

國立臺灣科技大學  
專利業務委外作業參考手冊



承辦單位：

國立臺灣科技大學研發處技轉中心

NTUST

## 目 錄

壹、背景與聯絡資訊.....	第 1 頁
貳、關係建立.....	第 2 頁
參、專利申請.....	第 3 頁
肆、答辯.....	第 9 頁
伍、結案與領證維護.....	第 10 頁
陸、付費標準.....	第 10 頁
柒、請款.....	第 11 頁
捌、利益迴避與申訴管道.....	第 12 頁

# NTUST

## 壹 背景與聯絡資訊

### 一 背景

本校自 95 年以後至今，每年師生對本校研發處技轉中心（以下簡稱「本中心」）揭露的專利申請案均有近 200 件創作（每件創作涉及我國或其他一或數個國家/地區的專利申請），而專利申請的行政程序繁瑣又常牽涉處理期限，稍有不慎，就會造成金錢或是無形財產的損失。因此業務負擔不可謂不重。

此外，本校為國立大專校院，有一定的行政與財會作業的規範與程序，再加上本校同時與多家事務所配合，為免各事務所作業程序的不同更造成作業的紊亂與誤會，因此對於承辦本校專利業務委外作業的事務所（以下簡稱「配合事務所」），不得不需要一些規範雙方之處。

本專利業務委外作業參考手冊（下稱「本手冊」）之製作，其目的就在讓配合事務所瞭解本中心的期望與要求，進而能據以勉為配合，一方面期能降低彼此的業務負擔與挫折。另一方面則期望本校的每一件專利委外作業均能順利、高品質的進行。

本手冊將視業務需要，不定期修訂，並以最後修訂日期作為版本號碼。版本號碼係顯示於本手冊右下角以供參考。

本手冊電子檔可在下列聯絡資訊所列網址之「事務所」選項下的「檔案下載」取得。

本手冊（含附件）有著作權，請配合事務所供內部使用。

### 二 聯絡資訊

電話：02-2733-3141 分機 7346

傳真：02-8732-7302

電郵：[ttc@mail.ntust.edu.tw](mailto:ttc@mail.ntust.edu.tw)

網頁：[ttc.ntust.edu.tw](http://ttc.ntust.edu.tw)

校內位置：本中心位於本校國際大樓 9 樓研發處辦公室內。

交通資訊：請參見下列網址：

<http://www.ntust.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=16>

停車資訊：[ttc.ntust.edu.tw](http://ttc.ntust.edu.tw)（請見「關於我們」「交通資訊」）

郵寄地址：10607 台北市大安區基隆路 4 段 43 號

國立臺灣科技大學研發處技轉中心

## 貳 關係建立

- 一 凡欲承辦本校專利案件之配合事務所均應
  - 1 詳閱本手冊，尤其是附件之「國立台灣科技大學委託專利事務所辦理專利案件付費上限」表（以下簡稱「付費標準」）。
  - 2 簽署「國立台灣科技大學委外專利事務所保密協議書」（如附件）。
  3. 簽署「國立台灣科技大學概括性委任書」之用印（如附件）。如對前述內容有難以配合之處，請勿承辦本校專利案件。

### 二 與本單位聯繫應注意事項

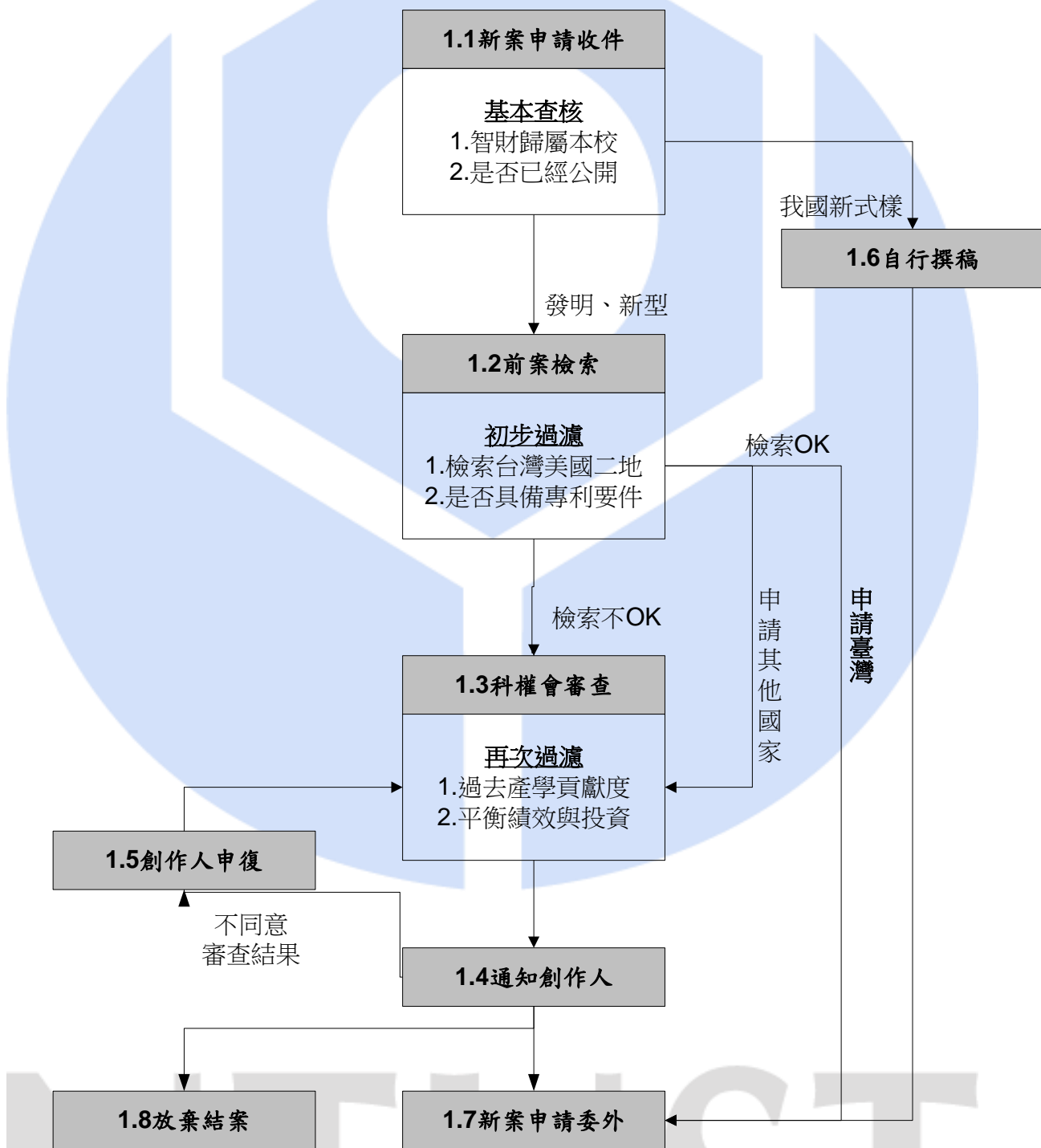
- 1 本校對每一委託案件均有指派特定承辦人員，所有聯繫事宜，請逕洽該承辦人員。該承辦人員的聯絡資訊會在以電子郵件委辦案件時註明清楚。此外亦可從中心網頁下的「關於我們」「人員執掌」，尋得本中心各工作人員執掌與聯絡資訊。
- 2 配合事務所應指派固定聯繫窗口。擔任聯絡窗口人員應不僅負責聯繫協調，更應負擔案件時程控管之責任，如案件延宕過久，應主動督促承辦工程師，或反應主管處理，請勿以無法管轄為理由。
- 3 所有往來電子郵件請在主旨及內文註明本校案件編號，紙本文件(如收據、請款單等等)亦同。
- 4 寄發或收到電子郵件後請回覆確收，包含點選回條、回信或電話連繫，以免因信件遭系統過濾而延誤案件辦理進度。
- 5 請以單一電子郵件通知單一專利案件事由，以利本中心歸檔作業。
- 6 承辦工程師與創作人之所有電子郵件往來請 CC 本中心承辦人員。
- 7 所有程序、費用問題，請逕洽本中心。

### 三 本中心對配合事務所的期望

- 1 堅持專業，在檢索或撰稿過程中，得知有造成專利瑕疵的情事時（例如創作人已經公開）請主動向本中心反映。本校絕大多數創作人都都會接納與感激承辦工程師的專業建議。如有見解不同，請主動向本中心反映，勿與創作人爭執齟齬。
- 2 發揮服務精神，對於創作人的要求、詢問、督促等，請以最大耐心協助創作人。如有不合理要求、難以溝通情形，請主動向本中心反映，由本中心居間協調，勿與創作人爭執齟齬。
- 3 積極控管，主動控制案件的撰稿、答辯等時程，遇有創作人會稿過久、答應提供的文件沒有提供等，請主動向本中心反映。答辯務請保留本校作業時間。
- 4 本中心會記錄與追蹤事務所與承辦工程師之表現，如有太多或太大瑕疵，本中心將難以繼續配合。

# 專利申請作業

## 一 本校校內審查流程



## 二 本校專利案號編碼原則

本中心專利案號基本格式如下：

YYY SSSS ZZ [W]

其中

YYY：三碼之民國年，例如 098

SSSS：四碼之流水號，從 0001 編起

ZZ：二碼之申請國家代碼，例如 TW=我國、US=美國、JP=日本  
EU=歐盟、CN=中國等

W：一碼之分案號，係為分割案件而設，得省略

範例：

本校教授向本中心提出編號 0980003 的創作，經內部審核通過申請我國發明、中國新型、與美國發明專利，會產出新的三個案號：

0980003TW

0980003CN

0980003US

其中美國案在申請過程，被分割為三案，會產出新的二個案號：

0980003US（選群後繼續進行的案件）

0980003US1

0980003US2

### 三 案件委外與事務所處理原則

- 1 同一創作申請一個以上國家，原則上均委由同一事務所承辦。
- 2 同一創作人的相關創作，原則上均委由同一事務所承辦（最好能同一工程師負責）。

曾透過本中心提出專利申請的創作人，於再次提出其他創作時，本中心將會詢問創作人對於以往配合之事務所與承辦工程師，在專業能力與服務態度上的印象。如果創作人因專業能力不足或服務態度不佳，而要求更換事務所或工程師時，本中心將會遵照辦理。

- 3 技術上相關或類似的創作，原則上將委由過去曾承辦相關或類似案件的事務所。
- 4 配合事務所應儘量將本校委託案件交由曾經手同一創作人、或是曾辦理類似創作的工程師負責承辦，俾以累積工程師經驗、降低負擔、進而提升案件品質。

### 四 本校揭露書之注意事項

- 1 本校於配案予配合事務所時，將提供由創作人撰寫之揭露書的電子原始檔。於是項揭露書中將包含可用於填寫專利申請書之創作人中英文姓名、地址、身份證字號等等相關資訊。
- 2 如果創作人不只一人，則於揭露書中載明有指定聯絡窗口，請事務所於接洽創作人時請採用此聯絡窗口。
- 3 在「技術來源」一欄中，如註明為國科會專題或產學計畫，在請款時



請事務所特別注意相關配合事項（請參見「柒、請款」）。

- 4 在「本創作公開情形」一欄因與新穎性要件相關，請配合事務所於洽案時務必特別注意本手冊第6頁「六、訪談」第2點所列事項。此外，如「本創作公開情形」有註明創作已有或將有公開之事實，請配合事務所於揭露書首頁蓋上收文章，以掃描/傳真方式回傳給本中心，並在申請時應注意主張新穎性優惠期。非經本中心同意，配合事務所不得自行放棄主張新穎性優惠期。
- 5 請特別注意「請提供您所知與本技術相關的已知專利、文獻或產品」、「有關本技術之關鍵字」等欄位部分，以作為前案檢索之參考。

## 五 前案檢索

前案檢索係本校校內審查之重要依據之一。

- 1 在進行前案檢索時，請同時評估是否符合專利適格標的；尤其以製程或方法為主題的創作，若僅是人類心智活動而不涉及技術手段，應不具可專利性。
- 2 前案檢索範圍以中華民國與美國兩地為主，若能加入其他地區更佳。
- 3 應對創作內容相對於檢索結果的新穎性與進步性提出判斷。
- 4 進步性部分不需刻意組合二件以上前案，原則只需針對單一前案（亦即是否相同技術領域具有一般知識者根據該前案即可以輕易推知）、或是僅限於對檢索所得前案的組合進行判斷即可。
- 5 新穎性部分，除針對檢索所得前案判斷外，不論揭露書上是否註明以經公開，請特別利用博碩士論文網、Google、或其他期刊論文資料庫，針對創作人是否已經有發表學位、研討會或期刊論文進行搜尋。
- 6 前案檢索關鍵字詞選用，應參考本校所提供之揭露書中創作人所提供之關鍵字詞，輔以該等關鍵字之同義衍生字詞，以及自行判斷之衍生字詞來進行。
- 7 請避免只以「專利名稱」或「申請專利範圍」為關鍵字詞搜尋範圍，以免過餘狹隘。
- 8 可利用創作人所提供的相關或類似專利之專利分類號，來限縮檢索範圍。
- 9 檢索報告內容應包括：
  - 事務所名稱及承辦工程師之姓名
  - 所用資料庫
  - 所下檢索條件(應提供相關條件與檢索欄位，以使本校得以直接檢驗複核)
  - 所檢索之最相關前案群的公告號、公開日期、摘要，以及
  - 與創作內容之間的差異性簡要說明等等相關資訊。
- 10 檢索報告不論結論如何，都將提供給創作人參考。是以工程師的專業

能力將會於此充分反應並給創作人留下印象。本中心強烈建議，如對創作內容有不明瞭處，可以利用揭露書裡的聯絡資訊與創作人接洽。

- 11 辦理檢索的配合事務所也會是將來預定承辦該申請案的事務所。檢索內容可於撰稿時用於「先前技術」的說明內，因此對承辦工程師並非全然無益的負擔。
- 12 檢索報告如顯然有所疏陋，本中心將退回配合事務所重作。如仍無法符合基本要求，本中心將要求更換工程師或逕予委託其他事務所。
- 13 檢索報告請提供 Word 原始檔，請勿僅提供 PDF 檔。

## 六 訪談

- 1 請於配案一週內與創作人約定專利面談事宜，並於約定後發電子郵件知會創作人及本中心承辦人員，同時於郵件內容說明內敘明面談時間及地點。
- 2 請就揭露書中之「本創作公開情形」再次與發明人確認：
  - (1)公開日期請務必再次確認以避免創作人漏填或筆誤；
  - (2)除非有簽訂保密合約，否則學位論文口試即算公開（而非繳交學位論文紙本時）；
  - (3)創作人可能自以為沒有公開（例如電子論文上載時註明不開放，但紙本論文卻仍然上架了）而實際上已經公開，或自以為創作內容與已公開內容不同；
  - (4)如在訪談過程發現創作已有或將有公開之事實，請主動通知本中心，並在申請時應注意主張新穎性優惠期。
- 3 創作人所提供之前案資料(專利、論文等等)，請代為評估並將最接近且必要者寫入說明書，不需要將所有提及之前案資料均寫入，以免造成日後美國案提IDS 時之負擔。
- 4 面談完成後請發電子郵件知會本中心承辦人員，並註明初稿預定完成日期(原則面談後一個月完成初稿)，若作業上有任何困難處(如尚需創作人提供資料才可開始撰寫等等)，亦請一併說明。
- 5 本中心可協助安排面談場地、本校停車等相關事宜，若有需求，請在面談時間二天前與本中心聯繫。

## 七 撰稿與會稿

- 1 在撰寫以軟體、製程或方法為創作主題的案件時，請特別注意應與硬體或裝置結合；請參照USPTO於2010年7月27日公布修訂之臨時性審查指示「機器或轉換測試法」(Machine-or-Transformation Test, 簡稱MOT)進行適格性檢驗。  
([http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski\\_guidance\\_27jul2010.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf))  
摘要如提及元件請加註元件符號。例如，「本發明係為與一種可轉變為



桌子與椅子之嬰兒床(1)，其包含一床體(10)、一底座(20)以及...」。所有與發明人連絡討論案件之電子郵件請寄副本(CC)給本中心。若創作人回覆之電子郵件未 CC 給本中心承辦人員，請轉寄一份給本中心之承辦人員。

- 2 申請之第一案控管期限為面談日起一個月內提供本校初稿，申請之其他國家之對應案控管期限，為第一案提申日起二個月內提供本校初稿。
- 3 與創作人之連絡僅限於案件內容討論及說明書校稿，任何與程序及費用有關之部份請洽詢本中心。
- 4 中文說明書應包括英文摘要。關於摘要部分，由於本中心未來將直接引用摘要來進行相關技術之推廣，因此煩請將發明摘要之撰寫儘量口語化，並補充與本發明之用途、優點以及改良等等之相關說明內容。**揭露書中若註明本案已公開，案件控管請多留意，且於提申時主動主張新穎性寬限期、並提出新穎性寬限證明文件。**
- 5 如創作人會稿時間太長、會稿太多次、或創作人久未提供所承諾的資料，請主動通知本中心。
- 6 所有稿件請提供 Word 與繪圖原始檔，請勿僅提供 PDF 檔。

## 八 追蹤

本中心將不定期請配合事務所，針對目前所有進行之本校委託案件之目前狀態列表提供予本中心，煩請整理成一個電子檔，而非直接在電子郵件中敘述。

## 九 定稿與提申

- 1 創作人定稿後，請將說明書 Word 與繪圖原始檔提供給本中心承辦人員，請勿僅提供 PDF 檔。本中心將進行最後校閱，如有需要，將再請承辦工程師修正。
- 2 未經本中心指示，請勿逕行送件提申；**是否主張新穎性優惠期，亦係本中心權責，即便創作人以內容不同或延後公開為由告知不需主張，配合事務所仍應與本中心確認，如有逕行放棄主張造成喪失新穎性之情事，本校將要求配合事務所退費與賠償。**
- 3 除本中心同意先行提申並後補文件之情形，否則一律待文件到齊才進行提申(若未先經本中心同意，不得向本校收取補呈文件之服務費)。
- 4 委任書請採用已經用印完成之「國立台灣科技大學概括性委任書」(如附件)。
- 5 國外案簽名文件上需註明申請人、創作人地址時，所有創作人均統一使用下列資料：  
本校地址：106 台北市基隆路四段 43 號  
#43,Sec.4,Keelung Rd.,Taipei,106,Taiwan,R.O.C

- 7 歐盟案提申前請先與本中心確認是否一併提實體審查。
- 8 美國案請採用電子送件；如採用紙本送件，本校將要求酌減服務費用。
- 9 申請人名稱一律使用

國立臺灣科技大學

National Taiwan University of Science and Technology

代表人：校長廖慶榮 /Ching-Jong Liao

- 10 本校用印時係採用本校大印與校長職章（沒有校長姓名）。我國智財局可以接受此種職章，請勿再要求用校長名章。
- 11 所有案件於提申後，請盡速通知本中心申請日、申請號等相關資料，並隨信附上提申說明書掃描電子檔及原始電子檔供本校歸檔。其他官方及事務所資料均需郵寄紙本至本中心。
- 12 所有程序問題(如簽名文件、官方通知等等)請寄本中心，所有程序步驟(如提申等)均須經本中心同意後方可進行。

NTUST

## 肆 答辯

- 一 所有與發明人連絡討論案件之電子郵件請寄 CC 本中心承辦人員。
- 二 除選群及形式錯誤之核駁意見外，本校所有專利核駁均需配合事務所提供核駁報導，核駁報導請依下列原則撰寫：
  1. 對於非中英文案（如日本案）：
    - (1) 如引證案有對應的中英文公開或公告說明書，請一併提供給本中心。
    - (2) 應就審查委員對引證案技術比對之意見進行翻譯，並附上原文加以對照。
    - (3) 請清楚區分審查委員意見、貴所對於委員意見之解釋，以及貴所之答辯建議。
  2. 同一技術申請多國之特別注意事項：

承辦工程師在撰寫核駁報導時，應一併歸納整理其他國家對應案之核駁依據與答辯情形，而採一綜合之答辯策略，而非各國答辯如同個案般分別處理。

如僅彙整、翻譯官方意見、未提供明確答辯建議，本中心將要求重作或減免核駁報導服務費。
- 三 請於接獲官方通知後即刻將官方核駁理由書、相關前案，以及該案最新版發明說明書暨申請專利範圍之電子檔一併寄予本中心承辦人員，並註明該次答辯所需之相關費用，並於兩週內將核駁分析報導寄予本中心承辦人員。
- 四 請於發明人確認答辯方向並由本中心指示答辯後，兩週內提供答辯說明書初稿，以供創作人及本中心校稿。
- 五 核駁答辯提出後，儘速通知本中心完成日期，並隨信附上答辯說明書原始電子檔。
- 六 所有稿件請提供 Word 與繪圖原始檔，請勿僅提供 PDF 檔
- 七 如本中心自行提供答辯內容，本中心將要求減免答辯服務費。
- 八 承辦工程師請主動積極與創作人連絡，並索取補充資料或答辯方向(如有需要的話)，請勿以等待創作人提供資料為由延誤案件進度。
- 九 務請保留本校作業時間。

## 伍 結案與領證維護

- 一 申請案經核駁，若發明人表示放棄意願，請將該申請案閒置至超過處理期限使其自然失效，請勿主動直接向官方聲明放棄而造成費用。
- 二 因配合事務所之核駁報導而本校放棄結案者，本校不再支付本地配合事務所結案費，但仍會支付本地配合事務所之核駁報導費用。
- 三 申請案於核准並經本校同意領證後，請辦理領證及繳納第一期年費，除非本校有另外指定，否則不分國別均繳納3年（或美國3.5年）。
- 四 取得實體證書時，請提供本校以下相關資料：專利證書號、國際分類號、英文名稱、專利權期限、獲證日期（即實體證書上之日期）以及獲准 claim 數。

## 陸 付費標準

本中心因同時與多家事務所配合，而各事務所多有各自的收費標準，為免收費的差異造成請款作業上的困難，本中心乃參酌其他大專校院實務，並依照本身經驗、一般實務現況，制訂有「國立台灣科技大學委託專利事務所辦理專利案件付費上限」表（請參見附件）。有關本付費標準，請特別注意：

- 一 表列費用係指本國代理人之服務費，至於官方規費、複代理人費用等支出則需檢據核銷（外幣請款應隨附 貴所請款當日之台灣銀行即期賣出匯率表）。
- 二 表列費用係本校支付事務所服務費用「原則之上限」。本校對於特殊個案仍願支付超過本表所列費用，但事務所請於特殊情事發生時，先以電子郵件知會本中心並進行報價，以先行議定相關費用。請勿事後逕行請款。
- 三 表列費用係常見之案件類型。未表列之服務項目與費用，請先進行報價並與本校議定相關費用，請勿事後逕行請款。
- 四 視業務需要，本付費標準將不定期修訂，並以最後修訂日期作為版本號碼。版本號碼係顯示於本付費標準右下角以供參考。
- 五 本付費標準訂有生效日，並列於本付費標準右上角以供參考。本付費標準修訂後，將事先通知配合之事務所。
- 六 生效日之後之請款，請依據新修訂之付費標準。



## 柒 請款

- 一 本中心係為配合事務所之請款窗口，如有帳務問題，請依據「壹、背景與聯絡資訊」所列之聯絡方式與本中心聯繫。請勿逕與本校會計室聯繫。本校會計室僅面對本中心，不與各配合事務所來往。
- 二 相關單據請依據「壹、背景與聯絡資訊」所列之郵寄地址寄送本中心。本中心收到請款單據後，除非內容有疑義，原則均採取「即收即辦」方式，不會延宕。
- 三 本中心收到請款單據後將予以審核，如收費內容與實際情形不合，本中心將與配合事務所聯絡窗口接洽澄清、或要求重開單據。
- 四 請將不同階段之帳單分別開立，勿於同一請款單內包含不同階段之帳款，以利本中心請款作業。
- 五 請勿將不同案件產生之費用開在同一請款單。
- 六 各請款單上請加註本中心之案件編號以及官方申請號，請勿僅附貴所編號，另詳列各收費細項(複代理人請款單需包含服務項目及其當地貨幣的收費等細項，請勿僅提供總額的換算金額)，如有官方受理文件或證明文件，請隨請款單一併附上。
- 七 官方規費收據請以本校全名「國立臺灣科技大學」為付款人或為空白。
- 八 有關國科會補助計畫所產出的專利申請案，本中心將向國科會請求專利申請費用之補助。但國科會要求不同性質的費用的請款必須分開，像是歐盟案件的「提審前的主動修正」，國科會是認定為「補正申覆」的相關費用，「要求實體審查」是歸類為「提出申請」的相關費用，而「指定國家」則是屬於「其他」類，因此單據也必須分開，否則國科會將不會支付該等款項。如有疑問，請事先依據「壹、背景與聯絡資訊」所列之聯絡方式與本中心聯繫。
- 九 年度請款單日期於11月15日(含)前開立完成。11月20日前將請款單依據「壹、背景與聯絡資訊」所列之郵寄地址寄至本中心。12月份以不產生帳單為原則，以避免核銷作業不及。如國外帳單開立12月份收據，請配合事務所將該案於隔年度以1月份收據(代收代付等)請款。



## 捌 利益迴避與申訴管道

### 一 利益迴避

本中心同時負責本校專利案件的委外與請款作業，因經手費用龐大，因此需要與配合之事務所共同經營作業的透明與公開。本中心工作人員應不得：

- 1.向配合之事務所索取與收受私人之利益；
- 2.以個人名義承接配合之事務所之撰稿、翻譯等業務，並收取酬勞；
- 3.將自己私人的事務要求配合之事務所代為處理；

如有上述情事，請配合之事務所採用下列申訴管道反映。如應反映而未反映，本中心將無法再與該事務所保持合作關係。

### 二 申訴管道

如承辦事務所承辦案件有任何窒礙難行之處、或是本中心工作同仁有任何處理不周或是有違利益迴避情事，可聯絡本中心主任。

針對主任本人之申訴、或是之前提出之申訴未能得到妥善處理，可向本校研發長申訴。

# NTUST