MEVRO 国際特許事務所

利用台灣經濟部智慧財產局審查結果之專利審查高速公路

日本國特許廳（JPO）與台灣經濟部智慧財產局（TIPO）之間專利審查高速公路計畫

向日本國特許廳提出申請之程序（暫譯）

申請人可依以台灣申請案為基礎之日台間專利審查高速公路（以下稱「PPH」）計畫，對於符合以下申請要件之向日本國特許廳提出之申請案（以下稱「本申請案」），辦理包括提交相關文件在內之規定程序，以申請早期審查。

申請 PPH 計畫時，申請人應依日本國特許廳「早期審查・審理指南」所示程序，向日本國特許廳提交「早期審査に関する事情説明書」（關於早期審查之事由說明書）。於本專利審查高速公路計畫下，得省略該「關於早期審查之事由說明書」中「2. 先前技術之揭露及對比說明」之記載。

本 PPH 計畫自 2020 年 5 月 1 日起正式實施。

1. 申請要件

（a）申請 PPH 之日本申請案及其對應之台灣申請案，其優先日或申請日中最早之日期必須相同。

例如，本申請案（亦包括 PCT 申請之日本國內移行申請案）屬於下列任一情形：

Case I：以台灣申請案為基礎，依日本特許法第 43 條之 2 主張有效優先權之申請案（參照附件圖 A、B、C、D 及 E）；

Case II：作為台灣申請案依台灣專利法第 28 條主張有效優先權之基礎申請案（參照附件圖 F）；或

Case III：與台灣申請案具有同一優先權基礎申請案之申請案（參照附件圖 G 及 H）。

（b）存在相對應之台灣申請案，且該台灣申請案已具有一項或多項被判斷為具可專利性之請求項。

即使該申請案尚未取得核准審定，只要 TIPO 審查官於最新審查意見中明確指出該請求項具可專利性，該請求項即屬於「被判斷為具可專利性」。審查意見包括下列文件：

(i) 審查意見通知函（拒絕理由通知）

(ii) 專利核准審定書（特許査定）

(iii) 專利核駁審定書（拒絕査定）

(iv) 專利再審查核准審定書（再審査特許査定）

(v) 專利再審查核駁審定書（再審査拒絕査定）

請求項於下列情形亦被判斷為具可專利性：

TIPO 之「審查意見通知函（拒絕理由通知）」中載有下列表述時，於該時點未被記載為不具可專利性之請求項，視為具可專利性。

「本案除上述指出請求項以外之請求項發明，於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由」

（除上述指出之請求項以外，本案其他請求項所載發明，目前未發現不予專利之理由；如日後發現新的不予專利理由，將另行通知。）

「本案請求項__，於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由」

（本案請求項__，目前未發現不予專利之理由；如日後發現新的不予專利理由，將另行通知。）

於「專利核駁審定書（拒絕查定）」或「專利再審查核駁審定書（再審查拒絕查定）」中未被記載為不具可專利性之請求項，亦視為已被判斷為具可專利性。

申請人於申請 PPH 計畫時，必須說明 TIPO 之審查意見中並未就該等請求項提出拒絕理由，因此該等請求項被視為具可專利性。

（c） 申請依 PPH 審查之本申請案全部請求項，均必須與對應台灣申請案中被判斷為具可專利性之一項或多項請求項充分對應，或已補正為充分對應。

若差異係因翻譯或請求項形式所生，且本申請案之請求項與台灣申請案之請求項具有相同或類似範圍，或本申請案之請求項範圍較台灣申請案之請求項範圍更窄，則該請求項視為「充分對應」。

例如，若於台灣申請案之請求項中，透過加入說明書（說明書及／或請求項）所支持之特徵而作出限定補正，即會形成範圍較窄之請求項。

相對於 TIPO 判斷為具可專利性之請求項，若新增或引入不同類別之請求項，則不視為充分對應。例如，TIPO 之請求項僅涉及產品製造方法，而於日本國特許廳程序中引入依附於相對應方法請求項之產品請

求項時，本申請案之請求項不視為充分對應。

PPH 計畫申請獲准後所補正或追加之請求項，無須與台灣申請案中被判斷為具可專利性之請求項充分對應。

（d）就本申請案而言，日本國特許廳於 PPH 申請時尚未開始審查（參照附件圖 I）。

2. 提交文件

下列（a）至（d）之文件必須作為「關於早期審查之事由說明書」之附件提交。

但在特定情形下，部分文件得省略提交。即使可省略提交，仍須於「關於早期審查之事由說明書」中記載所省略提交之文件名稱，請特別注意（詳細請參照填寫範例）。

（a）TIPO 對相對應台灣申請案所發出之全部審查意見（與 TIPO 實體專利性審查相關者）之副本及其譯文。

譯文可使用日文或英文。

如可透過 TIPO 卷宗存取系統取得審查意見副本，申請人無須提交審查意見副本。惟若日本國特許廳審查官無法透過 TIPO 卷宗存取系統取得審查意見副本，申請人將被要求提交。

若無法透過 TIPO 卷宗存取系統取得審查意見譯文，申請人必須提交審查意見譯文。

（b）相對應台灣申請案中被判斷為具可專利性之全部請求項副本及其譯文。

譯文可使用日文或英文。

如可透過 TIPO 卷宗存取系統取得全部被判斷為具可專利性之請求項副本，申請人無須提交該等請求項副本。惟若日本國特許廳審查官無法透過 TIPO 卷宗存取系統取得請求項副本，申請人將被要求提交。

若無法透過 TIPO 卷宗存取系統取得全部被判斷為具可專利性之請求項譯文，申請人必須提交請求項譯文。

（c） TIPO 審查官引用之引用文獻副本。

若引用文獻為專利文獻，通常日本國特許廳已持有，故可省略提交。但若該專利文獻非日本國特許廳所持有，則須依審查官要求提交該等文件。此外，非專利文獻不得省略提交。

引用文獻無須提交譯文。

（d） 請求項對應表。

請提交顯示本申請案全部請求項與相對應台灣申請案（原文作「中國出願」，依上下文疑為「台灣出願」）中被判斷為具可專利性之請求項之關係的請求項對應表。若請求項為逐字翻譯，只需記載其相同即可；若存在超出單純翻譯差異之差異，請依上述 1.（c）所載觀點，說明即使存在該等差異，仍屬充分對應（請參照填寫範例）。

關於上述（a）至（d）文件，如已於同時或先前其他程序中向日本國特許廳提交，得援用該文件副本而省略附件提交。

註：譯文可為機器翻譯。但若審查官無法理解所譯審查意見或請求項之概要，審查官可要求申請人重新提交譯文。