

「104 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	104.5.29 智財法院 103 民專訴 64 判決，針對系爭專利 I331205 之更正申請是否合法作出認定，請問： 1. 智財法院對專利權人更正之申請未經智慧局審查即先為判決，對此，智慧局的看法如何？日後本案的更正准否是否受法院判決拘束？ 2. 往後對於類似更正案，如智慧局審查結果與法院見解不同時，應如何作出審定？或是一律尊重法院見解？	依智慧財產案件審理法第 16 條：「…法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」限於撤銷、廢止二種原因，且僅適用於民事訴訟，而非行政訴訟。因此，法院針對系爭專利更正准否的判決，對於本局並無拘束力，更正審查時，本局仍應依專利法及專利審查基準進行判斷。
2	進入中華民國專利檢索系統要下載說明書時，系統會要求鍵入驗證碼，但是驗證碼要設定英文及數字夾雜實在太複雜，可否只設定全部數字或是英文就好，以提供外界友善介面？	1. 有關進入中華民國專利檢索系統下載說明書時要求輸入驗證碼，主要是為避免機器人程式大量下載，影響一般使用者效能，爰有此一設定。考量驗證碼如過於簡化將無法達到原設置目的，但同時也不希望造成使用者的困擾，<u>本局已配合使用者建議簡化驗證碼格式，將特殊符號移除，僅需輸入英文及數字。</u> 2. 為便利使用者大量下載本國專利說明書等資料源，本局已自 103 年 10 月起完成建置「專利商標開放資料下載網站」，該網站不需使用驗證碼，如有需要大量專利資料進行統計及分析者，可充分運用。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
3	臺灣專利及商標證書，其專利權期間及權利期間皆以西元日期顯示，然最底下之日期卻是中華民國日期，是否可以統一？	專利證書屬公文的一種，依據公文程式條例第 6 條規定：「公文應記明國曆年、月、日。」因此專利商標證書核發日期依規定須以「中華民國」之國曆方式表示，權利期間原亦係以國曆方式表示，因各界反應並基於因應國際化及便於外國權利人知悉其權利起迄期間之考量，於 93 年 10 月 1 日後改以西元年月日方式標示。104 年底本局專利商標證書改版時，經再次研議，鑒於權利期間起迄日期以西元年月日表示之需求仍然存在，新證書相關內容之記載方式，仍維持舊制。
4	使用 IE8 查詢商品(服務)類別時，使用代碼 03 類別，「化粧品」之「粧」字無法顯示，請問是可否改為「妝」字？	1.經查衛生福利部食品藥物管理署主管法規「化粧品衛生管理條例」規定，「化粧品」為其正式法規用語。 2.本局 IE 瀏覽器目前已有 IE11 版本，如使用 IE8 建議先升級，且商標資料含有造字資料，請先安裝中文造字安裝程式與下載本局造字輸入法對照表，即可正常顯示。
5	關於申請商標時，外國申請人之姓名或地址，有時因音譯困難或難以翻譯，是否可斟酌情況考量，無須翻譯成中文？	申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文(商標法施行細則第 3 條規定參照)，主要係方便當地民眾辨識及瞭解申請人基本資料及商標權相關資訊。外國申請人的姓名或地址，依規定仍應翻譯成中文，此乃各國專責機關通訊及聯絡形式上的要求(當地受理的語文)。為簡化申請程序，本局規劃放寬外國申請人地址翻譯成中文之規定，俟完成相關配套後，公告實施。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
6	商標電子申請很便利，但最近申請補發商標證書，收到商標證書時，商標字體模糊，且商標圖被裁減成明顯的長方型(正常規格是 6cm*6cm 正方形，紙本送件也是要求我們要自己裁剪成此一規格)，去電貴局得到的回覆是，若要證書上顯示合乎規定之商標圖樣，最好使用紙本送件，並要求本次需再發函補 2 張由本所自行裁剪好的商標圖樣，貴局才得以重新製作證書，這樣有違鼓勵電子申請之美意。	為使申請人電子申請文件的格式與本局電子申請系統相符，並利後續商標註冊證的發證作業，本局依法公告商標電子申請所檢送商標圖樣應符合本局規定的電子格式。本案所述情形，應係檢送申請註冊的商標圖樣格式不符合規定，而導致系統列印有模糊不清情形，自有必要通知重送商標圖樣，請務必配合辦理。
7	商標證書之申請人，若申請時有填寫英文姓名或名稱，則於證書中會一併顯示，請問專利證書是否也可以採取同樣做法？	專利證書應載明事項較多，且常見有複數專利權人或發明人，以及專利權名稱較長的情況，限於版面恐無法再為英文姓名或名稱加註。
8	目前申請專利延期可採用電子送件，請問申請商標延期是否也可以使用電子送件？若可以的話，適用表格為何？	申請人要使用電子方式進行申請延緩補正或陳述意見，可以「商標補正申請書」表單提出電子申請。
9	申請商標核駁理由先行通知的申復是否可使用電子申請？適用表格為何？	若申請人要使用電子方式進行商標案件申復事宜，可使用本局新電子申請系統選取「補正申請書」電子表單提出申請。
10	目前可使用電子方式申請新型技術報告，但貴局發引用文獻通知函給申請人時，申請人仍須用紙本申復，這部分是否有電子表單進行申復？	若申請人要使用電子方式進行專利案件申復事宜，可使用本局新電子申請系統選取「一般事項申復申請書」電子表單提出申請。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
11	衍生設計專利，係指同一人就二個以上近似之設計得申請原設計及其衍生設計專利，也就是在同一設計概念下發展出多個近似之產品設計，若申請人以同一設計概念欲申請多個人像公仔，各個公仔之頭部形態設計相同，變化僅在於其手部動作之變化(如：撫髯或手持竹簡之動作)，各公仔間是否可以衍生設計專利提出申請?	有關衍生設計申請案是否與原設計申請案構成「近似之設計」，應就兩者的「主張設計之部分」比對。以本案例為例，雖然各個公仔之頭部形狀設計相同，但兩者差異在於一個是手部撫髯之動作，另一個是手持竹簡之動作，基本所呈現的動作形狀就有所不同，應可推論兩者不是「近似之設計」，不過各個申請設計專利案之間是否構成「近似之設計」，仍應依個案的說明書及圖式所揭露之內容作為判斷依據。
12	有關商品加上代碼一事，仍有數點建議： 1. 最近在「商標資料檢索系統」網頁提供商標註冊案及申請案每一個指定商品/服務的組群代碼資訊，但組群代碼資訊不是所有檢索功能的結果頁面都有提供，例如註冊簿及案件歷史資料查詢結果則沒有提供，希望能新增此功能。 2. 中國大陸主管機關對於商品的接受度很嚴格，但依經驗，溝通後被接受的商品，即使審查分類內未見也會編寫類似組群，做法很好，可供局內參考。局內新受理的申請案則會有審查分類未見的商品名稱，類似組群碼為空白的情形。	1. 「商標資料檢索系統」網頁提供商標註冊案及申請案每一個指定商品/服務的組群代碼資訊，可於本局商標資料檢索系統之「商標文字及圖形近似檢索」、「案號查詢」、「圖樣文字查詢」、「圖形查詢」、「綜合布林查詢」、「申請人查詢」等5個檢索項目，於查詢檢索結果頁面，點選商標申請案號/註冊號，顯示單筆畫面時，在「商品/服務類別」項下點選「組群代碼」，即可顯示該案件指定商品或服務名稱的組群代碼(4碼)列表。至於註冊簿及案件歷史資料，係公告商標註冊資料及案件目前辦理狀態，尚與檢索商標指定商品/服務的組群代碼資訊無關，應無需在此等畫面再增列此項查詢功能。 2. 本局受理新申請案均會針對每一個指定商品/服務提供組群代碼資訊，但早期案件指定商品或服務的編碼資訊未與電腦系統完全整合，可能出現商品/服務無法逐一對應或空白的情形，若對個案商品/服務編碼有疑義，請洽商標諮詢服務人員或商標權組服務台（電話：02-23767570）。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
13	若行有餘力，可否製作簡單版的「著作權逐條釋義」放至於官網上，以有助於社會大眾對著作權的認知。(目前大陸官網已提供逐條釋義資訊)	因本局現正進行著作權法修法工作，對著作權法整體法制進行全盤的檢討、調整，修正後之著作權法相較現行著作權法，體例及條文內容均有大幅度的更動，故本局將待新修正之著作權法公布施行後，再規劃編撰「著作權法逐條釋義」。另本局網站已上傳許多宣導專書、手冊、說帖等資料供民眾瀏覽、下載，對於著作權之認知應有相當之助益，歡迎多加利用。
14	是否參考各國實務，在商標公報、註冊簿及檢索系統加註優先權之申請號?目前只有優先權日與國別，須透過調卷程序才能得知優先權申請號。	為提升便民服務品質，本局將參考本建議，惟因事涉本局 e 網通收文、商標行政管理系統多項行政系統功能之增修作業，而本局商標線上審查甫於去年實施，尚有諸多問題亟待解決，將俟商標線上審查相關急迫及必要事項處理完竣後，進行修正，相關增修作業完成後將公告周知。
15	商標延展可否比照專利延展之現有模式以電子送件為之?使用書表為何?	若申請人要使用電子方式進行申請商標延展註冊，得以「商標延展註冊申請書」提出電子申請。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
16	當事人俟已註冊商標專用期限將屆擬提出商標註冊申請，惟查得註冊商標權人以近似商標圖樣在同類別取得 A,B 兩件商標，其中 A 商標已移轉他人，欲向權利人買下未移轉 B 商標並申請延展，此情形在中國大陸要求相同或近似圖樣使用於相同或類似商品之商標欲移轉時，多個商標須併同移轉，我國則未明文限制，若當事人自原權利人取得 B 商標，審查官是否會通知先已購入 A 商標之權利人？	1. 每一商標權均各自獨立享有專屬使用及排他權利，且為私權，原則上本局尊重當事人間轉讓契約的約定，故審查人員辦理 B 案移轉登記時，並不會通知辦理移轉的申請人有 A 案商標。但移轉商標權的結果，若有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示，商標法第 43 條定有明文；又依同法第 63 條第 1 項第 3 款規定，未依第 43 條規定附加適當區別標示者，應依職權或據申請廢止其註冊。 2. 至於所稱俟他人已註冊商標專用期間將屆期，所擬提出商標註冊申請案，則依法應審理有無商標法第 30 條規定不得註冊事由以為斷。
17	本公司為食品業廠商，為遏止商標在中國大陸遭搶註嚴重之情形，已投入大筆經費在各類別申請商標註冊，亟需貴局提供在大陸地區遭搶註商標之維權協助。	有關兩岸商標協處事務得諮詢本局商標權組高科長，電話 2376-6142。
18	日本、澳門的商標圖形路徑都有放在他們的官網上，建議貴局可否比照在官網上新增商標圖形路徑供外界參考。	有關商標圖形路徑，係由本局商標前置人員根據商標圖樣圖形特徵加以分析，作為先行檢索審查參考之用。審查人員個案審查時，為求周延，仍會依其審查經驗增修路徑，亦會自行增加其他路徑檢索。為避免誤導，目前仍以作為內部參考為宜，暫不開放。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
19	專利法制修正之簡報有說到我國優先權復權未來研議方向，如申請人未於專利法所規定 12 個月來我國申請專利並主張優先權者，得申請復權(期限 2 個月)，等於是放寬到 14 個月，請問別的國家優先權復權期限有這麼寬？	專利法研議放寬優先權復權的規定以及放寬的期限，主要是參考 PCT、EPO、JPO 之規定，並且經本局於 104 年 5 月 14 日召開公聽會討論後，依公聽會結論所研擬。
20	在智慧局專利檢索系統檢索結果的畫面，事務所會以檢索資料的畫面連結轉給專利工程師，但是專利工程師常常是隔天才去點開連結網址，而點閱後只會出現專利檢索系統初始的畫面，無法呈現原檢索結果畫面，請問可否改善？	1. 由於本系統採 Web base 單一檢索架構，所有案件在呈現時之超連結均為隨機產生，因此，無法依所述需求，於檢索完成後，複製檢索結果之超連結隔天再使用。 2. 如有需要將檢索結果傳給他人使用，可使用下列 2 種方法： (1) 透過本系統的帳號加值服務，開設共同使用之帳號，將檢索條件或案件清單儲存在帳號內，只要登入該帳號即可調閱所儲存之內容，詳細操作方式可至系統首頁-最新消息-下載重要功能介紹 pdf 檔案(參閱貳、加值功能介紹-個人案件清單、個人檢索歷史)。 (2) 將本系統使用之檢索條件(顯示於檢索結果上方)複製後傳送，重新檢索後即可得到相同案件資訊。
21	專利檢索系統，目前只有提供該案之前引證(即該案之參考文獻)的資料，並無法得到後引證(該案被其他案引用)的資料，可否新增該項功能？	1. 目前檢索系統已有提供此功能，使用方法說明如下：檢索時於簡目顯示欄位中勾選「被參考次數」後，在簡目中就會於此欄位看到此篇專利被參考的次數(也就是後引證的次數)，點選次數會展開另一視窗顯示後引證的詳細專利清單。 2. 使用者亦可點選系統首頁的「重要功能介紹」，參考其中「被參考文獻」，將有完整圖文操作說明。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
22	專利申請案件目前正逐年下降，2013 年及 2014 年亦持續下滑，作為一個專利師實在很憂心，擔心專利年費負擔會很重，由於臺灣整體專業環境低落，外界都希望藉由新專利師法施行，可有效打擊無專利師資格者，因為唯有提升代理人素質，才能夠提升整體專利品質，但相對服務費也要隨之提升。	為健全我國專利師制度，今(105)年 1 月 1 日正式施行的專利師法對未取得專利師或專利代理人證書受委任辦理特定業務、將章證借予他人辦理業務、冒稱專利師或專利代理人等等違法行為態樣，加重處罰，並將過去先行政罰後刑事罰之立法例，改為逕處刑事罰，因此，除依法律執行業務者外，未取得專利師或專利代理人資格者，意圖營利而受委任辦理特定業務，會加重罰責，以達遏止效果。另增訂在職進修，促使代理人定期增進專業知能，提升代理人素質，有助於專利代理行業之發展。另因代理人與申請人之委託乃私法自治範疇，其服務費收費宜尊重雙方約定及市場機制。
23	建議貴局要說服外界申請臺灣專利的優勢為何，不然客戶都不在臺灣申請專利。	本局於網站刊登「運用臺灣專利・拓展競爭實力」中、英文說帖對外界宣傳，並將相關內容函送專利師公會、亞洲專利代理人協會臺灣總會、全國工業總會、日本交流協會、歐洲經貿辦事處等機構，請其協助宣導。另針對中小企業及大專院校本局亦持續提供專利專業課程協助，目前已提供 14 家企業、2 家學研單位及 7 間大專院校共 34 場次協助。
24	智財法院成立後原告勝訴率在 25%上下，未成立前原告勝訴率也是 25%左右，顯示對於侵權訴訟原告勝訴率還是很低，因為訴訟期間，被告仍可以提供對他有利的證據來佐證，而原告不能再提供新事證，造成專利權人在臺灣得不到相對之保障。	影響專利民事侵權訴訟原告勝訴率之因素很多，法院已注意到這個問題，亦持續加強辦理智慧財產法官及技術審查官之專業訓練。而今(105)年 2 月 15 日本局已完成「專利侵權判斷要點」供各界參考，另公布於本局網站，並提供法院參考。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
25	貴局在商標審查上已採線上審查作業，但有些優先權文件或移轉案文件，在掃描文件過程中因文件排列順序倒置，造成審查人員無法清楚知悉文件內容，可否減少這樣的情形？貴局可否在發函詢問文件內容前，先行來電徵詢意見，釐清文件排列順序，否則當事務所無端收到函詢公文，無從理解函詢內容，也無法向客戶說明。	此係偶發事件，本局會加強文件掃描作業排列順序之要求，另有關電子文件內容有誤時，將先以電話連絡，確認檢附文件內容再行通知補正，避免代理人因不瞭解問題，影響後續處理。
26	貴局目前會先通知補送商標優先權證明文件，相當便民，惟補送優先權文件有法定期間的限制，可否請貴局在發函通知時，一併註明該案申請日，避免造成期間計算上的困擾。	本局通知申請案補正優先權證明文件時，已於函稿內一併註明該案補送證明文件的法定到期日。為提醒申請人期間之計算，本局已修正函稿由電腦系統自動帶入該案申請日。
27	- 發明專利申請實體審查後，申請人可否於日後申請延緩實體審查的時候，一併請求退費，於未來申請實體審查時再繳納規費？ - 依商標業務之簡報，關於商標優先權證明文件可免除檢附正本規定，請問專利申請可否比照辦理？	- 申請人雖申請延緩發明專利實體審查，其申請案申請實體審查之效力仍然存在，無法退費。 - 為鼓勵電子申請，本局於 105 年 6 月修正發布施行之「專利法施行細則」第 26 條第 4 項規定，申請人以專利專責機關規定之電子檔檢送優先權證明文件並釋明其與正本相符，則毋庸再行檢送正本；另「專利電子申請及送達實施辦法」第 11 條第 2 項亦配合刪除優先權證明文件應檢送正本或原本之規定，是以，專利申請無論是否以電子申請，其主張優先權者，倘以專利專責機關規定之電子檔檢送優先權證明文件

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		並釋明其與正本相符，則可免除檢附正本之規定。
28	貴局已提供電子申請服務，但是像北歐等非英語系國家之字母比較特殊(例如 Ö、ë 等)，造成電子申請時無法送件，請問資訊系統可否修改？	本局電子申請系統對於「英文姓名」、「英文地址」、「英文發明名稱」等欄位，原設計只允許填寫英文（Ö、ë 等非英文字元）。且檢視其他國家申請表單，也僅開放使用者填寫該國語言及英文，爰系統目前仍維持接受以英文語系送件。
29	新修正的專利師法規定取得專利師資格要在職訓練 12 小時，請問參加相關智慧財產之業務座談是否也算時數？	依據本局 105 年 1 月 8 日訂定發布的專利師及專利代理人在職進修辦法第 3 條第 1 款及第 2 款規定：「專利師及專利代理人參加在職進修，其時數採計之項目及原則如下：一、參加專利專責機關舉辦與專利師專業有關之課程、研討會、法令宣導、公聽會、座談會、諮詢會等活動，或擔任該活動之主講人、與談人或主持人，以實際參加之時數採計。二、參加中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會等國內、外機關(構)、學校或團體舉辦與專利師專業有關之活動，或擔任前述活動之主講人、與談人或主持人，以實際參加之時數採計。」 故只要參加本局、中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會等國內、外機關(構)、學校或團體舉辦與專利師專業有關之業務座談，即可依實際參加時數採計在職進修時數。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
30	對於專利師考試及格者，但是沒有加入專利師公會，是否仍須要強制在職進修？	專利師法第 12 條之 1 強制專利師在職進修，其立法目的在於促使專利師定期提升專業知能，維持執行業務之品質；另依專利師法第 5 條及第 6 條規定，經專利師考試及格、職前訓練合格而向主管機關申請核發專利師證書，並加入專利師公會者，始得執行業務。如專利師考試及格未加入公會，無意執行業務，則無須強制在職進修。
31	對於新型更正形式審查基準，目前貴局傾向採取哪一個方案？例如新型形式審查的公聽會有很多代理人表示明顯超出而不准更正之認定比較嚴格部分，貴局未來是否會先修正基準或等到修法後才會修正基準？	目前公告之新型更正形式審查基準係配合 102 年 1 月 1 日之專利法修正條文所增訂。審查基準之重點內容在於專利法所定「明顯超出……」之審查方式及比對基礎，其係顧及新型權利之穩定性，故有別於發明專利之更正的實體審查。對於外界反映新型更正形式審查比更正採實體審查嚴格之意見，已列入本局未來修法之議題，屆時相關基準亦將配合修訂。
32	1. 請教貴局跟韓國所簽定的「專利審查高速公路」(PPH)備忘錄，這部份貴局官網已有詳細刊登，但在試行計畫中之申請要件-「須具有相同之國際上第一次申請之申請日」可以再說明一下嗎？ 2. 關於臺韓「有關工業財產資料交換及優先權文件電子交換備忘錄」，請問 PDX 電子交換何時開始生效？	1.我國與韓國所簽訂之 PPH 係屬於 PPH MOTTAINAI 計畫，該計畫的申請要件共列出四種申請態樣，分別為 TW 案可為 KR 案之優先權基礎案，反之亦可，或是 TW 案及 KR 案有一共同之優先權基礎案，或 TW 案主張國際優先權之 PCT 申請案基礎案有指定韓國者，上述所列舉之四種申請態樣即闡明所謂「須具有相同之國際上第一次申請之申請日」。 2.臺韓優先權文件電子交換機制已於 105 年 1 月 1 日啟動，歡迎各界多加利用，相關訊息可參考本局官網(www.tipo.gov.tw)→專利→優先權證明文件電子交換專區→臺韓優先權證明文件電子交換專區(網址： www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=575126&CtNode=7748&mp=1)

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
33	會議資料 103 年度智慧財產權業務座談會意見及處理情形彙整表序號 15 提問部份，現行審查基準作法，收到專利審查初審 OA 時，全部請求項不准，經過申復後第 2 次收到核駁審定書，部份請求項不准，這部分貴局可否於第 1 次專利審查初審 OA 不准時能告知的更明確，或是讓我們知道預期結果會如何，以減少申請人申請再審查。	本局已於 105 年 4 月開始推動「強化發明專利申請案電話溝通與面詢作業方案」，針對經過申復或修正後仍有不予專利事由之案件，本局將視案件情況，主動發起電話溝通，並正向積極地協助申請人申復修正，以取得優質的專利，以下為本局會主動發起電話溝通之態樣： (1)僅單純刪除部分請求項，即可克服不准專利之理由者 (2)申復雖有理由，惟未將申復理由所述相關之技術特徵完整於請求項中界定，僅需稍加修正即可克服不准專利之理由者 (3)其他說明書或申請專利範圍之記載形式經簡易修正，即可克服不准專利之理由者
34	專利法制修正之簡報第 17 頁，對於優先權復權之研議方向，說明得申請復權期限是 2 個月，是否代表如果在申請時都沒有人來申請，如第 3 個月才來申請，可否主張優先權？	關於優先權復權之研議修正方向，係對於專利法第 28 條第 1 項所定 12 個月內來我國申請專利之期限，給予 2 個月的復權期間，因此申請人在首次申請日後第 13 個月才來我國申請專利，可以復權主張優先權。
35	專利法制修正之簡報有說到修法後專利師得受委任辦理之業務範圍，但在實務上並無專屬業務跟非專屬業務這樣的名詞區分，可否說明一下？	專利師法第 9 條雖未明文將專利師業務區分為專屬、非專屬。但第 1 款至 4 款，有關專利之申請、舉發、讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權；專利訴願、行政訴訟等事項，未具專利師資格者，受委任辦理，將會有罰則，至於第 5 款至第 7 款，有關專利侵害鑑定、專利諮詢及其他專利法令規定事項，例如代為繳納年費等，未具專利師資格者，亦得為之。因此，一般通稱專利師業務有專屬與非專屬業務之區別。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
36	專利審查實務之簡報，有關明顯超出範圍之態樣第 11 項，增加請求項之總項數方面，有例外允許增加請求項之總項數態樣，假如沒有此項前提情形下，也不是要刪減所引用或依附之部份請求項，只是單獨作更正並將原來多個請求項分列，也算例外情形嗎？	更正內容僅將原來多項依附之請求項分列為獨立項，是否會准予更正？考量事項如下：1.前述態樣不符合專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項任一款之情形。2.更正前、後權利範圍之解讀並無任何變動，對於專利權人並無實益。因此，前述更正不屬於投影片第 16 頁所列態樣(11)，應不准更正。
37	專利審查實務專題簡報有關新型更正形式審查修法建議有 2 個方案，方案 1 對於限制申請人得申請更正之情況太嚴格，是否有更彈性的作法？	對照現行專利法規定，本局所規劃的方案 1 及 2 均擴大新型更正適用實體審查的態樣，而方案 2 另定有適用形式審查之態樣，相較於方案 1 更有彈性。本局已認知到外界對於無實體爭議的新型案也有更正之需求，故提出兩方案，廣泛聽取各方意見，作為未來修法方向之參考。
38	請問申請專利延期申復，可以使用何種電子表單？	專利延期申復，可使用本局新電子申請系統之「專利申請延展指定期間申請書」表格提出進行申請，另商標延期補正，則可使用「補正申請書」進行申請。
39	如果一個發明申請案或設計申請案已經進入實體審查，但是申請人希望案子晚一點審結，如果申請暫緩審查，目前貴局的態度原則上會准嗎？還是看個案？過去有一些情況是說，剛好法在修法的時候，例如設計要開放部分設計，那時後大部分案子都會准，有時候審查較久的案子，審查委員也會發函詢問申請人是否再暫緩審結，那現在沒有在修法情形下，我們申請暫緩審查，貴局的態度是原則上會准嗎？	1. 有關發明之「暫緩審查」，可依本局 104 年公告實行之「延緩實體審查」作業辦理。 2. 有關設計專利申請暫緩審查，依現行規定並無禁止，故原則上同意其申請，但必須明確指定暫緩審查之期限。另外，本局於 105 年 3 月 9 日發布「專利法施行細則」第 86 條修正案，延長延緩公告期限為 6 個月，申請人可多利用此制度，依其產業策略需求，調整專利技術公告之時點，方便其專利布局。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
40	1. 專利師法已修法通過，如果專利事務所的業務人員對外招攬生意，是否會觸犯新專利師法第 32 條第 2 項之規定？ 2. 事務所內專利工程師如執行專利師事務，會不會觸犯新修正專利師法第 32 條第 1 項之規定，而有 3 年下刑責之問題？	1. 若不具專利師或代理人資格之業務人員，受僱於合法執行專利業務之事務所，在專利師或專利代理人監督指揮下，為事務所從事拜訪、聯絡等事項，係屬於事務所業務的延伸、專利師的助手，非屬違規態樣。但若不具專利師或代理人資格者，為自己或受僱之非法事務所從事招攬行為，即非適法。 2. 若不具專利師或代理人資格之專利工程師，受僱於合法執行專利業務之事務所，在專利師或專利代理人監督指揮下，撰寫說明書，基於僱傭契約關係辦理事務所本身的事務，係屬專利師的助手，並非執行專利師業務，無違法問題。但若不具專利師或代理人資格者，為自己或受僱之非法事務所執行專利師業務，即非適法。
41	貴局可否提供專利申請案整份卷宗各文件掃描後之 PDF 電子檔供外界網路下載使用，因目前事務所對於申請案卷宗資料須到智慧局閱卷另行影印，有違無紙化作業之推行。	1. 有關專利案件線上閱卷因涉及公文書內個人資料及應保密事項之遮蔽及抽除，本局將另行規劃修訂相關作業流程及開發系統之功能。 2. 目前本局 e 網通系統之「我的案件」即提供申請人及代理人線上調閱案件(包括收發文等影像檔)之功能；且另可利用「專利公開資訊查詢功能」於線上查詢已公開或公告案件之專利審查公開資訊。
42	發明專利申請案在實審時候超過 10 項，每超過 1 項要加收 800 元費用，在審查過程中有修正請求項與原申請案請求項內容不同，如果新增請求項超出 10 項要加收規費 1 項 800 元，假如獨立項請求變更技術內容，後面附屬項新增請求項，這些附屬項跟原先技術內容不相同，這樣附屬項是否算新增項？如果超出要加收規	1. 發明專利申請案於發給第 1 次審查意見通知後，各次修正新增之請求項數，凡形式上新增之請求項數與其前各次已繳費之最高總項數合併計算合計後，如未超出 10 項者，無須補繳；如超過 10 項者，每項加收新臺幣 800 元。例如：申請案發給第 1 次審查意見通知前，其原請求項有 8 項，發給第 1 次審查意見通知後，經修正後新增 6 項，其計算方式為 $8+6-10=4$ ，是應繳納超項費新臺幣 3,200 元。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	費 800 元?	2. 所詢增加附屬項案例，依上開收費標準，無論其技術內容與原先內容是否相同，其於形式上實為「新增請求項」，如其與前各次已繳費之最高總項數合併計算合計後，已超出 10 項者，每項加收新臺幣 800 元。 3. 惟如刪除發給審查意見通知前已提出之請求項者，因該部分業經審查，已繳規費不予退還。例如：申請案發給第 1 次審查意見通知前，其原請求項有 8 項，發給第 1 次審查意見通知後，經修正後刪除原請求項 2 項，並新增 6 項，其計算方式仍為 $8+6-10=4$ ，仍應繳納超項費新臺幣 3,200 元。
43	新型舉發案是會對新型專利採實體審查，是只對舉發申請人所提之證據實體審查，還是審查官會另外找新的證據進行實體審查?	舉發案之提起，源於兩造爭執，舉發人負有舉證責任，因此，專利專責機關對無論發明或新型舉發案，原則上僅就舉發人所提理由及證據進行審查。又若證據不足，審查官是否會另找證據？專利法第 75 條賦予專利專責機關得進行職權審查之權限，但其並非課予應進行職權審查之義務，也就是說，是否發動職權審查及職權審查之事項，專利專責機關有裁量權，審查人員係就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後予以決定，原則上非常謹慎。
44	站在產業面及廠商角度來思考，我國雖與美日簽定 PPH，但臺灣廠商很難受惠，因為美國、日本審查都很快，他們都可以拿美國、日本申請案來臺灣申請 PPH，但是臺灣廠商很少會先去美日申請專利再向臺灣申請。貴局在討論專利法修法議題，局長說也有討論是否要參考 PCT 案可以將主張優先權的期間延長為 30	有關我國是否導入臨時申請案制度，本局已蒐集相關資料並研析評估後，彙整擬具「我國導入臨時申請案制度之可行性探討」一文。我國現行專利制度已提供申請人比臨時案更完備的專利申請制度，推行臨時案制度尚面臨許多不確定因素，例如：導入臨時案制度未必會改變國內申請人之專利申請策略運用、各國對於據我國臨時案主張之優先權接受度尚難確認、實施臨時案制度後國內申請案增加之比率尚為未知，以及增

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	個月，就產業來說，如果外國廠商來臺灣主張優先權的期限是 30 個月，但我國國人無法向外國主張 30 個月，單向對外開放，站在國際化調和角度，雖然很好，可是臺灣廠商能受惠有限，所以如果可採美國臨時申請案的制度，可以對外主張時，是比較受歡迎。	加實體審查與誤譯訂正審查之複雜性與困難度等，經考量利弊得失，目前導入臨時案制度之可行性似乎不高。
45	1. 南部地區有許多代理人從業人員專利師考試科目是要鼓勵他們考上，而非讓他們應考艱澀的考試科目，專利師考試考試科目建議不要考那麼多科。 2. 依簡報說明專利師未來規則進修辦法朝 2 年進修 12 小時，請問南部地區是否會開課？未來如何取得上課資訊？	1. 本局自 101 年起已多次向考試院反應專利師考試調整及修正之必要性，期能在將應考資格限定於理工背景的前提下，刪除普物普化及選考科目等二考科，並以使考試科目的設計符合實際業務執行需要為調整方向，惟專技人員考試規劃屬考試院的權責，本局將持續協調溝通。 2. 專利師在職進修實施方式及執行細節，本局將與專利師公會討論後，另定執行規定並公告。
46	南部地區專利工程師流動較快，一再培訓新進人員造成事務所負擔，智慧局現有與高雄第一科技大學合作開設課程，不知是否能夠針對「專利說明書之寫作」開設課程，讓業務所可以參與或與當地合作開設課程。	本局 105 年度「智慧財產專業人員培訓計畫」加盟培訓單位目前計有財團法人成大研究發展基金會、世新大學及中華民國全國工業總會等 3 機構，並無高雄第一科技大學。倘欲參加「專利說明書之寫作」相關課程，可洽智慧財產培訓學院（ https://www.tipa.org.tw/ ）或洽成大研究發展基金會獲知相關課程資訊。