「106 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：107.01.15

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	目前國內發明專利審查速度非常快，有些領域 2 個至 4 個月之間就審結，會讓國內外申請人質疑是否有仔細檢索，有無把關專利品質。	近年來因本局清理專利積案有成，由於某些領域之案件申請量較少，所對應之審查人力較充裕，致有審查速度較快的情形，但本局對於審查程序與品質一向非常重視，持續要求審查人員確實作好前案檢索，若有外國相關對應案之審查意見及引證文件，亦將一併參考，並加強品質覆核。
2	最近遇到客戶至東南亞國家申請專利的案件，因為客戶是製香業者，並未在美、歐等國申請專利，但東南亞國家要求提供美、歐、澳的專利審查書作為審查參考，近年也接受中國大陸的審查書，目前這個申請案尚未有進度，似乎到東南亞國家申請專利，要有這些國家的審查書才能拿到專利，希望我國能爭取和東南亞專利局合作。	本局自 104 年起主動接洽馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家建立 PPH 合作計畫，惟皆因國際政治現實因素，以致無法有所進展。本局將持續研議及拓展與東南亞國家的 IP 合作關係，以協助我國專利申請人在各國的專利布局。
3	目前發明專利審查的速度很快，可以參考韓國恢復新型專利實體審查，或是參考中國大陸、俄國至少進行新穎性審查，提升新型專利品質及有效性。	1. 本局因清理發明專利積案有成，目前發明專利審查時程已縮短，惟 170 位任期制審查人員已退場，為避免發明專利積案再起,暫未規劃將新型形式審查改為實體審查。 2. 我國新型專利制度係參採德國及日本之制度，新型專利

		之有效性於舉發階段或專利侵權訴訟階段再行確認。另，亦有新型技術報告可作為其專利要件之評估。
4	有一案例是發明及新型一案兩請的案件，新型先獲准公告，到了新型公告 20 天時，發明核准公告，申請人馬上去函同意放棄新型，但仍須繳第一年的新型專利年費，再繳發明專利的第一年費才能取得發明審定證書。希望可以訂定年費轉移的辦法，讓申請人不用重複繳費。	1. 102 年我國專利法修正時，允許相同創作同日申請、賦予申請人選擇權、允許權利接續，讓權利人享有權利接續之利益。因此，當發明專利核准審定前，已取得新型專利權，將通知申請人限期擇一，擇定發明者，其創作可先以新型專利權保護，而在發明專利公告後，再以發明專利權保護，具法律保護之延續效果。 2. 另依法於審定(處分)書送達 3 個月內，有繳納證書費及第 1 年專利年費者始予公告，並自公告之日起給予專利權。因此，如將新型第 1 年專利年費移至發明專利，將形成新型未依法繳納第 1 年專利年費，依法未取得新型專利權，發明專利亦無法達成權利接續。 3. 專利權維護規費係以「年費」為繳交之基本單位，故依專利規費收費辦法第 10 條之規定，除為預繳之規費，可因專利權拋棄或撤銷得申請退費外，計算專利權期間不滿一年者，應繳年費仍以一年計算。

5	專利公開資訊查詢系統目前無法查詢分割案，可否增加查詢申請案其他分割案的功能？	本局「專利公開資訊查詢系統」可查詢分割案資訊，請於該系統輸入查詢案號進行篩選，如該案件有分割案、改請案，可點選【相關案號】按鈕（詳下圖），即可顯示相關案件資訊。
6	申請人全球專利布局，有很高比例在美、歐、日、中申請，品質不好的專利再到其他國家申請，會有影響，而目前法院端維持率不高，希望貴局可以思考速度與品質的平衡點。	1. 本局近年清理專利積案有成，申請人進行全球專利布局時，可以參考我國審查結果作為布局考量，並適時利用我國與美、日、韓、西等國簽訂的專利審查高速公路計畫(PPH)，利用 PPH 的發明專利案件在他國申請，無論是審查速度或是核准率，都具有優勢。 2. 除了提升審查效能外，本局對於提升專利審查品質，亦非常重視，具體措施包括：加強專利檢索資料庫、加強

		專利審查人員訓練、修訂專利審查基準、成立跨組室「專利審查品質管理小組」執行品質覆核、成立「專利審查品質規劃小組」規劃本局短中長期審查品質改善措施、設置專利審查實務溝通單一窗口、召開專利審查品質諮詢會議等，本局將持續進行專利審查品質之精進及管理。
7	有一案例，審查的核駁意見是以第 26 條核駁，但內容都是進步性的問題，讓人覺得品質有問題，另電詢審查人員態度不佳。	本個案中之證 1 係用以作為判斷請求項 1 是否符合支持要件之依據，並非用以作為不具進步性之引證，由於審查意見通知函之理由過於簡略，論述較為不足，致生誤解。與貴所人員電話溝通時，又因表達不當，造成誤會，尚請見諒。日後對於審查意見之撰寫及電話溝通技巧將更為注意，若對本局有其他建議，亦請不吝指教。
8	臺灣申請人在國內申請之後，再到美國或中國大陸申請專利的機率很高，但現在審查速度快，申請人還在翻譯申請書時，臺灣就已經獲得審定，影響專利布局，希望貴局適度調配各技術領域案件分配。	1. 申請人基於專利布局考量，不希望太早獲得審定，可於申請實體審查後，向本局申請延緩實體審查，並指定續行審查之日期。 2. 本局已注意到部分類別案件審查較快，近期作法為積極鼓勵專利審查人員學習進行跨領域審查，以彈性調配人力。另本局未來進用專利審查人力時，將依不同技術領域之審查能量、待辦案件與預估進案量，作更精細之考量及規劃。

9	在 USPTO，如果有案件太快核准，便會有資深人員進行查核，因此審查官會更加謹慎，仔細檢索，國內有沒有考慮引進類似機制？	本局設有專利審查品質覆核小組，由績優審查人員執行品質覆核，現行品質覆核小組會針對未發審查意見通知即逕行核准之案件加強抽查，並對該類案件適時進行再檢索，以確保審查品質，至本項建議本局將列入查核方法之一。
10	有一個案，申請人欲讓專利快速審查通過，所以向貴局申請加速審查，且是需繳納規費的事由，結果隔天該專利即核准，審查太快的情況下，加速審查方案該怎麼配套？貴局亦該全盤思考審查過快的影響。	由於專利各類科審查時間快慢不一，申請加速審查仍有其必要性，但為避免剛申請加速審查繳費後，即獲核准審定之情形，建議申請人欲申請加速審查前，可先電洽本局專利服務台查詢審查進度，瞭解有無申請加速審查之必要。
11	聽說局內逕准的案件，通常需要 6 個前案都是(A)(不能證明不具新穎性、進步性的引證案)，而且這類案子是不需進行品質覆核的，但實務上看過不到 6 個(A)就逕准的案件，而且有些(A)的引證和原本案子無關，讓人對貴局的審查品質產生疑問。	未發出審查意見通知即逕行核准之案件，是本局專利審查品質覆核小組加強抽查之對象，對於逕准案件之品質覆核，覆核人員是採重新檢索的方式進行，不是以案件之檢索報告所載幾個(A)關聯性代碼，作為判斷是否有充分檢索。若覆核結果認為前案檢索不妥適時，仍會請審查人員參酌，重新製作檢索報告，發函通知申復修正。
12	早期公開是事前來了解競爭對象的技術專利，也協助審查官找到最相關的前案來源之一，但審查速度太快也導致早期公開的功用喪失，請貴局思考審查速度過快的問題。	1. 專利早期公開制度之由來，在於公開申請專利中之發明內容，使公眾知曉該發明已申請專利，避免重複研發；審查期間短確實會壓縮第三人提供審查參考資料之準備時間，但不會影響前述制度之宗旨，且申請人或公眾也可儘快得知專利是否可以核准及其核准之權利範圍，方

		便於專利迴避。 2. 請求實體審查期間為 3 年，對於未在第 1 年申請實體審查之案件，早期公開制度仍有其功能。
13	申請人往往有「多國布局」的考量，申請人會有「適當保護範圍」的考量，但案件不只有申請臺灣的專利，貴局審查品質似乎不夠好？審查過程過快可能反而讓申請人措手不及。(書面)	1. 本局近年清理專利積案有成，申請人進行全球專利布局時，可以參考我國審查結果作為布局考量，並適時利用我國與美、日、韓、西等國簽訂的專利審查高速公路計畫(PPH)，利用 PPH 的發明專利案件在他國申請，無論是審查速度或是核准率，都具有優勢。 2. 若申請人考量申請策略、專利布局或專利商品化時程等因素，有延緩審查之需求時，可向本局申請發明專利延緩實體審查。
14	EPO 公認審查品質最好，要求審查人員半年就要出 Search Report(相當第一次核駁理由通知)，速度很快，所以國內審查速度太快不是問題，品質也不差，建議建立業界、申請人的回饋機制，找出審案品質不佳的審查人員，加以輔導改善。	本局已推動專利審查品質覆核 2.0 機制，申請人或業界的回饋機制也是其中一環，若業界、申請人對審查品質有相關回饋意見，歡迎提供具體案號，透過本局局長信箱(hotline@tipo.gov.tw)反應，以利本局追蹤處理並及時回應。
15	實務上常發生臺灣專利案過了，但其他國家申請案被核駁多次，導致客戶覺得取得臺灣專利價值不高。(書面)	本局對於提升專利審查品質非常重視，持續加強前案檢索教育訓練，並推動品質覆核及改進審查品質相關措施，若對於審查品質有相關回饋意見，歡迎提供具體案號，本局

		將儘速處理回應。
16	貴局近年審查品質及態度都有正向改善，建議覆核時，不需要要求逕准審查人員及覆核人員檢索結果須完全一樣，另建議表揚優秀的審查人員。	1. 本局針對逕准案件進行覆核時，會視個案情況適時進行再檢索，覆核之檢索結果作為判斷准駁是否合理之基礎，並不會因為檢索結果不同就判斷專利品質有問題。 2. 本局為激發審查人員榮譽感，以鼓勵審查人員自我提升審查品質，已訂有相關獎勵辦法，每年定期表揚優秀審查人員。
17	實務上常遇到審查人員不太敢逕准，時常挑枝微末節(錯字或標點符號)的部分發通知，甚至核准後分割的子案由不同人審查，變成子案文字跟母案不同，造成困擾。	1. 專利審查意見通知函為審查人員於審查過程中對於有不予專利或有疑慮需釐清的部分，與申請人意見溝通的方式，本局不斷要求審查人員於發出通知函時必須具體載明其理由，而對於相關聯案件(如分割案)之處理亦需注意審查一致性。 2. 對於所述審查人員「不太敢逕准，時常挑枝微末節(錯字或標點符號)的部分發通知…」，應非審查人員發通知函之主要考量，然於說明書或申請專利範圍內，有些錯別字或錯誤須待確認，此時核發審查意見通知，仍有其必要。若有通知函未具體載明其理由，歡迎提供具體案號，以利本局追蹤處理並及時回應。

18	覆核機制不應限於逕准案，以避免審查人員上有政策，下有對策。(書面)	專利品質覆核機制為確實反映全局審查作業之缺失，使覆核成果更具全面性及參考性，抽核案件乃針對所有審查意見通知及審定案件，採隨機抽案方式，並未限於逕准案件。
19	專利外審委員不容易用電話溝通，且品質不齊，亦沒有在貴局和申請人的立場上思考。(書面)	1. 近年來，本局除降低外審委員之審查數量外，對於仍續聘之外審委員也積極進行各項教育訓練(包括與當事人之溝通對談)，並研擬外審委員每年之必要進修課程及最低課程時數中，以全面提升專利審查品質。有關本局兼任外審人員無法直接與申請人透過電話溝通討論案情，可由承辦人員代為溝通，或是評估以申請面詢方式辦理。 2. 若對於特定審查委員之審查方式有所建議，亦可提供具體個案事實，以作為本局未來改進之參考。
20	進步性審查基準缺乏引用「引證不具組合動機」的案例，很感謝報告人講解了三則案例，包含發明和新型，希望未來增修審查基準時可以納入。	本局未來增修專利審查基準時將一併納入考量。
21	申請人申請臺灣專利，同時申請中國大陸專利的比率很高，未來有沒有可能推動兩岸優先權證明文件電子交換？	本局自 103 年以來，一直積極推動兩岸優先權證明文件電子交換，但本事項需雙方合意共同努力始能達成，本局將持續與陸方接洽。
22	要反映專利案件問題該向誰反應或寄到哪個信箱呢？	有關專利案件申請相關問題，可直接撥打本局電子申請暨專利客服電話：(02)8176-9009 詢問；若是有關專利審查品

		質之回饋意見，歡迎寄至本局局長信箱：hotline@tipo.gov.tw。
23	第1項專題「專利審查實務案例探討」很實用，但請貴局審查時可確切落實「動機」結合的論述。(書面)	新的進步性審查基準已於今(106)年7月1日公告施行，本局對於新的進步性審查基準以及案件的審查及撰寫，已於局內舉辦多場教育訓練，以使本局審查品質更精進。
24	有些專利程序事務認定過於嚴格，造成申請人補資料的困擾。(書面)	專利程序審查係依專利法、專利法施行細則及專利審查基準等相關法規予以審查。本局程序審查係基於協助申請人，使專利申請案之相關程序及文件合於法令，不致造成日後困擾，如申請人收到本局通知補正之事項為上揭法規未規定者，歡迎電洽程序審查科洪小姐(02)2376-7222，本局將儘速查明並協助釐清。
25	專利、商標審查業務標準不一致、作法不一致。(書面)	專利與商標的行政作業程序固有其共通處，惟因兩者法令及業務屬性有別，仍有個別的程序考量及需求。實務上如有標準或作法不一致，歡迎提供具體案件，透過電話、電郵等方式向相關主管反應，本局將詳細說明或予以檢討，並尋求改善方案。

「106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	在國外，如果申請的商標圖樣有外文，當地商標局會要求註明發音及意義，例如美國、馬來西亞，建議臺灣也以此標準要求申請人。	申請註冊的商標圖樣中有外文字樣，在本局的商標註冊申請書上商標圖樣分析欄位，皆有外文的語文別與中文字義欄位等供申請人填寫。但目前各國對於此事項皆非強制性規定，不能因未填寫而逕不受理。本局將持續宣導申請人主動填寫申請註冊外文的發音或意義，以供審查參考，並列入爾後修法的考量。
2	本次「商標業務小提醒」報告中提到商標圖樣中涉有「牧場」應依畜牧法辦理登記，若是圖樣中涉有「農場」是否也受相同規範？若以「玩具牧場」申請在生產玩具的服務項目，仍受此規範嗎？	1. 目前行政院農委會對於「農場」並無相關法規範，且農場可能經營的範圍廣泛，尚無強制規定需辦理農場登記。有關商標圖樣中涉有「農場」時，將依具體指定使用的商品或服務個案審查。 2. 倘以「玩具牧場」申請商標註冊在生產玩具的項目，而與牧場的產製品：如牛奶、雞蛋等畜牧品無關時，應視為任意性商標加以審查。個案上得就商標申請類別與指定商品或服務，審酌圖樣內容及相關事證後加以判斷。所舉案例應無使消費者誤認誤信有牧場登記可能的問

		題。
3	請問舉發證據發票與實品間須對照到何種程度，才算是具有適格性？如果發票只有載明名稱，而沒有商品型號可以嗎？	1. 證據間可否相互勾稽作為關聯性證據，審查時會一併考量產品特性及該行業的商業習慣。 2. 由於市面上常有名稱相同，但外觀、性能不同之產品，因此當發票只有載明名稱而沒有商品型號時，容易產生發票之販售事實與實品無法確定同一，形成證據間無法勾稽或證明力較薄弱之情形。但依該行業之商業習慣或一般經驗法則，如該類產品極少標示型號或僅能於發票上記載商品名稱等特殊情形，此時舉發人可另行提供相關佐證，以補強關聯性證據之證明力。
4	申請人的產品是新興產品，並且自取名稱，審查官在檢索時發現有 3 筆，2 筆是申請人所有，另一筆是其他人申請的，但審查官來函請申請人說明發想歷程、解釋申請商標是自創，對申請人來說是很大的負擔，雖然檢索出來只有 3 筆，但是不是將此名詞認定為通用名稱了呢？	即使自取的名稱仍可能與指定使用的商品說明有關，所以審查人員才會進一步向申請人確認市場上實際使用情形，主要是避免由特定廠商獨占後造成不公平競爭的情形，但商標文字是否為指定商品或服務的通用名稱，實務上並不會輕易成立。申請人倘就說明內容有疑義，歡迎提出具體案例討論，本局將進一步說明。

5	商標中含有型號和數字的情況，實務上發現在不同服務類別，處理情形不同，在有些服務類別，型號和數字需聲明不專用，有些卻不用，請問標準為何？	本局對於商標圖樣中含有型號和數字等不具識別性的事項，是否需聲明不專用的判斷原則，已明訂於「識別性審查基準」及「聲明不專用審查基準」。(詳細說明請參閱本局局網之聲明不專用審查基準 3.3 https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285309&ctNode=7048&mp=1）歡迎提出具體案例討論，本局將進一步說明。
6	目前一案兩請的情況下，當發明專利核准公告前，貴局會再發新型專利放棄函，申請人再回復，程序上很冗長，建議設計表格讓申請人在提出一案兩請申請階段時，即可勾選發明核准公告時放棄新型專利，讓程序更快更簡便。	有關建議專利申請書新增一案兩請案件發明專利核准公告時放棄新型專利之聲明事項欄位，經本局研議後認為不予新增該放棄聲明事項欄位，理由如下: 1. 依據專利法第 32 條第 1 項:「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」 據此，本局須通知申請人限期擇一之程序始為適法，且須基於申請人已取得新型專利權之前提始得為之。 2. 探討各國立法例，對於一案兩請案件並無採行事前擇一之相關規定。 3. 考量申請人於申請發明專利及新型專利時分別聲明一案

		兩請，至發明專利核准審定之期間內，可能有變動之情況，例如:發明專利經本局實體審查後，申請人修正申請專利範圍，使之與新型專利不同，因而申請人得同時保有發明專利與新型專利，無須擇一；新型專利權遭法院查扣無法依據申請人意思擇一辦理。 故為保障申請人權益，及避免衍生更繁複之程序作業，而造成申請人之困擾及爭議，且基於前述理由，認仍維持現行法律規定與實務作法為宜。
7	美國和歐洲的專利證書紙質比較好，希望臺灣的證書可以提升品質。	本局向來重視證書之品質，除紙質需具備防偽功能外，尚需考量紙張供應來源之穩定性，以求取證書品質之最佳化，符合社會大眾期待。又為響應地球環保、順應電子化趨勢、簡化行政流程及便民服務等多方考量，未來有關證書之製發，本局將朝證書電子化目標研議。您的建議，本局將列為未來改善現行製發證書紙本作業之參考。
8	各種公聽會多在臺北舉辦，過去視訊效果不太好，希望未來重大法令公聽會可以試行在臺中、臺南、高雄等服務處提供視訊轉播。	1. 本局現有「視訊會議系統」建置目的係為提供專利案件遠距面詢使用，僅適用本局內部網路環境並採一對一之小型會議影音收訊方式，應用於公聽會等大型會議其視訊轉播效果確實較為不佳。

		2. 為符合大型會議之視訊轉播品質，相關系統設備（含網路）須予以更新汰換，所需費用高。囿於年度預算，短期內無法完成，本局將再評估其他可行做法，期在有限預算下規劃符合使用需求之方案，俾提升服務品質。
9	國內發明案目前審查速度快，但審查人員素質似乎有落差，實務上臺灣審查通常發首次通知，請申請人申覆，答辯之後核准/駁，或進入再審，不似美國會發多次OA，有較多雙向溝通的機會，這些原因皆減低申請人在國內申請的意願，因此希望審查人員在OA時可以多溝通，多給申請人機會。	本局今年7月起推動面詢2.0方案，鼓勵審查人員積極正向地與申請人辦理面詢，藉由面詢前的問題說明與爭點釐清，促成面詢時雙向有效溝通，將有利案件後續處理，儘早核准優質的專利。此外，本局亦更新各地服務處視訊的設備，強化遠距面詢的功能，提供雙向溝通機會。
10	審查理由常有後見之明，或審查核駁理由不充分。(書面)	今年7月1日起新的進步性審查基準已經施行，強化不具進步性審查意見的論述，包括引證間結合動機的說明，可避免後見之明，本局已辦理審查人員教育訓練以強化專利進步性要件之比對與論述，落實新版專利審查基準之規定，綜合考量申請專利之發明「肯定」與「否定」進步性之因素，以避免後見之明並務使核駁理由明確及充分。
11	外審素質參差不齊，審查依據理由或引證不到位。(書面)	本局為提升外審委員之審查品質，除辦理多場教育訓練及案例研討會外，對於外審委員之審查意見，亦由承辦同仁進行檢閱，再經專利審查品質覆核小組加強覆核後，始進

		行發文作業。若個案上仍出現審查依據理由或引證不到位之情形，申請人除可循正常程序敘明相關理由外，亦可透過各承辦組別之電子信箱，敘明個案之具體事實及理由，本局將積極處理，並作為教育訓練及續聘外審委員之參考。
12	常見到公告本和歷史紀錄最後審查基準的 claim 不同。(書面)	專利審定公告本之申請專利範圍，應為申請人最後所送之申請專利範圍版本，若公告本之申請專利範圍有誤時，本局將自撤原處分，改以正確版本重為審定，倘有所舉情形懇請提供具體申請案號，寄至本局局長信箱(hotline@tipo.gov.tw)，本局將儘速處理及回應。

「106 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	西瓜汁、西瓜牛奶、木瓜牛奶都是臺灣普遍的飲料，為什麼商標國際分類編號中沒有相關的品名項目？	「西瓜汁」、「西瓜牛奶」、「木瓜牛奶」等商品名稱，實務上本局都有受理。本局將俟下次商品及服務名稱更新 (107 年 1 月 1 日)時，一併增列為商標檢索參考資料及電子申請系統內得勾選的商品名稱。
2	中國大陸的商標查詢系統，一次查詢可以顯示圖形 1,000 筆以上，每頁 50 至 100 筆，速度也很快，我國的商標查詢系統可否放寬筆數限制並且提升速度？	本局規劃的新商標檢索系統(網址：https://twtmsearch.tipo.gov.tw)已於本(106)年 7 月 14 日上線試營運，新商標檢索系統一次查詢結果筆數最大 500 筆，一頁顯示筆數最大 150 筆（使用者可彈性調整)。新檢索系統採用不同的檢索引擎、架構，與整合的商標資料呈現方式，後續本局將持續觀察新檢索系統整體運作情形與執行效能，再評估是否放寬筆數限制。
3	用 E-set 辦理延展或轉移的收據可以正確對應到註冊號，但商標補發證書收據上的案號卻是申請案號，而非註冊號，請協助修改。	本功能已於 106 年 12 月底完成上線。目前開立的商標補發證書收據，已可顯示案號及送件時填寫的註冊號。

4	每次 E-set 改版後，使用起來很不順，也容易有小問題，過往反映的問題也未修正，造成使用者困擾，要一直去電詢問，希望可以一次修改到位。	考慮 E-set 改版頻率不宜頻繁，所以本局會在一段期間才進行改版，於測試後公布。如有使用不順之處或問題，請直接將相關問題提供本局客服專線 02-8176-9009 或客服信箱 tipoeservice@tipo.gov.tw，我們將儘速回復。
5	若因 E-set 改版導致使用者無法送件，必須改用紙本送件的情況，可否以電子方式計算費用？	若使用者因 E-SET 改版時造成之系統問題導致無法送件時，可選擇以下 2 種方式處理： 1. 將電子表單列印為紙本送件，但因該專利申請案即非以電子方式提出，無專利規費收費辦法第 2 條第 4 項規定減收申請規費新臺幣 600 元之適用。 2. 請洽詢本局人員解決方法，如經本局人員確認為系統異常且無法於當日解決時，可先將文件 e-mail 提供該人員，待接獲系統修復通知後，再將此案以電子申請方式完成送件，因該專利申請案係以電子方式提出，可適用專利規費收費辦法第 2 條第 4 項減收申請規費新臺幣 600 元之規定。經該人員比對 e-mail 內容與實際透過電子申請送件內容一致後，本局將確保使用者權益不受影響。

6	E-set 跟紙本表單不同步，例如移轉案應該要寫轉讓人或受讓人，但是系統自動帶出的是「申請人」，導致轉檔錯誤，且不能自己修改，耗費許多時間才找出問題。	WORD 增益集的「通訊錄」小工具，於選擇申請人後，可於[類別]欄位下拉選單選擇「受讓人」或「讓與人」，請您參考使用，如有使用上的問題，歡迎直接洽詢本局客服專線 02-8176-9009 或客服信箱 tipoeservice@tipo.gov.tw。
7	6 月使用 E-set 辦理專利繼承，填寫申請書時發現英文姓名是必填，但實際上並非必要資料，為什麼將英文姓名設為必填才能送件？	關於「專利申請權繼承申請書」之【被繼承人】【英文姓名】欄位未填寫時無法轉檔問題，已於 7 月 20 日完成程式修正，請至「e 網通/直接下載/新電子申請系統」下載最新版程式使用，即可直接刪除【英文姓名】欄位，或於【英文姓名】欄位填寫「NA」。如有使用上問題，建議您直接洽詢本局客服專線 02-8176-9009 或客服信箱 tipoeservice@tipo.gov.tw，以即時協助您排除送件問題。
8	專利及商標申請程序或實務上的問題，可以直接打電話或寄信請教哪個窗口？	1. 專利相關問題與建議均可直接電郵至本局局長信箱：hotline@tipo.gov.tw 作為統一窗口；若欲詢問專利申請程序或實務上問題，可電洽本局電子申請暨專利客服電話:02-8176-9009。 2. 商標相關問題建議可以本局局長信箱 :hotline@tipo.gov.tw 作為統一窗口。但明確涉及特定商標問題，得直接電郵商標權組信箱：

		ipotr@tipo.gov.tw 或以電話詢問商標權組服務專線:02-2376-7570，以縮短處理時間。
9	參加貴局說明會或座談會等活動，欲取得專利師及專利代理人進修時數，但貴局宣傳及標示不夠清楚，導致專利師及專利代理人確實到場，現場卻沒有告知要簽時數申請表，以致沒有登錄時數，希望未來在線上報名時即讓參加人勾選欲取得時數，避免發生類似情事。	1. 依據專利師及專利代理人在職進修辦法規定，參加本局、中華民國專利師公會等國內、外機關(構)舉辦與專利師專業有關之公聽會、座談會等活動，係以實際參加之時數採計。因此，本局是以實際簽到紀錄作為時數採計之依據，而非以報名時勾選欲取得時數為憑據，因此評估於線上報名時讓參加人勾選欲取得時數一事，似無必要。 2. 有關所提專利師及專利代理人確實到場，卻因故未簽時數申請表，以致無法取得時數的情形，當事人可來函敘明事實，如於活動現場確實有相關簽到紀錄可查，本局將予以補登。 3. 為使實際參與活動之專利師及專利代理人順利取得進修時數，本局將再次請主辦各單位於活動現場多加宣傳及加強標示，以提醒代理人，亦歡迎當事人主動向本局詢問。

10	商標註冊申請書聲明不專用欄位，建議維持以前的作法，現行的規定，對於個別申請人來說，較不易理解，並針對目前聲明不專用的文字，是不是表示以前註冊的商標也無法專用，將有疑義。	1. 我國聲明不專用制度早在民國 83 年左右就開始實施，實務上對於適用聲明不專用的意涵十分熟悉，商標圖樣中聲明不專用的部分，僅係表示不能單獨以該部分主張權利。至於有無混淆誤認之虞的判斷，仍應以申請註冊的商標圖樣整體觀察。 2. 100 年商標修法草案，本來是要廢除聲明不專用制度，惟最後多數仍認為商標權範圍有疑義的部分，仍須聲明不專用後始得以註冊(歐盟立法例參照)。但顯無疑義的部分即不須再進行通知聲明不專用，相關審查原則並訂有「聲明不專用審查基準」。 3. 商標識別性強弱，本來就可能因時間經過而產生變化，對於註冊商標中未聲明不專用的文字，在後申請時為不具識別性的處理方式，並明訂於「聲明不專用審查基準」7.2，如有具體個案上的疑義，歡迎提出具體案例討論，本局將進一步說明。
11	目前商標申請規定姓氏不能專用，若加上名字或加以組合，可否開放專用？	本局「商標識別性審查基準」4.6.1 揭示姓氏結合其他文字後，已脫離單純姓氏的意義，則得核准註冊，例如「鬍鬚張」、「黑面蔡」等案例。

12	實務上使用臺韓 PDX 有困難，因為雙方 1 個月僅交換文件 2 次，且時間不定，曾經在臺灣申請之後一、兩個禮拜申請韓國的專利，韓國代理人卻查不到，所以仍選擇送紙本比較保險，希望貴局可以優化服務，讓使用者更方便，以達到效益。	1. 有關臺韓 PDX 一個月交換 2 次，係兩局議定符合雙方所需之交換頻率，交換時間亦為固定。目前臺韓交換時間已預排至今年底，為便利申請人利用，本局已於本局網站公布雙方交換日期。 2. 申請人於本局申請專利後，即可於申請書上申請同意「電子交換」，嗣後於韓國提出的專利申請書聲明以電子交換方式主張我國優先權，俟韓國向本局要求提供電子檔時，經本局檢核確已有同意「電子交換」申請在案，即會將電子檔提供韓國。但若因兩局作業時間差，導致首次交換取不到資料，雙方仍會再次進行交換，並不影響該筆聲明主張。 3. 若申請人欲了解本局是否已將所申請之專利案電子檔提供韓國，可以電洽本局電子申請暨專利客服電話:02-8176-9009 詢問。
13	新型專利在更正案併同舉發案進行實體審查時，審查基準提到，排除非結構特徵，排除的部分是不會改變或影響結構特徵部分，但是在專利侵害或判斷專利有效性時，是用權利要件原則，與進步性實體審查的對象範圍不同，導致	1. 新型專利係保護利用自然法則之技術思想具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作，惟新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之。新型請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭露請求項中

	前後範圍不一致，跟專利法第 58 條第 4 項，似乎有矛盾之處。	所載之全部技術特徵，包括結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性。然而，新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。(專利舉發審查基準 4.3.1.3 有關實體要件之爭執) 2. 是以新型專利實體審查專利要件之判斷，仍是依據請求項中所載之全部技術特徵為比對基礎，僅係就不會改變或影響結構特徵之非結構特徵視為習知技術之運用，並無排除任何技術特徵，此與專利侵權申請專利範圍之解釋及全要件原則之比對尚無矛盾之處。
14	承上題，如何認定會不會改變或影響結構特徵，該如何認定這個改變是在創作中發生，亦或是結束後發生，審查基準中有沒有相關規範呢？	改變在創作中或結束後發生，對於認定是否影響新型創作之結構特徵並無影響，可參酌專利審查基準「2.5.2 以用途界定物之請求項」(p.2-3-9) 例如：若申請專利之發明為「用

		於自行車之U 型鎖」，相較於先前技術之「用於機車之U 型鎖」，雖然U 型鎖的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於自行車之 U 型鎖」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於處理醫療廢棄物之裝置，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」相較於先前技術之「便於抽換之垃圾桶，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」雖然容器的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於處理醫療廢棄物之裝置」不具新穎性。
15	專利申請案規定要有代表圖，一定要有代表圖嗎？可否用剖面圖代替？圖式非常重要且有相互關係，為什麼不能在圖上加註說明文字？	1. 代表圖之目的在增進專利資料檢索效率，讓使用者得以快速瞭解發明、新型專利案之技術或設計專利案之技藝內容概要，是最能代表創作特徵之圖式，因申請人對於申請案之技術或技藝最為明瞭，原則上應指定1個代表圖。如發明、新型專利所揭示的圖式中有剖面圖者，而該剖面圖為最能代表創作特徵之圖式，亦可指定為代表圖，但設計專利之代表圖仍應以立體圖為宜。申請人如認圖式中並無適合作為代表圖者，亦可於申請書指定代表圖欄位載明「無」，不指定代表圖。 2. 圖式之作用在於補充說明書文字不足處，使該創作所屬

		技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解創作各個技術特徵及其所構成的技術手段。為使圖式可以清楚呈現，圖式的部分僅得註明圖號及符號，至於說明部分，可另於說明書其他欄位中依圖號及符號簡要敘明。
16	進行商標檢索時，能不能增加為 6 碼？(書面)	1. 本局現行商標檢索系統以及新商標檢索系統，兩者目前皆支援輸入 6 碼（小類組）進行商標檢索，如有操作上疑義，請逕打商標權組服務專線:02-2376-7570 詢問。 2. 依據「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」的組群分類原則，同一 4 碼組群內（包括項下的 6 碼小類組）之商品或服務性質相同，為必須相互檢索之商品及服務範圍。因此，特別提醒，使用者輸入 6 碼（小類組）進行商標檢索，可能無法檢索到商標可能對應的檢索範圍，仍建議使用者續以 4 碼組群為條件進行檢索，以求參考資訊完整。

「106 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	國人至美國、德國申請專利的案件頗多，貴局可否規劃和美、德進行 PDX 合作呢？	1. PDX 合作牽涉資訊系統的建置，常需要額外增購相關軟硬體設備，而有經費負擔的問題，考量成本效益下，本局先就專利申請量較大的國家，於徵得對方合作意願後進行 PDX 合作。 2. 在與美國 PDX 合作部分,本局與美國專利商標局(USPTO)已就建立 PDX 合作達成共識，目前正在洽談系統建置等合作細節，最快明年就能開始實施。 3. 在與德國 PDX 合作部分，本局會考量專利申請案量及雙邊智財合作關係等，整體評估推動的可行性。
2	在東南亞國家例如泰國、馬來西亞、越南主張專利優先權的費用很高，希望貴局與之建立 PDX 合作。	1. PDX 合作牽涉資訊系統的建置,常需要額外增購相關軟硬體設備，而有經費負擔的問題，考量成本效益下，本局先就專利申請量較大的國家，於徵得對方合作意願後進行 PDX 合作。 2. 關於建議與泰國、馬來西亞、越南等國家建立 PDX 合作，

		本局將針對東南亞國家的專利申請案量及與我國雙邊合作關係等，整體評估推動的可行性。
3	近年來一案兩請的情況很多，發明專利的核駁理由書可否直接公開，除了可以直接用來對同樣的新型案件提起舉發，節省後續提出新型技術報告的社會成本。另外，也可讓外界不用親自閱卷，用調卷方式即可查閱，方便非臺北地區的民眾。	有關發明專利申請案的審查意見通知函與審定書之內容，可透過本局網站之「專利審查公開資訊查詢」網頁(路徑：進入本局網頁→「專利」→「審查公開資訊查詢暨資料檢索」→「審查公開資訊查詢」)進行查閱，無須親自至本局查閱，請民眾多多運用。
4	期望貴局專利審查理由書能維持相同標準及品質。	本局將持續加強專利審查品質，針對前案檢索要求確實到位，審查意見通知理由之論述應落實專利審查基準相關規定，尤其對於引證間是否有動機結合或單一引證之簡單變更等否定進步性之理由，應充分論述，希冀維持優質的審查品質。
5	希望貴局可以重視農民的發展創新，提供輔導來保護相關的生產技術。	有關農業生產技術及其相關輔導保護問題，可就近洽詢農委會高雄轄區農業改良場單一諮詢窗口(服務專線:08-7389026)。
6	USPTO、EPC、PCT 對於摘要皆有規定：「The abstract shall not contain statements on the alleged merits or value of the claimed invention or on its speculative	1. USPTO、EPC、PCT 對於摘要之規定是禁止於摘要中記載宣傳性用語，此於我國專利法施行細則 21 條第 2 項亦有相關規定：「摘要，不得記載商業性宣傳用語」。

	application.(摘要不得記載與申請專利之發明或其理論應用所宣稱具有的優點或價值有關的陳述)。」我國審查基準則規定:「摘要，應簡要敘明發明所揭露之內容，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限。」然而，實務上卻曾遇過審查委員要求在摘要中加入本發明之「功效」,「功效」是否屬於外國專利規定不得記載之「優點」？若是，我國審查基準是否考慮修正，將其明確排除於摘要記載範圍之外？貴局是否會加強宣導請審查委員勿做類似要求，以免我國申請人申請外國專利，或外國申請人申請我國專利時產生不必要之困擾?(書面)	2. 至於審查委員要求在摘要中加入發明之「功效」，可能是混淆專利法施行細則第 17 條:「申請發明專利者，其說明書應載明下列事項：…四、發明內容：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。…」與同細則 21 條規定:「摘要，應簡要敘明發明所揭露之內容，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限…。」是以申請人可藉由申復說明細則規定及理由，請審查委員重新審酌，本局亦將轉知審查委員審查時注意。
7	新型專利權之行使，依專利法第 116 條規定，如未提示新型技術報告，不得警告；貴局在 Q&A 已有明確說明，並非不得提請民事訴訟。實務上有專利權人在未收到技術報告前，就進行警告，如僅係屬公平交易法，並未在專利法中明訂,將使得人心惶惶。是否應考慮在專利法中明確規定，以避免專利代理人明知而為，又收費代專利權人繕寫警告信函。(書面)	1. 由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時,應有客觀之判斷資料,新型專利技術報告即屬之。 2. 惟新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。新型專利權人縱未申請新型技術報告，但有客觀事證證明其已盡相當之注意義務，例如：在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專利師或專利代理人）之意見，而

		對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，仍非屬權利濫用。 3. 新型專利權人未提示新型專利技術報告，即進行警告、行使專利權是否構成權利濫用，宜由司法機關就個案判斷，不宜立法強制規定。
8	目前所得稅可以刷卡繳費，足見信用卡手續費及公家機關作業難度應不是太大問題，專利商標相關規費、年費是否能規劃比照美國等國家開放線上刷卡繳費，方便自行繳納。(書面)	1. 目前國內各政府機關採行之線上信用卡繳費方式，除學費、所得稅手續費係由發卡銀行視市場機制自行吸收手續費外，其餘政府機關採行之線上信用卡繳費，手續費由繳款人自行負擔，且銀行因需墊款，多數發卡銀行手續費偏高，故考量建置成本及使用效益，目前暫不推行。 2. 另本局現行已提供線上採 eATM 及約定帳號扣繳方式(手續費10元)，相當便利，請多加利用。
9	關於一種化合物用於治療人類或動物疾病的方法，因違反專利法規定，一般都改寫為該化合物用以製造藥物的用途，也就是瑞士型請求項。而除了藥物的應用外，該化合物也可以作為保健食品或營養補充品，以在疾病衍生的過程中，作為阻斷疾病發生機制，進而防止症狀的出現；然	審查基準中，若敘明若涉及醫療用途之發明，須以瑞士型請求項形式申請；而非醫療用途時，則以一般用途請求項形式申請即可，無須改為瑞士型請求項形式。因此，是否涉及「醫療用途」或「非醫療用途」之發明，應就發明內容之作用機制、生理結構及機能達成的功效、疾病種類等，依個案綜合

	而因為瑞士型請求項只能用於限定製造「藥物」的用途，因此想請問，在針對一種化合物作為保健食品或營養補充品時，申請專利範圍應如何界定，如何撰寫為佳？(書面)	認定是否有達到治療、減輕或預防之效果，以此判斷用途請求項撰寫的形式。

「106 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	商標小提醒中提到「牧場」受畜牧法規範，實際在商標檢索系統上查詢「牧場」，有不少服務或名稱與畜牧業無關者使用，例如：鐵馬牧場、奇幻牧場，請問這類商標需受到上開規範嗎？	1. 商標圖樣中涉有「○○牧場」，指定使用於與牧場相關的食品及觀光牧場、休閒農場等服務，審查上將先查詢農委會畜牧場登記資料，確認是否經牧場登記，如未經牧場登記，有使公眾誤認誤信飼養規模、畜牧設施等符合畜牧法規定者，將依商標法第 30 條第 1 項第 8 款商標有使公眾誤認誤信之虞為由，繕發核駁理由先行通知書。 2. 但以「鐵馬牧場」使用於自行車零售批發；「奇幻牧場」使用於籃球商品及發行信用卡服務為例，其商標本身與其指定使用之商品或服務，即無使消費者誤認誤信有牧場登記可能的問題。

2	專題報告介紹到引證間組合動機相關案例，顯示法院見解重視舉發案引證間之說明，例如習知技術是什麼、組合動機判斷的標準等，但貴局審查意見常見以一個證據證明是此領域的習知技術，故不具進步性，或是將幾個證據拼湊，未說明之間的組合動機，請問貴局有無進步性撰寫的標準，來確保審查意見之品質？	新版進步性審查基準已於106年7月1日公告實施，新版基準規定，對於申請專利之發明進步性要件判斷會綜合考量有利及不利因素，判斷是否可建立論理，對於引證間之結合動機或單一引證之簡單變更應論明理由，避免後見之明之拼湊論述，本局為因應新版進步性要件判斷之規定，亦編撰案例彙編，辦理多場審查人員教育訓練及研討會，並加強品質覆核作業，以精進審查品質。
3	發明人有一核准之專利，現在同一發明人把先前專利案的獨立項，拿來作為另一新申請案的附屬項，會不會因為前案已是公開技術，而有不具專利要件的情況？	1. 認定是否為相同發明，是比對各請求項所載的實質技術手段是否相同，並不因請求項形式上為獨立項或附屬項而有不同的結果，申言之，獨立項或附屬項僅在於記載形式上之差別，對於實質內容的認定並無影響。 2. 所詢將已核准之先前申請案之獨立項，作為另案之附屬項，則該另案(後案)會有不具專利要件之情況(不具新穎性)，且該後案附屬項所依附之獨立項，亦會有不具新穎性之情事。
4	我國和美國、歐洲未來有沒有PDX的合作機會呢？	1. PDX合作牽涉資訊系統的建置，常需要額外增購相關軟硬體設備，而有經費負擔的問題，考量成本效益下，本局先就專利申請量較大的國家，於徵得對方合作意願後

		進行 PDX 合作。 2. 在與美國 PDX 合作部分,本局與美國專利商標局(USPTO)已就建立 PDX 合作達成共識,目前正在洽談系統建置等合作細節,最快明年就能開始實施。 3. 在與歐洲 PDX 合作部分,本局會考量專利申請案量及雙邊智財合作關係等,整體評估推動的可行性。
5	若公司使用繳費單至銀行繳納規費,目前係核發紙本收據,可否納為電子收據的適用對象呢?	1. 使用者採繳費單至銀行繳納本局規費,因無法標註所繳各筆案件係領取電子收據或紙本收據,故目前系統無法提供本項服務。 2. 如使用者欲選擇開立電子收據,歡迎使用本局「約定帳號扣繳」或「eATM」線上繳納專利、商標各項規費,即可透過本局電子申請軟體 E-SET 下載,如您屬於少量案件用戶,透過線上繳費且單日收據筆數低於 15 件(專利、商標分別計算),本局將隨 email 通知直接寄送電子收據 PDF 檔案,亦可於 E-SET 軟體再次下載。如有相關疑問,歡迎與本局 02-8176-9009 客服人員聯絡。

6	我國專利年費若未於應繳納年費期間內繳費，可在期滿後6個月內補繳，並按月加繳。為考量大眾利益，能不能參考中國大陸，逾期首月內補繳不必加繳費用的做法？	專利年費原則上應於期滿前繳納，於期滿後6個月之緩衝期繳納為例外。專利法第94條明定，前述6個月內繳納之年費，除原應繳納之年費外，應以比率方式加繳專利年費。目前是按比例加繳，至於比例是否妥適，已列入這次修法議題，本局會審慎研究。
7	專利申請案有時因申請人和審查人員理解不同，申請人欲申請面詢時，希望審查人員不要太強勢地拒絕。(書面)	面詢制度是為加強申請人與當事人之雙向溝通，期藉當面說明以減低書面溝通落差，減少疑慮。對於申請人首次之面詢申請，原則上，本局均儘量給予申請人面詢之機會。惟2次以上之面詢申請，則由審查人員依案情需要決定是否辦理。(參專利案面詢作業辦法第三點之(四)、(十))