

「110 年度智慧財產權線上業務座談會」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	審查委員於核駁審定書中提出新的引證案補強進步性之核駁理由，導致申請人在初審階段無法對所有引證案表達意見。一旦複審制上路，相同情形可能大幅影響申請人的權利，如何避免此狀況？	1. 核駁審定時依規定不允許提出新的引證案以避免造成突襲裁判之情事。惟若該新的引證案係與原本引證案的相關補強證據，則仍可直接予以核駁審定。 2. 本局會加強審查委員之教育訓練，若提出新的引證案必定要再度核發審查意見書，給予申請人申復之機會。
2	傳聞目前審查委員績效的點數制度設計，不鼓勵審查委員在初審階段核發第二次以上的審查意見書。因此大多數案件在收到一次審查意見書中，即會發出核駁或是核准審定。複審制上路後，為確保申請人能在初審階段充分表達意見，是否考慮修改上述點數制度，或其他因應措施？	1. 本局有要求同仁，在核發第一次審查意見書時，原則上應將申請案中所有不具專利要件之事項一次告知申請人，以避免申請人收到多次審查意見書之情況。 2. 針對是否核發第二次以上的審查意見書係以審查委員之認定為主，即審查委員會考量該案是否有再核發審查意見書之必要，且再核發審查意見書經主管認可，亦會得到與核發第一次審查意見書相同的點數，因此制度設計上並無不鼓勵審查委員在初審階段核發第二次以上的審查意見書之情事。

3	審查過程引用的專利文獻電子檔是否可以連同電子公文一併提供？	目前本局僅提供非專利文獻電子檔，至於專利文獻電子檔的部分，已規劃於電子公文檢附專利文獻下載連結資訊，以利使用者自行下載取得電子檔，刻正進行功能建置，預計於 111 年第 1 季提供。
4	前置審查分割出來的申請案，會交由原初審委員審查嗎？	原則上會由原母案之初審委員審查，除非該委員已離開該原來初審單位才會另行分派。
5	依專利法修正草案第 2 稿的內容，舉發爭議事件中，依第 66 條之 7，若智慧局作出不受理之審議決定，智慧局仍以他造為被告，將來他造在行政訴訟中如何代替智慧局辯解說明原不受理之理由？ 若上述爭議事件，智慧局僅對部份請求項的爭議作出不受理決定，行政訴訟若認為原告之訴有理，依草案第 91 條之 9 第 4 款仍應撤銷原審議決定，發回重新審議，在此種情況下，行政訴訟對於其他未被視為不受理決定的請求項爭議，是否仍應依草案第 99 條之 9 第 3 款作出判決並認定該等請求項的範圍，或暫不作實質判斷，全案發回智慧局重新審議較妥？	1. 修法後，爭議訴訟屬於特殊訴訟類型，並準用民事訴訟程序，故不宜再沿用行政訴訟之思維。舉發案之審議，乃審議會居於裁判者之地位，就兩造私權爭執，作出舉發成立或不成立、不受理等審議決定，故舉發人不服爭議案之不受理決定時，不宜以智慧局為被告，而應以專利權人為被告，提起爭議訴訟，此與複審訴訟以智慧局為被告之性質有所不同。 2. 因舉發案之審議，採逐項判斷舉發成立或不成立，經審議會為實質判斷後，若發現有部分請求項係經撤銷確定者(例如第 66 條之 7 第 9 款規定)，審議會針對該等應為不受理決定之請求項，將於決定書中敘明不受理之理由，當事人若不服而提起爭議訴訟，原告之訴有理由者，因系爭專利權已經審議會為實質判斷，故法院仍應依第 91 條之 9 第 3

		款規定，於原告聲明範圍內，逕行判斷專利權之有效性，無須依第 4 款發回專利專責機關重新審議。
6	審查人員以電話主動提出產業協力專利審查面詢邀請，申請人可以拒絕嗎？ 又外國申請人的情況下，專利技術說明會中所謂的「發明技術相關人員」能否只由代理人或已經充分理解申請案之技術內容的專利工程師出席？ 此外，「發明技術相關人員」是否包含與本案無關的第三方人員，例如大學教授、專家學者？此時申請人/代理人是否「必須」陪同出席？	1. 可以。審查人員初步判斷為前瞻科技相關申請案，經洽申請人有說明技術內容之意願時，始依職權書面通知面詢。 2. 不可以。本方案之目的為讓審查人員了解與申請案相關之前瞻科技技術內容，以提升審查效率及品質。因此，申請案之發明技術相關人員必須出席面詢。至於專利師、律師、專利代理人或第三方專家學者等，非屬發明技術人員，可依申請人需求陪同面詢，但不得僅由其代表出席面詢。 3. 發明技術相關人員，例如與技術研發直接相關之發明人、申請人或其受雇人等，其為理解與申請案相關之前瞻科技技術內容者，且本國籍或外國籍者均適用。其無法出席時，應委任代理人出席，並自備視訊設備，使發明技術相關人員以視訊方式與審查人員進行溝通。至於，教授、專家等若非屬發明技術相關人員，可依申請人需求陪同出席。
7	新創產業積極型專利審查在面詢前，審查人員須提供檢索結果及不予專利事由，仍歸類於「審查前面詢」似不相符。 另產業協力專利審查面詢，對於前瞻科技的認定，建議標準應寬鬆，若技術人員願至智慧局多作技術說明，應表示	「審查前面詢」僅為方便說明而分類，區分的時間點係以本局首次發出審查結果通知前所辦理之面詢。至於，前瞻科技之範圍廣泛難以限定，會由審查人員視需求依個案具體判斷，本局鼓勵申請人多加利用本面詢方案。

	歡迎。	
8	產業協力專利審查面詢(專題二)簡報第 13 頁之(1a)流程是由審查人員以電話主動提出產業協力專利審查面詢邀請，(1b)流程由申請人提出面談請求，請問審查人員主動提出只要用電話就可以？還是也需要發正式的面詢邀請通知？若依國外方式，應該都會有書面的通知。	審查人員初步判斷為前瞻科技相關申請案，將以電話洽詢申請人是否有說明技術內容之意願，經徵得其同意後，始依職權發函通知面詢，故會有書面之面詢通知函。
9	產業協力專利審查面詢(專題二)簡報第 18 頁提到必須有該發明技術相關人員參加，不能只有專利師、代理人等非技術相關人員出席，若專利師或代理人本身即具有該技術領域相關背景，且能充分表達該申請案的技術，是否仍不能准予只有專利師前往面詢？此外簡報也提到此面詢目前不單只是了解發明技術，而是提升審查效率及品質，建議應將撰寫專利說明書和權利範圍的專利師納入面詢的必要參與名單。	1. 同序號 6 之問題回應。 2. 由於本面詢方案僅為使審查人員迅速掌握前瞻科技專利案之技術內容，以利後續審查時之效率與品質，在辦理專利技術說明會之面詢前，不會先進行前案檢索及審查，因此專利師或代理人非屬必須出席之發明技術相關人員。然而，後續審查若對於個別專利案之專利要件判斷有面詢之需要時，可由專利師或專利代理人代表出席一般面詢。
10	產業協力專利審查面詢之應出席人員，從(專題二)簡報第 18 頁看來不限制專利師陪同，建議應含專利師，適用的對象也不應僅限於外國申請人，疫情當下，若本國申請人也有無法到場的原因，建議也可適用視訊面詢。	發明技術相關人員應出席，並得視需求請專利師或專利代理人等陪同出席，發明技術相關人員無法出席時，應委任代理人出席，並自備視訊設備，使發明技術相關人員以視訊方式與審查人員進行溝通，且本國籍或外國籍者均適用。

11	本次座談會前沒有收到通知信及會議連結，可能有漏寄，會後的意見調查問卷要寄出，因為有登入專利師或專利代理人進修時數的需求。	1. 本次線上業務座談會的通知信係於 9 月 6 日統一寄送，除少部分報名者的電子郵件信箱有誤致未能送達，本局已依據郵件系統退信名單於會前逐一電洽報名者，完成第二次寄送外，其餘通知信於本局電子郵件後台系統資料均有成功送達紀錄。故如有未收到信件之情形，建議可先檢視是否有被排除至垃圾郵件，或逕洽本局承辦人。 2. 關於本次座談會的專利師或專利代理人進修時數，將依據出席者實際參加會議的時間(以 webex 系統紀錄時間為準)，予以核計。本局已於 9 月 13 日以電子郵件寄送意見調查表單連結予本次座談會的出席者，有申請進修時數需求的專利師或專利代理人，請務必於表單內填寫並提交正確的專利師或專利代理人證書字號，以利後續作業。如未收到意見調查表單通知信者，請聯繫本局王先生(電話：(02)2376-6123)。
12	代理人會因為審查意見有誤而發起電話溝通，處理內容可能會涉及「重發審查意見」，請問此時是否也適用「電話溝通記錄表」？	1. 「電話溝通紀錄表」係對於專利申請案僅須稍作修正說明書、申請專利範圍或圖式即可克服不予專利之事項，以電話溝通之處理方式通知申請人修正所為之簡單書面紀錄，供確認修正事項以資明確者，並未涵蓋全面的電話溝通內容，若不屬於稍作修正即可克服不予專利之事項者，

		應以書面公文往返之方式處理。 2. 審查意見有誤而代理人發起電話溝通，審查人員確認有誤時即會重發審查意見通知函，無須製作電話溝通紀錄表。申請人若為確保憑據以保障權益，可請審查人員利用「電話溝通紀錄表」記錄雙方溝通事項。
13	有鑑於全球疫情難以在短期內完全平息，減少各種紙本文件的傳遞，尤其是跨國文件寄送，是重要的防疫手段之一，智慧局是否有推動「優先權證明文件」、「專利證書」及「商標證書」電子化的規畫時程？若有，預計何時可以正式推出？	1. 關於專利優先權證明文件電子化，經綜合評估資訊預算、業務牽涉範圍等，已規劃可行之方案，現正進行最後系統測試階段，10 月以後將對外提供該項服務。 2. 目前專利證書及商標證書雖採紙本核發方式，但民眾可以利用證書上的 QR code，加以掃描後即可獲得相關專利、商標資訊。因電子證書相關業務牽涉範圍較廣，但考量民眾對電子證書之需求，將列為本局規劃推動方向。
14	智慧局會擴大商標代理人名單至全國各律師公會嗎？	本局商標主題網「商標代理業務」規劃時已與全律會聯繫，將俟相關公會完成整備網頁資訊後進行網址連結。
15	專利法修法最新動態(專題一)簡報第 4 頁所提「複審」是否為「再審查」？修法是否要將「再審查」更名為「複審」？	本次修法係廢除再審查制度，另導入複審制度，而複審制度處理之複審案件類型，包括：核駁複審案、更正案、延長申請案及其他不服程序等四種案件，故並非單純將再審查更名為複審。

16	更正審查實務(專題三)簡報第 3 頁至第 11 頁所提「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」態樣案例，假設這些案例出現在專利核准前之修正，修正是否也會因違反專利法第 43 條第 2 項而核駁？ 若在說明書中增加「申請時未說明」的「先前技術相關說明」，例如「美國專利 USXXXXXX 是本案之先前技術」或「XX 技術是本案先前技術」之文字，這樣的修正是否會違反專利法第 43 條第 2 項的超出規定？	1. 是的。該案例若出現在專利申請階段之修正，該修正會因超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 43 條第 2 項而核駁。換言之，更正與修正規定之「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」準則與判斷要件是相同的。 2. 若申請時之說明書未曾記載「美國專利 USXXXXXX 是本案之先前技術」或「XX 技術是本案先前技術」等足資確認先前技術之依據；則申請後再增加記載該先前技術之案號於說明書中，並據以增加先前技術之內容，將無法為通常知識者直接且無歧異得知，從而違反專利法第 43 條第 2 項修正超出之規定。另發明專利實體審查基準第 6 章修正第 4.1.3 節先前技術列有三種允許在說明書中先前技術段落內增加內容，歡迎酌參。
17	近日與部分客戶開始改用電子簽章簽署，例如 Adobe Acrobat DC 或是點點簽的認證簽署，而完全沒有書面的正本，這類電子簽署檔案中的簽章形式通常是完全相同的，審查委員是否會僅看簽名的形式判定是人為後製而造成誤解？ 另外，電子簽章法第 5 條提到「可於日後取出供查驗者，	1. 電子簽章法為我國電子簽章基本規範，有關電子文件、電子簽章、數位簽章等事項為確保電子交易安全，應符合電子簽章法相關規範；申請人以電子形式提交本局的申請書及證明文件，也應符合電子簽章法相關規範。 2. 依電子簽章法第 2 條第 2 款規定：「電子簽章：指依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人

得以電子文件為之」，智慧局會要求我們用什麼樣的方式提供查驗？

身分、資格及電子文件真偽者。」及同法條第 3 款規定：「數位簽章：指將電子文件以數學演算法或其他方式運算為一定長度之數位資料，以簽署人之私密金鑰對其加密，形成電子簽章，並得以公開金鑰加以驗證者。」以本局電子申請案件為例，前者為商標電子申請的簽章影像檔的電子簽章，後者為自然人憑證、工商憑證等數位簽章，如本局專利以電子方式申請，僅開放數位簽章即屬之。

3. 電子簽章法第 5 條第 1 項規定：「依法令規定應提出文書原本或正本者，如文書係以電子文件形式作成，其內容可完整呈現，並可於日後取出供查驗者，得以電子文件為之。」，又同法第 9 條第 1 項規定：「依法令規定應簽名或蓋章者，經相對人同意，得以電子簽章為之。」本局電子申請案件，如以申請人或代理人以簽章影像檔或數位簽章方式提出，原則上該電子文件如內容完整呈現，存放於本局資訊系統，自符合該項可於日後取出供查驗規定。又申請人與代理人之委任書、申請人檢送移轉證明文件等，其法律關係為私人間之約定，如符合電子簽章法第 9 條之規定，其委任契約或移轉契約即為生效，如該等契約或證明文件亦符同法第 5 條之規定者，亦得採為證明文件。

		4. 惟應注意電子簽章法第 10 條規定，以數位簽章簽署電子文件者，應符合使用本國憑證機構經主管機關核定或外國憑證機構經主管機關許可依法簽發之憑證，且憑證尚屬有效並未逾使用範圍，始生電子簽章法第 9 條第 1 項之效力。目前尚無依外國法律組織，登記之憑證機構經我國主管機關許可，申請人提交電子文件，例如：外文委任書，如以數位簽章簽署，為外國憑證機構所簽發之憑證，並不符合電子簽章法相關規範，自不得採為證明文件。
18	舉發申請/答辯案、技術報告申復案，是否有研擬建置電子表單？	業務電子化是本局持續努力推動的工作目標，但在有限的經費資源下，尚需評估各項業務推動的優先順序，有關是否建置舉發申請/答辯案、技術報告申復案之電子表單等事項，將評估整體資源及業務需求後，再予以推動。至於新型專利技術報告之申復，利用現有申復電子表單提出即可。
19	專利申請案以電話溝通後，審查委員會製作「電話溝通紀錄表」提供專利師/申請人/代理人的作業方式，何時會開始實施？	目前已實施。
20	因應疫情，未來是否考慮開放使用 Webex 達成真正遠距視訊面詢？亦即不需要代理人親自赴局，而是在約好的時間，由審查官開啟 Webex 會議室，通知代理人會議室號碼	目前視訊面詢僅適用於本局與各服務處之間；因應疫情，未來是否考慮開放使用 Webex 進行遠距視訊面詢，目前還有執行細節的考量(如面詢時身分的確認、面詢紀錄資料的確認

	及密碼，代理人在自家或辦公室與審查官直接進行真正的視訊面詢。	等)，未來是否開放，本局將綜合考量。
21	發明專利申請案收到第二次審查意見通知，申請人要求面詢，審查委員來電要求先提申復再提面詢。請問面詢的順序是要提申復時一併提面詢？還是可以在收到審查意見通知書時提出面詢？該案審查委員最後同意提出面詢，但面詢日期沒有事先跟代理人與申請人協商，造成申請人與代理人的困擾。	依專利法第 42 條規定，申請人於發明專利審查中均得申請面詢，並未要求須先提出申復始得申請面詢。實務上，審查人員於收到面詢申請後，會與申請人協商面詢日期，以利面詢進行。對於個案有未盡之處，應是安排溝通上的誤會，本局會加強審查人員之服務品質教育訓練。感謝提供建議。
22	專利面詢只有作業要點，並沒有專利法或是審查基準規範，是否能考慮面詢也列進專利法？	目前專利法第 42 條、第 76 條、第 120 條準用第 76 條、第 142 條第 1 項準用第 42 條及第 76 條，就專利面詢已有明文規定，本局並依此訂定作業要點，以規範面詢之實務運作。
23	智慧局提出在審查意見通知書應附引證文件的電子檔，但非專利公開或是公告文件，貴局僅列網址在審查意見通知函所附的檢索報告上面，如果申請人依據網址，所找到的電子檔與審查意見通知函相異，責任是否歸屬於申請人？是否意味只要審查委員將網址列於檢索報告，就可以視為提供電子檔(僅以網址表示)？	審查意見通知函所列非專利文獻之引證文件，應一併檢附予申請人，即為避免申請人困難取得或有認知不一之疑慮。至於專利文獻之引證文件，原則無須檢附，但申請人如有困難仍得與審查人員確認或請其提供。讓申請人取得正確之引證文件為本局於專利審查時應負之責，申請人於個案上如有疑慮，可與審查人員聯繫確認。若審查人員確認審查意見通知函所載之連結網址所取得的資料有誤時，會重新發審查意見通知函，並且指定期間之計算，以重新發給的審查意見通知

		函送達日為起算日。
24	一案兩請之發明案，接獲審查意見通知函說具體敘明與新型不存在一案兩請，也有收到審查意見未敘明，但經本所同仁詢問審查官，審查官告知已非一案兩請，並於內部系統一案兩請選項已勾選取消，請問此部分是否有統一作法？	有關一案兩請發明案，若與新型專利屬未符一案兩請規定時，本局於審查意見通知函中當予以敘明其理由，以為申請人周知，故所指「收到審查意見未敘明」者，應僅屬瑕疵之個案。本局一案兩請發明案件之統一作業規範如下： 1. 一案兩請發明案件之審查，若於審查過程中確認有符合一案兩請規定之新型專利時，將於審查意見通知函併予敘明存在相同創作之情形，且針對核准審定時，發明專利仍與新型專利屬相同創作之案件，將於核准審定書載明「發明專利於核准公告時，新型專利權必須存續在案，倘新型專利權已當然消滅或撤銷確定，則發明專利將不予公告」之教示。 2. 倘一案兩請發明案與新型專利於申請時或經修正後的申請專利範圍，致審查人員認定非相同創作時，本局將於審查意見通知函或核准審定書中，敘明：「本案係於申請時聲明同時申請發明及新型專利，惟經審查認為，該發明與新型並非屬相同創作，不適用專利法第 32 條規定」。

25	依據最近的面詢經驗，因為審查官必須製作面詢結果表，所以會希望申請人/代理人先提出申復理由或修正案等，加速面詢後行政作業。但實務上，申請人可能不欲留下這類文件，或是真的希望代理人去和審查官爭取最大的可接受範圍，所以不願意代理人提出這類文件，以上提供參考。	依專利案面詢作業要點第 3 點規定申請面詢，應以面詢申請書為之，並敘明面詢事項及說明，本局並不會要求申請人/代理人先提出申復理由或修正之文件。若申請人/代理人於面詢前能先提出申復理由或修正之文件，審查官較能在面詢時聚焦問題所在，且能具體給予適當的建議。此外，若申請人/代理人先提出申復理由或修正之文件，於面詢時針對申復理由或修正內容進行討論，面詢後還是可以在指定期間內提出新的修正範圍，並不會影響申請人的權益。
26	專利商標業務小提醒(專題四)介紹 e 網通年費繳納的新功能，請問大量繳納年費的時候，逐項勾選時常常會重新跳出整理，導致時常需要重新勾選，增加作業上的困難，請問能否進行改善，讓程序作業更加便利？	針對大量繳納年費常會跳出重新整理問題，經確認係於單一畫面操作達 3 分鐘時，會因超過局內現行連線限制而發生中斷，本局將配合放寬上述單一畫面連線時間至 15 分鐘，以減少此類情況發生；同時大量年費繳納建議可使用 CSV 檔上傳繳費資料，以縮短線上操作時間，相關 CSV 規格請參考 e 網通年費繳納功能畫面說明或致電客服(02)81769009 詢問。