

「103 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	商標申請案審查時間為 6-8 個月，但部分類別審查時間易有超過處理時間之情形，申請人反映同日申請之不同類別案件，審查時間落差太大。	1. 商標申請註冊案件因指定使用的類別不同，所需檢索前案資料、指定使用商品或服務是否需修正或補正等事項，皆須依個案審查判斷，因此各審查科的審理進度確實存有差距。本局已注意此一問題，為拉近商標申請案各類別審查進度及縮短案件平均首通時間，已著手進行不同審查科間案件調整，並針對延遲案件進行稽核。 2. 申請人如發現個別承辦人之案件辦理進度落差太大，可透過電話、電郵等方式與其科長反映，俾利本局儘速瞭解案情積極處理。
2	如遇有商品修正問題，事務所承辦人員可能需要一些時間來審核修改的東西，但貴局審查人員通常只給申請人 1、2 天時間並要求申請人以電話回覆。簡報中亦提及修正或減縮商品/服務，不得為電話補正之事項，如此一來也造成申請人困擾，希望貴局在處理時能做法一致。	審查實務上，除非發文通知同時建議更正商品/服務名稱，且文中有加註「逾期未補正逕依職權更正或刪除」情形，或刪除重覆指定商品/服務名稱等未涉權利事項之修正，得以電話補正外，若係修正或減縮商品/服務，應正式來函。至要求申請人立刻回復情形，確實有待檢討，本局將要求審查同仁處理程序，並予申請人適當期間補正。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
3	目前貴局就專利年費繳納通知、專利年費加繳通知，以及專利權消滅通知，仍以 e-mail 通知方式進行服務，請問就專利權消滅通知，能否改為電子公文方式送達？	專利年費繳納通知、加繳通知及專利權消滅通知等之性質係觀念通知，並非行政處分，本局本於擴大服務之精神，多年來採行以平信及 e-mail 通知方式。由於以 e-mail 通知方式已行之多年，申請以此方式通知者達總通知量 35%，其中並含括多數非 E 網通會員之個別專利權人，爰仍將持續以現行方式提供，因非正式公文，故目前暫無以電子公文送達之規劃。此外，為免民眾對其法律性質之誤認，並減省不必要行政資源投入，本局已將現行以<u>函稿通知專利權消滅之方式</u>，簡化為<u>通知單形式</u>。
4	在本次會議簡報提及「審查意見通知函附送電子公報」部分，目前貴局只有就審查意見通知函可電子送達，但所函附之電子公報，即申請案的檢索報告內所引證的文獻，只有條列清單，未來貴局是否將一併改制成電子公文送達？另外，此部分之資訊作業，貴局原預定期程為 104 年完成，請問是否能提前辦理完成，讓申請人及事務所使用上更加便利！	本案因需跨系統功能增修，系統及業務作業流程需規劃調整，且硬體儲存設備及網路頻寬皆需昇級，投入成本高，在預算、人力不足之情形下，詳細時程本局將另行評估。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
5	1. 貴局推動一文多案號之變更規劃，與現行多文多案號之措施似乎雷同，規費也相同，請問就此一措施能否增加誘因？ 2. 當進行獨立設計改請衍生設計時，需填寫設計專利改請衍生設計專利書，其中表單內需填寫「原申請案號」，與「原設計申請案號」，但兩者似乎界定不清，請問是否能再進一步的界定及調整？	1. 本局推動一文多案號變更規劃，較現行同一申請人如有數百件專利申請案申請相同之變更登記時，須逐案提出申請，並分別檢附證明文件及規費之程序已簡便許多，對申請人應是一項利多。至於規費部分，因行政作業上仍須分別處理，故所費行政成本實未減少，尚無調降空間。 2. 本局已於 103 年 11 月 7 日公布修訂「設計專利改請衍生設計專利申請書」，以清楚明白的勾選方式，讓申請人填寫相關案號，欄位修正如下： ☐ 本改請案係由第 號設計案改請為第 號設計申請案之衍生設計 ☐ 本改請案係由第 號衍生設計案改請為第 號設計申請案之衍生設計

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
6	目前貴局法務室為回應專利審查品質問題的窗口，效率很好，接獲反應後也多有改善。例如所引證的前案，明顯其公開日期晚於審查案子的申請日，此類明顯錯誤問題，發生頻率偏高，是否能由貴局科長或資深審查官來進行覆核加以改善，希望貴局能更提升專利審查品質？	本局除在既有機制上實施各科審查品質自我管理外，自本(104)年度起並進一步成立跨組室之品質覆核小組，專責品質覆核工作，每月抽樣發明專利初審案件進行實質覆核，加強檢視專利要件判斷的正確性及審查意見論述的完整性；對於所詢引證前案的妥適性，亦列入品質覆核項目之一。品質覆核小組定期召開月會討論，即時回饋各審查組改善，另每季由局長主持檢討會，並將決議事項落實於審查工作上，適時強化審查人員之教育訓練，藉以提升專利審查品質，以防範類似錯誤再度發生。。
7	在國外，申請人資料變更，只要做一次變更即可涵蓋所有的案子，例如，同一申請人申請變更案件數量多，若是只有一兩項變動資料，在國外有以一件申請來涵蓋全部案件，未來貴局是否考量以給申請人識別碼方式來做統一管理？	1. 申請人提出專利申請時，如為本國人應於申請書上載明身分證字號(ID)或營利事業統一編號；如為外國人，本局會比照 ID 而編給一個識別碼，以利申請人資料建檔。 2. 外國人所申請之專利案中，同一申請人未必委任相同代理人辦理，當委任代理人不同時，所使用中文譯名亦隨之而異，實務上亦曾發生即便委任相同代理人辦理，卻於不同專利申請案使用不同中文譯名，致同一申請人有多組 ID 碼之情形。基於同一申請人有多組 ID 碼之事實，致以識別碼統一管理申請人資料之措施，實務上有所困難。 3. 本局已於 103 年 12 月開放 e 網通會員於 e 網通線上變更申請人/代理

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		人之專利、商標案件登記資料(中英文地址、電話、E-mail)，歡迎申請人與代理人於 e 網通線上註冊會員，使用憑證登入，即可進行名下全部案件之登記資料變更。
8	有關誤譯訂正部分，目前貴局的說法是，「若是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」。就上述回應，貴局能否在該申請案會核准，但誤譯訂正不准時，再給申請人有先表示意見的機會？	1. 專利審查基準第 4.2.2.1 節規定「誤譯訂正之申請，若經審查非屬翻譯錯誤之情事，則逕依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查」，4.2.2.2 節規定「誤譯訂正之申請，若經審查訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍，得以該申請案違反專利法第 44 條第 3 項之規定為由不准訂正，並依訂正申請前之中文本（有修正者為修正本）續行審查」，因此於上述二情形時，皆不另行通知申請人表示意見。 2. 誤譯訂正制度之目的僅在針對中文本內容有誤譯之處，得依據外文本之正確內容予以修正，使兩者內容一致。為避免延宕審查，於不准誤譯訂正時，仍依訂正申請前之中文本續行審查，若無其他不准專利事由，將逕行准予專利。惟於審查實務上若不致於延宕審查時程，審查人員大多視情況給予申請人表示意見之機會。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
9	有關回復專利權的問題，客戶在接到貴局的消滅通知後又想回復該專利，目前貴局也可同意以非因故意來回復該專利，但金額計算方式較為複雜，除了要繳當年度未繳的三倍年費外，在回復的時間點還要繳納下年度年費或甚至是要額外加繳，貴局是否會因為事務所計算金額有誤，而讓該案專利權不准回復？另外，如果回復有效，貴局是否會通知事務所補繳差額，補繳差額的時間點之計算方式為何？	1. 第 2 年以後之專利年費，專利權人有非因故意，致未於 6 個月補繳期限內補繳者，得於期限屆滿後 1 年內申請回復專利權。專利權人除繳納 3 倍之專利年費外，並應注意下年度之應繳金額，下年度應繳金額按其實際繳納日期計算。 2. 專利權人已於法定期限內提出回復專利權申請，<u>雖有下年度繳納金額不足之情事，不會影響其專利權回復之申請</u>，本局會准予回復，並通知補繳下年度年費差額，補繳金額按申請人嗣後辦理補繳之日期核計金額。 3. 為提供簡便試算專利年費繳費金額，本局於網站上提供年費試算服務，申請人可簡便試算，亦可致電本局專利客服專線：(02)8176-9009，由專人協助核算繳納金額。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
10	1. 電子申請書與紙本不同，若貴局朝向紙本申請表單格式趨近於電子申請表單格式版本，將來貴局是否有預定的期程予以調整？ 2. 目前實體審查申請書，若送修正，還要另外加附修正申請書，若貴局朝電子化業務持續推動，未來能否免除送修正申請書方式，或維持舊審查申請書表格樣式，直接在備註欄位上填寫修正事項？	1. 有關「電子表單與紙本表單一致化」之問題，本局將採取漸進式轉換。目前本局已公告<u>可使用電子申請表單進行紙本送件</u>。 2. 實體審查申請及修正申請為不同申請事項，各有其應記載事項，原應分別提出，惟目前為便利申請人於申請實體審查同時申請修正，已<u>允許申請人將專利修正申請書做為實體審查申請書之附件</u>，且修正申請書之專利名稱、申請人及代理人基本資料，可註明「同發明專利實體審查申請書」而<u>無須重複填寫</u>。長期而言，如以電子化業務之推動考量，本局較希望申請人能以一文一案由的方式提出申請，以使申請歷程及分案作業更加明確及流暢。
11	在商標業務部分，貴局就明顯錯別字或漏打文字的更正，得為電話補正之事項，請問就專利部分，是否也有電話補正的機制？如專利新型說明書有誤繕 1 個字，但貴局仍發函要求修改，也造成事務所的困擾，能否比照商標業務模式，增加電話補正的方式，以減少雙方的困擾？	1. 依專利法施行細則 35 條規定，說明書、申請專利範圍或圖式之文字或符號有明顯錯誤時，本局得依職權訂正，並通知申請人。原則上申請資料有誤繕時，為避免日後爭議及說明書公告版面整潔，建議申請人以書面申請修正，並檢附替換頁為宜，惟如認為該錯誤極為明顯，亦可先電話洽詢審查人員，由審查人員審酌是否依職權代為訂正。 2. 實務上，新型專利之形式審查不會因說明書僅錯 1 個字就發函申請人修正，除非有其他不准專利之事由才可能併予通知確認修正，如確有

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		該等情事，歡迎提供案號以便瞭解改進。
12	目前電子公文可申請遺失補發，請問補發時間需要幾個工作天？	申請人或代理人除發函通知本局補發外，亦請同時來電告知本局，以利本局能加速進行補發作業，目前電子公文遺失補發需 3 個工作天。
13	以電子方式申請商標註冊案時，已附商標圖樣之電子圖檔，在申請商標補發證書時，為何還需要再檢附紙本商標圖樣？	1. 申請人在申請註冊時，雖已檢附商標圖樣之電子圖檔，惟在補發紙本註冊證，列印商標圖樣時，經常發生色彩失真或變形的情形。鑒於商標圖樣涉及權利範圍，為維護當事人權益，故仍請檢附紙本商標圖樣，尚請見諒。 2. 以電子註冊證取代紙本註冊證，或尋求紙本註冊證較佳之套印模式，將可以解決此一問題，惟究採取何種解決方案，涉及多項程序之規劃，本局將研議後再行決定。
14	目前事務所仍使用舊系統的電子申請表單，請問舊電子申請系統是否仍與新電子系統併行？就申請表單部分，在舊系統有，但在新系統卻沒有，如此一來也造成事務所於程序上的困擾	本局已於 104 年 3 月於[新電子申請系統]新增 18 種申請書表，以涵蓋舊系統常用申請表單。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
15	收到專利審查初審 OA 時，全部請求項都不准，但經過申復後，第二次收到核駁審定書，部分請求項不准，但就其它項皆未提，貴局是否應再給一次審查意見通知書，讓申請人評估有無需要進行修正之必要，也可讓申請人減少申請再審？	目前實務上，係依照現行審查基準規定辦理，並無違誤。至於提問是否給予申請人第 2 次機會，本局將視清理專利積案計畫及各科管控平均首次通知/審結期間之標準差情形另案討論。
16	使用商標檢索系統時，用申請人查詢，檢索出來的畫面沒有類別欄位，需逐筆點進去才能看到商標類別，請問貴局能否改善？	有關遠端商標檢索系統類別欄位查詢之改善，本局已於 103 年 9 月 10 日完成功能調整，查詢結果畫面並增加「商品類別」資訊，並提供以 Excel 檔下載查詢結果。
17	延續貴局專利三組於 103 年 5 月 7 日發佈之新專利法 Q&A 中有關「優先權主張」之問答： 若國外母案於說明書揭露 a+b+c 之實施例，其請求項 1 界定 a+b+c，惟 c 為一非必要之附加構件。之後於我國提出請求項 1 為 a+b 之後申請案，是否可主張國外母案之優先權？	1. 依據專利法第 28 條第 1 項規定，優先權主張時必須就被主張國際優先權基礎案之發明與申請案主張優先權之發明為「相同發明」。有關「相同發明」之判斷，後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判斷為「相同發明」： a. 兩發明之記載形式及實質內容完全相同。 b. 兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。（請參考審查基準第二篇第五章第 1.4.1 節「『相同發明』之判斷」） 2. 所舉例子，不論 c 是否屬必要之附加構件，發明(a+b)與發明(a+b+c)兩者技術特徵已明顯有異，兩者非屬相同發明，後申請案之發明(a+b)以國外基礎案之發明(a+b+c)為其優先權之主張將不被認可。
18	是否可以提供申請商標之商品/服務分類 word 檔下載	本局已將各類商品/服務名稱之 word 檔公開於網站(http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7551&CtUnit=3675&BaseDSD=7&mp=1)提供各界下載，請自行參考利用。至於 103.07.01 異動之商品/服務，已於近期更新。路徑為：首頁 > 商標 > 商標相關公告資訊 > 商品及服務分類暨相互檢索參考資料。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
19	專利法制簡報第 9 頁，「不實刊登廣告招攬業務」可能讓人誤以為僅處罰刊登廣告之意，其實「不實刊登廣告」與「招攬業務」係兩種不同之行為態樣，是否應修正簡報的寫法，以避免讓外界有誤解之虞。	為免誤解不實刊登廣告與招攬業務為同一行為而僅處罰刊登廣告，已修正簡報內容，並公布於局網。
20	貴局此次提出專利師法修正草案，係參酌會計師法之立法例精神所草擬，然而會計師法第 70 條，明訂未取得會計師資格，……「或其他易使人誤認為會計師」事務所之名義刊登廣告、招攬或執行會計師業務，有相關罰則規定。請問貴局在專利師法修正草案上是否考慮朝此方向修訂？	本次專利師法修正草案除會計師法外亦參酌律師法之立法例，刊登廣告、招攬業務之態樣見於會計師法，律師法則無此一規範。公聽會中與會專利師代表指出刊登廣告為實務上常見之行為態樣，故納入本次修正。至「或其他易使人誤認為會計師」事務所之名義之態樣，考量實務操作上尚有難以認定之問題，故未納入本次修正。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
21	若申請人申請一文字加圖形的聯合式商標，惟使用時係分開使用，例如，將原申請之文字與圖形分別置放於平面包裝盒之對角，請問是否仍符合註冊商標使用的同一性原則？	1. 註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，若實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標的主要識別特徵，依社會一般通念，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，可認為二者具同一性。 2. 實務上商標廢止案件，曾有分別將聯合式商標主要部分置於型錄封面之上、下方(智慧財產法院 101 年度行商訴字第 56 號判決)或商品包裝盒之正、側面(智慧財產法院 97 年度行商訴字第 134 號判決)而被認定其使用仍具同一性之個案，然該等案例係法院綜合考量商品型錄規格、包裝形式、予人寓目印象、同業標示方式、實際交易狀況與消費者認知等因素而為具體認定的結果，在不同商標或商品/服務上未必具有相同的條件而必然獲得一致之認定。因此，仍然建議商標權人應就註冊商標圖樣為整體使用，並避免部分使用或不具同一性之使用，以免商標遭到廢止註冊的危險。
22	在商標前案檢索時，目前貴局的遠端檢索系統已經有提供跨類別的「類似組群」資訊，但仍無法讓外界清楚判斷其對應關係及其屬性之性質。目前中國大陸商標局近	有關中國大陸商標局遠端檢索系統所查得「商標詳細信息」頁面中，尚有「點擊查看查詢商品詳細資訊」的選項，可以提供逐筆商品/服務名稱與對應類似群碼的參考資訊，有關本局商標檢索系統針對新增商品與類

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	幾年開始提供每個商品「歸屬組群」之查詢功能，尤其是包含非官方規範品項時，其功效更為明顯，讓檢索者不僅能清楚的瞭解每個商品所對應的組群，也可以更清楚地知道在哪一個類似組群還有申請核准的可能，此項功能有利於申請人判斷其對應關係，也同時增加核准率。請問貴局是否可在現有的遠端查詢系統增加一項商品有一組群碼的功能。	似組群對應關係之查詢功能已完成開發，本局並已於今(104)年 1 月 23 日於局網提供商標檢索系統新增商品與類似組群對應關係查詢功能。
23	第三人以惡意搶註商標而提出陳述意見時，貴局會將相關的證據資料交給申請人做申覆意見，第三人提出了很多的陳述意見，但貴局只提供部分證據資料給給申請人，並未揭露全部資料，如此將造成申請人答辯不完整。	本局已加強宣導並提醒審查人員，除第三人來函時有特別聲明應予保密之事證外，應提供申請人關於認定惡意搶註條款所必要的證據資料，以利申請人作完整陳述之答辯。
24	簡報提到商標圖樣顏色與商標圖樣勾選顏色不相符合時，請問貴局如何認定？如申請人是要彩色的，但誤勾成墨色，請問貴局能否接受更正？	商標申請註冊的商標圖樣顏色與商標圖樣有不相符的情形時，原則上以申請書第 1 頁黏貼的圖樣為準。如係出於錯誤，且為顯而易見之錯誤，得在不影響商標實質同一性的前提下，依照商標法第 25 條第 1 項規定提出更正申請，或促請本局依職權更正。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
25	第三人來函檢舉商標惡意搶註的性質，請問是否為陳情性質？如果第三人來函性質是類似陳情或檢舉性質，那麼檢舉人在資格上是否都沒有任何的限制？	第三人來函主張申請中的商標有惡意搶註情事，並無資格或利害關係之限制。有關審查中的商標是否有惡意搶註的情形而不得註冊，係就第三人來函陳述的事實及證據以為斷，不論是陳情或檢舉性質，個案上若未檢附具體明確的證據資料，自仍無法在審查階段加以認定。
26	1. 目前貴局線上繳納專利年費之方式只有開放約定帳號扣款及 eATM 二種繳納方式，請問不開放列印繳費單繳納方式之原因為何？建議貴局能開放列印繳費單另行持單臨櫃繳費之功能（同電子申請案之選項）。 2. 目前貴局就專利年費繳納通知可用 e-mail 方式通知，請問商標延展註冊費是否可以比照辦理？	1. 因專利年費之繳費狀態或繳款金額每日皆可能有變動（例如：逾期繳費），故線上繳納專利年費僅提供約定帳號扣款及 eATM 兩種「即時」繳款之方式，列印繳費單繳款因可能有列印時間與繳費時間不同之問題，故暫不予提供。 2. 商標註冊後商標權期間為 10 年，必須等到商標權期間屆滿前 6 個月，才有繳納延展註冊費之需要，此與專利權期間內，每年都必須繳納專利年費來維持專利存續的情況不同。目前有關商標延展註冊申請的提醒作業，係於權利屆滿前 2 個月以平信方式通知，若有向本局登記以 e-mail 方式通知者，才同時採行 e-mail 方式通知，相關作業請參考本局網頁商標情報通資訊 (http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=503023&ctNode=7127&mp=1)或逕向陳科長查詢(02-23767190)。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
27	在審查實務上，有事務所接到商標核駁理由先行通知，審查人員卻是以維基百科或 Google 的資料來當作核駁先行通知的引證資料，而沒有其他的附件，建議貴局核駁理由先行通知應提供申請人相關附件，以利申請人答辯。	本局已加強宣導並提醒審查人員，若引用維基百科或 Google 等網路查詢資料當作核駁先行通知的依據時，應注意資料來源的確實性。但待證事實如眾所周知者，本無透過網路查詢資料加以證明的必要，申請人亦可自行透過網路查詢方式舉出反證，並就本局核駁理由陳述不同意見。若個案上確實有無法查得本局核駁依據相關資料時，本局自應主動提供申請人關於引證核駁的證據資料，以利申請人陳述意見。
28	事務所收到貴局商標核駁處分時，發現審查人員並未就申請人之申覆意見逐一回應，而回復理由有以「案情有別、時空背景不同、個案審查、前案審得不好」來做為核駁理由，請問是否可以更具體說明核駁理由？	本局已於內部教育訓練時加強宣導並提醒審查人員，在製作核駁處分時，應針對申請人的申覆意見進行回應，若存在本案情況與申請人提到個案不一致的情形，也應點出不同之處，說明無法比照辦理的具體理由，以符合明確性之需求。若有個案亦請提供本局參考。
29	專利商標非常國際化，在貴局的網站上，有關外國的條約法令，商標部分較為充足，但專利部份較為缺乏，建議予以強化。以日本特許廳為例，其以漸進式方式提供外國法令資料，從初步提供重要國家專利局網站連結，到第 2 階段提供外國專利法令英文版本資料，第 3 階段	本局將依建議逐步改進充實。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	將外國專利法令翻譯成日文版本，提供其產業最新外國法令，且資訊提供亦注意即時更新，貴局是否能朝此方向前進？	
30	於邊境保護措施中，申請查扣之範圍未納入出口物，恐有不當，因對於僅外銷之侵權物而言，專利權人可能可自國外取得侵權物，作出侵權分析之判斷，但在國內取得侵權之蒐證難度很大，只有在出口時才有查扣之機會，因此目前之邊境保護措施，明顯有不足之處。	專利法第 97 條之 1 至之 4 專利邊境保護之條文，明定對於有侵害專利權之虞之物進口管制之相關規定，係為配合第 58 條第 2 項「物之發明之實施，指製造……或為上述目的而進口該物之行為。」僅規定「禁止進口」，不包括出口，以求一致。至於出口查扣的保護，得依現行司法查扣的機制，尋求保護。
31	關於代理人死亡，委任關係即不存在，無涉代理人變更。這陣子已接獲局裡多位委員來電告知無須繳納變更費，要求檢還收據辦理退費，均代表委員們多數也認同此法條有爭議，請詳加說明。	依現行專利審查基準第一篇專利程序審查及專利權管理第 4 章 5.變更代理人(1-4-3 頁)規定，委任關係因代理人死亡、破產或喪失行為能力之法定事由而消滅，無涉代理人變更，是不須繳納變更規費。惟再委任新代理人者，仍須繳納變更規費。如申請人發現個案處理不一的情形，請向本局專利客服專線(02)81769009 反映，本局將立即處理。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
32	事務所代理人不管死亡或停業，但事務所還是仍在營運中，累積件數多，變更代理費亦將由事務所吸收，其成本可觀，貴局是否能體諒事務所之經營成本，並針對此種情況予以減免？另若進行變更作業，程序上是否會非常繁複？	1. 因代理人死亡或停業，而向本局申請變更代理人時，本局確須支出行政成本處理變更案件，所生之費用應合理反映在規費上，是類專利申請案件嗣後再委任代理人者，仍須繳納變更規費。 2. 至於專利申請案因代理人死亡或解任所生之變更登記作業，應如何辦理，說明如下： (1) 代理人死亡後再委任代理人者：專利事務所必須主動函知本局，並逐案辦理變更代理人並逐案繳納變更規費。 (2) 代理人解任後再委任代理人：應逐案辦理變更代理人並逐案繳納變更規費，且該解任行為，如係申請人解任，應由申請人以書面通知本局；如係代理人終止委任關係而消滅其代理權，代理人除以書面向本局表示解任其代理外，尚須同時表明業已向申請人終止委任契約，其原代理權已因委任關係終止而消滅，始准予備查。
33	依現行規定，新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。倘若一新型技術報告代碼是 6，若進行警告，日後有人提起舉發，如此該專利有可能會被舉發成立嗎？若依新型技術報告警告	1. 新型專利技術報告係就新型專利是否申請前已見於刊物、進步性及是否違反擬制喪失新穎性、先申請原則比對評價，並未涵蓋所有專利要件。因此，製作新型專利技術報告所考量之要件與專利法第 71 條第 1 項所規定得提起舉發之事由不完全相同。因此，即使新型專利技術報

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	他人不得販賣、銷售及製造，後來他人提出舉發，舉發成立撤銷專利，專利權人是否要負擔其他損害賠償？	告取得比對代碼 6，嗣後若有人提起舉發，該專利仍有可能因不同的證據組合或不符合其他專利要件，導致舉發成立之結果。 2. 專利法第 117 條規定「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。」準此，新型專利權人若能證明其行使權利係基於技術報告之內容，且已盡相當之注意者，則無賠償之責任。
34	1. 因附屬項依附有獨立項之技術特徵，故主張附屬項不具進步性時，附屬項所對應之證據應該涵蓋獨立項所對應之證據。所謂附屬項所對應的證據應涵蓋獨立項所對應之證據，是否意味若獨立項是 a+b 技術特徵，附屬項是增加 c，其技術特徵即為 a+b+c，那麼附屬項的舉發證據是否應涵蓋獨立項 a+b 的技術特徵？ 2. 實務上貴局在審查附屬項 c 有無進步性時，核駁附屬項的證據好像很少涵蓋 a+b，審查人員往往用 2 個	1. 按附屬項為包含所依附獨立項之全部技術特徵，並對所依附獨立項其中技術特徵作進一步限定或是增加另一相關聯的技術特徵，故欲證明附屬項不具新穎性或進步性，應至少引用與欲證明所依附獨立項不具新穎性或進步性之證據為相同之證據，或進一步引用更多之證據。例如獨立項是 a+b 技術特徵，附屬項是增加 c，該附屬項為 a+b+c 技術特徵。審查實務上，核駁獨立項必須引證具有 a+b 技術特徵的引證案，而核駁附屬項必須具有 a+b+c 技術特徵，若核駁獨立項之引證案已具備有 a+b+c 技術特徵，則已足以核駁附屬項之新穎性或進步性，即不必再檢索另一引證案。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	證據來主張附屬項不具進步性，既然如此很可能主張附屬項不具進步性時，該證據本身也不一定記載技術特徵 a+b?	2. 若核駁獨立項之引證案僅具備有 a + b 技術特徵，則必須再檢索至少具有 c 技術特徵的另一引證案，並且該二引證案為相同或相關之技術領域，對於所屬技術領域中具有通常知識者，會合理地組合該二引證案而輕易完成附屬項之 a + b + c 技術特徵，以證明該附屬項不具進步性。
35	公司委託事務所進行專利申請，貴局會將專利年費繳納通知等相關資料寄給代理人，請問貴局所推動的電子公文寄送服務，是否能將上述資料同時寄送給代理人與申請人？	1. 電子公文送達係針對正式公文書進行寄送作業，而專利年費繳納通知僅是一般之通知文件，故無法以電子公文方式寄送。 2. 貴公司可於本局 e 網通網站註冊成為會員，並申請智慧財產憑證或工商憑證後，使用[線上繳納年費]功能查詢公司未來 7 個月內待繳年費的案件清單。
36	目前貴局與中國大陸溝通管道暢通，就專利制度上是否能研究中國大陸專利實務對台商比較不利的部分，並主動了解台商的需求?例如，在大陸專利核准後，專利權人遇到舉發或無效宣告時，專利權人須修正專利範圍，大陸官方會要求將附屬項內容併到獨立項，但在臺灣的實	1. 一般而言，不同的專利制度在法規與實務面必然存在差異，其他專利主管機關之法規或實務與我方有所不同，若無不合法理之處，應予尊重，尚難要求他方專利主管機關變更法規或實務。 2. 所反映之事項應屬對所有申請人一體適用之作法，並非僅針對臺商；若對臺商有不同於其本國人或外國人之處，或其他不公平事項，煩請

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	務是只要求縮小專利範圍，不一定要由附屬項內容併入，因此中國大陸官方的現行作法對台商在中國大陸申請專利相當不利，申請人在委託專利事務所申請中國大陸專利時，通常盡量要求請求項數量縮小在 10 項內，以節省申請費，依上述作法，若只能將附屬項併到獨立項，則申請時必須將請求項增加 10 項以上，成本很高，貴局能否主動幫助台商與中國大陸官方協調改善？並有更多溝通交流的機會？	提供案例，本局將與陸方進行協處。 3. 有關反應問題因涉及兩岸法規制度及實務差異，本局將於適當時機，藉由雙方對於專利法制及審查實務交流機制，反應兩岸不同制度之問題，以期獲共識。
37	1. 同一申請人有 12 件申請案，在接獲貴局審查意見通知函的內容，是引據專利法第 26 條第 2 項，認為無法據以實施，這 12 個案子皆由同一位審查官審查，其引據的理由為：未揭示尺寸，圖式為示意圖，結論為無法進行前案檢索。 2. 上述 12 個案子中有 9 件美國的對應案，其中有 3 件已經核准、3 件審查中、3 件有審查檢索前案，為何	1. 所稱 12 件發明專利案，初審理由除指明係有專利法第 26 條第 1、2 項之情事外，其中 2 件於審查意見亦指出該案具有新穎性或進步性疑慮之處。 2. 部分案件申請人雖有提出論文佐證等申復資料，但因該等資料與個案之技術內容仍有差異，無法對應驗證，故仍未能克服可據以實現與明確性。惟就有違此類據以實現或明確性要件的申請案，未來將要求審查人員加強理由說明，以使申請人明瞭審查意見，如果申請人對審查意見有所疑慮，亦可以電話或申請面詢與審查人員溝通。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	該名審查官認為上述案件無法檢索?另外針對申覆部分，也提出在美國有加速審查、論文佐證與相關數據，但核駁審定理由卻以各國法制有別、論文數據僅為參考而不採納，請貴局能否協助了解上述情況? 3. 新型技術報告發出需要多久時間?貴局在其他會議場合答覆半年，但實際上，事務所收到時間卻是 1 年，貴局能否加速新型技術報告的發出時間?	3. 本局已著手加速清理未辦理之案件，目前製發新型技術報告約需 10 個月。然而，對於須儘早取得新型技術報告之申請人，例如，依專利法第 115 條第 5 項之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要求加速審查者，本局皆會在 6 個月內完成新型專利技術報告之製發。
38	有關台日專利優先權證明文件電子交換(PDX)，除了日本之外，請問貴局是否就美國、德國、泰國、越南等其他國家，有進行磋商或未來是否有合作的可能性?	我國係智慧財產高度發展國家，一直與世界其他智慧財產發展前位之美、歐等國建立與強化相關國際智慧財產合作關係，相關事項刻正積極接洽，是否能成就則視實際主、客觀的因素而定，若有具體成果，即會對外說明。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
39	簡報提及專利師法修正草案內容增訂執業範圍(修正後)之非專屬業務:侵害鑑定, 訴願行政訴訟, 諮詢及其他專利業務。請問專利師需有何種訓練, 才能執行此項業務, 或是專利師就可執行非專屬業務?	專利師法修正草案第 9 條規定專利師得受委任辦理之業務如下: 一、專利之申請事項。二、專利之舉發事項。三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權之申請事項。四、專利侵害鑑定事項。五、專利訴願、行政訴訟事項。六、專利諮詢事項。七、其他依專利法令規定之專利業務。本條第一款至第三款為專利師之專屬業務, 無專利師資格而為該業務者將會涉及後續罰則問題。針對所詢問之侵害鑑定、訴願、行政訴訟、諮詢及其他專利業務為非專屬業務, 具專利師資格者即可為之, 並無需經訓練方可從事之限制。
40	事實: 申請人欲主張甫公告的新型公報的優惠期, 貴局初步回覆無法受理。 Q: 專利公報是否屬於專利法第 22 條第 3 項第 2 款(優惠期)所載「刊物」? 專利審查基準 2013 年版第 2-3-23 頁:「若申請專利之發明於專利公報公開其技術內容, 由於係申請人申請專利而導致者, 與申請人因己意於刊物發表技術內容之情況	1. 首先, 優惠期, 依巴黎公約第 11 條規定為「各締約國政府應對其舉辦或承認之國際展覽會中, 所展出商品之專利發明、新型、設計及商標賦予暫時性保護」, 此種針對申請專利「前」「例外不喪失新穎性或進步性之公開行為」之規範, 乃優惠期制度之濫觴, 先予說明。 2. 因此, 專利法第 22 條第 3 項有關「例外不喪失新穎性或進步性情事」之優惠期規定, 其主要規範意旨即在使申請人得以避免受到申請專利「前」之「例外不喪失新穎性或進步性之公開行為」影響而使其無法取得專利保護。至於專利專責機關於申請人申請專利「後」刊載「專

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	不同，故不得主張本情事（優惠期）。」 個人認為審查基準前述規定並不合理，且有違法之虞，試舉若干理由如下： 1. 專利公報於其他目前可被受理為優惠期基礎的「刊物」並無本質上的差別 申請人之發明於專利公報之揭露方式，與申請人因己意於刊物發表技術內容，究竟有何不同？ 事實上，申請人既然申請發明專利，自然已知道該發明將於 18 個月時發生於專利公報公開之法律效果。又或者，申請人於收到專利核准通知後，決定辦理領證並繳交領證費及年費，自然也知道將會發生技術內容將被公告的法律效果。換句話說，無論是發明公開公報或新型公告公報，咸難認為是「非出於申請人本意」的揭露行	利公報」之目的，或為使外界了解申請專利之技術內容，避免他人重複投入研發經費造成資源浪費；或為使公眾明確知悉專利權利之範圍，以使專利權人行使獨佔排他之法律效果而設。因此，「專利公報」之公開或公告乃為專利申請「後」踐行之法定行政作業程序，其與優惠期所指於專利申請「前」之「例外不喪失新穎性或進步性之公開行為」，無論規範行為或制度目的，均不相同。 3. 換言之，優惠期規範之重點在於其「例外不喪失新穎性或進步性之行為情事」，而非單純「刊物」本身之定義問題，實不宜將專利申請「後」刊載專利公報之法定行政作業程序，與優惠期所指於專利申請「前」之「例外不喪失新穎性或進步性之公開行為」兩者加以混淆。從而，專利審查基準之相關規定乃為明確闡釋上述立法規範目的而來，實無違法之虞，提問所言質疑，恐係誤解所致。 4. 再者，相關國際規範，如 2011 年新修訂之日本特許法第 30 條第 2 項及韓國專利法第 30 條第 1 項第 1 款但書特別規定，有關出於己意之公開而得主張例外之情況，亦均不包含國內外申請專利後之專利公

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	為，亦即發明公開公報及新型公告公報在外觀上確實是申請人出於己意的公開行為，因為除非申請人提出申請或辦理領證，智慧財產局將無法或無從公開申請人的技術內容。 至於，刊物是否為申請人自行公開，並非專利法第 23 條第 3 項第 2 款所問。而且，審查基準指出於期刊所發表的論文適用優惠期之規定，而這些論文絕大多數都不是由申請人所自行公開的。 因此，若由平等原則的角度觀之，出於申請人己意而由他人公開的刊物（如論文）可被受理為主張優惠期的基礎文件，則專利審查基準唯獨將同樣出於申請人己意而由智慧財產局公開的公報排除於優惠期的適用之外，亦有相同事情為不同處理之虞，違反平等原則。	報的公開及公告在內。而日本特許法修訂前，雖未特別規定，惟於 2010 年 3 月公布之「適用發明例外不喪失新穎性規定 Q&A 集」¹的問題 3.2.2-c 中，已特別說明公開(公告)專利公報，非為發表與申請案相關發明之積極意思表示，不該當「刊物公開」；且日本特許法修訂後，於 2011 年之法律改正(平成 23 年法律第 63 號)解說書²第 9 章中，則明訂排除專利公報之適用，並說明該等公開之行為非屬申請前之公開，所以有排除之必要，以避免可能實質延長專利權期間，造成制度不當的濫用。再參考日本最高法院之判決(最判平成 1.11.10 民集 43 卷 10 号 1116 頁〔特許判例ガイド 7〕〔第三級環式アミン〕)亦係以「於專利公報上之刊登行為不屬於特許法第 30 條第 1 項中所謂『於刊物上發表』」為由，否定了於國內外專利公報上的刊載行為成為新穎性喪失之例外的主張，究其原因，申請人向本國或外國申請先申請案後，未於優先權期間內向本國提出後申請案，卻於先申請案公開後始主張優惠，向本國提出申請案，將因此取得不當利益，並使優先權制度失去意義。

¹ http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_qa_shu.pdf

² http://www.jpo.go.jp/shiryoku/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/09syoku.pdf

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	2. 審查基準增加法律所無的限制 專利法第 23 條第 3 項第 2 款記載：「申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：二、因於刊物發表者。」由法條文字觀之，並未特別限制專利公報不屬於刊物範疇。 此外，目前專利法第 23 條第 3 項第 2 款之規定是於 100.11.29 立法院三讀通過的專利法修正案所增訂，其修法理由指出：「增訂申請人因己意於刊物上公開，<u>無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而供開，均得作為主張優惠期之事由。</u>」 換句話說，<u>由修法理由觀之，亦沒有任何要特別限縮「刊物」適用範圍的意思表示</u>，只要是申請人「因己意於刊物上公開」之行為，皆有專利法該條款之適用，而誠如前述，專利公開或專利公報並不是「非出於申請人己意而公開」之刊物，否則專利公開或專利公報豈不是有專	5. 有關優惠期之規定，巴黎公約本即僅有原則性規範，而尊重各會員國立法執行，故各國法制條件寬嚴或有不同，但並無相互應予比照否則將指為違法之議。綜上，我國現行專利法第 22 條第 3 項及相關基準規定，符合條約規範及相關國際立法例，並無所指違法疑慮。 6. 最後，國際優先權、國內優先權、優惠期乃至新型採行形式審查等制度，本各有其不同之制度設計與規範目的存在。同時，實務上，申請人如考量延續改良技術的需要，亦不僅有新型制度可供申請選擇，而當初新型修法改為形式審查，更係呼應產業界快速領證實施權利的要求而來，其與國內優先權制度應如何調和運作、輕重取捨，立法當時亦予權衡考量，如確因情事需求變遷，亦應係新型與國內優先權制度於未來法律檢討修正時的議題。未來本局還需要蒐集更多意見深思考量。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	利法第 23 條第 3 項第 4 款「非出於其本意而洩漏」之適用？ 因此，審查基準將專利公報排除於專利法第 23 條第 3 項第 2 款適用範疇之外，實乃增加了法律所無的限制，有違反法律保留原則之嫌。 3. 外國立法例 目前接受刊物得作為主張優惠期基礎之國家除我國外，還包括美國。在美國專利舊法中，申請人在專利申請前一年內的專利公開或公告就已經不會影響到後案的新穎性及進步性，而新的美國專利法更特別將優惠期獨立列於 102 (b)，其中 102(b)(1)(A)是這樣記載的：「A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (1)(a) if... (A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor...」言下之意，在美國專利法中，如果該技術內容是由發明人	

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形						
	(在美國即為申請人)所完成，就不會被視為先前技術。換句話說，將申請人所擁有的專利刊物視為優惠期基礎文件早有先例，我國並不會是這項制度的首創者。 4. 優惠期與優先權之法效與限制相較顯失比例 按，若申請人之申請案在其他國家申請後 12 個月內即已公開/公告，只要未逾申請日起算 12 個月，仍可在我國提出專利申請時主張優先權。但是，同樣的專利公開/公告事實，貴局目前卻不允許在我國提出專利申請時主張優惠期。 試以下表比對： <table> <tr> <td></td><td>優惠期</td><td>國際優先權</td></tr> <tr> <td>可主張期間</td><td>事實發生日起 6 個月內</td><td>母案申請日起算 12 個月內</td></tr> </table>		優惠期	國際優先權	可主張期間	事實發生日起 6 個月內	母案申請日起算 12 個月內	
	優惠期	國際優先權						
可主張期間	事實發生日起 6 個月內	母案申請日起算 12 個月內						

序號	與 會 來 賓 提 問			智慧局回應及處理情形
	法律效果	僅能阻卻該事實之適用	審查基準日向前回溯，阻卻母案申請日與子案申請日之間公開之先前技術	
	可適用之範圍	僅新穎性及進步性	新穎性、進步性、擬制新穎性、Double patenting	
	已公開的專利母案能否被主張	不可	可	
	由上表可以發現，國際優先權的效果全面性地優於優惠期，但貴局目前對已公開專利在優惠期之適用卻採嚴格標準，使申請人不得使用專利公報主張優惠期，但同樣已公開/公告的專利公報只要滿足期限規範，仍可主張國際優先權。			

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	換句話說，如果對於已公開的專利案，只要在規定時間內提出申請，在我國都能主張法效更強的國際優先權，則似乎沒有道理要特別否准同樣的專利公報主張法效較低的優惠期。 5. 現行規定在實務上有窒礙難行之處 按，申請人之所以需要主張已公開/公告之專利前案之優惠期，一部份原因是因為國內優先權的制度仍有死角。 具體而言，現行專利法之發明或新型之優先權期間有 12 個月，但國內優先權適用上有若干限制，包括已經公告之發明或新型不得作為國內優先權的基礎案。 雖然日前修法時，已將發明或新型公告案不得作為國內優先權基礎案的時點由「核准審定時」放寬為「公告時」，但依我國現行實務來看，新型專利除非有無法被立即核准的原因，否則幾乎在 3 個月或更短的時間即發	

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	出核准處分，而申請人收受核准處分後，僅有 3 個月的法定不變期間可決定是否辦理領證，且可請求延緩公告之時間不得逾 3 個月，因此新型專利一提出申請，通常最晚不超過 9 個月就一定會被公告，而此時離申請人可主張國內優先權的期間還有數月以上，導致申請人可投入再研發、或追求更完整的研發成果的時間硬是被犧牲掉了。 而在實務上，研發過程經常出現無法預期的阻礙，甚至在部分領域中，為了滿足專利法第 26 條所列揭露要件，申請人必須投入大量時間提供充分的實施例，且若發明涉及長週期的實驗者，通常再發明完成之時已很接近 12 個月的國內優先權主張期限。換句話說，當第一代研發成果已完成且提出第一件專利申請案後，有時需耗費半年或更多時間才能完成第二代研發成果而提出第二件專利申請案，此時縱使仍未逾 12 個月，但因新型專利已被公告，申請人也無從主張國內優先權。	

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	礙於現行國內優先權之制度，在第一次申請案為台灣新型案且早於 12 個月被公告的情形，申請人已無法在國內優先權的最長期間內進行主張，而今申請人只好退而求其次，只求至少能主張優惠期以排除自身第一代研發成果的阻卻，卻仍遭貴局否准，此不啻是逼迫申請人出走，往後直接在美國或大陸提出第一次專利申請，甚至選擇不在台灣申請專利？ 總結來說，優惠期少數法律效果之一僅只是阻卻申請人出於己意公開的行為，貴局卻額外施加嚴格的限制，此等限制實不是全體發明人之福，並可能影響國人在我國提出專利申請的意願。	

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
41	專利法第 123 條規定：「申請專利之設計，與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者，不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者，不在此限。」 專利法第 127 條第 1 項規定：「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。」 專利法第 128 條第 1 項規定：「相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利。」 請問： (1) 同一人於不同日申請兩件相同或近似之設計專利(例如兩申請案之申請日相差 1 個星期)，依專利法第 123 條之規定，同一申請人可免於擬制新穎性喪失之限制；再者依專利法第 127 條第 1 項之規定，申請人不一定要(因為法條明文規定『得』而非『應』)將兩件申請案中	1. 專利法第 128 條之先申請原則的概念，是指相同或近似之設計有二個以上申請案(或一專利案一申請案)時，無論是於不同日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予二個以上專利權，以排除重複專利。故如為不同人不同日申請時，後案將會依第 123 條擬制喪失新穎性給予核駁；如為同一人不同日申請時，後案雖不受第 123 條前段限制，但仍應依先申請原則辦理。因此，同一申請人於不同申請日分別提出兩件獨立設計申請案，當審查人員審查時認為這兩件申請案是屬於相同或近似的設計，就會針對後申請案以不符專利法第 128 條第 1 項先申請原則發核駁 OA，並敘明同一申請人可依專利法的 127 條第 1 項規定將後申請案改請為衍生設計申請案。如果申請人不同意審查人員的見解，可申復敘明這兩件申請案不構成相同或近似之理由，審查人員將會再次審酌理由，若審查人員審酌後，仍認為這兩案之間是構成相同或近似之設計，將維持原審查意見，後案以不符先申請原則(因兩件都是獨立設計案)之核駁理由給予不准專利之審定。 2. 假若申請人一開始時就選擇將這兩件設計案，分別以原設計及衍生設計提出申請，此乃是基於申請人先行判斷這兩案是構成近似設計，並

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	的其中一件申請為"原設計專利"並將另一件申請為"衍生設計專利"，最後兩件申請案皆申請為一般設計申請案；然而，依專利法第 128 條第 1 項之規定，兩件申請案中，似乎只有申請在先的案子才能獲准專利，但從專利法第 123 條來看似乎又好像兩件案子都會獲准專利，其中是否有矛盾之處？ (2) 此外，專利法第 127 條第 1 項是否應修改為「同一人有二個以上近似之設計，應申請設計專利及其衍生設計專利。」，才能夠避免上述問題(1)中的不明確性？ (因為舊專利法第 110 條第 5 項規定：「同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第一項及前項規定之限制。」)	依第 127 條第 1 項提出申請，則後案就屬於第 128 條第 4 項規定，衍生設計申請案是不受先申請原則限制之特殊態樣。因此後案要申請獨立設計案或衍生設計案，乃是基於申請人自行判斷思考，因屬選擇方式，故第 127 條第 1 項所規定「同一人有二個以上近似之設計，<u>得</u>申請設計專利及衍生設計專利」，其用「得」而不用「應」是較為精準的法律用語。
42	貴局於局網有發佈「合作專利分類」(Cooperative Patent Classification, CPC) 的相關訊息，請問我國專利分類之未來適用及其進展將是？	關於「合作專利分類」(Cooperative Patent Classification, CPC) 未來的進展本局持續關注，本局目前正進行未來適用之規劃研究中，如有進一步作法會公布並徵求各界意見。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
43	1. 目前事務所收到審查中且尚未公開專利案件的紙本審查意見書，請問此類案件是否不適用電子公文送達？ 2. 本所使用 WORD 增益集時，經常遇有系統要求更新，但卻無法自動更新之情況，使用者必須至原使用之資料夾內再次點選執行檔，才能完成更新，貴局是否能協助解決？	1. 本局專利審查意見通知函可適用電子公文送達方式，與會者所提收受紙本審查意見通知函，經查該案因檢附紙本引證附件，故以紙本方式寄送。 2. 若安裝 WORD 增益集後，有無法正常更新版本的情況，請至 e 網通網站 (https://tiponet.tipo.gov.tw/S040/help/download045File.htm) 重新下載安裝完整版的 WORD 增益集，應可以順利解決更新的問題。若重新下載安裝後，依然不能自動更新，請與客服中心聯絡 02-81769009，本局將儘速解決問題。
44	有關臺日專利優先權證明文件電子交換(PDX)為何未包含設計專利？	目前臺日專利優先權證明文件電子交換，依據雙方簽訂之合作瞭解備忘錄，僅針對發明及新型專利部分，未來可視執行情況，進一步洽商將設計專利納入之可能。
45	貴局審查人員審查設計專利時，建議可改請為衍生設計專利，並表示改請後可核准專利，也就是申請改請後，似乎不須再做審查，若要再收取衍生設計規費有點不合理，請問貴局為何還要另收規費？	衍生設計(子案)與原設計(母案)之間關係，僅是不受「先申請原則」要件限制的一種特殊申請態樣。而且衍生設計(子案)與原設計(母案)同樣都具有同等之專利權利保護效果，因此衍生設計(子案)仍須進行符合專利法有關產業利用性、新穎性、創作性、擬制喪失新穎性及先申請原則

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		等專利要件的審查判斷，並係以衍生設計申請日（主張優先權者為優先權日）作為判斷之基準日。故當申請人將原設計(母案)其中另一個標的，改請為衍生設計(子案)時，因仍須進行衍生設計案自己本身的前案檢索及新穎性與創作性等專利要件的審查判斷，因此仍須收取改請規費。
46	事務所曾有收到貴局所核發的優先權證明文件時，該資料封面對、內文錯，同時也少了圖，通知貴局後，被要求要併同上述資料寄回貴局再做重新發文，請問能否降低此類錯誤？	本局已於會後與申請人聯繫說明，經查該申請人於近期內確有二件優先證明文件申請均發生此類情況，經了解係因掃描後，轉檔不完整所致，已請本局資訊單位協助處理完畢。未來本局將持續加強核發前之檢查核對工作。
47	有一設計專利案有部份設計之概念，母案都畫實線，並將部分實線改為虛線，請問在整體造型未變之前提下，是申請分割還是申請衍生設計？	1. 有一設計申請案有揭露二個申請標的，其中一個標的為整體設計(全部視圖都畫實線，為主張全部設計)，另一個標的為部分設計(視圖的某些部分畫虛線，虛線為不主張設計之部分)，因此本案必須將其中一個標的分割申請，至於是分割成獨立設計案還是分割成衍生設計案，應看這二個申請標的其所「主張設計之部分」是否構成二者外觀近似，假若部分設計的虛線是有一定明顯區域範圍，與整體設計所主張設計的範圍有相當差異，就應分割成獨立設計案。反之，若部分設

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		計的虛線僅是相當微小區域範圍，與整體設計所主張設計的範圍是外觀構成近似，就應分割成衍生設計案。 2. 本局審查人員日後在審查具有二個以上設計之申請案時，將加強審查意見通知的內容，假如某一標的之設計必須分割改請成衍生設計申請案時，將會明確指明，以利申請人參考。
48	一件透明物體之設計案，有部分設計之概念，透明物體內含一元件並畫成虛線，該元件為不主張權利部分，若有一競爭者做雷同的設計，對方的是看得到裡面，那不懂得透明或不透明部分要怎麼認定侵權？	關於透明物品的設計專利與不透明物品的被控侵權物，是否構成侵權之認定，應屬法院之職責，由法官判決認定。惟此透明材質的設計，在某些情況下，由於材質的特性，使這個設計可看到此物品內部的元件或使用環境，因而造成特異的視覺效果，進而取得設計專利，在解讀申請專利範圍時，將有一定程度的參考價值。
49	依照商標規費收費標準之規定，以電子方式申請商標註冊者，註冊申請費每件減收 300 元。實務上，以一案多類申請方式並未比一案一請(每件省 300 元規費)還來得經濟效益，請問貴局是否可以調整？	以電子方式申請註冊的案件，本局可節省「每一件」申請案註冊基本資料鍵入的部分作業成本，基於反映實際行政成本，電子方式申請商標註冊者，以「件」作為減收申請費的計算基礎，搭配以指定「類」別的商品/服務作為再減收申請費的計算基礎，尚稱合理。且本局所訂申請規費每類 3000 元，與主要國家比較已屬偏低，所以目前暫無調整之規劃。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
50	在 e 網通電子申請時，事務所電腦系統設備已更新至 Windows 7，但實際使用上，並無法與 Windows XP 一樣操作順暢，也有發生不支援的狀況，然而設備升級已是事務所之趨勢，請問貴局能否協助改善？	E 網通電子申請在 Windows 7 及 Windows XP 均可使用，惟瀏覽器僅支援 IE8、FireFox，而 IE 9、IE 10 的版本須設定相容性檢視，即可正常操作。若有操作上的問題可與客服中心聯絡 02-81769009，本局將儘速協助解決。