

正本

檔 號：
保存年限：

中華民國專利師公會	
收文日期	104年11月4日
收文字號	104專師收字第130號

經濟部智慧財產局 函

地址：臺北市大安區辛亥路二段185號3樓
承辦人：王玉瓊
電話：2376-7490
傳真：2735-1946
電子信箱：wang00680@tip.o.gov.tw

掛號

台北市大安區復興南路一段390號11樓1107室

受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國104年11月02日

發文字號：智法字第10418601040號



10418601040006

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局於104年10月21日召開之「專利師及專利代理人在職進修辦法草案」公聽會會議紀錄1份，請查照。

正本：法務部、財政部、內政部、考選部、經濟部法規會、中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會、智慧財產培訓學院

副本：本局局長室、李副局長室、洪副局長室、主任秘書室、國企組(一科)、專利一組、法務室、專利服務台、各地區服務處(均含附件)

局長 王美花

「專利師及專利代理人在職進修辦法草案」公聽會會議紀錄

壹、時間：104年10月21日（星期三）下午2時

貳、地點：本局19樓簡報室

參、主席：王局長美花

記錄：林明賢

肆、出、列席人員：詳如簽到單

伍、主席致詞：

本次公聽會有兩項議題提請討論，第一個就是專利師及專利代理人在職進修辦法草案(下稱草案)。另因新修正之專利師法(下稱本法)針對若干違法行為增訂刑事罰則，且將於105年1月1日施行，自新法公布以來，本局陸續接獲許多關於新法後，各種行為態樣合法與否之提問，本局試著將這些問題彙總，擬定專利師法Q&A，如有定案，將會公布於局網供大家參考，但相關認定因牽涉刑事責任，日後還是需由司法機關個案認定。

陸、討論事項：

一、專利師及專利代理人在職進修辦法草案條文

草案是根據本法修正條文第12條之1授權與專利師公會會商訂定。本法第12條之1及37條之4明定專利師及專利代理人應持續參加在職進修，每二年完成一定時數，並向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。草案內容共計八條，針對在職進修之時數、採計標準及相關程序予以規範。現在開始進行逐條討論。

(一)第1條：本辦法授權依據。

(無異議通過)

(二)第2條：進修時數

1、第1項規定專利師及專利代理人進修時數，每兩年應達12小時以上。

〈意見反映〉：文字建議改為「至少」12小時。

2、第2項明定2年起算點為本法施行後，當年首次執業的次年

1月1日；首次執業的認定，比照之前專利代理人轉任專利師年資的認定標準，以是否「具名代理申請」當作執業的認定標準。舉例而言，本法將於105年1月1日施行，若專利師於105年2月1日第1次送件，其在職進修兩年起算點為106年1月1日。

〈意見反映〉：

- (1) 本法既從105年1月1日施行，則本法施行前已實際執業之專利師及專利代理人，其在職進修之兩年期間，應從105年1月1日起算。本法施行後始以專利師身分執業者，起算點方為首次執業後次年1月1日。
- (2) 專利師及專利代理人若只是從事侵害鑑定，並無代理專利申請紀錄，如何認定首次執業？究應採實質認定或形式認定？若須參加在職進修，2年期間之起算點為何？
- (3) 若實際上已無執業，但因過去代理之專利持續有效而仍掛名代理人，僅幫忙繳納年費，是否仍須參加在職進修？
- (4) 建議本法施行後，如有執業事實，再行起算2年，因為有些代理人之前有執業，但現在已不再執業，因此，施行後有執業事實才需起算2年。

3、第3項明定專利師或專利代理人之在職進修時數低於最低時數門檻時，於新年度進修時數，應優先抵補之。

(無異議通過)

(三) 第3條進修時數採計標準

〈意見反映〉：

1、「專利師專業有關」定義狹隘

- (1) 說明二將「專利師專業有關」限於涉及本法第九條專利師得受委任辦理之業務事項，此等定義太過狹隘：建議參考國內其他專門人員在職進修規定，將範圍放寬為「專業知能」、「專業法規」、「專業倫理」、「專業品質」四大類。

(2) 參考國際趨勢，專利師或專利代理人個案實務上不僅處理專利，還可能牽涉商標、著作及營業秘密等智慧財產權，這些都該納入。

(3) 各種科技技術課程，如半導體、電腦領域等先端技術，與專利師所代理之案件亦息息相關，應與納入採計範疇。

(4) 參照律師在職訓練，參加公務人員訓練課程應也可以採計。

2、參加兩天的研討會也只能採計 6 小時嗎？建議將各款但書全部刪除。

3、對專利師或專利代理人而言，不論參與專利專責機關、專利師公會，或是其他團體、學校舉辦之課程，其效果應為等同，但第 1 及第 3 款與第 2 及第 4 款相比，同一課程採計上限卻有 6 小時與 3 小時之差別，有輕重失衡之疑慮。

4、第 3 款「參加中華民國專利師公會舉辦之活動」比較其他各款，並無特別限制，有輕重失衡之虞，宜再思考。另北中南各場次都參加算同一活動嗎？

5、第 5 款

(1) 「著作」、「翻譯」是否重複？刊物是否只限於專利師季刊？建議將智慧財產月刊、大學、大專院校所出版之刊物亦納入。此外，共同著作的時數如何採計亦應考慮。網路公開，是否也算？

(2) 著作增訂、再版如何採計時數。

(3) 著作刊登之載體應增列「書籍」

6、建議增列第 7 款，專利師或專利代理人參加大專院校學術研討會，或是進修研究所與智慧財產有關之課程，均應予以採認。

(四) 第 4 條至第 7 條

〈意見反映〉：

- 1、建議增訂受委託機關，受理申報時，得酌予收費之規定。
- 2、第4條委託專利師公會辦理進修時數之審定，基於行政成本及管理關係，公會希望僅服務會員，至於非會員部分，希望智慧局委託其他單位處理。
- 3、第4條到底是委由公會及協會彙整資料，或是審查認定？有無涉及公權力委託？向公會或協會申報是否等同本法第12條之1規定向智慧局申報效果？若涉及公權力委託，第4條須授權更為明確。
- 4、建議應統一由單一單位彙整與審核資料。
- 5、專利師法第12條之1規定專利師或專利代理人每兩年提出進修證明文件，但第5條第1款規定專利師或專利代理人須於每年1月底自行申報，是否有矛盾？
- 6、專利代理人協會台灣總會應更正為「亞洲專利代理人協會台灣總會」。

(五)第8條

文字修正為本辦法自中華民國一百零五年一月一日施行。

二、專利師法 Q&A

(一)第1題：專利師法修正案，何時施行？

答：105年1月1日。

(無異議通過)

(二)第2題：專利師以專利師法第7條第1項第3款「受僱於法人」之方式執業，其所得性質為何？

答：薪資所得。

(無異議通過)

(三)第3題：律師得否辦理專利代理業務？是否需依專利師法第12條之1條規定完成在職進修？

甲案：律師得依律師法第 20 條第 2 項規定，辦理專利代理業務。專利師法規制主體僅限於專利師或專利代理人，故以律師身分辦理專利代理業務者，無需依專利師法第 12 條之 1 條規定完成在職進修。

乙案：律師得依律師法第 20 條第 2 項規定，辦理專利代理業務。雖專利師法規制對象為專利師及專利代理人，不包括律師，但律師既然辦理專利代理業務，依律師法第 20 條第 3 項規定，律師辦理專利代理事項，應遵守有關法令規定，如有違反，應依有關法令處理。換言之，若律師辦理專利代理業務，理應依照專利師法第 12 條之 1 條規定完成在職進修，惟涉及律師主管機關，執行細節將再行協商。

〈意見反映〉：

- 1、律師依律師法第 20 條第 2 項規定，得辦理專利代理業務，則其是否需參加在職進修之問題，尊重智慧局對於律師是否屬專利師或專利代理人身分之認定。
- 2、肯定說：在職進修辦法的目的應該是鼓勵專利從業人員終身學習、提升代理品質，律師既然從事專利代理業務，須參加專利師在職進修，自屬當然。
- 3、否定說：律師本身即應參加律師在職進修，從事專利業務者須另參加專利師在職進修，形同對律師懲罰。
- 4、律師同時具有專利代理人身分，過去曾經以專利代理人身分送件，是否需參加在職進修？

(四)第 4 題：專利師或專利代理人參與律師在職進修訓練，是否得列為在職進修時數？

答：專利師或專利代理人參與律師在職進修訓練，若符合專利師及專利代理人在職進修辦法所訂得採計時數之項目，即得列為在職進修時數。

(無異議通過)

(五)第5題：專利師法第7條所稱「事務所」之負責人是否有身分限制？聯合事務所是否所有合夥人皆須具有專利師或專利代理人證照？

〈意見反映〉：

1、事務所若採隱名合夥形式，則是否所有合夥人皆須具備專利師或專利代理人資格？

否定說：隱名合夥人為一隱藏之人，只要顯名合夥人擁有專利師或專利代理人資格者，即屬適法。

肯定說：專利師法之立法意旨在於建立專業管理，而隱名合夥係屬內部關係，若事後被發現隱名合夥人不具資格，亦應處罰，且雖商標代理不須具備資格，但因不具專利師資格，不可從事專利代理業務，因此，不可成為專利商標聯合事務所之合夥人。

2、律師法第50條規定未取得律師者與律師合夥設立律師事務所須負擔刑責，但專利師法第32條、第37-1條並未禁止未取得專利師或專利代理人與專利師或專利代理人合夥成立事務所，適用上可能有所差異。

3、專利商標聯合事務所，不具專利師資格之合夥人得否與具有專利師資格者共同受委任辦理第9條專利業務？因為專利師法第9條第1到4款是專利師專屬業務，但第5到7款為非專屬業務，不具資格者亦可從事。

(六)第6題：專利師得否自行設立事務所，再受僱於事務所？或同時受僱於數家事務所？或自行設立數家事務所？

甲案：依專利師法第7條規定，專利師應以下列方式之一執行業務：設立事務所、受僱於事務所或受僱於法人等三種。申言之，專利師執業方式只能擇一，不得併行；

但未限制專利師在同一執業方式下，受僱於多家事務所或設立多家事務所。

乙案：依專利師法第7條規定，專利師應以下列方式之一執行業務：設立事務所、受僱於事務所或受僱於法人等三種。申言之，專利師執業方式只能擇一，不得併行；另基於專利師職業倫理，避免利益衝突，專利師僅能受僱或設立一家事務所，但得設立分所。

〈意見反映〉：

- 1、多數傾向採乙案。
- 2、專利師自行設立事務所，又受僱於公司但非執行專利師之業務是否合法？
- 3、同時在兩岸設立事務所，且實際都有執業，是否合法？

(七)第7題：事務所僱用專利師、專利代理人、專利工程師或其他人員，其僱用人為何？

〈意見反映〉：

專利師應係受僱於事務所，而非受僱於代理人本人，如事務所為合夥組織，則全體合夥人皆為僱用人。

(八)第8題：僅為他人辦理國外專利申請案（出口案），未於國內提出申請，是否屬於專利師法所稱執業範圍？

答：專利師法規制事項僅及於國內效力，不及於國外申請，且各國關於專利之規定或對於代理人之管理有所差異，故辦理出口案，未於國內提出申請，非專利師法所稱執業範圍。

（無異議通過）

(九)第9題：外文本的翻譯、專利申請過程中事務所員工與客戶聯絡是否屬於專利師執業範圍？

〈意見反映〉：單純翻譯非屬專利申請事項。

(十)第10題：專利師法第32條第2項及第37條之1第2項規定，未取得專利師證書或專利代理人證書而對外刊登廣告、招攬第9條第1款至第4款業務者，會有罰則。專利事務所僱用不具專利師資格之業務人員或專利工程師，代表事務所對外洽商招攬業務，是否違反上開規定？

甲案：不具專利師或代理人資格之業務人員或專利工程師，為其受僱之專利事務所招攬業務，係基於僱傭契約關係而辦理事務所本身的事務，屬專利師的助手，並無違法問題。

乙案：依文義解釋，未取得資格對外刊登廣告、招攬業務即構成該要件，因此，不具專利師或代理人資格之業務人員或專利工程師，為其受僱之專利事務所招攬業務，亦屬違法行為。

〈意見反映〉：

- 1、第9題及第10題皆屬事務所員工之行為適法與否之問題，原則上，只要是專利師法明文禁止之行為，即不得僅依專利師與受雇人之間之僱傭關係，而直接認定其為專利師之助手，以脫免專利師法之規制。但還是要視個案情形認定。
- 2、專利師執業人數不足，需考慮現狀實務，避免衝擊過大。
- 3、專利師法第32條第2項規定招攬業務，何謂招攬？案件已交由事務所辦理，後續的拜訪客戶或聯絡事項行為，是否適法？

(十一)第11題：專利師法第32條之1及第37條之2規定，專利師或專利代理人不得將章證或事務所標識提供與未取得專利師證書之人辦理第9條業務，違者將面臨刑事責任。上開事實如何認定？

答：本題涉及租牌行為，屬事實認定問題，應由司法機關

依個案認定之。

(無異議通過)

(十二) 臨時提問

- 1、專利師法第 33-1 條規定，專利師在職進修違反第 12-1 第 1 項規定，專利專責機關應通知其於六個月內完成改正；屆期未完成改正者，由專利專責機關處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。若專利師被處罰後持續不改正，智慧局是否會連續處罰？並建議訂定裁罰基準表。
- 2、專利師法第 33-1 條處罰的是專利師未完成在職進修時數的狀態，只是處罰前有一通知改正之緩衝。但若專利師一直未改正，違法狀態持續下，智慧局自得繼續處罰，其與是否明定連續處罰無關。

三、結論：

本次公聽會，不論進修辦法草案或專利師法 Q&A，與會人員皆踴躍提出意見，由於有不少爭議問題，本局將再行審慎研究，參考各界意見，修正進修辦法草案及專利師法 Q&A，並提出新版本供外界再表示意見。

柒、散會：下午 5 時 30 分