

台加專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)試行計畫

107年2月1日施行

依據PPH MOTTAINAI試行計畫若有專利申請案，其在先審查專利局(Office of Earlier Examination，簡稱OEE)，即加拿大智慧財產局(簡稱CIPO)已經有請求項經審查達到可核准者，申請人依據此試行計畫的簡易程序可提出PPH申請，使得後審查專利局(Office of Later Examination，簡稱OLE)，即我國智慧財產局(簡稱TIPO)的專利申請案得以進行加速審查。

TIPO和CIPO之PPH MOTTAINAI試行計畫於107年2月1日開始實施，並於110年1月31日截止。除非一方於計畫結束前告知另一方終止此計畫，台加雙方將於3年期滿後自動延續實施。另TIPO或CIPO亦可因超過審查負荷或其他因素，提早終止此計畫。

一、在TIPO提出PPH加速審查

專利申請人提出PPH加速審查，應填寫完整的PPH申請表格以及檢附相關文件。有關申請要件、應備文件及相關程序，請參閱以下說明，另亦可由TIPO網站- <http://www.tipo.gov.tw/pph> 取得相關申請表格。

二、申請要件

在TIPO提出PPH加速審查須具備以下要件：

(一) 提出PPH申請之我國申請案及其加拿大對應申請案須具有相同之國際上第一次申請之申請日(earliest date)。例如，我國申請案可為：

1. 一專利申請案，其係依據我國專利法第28條主張加拿大申請案為優先權基礎案(例如附件1的圖A、B、C及D)，或
2. 一專利申請案，其係依據我國專利法第28條主張專利合作條約(簡稱PCT)申請案為優先權基礎案，該PCT申請案指定加拿大且未曾主張優先權(例如附件1的圖E及F)。
3. 一專利申請案，其係為加拿大申請案依據加拿大專利法所主張之優先權基礎案(例如附件1的圖G、H和I)，或
4. 一專利申請案，其係與加拿大申請案主張相同之優先權基礎案(例如附件1的圖J及K)。

另應注意，PPH於新型專利及設計專利申請案，不適用之。

(二)加拿大對應申請案，至少應有一個或多個請求項，業由CIPO審查達到可核准之情形。

所謂請求項“審查達到可核准”，係指在最近一次審查意見書(簡稱OA)，CIPO審查人員若未敘明特定請求項具不予專利理由時，則表示該特定請求項達到可核准之情形，所述的OA的種類包含以下：

- (1)審查人員報告書(Examiner's Report)
- (2)最後通知(Final Action)

惟專利核准通知書(Notice of Allowance)僅指出核准請求項總項數，至於核准之請求項將可對應於最近一次修正本或核准公告專利之請求項。

(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CIPO審查達到可核准的一項或多項請求項。

所謂充分對應，係指我國申請案之所有請求項必須與加拿大申請案範圍相同，或所申請之請求項範圍較加拿大申請案之請求項更為限縮。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；所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之加拿大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CIPO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：加拿大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。

(四)我國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。

三、應備文件

在TIPO提出PPH加速審查須具備發明專利PPH申請書1份及下列文件。PPH申請書請見附件2。

(一) CIPO所核發加拿大對應申請案之所有OA影本及翻譯本

翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自 CIPO Canadian Patents Database系統¹取得所有檔案文件，因此申請人無需檢送CIPO所核發加拿大對應申請案之所有OA影本。惟當TIPO無法自CIPO Canadian Patents Database系統取得所有OA影本，得通知申請人檢送。

(二)經 CIPO 審查達到可核准之申請專利範圍影本及翻譯本

經CIPO審查達到可核准之申請專利範圍，可能是修正時提出或申請時即提出者，亦可能是CIPO之專利公告本。

翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自 CIPO Canadian Patents Database系統取得所有檔案文件，因此申請人無需檢送經CIPO審查達到可核准之申請專利範圍影本。惟當TIPO無法自 CIPO Canadian Patents Database系統取得申請專利範圍影本，得通知申請人檢送。

(三) CIPO 審查人員曾引用作為專利准、駁判斷依據之所有引證文獻

若引證文獻屬專利文獻，原則上，TIPO可自行取得該專利文獻，申請人無需檢送；若引證文獻屬非專利文獻時，則申請人必須檢送。引證文獻無須檢送中譯本。

(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CIPO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，尚須藉由修正才能充分對應於經CIPO審查達到可核准之申請專利範圍時，申請人應於提出PPH申請時同時修正其申請專利範圍，以符合充分對應之條件。

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。申請專利範圍對應表請見附件3。

四、在 TIPO 提出 PPH 加速審查之程序

申請人首先必須填寫PPH審查申請書，且依據本計畫檢送相關文件。若符合申請要件，TIPO將會進一步處理相關加速審查程序。TIPO審查後倘認為該案不符PPH申請要件或文件不齊備時，會通知申請人

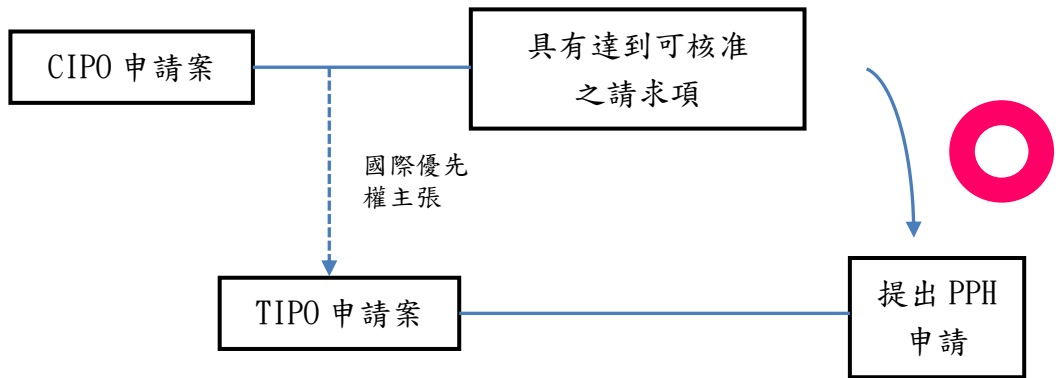
¹ <http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html>

補正。當申請案未符合本計畫要求時，該申請案將以正常程序進行審查。

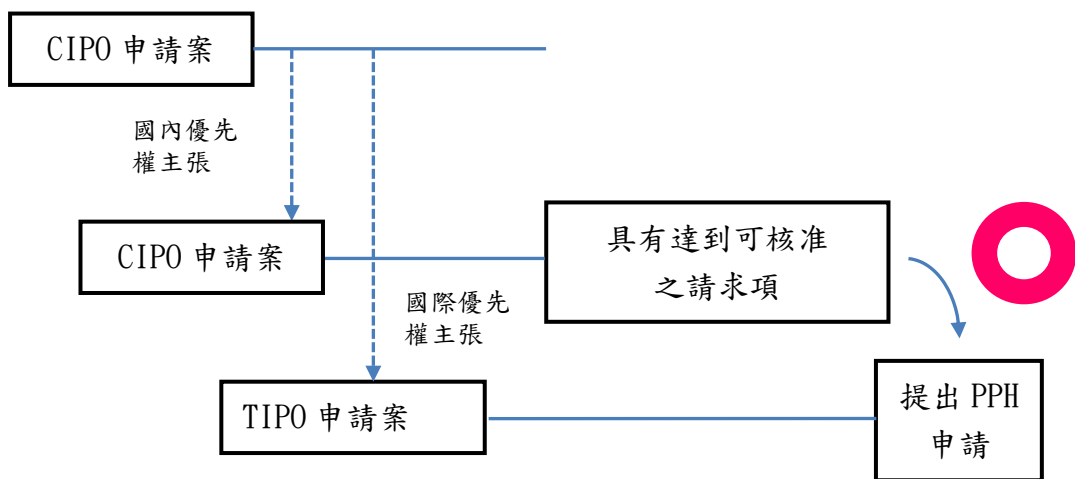
有關PPH申請案申請人於申請時及後續所提出之修正來文必須使用PPH計畫專用之修正申請書(見附件4)，至於其他審查相關文件，亦必須清楚載明係屬PPH申請案，以確保TIPO能夠迅速且正確地進行加速審查程序。

附件 1

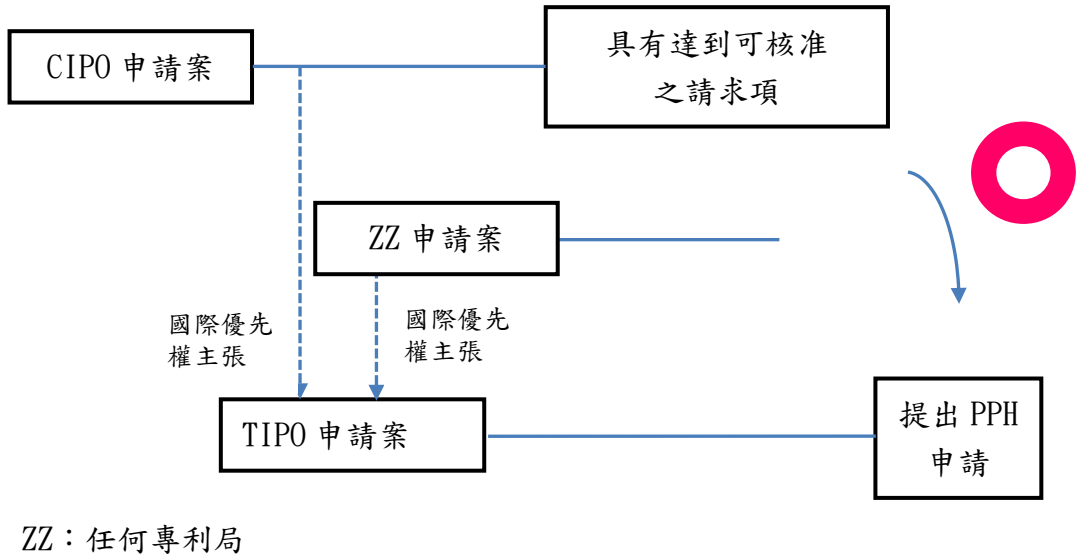
A. 符合要件(一) 1. 的情形



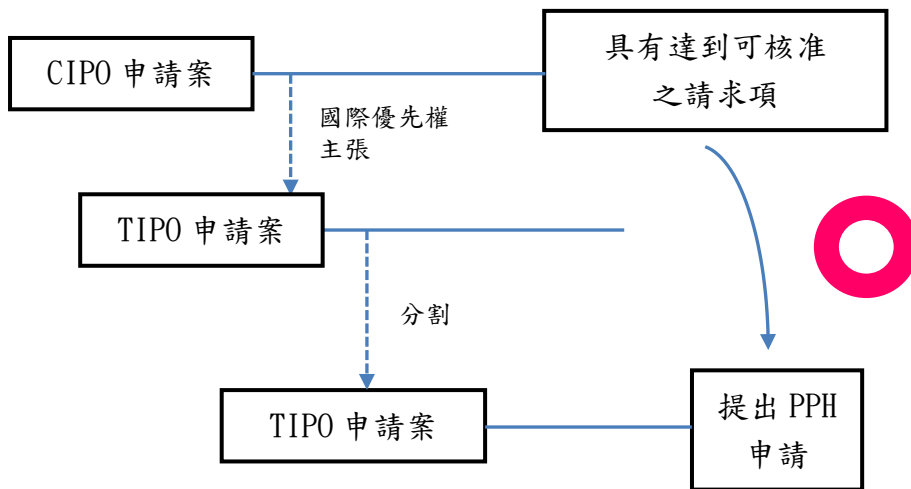
B. 符合要件(一) 1. 的情形



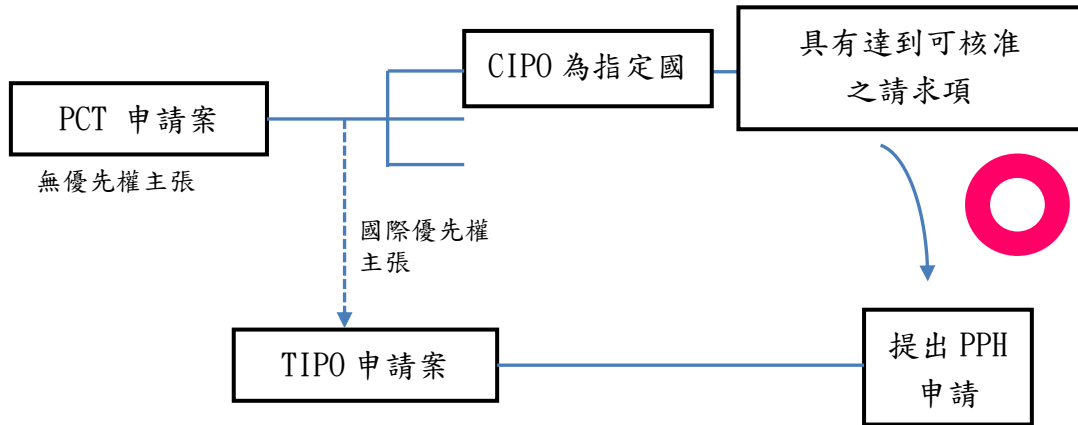
C. 符合要件(一) 1.的情形



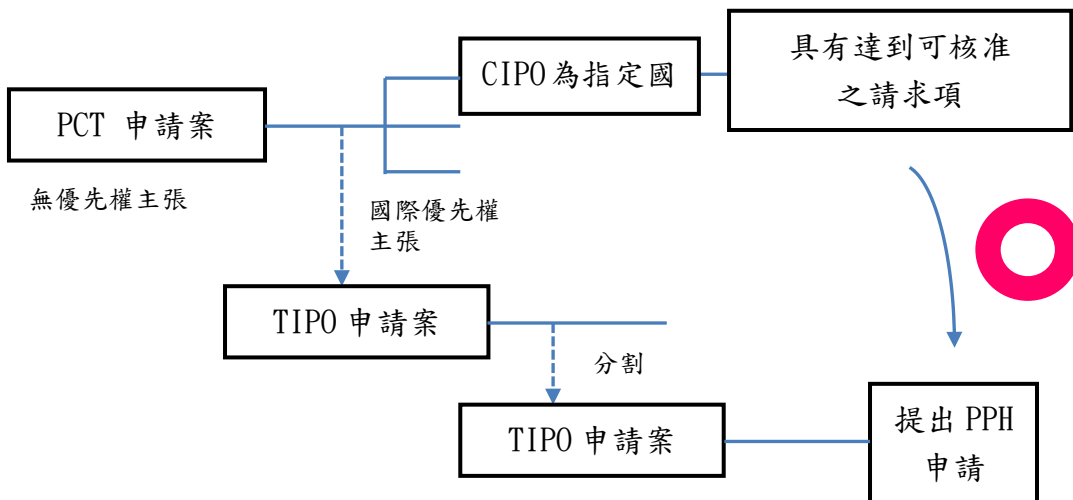
D. 分割案符合要件(一) 1.的情形



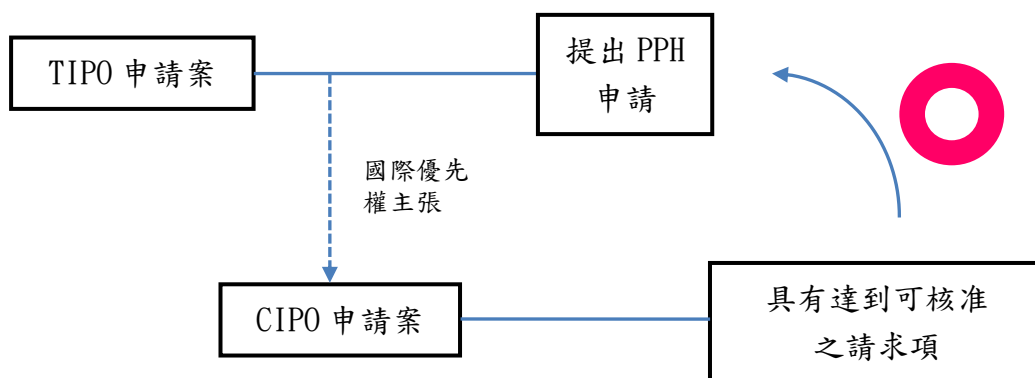
E. 符合要件(一) 2.的情形



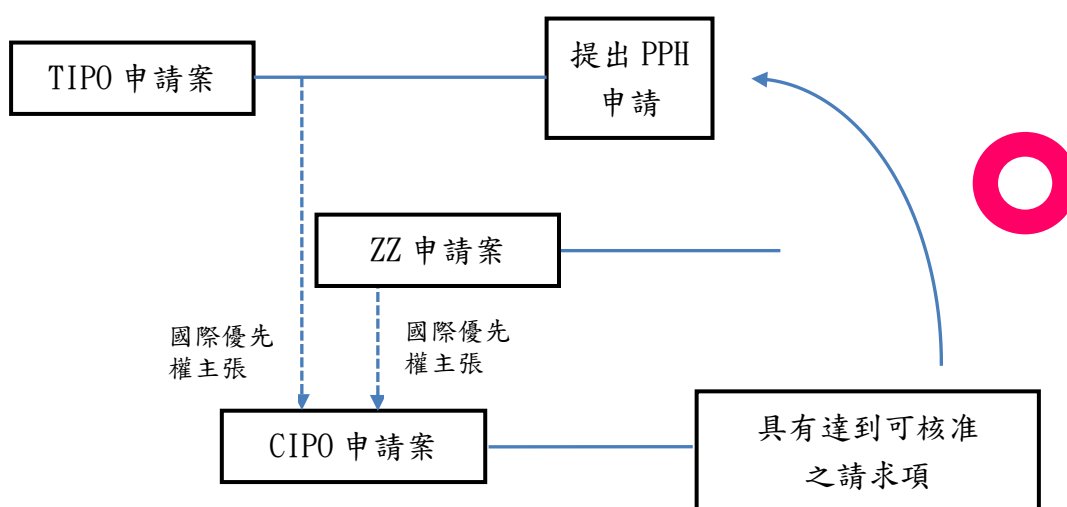
F. 分割案符合要件(一) 2.的情形



G. 符合要件(一) 3. 的情形

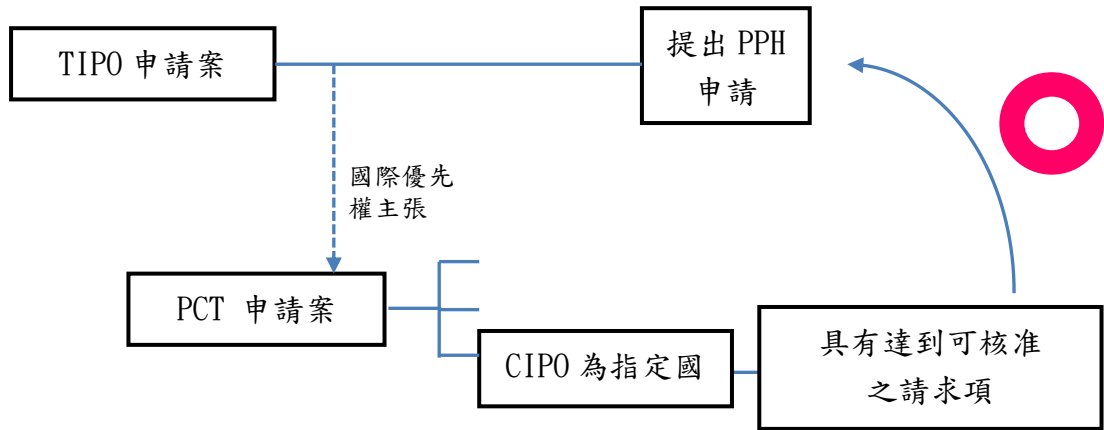


H. 符合要件(一) 3. 的情形

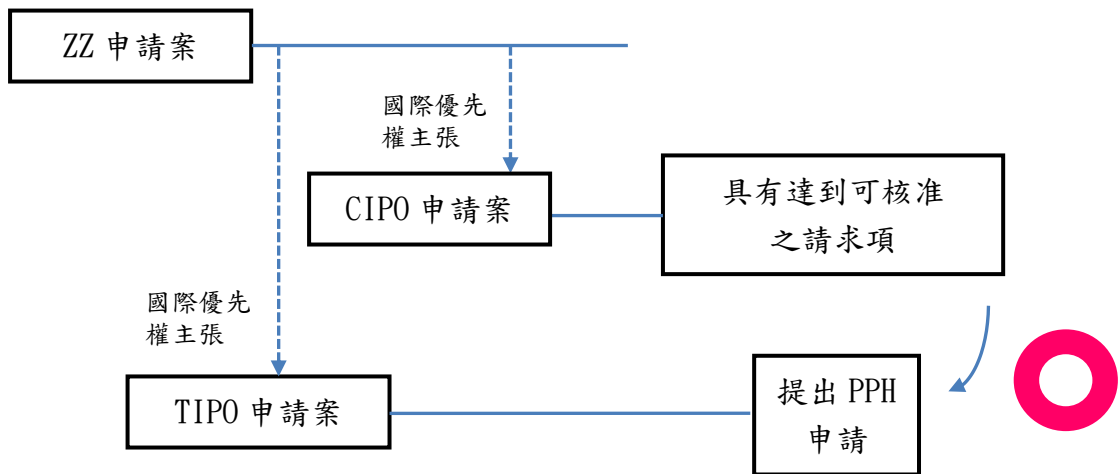


ZZ：任何專利局

I. 符合要件(一) 3.的情形

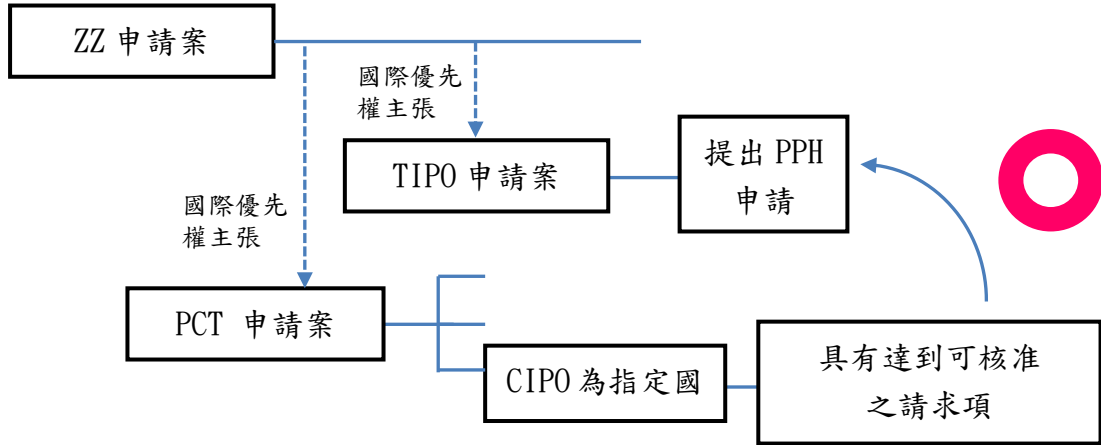


J. 符合要件(一) 4.的情形



ZZ：除了 TIPO 及 CIPPO 以外之任何專利局

K. 符合要件(一) 4. 的情形



ZZ：除了 TIPO 及 CIPPO 以外之任何專利局

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

一併申請 PPH 修正 一併申請誤譯訂正

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，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須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：

姓名： 姓： 名：

Last
name

First
name

(簽章)

名稱： (中文)

(英文)

(簽章)

代表人：(中文)

(英文)

(簽章)

地址： (中文)

(英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID：

姓名：

(簽章)

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

三、對應之美國日本西班牙韓國波蘭
加拿大申請案：

【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】

1.

四、附送書件:

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認所檢附之說明書、申請專利範圍、圖式、修正說明書、修正理由書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、所有審查意見書影本(含中譯本或英譯本)。

1-1 審查意見書請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)。

1-2 審查意見書及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

1-3 審查意見書請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。
(勾選此項時，仍應檢附審查意見書之翻譯本)

1-4 審查意見書及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

1-5 審查意見書請經由 PPO Publication Server 系統取得(台波 PPH)。
(勾選此項時，仍應檢附審查意見書之翻譯本)

1-6 審查意見書請經由 CIPO Canadian Patents Database 系統取得(台加 PPH)。

文件名稱	日期
------	----

- 2、審查達到可核准之申請專利範圍影本(含中譯本或英譯本)。
- 2-1 申請專利範圍請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)
- 2-2 申請專利範圍及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。
- 2-3 申請專利範圍請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。(勾選此項時，仍應檢附申請專利範圍之翻譯本)
- 2-4 申請專利範圍及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。
- 2-5 申請專利範圍請經由 PPO Publication Server 系統取得(台波 PPH)。(勾選此項時，仍應檢附申請專利範圍之翻譯本)
- 2-6 申請專利範圍請經由 CIPO Canadian Patents Database 系統取得(台加 PPH)。

文件名稱	日期

- 3、引用作為專利准、駁判斷依據之引證文獻。
(※引證文獻屬專利文獻無需檢送。)
- 4、申請專利範圍對應表。
- 5、其他有利於本局 PPH 審查之文件。(請敘明)
- 6、發明專利 PPH 修正申請書。(發明專利 PPH 修正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利 PPH 審查申請書」而不須重複填寫。)
- 7、專利誤譯訂正申請書。(專利誤譯訂正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利 PPH 審查申請書」而不須重複填寫。)

發明專利 PPH 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、發明名稱：(中文/英文)

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，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除)

(第 1 申請人)

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：

姓名： 姓： 名：

Last
name

First
name

(簽章)

名稱： (中文)

(英文)

(簽章)

代表人：(中文)

(英文)

(簽章)

地址： (中文)

(英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID：

姓名： 姓： 名：

(簽章)

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

三、修正事項：

(請於所勾選修正說明事項之後，敘明修正理由或說明，如字數過多者，請另以 A4 紙張直式橫書繕打，以附件標示並備具一式 1 份，俾利審查。)

說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：

申請專利範圍修正之請求項及修正理由：

(99 年 1 月 1 日起提出之發明申請案，請再填寫 * 申請專利範圍請求項及規費之說明)

圖式修正之圖號及修正理由：

其他說明事項如附件：

四、附送書件：(不須填寫的部分可自行刪除)

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之修正說明書、修正申請專利範圍、修正圖式、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、本發明專利 PPH 修正申請書 1 份。

2、發明專利修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁 1 份。(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)

(如為刪除原說明書內容者，應劃線貫穿於刪除之文字上；如為增加說明書內容者，應劃線於新增文字下方。各次修正應劃線註記之部分，均以原說明書為基礎；申請專利範圍之請求項項次改變者，其後之項次均應調整)

3、發明專利修正後無劃線之說明書或申請專利範圍或圖式替換頁各 1 份。

4、委任書 1 份。

- 5、申復書一式 1 份。
- 6、申請專利範圍對應表 1 份。
- 7、其他：

* 申請專利範圍請求項及規費之說明：

(本欄位僅為 99 年 1 月 1 日起提出之發明專利申請案適用。)

(一) 申請案發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：

本案已提出實體審查申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。

本案已提出實體審查申請，本次有新增或刪除請求項者：

新增 () 項，刪除 () 項，修正後共計 () 項。

本次應 加收或 退還規費共計新台幣 () 元整。

(二) 申請案發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：

本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。

本次有新增請求項者：

新增 () 項與修正前合計共 () 項。

本次應加收規費共計新台幣 () 元整。