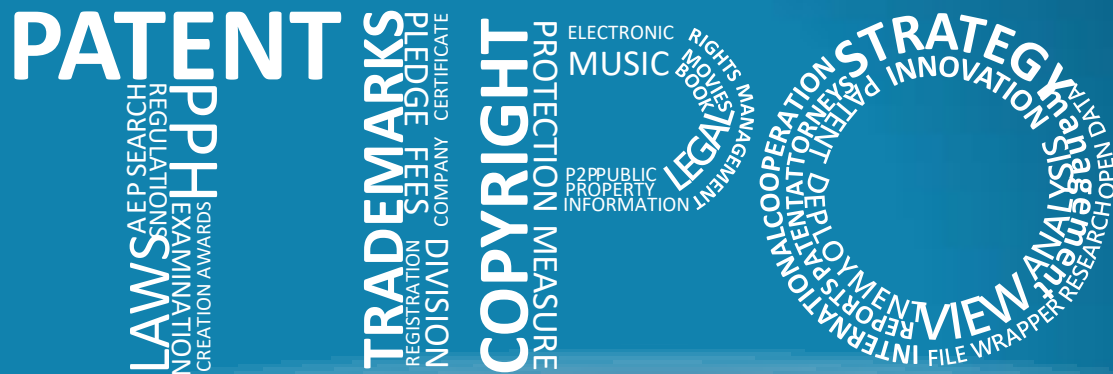




經濟部智慧財產局

外審委員電話溝通及遠距視訊面詢優化方案

爭議審查組

2024.07

簡報大綱

- 緣起
- 電話溝通優化方案重點說明
- 面詢優化方案重點說明
- 結論



優化方案緣起

- 專利師公會112年就面詢及電話溝通實務與本局意見交流
- 因應公會建言及符合專利複審制度修法目的，推動友善便捷審查等替代方案，優化電話溝通及面詢，適度公開心證以強化程序保障，及主動積極提供修正建議，並擴大開放外審委員電話溝通及遠距視訊面詢
- 以下優化措施審查人員內部作業手冊皆已規範，並將以答客問方式公布於局網

電話溝通優化方案重點說明



電話溝通優化方案部分

發起主體

- 申請人發起
- 審查人員發起

問題屬性

- 法規或審查理由之釋疑
- 實質技術內容之溝通

電話溝通

- 友善便捷措施
- 直接且快速釐清技術爭點
- 免除公文書面往返
- 高效率之溝通模式

電話溝通基於鼓勵創作服務申請人之立場，具服務性質

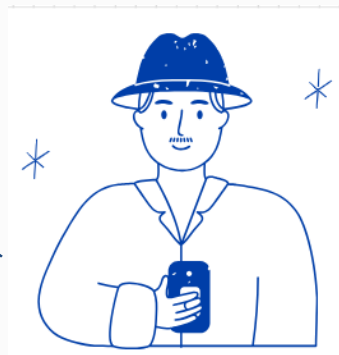
電話溝通優化方案部分(一)

- **強化服務性質**

適度開示心證，對於修正後之說明書、申請專利範圍或圖式，若僅需稍作修正即可克服不予專利之事項，審查人員主動發起電話溝通，給予申請人快速取得專利之機會

- **保障程序權益**

發現新事實/新證據足以否定之前的心證時，為保障申請人的權益，本局會再發審查意見通知函請申請人再次申復修正



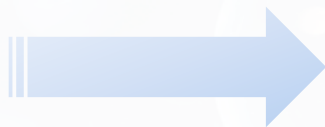
電話溝通優化方案部分(二)

• 三方電話會議直接對話機制

- * 申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員，可透過本局電話系統之三方電話會議功能，達成高效率之溝通模式，節省時間及費用成本



電話溝通優化方案部分(三)



- * 審查意見通知函後，可透過該通知函所載承辦人的電話，詢問可否適合透過三方電話會議與外審委員電話溝通

- * 經評估後再約定適當的回覆期限，三方電話會議通話過程原則上以不超過20分鐘為限(為經費控管，本局電話系統設定自動斷話功能)，並以一次為原則

電話溝通優化方案部分(四)

*認為不適合繼續以電話溝通者

例如涉及較複雜的實質技術內容判斷討論，需配合引證多處段落或圖式對照方能說明清楚等，建議詢問者以申請面詢方式辦理

*試行日期

外審委員三方電話會議功能將於113年9月1日起試行

面詢優化方案重點說明

面詢優化方案部分

面詢前

- 釐清待確認事項
- 事前準備

面詢時

- 開示心證
- 修正版本討論
- 提供建議

面詢後

- 新事證
- 紀錄表記載之申復修正期限的後續處理

面詢程序以協力運作及開示心證為主軸

面詢優化方案部分(一)

- **開示心證**

審查人員開示心證，以提升面詢效益



- **了解案情、備妥資料、釐清與確認**

- * 面詢前，審查人員應全盤了解案情，備妥相關資料，擬訂面詢時應釐清待確認的事項
- * 若有需申請人事先準備或說明的事項，應於面詢前告知

面詢優化方案部分(二)

- **聚焦**

聚焦於面詢事項

- **敘明**

申請人應於面詢申請書中敘明面詢事項，以利申請人及審查人員雙方溝通順暢

- **溝通**

在審查意見通知所載不予專利事證範圍內，面詢溝通事項得不限於面詢申請書所載面詢事項



面詢優化方案部分(三)

- **適時開示心證**

面詢時，對申請人所提出之問題，審查人員可依據引證文獻或專利法相關規定，適時開示面詢當下之心證

- **提供建議**

依個案情況主動積極提供建議
(參照積極型面詢實務)



面詢優化方案部分(四)

- **修正版本**

基於修正版本討論下的實務作法

- **擬修正的版本及理由**

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

- ~~**多個修正版本**~~ 不宜



面詢優化方案部分(五)

- **保障程序權益**

若日後發現新事證，本局會再次發函通知，請申請人申復修正

- **記載辦理期限之後續處理**

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

遠距視訊面詢優化方案

111年導入跨國就地遠距視訊面詢制度，
初期暫不允許外審委員遠距視訊面詢

外審委員開放 遠距視訊面詢試行

申請案如為外審委員審查，經確認
外審委員具備本局規定規格之
軟、硬體設備及網路頻寬，位於
安靜適於進行溝通之非公開之處所，
亦得辦理遠距視訊面詢，將於113年
9月1日起試行



結論

- 優化電話溝通服務，並引入多方通話，提供友善便捷溝通管道，建立直接且有效之審查服務機制
- 優化及推出多項不同的面詢機制，包括新創產業積極型、產業協力及遠距視訊面詢等
- 專利審查從「誠意溝通、申請人優先」開始

感謝聆聽，並請指教

