



我國專利面詢及電詢制度（第 337 期 2023/11/30）

蔡順興*

一、前言：

我國現行專利法第42條及第76條分別規定，於專利審查時或舉發審查時，為了能瞭解案情、迅速確實審查或釐清案情，專利申請人、專利權人、舉發人（以下統稱當事人）或審查人員，得依申請或依職權通知至經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）進行面詢，此外，智慧局尚提供服務性質的電話溝通（以下稱電詢），讓當事人與審查人員能有效地對於專利案件進行即時溝通及確認相關內容，藉此提高專利案件的審查品質及效率，以下就我國專利面詢及電詢制度之現行實務說明如下：

二、現行制度：

目前智慧局主要係依據民國106（下同）年7月1日生效的「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」辦理專利面詢事項，特別是近幾年為因應COVID-19疫情的影響，智慧局於111年3月1日修正「專利面詢申請須知」，增加遠距視訊面詢的方案，並制定「遠距視訊面詢操作手冊」，讓當事人能依據該操作手冊進行遠距視訊面詢；進一步，為鼓勵新創產業申請專利，並協助具研發能力的新創公司儘速確認專利取得可能性及獲取專利權，智慧局於111年1月1日訂定「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，於111年12月1日修正並自112年1月1日起再試行1年；而為了讓審查人員迅速掌握前瞻科技的技術內容，提升審查效率及品質，並滿足申請人儘速獲准專利的需求及專利布局，智慧局另訂定「產業協力專利審查面詢試行作業方案」，並自112年1月3日起試行2年；從上述的相關作業要點、申請須知及作業方案可知，智慧局在專利面詢部分提供各種面向的措施，讓當事人及審查人員能依據不同的需求提出面詢，藉此提供順暢且快速的溝通管道。

關於電詢部分，智慧局並未就電詢部分提供類似前述專利面詢相關的作業要點、須知或作業方案，因此，當事人大多僅能就個案與審查人員進行溝通及確認，雖然智慧局為了擴大對外界諮詢專利相關問題的回應服務，於今年1月起提供每月精選民眾電話詢問十大常見問題及說明，藉此供外界參考及利用，但其所提供的問題及回應內容係與專利程序相關，並未提供與專利實體內容相關的問題及說明；因此，若涉及與專利實體內容相關的問題時，當事人僅能依據經驗就個案進行溝通及確認；然而，因個案需與不同的審查人員進行溝通，加上沒有相關的作業要點、須知或作業方案可以做為依循的依據，使得電詢的結果容易因審查人員及個案的不同而存在不確定性，此種不確定性也讓專利代理相關從業人員，無法確切地判斷與掌握電詢的結果，進而無法提供當事人適當且準確的應對方式及建議，因此，電詢的實務操作上顯然仍有不足。

三、座談會：

關於前述涉及專利實體部分的面詢及電詢部分，智慧局與專利師公會今年7月至9月間就面詢及電詢議題進行交流及彙整相關問題，並於今年10月5日召開「112年面詢及電詢制度實務意見交流座談會」（線上座談會），就面詢及電詢制度的實務意見進行說明；其中，

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理



有關「面詢時適時開示心證並協商修正相關內容」、「一個以上的修正版本」、「面詢未聚焦當事人提出之面詢事項」及「電詢範圍及作業方式是否有相關規範」等部分，智慧局主要以「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…，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…」進行回應，而有關「是否可參考美國、日本、歐洲或中國大陸等國家將電詢列為溝通方式之一」及「面詢/電詢紀錄檔案是否參照美國實務公開於線上閱覽」等意見，智慧局則以「專利審查程序係以書面或電子方式為之，電話溝通僅屬服務性質，相較審查意見通知函而言屬輔助性質或補充性質」進行回覆。因此，由前述的內容可知，關於面詢及電詢部份，智慧局係依據其內部文件進行作業，並且將電詢定位為服務或輔助性質，於審查上仍以書面審查及面詢為主。

四、結語：

筆者認為，智慧局近幾年為了提高審查品質及效率，陸續推出與面詢相關的作業要點、須知、操作手冊及作業方案等，能感受其積極服務社會大眾的用心；然而，為了鼓勵新創產業申請專利，依據「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，當智慧局審查人員主動辦理「積極型面詢」時，除了會告知當事人不予專利的事由，且會提供修正建議，亦即提供與專利實體內容相關的實質性意見，但對於一般面詢時卻需依據其內部文件進行作業，並且以書面審查為主，相較之下，對於非新創產業的當事人而言似乎有不同的處理方式及待遇，因此，筆者建議智慧局可考慮是否將前述有關積極型面詢的相關措施擴及至一般面詢，讓社會大眾亦可享有相同的面詢標準及作業方式；進一步，關於電詢部分，由於該內部文件未公開給社會大眾，當事人無法於電詢過程中得知審查人員的判斷標準及處理方式是否洽當，不確定性相對高，建議智慧局可考慮比照審查人員依據專利審查基準審查專利的方式，將該內部文件予以公開，讓社會大眾在進行電詢時能依據該內部文件進行依循及判斷；再進一步，若智慧局對於公開其內部文件仍有所顧慮，筆者建議應盡速將電話溝通與面詢答客問的相關資料提供給社會大眾，讓當事人能有所依循地進行電詢；其次，對於是否將電詢列為溝通方式之一，建議智慧局能參酌如美國、日本、歐洲等相關國家的作業方式，通盤考量電詢的定位與性質，藉以提供當事人更為完善且便利的服務。

參考資料：

1. 經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點（106年07月01日生效）
2. 新創產業積極型專利審查試行作業方案（111年12月01日修正）
3. 產業協力專利審查面詢試行作業方案（111年12月01日修正）
4. 專利面詢申請須知（111年03月01日修正，增加遠距視訊面詢）
5. 「112年面詢及電詢制度實務意見交流座談會」
6. 112年10月5日現行面詢/電詢制度介紹簡報