

「107 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺北)

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	新創公司如把自己的設計的圖騰或文字放上 Youtube 發表，或把圖騰、文字放在自己產品上，能否獲得智慧財產權的保障？	1. 自行撰寫、設計的文字及圖畫如具有「原創性」(獨立創作、非抄襲他人)及「創作性」(具有最起碼創意高度)，即分屬受著作權法保護的語文著作及美術著作，著作人自著作完成時起，即享有著作權法第 22 條至第 29 條(如重製、公開傳輸及散布等)各項著作財產權利，無須以登記、註冊為權利取得要件。 如擔心發生著作權侵害的情形，著作權人得依著作權法第 13 條規定，在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以「通常之方法」表示著作人、著作財產權人、發行日期、地點等，會發生「推定為真正著作人」之效力，著作人得善用此機制保護自己的權利；另亦可保留創作過程、發行及其他與權利相關事項之資料，作為證明自身權利之依據，日後若發生著作權爭執時，可提出作為事證，詳請參考本局編製之「著作人舉

		證 責 任 及 方 法 」 。 （ 網 址 ： https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203055&ctNode=6982&mp=1 ）。 2. 我國商標制度是以註冊保護為原則，商標需依法申請註冊並經審查後，始取得商標權。因此，新創公司希望自己設計的圖騰或文字獲得商標權保障，應先依商標法規定向本局申請商標註冊。註冊後，商標權人除可以自己使用及授權他人使用外，才有權利排除他人以相同或近似的商標指定使用於同一或類似商品/服務，以避免有產生混淆誤認可能的情形。
2	請問我國有沒有讓臺灣核准註冊的商標在國際上也獲得保障的對策？	商標權的註冊效力係採屬地保護原則，於特定國家或地區取得商標權者，其保護範圍僅限於該註冊領域內。商標在我國獲准註冊，如果商品要行銷到其他國家，在當地國最好要先申准註冊，以避免產生侵害商標權之爭議及不利益。國際間雖有馬德里國際註冊體系，因我國非締約國，仍需視實際商標布局情形加以利用，尚不得以我國的註冊申請案為基礎案。但中小企業如規劃行銷歐洲市場者，仍可利用申請歐盟商標註冊，使商標權保護效力及於歐盟目前 28 個國家。

3	貴局如何協助中小企業用最少成本獲得最大利益？	中小企業可運用政府研發補助計畫或產學合作，作為節省經營成本的重要資源，本局為中小企業量身打造之「中小企業 IP 專區」網站 (https://pcm.tipo.gov.tw/SME/index.html)，即整合政府各部會所提供的 IP 相關資源，包含研發補助、技術能量提升、品牌力提升、資金募集、智慧財產權管理、IP 爭議處理等服務資源及措施，提供企業能即時且便捷地找到解決資源或服務窗口，歡迎多加利用。 此外，也可利用參與政府辦理各種競賽，如國家發明創作獎等，透過成果發表與得獎殊榮，吸引媒體報導，打造企業形象。
4	請問我國智慧財產人才培育的機制為何？有沒有辦理智慧財產管理或專利師的證照？	1. 我國考選部每年均有辦理「專門職業及技術人員高等考試專利師考試」，經專利師考試及格，並通過專利師職前訓練合格者，即可申請取得專利師證書。 2. 智慧財產人才培育的機制是多元性的，本局所辦理智慧財產專業人員培訓計畫，每年開辦智慧財產培訓課程，加強國內企業智慧財產從業人員專業能力。另辦理智慧財產人員能力認證考試（專利類及商標類），提供企業客

		觀選才標準，並將培訓課程及認證考試結合，開辦參與認證所需智慧財產相關課程。培訓課程及認證考試相關資訊可參閱智慧財產培訓學院(TIPA)網頁： https://www.tipa.org.tw/
5	經過實際使用，Google Patent 功能很好用，貴局的「全球專利檢索系統」是否考慮介接？	1. 本局「全球專利檢索系統」是專為國內中小企業及產業界開發之全中文界面一站式跨國專利檢索平臺，系統提供各項檢索功能包含正簡透通、關鍵字詞位置運算、英文單複數擴充、英文單字及片語切截、檢索歷史再利用等，協助使用者於龐大資料庫中精準篩選出專利資訊，此外，系統於本(107)年7月1日新上線多項增值功能，包括新訊訂閱、統計及圖表分析、喜好設定等，亦是Google Patent 沒有提供之功能，歡迎國內中小企業及產業界多加利用。 2. 由於Google Patent 並非各國專利局官方網站，目前本局「全球專利檢索系統」未考慮與Google Patent 進行介接。

6	外國申請人要讓與設計專利案件，貴局不接受一文多案，可以特別委任，而轉移商標案件，接受一文多案，但不能特別委任，專利跟商標的作法不一致，希望可以統一。	1. 因專利與商標的法規及業務屬性有別，在行政作業的處理方式上會考慮個別差異與實務需求，而有不同的作業方式。 2. 目前專利申請案對於由同一申請人或專利權人提出之案件，就申請人地址、申請人姓名/名稱、發明人(新型創作人/設計人)姓名等 9 項變更事項提出變更申請，且其申請變更後的內容為相同的前提下，提供可以紙本一文多案號方式申請變更，且為避免逐案確認代理權造成時效的延誤，特別規定由代理人辦理一文多案號變更事項皆須另附委任書。 3. 專利申請權或專利權之讓與等事宜，對於權利人權益影響甚鉅，審查處理流程亦須高度謹慎，其中涉及相關文件之簽章審核、資料維護，各案件年費登記狀況及正副本受文者等，均由本局逐案鍵入及確認，考量專利業務屬性，辦理一文多案號之案件數量有時有逾百件者，開放攸關申請人權益甚鉅之讓與業務，於處理時效及品質上，應不及於以電子申請一文一案號辦理更能確保其正確性及時效，經綜合評估結果仍以逐案申請辦理為妥適。 4. 商標有受理特別委任的情形，並不一定要變更代理人才
---	---	--

		能辦理商標相關業務。但所稱商標權移轉註冊之申請，是由受讓人檢附雙方簽名或蓋章的契約書或同意讓與的移轉證明文件，向本局辦理移轉登記。如果受讓人為外國人，在我國境內無住所或營業所，即無法單就移轉案件為特別委任。
7	事務所以特別委任方式幫外國申請人辦理專利權復權，但貴局審核代表人或簽章時，是用辦理移轉或讓與的標準，希望可以放寬審核標準。	1. 申請專利及辦理有關專利事項，申請人得委任代理人辦理。委任代理人辦理時，應檢附委任書，委任書上應載明代理之權限及送達處所，並由申請人及代理人簽章；如委任書僅有委任人（申請人）簽章，但代理人已於申請書上簽章者，可認雙方意思合致，此時委任書僅有委任人簽章亦可。 2. 關於委任代理人，或特別委任代理人辦理復權、讓與、變更等事項，委任書均採上述審核標準，辦理復權並無較其他規定為嚴。
8	請問商標是否可以像專利一樣提供線上查閱申請歷程，讓想查閱答辯資料時可以免申請紙本閱卷。	經本局開會研議並考量資訊公開與個資、營業秘密等之衡平後，規劃將公開來文「答辯或補正理由」的內容要旨（如：「優先權文件、商品服務減縮、聲明不專用、併存註冊同意書」…等）於檢索系統的案件詳細報表「案件歷史」區，俾利用戶得知來文主旨的資訊，目前正進行跨系統增修功

		能的排程，本項增修功能預計最快於 109 年第 2 季起開始執行。
9	有一商標申請案，先收到貴局的 OA 通知補繳規費，之後又有 OA 通知刪除服務類別，感覺第一次 OA 收的規費不合理。	繳納規費是申請商標註冊的程序要件，且按商品指定個數計費。在程序審查時，如果繳納規費與指定商品/服務有明顯不符之情形，會先通知補繳規費。至於之後通知刪除服務，應係進行實質審查後，必須刪除與他人註冊商標相衝突的服務部分，以取得註冊，尚無不妥。惟個案上如確有不合理之處，我們將進行了解並避免再度發生。
10	目前實務上，OA 的附件如果是非專利文獻，會以紙本寄送，建議用電子方式傳送，以節省資源。	本局已自 107 年 9 月 1 日起提供專利檢索報告非專利文獻引證文件隨電子公文傳送服務。
11	用手機進入全球專利檢索系統，為何行動版功能較少？	1. 本局「全球專利檢索系統」行動版的目的是方便民眾不受時間、地點的限制，隨時使用行動裝置查看所需的專利案件，因此設計上會考量行動裝置的效能及操作性，在功能方面採精簡化設計，以方便行動裝置瀏覽及查詢。 2. 當使用者以行動裝置登入本系統時，系統會預設連線至行動版，使用者亦可於首頁下方，切換為電腦版即可瀏覽如使用電腦所呈現之功能。
12	兩岸間的專利申請案非常多，希望可以建立兩岸檢索合作。	未來本局將視兩岸交流局勢，於進行海峽兩岸專利工作組會晤時，評估將兩岸檢索合作納入議題之可能性。

13	貴局規定一案兩請是以一個新型專利權與一個發明專利權接續，若有一個發明專利申請案分割出一個以上的申請案，把分割出去的案件(子案)聲明與原本的新型為一案兩請，而原本的申請案(母案)是自動放棄嗎？假設有一個發明專利申請案分割出兩個以上的申請案，而申請人又都聲明一案兩請，貴局會怎麼處理？	1. 分割案(子案)援用母案一案兩請之聲明，本局新措施係於實體審查階段才通知申請人選擇作為權利接續之唯一案件：原則上，由同一審查人員將分割後之所有案件審查後，如其中有可能核准之案件，於發審查意見通知函時，一併通知申請人選擇唯一接續之案件，故無母案自動放棄之情形。 2. 當有兩個以上的子案援用母案一案兩請之聲明，同前述作法，本局於實體審查階段才會通知申請人選擇作為權利接續之唯一案件。
14	貴局提供的商品及服務名稱中英對照查詢系統，功能非常好，但只能一對一輸入關鍵字查詢，希望能提供商品及服務名稱中英對照查詢系統內的清單資料(excel 或 pdf)供外界參考。	本局網站已提供商品及服務名稱中英對照查詢系統的清單檔(開放資料格式 ODS，得使用 EXCEL 開啟)，並定期更新。請參閱下列連結：首頁>商標>商品及服務相關資訊 https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7573&CtUnit=3518&BaseDSD=7&mp=1&nowPage=1&pagesize=15，第 13 項為第 1 至 34 類商品名稱中英對照表，第 14 項為第 35 至 45 類服務名稱中英對照表。
15	貴局近期審查速度越來越快，請問貴局有沒有停止外部審查委員的計畫？	我國發明初審案截至 107 年 6 月底，平均首次通知期間為 8.74 個月，平均審結期間為 14.07 個月，在 5 年任期制審查人員退場後，目前發明案件進案與審結已經呈現平衡的

		狀態，審查期間將趨向穩定而可預期。目前內審和外審的審查人力僅能達到發明案件進案與結案的平衡，未來將逐年檢討，在可平衡的情況下，儘可能縮減外部審查委員的數量。
16	目前生物的序列表是圖形格式，能否改以文字格式，並在檢索系統提供「序列表」查詢功能？(書面)	1. 如申請人於本局以電子申請送件，並將序列表以文字檔案匯入，則後續當案件公開公告時，即可於本局中華民國專利資訊檢索系統該案「詳細說明」頁籤，進行序列表文字格式檢視及下載，或可複製後至其他資料庫進行檢索。惟如申請人採用紙本送件或於電子申請時，將序列表採影像檔方式匯入，則於中華民國專利資訊檢索系統中顯示之序列表為影像檔。 2. 為推廣申請人以電子申請送件，並將序列表以文字檔方式提交，本局研擬修正有關申請人依專利法施行細則第17條第6項規定，檢送與序列表相符之電子資料者，其電子資料必須為文字檔型式，且該電子檔案內容之資料內容必須為可被複製、貼上(copy、paste)，於核算發明專利申請實體審查及再審查申請費之說明書超頁費時，才可不列入計算超頁費。 3. 另有關序列表查詢功能，係屬於特殊、進階功能，中華

		民國專利資訊檢索系統暫無規劃提供此項服務。
17	商標申請的商品服務名稱、自訂名稱若有被貴局收錄，可否在系統上提供檢索供參考？(書面)	1. 本局商標檢索系統提供之商品服務名稱，除尼斯商品外，針對申請人自訂的名稱，倘本局查閱相關資料並經業界大量使用者，仍會適時討論收錄，並放置於檢索系統供外界參考使用。 2. 民眾可透過新商標檢索系統之「布林資料查詢」功能，檢索範圍指定「註冊案(有效)」，查詢欄位指定「商品或服務名稱」，運算元可選取「字串相同」，輸入所欲查詢之商品服務名稱，即可進行檢索註冊前案所收錄的自訂名稱。
18	關於舉發審查實務作法，若部分請求項舉發成立、部分不成立，則該專利案整體審理該如何處理？專利權人可否行使原舉發不成立之權利範圍？對於社會大眾而言，是否可以行使舉發成立之權利範圍？以及該案的法律狀態如何考量？另獨立項若成立，附屬項是否一併也成立？(書面)	1. 現行舉發之審定，係就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項逐項審查，並就各請求項分別記載審定結果。經審查各請求項若有違反舉發人所主張之舉發事由者，應作成舉發成立應予撤銷之審定；反之，則作成舉發不成立之審定。 舉發案經審查全部請求項舉發不成立或部分請求項不成立者，該全部專利權或部分請求項之專利權應予維持，

		仍然自始有效。反之，審定舉發成立而撤銷發明、新型之全部或部分請求項之專利權，或撤銷設計專利權者，如未依法提起行政救濟，或提起行政救濟經駁回確定，即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者，專利權應予以公告註銷，其專利權之效力，視為自始即不存在。 2. 舉發案經審定後，本局皆公告於中華民國專利資訊檢索系統，社會大眾可經由該資訊系統檢索知悉個案的狀態，自行考量其行使權利之範圍。 3. 以舉發人主張系爭專利不具進步性為例，於相同證據之前提下，經審查認定獨立項具有進步性時，即該獨立項舉發不成立，其附屬項當然具有進步性，即其附屬項亦舉發不成立；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，即該獨立項舉發成立，其附屬項未必舉發成立，仍需視逐項審查之審定結果而定。
19	專利師考試修法，年初公會建議修訂刪除理工科目（如專業科目及物化），請貴局是否強化促成修法，增益國內智權產業發展及人才新陳代謝，另可否請貴局朝強化智權產業人才養成努力，如不限特定科系、刪除理工科目，供跨領域如商管、設計、理工、生醫人才都有機會加入智權產業。	1. 專利師專業能力攸關發明創作的保護、專利技術的推廣以及申請人權益的維護，因此本局一直非常重視。自 97 年專利師考試納入國家考試後，本局即積極彙整各界意見，督促並協助考選部改善專利師考試制度。同時依長年辦理專利審查之經驗與觀察，先後於考選部召開之專

	(書面)	案會議，及考試院召開之審查會議提出考科修改建議，並於會議中積極表達專利師考試改革之重要性後，於101年完成及格方式修正，以各選試全程到考人數10%為及格；102年完成刪除「微積分」考科；105年再次完成及格方式修正，將錄取率提高至各選試全程到考人數16%，本局各項努力均係希望能透過該項考試篩選出具備專業知能之人才投入智慧財產產業，以滿足各界對於專利師執業品質及能量的需求。 2. 對於專利師考試之應考資格是否應限理工科系，應試科目是否應包含理工科目等議題，先後於考選部召開之會議進行多次檢討，惟各界意見仍屬分歧，本局將持續關注其發展，並適時提供改善建議。
20	貴局既已要求各申請書入局時，需加上「日商」、「美商」，為何收到首次OA時，無法加註「日商」等外商國別名？(書面)	為利於辨識外國公司所屬國籍，自106年12月1日起專利申請人為外國公司者，填寫相關申請書表之外國公司中文名稱時，需於名稱前加註國別名。惟就106年12月1日以前提出之專利申請案，為避免因本局主動變更申請人名稱表達方式而造成跨國申請相關文件呈現不一致的情況，申請人名稱如有需要加註國別名者，可來函辦理，無需繳納規費。

21	各國的專利申請記錄(file wrapper)是否都是免費檢索？若是，可否在貴局網頁上提供重要國家的專利申請 file wrapper 網址，若能再提供專利訴訟判決資料庫的網址連結也不錯。(書面)	本局「全球專利檢索系統」已於首頁下方「輔助資源」中新增「各國檔卷資料」及「各國專利訴訟」之超連結，均為各國免費提供外部使用之網站，歡迎各界多加利用。
22	建議舉辦全球專利檢索系統使用課程。(書面)	本局已規劃於本(107)年下半年，至全臺北、中、南辦理宣導推廣課程，屆時將於本局局網、臉書及全球專利檢索系統公告周知。

「107 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	近來新聞報導有多家手機螢幕保護貼廠商因保護貼外型與iphone 面板裁切一樣，而涉及侵犯 Apple 商標，請問就現行法來說，這個事件該怎麼認定？	1. 現行商標法制下，商標使用係為構成侵害商標權的前提要件。依商標法第 5 條規定，商標之使用，必須客觀上「足以使相關消費者認識其為商標」，才能發揮商標的識別功能，而達到商標使用之目的。新聞報導所涉手機螢幕保護貼雖係依照 iPhone 手機正面外觀、規格加以設計、裁切，但若依消費者認知，仍為該螢幕保護貼商品本身之形狀，應不具指示商品來源的功能。

		2. 美商蘋果公司雖將一繪製的 iPhone 正面外觀作為商標圖樣，取得註冊第 01583383 號「iPhone logo(white)」商標，惟其並未就 iPhone 之外觀取得立體商標註冊。前揭市場上業者所販售的螢幕保護貼或可解釋為是該平面商標立體化後之商品，但判斷商標之商品化是否構成商標權侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。(智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決、106 年度刑智上易字第 14 號刑事判決意旨參照)。 3. 單純販賣依據 iPhone 之外觀、規格設計的螢幕保護貼，未必會使相關消費者認識其為指示及區別不同商品或服務來源的標識。然而，在涉及商標權侵害爭議的個案中，是否構成侵害商標權及有無合理使用之認定，係屬司法機關的權責範圍，將由檢察官或法官就個案存在的事實證據加以審認判斷。
2	全球專利檢索系統的新訊訂閱，必須要註冊會員並登入才能使用，請評估免註冊即可閱覽，讓使用上更便利。	新訊訂閱是以檢索式為基礎的專題服務模式，其設計目的是提供產業界追蹤專利新訊的工具，每位使用者因需求不同，皆有其自訂的追蹤標的，且專利新訊需以電子郵件方式寄發通知，惟有登錄為會員且確切留有電子郵件帳號，

		始能將追蹤之資訊寄送使用者，民眾如須使用本項功能，請先於「全球專利檢索系統」上免費註冊登入後即可使用。
3	有一發明申請案(申請案號：105102754)，其專利保護範圍包含結構及方法，在第一次審查意見通知中，認為結構與方法部分不具進步性，經過申復後，結構部分已克服，而認有專利性，但方法部分仍不具專利性，為何仍整案核駁而不再發第二次審查意見？	1. 依據審查基準 2-7-1 頁「如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定」，因此方法部分沒有克服審查意見通知所指出之不准專利事由，得作成核駁審定。 2. 若申請人評估所提之修正申復理由仍有未完全克服之前OA的理由，而遭全案核駁的可能性時，建議可先提出面詢申請，直接與審查人員陳述理由，釐清技術爭點，一次修正完整。
4	現行法對於商標間接侵權態樣的保護是否足夠？商標下半年預計修法，會不會納入商標間接侵權議題？	1. 我國現行商標法規範，商標於取得註冊後，商標權人可依商標法第 35 條第 2 項排除他人使用，未經商標權人同意且無商標法第 36 條合理使用等情形而使用者，為直接侵害商標權之行為，負有民刑事責任，規範於商標法第 68、95、97 條。除此範圍外之使用行為，商標法第 70 條則規定視為侵害商標權的間接侵權態樣，包含註冊著名商標對有致減損識別性或信譽之虞行為，及防杜商標侵權的準備、加工或輔助行為等。

		2. 至於現今電子商務興盛，不肖業者利用網路交易平台販售商標侵權商品，網路服務提供者應否負有商標間接侵權責任，現行商標法並未規定。未來是否須在商標法作相關規定，或由數位通訊傳播法相關之法規就網路服務提供者的行為與責任統籌作免責條件之規範，本局已將此列為商標法修正議題，並將於商標法修正議題專家學者諮詢會議中提出討論。 3. 其他商業上使用而產生不公平競爭情形之行為，商標法縱未設保護之規定，惟如利用他人努力的成果達到不公平競爭的程度，而有違公平競爭環境及市場倫理時，得由公平交易法就不正競爭行為等給予適當之救濟與保護。
5	各大專利局的檢索系統未限制要註冊登入才能全文檢索，為何貴局的全球專利檢索系統需登入才能進行全文檢索，建議免登入即可使用，有助推廣更多人利用。	目前五大專利局中，僅中國大陸知識產權局建置之檢索系統與本局「全球專利檢索系統」類似，有提供全球專利全文檢索功能，惟亦須登入為會員。本系統要求使用者須登入會員方可使用全文檢索功能，主要因為提供全文檢索功能需耗費系統極大資源，為避免該資源受機器人程式等非正常行為濫用，並確保一般使用者權益。如使用者僅作一般之資訊查詢，則無須登錄。

6	專利舉發聽證案件開放旁聽名額很少，建議限制每一事務所只能報名一位，讓有興趣的人都能參加。另建議事先公告聽證案件之資料，以利旁聽者先掌握案情。	1. 目前聽證旁聽採網路報名，以個人身分報名者為多。因此對於同一事務所僅能報名 1 位之建議，將於辦理聽證場次完畢後，視旁聽報名者是否多屬同一事務所者之情形，再行評估是否限制事務所人數。 2. 有關事先公告聽證案件資料之建議，經參考日本特許廳審判部以及中國大陸專利複審委員會對於專利無效案件口頭審理之處理方式，其為保障當事人權益，均僅公告特定案號，尚無公告案卷全部資料之情形。
7	全球專利檢索系統的全文檢索是指說明書全部內容嗎？若要檢索日本或美國的案件，關鍵字要下日文/英文，還是可以直接用中文？	1. 全文檢索的內容係指包含專利案件的摘要、書目資料、申請專利範圍、詳細說明中所有文字資料，均可提供使用者檢索。目前資料庫提供之各國資料查詢範圍，請參考系統「檢索及顯示設定」中之「資料庫範圍」說明。 2. 「全球專利檢索系統」提供多語言檢索(中英日韓四種字元)，不同字元皆可同時輸入進行查詢，但目前並無字元自動翻譯轉換之功能。另案件查詢是以檢索式的關鍵字為基礎，不論是美國案或是日本案，只要案件擁有檢索式的關鍵字，就可以檢索得到。
8	利用新商標檢索系統查案件，商標案件的資料及歷程無法顯示在同一頁面，需一層一層查找，似乎不如舊系統便利。	本局已於 107 年 8 月 15 日完成調整頁面顯示方式，將案件單筆詳表之資料欄項顯示預設為「全部展開」，以提升多數

		用戶檢閱資料及操作便利性。
9	新商標檢索系統的資料無法使用「複製貼上」功能，整理資料耗費許多精力。	本局已於 107 年 8 月 15 日完成增修用戶以 IE 瀏覽器將網頁資料直接「複製貼上」至 Word 的功能，並在商標檢索系統首頁公告區，向用戶提示前項增修功能之相關訊息。
10	貴局近來許多新系統，建議可製作教學影片，更方便大家利用。	1. 有關新商標檢索系統的主要功能操作步驟，於各項功能頁面右上角均有小幫手說明，點擊可直接開啟內容。如實際於系統操作上有任何疑問，或小幫手內容有任何需要補充之處，歡迎隨時通知，本局將儘速更新小幫手操作說明，供用戶於檢索時參考運用。 2. 全球專利檢索系統重要功能操作說明，已置於系統首頁的「輔助資源」中，內容詳盡完整，歡迎多加利用。
11	近來收到新型專利審查意見書，申請案是一個杯子，因為構造很簡單，所以申請時描述的字數很少，審查意見書認為沒有描述必要技術特徵，缺乏進步性。但是新型專利應是形式審查，貴局是如何拿捏新型跟發明專利之間的標準？	新型專利採形式審查，僅就專利法規定之形式要件進行審查，並不會如發明專利之實體審查方式，進行前案資料檢索，亦不會比對技術特徵去判斷是否符合專利要件。若有所述情形，歡迎提供具體個案查考，本局會加強對形式審查人員的訓練。
12	在 USPTO 進行專利檢索，如閒置兩三個小時，仍可以看到原本的檢索內容，但貴局的檢索系統閒置 1 個小時就會回到首頁，希望可以拉長閒置的時間。	考量系統整體運作及線上使用者的服務效能，目前系統閒置時間(Time out)維持為 1 小時。惟後續本局將觀察系統運作效能後，評估延長閒置時間(Time out)之可行性。

13	在中華民國專利檢索系統以特定關鍵字訂閱公報，但收到的時間通常是在公報發行後 4 至 5 日，能否同步發送以利即時掌握訊息？	中華民國專利資訊檢索系統所提供之「專題訂閱」功能，需於每期新增資料完成更新後，始能處理所有使用者訂閱資料，此為資訊排程之必須流程，因此，該項功能無法與資料更新時程同步，目前公報發行後 3 日內可收到系統寄送之訂閱。
14	近來有一商標申請案，收到核駁理由先行通知書要縮減商品類別，縮減之後又再收到一次縮減商品類別，為何會有這樣的情況？經詢問貴局，表示因有些商品類別仍被認定為類似商品？商標檢索參考資料中，有提示哪些商品建議檢索哪些商品/服務名稱或群組，若檢索時因為不在建議的群組內，所以沒檢索到其他類別，會導致檢索不完全，請問資料會進行修訂嗎？這個申請案件是純文字，當初檢索時，該商品是在 21 類的鍋，其中一個商品項目-蒸籠，但貴局引證案是 11 類的電器/電鍋，雖然商標文字跟本案一模一樣，但參考資料中「蒸籠」未建議檢索電鍋的群組，所以若被認定跟電鍋是類似商品，就會被認為有混淆誤認可能？	1. 依「商品及服務分類暨相互近似檢索參考資料」(以下簡稱參考資料)前言所述，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，依商標法第 19 條第 6 項規定，並非絕對受該分類之限制。因此，不同類的商品間也可能具類似關係，先予說明。 2. 其次，商標得否註冊，除判斷指定使用商品及服務間是否具類似關係外，仍應就申請註冊商標個案中的各項因素考量有無混淆誤認以為斷，且因「混淆誤認之虞」各項參酌因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，可以降低對其他因素的要求（例如商標的近似程度越高，對商品的類似程度要求即可相對降低）。在個案審查上，如果申請商標與據駁商標皆為單純文字商標，且二者文字相同（近似程度因素特別符合），而有致消費者混淆誤認之虞（請參酌「混淆誤認之虞」審查基

		準 6「各項參酌因素間之互動關係」)，實務上會透過布林檢索檢視前案註冊指定商品/服務類似關係，以避免後續之爭議。 3. 實務上，智慧財產法院 103 年度行商訴字第 99 號行政判決，即對於兩造指定使用之商品服務在行政審查上雖然不在建議交互檢索範圍之內，但均有完全相同之外文 COMPUWARE，且二者商品並非毫不相干而具有互補性，可以滿足消費者相近之需求，認定構成類似之商品，並參酌各項因素後，認為有致消費者混淆誤認之虞，一併提供參考。
15	智慧局的全球專利檢索系統做得很好，舊的系統也很好用，感謝智慧局的用心。（書面）	感謝各界對本局各項檢索系統的肯定，這將是我們不斷進步的動力，謝謝！

「107 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	全球專利檢索系統很好用，請問未來有沒有考慮新增文字探勘功能，提供關鍵字提取及過濾，解決使用者不知該下什麼關鍵字的問題。	提供使用者各項輔助檢索之功能，是全球系統持續研究及規劃之方向，目前於全球系統新案中已規劃建置檢索去重複、專案資料夾、檢索歷史、技術功效矩陣等多項輔助檢索之功能，惟部分功能如文字探勘等，屬較複雜的程式及演算法，且全球系統上的資料為多國語言，導入文字探勘上仍有許多技術限制尚須突破，且需擴充大量軟硬設備，受限於當前預算限制，本局仍暫以產業界迫切所需之檢索及分析功能為主要開發方向。
2	貴局 OA 所附的檢索報告，可否考慮參考中國大陸及新加坡，敘明是在哪些資料庫下哪些關鍵字所找到的前案資料，以作為申請人的參考。	專利審查官在進行專利申請案件審查時，會嘗試許多檢索策略(如：IPC、發明人、關鍵字等)去找出最相關於申請案之引證前案，專利檢索報告之記載重點為所查出引證前案與該申請案之關聯性並做關聯性註記，經參考目前國際上為數最多之專利檢索報告如 EPO 或 PCT 檢索報告格式，均未有記載對應引證前案資料之資料庫及關鍵字，本局依據國際作法評估，目前尚無提供此類資訊之規劃。
3	中華民國專利檢索系統資料分析所產製出的圖表解析度偏低，能否改善。	經查目前系統使用之圖表工具已為最高解析度，惟後續如有較佳之圖表工具，本局將進行更新。
4	「專利舉發審查之證據調查研析」專題報告中提及政府採購招標文件是以資訊公開法來判斷哪個階段屬公開、哪個	1. 舉發人原則上對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據，舉發證據是否可採用，應先

階段屬非公開，假如在法的規定屬於未公開，但實務上舉發人可以找到有公開的資訊，貴局該怎麼認定？如非屬政府資訊公開法規定範疇，是公司與公司間簽的保密合約，但實際上有公開。提起專利舉發案時，是以兩公司間簽訂保密合約(視為不公開)，還是以自己蒐集到的(公開)證據為準？	判斷其證據能力，本局審酌證據能力時，尚須考量相關舉發事由以判斷證據能力具備與否，先予說明。 2. 例如，舉發事由主張系爭專利違反新穎性或進步性時，舉發證據必須是申請日(有主張優先權者，為優先權日)之前已公開而能為公眾得知之先前技術，有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法得知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態；惟若其違反保密義務而洩漏技術，以致該技術內容能為公眾得知時，則該技術屬於先前技術，故本局審酌證據能力時，應先判斷舉發證據是否達「能為公眾得知」之狀態，即先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。 3. 假若應保密之資訊已被散布而達不特定之第三人得共見共聞之程度，則該資訊屬公開之資訊而能為公眾得知。惟若以簽訂有「保密協定」之文件提出舉發事件，無論當事人或第三人知悉或因重大過失而不知其為營業秘密，而取得、使用或洩漏者，恐有違反營業秘密法第 10 條而有侵害他人營業秘密之情事，併予說明。
---	--

5	假如南科園區舉辦技術媒合會，主辦單位事前要求參加廠商簽立保密協定，但若有參加廠商拿著媒合會上展示的技術去申請專利，提出舉發會成立嗎？當初媒合會上的技術算是公開的嗎？	1. 申請人所申請之專利若屬他人之發明，因違反專利法第 5 條第 2 項之規定，則利害關係人得依專利法第 71 條第 1 項第 3 款主張「發明專利權人為非發明專利申請權人」提起舉發事件，舉發成立與否仍需視具體個案之審定結果而論。 2. 保密協定簽訂後，廠商對其知悉之技術具有保密義務，媒合會上所為展示之技術，非屬專利法第 22 條第 1 項第 2 款及第 3 款所稱，已公開實施或已為公眾所知悉之情形。
6	全球專利檢索系統的訂閱功能通知不完全，有的案子會通知、有的不會通知。(書面)	全球專利檢索系統的新訊訂閱功能係以檢索式為基礎，每當有新的專利符合訂閱的檢索式才會寄發通知，如該期更新的專利未有符合訂閱的檢索式的案件，便不會寄發通知。如有如何建立檢索式之疑問，可透過系統首頁之「建議事項」與本局聯繫。

「107 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	E-set 送件會因地址在「前鎮區」出現錯誤，因「鎮」與「區」相衝突，轉檔時會中斷，希望儘快修正。	經查係程式對部分行政區域誤判問題造成，本局已於 7 月 31 日完成程式修改，並正式上線。
2	曾收過商標的先行核駁通知書是整件案件直接核駁，也未說明理由，但陳述意見後刪除部分商品/服務後，仍就其他部分商品/服務取得註冊，想了解為何審查人員不能在核先時即論述這種得減縮的情形？	1. 有關商標申請註冊之審查，通常審查人員係就前案資料，依商標檢索結果提供核駁先行通知，再由申請人針對核駁理由提出陳述意見後綜合考量。除非指定使用的部分商品/服務，明顯有不落入檢索範圍內的商品/服務，在個案上才會核駁先行通知時，請申請人逕行減縮或分割類似範圍內之商品或服務，以取得註冊。 2. 至於申請指定商品/服務如果全部落入類似檢索範圍者，因最後有無混淆誤認之虞，仍需就兩造商標近似程度、商品/服務類似程度及其他個案存在因素，由申請人陳述意見後綜合考量以為斷。 3. 本局會持續加強審查人員專業能力，提升商標審查品質，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。
3	近來面詢的機會增加了，但有些外審委員較難溝通，且品質與內審有落差，請問貴局能否把面詢的案子統一由局內	對於指定外審委員審查之案件，依法審定書上具名是該案申請人提出面詢，理應由該案外審委員出席審理，本局亦

	人員來處理？	有配合之審查人員協同處理案件，並注意是否有遵循面詢的規範。有關外審委員的審查品質或案情溝通，亦可透過本局承辦人反映意見，以協助處理問題。另外，本局針對外審委員的審查品質，每年定期舉辦訓練課程，並將於該定期訓練課程加強宣導溝通技巧，本局亦透過品質覆核機制與外審委員考核機制，以獎勵、續聘或停聘等機制，優化外審委員審查陣容。惟如有具體特殊個案亦可隨時向承辦人或科長反應。
4	如非因故意，錯過優先權期限的案件，目前有兩個月的復權期間，貴局有無規劃參考 USPTO 如非因故意，錯過優先權期限的案件，不限期間皆可復權？	本次專利法修正，參考專利合作條約細則第 26 條之 1 第 3 項、歐洲專利公約第 122 條、日本特許法第 43 條之 2 等國際立法例，申請人非因故意逾主張優先權法定期間 12 個月後，始申請專利者，放寬給予 2 個月個回復主張優先權期間；但對於不限期間皆可復權，影響層面更大，目前本局並無規劃。
5	有一業界普遍使用 20 年的包裝塑膠盒，且在地工廠間都有生產塑膠盒的模具，日前得知有人拿這個塑膠盒去申請設計跟發明專利，今年都獲准了，為什麼已在業界普遍使用的塑膠盒可以獲得專利？目前本公司已委託事務所進行舉發，若在這期間專利權人對工廠提起訴訟，該如何處理？	1. 有關您所提獲得專利之案件，歡迎提供具體個案案號或證書號資料洽本局詢問(可撥打本局電子申請暨專利客服電話：(02)8176-9009 詢問)。 2. 專利舉發制度乃為公眾輔助審查制度，任何人對於專利權的有效性有爭議時，可檢據相關證據及理由向本局提

		出舉發事件，本局即會針對該系爭專利再審查，若已被提專利侵權訴訟之被告，亦能檢據相關證據向法院主張專利權無效抗辯，以維自身權益。
6	為何已使用電子申請及電子送達，有時仍會收到貴局紙本來文呢？	本案為審查人員於公文製作時，誤將已約定接收電子公文之代理人 ID 錯選為未約定接收電子公文之申請人 ID，致公文以紙本方式寄送，此係個案，本局已要求審查人員加強注意作業正確性。
7	全球專利檢索系統對於企業專利布局很有助益，建議在統計分析時，提供使用者可以自行篩選申請人作合併分析的功能，以解決申請人名稱有時因翻譯的關係而有名稱不同，但事實上是指向同一人或同一公司之情形，可依使用者需要做更準確的分析。	本項已列入 108 年至 109 年全球專利檢索系統功能擴充項目，預定於 109 年 10 月前完成上線。
8	新創公司在 IP 保護的部分，有哪些資源可以運用？	1. 本局「中小企業 IP 專區」(網址： https://pcm.tipo.gov.tw/SME/index.html)係為新創公司或中小企業量身打造之單站式 IP 服務網站，該專區除介紹 IPR 概念外，更整合了政府各部會所提供的 IP 相關資源，包含研發補助、技術能量提升、品牌力提升、資金募集、智慧財產權管理、IP 爭議處理等服務資源及措施，提供新創公司或中小企業在產業發展各階段所面

臨之問題，例如在「技術/思想結晶如何保護？」單元中，除說明如何利用專利保護、營業秘密保護、著作權保護外，更整合了諮詢、提升智財能量等服務窗口，便利企業能即時且便捷地找到解決資源或服務窗口，歡迎多加利用。

2. 本局每年均辦理「保護智慧財產權服務團」業務，以主動服務之推廣方式，由申請單位自行擇訂日期及提出需求議題，安排授課時數 2 小時以上，聽講人數達 20 人以上，即可免費申請講座前往進行智慧財產權觀念宣導。如對智慧財產權議題有了解需求，歡迎至報名系統(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBXtwAcZw3Q7WcymTqXICtE-w84aya6FDPrnBslfNctN_QfA/viewform)報名。
3. 另本局所辦理智慧財產專業人員培訓計畫，每年開辦智慧財產培訓課程並辦理智慧財產人員能力認證考試（專利類及商標類），新創公司可鼓勵研發及法務部門員工多參與培訓課程及認證考試，以加強公司 IP 保護相關能力。培訓課程及認證考試相關資訊可上智慧財產培訓學院(TIPA)網頁(網址：<https://www.tipa.org.tw/>)查詢。

9	電子收據的下載表單能否改善？因為申請人蓋章的地方，是印「列印人蓋章」，列印人若為代理人，會讓申請人誤以為是要由事務所蓋章，是否可以儘快改善該名詞，避免造成誤會。（書面）	本局電子收據「列印人簽章」欄位是用於營利事業單位報列營所稅時才需蓋章，為減少使用者誤解之困擾，本局已配合完成程式調整，自 108 年 6 月 28 日起新開立之電子收據不再帶出「列印人簽章(營利事業單位請蓋統一發票專用章及負責人章)」等字樣。
10	近期臺灣申請人到中國提出的商標申請案，頻繁接到中國非代理事務所的 Email 及電話，告知駁回訊息，但實際上尚未駁回，經向陸方反應後表示，應向臺灣官方反應，如何杜絕此現象？（書面）	1. 中國大陸商標局及本局皆已將商標申請案件訊息公開於網頁供外界檢索查詢，任何人都可透過查詢系統取得商標申請人的資訊。近期的確有業者反應第三人在代理人收到相關訊息之前，事先傳遞准駁訊息，企圖誤導商標申請人，以招攬商標代理業務等情形。 2. 因中國大陸對代理人及代理機構設有管理及處罰的規定，中國大陸商標局對此已發出公告，呼籲申請人注意以免上當受騙，如發現涉嫌違法情事，可檢附相關證據向中國大陸商標局、商標代理機構所在地或者涉嫌違法行為發生地工商管理部門進行投訴、舉報，由當地執法部門進行查處。建議您對於中國大陸商標申請案件的相關資訊，仍應以中國大陸官方郵寄的通知書或您所委任代理人通知的內容為準。

11	由於生物材料相關案件須進行生物寄存，但臺灣目前的寄存只被日本特許廳承認，因此在臺灣、日本以外的國家申請延伸案時，不僅有費用的衍生（必須進行第 2 次寄存）也可能會影響優先權的主張，對發明人的權利確實會有影響，因此希望貴局能進一步推動與他國的交流。（書面）	由於臺灣國際地位的特殊，無法參加國際組織，造成國民權益很大的影響，但本局不遺餘力的推動雙邊國家的簽署，以彌補這方面的缺漏，例如生物材料寄存相互承認的合作就是其中的一項。現今除了與日本相互簽署外，與英國也在 106 年 12 月 1 日簽署了生物材料寄存合作備忘錄，並於同日正式實施相互承認，國人向日本或英國申請專利，皆可在我國的食品工業發展研究所或日本、英國的寄存機構寄存，而毋需重複寄存。除與上述兩國簽署外，本局從未間斷積極努力地尋求與他國合作，以利國人在國際布局申請專利的便利性。
----	---	--

「107 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	很多中、小企業，為了搶申請日可能會先去美國申請臨時申請案。但由於在臺灣申請新型專利核准的速度非常快，一旦該專利辦完領證，專利遞交的所有資訊都會被公布在專利公開資訊查詢系統，包括優先權的資料。這將造成申	為方便公眾查詢利用，目前公開及公告案件所主張之優先權相關資料均會於專利公開資訊查詢系統提供查詢，但因目前本局審結期間縮短，考量申請人有其專利布局之需要，已修改「專利資訊公開檢索系統」相關功能，針對公

	請人極大的困擾，競爭對手有機會從公告資訊中獲知申請人的整體全球布局策略。請貴局評估，不要於專利公開資訊查詢系統中提供優先權資料，請有需要的人在可以調閱的時點後，再向貴局申請，以保障臺灣申請人的權益。 另貴局目前的專利，有些會提供所有優先權資料在專利公開資訊查詢系統，有些完全不會或只放了部分的優先權副本，沒有一致性，可否制定一套保護臺灣廠商的方案，以使競爭對手(包括陸廠)沒辦法在最短時間內就獲知相關訊息。或者是有一套「一致性」的準則。目前中國大陸的系統中，是不開放任何人可以在線上直接閱覽優先權資料。(書面)	告或公開案件僅先顯示優先權之聲明事項，其優先權證明文件須待該案最早之優先權日起算，發明及新型為 18 個月後(設計為 10 個月後)完整檔案才可提供外界調閱及下載。
2	一案兩請之新型專利，可否在公告時一併提供對應發明專利的申請號，讓公眾可以對發明申請案提供意見，有助於提升審查品質。	1. 由於新型專利審結時間短，當新型專利核准公告時，其一案兩請之發明專利申請案尚未公開，且未進入實體審查，並不適宜於新型專利公報內載明該發明專利申請案號。惟本局自 104 年 3 月 5 日起「中華民國專利資訊檢索系統」(http://twpat.tipo.gov.tw/)於「一案兩請」案件書目資料中新增「一案兩請」註記文字，藉由此註記提供使用者於查詢一案兩請之新型案時，可得知相同

		之創作已於同日申請發明專利。於書目資料頁籤中於申請人及摘要中間增加「備註」欄位顯示「一案兩請」之註記文字： (1) 若為一案兩請之發明案，顯示「相同的創作係於同日申請新型第 000000000 號專利案，其取得之新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」 (2) 若為一案兩請之新型案，顯示「相同的創作已於同日申請發明專利。」 2. 若第三人針對一案兩請之發明專利申請案公開前，欲提供本局相關意見資料，可敘明一案兩請之新型專利申請案號或證書號，本局於收到該意見時，會查明一案兩請之發明專利申請案號，再將意見提供予發明專利審查人員做為審查參考。
3	目前發明專利審查速度太快，假如 A 申請發明專利，5 個月後收到核准審定，隔天領證，若 A 領證後，有一技術內容相同的日本人 B 向貴局申請發明專利，且 B 的優先權日較 A 早兩天，貴局要如何處理？	依專利法第 31 條第 1 項規定，二個以上相關發明申請案，先申請者取得專利權，但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日，不在此限。所詢 B 的優先權日較 A 申請日早兩天，故 B 可准予專利；惟本局在 A、B 兩案審查期間如經查無足以核駁專利性之其他前案，依專利法 47 條核准專利並無不妥。目前做法只能依 A 案專利權人在獲悉 B

		案來臺申請而公開或公告後主動提出更正限縮專利範圍，而 B 案專利權人或其他人則可依循公眾審查機制對 A 案提起舉發，以解決此一問題。
4	目前中國大陸專利提前公開不收費，建議全面免收申請提早公開發明專利申請案之規費，以鼓勵申請人提早公開，有助於審查官在審查過程中得以完整檢索前案。	有關專利規費之調整，本局須與財政部等單位洽談，並參考各國法例，一併納入檢討評估之考量。
5	在全球專利檢索系統如需大量下載專利說明書，該如何使用？	考量系統效能及流量控管，全球專利檢索系統並無提供專利說明書大量下載功能。如有大量下載專利說明書需求，可洽本局產業專利知識服務平台，聯繫窗口：資訊室呂先生 (02)2376-7461、e-mail：cyee20528@tipo.gov.tw。
6	貴局「東南亞及南亞國家智慧財產權益維護專區」資訊平臺建議除提供連結外，可提供更深入的申請實務資訊，例如各國審查期間或相關研究分析等內容。	為充實「東南亞及南亞國家智慧財產權益維護專區」內容，本局已經著手蒐集彙整東南亞及南亞重要國家的智慧財產法制與實務資訊，將陸續在該專區提供更多且更深入的申請實務資訊。
7	專利審查速度快並不是重點，專利品質才是重點，快又好的 OA 可以幫助專利權人到國外申請專利。	本局已成立專案工作小組，分析、比較各國專利品質覆核制度，規劃專利品質覆核之方向，目前已逐步建立完善之品質管理架構、策略及措施，以提升我國整體之專利審查品質。

8	專利一案兩請後分割，請問母案跟子案中要擇一接續嗎？若沒有選擇接續的案件，是以原本的發明案申請日為申請日嗎？如同專利法修正重點所介紹的擴大審定後分割適用，如果把發明專利擴大到新型及設計專利，把新型專利做分割再分別接續，就可以兩件都接續嗎？	1. 分割案援用母案一案兩請之聲明，以分割申請時聲明為必要，申請時未聲明者即不援用，因此申請人未於分割申請書勾選援用一案兩請之聲明者，不得援用，僅母案有聲明而可接續；另分割案如援用母案一案兩請之聲明，本局於實體審查階段將通知申請人選擇作為權利接續之唯一案件；又分割案仍以母案之申請日為申請日，與有無接續無涉。 2. 按專利法第 32 條之立法意旨係僅限於一個發明案與一個新型案得予權利接續，若發明與新型案已於申請時分別聲明，嗣後發明與新型案皆分割且皆援用一案兩請之聲明，但無論是母案或子案，應以一個發明案與一個新型案得予權利接續為限，其他之發明案並無再予接續之可能，以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。
---	---	---