

發明專利審查電話溝通與面詢作業答客問

一、電話溝通

問題 1：申請人何時可以發起電話溝通？

答：一般而言，申請人在收到本局發出的審查意見通知函（OA）後，認有釐清或確認之必要時，可透過該通知函所載承辦人的電話向本局詢問相關問題。

問題 2：為申請案發起之電話溝通，是否只限申請人本人為之？

答：不限申請人本人。

申請人發起之電話溝通，本局須確認來話者是否為所詢申請案之適格人員，電話溝通適格之人員包括：申請人本人、代理人，或申請人或代理人之受雇人。

問題 3：申請人是否能以電話溝通代替申復或面詢？

答：不可以。

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，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，審查委員仍須依專利法及專利審查基準之相關規定辦理，如屬適合以電話溝通之方式處理之案件，本局可提供電話溝通紀錄表給予申請人或代理人以供憑辦。

問題 4：「電話溝通紀錄表」的作用及記載內容為何？

答：為申請案發起之電話溝通，審查人員得利用「電話溝通紀錄表」記錄所詢之問題、溝通之過程、約定之期日、確認事項及雙方後續辦理事項，以便審查人員進行案件溝通紀錄之控管，並存卷供日後查參；若申請人或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或 E-MAIL 方式提供。

問題 5：專利案件的審查人員為外審委員，申請人可否直接與外審委員電話溝通？

答：申請人或其代理人、外審委員及本局承辦人員，可透過本局電話系統之三方電話會議功能直接溝通。

申請人在收到本局審查意見通知函後，可透過該通知函所載承辦人的電話，詢問可否適合透過三方電話會議與外審委員電話溝通，經評估後再約定適當的回覆期限，三方電話會議通話過程原則上以 20 分鐘為限(為經費控管，本局電話系統設定自動斷話功能)。

問題 6：申請人發起電話溝通所詢案件問題，承辦人無法立即回覆時，會怎麼做？

答：承辦人對於無法立即回覆之問題，需判斷是否適合透過電話繼續

溝通。

A.仍可透過電話溝通者：

承辦人員應先敘明無法立即回覆問題之理由，例如所詢案件內容涉及與引證資料技術之內容比對判斷，尚需時間方可確認；或是本案尚需與外審委員聯繫討論確認時程或審查內容。此時需評估回覆問題所需的處理時間，並約定適當的回覆期限。

B.不適合繼續以電話溝通者：

若經電話溝通後，方認為不適合繼續以電話溝通者，則需向詢問者說明不適合繼續電話溝通之理由，例如涉及較複雜的實質技術內容判斷討論或外審委員與承辦人員討論確認無法透過電話有效溝通時。此時需評估是否建議詢問者以申請面詢方式辦理。

C.建議辦理面詢：

當問題不適合繼續電話溝通，但評估可建議詢問者以申請面詢方式辦理時，例如：因案情複雜需配合引證多處段落或圖式對照方能說明清楚、或須請外審委員至局與申請人討論當面詳談具體技術內容之案件或有現場操作或展示之必要時，則可建議詢問者來文申請面詢方式辦理。

D.無需辦理面詢：

當案情已臻明確，審查人員評估已無再予辦理面詢之必要者，例

如：所提專利明顯不符發明定義，或經評估申請案與引證文件之技術特徵後，仍認為明顯無法藉由修正程序予以克服不予專利之情事者，且尚無任何一請求項具有可獲准專利的空間時，則不建議詢問者申請面詢；惟此時若詢問者仍欲繼續電話溝通時，可建議申請人將欲溝通之事項透過申復/修正方式提出，並告知詢問者屆時本局將依書面資料詳加審酌，作成審定。

E.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，應告知申請人以書面公文往返之方式處理較為妥適。

問題 7：對於申請人所詢事項，審查人員是否均應給予說明？

答：否。

下列詢問事項，審查人員不得在電話溝通時說明：詢問與申請案件無關之事項。例如：詢問他案案情、詢問外審委員個資（姓名、住址、電話等）；詢問是否可至局外當面溝通（但可依面詢作業要點於本局各地服務處辦理面詢）；單純詢問可否准予專利。

問題 8：審查人員於電話溝通時適度開示心證，於申請人申復/修正

後，如發現新事實/新證據足以否定之前的心證時，是否會直接核駁申請案？

答：面對詢問者所提出之問題，審查人員可適度開示心證，使申請人

聚焦討論；惟開示心證時應表明：該心證是依據目前的資料所表示之見解，若審查人員於申請人申復/修正後，發現新事實/新證據足以否定之前的心證時，基於保障申請人的程序權益，本局會再發審查意見通知函請申請人再次申復修正。

問題 9：對於申請人修正後之說明書、申請專利範圍或圖式，若僅需稍作修正即可克服不予專利之事項，審查人員是否可以主動發起電話溝通，給予申請人修正以快速取得專利之機會？

答：審查人員於收到申請人所提之申復及修正後，經判斷僅需稍作修正即可克服不予專利之事項而發起電話溝通，係基於鼓勵創作服務申請人之立場，原來發出之審查意見通知函並無不當，故無再發出審查意見通知函之必要；惟本局可依申請人或代理人要求提供「電話溝通紀錄表」作為後續憑辦的依據。審查人員作成之「電話溝通紀錄表」經簽核後得以傳真或 E-MAIL 請申請人或代理人確認簽署，並經其回傳本局存卷，申請人或代理人簽署回傳後，可收到 1 份經雙方簽署之電話溝通紀錄表資料。

問題 10：對於僅須稍作修正即可克服不予專利之事項，電話溝通時申請人或其代理人表示主動修正意願，是否可要求比照申復展期（2～3 個月）？

答：不可以。

審查人員發起之電話溝通係基於服務之立場以迅速取得專利，對於僅須稍作修正即可克服不予專利之事項，既經電話通知請申請人提交修正本，實無要求比照申復展期 2~3 個月的必要。

二、面詢作業

問題 1：面詢時，申請人能否要求審查人員開示心證，以提升面詢效益？

答：面詢目的在於使專利審查人員於發明專利審查期間能與申請人或其代理人進行有效的溝通，積極協助申請人取得優質之發明專利。故於面詢前，審查人員應全盤了解案情，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，面詢時，審查人員應主導面詢之進行，就應釐清確認的事項逐一請申請人說明，對申請人所提出之問題，審查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或依個案情況主動積極提供建議，惟若日後發現新事證，仍足以否定目前的見解時，本局會記載具體理由再次發函通知，請申請人申復修正。

問題 2：申請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？

答：申請人以面詢申請書提出申請面詢，需於面詢申請書中敘明所依據之審查版本並詳實記載面詢事項及說明，如有希望在面詢時與審查人員基於修正版本討論其他修正的可能性時，得併同面詢申請書提供擬修正的版本及理由，惟不宜提出多個修正版本。

問題 3：面詢時，是否能討論未於面詢申請書所載面詢事項之內容？

答：申請人應於面詢申請書中敘明面詢事項，以利申請人及審查人員雙方溝通順暢，原則上，面詢時，雙方討論事項應聚焦於申請書中所載面詢事項，惟在審查意見通知所載不予專利事證範圍內，審查人員基於了解案情所需，面詢溝通事項得不限於面詢申請書所載面詢事項，惟為利面詢效益，審查人員若有需要專利申請人事先準備的事項，應於面詢前告知。若面詢時申請人表達需再進行申復、修正等情，審查人員應於面詢紀錄表內簡要記載申復的內容及送局辦理的期限。面詢後，若審查人員日後發現新事證，足以否定目前的見解，應記載具體理由再次發函通知，請申請人申復修正。

問題 4：面詢紀錄之內容是否會於專利公開資訊查詢系統中公開？

答：不會。

面詢係為使專利審查委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，面詢紀錄雖無法由專利公開資訊查詢系統閱覽，惟，申請人可依「專利閱卷作業要點」申請閱覽專利檔案中面詢紀錄表。

問題 5：申請人面詢時如何確保自身陳述意見之機會？是否可再提出面詢申請？

答：辦理面詢，審查人員有需申請人事先準備或說明的事項，應於面詢前告知，以避免對當事人的突襲，如有認需進一步申復或說明等情，申請人可於面詢紀錄表內簡要記載申復的內容及送局辦理的期限；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，倘有個案案情仍未臻明確者，仍可提出面詢申請，以維權益。

問題 6：遠距視訊面詢的辦理條件為何？

答：申請人或代理人針對專利申請案，得向本局申請遠距視訊面詢。申請遠距視訊面詢者，應於非公開場合之處所，並具備本局所定之軟硬體設備，且可保持良好視訊品質，始可辦理；申請案如為外審委員審查，經確認外審委員具備本局規定規格之軟、硬體設備及網路頻寬，位於安靜適於進行溝通之非公開之處所，亦得辦理遠距視訊面詢。