

## 「108 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺北)

資料日期：108.08

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	看到「專利行政訴訟新趨勢」的專題報告中 4 個案例大約都纏訟 2 年半至 4 年多，深覺專利訴訟對權利人來說是很大的負擔，我國應以訴訟經濟為考量，尊重專利專責機關的專業審查，司法審查發揮監督行政處分的責任，故建議專利商標未來修法廢除訴願制度。	為了回應產業所提之提升行政救濟效率的建議，本局正在推動簡併行政救濟層級與兩造對審制度之專利法及商標法修正，因涉及簡併救濟層級，以及與後端司法單位之接軌等，為了審慎規劃未來救濟制度，目前仍在徵詢訴願會、智慧財產法院及司法院之意見，待研議完成後，將再對外舉辦公聽會。
2	「專利商標業務小提醒」簡報中，第 9 頁及第 10 頁的第二個修正的例子，兩者只差在第 10 頁的案例刪除「一種」二字，就分別被判斷為新增請求項及「非屬」新增請求項，請問這個判斷標準是正確的嗎？	為避免不同案件判斷標準不一，或申請人(代理人)與本局認定不一致，目前採簡報案例的形式認定。所提問之兩案例雖然修正的內容實質相同，但所要強調的是收費的認定原則，是以「是否有新增之請求項數的形式」來認定；惟只要是完全刪除請求項內容再重新改寫，雖保留項號，形式上未增加項數，但仍認定為新增請求項。
3	最近收到審查意見通知函告知申請標的不明確，如：一種 X 裝置、一種控制裝置、一種方法、一種電腦程式，都被認為不明確。另一個例子是：一種速克達型機車用品，審查	1. 本局曾於中華民國 108 年 3 月 19 日對外發布「為使請求項之申請專利之標的名稱符合專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定意旨，請求項應敘明申請專利之標的名

	<p>人員認為「速克達型」是多餘文字需刪除，但是之前的系列專利都已經核准，也都沒有遇到此類情形。參照專利審查基準彙編第二篇的 1.2.1，發明名稱不得記載「方法」或「裝置」等用語，為何請求項申請標的也受到此規範呢？美國、日本審查都是視整體請求項能不能傳達申請標的來判斷，如果貴局的審查意見是認為申請標的不夠清楚，應敘明要申請人加前言或發明名稱敘述完整一點，否則代理人端很難與客戶說明相關依據為何。</p>	<p>稱，敬請配合辦理」的訊息。依專利法施行細則第 18 條第 2 項規定，獨立項應敘明申請專利之標的名稱，意指標的名稱之敘述方式應明確，以反映申請標的，不得過於籠統簡略。若僅記載「一種物品」、「一種裝置」或「一種方法」等用語，即屬未敘明標的名稱之情況，不符前揭細則之意旨，本局將以違反專利法第 26 條第 4 項暨其施行細則第 18 條第 2 項之規定通知申請人修正。</p> <p>2. 所舉個案已於專利審查品質回饋答覆，審查意見中所提包括「一種電腦程式」、「一種方法」及「一種控制裝置」為不明確，其為該發明所屬技術領域具有通常知識者對所請發明之技術領域審查其明確性有疑義，通知申請人就所請發明之技術領域能更清楚敘明而不生誤解。倘若申請人認為該請求項整體觀之可明確其技術領域，可於申復時敘明(審查基準 2-12-2)，審查人員將予以審酌。</p>
4	<p>專利案件進行電子申請時，有時為了要留下該案件細項業務的聯絡人分機，必須不停去更改基本資料表的分機，故建議貴局在各項電子申請表的代理人資訊下，新增電話欄位讓申請人填寫。</p>	<p>為確保個人資料保護，申請書建議僅保留申請人或代理人姓名，其他個人聯絡資訊(ID、地址、電話、傳真、手機、E-MAIL 等)仍請填寫於基本資料表。</p>
5	<p>有一案件是生物技術的專利案件，含 7,000 多頁的序列表，</p>	<p>1. 依專利法施行細則第 17 條第 6 項規定「發明專利包含一</p>

	<p>目前事務所要進行分割案送件，因為原始說明書案件是紙本送件，現在要改用電子申請有困難，但序列表是有光碟片電子資料，請問能否說明書以紙本送件，序列表採光碟片電子資料送件嗎？</p>	<p>個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料」。序列表為說明書之一部分，申請人如採紙本方式提出申請，仍須檢附列印完整之說明書（含序列表）始符合申請要件。</p> <p>2. 由於序列表之描述方式不同於一般發明專利說明書之文字表達，且經常頁數龐大，實務上，為減輕申請人負擔，並利於審查人員進行比對、檢索，自 103 年 5 月起如申請人以紙本提出申請並依前開規定檢送與紙本序列表相符之電子資料者（於電子申請開通前多係以光碟片檢送），其序列表頁數不列入計算超頁費，但申請人仍需提送紙本序列表 1 份以確保申請文件之完整及正確性。如以專利電子申請方式傳送申請文件，序列表頁數不列入計算超頁費且無再遞送紙本文件之必要，歡迎多加利用。</p>
6	<p>新專利法施行之後，舉發審理延期補件需要申明理由，請問什麼理由是可以貴局所可以接受的？</p>	<p>本局判斷得否展期，會就案情之複雜程度，例如爭點多寡、更正內容、證據組合等因素綜合判斷。原則上，應符合正當性及合理性方能展期，且不能藉此作為遲滯審查之手段。</p>
7	<p>遇到一個案子收到審查通知函後，申請人決定要面詢，才剛送出敘明爭點的面詢申請書，就接獲貴局的核准審定</p>	<p>1. 依照專利面詢作業要點第三點，「…審查人員對面詢之申請，認有下列情事之一者，應於審定書中敘明不予辦理</p>

	<p>書，請問這是常態還是特殊個案呢？</p>	<p>之理由：(一)單純詢問可否准予專利者。(二)提起舉發時，未曾提出具體之舉發理由即申請面詢者。(三)明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。(四)申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者。」，另外，依照專利面詢作業要點第十點，「本局確認無辦理面詢之必要而不辦理者，應退還當事人已繳之規費」，所詢問個案建議再檢視是否已依照本局專利案面詢作業要點辦理。</p> <p>2. 專利申請案發出審查意見通知函後，審查人員即會依申復資料作出審定。申請人如有申復資料補送不及或需再補送申復理由或需申請面詢等情事，為避免審查人員依現有資料作出審定，可先電話洽詢並請審查人員暫緩審查。</p>
8	<p>附錄資料的「商標宣導事項」的 6 項：申請人為中國大陸之法人者，簽章方式可擇一為之：1. 由其法人代表人或有權簽章之人為之；2. 以蓋公章（即公司大章）之方式為之。</p> <p>專利商標的要求應該是一樣的，但專利申請實務上，貴局承辦人通常會要求同時有公司的大章及代表人的簽名，但經過了解其實擇一就可以，希望貴局可以進行內部宣導統一作法。</p>	<p>法人簽章之方式係尊重各國法令之規定，申請人為中國大陸法人者，其簽章方式之審核，經查詢中國大陸相關法規及法律見解，公章（即公司大章）效力的適用範圍高於其他專用章，蓋印公章確為法人意思表示之主要方式。因此就中國大陸法人簽章，除現行專利程序審查基準所訂由其法人代表人或有權簽章之人為之外，於僅蓋公章之情況亦可採認，專利與商標之審查標準並無不同，本局已加強提醒審</p>

		查人員注意。
9	目前有些新興技術的專利申請案件(例如金融科技)，因客戶有募資或是上市的需求，客戶通常非常關心審查進度，如果要一一去函貴局或是電話詢問很沒效率，且會增加貴局工作負擔，想請問能否在 e 網通裡新增類似商標檢索系統中的審查進度供查詢？	本局目前金融科技領域108年1月至7月平均首次通知期間為10.39個月(標準差2.6個月)，此為該領域可以預期的時間。有關 e 網通新增案件審查進度資訊之建議，本局會納入長期規劃，惟因涉及業務程序與資訊系統，將先進行整體作業評估後再爭取預算辦理。
10	106 年底起，貴局要求非本國籍的公司申請人，須在外國公司前加註國名(如日商、美商)，不過實務上，專利與商標的作法方式不一致，外國公司後面有些加「.」，有些則無，有時候申請人沒加「.」，貴局會幫忙加上，有些則不會，顯得很混亂。另因為有些外國公司名稱本來就有冠上國籍，申請時重複加上國名顯得很奇怪，建議能否在另一個欄位填寫國名，而非直接在公司名前加註國籍呢？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依公司法第 370 條規定，外國公司…其名稱，應譯成中文，並標明其種類及國籍。另依據經濟部 108 年 1 月 4 日經商字第 10702431080 號函釋，「外國公司國籍別」指外國公司於其名稱之前所標明的國籍，「外國國名」指本國公司名稱中標明外國國名，兩者並不相同。例如「瑞士商」大同顧問有限公司與「美國商」大同顧問有限公司，雖兩者特取名稱及業務種類均相同，但因標明不同的國籍，故仍為不同名的公司，合先說明。</li> <li>2. 為符合公司法第 370 條規範意旨，避免消費者因公司名稱相同，國籍不同，而導致混淆，應於公司名稱前加註國別名，以資區辨。另依據公司名稱及業務預查審核準則第 6 條第 4 項規定：「外國公司應標明種類，且應於名稱之前標明國籍並加商字。」外國公司國籍加「商」</li> </ol>

		字後，並無加上「.」之必要，本局未來將統一專利商標作業方式，依職權統一予以刪除。
11	電子申請時，有些事務所會把要申請的多個案子放在 1 個檔案夾，有些事務所是 1 個案子放 1 個檔案夾。送件時，電子申請系統會去抓申請人電子表單勾選項目所對應的檔案，但當申請人不小心漏勾項目，即使有上傳附檔，系統不知道要去抓。因此，建議系統新增提醒功能，告訴申請人資料夾裡仍有檔案未送進系統。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前電子申請系統係以申請書上所聲明之附件項目進行檢查，若匯入資料夾內無對應檔案存在，會提醒使用者有漏附情形。</li> <li>2. 經瞭解仍有部分使用者習慣於資料夾內存放「非」本次送件所需的額外檔案(例如:客戶聯絡資訊、內部陳核資料、申請書 word、商標圖原始 jpg 圖檔、公文 PDF 檔案等)，如全面進行檢查並增加系統提示，將造成困擾。</li> <li>3. 本局規劃增加設定功能，由使用者自行決定是否開啟資料夾檔案檢查功能，並於檢核不一致時提示訊息，相關程式調整工作預計109年第2季完成。</li> </ol>
12	新專利法施行後，新型案件更正改採實體審查，貴局能否公告何時申請的更正案，會適用新法採實體審查？	於新法施行前已申請之新型更正案，本局會儘速審結。至於不及於新法施行前審定之少數新型更正案，將依新法第157條之2第2項之規定適用新法，採實體審查。基於此原則，本局並無公告何時申請的更正案始得適用新法之規劃。
13	延續第 6 題的提問，新專利法施行後，貴局通知舉發人陳述意見或專利權人補充答辯，除准予展期者外，應於通知送達後一個月內為之。請問貴局能否從寬認定展期理由，	本局判斷得否展期，會就案情之複雜程度，例如爭點多寡、更正內容、證據組合等因素綜合判斷。原則上，應符合正當性及合理性方能展期，且不能藉此作為遲滯審查之手段。

	或公布哪些態樣讓大家有所依循？	
14	<p>新科技發展日新月異，Youtube、KKbox、Spotify 等各種影音串流蓬勃發展，但音樂創作人的收益卻很微薄，希望政府可以派出團隊與國際影音串流公司談判，從制度面改變，為創作人爭取更好的酬勞。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由於著作權係屬私權性質，國際上並無任何國家以政府方式與各企業洽談音樂授權事宜之情形。</li> <li>2. 針對音樂授權部分，我國有 4 家音樂集體管理團體(2 家音樂著作、2 家錄音著作)可協助權利人進行授權及收取使用報酬相關事宜，本局亦積極宣導與鼓勵音樂創作人加入集管團體，並健全我國集管團體之運作，促使音樂授權更為順暢。集管團體相關資料請參見本局網站： <a href="https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202448&amp;ctNo=7001&amp;mp=1">https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202448&amp;ctNo=7001&amp;mp=1</a>。</li> </ol>
15	<p>貴局在「商標圖樣含『十字圖』之審查原則」草案所舉案例：商標圖樣中的十字圖，搭配整體圖樣中之其他構成部分，可能係傳達「plus」、「正 (positive)」及數學符號的「加號」意涵，固然無誤，惟若使用紅色，就有造成公眾誤認誤信之虞。另在紅十字上加其他圖案或設計，無疑的是「竄改」「紅十字」特殊標誌，更是「濫用」(abuses)「紅十字」特殊標誌。在「商標圖樣含『十字圖』之審查原則」專題報告的第 11 頁歐盟例子中，「LIFECAR+E」因為使用紅色十字，所以在歐盟審查中並未通過，以上的內</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商標法並非保護日內瓦公約及其附加議定書所指涉之「白底紅十字」特殊標誌的專法，我國亦非屬前揭公約及其附加議定書的締約國。但本局一向注重並避免此一象徵人道特殊標誌的紅十字會標章受到濫用。在現行商標法之規範下，圖樣中包含有「白底紅十字」的商標註冊申請案，若該商標圖樣整體相同或近似於紅十字國際委員會 (ICRC)、國際紅十字會與紅新月會聯合會 (IFRC)，抑或是各國紅十字會等國內外著名且具公益性機構之會徽，並有致公眾誤認誤信之虞者，依商標法</li> </ol>

容是依日內瓦公約第一公約第 53 條規定：「除按本公約有權使用者之外，一切個人、公私團體、商號或公司，不論其使用之目的及採用之日期為何，使用『紅十字』或『日內瓦十字』之標誌或名稱以及其他仿冒(imitation)之標誌或名稱，無論何時均應禁止。」、第 54 條：「各締約國，若其立法尚未完備，應採取必要之措施，以便隨時防止及取締第 53 條所規定之各種濫用(abuses)行為。」綜上，建請貴局在商標圖樣含「十字圖」之審查原則上，能共同體現並保護此事關重大的人道特殊標誌。

第 30 條第 1 項第 5 款規定，應不得註冊。

2. 參照美國、澳洲，以及歐盟等國外商標審查基準或手冊，均會參酌個案存在的客觀因素綜合判斷，而非只要圖樣中包含紅色十字的商標申請案就一律予以核駁審定。至於個案中所涉商標圖樣是否有致公眾誤認誤信之虞，則應就商標圖樣所包含的十字圖部分是否為正紅色、有無被使用在白色背景、其使用在整體商標圖樣所傳達的觀念印象為何、是否融入其他商標構成部分等因素綜合考量。所提在「商標圖樣含『十字圖』之審查原則」專題報告第 11 頁歐盟「LIFECAR+E」之商標申請註冊案，因為包含白底紅十字標誌，且未傳達「plus」、「正(positive)」及數學符號的「加號」等意涵，所以不得註冊，此與本局前述審查原則草案中所揭示之商標圖樣包含「十字圖」的商標註冊申請案，須綜合商標圖樣所揭示的各該因素判斷個案有無商標法第 30 條第 1 項第 5 款規定適用的判斷原則，並無違背之處。
3. 未來如果對於他人的商標註冊申請案件認為有商標法第 30 條第 1 項第 5 款規定之適用，可依「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」向本局提出第三人意見書，讓



		<p>審查人員獲得充分的事證，進而能及早在個案中做出合法妥適的審定。若該商標已經取得註冊，仍可檢附具體事證透過商標法異議或評定制度撤銷其註冊。此外，圖樣包含十字圖的註冊商標，如註冊後實際使用情形有商標法第 63 條第 1 項各款規定之適用，亦得透過廢止程序使該註冊商標向後失其效力。</p>
16	<p>最近遇到一個專利紙本送件的案子，審查人員來電說線上審查系統沒有看到事務所送的修正本，但經事務所確認有送紙本，審查人員後來調紙本檔卷證實有修正本，只是在線上系統上沒有看到此檔。故想請問貴局內部有紙本文件成功掃描的確認機制嗎？</p>	<p>經查所反映的個案，可能因紙本掃描檔案(紙本收文掃描約須5個工作天)尚未匯入線上審查系統而造成誤解，後續本局將規劃增加提示訊息，以利審查人員進行確認。</p>
17	<p>貴局自 108 年 7 月 1 日起將電子證書修改為加浮水印且公告日 15 天後才能下載，可以理解初衷是為了防止非專利權人的非法使用，但對於真正專利權人及代理人仍造成困擾，貴局是否能考慮針對有使用電子公文系統的申請人或代理人，在公告日同步使用電子公文系統提供未加浮水印的電子證書呢？(書面)</p>	<p>為求各界合理使用自本局網站下載之專利證書影像檔資料，本局於 108 年 7 月起調整作業方式。有關您提出之建議，因專利證書目前採紙本發行及送達，為增加便利性，長期將規劃推動發行電子證書，惟考量本項議題涉及範圍較廣(如規費收費標準、作業流程調整、程式修改等)，本局將先進行可行性評估後再爭取預算辦理。</p>
18	<p>實務及法規不嚴謹(如電子送件系統的漏洞，讓申請人可以將專利修正內容歸入「其他」，致公開查詢系統無法完整</p>	<p>本局透過108年度智慧財產權業務座談會5場次之機會，向申請人宣傳正確使用申請書表及正確將檔案歸類到合適的</p>

	<p>瀏覽)，並不能以信賴代理人、申請人為由帶過，請審慎改善。(書面)</p>	<p>附件書類，以節省審查之行政資源。於電子申請系統面，本局在專利申請書已詳列常用之附送書件，為減少誤用情況，若有使用【其他】欄位，將增加提示訊息，以提醒使用者確認文件是否歸類正確，相關程式調整工作預計108年年底完成。</p>
<p>19</p>	<p>時常收到「規費未繳」的公文，然而經本所確認後，卻發現事實上「有」繳規費，致本所在來往公文上耗費許多時間。(書面)</p>	<p>1. 專利案件部分：</p> <p>(1) 申請人可利用「現金」、「轉帳(ATM、網路 ATM、網路轉帳)、電匯或無摺存款」、「票據」、「郵政劃撥」、「約定帳號自動扣繳」等方式繳納專利規費，惟申請人如以「轉帳(ATM、網路 ATM、網路轉帳)、電匯或無摺存款」、「郵政劃撥」繳款後，未於郵政劃撥單通訊欄位註明專利申請案號及繳款事由或未將「轉帳、電匯或無摺存款」之交易(存款)明細併同載明專利申請案號及繳款事由之申請書遞送到本局，致使無法知悉專利申請案件繳納規費之情況，專利程序審查人員會發文函請補繳規費。為避免前述情形之公文往返，建請申請人繳費後務必連同申請書郵寄至本局或臨櫃送件。</p> <p>(2) 申請人以電子申請系統列印之繳費單，因可於送件成</p>

功日起 10 日內繳納，故專利程序審查人員審核電子申請案件如未顯示繳款資料，須等待 10 日確認未繳納規費後才可發文函請補繳規費。惟如該電子申請案件除專利規費仍有其他文件需函請補正，因部分申請文件有法定期限之規定，為使申請人有寬裕充分的準備時間，本局不待 10 日即逕予發函。此種申請案件較易產生所述問題，但為確保申請人補正其他文件之時效，此為評估權衡折衷後之作法。如就規費收繳情況有任何疑義，本局將儘速協助確認。

2. 商標案件部分：

申請人利用郵政劃撥、電匯、支票、ATM 繳納規費，逕行匯入本局帳號，若未檢送「匯款單據」、載明「相關申請案號」、「商標或標章名稱」、「申請人名稱」及「連絡電話」，會導致無法將繳費資訊載入相關案號，致審查系統顯示「規費未繳」。建議利用本局 e 網通「線上繳納規費」，在繳費期限內，以繳費單上的帳號完成繳費，系統即可自動載入相關案號，節省公文往返時間，詳情請洽詢 e 網通客服專線：(02)8176-9009。

20	<p>商標失效後，應訂定期限（約 3~5 年應已足夠）在資料庫中刪除，避免占太多版面。（書面）</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商標檢索系統是依據案件的最新即時狀態更新資料，經考量無效案件審查結果或理由可作為相同或類似案件參考，但又為避免檢索結果出現失效過久、不具參考價值的商標，本局已訂有不列入檢索結果資料之期限如下：  (1)申請案已核准審定但未繳納註冊費的商標，無效日期已逾 5 年以上的案件。(2)商標權當然消滅無效日期 10 年以上的案件。(3)申請案經核駁並公告於商標公報，逾公告日期 10 年以上的案件。</li> <li>2. 考量經核准或核駁案例具有一定參考價值，僅留存 3 至 5 年時間過於短促，且本局亦有接獲無效案件應永久顯示之建議，經評估宜維持現行商標檢索系統保留 5 至 10 年期間始不予列入檢索結果，俾利民眾參考。</li> </ol>
21	<p>公開公報上的發明人姓名有發生漢字無法呈現的情況，導致必須去函貴局訂正，希望能改善此類情形。（書面）</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公開公報上發明人姓名有發生漢字無法呈現的情況，係因申請人於電子送件時，部分漢字因未採用本局所建議之 UNICODE 字元，而係自造字，俟其進入本局專利行政資訊系統後，部分自造字以□呈現所致。為解決此類問題，目前僅能於編輯公報時，以登打或截圖方式統一處理。</li> <li>2. 惟另有部分自造字並非以□呈現，而是出現空白字元(如</li> </ol>

		<p>「啓」、「步」在本局專利行政下載之書目文字檔則以空白字元呈現)，或出現其他文字(如「芦」在本局專利行政下載之書目文字檔則以「賒」呈現，另「植」、「直」則以「直」及「植」呈現)，目前則無法以程式自動篩選，僅能由發明人或代理人反應後，依個案處理。</p> <p>3. 為避免文字無法呈現或出現成其他文字之情況，建議電子送件申請人使用外界通用之 UNICODE 字。</p>
22	<p>貴局審查官在可核收商品名稱之認定上，應隨社會一般通念及市場交易實際情形、與時俱進，而非機械式與資料庫公告之名稱比對。(書面)</p>	<p>1. 商標申請指定使用的商品及服務分類，係採國際商品及服務的尼斯分類標準，目前為修訂第 11-2019 版，我國皆依尼斯分類定期修正「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，供外界參考援用。</p> <p>2. 申請人得依「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」提供的商品服務名稱填寫，以減少通知補正，提高審查效率。部分申請人填寫的商品服務名稱涵義廣泛且不易理解時，審查人員為確認商品服務性質而通知說明或修正，如果經釋明或名稱修正為具體明確者，自會予以受理。至於個案情形，歡迎來電向該主管科長確認，以提醒審查人員留意。</p>

23	<p>商標 3 樓服務臺有時電話無人接聽，有人接時，詢問問題也無法得到回覆，轉接又無人接聽，似乎只可協助新申請案。(書面)</p>	<p>由於現場及電話諮詢商標問題者眾，如果諮詢櫃台電話滿線，另有 7 位審查人員負責支援接聽答詢，回覆商標申請一般性問題；如為案件進度或專業性問題，例如：商標法律問題或商標異議、評定、廢止案件問題、商品及服務分類問題，本局另有專人專線答覆相關問題，為避免電話滿線無人接聽，建議依據諮詢問題性質撥打不同專線電話，商標諮詢服務人員電話一覽表網址：  <a href="https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494299&amp;CtNode=7576&amp;mp=1">https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494299&amp;CtNode=7576&amp;mp=1</a>。</p>
24	<p>盼請貴局促刪專利師考試之理工科目（專業科目及物化），與專利法規發展領導國家接軌。但考試資格建議理工學位之基本要求。(書面)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專利師專業能力之良窳，攸關申請人權益、申請案件品質，並影響國內整體創發能量。因此本局於考選部召開之專案會議、考試院召開之審查會議，多次針對專利師考試之應試資格、應試科目等選拔事宜提出修改建議。</li> <li>2. 考試院為鼓勵不同領域優秀人才投入專利師行業，於應考資格上採多元彈性開放，並配合應試科目篩選具備專業知能之專業人員。本局將持續觀察此一制度之適切性，並適時提供改善建言及反映各界意見。</li> </ol>

## 「108 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(新竹)

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	<p>「專利行政訴訟新趨勢—更正、新證據與課予義務判決」簡報第 36 頁專利更正比較法例中，美國 PTAB/CAFC 項為 X，據了解，美國在 Aqua Product 一案後，已有放寬更正聲請。（書面）</p>	<p>在 2015 年以前美國 IPR 程序中，聲請更正之准許率極低 (6/118)，據統計約有 95% 之聲請更正案件遭駁回，主因係實務作法上會要求專利權人於聲請更正時，就其更正具可專利性負舉證責任。此作法在 Aqua Product 一案後已獲得糾正，USPTO 不得要求專利權人負擔更正案具可專利性的舉證責任。惟此作法是否會使 PTAB 提高對更正聲請之核准率，仍有待觀察。</p>
2	<p>專利舉發最大問題是否在於臺灣專利更正時點太過浮濫？太常更正造成前階段專利撰寫檢索不確實？（書面）</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專利申請品質的好壞與技術創新的程度及對先前技術之檢索是否確實有密切關係，申請品質之良窳攸關專利核准駁之結果且會影響核准公告後提更正的可能性。</li> <li>2. 現行專利法對於舉發審查程序中無限制更正時機，將造成審查基礎之不確定性提高，修正後之專利法，對專利權人之更正時機已有所限制，將有利於舉發案件審查程序之有效進行。</li> </ol>

3	<p>承上題，先前提到臺灣舉發專利案件更正時點很多，是為因應智慧財產案件審理法第 33、34 條。想進一步了解，提出新證據對舉發人來說是攻擊防禦方法，但對專利權人來說，攻擊防禦方法不應是提出專利更正，而是附屬項或是敘明具可專利性，如果提出專利更正等於整個訴訟標的都變了，為何是攻擊防禦方法的提出呢？</p>	<p>申請更正限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明，且更正不得超出亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，由於更正尚不致逸脫原主張之申請專利範圍內，仍可為專利權人之防禦方法，倘僅允許舉發人可提新證據而不予專利權人合理的更正防禦，於制度之設計上恐失公平。</p>
4	<p>近年發明專利核准率越來越高，甚至已經高達 85%，國際客戶也有反應此種現象，審查標準過於寬鬆並不是好現象，希望貴局在審查品質上嚴格把關。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前我國發明專利之核准率接近日本特許廳之核准率，但對比於歐洲專利局之核准率屬偏高。</li> <li>2. 本局在專利審查品質之管控，除有科級及局級之覆核程序外，另外針對核准率過高及過低之審查人員，亦提高覆核比率，以對審查品質進行把關。</li> </ol>
5	<p>請問目前臺美優先權證明文件電子交換(PDX)的推動狀況如何？</p>	<p>臺美雙方雖有意願進行本項合作，惟美國聯邦資訊長辦公室 107 年年初指示全美聯邦機構需進行全面資安檢查，美國專利商標局 (USPTO) 亦包含在內，因此臺美 PDX 合作將有所延遲。本局已與美方保持密切聯繫，持續追蹤相關進展。</p>
6	<p>臺灣許多廠商會先去美國申請臨時申請案搶申請日，再主張國際優先權到臺灣申請新型專利。但是臺灣的新型專利申請案很快就獲核准公告並開放閱卷，影響廠商是否續行</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鑑於知識經濟時代，資訊發展一日千里，某些技術領域之產品生命週期發展迅速，發明人、創作人將其發明創作迅速投入市場之需求，將大為殷切。為因應知識經濟</li> </ol>



美國臨時案或改採營業秘密之判斷，造成申請人困擾。

且有看過新型專利申請人技術性推延，從新型專利申請到核准公告耗費 2~3 年，再等到補正的最後期限主張國際優先權，請貴局注意此制度上的問題。

時代發展之腳步，加速授予權利之時效，本局於 92 年修正專利法時，修正我國新型專利審查制度，改採形式審查制，加快新型專利申請案處理時間，儘早發給專利證書，達到早期授予權利之需求。

2. 若貴公司先去美國申請臨時案，只要於該臨時案申請日後 12 個月內，均可據該臨時案主張國際優先權，向本局申請發明專利或新型專利；如貴公司係同時或先後就相同創作分別向本局申請新型專利及向美國申請臨時案，因為擔心新型專利先核准公告，而影響公司是否續行美國臨時案而改採營業秘密之判斷，建議貴公司於此種情形時，應向本局申請發明專利，始能藉由發明早期公開制度之 18 個月的緩衝期，用以規劃專利布局。
3. 原則上新型專利多係於申請日後 6 個月內做出准駁處分，惟有少數因申請人多次修正致申請後超過 1 年還尚未審結之態樣。又依專利法第 28 條及第 29 條規定，能主張優先權之法定期間，為第一次申請專利之日後 12 個月內向本局申請專利得主張優先權。雖申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或視為未主張者，得於最早之優先權日後 16 個月內，申請回復優先權主

		<p>張，但仍須符合主張優先權之 12 個月法定期間，所以實務上並不會發生新型專利因申請人多次修正導致申請後 2 至 3 年再來主張優先權之情事，如貴公司有具體個案可至本局「專利審查品質回饋」專區（網址：<a href="https://tiponet.tipo.gov.tw/swsfront35/SWSF/SWSF01001.aspx?sysid=030&amp;funid=0002">https://tiponet.tipo.gov.tw/swsfront35/SWSF/SWSF01001.aspx?sysid=030&amp;funid=0002</a>），讓本局進一步瞭解詳情。</p>
7	<p>先前專利法修正貴局曾提出增訂主張國際優先權期限及申請實體審查期限之復權規定，想了解為何後續沒有繼續進行修正？有沒有可能繼續推動修正？</p>	<p>107 年專利法草案於公聽會版本有主張國際優先權及申請實體審查期限之復權規定，惟因草案於法案預告期間，產業表達不同意見，建議再予研究，故本局經審慎考量，未將復權規定納入本次修法；目前本局正推動簡併救濟層級及兩造對審之修法，本議題暫不納入。</p>
8	<p>貴局 2009 年及 2016 年曾欲將間接侵權導入專利法，都沒有成功。雖然尚未引進此制度，但發現專利訴訟判決主要依據民法第 185 條，有 3 件主張間接侵權也成立了，請問未來有機會像國際看齊，導入間接侵權制度嗎？</p>	<p>關於導入間接侵權制度一事，因產業界仍未取得共識，且目前產業界較急迫的建議是改革專利商標行政救濟制度，故基於修法急迫性，本局現階段主要推動研議兩造對審及簡併訴願層級之專利法修正草案；專利間接侵權之議題，本局會持續蒐集各界意見再行評估。</p>
9	<p>我國專利年費若逾期繳納年費，須按月依比例加繳，1 個月以內加繳 20%、2 個月以內加繳 40%……。為考量減輕企業成本負擔，能不能參考德國或中國大陸，例如中國大陸逾</p>	<p>依專利法第 94 條規定，第 2 年以後之專利年費未於應繳期限繳交者，得於期滿後 6 個月內補繳，除原應繳納之年費外，每逾 1 個月須按比率加繳 20%，立法時已考量依逾期月</p>

	期首月內補繳不必加繳費用，後續逾期每超過 1 個月加收 5%滯納金的做法？	份而適度加繳。所提建議逾期首月不必加繳費用，對依限繳納年費者不公平，暫不參採。
10	專利年費繳納方式能否考慮參考他國，開放線上刷卡繳費。	本局目前線上繳費方式，計有約定帳號自動扣款、eATM、繳費單。繳費單也可採用行動支付繳費，已相當多元便利；由於開放線上刷卡繳費方式，需耗費數百萬元成本，考量現階段政府預算情形，目前暫無推行規劃。
11	專利舉發案件聽證作業有助於雙方釐清事實，請問聽證作業是不是對未來導入對審制作準備？	舉發聽證作業程序係提供兩造當事人(舉發人及被舉發人)在主持人的指揮下，以言詞進行相互詢答。其進行方式有助於規劃日後不服本局舉發案審定之行政訴訟案件將以另造當事人為被告之架構，即行政訴訟將以舉發人與被舉發人互為原被告之兩造對審制度。
12	建議在網站上放置國外商標申請流程 SOP，例如歐盟、德國及美國。(書面)	請參考本局網頁建置「商標相關網站」項下「外國及中國大陸商標資訊網站」(網址： <a href="https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=155896&amp;ctNode=7036&amp;mp=1">https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=155896&amp;ctNode=7036&amp;mp=1</a> )所彙整之美國、德國、英國、澳洲、中國大陸、日本、韓國及歐盟等各主管局的網頁，並可同時連接至其商標檢索系統、商品檢索系統、法規、審查基準、規費等網頁查詢利用。

13	<p>有一個案於 108 年 4 月 15 日發出初審審查意見通知至今(108 年 7 月 9 日)未申復，貴局未發出核駁審定，務請盡快發出核駁審定。(書面)</p>	<p>本個案審查意見業於 108 年 4 月 17 日送達，惟申請人為外國籍，申復修正之指定期間為 3 個月，故申請人申復修正期間須至 108 年 7 月 17 日始屆滿。非常謝謝您的意見，若申請人屆期仍未提申復修正至局，本局將會進行後續的審查程序。</p>
14	<p>針對申請人(公司)地址或公司代表的變更程序申請是否可以改採「可批次作業」辦理？而不要逐案辦理，例如：以申請人身分證字號統一進行所有專利案件的批次辦理。(書面)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若屬於免規費、免核章與免附送證明文件之基本資料變更，例如申請人(公司)申請案件之中文地址、英文地址、電話及 E-MAIL 等欄位，即可透過「智慧財產權 e 網通」(<a href="https://tiponet.tipo.gov.tw">https://tiponet.tipo.gov.tw</a>)線上變更功能，並使用數位憑證(自然人憑證、工商憑證或智慧財產憑證)進行批次變更。</li> <li>2. 至於公司代表人變更，因本局需進行審核，故未開放線上變更，請改以紙本申請(一文多案)或電子申請(一文一案)辦理。</li> </ol>
15	<p>貴局是否可提供專利申請案 3 年實審期限的發文通知提醒？(書面)</p>	<p>本局於發明專利申請案文件齊備後所寄發之新申請案公開通知函中，對於未一併申請實體審查之案件均會一併通知申請人「本案自申請日起 3 年內未申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回」，以利申請人管控專利申請案件。申請人也可藉由「中華民國專利資訊檢索系統」查詢已公</p>

		<p>開之專利案件狀態，包括是否已提出實體審查及實體審查申請日等。此外，申請人亦可加入本局「智慧財產權 e 網通」(網址：<a href="https://tiponet.tipo.gov.tw/">https://tiponet.tipo.gov.tw/</a>)會員，隨時查詢案件狀態，歡迎多加利用。</p>
--	--	--

**「108 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺中)**

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	<p>建議貴局參考採用美國 USPTO 對 OA-Response 延期申復的收費規定，即申請人可依規定繳納延遲遞件費用，且該延遲費用係採加重計價辦法，簡言之，申請人可用錢買申復延滯時間，俾能增加申請人申復 Response 的時限期間及減緩申復處理之壓力，其具體效能是：三方皆大歡喜 1. 審查官沒有審案結案的點數壓力；2. 政府能增加國庫收入；3. 申請人能有更多時間方便處理複雜的爭議案情。(書面)</p>	<p>1. 現行本局針對審查意見回復的指定期間處理原則如下：國內案：第一次 2 個月，得申請延展一次 (2 個月)，亦即國內案審查意見回復期間最長為 4 個月。國外案：第一次 3 個月，得申請延展一次 (3 個月)，亦即國外案審查意見回復期間最長為 6 個月。現行就審查意見回復指定期間的處理原則，係依申請人所處地域及聯繫便利性等因素而有不同的安排，以兼顧民眾權益之保障及審查效能的提升，本局現行規定無就申請期間延展額外收取費用，較繳納延遲遞件費用制度有利於申請人。</p> <p>2. 對於案情複雜案件本局尚有其他行政措施供申請人運</p>

		<p>用，例如面詢制度，給申請人和審查官當面溝通的機會，有助於釐清案情及減緩申復處理之壓力，或者是利用分割制度，將複雜爭議部分的請求項移到分割案，即可爭取到較多的處理時間。</p> <p>3. 幫助申請人更快獲得法律的確定性為國際趨勢，例如歐洲專利局 2023 年戰略計畫草案所提出的"提供一個更有彈性的專利核發程序"，其中早期確認措施（Early Certainty initiative）清楚的目標就是審查期間要在有效提出審查的 12 個月內完成，可有效地減少積案，保障申請人權益。若採行繳納延遲遞件費用制度無須於指定期間內申請延展，不利於案件之早期確認和管控。</p>
2	<p>承上題，有一件國內發明申請案，審查意見回復期限到期後，申請延展 2 個月，6 月 19 日是期限，但因為該案案情複雜，有涉及 Means-plus-function（手段功能用語），6 月 20 日去電，審查官回答已發文核駁，真的有那麼急嗎？雖有口頭答應延幾日，但之後我回復審查意見，隔兩周後仍被核駁，且審查官似乎並沒有依審查基準參酌說明書的實施例審查，希望可以改進只審一半（只審功能）的情況。</p>	<p>您所反映的個案，係因申復已超過指定期間，本局依專利法 46 條規定，逕為不予專利之審定並無違誤，故建議未來如有類似的情形，請務必於指定期間內與審查人員聯繫溝通，尋求解決之道以減緩申復處理的壓力。</p>

<p>3</p>	<p>貴局在審酌商標爭議案件時，若同時主張多個商標，為何最後只針對 1 個商標進行審酌，例如，異議案提出 2 個據爭商標與系爭商標構成混淆誤認，但貴局最後僅針對其中 1 個據爭商標作審酌。若後續案件進行到訴訟，會被法院認為另 1 個未被貴局審酌的商標並非在原處分範圍內，但實際上提爭議案時已提出 2 個據爭商標，只是貴局未審酌，希望可以改善。</p>	<p>1. 商標爭議案件於考量兩造商標是否有致混淆誤認之虞時，由於每一個據爭商標都有可能獨立作為系爭商標應予撤銷或廢止的證據，因此，爭議案件申請人所提出的每一個據爭商標，本局一定會全部列入審查之範圍，但是於處分書論述時，大致上會以下列兩種方式呈現：</p> <p>(1)商標爭議案件如果為「不成立」或「部分成立、部分不成立」處分情形，則處分書中一定會就申請人所有主張之據爭商標，一一與系爭商標相互對比，並就其商標近似程度、商品/服務類似關係等因素，一一論明，避免就不利於申請人主張的情事漏未審酌，而有適用法律的違誤。</p> <p>(2)商標爭議案件如果為「成立」之處分情形，於審查時，亦會將申請人所有主張之據爭商標，全部列入審查範圍，但是，申請人所主張的眾多據爭商標中，如果與系爭商標構成近似、商品/服務構成類似，且有致混淆誤認之虞的據爭商標，僅有 1 件或數件，且該等據爭商標已足以達到撤銷系爭商標註冊之目的，則其他未予論究之據爭商標，因為對於該案之判斷及處分結果，並不生影響時，基於經濟原則，處分書中尚無再予一一審究之</p>
----------	---	--

		<p>必要。</p> <p>2. 至於原處分未予審究之據爭商標，當事人可依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」之規定，主張係行政訴訟中所提之新證據，請求將該等據爭商標列入案件之審理範圍（智慧財產法院 106 年度行商訴字第 146 號判決意旨參照）。</p>
4	<p>有一件商標申請案的引證案是申請人的親戚所有，該引證案再過 3 個月就可以延展，請問貴局一定都會要求將引證案移轉給申請人嗎？一定要等到 9 個月後完全消滅後才能審查嗎？</p>	<p>商標註冊申請案於審查時，若發現擬據以核駁商標專用期間將屆期，或已屆期未滿 6 個月，尚在繳納 2 倍延展費之延展優惠期間者，於繕發核駁理由先行通知時，將告知俟延展加倍繳費期間屆滿後續行辦理。惟註冊在先之商標權人於商標專用期間屆滿前，若出具並存註冊同意書，或將商標移轉予申請人，或有拋棄商標權等情形，此時就可免除此緩辦事由續行審理。</p>
5	<p>請問貴局判斷搶註條款（商標法第 30 條第 1 項第 12 款）的依據為何？因為搶註的要件很多，但智慧局的核駁先行通知書若是引用這條來核駁，證據往往只是 Google 到的資料，為何僅依此判斷是搶註？</p>	<p>1. 商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第 30 條第 1 項第 12 款定有</p>



明文。其構成要件有：相同或近似於他人先使用之商標；使用於同一或類似商品或服務；申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，得就個案中據爭商標是否具獨創性及其行銷於市場等具體客觀事證，判斷申請人是否基於業務競爭關係知悉他人商標存在而有「意圖仿襲」申請註冊之情事，並斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據加以判斷。

2. 於商標註冊申請案審查階段，若審查人員利用網路搜尋資料，已可得知在先商標之使用人，先使用於商品或服務之事實和日期，於考量二商標高度近似程度，在先商標之獨創性，以及實際使用期間和已累積之商譽等情形，得以申請人基於業務經營關係，應知悉該在先商標使用人之商標存在(最高行政法院 98 年度判字第 321 號判決、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 30 號行政判決意旨參照)之合理懷疑，援引此一事由，核發核駁理由先行通知，請申請人陳述意見，申請人亦得來文陳述意見，說明無此條款適用之理由。

6	<p>申請團體標章或團體商標時所檢附的法人證明文件，一定要是經過法院辦理法人登記的登記證書嗎？中央或地方主管機關立案登記的證書為什麼不被接受呢？</p>	<p>團體標章或團體商標申請人應為具有法人資格之公會、協會或其他團體（商 85、88 I）。人民團體僅依人民團體法經主管機關核准立案者，尚未具備法人資格，須依法向該管地方法院辦理法人登記，始取得法人資格，故申請人應檢附其依法向該管地方法院辦理法人登記之法人登記證書。但依農會法、漁會法、合作社法、商業團體法、工業團體法、教育會法設立之農會、漁會、合作社、公會、教育會等團體，依各該法規設立時即已具備法人資格，申請人僅須檢附立案證書等證明文件即可。</p>
7	<p>被異議中或評定中的商標，商標權人可否拋棄該商標？如果可以拋棄，這個爭議案是否會不被受理？</p>	<p>被異議或評定中的商標，商標權人如果拋棄該爭議商標，爭議標的因商標權人拋棄而致標的滅失不存在，審查上會通知申請人釋明有無大法官會議釋字第 213 號解釋有關法律上可回復利益之適用，逾期未釋明補正者，該爭議案即無繼續審理之必要，應不受理。</p>
8	<p>最近發現中國大陸有電子版的商標註冊證，在核發紙本之前就可以看到電子版的商標註冊證，上面有 QR Code 可以看到註冊的訊息，貴局是否可以參考此作法？以後可以考慮在紙本證書上也印上 QR Code，直接得知商標註冊及延展的訊息。</p>	<p>本局自 106 年 9 月 1 日起所核發的商標紙本註冊證，上面已有 QR Code 可以連結商標權狀態異動資料，可以得知該商標註冊或延展情形。</p>

9	<p>有個專利權人有申請新型專利技術報告，當時審查官發出 1 個通知函，列出 1 爭點，內含核心的議題，專利權人也回復了意見，最後取得評價代碼 6。但後來專利權人被提起舉發，爭點、討論的核心議題、審查官都是同一個，卻被舉發成立，這樣前後處理不一致並不妥，讓人不禁懷疑技術報告的實益在哪。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所提個案之技術報告所列先前技術與舉發案件所列證據有部分相同，部分不同，故整體證據組合仍為不同。在證據組合不同之前提下，可能產生系爭專利於新型技術報告與舉發評價產生有不一致之情形。</li> <li>2. 因新型專利未經實體審查即取得權利，該專利究有無符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定未提示技術報告不得進行警告。因此申請新型專利技術報告係作為權利行使或技術利用之參考；又對於核准專利或技術報告評價之結果，任何人或利害關係人認為有不應予專利權者，可依專利法提起舉發，舉發至少由兩位審查人員依舉發人所提理由與證據及被舉發之答辯意見，依法審查並為審定之結果，因此新型技術報告之評價仍可能與舉發之審定結果不同。</li> </ol>
10	<p>近 1 年來收到貴局通知被舉發人有更正，但是並沒有任何內容及附件，我去申請閱卷才看到，且發現更正內容複雜。聽說如果更正的內容簡單貴局就不會發給舉發人，複雜才會發給舉發人，感覺並不合理，想了解貴局的標準及統一作法為何？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所提個案之函件是通知兩造當事人該案即將進行審查，以及被舉發人申請之更正將與舉發案合併審查，該函件並非更正通知表示意見函。</li> <li>2. 更正通知表示意見函，是在舉發案進入審查後，對更正本認為可預准者，進一步函請舉發人表示意見，並於函</li> </ol>

		中附寄更正本。如屬簡單之更正，附寄的將是更正之清稿本或是劃線本，例如請求項刪除，已於項號後加註(刪除)；如更正內容複雜者，則會進一步檢附更正申請書附加更正本。
11	最近 line 群組一直收到「不要轉傳網路連結，否則會被告」的訊息，請問是真的嗎？新施行的著作權法第 87 條及 93 條會罰轉傳連結的行為嗎？	<ol style="list-style-type: none"> <li>單純轉傳超連結，因為不涉及「重製」、「公開傳輸」著作之行為，除非明知所連結之網站內容有侵害著作權的情況，仍然透過超連結方式提供給公眾，則有可能成為侵害著作財產權人公開傳輸權的共犯或幫助犯。</li> <li>至於新施行的著作權法第 87 條及第 93 條規定，主要是針對明知其連結的內容有侵害著作權的情形，而將相關的連結匯集整理起來提供給公眾，並藉此營利的情形，與前述單純提供超連結的情形，並不相同。</li> </ol>
12	手段功能用語 (Means-plus-function, MPF) 寫得好，是有很多優點的，非常期待貴局推出 MPF 的課程。	本局將蒐集相關判決案例後，擬定相關課程於本局網站公告。
13	專利舉發聽證作業已經實施一陣子，貴局可否製作說帖，將效益公開讓外界知道，讓專利師/代理人向客戶宣傳。	本局於去(107)年 11 月 28 日曾召開「專利舉發案件聽證作業方案」運行現況意見交流座談會，並提供相關會議紀錄供參考。對於聽證作業的效益，本局將於官網上建置懶人包相關內容，以供給外界了解。

「108 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺南)

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	<p>有一案件是申請人在國外及臺灣皆有申請專利，第 1 次接到審查意見通知函引證了兩、三個案件，請申請人端說明，經過申復之後，又接收到第 2 次審查意見通知函，引證了不同的案子，去電詢問才發現，審查官發現美國案有修正範圍，希望國內案修正與國外案的專利範圍相同。如此一再地發審查意見通知，讓申請人和代理人都很困擾。另想了解，各國的專利局應該是獨立審查，為何一定要跟國外案一樣？能否在審查意見通知將真正的理由寫出來，而不是要由代理人主動詢問。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專利審查時，如發現一份引證文件或多份引證文件結合足以認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，審查人員會發出審查意見通知函；申請人申復或修正後，審查人員依申復或修正內容認有必要，將再進行先前技術檢索，如發現有其他引證文件能輕易完成申請專利之發明，則會發出第 2 次審查意見通知函再請申請人申復。此係為確保申請人可獲得品質良好具安定性的專利，以儘可能避免因檢索未盡完善而衍生後續舉發或更正之相關問題。</li> <li>2. 發明是否具有進步性係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證文件客觀地認定是否能輕易完成，至於相同之發明在他國之審查結果僅係供審查人員審查參考，再由審查人員通盤依本國專利法及案件內容考量是否參用，審查人員發出審查意見通知函仍需明確記載不</li> </ol>

		具進步性之理由。申復或修正時只要能克服不予專利之理由，仍可取得專利，未必一定要申請專利範圍修正和國外案相同。
2	客戶有一爭議案件正準備提起訴願，想依訴願法第 63 條，去訴願會進行意見陳述，請問該條：「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。」所指「正當理由」為何，該如何提高進行意見陳述的機會？	依訴願法第 63 條規定，訴願就書面審查決定；訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。故如欲提高進行意見陳述的機會，必須具有正當理由，建議可以強化須現場口頭陳述、簡報或須實物現場解說始能清楚說明案情的必要，以強化正當理由而得以到場陳述意見。
3	先前有接過審查意見通知函，申請專利範圍第 1 項被駁，第 2、3 項是可核准的，但在第 1 項被駁的情況下，第 2、3 項之間是不同實施例，欠缺單一性，不過已經審過確認這兩項是可核准的範圍，代理人會建議客戶第 2、3 項改為獨立項，通常可以順利核准，但有些審查官會認為第 2、3 項沒有單一性，發出審查意見通知函，請我們在第 2、3 項擇一，該如何讓這兩項都可以獲准。	若申請專利範圍第 2、3 項不具單一性，則不符專利法第 33 條規定，因此本局會發出審查意見通知函通知申請人，但不會主動要求申請人申請分割。二個獨立項要符合發明單一性應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之特別技術特徵；如所述請求項 2、3 改為獨立項，經審查後未具有相同或對應之特別技術特徵而致有不具單一性情況，申請人欲使前述兩項均獲准，建議可選擇申請分割案來做後續處理。

4	如果上題的情況是發生在舉發案，如獨立項被撤銷，請求項第 2、3 項，不符合單一性，該如何處理？	由於單一性非屬得舉發之事由，因此如果有經審查核准後始發現不具發明單一性者，因所有請求項已經審查符合專利要件，尚不致直接損及社會公眾之利益，因此不需做另外之處理。
5	全球專利檢索系統非常好用，想請問有沒有東南亞國家的專利可供查詢？	全球專利檢索系統預定於今(108)年 12 月底，會將東南亞國家的英文書目及摘要專利資料上線供大眾查詢。
6	根據專利法第 32 條一案兩請的規定，發明分割案成兩案時，只有 1 個發明案可與 1 個新型案做權利接續，若沒有權利接續的另 1 個發明分割案先審核了，這個沒有權利接續的發明案內容跟新型案一樣，會以先申請原則請申請人擇一嗎？	目前本局發明之分割案將儘量由同一位審查人員審查，因此當多件發明案（如 A、B、C 案）皆聲明一案兩請，經確認 A 案為欲權利接續之發明案，A 案將以專利法第 32 條第 1、2 項審查，B、C 案則暫緩審查，俟 A 案核准公告後，B、C 案以專利法第 32 條第 3 項不予專利。
7	臺灣的專利申請案如果主張美國的優先權，為加速審查，申請人可否提供美方檢索歷程以供參考？	申請人可以提供相關他國檢索歷程以供參考，但我國並沒有如美國規定申請人有強制揭露的義務，故無強制規定申請人提供相關審查資料，但申請案如有主張他國優先權，不論申請人是否提供相關資料，承審審查人員仍會利用專利資料庫(例如 Global Dossier 等)檢索他國審查及檢索歷程作為審查之參考依據，並依序審查。申請人若有 AEP、PPH 可適用事由，則可請求加速審查。
8	有一專利案件審查意見通知函引證資料是 YouTube 的網	1. 對於非專利文獻之網路資料，審查人員在審查意見通知

	<p>址，給代理人的申復期間為 2 個月，如果在 2 個月期間或是未來為研究用時，發現原網址的影片已經下架該怎麼辦？</p>	<p>函中除了會詳細揭露網址外，通常亦會將網頁資料以 pdf 檔或書面方式一併通知申請人。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 若引證資料僅檢附網址，且於申復期間無法由 YouTube 的網址找到該引證資料，導致無法得知引證內容之情形，申請人可以進一步與審查人員聯絡，請審查人員提供對該網站已保全之證據內容或其他佐證資料。</li> <li>3. 若引證資料除檢附網址外，亦提供對應技術內容之紙本附件者，對於 YouTube 之發布日期及公開之事實仍應認有證據能力，申請人應在指定期間內進行申復。</li> </ol>
9	<p>貴局專利審查的速度越來越快，請問可否不要發 1 次審查意見通知函後就直接核駁，讓申請人有多一點陳述意見的機會？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關專利審查進度，申請人可依不同需求，申請加速審查或延緩審查，其餘案件則依一般案件依序審查。</li> <li>2. 專利案經審查認定有不准專利事由時，會於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，故本局發出審查意見通知函後，原則上申請人申復或修正仍無法克服先前通知之不准專利事由，得作成核駁審定；但考量申請人申復修正之情形，或有產生新的不准專利事由，如有必要仍會適時再發出後續之審查意見通知函，儘量讓申請人有完整陳述意見之機會。</li> </ol>



		3. 如申請人對審查意見通知函之審查內容有疑義，可電話詢問審查人員或申請面詢，進行更多陳述溝通。
--	--	--

**「108 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(高雄)**

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	簡報中提到的一個專利訴訟案件，專利權人（參加人）從未到庭、未委任訴訟代理人，也未提出答辯書狀，原告（舉發人）提出新證據後，貴局提出一份答辯書狀肯認新證據可以證明各個請求項不具進步性，送達給專利權人當初的代理人，參加人上訴時主張其不知道原告提新證據，故未出庭。建議以後智慧局提出行政訴訟答辯書狀應送達給參加人本人，或是參加人的訴訟代理人。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依智慧財產案件審理法第33條第2項所規定之智慧財產專責機關就新證據表明有無理由之答辯書狀，本局除寄送給智財法院外，亦會同時寄送給原告的代理人及參加人的代理人。</li> <li>2. 由於代理人於代理權限內，所為之意思表示即代表本人名義所為，而直接對本人發生效力之行為。故對於已有委任代理人者，本局會以代理人為送達對象。</li> </ol>
2	專利行政訴訟過程中，專利權人如有提出更正，貴局目前認為因舉發的審查程序已經結束，故會視為獨立的更正案，並不會通知原舉發人表示意見。如果原舉發人對此更正案要表示意見，必須另案提起舉發。建議行政訴訟過程中，收到更正申請後，應轉給原舉發人表示意見。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關於獨立之更正案，屬單造申請行為，因此無將更正案之申請內容，再提供給第三人表示意見之機制。任何人如對更正結果認有不應核准之情事，得依法提起舉發。</li> <li>2. 現行行政訴訟架構下，本局為被告。因此專利權人(參加人)如果有更正申請時，而法院認為應就更正本內容續行</li> </ol>

		<p>審理者，則由法院提供相關更正本請原告(舉發人)表示意見或提出新證據後續行審理，因此原告(舉發人)仍有表示意見之機會。</p>
3	<p>有關新訂定之「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，如果第三人提出意見書時，如果此商標仍核准註冊，後續他人提起爭議案時，如與第三人意見書提出同樣的證據，會不會有一事不再理的問題，另外，對申請人來說，又要再答辯一次，也很困擾。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第三人意見書只是在商標申請階段，由第三人單方所提出之陳述，需由審查人員審酌後認定能否作為不得註冊事由之有效證據，才會將第三人意見書轉知商標申請人陳述意見。商標若經核准審定後註冊，第三人依法提起異議或評定等爭議程序，則應由未曾審查原案之審查人員就雙方當事人主張之事實理由為交互答辯後綜合考量，二者規範目的及進行的程序不同，並無一事不再理的適用。</li> <li>2. 當商標權人未提出答辯時，本局仍會本於異議或評定申請人所提主張、理由及證據，依商標法相關規定為專業判斷，並為適法之處分，尚不至因未提答辯，即逕受不利之處分。</li> </ol>