

「專利審查高速公路(PPH)計畫」答客問

107年2月1日修正

【申請人】

1. 非發明專利申請人是否可以提出PPH申請？

答：不可以。僅有發明專利申請人才可提出PPH申請。

【PPH實施態樣】

2. 新型與設計專利申請案是否可以提出PPH申請？

答：不可以。僅有發明專利申請案才可提出PPH申請，新型和設計專利申請案皆不適用。

3. 目前已合作實施PPH計畫之外國專利局包括哪些？實施方式可有不同？

答：目前與本局(TIPO)合作實施PPH計畫之外國專利局，依其實施方式可分為以下兩種態樣：

(1) 實施一般型PPH(Normal PPH)計畫之美國專利商標局(USPTO)。

(2) 實施增強型PPH(PPH MOTTAINAI)計畫之日本特許廳(JPO)、西班牙專利商標局(SPTO)、韓國智慧財產局(KIPO)、波蘭專利局(PPO)及加拿大智慧財產局(CIPO)。

【適格申請案】

4. 適格提出PPH申請之我國發明專利申請案的條件為何？

答：以一般型PPH計畫提出PPH申請之我國發明專利申請案，應具備以下態樣之一：

(1) 依據我國專利法第28條主張美國申請案為優先權基礎案。

(2) 依據我國專利法第28條主張專利合作條約(PCT)申請案為優先權基礎案，該PCT申請案指定美國且未曾主張優先權。

以增強型PPH計畫提出PPH申請之我國發明專利申請案，應具備以下態樣之一：

(1) 依據我國專利法第28條主張日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大申請案為優先權基礎案。

(2) 依據我國專利法第28條主張專利合作條約(PCT)申請案為優先權基礎案，該PCT申請案指定日本、西班牙、韓國、波蘭

或加拿大且未曾主張優先權。

(3) 我國申請案被日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大申請案依據其國家專利法主張為優先權基礎案。

(4) 我國申請案與日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大申請案主張相同之優先權基礎案。

當我國申請案中主張數個美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大或PCT申請案作為優先權基礎案，或申請案屬於上述各態樣申請案的分割案，亦屬適格之我國申請案。

【適格申請案-舉例說明】

(i) 申請人先於USPTO提出一發明專利申請案，爾後，主張該美國申請案作為優先權基礎案向本局(TIPO)提出發明專利申請，若該美國申請案經USPTO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人是否可以據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。本例中，USPTO為一般型PPH中的第一申請局(Office of First Filing，簡稱OFF)，而TIPO為該申請案之第二申請局(Office of Second Filing，簡稱OSF)，因此申請人可依據OFF作出具有達到可核准請求項之審查意見書(Office Action)，向OSF提出PPH申請。

(ii) 申請人於USPTO提出一臨時專利申請案(Provisional Application)，爾後，申請人以該臨時申請案作為優先權基礎案，分別向USPTO與TIPO提出發明專利申請，若該美國專利申請案經USPTO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人是否可以據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。於USPTO提出之臨時申請案作為優先權基礎案者，亦可向TIPO提出PPH申請。

(iii) 申請人於JPO提出一發明專利申請案(A1)，爾後，申請人向JPO提出以A1作為國內優先權基礎案之發明專利申請(A2)，同時並於TIPO提出以A1作為國際優先權基礎案之發明專利申請，若該日本後申請案(A2)經JPO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人是否可以據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。本例中，JPO為增強型PPH中的先審查專利局(Office of Earlier Examination，簡稱OEE)，而TIPO為該申請案之後審查專利

局(Office of Later Examination, 簡稱OLE), 因此申請人可依據OEE作出具有達到可核准請求項之審查意見書(Office Action), 向OLE提出PPH申請。

(iv) 申請人於JPO提出一發明專利申請案(A1), 且於中國知識產權局(SIPO)提出另一發明專利申請案(A2), 爾後, 申請人以A1及A2作為優先權基礎案, 向TIPO提出發明專利申請, 若A1經JPO審查後, 認為至少有一項以上請求項達到可核准, 則申請人是否可以據此向TIPO提出PPH申請?

答: 可以。本例中, 我國發明申請案有效主張A1與A2為複數優先權基礎案, 惟SIPO目前尚未與本局合作實施PPH計畫, 故申請人僅可依據發明專利申請案(A1)經JPO審查具有達到可核准之請求項, 向TIPO提出PPH申請。

(v) 申請人提出一PCT申請案, 該PCT申請案的指定國為美國、日本、韓國及中國等, 爾後, 申請人以此PCT申請案作為優先權基礎案向TIPO提出發明專利申請, 當該PCT申請案進入國家階段並經USPTO、JPO及KIPO審查後認為至少有一項以上請求項達到可核准, 則申請人是否可以依據USPTO、JPO或KIPO其中任一的審查意見書, 向TIPO提出PPH申請?

答: 可以。PPH制度中, 主張優先權基礎案為PCT申請案者, 當該PCT申請案進入國家階段後, 所有指定國均得視為第一申請局(OFF)。本例中, 該PCT申請案有指定美國、日本及韓國, 且經USPTO、JPO及KIPO審查後認為至少有一項以上請求項達到可核准, 申請人可以自行選擇依據經USPTO、JPO或KIPO其中之一審查具有達到可核准之請求項, 向TIPO提出PPH申請。

(vi) 申請人於TIPO提出一發明專利申請案, 爾後, 主張該我國申請案作為優先權基礎案向USPTO提出專利申請, 若此美國專利申請案經USPTO審查後, 認為至少有一項以上請求項達到可核准, 則申請人是否可以據此向TIPO提出PPH申請?

答: 不可以。本例中, 台美PPH僅為一般型PPH, 由於TIPO為發明專利申請案之第一申請局(OFF)而USPTO為該申請案之第二申請局(OSF), 因此即使USPTO比TIPO先作出可核准之審查意見書, 仍

不能據此向TIPO提出PPH申請。

(vii) 承上例，若申請人於TIPO提出一發明專利申請案，爾後，主張該我國申請案作為優先權基礎案向日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大提出專利申請，且該等申請案經該等國家之專利局審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人是否可以自行選擇其中之一的審查結果並據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。本例中，所列舉的國家皆為增強型PPH，因此無須考慮在上述國家提出發明專利申請案之先後順序，只要申請人已取得先審查專利局(OEE)作出具有達到可核准請求項之審查意見書，皆可向後審查專利局(OLE)提出PPH申請。

(viii) 申請人於中國知識產權局(SIPO)提出一發明專利申請案(B1)，爾後，申請人向SPTO、JPO及TIPO分別提出以B1作為優先權基礎案之發明專利申請B2、B3及B4，若該西班牙後申請案(B2)及日本後申請案(B3)經SPTO及JPO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人是否可以自行選擇其中之一的審查意見書並據此向TIPO之B4申請案提出PPH申請？

答：可以。本例中，TIPO之申請案B4係與西班牙申請案B2及日本申請案B3主張相同之優先權基礎案(B1)，故申請人可向TIPO提出PPH申請。

【PCT審查報告及外國對應案之繳費】

5. 是否可以使用專利合作條約(PCT)制度下所發出之國際初步審查報告(International Preliminary Examination Report)，向本局提出PPH申請？

答：不可以。PCT制度下所發出之國際初步審查報告，非屬PPH適格達到可核准態樣。即使該國際初步審查報告係由與本局合作實施PPH計畫之外國專利局所發出，亦同。

6. 申請人已接獲與本局合作實施PPH計畫之外國專利局發出之核准通知，惟該外國對應案後來因為未繳費而並未公告，是否可以據以提出PPH申請？

答：可以。申請人可依據所有審查意見書影本及其所核准之申請專利

範圍等應備文件，提出PPH申請，至於該案於外國專利局是否繳納規費而得以公告則非為所問。

【充分對應】

7. 申請要件要求我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請求項均必須充分對應到經與本局合作實施PPH計畫之外國專利局審查達到可核准的一項或多項請求項，其中「充分對應」意義為何？

答：所謂充分對應，係指我國申請案之所有請求項必須與外國對應申請案經與本局合作實施PPH計畫之外國專利局審查達到可核准的請求項，範圍相同或更為限縮。

前述所謂範圍相同，係指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異；前述所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之外國對應申請案請求項進一步加入為說明書(及/或申請專利範圍)所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，此類請求項請儘量以附屬項形式請求。

當我國申請案與經與本局合作實施PPH計畫之外國專利局審查達到可核准之請求項相較，增加新或不同之範疇(new/different category)請求項時，將不屬於有充分對應。例如：外國對應申請案請求項僅包含一物品的製造方法，如果我國申請案進一步包括利用該製造方法所製得之物品請求項，我國申請案將不被認為是充分對應。

【充分對應-舉例說明】

- (i) 申請人於JPO或USPTO提出一發明專利申請案，經審查後分割為甲、乙二案，僅甲案經審查後核准，申請人若欲以甲案作為向TIPO提出PPH申請之依據，可否於我國申請案中保留對應乙案之申請專利範圍？

答：不可以。於TIPO提出PPH申請時，必須將我國申請案之申請專利範圍修正成與甲案充分對應。

【審查達到可核准】

8. 提出PPH申請時可接受之經USPTO審查達到可核准態樣包括哪些？

答：

- (1) “Notice of Allowability”中指出“The allowed claim(s) is/are ___”，即“核准項為___”。
- (2) “Non-Final Rejection”或“Final Rejection”之“Office Action Summary”中指出“The allowed claim(s) is/are ___”，即“核准項為___”。
- (3) “Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action Summary”中審查人員指出“are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims”，即“該請求項被核駁，其理由係因所依附之獨立項被核駁。申請人如將該項改為獨立項，且包括其所依附之獨立項及相關請求項之所限定條件，則可核准該請求項”。另外應注意的是，當一請求項被核駁，雖USPTO審查人員於審查意見書中指出，某一可核准之特定特徵，因未被請求，如果該特定特徵有被寫入請求項，則該請求項可做較有利之考量，以上這種文字係建議或是假設式說明，並非本計畫所謂達到可核准之態樣。
- (4) “Ex parte Quayle Office Action”之“Office Action Summary”中指出“Claim(s) ___ is/are objected to”，即“核駁項為___”，同時USPTO審查人員指出該請求項為“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action”，即“若改寫或修正請求項進而克服前開審查意見書之核駁事由則可核准”。

9. 提出PPH申請時可接受之經JPO審查達到可核准態樣包括哪些？

答：係指在JPO的最近一次審查意見書明確地指出可核准的請求項，其種類包括：

- (1) 專利核准審定書(特許查定, Decision to Grant a Patent)
- (2) 審查意見通知書(拒絕理由通知書, Notification of Reason for Refusal)
- (3) 專利核駁審定書(拒絕查定, Decision of Refusal)
- (4) 審判決定書(審決, Appeal Decision)

例如，JPO的審查意見通知書所使用之下述用語，係明確地指出

可核准的請求項。

“<請求項並未發現不予專利理由>

請求項__之發明，於現在時點並未發現不予專利理由。”

10. 提出PPH申請時可接受之經KIPO審查達到可核准態樣包括哪些？

答：係指在KIPO的最近一次審查意見書明確地指出可核准的請求項，其種類包括：

- (1) 專利核准審定書(Decision to Grant a Patent)
- (2) 審查意見通知書(Notification of Reasons for Refusal)
- (3) 專利核駁審定書(Decision of Refusal)
- (4) 審判決定書(Appeal Decision)

【應備文件】

11. 申請人在提出PPH申請時，相關外國審查意見書(Office Action)及申請專利範圍等是否須檢送翻譯本？

答：翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自USPTO Public PAIR、CIPO Canadian Patents Database、JPO AIPN或KIPO K-PION系統取得所有檔案文件，且JPO AIPN及KIPO K-PION系統提供所有審查意見書影本及申請專利範圍影本的英文翻譯本，因此申請人無須檢送該些文件，惟當TIPO無法瞭解JPO AIPN或KIPO K-PION系統機器翻譯之內容或審查人員認為必要時，得通知申請人檢送。然而，由於SPTO Expedientes Digitalizados或PPO Publication Server System系統並未提供機器翻譯功能，故申請人仍須檢送西班牙或波蘭對應申請案之所有審查意見書及申請專利範圍之翻譯本。

12. 美國專利申請案經USPTO審查後核駁，經申請人改以Request for Continued Examination (簡稱RCE)提出申請，並經核准，此時申請人是否可以據此向TIPO提出申請？應檢送審查意見書包括哪些？

答：可以。應檢送之審查意見書包括RCE之前(即原案)及之後(即RCE案)之所有審查意見書。

13. 日本專利申請案原先經JPO審查核駁，申請人提起拒絕查定不服審判請求(Appeal against Decision of Refusal)後核准，此時申請人

是否可以據此向TIPO提出申請?應檢送審查意見書包括哪些?

答：可以。應檢送之審查意見書包括審判階段之審判決定書(於本例中為特許審決)及審查階段之所有審查意見書(於本例中包括拒絕理由通知書及拒絕查定)。

14. PPH申請書中所附送書件須檢送幾份?同時提出PPH修正申請書時,申請專利範圍修正本及劃線本是否須額外多檢送幾份?

答：提出PPH申請時各項文件僅須檢送1份即可。若申請人同時提出PPH修正申請書,僅須在PPH修正申請書之附送書件欄勾選適當選項,申請專利範圍修正本和劃線本的檢送份數皆與一般申請修正無異,無須額外多檢送。

【申請時點】

15. 提出PPH申請的時點為何?

答：必須是申請人已經收到本局通知即將進行實體審查後,且該案尚未發出首次審查意見通知函。

16. 是否可以在提出發明專利申請案實體審查請求的同時請求PPH?

答：不可以。由於申請人提出發明專利申請案之實體審查申請後,本局必須完成相關程序作業,該案件才會進入實體審查,因此申請人必須於接到本局通知即將進行實體審查後,才可提出PPH申請,否則本局對於該PPH申請將不受理。

17. 對於已經收到審查意見通知函後,是否可以藉申復修正之機會提出PPH申請?是否可以藉申復修正之機會另外提出發明專利加速審查作業方案(AEP)申請?

答：不可以。PPH申請要件中,除了必須符合該申請案已經通知即將進行實體審查外,亦必須符合該案「尚未」發出首次審查意見通知函。

相對的,根據AEP之方案內容,只要是在審查過程中,不論審查人員是否已經發過審查意見通知函,申請人均得提出AEP加速審查申請。

【PPH與AEP】

18. 若申請案不符PPH要件，是否可以另行提出AEP申請？

答：可以。若本局認為申請案不符PPH要件（例如：PPH文件不齊備）時，會通知申請人補正，於PPH申請案尚未符合要件前，該申請案仍依正常審查進度進行審查，因此若申請人檢附AEP申請相關文件，即可另行提出AEP加速審查申請。

19. 若申請案已進入AEP加速審查，是否可以再提出PPH申請？

答：可以。但此態樣下除非申請人另有意思表示，否則本局將僅處理PPH。

20. 是否可以同時提出PPH與AEP申請？

答：申請人應選擇PPH與AEP其中之一提出申請。由於PPH之審查進度會較AEP更為快速，因此若申請人同時提出PPH與AEP申請，除非申請人另有意思表示，否則本局將僅處理PPH。

21. PPH與AEP兩者在審查進度上是否有所差異？

答：因為PPH對於申請案申請專利範圍有充分對應之嚴格限制，所以原則上，本局對於PPH之審查進度會較為快速。

【其他】

22. 提出PPH申請時若文件已齊備，申請人是否會收到通知？

答：若申請人所送申請文件齊備，本局不會另外發函通知申請人，而會將此案件直接進入PPH審查。

23. 提出PPH申請時是否須繳納規費？

答：申請PPH無須繳納規費。