

「新創產業積極型專利審查試行作業方案」答客問

1. 什麼是新創產業積極型專利審查（以下稱：新創積極審查）？

答：本局提出新創積極審查主要是針對新創公司之需求所設計，係為鼓勵新創產業申請專利，並協助具創新能力的公司儘速確認專利取得可能性及獲取專利權。主要的特色在於優先審查以及本局主動辦理積極型面詢，藉由現場詳細告知申請案不予專利之事由並依個案情況給予修正建議，縮短審查時程，希望申請人配合善用此制度，有利於新創產業的發展。

2. 申請新創積極審查是否要繳納申請費？

答：為鼓勵新創產業提出申請，且考量新創產業在創業初期資金上較為拮据，故申請本方案者，無須繳納申請費。另外，本方案中所舉行之積極型面詢為審查人員依職權通知到局面詢，亦無須繳納面詢申請費。

3. 非發明專利申請人是否可以對該申請案提起新創積極審查？

答：不可以。應由適格新創公司之發明專利申請人才可提出新創積極審查申請。

4. 可以提出新創積極審查的時點為何？

答：必須是申請人已經收到本局通知即將進行實體審查之後，且在尚未獲得第一次審查意見通知前。

5. 是否可以在提出發明專利申請案實體審查請求的同時請求新創積極審查？

答：不可以。由於申請人提出發明專利申請案之實體審查申請後，本局必須完成相關程序作業，該案件才會進入實體審查，因此申請人必須於接到本局通知即將進行實體審查後，才可提出新創積極審查申請。

6. 以第一類之我國申請人公司申請本方案，是否須檢送公司設立日期之證明文件？

答：不須檢送證明文件，本局得透過商工登記公示資料查詢服務網站進行查核。

7. 以第一類之外國申請人公司是否適用本方案？若是，需檢送公司設立日期之證明文件嗎？

答：申請人若為第一類之外國公司籍者，依該外國公司人之本國法設立未滿~~八~~8年之事業適用本方案，前述未滿8年與本我國人公司計算無異，惟須檢送公司設立日期之證明文件，且應提供中譯本，上述證明文件非為正本，應提供切結書。

8. 新創第一類之公司設立未滿8年應如何計算？

答：計算新創公司設立日期至申請本方案之日。

9. 是否能以紙本申請書提出新創積極審查申請？

答：不可以。因配合電子化政府之政策以節省公文通知時間，本局已建構完善之電子申請環境，因此，本方案僅適用電子申請者。尚未使用電子申請者，請參閱本局 e 網通網站/支援/如何進行電子申請。

10. 只要符合規定提出申請者，都可以進入新創積極審查嗎？

答：由於本方案為試辦階段，本局設有每月可受理第一類及第二類公司申請本方案案件數上限各為6件，電子申請系統(E-SET)會從每月1日開始計算申請件數，若受理件數額滿時，電子申請系統(E-SET)將顯示已達受理上限，申請人請於次月重新申請。

11. 申請案進入新創積極審查，是否會收到通知？申請案有可能不經過積極型面詢而准予專利嗎？

答：本局接到申請人提出本方案申請後，經審查符合規定者，本局會主動於提出申請後1個月內提供申請人面詢資料，但實際時間得另視申請案所屬技術領域而定。申請案經審查後無不予專利之事由，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。倘面詢資料之不予專利事由僅為形式瑕疵或輕微錯誤者，本局得以電話溝通取代積極型面詢。

12. 什麼是面詢資料？

答：面詢資料係包含涉及新穎性、進步性之檢索報告與其他之不予專利事由的意見簡述，申請人在參加積極型面詢時，可依據面詢資料內容提出申復說明及修正方向，以利於雙方在面詢時有效達成共識。

13. 收到面詢資料後，多久會辦理積極型面詢？

答：原則上在申請人收到面詢資料後 1 個月內辦理積極型面詢，若申請人無法配合於 1 個月內辦理，則本局將通知申請案循一般專利申請案進行處理。

14. 申請人在第一次積極型面詢後，是否可要求再次舉行積極型面詢？

答：面詢以一次為原則，除非審查委員認為有必要時，才會通知再次辦理積極型面詢。

15. 本方案之積極型面詢跟一般面詢有什麼不一樣？

答：本局依本方案在辦理積極型面詢前，會先給予申請人面詢資料，在積極型面詢時，有別於一般面詢，審查人員會依個案情況給予修正建議，加速其專利布局進程，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。須注意的是，審查人員所提的修正建議不一定是符合申請人需求的專利範圍，應由申請人自行判斷以維護自身權益。另外，審查人員亦可能因案情無法提供修正建議時，倘專利申請案未予公開，而建議申請人亦可撤回專利申請改以營業秘密保護發明內容。

16. 如果以個人先申請專利後才成立新創公司，是否適用本方案？

答：本方案係要求申請本方案時之申請人至少一位為新創公司，因此，如以個人提出專利申請之後，始將專利申請權讓與新創公司者，該新創公司可適用本方案。

17. 目前已申請的專利申請案進行讓與，若受讓人符合本方案三類新創公司其中之一的條件，是否適用本方案？

答：本方案適格之專利申請案判斷係提出新創產業積極型專利審查方案時，申請人至少須符合有三類新創公司其中之一。依照所問情境，該受讓人適用本方案。

18. 新創產業積極型專利審查方案之適用對象有限制產業嗎？

答：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。

19. 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？

答：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。

20. 申請人收到面詢資料後，可否在積極型面詢前先行提出修正？

答：是可以的，惟為使審查人員有充分的時間對於該修正進行審查及準備面詢時回應，請於積極型面詢前三天提出修正。

21. 有關方案內容中「本局會主動於提出申請後 1 個月內提供申請人面詢資料，惟案情較為複雜者不在此限」，其中「案情較為複雜者」所指為何？

答：本方案所指的案情較為複雜者，舉例：申請專利範圍之項數超過 40 項，但不以舉例為限。

22. 本方案規定「每一新創第一類或第二類公司於同一年度申請本方案件數上限分別以為 5 件為上限」，若申請案有多位申請人時，其計算方式為何？

答：為使本方案能有更多第一、二類新創公司參與，提高方案效益廣度，若一發明專利申請案之申請人包含多個符合第一類或第二類新創公司，每個第一、二類新創公司各計算 1 件申請件數。

23. 參與本方案之發明專利申請案多久會有審查結果？

答：新創公司之發明專利申請案透過本方案的審查措施，可在4個月內獲得審查結果(包含核准審定或審查意見通知函)。

24. 申請人是否必須委任代理人參與積極型面詢？

答：發明適用本方案之專利申請案，須為申請時有委任代理人者，才能申請本方案，惟辦理積極型面詢時，依「經濟部智慧財產局專利案件面詢作業要點」規定，申請人是否委任代理人出席面詢並無限制，但申請人與代理人一同出席時，將有助於本方案的流程能順利進行。

25. 本方案規定「二年內獲頒國家創新獎項之公司」，所述2年係如何計算？

答：計算自獲頒國家創新獎項之日期至申請本方案之日期止。

26. 有關方案內容中「第三類公司須檢附財團法人專利檢索中心出具之檢索報告，且該檢索報告能充分對應申請案之申請專利範圍」，其中「該檢索報告能充分對應申請案之申請專利範圍」所指為何？

答：對申請案之申請專利範圍的每一請求項進行比對，該檢索報告中應包含所有可進行檢索之請求項與引用文獻相關段落，並賦予兩者關聯性代碼；若該檢索報告未能充分對應申請案之申請專利範圍，本局將發文並告知理由。

27. 有關方案內容中「倘面詢資料之不予專利事由僅為形式瑕疵或輕微錯誤者，本局得以電話溝通取代積極型面詢」，其中「形式瑕疵或輕微錯誤」所指為何？

答：本方案所指的形式瑕疵或輕微錯誤，舉例：請求項未以單句為之(缺句號或二個句號)，但不以舉例為限。

28. 獲頒國家創新獎項之公司，其註冊地在國外，是否可用本國的公司名義申請本方案？

答：不可，申請人必須與獲獎公司相同，才能申請本方案，舉例：獲頒國家相關創新獎項之甲公司註冊於開曼群島，則須以申請人為甲公司(開曼群島)申請

本方案，但不以舉例為限。

29. 第二類獲獎之對象非為公司時，在何情境下可被認定屬「獲頒國家創新獎項之公司」而得適用本方案？

答：為鼓勵新創產業申請專利，並協助具創新能力的公司儘速確認專利取得可能性及獲取專利權，原則上，第二類獲獎之對象非為公司時，無本方案之適用；惟「國家發明創作獎」獲獎之專利，其專利權人為公司時，該公司於該專利獲獎2年內另案向本局申請專利時，因該公司為該專利申請案之專利申請權人，故得以第二類公司申請適用本方案。例如：「國家發明創作獎」之專利案號為 I7XXXXX，獲獎時發明人為 A 自然人，其專利權人為 B 公司，則 B 公司嗣後另提出專利申請案時，則可適用本方案。