

「111年度智慧財產權線上業務座談會」意見及處理情形彙整表

資料日期：111.09

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	有關面詢之程序事項：請問審查期間，若申請人認為對發明技術特徵有說明之必要時，專利局是否皆會受理面詢申請？（初審階段與再審階段為不同審查人員時，是否於該二審查階段中皆可分別申請面詢？）	專利申請案審查期間(包括初審、再審查)，若申請人認為對發明技術特徵有說明之必要時，得依專利法第42條規定申請面詢，若無專利案面詢作業要點第3點所列不予辦理面詢之理由，原則上，本局會辦理面詢。
2	申請人是否審查階段中之接獲審查意見之前、後間之任何時間點皆可申請面詢？抑或必須於特別之時間點？	申請面詢之時間，並無要求在何特別時間點申請，亦即與接獲審查意見並無必然關係。
3	有關面詢作業要點第八點「……審查人員得依職權限期補送說明書、申請專利範圍或圖式修正本…」中，審查委員指定之「限期」與專利法第43條規定「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」之「限期修正」是否各自獨立之規範？ 即，若申請人於43條規定之「限期修正」的期限內提出	專利法及面詢作業要點所述之「限期」並非法定不變期間，係由審查人員依個案情況在符合合理衡平的原則下訂定之期限，申請人自得依專利法施行細則第6條之規定於指定期限屆滿前，敘明理由向本局申請延展。至於申請人於審查意見通知函「限期修正」的期限內(依專利法第43條規定)提出面詢申請，若審查人員辦理面詢，得衡酌案情再給予合理期限申復修正；惟若案情已臻明確並無再延展申復期限之必要

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	面詢申請時，則該43條規定的「期限」與面詢作業要點之「期限」將難以明確區隔，即，有審查官於面詢時提出「面詢之補送說明書……之期限，應回歸專利法第43條之規定」，即，申請人依面詢結果所應補送之資料，需於43條規定之「期限」內補充，否則將逕予審定？！ 若上述審查官所稱「面詢之期限應回歸43條規定之期限」屬實，則申請人是否於申復之後再提面詢申請為宜？ 抑或面詢之「限期」與專利法第43條之「限期」並無相關性而為互相獨立，即，無論何時申請面詢，其補件（修正本等）之期限，皆與專利法43條規定之期限並無關連性而為互相獨立？此點敬請惠予澄清釋疑。	時，審查人員即可依之前通知函所定期限依法審定。是所詢專利法第43條之「限期」與面詢之「限期」有無相關，係就個案而定。
4	依據貴局的審查意見，有3個疑問如下：1. 對一個獨立項，是否可以將2個功能不同的技術特徵均以簡單變更來核駁？2. 當獨立項的2個技術特徵已經以簡單變更來核駁，其附屬項所附加之技術特徵是否可再以簡單變更來	1. 簡單變更之判斷，不以差異技術特徵之多寡為依據；而係以所屬技術領域具有通常知識者，於解決特定問題時，能否依通常知識將引證資料簡單地透過修飾、置換、省略、轉用等方式完成申請專利之發明。因此，縱有功能不同之

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	核駁？3. 對一個請求項，可以簡單變更來核駁幾個技術特徵？	差異技術存在，若屬上述簡單變更之情事，仍不具進步性。 2. 至於獨立項已為簡單變更，附屬項可否再以簡單變更核駁，須視個案認定。 3. 又可以簡單變更核駁之技術特徵個數，如前所述，不以技術特徵之個數判斷。
5	關於商標代理人登錄及管理辦法現況，今年度商標法修正前，貴局舉辦多次公聽會，定調送審立法院之商標法新增商標代理人制度，然修法結果並未納入商標代理人之管理。承局長開場所提，目前商標代理人登錄及管理辦法已提報行政院。請問：1. 目前政府是否有規劃、預計商標代理人制度，會在何時送立法院審議？ 2. 目前是否維持現有商標代理人之過渡條款，即公聽會的最後結論，近3年每年皆有代理商標者，可申請為商標代理人？或有可能另行討論、調整？	1. 有關建構商標代理人登錄及管理機制的商標法部分條文修正草案於109年10月27日報行政院，並於110年3月通過行政院審查會之審查，尚待排入今年行政院院會議程。 2. 為維繫商標專業能力及提供代理服務的品質，經行政院審查通過的草案過渡條文，明定「修正之條文<u>施行前三年持續</u>從事商標代理業務，<u>且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達十件者</u>」得於新法修正施行之日起1年內申請登錄為商標代理人，以繼續執行商標代理業務。 3. 本修正法案於修正公布後，將儘速完成相關配套子法修正公聽及系統規劃測試作業，以順利實施。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
6	目前在籌備智財相關的新創企業，需要進一步諮詢及協助，請問該如何與貴局接洽？	1. 有關諮詢新創企業面臨的綜合性智慧財產權問題，本局與高雄亞灣新創園、行政院北區新創基地合作，每個月定期舉辦智慧財產權一對一諮詢，不論是專利商標申請程序、專利商標檢索、使用商標注意事項、著作權合理使用、營業秘密保護等智慧財產權問題，均可以利用線上會議方式與本局相關領域專家，直接對談諮詢企業面臨的問題及解決方案，諮詢採預約制，請先簡略說明諮詢內容，以利安排，每次諮詢時間為30分鐘，預約請洽詢：高雄亞灣新創園范小姐，電話：(07)338-3827分機308，Email:annfan@iii.org.tw；或行政院新創基地劉先生，電話：(02)2772-8802分機17，Email：306@careernet.org.tw。 2. 另可參考本局「懂這些，技術創業更輕鬆－IP 創業導航手冊」（連結：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-56-882610-96709-1.html）。若新創公司有專利、商標等申請、權利維護等相關問題，歡迎撥打本局服務電話：專利

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		(02)8176-9009；商標(02)2376-7570；著作權(02)2376-7182。 3. 為協助新創公司已提出之專利申請案件能快速取得專利，本局之「新創產業積極型專利審查試行作業方案」歡迎多加利用，如須更進一步了解此方案，歡迎逕洽本局張簡科長，電話：(02)2376-7708。
7	請問第9類虛擬商品規費計算方式，若申請「以(物品 A、物品 B、物品 C)為特色之可下載虛擬商品軟體」，會計算為1項或3項商品？又如第35類零售服務，若申請「以(物品 A、物品 B、物品 C)為特色之可下載影像或程式之零售服務」，會計算成2項特定商品零售？或2x3=6項特定商品零售？	關於虛擬商品及其零售的個數計算原則，簡要分述如下： 1. 商品部分：考量虛擬環境的商品使用型態，以○○為特色的可下載虛擬商品軟體，應係指以可下載的軟體程式所儲存的影像圖片，該等檔案圖像皆可提供使用者獨立運用，依其概念性質與一般真實商品雷同，其個數計算，參照本局公告的「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示6.」對描述商品不同的形狀、外觀者，應分別計算個數。以提問所示為例，申請「以(物品 A、物品 B、物品 C)為特色之可下載虛擬商品軟體」原則上將計算為 A、B、C 共3項。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		2. 特定商品零售部分：依申請人實際申請所強調的零售使用方式及性質加以判斷。例如「使用於線上虛擬世界之數位商品，即物品 A、物品 B、物品 C 為特色之線上零售服務」依其所列明的項目計算特定商品零售的個數共3項。但如 A、B、C 商品間具關連性者，例如「帽子、襪子、圍巾」等，除非有獨立分別提供3個專賣店經營業務之必要，建議以具體上位概念的名稱如「服飾配件為特色之線上零售服務」加以指定，可有效節省申請規費及符合實際需求。 3. 虛擬世界中提供遊戲玩家虛擬實境角色扮演的用品（如服裝、家具、玩具、武器等）可下載影像電腦程式多樣，為因應虛擬商品及其特定商品零售所衍生的個數計算疑問，本局將密切觀察國際間有關尼斯商品及服務分類標準，適時增補「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」（網址：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-541-201.html），公告外界周知，以資依循。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
8	專利申請案跟商標申請案，要主張國外優先權時，電子申請書上要填寫的優先權日期格式並不一致，專利申請書上要填的優先權日期是採西元紀年 yyyy，商標申請書則要求填民國紀年 yyy，建議貴局應統一專利案跟商標案兩種申請書對於優先權日期的格式。	1. 有關專利電子申請書上填寫優先權日期的格式，為利專利案件資料交換及審查委員檢索國內外專利資料，本局專利案件資料庫、專利檢索系統之專利申請案主張優先權日期皆以西元紀年表示，故專利申請書表之優先權日期係規範以西元紀年填寫。基於前述理由，專利申請案主張優先權日期仍應維持原格式以西元紀年表示。 2. 有關商標電子申請書上填寫優先權日期的格式，目前新版線上商標申請系統仍以民國年月日表示，主要考量「優先權日」之表示相對應商標的申請日，而商標申請日之記載，依我國公文格式係為民國年月日；如參照專利格式進行調整，將連動本局其他商標申請書格式、部分事務所的內部系統程式修正及商標行政等相關系統功能之整合，影響層面廣泛，所提建議將納入參考，進行評估商標系統調整之可行性，並視本局系統功能需求之優先排程進行規劃。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
9	否定進步性因素有「簡單變更」與「有動機結合複數引證」，若簡單變更需要另外舉證證明該差異為通常知識者能夠簡單地進行修飾、置換、省略或轉用，那麼簡單變更與有動機結合複數引證之間是否重疊？簡單變更的舉證責任是否應該較為寬鬆？	簡單變更之判斷在於比對申請專利之發明與引證資料之差異，是否為該技術領域通常知識者，可依通常知識輕易地完成，因此舉證的對象在於申請時之通常知識（指一般知識與普通技能）；而複數引證結合動機在於確認先前技術之間結合的可能性，若可結合，則比對結合後是否可輕易完成申請專利之發明；若仍有差異，亦可判斷是否為簡單變更，因此，簡單變更的態樣，有單一引證差異之簡單變更，亦有結合複數引證後之差異的簡單變更，應無所稱重疊的問題；雖建立簡單變更之論理，一般可以不附具引證資料，惟若有爭執時，主張簡單變更之一方，宜以諸如教科書、工具書等參考資料，作為佐證，在舉證責任上，並無寬鬆的問題。
10	第35類零售批發，有些會與其他商品交叉檢索(比如351902飲料零售批發會與3202汽水等組群交叉)，但是有些卻不會交叉(比如351926食品零售批發)，為何不會與30類的商品交叉？請問該怎麼判斷其中的邏輯。	1. 申請人指定使用於特定商品零售批發服務(3519)，所表彰者係其於銷售商品時所提供之整體性服務，依其營業規模需要，所包含的特定商品範疇大小不一，原則上毋須將零售服務所有可能涵蓋的商品範圍與該等商品之間相互檢索；例如指定「食品零售批發」服務，可能擴及不同類別

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		及非構成類似組群範圍的商品，原則上不認定具類似關係。但指定為「飲料零售批發」，已具體明確對應到特定類似組群範圍的商品者，原則上消費者應可預期可能來自相同或相關聯的來源，自具類似關係。 2. 考量各零售批發服務所匯集商品之多寡及特性、經營的型態可能有所不同，個案上是否構成類似關係，而有無致消費者發生混淆誤認之虞，仍應依「混淆誤認之虞」審查基準個案認定之，不以本局分類暨檢索參考資料中所列相互檢索之商品類似組群為限，詳細說明請參本局「零售服務審查基準5.2.3」（網址： https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-519-860285-fe75d-201.html）。
11	方才專利業務小提醒提到，e 網通上查詢獲得的「優先權證明文件電子檔」，效力並不同於真正的優先權證明文件，如果貴局立場不承認電子檔形式的優先權證明文件，那麼期待其他國家承認時就會比較站不住腳，不知	目前本局所核發之優先權證明文件仍以紙本為主，e 網通上查詢獲得的「優先權證明文件電子檔」並非真正的優先權證明文件，係提供申請人於製作相關文件時無須再將優先權證明文件拆開影印，與是否承認電子檔形式的優先權證明文件

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	貴局是否可能以行政命令或其他方式，承認電子版優先權證明文件的法律效力？	無涉。且專利為屬地主義，所以是否認可各國申請文件之規定仍須依照各國規定。
12	虛擬商品是為第9類可下載的程式，依剛剛專題所述實體錢包與虛擬錢包為不類似，試詢以相同名稱，指定實體球鞋（第25類）與虛擬球鞋（第9類），若無著名、惡意搶註等情況，是否即可併存註冊？又試詢如何構成對虛擬商品的註冊商標的侵權行為？又請教如何提供虛擬商品的註冊商標的使用證據？	1. 依商標指定商品/服務類似性之判斷原則；指定第25類實體球鞋商品與相對應之第9類虛擬商品性質，二者功能及使用目的不同，通常不具類似關係；如商標確無其他不得註冊情形，應可分別註冊。 2. 指定使用於虛擬商品的註冊商標使用證據，與一般指定於「可下載之電腦程式」商品或「提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用」服務等商標的使用證據並無不同。參考美國實務經驗，以「可下載之電腦程式」商品為例，商標權人必須提送樣本(網頁截圖影本)以顯示商標使用於網站，該等樣本只有在其於商標與軟體之間創造連結，並提供充分資訊讓使用者可以從網站上下載或購買該軟體，皆屬於交易過程使用商標的證明。 3. 至於是否構成對虛擬商品的註冊商標侵權行為，除了未經商標權人同意，而有前述使用相同或近似商標的行為外，

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		如使用於與虛擬商品相類似之「電腦軟硬體、電腦用介面卡、電腦應用產品」(0917)項下的商品或服務，而對商品或服務來源有產生混淆誤認可能時，亦有構成侵害商標權的可能。
13	想詢問關於優先權文件電子檔，近期有申請人提供中國大陸專利申請案的電子優先權文件，告知是中國大陸事務所申請到的中國大陸電子優先權文件，且貴局也已受理此類中國大陸電子優先權文件。但因其格式與一般中國大陸優先權文件紙本不同，經洽詢多家中國大陸代理所，均答覆中國大陸專利局目前尚未核發電子型態的優先權文件，優先權文件仍以紙本核發，申請人可以自行掃描為電子檔。因此想詢問貴局有沒有已有受理所謂中國大陸電子優先權文件的前例？	目前本局已有受理中國大陸知識產權局核發的「電子優先權證明文件」，該文件首頁之官方認證資訊有文件核發日期、申請案之申請號、申請類型、申請日、申請人等基本資料外，亦包含官方署名、知識產權局標記及「防篡改校驗」圖樣，並將取得申請日之專利說明書、圖式附後。另本局亦可受理申請人取得中國大陸知識產權局核發「紙本優先權證明文件」後，自行掃描製作成電子檔作為優先權證明文件；惟本局不受理申請人由中國大陸知識產權局申請紙本優先權證明文件所附之優先權證明文件電子檔，當作優先權證明文件。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
14	關於設計專利申請案量逐年下滑的問題，不知道貴局有沒有考慮調整設計專利年費收取方式，例如改成5年一次？	有關是否調整設計專利年費收取方式，本局目前暫無規劃。
15	據剛剛的專題報告提及，專利法推動簡併訴願層級及兩造對審之修法送行政院審查之後，還有最新版本，且跟送行政院版關於新舊法過渡的規定差異不小，想請問目前修法的進度？這個會期有沒有機會通過？	有關推動簡併訴願層級及兩造對審之專利法修正草案，已於今年4月19日函報行政院審查，尚未完成法案審查；未來經行政院院會審查通過後，將送請立法院審議，本局將會積極協調法案立法程序。
16	近來元宇宙及相關設計之保護，是否及於實體？在何種情況下及於實體物？目前歐洲已有在討論，請問貴局有沒有朝著這個方向研議？另有些學者批評專利法第121條規定設計專利對於物品的解釋過於擴大到室內設計，貴局是否考慮針對第121條規定修法？	1. 若欲取得元宇宙中的虛擬物件設計保護，申請人得以軟體或應用程式等電腦程式產品的圖像設計提出設計專利之申請。由於該電腦程式產品的虛擬物件與實體的物品不同，故取得圖像設計的設計專利權，並不及於實體物品。 2. 若要就同一外觀應用於不同物品同時取得保護，例如欲同時取得實體的「汽車」設計與虛擬的「汽車圖像」設計專利權者，應分別就此二設計分別申請設計專利。 3. 有關元宇宙或虛擬圖像設計等議題，本局將持續觀察各國

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		動態，並進行審慎評估。 4. 有關建築物或室內設計等不動產之設計，本局於102年專利法修法併同修正審查基準時，已放寬解釋設計專利所應用之物品不限於動產；而109年修正設計專利實體審查基準，則係對建築物或室內設計之保護進一步說明並舉例，以臻明確。故對於是否修正專利法第121條有關設計之定義，本局暫無規劃。
17	觀察目前貴局發出的專利審查意見通知函或審定書錯誤比例稍高，例如審查意見通知函內容有瑕疵贅字、案件名稱錯誤，最常見是引證案附錯，建議貴局統一規範在何種情況下該重發審查意見通知函或發更正函，以及何種情況下須重新計算期限等。	1. 是否重發審查意見通知函或自撤審定書，其判斷原則為本局發出之公文書內容若屬於「輕微瑕疵」者，則以更正方式處理，例如：文字誤繕、漏繕、數字誤植、來文變更之基本資料錯誤、漏未變更發明名稱或變更發明名稱誤植、審定書修正頁之撰寫與事實不同(誤繕)等情事。若本局發出之公文書內容屬「重大瑕疵」，影響申請人之權益，恐有違行政程序法第111條第7款而致處分無效者，影響實質審查內容，應以自撤方式處理，例如：有漏未審酌之處(如修正本)、審定內容嚴重誤失或未寄送合法代理人以致

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		未合法送達審定書等情事。 2. 更正函如涉及期間之計算時，起算日係延續前次函文送達日，非以更正函送達日為起算日，惟就實務面而言，本局專利審查人員得基於行政裁量而針對個案予以寬限申復期間並明確記載於更正函。而自撤審查意見通知函者，嗣後發出之審查意見通知函應敘明撤銷前次審查意見通知函之事實並說明原因，如涉及期間之計算時，起算日應為後發審查意見通知函之送達日，前發審查意見通知函溯及既往失效。