

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-04 期 / 2016.8.10 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

專利合作條約之制度及申請

文·曾瑋珊*

近年來，企業在專利佈局日趨全球化，而基於專利之屬地主義的特性，申請權人必須各別在欲取得並實施專利的國家提出專利申請，然而，對申請權人來說，必須在經過一段時間的市場觀察及評估之後，方能決定要在哪些國家提出申請。依據目前各國專利法對於「國際優先權」的規定，申請權人必須在首次提出的發明或新型之母案申請日後 12 個月內，向其他國家提出相同發明的專利申請，才可以主張母案的優先權，達到以母案申請日作為專利要件審查基準日的效果。然而，對大部分的企業來說，12 個月內須完成市場評估實在過於倉促；在此狀況下，申請權人可考慮在「專利合作條約 (The Patent Cooperation Treaty, PCT)」規定下提出國際專利案件申請。本文就其制度及申請之相關規定進行介紹與探討，以協助申請人透過此申請策略有效佈局各國專利。

關鍵字：國際公約、專利合作條約、國際申請

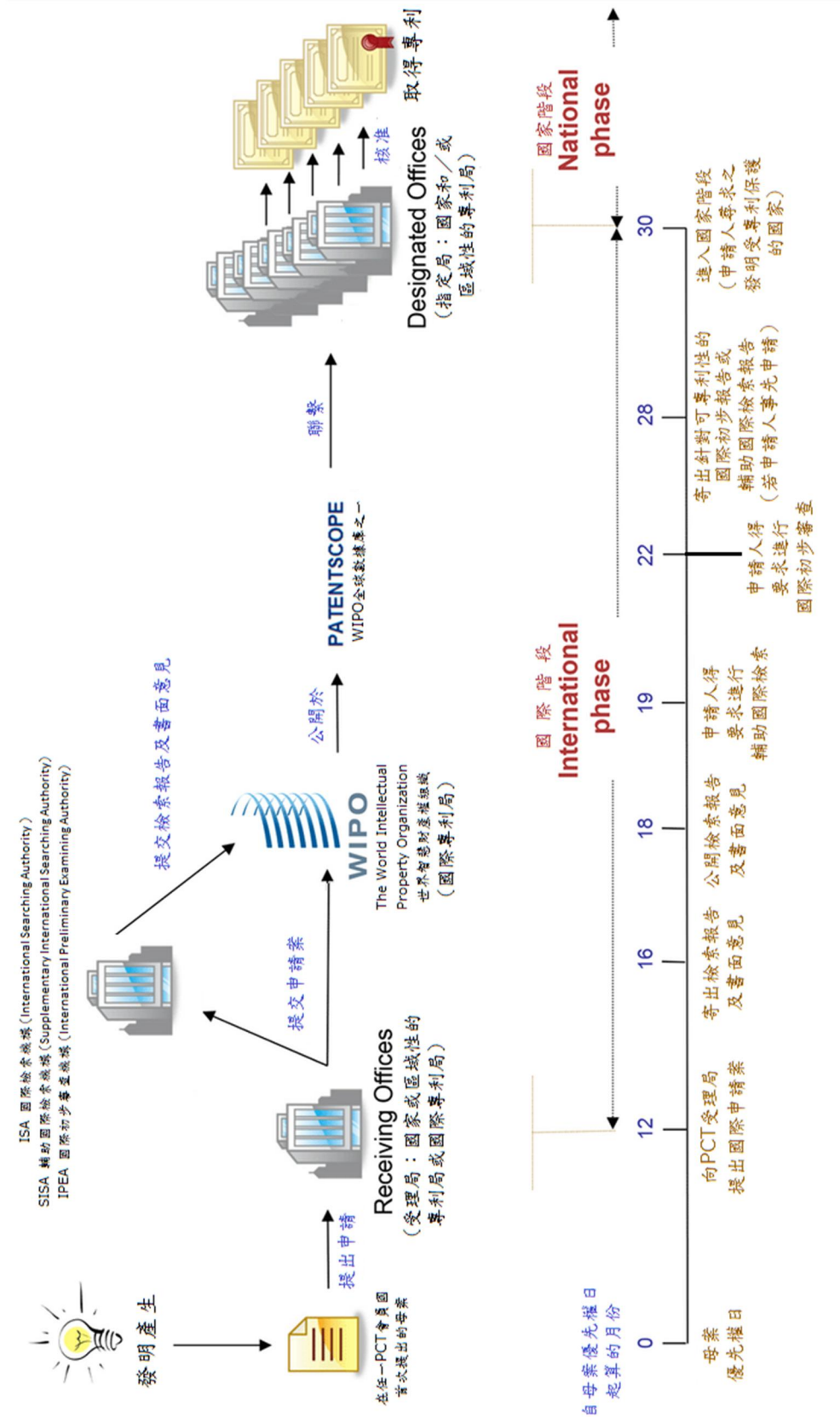
一、條約簽訂

專利合作條約由世界智慧財產權組織 (Wipo Intellectual Property Organization, WIPO) 所主導及管理¹，係於 1970 年 6 月 19 日於華盛頓簽訂，截至 2016 年 7 月為止共有 150 個會員國²，其中台灣並不包含在內。

* 達穎專利師事務所 國外事務所部工程師 (中興大學 生物醫學研究所 碩士)

¹ 見 PCT FAQs (PCT 常見問題集)，<http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>，第 27 項，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日。

² 見 WIPO 官網，http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日。



PCT 流程图 (資料來源：WIPO 官網)

此條約簽訂之目的包含：

- (1) 協助專利申請人在國際間受到專利保護；
- (2) 幫助各國智慧財產相關當局對專利申請案作出審查決定；
- (3) 建構供大眾使用的專利技術公開平台³。

二、申請流程

PCT 會員國的國民或居住於 PCT 會員國的居民，可依照前頁之流程圖提出國際專利申請案⁴，由上述圖可知，申請人可自母案優先權日起算 12 個月內申請 PCT 國際專利申請案；自母案優先權日起算 30 個月內，申請人則可向各指定國分別提出專利申請，並主張母案之優先權。而在無主張母案優先權日的狀況下，申請人可自 PCT 國際專利申請案之申請日起算，同樣於 30 個月內向指定國家提出申請。亦即，自母案優先權日或 PCT 國際專利申請日起算，申請人可有 30 個月的猶豫期，決定該母案之發明要在哪些國家提出申請，大大延長了申請人進行市場觀察及評估的期間。以下就各申請階段進行介紹：

1、提交國際專利申請

1-1 向受理局 (Receiving Offices) 提出申請

任何 PCT 會員國的國民或居住於 PCT 會員國的居民皆可以該成員國主管機關為 PCT 申請的受理局，或者直接向 WIPO 國際局直接提交國際申請，作為向主管國家局提交申請的替代途徑⁵。

1-2 選擇國際檢索單位 (International Searching Authority · ISA)

各個受理局會指定一個或多個國際檢索單位對其受理的 PCT 申請案進行國際檢索，當指定的國際檢索單位為兩個以上時，申請人可以考慮語言及費用等因素選擇其中一個⁶。

2、進入國際階段

³ 見 WIPO 官網，<http://www.wipo.int/pct/en/>，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日，其目的之原文為：「The Patent Cooperation Treaty (PCT) assists applicants in seeking patent protection internationally for their inventions, helps patent Offices with their patent granting decisions, and facilitates public access to a wealth of technical information relating to those inventions.」

⁴ 同註 1。

⁵ 見 PCT 細則 (Regulation) 19.1(a)(iii)。

⁶ 見 PCT 細則 35。此外，目前共有 21 個國家的專利主管機關或是國際組織可以進行國際檢索，詳細資料見 WIPO 官網，http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日。

2-1 取得國際申請日

受理局會針對申請文件進行形式審查，符合規定後授予「PCT 國際申請日」(即提出申請之日)，而此「PCT 國際申請日」也作為日後進入國家階段的實際申請日⁷，並將相關文件提交 WIPO 國際局及指定的國際檢索單位。

2-2 國際檢索報告

國際檢索單位在收到國際申請案後，除非申請人在國際檢索單位啟動檢索程序前申請撤回該案，否則皆須製作國際檢索報告及不具法律約束力的書面意見 (written opinion)，且依規定，國際檢索報告與書面意見須於收到來自受理局的檢索本 (search copy)⁸起算 3 個月內或自優先權日起 9 個月內完成，並送交給申請人與 WIPO 國際局⁹，上述期限以後到者為準。

實務上，申請人通常會於提出國際申請後的 4 至 6 個月收到國際檢索報告與書面意見，此時可根據檢索報告中的相關先前技術進行評估，決定是否進入國家階段。

2-3 針對國際檢索報告的修正

申請人在收到國際檢索報告後，可於國際階段進行一次申請專利範圍的修正。允許修正的期限為自國際檢索報告寄出日起算 2 個月內或自優先權日起 16 個月內，以後到的期限為準¹⁰。

此次修正不得超出原申請時之申請案內容的範圍，且修正完成後直接送交國際局。修正後的申請專利範圍將於日後國際公開時，與其他資料一併公開。

2-4 國際公開

WIPO 國際局將於 PCT 國際申請日或優先權日起滿 18 個月時，將 PCT 國際申請案之內容於 PATENTSCOPE¹¹線上公開，內容包括說明書、圖式、申請專利範圍及國際檢索報告

⁷ 見 PCT 條約 (Article) 11(3)，在每個指定國之中，自國際申請日起具有等同於國內案的效力，國際申請日應被認為在每個指定國的實際申請日。舉例而言，未來進入國家階段後，該進入國家階段之專利案將以該國際申請日來作為專利要件的審查基準日，也將以該國際申請日來計算專利權期限屆滿之日。

⁸ 見 PCT 條約 (Article) 12 及 PCT 細則 21、23。

⁹ 見 PCT 細則 42。

¹⁰ 見 PCT 細則 46。

¹¹ 見官網，www.wipo.int/patentscope/search/zh/structuredSearch.jsf，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日。

等，申請人若已依前述 2-3 節之規定修改申請專利範圍，該修改後之內容也將一併被公開¹²。

2-5 補充國際檢索（非必要程序）

申請人可以在國際檢索（主國際檢索）之外請求進行一項或多項補充國際檢索，並指定由進行主國際檢索的國際檢索單位之外的其他國際檢索單位進行。允許提出的期限為自 PCT 國際申請日或優先權日起 19 個月內¹³。

請求補充國際檢索能幫助申請人擴大檢索的文獻語言或技術範圍，同時可降低在國家階段發現新的先前技術的風險。而補充國際檢索報告不會重複引用已經在主國際檢索報告中引用過的文獻，除非該些文獻在與補充國際檢索所發現的文獻結合後產生了新的相關性而有引用的必要。

由於製作補充國際檢索報告時並不會同時作出書面意見，故有時補充國際檢索報告的內容會比主國際檢索報告包含更詳細的說明，以協助申請人充分理解所列的引用內容¹⁴。

2-6 國際初步審查（非必要程序）

申請人可在 PCT 國際申請日或優先權日起 22 個月內，或收到國際檢索報告及書面意見的 3 個月內¹⁵，以後到的期限為準，向 WIPO 國際局請求並經繳費後啟動國際初步審查的程序；同時，申請人須於請求書中指定國際初步審查單位（International Preliminary Examining Authority，IPEA）。

申請人可依據國際初步審查的結果修改申請案內容，以期克服國際檢索報告中所列文獻及書面意見中所指出的缺陷。若最終的報告內容是正面的，申請人則可將國際初步審查報告作為依據，以繼續進行國家和地區專利局的程序¹⁶。尤其以某些不具有專利審查能力的國家，國際初步審查報告的結果勢必會影響該國際申請案是否會在該些國家獲准的機會。但須注意的是，國際初步審查報告僅供各國專利局參考，但對其沒有實質的法律約束力。

¹² 見 PCT 細則 48。

¹³ 見 PCT 細則 45bis.1。

¹⁴ 見 PCT FAQs（PCT 常見問題集），<http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>，第 19 項及第 20 項，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日。

¹⁵ 見 PCT 細則 54bis.1。

¹⁶ 見 PCT FAQs（PCT 常見問題集）：<http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>，第 23 項及第 24 項，最後造訪日：2016 年 7 月 7 日。

另外，國際初步審查報告的完成期限係自 PCT 國際申請日或優先權日起 28 個月內或啟動國際初步審查後的 6 個月內¹⁷，國際初步審查單位於完成後送交申請人及 WIPO 國際局。

3、進入國家階段

申請人於 PCT 國際申請日或優先權日起算 30 個月內向指定國家提出申請，而指定國家當局依收到的國際檢索報告及國際初步審查報告進行審查程序。

另外，在辦理進入國家階段手續時，除註明應繳費用之名稱並繳納費用外，應同時寫明國際申請號及各國家規定的專利保護類型；以中國為例，申請人應註明該申請案為發明或實用新型，但不允許選擇外觀設計¹⁸。

三、台灣目前可行的申請方式

1、透過中國知識產權局進入國際階段

由於台灣並非 PCT 會員國，故本國智慧財產局並無法受理 PCT 申請案。是以，實務上最常見的申請方式為，台灣申請人透過中國國家知識產權局（SIPO）提出 PCT 案申請，然而，由於各會員國的主管機關只能受理其國民或居民之申請案，因此申請人之國籍必須敘明為「中國台灣」。

2、以台商之中國大陸分公司作為申請人

依 PCT 之規定，在進入國際階段時，申請人當中至少應有一人具有 PCT 會員國之國民或居民身分，故若台灣申請人於中國設有分公司，則可以該分公司作為法人申請人，其國籍即為「中國」。

3、以 PCT 其他會員國之國民或居民作為申請人

如發明人或申請人具有外國之國籍，或是申請人在其他國家設有分公司，如該國為 PCT 之會員國，例如美國，則申請人亦可直接向該國之專利主管機關提交國際申請案。

四、台灣申請 PCT 須注意事宜

¹⁷ 見 PCT 細則 69.2。

¹⁸ 中國國家知識產權局-專利合作條約及 PCT 申請程序介紹，

<http://www.sipo.gov.cn/wxfw/zwxxxggfw/gyz/gyzkj/201411/P020141106531397729142.pdf>，最

後造訪日：2016 年 7 月 7 日。

若台灣申請人在提出 PCT 申請前，先以同樣發明內容申請台灣新型專利案件時，必須於該台灣新型申請案公告前提出 PCT 申請。否則，若該台灣新型申請案之公開日早於該 PCT 申請日，審查人員於日後針對該 PCT 申請案進行實質審查時，即可援引該台灣新型申請案為引證文件，將該 PCT 申請案核駁。

另外，由於中國並不承認以 SIPO 為受理局之 PCT 申請案所主張的台灣優先權，故前述問題亦無法透過主張該台灣新型申請案為優先權母案克服。

五、結論

透過申請 PCT 國際專利案件，不僅能使申請人獲得較長的猶豫期，亦能透過國際檢索報告評估在哪些國家提出申請有較高之獲准專利的可能，從而進入該些國家的國家申請階段，藉此進行較有效的專利市場布局。

然而，對於非 PCT 會員國的台灣來說，除非以中國除外的 PCT 會員國之國民或居民作為申請人，否則將中國大陸知識產權局作為受理局是普遍的作法；好處在於，由中國大陸進入國際階段亦可直接以中文本送件，節省了翻譯成本。

綜上所述，若台灣申請人希望在十個、甚至數十個國家取得專利權，且確實需要較長的市場評估期，則透過 PCT 申請制度確實有助於專利的有效申請並能簡化申請流程。