

「109 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺北)

資料日期：109.08

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	目前網路上搜尋不到發明專利申請案第三方意見作業方案的訊息，希望貴局盡快對外公告，讓外界可以查詢到相關資訊。另依目前系統設計，使用者需在各個案件的頁面才能點選「第三方意見提交」(專題一第 18 頁)，希望能改為在專利資訊檢索系統中開闢意見提交專區。	第三方意見作業要點草案已在預告程序中。本局已規劃建置第三方意見表單下載及相關規定說明頁並匯入新電子申請系統(E-SET)，未來則會視本局整體資訊規劃及經費再行研議是否增設第三意見提交專屬平臺。
2	「專利商標小提醒」專題報告中，有關請求項中括號的解釋方式，專題報告中舉例：請求項 1 一種固定手段(螺絲 13)是不符專利法之規定(專題四第 15 頁)。惟實務上常會寫做：請求項 1 一種固定手段(13)，依據審查基準規定，後者形式的括號係方便審查官審查。但在專題報告中卻是不符合專利法之規定，請問貴局判斷請求項中括號的標準為何？	1. 依專利法施行細則第 19 條第 2 項規定，請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號並置於括號內。因此，若請求項以「一種螺絲(13)」方式撰寫，且該符號(13)可對應圖式中之螺絲，則該請求項並無不明確之情事。 2. 指摘之案例中，「一種固定手段(螺絲 13)」，因無法明瞭上位概念一固定手段是否再限定為括號內之下位概念一螺絲，因此有不明確之虞，本局將通知申請人申復或修正。
3	從發明專利申請案第三方意見作業方案之流程圖來看(專題一第 15 頁)，申請案早期公開後，就會在「專利公開資	本局會將通知申請人時點修正為「收到第三方意見後通知申請人」，以配合申請人國際布局之需求。

	訊查詢」系統中公開第三方意見之引證文件書目表，此時若申請人還沒有申請實審，在此階段會不會先發文通知申請人有第三方意見？還是係等到申請案實審時才會通知？建議貴局先發文通知後，再公開在系統中，以利向美國提出申請案時忠實呈報資訊揭露聲明書(IDS)。	
4	請問申請人如需取得第三方意見，能否直接申請影印文件？如需先經過申請閱卷程序，閱卷後能否影印文件(專題一第16頁)？	申請人必須依據本局「專利閱卷作業要點」提出申請，再依申請人請求以閱卷或影印辦理。
5	最近因為疫情關係，跨國郵寄受到影響，如能以電子方式交換，會更加便利，請問臺美優先權證明文件電子交換(PDX)的推動狀況如何？	本局前已與美方共同完成雙方合作備忘錄與互連安全協議草案，並取得完整技術文件如期完成相關功能開發與軟體環境建置，臺美雙方雖有意願進行本項合作，惟美國聯邦資訊長辦公室 107 年年初指示全美聯邦機構需進行全面資安檢查，美國專利商標局 (USPTO) 亦包含在內，致原訂 106 年 11 月開始之雙邊測試暫緩執行，因此臺美 PDX 合作有所延遲。本局將持續與美方保持密切聯繫追蹤相關進展。
6	EUIPO 對於設計專利及商標的優先權證明文件及證書都開放在官網下載，建議貴局將優先權證明文件全面電子化，便利申請人下載後送交其他國家作為證明文件，如此就不須侷限在與個別國家合作電子交換。	優先權證明文件是跨國申請專利的重要文件，為節省申請人的準備時間，國際間多積極推動優先權證明文件交換作業，便利申請人主張優先權。本局現行作業方式除與日、韓電子交換外，亦於快辦櫃臺提供快速核發之管道，幫助

		申請人儘速獲得優先權證明文件。關於優先權證明文件全面電子化，所涉及範圍較廣，如作業流程調整、程式修改、資訊預算或其他專利局接受與否等議題，將視國際趨勢發展列入本局未來業務精進之參考。
7	有關新創產業積極型專利審查方案的適用對象，以公司成立未滿5年作為條件(專題二第30頁)，請問是從何時開始起算？如果以個人先申請專利後才成立新創公司，能否適用此方案？	1. 本方案所適用之新創公司為依我國公司法或外國人之本國法設立未滿五年之事業，前述未滿五年，係指新創公司設立日期至申請案申請日未滿五年；若申請案主張優先權者，公司設立期間之計算，以優先權日替代申請案申請日。 2. 本方案預計試辦半年接受30件案件，此試行方案係要求發明專利申請案申請時之申請人至少一位為新創公司者才得適用本方案，因此以個人提出專利申請之後才成立新創公司不適用本方案。
8	中小企業認定標準在6月時修正，對於已經預繳年費的中小企業來說，資格如有變動，費用會如何處理？需要檢附證明資料嗎？	專利權人前已預繳專利年費，「中小企業認定標準」修正後符合減免資格者，得以書面敘明符合之條件並檢送原繳費收據，申請退還其差額，本局將就申請內容進行查核。如主動檢附相關證明文件，將有助加速查核及退費作業；未檢附者，本局於查核時認有必要者，將通知專利權人檢送相關證明文件，以憑判斷是否符合減免資格。

9	建議將新創產業積極型專利審查方案的試行期間與試辦件數一併向外界公開。目前已申請的專利申請案於明年1月1日方案實施後進行讓與，若受讓人符合本方案之新創條件，是否適用本方案？	1. 本方案之具體內容會敘明試行期間及件數，預計本年10月前公開於本局官網，目前預計110年1月1日開始實施半年，試辦件數為30件。 2. 明年1月1日專利申請案之申請人，並非本方案考量的重點。本方案適格之專利申請案判斷係發明專利申請時，及提出新創產業積極型專利審查方案時，申請人均至少須有同一新創公司(即新創公司設立日期至申請案申請日未滿五年)。依照所問情境，發明專利申請時，若申請人並無新創公司，即不適用本方案。
10	建議中華民國專利檢索系統在第三方意見之引證文件書目表公開前，就標示出該案件已被提出第三方意見，讓外界可以即時掌握資訊。	第三方意見可在「專利審查公開資訊查詢系統」查詢到，而檢索系統係供外界進行查詢一般公告事項使用，是否於收文各式態樣中僅對此類案件特定標示，本局會後續評估需求必要性。
11	關於第三方意見理由書範例格式(專題一第11頁)，提出意見時是否必須照此格式提出？	原則上仍建議採用本局所規範之文件格式，以幫助審查人員快速且精準瞭解案情，有效提升第三方意見之採用率，惟若提交人自行使用適合自己的格式來書寫理由書，本局仍會列為審查參考。
12	如果申請人的案件被提出第三方意見，當事人可否申請電子閱覽該第三方意見？	第三方意見作業要點發布實施後，發明申請案之申請人即可使用「e網通」之「新電子申請系統(E-SET)」中之「我

		的案件」功能查詢第三方意見內容。
13	有些大批更名或讓渡的專利案件，會採特別委任方式另外委託事務所辦理，但沒有改變代理人。貴局在准予時，有些案件會通知原代理人，有些案件不會，希望統一做法，都通知原代理人。	申請人已委任代理人申辦專利事項後，又特別委任其他代理人辦理單一事項者，本局之通知函除寄送給特別委任代理人外，亦同時以副本方式寄送給原委任代理人。本局將提醒審查人員注意。
14	我國設計專利案件有些需要附單元圖，但是向國外申請時不需要。因此在貴局程序審查階段，會發函請申請人說明外文本的圖數不符之原因，貴局能否內部先篩選過這類案件，不須再發函請申請人申復，以簡化流程。	1. 申請人先行以外文本提出設計專利申請案，並於指定期間內補正中文本者，該案將以外文本提出之日為申請日；又補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍為專利法第 125 及 133 條規定。如補正之中文本超出外文本所揭露之範圍，將有依專利法第 134 條規定審定不予專利之可能。為維護申請人權益並避免爭議，於程序審查時，如發現中文本與外文本有明顯不一致之情事，將函請申請人確認。 2. 申請人如因設計專利圖式規定，致使補送之中文本圖數與外文本不符時，若申請人確認該中文本未超出外文本所揭露之範圍，亦得於補正中文本時併同聲明該中文本未超出申請時外文本所揭露之範圍，以利審查流程順暢進行。

15	新創產業積極型專利審查方案，在辦理積極型面詢時，請問審查官是如何給予建議？	本方案在辦理積極型面詢前，會先給予申請人面詢資料，面詢資料包含相關前案及其他不予專利之事由，試行期間，本局優先挑選資深、有經驗的同仁，有別於面詢 2.0，審查人員會依說明書所記載的技術內容具體給予可准予專利的正面建議，加速其專利布局進程。
16	舉發新措施舉發人 3 個月內可補提理由或證據，但被舉發人提出答辯要在 1 個月內為之，可申請展延，最長總共可以到 3 個月。實務上遇到被舉發人在 2 個月第 20 天補送答辯書，等到舉發人可以去閱卷已經過了 3 個月可以補理由的期限。請再考量參考歐盟作法，改為雙方各兩次的攻防答辯的機會。	1. 依據專利法第 73 條第 4 項規定「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌」，其立法意旨係為避免舉發人拖延補提理由或證據，導致審查遲滯，故將舉發補提理由或證據限於提起舉發後 3 個月之「法定期間」內為之，並對逾期提出者，產生不予審酌的法定效果。針對此次修法之變革，建議舉發人於提起舉發前儘早蒐集完善之證據及資料，若有補充理由及證據時，亦須於舉發提起後 3 個月內為之。 2. 被舉發人於時限內答辯且未更正時，其皆係以之前舉發理由為基礎，屬被動性的防禦行為，仍未脫舉發人原舉發理由及證據攻擊範圍。另當專利權人有提起更正申請，且經本局認定可准予更正時，本局將會依專利法第 74 條第 4 項之規定，通知舉發人就該更正內容表示意見，此時舉發人仍得補提理由或證據，而有依新事實基

		礎補提理由或證據之機會。
17	因近期疫情關係，寄送文件受到影響，許多國外客戶紛紛詢問我國有沒有電子證書，據了解，有些國家已全面採用電子證書，讓專利權人保存證書上更有彈性，未來貴局能否讓申請人選擇紙本證書或是電子證書？	目前專利證書係採紙本核發方式，且印有 QR code 便利民眾掃描後立即獲得相關專利資訊。因核發電子證書之相關業務牽涉範圍較廣，但考量到民眾對電子證書的需求，本局將列為長期規劃推動的方向並爭取經費辦理。
18	專利修正請求項之超項費用一直有認定上的困擾，建議審查過程中刪除請求項之項號不要變動，如有新增項目則往後編號，在審查官核准專利前如有需整併的部分，再函請申請人一次修正完成。	本局關於新增修正請求項收取規費認定是採形式認定，與刪除請求項之項號無關，關於建議有新增項目則往後編號一事，在實務操作上申請人可以在申復畫線本上刪除請求項後新增請求項，惟修正本需完整敘明請求項順序，如果新增項目往後編號，在審查官核准專利前如有需整併的部分，還另需函請申請人一次修正，公文來返所需時間反而會有延宕審查過程之虞。
19	專利案件電子申請時，發明人的身分證字號是不是已經改為非必填欄位？	基於個人資料保護的考量，專利申請案之發明人、新型創作人及設計人之身分證字號資料為選填資料，申請時可自行決定是否提供。
20	商標名稱之寫法建議能多加說明或建置專區。近期常接獲審查委員電話要求修正，如設計字、設計圖、設計及圖，但每位審委認定不同，未統一標準。(書面)	商標權以請准註冊的商標圖樣為準，未載入圖樣中之商標名稱，不在商標權的保護範圍。有關商標名稱之寫法，原則上尊重申請人，並不需有統一標準。惟應注意商標名稱

		與所申請註冊之商標圖樣內涵相符，避免誤解不在商標圖樣上之文字或圖形有取得商標權的疑慮。有關商標名稱書寫方式，請參考「商標註冊申請案件程序審查基準」第四章商標申請書及申請日 1.1 商標名稱（網址 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-260151-e4864aa8a60640a6b2e4ab1d5c24d335.html ）。至於同一申請人以相同商標指定使用於不同類別所提出多件註冊申請案，如申請人無特定寫法，本局將請審查人員透過跨科協調討論，提出一致性之修正建議。
--	--	--

「109 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺中)

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	新創產業積極型專利審查方案申請人如果是外國人，是否符合新創產業之判斷標準？	申請人若為外國籍者，依該外國人之本國法設立未滿五年之事業認定適格申請本方案，前述未滿五年，與本國人計算無異，仍指新創公司設立日期至申請案申請日未滿五年；若申請案主張優先權者，公司設立期間之計算，則以優先權日為基礎。

2	貴局有許多加速審查方案，如專利審查高速公路(PPH)、支援利用專利審查高速公路(TW-SUPA)及發明專利加速審查作業方案(AEP)等，其中，申請 AEP 實務上發現，只有第一次發審查意見通知書(OA)比較快，而申復、修正申請並沒有加速，希望能夠全面性優先審理。	本局 AEP、PPH 加速審查作業，皆以資訊系統進行期程管控稽催，申請人後續來文申復、修正會優先處理，且資訊系統在期程管控稽催方面會持續優化以符申請人期待。倘有加速審查作業方案之申請案，其在 OA 後所提出的申復、修正本局遲未辦理，申請人可來電詢問承審科的科長。
3	發明專利加速審查作業方案(AEP)申請事由「為商業上之實施所必要者」，感覺過去是從寬認定，以樣品照片作為證明貴局就會接受，但近年審查官常會要求附更多證明文件，請問貴局的標準為何？如果需要實質認定，建議貴局明定態樣便利申請人作業。	商業實施之證明文件係指足以表彰該申請案有商業上實施必要之商業(交易)行為之相關證明文件均屬之，證明文件的認定標準並無改變。上述商業(交易)行為亦包含專利案之發明係由學術界、研究單位等與產業界合作產生者，該專利申請案之申請人不論係個人、學校、研究單位或企業，且經費來源不論是政府或私人，只要有合作事實之文件均屬之。可資為表彰證明之態樣，例如該申請案所請發明已製造之產品照片、販售型錄、已洽談授權契約或產學合作契約等，皆可作為其商業實施之證明文件。惟因商業實施的證明文件，由於態樣可能十分多元，本局審查人員不易理解（例如外文的授權契約內容），因此凡非使用中文的證明文件請提供中文簡要說明。
4	商標圖樣中包含不具識別性部分，如未聲明不專用而核准註冊，無法以商標法第 29 條第 3 項提起異議或評定，建議	1. 商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得使用整體商標的權利，而非單獨使用商

	這類案件可以第 29 條第 3 項作為異議或評定之事由。	標中特定部分的權利，故個案中，縱未要求申請人就不具識別性而有致商標權範圍產生疑義之虞的部分聲明不專用，即准予註冊，商標權人仍未就該部分單獨取得排除他人使用的權利。 2. 聲明不專用制度，僅是在審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具有識別性的唯一依據。 3. 目前國際間立法例多朝廢除聲明不專用制度方向考量，避免產生不必要之疑義。但我國於 108 年修法公聽會中，多數意見仍認為有保留作為註冊資訊提供外界參考之必要。但在註冊商標整體具識別性的情形下，有無造成消費者混淆誤認之虞，應以商標圖樣整體加以判斷，至於商標圖樣中不具識別性部分聲明不專用與否，尚不宜單獨作為商標據以爭議的事由，以免影響商標權人之註冊權益。
5	目前我國商標代理人限定為自然人，是否可以像中國大陸，如只單純代收送文件而不涉及執行業務，開放由公司或機構為代理人？	1. 申請人可委任代理人處理商標各項相關事務，但商標代理業務具一定專業能力，以維繫其委任關係之信賴基礎及代理業務之服務品質。

		2. 我國依現行商標法第 6 條規定，是指在國內有住所的自然人而言，並不以設立公司或事務所為必要，如設立公司或事務所承接商標相關業務，仍係以個人名義為商標代理人。 3. 商標各項程序多涉有法定期間或指定期間之計算，是否因單純代收文件而開放機構為代理人？基於申請人權益及實務作業影響之考量，需進一步研議。
6	請問專利爭議案兩造對審制的推動情形如何？	有關專利商標簡併救濟層級及兩造對審之修法，爭議案件之訴訟程序，將由現行以機關為被告，改以人民為被告之審理模式，究採行政訴訟或民事訴訟，涉及我國司法制度重大變革，司法院已定調採民訴，目前與司法院協調相關修法內容。
7	新創產業積極型專利審查方案之適用對象有限制產業嗎？	本方案為鼓勵新創產業提出申請，適用對象並無產業類別的限制。
8	商標快軌審查機制專題報告中提到，符合快軌審查的案件目前已達 60%，當未來符合的比率越來越高時，會不會失去快軌的效益。	1. 符合快軌案條件的案件，目前設定比一般案約提早 2 個月交付審查。但此試行機制只是在現有人力及審查資源下提供申請人較快速知道審查結果的做法，本局將隨案件量的浮動及整體審查速度，再行斟酌調整。 2. 商標快軌審查機制，主要鼓勵申請人利用電子申請，促

		使程序審查事項早日齊備，減輕審查人力負荷，預期未來符合的比率越來越高時，整體審查效率可提高，而縮短審查所需時間。
9	實務上曾收過商標案件不具識別性的核駁理由先行通知書，內容只有引述商標權法第 29 條第 3 項，並未引據是第 29 條第 1 項的哪一款，請問貴局是否有統一認定不具識別性的做法？	1. 商標圖樣之審查，適用商標法第 29 條第 1 項各款情形或商標權法第 29 條第 3 項規定，二者的前提要件完全不同。如個案上經判斷有商標法第 29 條第 3 項規定的適用，就無第 29 條第 1 項各款情形之適用。 2. 商標法第 29 條第 1 項各款的適用，是指商標整體僅由不具識別性標識所構成；第 29 條第 3 項的適用，則是商標整體具有識別性，但圖樣中有包含不具識別性的部分，依法申請人應聲明該部分不在專用之列後，始得取得註冊。至於商標圖樣部分不具識別性的理由，原則會依個案情形予以說明，惟不會援用第 29 條第 1 項各款之規定。 3. 詳細參考資料，請進一步參照本局公告的「商標識別性審查基準」 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860259-f5cf9-201.html) 及「聲明不專用審查基準」 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-260127-a6a86a361e2d40008581bf176c518e01.html)。

10	請問要主張商標案件具有後天識別性，有相關的標準可以參酌嗎？例如曾提出營業人稅額申報書，卻仍然無法認可，請問申請人應提供那些證據？	1. 有關主張商標具後天識別性的證據方法與認定，請參考本局發布的「商標識別性審查基準 5.」(https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860259-f5cf9-201.html)，其中 5.1 並例示各種證明取得後天識別性相關證據的類型。 2. 申請人對於不具識別性的商標，舉證證明該商標已經使用取得後天識別性者，應注意，越是直接明顯的描述性文字或不具識別性的標識，消費者越不會把它當作是識別來源的商標，申請人越需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用，讓相關消費者認識該標識為商標，所以提出證據數量的多寡，依個案情形而有不同。 3. 所舉營業人稅額申報金額，客觀上仍需輔以使用該商標有關的具體事證，始能判斷商標是否因使用而成為申請人商品或服務的識別標識。
11	實務上有一申請人申請兩個商標，指定同一類別及使用一樣的自訂名稱，由兩位審查官審查。發生其中一位審查官接受修正的商品名稱，而另一位不接受，要求再度修正名稱，請問這類情形申請人該如何處理？	1. 建議申請人利用「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」提供的商品服務名稱填寫，避免填寫涵義廣泛且不易理解的商品或服務名稱，以減少通知補正作業。原則上經申請人釋明後，如已修正為具體明確的名稱，不會造成跨類或無法界定類似商品或服務範圍者，應予受理。

		2. 個案中如發生不同審查人員對修正後名稱有意見時，歡迎來電向該主管科長確認，本局亦會就個案情形提醒審查人員留意，避免造成申請人之困擾。
12	建議發明專利申請案第三方意見作業方案的理由書範例擇一即可，避免屆時格式混亂。	本局所設計之兩種理由書範例格式(A 式以引證案排列/B 式以請求項排列)，目的係提供例示給不同專利專業背景程度之第三方選擇參考使用，期使審查人員快速且精準瞭解第三方意見。
13	中華民國專利檢索系統已經新增提交第三方意見的按鍵，建議可學習 WIPO 檢索系統，只要點選之後，即可線上填寫電子表單遞送。	目前中華民國專利檢索系統所新增之提交第三方意見的功能鍵，係提供第三方意見提交表單及相關規定之超連結。有關所提之 WIPO 檢索系統填寫遞送第三方意見功能，目前並未列入短期建置項目中，未來本局將視整體資訊規劃、作業方案執行情況、需求及資訊經費等因素考量再行研議是否建置類似 WIPO 之第三方意見專屬電子平臺。
14	為何申請人要申請閱卷以閱覽全部第三方意見文件？	第三方意見文件屬於專利案卷之一部分，因此必須依據本局「專利閱卷作業要點」申請閱卷方能閱覽專利案卷。
15	撤銷專利權是貴局業務職掌，在職權審查時參酌民事判決的無效理由或證據，會不會失去貴局的專業性？	舉發審查基準對於舉發聲明範圍內發動職權審查，雖例示有確定之民事判決可供參酌之無效理由及證據，惟仍須將該引入之證據及就職權審查部分敘明理由，交付專利權人答辯，再綜合舉發階段兩造理由進行審查。換言之，本局

		作成之舉發審定，並非僅依民事判決之結果為斷，而係立於公益或確保權利之安定而為必要之介入，綜合審酌舉發人未提出之理由或證據所為之專業判斷。
16	專利案件訴訟過程中，常會伴隨舉發案同時進行，據我所知，貴局是不受法院判決左右舉發案之判斷，請問會不會發生訴訟尚未確定，而專利權已被撤銷的情況，此情況對專利權人是相當不利的。	智財法院配置之技審官人數有限，因此，就技術分工而言，本局之審查官相對較為細緻，可因應各種技術類別之案件提供更專業的判斷。若本局先於民事法院判決前作成舉發成立或不成立之審定，該審定理由不失為民事法院之一專業參考，亦可促使專利權狀態得以早日確定，對專利權人而言，並非不利。
17	歐盟專利請求項中，後面的括號是用來說明實施例的元件，若貴局要求依專題四簡報第 15 頁把括號拿掉，將導致中文說明書與外文本不一樣，該如何處理呢？	1. 指摘之簡報案例「一種固定手段(螺絲 13)」，係因無法明瞭上位概念—固定手段是否再限定為括號內之下位概念—螺絲，因此有不明確之情事。 2. 依專利法施行細則第 19 條第 2 項規定，請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號並置於括號內。因此，若請求項依外文本加註元件符號並置於括號內，本局並不會通知申復或修正。
18	請問請求項句子很長，能否適當使用上下引號（「」）來詳述方法或步驟，以提升整體可讀性。	請求項文句中，應儘量避免使用「逗號(,)」、「分號(;)」以外的符號，以避免解讀上的歧異導致不符「明確性」之規定。若句子冗長，建議可以分段或換行的方式表示，以

		增加可讀性。
19	假如申請了新創產業積極型專利審查方案，而申請的專利很清楚完整，仍必須舉辦積極型面詢嗎？又或是可以逕准？	申請人提出本方案申請後，經審查申請案無不予專利之理由，此時進行積極型面詢已無實益，會直接給予核准審定書及檢索報告。
20	律師公會為了避免濫訴，近年推動民事 1、2 審強制律師代理。在專利舉發案件上，推動強制由專利師或專利代理人代理是否可行？	1. 關於「民事訴訟制度」與「專利舉發制度」其設置之目的及性質，並不相同。專利舉發制度旨在藉公眾輔助審查已公告核准之專利案件，使專利權之授予得以更臻正確無誤，以衡平保護專利權人之私益與社會公益，故我國專利法規定任何人都可提起舉發。 2. 而「民事訴訟制度」旨在解決私人間之權利紛爭，其基於憲法保障人民訴訟權，原則上採「本人訴訟主義」；僅於防止不當濫訴時於上訴第三審(法律審)採「律師強制主義」。 3. 基於「舉發」與「民事訴訟」有本質之不同，且爾來對推動民事 1、2 審強制律師代理，實務上仍有「防止濫訴」與「阻礙當事人行使訴訟救濟」對立之諸多爭議，故有關專利舉發之提起，尚無推動實施強制代理之規劃。

21	專利爭議案兩造對審制未來如果採民事訴訟，地方法院與智慧財產法院審判結果恐有很大落差，建議貴局審慎研議。	有關專利商標簡併救濟層級及兩造對審之修法，由於涉及我國制度重大變革，本局正與司法院審慎研議相關修法內容，初步規劃智慧局審議會決定後，即上訴智慧財產法院，故應無地院法院審理專利爭議案的問題。
----	---	--

「109 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺南)

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	請問新創產業積極型專利審查方案提出時機是在申請實體審查後，還是收到實體審查通知之後？	新創產業積極型專利審查方案提出時機與本局其他加速審查措施均相同，必須為申請人收到即將進行實體審查函後，以確保申請人之文件及規費均已齊備，另應留意本方案應在尚未獲得第一次審查意見通知前提出申請。
2	在舉發爭議案件中，專利權人提出更正時，貴局僅提供清稿版的更正本給舉發人，且不會提供專利權人的答辯理由書，故舉發人不清楚更正處及更正理由，若想知道更正處，須自行一一對照。建議貴局提供畫線本及答辯理由書，讓舉發人一目了然更正處並一併表示意見，會更有效率。	1. 舉發案中專利權人所送更正申請，應包含申請書及更正後無劃線之替換頁，其中申請書應載明更正內容(相當於更正劃線部分)及更正理由，本局認應准予更正時，會將該更正申請書及更正後無劃線之替換頁送達舉發人，舉發人自可由更正申請書之更正內容，得知更正出處而無須一一對照。

		2. 依專利法第 77 條第 1 項規定：「經專利專責機關認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。」因此，本局請舉發人就更正內容表示意見時，僅會附更正內容，而不會提供專利權人的答辯理由書。如舉發人因案情需求而認有必要，仍可來局申請閱卷並影印該答辯理由書。
3	目前專利師法規定，專利師得受委任辦理專利之申請、舉發、訴願及行政訴訟等事項，如未來推動兩造對審制度，專利師法的代理資格可能會產生問題，請貴局一併考量修法配套。	有關專利舉發案件推動兩造對審，涉及專利師法於訴訟的代理資格可能會產生問題，本局會通盤考量修法之影響及因應作法。
4	請問新創產業要如何利用無形資產融資？	1. 智慧財產權可供營業使用，並具無形財產及經濟效益等特性，以「莊頭北」商標權為例，就曾經法院拍賣程序，由櫻花公司以 7,850 萬元得標；2019 台灣國際品牌價值榜單「ASUS」商標則以價值 15.49 億美元排行第一。智慧財產權包含商標權、專利權、著作權，自可以上述各項權利作為擔保品向金融機構融資。 2. 為協助國內中小企業及新創公司能讓自身所擁有之無形的智慧財產轉換為有形資產，本部工業局促成工業技術研究院攜手中小企業信保基金和金融行庫，推出「技術

		加值融資保證專案」，並於今(109)年開始辦理無形資產融資。欲進一步了解詳情請連結相關網站： https://www.twtm.com.tw/Web/news/active.aspx。 3. 中小企業欲以自有智慧財產權辦理融資者，辦理信用保證，請參考財團法人中小企業信用保證基金網址： https://www.smeg.org.tw/faq.aspx?siteid=&ver=&usid=&mnuid=5430&modid=23&mode。
5	外國的商標來臺灣申請，無法與我國的商標申請註冊指定使用之商品/服務名稱完全符合，導致無法符合快軌要件，未來我國分類能否與尼斯分類完全整合？	1. 我國商標申請之商品或服務分類標準，係採國際商品及服務尼斯分類之標準，現行公告之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」已依最新尼斯分類(第 11-2020 版)修正，絕大部分商品或服務皆已收錄，僅有少數商品或服務名稱有跨類涵義廣泛之情形，未予收錄。 2. 為使公告之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」能符合快軌案要件，本局皆定期修正「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，盡量與尼斯商品或服務整合。對於具體商品或服務名稱未納入者，建議透過商標權組信箱或來電(02-23767384 王先生/02-23767591 李先生)進行了解，本局將研議納入參考名稱之可行性，以符合產業之需求。

6	當申請人收到智慧局通知自己的專利申請案有第三方意見提交，可以對該意見進行回應嗎？要在哪個時間點回應？	第三方意見內容僅作為本局審查參考，非屬本局實體審查意見，專利申請人無須針對第三方意見表示意見。惟若專利申請人欲主動陳明第三方意見內容，本局並不會禁止任何於審定前提供之意見，審查人員均會予以參考。
7	新創產業積極型專利審查方案的積極型面詢中，包含將說明書所載之技術特徵併入請求項而具可專利性的例子，請問申請人若不想依審查人員所建議併入特徵修正，可否以其他選擇進行修正？	新創產業積極型專利審查方案之目的在於協助具研發能力的新創公司能儘速確認專利取得的可能性，故審查人員會依個案情況給予修正建議以縮短審查時程，惟若申請人於積極型面詢後，基於本身之商業考量或專利布局不依審查人員意見修正時，本局將循一般審查程序以審查意見通知函通知申請人，並不會損及申請人的權益。
8	新創產業積極型專利審查方案中，在辦理積極型面詢後，申請人依審查人員的建議進行修正，審查人員是否會再進行檢索？	審查人員辦理積極型面詢時，會儘可能給予克服不予專利事由的修正建議，申請人依建議修正後，是否會再進行檢索將視有無另外發現新的不予專利事由，例如第三方提供先前技術而本局認為有重新啟動檢索之必要時，即會再進行檢索並再次辦理積極型面詢；若無另外發現新的不予專利事由，將儘速核准專利。
9	請問智慧財產案件審理法第 33 條：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院	1. 關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟，為了減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟而拖延未決，基於紛爭一次解決以達到訴訟經

	仍應審酌之。」該條為什麼沒有納入民事訴訟？	濟，因此，智慧財產案件審理法第 33 條特別規定，容許在行政訴訟中仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據。 2. 惟民事專利侵權訴訟中針對專利有效性抗辯所進行攻擊防禦之證據，係由原告、被告當事人於言詞辯論終結前提出；自無相對行政救濟新證據之提出。至於民事二審得否相對一審再提新證據自有民事訴訟法第 447 條規定可供運作。綜上，智慧財產案件審理法第 33 條沒有納入民事訴訟。
--	------------------------------	--

「109 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(高雄)

序 號	與 會 來 賓 提 問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	實務上有一個一案兩請案件，在新型專利案公告時被提起舉發，之後發明專利公告，基於權利接續，新型專利案即消滅，請問先前的新型專利舉發案仍會繼續審查嗎？申請人須進行答辯嗎？新型專利舉發案會視為權利消滅而駁回嗎？請問貴局一案兩請的新型專利舉發案有沒有標準處理流程？	1. 專利法第 32 條第 1、2 項規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，應於申請時分別聲明，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，經申請人選擇發明專利，該新型專利權自發明公告之日消滅。」本件新型專利被提起舉發，之後申請人選擇發明專利，該新型專利權自發明公告之日消滅，其專利權效

		力為向後消滅，即消滅前仍有一段專利權存續期間，既專利權仍然存在情形下，當然該新型專利舉發案仍應繼續審查。 2. 按專利法第 74 條第 2 項規定，本局將踐行程序，檢附舉發理由及證據通知專利權人答辯，專利權人如認有答辯之必要，應於送達後 1 個月內答辯，或先行申明理由而准予延期再予補送答辯，若屆期未答辯者將逕予審查。如專利權人因屆期未答辯，被本局審定舉發成立，其後舉發人又以同一事實及同一證據對發明專利提起舉發，該發明專利因與該新型專利相同創作，會被審定舉發成立，因此，建議專利權人不要因未來新型專利將消滅或發明公告後已消滅，而放棄答辯之機會，導致發明專利因新型專利審定舉發成立產生之爭點效，發明專利將被認定無效而得不償失。 3. 新型專利權自發明公告日之消滅，非為新型專利權自始不存在之情事，故不會以「舉發駁回」審定，會實質判斷是否為舉發成立。 4. 舉發案審查本局訂定有舉發審查基準規範，並於該基準 4.3.1.3.6 節明訂「有關第 32 條一案兩請舉發之審查注
--	--	---

		意事項」。
2	貴局新電子申請系統 WORD 增益集有商標圖樣製作小幫手，先前利用此增益集上傳用小畫家製作之文字商標圖片，經過小幫手檢查解析度無誤，但線上送件時顯示解析度不足，請問問題出在哪裡？另建議未來增益集增加文字商標直接輸入及匯出圖樣之功能。	1. 線上送件時顯示解析度不足問題，可能因圖檔插入 WORD 時，解析度(DPI)被 WORD 軟體調降所致，請於 word 的[選項/進階]功能勾選「不要壓縮檔案中的影像」，再重新於 WORD 插入圖片，應可避免此類錯誤。(參考 FAQ 連結：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-206-481608-3511b-1.html)，如問題仍無法排除，可洽本局客服專線 02-8176-9009 協助。 2. 關於增益集增加文字商標直接輸入及匯出之建議，考量不同使用者對於商標圖樣之文字長度、字體、顯示比例之需求不盡相同，功能開發具複雜度，短期內暫無擴增規劃。
3	未來舉發可能改走對審制，採民事訴訟。之後智慧財產案件審理法關於新證據提出之時間及態樣的規範會進行修正嗎？	有關專利舉發案件如採對審制，為提升效能，除可免經訴願，逕提訴訟外，未來訴訟審理方式確實涉及智慧財產案件審理法相關規定，本局正與司法院積極研議中，待獲共識後，將公開草案內容並舉辦公聽會。
4	有關外國人申請名稱前應加註國別之規定，如果需要貴局	申請人若有多件申請案涉及程序或名稱等相同變更事項

	協助出具主體相同之說明文件時，能否有統一窗口受理及處理發文？近期有一批中國大陸申請人之案件，向 CNIPA 申請專利時主張臺灣優先權，被下發主體不同之通知，經檢附貴局相關措施之網頁公告，仍無法被 CNIPA 接受（因該網頁公告提及「外國」字眼），並要求要有貴局公文才可接受，但因臺灣案已進入實審，發給不同的審查委員審查，後續公文由各委員發出，說明文件之格式、用詞及發出時間不一致，甚至少數案件之說明文件已過了 CNIPA 要求之補正期限仍未收到，故希望此類型的說明文件申請，可以有統一的處理窗口，而非由各自實審委員發出。	（非屬專利實體審查問題），可彙整該等案件向本局申請，本局將專案辦理，使其有一致性作法；若案件已在實體審查中，基於審查流程管控，會協助審查委員辦理。至於有限期之個別案件，申請人可主動提早通知承辦人或業管主管，以加速處理。
5	進口案：「較佳、特別是」等用語是否違反 26 條，常有不同標準，有時沒核駁，打電話詢問審查官，說沒有不明確、不用改，有時卻說要改，既然認為不明確就應該要一次核駁，否則標準不一不易與外國客戶交代，分次核駁更會影響外國客戶或代理人對臺灣審查制度的觀感，希望能說明一下標準，或是要求審查官對 26 條的部分盡量能一次性的核駁。（書面）	1. 所詢「較佳、特別是」等用語是否違反專利法第 26 條第 2 項不明確之規定，其係就個案具體事實予以認定，並非請求項中使用「較佳、特別是」等用語即屬不明確。若請求項中使用該等用語，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。惟若該等用語於同一請求項會界定出不同的範圍，導致請求項不明確，則本局會通知申請人修正為單一範圍，或修正其他範圍為附屬項。例如請求項為「一種化合物 A 之製法，……其反應溫度為 20~100℃，較佳為 50~80℃，

		最佳為 70℃。」，則因「較佳」及「最佳」之用語會界定出不同範圍而導致請求項不明確。請參專利審查基準第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」2.4.1.5 表現方式所致之不明確一節(第 2-1-27 頁(5)至第 2-1-28 頁例 1) 2. 有關審查官對專利法第 26 條部分盡量能一次性的核駁之建議，經電洽確認問題為：有個案於先前審查意見已通知請求項有不符第 26 條之問題，但是未完整指出所有不明確之情事，而於申請人提出修正或申復後，再通知申請人請求項有其他不明確之處。本局向來要求審查人員應於審查意見中盡可能將所有不准專利要件之事由通知申請人，針對相關建議，本局將持續宣導審查人員針對專利法第 26 條之審查應審慎且詳盡，若有不符第 26 條規定之情事，應盡可能於審查意見中一次完整指出。
6	生化案：已檢附實驗數據證實效果為習知的快 10 倍、30 倍、150 倍，或是能證明與 claim 範圍外的效果有明顯差異，還是被認定只是選擇無進步性，導致客戶大怒或是乾脆放棄申請，希望能改善一下審查品質。(書面)	1. 審查進步性時，主要判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。即申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之通常知識，即能預期得到該發明者，則該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知

		者，亦即能被輕易完成，不具進步性。 2. 是縱使申請人已檢附實驗數據證實效果較習知者為佳或是能證明與請求項範圍外的效果有明顯差異，惟若先前技術已有教示或建議引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了獲得該功效，進行簡單選擇及例行工作即可獲得，雖具有優於先前技術中明確揭露之效果，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時可預期具有該性質或效果而可能會被引導進行這種選擇，則申請專利之發明不具進步性。
7	設計：申請物品截然不同，扇輪 v. 燈具散熱器，用途及功能上並不相同或接近，實為不相同且不近似之物品，無論在商品產銷，或是普通消費者在選購或使用實用時，都不會有所混淆，這樣的引證不太合理，希望能改善一下審查品質。申請切開填料販售的麵包，引證為買回後食用前切開的麵包？（書面）	1. 經電洽確認，所指之「扇輪」申請案為一散熱風扇之扇輪部分，而審查委員所引用之先前技藝則為一燈具散熱器之散熱元件，因二者皆屬散熱元件上的部分特徵，故審查委員認為二者屬用途相近之近似物品。惟本案尚在審查階段，若申請人對此案之物品用途、功能的近似性有疑義，建議可就此部分提出申復說明。 2. 另案所指之「麵包」申請案，其主要特點在於麵包表面之切痕特徵，而審查委員引用二先前技藝之組合認定該申請案不具創作性，而其中之先前技藝已揭示經消費者使用時切開麵包的公開照片。由於該公開照片已揭示類

		似的切痕特徵，且不論其是於何時產生該切痕，由於申請案之整體外觀或切痕特徵已大致為先前技藝所揭示，因此審查委員認為，其應屬易於思及之創作。
--	--	--