



台美專利審查高速公路 (PPH)試行計畫

智慧財產局
100年9月5日



緣由說明

- 本局原已實施的發明專利加速審查(AEP)，申請人即已可拿經USPTO審查有1項以上請求項可准予專利者，來我國請求加速審查
- PPH是各國專利局間所簽訂的雙邊協定，本局樂於加入全球PPH網絡
- 本局與USPTO在PPH的合作，具有增進台美專利審查實質合作意義，並奠立我國專利審查重要里程碑
- 由於PPH制度規定申請人以取得USPTO核准專利向我國請求加速審查時，必須將在我國的申請專利範圍修正成與USPTO核准的申請專利範圍完全相同或是更限縮，且在後續修正時均必須符合此條件。PPH比AEP的適用條件嚴格，也因此智慧局審查成本相對經濟，所以審查時限上，申請PPH會較AEP更快獲得審查結果



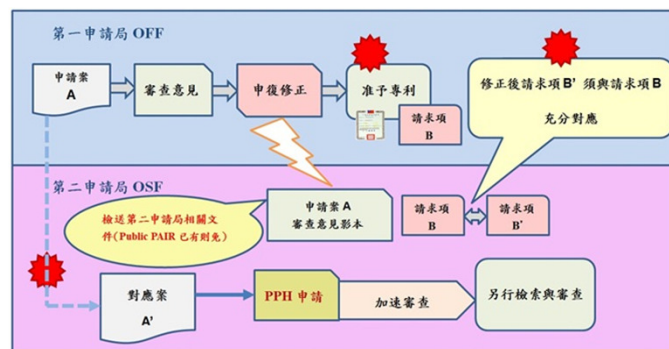
專利審查高速公路(PPH)概述

3

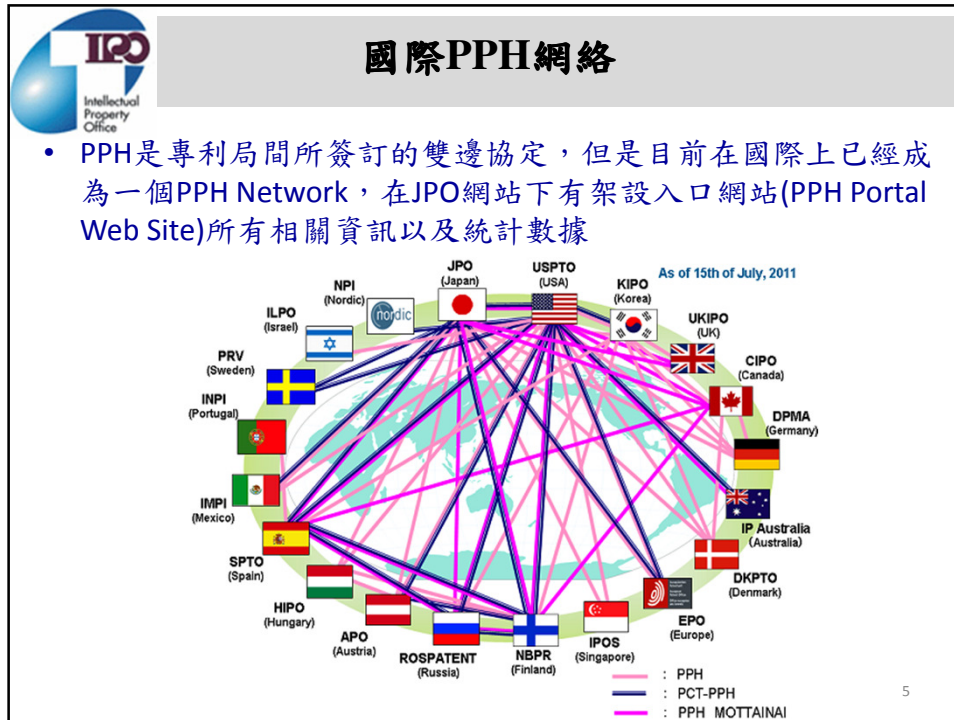


專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)

- 係指當一專利申請案之部分或全部(至少一項以上)請求項在第一申請局(Office of First Filing, OFF)經過實質審查認為具可專利性後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局(Office of Second Filing, OSF)相關資料，使OSF利用OFF的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查



4



USPTO與各專利局之PPH網絡

- Japan (JPO) PPH Pilot July 2006, Full Jan. 2008
- United Kingdom PPH (UK IPO) Sept. 2007
- Korea (KIPO) PPH Pilot Jan. 2008, Full Jan. 2009
- Canada (CIPO) PPH Jan. 2008
- Australia (IPAU) PPH April 2008
- European Patent Office (EPO) PPH Sept. 2008
- Denmark (DKPTO) PPH Nov. 2008
- Germany (DPMA) PPH April 2009
- Singapore (IPOS) PPH Feb. 2009
- Finland (NBPR) PPH July 2009
- Trilateral (EPO & JPO) PCT-PPH Jan. 2010
- Korea (KIPO) PCT-PPH June 2010, only KIPO-to-US
- Hungary (HPO) PPH July 2010
- Russia (Rospatent) PPH & PCT-PPH Sept. 2010
- Spain (SPTO) PPH & PCT-PPH Oct. 2010
- Austria (APO) PPH & PCT-PPH Oct. 2010
- Mexico (IMPI) PPH Mar. 2011
- Israel (ILPTO) PPH July 2011
- Taiwan (TIPO) PPH Sep. 2011**

USPTO第19個 PPH夥伴

6



PPH的種類

- PPH自2006年7月JPO與USPTO首次試行以來，各專利局不斷思考如何擴大PPH的使用態樣與效益
- 依據所利用之work product的不同，現行國際上PPH可分為2種：
 1. PPH(Paris-PPH)
OFF之OA中所指出達到可核准之請求項
 2. PCT-PPH
國際檢索機構(ISA)或國際預審機構(ISA)的written opinion(WO/ISA, WO/IPEA)、國際初步審查報告(IPER) 所指出達到可核准之請求項，即前述文件之Box VIII所未指出不予專利理由的請求項

7



PPH的種類(續)

- 雖然國際間PPH的申請量不斷增加，由於Paris-PPH仍受限於OFF要先提供審查意見，申請人才能於OSF提出PPH申請，而OFF不一定總能先於其他專利局提供審查意見，造成一些work product再利用上的浪費(waste or “mottainai” in Japanese)
- 於2011年7月，8個專利局試辦改良版的Paris-PPH，「PPH MOTTAINAI Pilot」允許申請人於後審查局(Office of Later Examination, OLE)提出PPH MOTTAINAI申請，使得OLE利用先審查局(Office of Earlier Examination, OEE)的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查

8



PPH的種類(續)

- 以上介紹係為了使大家對國際上PPH制度有概略性認識，詳細資料請上網搜尋，或從PPH Portal Web Site 獲得更完整的資料
(http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm)
- 台美專利審查高速公路(PPH)試行計畫，為Paris-PPH!

9



以TIPO為申請局
之台美PPH 試行計畫

10



台美專利審查高速公路(PPH)試行計畫

- TIPO和USPTO之PPH試行計畫於今(100)年9月1日開始實施，預計試辦期間為1年，台美雙方將於試辦期滿後，評估此計畫是否延續推動
- TIPO或USPTO亦可因超過審查負荷或其他因素，提早終止此計畫

自100年9月1日起開始受理申請

11



申請要件(一)

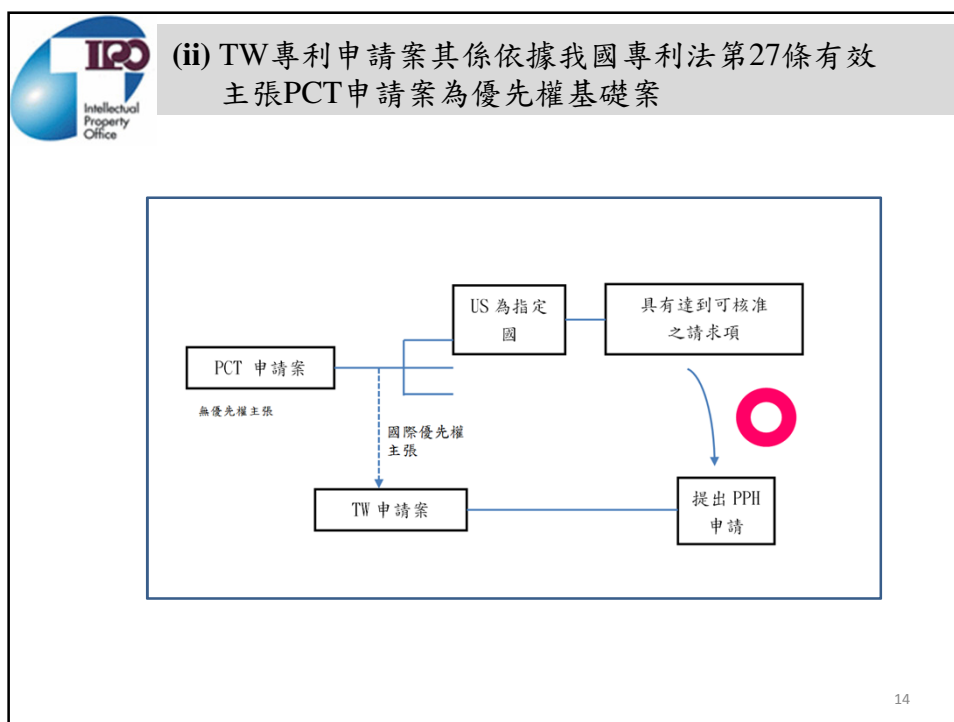
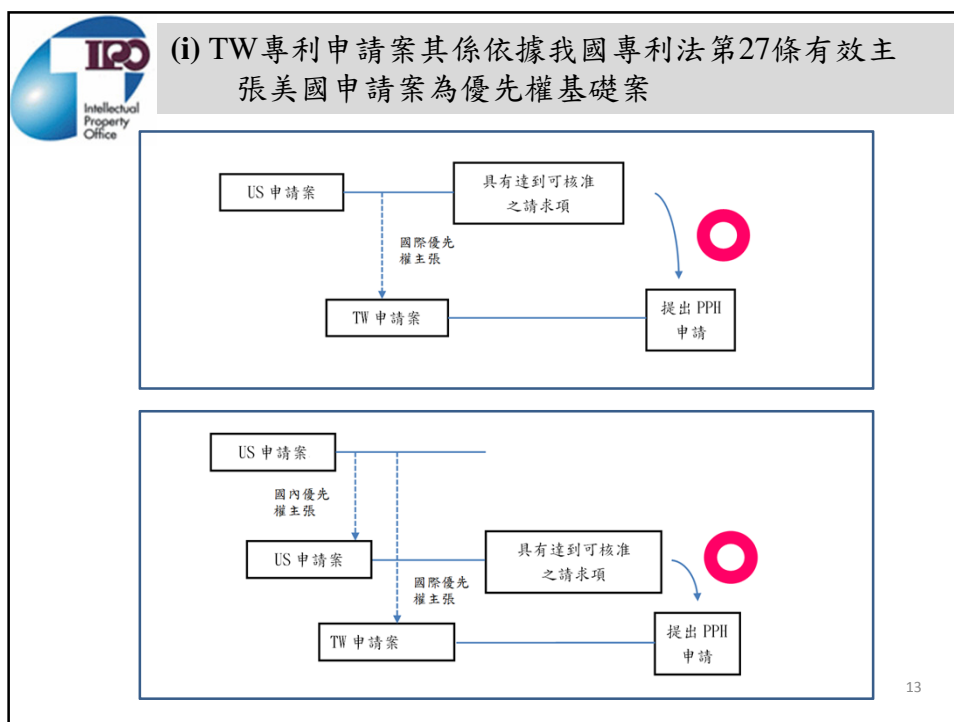
適格TW申請案為:

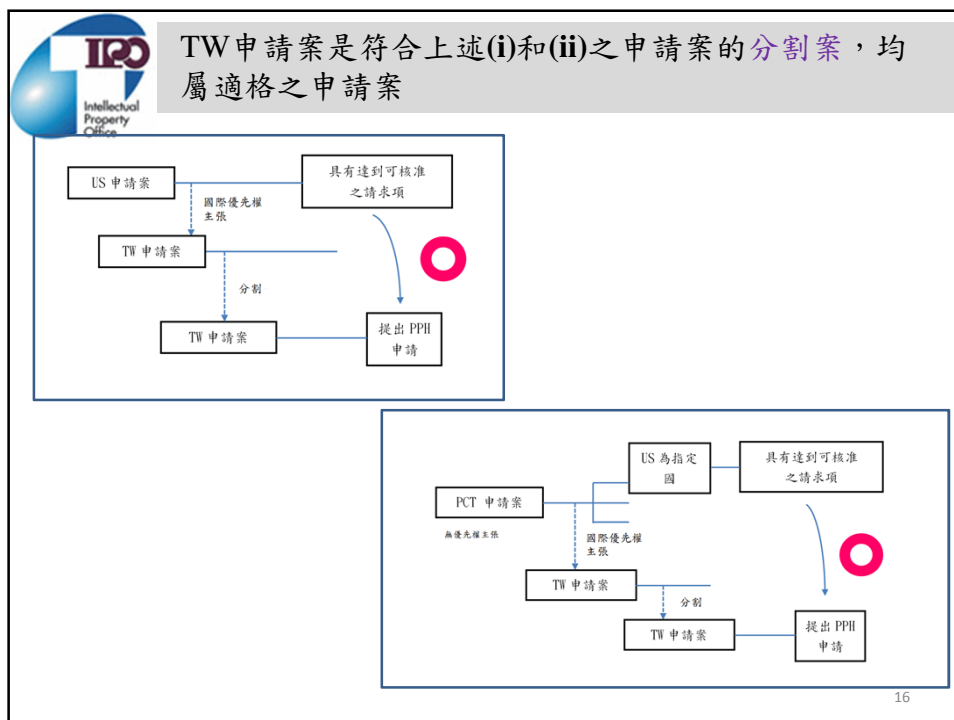
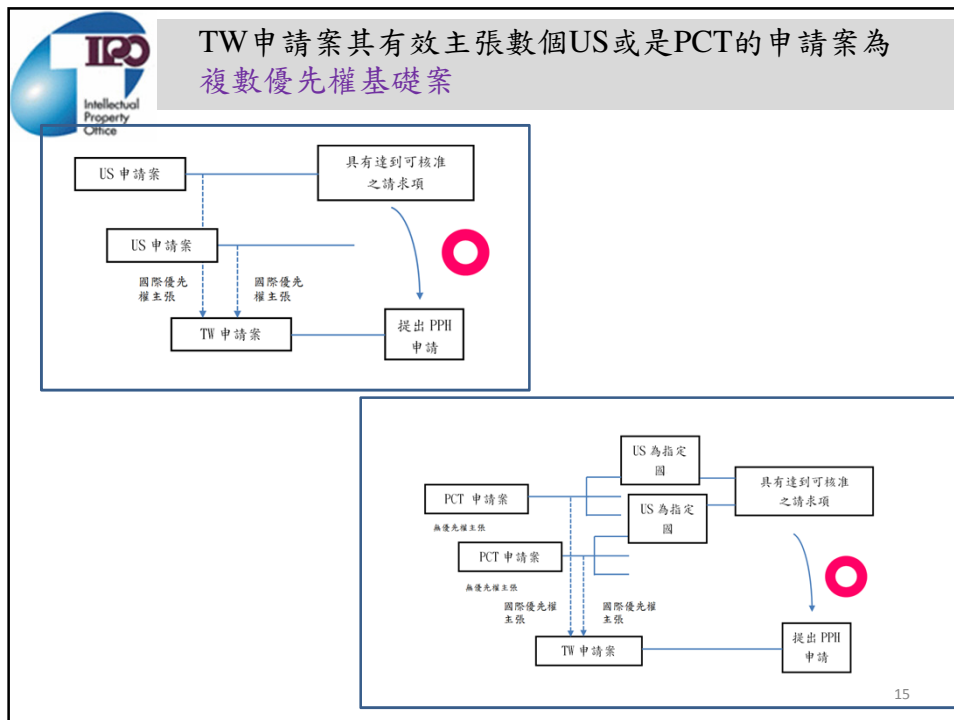
- 一專利申請案其係依據我國專利法第27條有效主張美國申請案為優先權基礎案，或
- 一專利申請案其係依據我國專利法第27條有效主張PCT申請案並指定美國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權，

另當TW申請案其有效主張數個US或是PCT的申請案為複數優先權基礎案，或是TW申請案是符合上述(i)和(ii)之申請案的分割案，均屬適格之申請案

僅發明專利申請案適用此PPH試行計畫
 新型和新式樣專利申請案不適用

12







申請要件(二)

美國對處申請案，至少應有一個或多個請求項，業由USPTO審查達到可核准之情形，所謂**達到可核准**之態樣，包括：

- (1) "Notice of Allowability"中指出"The allowed claim(s) is/are ____"
- (2) "Non-Final Rejection"或"Final Rejection"之"Office Action Summary"中指出"The allowed claim(s) is/are ____"
- (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"

另外應注意的是，當一請求項被核駁，然而USPTO審查人員於OA指出某一可核准/可專利之特定特徵係該案係未被請求，如果該特定特徵有被請求，則該請求項可做較有利之考量，以上這種建議或是假設式說明，並非為本計畫所謂之可核准/可專利

- (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"若改寫或修正請求項進而克服前開OA之核駁事由則可核准"

17



申請要件(二)－範例

- (1) "Notice of Allowability"中指出"獲准項為____"。

Notice of Allowability	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	

— The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address—
 All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to the amendment filed on 02/14/05.
2. ☒ The allowed claim(s) is/are 1-3 and 5-30.
3. ☒ The drawings filed on 12/19/02 are accepted by the Examiner.

18



申請要件(二) – 範例

(2) “Non-Final Rejection”或” Final Rejection” 中的” Office Action Summary”中指出” 獲准項為_____”。

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	
-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address -- Period for Reply A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION. - Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication. - If the period for reply specified above is less than thirty (30) days, a reply within the statutory minimum of thirty (30) days will be considered timely. - If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication. - Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. (See 37 CFR 1.704(b)). Status 1) ☒ Responsive to communication(s) filed on 06/25/04. 2a) ☒ This action is FINAL. 2b) ☐ This action is non-final. 3) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under <i>Ex parte Quayle</i>, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213. Disposition of Claims 4) ☒ Claim(s) 1-3 and 6-30 is/are pending in the application. 4a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration. 5) ☒ Claim(s) 1-3 and 13-30 is/are allowed. 6) ☒ Claim(s) 6-12 is/are rejected. 7) ☒ Claim(s) 5 is/are objected to. 8) ☐ Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.			

19



申請要件(二) – 範例

(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有限定條件，則可核准該請求項”。

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	
-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address -- Period for Reply A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION. - Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication. - If the period for reply specified above is less than thirty (30) days, a reply within the statutory minimum of thirty (30) days will be considered timely. - If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication. - Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. (See 37 CFR 1.704(b)). Status 1) ☐ Responsive to communication(s) filed on _____. 2a) ☐ This action is FINAL. 2b) ☒ This action is non-final. 3) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under <i>Ex parte Quayle</i>, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213. Disposition of Claims 4) ☒ Claim(s) 1-30 is/are pending in the application. 4a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration. 5) ☐ Claim(s) _____ is/are allowed. 6) ☒ Claim(s) 1-16, 18-25, 27, 28 and 30 is/are rejected. 7) ☒ Claim(s) 17, 26 and 29 is/are objected to. 8) ☐ Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.			

20



申請要件(二) – 範例

(4) ” Ex parte Quayle Office Action”之” Office Action Summary”中指出 “Claim(s) ___ is/are objected to”, 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OA之核駁事由則可核准”。

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	

— The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address —

Period for Reply

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 2 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extension of time may be available under the provisions of 37 C.F.R. 1.556(d). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If a period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any claimed patent term adjustment. See 37 C.F.R. 1.504(c).

Status

1) ☐ Responsive to communication(s) filed on ____.

2a) ☐ This action is FINAL. 2b) ☐ This action is non-final.

3) ☒ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under Ex parte Quayle, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

Disposition of Claims

4) ☒ Claim(s) 11-13 is/are pending in the application.

4a) Of the above claim(s) ____ is/are withdrawn from consideration.

5) ☐ Claim(s) ____ is/are allowed.

6) ☐ Claim(s) ____ is/are rejected.

7) ☒ Claim(s) 11-13 is/are objected to.

8) ☐ Claim(s) ____ are subject to restriction and/or election requirement.

21



申請要件(三)

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USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項：

- 所有請求項必須與美國申請案範圍相同
範圍相同，係指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異
- 所申請之請求項範圍較美國申請案之請求項更為限縮
更為限縮，係指將對應之美國申請案請求項進一步加入為說明書所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正

22



申請要件(三)－範例1

申請專利範圍對應表

第0991XXXX號申請案 申請專利範圍	USPTO審查達到可核准之 申請專利範圍	對應我國申請案之 充分對應說明
1	1	二者內容相同
2	2	二者內容相同
無	3	本案無請求

23



申請要件(三)－範例2

申請專利範圍對應表

第0991XXXX號申請案 申請專利範圍	USPTO審查達到可核准之 申請專利範圍	對應我國申請案之 充分對應說明
1(獨立項)(A)	1(獨立項)(A)	請求項 1 與 USPTO 請 求項 1 內容相同
2(A+a)	2 (A+a)	請求項 2 與 USPTO 請 求項 2 內容相同
3(A+b)	3 (A+b)	請求項 3 與 USPTO 請 求項 3 內容相同
4(A+a+b)	無	請求項 4 為 USPTO 請 求項 2、3 之合併
5 (A+d)	無	請求項 5 較 USPTO 請 求項 1 增加技術特徵 “d”，技術特徵 d 為說 明書 X 頁支持
6(獨立項) (A+a+b+d)	無	請求項 6 為 USPTO 請 求項 2、3 之合併並增 加技術特徵“d”，技術 特徵 d 為說明書 X 頁支 持

24



申請要件(四)

- TIPO申請案已經通知即將進行實體審查，且該案尚未發出首次審查意見通知函

25



應備文件(一)

USPTO所核發美國對應申請案之所有OA影本

- 申請人應於提出PPH申請時，檢送USPTO所核發美國對應申請案之所有OA影本；或
- 勾選請TIPO經由USPTO Public PAIR系統取得OA。惟當申請人係勾選請TIPO自行從網路取得USPTO核發之OA時，應於申請書上載明所有OA相關資訊，包括文件名稱及日期
- 進入PPH程序後，在TIPO尚未審定前，任何後續有關專利性的OA，尤其是USPTO事後認為具有不准之情況，申請人必須檢送
- OA中譯本無需檢送

26



應備文件(二)

經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本

- 經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍，可能是補充、修正時提出或申請時即提出者，亦可能是USPTO之專利公告本
- 申請人可以提出PPH申請時，同時檢附經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本或勾選請TIPO經由USPTO Public PAIR系統取得申請專利範圍
- 申請專利範圍中譯本無需檢送。惟申請人亦得自行檢送，以作為本局審查參考

27



應備文件(三)

USPTO審查人員曾引用作為專利准、駁判斷依據之所有引證文獻

- 所有記載於“**詳細處分(Detailed Action)**”或“**核准理由(Reason for allowance)**”而作為專利准、駁判斷依據之引證文獻
- 專利文獻無需檢送(除非TIPO有通知無法取得時再檢送)
- 非專利文獻必須檢送
- 引證文獻中譯本無需檢送

28



應備文件(四)

申請專利範圍對應表

- 申請人必須檢送申請專利範圍對應表，說明我國申請案其申請專利範圍係充分對應於經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍
- 當我國申請案之申請專利範圍，尚須藉由補充、修正才能充分對應於經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍時，申請人必須於提出PPH申請時同時表達擬修正申請專利範圍。TIPO會依據專利法第49條第1項規定，依職權電話通知申請人補充、修正申請專利範圍，使申請人可據以後續完成補充、修正程序。申請人可於補充、修正申請專利範圍時，一併補送申請專利範圍對應表，而完成PPH申請
- 當申請專利範圍間是完全相同或僅有翻譯文字差異，申請人可於說明欄填“兩者內容相同”。當申請專利範圍間不僅是翻譯文字差異，申請人則必須於說明欄解釋各請求項的充分對應關係

29



發明專利PPH審查申請書

發明專利 PPH 審查申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號： ※案 由：24714 事務所或申請人案件編號：

(可免填)†

公開編號：4

☐ 本案一併申請提早公開(案由：24700)

(申請發明專利 PPH 審查, 如尚未公開者, 應一併申請提早公開並繳交規費。)

一、發明名稱：

二、申請人：(共 人)(多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身份性質填寫，不填寫的部分可自行刪除)

國籍：☐中華民國 ☐大陸地區 (☐大陸、☐香港、☐澳門)

☐ 外國籍：_____

身分種類：☒ 自然人 ☐ 法人、公司、機關、學校。

ID : 4 4

30



三、對應之美國專利商標局(USPTO)申請案：^{4/}
 【格式請依：申請案號、公開編號、公告編號 順序註記，惟如尚未取得公開編號或公告編號者，得不註記】。^{4/}

1. ^{4/}

四、擬修正申請專利範圍^{4/}

☐ 是，請依職權電話通知補充、修正申請專利範圍。^{4/}
☐ 否。^{4/}

五、規費：共計新台幣 _____ 元整。^{4/}
 (申請發明專利 PPH 審查免繳規費，提早公開規費新台幣 1000 元。)^{4/}

31



☐ 1、USPTO 核發之所有審查意見書。^{4/}
 (※ ☐ 審查意見書請經由 USPTO Public PAIR 系統取得。)^{4/}

文件名稱 ^{4/}	日期 ^{4/}

☐ 2、USPTO 審查達到可核准之申請專利範圍影本。^{4/}
 (※ ☐ 申請專利範圍請經由 USPTO Public PAIR 系統取得。)^{4/}

文件名稱 ^{4/}	日期 ^{4/}

☐ 3、USPTO 引用作為專利准、駁判斷依據之引證文獻。^{4/}
 (※ ☐ 引證文獻屬專利文獻無須檢送。)^{4/}

☐ 4、申請專利範圍對應表。^{4/}
☐ 擬修正申請專利範圍，對應表待後續補充、修正時補送。^{4/}

☐ 5、USPTO 審查達到可核准之申請專利範圍中譯本。^{4/}

☐ 6、其他有利於本局 PPH 審查之文件。(請敘明)^{4/}

32



程序事項

- 申請人提出PPH申請後，經TIPO審查若符合申請要件，TIPO將會進一步處理相關加速審查程序
- 若經TIPO審查後認為該案係不符PPH申請要件或文件不齊備，會通知申請人補正。倘申請案未符合本計畫要求時，該申請案會以正常程序進行審查
- 為確保PPH所有來文能迅速且正確地處理
 1. 申請人收到TIPO依職權電話通知申請人補充、修正，或進入PPH程序後申請人的後續補充、修正，請使用「發明專利PPH補充、修正申請書」
 2. 申請人其他來文請清楚載明係屬PPH申請案
- 我國申請案在提出PPH加速審查時，若該案尚未公開，則申請人必須依據我國專利法第36條第2項規定，申請該案提早公開

33



PPH補充修正申請書

發明專利 PPH 補充、修正申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號： 〃

※案由：24716 〃

依據： 年 月 日 () 智專 字第 號函辦理。〃

一、專利名稱：(中文/英文) 〃

34



預期效益 -節省審查成本-

- 因我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請求項均必須充分對應到經USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項，因此智慧局審查成本相對經濟

37



案例說明

38



例1-適格申請案

- 如何判斷我的TW申請案是否適格參加台美PPH試行計畫？
 1. 發明專利申請案？

39



例1-適格申請案

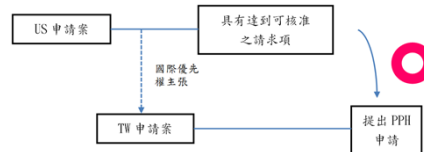
- 如何判斷我的TW申請案是否適格參加台美PPH試行計畫？
 1. 發明專利申請案？
 2. 發明專利申請案與一美國對應申請案有關？

40

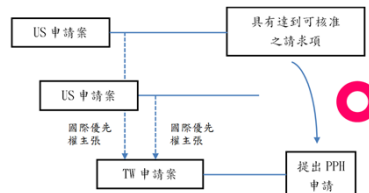


美國對應申請案的可能態樣：

1. 美國申請案，其為TW申請案的優先權基礎案



2. 美國申請案，其為TW申請案的優先權基礎案之一(複數優先權)

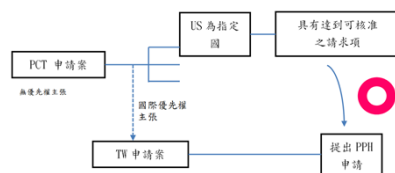


41

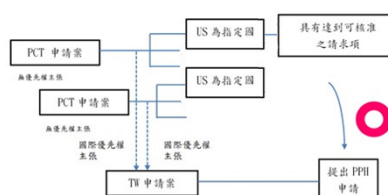


美國對應申請案的可能態樣：

3. PCT申請案(有指定美國)，其為TW申請案的優先權基礎案



4. PCT申請案(有指定美國)，其為TW申請案的優先權基礎案之一(複數優先權)

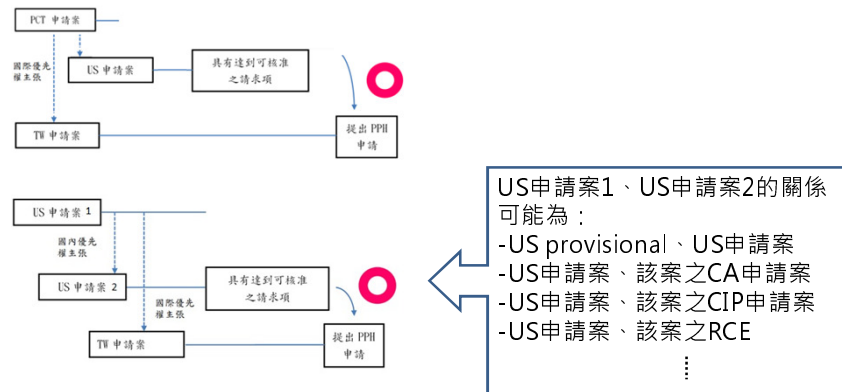


42



美國對應申請案的可能態樣：

5. 美國申請案，其與TW申請案所主張的優先權基礎案屬同一專利家族



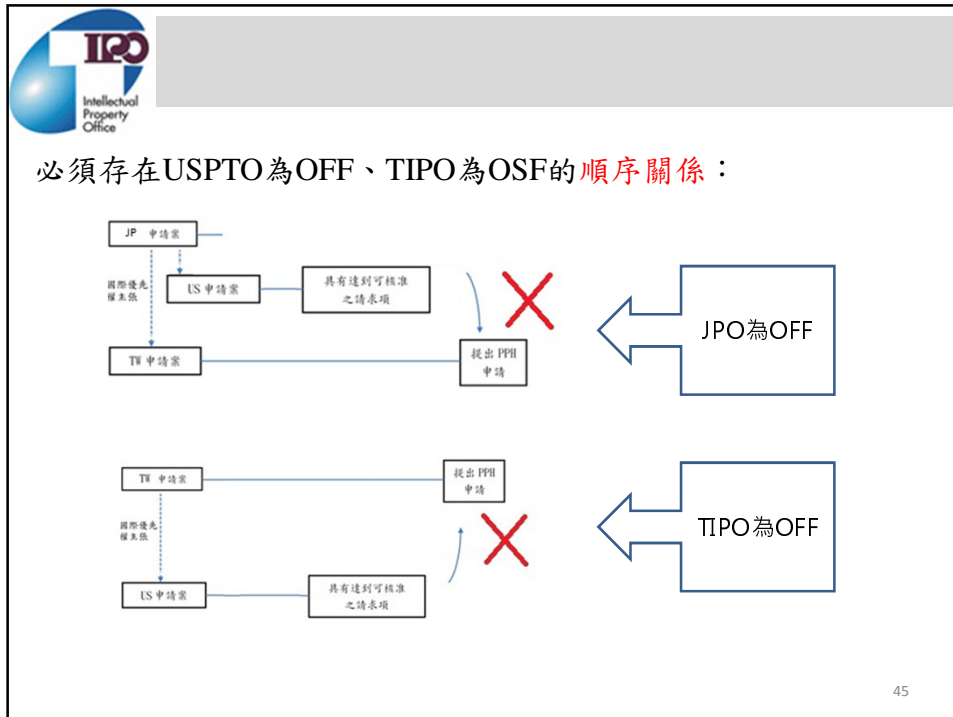
43



例1-適格申請案

- 如何判斷我的TW申請案是否適格參加台美PPH試行計畫？
 1. 發明專利申請案？
 2. 發明專利申請案與一美國對應申請案有關？
 3. **USPTO為OFF、TIPO為OSF？**

44



 **例2-專利性審查**

- 如果我的TW申請案之美國對應申請案經USPTO審查核准，因此我提出PPH申請，是否代表TW申請案會自動核准？

Ans: TW申請案仍需經TIPO審查人員依據我國專利法規定進行審查，若無不予專利之事由，方能授予專利

46



例3-充分對應

- 我的TW申請案主張一US申請案為優先權基礎案，該US申請案經審查後分割為甲(物)、乙(方法)二案，僅甲案經審查後核准，我若欲以甲案作為向TIPO提出PPH申請之依據，可否於TW申請案中保留對應乙案之申請專利範圍？

Ans:不可以；於TIPO提出PPH申請時，必須將TW申請案之申請專利範圍修正成與甲案充分對應

47



例4-充分對應

- 我的TW申請案已經進入PPH加速審查程序，TIPO審查人員檢索到核駁引證文獻，並將部分請求項加以核駁，我可以將未核駁的附屬項改寫為獨立項嗎？

Ans:可以；申請人可以將未核駁的附屬項改為獨立項，使其包括其所依附之獨立項及相關請求項之所有限定條件，以克服核駁理由

48



例5-充分對應

- 我的TW申請案已經進入PPH加速審查程序，TIPO審查人員檢索到核駁引證文獻，並將所有請求項加以核駁，我可以將獨立項中加入為說明書所支持之技術特徵來克服核駁理由嗎？

Ans: 可以；申請人可以將對應之美國申請案請求項進一步加入為說明書所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正

49



例6-充分對應

- 申請專利範圍於提出PPH申請時及後續修正，可否增加新範疇(new/different category)的請求項？

Ans: 不可以；申請專利範圍中增加與經USPTO審查達到可核准請求項不同範疇之新範疇的請求項，TIPO將視為未充分對應

例如：若USPTO審查達到可核准的請求項之範疇為一物的製造方法，之後，申請人欲於TW申請案中保留或增加物之範疇的請求項，TIPO將視為未充分對應

50



例7-程序事項

- 文件齊備進入PPH程序，申請人是否會收到通知？

Ans: 若申請人所送申請文件齊備，TIPO不會另外發函通知申請人，會將此案件納入PPH審查程序加速審查

51



例8-程序事項

- 提起PPH時，是否需繳納規費？

Ans: 申請PPH無須繳納規費；但若提起PPH申請時，該專利申請案尚未公開，應於發明專利PPH審查申請書之「本案一併申請提早公開」欄位勾選，同時也需依規定繳交提早公開規費新台幣1000元

發明專利 PPH 審查申請書⁴¹

(本申請書格式、順序，請於任意變動，並記號部分請勿填寫)⁴²

申請案號： 案 由： 24714⁴³ 事務所或申請人案件編號：
(可免填)⁴⁴

公開編號：⁴⁵

☐ 本案一併申請提早公開(案由：24700)⁴⁶

(申請發明專利 PPH 審查，如尚未公開者，應一併申請提早公開並繳交規費。)⁴⁷

五、規費：共計新台幣 元整。⁴⁸

(申請發明專利 PPH 審查免繳規費，提早公開規費新台幣1000元。)⁴⁹

52



例9-程序事項

- 我欲提出PPH申請時，若我國申請案之所有請求項，因受專利法第49條主動修正之時間限制，以致無法同時修正成與美國核准請求項充分對應，試行計畫提到TIPO將會依職權電話通知補充、修正，請問我於提出PPH申請時是否需要先就未充分對應的申請專利範圍檢附申請專利範圍對應表？

Ans: 不需要；請勾選擬修正申請專利範圍，對應表待後續補充、修正時補送

☐ 4、申請專利範圍對應表。



擬修正申請專利範圍，對應表待後續補充、修正時補送。

53



例10-程序事項

- 我的TW申請案已經進入PPH加速審查程序，TIPO審查人員檢索到核駁引證文獻，我將修正申請專利範圍以克服核駁理由，請問PPH補充、修正時還需要檢送申請專利範圍對應表嗎？

Ans: 不需要；惟申請人仍應注意於修正時，所有請求項仍須充分對應到經USPTO審查達到可核准的請求項

54



例11-程序事項

- 我最近提出一PPH申請，我發現PPH申請書上的資料有填寫錯誤，我是否能夠主動修正該錯誤或要等待TIPO通知不符申請要件或文件不齊備後再修正？

Ans: 若PPH申請書內容有錯誤，申請人可以主動來文修正；來文請清楚註明係為“PPH”之來文

55



例12-程序事項

- 我於提出PPH加速審查時，因申請案尚未公開，故一併申請該案提早公開，但是因為私人因素，我要撤回PPH申請並撤回提早公開，可以嗎？

Ans: 申請人可以撤回PPH申請，而申請案將會以正常程序進行審查

提早公開申請之撤回，1. 關於案件之提早公開部分，若申請人之撤回申請到於時，本局尚未完成公開前審查與公開號編碼，申請案將不會被提早公開；但若申請人之撤回申請到於時，本局已完成公開前審查與公開號編碼，將無法避免申請案之提早公開；2. 關於提早公開規費部分，因申請人撤回申請非規費法第18、19條之退還規費事由，提早公開規費無法退費

56



例13-程序事項

- PPH與AEP兩者在審查進度上是否有所差異？

Ans: 因為PPH計畫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TIPO對於PPH計畫之審查進度會較為快速

57



PPH與AEP之比較

58

		AEP 事由1	PPH
對應外國專利局		不限 (經外國專利局實體審查而核准者)	美國專利商標局(USPTO)
申請時點		★ 初、再審查期間	發出首次審查意見通知函前
請求項之充分對應		★ 無要求	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USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項
OFF與OSF順序關係		★ 無要求	USPTO為OFF，TIPO為OSF
申請文件	申請書	✓	✓
	外國審查意見書(中譯本)	✓	所有審查意見書 (可請求TIPO自PAIR取得而無需檢送) ★△
	對應案申請專利範圍(中譯本)	✓	公告或核准申請專利範圍 (可請求TIPO自PAIR取得而無需檢送) ★△
	引證文獻	△	僅需檢送作為專利准、駁 判斷依據之引證文獻 專利文獻無需檢送 △
	申請專利範圍對應表	★△	僅需檢送作為專利准、駁 判斷依據之引證文獻 專利文獻無需檢送 非專利文獻必須檢送
加速審查規費		不需繳納規費	不需繳納規費
智慧局於文件齊備後 發出審查結果所需時間		6個月	★ 審理時效優於AEP
實施日期		98.1.1	100.9.1



PPH與AEP間申請注意事項

- 若TIPO審查後認為該案係不符PPH申請要件或文件不齊備，會通知申請人補正，於PPH申請案尚未符合要件前，該申請案仍於正常程序進行審查，申請人欲改使案件進入AEP加速審查程序，只要備具AEP申請相關文件，即可另行提出AEP申請，TIPO後續會將該申請案以AEP加速審查程序處理
- 若申請案已進入AEP審查程序，只要符合申請PPH要件，申請人可再提出PPH申請，則TIPO後續會將該申請案以PPH加速審查程序處理
- 申請人僅得就一種加速審查措施（PPH或AEP）提出申請，以便於本局行政系統管理由於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，除非申請人有其他意思表示，TIPO將僅處理PPH申請

60



以USPTO為申請局 之台美PPH 試行計畫

61



以USPTO為申請局之PPH試行計畫

- 以USPTO為申請局之台美PPH試行計畫內容，請參閱USPTO網頁：www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp
- 或e-mail PPHfeedback@uspto.gov



62



敬請指教

63