

# 「102 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表

製表日期：102.08.07

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                  | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p>1. 為符合商標法施行細則第 4 條之規定，所檢附之證明文件若為影本時，需由當事人釋明影本與原本或正本相同。貴局於日前要求除釋明與正本無誤外，另需於影本空白處加蓋當事人印章，目前實務上的做法是否仍維持？</p> <p>2. 商標遠端檢索系統中之商標文字及圖形近似檢索功能，查詢結果有疏漏的情形，之前向貴局反應，回覆索引問題正在修復中，但時間已久，且查詢品質一直未獲得改善。<br/>(書面意見)</p> | <p>1. 本局已訂定「證明文件影本之受理原則」供審查同仁參考。當事人或代理人已釋明證明文件影本與原本或正本相同者，若該證明文件影本係附隨申請書或函文到局，因申請書或函文已有當事人或代理人簽章，此時當事人無須另行於證明文件簽章；若該證明文件影本並未附隨申請書或函文到局，為確認該項文件之真實性及提供者，當事人應在文件影本簽章。</p> <p>2. 本局於 100 年更新「新文圖商標檢索系統」時，確實發生部分資訊無法順利資轉的問題，目前已積極修復中。本局每個月均就審查人員使用的商標檢索系統與新文圖檢索系統資料加以比對，務求縮小其不一致之落差。</p> |
| 2      | <p>1. 貴局審查 102 年 7 月 1 日修正本未超出中文本(A)於 102 年 10 月 1 日准予修正。</p> <p>2. 貴局審查 103 年 1 月 1 日訂正本(B)為中文本(A)的誤譯且未超出外文本(A)准予訂正後，訂正本(B)將取代中文本(A)</p> <p>請問 102 年 7 月 1 日的修正本是以未超出中文本</p>                                | <p>如 103 年 1 月 1 日訂正本(B)准予訂正時，該訂正本(B)將取代取得申請日之中文本，作為後續審查及修正之比對基礎。此時，訂正申請前之修正，其檢送以申請版本作為劃線比對基礎之修正本已喪失依附之基礎。</p> <p>因此於訂正申請時除應檢送訂正劃線本(頁)(B)外，應再檢附 1 份以該訂正本(頁)(B)為劃線比對基礎之修正劃線本(頁)(2B)，以及即重作修正本，故不會產生所提問題。</p>                                                                           |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                    | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (A)而准予修正，但後來訂正本(B)取代中文本(A)之後；102 年 10 月 1 日准予修正的基礎不見了，102 年 7 月 1 日修正本是否仍需審查是否有超出訂正本(B)?否則日後公告時以修正本為公告本是否有被訂正本(B)支持的情事嗎?（書面意見） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3      | 送電子送件時，在修正說明書時先匯入中文本，後來將中文刪除，用附件方式送未劃線中文本，卻接到未送到附件的公文(書面意見)                                                                    | <p>經與使用者連繫取得案號後，釐清問題原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用者於電子送件時，係將「未劃線中文本」誤以「中文本原始檔」之附送書件名稱送件。惟「中文本原始檔」附送書件之用途，係用以提供申請人一併附送「說明書 word 原始檔」之用，以備日後若電子送件之「說明書電子檔」與「說明書 word 原始檔」不一致時，申請人可依「中文本原始檔」之說明書 word 原始檔內容主張修改。</li> <li>2. 本局於電子收件後，「中文本原始檔」之附送書件內容由於僅留存文件庫備查，不會比照其他附送書件列印出紙本交送審查人員，致審查人員誤以為該使用者未附送「未劃線中文本」，而產生發函通知補件之情況。</li> <li>3. 針對本項錯誤，本局將再加強檢討電子申請之操作說明，並評估是否一併列印「中文本原始檔」之附送書件內容予審查人員。</li> </ol> |
| 4      | 新的發明說明書格式中並未規定行距(雖然有規定字數大小)，若遇到說明書內容較多的案件，是否可以自行調整行距，以減少頁數?還是可以請貴                                                              | 本局早期曾規定說明書格式「以每頁 24 行、每行 25 字為之，每頁應於四邊各保留 2 公分之空白」，惟因外界反應過於僵化，未必能符合不同技術領域撰寫說明書之需求(如需插入化學式、數學式、表格等)，或是末頁可能僅剩一行而浪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                      | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 局規定行距及行數，統一說明書內行距、行數、字數等等，這樣事務所在超頁加收的部分會比較有依據。                                                                                                                                                                                                                   | 費紙張，故執行上也採從寬作法。97年起配合法規鬆綁，即不再規定說明書之行數及每行字數，僅規範「A4 直式，長度為 29.7cm、寬度為 21 cm。撰寫以新細明體 14 號字體、直式橫書、由左至右為之，每頁應於四邊各保留 2 公分之空白」。因此，申請人為因應個別專利技術撰述需要，可在符合上述規範及維持版面之閱讀舒適性下，自行調整行距。惟若發現有為節省規費而惡意擠壓版面之情形，本局將以勸導方式處理，如勸導後未能改善，將檢討是否恢復原先行數及字數之限制。                                                                                                                                                                                                                      |
| 5      | <p>1. 關於專利年費繳納通知，1. 申請人已委任專利代理人，申請人為何還是有收到智慧局的年費繳納通知?2. 智慧局的年費繳納會一併通知代理人及申請人，申請人為自然人、學校及中小企業(符合中小企業認定標準所定之事業)才能減收年費。雙重通知已造成申請人及代理人的困擾。就申請人而言，可減免卻繳納未減免；就代理人而言，會發生申請人會疑惑是否需自行繳納，如果代理人也代繳，就有重覆繳納問題。</p> <p>2. 另關於台中市中正路、台中港路、中棲路統一道路命名為台灣大道，請問貴是否會主動更新申請人相關路名?</p> | <p>1. 專利年費之繳交與否，為專利權人對於其專利權是否繼續維持之考量，如有繼續維持專利權之必要時，第 2 年以後之專利年費，專利權人即應於屆期前自行繳納之，本局並無通知專利權人繳納專利年費之義務。惟為避免專利權人因忘記繳交專利年費致專利權消滅，本局特提供了一項屬於服務性質的便民措施，以提醒專利權人應注意按時繳納專利年費。本局於專利年費應繳期限前 2.5 個月印送「專利年費繳納通知單」通知專利權人及其代理人，以提醒專利權人應注意按時繳納專利年費，如專利權人僅須通知代理人，可來函向本局提出申請。另本局自 102 年 3 月起，專利年費繳納通知單上之應繳金額，改以專利案前次年費繳納是否屬減收之情形，進行本年度通知；前次繳費資格符合法定減收資格者，通知單上金額即為減收後之金額，藉以方便專利權人繳納專利年費，同時可避免繳納未減收之情形發生；若本年已不符法定減收資格者，請繳納全額。</p> <p>2. 台中市中正路、台中港路、中棲路統一道路命名為台灣大道，部分地址經整</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                    | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                | 編後，巷弄號次有所改變，非由本局單純更改路名所能解決，仍請申請人來文申請變更地址(不需繳納變更規費)。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6      | 就電子公文送達部分，5 天內未領取電子公文時，此時電子公文會下架，請問是否仍可在 e 網通的案件歷程中查詢或下載？另外目前貴局所使用 E-set 屬單機板模式，係較簡易的軟體，目前很難在事務所中做多人共享的使用，倘若曾經下載過，但因電腦操作問題或硬碟損壞等原因致遺失檔案，請問是否仍有重新下載的機會？                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電子送達之使用者若未於5日內領取電子公文，本局會轉為紙本交寄方式遞送；系統收到紙本回執後，使用者才可於e網通與E-SET查詢公文抄件。</li> <li>2. 本局將規劃於E-SET提供補下載電子公文之功能，如因硬碟損壞等原因遺失下載過之公文檔案，使用者可使用此功能重新下載。</li> </ol>                                                                                                                                                |
| 7      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提出新專利申請時，已提出外文本申請倘若錯誤時，之後修改，如果是在優先權 12 個月之內，此時又會送第二版本外文本作為申請日的基準，因目前現行規定，新申請案中文說明書期間是以申請日起算 4 個月加上 2 個月，請問上述情況，4 個月的期間是否可以第 2 版之申請日來算？</li> <li>2. 智慧局針對年費的補繳大約在 3-4 個月內通</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所提問題 1，如申請人已明確聲明以第二版本外文本作為取得申請日之版本，本局將以第二版本外文本之申請日起算補正期間。</li> <li>2. 有關專利年費通知作業，本局於專利年費應繳期限前 2.5 個月會印送「專利年費繳納通知單」通知當事人；對於逾限仍未繳交者，再於應繳期限屆滿後 2 至 2.5 個月寄送「專利年費加繳通知單」，以避免專利權人因忘記繳交專利年費致專利權消滅。本局於專利年費應繳期限屆滿後 2 至 2.5 個月通知補繳，主要係考量民眾多係於繳費期限到期日才進行繳費，專利年費之繳納有許多方式，如可以臨櫃、郵寄、郵政劃撥、轉帳、電匯等方式為之，而郵局</li> </ol> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>知，但因現行加繳費用不同，請問是否能提早做繳費通知？</p> <p>3. 有關誤譯訂正部分，目前智慧局現行基準的規定是對誤譯訂正不准時，不會先通知，也就是該申請案會核准的情況下，不再給誤譯訂正的申請人申訴機會。請問若有上述情事，是否能讓申請人有先表示意見的機會？</p> | <p>傳遞劃撥資料或民眾於繳費後寄送專利年費繳納申請書、轉帳電匯繳費證明文件，再加上本局於收文後辦理入帳、掃描及文件登打等作業，即須花費15至20個工作日。因此衡酌整體實務執行情況並為避免實際已繳費卻收到加繳通知，造成民眾疑慮，才將加繳通知單寄出之時間訂於繳納期限屆滿後2至2.5個月。本局日後將於必要時再檢視整體流程，以期有效縮短作業期程，提供更完整及友善的服務。另外，本局於網路上提供即時查詢服務(<a href="http://twpat.tipo.gov.tw/">http://twpat.tipo.gov.tw/</a>)，方便專利權人隨時查詢專利年費資訊；另本局亦提供專利年費約定帳號自動扣繳之繳費方式，如有需要可向本局申請。</p> <p>3. 有關誤譯訂正不准但該申請案會核准的情況下，係表示原版本經審查並無誤失，應准予專利。若就該不准誤譯訂正部分再行通知，將使誤譯訂正單獨成為爭議之標的，而有延宕審查之嫌。故就誤譯訂正不准，但該申請案會核准的情況下，不另函通知。</p> <p>但經審查非屬誤譯或訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍，若有其他不准專利之事由時，將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知，使申請人有申復、修正或再訂正之機會。</p> |

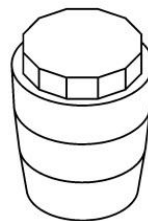
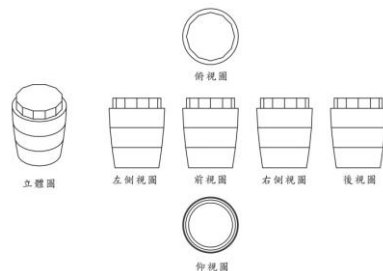
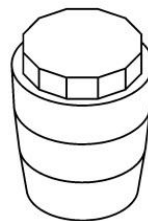
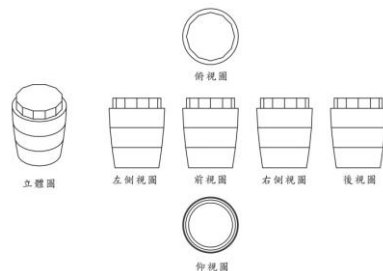
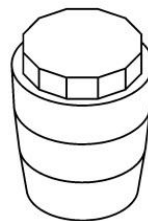
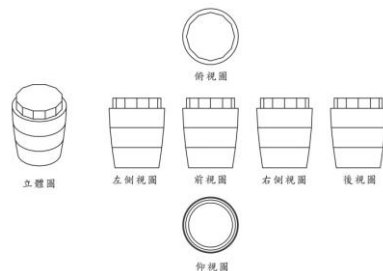
| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                        | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | 曾接到貴局商標案件程序審及實體審收到 2 次發文，若案件不具識別性(積極要件)時會發文，有混淆誤認時也會再發一次文，就現行實體審不能註冊的理由貴局會有多次通知將造成諸多不便。請問是否能改為一次通知？                                | 商標審查實務上，大多數係於程序事項補正完備後，始進行實體審查。有關建議程序併同實體事項一次發文，恐需視個別案情而定，無法一體適用。例如若涉及指定使用商品/服務範圍不確定問題，承辦人必須先通知申請人就此部分補正後，始得依補正後之商品/服務範圍進行檢索，檢索後若發現有近似前案，勢必要進行第 2 次通知，造成不便尚請見諒。至於實體審查時，若同時有不具識別性及混淆誤認之虞的適用時，除有其他特別因素，本局已要求同仁核駁先行通知應敘明所有不得註冊事由，不得分次核發。此項目並列為本局品質覆核的重要評核項目。本局將再督促同仁注意。 |
| 9      | 外文本申請實施辦法相關規定，設計外文本載明設計名稱，不能以中文申請書上之設計名稱取代，另就同法第 4 條第 3 項規定，設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱，然而該法規並未提及設計名稱寫到申請書上是不行的？請問為何在外文本上沒寫設計名稱就不行？ | 專利法第 125 條第 2、3 項規定：「(第 1 項)申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。(第 2 項)說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」故申請書、說明書及圖式都是設計專利申請案取得申請日之必要文件，缺一不可。因說明書上至少應載明設計名稱，故外文本至少應有設計名稱及圖式，始可認具有說明書及圖式。至於申請書因不是外文本之一部分，故無法以申請書上之記載補充外文本不足之部分，否則將架空外文本應備內容之規定。       |
| 10     | 請問貴局就專利的「進步性」之判斷基準為何？                                                                                                              | 當申請專利之發明與先前技術有差異而具有新穎性，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，該發明不具進步性。因此，依專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第 3.4.1 節「進步性之判斷步驟」所述，當確認申請專利之發明與先前技術所揭露內容之差異後，                                                                                                                         |

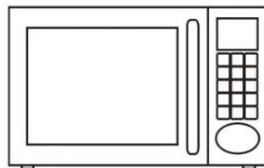
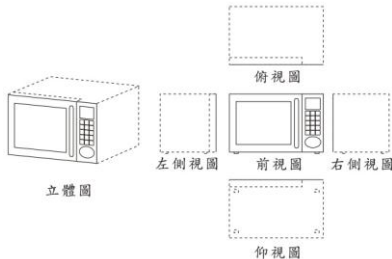
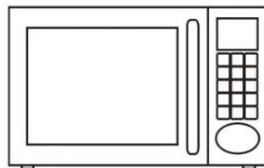
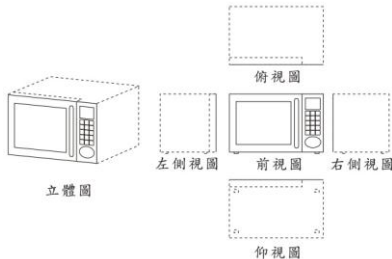
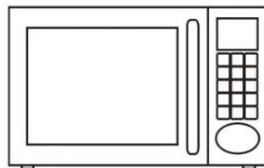
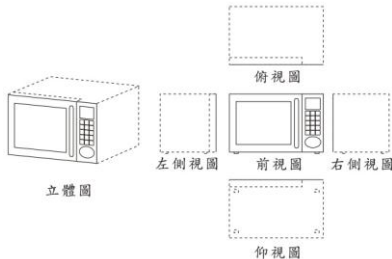
| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                    | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                | 審查人員就相關先前技術與該發明於技術領域、所欲解決之問題、功能或作用上等關連性，相關先前技術之教示或建議等例示事項予以綜合判斷，若認為具有動機可明顯結合相關先前技術，則認定該發明可被輕易完成，不具進步性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11     | <p>1. 針對聯合面詢是否能考量調整適用對象？另倘若同一申請人委任不同代理人，就聯合面詢的委任書之效力所及範圍為何？</p> <p>2. 有關台美、台日優先權證明文件電子交換的進</p> | <p>1. 第1項提問說明如下：</p> <p>(1)發明專利關聯案聯合面詢(以下簡稱聯合面詢)方案，自101年9月28日起實施後，為擴大產業界應用層面及提昇申請意願，經檢討刪除申請聯合面詢受理範圍限制，並新增以產業技術研發觀點之技術關聯說明例示，於102年5月10日修正發布實施。關於聯合面詢方案之訂定，係針對產業、學界及個人之研發創新成果，建構完整專利戰略及布局需求，透過聯合面詢方案進行群組式集中審查，以利迅速理解申請案技術內容，進而提升專利案件審查效能。簡言之，即專利案於申請後實體審查前，申請人透過本方案的技術說明與溝通，俾利於關聯案的審查。本方案修正實施後，已有申請人提出聯合面詢申請。至於適用範圍是否再行擴大調整，將俟聯合面詢修正方案實施一段時間後另行檢討。</p> <p>(2)基於維持審查中案件保密性及辦理聯合面詢作業之實益，倘申請聯合面詢之發明專利關聯案中有不同代理人或部分案件無代理人時，代理人應檢附有辦理聯合面詢權限之特別委任書，方得參與該等案件之聯合面詢。惟該辦理聯合面詢權限之特別委任書僅具代理聯合面詢申請之權限，並未影響該些案件原代理人代理之權限。</p> <p>2. 為有助我國專利積案清理計畫，本局欲與包括美、日在內等各國專利局建立專利優先權證明文件電子交換機制，以縮短案件審查時間，本案本局目前正</p> |

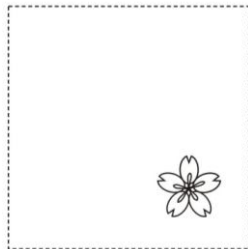
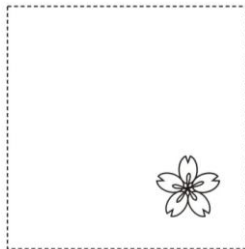
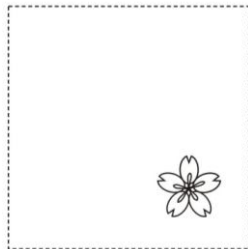
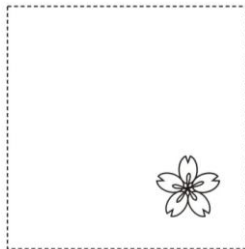
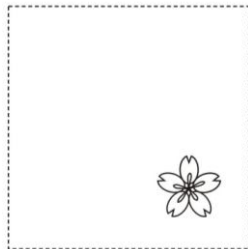
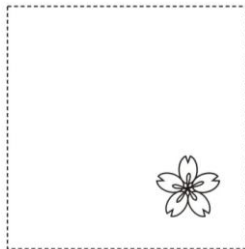
| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                  | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>展如何?</p> <p>3. 請就「新型更正案形式審查之比對原則」及「更正形式審查明顯超出之態樣」再說明?</p> | <p>透過各種相關管道洽辦中，未來一旦有具體進展，定會對外詳細說明。</p> <p>3. 第3項提問說明如下：</p> <p>(1)本局已整理「新型專利更正採形式審查之審理原則」並對外公告，位於本局網站\專利\專利FAQ，其內容為：</p> <p>新型更正案形式審查之比對，係判斷是否明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。「明顯超出」之認定係採「分別比對」及「明確記載」之原則。「分別比對」，係指以公告本之申請專利範圍為基礎比對更正本之申請專利範圍；公告本之圖式為基礎比對更正本之圖式。不得就公告本之圖式或說明書內容比對更正本之申請專利範圍，或以公告本之申請專利範圍或說明書比對更正本之圖式。「明確記載」，僅就公告本已揭示之文字、圖式之形式，認定更正本有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，且無須比對實質內容。說明書之更正，比對範圍回歸法條之規定，僅比對申請專利範圍中所載之文字或圖式之形式。</p> <p>(2)更正案形式審查明顯超出之態樣，例示如下：</p> <p>(a)刪除請求項 1，並更正請求項 2 為獨立項者，非明顯超出。</p> <p>(b)將第三圖中之元件符號「12」更正為「13」，屬元件符號之更正，而圖面形式未改變者，非明顯超出。</p> <p>(c)將說明書中之「支撐層」改為「支撐件」，屬公告本請求項中所記載之文字者，非明顯超出。</p> <p>(d)獨立項 1 合併其附屬項 3 中所載之技術特徵；因附屬項 2 係依附原獨立項 1，並非依附附屬項 3，雖然更正本附屬項 2 之文字未變動，惟依附關係已變動，附屬項 2 為明顯超出。</p> |

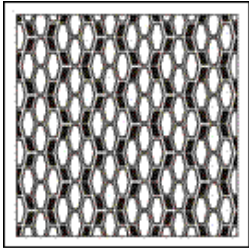
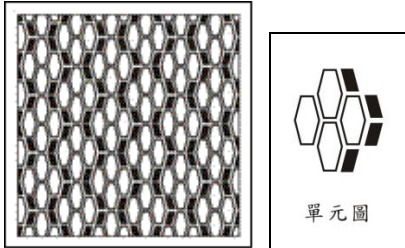
| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                      | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>4. 一案兩請之適用對象如有確定可否對外公告周知。</p> | <p>(e)將說明書中所載之技術特徵加入請求項，該請求項增加技術特徵，明顯超出。</p> <p>(f)更正本增列圖式，屬明顯超出。</p> <p>4. 第 4 項提問說明如下：</p> <p>(1)新法施行前尚未審定之一案兩請申請案，應如何處理？依專利法第 159 條第 2 項規定，修正條文，自公布日施行。基於法令不溯及既往原則，新專利法第 32 條中有關一案兩請聲明義務、權利接續之規定，僅適用於修正條文施行後始提出之專利申請案，對於新法施行前所申請但尚未審定之案件，適用修正前第 32 條規定。</p> <p>(2)經審查確認申請案符合一案兩請要件，且無第 32 條第 3 項的情事時，本局將於發明專利核准審定前，通知申請人限期擇一，申請人選擇發明後，發出發明案核准審定書，申請人就發明案繳納第一年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。發明核准審定時新型存續，公告時，新型已當然消滅或撤銷確定，如何處理？智慧局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定（即有第 32 條第 3 項的情事）者，則該發明專利不予公告。</p> <p>(3)新型專利權專利年費補繳期間及申請回復專利權期間，是否屬於專利法第 32 條第 3 項所規定已當然消滅之情形？新型專利權專利年費補繳期間，因尚未發生當然消滅之法律效果，非屬適用第 32 條第 3 項規定之情形；逾補繳期間者，則發生當然消滅之效果。發明專利審定時，如未能及時回復新型專利權，新型專利仍處於當然消滅之狀態，應適用第 32 條第 3 項規定，審定不予發明專利；反之，如發明專利審定時，新型專利業已回復專利權而有效存</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                    | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | 續者，即應依第32條第1項規定，通知申請人限期擇一。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12     | 外文本申請辦法中未將簡體字納入，因現行有很多國外公司設廠於中國大陸，倘若用大陸的申請案來台灣主張優先權，請問簡體字是否屬外文本？能否適用 4+2 月的期間補正中文說明書，亦或簡體字屬中文也無誤譯的問題？簡體字若不能用誤譯而用修正可能會超出申請之範圍，因此，簡體字是否屬於外文本？    | <p>1. 只要是簡體字本送件之專利申請案，不論是否為大陸地區人民，程序審查時均會依大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點第 4 點規定通知補正正體中文本，其補正正體中文本之期間係比照以外文本送件而通知補正中文本之期間(發明、設計為 4+2 個月，新型為 2+2+2 個月)。申請人於指定期間內補正正體中文本者，將以簡體字本提出之日為申請日，至於該要點僅規定為大陸地區人民申請，似有未周延之處，本局將檢討修正。</p> <p>2. 專利法所規定「誤譯之訂正」，係依外文本翻譯之中文本有翻譯錯誤之情事時，給予申請人補救之機會。由於中文之簡體字本與正體字本間並無翻譯之問題，因此尚無「誤譯之訂正」之適用，惟申請人可以釋明簡體字本與正體字本對應之文義。</p> |
| 13     | <p>1. 新型技術報告若被評等為不好的(如等級為 2)，申請人很難執行應有的權利，如此該新型技術報告將對申請人造成困擾？申請人對此種新型技術報告之內容，想要重新更正專利權，之後申請新的新型技術報告，是否有可能？</p> <p>2. 以外文本申請設計專利(德國)，德國的優先權</p> | <p>1. 依專利法第 115 條第 1 項規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。」並未限制技術報告申請的次數。專利權人認為技術報告的評價不利於己時，可以申請更正，專利權範圍准予更正之內容變動了先前新型專利技術報告比對基礎，可再次申請技術報告，本局會依更正後之申請專利範圍進行新型專利技術報告之評價作業。惟因新型獨立更正係採形式審查，依專利法第 118 條第 2 項第 2 款，更正內容不得「明顯超出公告時之申請專利範圍及圖式所揭露之範圍」，該更正必需符合「新</p>                                                                           |

| 序<br>號                                                                               | 與 會 來 賓 提 問                                                                          | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>只需要 1 個圖面即可申請，但在台灣需要 6 個或更多圖面申請，要如何的外文本內容才算符合設計專利之申請？</p>                         | <p>型專利更正案採形式審查之審理原則」之規定，方得准予更正。</p> <p>2. 依專利法施行細則第 53 條第 1 項及設計審查基準第一章 3.1 之規定，所稱足夠之視圖，係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀；以德國的優先權文件為例，若只有揭露 1 個圖面，要先看申請人所申請的設計為何？若申請設計為立體者，為明確揭露該立體設計，圖式應包含立體圖，因此，無論是以立體圖及六面視圖、立體圖搭配部分六面視圖、或以二個上之立體圖等方式，都明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及其各個視面。以下列 2 個案例說明之：</p> <p>【案例 1】</p> <table><tr><th>優先權基礎案<br/>「水壺」</th><th>設計專利申請案<br/>「水壺」</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | 優先權基礎案<br>「水壺」 | 設計專利申請案<br>「水壺」 |  |  |
| 優先權基礎案<br>「水壺」                                                                       | 設計專利申請案<br>「水壺」                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |                                                                                      |                                                                                      |

| 序<br>號                                                                               | 與 會 來 賓 提 問                                                                          | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                      | <p>優先權基礎案僅揭露「水壺」之 1 個立體圖，到我國申請時，為符合「足夠之視圖」規定，所提出的外文本(或中文說明書及圖式)應新增原未揭露之六面視圖，由於該設計之外觀為一簡易之圓柱形，其新增的六面視圖，為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</p> <p>【案例 2】</p> <table><tr><th>優先權基礎案<br/>「微波爐之前方面板」</th><th>設計專利申請案<br/>「微波爐之前方面板」</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <p>優先權基礎案僅揭露「微波爐」前方面板之 1 個前視圖，到我國以部分設計提出申請時，為符合「足夠之視圖」規定，所提出的外文本(或中文說明書及圖式)應將原未揭露之部分以「不主張設計之部分」之虛線表示。由於其所新增「不主張設計之部分」為簡單平面而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</p> | 優先權基礎案<br>「微波爐之前方面板」 | 設計專利申請案<br>「微波爐之前方面板」 |  |  |
| 優先權基礎案<br>「微波爐之前方面板」                                                                 | 設計專利申請案<br>「微波爐之前方面板」                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                                                                                      |                                                                                      |

| 序<br>號                                                                              | 與 會 來 賓 提 問                                                                         | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     | <p>若申請人所申請的設計為平面者，由於其設計特點在於該物品上之平面設計，圖式可僅以前、後二視圖呈現；若設計特點僅在於單面者，亦得僅以前視圖或平面圖呈現。惟設計為連續平面者，則應包含構成該平面設計之單元圖。以下列 2 個案例說明之：</p> <p>【案例 3】</p> <table><tr><th>優先權基礎案<br/>「手帕之部分」</th><th>設計專利申請案<br/>「手帕之部分」</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <p>優先權基礎案僅揭露申請設計為「手帕之部分」的 1 個平面圖，到我國申請時，因其所「主張設計之部分」為手帕前方之平面圖形花紋設計，得僅以平面圖呈現，已符合「足夠之視圖」規定，所提出的外文本(或中文說明書及圖式)為 1 個平面圖，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</p> <p>【案例 4】</p> | 優先權基礎案<br>「手帕之部分」 | 設計專利申請案<br>「手帕之部分」 |  |  |
| 優先權基礎案<br>「手帕之部分」                                                                   | 設計專利申請案<br>「手帕之部分」                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                                                                                     |                                                                                     |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                        | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | 優先權基礎案<br>「包裝紙」                                                                                                                                                                                                                  | 設計專利申請案<br>「包裝紙之部分」                                                                 |
|        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |  |
|        |                                                                                                                                    | <p>優先權基礎案僅揭露申請設計為「包裝紙」的 1 個平面圖，到我國申請時，為符合「足夠之視圖」規定，所提出的外文本(或中文說明書及圖式)應新增原未揭露之單元圖，由於其所新增「單元圖」為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</p>                                                                             |                                                                                     |
| 14     | <p>1. 專利法逐條釋義之撰寫進度為何?另就發明、新型完成後初稿是否可先行發布，並提供網路下載?</p> <p>2. 貴局在簡報中(一案兩請)提及”不得嗣後聲明”，對照專利法第 32 條第 1 項之規定，是否執法稍嫌嚴格，或法條是否有其它的解釋空間?</p> | <p>1. 「專利法逐條釋義」將納入 102 年 6 月 11 日總統令修正公布之專利法部分條文釋義，將儘速張貼於本局網站供下載。</p> <p>2. 專利法第 32 條第 1 項之修正理由已載明：「准予申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並得於事後享有權利接續之利益，相對的申請人負有於申請時分別聲明其事實之義務，未分別聲明，包括二案皆未聲明及其中一案未聲明。」因此，一案兩請之聲明，必須於申請時同時聲明，不得嗣後補聲明。</p> |                                                                                     |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15     | 現行雖有商標 Q&A，建議是否比照”認識專利”之架構，編寫”認識商標”並公布於局網，方便代理人作為向客戶解說之教材。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本局將編寫淺顯易懂的”認識商標”一書，介紹商標基本觀念與申請審查等重要事項，完成後張貼於網頁，供外界參考引用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16     | <p>1. 請問有關復權期間內補繳 3 倍之專利年費的期間計算方式為何?就是已超過專利繳納年費之 6 個月期間，如果在可回復原狀之 1 年期間內申請復權，要補繳費之費用如何計算，另外貴局是否能補齊審查基準?</p> <p>2. 另專利法第 116 條，明定新型專利權人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。同法第 117 條新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。如此看來，因近兩次的修法，技術報告之法效性類似行政處分之性質，倘若得到一個不利的技術報告之評價時，可否提出一般救濟?貴局是否研議內部救濟的管道?</p> <p>3. 另針對審查品質一事，建議審查意見通知函是</p> | <p>1. 專利第 2 年以後之專利年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期限屆滿後 6 個月內補繳之。若於補繳期限屆滿後仍未繳納者，專利權自原繳費期限屆滿後消滅。但若專利權人非因故意，未於補繳期限內補繳者，得於期限屆滿後 1 年內，申請回復專利權，並繳納原應繳納專利年費期間之每年應繳金額 3 倍。例如發明第 3 年專利年費，依專利規費收費辦法第 10 條規定：經核准之發明專利，第 1 年至第 3 年每年新台幣 2,500 元，專利權人於補繳期限屆滿後 1 年內可申請回復專利權，應繳納為原第 3 年應繳新台幣 2500 元之 3 倍即新台幣 7,500 元【2500*3】；若符合減收資格者，應繳納金額為依其減收後之專利年費 3 倍即新台幣 5,100 元【(2500-800)*3】，有關專利年費補繳及復權相關規定可見審查基準第 1 篇第 17 章，舉例說明將列入未來基準修訂參考。</p> <p>2. 新型專利技術報告之性質，非屬行政處分，並無拘束機關之效力，僅作為專利權人權利行使或技術利用之參酌，申請人對新型專利技術報告之比對結果如有不服，無法提起行政救濟。惟本局在技術報告製作完成前，如依引用文獻之記載，判斷全部請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件(比對結果代碼 1~3)時，會先發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人於 30</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                        | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>否能夠逐特徵去比對?貴局是否有審查投訴平台?</p>                                                                                                                                                                      | <p>日內儘速針對前述事項提出說明,審查人員會參酌專利權人之回覆說明,再判斷是否變更原先對該新型請求項之比對結果。</p> <p>3. 關於審查品質投訴平台部分,本局已於102年5月9日設置專利審查實務溝通單一窗口—法務室林清結主任,申請人或代理人對於審查實務有不明瞭或任何建言,得利用電話(02-23767487、23767488)或電子郵件信箱(ipold@tipo.gov.tw)洽詢或反映,本局將儘速予以回應。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 17     | <p>1. 農產品範圍很廣,如「檳榔零售批發」一項,應與第31類勾稽,但審查反而是落在351901「農產品零售批發」群組,請問審查官如何檢索?</p> <p>2. 雖然「化妝品零售服務」與「美容化妝服務」不會相互構成類似,但「美容、美髮服務」(44類)與「化妝品」(3類);「化妝品」與「化妝品零售」,在實務上屬類似商品/服務,則「化妝品零售」與「美容化妝」服務間是否亦應屬類似?</p> | <p>1. 本局公布「商品及服務相互檢索參考資料」時,有關「3519 特定商品零售批發」組群說明欄,已提及「本組群各小類組之特定商品零售批發服務,與該特定商品間,依一般社會通念及市場交易情形,易誤認其所提供之服務及商品為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者,得相互檢索。」,因此指定「檳榔零售批發」者,審查人員會進行檢索第31類的「檳榔」商品。至於指定的特定商品零售若為「農產品」等上位概念的名稱者,因所涉範圍不確定,原則上係由審查人員依個案審查之必要,增加特定商品的組群碼進行檢索。</p> <p>2. 「化妝品零售」係在賣場上聚集各種品牌的化妝品,提供消費者商品分門別類上架以及方便採購的環境,滿足顧客一次選購各種化妝品的需求,而提供「美容化妝服務」業者,雖然也會向顧客販售其提供化妝服務時所使用的化妝品,故與「化妝品」商品間有其關聯性。但提供美容服務業者與提供零售服務業者間,則無必然之關聯性,因此尚無將該兩項服務認定為類似服務之必要。</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                            | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | 綜上，實際個案之審查，類似商品/服務之認定，僅是判斷混淆誤認與否的重要考量因素之一，申請人若有同時申請註冊在不同商品/服務的需求，建議應分別檢索，審查人員亦會視個案進行必要的檢索，以減少與他人商標權產生衝突的機會，並避免爭議。                                                            |
| 18     | 第 351901 組群「農產品零售批發」，因農產品範圍太廣，建議參考商業司營業項目分類表，將農產品再細分為數個小類組，可再縮小檢索範圍？                                   | 本局編纂「特定商品零售批發」組群下之零售批發項目，業已參考商業司「公司行號營業項目代碼表」所列舉之批發零售項目，「農產品零售業」已經是批發零售業的細類列表，該項目之下並無再依農產品性質分類，惟申請人經營的特定零售範圍明確者，亦得具體載明如茶葉零售、花卉零售等，至於是否於「農產品零售批發」項下是否再予以細分，將參酌美國、日本等國作法，另行研究。 |
| 19     | 新型專利在訴訟繫屬階段中，若申請人接到智慧局來函要求申請人就發明及新型專利擇一時，智慧局可以給多少時間選擇？是否還有展延時間？                                        | 依現行規定，申請人接到本局通知須就發明及新型專利擇一時，本國人申請案回復期限為 2 個月，外國人申請案則為 3 個月，兩者均可展延 1 次，即前者可再展延 2 個月，後者可再展延 3 個月。                                                                              |
| 20     | 實務上申請人詢問 2 年多案子之申請進度，但卻尚未分配至審查官中，當再次函詢該案申請進度時，智慧局回函“目前正在慎重審查中”，請問貴局可否建立較清楚的專利積案審查的查詢制度，且在函復時能有一明確答覆時間？ | 服務台回覆申請人的問題技巧，本局會再檢討加強。另對於案件審查進度之查詢，基本上早期公開之發明新申請案件，回覆”目前正在慎重審查中”，而對於已申請較久之發明實審案，則明確告知案件之處理期限。未來本局計畫建立查詢專利案件審查的作業系統，以提供民眾更為便利之查詢管道。                                          |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                          | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21     | 實務上發明案提起加速審查，代理人接到審查意見書，並於時限內提出申覆，曾洽審查官的回答是申覆意見又回到一般案件的排隊待審，請問為何該案不能再回到加速審查階段？而仍是落在一般審查進度中？          | 目前本局對於所有專利申請案件之後續申復修正來文皆有進行時程管控，申請加速審查案件亦無例外，進入加速審查排序後，其後續來文即會依據本局來文時程管控儘快處理，因此請求加速審查之案件，由於其已在加速行列中，即不會再回到同時間申請實審案件的一般排序中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22     | 目前貴局的專利檢索系統在部份功能(如開啟說明書)若非 IE 瀏覽器系統(如 Google chrome, fire fox, safari 等)均無法相容，建請未來改版時修正更新。<br>(書面意見) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局於「中華民國專利資訊檢索系統」建置時，已儘可能考量使大部分瀏覽器可正常使用本系統，惟因資料格式相容性及系統各項功能維護適用性等相關問題，致系統少部分功能無法完全支援各版本瀏覽器，而此部分將以支援 Microsoft IE 瀏覽器為主。</li> <li>2. 經測試 Google chrome、fire fox、safari 等 3 種瀏覽器開啟本系統，均能正常檢索、瀏覽、開啟公報及說明書影像檔等功能；惟於開啟「公告/公開全文」功能時，使用 chrome 及 safari 會有無法開啟情形，建議使用者可改用 Microsoft IE 或 fire fox 瀏覽器開啟該項功能，或可透過點選公告/公開專利說明書影像檔之方式，亦可檢視與「公告/公開全文」相同內容之資訊。</li> <li>3. 由於坊間瀏覽器眾多，如使用上仍有任何問題，可與本局資料服務台聯繫，電話(02)2376-7164~65 王惠民先生。</li> </ol> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                   | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23     | <p>1. 國內優先權注意事項中所載「如先申請案因逾領證繳費期間而發生不予公告之效果者，不可被後申請案主張國內優先權之規定」恐有爭議，因專利法第 52 條第 1 項僅述及屆期未繳費，不予公告，並未述及該申請案之後的法律地位，更不屬專利法第 30 條不得主張國內優先權之六款中的任一款，此規定恐有爭議。</p> <p>2. 另若於逾領證繳費期間後，再依專利法第 52 條第 3 項之復權規定，重新辦理領證，領證後在公告前，是否可被主張國內優先權？<br/>(書面意見)</p> | <p>1. 按先申請案經公告或不予專利確定、經撤回或不予受理者，不得被據以主張國內優先權，其為專利法第 30 條第 1 項第 4 款、第 5 款、第 6 款所明定。申言之，主張國內優先權時，作為國內優先權之基礎案，應是一件確實存在，且尚未結案的專利申請。如專利申請案經核准審定（處分），依專利法第 52 條第 1 項規定，申請人應於審定（處分）書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費後，始予公告；屆期未繳，不予公告。該 3 個月期間為法定不變期間，逾期即生法定效果。不予公告，雖與所謂撤回或不予受理有別，但從申請角度而觀，該案已結案，參照前開說明，應不得再被據以主張國內優先權。</p> <p>2. 惟若已逾領證繳費期間後，再依專利法第 52 條第 3 項之復權規定，重新辦理領證，在公告前，符合專利法第 30 條之要件，應可被主張國內優先權。</p> |
| 24     | <p>請問若先向我國提出專利申請，再提出 PCT 專利申請，則進入指定國國內程序的 30 個月期限，是否扣除我國的申請日至 PCT 申請日之期間？</p>                                                                                                                                                                 | <p>經查 PCT 申請案進入指定國國內程序的期限係自優先權日起算，所以是否扣除所指之期間，應視是否以我國的申請案為基礎案主張優先權，以及優先權主張是否受理而定；如該 PCT 申請案係以大陸國家知識產權局（SIPO）為受理局，則因 SIPO 處理 PCT 申請案時並不接受以我國申請案為基礎案主張優先權，故所指之期間不會扣除。</p>                                                                                                                                                                                                                       |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                           | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25     | <p>1. 發明專利審查意見通知函常見僅有一或兩個文字有異或見解不同，是否可在核發核准審定書一併附上(代予修改)，以免文件一來一往而影響核准時間。(如第 99109264 號、第 100102400 號)</p> <p>2. 發明審查意見通知函仍有兩次不同引證文件(如第 99123047 號)。</p> <p>3. 新型專利權人行使專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。警告的定義是什麼？若僅函知已取得新型專利證書，請重視新型專利權人的該項物品的創作心血，如此算是警告嗎？「不得」是否有其他罰則規定？</p> | <p>1. 第 1 項提問說明如下：</p> <p>(1)有關第 99109264 號案件，經查該案有部分文字瑕疵，惟並不會造成文意上的誤解，本局將加強教育訓練，減少發出類此之審查意見通知函。</p> <p>(2)有關第 100102400 號案件，經查該案於申請專利範圍上的文字敘述不一致，導致請求項的解讀不明確，故發出審查意見書，以確定申請人之真意並確保其權益，且本案並非簡單形式問題，而係涉及專利範圍之解讀，故審查人員無法依職權修正。</p> <p>2. 發明第 99123047 號案號兩次審查意見通知函引用不同引證文件，係因第 1 次審查意見通知函後，申請人針對第 1 次所引用引證文件有所不服，故審查人員再依據申復內容再重新檢索更接近的引證文件，所以才導致兩次審查意見通知函引用不同引證文件。</p> <p>3. 第 3 項提問說明如下：</p> <p>(1) 專利法第 116 條規定之「警告」定義，應可參考「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第 2 點：「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：(一)警告函。(二)敬告函。(三)律師函。(四)公開信。(五)廣告啟事。(六)其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。」之規定。</p> <p>(2) 專利法第 116 條規定「不得進行警告」，並無配套之罰則規定。其立法理</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                         | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>4. 發現仿冒品同時提技術報告書申請，是否可以快速核發報告書？時間多久？</p> <p>5. 如內附文件「有關博碩士論文授權書的授權日期，並非是公開日，為何審查官會以此日期作為引證核駁之依據」？<br/>(書面意見)</p> | <p>由主要是因為新型專利採形式審查，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，所以明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性。</p> <p>4. 若有發生此狀況，專利權人可依專利法第 115 條第 5 項規定敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，向本局提出申請，本局將於六個月內完成新型專利技術報告。</p> <p>5. 本局於 102 年 5 月 2 日邀集教育部、國家圖書館、專利師公會、亞洲專利代理人協會等召開「研商碩、博士論文作為專利引證文件之公開日期認定機制會議」，確認論文公開日期屬事實認定之問題，因此專利引證文件若為論文時(不分紙本或電子論文)，由專利審查人員或相關權責人員使用本局設計之表格，以公務信箱（以「tipo.gov.tw」辨識）發送電子郵件至國家圖書館或至學校查詢論文確切之公開日期。由於此屬新的措施，部分審查人員仍未熟悉或當時審查意見已經完稿，本局將加強教育訓練。</p> |
| 26     | <p>有關宣導新專利表格時，電話詢問，先前表格「七、圖示」文字下可空白，後面再放圖，新表格是否可以比照送件，但實際實施時卻不行，造成行政上及專利審核上浪費時間。事後再詢問，卻回覆依審核人員的不同，也許會有不同的認定。</p>    | <p>1. 依據本局新專利表格相關規定，圖式第一頁上方有「圖式」之註記而下方空白，圖式可置於下一頁。</p> <p>2. 少數審核人員對於規定或有誤解，已請申請人提供案號，將加強審核人員之教育訓練。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                   | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (書面意見)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 27     | 事務所發生電子送件問題，但客服中心回應緩慢或相關人員未能即時回復，每次都要求寄電子檔案，請問是否一定要寄送電子檔案才能解決電子送件問題？                                                                                                                          | 本局接獲電子送件問題，首先會先行檢查智慧局端之電子收件服務是否正常(是否有其他案件電子收件作業正常進行中)。本局會請事務所提供電子檔案之情況，通常係因已先排除本局系統問題後，研判問題原因可能與使用者端電腦環境、網路、資料內容、操作方式有關，因前述問題難以透過電話溝通快速釐清，故請使用者提供電子檔案加速問題判讀。針對事務所反映電話客服與相關人員回覆速度不夠即時，本局將再加強相關人員之教育訓練。 |
| 28     | 事務所如有電子送件之相關系統設定問題，是否貴局可採遠端連線方式處理，以縮短處理時間增加效率？                                                                                                                                                | 遠端連線方式確有助於釐清電子收件問題，惟啟用遠端連線需事先安裝特定軟體(TeamViewer、ShowMyPC 等軟體)，先行測試是否網路連線不被防火牆或其他安全設定所阻隔，總體是否有助於縮短問題處理時間，本局將納入後續評估。                                                                                     |
| 29     | 貴局目前發明平均審結時間約 43.63 個月，97 年 1 月 10 日依照行政程序法第 51 條公布「專利各項申請案件處理時限表」，同法第 3 項、4 項規定，行政機關未能於前二項所定期間內處理終結者，得於原處理期間之限度內延長之，但以一次為限。前項情形，應於原處理期間屆滿前，將延長之事由通知申請人。請問貴局長期無法於公布期間審結，如果達不到是否應該更改網站公布的處理時間？ | 本局「專利各項申請案件處理時限表」係依案件類別，分別列有「平均首次通知期間」及「處理期間」，處理時限自收文日起算，但通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。而本局之「發明平均審結時間」與前述處理時限表之「處理期間」確實有差距，惟本局正積極清理積案中，如長期無法於「處理期間」內審結，本局再檢討修正。                                      |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                           | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30     | <p>經濟日報日前報載提及智財局繳庫最多，但招考之專業人員卻如此之少，人力嚴重不足，然而專利審查是服務而非營利，但貴局審查時間依舊太慢，長久以來積案問題仍存，另外發明案要核准都是要靠國外審查核准申請加速審查，貴局才會發核准，貴局如此做法是否有本末倒置的情形？</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局鑑於專利審查人力不足，導致專利待辦案件及平均審查期間積累延長，於 98 年初向行政院請增審查人員員額，經行政院人力到局評鑑，及召開外部學者專家診斷會議，於 99 年奉行政院核准「清理專利積案計畫」，核准本局增加 170 名 5 年任期制約聘專利審查人員加入審案及運用研發替代役男協助專利前案檢索等提升審查能量措施，惟增加 170 任期制員額，需配合修正本局組織條例，始得依法進聘用，該修正案直至 100 年 12 月始經立法院三讀通過，本局業於 101 年 6 月完成聘用。</li> <li>2. 99 年及 100 年在新增審查人員尚無法進用，審查人力未及補足，經本局全力提升審查效能下，結案量分別為 28,526 件及 36,627 件，較 98 年結案 23,382 件，逐年提升，如換算為每位審查人員平均年審結量，98 年至 100 年分別為 89 件、105 件及 113 件，結案量及審查效能均逐年提升；101 年在新增任期制約聘審查人員到位，全年結案量大幅提升至 52,425 件，較 100 年結案量 36,627 件，大幅增加 15,798 件(提升 43.13%)，同時也多於 44,457 件新申請實審進案量，待辦案件數量開始反轉下降。</li> <li>3. 待辦案件截至 102 年 6 月底為 143,156 件，較 100 年底 160,479 件，大幅減少 17,323 件，已呈逐月下降；平均審結期間亦自 101 年 7 月最高峰 47 個月下降至 102 年 6 月 43.28 個月。</li> <li>4. 近 10 年專利新申請案遞增為各國普遍現象，歐、美、日、韓、中國大陸為清理龐大待辦案件，於 2002 年至 2012 年期間均大幅增加審查人力以為因應，使每年結案量遠多於新申請進案量，才能逐年加速降低待辦案件及縮短平均審結期間，惟仍須歷經幾年期間始見成效。本局預計 102 年起年結案量將提升至 6 萬件以上，待辦案件及平均審結期間均將逐年加速下降，至 105 年待</li> </ol> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                        | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                    | 辦案件將降為約 78,000 件，平均審結期間縮短為約 22 個月。<br>5. 現今各國均有相互利用彼此的審查結果，來對發明申請進行加速審查，本局之作法係與國際現況接軌，並非本末倒置之作法。                                                                                                                                                                                                                     |
| 31     | 貴局是否可採取「不審查精神」做法快速審結？因為依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項，如有無效的事由主張，在訴訟審理的過程中，可被發現事後獲得矯正，是否可朝此精神去做？                                                                                                             | 歐美等技術先進國家，採行「審查制」早已逾百年歷史，且我國產業與其他國家處於既競爭亦合作的狀態，觀察我競爭合作的對手如日、韓、中國大陸、新加坡等國均採行審查制，依我國的產業需求與環境條件之評估，經由審查取得之專利權，其專利權利相對穩定，且有助於維持市場競爭秩序，在前述國家均仍維持發明專利實質審查制度的情形下，我國現階段實不適宜採取「不審查」的登記制度。                                                                                                                                     |
| 32     | 1. 請問貴局就專利法第 32 條提及「相同創作」之認定為何？是 claim 相同或技術相同？<br>2. 另同法提到「申請時分別聲明」，請問是否有特別用意？倘若未在申請時分別聲明會遭致何種結果？<br>3. 以廠商角度，手段功能用語 (means-plus-function) 一直是在專利範圍上認定非常困難部份，當一件專利申請專利範圍，更正時須刊載在專利公報上，乃是基於讓社會大眾知悉 | 1. 專利法第 32 條第 1 項所提及「相同創作」之認定是 claim 相同，亦即同一人於同日申請之發明專利及新型專利，其請求項中所載之發明與新型相同者，不論其說明書或圖式揭露之技術內容是否相同。<br>2. 依專利法第 32 條第 1 項修正說明，申請時應分別聲明之用意是為使公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案，即使先准予之新型專利權利消滅，該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利申請案予以保護，以避免產生誤導公眾之後果。而本局實體審查發明專利申請案，認無不予專利之情事，且新型專利權非已當然消滅或撤銷確定者，應通知申請人限期擇一，可以避免重複准予專利。未分別聲明（包括二案皆未聲明及其中一案未聲明）之結 |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>該專利範圍改變，但手段功能用語的 claim 卻是模擬兩可，若以施行細則的規定，必須是對應到說明書中的內容，但到底是對應到哪一段，此部份一般社會大眾卻難以得知。<u>因此廠商對於手段功能用語 (means-plus-function) 的撰寫方式，不論在侵權或訴訟上，如何解讀權利有其困難，請問貴局在審查核准時是否可以在申請各項專利範圍標記其所對應說明書的範圍、並同時在公報上刊登，以利廠商解讀申請專利範圍內容時較為容易？</u></p> <p>4. 以本公司的例子而言，本公司是被告，去舉發他公司手段功能用語撰寫方式的 claim，打到行政訴訟時，行政法院做出審定為，應對應到說明書第幾行、第幾頁；但智慧財產權法院的審定又做出與行政法院不同解釋，如此造成廠商困擾，設若該案經過舉發，在舉發之後，假如行政法院已限縮 claim 須對應說明書的某一段落，是否能將限定的部份公告周知？以利第三者瞭解專利的範圍為何？貴局是否有一機制能幫助廠商了解上述情況？</p> | <p>果為「不予發明專利」。</p> <p>3. 手段功能用語是請求項一個特殊的撰寫態樣，其本身之判斷與後續說明書之對應即有其本質上的困難度，且過往本局亦未強制要求審查人員對經確認以手段功能用語撰寫之請求項，於其申請案卷宗內留下紀錄，致使後端爭訟時往往因不同的解讀而造成紛爭不斷，確實造成不便。因此，對於審查中便能確認係以手段功能用語撰寫之專利，本局已要求審查人員須於相關之審查意見通知函等審查文件中進行確認(標記)其所對應說明書之結構、材料(若是步驟功能用語則為對應說明書之動作)，相關確認內容日後可參照(閱卷)各申請案歷史檔案。惟因其本質屬於申請專利範圍之解釋，僅是審查中所進行眾多申請專利範圍確認過程中之一部分，故若其須於公報上刊登，則請求項其他之技術特徵之解釋恐亦須一併刊登！且就一般實務經驗而言，解釋申請專利範圍往往因為申請階段與訴訟階段所呈現之資料證據等不同，而可能有不同之解釋結果，故縱將申請階段之解釋於公報上刊登，但後續若有爭訟，該解釋申請專利範圍為法院之權責，此時本局專利公報所刊登之解釋反而容易誤導不知情之第三者，故尚不宜於專利公報上刊登。</p> <p>4. 專利案件經爭訟後，解釋申請專利範圍為法院之權責，各級法院皆可能作出相同或不同之解釋見解，目前實務上可透過司法院裁判書查詢系統 <a href="http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/">http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/</a> 進行個案查詢。</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33     | <p>1. 台灣今天的外交處境，對於辦理工標簽證委任狀來說非常困難，例如向阿拉伯聯合大公國、中南美洲(秘魯)等國家申請商標，目前要求委任狀的政府簽證，但實際非常困難，有時須透過第三國處理，所費不貲。貴局是否能解決這些上述委任狀簽證問題？貴局是否能進一步去協調某些國家只要降低層級，如商務辦事處、半官方機構性質的機關，就能解決委任狀的問題？</p> <p>2. 專利法第 61 條規定，混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其發明專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行為及所調劑之醫藥品。其法條精神與同法第 24 條第 2 款(人類或動物之診斷、治療或外科手術方法，不予發明專利)是否有相關？</p> | <p>1. 經查阿拉伯聯合大公國並非商標法條約 TLT 或商標法新加坡條約(STLT)締約國。其商標法亦未針對委任狀(POA)進行規定，而秘魯則是商標法條約(TLT)締約國(20091106 生效)。依 TLT 第 8 條第 4 項規定，「任何締約方不得要求對以上各款所指的任何簽字或其他方式的身份證明，出具證明、公證、認證、法律認可或其他證書，但締約方法律規定簽字涉及放棄註冊的情況除外(No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature or other means of self-identification referred to in the preceding paragraphs, except, if the law of the Contracting Party so provides, where the signature concerns the surrender of a registration)」。因此，所詢阿拉伯聯合大公國或秘魯主管機關要求我國申請人向其申請商標之委任狀須經政府簽證乙節，似無明文法規依據，本局將透過我國外館就此問題進行瞭解。</p> <p>2. 專利法第 24 條第 2 款及第 61 條規定之意旨，均係考量若醫師之醫療行為須受制於專利權時，將對人體的生命及身體可能有不測的危險，故須將此種行為排除於專利權的範圍內。第 24 條第 2 款規範，凡涉及診斷、治療及手術的方法等醫療行為，均為法定不予專利的標的，係針對申請、舉發等階段之規範。而第 61 條規範混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法發明，其專利權效力不及於依醫師之處方而調劑之行為及調劑而得之醫藥品，則為針對民事侵權的相關規範。</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34     | <p>1. 本會於2010年1月11日建構了一個「阿公、阿嬤的一句經典私房話」網站(<a href="http://www.csea.org.tw/word2010">http://www.csea.org.tw/word2010</a>)，將老年人的智慧透過照片或影片，登錄網址上，提供全球人士傳承學習瀏覽。涉及著作權的利用，請貴局提供協助。</p> <p>2. 網站內的影片有人物、有照片、有一段話、有錄影，甚至可能會有人配上音樂等等。這些涉及很多智慧財產權的問題，如肖像權、音樂合法播放權、影片播放權等，涉及層面廣及大，請問該注意哪些規範，才能嚴謹辦理，免去後續法律糾紛問題？</p> | <p>1. 有關活動中涉及之著作權問題，參賽者上傳至youtube網站的「影片」，如果具有「原創性（著作人自己獨立創作，非抄襲他人）」和「創作性（符合一定的「創作高度」）」，就屬於著作權法所保護的「視聽著作」。同時，影片中可能包含「音樂著作」（例如：影片穿插的配樂、影片中人物的演唱）、「語文著作」（例如：影片中人物談話的內容）或其他著作。至於具體個案中，該「影片」到底包含哪些受保護的著作？就需要依影片的實際內容來判斷。</p> <p>2. 至於活動過程中涉及之利用行為，包含參賽者製作影片的「重製」行為及將影片上傳至youtube網站的「公開傳輸」行為，參賽者參賽影片中利用到的視聽著作、音樂著作、語文著作等，應得到該著作的著作財產權人之同意或授權，才可以上傳影片，否則可能有侵害著作權的問題。如果比賽的內容只是在活動網站中讓參賽者放上參賽影片的「超連結」，使其他網友可以透過網站開啟youtube觀看影片內容，並沒有將該等影片的內容複製成自己網站內容的一部分，則該活動網站並不會侵害著作權人的著作財產權，（但如果已經知道該影音的內容侵害著作權，而仍然透過超連結的方式提供給公眾，可能會成為侵害著作財產權人公開傳輸權的共犯或幫助犯，恐怕必須負共同侵權的責任）。另外，如果想要將參賽影片另作其他用途，除非符合著作權法第44條至第65條合理使用的情形外，應當取得參賽影片（包括影片及影片中所包含之著作）的著作財產權人的同意或授權，才可以進行相關的利用。</p> <p>3. 至於參賽影片之著作財產權的歸屬部分，因本項比賽採取徵選方式辦理，參</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                            | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | <p>賽者提供作品參與比賽的行為受到徵選比賽規定的拘束。因此，有關參賽影片之著作財產權的歸屬或相關授權，是依照該項徵選活動所發布的比賽辦法來認定。</p> <p>4. 針對以上說明，如果仍有不清楚的地方，歡迎續洽本局著作權組三科(02)23767141。至於另案寄送的切結書，如仍有需要本局協助檢視之處，亦請一併來電洽詢。</p> |
| 35     | <p>有關新型技術報告的問題，專利法第 115 條第 5 項規定，依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。倘若依該法規定，申請新型專利技術報告，該項技術報告已超過 6 個月尚未完成，也曾致電貴局，當時貴局回復實際上須要依照審查委員之審查進度做為判斷，請貴局及早處理，以免造成申請人權益的損失？</p> | <p>新型專利技術報告申請若有主張非專利權人為商業上之實施，應依法於 6 個月內完成技術報告，個案上如有特別狀況需求，可逕與本局通知函，函之右上角所列之連絡人接洽。</p>                                                                                |
| 36     | <p>本事務所曾在提出申復意見的同時，一併變更代理人，但這兩個程序都不會同步，申復的後續審查意見函，卻還是會寄送到原代理人，將造成客戶及代理人的困擾，請問貴局如何處理？</p>                                                                                                               | <p>代理人於申復意見同時提出變更代理人時，本局應於系統進行代理人變更，並於後續通知函寄送至新的代理人，寄送至原代理人處應屬個案辦理程序錯誤所致，申請人若發現此情形時請通知本局，本局將撤銷原通知函，重新寄送通知函給新代理人。</p>                                                  |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                 | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37     | 專利審查是要逐項審查、審查意見通知是要記載不予專利的理由，但我們經常會收到審查官以一行話來核駁我們的專利，舉如「請求項 1~7 引證 1 論文全文及圖示已揭露請求項 1~7 所有技術特徵，故不具新穎性」，當代理人轉知發明人上述結果，皆無法理解以一行話核駁專利發明案件，請問貴局是否內部能建立標準，以供外界參考？ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局專利審查人員之審理方式，係採逐項審查方式；本局內部訂有逐項審查之原則，僅提供內部專利審查人員使用及參考。</li> <li>2. 一般而言，若說明書記載之發明內容，明顯與論文完全相同時(新穎性)，且申請人(發明人)與論文發表人相同時，審查人員可簡化審查意見。若有差異仍需逐項進行技術比對。</li> <li>3. 提問內容所舉「請求項 1~7 引證 1 論文全文及圖式已揭露請求項 1~7 所有技術特徵，故不具新穎性」。若請求項記載內容與論文相對應關係並非顯而易見時，本局將責請審查人員改進，並依照逐項審查原則審理。此外，申請人亦可進一步申復說明請求項記載之技術內容與引證案之差異。</li> </ol>                                                                                                                         |
| 38     | 很多外審委員是以審查學術論文的高標準來審查專利，例如”易於思及”這樣的字眼，這似乎非審查專利的標準。請問貴局外審案件多嗎？                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專利審查基準關於進步性判斷，應以申請專利之發明的整體為對象，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術並參酌申請時通常知識，來認定該發明是否能輕易完成者。因此： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 有關兼任審查委員審查理由使用「易於思及」文字，其本意應係表達「能輕易完成者」意思但用詞有所不當，本局將列入相關教育訓練教材並加強兼任審查委員教育訓練。</li> <li>(2) 有關專利案件進步性審查，需審查委員就發明的整體與先前技術進行比對及判斷是否能輕易完成者，因此可能因審查經驗、技術領域認知及專利與先前技術文件內容理解等程度高低，而較易有認定標準不一之可能，惟近年來，本局聘用兼任審查委員均注重其審查經驗具備，並加強聘用前、每年定期訓練考核及平時不定期之案例研討訓練，以加強兼任審查委員之審查能力與品質，本局自當持續加強專利審查委員訓練，以</li> </ol> </li> </ol> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>調和及齊一專利審查品質與標準。</p> <p>2. 本局近年來大幅降低兼任審查委員人數，因此兼任審查委員承審案件數量已不多，統計兼任審查委員承審案件佔整體專利審結案件數量比例，目前已低於 20%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39     | <p>1. 本人要找貴局核准國碩等公司申請就飛利浦等三家公司專利強制授權案件強制授權之全文，卻無法找到，目前在智慧財產局網頁找尋貴局所發函釋全文，目前很難找到，請問是否可改變貴局網頁設計系統，僅輸入關鍵字或者函釋的編號即可搜尋全文，以利業界、學界從事研究？</p> <p>2. 新修正專利法第 59 條第 1 項第 6 款，是採取「國際耗盡原則」，但舊法第 57 條第 1 項第 6 款跟新專利法第 59 條第 1 項第 6 款條文幾乎相同，從國內耗盡原則轉國際耗盡原則，此是否與新專利法第 58 條、舊法第 56 條專利權人所擁有的「進口權」相互牴觸？，請問貴局就新法第 58 條及舊法第 56 條「進口權」及新法第 59 條第 1 項第 6 款之關係予以說明？</p> | <p>1. 所述審定書目前可至本局網站「專利法修法專區」之參考資料中查閱。又因今年 1 月 1 日施行之專利法將「特許實施」之名稱修正為「強制授權」，因此至本局網站搜尋時，可輸入「特許實施」或「強制授權」作為檢索字詞。</p> <p>2. 第 2 項提問說明如下：<br/>採行國際耗盡原則，專利權人對於真品之進口行為，不得主張權利，但若我國境內之專利權人與外國專利權人非同一人者，即使在外國合法取得專利物，仍不得進口至我國境內銷售，否則將構成侵權。因此，採行國際耗盡原則事實上並未限縮專利權人之「進口權」。</p> <p>3. 第 3 項提問說明如下：<br/>(1) 審查基準案例若不再引用，並非代表往後一定不再適用，所舉之例 1，係屬於複數國際優先權主張的案例，本局目前仍有適用該規定；<br/>(2) 至於所舉之例 2 有關電子商務商業方法專利案，其是在例舉說明何種態樣符合或不符合發明標的，並非可以核准該電子商務商業方法專利，因其若通過發明標的檢驗，仍須檢視新穎性、進步性等其他專利要件；至於目前</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>3. 請問審查基準案例若不再引用，是否代表往後不再適用？舉例如下：</p> <p>(1)2004 年版本軟體專利基準案例，在美國申請專利申請案所用的是 1-5 個電子束；在日本同樣的發明是用到 6-10 個電子束，後來在台灣申請專利要主張國際優先權時，因台灣的申請案同時是用到 1-10 電子束，因此該案例 1-5 個電子束其優先權日是適用美國的申請日，而 6-10 的電子束是適用日本的申請日，此案例在新審查基準未見，是否該案例不再適用？</p> <p>(2)2004 年版本，電子商務商業方法專利案例，提及就不同的拍賣出價設計運算系統，能夠整合運算所有最佳的出價價格，即可以核准電子商務商業方法專利，但已不見於新的審查基準，請問是否該案例也不再適用？</p> <p>4. 就二次公播問題，此次著作權法修法，仿照美國和德國納入公開播送權或公開演出權來規範，過去貴局發布函釋，曾提及國內小吃店等超商業者如未加裝擴音器等轉播器材，即無侵</p> | <p>(2008 年版)電腦軟體基準，其係以該發明是否具技術性來判斷是否符合發明標的，因例示說明之需要，故更動該案例，並非該案例已不適用(該案例是否適用，仍須依新基準規定判斷)。</p> <p>4. 依照伯恩公約及美國、日本及德國等國相關規定，均承認在小吃店、美容院、超商等營業場所，播放廣播、電視等節目之行為，即使店家未加裝擴音器或喇叭等擴大設備，仍屬著作權人之公開播送或再公開傳達之權利範圍，再於特定情形下為權利之限制或免責規定。在我國，依現行函釋將營業場所以一般家用接收設備單純接收廣播、電視電台所播送著作內容之行為，界定為僅屬單純接收訊息，非屬著作之利用行為。</p> <p>本次修法草案，為符合國際公約之著作權保護規定，已將上述單純接收之行為新增為著作人專有再公開傳達其著作之專有權利，惟亦同時參考美國、日本立法例，增訂使用通常家用之接收設備收聽收視廣播、電視節目，得主張合理使用之規定，以為衡平，應不致於對小型商家造成過大的衝擊而招致批評。</p> |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                                  | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 害公開播送權與公開演出權。請問貴局為何在此次修法，將二次公播的情形，納入侵害公開播送權或公開演出權的規範？因 TRIPS 並未明文限定二次公播之情形，是否有其他考量？否則如此修法易造成小吃店等超商業者，一開收音機就會有刑責，亦將為政府遭致許多批評。 |                                                                                                                                                                                         |
| 40     | 商標復權如果影響第三人申請註冊或取得商標權之權益，將不會核准。請問商標權期間屆滿未辦理延展註冊，是否有保障期？抑或和商標復權機制一樣，倘遇有第三人已申請商標註冊，會受到阻礙？                                      | 經核准延展註冊，商標權一律自商標期間屆滿日的次日起算，所以，雖然是在商標權期間屆滿後的 6 個月寬限期提出延展註冊，商標權仍是溯及至期間屆滿日的次日起算，並不發生權利中斷的情形。在寬限期申請延展註冊時，雖已有第三人以相同或近似之商標指定使用於相同或類似之商品/服務申請註冊，並不會影響延展註冊的核准，反而是第三人申請註冊的商標因受限於該註冊商標的存在而無法獲准註冊。 |
| 41     | 就申請專利部份，貴局可受理以外文本申請並取得申請日，但實務上，日本並不接受臺灣人以中文本申請，須將中文本翻譯成外文後才接受，能否請貴局幫忙？                                                       | 依日本特許法規定，日本目前僅接受外文本為英文，中文尚不屬可受理之外文本，本局已將此議題列為台日經貿會議智慧財產權議題，請日方列入可受理中文本，但日本尚未允諾，本局將持續列入請日方研究之議題之一。                                                                                       |

| 序<br>號 | 與 會 來 賓 提 問                                                                                                              | 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42     | 關於說明書有缺漏部分，如果優先權文件有記載可以補正，請問說明書是否一定要有明顯缺漏情事，才能主張專利法施行細則第 24 條？另若在 OA 後發現有缺漏，請問能否同樣以細則第 24 條，主張已見於優先權文件中，可補正中文說明書就不影響申請日？ | <p>1. 所謂說明書有缺漏之情形，實務上常見之態樣，如頁碼不連續、段落編號不連續或說明書指出之化學式空白或不完整、圖式簡單說明與圖式數目不相符等。是以說明書有缺漏，如果優先權證明文件有記載，則應先補正外文說明書，再依該外文說明書補正中文本，且並非說明書要有明顯缺漏才能主張專利法施行細則第 24 條。應注意者，主張缺漏部分可見於優先權基礎案，係以原申請案之說明書有部分缺漏為前提，如說明書已連貫完整、說明書所揭露之內容與相應之圖式亦無缺漏者，則不得僅以可見於主張之優先權基礎案為由，加入新的申請專利標的。（詳專利審查基準第一篇第五章「1.2 說明書」之「1.2.1 發明及新型專利」一節）</p> <p>2. 若經實體審查後，申請人不可主張缺漏部分已見於優先權基礎案而要求補正。由於進入實體審查時，申請人已確定取得該申請案之申請日及申請審查之技術內容範圍，後續之審查應以取得申請日之中文本為比對基礎，此時該申請案之缺漏補正應依專利法第 43 條之規定「…修正，除誤譯之訂正外，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。」亦即該缺漏應以一般修正方式補正該部分，惟不得超出申請時中文本所揭露之範圍。</p> |
| 43     | 貴局目前正推行專利商標發文電子送達，請問參加試運行電子送達者，是否可同時輔以紙本一併送達，俾增更多事務所嘗試意願？                                                                | 試運行期間若採電子送達與紙本送達併行作業，將造成送達時間認定的爭議，本局於試運行期間將指派專人全程監控電子送達情形，並與試運行者保持密切聯繫，電子送達產生異常情形時，將及時改以紙本送達，確保公文送達時效及正確性，不會影響申請人權益，目前規劃試運行期間不採取併行作業。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |