

「101 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：101.08.09

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	專利專責機關得依職權審理之舉發人未檢附的理由或證據，不受舉發人主張範圍的拘束，此規範是否有違行政機關審酌之中立立場，而有過度擴張專利專責機關權限之疑慮？按一般「依職權」權限的理解，應僅限舉發人有明顯錯誤引用所依據的法條或明顯錯誤情事，如此規範是否對專利權人有失公平，而有遭機關突擊其專利權之風險？可否針對此規範提供局裡之意見、規範理由及規範之依據？（書面意見）	專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據。日、韓等國專利法規亦採相同之立法例。 職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如：確定之民事判決可供參酌者、因舉發聲明範圍內之請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係，不發動職權審查會導致審查結果矛盾者…等等，且進行職權探知、職權調查之程度由審查人員綜合舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素予以考量。 審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。
2	對於舉發案的審理希望採用書面和口頭審併行制，以降低程序和時間的浪費。因有些舉發案件在證據和理由，舉發人已善盡說明之職責，審查委員在案件的理解上尚可能存在有認知的差異，往往皆需透過後續的訴願和行政訴訟程序撥亂反正的機會。（書面意見）	本局設有「專利案面詢作業要點」，審查人員審查案件（申請案、舉發案），認為經面詢有助於案情之瞭解及迅速確實審查時，將依職權通知當事人面詢，另當事人認為有必要時亦可主動申請面詢，原則上本局均會受理，於面詢時將製作面詢紀錄，記錄出席人員之詢答重點，作為審查之依據，由上可知本局辦理面詢作業已類似口頭審查。
3	分割申請於新專利法施行細則施行後，其他分割案	1. 依現行專利法施行細則第 24 條及審查基準規定，發明或新型申請案申請分割，

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	之說明書、原案優先權證明文件可以不用再送，有無可能在新法施行前，未來這半年就可比照新施行細則之規定，不需要再重覆送分割案說明書及優先權證明文件。	應檢附原申請案與修正後之說明書及必要圖式……，其屬申請分割程序應備文件，為簡化程序及加強便民，修正草案雖予以刪除，惟在修正施行前，仍應依現行規定辦理，以臻適法。 2. 至於分割申請案補正期間跨越新法施行日期時，依新專利法第 149 條規定，適用修正施行後規定，自無庸再為補正。
4	有關新施行細則圖式缺漏，圖式全缺，已見於主張之優先權，可以補正，貴局預告之施行細則及座談會資料提及，已見於主張優先權之證明文件之外，還必須是圖式相關說明已見於說明書，似乎又多了一個條件，想揭露之內容，在當初優先權證明文件就已提出，只因在台灣申請的時候，可能因為行政上之疏失，缺漏頁數或圖，但因有主張優先權，而優先權證明文件已有揭露，可以補正且不影響申請日，若圖式的相關說明，已見於說明書之條件，大部分之申請案，圖在說明書裡都有相關之說明，另有可能說明書缺漏幾頁，圖式也缺漏幾頁，缺漏圖之相關說明，正好就是缺漏的說明書之頁數，解釋上亦已見於說明書嗎？	1. 專利申請案之說明書有部分缺漏或圖式缺漏而嗣後補正者，此時不論其圖式缺漏為完全或部分缺漏，如為原申請專利標的所包含，且已見於主張優先權之先申請案者，則得以原提出申請之日為申請日，爰參考專利法條約第 5 條第 6 項 (b) 款及歐洲專利公約施行規則第 56 條第 3 項規定，將本條規定擴大適用至圖式完全缺漏之情形。 2. 倘申請人於申請時不慎缺漏部分說明書或圖式時，於申請專利之內容已見於主張優先權之先申請案之前提下，有一補救之機會，惟並非給予申請人一個重新選擇或增加新申請專利標的之機會，因此，依本款規定主張以原提出申請之日為申請日時，應以申請案之說明書有部分缺漏或圖式有缺漏為前提，若說明書已連貫完整，與說明書內容相應之圖式亦無缺漏，則不得僅以可見於主張優先權之先申請案為由，加入新的申請專利標的，例如申請人主張之優先權基礎案包括 A 發明及 B 發明，但向我國提出之申請案僅載明 A 發明，且其說明書及圖式已完整揭露 A 發明之技術內容，無缺漏可言，則不得以可見於主張優先權之先申請案為由，將 B 發明補入向我國提出之申請案中。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		3. 至於其申請案如缺漏部分說明書及圖式，且該缺漏圖式之相關說明，雖如案例所指正好就是缺漏的說明書之頁數，惟如為原申請專利標的所包含，且已見於主張優先權之先申請案者，仍得以原提出申請之日為申請日。
5	有關新電子申請系統，未考慮事務所和申請人之間作業流程，有兩個不便之處，第一個為說明書之部分，利用局裡之程式轉成 pdf，自動產生 html 上傳，之前局裡將說明書拆成 4 個部分，分成摘要、發明、說明，還有申請專利範圍；另一個建議將申請書跟基本資料合成一個資料之兩個部分，目前將申請書拆成申請書、基本資料表 2 個檔案，事實上可以合成 1 個檔案的 2 個段落，分頁格式重起一個新頁面填寫即可，可以方便事務所與申請人溝通。	有關新電子申請表單之「申請書」與「說明書」格式建議採單份文件檔匯入一事： 1. 本局已於 7 月 20 日於電子申請系統的 HTML2PDF 軟體新增「說明書合併轉檔」功能，使用者可匯入單份文件製作說明書 PDF 檔，毋須再將說明書分成摘要、發明說明、申請專利範圍、圖式 4 份文件個別匯入。 2. 預計在 9 月於 HTML2PDF 軟體上新增提供「申請書合併轉檔」功能，使用者可匯入單份文件製作申請書 PDF 檔，毋須再將申請書分成申請書(不含個資)、基本資料表 2 份文件個別匯入。
6	座談會相關資料電子檔能否先置於網路上供大家下載，以減少紙張列印。	本局已於 101 年 6 月 22 日將座談會相關資料刊登於本局網站：首頁 >> 便民服務 >> 為民服務 >> 業務座談會 >> 101 年業務座談會之業務報告，歡迎參考使用。
7	寄存證明與存活證明在新專利法將合一，在新法施行前這半年申請之案件，是否可與寄存機構食品所協調，在這半年申請寄存的案件，依專利法施行後的規定辦理。此期間在實務上操作，如現在申請案或 1 月 1 日申請案，於今年 10 月寄存，因為寄存日比申	由於寄存機構食品所若欲開立寄存證明與存活證明合一之證明文件，必須依據新專利法所制定之有關專利申請之生物材料寄存辦法，該辦法施行日期係配合新專利法施行預計在 102 年 1 月 1 日，且新舊寄存辦法之寄存所需載明事項及相關費用等均不同，因此寄存機構食品所在新專利法施行前並無法律依據得以執行開立寄存證明與存活證明合一之證明文件。倘申請人新法生效前即寄存而於新專利法

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	請日早，就可以先適用？	施行後申請之專利申請案，仍可以檢送於舊法時期收到之寄存證明書及存活證明書到局，如果申請人僅檢附舊法時期收到之寄存證明書，則本局將會通知申請人於指定期間內補正存活證明書，不會逕視為未寄存，除非申請人逾指定期間仍未檢送者，始視為未寄存。因此寄存機構食品所將於102年1月1日始執行開立寄存證明與存活證明合一，對申請人權益並無任何影響。
8	有關發明新型一案兩請之問題，新法最大之不同為發明審查後，依新法規定將來在沒有不予核駁理由應予核准時，才會發通知請申請人擇一，如果貴局現在發現一案兩請，是否可以延後於新法後再通知？如果目前有收到OA，貴局是否可以撤回？	1. 依新專利法第32條規定，同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一…。因此，前述規定就一案二請之發明申請案通知申請人擇一之時間點已有放寬。 2. 由於新法施行在即，經考量辦理中之發明案件面臨指定期間跨越新法之過渡適用問題，於此過渡期間內，揆諸新專利法第32條規定，倘對於一案二請之發明專利申請案，其審查程序之進行，如先就其專利要件先進行審查，均符合專利要件得准予專利，並經認定仍屬相同創作者，方通知申請人擇一。 3. 此過渡期間內之審查實務，宜採此作業方式進行，本局之審查人員將依前述說明審查該等發明申請案。至於已通知申請人擇一之發明申請案，經申請人申復後，亦依前述作業實務為之。
9	關於新式樣設計的問題，新式樣於明年將放寬規定，例如部分設計等，如果7月1日後，申請人在外國先申請，明年1月1日後，可否主張7月1日的優先權，	1. 依專利法第151條規定，部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計，於新法施行後提出之申請案，始適用之。 2. 至於該等申請案如有主張之優先權者，其優先權日得否早於本法修正施行日，

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	在新法施行前這半年內對新法開放的部分會如何處理？	將另行研討後增訂於施行細則草案中。
10	會議資料專題報告(一)第 9 頁，投影片編號 17，調整程序審查通知補正之指定期間 (1)把原 4+2 改為 4+1，請問會從何時開始？ (2)建議不管 4+2 或 4+1，貴局有 3 個月準備時間，貴局是否考慮，隨商標公報取消紙本後，專利也將取消紙本，未來公開作業可否縮短 3 個月時間。	1. 有關專利申請案 4+1 之指定補正期間將納入程序審查基準修正草案並於公聽會一併討論，屆時將自程序審查基準修正發布後開始施行。 2. 未來專利公報取消紙本後，因應公告準備作業方式的改變，本局會研究盡量縮短公開準備期間。
11	關於電子申請繳費部分，目前各事務所約定轉帳居多，約定轉帳整批年費轉帳時，能不能扣到款，扣款有無問題，整批案子中，有一案是最後期限之年費，例如繳了 50 件，本來應繳 30 萬元，帳戶裡只有 29 萬 5 仟元，到底哪一件不算繳費成功？建議智慧局可考慮跟事務所或比較大之申請人用戶，另行約定，假如因為整批繳交短少的部分，智慧局在通知時間內補繳，就可以視為已繳交。	為節省申請人約定轉帳扣款手續費支出，同一扣款帳戶不論當天扣款筆數多少，最後均彙整成 1 筆款項，通知扣款行扣款，因此當帳戶存款餘額不足扣款時，當日所有之約定帳號扣款委託，全部不會扣款(即全部扣款失敗)。目前整批繳費作業屬於 1 次性扣款作業，若扣款成功則全部案件皆繳費成功，若扣款失敗則全部案件皆繳費失敗，例如：1 次繳交 100 件年費，共 50 萬元，若戶頭餘額大於 50 萬元，則 100 件年費皆扣繳成功；若戶頭餘額小於 50 萬元，則 100 件年費皆扣繳失敗。爰請事務所備妥充足存款，避免扣款未成功之情事發生。
12	有關新電子申請系統，電子服務快遞工具如規費查詢、公文下載等，是否只適用代理人或申請人有使用電子申請，如未使用電子申請，或夾雜過渡期間，系	不論是電子送件或紙本送件的申請人/代理人，皆可使用電子服務快遞工具(E-SET)的申請書說明書下載、規費查詢、公文下載等功能，查詢結果包含電子或紙本送件之資料，不僅只有電子送件之資料。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	統是否都可以查到所有申請案?	
13	承辦人表示特殊商標如要核准,局內程序除了審查人員審完後,須提組務會議經過表決,才能獲得註冊。組務會議成員為何?這樣會不會造成特殊商標和傳統商標在審理上會有不公平對待的情形?	不論傳統商標或特殊商標,在審查上認為適用法規有疑義,或各審查科有不同意見時,會由承辦人員提交組務會議討論,除建立審查共識並維持審查一致性外,並藉以訓練審查同仁透過提案方式加強書面及口頭陳述的能力。有關特殊商標部分,由於多數案件皆須證明商標業經使用並已取得後天識別性,始得核准審定,故大部分特殊商標案件確實會提交組務會議,由組內科長級以上主管、法制及提案同仁參與討論,並依審查相關基準作成決定。嗣因 92 年開始受理申請至今,審查實務已臻熟稔,除有上述情形外,並不要求逐件提出討論。
14	商標申請的收費標準施行一年多,事務所花費很多時間在計算商品個數,計算完後仍會收到補繳的通知,更常遇到承辦人要求釋明是一個商品還是數個商品,回復到以往級距方式的算法,比較方便。	商標及團體商標註冊申請費,修正前係以級距計費,實務上造成有些申請人不論指定商品是否為自己營業範圍或實際欲使用的商品項目,均填寫其商品個數到所繳規費數額可容許的上限,導致審查困難度及成本增加。為合理反應審查成本,並兼顧行政效能,爰修正規費計算方式。相關建議本局會深入瞭解實務運作後,再行評估。
15	有關商品服務名稱的描述,部分局內審查人員的意見分歧,也有承辦人推翻上一次已修正的名稱,讓申請人很難接受。	案情相同或類似之申請註冊案件若分由不同承辦人審查時,為求審查見解一致,局內亦鼓勵同仁就案情類似者,相互討論交換意見,科長亦會基於審案經驗提供審查意見供同仁參考,有時候確實會造成通知補正意見前後不一的情形。有關此部分,本局將責成商標審查同仁儘量在通知補正前即先整合組內意見,以避免見解不一造成申請人及代理人困擾。在此,本局呼籲,代理人如果能做好智慧局及申請人之橋樑,提出品質更佳的申請案,將間接使本局審查更具效益,三方均可

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		互蒙其利。
16	貴局尤其是專利組對申請人或發明人之名稱,有時用簡體字或其他字體,局裡會發文要求補正正體字,可是實務上何謂正體字,此種情形應如何補正?例如有一些日本字是姓氏或自己造的字,如田邊的邊,貴局是否能彙整現在所遇到的字,例如渋谷的渋,正體字為何,或字體上沒有的字,如游錫堃的堃,將它公告,不僅審查官可使用,代理人或申請人亦可遵照使用,把所有案例集起來,對於大家都有幫助。	目前實務對於是否為正體字之檢核基礎,是以教育部重編國語辭典修訂本網站(http://dict.revised.moe.edu.tw/)為依據,但在姓名部分,依據我國姓名條例第2條第1項規定:「戶籍登記之姓名,應使用教育部編訂之國語辭典或辭源、辭海、康熙字典等通用字典中所列有之文字。」故如為上述字典可見之中文字,亦可接受。至於簡體字或日、韓漢字如何轉換為正體字,本局尊重申請人之意願,並無統一譯法。如果將申請人或發明人之姓名或名稱轉換為正體字確有困難,基於尊重當事人姓名表示方式,本局放寬申請人或發明人之姓名或名稱可以使用簡體字或日本漢字,且不再要求補正。惟發明摘要、說明書、申請專利範圍仍應使用正體中文撰寫,不得使用簡體字或日、韓漢字。
17	關於程序審查補正,現行作法為4+2,是為考量到18個月從優先權日起算,例如在國外申請,可能6個月或3個月就送進來,如變為4+1,補正優先權之時間未到,貴局亦不能公開,有無其他更彈性之作法,硬性規定只能1個月,有些案件須補正中文說明書頁數很多,需要較多時間。	指定補正期間必須考慮國內外申請案件之公平性及處理期間之管制問題,無法針對個案擬訂不同之補正期間。發明或新型專利申請案如主張國際優先權者,只要從優先權日起12個月內(設計專利申請案為6個月)向本局提出申請,並自提出申請後4個月內補正中文本即可,如在指定期間內無法補正者,尚得於屆期前申請延展1個月補正。對於複雜或頁數較多之外國專利申請案,建議申請人可在優先權期間內及早進行翻譯及文件準備作業。
18	審查意見補正期限,目前是3個月可以再延3個月,新法施行後,審查意見最後通知的回復是否3個月可以再延3個月?	現行申請人接獲初、再審之審查意見通知函給予申請人之申復期限,係以文到日起算,國內案2個月,國外案3個月,各可延展1次,新法施行後所導入之最後審查意見通知,不論初、再審之申復期限與延展次數均與前述相同。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
19	(1)目前商標檢索系統只能輸 4 碼，不能輸 6 碼，但是以 3519 組群為例，如果輸 4 碼，約有上萬筆資料需要去過濾，3519 之組群可否開放 6 碼檢索？ (2)智慧局網站提供之商標檢索系統與商標審查人員使用之檢索系統，類似商品的認定標準是否一致？本事務曾發生，申請註冊商標指定在 2501 組群，經使用局網站之檢索系統並未發現有相同的商標存在，嗣後經審查人員通知才發現在 2503 有相同的商標，依目前實務 2501 與 2503 屬類似組群，未檢索出來之原因為何？	1. 本局網站所提供商標資料檢索系統，針對系統設計及查詢資料需求，分有「商標文字及近似圖形檢索」及「圖樣文字查詢」、「圖形查詢」，前者近似檢索系統可以輸入 4 或 6 碼進行文字或圖形檢索，後者則限制僅可以輸入 4 碼。所以，使用「商標文字及近似圖形檢索」時，可以輸入 6 碼進行文字或圖形檢索，以減少檢索結果之資料量。 2. 2501 與 2503 屬類似組群，但需商標圖樣相同或極近似時，才會認定有致消費者混淆誤認之虞，為避免檢索結果之資料量過多，目前本局局網提供之「商標文字及近似圖形檢索」與商標審查人員使用之檢索系統，均未設定 2501 與 2503 組群進行交互檢索，但有要求審查人員應以人工方式檢索是否有相同或極近似之商標，在「商品及服務類似暨相互檢索參考資料」亦有記載相關資訊提醒民眾注意。為避免造成申請人及代理人之困擾，本局已進行通盤檢討，其中 2501 及 2503 組群，系統將增加交互檢索功能。
20	廢止案使用證明的認定，和評定案據以評定商標註冊滿 3 年後必須提出的使用證明，二者認定標準一樣？	新法第 57 條第 2 項及第 67 條第 2 項有關據以主張爭議之註冊商標，於提出爭議案時若已註冊滿 3 年，必須提出商標有使用之證據，原則上與申請廢止案認定有使用的標準相同，應足以證明商標之真實使用。但據爭商標使用證據之舉證，只要檢送據爭商標所註冊指定之任一或一以上商品，即符合第 57 條第 2 項規定，例如兩造商標均指定使用於衣服、鞋子商品，申請評定人僅檢送據爭商標有使用於衣服商品的事證，則就據爭商標使用於衣服商品，審查與系爭商標有無混淆誤認之虞時，審認結果仍有可能認為系爭商標於衣服、鞋子商品之註冊，均有混淆誤

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		認之虞不得註冊，惟該等使用證據為判斷系爭商標有無混淆誤認之虞的重要考量因素，申請人自應就有利之使用情形加以舉證，俾利審酌。
21	申請人以前的委任書並不會記載有減縮商品的權限，是否以前委任書上有記載撤回的權限即可，不須再補正新的委任書？	若原委任狀上已有撤回申請案之委任權限，減縮商品解釋上為部分撤回，可為原代理權限所涵蓋，若檢送原委任書影本，本局不會通知補正。但如果簽訂新的委任書，希望能增列減縮商品之代理權限，以資明確。
22	有關外國商標權人變更地址部分，貴局核准函只記載准予變更地址，並未載明變更後之地址，商標公報刊登之內容也是如此，對代理人而言，很難向客戶解釋其地址確已辦理變更。建議貴局於商標公報刊登變更後之地址，或於核准函內敘明。	早期本局確實會於商標公報上刊登外國商標權人變更後之地址，但經常發生因國外地址字母大小寫或字母之誤繕，而要求更正之情形，造成本局極大之困擾。經考量國外申請人或商標權人申辦商標案件必需委任國內代理人為之，該國外地址與文書送達無涉，其公告或敘明的實益自屬有限，為避免因更正錯誤造成行政資源之錯置，故改採不予公告外國地址之措施。至於所提建議，本局將再行研議。
23	商標法修正後，聲明不專用的部分，只在有商標權範圍有產生疑義時才需要聲明，有無疑義之認定標準為何？	有關無使商標權範圍產生疑義部分，本局除配合「聲明不專用審查基準」，於本(101)年5月2日公告訂定「無須聲明不專用例示事項」，提供各界參考外，其他情況尚包括該說明性文字已成為很多業者使用的習見文字；或為指定商品/服務直接明顯描述性文字，因該等文字對商標權人或同業競爭者而言，皆不會就該部分有單獨取得權利的疑義時，始得不聲明。但為因應商標圖樣聲明不專用新制度之實施，並避免爭議，若非落入前揭情形，如自創的組合說明性文字，縱使商標權人表示不主張權利，審查上仍會認有疑義，應聲明不專用後始得註冊，使應聲明不專用之情形明確公示。詳細情形請參考「聲明不專用審查基準」。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
24	目前智慧局的實務為，申請人提出一份委任書後，同一申請人後續的其他註冊申請案或爭議案，都可以援用該份委任書，但目前智財法院作法須另提委任書。新商標法 7 月 1 日施行後，針對爭議案件提出的委任書，貴局是否接受援用原委任書影本？	新法實施後，實務作法並不會改變，亦即，申請人在原申請案已提出委任書者，若已載明該代理人有提出爭議案之權限，於該爭議案提出時，檢附原委任書影本即可，無庸提出新的委任書。
25	6 月 20 日因台中放颱風假，以致台中無法送件，延至 6 月 21 日才送件，假如有同樣之案件情形，有的是新申請案，有的是補正案或繳費原要在 6 月 20 日送件，卻無法送件，貴局會如何處理。	專利各項申請案如因天災造成遲誤法定期間者，得依專利法第 17 條第 2 項及同法施行細則第 10 條規定申請回復原狀，本局原則上將視個案具體情形從寬認定之。惟申請回復原狀之對象限於法定期間，例如申請回復年證費繳納期間或補正優先權證明文件期間，至於申請日則無從回復。
26	(1)新專利法第 129 條規定組物設計，為參考日本專利法第 8 條，日本自 1959 年即昭和 34 年，組物意匠規定在第 8 條第 2 項，組物意匠時，每一構成品皆須符合意匠之專利要件，一直到 1998 年即平成 10 年，對第 8 條做了修正，刪除第 8 條第 2 項，修正第 1 項，刪除第 2 項組物意匠之權利行使，不得就單獨之組成物品來行使，必須就全體來行使，既然是組物全體，如果又把每一個構成品去審查新穎性及創作性，並不合理，現在新設計審查基準，有關第 129 條組物設計的構成	1. 依專利法第 129 條第 2 項所申請之成組設計，亦只能將成組設計的所有物品視為一個整體行使權利。因此，目前刻正擬定中之設計審查基準規定審查成組設計的專利要件，必須以圖式所揭露成組物品所構成的整體外觀為比對之對象，並非就每一構成物品審查其是否符合專利要件。 2. (1)按專利法第 129 條第 2 項規定：符合成組設計之條件者，得以「一設計」提出申請，此所稱之「一設計」即是將成組物品視為一個申請專利之設計，而非指多設計合併一案申請之概念；修法說明三僅係就此概念進一步闡明成組設計不得就各構成物品單獨行使權利。因此，專利法第 129 條第 2 項之規定應已明確，無須再就成組設計之效力另外規定。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	品，是否審查部分？ (2)在新法第 129 條修法說明三說明不得單獨行使，在新法說明規定之法律位階是否足夠，有無拘束司法機關之效力？以台灣成文法來看，將來再次修法，能否提升至專利法位階？在愛沙尼亞專利法第五條(四)明白敘述修法說明，大陸專利法第 31 條規定成套物品設計專利，因為其修法說明未提及，發生很多案件在司法機關認定不一，北京高級人民法院判決不得就一個或多個主張，但另一個案例，一個大陸成套物品設計有 5 個部分，侵害人侵害 4 個(仿冒品侵權物品 4 個)，結果進入法院，第一次判定不侵權，上訴到中級法院，推翻原判決，認定為近似，雖少掉 1 個，可是近似，此種案件在大陸引起廣泛之討論。針對此部分，貴局設計審查基準草案之認定是如何？	(2)有關成組設計之近似的認定，目前刻正擬定中之設計審查基準規定：審查成組設計之新穎性時，應以圖式所揭露之整體外觀作為比對之對象，就其與單一先前技藝相對應之部分進行比對；若所引用之單一先前技藝僅包含成組設計之部分構成物品時，因其並未揭露該全部構成物品之外觀，原則上應認定為不近似；惟若單一先前技藝雖未完全包含成組設計之所有構成物品，但該成組設計於增加部分構成物品後並未影響其整體視覺效果而仍會造成消費者混淆者，仍應認定為近似而喪失新穎性。至於有關成組設計侵權之判斷，仍應由司法機關就具體事實認定。
27	針對智慧財產案件審理法第 17 條，法院得命智慧財產專責機關參加訴訟之部分，目前實務情形如何？貴局有無在法院做陳述？	針對法院依審理法第 17 條規定得以裁定命本局參加訴訟，本局即應依法院通知出庭參加。由於當事人多已就系爭專利向本局提起舉發，若該舉發案業經審定發文，本局同仁得依審定內容表示意見；若該舉發案尚未審定發文，則僅就審查進度向法院說明。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
28	舉發審定可作成部分成立或部分不成立審定，審定之後，可能舉發人或專利權人不滿意，提起訴願及行政訴訟，訴願會或智財法院會合併審查嗎？還是會分開？	訴願會或智財法院對舉發人或專利權人提起訴願及行政訴訟，不論合併審查或各別審查，均有可能依個案而有不同。惟以何種審查方式進行則非本局職權範圍。
29	現行專利法舉發成立之後，如果沒有提起行政訴訟，行政救濟階段如果沒有進行或已完成，專利權自始不存在，不知新法在此部分是否有修正還是維持原來之規定？此種情形會造成舉發成立後，專利年費還得繼續繳納，才能維持專利權，否則專利權就消滅，但專利權人如想更正專利範圍，智慧局又不接受，實務上是否有互相矛盾之狀況？就一般行政處分法理，行政機關做出處分之後就已生效，如要推翻才進行行政救濟程序，在作成舉發成立後，未推翻前是沒有專利權，所以應該是不須繳年費，但是目前是舉發成立且確定，行政處分才真正生效，這部分與一般行政程序、行政處分原理不太一樣。	1. 現行專利法第73條於修法過程中曾研議，因該條規定「撤銷確定」時始生溯及失效之規定，與行政程序法第118條規定，行政處分「撤銷」時即生溯及失效之規定不同。因專利撤銷處分之性質與一般行政處分並無不同，為解決專利舉發撤銷生效時點之爭議，前98年公聽版本曾擬議將該條刪除，將專利撤銷處分之法律效果回歸行政程序法之一般性規定。倘採此規定，則專利權因已生撤銷之效力，專利年費已無繼續繳納之必要。 2. 惟該條規定經與智慧財產法院就修法議題座談後，決議回復原條文之規定，說明如下： (1) 智慧財產法院建議維持現行條文，因撤銷專利權後，對於相關事項其他法律亦有相關規範，且不影響法院自為判斷，因此現行條文運作並不困難，建議仍予維持。 (2) 若維持現行條文，則專利權在行政訴訟確定判決仍未失其效力，而同時進行舉發之民事訴訟繫屬案件，則承審法官可依審理法第16條自為判斷專利權是否有效。 3. 故專利法修正案第82條仍維持「撤銷確定」時始生溯及失效之規定。從而舉發成立之審定於行政救濟階段仍屬未撤銷確定之狀態，倘未續繳專利年費，依專

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		利法修正案第 70 條(現行專利法第 66 條)規定,其專利權即生當然消滅之效果。至於舉發成立後,倘已針對舉發之審定提起行政救濟,其後續之更正案因將影響前舉發之審定基礎,經彙整舉發基準草案公聽會各界所提意見,目前規劃該請求項舉發成立,則後續對該請求項之更正不予受理,惟倘舉發不成立,則受理後續之更正。以上規劃僅係草案,本局將與外界及司法院再行溝通取得共識。
30	依照海峽兩岸智慧財產權保護合作協議,若要進行協處是要受到不合理不公平之待遇為前提要件,若是在被搶註之狀況,現在為提起異議之階段,申請異議人其實未受到任何實體上之處分,因為異議處分未做出,程序上也無所謂不公平不合理之待遇,那此種情況是否就無協處之機會?再者,之前報紙報導微星科技、台銀與台鹽生技案,微星科技與台鹽生技是在異議的程序當中,獲得協處成功,想要瞭解此二案例之具體狀況。依照統計數據看來,協處完成具體成功之案例有三、四件,可否考慮更進一步公告有關協處案例成功之類型或情況,是依據何種法條或具體理由才可獲得協處成功。	目前商標協處案件,包括復審案、異議案、爭議案及侵權案,協處成功類型如明顯惡意搶註事實,並提出積極事證者;在大陸地區有商標使用且具知名度者;涉及公益事項或對民眾影響層面較大者等,引據的法條有大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款、第 13 條、第 28 條、第 15 條、第 31 條、第 52 條等,具體理由依案情不同而適用不同條款,本局預定在本(101)年 10 月間辦理之兩岸商標協處機制作業要點說明會中,就相關處理協處案件配合大陸法條適用情形加以說明,屆時歡迎參加。
31	(1)會議資料 100 年度智慧財產權業務座談會提問第 59 題,更正審查基準有修改,二段式寫法特徵部	專利法施行細則第 19 條規定,獨立項之撰寫以二段式為之者,前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵,解釋獨立項時,特徵部分

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	分，分段可以改成不分段，此有無違反禁反言，分段前言部分屬形式技術，改成不分段，所有東西都是屬於特徵，此回應未針對是否違反禁反言做正面回應，只是說准予更正，看起來是無禁反言之問題，但如果無禁反言之問題，假設一個狀況，舉發人舉發當時，當事人(專利權人)當時是二段式之寫法，前面是形式技術，沒有提到證據，可能針對後面整個部分提證據，但後來更正改為不分段，它也被接受，此時舉發人還要不要補原來寫在前面，本來認為是形式技術的部分，需要再提新證據？ (2)例如，專利權為外殼有 abc 三元件，另有 def 露在外面，abc 在裡面，def 在外面，def 寫在特徵部分，舉發人舉發時，認為裡面是 abc 看不到，外面 def 可以看得到，證據也未顯露出外殼裡有 abc 三個元件，一般專利權人更正後，abcdef 都有寫出來，那此時舉發人要不要主張 abc，而智慧局需不需要通知專利權人表示意見？更正審查基準，有更正時通知舉發人表示意見，但誤記	應與前言部分所述之技術結合，另將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段，或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入前言部分，或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍。所詢將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段之更正。原則上僅係形式上之改寫，並未實質影響專利範圍，前言部分仍屬先前技術，不至於因改寫為不分段或技術特徵位置的搬動而使舉發審查之結果有所差異。又，專利權人若申請更正，本局將踐行通知舉發人之程序。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	事項訂正及不明瞭事項釋明不需要通知舉發人表示意見，此種例子該不該通知舉發人表示意見。	
32	將來在設計審查基準，如果有一申請人，他的組物設計包含部分設計，此部分將來要如何審查？在日本意匠法第2條規定，部分專利權在組物意匠時不適用，請問依新專利法未來是如何。	我國新專利法並未限定部分設計不得為成組設計。就其二者所保護之目的，部分設計係為了避免市場競爭者抄襲產品的局部新穎特徵而輕易迴避該設計，而得就物品之部分的設計提出申請；而成組設計則係為保護二個以上之物品於組合後能產生整體具特異視覺效果之設計，而得以一設計提出申請。雖其二者所保護之目的不同，惟基於他人仍可能僅就成組設計所揭露之成組物品中模仿其部分重要特徵，而迴避設計專利所保護之範圍，因此成組設計仍得就該成組物品之部分的外觀提出申請。
33	如果有一申請人，成套物品裡包含衍生關聯，會如何審查此案？在大陸2009年專利法及2010年施行細則皆未規定，卻在2010年新的專利審查指南第一部分第三章第九節，明白說明成套產品設計不得包含相似，相似即以前之聯合新式樣，新專利法將來面臨此問題時，如何解決？	成組設計係指符合專利法第129條第2項所規範之條件下，二個以上之物品得以一設計提出申請，其與衍生或現行聯合案指二個近似設計申請案得申請為原設計（原新式樣）及衍生設計（聯合新式樣）之概念不同，因此，成組設計中構成物品是否得為相同或近似設計，不在所問。惟若該成組設計遇有分割之情況時，則應判斷分割後原申請案與分割案間是否有相同或近似而造成重複專利問題。
34	貴局所出版的商品服務類似組群一書，類似組群4碼的有網路版，但是常變動，在網路上並未提供變動後之整合版，日本去年針對尼斯第10版，有提供類	1. 本局於101年7月6日已將「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」一書，分成「前言目錄及第1~45類 WORLD 檔」整本之壓縮檔，及分別依「前言」、「商品及服務分類目錄」、「第1~45類個別檔案」之 WORLD 檔與 PDF 檔，公告於商標權

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	似商品對照版本，大陸也有商品服務類似區分表，並已修正第二次，建議貴局將變動的類似組群(4碼)，整合為PDF檔放在網路上供下載。	組網頁之 <u>商品及服務相關公告</u> 項下，供外界下載或引用之參考。 2. 前述「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」最新之修訂版本已納入尼斯第10版異動項目，紙本印刷於7月初印製完成，並在本局資料服務組4樓服務櫃台提供販售。
35	請問本院(財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心)自去年底送件至中國大陸申請專利，目前已送件之案件皆以申請權人有「國家」兩字皆發回「補正」，但本院為國家單位之一，無法將原有公司名稱「國家」兩字移除，請問貴局是否可協助本國類似單位向中國大陸申請專利時之不合理要求。(書面意見)	本局已利用兩岸專利工作小組平台多次向陸方反應此項議題，惟在兩岸目前政治情勢下尚難突破。目前有「國家」或「國立」名稱之類似單位為解決此問題，有利用信託方式委請工研院在大陸申請專利者，提供參考。
36	專利新法說明書格式有修改，刪除申請專利範圍，請問在送件時，是否只須要有說明書，不須有申請專利範圍。	修正後之專利法第25條第2項規定：「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。」第106條第2項規定：「申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日。」本次修正僅係將申請專利範圍獨立於說明書之外，但申請專利範圍仍列為取得申請日之必要文件。
37	分割案一直有要求有單一性才可分割，新法施行後，此部分是否有放寬?以後是否不需要單一性即可辦理分割?	現行專利審查基準第二篇第七章「1.1 前言」一節說明「對於實質上為二個以上之發明不符合發明單一性，或二個以上發明符合發明單一性而合併為一申請案申請者，若申請人認為有必要時，在不發生重複專利的條件下，得為分割之申請」。因此，對於同一申請案中之二個以上發明，現行實務並未要求不符單一性才可分割，

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		若符合單一性且申請人認為有必要時，亦得申請分割，新法施行後仍維持相同原則。
38	貴局在 youtube 新電子申請系統의 影片，看到之情況為背景有音樂，讓人不專心，建議改用聲音說明如何操作。	目前 youtube 新電子申請系統의 影片是採字幕與配樂的方式呈現，後續製作相關說明影片時，將會參採加入配音，以利觀看與理解。
39	請問在新法實施後，部分設計審查時，目前的新式樣專利申請案，可不可以再分割出一案，另外申請部分設計，即原申請案存在，再另外申請一部分設計申請案？	新法施行前尚未審定之新式樣專利申請案，僅得依新專利法第 156 第 2 項過渡條文之規定，將原整體設計申請案改為部分設計專利，對於另外自原整體設計申請案圖說所揭露之範圍內而分割成另一部分設計者，該分割案（部分設計）應適用現行專利法第 109 條第 1 項之規定不符新式樣之定義予以核駁。
40	目前的新式樣專利申請案，在未來新法施行後，可以先辦分割再辦改請嗎？	若申請專利新式樣包含二個以上之新式樣（一整體新式樣一部分新式樣），依專利法規定其必須於原新式樣申請案圖說所揭露之範圍內進行分割。若其選擇將該部分新式樣申請分割者，該分割後之部分新式樣申請案將適用舊法之規定以不符新式樣定義為理由予以核駁先行通知，惟申請人得於審定前待新法施行後 3 個月內依新專利法第 156 第 2 項過渡條文規定申請改請。
41	就現行法而言，對進步性之判斷，發明為顯而易知與能輕易完成，新型是顯而輕易完成，在新法修正之後，是將新型準用發明，之後在現行舉發案的審查中，對於進步性之判斷，完全跟發明一致，新法修正後會有什麼差別？	專利法規定發明、新型專利，除了定義不同之外，對於專利要件之判斷，並無差別，故本次新法修正，條文第 120 條增訂準用第 22 條規定。目前舉發基準草案中有關新型專利進步性之審查係與發明相同，應就請求項中所載全部技術特徵為之，惟因公聽意見反應及法院有不同判決見解存在，將再與法院進行溝通後定案。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
42	智慧局現已採行對附屬項逐項收費，在審查基準有規定附屬項之撰寫方式，對附屬項之排列有些規定，10項附屬項很容易就會超過，可以在附屬項撰寫的部分放寬解釋嗎？舉例來說，現行規定依附項必須要在依附之獨立項之後，另一獨立項之前，如同時依附兩個獨立項，可否將此原則取消，如在審查基準可以放寬對附屬項之要求，就不須支付過多之超項費。	現行專利法施行細則第 18 條第 5 項規定，附屬項僅得依附排序在前之獨立項或附屬項，並未規定不得同時依附二項在前之獨立項。現行專利審查基準第二篇第一章「3.3.2.3 附屬項之記載要點」一節說明「附屬項無論是直接或間接依附，均必須以最適當的方式群集在一起，排列在所依附之獨立項之後，另一獨立項之前」，係指依附單一獨立項之情況，如同時依附二個獨立項，則可排列於該二獨立項之後，其他獨立項之前。
43	有關電子申請送件，線上完成繳納動作，規費收據是紙本寄發或是線上就可直接列印規費收據？	線上完成繳費，本局會採紙本收據方式寄發。如採線上約定帳號扣繳，在當日下午 3 點 30 分前作業，會在次營業日開立收據，當日下午 3 點 30 分以後作業，會在次二營業日開立收據。如採 eATM 線上繳費或列印繳費單繳費，會於繳費日之次營業日開立收據。本局於開立後當日即寄發收據，繳款人可在繳費後次二或次三營業日收到收據。
44	建議可否在新竹加辦電子申請說明會場次？	本局將於 8 月在新竹、台中、台南、高雄等地增辦新電子申請系統宣導說明會，以利申請人及代理人更加了解新電子申請系統的特色與操作流程，並聽取使用者的建議。
45	舉發新制對於專利權人或利害關係人是非常重要的，請貴局能在新竹加辦舉發新制度之說明會，人數可以儘量放寬，對象希望不限於專利師公會的會員，也可以開放給業界。	舉發審查基準配合新修正之專利法修訂，已完成草案並辦理公聽，說明會擬於公布施行後辦理，預定於台北、新竹、台中、台南及高雄辦理，並無限定參加對象，正確時間、地點等資料，將於本局局網刊載周知。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
46	悉聞貴局計畫在今(101)年7月1日廢除紙本公報，改發行網路公報，但是公報發行的意義，是讓公眾進行審查，主要是讓相關權利人捍衛自身商標權利，對於有近似之虞商標，可提起異議，但對於個別品牌及涉及類別很多公司而言，沒有辦法設定只閱覽某一商標或某一類別即可，若進行網路逐頁看，非常傷神及損害視力，也無法隨時隨地進行閱覽，據了解 貴局目前公報訂購方式可零買也可郵寄購買，相對比較無法預測每一次發行量，有可能會產生庫存或是供應不足情形，是否可以參考大陸作法於固定期限內進行預購，每次購買年限為一年，逾期就不受理登記，這樣可達到有需求業者能維持使用紙本公報，也可以兼顧環保及達到規模經濟節省採購成本效果，不知可否暫停廢止紙本公報?(書面意見)	1. 為減少地球資源耗費，本局參考國際間各主要專利商標局做法，規劃電子式、網路化服務取代紙本公報，並分階段推動，以減少對現有紙本用戶之衝擊。首先，本局自100年9月16日起於網路公報網頁(https://tiponet.tipo.gov.tw/Trademark/)提供各期商標公報PDF電子檔免費下載之服務，實施以來已大幅減少紙本公報之印製。其次，為瞭解用戶對網路公報檢索功能之需求與建議，本局於100年12月間針對公報訂戶進行問卷調查，並針對建議事項修改網路公報檢索功能及效能，近期內將陸續上線。鑒於實施成效良好，為進一步落實節能減碳之環保政策，本局爰配合商標法新法自本年7月1日起施行，規劃商標公報同步停止發行紙本公報，用戶若仍有需要，可自行於前開網頁下載電子檔後列印及裝訂，毋須再訂購紙本公報。 2. 另有關建議參考大陸做法採預購方式，本局已實施逐期管控紙本公報印製套數多年，故紙本公報是否達到規模經濟，並非停止發行紙本公報之原因。
47	(1)在網路上查詢專利狀態時，最後一筆資料可能是3年前之資料，例如初審核駁，就沒有下一筆資料，無法得知此專利最新狀態，如每一筆皆打去智慧局詢問，有時筆數很多，或涉及是否為利害關係人，請問要如何瞭解案件的最新進度。	1. 「中華民國專利資訊檢索系統」所提供之案件狀態為每日更新，因此，使用者查得之資訊即為最新狀態。案例於初審核駁後，申請人如有提出再審請求，則案件狀態會出現「再審審查中」及後續再審審查結果，惟如申請人未於期限內提出再審請求，則案件狀態將維持「初審核駁」。 2. 有下列情形，系統會以結案表示：

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	(2)有時最後一筆資料顯示狀態為結案，所代表之意義為何?是否為核駁確定，有時遇到專利案時間已經過很久，可是未顯示結案，無法得知專利案之狀態。	(1)3 年內未提實審請求者。 (2)申請人撤回申請案者。 (3)文件未齊備，本局不受理者。 (4)被主張優先權者。 (5)改請案。
48	(1)現行專利法規定，申請人得於發明專利申請日起 15 個月內，申請補充、修正說明書或圖式，但審查有無超過申請專利範圍，於實審時才會確定，請問現在是以補充修正或送一個新案主張國內優先權，那一種方法較佳? (2)舉例說明，有一案東西成分包括 ABC，可是不限定於包括 ABC，習知相關技術的人可以推知的技術，皆是包括在此範圍，在實施例說明裡有提及發明是 ABC，市面上 D 亦有人在做，就補充也包括 D，原則上申請專利範圍沒有提到包括 D，說明書申請專利範圍寫 ABC，現在補充這個東西可以做的是 ABC+D，申請專利範圍多了 ABC+D，如由貴局判斷，申請專利範圍多一個 D 來補充，或說明書補充這兩種情形，會超出原申請專利範圍	1. 依專利法第 49 條規定，若補充、修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者，可逕於原申請案提出補充、修正。若有超出者，則可依專利法第 29 條之規定，自先申請案申請日起十二個月內再提出一申請案，並就原申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張國內優先權，原內容享有優先權，依原申請案之申請日審查其專利要件，超出部分之內容未享有優先權，依後申請案之申請日審查其專利要件。申請人可視狀況自行決定那一種方式為佳。 2. 若申請時申請案之發明說明及實施例揭示 ABC 未明確可另包括 D，且亦無法由原內容直接且無歧異得知 ABC 可另包括 D，則補充 ABC+D 之技術內容將超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 49 條第 4 項之規定。 3. 若申請案申請時原說明書或圖式未明確揭示或由原內容無法直接且無歧異得知者，皆超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 49 條第 4 項之規定。 4. 若超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 49 條第 4 項之規定者，審查人員將以審查意見通知書通知申請人申復或修正。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	嗎？ (3)原說明書提及此物由 ABC 所組成，可是不限於 ABC，習知技術本身而推知，是否超過申請專利範圍？ (4)以超出申請專利範圍為核駁理由時，申請人有答辯之機會嗎？ (5)有關申請日起 15 個月內，申請補充、修正說明書，於公開時是公開補充、修正之說明書還是第一次申請案原始之說明書？	5. 公開公報係公開申請時之原說明書內容，若有修正本，可於公開之檔案中一併查閱得知。
49	講義第 5 頁所提 99 年度司法院智慧財產法律座談會之研討結果，是否為最高行政法院所肯認？目前貴局使用證據審查與認定之原則，是否為智慧財產法院所接受？	99 年度司法院智慧財產法律座談會之研討結果，為參與座談會之最高行政法院代表、智慧財產法院法官所肯認。且依此研討結果調整之審查與認定原則，於個案上已有智慧財產法院支持之判決，講義第 10 頁所舉之「建利及圖」商標廢止案即為適例。
50	對於智慧財產法院撤銷原處分之判決，本局是否應考慮逕提上訴？例如近期判決有認原處分採取不公平之差別性與歧視性待遇，將原處分撤銷者。	所提判決以不公平之差別性與歧視性待遇等理由，將原處分撤銷之個案，若為個案證據取捨、事實認定之問題，而非判決違背法令或對審查實務運作有重大影響者，本局並不宜逕提上訴。受不利益之參加人，為維護自身之權益，對個案判決如有不服，可逕行提起上訴。本局對於類似案情尚繫屬於智慧財產法院審理中之案件，將加強補充答辯理由及說明。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
51	發明專利審查時間太長(3~4 年)，如 97 年申請之發明案，在今(101)年才收到審查意見通知函，傳統產業之申請案應再加快。(書面意見)	本局為加速審查發明專利待辦案件，於 101 年度起已漸次進用新增審查人員及檢索人員，推估平均審結期間將由目前之 45.12 個月，於 105 年底大幅縮短至 24 個月內。 本局目前正全力投入清理專利積案，配合清理專利積案計畫，今年增聘 170 位任期制約聘審查人員投入專利審查，專利檢索中心也於本年 5 月成立協助專利檢索業務，在本局全力努力下依序儘快處理，並縮短案件待辦期間。另對於傳統產業相關專利申請案，若為商業上實施所必要時，本局有提供發明專利審查加速(AEP)措施，申請人可藉由 AEP 事由 3 申請，加速審查申請案，原則上，本局將在申請人齊備文件後九個月內可收到審查結果通知。(AEP 相關資訊請至局網查詢)
52	有接到貴局的公文，對申請案名(…(一))、(…(二))、(…(三))的寫法，貴局認為(一)、(二)、(三)係為多餘之用語，應予以刪除，但查公告核准之案件多有此種數字編名。(例如申請案號：97150107 被要求刪除)請問正確的作法是如何(書面意見)	經查第 97150107 號申請案本局 101 年 6 月 18 日審查意見通知函審查理由(二) 1 略以：「本案申請專利範圍第 1 及 2 項所載之『一種電鍍架(一)』及本案申請專利範圍第 3 項所載之『如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之電鍍架(一)』，其中該「(一)」係多餘之用語，故應將該「(一)」予以刪除，使該等項以簡潔方式記載，以符合專利法第 26 條第 3 項之規定。」。審查理由所指「(一)」，係出現於申請專利範圍第 1、2、3 項之標的名稱，並非提問所示之申請案名。 又依據現行審查基準第二篇第一章 3.4.2 簡潔之規定：「申請專利範圍之用語應當簡潔，除記載必要技術特徵外，不得描述不必要之事項，亦不得使用商業宣傳用語。」，本案所請為一種電鍍架「(一)」，其中(一)非指圖式之元件符號，亦不具其他意義，屬不必要之事項，依規定通知刪除尚無違誤，且可明確界定申請專利

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		範圍。在申請專利範圍請求項之標的名稱中冠以「(一)」、「(二)」、「(三)」等數字編號的處理原則，將於專利實務研討會討論，俟獲得結論後立即回覆申請人。
53	不同元件內部有相同名稱命名(如切槽、凹槽)，常遭貴局審查委員常要求修正、說明，請問應該是要如何處理，才符合規定(申請案號：97131052)(書面意見)	本案業於本(7)月16日上午以電話聯繫回覆，主要內容如下： 1. 對於申請專利之發明於必要技術特徵之記載，若有不同元件而需使用相同元件名稱之情況時，應注意避免造成該申請專利範圍之記載不明確，此時，或可引用圖式中相對應的元件符號，以幫助理解所載之技術特徵，惟該元件符號不得限制申請專利範圍。 2. 有關所指案號：97131052 於申請專利範圍第1項中，略以：「…一包括有：基座，該基座之背面設有穿孔，於該穿孔之外圍設有數個『切槽』，該等切槽內形成彈性片…；掛持件…於掛持件之側壁面上設有凸環…於凸環內設有數個嵌體…於嵌體與嵌體之間設有『切槽』…」，因審查人員對於該『切槽』有重複界定而認為有申請專利範圍記載不明確之情事，故函發審查意見通知希望申請人能釐清確認，目前申請人已於6月14日針對此部分作名稱差異之修正，本局已併原申請內容續行審查。
54	有接到貴局審查意見書頗多誤繕的情形，請貴局要求審查委員在發文前應謹慎審核。(申請案號：97131498)(書面意見)	1. 本案已與當事者電話聯繫及口頭說明，並確實督責審查人員爾後發文前應留意審查文書品質在案。 2. 本(97131498號專利)申請案審查意見通知函中，引證一、引證三案號互置與錯別字所生誤繕之處，已通知申請人更正，申請人也已將申復意見送至本局。另已轉請審查人員在發文前留意審查意見內容。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
55	變更代理人規費，是否包括變更文件代收人，例如申請將文件代收人變更為專利代理人？（書面意見）	送達代收人僅能代申請人為收受文件之事實行為，與代理人得代理申請人為申請專利及辦理有關專利事項之意思表示不同，因兩者法律地位有別，故無將送達代收人變更為代理人之問題。申請人如不再指定送達代收人，而欲委任代理人時，只須來函向本局表示解除送達代收人，並檢送新任代理人之委任書。目前實務上對於新增代理人暫不收取變更規費，惟基於使用者付費及規費公平負擔原則，本局程序審查基準修正草案係朝收取變更規費之方向規劃。
56	(1) 實務上遇到檢索專利案件，此案件未繳納年費，所以專利權消滅，隔年再檢索，此案又存在，事後查證結果，專利權人當初繳納年費時，用劃撥或 ATM 電子轉帳繳費未指定繳交哪一專利案，也未和智慧局確認繳交哪一筆專利案年費，造成貴局在管制上認為此案已消滅，其他人認為此案已消滅，並開模製造生產，未料製造生產後，發現此專利竟然還存在，貴局對此有無因應措施，此種情形造成廠商極大的損失。 (2) 專利權人到期之專利年費，假設有 ABCD 四件，他只繳 1 件的費用，他未聲明繳交哪一件，有可能他知道其他人已開始製造，事後再去指定這個費用是繳交哪一件，這樣對其他人非常不公平，	1. 申請人透過轉帳方式繳納專利年費，依規定必須於繳納後將繳款證明文件連同專利年費繳納申請書郵寄或現場臨櫃送件，始完成繳費程序。提問之情況可能係因申請人透過轉帳將規費匯入本局帳戶，卻未檢附申請書或來函敘明其所繳納之事由及申請案號，致無法確認其係欲繳納何項申請費用。 2. 現行實務作業，第 2 年以後之專利年費未於補繳期限 6 個月屆滿前繳納，依法其專利權當然消滅，本局於補繳期限 6 個月屆滿後 2 個月內將發函通知專利權人本案業已當然消滅，同時於網站上公告。嗣後專利權人若可明確舉證其確有繳費並檢具相關繳款證明，考量專利權人確實已於期限內繳納專利年費，本局將准其更正案件狀態，以維護其權益。 3. 為使繳納專利年費款項與案件得正確勾稽，本局將新增以虛擬帳號繳納年費之方式，期降低所述情況之發生機率，平衡專利權人與第三人之權益。 4. 案件申請人如以 ATM 轉帳，本局所知悉之訊息僅有轉出帳號、日期及金額，囿於個資保密，銀行無法提供該帳號相關資料，仍請申請人配合將繳款證明及繳

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	貴局可否要求專利權人於期限內指明繳交哪一筆費用，假設他未指定，應該就無效，以免其他人權益受損。 (3)貴局對申請繳費但不知繳納哪一筆費用之情形，應儘快查明，否則已隔一個年度，專利權人繳交下一年度年費時，貴局以為專利權已消滅，查明後發現當初申請人是有繳納年費，只是不知有事後指定繳納哪一件年費之情形。	納案件資料送本局。又對於有匯款人、案號、證書號等資料之款項，本局均已定期列印「未對帳資料清單」由專利、商標權組查明並通知繳款人，以保障案件申請人權益。
57	審查官檢索論文的公開日，是以碩士或博士論文紙本上面記載的日期，但是此日期不見得是實際公開日期，通常僅是著作完成日，貴局卻常用此份論文紙本記載日期來核駁申請人之專利案，常造成代理人須跟國家圖書館或相關單位另外取得證明來確認論文確實公開之日期，請問貴局對此有無其他之因應措施。	論文或著作之完成日通常早於其公開日，審查申請專利之發明是否喪失新穎性或進步性時，係以引證文件之公開日進行判斷。若審查官以論文或著作之完成日為公開日核駁申請案時，申請人可以該發明於論文或著作之完成日時尚未公開為由，提出申復說明。
58	專利法新法有關職權審查之運作，假設甲乙兩案，不同舉發人，個別補充不同證據，貴局會不會將兩案證據組合起來，把專利權撤銷？	依目前基準修正草案規劃方向，職權審查係由審查人員綜合舉發證據，對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素予以考量，不會輕易發動職權審查。當審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，始得於舉發聲明範圍內發動職權審查，於舉發審查基準修正草案已例示若干職權審查之態樣。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
59	為何貴局要強調專利審查時要提加速審查才會審查的快？	本局希望藉由包括發明專利審查加速方案(AEP)及專利審查高速公路(PPH)等措施，提供在符合一些特定情況下，對於有需要儘早確定自己專利狀態的申請人，能藉由加速審查措施的請求來快速取得專利。至於未提出加速審查的案件，本局依係依申請時間順序儘速審查。
60	(1) 審查官發出審查意見通知函時應該都有去查引證案之相關資料，本人收到貴局的處分是拿一個大陸引證案，到大陸 SIPO 網站查詢，可是查無資料，於是詢問審查官，他回答此引證是透過歐洲專利局查詢，要我們去 EPO 網站查詢，這樣的回答令人很困惑，而且這件案件如果沒有詢問，也很難得知真正的原因。 (2) 還有收到貴局的專利審查意見通知函都是引用公告號，建議可否改為申請號？ (3) 引證案如果是查詢國外專利局的，可否檢附查詢首頁，首頁資訊很多，可以方便查詢。	1. 對於專利審查人員所引證提供之專利公告號，在大陸 SIPO 網站上無法查到資料，但是申請案號可以查到資料，應該是屬於 SIPO 網站上出現之特定個案問題，如有疑問藉由詢問專利審查人員應可以獲得解決，本局會加強新進審查人員在職教育，增強審查人員對於申請人問題回覆的能力。 2. 目前本局專利審查意見通知函已經統一引用公告號，除了因為國際上的公告號有一定記載格式方便申請人閱讀，另也可以方便申請人確認該引證已屬公開，因此並無改成申請號的實益。 3. (1) 本局係於 97 年 1 月 1 日起，導入「專利審查引用文獻資料登載於專利公報」，同時實施「發明/新式樣專利初審案件審查，不再檢附引用專利文獻資料」。其中有關引用文獻之揭露方式，本局係參酌其他主要國家之作法，並已獲各界所支持。 (2) 對於引證案如果係屬國外專利案件，由於專利事務所過去曾反應，本局寄送文件包括引證專利案件使郵件過於龐大，另基於節能減碳政策，本局對於專利事務所代理案件已不提供引證專利案件全文資料，但是對於個人申請，困難取得

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		專利文獻，本局仍會提供相關資料予申請人，惟若申請人對於專利公告號查詢專利引證文件有任何問題，仍可向該案專利審查人員請求協助提供相關資料。 (3)申請人如在個案中，對引用文獻之取得，有不便或有困難，歡迎逕洽詢審查人員，本局將盡力提供協助。
61	關於最後通知制度，初審如已發給最後通知，再審查亦受最後通知之限制，表示再審查時申請修正專利範圍限制為申請專利範圍減縮、誤記訂正及不明瞭記載之釋明，如果是申請變更專利範圍可以嗎？因為既然再審查已經再繳一次費用，應該重新審查，實務上有時候申請人會依國外案審查結果，想要比照修正專利申請範圍，按照新法，未來再審查可能無法用此種方式做修正，所以建議再審查應該可以再放寬。	依據新修正之專利法第 49 條第 2 項規定，申請案經審查發給最後通知，而為不予專利之審定者，其於再審查時所為之修正，仍受第 43 條第 4 項各款規定之限制，因此，再審查時申請專利範圍之修正限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等事項為之，新法已明文規定，合先敘明。 最後通知制度設計目的，係為有效利用先前審查結果，避免申請人一再變動已審查之申請專利範圍，造成審查人員須重新檢索及審查，而使程序延宕；且初審核發最後通知為不當時，申請人亦可據以爭執，以解除再審查時相關之修正限制。故再審查採接續此最後通知之效力，俾使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，以儘速克服不准專利事由，而獲准專利。 另申請人主張其有相對應之國外申請案件並欲依國外案審查結果，而修正申請專利範圍，一般均屬申請專利範圍之減縮或請求項之刪除，多為發給最後通知後修正前允許之事項，應不致造成申請人之困擾。
62	於修法前已提出之評定案件，是否要依新法第 57 條第 2 項規定，檢送據爭商標於申請評定前 3 年有使用之證據？若不用檢送，為何審查上卻要求檢送？	修法前主張有違修正前第 23 條第 1 項第 13 款（修正後第 30 條第 1 項第 10 款）規定之評定案件，縱使據爭商標之註冊已滿 3 年，依商標法第 106 條第 2 項規定，不用檢送於申請評定前 3 年有使用之證據。至於所稱審查上要求檢送使用證據一

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		事，經查該案係主張有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款仿襲他人先使用商標而搶先註冊之情形，申請評定人就據爭商標先使用之事實，必須檢附相關使用證據以實其說，而發文通知補正，與修正後第 57 條第 2 項規定之情形不同。
63	新的電子系統，可以繳專利年費、商標註冊費，是不是也可以繳專利之領證費？	1. 現行本局 e 網通系統提供「線上繳納專利年費」及「線上繳納商標註冊費」專有介面，其餘專利規費之繳納則須至「線上繳納規費功能」介面進行繳費。 2. 申請人如欲以電子方式辦理專利領證，可使用「電子申請後續來文通用表單」相關功能，將申領專利證書申請書轉存為 A4 大小之 PDF 檔後，附加做為通用表單之附加文件，並填入簡單的案件資料(案號、申請事由、規費、簽章人等)，再於線上繳納規費介面繳費，完成電子專利領證程序。
64	目前電子申請事務所有些案件部分是電子申請，部分是紙本申請，需要使用兩種不同格式之表單，建議是否可以統一表單格式？	本局今年 7 月 1 日開放「新電子申請軟體」下載，以提供民眾電子申請方式新選擇。基於「新電子申請軟體」之書表格式與紙本書表多有差異，且該軟體目前尚於開始施行階段，電子申請與紙本申請之書表是否統一，尚須觀察外界使用後之反映意見，及本局實務行政運作配套之研討，再作通盤性考量。
65	電子申請申請人需要做會員登錄或申請憑證嗎？憑證如何申請？	電子申請之使用者(可能為申請人或代理人)須於 e 網通網站 http://tiponet.tipo.gov.tw/進行會員登錄並上傳數位憑證。如有委任代理人者，只要代理人已完成會員註冊與上傳數位憑證即可，申請人可不必登錄成為會員。 電子申請之使用者可用以下的數位憑證(請選擇 1 種)進行電子申請： 1. 自然人憑證：一般個人可至各地戶政事務所申辦自然人憑證，相關訊息可參考「內政部憑證管理中心」(MOICA http://moica.nat.gov.tw)。

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		2. 工商憑證：公司行號可向「經濟部工商憑證管理中心」(MOEACA)申請工商憑證，相關訊息請參考 http://moeaca.nat.gov.tw。 3. 政府憑證：政府單位可向「政府憑證管理中心」(GCA)申請政府憑證，相關訊息可參考 http://gca.nat.gov.tw。 4. 組織及團體憑證：組織及團體可向「組織及團體憑證管理中心」(XCA)申請組織及團體憑證，相關訊息可參考 http://xca.nat.gov.tw。 5. 智慧財產憑證：一般個人、公司行號、政府單位、組織及團體等可申請智慧財產憑證，智慧財產憑證為本局委託台灣網路認證公司(TWCA)核發之憑證。請先至台灣網路認證公司網站(http://www.twca.com.tw/Portal/download/download.aspx)閱覽「經濟部智慧財產局憑證」相關的程序作業說明與使用手冊，並下載填寫「經濟部智慧財產局專屬用戶憑證註冊申請單」後，檢附相關證明文件 (1)本國自然人 a. 身分證影本。 b. 健保卡（具照片）影本或駕駛執照影本。 c. 上列證件影本均須加蓋與「經濟部智慧財產局專屬用戶憑證註冊申請單」同式之個人印鑑。 (2)外國自然人(注意事項：若您在國內無居所或您的公司在國內無營業所，您須委託國內代理人方能提出案件申請)

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		a. 護照影本 b. 停留簽證、外僑居留證、本國駕照或本國政府機關核發的有效證件影本。 c. 相關證件須具有照片，影本均須加蓋與「經濟部智慧財產局專屬用戶憑證註冊申請單」同式之個人印鑑。 (3)營利事業 a. 公司營業執照影本或公司營利事業登記證影本。 b. 影本均須加蓋與「經濟部智慧財產局專屬用戶憑證註冊申請單」同式的公司及負責人印鑑。 (4)社團、財團法人 a. 法人立案證照影本。 b. 影本均須加蓋與「經濟部智慧財產局專屬用戶憑證註冊申請單」同式的社團、財團章及負責人印鑑。 (5)政府機構：主管機關用印之正式公文正本。 自然人用戶必須親自至下列收件窗口辦理註冊申請；公司與機構單位等用戶必須由負責人或由持有授權文件之代理人親自至下列收件窗口辦理註冊： 1. 台灣網路認證公司(註冊中心)(地址：台北市中正區延平南路 85 號 10 樓) 2. 新竹服務處(地址：新竹市北大路 68 號 5 樓(來金商業大樓)) 3. 台中服務處(地址：台中市黎明路 2 段 503 號 7 樓) 4. 台南服務處(地址：台南市中西區永華路 1 段 32 號 5 樓)

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		5. 高雄服務處(地址：高雄市前金區成功一路 436 號 8F(行政院南部聯合服務中心 8F))