

「發明專利第三方意見作業要點草案」預告期間各 界意見彙整及研復說明

編號	各界意見	研復說明
1	申請案早期公開後，就會在「專利公開資訊查詢」系統中公開第三方意見之引證文件書目表，此時若申請人還沒有申請實審，在此階段不會先發文通知申請人有第三方意見，建議貴局先發文通知後，再公開在系統中，以利向美國提出申請案時忠實呈報資訊揭露聲明書(IDS)。	考量申請人有國際專利布局之資訊揭露聲明(IDS)需求，將規劃為不論申請案件是否申請實審，均會通知申請人有第三方意見可供參考，因此要點第8點修正為「第三方提交意見後，本局應通知申請人有第三方意見送達之事實」。
2	建請智慧局應補充訂定，在申請案尚未進入實體審查階段時，不應通知申請人有第三方意見送達之事實。因為在此一階段，所述案件尚未進入實審階段，不應在沒有審查委員審酌討論的情況下，逕自單方通知申請人。	如前述，基於考量申請人有國際專利布局之資訊揭露聲明(IDS)需求，因此規劃為當第三方提交意見後將會通知申請人有第三方意見可供參考。
3	草案第10點規定「第三方意見提交之引證文件書目表(如附件之附表一)，於發明專利申請案早期公開或審定公告後，公開於本局專利公開資訊查詢系統」，此規定為何規定兩個時間點「早期公開或審定公告後」進行公開？	因發明專利申請案有可能於早期公開日前即已審定公告，因此發明專利申請案相關文件對外公關係以早期公開或審定公告後之較早發生者為公開時點。
4	意見提交人為外國人時是否需要提供委任書，若無提供委任書是否影響意見效力？綜觀我國專利申請及其他相關程序均要求申請／提交人為外國人時應委任本國代理人，第三方意見制度是否應考量與提交人聯繫之可行性，及與其他規定之一致	第三方意見僅為審查參考文件，與專利案申請文件本質上不同，因此要點規定意見提交人可為發明專利申請人以外之任何人，並未對國籍或是否委任代理人有所限制，只要提交意見具體明確，本局均可作為審查參考。專利第三方意見制度之目的係為鼓勵公眾參與審查，因此意見提交方式會較專利申請簡

	性，而要求外國人提交意見時應委任代理人？	便，且目前制度設計上無須主動通知提交人，因此要點第1及9點規定仍維持。
5	「意見提交人」是否必須明確具名與記載住址？	依據公文程式條例第5條規定，提交人應在意見書上填具提交人的個人聯絡資料，本局會依據個人資料保護法之規定，將提交人之姓名或名稱、地址等通訊資料全部予以保密。
6	就提供第三方意見之行為來說，智財局至少應該要回函通知意見提供人已經收到所提供意見，而不應僅僅規定「本局不須就該意見之處理情形及發明專利申請案之審查結果通知第三方」；且智財局亦應明訂，為幫助審查，若有須要進一步洽詢時，審查委員應得以連絡第三方意見提供人，以釐清提供意見之內容細節，使審查委員在有需要的狀況下，能夠有所本，而得以主動聯絡第三方意見提供人，方不負智財局當初開放第三方意見提供之美意。	由於第三方意見之處理與舉發程序不同，第三方意見僅係作為審查參考資料，且專利審查並不存在雙造參與性質，因此本局無須就該意見之處理情形及發明專利申請案之審查結果通知第三方。第三方可在本局專利公開資訊查詢系統查詢第三方意見相關資訊以瞭解收文情形，若第三方意見所提供之引證具體明確，本局均會列為審查參考，一般情況下並不會主動聯繫第三方。因此要點第9點規定仍維持。
7	關於第三方意見理由書範例格式，提出意見時是否必須照此格式提出。	原則上仍建議採用本局所規範之文件格式，以幫助審查人員快速且精準瞭解案情，有效提升第三方意見之採用率，惟若提交人自行使用適合自己的格式來書寫理由書，本局仍會列為審查參考。
8	第三方意見附送書件有缺漏時，貴局是否仍會受理該意見？	本局規範第三方意見書提交文件之目的在於引導第三方提交對審查有實質幫助的意見內容，提交文件不齊全時審查人員仍會參酌所送意見內容，然而文件不齊全可能造成所送引證文件有瑕疵，亦或是造成審查人員無法清楚瞭解提交人的想法，進而可能導致意見內容無法被採用。