

台美專利審查高速公路(PPH)計畫

105年4月1日修正施行

專利審查高速公路(簡稱PPH)制度，係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局(Office of First Filing，簡稱OFF)經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局(Office of Second Filing，簡稱OSF) 相關資料，使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果，進而加速該案件之審查。

自100年9月1日起我國智慧財產局(簡稱TIPO)和美國專利商標局(簡稱USPTO)開始實施PPH試行計畫，試辦1年期滿後，經評估此計畫成效優異，不僅使申請人能藉此計畫快速取得專利，同時也減少OSF的重複行政成本，故台美雙方協議推動此計畫為永久性合作計畫，並自101年9月1日起正式實施，此計畫之詳細內容後續亦可因PPH之發展而有所修正。

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)適格之我國申請案：

1. 一專利申請案，其係依據我國專利法第28條主張美國申請案為優先權基礎案(例如附件1的圖A及B)，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)申請案並指定美國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權(例如附件1的圖C)。

當我國申請案，其主張數個美國或PCT申請案作為優先權基礎案(例如附件1的圖D、E)，或申請案屬於上述1.和2.申請案的分割案(例如附件1的圖F、G)，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)美國對應申請案，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（例示見附件 2）：

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有限定條件，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（簡稱 OA）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 OA 之核駁事由則可核准”。

(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 USPTO 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美國申請案範圍相同，或所申請之請求項範圍較美國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，係指將對應之美國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。

(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 3。

(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。另應注意，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皆必須檢送。上述 OA 無須檢送中譯本。

(二)經 USPTO 審查達到可核准之申請專利範圍影本

USPTO 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 USPTO 之專利公告本。

申請人應於提出 PPH 申請時，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。

經審查達到可核准之申請專利範圍，並無需檢送中譯本。惟申請人亦得自行檢送，以作為本局審查參考。

(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均應檢送。若引證文獻屬專利文獻，原則上，TIPO 可自行取得該專利文獻，申請人無須檢送，惟當 TIPO 向申請人通知無法取得時，則申請人必須再行檢送。另外，若引證文獻屬非專利文獻時，則申請人必須檢送。

以上引證文獻無須檢送中譯本。但 TIPO 審查人員認為必要

時，得通知申請人檢送。

(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 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，尚須藉由修正才能充分對應於 USPTO 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要求。申請專利範圍對應表見附件 4。

若對應之美國專利申請案尚未公開，使 TIPO 無法經由 USPTO Public PAIR 系統取得申請檔案時，申請人應提供前述相關文件。若相同的文件曾於先前申請程序中提出，申請人得僅引述先前申請，無須重複檢送文件。

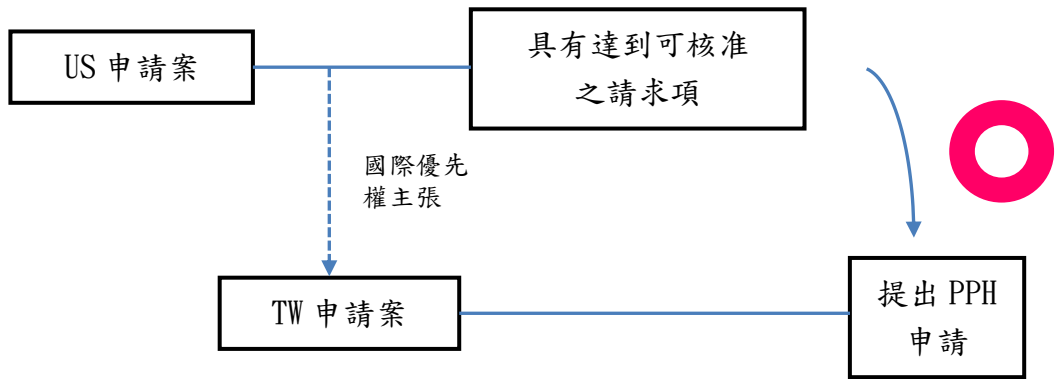
四、TIPO PPH 計畫程序

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。

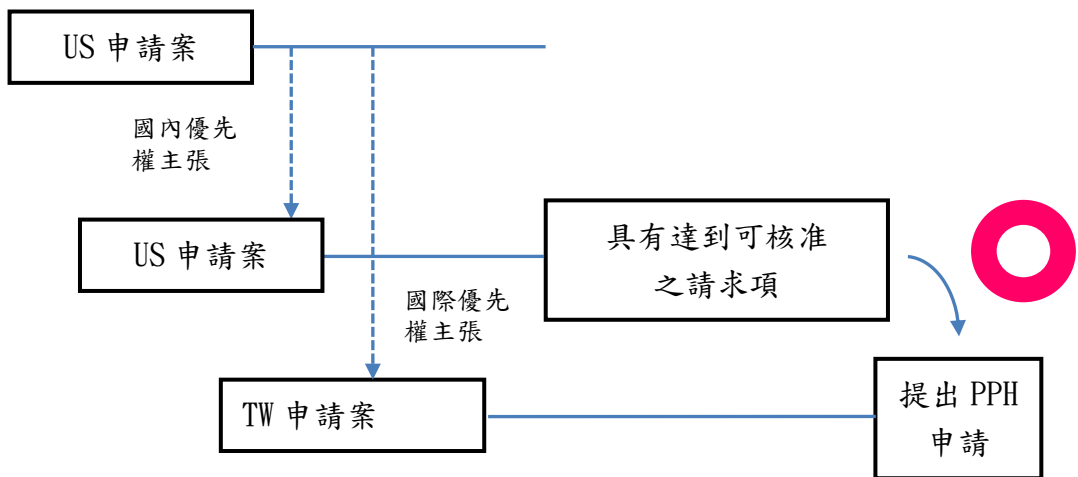
有關 PPH 申請案申請人於申請時及後續所提出之修正來文必須使用 PPH 計畫專用之修正申請書(見附件 5)，至於其他審查相關文件，亦必須清楚載明係屬 PPH 申請案，以確保 TIPO 能夠迅速且正確地進行加速審查程序。

附件 1

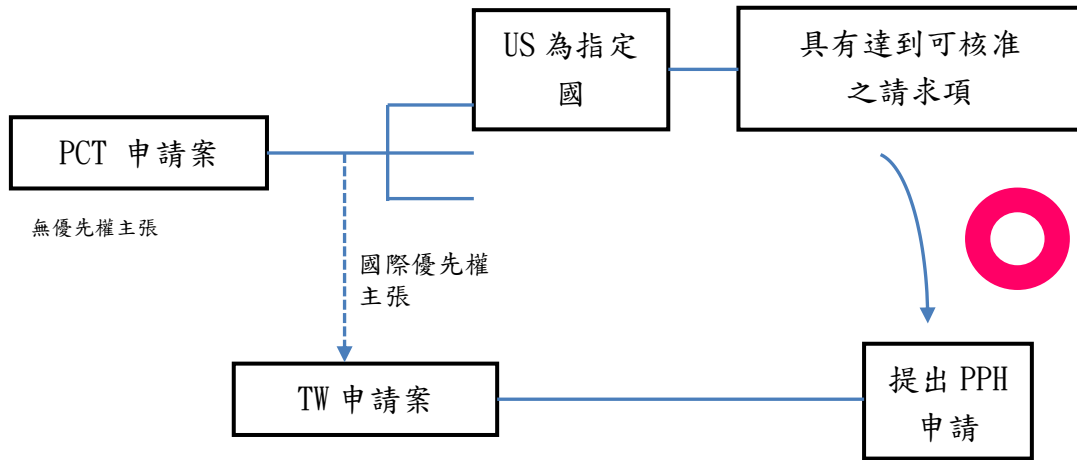
A. 符合要件(一) 1. 的情形



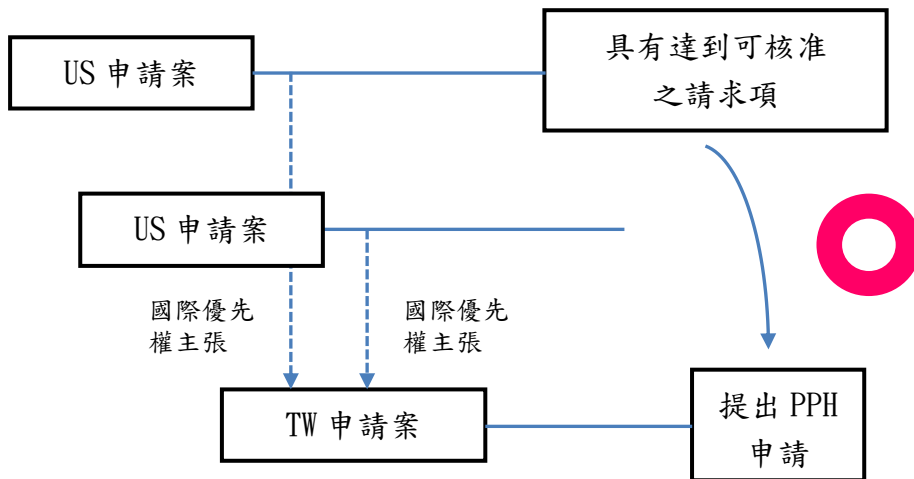
B. 符合要件(一) 1. 的情形



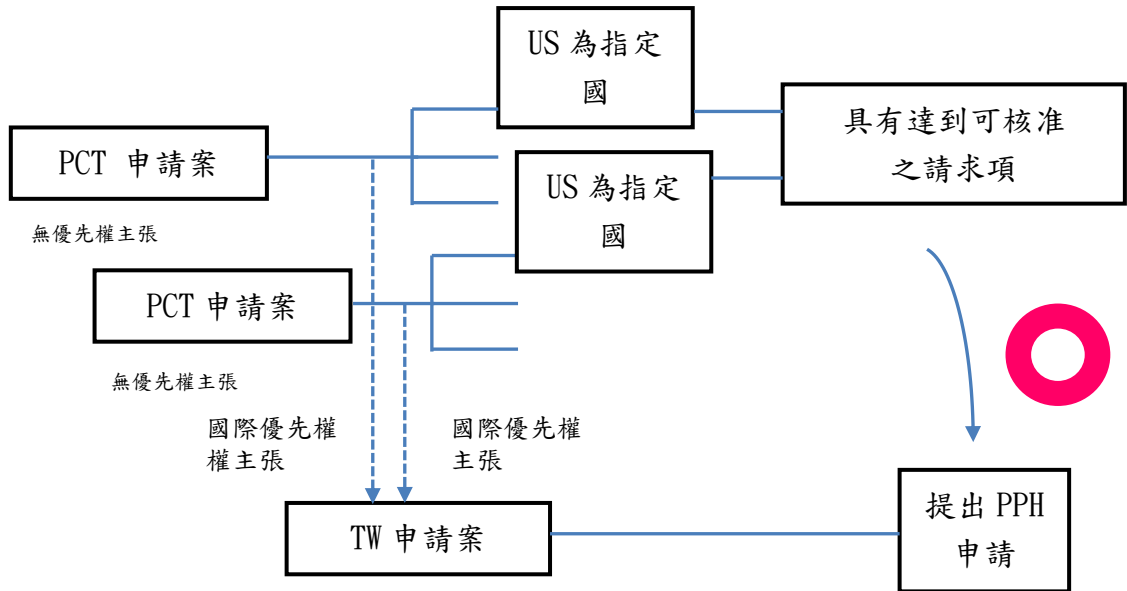
C. 符合要件(一) 2. 的情形



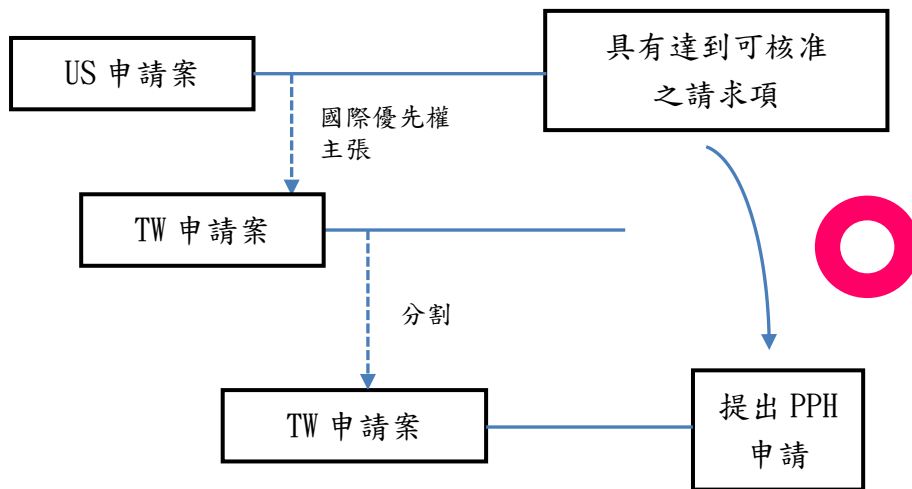
D. 符合要件(一) 1. 的情形



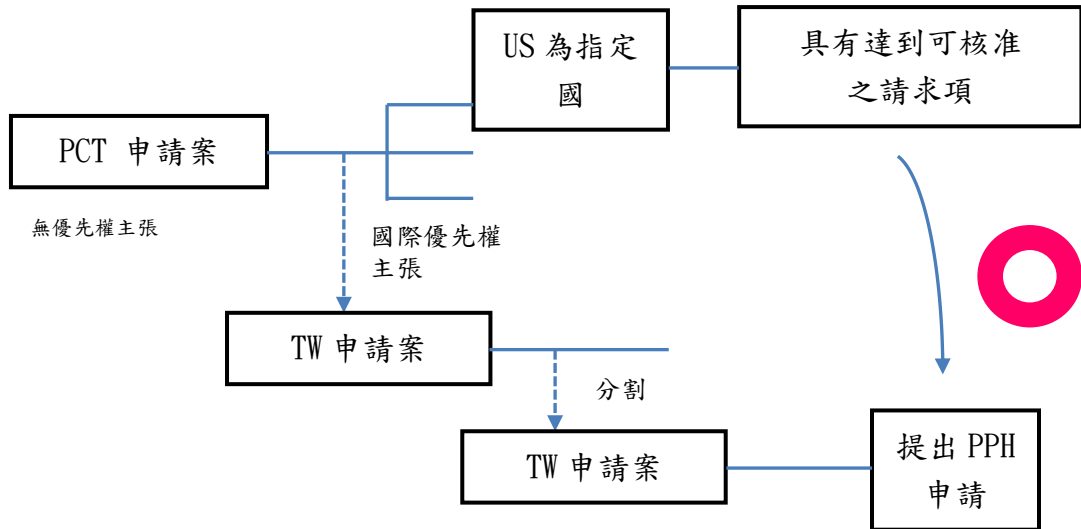
E. 符合要件(一)2.的情形



F. 分割案符合要件(一)1.的情形



G. 分割案符合要件(一) 2.的情形



附件 2

(1) “Notice of Allowability”中指出“The allowed claim(s) is/are ___”，即“核准項為___”。

Notice of Allowability	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	
<p>-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--</p> <p>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.</p> <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> This communication is responsive to <u>the amendment filed on 02/14/05.</u></p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/> <u>The allowed claim(s) is/are 1-3 and 5-30.</u></p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/> The drawings filed on <u>12/19/02</u> are accepted by the Examiner.</p>			

(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___”。

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	
<p>-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --</p> <p>Period for Reply</p> <p>A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE <u>3</u> MONTH(S) FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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).</p> <p>Status</p> <p>1) <input checked="" type="checkbox"/> Responsive to communication(s) filed on <u>06/25/04.</u></p> <p>2a) <input checked="" type="checkbox"/> This action is FINAL. 2b) <input type="checkbox"/> This action is non-final.</p> <p>3) <input type="checkbox"/> 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.</p> <p>Disposition of Claims</p> <p>4) <input checked="" type="checkbox"/> Claim(s) <u>1-3 and 6-30</u> is/are pending in the application.</p> <p>4a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration.</p> <p>5) <input checked="" type="checkbox"/> <u>Claim(s) 1-3 and 13-30</u> is/are allowed.</p> <p>6) <input checked="" type="checkbox"/> Claim(s) <u>6-12</u> is/are rejected.</p> <p>7) <input checked="" type="checkbox"/> Claim(s) <u>5</u> is/are objected to.</p> <p>8) <input type="checkbox"/> Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.</p>			

(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 *Ex parte Quayle*, 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.

(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.

- 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 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 *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.

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 審查意見書請及英譯本經由 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 4

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 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(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 () 項與修正前合計共 () 項。

本次應加收規費共計新台幣 () 元整。