

## 「112 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：112.8

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	<p>設計專利加速審查試行方案試行期間不收費，請問未來試行結束後，會規劃哪些事由收費，而哪些事由不收費嗎？</p> <p>設計專利加速審查事由 1「第三人商業實施」，是否會參考發明專利加速審查方案之事由「為商業上之實施所必要者」收取規費？</p>	<p>1. 關於試行期間結束後是否收費一事，原則上會與發明專利加速審查事由採相同作法，也就是發明專利不收費的事由，設計專利也傾向不會收費。</p> <p>2. 以「第三人商業實施」為加速審查事由者，其作法與發明專利以「第三人商業實施」提起優先審查的措施相同，試行期間不收費。另基於設計專利商品化機率非常高，考量審查能量負荷問題，本局並未將「為商業上之實施所必要者」納入設計專利加速審查事由。</p>
2	<p>設計專利加速審查試行作業方案加速審查事由 2「設計獲得國內外著名設計獎項」的 5 個國內外著名設計獎項的參獎資格不一，例如我國金點設計獎之參賽作品須已商品化銷售，惟實務上產品在量產之前，就會先申請專利進行保護，參賽作品便沒有申請加速審查之誘因，建議智慧局再研究國內外著名設計獎項的參賽資格，審酌方案受理之獎項，以吸引外界運用。</p>	<p>1. 列舉金點設計獎各項參賽資格如下：</p> <p>(1) 金點設計獎：參賽作品須為已商品化銷售，其申請廠商須為業者或設計團隊。</p> <p>(2) 金點概念設計獎：參賽作品須為尚未在市場生產銷售之作品、未實際執行之提案。</p> <p>(3) 金點新秀設計獎：參賽作品須為本屆新一代設計展參展校系之參展作品。</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>2. 承上列舉之金點設計獎各項參賽資格，國內外設計競賽的部分獎項（特別是企業參賽者），可能會要求參賽者必須先將設計商品化銷售方能參賽。若廠商在產品量產之前就已申請設計專利者，以現行設計專利平均首次通知期間已降至 6 個月以內，申請人在尚未參賽前或尚未商品化前，確實已能取得審查結果，關於所提問之情況，透過一般案件程序取得設計專利權即可。</p> <p>3. 然而，在本次加速審查事由 2 所列的 5 個獎項中，更多是鼓勵尚未商品化的概念設計能前往參賽。例如我國金點設計獎項下的「金點概念設計獎」及「金點新秀設計獎」，沒有商品化銷售之限制。這兩個獎項皆是孕育我國新銳設計師的搖籃，參賽者不乏來自學生、獨立設計師或設計公司。鑒於參賽者可能在獲獎後才發現自己的設計獲得肯定，為鼓勵這些獲獎設計早日將設計創作權利化，以確保獲獎人與廠商洽談授權或商品化銷售之權益，本局爰將金點設計獎（含第 1 點所臚列之「金點設計獎」、「金點概念設計獎」及「金點新秀設計獎」）納入</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		加速審查事由。
3	智慧局計劃推出之「專利申請文件輔助偵錯系統」，預期可以大幅提升效率，且免去商業軟體高額費用，是個德政。惟由智慧局自行開發，若用戶一起使用，速度恐變得緩慢，建議找數位發展部爭取經費合作開發。	有關「專利申請文件輔助偵錯系統」上線後多人使用可能造成系統緩慢問題，由於使用方式是經由開啟該系統網頁後導入 Office Word(.docx)進行檢查，所有運算、檢查及偵錯由使用者端電腦執行，與其他使用者無涉，應不致發生多人使用而造成系統緩慢問題。
4	本次座談會分別介紹設計專利及商標之加速審查方案皆須提出事由，請問設計專利及商標能否規劃只須要繳納加速審查規費即可加速之方案，尤其在申請商標之時，通常尚未有明確的國內外行銷計畫，較難釋明事由。	<p>1. 「設計專利加速審查試行作業方案」之 3 項加速審查事由，包含：(1)第三人商業實施；(2)所請設計獲得國內外著名設計獎項；及(3)新創企業之設計專利申請案。若開放無需任何事由只要繳納規費即可加速審查，恐會給社會大眾留下有錢插隊、沒錢排隊的印象，本局在擬具以上 3 項加速審查事由，具有積極打擊仿冒、扶助優良設計及新創企業之政策考量，對於未能符合上述 3 項事由的設計專利申請案，本局仍會依序審查。</p> <p>2. 商標法修正案已新增商標註冊申請案之加速審查機制，惟有鑒於商標註冊申請案自 104 年起突破 10 萬類後，逐年成長至 110 年已逾 12 萬類以上，在審查人力不變、資</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>源有限的情況下，立法規劃時加速審查即設定以「即時取得權利之必要」為要件，以避免排擠一般商標申請案件；也就是說，申請人確有即時取得權利之需求，提出加速審查申請時，敘明事實及理由，檢附相關證據，同時繳納加速審查規費後，本局始受理申請案加速審查。</p>
5	<p>智慧局今年響應淨零碳排推出專利商標電子證書，建議進一步將電子化腳步拓展到專利優先權證明文件上，目前EUIPO 優先權證明文件只提供電子檔，建議貴局將優先權證明文件全面電子化。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 優先權證明文件為跨國申請之重要文件，為節省申請人的準備時間，國際間皆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已與日、韓電子交換外，亦持續推動與美國優先權電子交換。此外，本局快辦櫃臺提供快速核發的管道，幫助申請人儘速獲得優先權證明文件。</li> <li>2. 為增進服務效能，本局於110年10月1日新增優先權證明文件電子檔查詢及下載服務，e網通會員於核發優先權證明文件後即可調閱及下載電子檔。惟專利為屬地主義，各項申請文件規定須依照各國之規定，此電子檔與各國是否承認無涉，但可以供申請人彈性運用。</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
6	<p>前陣子在「專利公開資訊查詢」網站查詢審查歷程時發現，檢核碼隨意打都可以通過，現已改正，但讓人很在意資安問題，若未來「專利申請文件輔助偵錯系統」上線，會擔心申請案的技術外洩。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「專利公開資訊查詢」檢核碼係為避免外部透過機器人程式大量查詢已公開案件歷程資料而影響系統正常服務所設計，本局前於 5 月下旬進行其他功能調整時不慎造成檢核碼異常，後已儘速完成修正，未來會多加注意測試完整度。</li> <li>2. 有關「專利申請文件輔助偵錯系統」上線之資安問題，由於使用方式是經由開啟該系統網頁後導入 Office Word (.docx) 進行檢查，所有運算、檢查及偵錯一般由使用者端電腦執行，相關專利資料亦存在使用者端電腦中，與其他使用者無涉，應不致發生申請案技術外洩問題。</li> </ol>
7	<p>目前實務上申請元宇宙的技術已漸少，AI 相關的申請案較多，希望智慧局能做 AI 相關的專利趨勢分析。另請問寫 AI 案件，AI 的黑盒子架構、訓練架構及過程需要揭露到多詳細才是有進步性？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局持續關注各項新興科技或與國家重要政策相關之專利趨勢，會適時整理報告並公布於本局網站。</li> <li>2. 關於專利說明書揭露的詳細程度，主要是牽涉「可據以實現」要件，原則上對於技術改良的部分、申請人認為與先前技術有所差異的地方，都應該要儘可能詳細揭露；若非屬技術改良部分，且為申請時通常知識，則需</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>提供足夠的「指引」，讓所屬技術領域中具有通常知識者不用過度實驗即可實現。本局於去（111）年公布「資訊科技專利審查案例彙編」（網址：<a href="https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-900870-d6891-1.html">https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-900870-d6891-1.html</a>），其中即包含 AI 相關專利各項要件的審查方式，歡迎參考。</p>
8	<p>商標註冊申請案加速審查之要件限即時取得權利之必要，其中之一為：部分商品或服務已使用/準備使用且有商業上之必要性及急迫性。請問若申請加速審查，會加速審查所有或是僅審查有必要性及急迫性的商品或服務？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關加速審查之要件，以有即時取得權利之必要。其中若申請人於指定之部分商品或服務已有實際使用商標或已進行相當程度使用準備，且有商業上之必要性及急迫性時，應以實際使用或已進行相當程度使用準備的部分商品或服務之指定類別為限，申請加速審查。</li> <li>2. 商標註冊申請案為一案多類之申請者，對於不符合上述條件之指定類別，申請人得選擇分割或減縮尚未實際使用的該類別商品或服務。</li> </ol>
9	<p>專利法規定發明專利可在申請日起 3 年內提出實體審查，目前專利審查的速度都很快，大概 1 年會進到再審查階段，這時當案件提分割案，變成 1 年內就要實體審查，等待期</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按專利法第 34 條第 5 項規定，分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。準此，原發明專利申請案(以下簡稱原申請案)業經初審實體審查審定不予專利</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
	<p>就變短了。另因客戶有布局考量，想等國外案有進度後，再進行國內分割案再審查，請問分割案再審查之實體審查能否等到申請日後 3 年內再提出？能否參考發明專利延緩審查作法？</p>	<p>後，申請人就該原申請案申請再審查同時或申請再審查後提出分割之申請，該分割案依法將續行再審查。因此，是類案件於申請人提出分割申請時，依法即應同時申請再審查，故應繳納分割申請規費及再審查費用。惟專利法第 38 條第 1 項規定係指「一發明專利申請案申請於提出申請後，尚須再經實體審查之申請並繳納實體審查規費，本局始進行實體審查，未經實體審查申請，則不予審查。」依上揭規定，於原申請案業經初審實體審查審定不予專利後，其分割依法即應續行再審查，並無專利法第 38 條第 1 項規定：「發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。」之適用，合先敘明。</p> <p>2. 至於所詢分割案是否參考發明專利申請案延緩審查之作法，因目前「發明專利申請案申請延緩審查作業方案」明定分割案非適用範圍，故現行作業尚無法受理分割案申請延緩審查，相關建議本局將再評估。</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
10	AI 技術新興且日新月異，請問智慧局是否提供資源讓審查委員精進新技術的知能？	關於各種新興科技，本局會邀請專家學者前來講授最新技術知識，並規劃產業交流專案，在進行產業輔導的同時也獲得最新技術發展趨勢。另針對前瞻科技，本局推行「產業協力專利審查面詢試行作業方案」，讓申請人向審查人員講解專利技術內容，以充分了解技術內涵。
11	<p>反應審查品質問題：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專利審查委員在進步性論理時，時常省略主詞、動詞，造成理解及翻譯上的困難，建議審查委員的撰寫邏輯要清楚。</li> <li>2. 常發現審查意見很制式，結合動機推論及論述過程不足。</li> <li>3. 申請新興科技案件，常不知道審查委員是否真的了解，日本特許廳對於 AI 跨領域案件，有兩位審查委員共同審查。且我國審查委員可能因為龐大的結案壓力，通常不會主動打電話或是面詢來進一步了解案件，實務上，客戶也不一定願意主動啟動面詢，希望能有與審查委員有效溝通的方式。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關反映審查人員在進步性論理、結合動機推論時過於省略以致無法理解審查意見，本局將製作完善的「專利審查意見通知函範例」，提供審查人員參照遵循，並由各科專業領域之資深人員適時抽查審查人員的審查意見，持續督導審查人員撰寫審查意見應清楚明確，俾利申請人及代理人瞭解而達到申復或修正之實益。</li> <li>2. 所提有關 AI 跨領域案件之審查實務，本局會持續宣導對於案情複雜、跨領域、對國內外有重大影響或涉及疑難法律問題之案件，審查人員可以依職權啟動面詢，並採用以下二個方式加以輔助審查：一是由科長以上長官或資深同仁陪同協助面詢；一是加發審查人員、法務人員參與面詢。另外，如果申請人不方便至局，也可以透由</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>「遠距視訊面詢」的機制與審查委員直接溝通，應有助了解跨領域案情及加速審查。建議申請人也可以主動以電話先行與審查人員或主管溝通或要求辦理面詢，說明案情，強化溝通效能，以使案情更臻明確，俾利審查。</p>
12	<p>曾經回復第 1 次審查意見通知書後，認為需要溝通，便由事務所主動申請面詢，這時每個委員作法不太相同，有些審查委員堅持要繳交面詢規費 1,000 元之後才能啟動面詢或溝通，但有時候在前端電話溝通時，已順利解決問題，後續不需要面詢，建議能有一致作法。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因個案案情不同，可能在辦理面詢的實務作業上略有差異。例如，申請專利之發明經申復修正，已克服審查意見通知不予專利之事由者，即無辦理面詢之必要；若有辦理面詢之必要，但未繳規費者，審查人員會提醒繳納，並安排期日辦理面詢，實務上，允許面詢當日繳納規費。</li> <li>2. 本局將持續教育審查人員，如案情已經明確或為簡單修正可准予專利者，可電話溝通以節省申請人之規費與寶貴時間。</li> </ol>
13 (書面)	<p>請問貴局是否允許在審查意見中，以「引證 X【全文】揭露…」這種全稱式的記載方式來描述所引用的引證案揭露內容？這種記載方式讓人無法明瞭審查委員到底是引用到相關引證案的哪部分的揭露內容，等於強迫申請人自行尋找引證案的記載內容並且在申復時要自認相關的揭露內容，並無</p>	<p>本局內部覆核案件若發現有所稱專利審查意見通知函，引用引證資料之「全文」或大量段落內容，作為核駁之依據，但卻未具體指明與申請專利之發明確切對應的段落內容者，會列為理由論述不充分或不恰當之缺失案件，並請同仁檢討改善。若有收到有此情況之專利審查意見通知函，</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
	法有效率地針對審查意見進行回覆。	請提供專利申請案號以便本局檢視改進。
14 (書面)	商標申請已超過一年未接獲任何通知，去電詢問告知會儘快審查也已過快兩個月，不知如何和客戶交代。	110年起受理的商標註冊申請案，每年逾12萬類以上，在審查人力員額固定的情況下，的確造成審查上的沉重負擔，影響審查速度。惟以112年7月統計數據以觀，商標申請註冊案平均首次通知約6.69個月；平均審結約7.64個月，絕大多數均能管控案件進度，於期限內審結。如有少數個案逾前述期間而未接獲任何通知者，歡迎提供案號，俾利追蹤查核，或請聯繫承辦人直屬科長進行瞭解，應有助掌握審查進度。
15 (書面)	商標延展未到可辦理期間(半年內)，系統是否可設定無法送件？	商標權人若於商標權期間屆期前半年以上提出延展申請者，本局皆會不受理並予以退費。至於有關商標延展案送件系統是否設定提早申請無法送件一事，本局將綜合考量資訊系統開發預算經費，及系統強化或維護等進程，後續研議規劃。

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
16 (書面)	專利優先權申請已有填寫申請人及發明人英文資訊，是否可不須加註即於文件上顯示英文內容？	國際間優先權證明文件多數採本國語文為主，本局所核發之優先權證明文件亦以中文為準。倘有因申請人個案特殊需要可於申請書上提出，本局將協助例外在優先權證明文件加註，加註內容以申請人英文資訊為限。

## 「112 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(新竹)

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
1	目前設計專利加速審查試行方案草案的申請時點在智慧局發出即將進行實體審查通知函後，請問能否改為提出實體審查一併申請加速審查，較為便利，同時希望擴大到發明專利比照辦理。	由於申請人提出設計專利申請案之後，本局必須完成相關程序作業，該案件才會進入實體審查。因此申請人若是於提出設計專利案的同時請求加速審查，恐會造成本局相關程序作業之複雜化，不但無法加速，反而會拖累申請案辦理期間。因此申請人仍須在接獲本局通知初審進行審查後，再行提出加速審查申請。
2	本人在美國已核准一系列專利，為什麼在臺灣申請反而無法獲准？本人將半導體封裝的技術精進，把 15 道製程縮短為 5 道，結構也跟別人不一樣，但是審查委員的核駁理由是沒有進步性，用舊案的東西駁回，並不合理。	基於各國審查規定、所檢索到之先前技術不盡相同，以及進步性審查涉及請求項解釋、先前技術解讀及進步性要件判斷等因素，應視個案情形綜合認定。如對個案審查理由有疑義，歡迎利用本局面詢或電話溝通機制與審查人員進一步討論。
3	設計專利加速審查試行方案草案加速事由之一為「設計獲得國內外著名設計獎項」，並列舉了 5 個國內外著名設計展，請問如參加的展覽不在這 5 個展之內，能否作為加速審查事由？	1. 以「設計獲得國內外著名設計獎項」提起加速審查者，目前受理的獎項包括： (1) 我國金點設計獎 (2) 德國 iF 獎 (iF Design Award)

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>(3) 德國紅點設計獎(Red Dot Design Award)</p> <p>(4) 日本優良設計獎 ( Good Design Award )</p> <p>(5) 美國傑出工業設計獎(International Design Excellence Awards, IDEA)</p> <p>2. 上述 5 個獎項，是目前臺灣企業及設計院校參賽頻率最高的設計獎項，且涵蓋工業設計、流行設計、空間設計、商業設計及多媒體設計等諸多領域。以我國「金點設計獎」來說，乃全球華人市場極具指標性意義的設計獎項，也是孕育國內設計新銳的搖籃。又如本方案所列舉的 4 個國外獎項，在設計領域又稱「四大設計獎」，目前「金點設計獎」和「四大設計獎」皆被教育部承認可用來作為頒發國際知名競賽獎金及大學教授升等之評分項目。</p> <p>3. 申請人參加之設計競賽若非本方案所列舉之 5 個獎項者，將無法以「設計獲得國內外著名設計獎項」作為加速審查事由。</p>
4	請問目前智慧局專利遠距視訊面詢與實體面詢的申請件數及比例為何？	本局近年來每年平均辦理發明案件初、再審面詢 670 件，設計案件初、再審面詢 30 件(不含遠距視訊部分)，另因遠

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		距視訊面詢自 111 年 3 月 1 日施行，至 112 年 7 月 31 日止辦理發明及設計案件初、再審遠距視訊面詢計 27 件。
5	承上題，國外申請人利用視訊面詢的件數多嗎？如果進行跨國視訊面詢，專利師或代理人需做外國發明人及智慧局的橋樑，若後續因為語言溝通產生誤解，請問智慧局有沒有因應的作法？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依目前本局辦理遠距視訊面詢之實務，僅有個位數案件有國外申請人(發明人)以跨國就地遠距視訊方式辦理。</li> <li>2. 國外申請人(發明人)、專利代理人及審查人員進行三邊遠訊視訊面詢之情形下，實須專利師作為溝通橋樑，專利師之重要性不論遠距視訊面詢或通常之實體面詢皆相同，另不論何種面詢方式，其紀錄本局皆交由出席人員確認後簽名；又依本局專利案面詢作業要點九規定略以「辦理遠距視訊面詢者，本局人員應當場宣讀面詢事項及詢答重點……」，以確認其意思表示；倘認仍有保留或需再確認之必要，面詢紀錄表中面詢結果可勾選於指定期日內補送其他資料，以為因應。</li> </ol>
6 (書面)	商標聲明不專用，改得太複雜，增加未來諸多問題。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商標法第 29 條第 3 項規定，商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。該規定於 112 年 5 月 24 日修正公布的商標法並未修正。</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>2. 至於 112 年 5 月 31 日修正發布，並自 112 年 8 月 1 日生效之「聲明不專用審查基準」，係配合 111 年 9 月 1 日商標識別性審查基準之修正，增修應否聲明不專用相關之判斷原則，俾利審查及提供各界參考，包括：(1)明確規定商標圖樣中不具識別性部分，是否「有致商標權範圍產生疑義之虞」之考量因素；(2)釐清無須聲明不專用之情形；(3)增修數字、標語、成語、流行用語等不具識別性事項是否聲明不專用之判斷原則；(4)公司名稱、網域名稱或說明性圖示等商業上純粹資訊性事項，不屬於商標之一部分，為明確申請註冊之商標權範圍，應予刪除等。</p> <p>3. 本局藉由商標法令宣導說明會等活動，詳細說明相關「聲明不專用」之審查原則，如有具體案例，歡迎提供參考以釐清適用原則。</p>

「112 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	<p>商標代理人管理草案第 8 條在職進修時數採計項目太過嚴格，例如第 8 條第 2 項規定，商標專業能力有關之活動須由具備第 3 條資格（受商標專責機關委託）之機關（構）、團體或學校所舉辦，建議放寬，尤其在學校的部分，條文用字只要寫「公私立大專院校」更加彈性。</p>	<p>1. 商標代理人登錄及管理辦法草案（下稱商標代理人管理草案）第 8 條規定：商標代理人依本法第 6 條第 3 項規定每年完成之在職訓練，每年須達 6 小時以上，與律師在職進修辦法第 2 條規定「每年應接受至少 8 小時之在職進修課程」、會計師持續專業進修辦法第 5 條規定「每一年度最低進修時數不得低於 40 小時」、記帳士法第 7 條規定「記帳士持續專業進修訓練，每年進修時數不得低於 10 小時」及記帳士法第 35 條規定「本法施行前已從事記帳及報稅代理業務滿 3 年，且均有報繳該項執行業務所得者，每年至少應完成 24 小時以上之相關專業訓練」相較，商標代理人在職訓練之法定專業進修時數並不嚴格。</p> <p>2. 另有關時數採計之項目及原則，及舉辦與商標專業能力有關活動之學校，依商標代理人管理草案第 3 條限於「設</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>有智慧財產相關科系之大專以上學校，且曾自行辦理或接受商標專責機關委託辦理智慧財產專業人員訓練」，其目的在於確保該大專院校設有智慧財產相關科系，所辦理之訓練與商標專業能力有關，確實能提升商標代理人專業能力。</p>
2	<p>專利師及專利代理人在職進修辦法明訂，於公私立大專院校講授專利師相關課程，時數予以採計進修時數，希望授課商標課程亦能納入商標代理人進修時數。</p>	<p>1. 專利師及專利代理人在職進修辦法第 3 條第 3 款規定，於經教育部核准設立之公私立大學或專科以上學校擔任講座，講授與專利師專業有關課程，取得證明者，以實際授課時數採計，惟目前實務上採計須提出授課大綱、證明文件、時數等造成認定困難。</p> <p>2. 為防止日後採計時數認定爭議，且為促使商標代理人持續進修最新商標相關專業知識，避免與最新審查實務脫節，商標代理人於公私立大專院校講授商標專業有關課程，將不予採計時數。</p>
3	<p>商標代理人管理草案第 8 條規定，訓練機關於活動結束後 1 個月內須申報時數，有些嚴格，建議規範在一段區間內申報即可。</p>	<p>商標代理人管理草案第 8 條第 2 項規定，第 1 項第 2 款之活動，應由商標代理人或舉辦機關(構)、團體或學校於訓練結束後 1 個月內，通報商標專責機關登記建檔，該規定在於督</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		促商標代理人或舉辦機關(構)、團體或學校盡早通報商標專責機關登記建檔，避免日後商標代理人參加在職訓練課程舉證困難無法檢送證明文件，商標專責機關查核時數衍生改正等程序作業困擾。
4	國內設計專利目前優惠期為 6 個月，實務上客戶獲得國內外著名設計獎項後，再來申請設計專利，很容易就超出優惠期期間，建議修法延長到 1 年。	新穎性優惠期 12 個月近來已成為國際趨勢，其中包括美國、日本、韓國、歐盟註冊共同體設計亦復如是。為了促進設計產業發展，並與國際調和，在 112 年 3 月 9 日第 3846 次行政院院會通過之「專利法部分條文修正草案」中，已規劃將設計專利之優惠期期間由現行 6 個月放寬為 12 個月，修正條文及詳情可參考本局網站（連結： <a href="https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-920152-38b75-1.html">https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-920152-38b75-1.html</a> ）。
5	發給審查意見通知後申請修正申請專利範圍時，如果將後面的請求項移到前面，算是新增請求項嗎？需要繳交規費嗎？	關於將後面項次之請求項移至前面項次，若僅是項次改變，則非屬新增請求項。惟須注意，新增請求項係採劃線本之形式來認定，原則上以是否有新增的請求項數來計算，如果採以全部刪除（劃線刪除），再全部新增（底線新增）方式修改請求項之移項方式，仍有可能發生即便未實質增加項數，仍視為新增請求項，須列入規費計算，請申請人特別留意。

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
6	<p>請問商標法第 109-1 條所規定之執業資格：施行前 3 年持續辦理案件達 10 件以上，請問「施行前 3 年」該如何計算？</p>	<p>商標法第 109-1 條規定，本法 112 年 5 月 9 日修正之條文施行前 3 年，係指行政院發布施行日期，往前推算 3 年，例如：假設行政院發布 113 年 1 月 1 日為新商標法施行日期，施行前 3 年，分別為 112 年、111 年、110 年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達 10 件。</p>
7	<p>設計專利加速審查試行作業方案草案加速審查事由之一為「設計獲得國內外著名設計獎項」，在實務上常發生設計師的參展作品只是初步原型，後續做成商品或申請設計專利常與參展作品些許不同，請問上述狀況是否能符合加速審查事由？</p>	<p>設計師在參加國內外著名設計獎時，通常較重視設計概念的傳達，後續在設計商品化的過程中，難免會礙於工程或成本考量而微幅變更獲獎設計之外觀。因此，本局在獲獎設計外觀和設計專利申請案圖式的認定上，並非追求形式上完全一致，若設計之外觀細部稍加變化，而對整體視覺效果並無顯著影響者，設計專利審查人員仍會認定屬於「相同設計」之範圍而符合加速審查事由。</p>
8	<p>請問目前優化救濟效能及兩造對審之專利法修正草案推動進度如何？預計何時施行？</p>	<p>有關優化救濟效能及兩造對審之專利法修正草案，經 112 年 3 月 9 日行政院院會審查通過，同日函送立法院審議，3 月 17 日一讀通過，目前正待經濟委員會審議；後續須俟法案完成立法程序，且須整備人力，配套調整資訊系統及專利各子法等事項，目前尚難評估新制施行日期。</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
9	<p>第3項專題報告「解釋申請專利範圍爭議案例分析」之結語提及「最合理寬廣之解釋」於侵權訴訟階段不太能使用，但實務上，在侵權訴訟上涉及有效性爭議，且未來行政訴訟可能回歸民事法庭，對當事人及專利師與代理人來說，一定會盡力爭取最合理寬廣解釋，因為最合理寬廣解釋才能讓專利運用達到最好的效果，後續應由法院做判斷，故建議專題報告避免直接下此定論。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關解釋申請專利範圍涉及諸多原則，「最合理寬廣解釋」、「創作目的客觀解釋」、「創作人自行定義解釋」、「專利有效推定解釋」等，在實際個案攻防中，皆為當事人所主張運用；當專利權方面臨專利無效證據可能會造成專利無效時，採最寬廣解釋恐有不利，此時往往會朝目的客觀解釋限縮其權利範圍，是以所稱「一定會盡力爭取最合理寬廣解釋」似無必然；當視客觀條件為何，方可論斷。</li> <li>2. 至於在專利申請階段，本局對於申請專利之發明在解釋時，採最寬廣合理且與說明書一致之原則，期能促使申請人能明確其範圍，藉以與先前技術（引證資料）區別，避免後續維權時產生爭議。</li> </ol>

「112 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	<p>設計專利案件多以圖式為重，利用現行檢索系統文字搜尋前案較為困難，請問智慧局未來有沒有計畫推出設計專利以圖找圖的功能？</p>	<p>1. 本局前已於 108 年進行設計以圖找圖之技術概念性驗證，並於產業專利知識平台(IPKM)開放 Beta 版服務供外界試用（網址：<a href="https://ipkm.tipo.gov.tw/search/searchByImage">https://ipkm.tipo.gov.tw/search/searchByImage</a>），使用者可對本國近 10 年(2013.1.1~2023.6.21)已公告的設計專利案件進行以圖找圖檢索。</p> <p>2. 鑒於 AI 技術仍在發展中，且設計專利案件不同類型的圖式間存在差異性（如不同視圖、平面圖、立體圖、線圖或圖像等），在檢索準確度議題上仍有不少挑戰待克服，本局將持續關注國內外技術發展並蒐集回饋意見，以作為以圖找圖服務精進之參考依據。</p>
2	<p>日本特許廳 API 服務做得很好，智慧局可多多參考，智慧局目前也有開放專利商標資料 API，能夠使用 API 服務去查詢專利申請資料，經使用後有以下建議：</p>	<p>1. 為符合資料可公開時間點及資料產製所需時間，各資料集更新週期係以公報發行日後 5 日為基準，其中專利案件為每月 6 日、16 日及 26 日，商標案件為每月 6 日及</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能查到的東西有限，時常要回到檢索系統查詢，建議智慧局 API 更新頻率可以提高</li> <li>2. 目前用 API 服務可以用優先權號去查公告案，但是不能查到公開案（需自行打申請號及驗證碼才能查詢到），希望可以開放此功能。</li> <li>3. 「專利公開資訊查詢」網站目前未提供 API 服務，請問有沒有規劃開放？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>21 日，目前暫無規劃調整更新頻率。</li> <li>2. 現行專利優先權案資料集僅提供經公告的發明、新型或設計專利案件之主張優先權案件資訊，未包括發明公開案資料，本局將評估擴增資料集範圍之可行性，俾納入長期推動方向辦理。</li> <li>3. 提升電子化服務品質是本局持續努力推動的目標，考量專利公開資訊查詢跨系統介接便利性，本局會將 API 服務列為未來長期規劃推動方向之一，並爭取經費辦理。</li> </ol>
3	<p>對於公開後的發明專利申請案，請問提交第三方意見的機會會不會影響審查人員的採納率（例如越早提出，越容易被採納）？大概有多少比例的第三方意見被智慧局採納？在智慧局 FAQ 看到，審查官審酌第三方意見內容，必要時得與第三方聯繫瞭解，請問實務上有這樣的情況嗎？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第三方意見提交之快慢，並不會影響第三方意見之採納率。</li> <li>2. 第三方意見僅作為本局審查參考，第三方意見及其引證文件採納與否，須經由審查人員依個案進行專業判斷而決定，且採納與否及採納程度高低通常因個別案情及提交之引證內容而異，目前並無第三方意見採納比率及相關採納率統計。</li> <li>3. 有關您所提及 FAQ 中與第三方聯繫部分，係指提交人所填具之個人聯絡資料僅於審查人員對於所提交之文件有</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
		<p>疑義，且認為有必要聯絡時使用(原意僅在於敘明提交人所填具之個人聯絡資料之用途)。由於第三方意見僅作為本局審查參考，原則上無疑義之情況下，本局不會主動聯繫第三方。</p>
4	<p>常常接到專利審查意見通知函寫道：差異特徵是結合引證文件的輕易完成，或差異特徵是單一引證的簡單變更，但並沒有寫明差異特徵到簡單變更的推論過程，因為說明書已經記載了差異的部分及特別功效，這樣的審查意見通知函讓申請人很困擾及疑惑。</p>	<p>若差異特徵為申請案發明解決問題的關鍵特徵，且說明書亦載明該差異特徵可產生特定功效，原則上會進行檢索以結合其他引證方式論述不具進步性，惟若審查認定差異特徵僅係利用申請時之通常知識而可簡單修飾等，且說明書所載功效並非無法預期時，仍可能以簡單變更論述不具進步性。針對所提未寫明簡單變更的推論過程等，本局內部已加強宣導審查進步性時，應檢視並考量申請案說明書已載明的功效，以及論述簡單變更時應充分敘明理由。</p>
5	<p>建議我國參考日本制度，導入法人專利事務所制度。</p>	<p>本局曾於 111 年研究日本制度，評估我國專利師法修法導入法人專利事務所制度之實務可行性，並邀請專利師公會及亞洲專利代理人協會台灣總會等召開研商會議，公會表達專利師法就「法人事務所」之法制化，建議暫緩修法，故目前未導入。</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
6	<p>專利訴訟案件開庭時，技審官是最了解技術的，為什麼專利技審官從未發言表達意見？</p>	<p>技術審查官的職務，主要係承法官之命，協助處理案件技術相關事項，智慧財產案件審理法第 4 條及智慧財產案件審理細則第 13 條規定，技術審查官經法官許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，明定技術審查官的必要發問，應配合法官之訴訟指揮權。所詢未見技術審查官發言，為個案問題，實務上，技審官亦有承法官之命就技術爭點範圍內，向當事人發問者。</p>

## 「112 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	<p>全球專利檢索系統及中華民國專利檢索系統的檢索歷程相當詳細又便民，美國專利商標局(USPTO)及日本特許廳也提供高品質檢索查詢。但近來發現連到中國大陸速度非常慢，且審查歷程需中國大陸民眾才能註冊查看，建議智慧局對於不互惠提供資料的地區進行流量控制，不供對方查找。</p>	<p>感謝您對本局專利檢索系統的肯定。考量臺商於中國大陸仍有使用本局各項系統之需求，除不當使用情形外，本局將秉持開放原則。</p>
2	<p>智慧財產培訓學院(TIPA)的智慧財產人員能力認證考試證書效期為5年，若忘記延展，有沒有除了重考之外的補救措施。</p>	<p>智慧財產人員能力認證考試係本局委託國立臺灣大學(智慧財產培訓學院)辦理，以考試前3個月公告之考試簡章為辦理依據，簡章敘明換證辦法，須於證書到期日前提出換證申請，且提供6個月寬限期。只要在寬限期內提出申請，仍可換發新證書。如過了寬限期6個月仍未提出換證申請，為維護其他換證者之權益與公平性，不再予以換發，尚請見諒。</p>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
3	<p>曾遇過專利再審查案件的再審委員拿初審委員的意見回復，只改變了引證的順序，或是有換引證案但是引證案差得更遠，讓申請人很不諒解，覺得再審查在虛耗。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關於進步性之審查及論理，按專利審查基準規定由相關先前技術中選出適合作為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，該作為比對基礎之單一引證，稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。於確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異後，接著參酌相關引證及申請時之通常知識，之後再判斷是否能建立不具進步性之論理。</li> <li>2. 實務上，於再審查階段變更主要引證之情況，通常是因申請人申復、修正後已無初審核駁理由之情事，而須再行檢索其他引證或重新組合引證，再予論駁，方為妥適。</li> <li>3. 至於提問人提出再審查有換引證案但是引證案差得更遠之情事，因屬個案認定，審查階段申請人可透過遠距視訊面詢機制與審查人員做溝通，以釐清案情。提問人亦可提出確切之案號，俾利本局查核檢討。</li> </ol>

序號	與會來賓提問	智慧局回應及處理情形
4 (書面)	智慧局提供的 Office Word 增益集是否能提供 Mac 的 Office 版本？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受限於整體經費資源，暫無規劃提供 Mac 版 Word 增益集。</li> <li>2. 惟考量資訊技術及電腦平臺發展趨勢，本局將持續蒐集及評估可行做法(如透過網頁方式提供專利線上申請服務並提供線上轉檔機制，毋須再安裝 Word 增益集)，以期符合不同平臺使用需求。</li> </ol>