

台西專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫

105年4月15日修正施行

PPH MOTTAINAI計畫為增強型之專利審查高速公路(PPH)計畫，其放寬了原本PPH的適用限制，將不限制僅有第一申請局(Office of First Filing，簡稱OFF)的檢索與審查結果才可為第二申請局(Office of Second Filing，簡稱OSF)所參考，即只要是相互簽訂PPH MOTTAINAI計畫之其中之一專利局先有審查結果，申請人均得以利用之，向另一局提出加速審查申請。

依據本計畫若有專利申請案，其在先審查專利局(Office of Earlier Examination，簡稱OEE)，即西班牙專利商標局(簡稱SPTO)已經有請求項經審查達到可核准者，申請人依據此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SPTO之PPH MOTTAINAI計畫於105年4月15日開始實施，並於108年4月14日截止。除非一方於計畫結束前至少2個月告知另一方終止此計畫，台西雙方將於3年期滿後自動延續實施。

一、在TIPO提出PPH加速審查

專利申請人向TIPO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西班牙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條主張西班牙申請案為優先權基礎案(例如附件1的圖A、B及C)，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)申請案並指定西班牙為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權(例如附件1的圖D及E)，或

3. 一專利申請案，其係為西班牙申請案依據西班牙專利法所主張之優先權基礎案(例如附件1的圖F、G和H)，或
4. 一專利申請案，其係與西班牙申請案主張相同之優先權基礎案(例如附件1的圖I、J及K)。

當我國申請案中主張數個西班牙或PCT申請案作為優先權基礎案，或申請案屬於上述1.至4.申請案的分割案，亦屬適格之我國申請案。另應注意，PPH計畫於新型專利及設計專利申請案，不適用之。

(二)西班牙對應申請案，至少應有一個或多個請求項，業由SPTO審查達到可核准之情形，所謂達到可核准之態樣。

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)明確地指出可核准的請求項。

(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SPTO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西班牙申請案範圍相同，或所申請之請求項範圍較西班牙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，係指將對應之西班牙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SPTO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：西班牙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

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) SPTO 所核發西班牙對應申請案之所有 OA 影本及翻譯本

翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自SPTO Expedientes

Digitalizados系統¹取得所有檔案文件，因此申請人無需檢送SPTO所核發西班牙對應申請案之所有OA影本。惟當TIPO無法自SPTO Expedientes Digitalizados系統取得所有OA影本時，得通知申請人檢送。然而，由於SPTO Expedientes Digitalizados系統並未提供翻譯功能，故申請人須檢送西班牙對應申請案之所有OA之翻譯本。

(二)經 SPTO 審查達到可核准之申請專利範圍影本及翻譯本

經SPTO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SPTO之專利公告本。

翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自SPTO Expedientes Digitalizados系統取得所有檔案文件，因此申請人無需檢送經SPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本。惟當TIPO無法自SPTO Expedientes Digitalizados系統取得申請專利範圍影本時，得通知申請人檢送。然而，由於SPTO Expedientes Digitalizados系統並未提供翻譯功能，故申請人須檢送經SPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本之翻譯本。

(三) SPTO 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。

引證文獻無需檢送中譯本。

(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SPTO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SPTO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。

¹ <http://archivoenlinea.oepm.es/register/regviewer?lng=en>

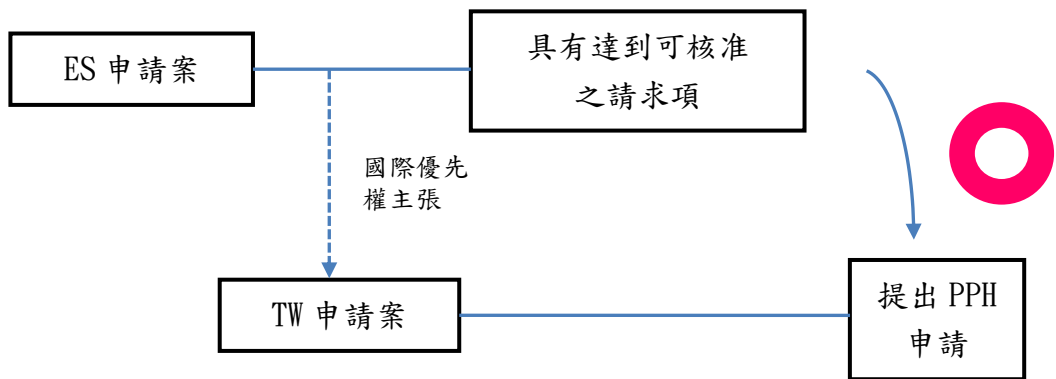
四、TIPO PPH 計畫程序

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。

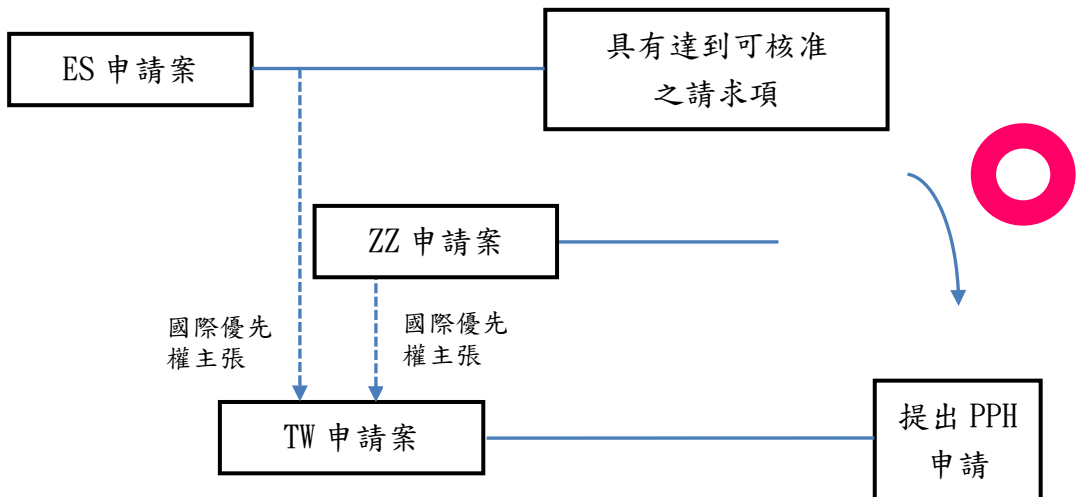
有關PPH申請案申請人於申請時及後續所提出之修正來文必須使用PPH計畫專用之修正申請書(見附件4)，至於其他審查相關文件，亦必須清楚載明係屬PPH申請案，以確保TIPO能夠迅速且正確地進行加速審查程序。

附件 1

A. 符合要件(一) 1. 的情形

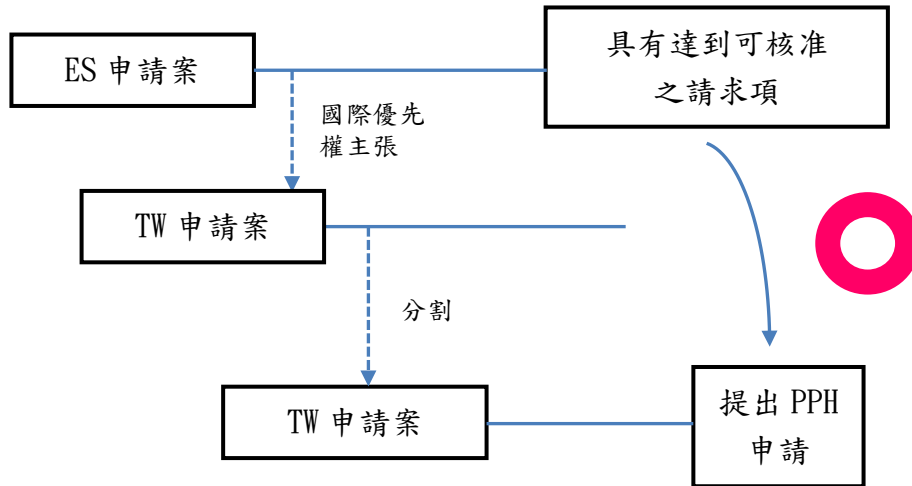


B. 符合要件(一) 1. 的情形

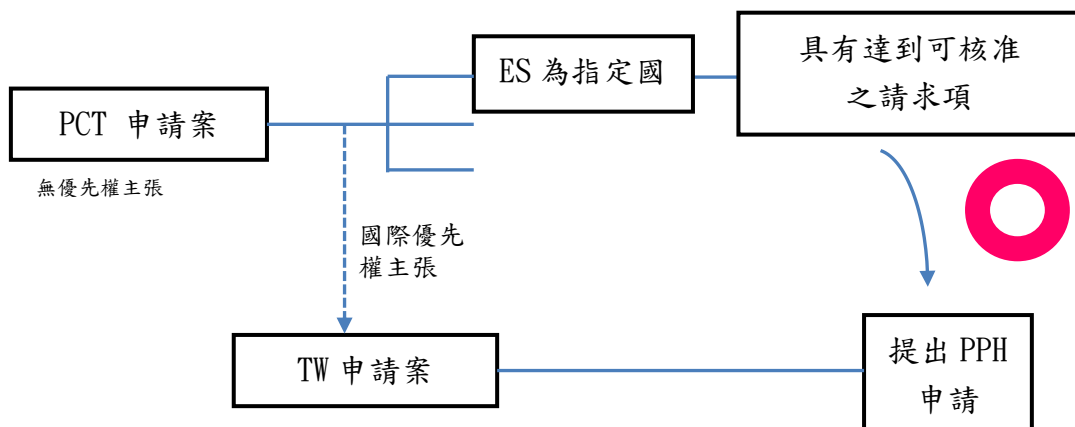


ZZ：任何專利局

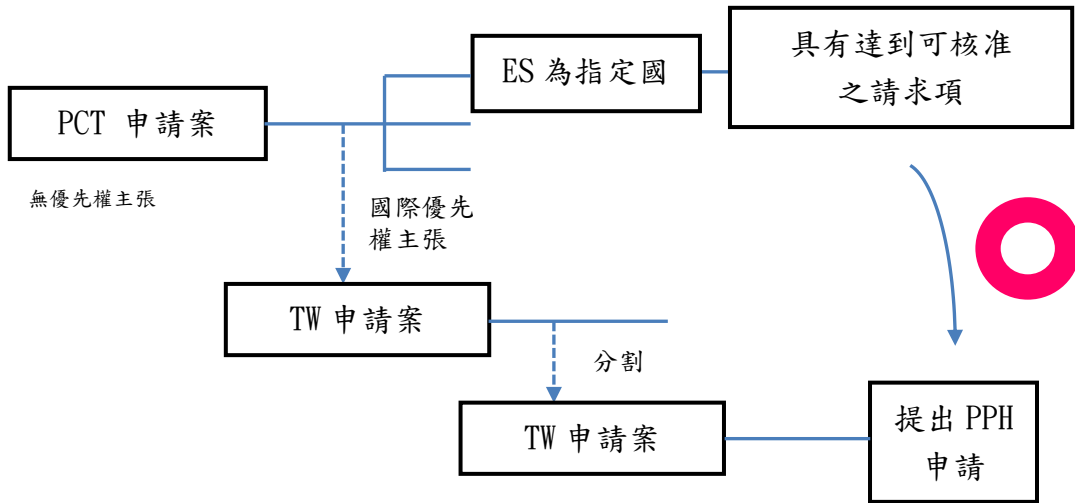
C. 分割案符合要件(一) 1.的情形



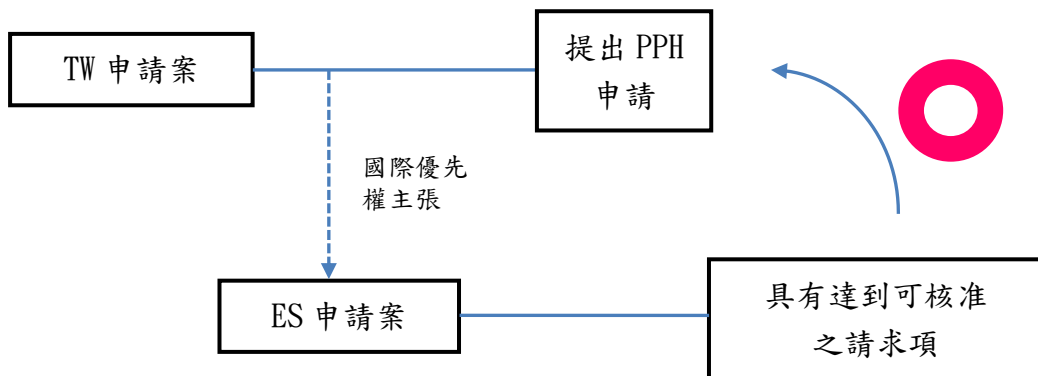
D. 符合要件(一) 2.的情形



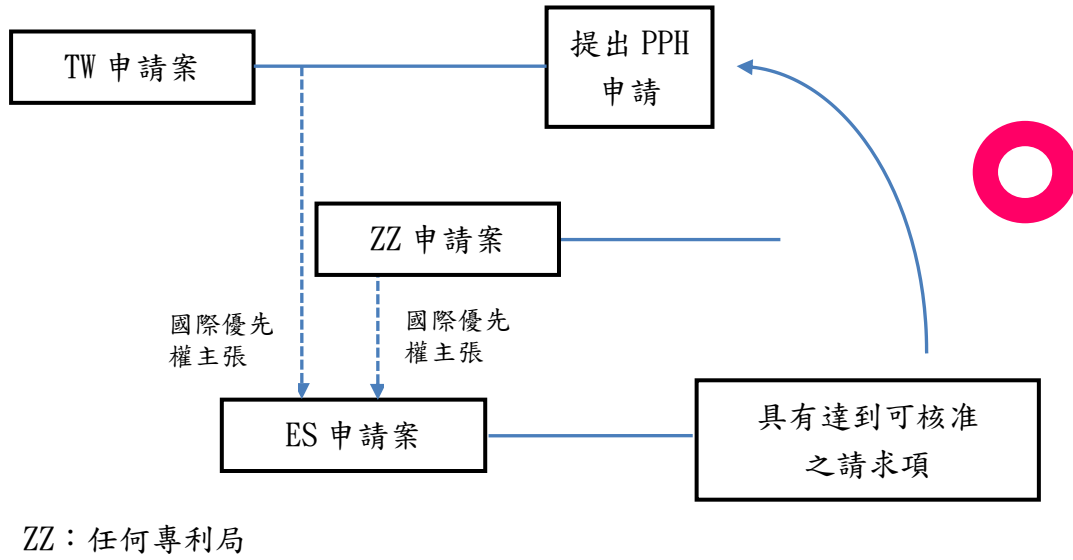
E. 分割案符合要件(一) 2.的情形



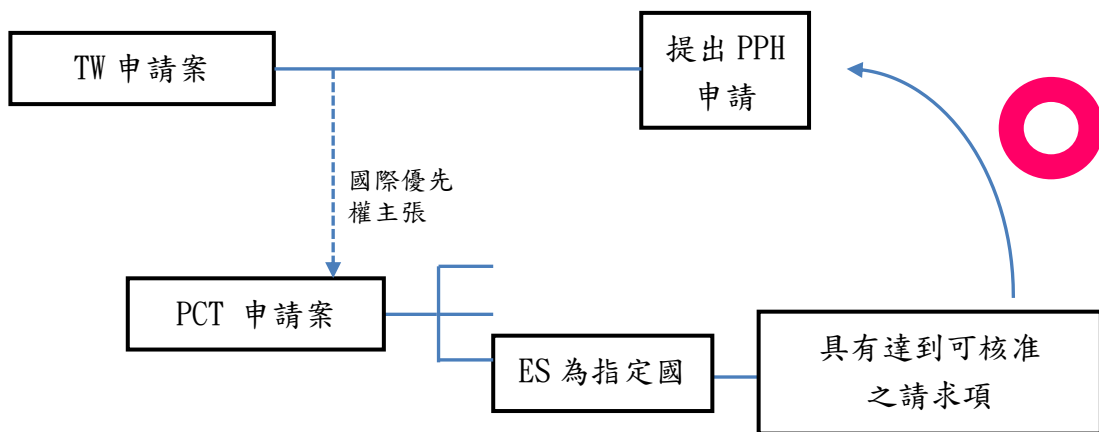
F. 符合要件(一) 3.的情形



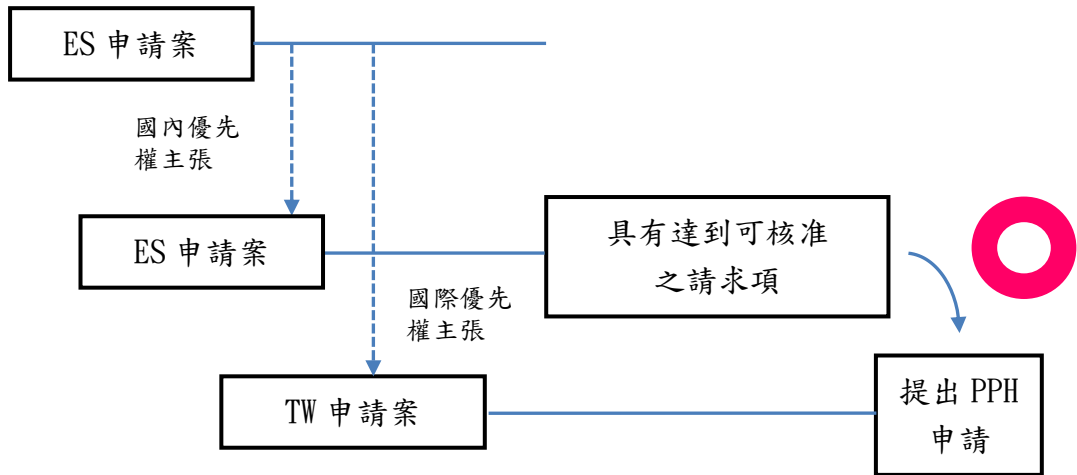
G. 符合要件(一) 3. 的情形



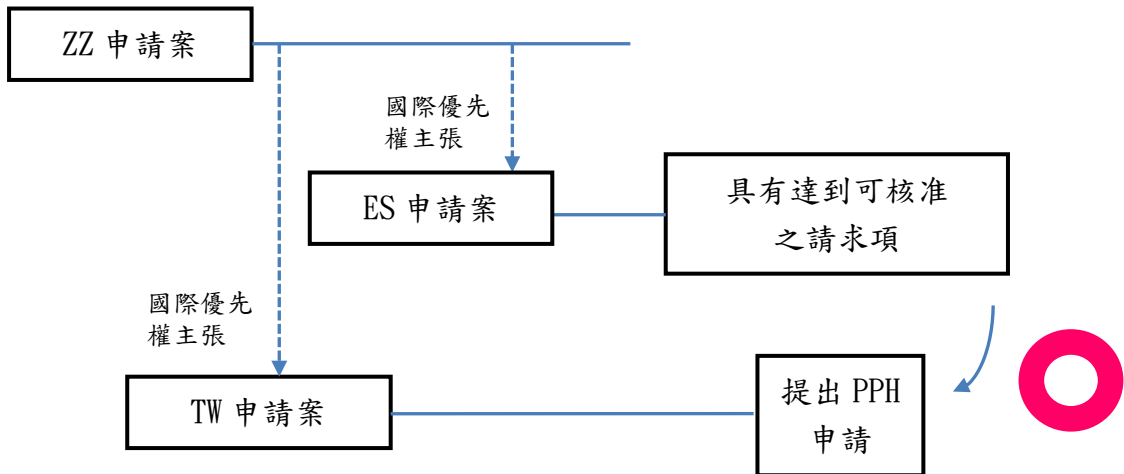
H. 符合要件(一) 3. 的情形



I. 符合要件(一)4.的情形

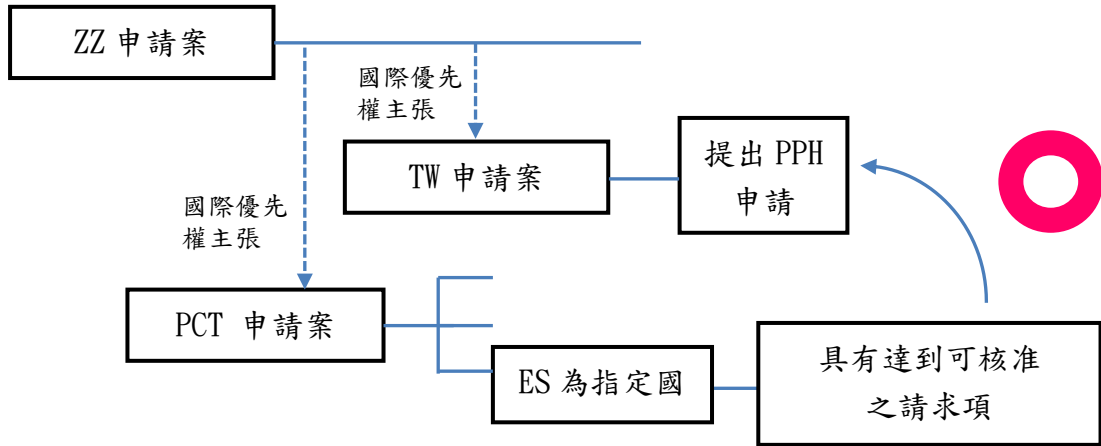


J. 符合要件(一)4.的情形



ZZ：除了 TIPO 及 SPTO 以外之任何專利局

K. 符合要件(一) 4. 的情形



ZZ：除了 TIPO 及 SPTO 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)。

文件名稱	日期

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

文件名稱	日期

--	--

- 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)

文件名稱	日期

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

文件名稱	日期

- 2-2 申請專利範圍及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

文件名稱	日期

- 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)

文件名稱	日期

- 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)。

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。)

附件 3

申請專利範圍對應表

第 號申請案 申請專利範圍	對應之外國申請案經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

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 2 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項號及修正理由：

(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、發明專利 PPH 修正申請書一式 2 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一式 2 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(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份)；如修正後致原說明書或申請專利範圍或圖式頁數不連續者，應檢附修正後之全份

說明書或申請專利範圍或圖式(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份)(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

- 4、委任書 1 份。
- 5、申復書一式 2 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，修正後共計 () 項。

本次應加收規費共計新台幣 () 元整。