統及立法委員選舉之故，在會期中未被審理而依法變成廢案。2023 年 3 月台灣智慧財產局長原洪局長退休，改由專利審查官出身之廖局長出任。該局長為台灣智慧財產局長中第一個具理工背景，熟習專利業務之長官。廖局長上任後鑑於智慧財產局（TIPO）專利審查官僅有數百名，商標審查官約 100 名，如改成覆審制（審判部）每件再審查、舉發案及商標之評定及廢止案均由三名審判官擔任，審判官人員不足實務上不可行，且如此可能造成新申請之專利商標案件審查期間被延長而造成對申請人不利，因此暫時不再推動原專利商標案之修正措施。

2. 近五年來台灣發明專利申請案再審查現況如下：

初審核駁案提起再審查比例：70.4%

年度	再審查申請件數	再審查第 1 次 OA (月)	再審查審結期間 (月)
2019	5076	10.6	13.4
2020	6283	10.5	13.4
2021	6496	10.3	13.0
2022	6426	11.4	13.7
2023	5538	10.1	13.1

3. 為了使專利再審查案件加速審查，台灣智慧財產局決定自 2024 年 9 月 1 日試行再審查加速審查方案（Accelerated Examination Program for Re-examination, AEPR_e）。此次試行之 AEPR_e 方案，主要參考前置審查精神，對初審核駁理由僅核駁部分請求項者在提起再審查時如刪除核駁請求項（或分割）或將未核駁附屬請求項改寫為獨立項者得提出 AEPR_e 加速審查，則該再審查請求案可在 6 個月內發出第一次審查意見通知函或審定書。

4. AEPR_e 方案主要內容如下：

適用條件 — 發明專利初審被核駁，理由僅核駁部分請求項，該案必需提出再審查請求

申請時點 — 發明專利案申請再審查後於

收到即將進行再
審查通知函

至

收到第一次再審查
審查意見通知函

之期間內可以申請 AEPR_e

修正必要事項 — 1. 刪除不具專利事由之請求項

2. 將初審核駁理由書無不準專利事由之附屬項改寫成獨立項並調整項號、依附關係及新增附屬項

規費 — 無

效果 — 符合規定者准予加速審查，於 6 個月內發出再審查意見通知函（OA）或審定書

5. AEPR_e 方案中雖未敘明，但對專利申請人而言，原初審審定書中所被核駁之請求項如申請人不願意刪除，但為了部分請求項可儘速獲取專利得到保護，專利申請人可考慮在再審查程序中提出分割案，將核駁之部分請求項分割成另一獨立申請案（子案）繼續進行再審查程序，而未被核駁之部分請求項留存為母案，母案申請 AEPR_e 加速審查，以快速取得部分請求項之專利權。

6. 上述發明專利 AEPR_e 再審查加速審查案自 2024 年 9 月 1 日起開始實施。