

「113 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：113.7

更新日期：113.10.15

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	1. 在面詢過程中，如審查人員認為新穎性和進步性問題已解決，是否能在面詢時直接指出範圍問題，並給予申請人再次修正機會？針對審查人員在審查過程中遇到範圍過廣的問題，審查人員是否能在面詢時明確告知申請人所希望准許的範圍，以便申請人進行適當修正？ 2. 針對專利申請過程中修正轉檔問題，智慧局是否考慮到目前存在的技術困難並進行改善，以便申請人提交劃線版本之修正文件？申請人是否可使用不同於原格式(如：中括號)之符號進行標註，以避免格式錯誤？	1. 為讓面詢有效的溝通，本局鼓勵審查人員面詢時積極給予申請人明確的答覆或建議。然而不可避免的可能會在面詢後發現新的核駁事證及理由，此時仍應依法踐行通知申復修正的程序，以確保申請人之權益，希望藉此措施建立與代理人或申請人良性有效的溝通機制。 2. 本局規劃自 114 年 1 月起實施之修正、訂正及更正說明書轉檔作業，係針對無劃線之說明書，至於劃線版本則無須轉檔。 同時新版轉檔工具(html2pdf)已支援具 word 追蹤修訂檔案可正常執行轉檔，建議更新為最新版本。若後續操作上有任何問題，請洽詢本局 e 網通客服協助處理(02-81769009、tipoeservice@tipo.gov.tw)。 電子申請書內【】符號為系統用以辨識欄位名稱、段落或項號的特殊符號，請務必依照範本規範填寫，勿使用其他符號，以避免影響轉檔作業。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
2	1. 能否在審查意見通知書中明確記載案件是否為外審？與局內溝通時，由於不知道是否為外審，有時溝通重點會有所偏差，這點是否能改善？ 2. 是否可將電話溝通的書面紀錄公開於審查歷程？主因係客戶希望在送正式之修正本和申復書前，先將草案電郵給審查官，並透過電話與審查官確認初步意見。若審查官認為草案可行，則正式提交；不行則根據審查官建議進行修正。此種制度化的電話溝通和書面紀錄在美國和日本常見，智慧局是否能引進此項制度？ 3. 面詢的事前準備是否有具體做法可供參考？如面詢時希望提出多個修正版本，是否可以先將這些版本電郵審查官進行初步審閱，於面詢時逐一討論時，或許可避免因時間限制而影響溝通效果。	1. 審查意見通知函中已載有本局聯絡人及聯絡電話，就個案溝通時，本局聯絡人會明確告知為外審委員承審案件，至於具名部分則回歸專利法第 45 條第 3 項之規定，於審定書上具名；本局自 9 月 1 日起實施之電話溝通優化方案，讓申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員進行三方電話會議，以減少意見轉達的失真。 2. 電話溝通的性質在於就單純的事務溝通，因此原則限 20 分鐘。若案件較為複雜，須進一步比對判斷技術內容時，則會引導至面詢機制，並留下正式書面紀錄。目前在電話溝通的實務上，申請人、代理人提出要求，本局會作電話紀錄，審查人員會將一份存卷，一份給申請人留存。 3. 本局之具體作法將於 8 月底以答客問形式供申請人參考，如有希望在面詢時與審查人員基於修正版本討論其他修正的可能性時，可一併於申請面詢時，於面詢申請書中敘明所依據之審查版本並詳實記載面詢事項及說明，得併同面詢申請書提供擬修正的版本及理由，惟不

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	4. 針對外審人員的面詢，能否根據代理人之要求，改為親自至智慧局進行面詢，而非使用遠距面詢？因遠距面詢有其侷限性，有些技術細節需面對面討論才能更清晰地表達和理解，外審若親自參與面詢將能提升溝通效果。	宜提出多個修正版本。 4. 目前外審人員的面詢方式並無舉辦方式型式限制，優化方案僅是開放外審人員可為遠距視訊面詢的對象，而非限制外審人員面詢僅能以遠距視訊面詢的方式，申請人可依據需求選擇採取適切的面詢方式。
3 (書面 及現場)	1. 建請鈞局善用「最終通知」制度。當案件進入再審查階段後即便修正克服初審核駁意見，再審查委員仍可提出未於初審階段出現的新引證來核駁請求項不具專利要件，此時經申請人修正並申復而可使部分請求項克服再審查審查意見，依鈞局現行做法，專利申請案件係採「全案准駁」，即便該案件已有部分請求項可核准，申請人仍會收到「再審查核駁審定」。 然而，依專利法第 43 條第 4 項規定：「專利專責機關經依專利法第 46 條第 2 項規定通知後，認有必要時，得為最後通知…」。 而根據現行審查基準第二篇第七章僅規定「因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸責於申請人	1. 申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定。 至於再審查審查意見通知函後，經申請人修正並申復而可使部分請求項克服再審查審查意見(亦即部分請求項可准)，建議申請人可善用電話溝通或申請面詢的方式處理，相對於再發「最後通知」而言，更有效率，且可修正的空間亦比較有彈性。 另外，依照專利審查基準第二篇第七章審查意見通知與審定第 5.2 節「初審時發給最後通知於再審查時之效果」中載明得作成核駁審定之情形中，如認為發給最後通知

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	者，即得發給最後通知」。 在此種情況下（即再審查審查意見通知書中所提出之引證案及核駁理由未於初審階段出現過），鈞局應可依職權對申請人發出「最後通知」，使申請人有機會將不符專利要件之請求項刪除或提出分割案，若申請人仍拒絕修正之情形下，始將全案予以核駁。目前依審查基準規定，僅有「因修正而產生新的不准專利事由時」鈞局才能發出最後通知。此時，該「再審查核駁審定、無疑完全剝奪了申請人以任何方式（無論是分割或再修正）使完全符合申請要件之請求項的發明內容取得專利之權利。鈞局本應選擇對人民權益侵害最少之手段作成行政處分，卻捨此不為，手段與目的似顯失均衡，而有違反依法裁量原則與比例原則之虞。 因此，建請鈞局將上述情況「於再審查階段，鈞局發出再審查審查意見通知後，經申請人修正申復後有可核准項次時」（特別是再審查階段之引證案及核駁理由未於初審階段出現過時）納入鈞局得發出「最後通知」之態	亦不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知，以給予申請人再次修正之機會，例如已指出請求項 1 至 5 無不准專利之事由，請求項 6 至 10 不具新穎性，申請人於申復理由中說明，已依審查意見通知指示刪除不具新穎性之請求項，惟修正本中漏未刪除請求項 6，此時無論是初再審階段，得不作成核駁審定，而發給最後通知。本局亦將加強宣導，如發給審查意見通知函後，申請人經過簡單修正即可准予專利，不致延宕審查時程者，得不作成核駁審定，而發給最後通知，以給予申請人再次修正之機會。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	樣，以維護申請人之權益。 2. 再審查階段核駁審定後無法提分割案，是否能考慮例外開放這個程序？由於再審查階段核駁審定後無法提分割案，這可能成為最終決定，是否能建議審查委員在這種情況下直接聯繫代理人，提醒申請人是否需要分割，以保障申請人權益？ 3. E-SET 只接受 A4 尺寸的 PDF 檔案，但很多參考文獻或申請人提供的資料可能是 A3 或更大的尺寸，限縮成 A4 會導致解析度降低，影響資料清晰度。是否能考慮放寬 PDF 檔案的尺寸限制，允許上傳更大尺寸的檔案？ 4. 去年局裡宣導審查意見中盡量不要出現全文，但目前仍發現有幾件審查意見通知書中包含了全文。我們會後提供申請案號，請局裡參考並改進。	2. 專利法第 34 條第 2 項規定「分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。」是以，我國對於分割申請時間點已相對寬鬆，甚至初審核駁審定可提出再審查，再審查審定前亦可申請分割，請申請人善用電話溝通或面詢機制，於再審查核駁審定前，提出分割。 3. 考量電子申請案件內部資料處理（如：壓印文案號資訊等）之一致性及正確性，暫不開放 A4 尺寸以外的檔案。 4. 本局持續宣導審查意見中避免使用「全文」作為引證，亦向同仁宣導非必要時勿使用「全文，特別是/尤其是」作為引證落段。至有關撰寫申請案請求項違反新穎性、進步性或擬制喪失新穎性之意見時，本局內部訓練教材已有規定「應以細目（1., 2.,.....）就該請求群組中各請

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		求項，論述引證案相關段落（載明相關段落處：如元件符號、圖式、說明書【頁數、欄數、行數、段數】）與請求項之技術特徵比對」、「引用請求項內容進行技術比對時，不宜引用過大範圍粗略比對，應儘量就每一技術特徵標示引證文件出處」。若個案撰寫出現「全文」導致無法比對之情形，歡迎向本局承辦人或承辦科科長反映，本局將就該審查意見給予改善處理。
4	1. 我們遇到外部申請人希望與局內進行遠距三方面詢，但目前大多數審查官都拒絕在申復前進行面詢，或不建議進行。對於這種情況，代理人端可採取哪些措施？ 2. 審查官在面詢後可能會有新的意見或檢索出新的 OA。根據現行之面詢作業要點，原則是 1 次為限，於此情況下，申請人可否再申請面詢？	1. 建議如認需在申復前進行面詢，可善用電話溝通機制先與審查人員說明，確認面詢事項，於面詢申請書中敘明所依據之審查版本並詳實記載面詢事項及說明，如有希望在面詢時與審查人員基於修正版本討論其他修正的可能性時，得併同面詢申請書提供擬修正的版本及理由，惟不宜提出多個修正版本。 2. 如有申請第 2 次面詢，當案情已臻明確，無面詢必要者等情事，審查人員應於審定書中敘明不予辦理之理由，本局面詢作業要點已載明相關作業規範，倘有個案案情仍未臻明確者仍可提出面詢申請，以維權益。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
5	1. 關於申請時的超項費，若一開始申請時有超項，像是有五項超項費需要繳納，在 OA 過程中項次有增減變動；最後計算超項費時，是直接用最終的 Claim 數量減去 10 計算，還是需要檢查是否有整個項次被刪除或替換？ 2. 代理人在處理程序時，是否可以按照最終的 Claim 數量減去前一次的項次來計算規費，而不用檢查中間的實質變動？	1. 於本局發給審查意見通知後申請修正申請專利範圍時，應依據專利法施行細則第 36 條第 1 至 3 項規定，檢附相關文件並在修正申請書確實填寫新增請求項數與超項費用，其收費標準則依專利規費收費辦法第 2 條第 2 項規定辦理。原則上以是否有新增的請求項數之形式來認定，惟以下兩種情況，即便未增加項數，仍為新增請求項： (1)獨立項全部刪除後，另全部新增； (2)請求項僅保留項號，其餘以底線新增者。 故所提問題依上述原則，以形式上的項數計費，即最終項數計費，但整項次刪除後，另全部新增或僅保留項號之整項替換，仍會認定為新增請求項，需再依新增項數加收規費。 2. 代理人依前述原則，以請求項數之形式來認定，可以按照最終的請求項數減去前一次已繳費的項次來計算新增加的規費，但仍應檢查形式上雖未增加項數，但仍認定為新增請求項的特殊情形。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	3. 智慧局能否改變現行計算規費的方法，使其更簡便？如美國只根據 Claim 的數量計算，而不考慮實質變動，以減少計算時之困擾。 4. 有時委員會要求先繳納規費才啟動審查程序，但在計算規費時，是否可先簡單地按照 Claim 數計算即可，而不需檢查每個 Claim 的實質變動情況？	3. 本局考量依實質判斷計算規費的複雜性，因此請求項規費的計算，已改採以是否有新增的請求項數之形式來認定，除前述特殊情形需稍加留意外，計算方式相較於各國算是相當簡便。 4. 請求項之收費以形式上的項數計費，即最終項數計費，但整項次刪除後另全部新增或僅保留項號之整項替換，仍會認定為新增請求項，需再依新增項數加收規費。
6	1. 關於 AEPre 方案之申請時間點，能否在收到即將進行再審查函前，如在提交再審查理由書並做出修正時（如刪除具有不予專利事由的請求項，或將附屬項改成獨立項），就申請 AEPre？ 2. 於再審查階段，我們建議申請人提交面詢申請書，但有時不會同時繳納規費。想確認即使無同時繳納規費，面詢申請是否有效？	1. 申請再審查時，須先確認文件是否齊備，進行程序審查，俟文件齊備後，再由審查人員進行實體審查判斷是否符合加速審查的條件及規定，因此，AEPre 方案規定申請人需於收到本局程序審查通知「即將進行再審查函」後，再提出 AEPre 加速審查申請，本局所有的加速審查方案之申請始點皆規定一致。 2. 本局專利案面詢作業要點第 4 點已載明「申請面詢者，至遲應於接受面詢前繳納面詢規費；未繳者，依本法第 17 條第 1 項規定，不予辦理面詢」。實務上申請面詢時未繳納規費，至遲應於面詢前繳納即可。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	3. 關於外審委員，有些案件需與審查委員溝通，但最終才發現是由外審委員承審，可能造成溝通困難。目前局裡外審委員比例多少？是否所有案件都需要外審委員參與？	3. 專利案件是否發交外審委員審查，乃依技術領域特性決定，旨在提高審查之專業性。本年度電話溝通新措施即為改善與外審委員之溝通方式，允許外審案件承辦人直接與外審委員進行三方通話，以減少意見轉達的失真。
7 (書面)	1. 關於「電話溝通優化方案」，目前優化的版本為：申請人或代理人、外審委員、智慧局承辦人員的三方電話會議，考量申請人可能為外國人，請問未來可否優化為外國申請人(ex：日本人、美國人等)、事務所代理人(含翻譯人員)、外審委員、智慧局承辦人員的多方電話會議？ 2. 111 年導入的跨國就地遠距視訊面詢制度，目前成效如何？ 3. 關於「面詢優化方案」，提及「面詢時申請人表達需再進行申復、修正等情形，審查人員應於面詢紀錄表內簡要記載申復的內容及送局辦理的期限」，然而，實務上面詢時，申請人雖已提出欲將進行 Claim 的修正，但仍有審委拒絕申請人進行修正，也不願意將該申請人的修	1. 目前將電話溝通定位為單純的溝通管道，若案件較為複雜，則會引導至面詢機制；本局自 9 月 1 日起實施之電話溝通優化方案，讓申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員進行三方電話會議。建議現行遠距視訊面詢已可對應此等案情需要，且較電話溝通有充分時間聚焦討論及因應複雜案情。 2. 自 111 年至 113 年 7 月 31 日止，辦理遠距視訊面詢計 38 件。 3. 如有希望在面詢時與審查人員基於修正版本討論其他修正的可能性時，可一併於申請面詢時，於面詢申請書中敘明所依據之審查版本並詳實記載面詢事項及說明，得併同面詢申請書提供擬修正的版本及理由，惟不宜提出多個修正版本，具體作法本局將於 8 月底以答客

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	正請求記載於面詢紀錄表，甚至於一周內對該案進行核駁，導致申請人認為該面詢流於形式，並沒有達到保障申請人表達意見以促進專利保護的目的；因此，請問未來可否於專利審查基準中，明確規定「面詢時審查委員不得拒絕申請人對請求項的修正」？申請人若再次遭遇此些問題，是否有管道「投訴」？ 4. 關於「面詢優化方案」，申請人多以了解面詢作業，但審查官面詢時卻以害怕官商勾結之理由不願提供建議或意見，此點優化面詢作業還請智慧局充分對內宣導實施。 （目前面詢狀況為：不知是否面詢前未充分了解發明內容或害怕被指謫，面詢中對於申請人之說明，修正案內容完全不願提供說明（心證），多以再研究回覆（面詢結論也僅為申請人提出以上說明……，作為結論）；因此，希望審查官能夠在面詢前，對該案有充分的瞭解，並適度給與意見以保障申請人的權益。	問形式供申請人參考；各界對審查品質仍多有指教，本局官網已設有局長信箱可供回饋意見，供本局檢討改進。 4. 為讓面詢有效的溝通，本局鼓勵審查人員面詢時積極地給予申請人明確的答覆或建議。然而不可避免的可能會在面詢後發現新的核駁事證及理由，此時仍應依法踐行通知申復修正的程序，以確保申請人之權益，希望藉此措施建立與代理人或申請人良性有效的溝通機制。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
8 (書面)	1. 有關優化面詢部分，投影片第 16 頁之「記載辦理期限之後續處理」中指出，面詢時申請人表達需再進行申復、修正等情形，審查人員應於面詢紀錄表內簡要記載申復的內容及送局辦理的期限。 由於以往面詢的經驗，有申請人於面詢時表達需再進行申復，然而審查委員拒絕的情形，是否能請智慧局充分對內宣導此點。實施此面詢優化方案。 2. 關於電話溝通優化方案部分，是否有電話溝通之紀錄。	1. 辦理面詢時審查人員有需申請人事先準備或說明的事項，可善用電話溝通機制於面詢前告知，以避免對當事人的突襲，如有認需進一步申復或說明等情，申請人可於面詢紀錄表內簡要記載申復的內容及送局辦理的期限，申請人面詢時如欲確保自身陳述意見之機會，當可據以主張。前述具體規定本局內部文件皆已規範，並將該文件於 8 月底以答客問形式供申請人參考。 2. 申請案發起之電話溝通，審查人員得利用「電話溝通紀錄表」記錄所詢之問題、溝通之過程、約定之期日、確認事項及雙方後續辦理事項，以便審查人員進行案件溝通紀錄之控管，並存卷供日後查參；若申請人或代理人要求本局提供電話溝通之紀錄，以供作為後續辦理之憑據，審查人員可將電話溝通紀錄表以傳真或 e-mail 方式提供。前述具體規定本局內部文件皆已規範，並將該文件於 8 月底以答客問形式供申請人參考。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
9 (書面)	關於申請人收到審查意見通知函後的指定申復期間，貴局先前回復： (1) 國外申請案：3 個月，並得申請延長 1 次，總計指定期間以不超過 6 個月為原則。 (2) 國內申請案：指定申復期間為 2 個月，並得申請延長 1 次，總計指定期間以不超 4 個月為原則。 想請教貴局，若申請人有 2 個以上的申請人： (1) 範例一：第 1 申請人是本國國籍，第 2 申請人是外國國籍 → 收到公文的指定申復期間為 2 個月 (2) 範例二：第 1 申請人是外國國籍，第 2 申請人是本國國籍 → 收到公文的指定申復期間為 3 個月 依貴局先前的問答所述，當申請人同時有本國籍、外國籍時，並未規定因申請人的順位而有不同的指定申復期間，雖然依延期後的總期限都有 6 個月的申復期間，但申請人在收到公文的指定申復期間不相同，與前述問答及一般大眾所認知的依申請人國籍有不同的指定申復期間並不一致，請問是否應依貴局所公布的只要申請人	現行本局實務作業，對於審查意見通知函所載申復期間，係由電腦系統自動帶入，申請人為國內者，申復期間為 2 個月；申請人為國外者，申復期間為 3 個月；申請人為共同申請人者，係以申請書所載第一位為準。關於所詢問題，本局將研議增修電腦系統，以符合衡平原則。惟現行如有所提案例，收到本局申復期間為 2 個月者，局內將通報審查人員，依具體個案將申復期間更正為 3 個月。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	的國籍有外國籍，就應該是給予 3 個月的申復期間，不應以申請人的順位而定。	

113 年 6 月 17 日召開「專利商標審查優化精進制度諮詢會」彙整諮詢委員建議事項及智慧局回復意見

序號	諮詢委員建議	智慧局回復意見
1	考量電詢措施不能只處理簡單事項，又鑒於專利主要核心係於技術，權利範圍的主張，係於專利說明書、申請專利範圍及圖式等書面文件，是建議「電話溝通」法制化，所謂法制化，係指的是明確規定電詢制度的使用範圍、效果、程序等，以保障申請人權利。	原則上，電話溝通和面詢（包含實體及視訊面詢實體）在定性上，分屬不同層次。電話溝通原本是針對較單純的情況，例如不清楚公文書內容，希望透過電話釐清，屬於較簡政便民的溝通機制。若有很多需要聚焦討論的技術問題，建議依現行專利案面詢作業要點規定，辦理視訊或實體面詢。
2	建議將電話溝通的表現納入審查官的績效考核（performance），藉此鼓勵審查官更積極參與電話溝通，並在溝通中提供更明確的答復，以提升電話溝通的效率和成效。	審查人員積極運用面詢及電話溝通的機制，實質上會促使申請案更快速結案，反映在績效表現。
3	考量到有些專利案件較為複雜，尤其涉及三方通話或外部委員時，20 分鐘可能不夠用。若在討論到一半時被斷線，可能會影響溝通效果。建議，如果申請人願意負擔超過 20 分鐘的通話費用，是否可以不受時間限制？	原則上，本局將電話溝通和面詢（包含實體及視訊面詢實體）分為不同層次。關於 20 分鐘的限制，是希望電話溝通用於討論案情單純的案件，特別是針對公文書內容不清楚的部分進行簡要討論。如果需要花費較多時間討論，則建議改用面詢進行。
4	建議以微軟 Teams 進行電話溝通，便利且無須費用。另審查人員採行「電話溝通」進行審查，貴局是否有錄音？	針對視訊面詢的部分，目前已有 Webex 設備可供使用。 目前電話溝通並沒有錄音，因為公務機關若要錄音，需要經過一定的程序。我們希望電話溝通是建立在彼此信任的基礎上，因此當初並沒有考慮錄音。
5	據說遠距視訊面詢最多只能 3 個人參加。但如果開放國外參與，國內可能會有代理人、專利師或工程師，國外則可能有發明人、撰寫專利的人、專利師、工程師，甚至還有翻譯人員，這樣加起來可能會有七八個人。想請問局裡是否能接受這麼多人參與面詢？	本局當初設計遠距視訊面詢作業時，主要是希望能確認參與者都是與該案件相關的人士，實務運作上，只要參加者備具申請人或代理人之授權書即可，並未限制最多僅可 3 人參加。

6	如果涉及外國申請人及代理人有意見不一致之情況，依照訴訟法相關規定，代理人在代理權限內以本人名義所為之意思表示，會直接對本人發生效力。因此，如果申請人沒有當場聲明反對，就應負授權責任，視同代理人的意見已生效。我認為這點應該明文規定。	依專利法第 11 條第 2 項規定，在我國境內無住所或營業所之外國申請人應委任我國專利代理人，復於專利審查基準第 1 篇第 4 章代理人明定，依民法第 103 條第 1 項規定：「代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力。」故代理人為代理行為時，必須「以本人名義」為之，且必須表明有為本人代理之意思。」此為歷來的實務作業規範，並無疑義。
7	有關簡報檔第 5 頁 AEPRe 方案內容所載修正內容似為簡略，爰建議修改為：依據申請再審查前、後之最後一次審查意見，單純將審定理由為「無不予專利事項」之請求項為基礎，並依合適的依附關係，調整項號而提出修正後之請求項。	經研議後，決議將暫依現有規定試行一段時間，經收集相關案例態樣後，再通盤檢討評估方案之成效及規定內容。
8	考量貴局審查能量，建議申請人於再審查申請加速審查時，可交由初審審查人員審查，而非由再審查人員審查。	依專利法規定，初審及再審查分屬兩個階段，再審查人員不得指派初審人員審查，所以再審查加速審查方案，無法由原來初審人員處理。
9	比較新、舊版的「商標爭議案件聽證作業要點」，新版的作業要點將「言詞辯論」一詞改為「答詢」概念，惟其規定之聽證程序更細緻，實質上係屬更深化的言詞辯論，是建議貴局加強訓練審查人員，以利聽證作業之進行。	有關「詢答」與「言詞辯論」等用語，其名稱雖不同，但在聽證言詞審查的運作上差異不大，只是依新的作業要點，其程序操作將更為細緻。
10	現在 AI、元宇宙、量子物理等新科技不斷出現，變化非常快。產業和智慧局都需要對新興科技預作準備，建議針對跨領域協同審查的部分，真的要提早準備，從初審階段就可以啟動。	同仁對新知識的學習是全球的專利局審查人員都會面臨的課題。常常鼓勵同仁多多參加外部短期課程，或是請外部專家來局演講，以彌補局內同仁學識不足。就像日本的作法，也是請外部專家來做訓練。面對新興科技，我們透過這些方式來積極學習吸收新知，以因應變化快速的新興科技之艱鉅挑戰。關於跨領域協同審查的議題，目前再審查階段是試辦，如果初審階段也需要跨領域協同審查，可以由審查人員自行啟動。

11	關於商標聽證作業要點的規定非常細膩，將法院實質「言詞辯論」整套流程都納入，對審查人員壓力大，建議加強人員訓練。	本局會加強商標審查人員的本職學能，例如邀請法官、律師等具實務經驗之專家到局經驗分享及指導，觀摩專利舉發聽證案件的進行、案例演練等。
12	關於商標加速審查作業程序，類型 1、2 所載「準備使用」及其檢附的使用證據，可能與商業模式不太一樣，對於準備中的使用與尺度，可否放寬？	(1)商標註冊申請案之加速審查，係因應產業發展與維護民眾權利需求所建立之加速審查機制，且考量本局審查人力與時效，故於商標法第 19 條第 8 項明定其適用要件，須申請人有即時取得權利之必要時，因此，若企業的商業模式都是等商標合法性確定後才使用，顯然屬正常申請商標布局應有之步驟，尚無即時取得權利之需求，自無申請加速審查之需求，先予說明。 (2)作業程序中所稱之「就使用進行相當準備」，係指接近商標預定行銷於市場之使用情形，申請人並得檢送標示該商標之商品/服務樣本、廣告單據、宣傳印刷品訂單、廣告合約、商業計畫書等佐證資料證明之。但作業程序上所列的證據態樣，只是例示並指導申請人可以檢送之證據內容，並非要申請人一一檢送始符合加速審查之要件。對於準備中之使用證據，亦有可能只是申請人公司內部資料，因此，在審查上會依具體個案情況加以判斷，應無過於嚴苛須放寬處理之情形。
13	關於商標加速審查作業程序，類型 1、2 都有使用的要求，但例如在疫情期間發現廠商東西被仿冒，假設他根本未使用或為避免搶註，或已經知道有人要抄襲，這種情況一定還要求使用嗎？在類型上，是否有彈性？ (邵瓊慧律師)	(1)申請人在商業上有無即時取得權利之必要性及急迫性，於商標法施行細則第 19 條之 2 第 2 項列有各種情形，除法條所列商標遭侵權、收到警告函、請求授權、有經銷合約、參展規劃等 5 種情形外，亦有概括條款之規定，以因應商業環境變化所可能產生之其他情況，關於概括條款之適用類型，將蒐集彙整加速審查相關案件所主張必要性與急迫性之態

		樣，會適時將可適用之案例類型或審查原則讓外界了解。 (2)關於所提為避免搶註、抄襲縱使未使用是否有彈性仍可要求加速審查一事，要特別說明的是，廠商雖未實際使用，惟其仍可透過類型一或二所規定「已就使用進行相當準備」之要件，提出其商標商品將在我國市場營銷之商業計畫書等事證，並就他人搶註或抄襲等情事，載明相關事實並敘明有即時取得權利必要性與急迫性之理由，本局自會依具體個案情形予以審酌其商標註冊申請案是否應予加速審查。 (3)至於該廠商所使用之商標，如果屬於著名或有遭他人搶註，而他人申請商標時，有商標法第 30 條第 1 項第 11 款或第 12 款規定之情形，其可提第三人意見書，或另案先對抄襲搶註之註冊商標異議或申請評定，嗣撤銷該商標註冊後，該廠商之商標註冊申請案始能進行審查，因此，如果是在此種情況下，依加速審查作業程序之說明，由於商標註冊申請案之審定，需俟爭議案件之處分結果為判斷基礎，是否仍要申請加速審查，申請人自應加以衡酌。
13	加速審查的立案標準，要求商標完全相同，採非實質同一性，過於嚴格，建議放寬；商標是否實質同一性，有時並無爭議或認定並非不易，且商標組合態樣多，可能隨包裝作位置上的調整或排列，建議不要太嚴格	申請商標註冊之圖樣，原則上應以實際已使用或即將使用之態樣為準，惟考量使用時會依不同情況，形式上略有不同，將參考「註冊商標使用之注意事項」有關實質同一性之標準，放寬商標圖樣是否相同之認定標準，並於 7 月份本局業務座談會簡報對外說明。
14	關於以圖找圖檢索系統，對於文字圖形化的部分，建議可以再強化。	在經費允許下，本局將研議相關系統，以強化文字圖形化檢索的功能。

「113 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	1. 請問智慧局外審人員的比例、目前的案量是多少，以及為何需要外審人員？是否可將外審人員部分經費用於增加內審人員，即審查官的數量，以提升審查意見的品質？ 2. 請問檢索歷程公開的專案適用範圍是否包含外審人員？如果不是全部適用，是否可以加強這些審查官在引用全文比對進步性審查意見通知函(OA)方面的引導？ 3. 關於圖式必要文字的問題，實務上，我們做進口案時，翻譯後的申請文件中包含圖式必要文字，但有審查官要求刪除這些文字。這樣的刪除或修正對我們來說意義不大，是否可以統一放寬圖式必要文字的標準，以便進口案申請時更為方便？	1. 基於總員額管制，於無法增加編制內審查官之情形下，以目前審查官人數要審查逐年遞增之申請件數，實難達進結案量平衡，依本局組織條例第 17 條規定「本局為應專利審查需要，得聘請有關學者、專家兼任專利審查委員」，故聘請外審協助審查仍有其必要性。 2. 本局檢索歷程公開規劃，包含外審承審的發明初審案件，預計 115 年公開本局內外審全部發明初審案的檢索歷程。另審查意見應適當標註文獻段落，避免全文引用而未確實比對等，已列為本局例行品質檢核項目，若發現此類缺失，本局會加強輔導承審人員積極改善。 3. 按專利法施行細則第 23 條第 2 項規定，除必要註記外不得記載其他說明文字，於特定情況下容許必要的註記，關於特定情況之舉例態樣，請參照專利審查基準第二篇第 1 章 4.圖式規定。本局審查時，仍應就個案內容依上揭規定，予以認定是否屬必要之註記。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
2	1. 請問為何申請加速審查需要等專利申請再審後的通知？是否可以在提出再審時同時申請加速審查？ 2. 美國的做法是在電詢後給出 summary（摘要），並聲明現階段的修改方案是否能克服問題，我們是否也可以採用這種方式？ 3. 關於 GPSS 檢索系統的以文找文功能，我們發現如輸入文字為中英文夾雜時無法檢索出來，是否有機會改善這個問題，以便檢索能順利進行？	1. 本局所有加速審查方案，申請時點皆係在程序審查文件齊備而進入審查階段之後，再由審查人員判斷是否符合加速審查的條件及規定，因此，AEPre 方案規定申請人需於收到本局程序審查通知「即將進行再審查函」後再提出 AEPre 加速審查申請，以利案件管控。 2. 我國目前電話溝通是針對較單純的情況，屬於較簡便的溝通機制。現行實務亦可提供電話溝通紀錄表，以供申請人或代理人作為後續辦理之依據，審查人員也可視個案案情，本於確信下適時開示心證，以建立雙方建立良性溝通機制。 3. GPSS 的智慧檢索提供以文找文功能，無論是單純輸入中文或英文或中英文夾雜，皆會依輸入文字，與系統收錄 1.63 億筆案件的關聯性或群聚性進行比對，將檢索結果的案件付予星等輸出；如單純輸入中文，可勾選系統提供的「進行中英文擴展（Google 翻譯）」同時查找中文及英文資料庫。若仍發現無法檢索之情況，可運用系統主畫面下方之建議事項或查詢結果之錯誤通報提供

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		相關資訊，俾利協助確認可能原因。
3	1. 目前的加速審查方案似乎只允許單純刪除請求項或簡單的併項，但有時審查意見不僅涉及新穎性和進步性，還會涉及專利法第 26 條的問題。如果我們在克服專利法第 26 條問題的同時進行修正，是否也能適用加速審查方案？ 2. 關於三方電話會議，通常參加人員包含申請人、代理人、外審委員和貴局承辦人員。請問貴局承辦人員在會議中的角色為何？ 3. 三方電話會議有 20 分鐘的時間限制，這個限制是基於什麼考量？如果會議時間超過 20 分鐘，是否可以再次	1. 由於專利法第 26 條之據以實現要件、明確性、支持要件等初審核駁審定理由之態樣多元，通常需要審查人員就修正後的全部揭露內容重新檢視和考量，並非立即可以判斷，故 AEPre 方案目前未將克服專利法第 26 條之修正納入允許的修正內容態樣。 2. 本局審查人員在申請人、代理人及外審委員等三方電話會議的角色，主要係負責召開電話會議，使三方與會人員可透過本局電話系統之三方電話會議功能直接溝通。當申請人提出申請後，本局審查人員將先與外審委員，討論該申請案之案情是否適合進行電話溝通，如可以進行三方電話會議，本局審查人員亦參與電話會議並作成紀錄。 3. 我國目前電話溝通是針對較單純的情況，屬於較簡便的溝通機制，因此現行本局內部對於使用電話溝通機制有

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	撥打來完成討論？再者，是否可以讓代理人或申請人直接面對外審人員進行電話電詢，以便更直接地溝通和解決問題？	20 分鐘的時間限制規定；至於再次電話溝通的需求，因電話溝通用於討論案情單純的案件，如需要花費較多時間討論，則建議改用面詢；本局自 9 月 1 日起實施之電話溝通優化方案，讓申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員進行三方電話會議，以減少意見轉達之失真。
4	1. 再審查加速審查方案中的修正形式是否會違反發明單一性的規定？現行局內對於單一性審查的尺度是什麼標準？ 2. 承上，現行局內對於單一性審查的尺度的問題，就目前同樣的情況是，當第 1 項不能准，那 2、3、4 附屬項如果分別依附於第 1 項的情況下，個別都可以核准時，假設申請人選擇將 2、3、4 附屬項修成獨立項後，滿高的	1. AEPre 方案明定針對初審核駁審定理由有認定無不准專利請求項者，於再審查時，若申請人配合依據前述無不准專利請求項作為修正內容者，給予加速審查。因此，符合 AEPre 方案規定之前述修正內容，將續就新穎性或進步性等要件進一步檢索及審查，若各請求項經審查均已克服不具新穎性及進步性要件，原則上不會處理單一性問題。 2. 所詢問問題於審查實務上，若經檢索認定請求項 2、3、4 均已克服不具新穎性及進步性要件，僅處理明顯不具單一性之情事。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	機率會收到單一性的審查意見，也有一部分情況下審查文會直接核准，請問這種情況是否能調整？	
5	1. 請問電話溝通在行政法上定位是否為行政指導？ 2. 如果人力不足無法實施兩造對審，智慧局是否有可能將專利法和商標法草案再修訂後送出？	1. 依行政程序法第 165 條規定，「行政指導乃指行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為」。本局電話溝通優化方案，係基於服務申請人之立場，提供友善便捷措施，可就法規或審查理由提供釋疑、或對實質技術內容進行溝通，實際上可視個案溝通內容而判斷之。 2. 有關優化救濟效能及兩造對審之專利法、商標法修正草案，因上屆立法院委員未完成審議，法案「屆期不續審」，依法不予繼續審議。然考量外界對草案部分修法規劃之意見仍屬分歧，且產業界及專利從業人員等亦一再反應，因草案導入較複雜之審議程序，雖意在保障程序權益，惟實無必要將原單純之技術議題，成為類民事訴訟之複雜法律程序，對當事人而言均是沉重負擔，且在本局審查人力及預算未到位前，若貿然實施將致積案再

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	3. 另外，GPSS 檢索系統目前已經非常好且免費，未來是否有可能針對設計專利，運用 AI 技術進行以圖找圖的檢索？	起，進而影響整體專利案件審查效能，故目前不推動。 3. 設計以圖找圖之技術概念性驗證已於產業專利知識平台 (IPKM) 開放 Beta 版服務供外界試用（網址：https://ipkm.tipo.gov.tw/search/searchByImage），使用者可對本國近 11 年(2013.1.1~2024.6.1)已公告的設計專利案件進行以圖找圖檢索。 鑒於 AI 技術仍在發展中，且設計專利案件不同類型之圖式間存在差異性（如不同視圖、平面圖、立體圖、線圖或圖像等），在檢索準確度議題上仍有不少挑戰待克服，本局將持續關注國內外技術發展並蒐集回饋意見，以作為以圖找圖服務精進之參考依據。

「113 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	設計專利的以圖找圖檢索功能在產業專利知識平台上可用，為何在專利檢索系統上卻無此功能？	設計以圖找圖之技術概念性驗證已於產業專利知識平台(IPKM)開放 Beta 版服務供外界試用（網址：https://ipkm.tipo.gov.tw/search/searchByImage），使用者可對本國近 11 年（2013.1.1~2024.6.1）已公告的設計專利案件進行以圖找圖檢索。 鑒於 AI 技術仍在發展中，且設計專利案件不同類型之圖式間存在差異性（如不同視圖、平面圖、立體圖、線圖或圖像等），在檢索準確度議題上仍有不少挑戰待克服。為持續精進，本局刻正進行設計專利以圖找圖優化可行性評估，將俟相關技術更加成熟及穩定後，再規劃逐步擴大整合至其他專利檢索系統。
2	若當事人於再審查時先不修正，或修正方式與可核准項不同，能否在通知再審查後立即申請 AEPRé 並同時進行修正？	可以。若當事人於再審查時先不修正，或修正方式與可核准項不同，申請人仍可於本局發出第一次再審查審查意見通知函前，依專利法第 49 條提出符合 AEPRé 規定之修正內容，並提出 AEPRé 加速審查申請。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
3	商標有以圖找圖功能，未來是否有機會在專利也有此項功能？如在 WIPO 有化學結構找前案的功能。	化學結構式多是透過元素符號及線段呈現，其檢索技術與商標以圖找圖有所不同，考量整體資訊經費有限，短期內暫無發展化學結構檢索服務規劃。
4	1. 簡報中敘及，若提起 AEPre 方案，可在 6 個月內獲得審查結果。此方案之適用時機是否是在初審審定後提出再審查時順便提出？國外的優先審查可在 45 天內完成初審 OA，那為什麼國內在已經有初審審定書並進行簡單修正的情況下，需要 6 個月這麼久的審查時程？是否能縮短至 3 個月或 2 個月內？ 2. 簡報中提及第一項請求項 1、2 在不具進步性的情況下刪除，並將請求項 3、4 改寫為獨立項後適用 AEPre 方案；這樣會導致新獨立項之間的特別技術特徵只剩下 A，可能出現單一性問題，AEPre 方案是否有考慮到單一性的問題？	1. AEPre 方案規定之 6 個月內收到再審查審查結果，意指 6 個月為審查時間上限，實際審查時間會短於該時間。 2. AEPre 方案明定針對初審核駁審定理由有認定無不允專利請求項者，於再審查時，若申請人配合依據前述無不允專利請求項作為修正內容者，給予加速審查。因此，符合 AEPre 方案規定之前述修正內容，將續就新穎性或進步性等要件進一步檢索及審查，若各請求項經審查均已克服不具新穎性及進步性要件，原則上不會處理單一性問題。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	3. 簡報中關於新型案名增加功效的部分，提到功效在形式審查中不列入判斷；這是否代表申請人可在案中描述功效而不會成為形式審查的標準？建議避免描述功效是否具強制性？若無強制性，是否申請人仍會按照舊習慣操作？智慧局有何解決方式？	3. 專利法第 104 條規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」又同法第 120 條準用第 26 條第 1 項規定新型應可據以實現。新型內容仍需符合利用自然法則之技術思想及可據以實現等相關規定。又，同法施行細則第 45 條準用第 17 條第 1 項第 4 款規定說明書應載明對照先前技術之功效。綜上，新型之特定功效係基於物品形狀、構造或組合之結構創作，應記載於申請文件。惟前述功效是否符合自然法則之技術思想及是否可據以實現涉及實體內容之判斷，非屬形式審查的範疇。 新型所宣稱疾病治療、預防保健之功效，其功效通常源自天然物、營養素或化學物質等，而無涉於物品形狀、構造或組合之結構創作。因此，新型名稱應表示所申請新型內容係基於物品形狀、構造或組合之創作，應避免冠有疾病治療、預防保健之功效用語。若新型名稱含有無關之文字（涉及商業廣告宣傳用語），將以違反專利法第 120 條準用第 26 條第 4 項及同法施行細則第 45 條

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	4. 簡報提到軟體和硬體協同的模組結構，是否僅適用於特定領域？模組或系統等詞是否在其他案件類型中亦需特別界定？	準用第 17 條第 4 項規定通知修正。 4. 軟體和硬體協同運作結構通常見於電腦及資訊科學領域，而「模組」一詞在電腦或資訊科學領域可能指電腦程式（非屬佔據空間的物品），如軟體模組，亦有可能指佔據空間的硬體，如電路模組。若說明書及申請專利範圍未清楚定義「模組」是否為實體構件，又軟體模組未建置於伺服器或電腦資訊等硬體設備內時，此部分可能會因無法判斷是否存在物品的結構特徵而被認為非屬新型之物品或揭露明顯不清楚。至於其它領域使用「模組」、「系統」及任何技術用語，若為實體物品、應儘可能界定清楚，以有助於判斷新型之技術特徵是否包含物品之形狀、構造或組合等結構特徵。
5	1. GPSS 在檢索時有主要圖式結構，但為何匯出 Excel 時無主要圖式選項？未來是否會加入主要圖式匯出功能？	1. GPSS 系統目前收錄各國專利資料逾 1.63 億件，每月平均使用人次達 62 萬次，因圖檔所占資料量較大，考量系統資源及檢索效能，現行匯出功能以提供文字為主，暫無圖式匯出功能擴增規劃。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	2. 承上，是否會考慮加入案件法律狀態資訊，以便企業更靈活運用檢索結果？ 3. 外審人員資訊是否會在 OA 中揭露或格式上有所調整？	2. GPSS 系統所提供「法律狀態」資訊，係透過網頁點擊即時介接其他系統取得，如本國案件會連線到中華民國專利檢索系統顯示法律狀態(包含案件狀態、權利異動)，外國案件則會即時從 EPO 的 INPADOC 取回資料顯示，爰無法提供法律狀態下載，近期內亦暫無功能擴增規劃。 3. 審查意見通知函中已載有本局聯絡人及聯絡電話，如須與外審委員電話溝通則由本局同仁轉接，至於具名部分則回歸，專利法第 45 條第 3 項之規定於審定書上具名。本年度電話溝通新措施即為改善與外審委員之溝通方式，允許外審案件承辦人直接與外審委員進行三方通話，以減少意見轉達的失真。
6	1. 專利年費可用電子郵件通知，商標的延展是否有機會改為電子通知？	1. 有關商標權屆滿前延展通知，目前採行紙本或 e-mail 方式通知，商標權人及商標代理人如欲本局以「e-mail」方式在商標權期間屆滿前 2 個月通知「商標權延展註冊」訊息者，請填載「商標權 email 延展通知填寫表」，並以 e-mail 寄送本局商標權組電子郵件信箱

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	2. 收文時商標的爭議案件如評定或廢止，申請都是以電子方式提交，但後續收到的卻是紙本文件，請問能否改為電子收文？ 3. 在舉發流程中，如被舉發人更正，舉發人並不會收到他更正同時的補充答辯，為什麼這些資料不能直接提供給舉發人，而必須通過調卷流程才能查看？是否可讓舉發人在舉發3個月內補充資料？有無考慮將被舉發人之延期時間縮短至不超過兩個月？這部分能否改為電子方式通知？	ipottr-renew@tipo.gov.tw 即可(詳情請參商標主題網首頁／管理商標／商標延展／商標權屆滿前提醒延展註冊)。 2. 商標爭議案件審查，作業程序上，除未含附件資料之發文、審定書／處分書等得以電子送達之外，對於爭議案件以電子方式提交之申請書、理由書、陳述意見書及其附屬文件與副本，或商標權人以電子方式提出之答辯書等，因需將副本送交對造答辯或陳述意見，目前僅能進行紙本送達。商標權組已規劃爭議案件審查改採線上審查方式進行改善，惟須視本局資訊經費及需求排程而定，尚在研議階段。 3. 關於舉發案件的審查機制，專利法第 77 條關於舉發審查期間之更正，僅規定應將更正內容送達舉發人；且專利法亦未規定應將專利權人答辯（或補充答辯）理由送達舉發人，是舉發人不會收到專利權人前述資料實屬正常，若有需要，可透過閱卷或申請影印為之。 專利法第 73 條第 4 項明定「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌。」

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	4. 在做新申請案的申請書表時，需要用通訊錄建立電子申請，如有 3 台電腦同時使用之情況下，對於同一公司內多名負責人員而言，每人都需要各自建立客戶資料，智慧局能否幫助統整、提供匯入功能，方便將多台電腦資料進行匯入？	是舉發人本可於舉發 3 個月內補充資料。 專利權人應於 1 個月內答辯為法定不變期間，而展期時間為非法定期間。惟必須給予舉發人與被舉發人公平、平等的待遇，目前仍傾向維持給予同等的 1 個月展期期間。 本局現已有電子公文傳遞方式應可符合台端要求，惟必須當事人已為電子申請者。 4. 如需分享通訊錄資料，可使用[WORD 增益集-通訊錄]之[匯出]及[匯入]功能，將 A 電腦之通訊錄匯出後，再匯入 B 電腦；相關操作可參考電子申請 FAQ 說明 https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-206-529997-7ce08-1.html。
7	1. 舉發伴隨更正審查時，舉發人能否在更正意見中補充舉發內容？	1. 現行專利審查基準「第五篇舉發審查」「3.4.4 更正審查結果之處理」規定：「舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見……」。舉發人對更正本補提之舉發理由或證據，除有遲滯審查之虞之情形外，應送交專利權人補充答辯。」

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	2. 申請人或代理人通常在打電話給審查委員時才知道案子由外審人員審查，外審人員的資訊是否能更透明化？建議在案件開始時或某一時點即通知此案係由外審人員審查，以便申請人及代理人準備面詢或與客戶溝通？	準此，舉發人在針對舉發伴隨更正表示意見時，對更正本可補提舉發理由或證據。 2. 就個案溝通時，本局聯絡人會明確告知為外審委員承審案件，至於具名部分則回歸，專利法第 45 條第 3 項之規定於審定書上具名；本局自 9 月 1 日起實施之電話溝通優化方案，讓申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員進行三方電話會議，以減少意見轉達之失真。

「113 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	1. 在國內申請的新型專利可能因中國的審查制度而被撤銷，是否有機制可以暫緩審查，以避免此種情況？ 2. AEPre 是否有獨立的電子申請表單？	1. 由於多數新型專利申請人希望儘早取得專利，雖現行新型形式審查並無延緩審查機制，倘申請人如有此需求，本局依來函個案處理；申請人亦可自行衡量，運用延緩公告機制，於繳納證書費及第 1 年年費時，申請延緩公告，最長可延緩 6 個月；或於大陸地區申請時，以我國專利申請案為基礎案，主張優先權，俾利業界（申請人）全球專利布局。 2. AEPre 有獨立的申請表單。AEPre 相關資料包含：方案、答客問、修正內容符合 AEPre 規定例示、電子申請書和紙本申請書及其填表須知和範例等，均將於 8 月底前對外公布。
2	針對簡報第六頁的案例，若第一、二項被刪除，第三、四項改寫成獨立項，此種寫法是否可被接受，而不用考慮發明的單一性？	AEPre 方案明定針對初審核駁審定理由有認定無不准專利請求項者，於再審查時，若申請人配合依據前述無不准專利請求項作為修正內容者，給予加速審查。因此，符合

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		AEPre 方案規定之前述修正內容，將續就新穎性或進步性等要件進一步檢索及審查，若各請求項經審查均已克服不具新穎性及進步性要件，原則上不會處理單一性問題。
3	1. 新型專利延緩公告之機制是否可讓申請人選擇更長的延緩時間？ 2. 外審人員的審查意見函是否有標註審查員身份？如無，要如何得知是否為外審人員？	1. 專利之公開或公告，可使社會公眾知悉專利之技術內容，避免重複研究、投資，衡酌社會公眾利益與專利申請人之需要，於專利法施行細則第 86 條明定，專利申請人有延緩公告專利之必要者，應於繳納證書費及第一年專利年費時，向專利專責機關申請延緩公告。所請延緩之期限，不得逾六個月，且發明、新型、設計均適用，因此依法無法提供更長的延緩公告時間。 2. 審查意見通知函中已載有本局聯絡人及聯絡電話，就個案溝通時，本局聯絡人會明確告知為外審委員承審案件，至於具名部分則回歸專利法第 45 條第 3 項之規定於審定書上具名；本局自 9 月 1 日起實施之電話溝通優化方案，讓申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員進行三方電話會議，以減少意見轉達的失真。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	3. 外審人員是否有對應的內審人員協助？	3. 外審委員承審之案件均有對應之本局承辦人員予以協助。如有案件相關問題，可洽詢公文聯絡人。申請人或代理人與外審委員進行電話溝通時，本局審查人員將負責召開三方電話會議並作成紀錄，確保三方有效溝通。
4	發明專利加速審查案件若符合暫准項的規則，是否表示不會再有新穎性和進步性的核駁意見？	AEPre 係針對初審核駁審定理由僅核駁部分請求項的案件，於再審查時，若申請人主動修正刪除初審認定不予專利的請求項者，將給予加速審查的方案，惟並非即予核准，仍將就新穎性及進步性等要件與先前技術進行比對審查。
5	1. 請問何謂檢送修正、訂正或更正說明書時必須比照新申請案提出首份說明書先進行轉檔？ 2. 申請人於申請時已主張優惠期之情況下，智慧局網站上公開之申請書文件卻未勾選主張優惠期，請問原因為何？	1. 現行以電子申請方式檢送首份說明書時，須使用本局電子申請系統之轉檔工具（html2pdf/增益集）將文件轉檔為符合格式的 PDF 始可送件，為強化說明書數位資料完整性，本局規劃自 114 年 1 月起實施原案以電子送件者，檢送修正、訂正及更正說明書時，亦須使用本局轉檔工具將文件轉檔為符合格式的 PDF。 2. 有關「專利公開資訊查詢」網站公開之申請書未依申請情況勾選主張優惠期之問題，經確認程式錯誤所致，本局已立即安排修正，已於 113 年 8 月 14 日完成。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	3. 若於申請書上勾選主張優惠期，卻無附證明文件，日後有爭議時，如何證明當時的證明文件為何？	3. 自 106 年 5 月 1 日起，專利申請案主張優惠期事由，已放寬由申請人於申請文件齊備之後或申請案審查中檢附證明文件申復或補正。故申請書有勾選卻未檢附證明文件，程序審查不會通知補正。至於所送申請文件是否含證明文件，若申請人採電子申請則可由送件時之電子文件紀錄查詢，若採紙本申請，經由收件人員檢視後，若有勾選檢附證明文件卻未附，則會加註（未附）於申請書該項附送書件欄位之後，故申請人是否有提送證明文件，皆可由前述方式查證。

「113 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 (書面)	1. 相關上課課程可以於南部開課（近期雖有於台南、高雄開課，但公告太晚，台北的課程已繳費）如無法於其他縣市開課，是否給予外縣市學員課程優惠？ 2. 課程內容增加扎實度，部分講師與內容無法有效學習吸收，有種花了錢但沒收穫的感覺，數位學員反映之前的師資跟內容超讚的與今年的明顯有差。 3. 學員反映，今年的商標檢索及商標實務之師資及課程內容希望可以調整，是能有實際收穫，甚至是足以應付代理人資格考試，而非照本宣科。	1. 智慧財產培訓學院（TIPA）課程由本局委託國立臺灣大學辦理，相關費用及資源的分配已在預算內設定，並無法由本局隨意調整。對於因課程訊息公告時間較晚致無法選擇鄰近縣市上課情形，培訓學院有提供學員付費線上培訓課程，以克服時間及空間上的不便，未來也將儘早公告課程資訊。 2. TIPA 開設之課程，係考量多數學員之需求，對課程內容與講師安排，請提供具體建議，我們將作為未來課程與師資安排的參考，以確保課程能更符合學員的需求。 3. 有關商標檢索及商標實務課程之師資及課程內容等學員反映意見，將會把意見反饋給 TIPA 及講師，作為後續開辦相關課程規畫及授課之參考，並建議課程可加強審查實務案例，以有利取得商標代理人資格。因課程時間有限，或許對於初學學員較難以理解，建議學員可適時

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		發問及時釐清問題，達成有效率學習。
2	請問智慧局對著名商標之認定標準為何？於追溯其成名時間時有哪些具體考量？近期案例中，有法院判決認定後成立的商標為著名商標，導致較早成立的商標權利被撤銷；智慧局對這類判決有何看法？	1. 關於「著名商標」之認定： 著名商標之認定，係就具體個案情況，依其所附商標實際使用證據資料，並考量足資認定為著名之相關參酌因素，包括商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用於其商品或服務的期間與範圍、商標廣告及宣傳的期間與範圍、以該商標銷售商品或服務的數量、金額或地理範圍、商標成功執行其權利的紀錄、商標價值等綜合判斷。因此，商標是否著名，應依具體個案存在的相關因素加以綜合判斷；關於著名商標認定之詳細內容，建議參考本局發布「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」。 2. 關於著名商標之認定時點： 依商標法第 30 條第 2 項規定，著名之認定，以申請時為準。亦即，認定據爭商標是否為商標法第 30 條第 1 項第

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		11 款所規定之著名商標，係以系爭商標申請註冊時之客觀證據，作為判斷依據，而非以據爭商標或系爭商標註冊前後作為判斷之基準時點。所詢問法院判決有認定後成立的商標為著名商標，導致較早成立的商標權利被撤銷一節，由於所述「後成立的商標」、「較早成立的商標權利」等語意，尚非清楚，且未明確指出法院判決相關案例為何，本局無法提出具體看法。如對著名商標之認定或相關法規之適用仍有疑義，歡迎來電洽詢商標權組法制人員(02-2376-6142 陳小姐)。
3	智慧局的資訊檢索系統統計專區中，為何 2024 年第一季的申請案數據在 5 月上架後又被下架？請問該數據資料何時能上架？	為保護專利申請人之權益，並兼顧外界想了解最新的專利申請統計情形，本局參考五大專利局專利資訊公開做法，自 2024 年起，中華民國專利資訊檢索系統統計專區有關申請案之統計，僅公布前一年度的三種專利申請案件數及發明專利申請案前百大申請人資訊。如要查詢當年度各季申請案統計，請參考本局對外公告之季統計資訊，公布前一季之發明專利前十大申請人、設計前五大申請人。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
4	1. 依據商標法第二條，申請註冊這四個字是否包含通過後繳費的部分？在 110 年 5 月 1 日之前申請、但在 110 年 5 月 1 日之後通過的案件，是否計入 10 件申請案的要求？申請註冊後的程序，如補正等皆計算在內，登記卻不算，是否合理？	1. (1)依商標法第 109 條之 1 規定，修正條文施行前 3 年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達 10 件者，得於修正施行之翌日起算一年內申請登錄為商標代理人。是商標代理人登錄制度自 113 年 5 月 1 日施行前 3 年之期間應指自 110 年 5 月 1 日起至 113 年 4 月 30 日止，每年度辦理申請商標註冊及其他程序案件達 10 件者而言，該 10 件之計算不包含於 110 年 5 月 1 日前申請註冊，而於 110 年 5 月 1 日之後核准審定之案件。 (2)前述法條規定之辦理申請商標註冊及其他程序案件達 10 件，係指除商標註冊申請案外，尚包括其他「主要案由」案件，如延展案、移轉、授權、變更、減縮、分割、設定質權等商標權異動登記案件，申請補換發證書、中英文證書及爭議案件等。至於後續來文補正係為補正主要案由程序上不合法事項(請參照商標代理人登錄申請書須知之案件列表備註說明)，而有關商標註冊申請案核准審定後繳納商標註冊費，係依核

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	2. 請問挑選外部審查委員的標準為何？	准審定書隨文檢附商標註冊費繳費單進行繳費，為申請商標註冊延續事項(考量避免案件重複計算之情形，以落實確保既有執行商標代理業務而具有相當實務經驗者之立法意旨)不在計算件數之內。 2. 本局挑選外部審查委員的標準均依「經濟部智慧財產局兼任專利審查委員遴聘及作業要點」辦理，相關規定如下： (1)即具有下列資格之一者，得遴聘為兼任專利審查委員： A. 經公立或立案之私立大學研究所或經教育部承認之國外大學研究所畢業，得有與擬任工作相關系所碩士以上學位者。 B. 經公立或立案之私立大學或經教育部承認之國外大學相關學系畢業或有關類科之高等考試或相當高等考試及格，並符合下列條件之一者： (A) 曾任國內外大專院校有關科系講師以上教職二年以上，經教育部審定合格者。 (B) 曾任國內外實驗研究機構從事本科系有關之實驗工作三年以上者。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		(C) 曾任職政府機關從事與專利審查有關工作四年以上者。 (D) 曾任政府機關或主管機關登記之營業場廠擔任相當職務，從事與本科系有關之工作五年以上者。 C. 經公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校相關系科畢業或具有關類科之普通考試或相當於普通考試及格，並符合下列條件之一者： (A) 曾任國內外大專院校有關科系講師以上教職二年以上，經教育部審定合格者。 (B) 曾任國內外實驗研究機構從事本科系有關之實驗研究工作五年以上者。 (C) 曾任職政府機關從事與專利審查有關工作六年以上者。 (D) 曾任政府機關或主管機關登記之營業場廠擔任相當職務，從事與本科系有關之工作七年以上

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		者。 D. 其他具有特殊職能，並具有與擬任工作性質、程度相當之工作經驗八年以上者。 (2)具有下列資格之一者，不得遴聘為兼任專利審查委員： A. 有公務人員任用法第二十八條各款情事之一。 B. 現為專利權人或曾承受有關專利之任何權益，仍在有效期間。 C. 現為或曾為專利代理人或曾經執行相關業務，或曾服務於辦理專利業務之事務所，辦理相關業務之職員，離職未滿二年。 (3)本局挑選外部審查委員的來源主要為學界、專家或曾為本局審查人員之專職專家，以通過本局職前訓練及試審評估者，並定期接受本局相關在職訓練，且每年考核通過者才能持續擔任本局兼任審查委員。
5	1. 舉發聽證中，如當事人對聽證記錄有疑義，或當事人未到場，是否可以申請錄音、錄影檔案確認，並提出意見請求更正聽證記錄的內容？	1. 依專利舉發案件聽證作業要點 12.3「聽證紀錄應當場製作完成，由審查人員、當事人、利害關係人、證人、鑑定人或其代理人確認內容並簽名或蓋章，對其記載有異

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	2. 有時外審委員的看法和專利法及審查基準有出入，智慧局於選定外審委員後，是否會給予基礎認知的培訓，使其在專利法和審查基準架構下進行較優質之審查？	議者，應即時提出」，即聽證紀錄應於當場確認內容並簽名或蓋章，若對其內容有疑義，亦應於當場提出修正。再者，辦理聽證之專利舉發案件，本局多會當場宣布於聽證程序終結後1個月內為舉發審定，若聽證結束後再來文提出聽證紀錄修正，因涉及兩造對於聽證紀錄內容重新確認，恐有遲滯審定之情事。 關於申請聽證錄音、錄影檔案，本局目前針對錄音、錄影之利用或保存相關配套措施刻正研擬中。現階段申請聽證錄音、錄影檔案者，本局將以個案方式處理。 2. 本局對外審委員於初期給予基礎認知之培訓，確保其於熟悉專利法及審查基準架構下勝任審查工作，同時每年定期舉辦理兼任專利審查委員實務研討會，以強化其對於專利法及審查基準之觀念以及審查實務操作，且須定期接受本局相關在職訓練及通過每年考核，才能持續擔任本局兼任審查委員；本局對於其審查案件均由局內人員再次檢視把關，以維護優質之審查品質。

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
6	在專利申復修正申請範圍時，有些審查官要求提供整份替換頁，含摘要和說明書，而有些審查官則認為不須提供。智慧局是否可制定統一作法並加強宣導，以避免發生這類情況？	1. 按申請人申請修正申請專利範圍者，應備具申請書，並檢附修正部分劃線之申請專利範圍修正頁及修正後無劃線之申請專利範圍替換頁。 2. 如修正後致說明書、申請專利範圍或圖式之頁數、項號或圖號不連續者，應檢附修正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式。準此，如修正後說明書、申請專利範圍或圖式之頁數、項號或圖號未有不連續者，得僅檢送修正後無劃線之申請專利範圍替換頁。 3. 實務上，因個案或有多次修正，審查人員為確保說明書、申請專利範圍或圖式的完整性避免缺漏，會建議申請人或代理人就所修正的說明書、申請專利範圍、摘要或圖式的部分，檢送該部分完整的修正本。相關處理方式將再向局內同仁宣導，俾使作法一致。
7	處理審查意見時，如審查官更換引證文獻並重新編號，此種編號變動易造成申請人和代理人的混淆。智慧局是否可在引用新的引證或捨棄舊的引證時，避免改動引證的編號，並依照整體審查流程中的引用時間點進行編號，以保	審查官審查時認有不准專利事由，若有引證文獻會清楚載明於審查意見通知函及檢索報告中，縱申請人申復後克服不准專利事由，審查官仍可因修正請求項或新增請求項續行檢索並更換新引證文獻進行審查，且會將新引證文獻清

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	持編號的一致性？	楚載明於第二次審查意見通知函及檢索報告中，審查官若將新引證文獻重新編號，以實際記載新引證文獻案號或名稱為準，應不致於造成申請人和代理人的混淆。
8	請問產業協力專利審查面詢作業中的前瞻科技技術範疇是否會定期更新？貴局是否有提供每年或定期以此名義申請的個案數量？	本局「產業協力專利審查面詢試行作業方案」(下稱本方案)所列前瞻科技之範疇僅為例示，不以所列前瞻科技之範疇為限，審查人員將依個案具體判斷。若有與申請案有關技術內容、文獻資料及其他有利於審查人員判斷是否為前瞻科技之審查的文件資料，可於申請時一併檢附，本局並不會定期更新前瞻科技之範疇為何。 本方案仍於試辦期間，目前本局並無對外公開每年產業協力專利審查面詢申請案數量之規劃。
9 (書面)	本案為軟性電路枝之新型專利，由於重點為線路圖案之配置，申請時僅提供上視圖，電詢過程中審查官提到貴局內部希望新型申請不要只提供單一視角圖，以避免難以判斷申請案是否為佔據一定空間的實體。 想請問：貴局內部是否有這樣的要求？若為軟性電路枝等薄片物品，只提供上視圖是否會違反新型形式審查中「圖	電路構造屬新型構造的技術特徵，其中構造係指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間的安排、配置及相互關係。若圖式僅揭露物品之上視圖，可能無法具體表達各組成元件間的安排、配置及相互關係，並與平面之形狀、花紋、圖案或其結合有關，若請求項內容又與平面之形狀無涉，於審查時可能會被認為未揭露必要

序號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	式未揭露必要事項」或「圖式揭露不明顯」之規定？	事項或揭露不明顯。