

經濟部智慧財產局 函

地址：106213 臺北市辛亥路2段185號3樓
承辦人：蕭滄玲
電話：(02)2376-7491
傳真：(02)2377-9875
電子信箱：ella20925@tipo.gov.tw

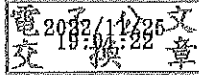
受文者：社團法人中華民國專利師公會

發文日期：中華民國111年11月25日
發文字號：智法字第11186003180號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1111111-會議紀錄-含簽到表.pdf)

中華民國專利師公會	
收文日期	111年11月25日
收文字號	111專師收字第153號

主旨：檢送111年11月11日「專利師法修正草案第2次研商會議」
紀錄1份，請查照。

正本：社團法人中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、本局專利一組、
專利二組、專利三組、商標權組、法務室
副本：本局局長室、廖副局長室



專利師法修正草案第 2 次研商會議紀錄

壹、時間：111 年 11 月 11 日(星期五)上午 9 時 30 分

貳、地點：本局 19 樓簡報室

參、主持人：廖承威副局長

紀錄：蕭浥玲

肆、出席人員：

本局：張睿哲組長、鄭惠萍科長、陳煒仁科員、李清祺組長、
林希彥組長、劉蓁蓁組長、王德博高級審查官、何燦成
主任、蕭浥玲專員

專利師公會：林宗宏理事長、秦建譜副理事長、陳政大理事、
童啟哲理事、黃崧洺理事、劉育彬監事、簡秀如
秘書長、吳奕錡副秘書長、平謹榕副秘書長、盧
建川商標實務委員會主委、何娜瑩專利師、林清
結執行長、高于婷會務人員

亞洲專利代理人協會：蘇建太理事、祁明輝常務監事

伍、會議討論摘錄：

主席：

感謝專利師公會及亞洲專利代理人協會之代表與會，請法務室先行說明本次會議之議題。

何燦成主任：

本局針對 111 年 5 月 17 日會議討論議題，徵詢相關單位意見，並後續召開兩次會議。關於異業結合、法人事務所暫緩法制化，以及配合專利法修法修正專利師法定業務之部分，皆與公會有共識，惟對於納入商標代理及專利技術評價為專利師法定業務，以及在职進修業務，尚有不同意見，因此擬具說明先予與會來賓參考。目前法案的推動，須有充分產業共識後才有利推動，所以今日會議目的在於充分溝通取得修法共識。

林宗宏理事長：

感謝貴局重視本會意見，貴局同意異業結合、法人事務所制度暫不法制化、同意專利民事事件納入專利師執業範圍，本會深表感謝，而針對貴局的意見，本會本次希望進一步討論的議題有 3 項，包括：在職進修、專利技術評價業務，以及商標代理業務，以下由各議題的專責人員代表本會表達意見。

議題一：在職進修制度的修法方向

簡秀如秘書長：

1. 貴局欲參考會計師法執業登記制度，將執業登記放入在職進修方案，惟由於專利師法並無如同會計師執業執照制度，而現行專利師法已有要求執業須加入公會，其執業流程與律師相同，以加入公會即得執行業務。為強化專利師在職進修機制，本會建議以加入公會即視同執業，且必須接受一定時數的在職進修，而相關訓練時數之管理則授權公會辦理，為節省行政程序、避免疊床架屋，本會不贊成另外新增專利師執業登記制度。
2. 專利代理人非專利師公會會員，沒有入會問題，其執業是否向本會、APAA 或智慧局登記，本會尊重智慧局決定，而後續在職進修規劃及時數控管，本會將配合貴局政策。但若委由本會執行辦理，建請智慧局酌為補助費用。
3. 若將專利代理人的執業登記作為執業條件，則將增加目前專利代理人所無的義務，此須於專利師法明定，修法前應有更多溝通；若專利代理人執業登記僅係單純處理其在職進修，則可能對代理人不具吸引力，也會產生在職進修義務公平性的疑慮。

秦建譜副理事長：

感謝貴局認同由本會自主管理在職進修。專利師的部分，我們認為入會即執業，並負有在職進修之義務。此外，我們很樂意協助專利

代理人在職進修，待專利師法相關規定清楚後，願意配合貴局政策執行。

何主任：

本局確實想藉由將登記法制化，使登記具有法律上效力，且在職進修義務的認定不應有二套標準，所以認為可委由專利師公會一併辦理。如果公會有意願辦理，後續相關配套法制及費用可再研商。

張睿哲組長：

1. 在職進修制度運作至今，並無專利師不符規定而被懲處，實務上管理困難之處係在於專利代理人。雖然目前僅有 105 位無專利師或律師身分之專利代理人有執業事實（占專利代理人全體的 16%），顯示專利代理人逐漸走入歷史，但這 100 多人仍有管理必要。
2. 目前係以送件（代理申請案件）來認定專利代理人是否執業，對於專利代理人執行其他專利業務的事實，本局在查證上有難度，因此希望能參考會計師法的登記制度進行管理，藉以認定其在職進修之義務。
3. 目前以專利代理人身分執業者共 198 位，其中包含具專利師資格與律師資格者，如果是以律師資格執業，就不會有在職進修要求。代理案件時可以向本局表示執業身分，本局系統是以執業身為準，非以個案所列職稱為依據。
4. 關於在職進修之經費，經詢問金管會，會計師公會辦理在職進修時，金管會並未編列預算，完全是其公會自理。

蘇建太理事：

不反對專利代理人之執業登記，但須有法源作為根據，亦認同公會對於專利代理人的登記及在職進修酌收合理費用，惟未來在相關費用的討論時，專利代理人能夠一同參與協商。

主席：

關於在職進修制度議題的初步共識，專利師加入公會即屬執業，而專利代理人則須修法明定執業登記始能執業，其執業登記可由專利師公會辦理，其登記所需費用，後續再與公會協商規劃。

議題二：專利技術評價納入專利師之法定業務

陳政大理事：

1. 現行無形資產評價的訓練與準則規範，係針對股權、許可證、品牌、商譽等具純粹經濟上利益之無形資產進行價值評估，並非著重或針對智慧財產權，而專利權在技術上與法律上之性質與其他無形資產有別，現行實務上在專利評價面臨兩大難題，包括專利權的有效性評估，以及專利產品與財務資訊的關聯性：

- (1) 專利權的有效性評估：

專利權的有效性評估是專利評價之基礎，此為其他無形資產所沒有的，然現行評價實務，無論是評價準則制定或人員訓練等，皆欠缺專利權的有效性評估，導致其評價結論缺乏公信力。

- (2) 專利產品與財務資訊的關聯性：

專利權範圍係以申請專利範圍為準，專利之商品化與專利權範圍之關聯，係影響專利權價值的重要因素。然現行實務並未判斷專利產品是否屬於實施專利之行為，導致財務資訊（包含專利產品或服務之營收預測）之真實性存在疑慮。再者，當專利產品涵蓋他人之專利權時（如再發明），可能面臨損害賠償或授權金的問題，專利權價值將大幅減少，現行實務未判斷專利商品化的侵權風險，導致評價結論無法反應真實資訊。

2. 專利評價涉及公司營運、商業策略、技術及市場動態之整體評價，

不能僅止於財務計算，在進行專利評價前，宜對專利權的有效性、專利產品與財務資訊的關聯性進行評估判斷，財務會計人員或評價人員再以此為基礎進行財務計算，以完成專利評價報告。以此種方式完成的專利評價報告，方能完整、真實反應專利權價值。

3. 建議增定專利師從事專利技術評價是反應實務事實，並非包攬專利評價業務。「專利技術評價」係屬於無形資產評價中的一環，為使專利技術評價系統性發展並保障無形資產評價之公信力，此與工業局無形資產評價師的登錄制度並無衝突或扞格之處，反而能藉由專技人員的協助，完善工業局推動的無形資產評價制度。

林宗宏理事長：

1. 「專利技術評價」是本會暫定名稱，可以再選用更適切的名詞，避免外界產生誤會，名稱可以考慮稱作專利技術分析、技術查核或技術鑑定等。
2. 於評價師進行專利評價前，如無專利師針對專利技術進行調查與判斷，則無法確認專利是否有問題，若以未經調查的專利進行融資，一旦後續發生問題，可能使外界對於專利融資制度失去信任。
3. 將「專利技術評價」入法的目的，在於讓會計師、銀行相信專利師的專業，進一步提升評價報告的價值。

秦建譜副理事長：

1. 專利評價如果未先進行技術評估，就如同把大樓蓋在沙灘上，專利如果沒有經過詳實的調查，將來發生問題，會使得外界失去評價制度信任，甚至認為專利沒有用處，而影響中小企業藉由專利向銀行等金融業融資。
2. 現行評價制度無法彰顯專利價值，公會想要盡己之能，讓無形資產評價制度更完善，希望如建築師等技師，藉由專利師的蓋章認

證，對於無形資產評價產生關鍵作用。

何燦成主任：

1. 工業局在推動無形資產評價師制度時，遇到的最大阻力是會計師公會，因過去資產鑑價皆係由會計師執行，所以會計師公會認為無形資產的價值估算亦係其專門業務，後續經過協調溝通後，轉而使用「評價」一詞。
2. 實務上無形資產評價師皆有合作對象，會先確認專利有效才進行評價作業，工業局認為專利技術的分析或調查既然是專利師之非專屬業務，且現行並非不能執行，因此希望不要將「專利技術評價」入法，避免外界產生誤會，因而影響無形資產評價師制度之宣導與推動。
3. 工業局認為「專利技術評價」重點在於「評價」，不具財會專業的專利師並無能力進行評價。我們認同專利價值評估需仰賴專利師專業協助，但應該可以選用更適合的名稱，以避免誤會，是目前主要的問題。本局也認為專利師融入無形資產評價的體系，可以達到讓專利價值發揮到最大、無形資產運用蓬勃發展的目標。

主席：

我們也可與工業局協商一個可被接受的名稱，再展開後續推動。

議題三：商標代理納入專利師之法定業務

林宗宏理事長：

未來商標代理人之相關能力認證考試，對於通過國家考試的專利師而言並不難，推動專利師可執行商標業務是提高專利師的專業素養、墊高專利師從事商標業務的門檻，即使專利師不實際從事商標業務，但仍一律要求須具備商標之專業能力，以符合實務需求，並滿足社會期待。

盧建川商標實務委員會主委：

1. 依據目前商標法修正草案，從事商標代理業務之資格認證，並未提升到國家專技考試層級，且目前得充任商業代理業務之律師及會計師，其國家考試亦未列入商標法考科，因此不應以專利師考試並未列入商標法，而拒絕納入商標業務。
2. 貴局目前雖不要求專利師須具有商標代理之專業能力，但本會已自主於職前訓練開設 6 小時商標課程，每年在職進修則有 18 小時之商標實務研習班。若專利師法修法納入商標業務，本會基於自我要求，將商標法列入職前訓練之測驗範圍，也可受貴局監督，如未合格，自當無法申領專利師證書。
3. 會計師法第 39 條及律師法第 21 條分別明定，會計師及律師得充任商標代理人，商標法修法草案中貴局亦有對應規劃，專利師充任商標代理人部分，亦可類同辦理，應無二套制度，難以執行之情事。在商標法修法草案通過施行後，如同律師執行專利業務編予特定代碼，專利師執行商標業務亦可依該專利師證號進行管理，亦無需依能否執行商標業務區分專利師。
4. 本會認為專利師執行商標業務違反規定時，是依專利師法懲戒，如同律師、會計師執行商標業務違反規定時，係依律師法、會計師法懲戒，而非屬專技人員之商標代理人違反規定，自依商標法處理，並沒有兩套標準。但若商標法有強行規範，自然可對全體商標代理人進行懲戒，而不分屬於何類型專技人員，並無兩套標準的問題，貴局亦無立場不一致問題。
5. 綜上，專利師從事商標代理業務，不論從現行實務、專業職能或法制規範上，皆合情合理，並無不當之處，且本會是建議增列專利師得從事之商標業務，並非專利師專屬業務，並無影響申請人及第三人權益。

何燦成主任：

決議不納入商標業務係考量實務執行問題，以及與本局目前商標法草案的立法推動有立場上衝突。

張睿哲組長：

專利師的在職進修、懲戒是否給商標特別的規範，制度上如何設計都需要重新思考，以主管部門來說，認為納入商標會變得複雜。

劉綦綦組長：

1. 本次商標法修正草案規定，保留專門職業人員可依法從事商標代理業務之資格；專利師法如修正通過，專利師應和律師、會計師一樣，並不納入商標代理人管理機制，而回歸專利師法進行管理。
2. 依據目前統計資訊，具專利師資格而實際執行商標代理業務者，約占商標代理人的 30%；而商標案件中，由專利師代理者，占整體有代理人案件的 66%，比例不低。如將商標代理業務納入專利師依法可執行的業務範圍，期待專利師法有完整的配套如職前訓練、在職訓練及懲戒等相關規範，並樂見比照律師公會達到自主管理之標準，減輕行政機關管理上負擔。

祈明輝常務監事：

1. 與我們往來密切的國家，例如日本、韓國、德國等專利師或專利律師都有數十年甚至超過百年從事商標業務的歷史，國際普遍認知專利師可以從事商標業務，希望貴局可以從這個角度思考。
2. 去年專利師公會有開設 18 小時的商標訓練課程，課程報名也很踴躍，顯見專利業界皆很重視商標專利能力。

王德博高級審查官：

在日本的制度下，弁理士考試雖有包含商標法，但後續弁理士會依據自己的專業領域參加不同委員會，而於執業時會依參加的委員會

分別從事專利或商標業務，因此實務上同時執行專利及商標的弁理士極少。

秦建譜副理事長：

專利師公會成立逾 10 年，有能力可以自主進行訓練與管理，我們會再進一步開會討論，比照商標法草案的規範，把專利師的專業要求進一步提升。

主席：

本次會議已充分交流彼此的意見及考量因素，最後，感謝與會來賓參與並提供寶貴意見，本局將就今日討論議題進一步檢討未來推動方向。謝謝大家。

陸、臨時動議：(無)

柒、散會：11 時 11 分

「專利師法修正草案第2次研商會議」簽到表

時間：111年11月11日(星期五)上午9時30分

地點：19樓簡報室

主席：洪局長淑敏（廖副局長承威代理）

單位	出席人員	簽名處
專利師公會	林宗宏理事長	林宗宏
	秦建譜副理事長	秦建譜
	陳政大理事	陳政大
	童啟哲理事	童啟哲
	黃崧洺理事	黃崧洺
	劉育彬監事	劉育彬
	簡秀如秘書長	簡秀如
	吳奕錡副秘書長	吳奕錡
	平謹榕副秘書長	平謹榕
	盧建川主委	盧建川
	何娜瑩專利師/律師	何娜瑩
	林清結執行長	林清結
高于婷會務人員	高于婷	

「專利師法修正草案第2次研商會議」簽到表

單位	出席人員	簽名處
亞洲專利代理人協會台灣總會	蘇建太理事	蘇建太
	祁明輝常監	祁明輝

「專利師法修正草案第2次研商會議」簽到表

本局出席單位	簽名處
廖副局長	廖永成
專利一組	范志忠 陳煒仁 鄭恩萍
專利二組	李靖祺
專利三組	林希考
商標權組	劉壽壽
法務室	何耀斌 蕭滄玲