檔　　號:
保存年限:

經濟部智慧財產局 函

地址：106213臺北市大安區辛亥路2段185號3樓
承辦人：孫文一
電話：0223767630
傳真：0227372458
電子信箱：sun20222@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112年9月28日
發文字號：智專議字第11231800010號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（函覆公會附件面詢及電詢制度實務意見交流座談會意見及處理情形彙整表.pdf）

主旨：檢送「112年面詢及電詢制度實務意見交流座談會」議題及回應彙整表1份，請查照。

說明：

一、依貴會112年7月31日專師字第1120000088號函辦理。

二、座談會之本局簡報資料，將另行提送。

正本：社團法人中華民國專利師公會
副本：電子公文交換章 2023/09/28 09:53:45

「112 年面詢及電詢制度實務意見交流座談會」議題及回應彙整表

資料日期：112.9.7

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
1	面詢目的在於協助審查人員與當事人雙向溝通。貴局面詢作業改善方案第 32 頁亦提及:「有核准專利之可能時，可適時開示心證並協商修正相關內容。尚無法確認時可表示專利性待進一步考慮。」實務上，遇到當事人已於面詢前敘明面詢事項及提供說明，且遞交申復及修正內容修，但審查委員不願意在面詢時開示心證，也不願意與當事人協商相關修正內容，僅回覆面詢後會再予審酌。如此一來，似乎使面詢流於形式，並失去面詢討論的意義。 就上述案例來說，當事人無從知悉審查委員對於面詢事項是否預作準備， 貴局對於審查委員在面詢前的事前準備是否有內部規範要求及管控機制？	本局內部審查人員教育訓練之文件就電話溝通與面詢已有詳細作業規範，惟因該文件屬內部文件，故未公告外界周知，本次交流座談會將加以說明該文件中電話溝通與面詢作業相關內容，並於會後以電話溝通與面詢答客問之型式公佈於本局官網，以形成專利審查實務具體執行的共識，先予說明。 本局內部文件有關電話溝通與面詢作業已載明事前準備等相關作業規範，具體規範承辦人員於面詢前，應全盤瞭解案情，備妥相關資料，擬訂面詢時應釐清待確認的事項，若有需申請人事先準備或說明的事項，應於面詢前告知；若為外審委員審查，承辦面詢同仁應於面詢前與外審人員討論案情，確認面詢時應釐清的事項；若申請人事先已提具面詢時要說明的議題或資料，亦應儘速告知外審委員預先作好準備；因此本局內部文件已有加以規範及管控，希冀解除貴會之疑問，本局亦要求審查人員一致處理

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		審查案件，使專利審查品質與效能兼容並進。 各界對審查品質仍多有指教，本局官網已設有專利審查品質回饋意見表等，如有個案審查品質之意見，亦可循上述管道反映，已供本局檢討改進。
2	針對提升面詢效益（特別是提升審查委員於面詢時開示心證及協商修正內容之比例）， 貴局是否有建議的作法？	本局內部文件有關電話溝通與面詢作業已載明開示心證相關作業規範，具體規範對申請人所提出之問題，承辦人員可依據引證文獻或專利法相關規定，適時開示面詢當下之心證，是依前述規範已有開示心證之規定，以利提升審查效能；至於個案如何適時適度開示心證，仍以承辦人員視具體案情而定；又提高面詢效益實為當事人與審查人員共同之目標，本局除要求審查人員一致處理審查案件外，亦有待當事人之協力，希冀本次會後能形成專利審查實務具體執行的共識。
3	當事人是否可於面詢前或面詢時提供一或多個欲討論的修正版本？	本局內部文件有關電話溝通與面詢作業已載明相關作業規範，具體規範面詢申請書敘明所依據之審查版本及面詢事項及說明，俾使當事人及審查人員於事前即可依所載之面詢事項預作準備，以提高面詢效益。依前述作業規範

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		面詢前應敘明面詢所依據之審查版本俾利預作準備及提高面詢效益，是以原則上當事人應於面詢前提供一欲討論的修正版本；惟基於審查人員與當事人雙向溝通之需要，面詢時基於其所依據之審查版本下，申請人若需修正時，應於面詢紀錄表內簡要記載修正的內容及送局辦理的期限，本局內部文件已載明相關作業規範，併予指明。
4	當事人已於面詢前敘明面詢事項及提供說明，若審查委員於面詢的事前準備發現，針對面詢事項仍有相關議題需當事人再做說明，是否能事先告知當事人，俾便當事人準備並於面詢時說明？	本局內部文件有關電話溝通與面詢作業已載明相關作業規範，具體規範有需申請人事先準備或說明的事項，應於面詢前告知，是依前述規範如有需申請人說明的事項，自應於面詢前告知，希冀解除貴會之疑問，本局亦要求審查人員一致處理審查案件，使專利審查品質與效能兼容並進。
5	實務上有遇到審查委員不願就面詢事項適度開示心證，卻在面詢時另外提出面詢事項以外的問題，要求當事人當場說明。此舉不但造成對當事人的突襲，且審查委員可能因已就該問題舉行過面詢為由，拒絕當事人再提出面詢，如何避免上述情況發生？若遇到這種情況，當事人是	本局內部文件有關電話溝通與面詢作業已載明相關作業規範同前提問回應所述。該議題所提面詢事項以外的部分，自屬前述規範所訂需申請人事先準備或說明的事項，應於面詢前告知，以免損及面詢效益。 如有面詢時申請人認需申復等情，申請人可於面詢紀錄表

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	否有向貴局反應之機制或有補救機會？	內簡要記載申復的內容及送局辦理的期限，本局內部文件已載明相關作業規範，以為對應之機制，併予指明。 至於面詢之申請，如有申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者等情事，審查人員應於審定書中敘明不予辦理之理由，本局內部文件已載明相關作業規範，倘有個案案情仍未臻明確者仍可提出面詢申請，以維權益。 各界對審查品質仍多有指教，本局官網已設有專利審查品質回饋意見表等，如有個案審查品質之意見，亦可循上述管道反映，已供本局檢討改進。
6	面詢是否可聚焦於當事人已提出之面詢事項或審查委員事先請當事人於面詢時說明之事項？若是與面詢事項不相關的事項，例如，面詢事項是新穎性或進步性但審查委員認為請求項範圍過廣等，反之亦然，是否應請審查委員正式發出審查意見通知函？	本局內部文件已載明事前準備等相關作業規範，是依前述規範不論本局承辦人員、外審委員皆應於面詢前預作準備，以利聚焦於面詢事項。該議題所例示之面詢事項是新穎性或進步性但審查委員認為請求項範圍過廣等，本局內部文件具體規範日後發現新事證，足以否定目前的見解，會記載具體理由再次發函通知，請申請人申復修正，有關議題所例示之請求項範圍過廣等事由如未踐行專利法第 46 條第 2 項規定，自屬前述規範所訂之新事證，應以審查意

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		見通知申請人限期申復，本局自應再踐行前揭程序，以就申請人之程序保障克盡周延，應屬無疑。
7	電詢亦為審查委員及當事人間有助於釐清案情及促進審理的重要溝通方式。在部分國家，例如美國、日本及歐洲，面詢及電詢被列為溝通方式之一，並未特別將其差異化；中國過去將電詢限於解決次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題，2019 年後放寬至可就「發明和現有技術的理解、申請中存在的問題等」進行電話討論。然而，我國則無相關規定及作業規範。 目前電詢在我國的定位為何?	為使專利審查人員於發明專利實審期間能與申請人或其代理人進行有效的溝通，本局於 2015 年 11 月訂定「強化發明專利審查電話溝通與面詢作業方案」，並另有內部文件已載明相關規範。 按專利法第 19 條及專利法施行細則第 2 條明定專利審查程序係以書面或電子方式為之，本局專利審查電話溝通僅屬服務性質，是不因電話溝通而影響已發審查意見通知函指定申復/修正期限之效力，承辦人員仍須依專利法及專利審查基準之相關規定辦理；另如個案上非屬稍作修正即可克服不予專利之事項者，不宜以電話溝通之方式處理，應以書面公文往返之方式處理，前述內部文件規範已說明電話溝通的定位，希冀能解除貴會之疑問。
8	貴局針對電詢範圍及作業方式是否有相關規範？或有制定相關規範的計畫?	本局內部審查人員教育訓練之文件就電話溝通與面詢已有詳細作業規範，惟因該文件屬內部文件，故未公告外界周知，本次交流座談會將加以說明該文件中電話溝通與

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		面詢作業相關內容，並於會後以電話溝通與面詢答客問之型式公布於本局官網，以形成專利審查實務具體執行的共識，希冀能解除貴會之疑問。
9	在我國對於電詢沒有相關規範的情況下，容易使當事人及審查委員無所依循。實務上有遇到審查委員不願意提供電詢紀錄，當事人雖於電詢時取得審查委員對申復內容或修正方式的同意，但依此送件後卻收到核駁審定。建議可參考他國實務，訂定我國電詢的相關規定及作業規範。	本局內部文件已載明相關規範已如前述，希冀能解除貴會之誤解；另該議題所稱審查委員不願意提供電詢紀錄等情，查本局內部文件具體規範若代理人要求本局提供電話溝通之紀錄，以供作為後續辦理之憑據，審查人員可將電話溝通紀錄表以傳真方式提供給代理人，如屬適合以電話溝通之方式處理之案件，當事人(代理人)當可要求本局提供電話溝通紀錄表以供憑辦，應屬無疑；惟如非屬稍作修正即可克服不予專利之事項者，不宜以電話溝通之方式處理，則應以書面公文往返之方式處理，以免爭議，本局內部文件亦已載明，該等案件自無電話溝通紀錄表可供憑辦，併予指明。
10	貴局專利公開資訊查詢系統並沒有公開面詢/電詢紀錄的檔案，僅有貴局通知面詢函可供線上閱覽。專利法第	依本局內部文件相關規範，曾辦理電話溝通與面詢作業之案件，電話溝通紀錄表及面詢紀錄表皆存卷，又現行專

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
	47 條第 2 項規定：「經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限」。根據上開規定，若該專利申請案已公開者，且面詢/電詢未涉及依法應予保密之事項者，面詢/電詢紀錄似應公開於專利公開資訊查詢系統，便利公眾能瞭解其內容。以美國實務來說，面詢紀錄也會公開在網站上以供查詢。 貴局未將面詢/電詢紀錄公開於專利公開資訊查詢系統，是否有特殊考量？如無特殊考量，建議可將面詢/電詢紀錄公開於專利公開資訊查詢系統。	利公開資訊查詢系統雖無法線上閱覽電話溝通紀錄表或面詢紀錄表，惟尚可依「專利閱卷作業要點」申請閱覽專利檔案中電話溝通紀錄表或面詢紀錄表，應已踐行專利法第 47 條第 2 項規定。 另電話溝通與面詢係為使專利審查人員於發明專利實審期間能與申請人或其代理人進行有效的溝通，相較本局審查意見通知函而言屬輔助性質或補充性質，審查意見通知函更具有明確性、合理性與可預期性，故就專利之技術有關檔案可由線上閱覽本局審查意見通知函得知，雖目前無法供線上閱覽電話溝通紀錄表或面詢紀錄表，惟仍可申請閱覽專利檔案得知已如前述，應無礙外界知悉獲得專利權之技術特徵，避免他人重複投入研發經費等專利法第 47 條之立法目的。 又業務電子化推動及線上便民服務一直為本局設定之施政計畫，貴會所反應之外界的需求與期望，考量目前資訊經費有限，且尚能達專利法第 47 條之立法目的已如前述，尚無實施急迫性，未來將檢討現有施政計畫之優先順

序號	專利師公會　提　問	智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形
		序及實施效益，期能簡化使用者閱覽電話溝通紀錄表或面詢紀錄表相關流程。