

## 台美專利審查高速公路(PPH)試行計畫 說明會各界意見及本局回應彙整表

彙整日期：100年9月5日

編號	各界意見	本局回應
1	申請人撤回 PPH 申請時，先前為申請 PPH 使符合充分對應要件所作之補充、修正，是否有視為一併撤回之效果？	本局收到申請人撤回 PPH 申請，僅會將該案件依申請人請求回到正常案件排序，並不會自動將其補充、修正視為一併撤回，若申請人欲撤回先前之補充、修正，必須於申請撤回 PPH 函中明確敘明。
2	申請人撤回 PPH 申請後，是否會收到智慧局通知？	由於本局對於撤回 PPH 申請並無不准之情事，申請人聲明撤回 PPH 申請後，本局即將該申請案回歸於正常案件排序進行審查，不會發文通知。
3	可否將我國申請案所對應之複數美國核准對應案一併送至智慧局申請 PPH，而可避免分割？	因為我國申請案必須尚未發出首次審查意見通知函，才能符合 PPH 申請要件，原則上建議申請人於一美國對應案核准後立即提出申請。惟若申請人尚有其他考量因素，當然得自行決定提出 PPH 申請的時機。 PPH 計畫中允許我國申請案對應於複數美國優先權基礎案，因此並未排除我國申請案係對應於複數美國核准案之態樣。
4	PPH 申請要件中所謂「尚未發出首次審查意見通知函」，其時間點之計算是指「收到審查意見通知函的時間點」或「發出審查意見通知函的時間點」？	PPH 申請要件中所謂「尚未發出首次審查意見通知函」，其時間點之計算是指申請人提出 PPH 申請前，本局尚未發出審查意見通知函，若是提出 PPH 申請與發出審查意見為同一日，則會從寬接受 PPH 申請。

5	<p>若於智慧局審定前，申請人雖接獲 USPTO 對 PPH 申請案之事後認為不准專利的 OA，但並未將 OA 檢送至智慧局，是否未來對申請案有不利影響？</p>	<p>由於申請案於進入 PPH 審查程序後至最終審定前，仍有一時間落差，因此本局採納美方建議而加入要求申請人檢送 USPTO 對 PPH 申請案之逆轉可專利性的 OA 之規定。由於 PPH 非屬專利法規定，若申請人未依規定檢送該 OA，並無法給予任何行政處分，然而因該資料對專利審查判斷具重要參考價值，仍建議申請人依據規定檢送。</p>
6	<p>PPH 申請案是否仍會進行新穎性與進步性的檢索與審查？</p>	<p>PPH 申請案仍須經由本局審查人員依據我國專利法規定進行檢索與實質審查，始能獲准專利。</p>
7	<p>智慧局對於以我國為第一申請局之加速審查方案有無相關規畫？</p>	<p>本局體認我國申請人多以我國做第一申請局，而後再到美國提出申請，又鑒於目前本局平均審查速度較 USPTO 慢，所以刻正規劃另一個可以我國為第一申請局之加速審查方案，惟考量機制公平性等問題，該方案目前尚有難度，本局將持續對此問題進行研究，俟有具體方案時，再提出與大家討論。</p>
8	<p>台美專利審查高速公路(PPH)試行計畫的內容，以 TIPO 為申請局和以 USPTO 為申請局之計畫內容，在請求項「充分對應」規定上，美方為何並未准許更為限縮的請求項？</p>	<p>PPH 制度雖具有相同的架構原則，但各國於實務上仍存些微作法差異。USPTO 對充分對應要件採取較嚴格的認定，本局認為該嚴格的認定方式在實務上會造成困擾，不利於申請人的後續申復、修正，因此考量現況，本局對充分對應要件採取較 USPTO 寬鬆的認定。</p>