

專利話廊

專利師法修正草案簡介

胡書慈

102 年臺灣專利師高考及格

中國大陸專利代理人



我國現行專利師法自民國 97 年實施以來，僅於民國 98 年因應民法修正，將法條中所規定的「禁治產」改為「監護或輔助」，故實質上專利師法實施至今，均未做過實質內容上的修改。智慧局於民國 102 年起草擬專利師法修正草案，並陸續辦公聽會聽取各界建議，並於每次公聽會後依據會議討論內容略為修改草案內容，目前仍在持續召開公聽會中，以下節錄最近一次的修正草案之重點內容。

一、增訂專利審查官得申請部分科目免試：

新增規定中明定實際擔任專利實體審查工作八年以上的專利審查官，可申請專利師考試部分科目免試。此規定在日、韓等國均有類似立法例，考選部雖認為基於憲法第 86 條之規定，應訂於考試規則中，專利師業界在討論過程中雖表示贊同，惟希望免試規定中除了考量審查年資以外，仍須考量其他考核機制。因此，最新的修正草案版本中，增加了對其擔任審查工作期間的經歷要求，申請免試者需提供服務經歷證明書，同時檢附此期間內的考績證明文件，其中必須有 5 年的考績在 80 以上，且其餘年份的考績均不低於 70 分。

二、增訂專利師受僱於法人之執業方式：

現行專利師法中，限制專利師僅能以設立事務所、或受僱於辦理專利業務之事務所的方式執行專利師業務，但產業界中一直都有自聘專利師的需求，一般而言，在公司任職的專利師所負責的工作內容，往往無法為一般之專利師事務所可取代，例如參與公司研發決策、配合行銷策略進行機動性檢索、及時監控競爭對手之專利等等，輔以律師法修正草案目前也朝此方向增訂條文，故專利師法本次新增條款，允許專利師以受僱於依法設立或登記之社團法人或財團法人的方式來執行專利師業務。

此部分各界爭議較小，惟有部分從業人士更呼籲需進一步研擬事務所法人化的規定，以期未來能改以有限責任制的模式開立專利師事務所，就此專利師公會認為影響甚鉅，甚至在律師法修正草案研擬過程中，雖經討論最終仍未列入，由此可見其困難度，智慧局也認同此一看法，因此目前暫不將法人化事務所加入本次修法內容中。

三、修正專利師之業務範圍：

原專利師法中所規定得受委任辦理之業務為專利之申請、舉發事項，專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施、特許實施事項，以及其他依專利法令規定之專利業務事項，但常見的相關專利業務中，專利侵害鑑定、訴願、及行政訴訟等事項均未列入，本次專利師法修正草案中，原僅列入專利侵害鑑定，惟業界表示，專利師考試項目中已包含行政與救濟法規，且專利之行政爭訟為專利師之專長，不應排除在業務範圍之外，對此智慧局表示同意，並在最新的修正草案版本中，將專利訴願及行政訴訟納入專利師業務範圍中。

四、增訂專利師在職進修規範：

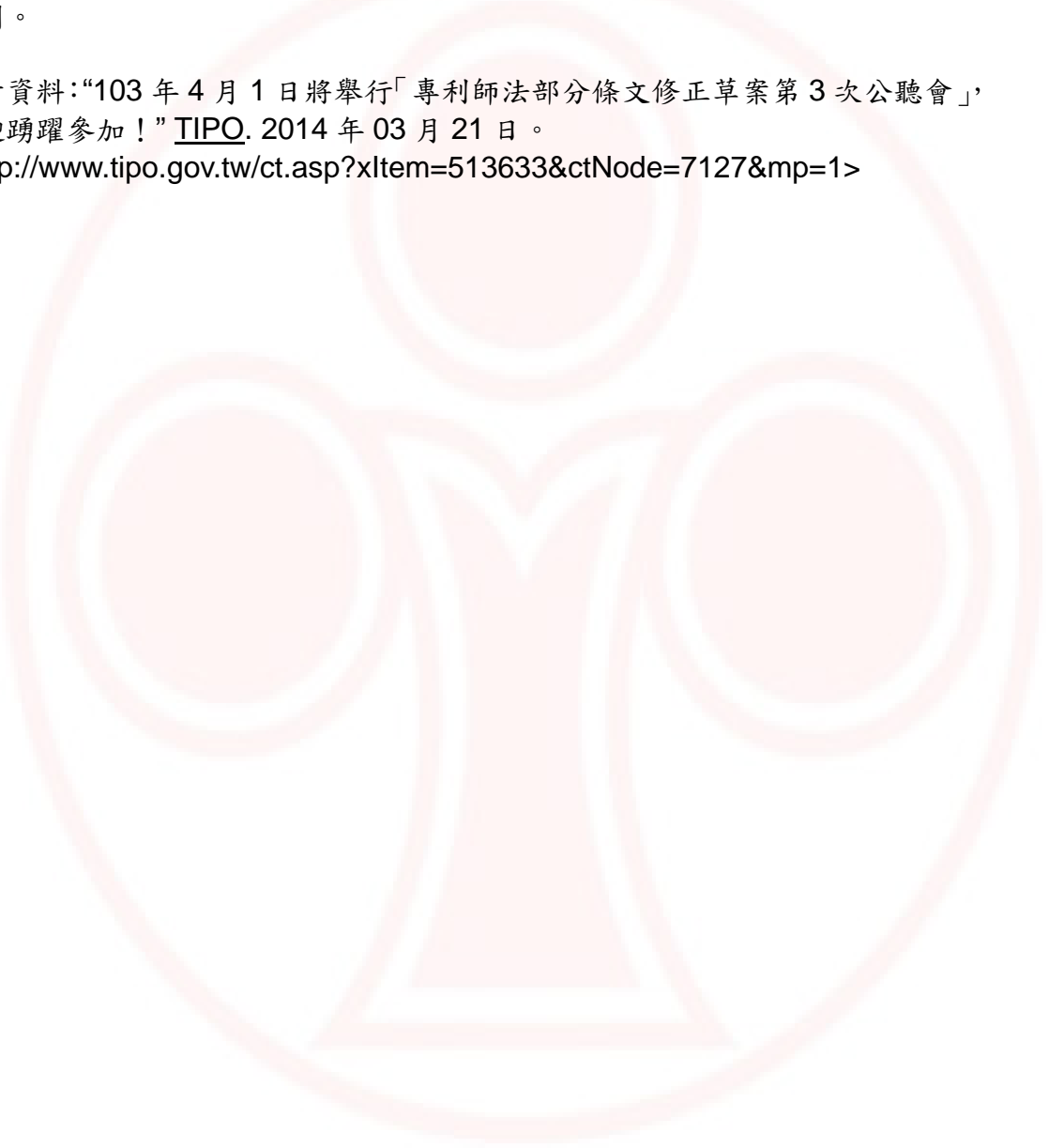
基於專利師在執業過程中仍應持續吸收專業知識，又我國其餘專技人員規定中亦有相關在職進修之條文，故本次修正案中增訂專利師應參加在職進修，並授

權專利師公會訂定在職進修的方式、最低應修時數、科目、收費、違規之處理程序等相關事項，專利代理人亦準用此條規定，並明定未依規定修業亦未於法定期間內補修者，將停止其執行專利師及專利代理人職務，補修後方能恢復執行業務。

以上節錄本次專利師修正草案中較重要的幾個部分，然目前仍未定案，針對部分較有爭議的條款，例如是否考慮開放事務所法人化、侵害鑑定業務是否為專利師專屬業務、執行專利業務之律師是否應參加專利師在職進修等，均有再論的空間。

參考資料：“103年4月1日將舉行「專利師法部分條文修正草案第3次公聽會」，歡迎踴躍參加！” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw). 2014年03月21日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=513633&ctNode=7127&mp=1>>



專利申請使用「交流LED」以及「LED」用詞的審查問題

吳嘉敏 中國大陸專利代理人



筆者近期收達智慧局對二件發明申請案的審查通知意見函，前案為一種「OOO之交流LED燈具」，後案為一種「OOO之交流LED驅動電路」，前、後二案屬相同技術領域。此二份審查意見通知函均對文中“LED”相關的用詞有修改建議，有趣的是前案審查意見係以違反專利法第26條第1、2項為由建議修改，後案則以違反專利法第26條第4項為由要求修改。

前案審查意見概為：本案說明書所揭露之「交流LED」係指輸入電流為交流電源，惟該發光二極體仍以一般直流方式來驅動，與一般習知之「交流LED」係指將極性相反的交流電壓直接加諸於兩個並聯且電流方向相反的發光二極體有所不同，應將「交流」一詞刪除。

後案審查意見概為：本案申請專利範圍所載「LED」未以中文揭示，不符專利法第26條第4項暨其施行細則第3條第2項規定。建議以「發光二極體」記載。

就前案的審查意見來說，審查意見以技術層面來看專利說明書及專利名稱使用「交流LED」並非妥適，惟該案說明書全篇出現的完整用詞為「交流LED燈具」而非「交流LED」，自然未有審查意見所指將「LED」誤用「交流LED」的疑慮。本案未修正且經過申復後，該案已克服此核駁並於日前順利獲發明專利。經查，公告第I413453號「交流發光二極體裝置」、公開第201206242號「交流發光二極體照明裝置」、公開第201141313「交流發光二極體裝置」均是使用與前述相同的一般單向導通的LED元件，而這些申請案及上述前案之說明書、圖式均明確表達所使用的發光元件是一般發光二極體元件(LED)，而非交流發光二極體元件(AC LED)，也說明其電路如何使發光二極體元件適用於交流電源環境中，均不致於被誤解為「交流LED」。此外，一般所指之「交流LED」技術的相關專利，不外乎有「交流發光二極體封裝結構」、「OOO交流發光二極體」、「OO交流發光二極體結構」...等，均指發光二極體本身的技術，仍有一定差別。但無論如何由說明書及圖式應能清楚辨識二者之差異。

事實上，後案審查意見亦未對「交流LED」有所誤解，但令人困惑的是，後案審查委員卻要求依專利法施行細則第3條第2項規定，將申請專利範圍中「LED」以中文「發光二極體」取代。雖說明書應用中文記載，惟於審查基準第二篇第一章第1.4節「審查注意事項」對施行細則第3條第2項規定的詮釋，在不會產生混淆的情況下，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之特殊技術用語，如CPU、PVC、Fe、RC結構等，原就允許得使用中文以外之技術用語，更別提目前已核准公告的上千件發明專利案中均包含「LED」一詞的專利名稱。

以上筆者所提出的二份審查意見非實質不予專利之事由，但可反映目前智慧局部分實質審查現況，相信有再提升之空間。