

專利師公會面詢及電詢制度實務意見交流座談會會議記錄

一、時間：2023 年 10 月 5 日下午 12:30-14:30

二、地點：專利師公會會議室（台北市忠孝東路 5 段 508 號 11 樓-1）+線上

三、主持人：許文亭主任委員

紀錄：王鈺婷

四、現場出席人員：

經濟部智慧財產局：專利審查二組光電審查科張簡宏偉科長、專利審查二組物理審查科林明立科長、專利爭議審查組爭議審查一科專利高級審查官孫文一

公會：許文亭主任委員、林景郁主任委員、歐姿漣委員、尹重君委員、蔡政村委員、林清結執行長、高于婷幹事

線上出席：共 71 位

五、主席致詞：略。

六、報告事項

智慧局簡報，詳如附件。

（一）由智慧局簡報數據看起來，OA 之後申請面詢比較容易准面詢？

智慧局答覆：這其實是提出再審查需求同時提出面詢時，一般都會做申覆修正，所以審查委員通常會覺得應該需要先進行一次書面溝通再來進行面詢。

（二）若發 OA 前，就技術內容先面詢溝通，說不定可以不用發 OA，省掉一些程序？

智慧局答覆：這是另外一個面詢的制度「產業協力面詢（先解釋技術內容）」。但如果沒發 OA，要發面詢通知的時候，還是必須寫面詢要討論版本與事項等等，其實相當於一次 OA 形式。所以還是會希望用 OA 進行一次，把兩邊想要說明或認知有落差的地方整理後再做討論。而且現在面詢是雙方要經過準備，這個階段可能會申復修

正，就先用書面通知，所以沒有特別容易准或不准。

(三) OA 發了之後，申復前或申復後，申請面詢核准機率會不會有差異？

智慧局答覆：局內目前沒有統計這樣的數據，只要面詢核准就當一次統計數字，沒有區分申復前或申復後。

(四) OA 申復前申請面詢看起來也是有核准的，所以可以到局裡直接面詢？

智慧局答覆：以數據來說，7 成以上的面詢都會辦。如果沒有辦理的話，一般是因為會發 OA，或者是第 2 次申請面詢

七、討論事項

(一)如何強化面詢前，審查人員的事前準備及面詢時開示心證。

參「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，序號 1「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，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？」

【智慧局發言】

1. 本局內部文件已有詳細作業規範，惟因該文件屬內部文件，故未公告外界周知，本次交流座談會後會將相關內容以 QA 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。
2. 關於審查委員事前準備的部分，面詢前對人事時地物都會做事先準備工作，不區分內審或外審委員。在面詢之前都會對面詢事項作深入的了解，這些在內部文件都有規範，在相關內容以 QA 之型式依該可以解決申請人及代理人的疑惑。若個案執行上有落差，局裡為了品質精進，也設有反應管道。

【公會發言】

- 1、個案有碰過 OA 被說沒有進步性，我們申復說具有進步性然後申請面詢，面詢時跟審查委員當場說明申復內容的意思。因為我們已經送申復了，

委員不可能沒看過申復內容。當時委員說「你們這樣講好像也有道理，這跟我當初看到你們的申復理由想得太不一樣，經過你們口頭解釋，我覺得我有些想法可能要重新調整，但我現在沒辦法決定是否有進步性，所以面詢到此為止」，之後我們收到再審查核駁審定。也就是說，他在考慮後還是覺得沒有說服。如果他當場揭示心證「恐怕你們的申復修正還是沒有辦法克服，還需要申復修正」，我們就會請申請人修正，但是當場他說的是還會再考慮，我們報告申請人，申請人會懷抱希望啊，而且他國外案都已經准了。但是考慮結果我們事後卻完全沒有辦法知道，知道的時候就是收到再審查核駁審定。那這樣局裡是不是還是可以說，因為審查委員沒有辦法當場決定，所以不用揭示心證？而他再考慮的結果，也還是覺得不具進步性，而且他也不是沒有給你們面詢的機會？似乎不合理

- 2、如果審查委員時覺得說明不充分不會准，可以大概提示一下，或是寫在面詢紀錄表，告訴申請人答辯還是沒辦法克服進步性，可能需要再說明或是再修正，申請人為了核准他會修正啊，這樣的情況，如果申請人不修正而收到核駁審定，大家也不會覺得突然。但假設委員覺得「你講的答辯內容我有點了解，和我跟之前理解的不一樣，需要時間再想想等等」，是否能請委員在面詢紀錄表上記載這樣的事項，例如有些議題要再想想，若還是沒有辦法准，會再給一個 OA，這樣就不會有前述突然收到核駁審定而沒有再修正機會的情況發生。
- 3、國外相關實務其實有提到要提升面詢、電詢效益，最好是能在面詢、電詢時達到充分的共識，這個共識不一定是准或不准，但會提及下一步要怎麼做，提及下一步怎麼做也是一種共識。
- 4、實務上面詢時，委員態度通常非常保守，比如說，有送新修正時，即使審查委員覺得可能可以克服，但可能還是會說「還要再看一下內容」、「還要考慮國外的對應案」的狀況等等，這些都屬正常。但實務上遇到的狀況常常是，我們面詢時講完我們的看法，會詢問委員對技術內容有無進一步想法跟意見時，這是面詢溝通很重要的一部分，但是有些委員會沉默，這時我們會擔心委員是不是認為答辯或修正不夠，這個時候其實非常需要委員給我們一個修正方向，就算無法給出修正方向，也讓我們知道目前心證是不利於我們的。但委員不揭露任何意見，我們不知道是不是有說服官方，跟申請人報告的時候，也不知道應該引導他修正或不修正。在整個作業過程中，我們非常需要委員稍微給一點回應，不管是好或不好，明示或暗示，能幫助我們理解狀況，知道下一步應該要往哪走。這是面詢溝通很重要的一部分。
- 5、以日本特許廳的面詢 guidelines 為例，裡面有一個小節是關於面詢後的程序，有明確的說，若面詢時有無法確定的事情，不管是審查委員問而代理人無法當場回答，或者是代理人提供的說明而審查委員覺得須要進一

步討論，會訂一個期限，雙方當場沒解決的問題，在期限內提供說明。
(以下為補充資料)

~~~~~  
面詢基準【發明專利審查篇】令和5年8月日本特許廳

5・面詢程序

5・1 面詢之事前準備

5・2 面詢時之程序

5・3 面詢記錄之記載

5・4 面詢資料之處理

5・5 面詢後之程序及留意事項

(1) 申請人方面的出席人員之程序

① 申請人方面的出席人員若在面詢時有待回答的事項，將在面詢時約定的回答期限前以電話回答。

② 若在審查意見通知書的申復期限內進行面詢，申請人方面的出席人員將根據面詢記錄中的結果，製作並提出必要的申復說明或修正文件(申復書、修正本等)。

③ 若因不得已之理由，在面詢結束後不得不進行與面詢記錄中記載的面詢結果有別之申復/修正，申請人方面的出席人員將立即以電話與審查官聯繫說明理由。

④ 關於申復書的記載內容，不得以面詢之內容為前提而加以簡化。

(2) 審查官之程序

① 審查官在面詢時若有待回答的事項，將在面詢時約定的回答期限前以電話回答。

② 審查官尊重面詢記錄中記載的結果，進行面詢後的審查程序。於進行審查程序時，將考慮面詢記錄和已提出的申復書之記載。

③ 若基於面詢後發現新的事實或證據等之理由，導致做出與面詢記錄中記載的面詢結果有別的判斷或處分，審查官將以電話與申請人方面的出席人員聯繫，而後繼續進行審查程序。

~~~~~  
這是制度面的問題，台灣是不是願意把這樣的清楚明確，對申請人比較友善的程序制度化，而不是讓申請人及代理人一再猜測推敲審查委員心證，這樣我們如何建議申請人修正，如何修?。

6、台灣目前的規定都是單向的，申請人這邊在面詢後有一個申復及修正期限。但是在國外的規定是，假設面詢當時審查委員沒有辦法當場決定的事，也必須在期限內回復申請人，再發 OA 也是一種做法。

7、面詢的制度、精神很好。智慧局也有訂定相關規範，但不同委員執行時可能會有偏差。因此，制度面需要再規範，比如，參考國外，改一下面

詢作業要點，規定面詢後一段時間雙方需要回復等事項。

- 8、我們知道對審查品質有指教可以到官網反應。但預防勝於治療，希望局裡有監督機制能監督委員不當行為，例如面詢前沒看資料等。有沒有可能長官陪同面詢？如果對某些委員的品質比較擔憂，有面詢結果可能不會太好的心理準備，在這種情況下可不可以提出申請，希望科長或資深同仁可以陪同面詢？若科長已知道特定人被投訴的次數較多，建議科長在第一線能積極一點，特別注意叮嚀或請資深人員陪同面詢。

【智慧局發言】

- 1、公開心證到底是職權還是義務問題，司法實務端向來似乎都不會認為公開心證是義務。雖然審查委員沒有直接講出他的心證，有時察言觀色交手幾次就能知道之後要怎麼防禦。一般面詢紀錄上可以寫說還要申復修正等，譬如剛才討論到的進步性，有肯定與否定因素，如果怕出現上述案例的狀況，就趕快把肯定因素弄進來
- 2、面詢紀錄表有一塊是給申請人寫的，如果寫說「國外已經准了我們認為委員對這部分沒疑問」，看委員敢不敢畫押。
- 3、現在大家心裡比較需要的點，應該是所謂公開心證就是對下一階段有比較明確指引，如果大家有具體期待，我們可以討論。
- 4、面詢記錄表有申復修正期限的欄位，目前的訴求是具體的方向，譬如有區別技術特徵，可能點一下說特徵部分再為申復修正說明。
- 5、特許廳的規定像是變成類似審查官的義務，站在局裡的立場，跟國外不一樣的是一個審查階段切成兩個審級，有審案壓力，再加更多的義務可能會讓審查官更保守。既然國外有較明確的規定，我們可以再研議，但這部分超過局裡當初討論的範疇，如果覺得需要局裡再研究可寫進會議記錄。
- 6、以自身的科為例，預防的話，有時面詢會從我們這邊批出去，就會提供必要的協助，有些比較不守規則的同仁，就在發面詢通知函的時候叫過來問有沒有準備，稍微考一下試。
- 7、自己也有陪同仁出席過，審查是獨立審判，但如果是資淺的同仁我們會協助做 OA 或案件上的判斷，不過還是看個案，不是每個案子都需要。
- 8、依面詢要點，出席面詢人員裏除了審查委員外科長是可以出席的。但在面詢申請書上一併指明申請科長出席面詢，似乎不能說於法有據或無據。但若認為特定人有疑慮的話，可以向智慧局反應。局裡有信箱，如果特定人員被投訴特別多，就會特別投注資源在他身上。

(二) 如何適時適度開示心證及公開面詢/電詢紀錄公開。

參「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，序號

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？」及序號 10 (略)

【智慧局發言】

局裡內部文件已有開示心證的規定，難處在於如何適時適度的開示心證，這是操作面的問題，剛剛已經討論很充分，所以此處僅簡單報告。

【公會發言】

國外會把面詢跟電詢的紀錄公開在網站上，所以大多數審查委員會針對面詢事項及面詢時達到的協議將其記載在面詢紀錄表上。我們希望能有相關規範並公開面詢記錄表，能幫助委員願意公開心證，也提升面詢效益。

【智慧局發言】

這個提案同今日議題序號 10。這部分因為目前檔案還沒全面電子化，會當作施政目標，等相關資源到位才能做到，目前做到的最低階要求是能藉由閱卷得知。我們會當作施政方向。

(三) 如何運用申請面詢及擬修正版本。

參「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，序號 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？」

【公會發言】

2016 年以前沒有開放 OA 申復前的面詢申請且委員通常也不會答應，2016 年以後才開放。所以 2016 以後，有些代理人收到 OA 後申復前想要申請面詢時，還是會習慣先打電話跟委員確認一下，但還是有一定的機會被拒絕，收到「申復先送上來，你要修什麼申復什麼」的說法。有些委員會說「把正式的申復修正送上來我們再來審」，另一種會說「好，你就遞面詢申請書吧，面詢的時候談」，第三種是當場跟你談，變成電話討論新穎性、進步性、明確性、有沒有被支持。這樣要如何處理，是不是直接送面詢申請書就好，因為通常就是會准，反而打電話被拒絕後，申請人也難以再直接提出面詢。

【智慧局發言】

- 1、我們目前是把程序的選擇權還給申請人。若申請人認為在發 OA 前需要申請面詢，例如，以再審為例，申請再審同時申請面詢，是可以的。不過委員通常有「發 OA 有白紙黑字的心證在那裡，有討論的基礎」的想法。
- 2、OA 申復前的面詢，你們會修正嗎(公會：有可能)。面詢的說明事項就是

寫說 OA 的事項，然後說用原來的版本討論，面詢之後再送修正本，還是現場討論修正本(公會：目前是依委員而異)?

- 3、如果現場討論修正，就變成新的事證或新修正，委員可能覺得修正太大沒辦法現場看，就回到原版本，那這次的面詢就浪費了。所以委員可能基於這種考量，等到新修正版進來了，比較明確後，再來進行討論。不然萬一先送一個版本，而現場又提出新修正本，就會變成新事證，他可能沒有辦法立刻給你一個答案。所以既然都要修正，是不是應該先修正完，再基於那個版本討論? 不過還是要基於你們的需求，若你們覺得要直接討論原來的版本也是可以，假設現場提出擬修正本，擬修正本又是當場討論沒辦法決定，就會回到上一個版本，就是你面詢申請書寫的原版本，那你面詢時提出的擬修正本就沒有作用，那這次面詢效率不就變低了。
- 4、現在看起來很多是提申復修正時帶面詢一起送。

【公會發言】

我們是想在申請面詢時提出擬修正版本，特別是申復前的申請的面詢。舉例來說，有時候收到 OA 但內容不是很清楚，申請人不知道委員到底哪個點不明白，也不知道該怎麼準備答辯方向，所以會希望答辯前透過機制，例如面詢做直接溝通。假設核駁理由是範圍過廣，但申請人不知道哪裡不受支持，或可能修正的方向有很多種，如果能夠透過在答辯之前就擬修正版本進行溝通，這樣會比較知道怎麼修正容易獲准，這是申請人想在答辯前或送正式修正之前申請面詢的主要原因之一。想了解智慧局目前對於這種答辯之前的面詢申請的態度是什麼。

【智慧局發言】

面詢申請沒有特別規範說沒有答辯就不能提面詢，但風險在於擬答辯/修正這件事情，現場提出，會不會落入新事證的處理範疇。

【公會發言】

提出面詢之後（前提是 OA 後答辯前），送一個要討論的擬修正本，局內可以接受嗎？（補充：方便審查委員可以事先去準備，申請人有什麼樣的擬修正本、範圍是什麼。這樣就不會造成剛剛所說的新事證問題）

【智慧局發言】

擬修正這件事情的定義有點奇怪，目前沒辦法回答能不能接受。「擬修正算修正還是不算修正」，目前在作業要點沒有這個定位。如果大家有這個想法是可以再討論。

【公會發言】

- 1、國外以日本為例，日本申請人在面詢之前可以有好幾個擬修正版本，面詢的時候討論修哪個好，之後再送正式的修正版本。而台灣的擬修正版本要怎麼送，送了委員會不會事先看，我們都無法確定，希望在制度上讓這樣的做法正式一點，例如送上去要不要打「擬修正版本」，這樣也能在面詢申請書上寫面詢依據的版本。
- 2、或者面詢申請書上的依據版本可以是當時 pending 在智慧局的正式版本，而擬修正本可以是面詢時大家的參考資料。會議連結中有提供日本、歐洲、美國關於面詢、電詢的資料給大家，國外是很歡迎面詢、電詢這樣的討論機制的，也認為面詢、電詢畢竟是大家言語上的討論，最終還是要做成紀錄，送正式的申復書或修正進來。擬修正本其實先送進來，讓審查委員事先看過，做事先的準備，雙方有良好的共通基礎去做討論，有這樣的一個平台其實是好的，事後如果討論有一個雙方都接受的結論了，申請人回去就有所依循，可以送一個正式的修正和申復進來。
- 3、若按現在做法，正式送申復跟修正之後，進行面詢又要再送一次正式申復跟修正，申請人等於做兩次，而且面詢時送的那一份也不知道會不會是大家的共識，如果不是，是不是又要再修？面詢不就是為了讓程序簡化？這樣比較符合世界潮流，因為國外，像日本目前真的都是這樣在做。

【智慧局發言】

- 1、專利法沒有擬修正本這個名詞。擬修正概念比較接近發了 OA 在申復前的程序，比較像草稿的概念，而討論出來，如果可以就變成正式的。
- 2、大家都認同面詢是溝通機制，在溝通機制內提出一個面詢的修正版本，當然它不是法上的修正本，那面詢版本可不可多個？局內當初聚焦在會不會有爭議，例如，會不會提出很多版本很多請求項？區別技術特徵要怎麼界定，可以先想出幾種界定方式，是不是還在大架構下，例如請求項基本上區別特徵就是這幾個，是不是在這幾個區別特徵再擬出幾個更好區別的文字來界定。審查委員可能比較難接受的是，你提出的權利主張範圍又天差地遠，當場又要叫我開示心證，可以理解會有備案，但不應是重新建構好幾個版本在那裡。
- 3、關於擬修正本，這部分沒有在當初局裡討論的範疇，所以如有需要，我們可以帶回局裡再研議。

【公會發言】

關於擬修正版本，大多數代理人最重要的就是幫審查委員解決 OA 的問題，然後幫申請人拿到專利。當然難免有少數人後濫用，真的給你送一整套或是好幾套全新的修正版本。但是如果擬修正本這件事確實是有效益的，沒有道理為了少數這樣的案例，而不去做。從制度面上去設計一些限制，比如說，所送的擬修正本必須是以能夠克服 OA 為前提所做的修正才會被參考/接受，這樣或許就能避免這種狀況。希望局裡能就此部分再做研議。

(四)如何完備面詢通知書記載討論事項

參「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，序號 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？」

【智慧局發言】

依據目前內部文件已有具體要求，若有希望當事人說明的部分，會事先通知。以後會在局網以 QA 方式公布，讓代理人得以依詢。

【公會發言】

1. 面詢通知書有面詢要討論的事項，如果委員已經覺得有哪個議題需要深入解釋，可以寫在通知書上。有的委員會事先打電話，也會在電話中提到希望特別說明的是什麼。這樣的過程其實蠻有助益的。
2. 面詢通知書必須要在面詢 10 天前發文。通常審查委員會先和我們約定好面詢時間才發文，若此時審查委員事先已做好面詢事前準備，他會已經知道有哪些事項要討論，就能列在面詢通知書上，方便申請人預先準備，促進面詢效益，因此可考慮從制度面上進行規範。

(五)如何聚焦面詢事項，避免審查委員臨時提出面詢事項以外的問題，要求當事人當場說明

參「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，序號 5 及序號 6 (略)

(六)如何將電詢制度法制化

參「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，序號 7、8 及 9 (略)。

【公會發言】

我們研究幾個國家的面詢及電詢制度，觀察到其實就是使用的方法不一樣而已，尤其過去在疫情期間，可能有些時候無法面詢時，電詢就是一種常用的手段。在部分國家，例如美國、日本及歐洲，他們就是溝通方式之一，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。我們想了解因應過去社會和環境情勢還有他國實務，我國關於電詢目前的立場是甚麼，有無相關的規定或作業規範？

【智慧局發言】

內部已有作業規範，會用 QA 的方式再另行公布。至於電詢，定位比較是服務性質，不會因為電話溝通而影響 OA 效力，另外是定位在，個案若是稍微修正即可的話，比較適合用電詢方式，其他則較不適合。

【公會發言】

1. 電詢目的，一是釐清核駁理由，二是可以討論方向。但如果是外審委員就沒辦法做這件事情。實務上發生過，客戶希望了解某個修正方向能不能解決官方疑問，我們跟內審委員溝通，但內審委員認為核駁理由很清楚，你們就去答辯就好了，變成我們沒有辦法聯絡外審委員。另外一種狀況是，有時外審委員的核駁理由不是典型寫法，在閱讀上對我們造成困難，我們希望釐清外審委員真正的核駁理由，但無法聯絡對方。就外審委員電詢(或電聯)部分，特別是釐清 OA，是否有比較制度性作業方法？
2. 現在三方電話會議也很方便，有沒有可能由內審委員設一個三方電話會議，也可以控制狀況？

【智慧局發言】

1. 透過轉述可能會有轉換失真問題，建議可用面詢代替。如果是希望解釋一下審查意見上有不明確的地方，這件事符合電詢討論範圍，雖然外審委員無法直接連絡但不用擔心，初審的狀態是內審委員會幫你找到外審委員，只要描述夠清楚就可以做轉達，但修正方向比較不適合電詢範圍，希望能轉成面詢方式，以書面處理。
2. 目前我們的設備沒有三方通話，但相信內審委員在轉達都會盡到義務，畢竟 OA 是以他為承辦人的名義發出去。

【公會發言】

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。

【智慧局發言】

目前定性是，非屬稍作修正即可克服的案件，就不宜用電話溝通。智慧局和代理人對電話溝通的定性認知可能不太一樣，就像之前說的，目前局裡定義為服務性質。

【公會發言】

1. 如果局內目前仍把電詢定調為是處理比較次要的事件，是不是應該禁止委員在電話中跟我們討論關於新穎性、進步性或範圍的問題。實務上，有遇到有些委員蠻積極地，我們只是想問申請面詢可不可以，他就跟我們開始討論了，討論完就說「好啊這樣修可以喔」，之後卻收到核駁審定。
2. 如果局內一直把電詢定位成這樣的話，可能要更嚴格跟委員說，禁止電話討論上述事項。或者是否可以考慮世界潮流，把電詢當成正式的管道？疫情之後，很多通訊軟體都發展起來了，不管日本、美國或中國都把電詢當成一種正式溝通、討論管道，一樣會做記錄，一樣可以提修正版本，程序基本上都是一樣的，也包括都會上網公開，這些在國外都很常見了。事實上，這個做法對申請人比較簡便，例如南部的申請人也不需要每次到智慧局面詢。可以藉由改善電詢，使其變得更正式，有一個正式的紀錄，也可以避免審查委員在電話中所做的決定單方面反悔。
3. 有聽聞因為電詢記錄很麻煩，點數不多(可能沒有)，寫了之後上級還要核，因此委員傾向不做電詢記錄。但這樣就變成人說無憑，能不能藉由這次機會，把電詢更正式化？在疫情後的時代，是否一定要見面，面對面才行，還是能夠藉由電詢來做一些正式的討論，希望局裡能再做討論。
4. 大多數面詢的時候，也沒有科長跟資深委員陪同，局內一樣沒辦法控制面詢時委員要說什麼話，而當事人是不是真的同意，不就是透過記錄嗎？電詢一樣，記錄下來之後，委員這樣寫，當事人若不反對，效果理論上

跟面詢一樣。但是如果制度面上，沒有做一個類似支援或鼓勵，也就是說，現在沒有點數，後續記錄要登記之類，手續非常麻煩，反而逆向鼓勵委員電詢方便但不要寫記錄？如果局裡可以從制度上鼓勵的話，比方說，一次電詢給 0.5 點，使其效力跟面詢一樣，可能可以讓電詢這個制度的效果最大化。

5. （案例分享）幾個月前接到委員打來的電話，案子進入實審但還沒發審查通知意見函，委員說「我發現美國已經准了，要不要把它修成一樣，我應該就會准了」。因為之前也有類似慘痛的經驗，之前的案例是再審階段，局裡有什麼意見，代理人都會非常重視，不然基本上就要去訴願，那次雖然按照委員講的修，後來案子也是掛掉，所以這次我就請委員發函，結果他說「要發函喔，那就當我這通電話沒打過」，後來就收到一張審查意見通知函。身為代理人，局裡面有任何官方意見我們都應該忠實傳達給申請人，如果定位成服務，我到底要不要跟客戶報告這件事情？

【智慧局發言】

1. 電話記錄是一定可以要的。專利法與細則規定用書面及電子方式，如果和權益很有關的，例如准駁，建議不要用電話做。
2. 試想電話接起來 20 分鐘就要做出一個判斷太倉促，但面詢有 10 天或 5 天可以看案子。而稍做修正情況，電話討論可能可以做到，當初才會覺得電話是服務性質，跟審查意見或面詢的等級不同。
3. 的確面詢是沒辦法控制，但是電話在時間上的判斷真的比較短，沒辦法做出這麼詳盡的判斷。其實還是看個案，如果符合稍作修正，不是深入到討論專利要件或新事證，就應該不太會出現像剛剛討論的一路承諾，最後卻核駁。以現行做法涉及准駁等等需要判斷的，正常做法回到發通知函來進行會比較好，不然就是請審查委員，做電話記錄看他願不願意。當然，這是目前作法，如果會裡覺得需要檢討或是參照他國，可以提出，我們會再研議。

八、線上提問

Q1：面詢紀錄公開的時間點？若面詢係針對具有商業上的成功，申請人提出的證據中有涉及商業機密者，可不可以要求面詢紀錄全部或部分不公開嗎？

【智慧局發言】

面詢記錄是審查歷程的一環，雖然線上閱覽系統只有看到局裡有發辦理面詢

公文，而面詢記錄目前要透過閱卷的方式。閱卷有閱卷要點作為規範，限制哪些人可以看到，至於哪些部分牽扯到商業機密，可以在閱卷的時候聲明這件事。

【公會發言】

關於閱卷要點應該是任何人都可以閱卷，在一般申請案的狀態下。假設申請人提出的證據中涉及商業機密，請代理人在面詢的時候主張這些證物涉及商業機密，然後申請智慧局進行保密動作。

Q2：提出再審查時同時提出面詢，通常是根據初審核駁審定的意見而進一步想要討論，若再審審委再發出審查意見通知之前，可以先跟申請人面詢，是否可以達到提升效率的問題(可能有機會可以直接釐清問題而不需要再發再審查審查意見通知)？

【智慧局發言】

目前是把程序主導權還給申請人，如果申請人認為發出 OA 之前，就來面詢比較有幫助的話，是可以這樣做的。

Q3：之前再審查審查意見答辯後並申請面詢，但審查委員沒有同意面詢而直接發再審審定書，但一旦發再審審定(就設計案而言)申請人即無分割機會，是否可能先通知申請人不准面詢，以利申請人仍可考慮提出分割案？

【智慧局發言】

目前的面詢規定是沒有規定「不准面詢要先通知」，既然沒有規定要發，現在的分割政策應該已經對申請人算是比較友善了，若這個部分跟權益重大相關，申請人可以在適合分割的時機進行分割，或是透過其他手段探知委員的心證。

【公會發言】

就設計案來說一旦發再審審定(就設計案而言)申請人即無分割機會。就發明案提出再審查意見答辯之後，直接下核駁審定書，申請人就沒有機會再提分割。是不是能有配套措施，在有申請面詢的情況下，若不准面詢可不可以先發個函？

【智慧局發言】

如果是在這些情況下，公會的期待是這樣的話，我們可以進行研議。

Q4：目前局裡准駁面詢有無設定決定期間？如果不同意面詢申請，會通知申請人理由嗎？

【智慧局發言】

沒有規定決定期間。如果不同意面詢申請，目前做法就是在審定書裡面一併需明不辦理面詢的理由。

Q5：想請問審委承辦面詢的績效是怎麼算的呢？相當於發一次 OA 的幾成呢？覺得這個比例，以及局內是否審核逕準率，會影響審委是否接受面詢及是否接受 OA 前面詢。

【公會發言】

以目前局裡態度是否鼓勵面詢？我們知道這會造成審查委員的負擔，但是對代理人來說，有些時候直接面對面的溝通或是電話也可以，用言語去解釋清楚然後討論，對案情是相當有幫助的。如果說局裡也有相同看法，能在制度上去鼓勵委員接受面詢，或是充分地在面詢時表達意見，相信對大家都會有幫助的。

【智慧局發言】

面詢及電詢有規定的點數。

Q6：在 1) 目前的電詢約 20 分鐘)，2) 目前的面詢（實體）之外，是否考慮增加 3) 事先提供資料預約電話討論時間或視訊時間的電詢/面詢（視訊）？並且對於 1)、2)、3) 各規定審委「應」做的事項（例如紀錄表、一定時間內回覆）並依工作量給予適當的點數鼓勵審委？否則即便有審委熱心，久了也會被制度磨耗。

【智慧局發言】

面詢部分已有相關規定。目前規定是電詢沒有點數，如果公會覺得對審查委員是有負擔的，要給予實質上的回饋，審查委員應該也很樂意得到這樣的實質上的回饋。

九、公會意見(線上補充)：

1. 實務上就還是真的有遇到審查委員以情緒來辦案。如果有一個可以依循的作業要點，讓局跟申請人形成共識的話，也可以大幅降低雙方的作業負擔。審查官也不會覺得這是負擔。
2. 再審核駁審核定，無法提分割案。即便申請人願意修正，也無提分割或繼續爭取修正的機會。局裡若覺得這樣很有負擔的話，實際上也可以考慮是否提高面詢費用。
3. 美國專利實務上與審委電詢可以討論專利性、112 等議題，通常代理人會先呈送 agenda 給審委列出討論議題及欲修正版本(可以有多個版本)，審委通常會事先讀過，電詢後會說明有無達成共識或建議的修正方向，官方會後會發出電詢紀錄函給申請人。上述做法非常有效率，也可以節省申請人的答辯費用。智慧局可以參考一下。
4. 有些外國審查委員在電話面詢(面詢)時是基於輔導及共同討論、了解的立場，就申請人提出的修正方案，幫助申請人取得專利(或核駁)，雙方當場不能決定時，會過幾天回覆。有時審委甚至會告訴申請人要如何修正才可被他接受。(當然最後仍要以正式上的申復進行修正。)我覺得若面詢當場判斷錯誤，可以再修正看法告知雙方，這樣無妨，准駁合理最重要。
5. 同意美國的電詢很有效率。在台灣，我們也遇到很好的審查委員，看得很仔細，收到書面答辯後，就直接電話告訴我們，可以再修改一下，就可以准；我們也利用機會和委員作實質討論，最後討論出雙方可以接受的方式。這樣是我們最希望的方式，也是最有效的方式。對審查委員來說，也不用再發書面 OA。電詢真的是趨勢，也建議要有制度給願意提供電話面詢服務的審查委員鼓勵。

十、公會總結建議

(一)目前實務上，面詢原則上要准、例外才不准。建議智慧局能落實以下三點：

1. 審查官心態應落實面詢制度的精神，強化輔導的功能，並且由被動改主動。
2. 電詢法制化，包括方式、範圍、記錄、效力。
3. 面詢程序完備化，包括「適度公開心證」、「面詢之後特定期間要給雙方(委員及申請人)補充/陳述意見的機會」、「如果不准面詢至少要履行通知的義務」、「面詢的時間要重新考慮，例如，OA 後申復前/申復後都可以申請面詢，以釐清爭點」。

(二)若審查委員面詢時無法回應，是否應訂定「委員需要回覆的期限」，以利開示心證。

(三)是否新增「擬修正本」制度，若要新增，請研擬執行方式與流程。

(四)目前我國電詢的定位是「服務性質」，是否參考國外重新考量我國電詢定位；此外，電詢制度可制度化、如何制度化。

(五)在修法還沒過之前，如何透過修改面詢要點，或其他方式新增「不准面詢需先發函通知」的程序，避免不准面詢而逕下核准/核駁審定書導致申請人無溝通機會且喪失分割時點。

(六)電詢是否應該也有點數，以此做為鼓勵審委的方式

(七)其餘部分請參考本次會議紀錄以及「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。