

出國報告（出國類別：其他）

出席「臺韓兩局技術階層會議」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：廖承威 組長

夏禾 商標助理審查官

派赴國家：韓國

出國期間：105年8月31日至9月2日

報告日期：105年10月5日

摘要

臺韓兩局技術階層會議於 105 年 9 月 1 日在韓國首爾的韓國知識財產中心舉行。基於本次會議僅有半天時間，因此議題之擇定係以涉及兩局之實質合作的工作項目為優先，計有 2 項，分別為：臺韓兩國合作檢索計畫（Collaborative Search Program，簡稱 CSP）協作方案、及臺韓之間交換商品及服務類似組群碼對應表。

透過本次會議，在專利部分對韓方 CSP 制度運作細節，有了更為深入的了解，並於會議中交換未來兩局後續合作之原則性意見，藉此規劃出後續更為具體明確的方向與雛形。而在商標部分，本次會議可謂是拓展臺韓雙方在商標領域之合作關係的重要契機，在會中已清楚接收到了韓方願意與我方就商品及服務類似組群碼對應表進行合作的回應，並有了韓方商標業務單位更為直接的聯繫窗口，期望未來能透過持續的資訊交換與意見溝通，開展彼此間更多的合作機會。

關鍵字：KIPO、合作檢索計畫、CSP、尼斯分類、商品及服務類似組群碼對應表

目次

壹、	目的.....	1
貳、	過程.....	2
參、	議題.....	3
一、	專利部分－臺韓兩國之間合作檢索計畫（ Collaborative Search Program ，簡稱 CSP ）方案.....	3
	（一） 背景說明.....	3
	（二） 議題討論.....	12
二、	商標部分－臺韓之間交換商品及服務類似組群碼對應表	16
	（一） 背景說明.....	16
	（二） 議題討論.....	17
	1. KIPO 公告核收之商品/服務名稱的數量有多少？新增之商品/服務名稱，其主要的來源為何？	17
	2. 韓方是否願意與我方合作建立「臺韓尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表」，並進行後續的制度差異研究？	18
肆、	心得與建議	20
一、	專利部分.....	20
	（一） 心得.....	20
	（二） 建議.....	20
二、	商標部分.....	21
	（一） 心得.....	21
	（二） 建議.....	22
伍、	附錄.....	24

壹、目的

韓國的智慧財產權主管機關韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office，下簡稱 KIPO），與美國、歐盟、日本及中國大陸同為世界「五大局」之一。而透過五大局間所建構的「IP 5」及「TM 5」合作機制，其彼此間持續地就智慧財產權相關制度、議題，進行研究、討論及調和，藉以提升對新申請案的處理效率，消弭不必要的重複工作，同時維持獲准專利所應具有的穩定品質。進一步言，能夠和五大局的成員進行合作，無疑對於我國與國際的接軌有實質而正面的效益，可望能讓我國的審查實務與國際五大局的運作方式更加契合，跟上國際的脈動。

爰此，本局（TIPO）今（105）年由專利一組廖承威組長、商標權組夏禾商標助理審查官代表出席 9 月 1 日在韓國首爾舉行之「臺韓兩局技術階層會議」，並就專利合作檢索計畫（CSP），以及商標的商品及服務類似組群碼對應表之相關合作與交換計畫，於會中進行意見的交流。而上述兩個議題均為雙方分享、互通資訊的具體合作方案，若能順利與韓方達成後續合作，將能實質促進我國與國際五大局間的接軌，增進申請人的利益，並能提供本局未來持續改革、精進的珍貴參考資料。

貳、過程

本次臺韓兩局技術階層會議於今（105）年 9 月 1 日在韓國首爾的韓國知識財產中心舉行。在參與人員方面，我方由專利一組廖承威組長及商標權組夏禾商標助理審查官為本局代表，並由我國駐韓經濟組林春壽組長、林陳洲一等秘書陪同出席；韓方則有 4 名成員與會，分別為：國際協作課朴龍柱課長，國際協作課李峻在事務官，特許審查制度課 Han Ju Chull 副課長，商標審查一課 Won Seok Huh 副課長。

本次會議先由雙方代表致詞，韓方代表朴課長除表達歡迎之意，也回顧了兩國過去合作的一些成果，朴課長對於我方大力宣傳利用電子交換優先權文件表示感謝之意，並將持續向我方學習、努力宣傳，讓更多韓國申請人至臺灣申請專利。此外，臺韓雙方在 PPH 的合作，也已經於去年 7 月 1 日正式上路。

我方則由專利一組廖承威組長代表致詞，回顧了雙方自 2008 年 8 月臺韓經貿會議開始奠定的合作契機，後續並透過 PPH 的合作、優先權文件電子交換、審查官交流及兩局局長高峰會議，加深合作的基礎。而兩局間的合作，實質上是使雙方申請人於兩國之申請程序更為便捷，且可望能儘早取得穩定及高品質的專利。是以參加工作組會議，對於兩局及兩國人民都有很大的幫助，並代表 TIPO 向韓方貼心之會議安排表達感謝之意。在商標權組部分，衡諸我方與韓方過去的合作比較集中於專利的領域，夏禾商標助理審查官再次對韓方表達感謝之意，並表示了對本次會議深切的期許，期許本次會議對兩國在商標領域的合作，能夠成為一個嶄新而美好的開始。

在雙方完成致詞後，即開始進行協議事項的討論。第一議題為專利之「臺韓兩國合作檢索計畫（Collaborative Search Program，簡稱 CSP）方案」；第二議題為商標之「臺韓之間交換商品及服務類似組群碼對應表」議題。

參、議題

一、專利部分－臺韓兩國之間合作檢索計畫（**Collaborative Search Program**，簡稱**CSP**）方案

（一）背景說明

2015 年 5 月 21 日在中國大陸蘇州舉行的五大專利主管機關（IP5）首長會議中，美國專利商標局（USPTO）分別與日本特許廳（JPO）及韓國智慧財產局（KIPO）簽署「合作檢索試行計畫（Collaborative Search Pilot Program，簡稱 CSP）」合作備忘錄，使雙方於發出首次官方通知前，可以相互分享檢索到的資訊。於 CSP 下，USPTO 的審查人員可分別與 JPO 及 KIPO 的審查人員相互交換檢索資訊，以提供申請人最好的先前技術，使申請人可以取得兩局審查人員所檢索到之最好前案資訊，用以決定專利申請案下一步最佳的作法，且易於在對方國家取得高品質的專利。

在 USPTO，CSP 是以初步檢索及實體審查分開的「全面首次通知前面詢試行計畫（Full First Action Interview Pilot，簡稱 FAI）」為基礎，即是在開始全面審查所有專利請求項之前，USPTO 先將審查人員的檢索結果提供給申請人，並就檢索結果發給申請人面詢前通知書（pre-interview communication，簡稱 PIC），申請人可視需要請求面詢，藉以增進審查效率，進一步確保申請人及早取得專利，並有機會令不同局之間的審查結果更為一貫，進而使最終取得的專利權更加穩固。此外，申請人參加 CSP 無須繳交任何費用，較一般 USPTO 加速審查費用甚至節省約 4 千美元。

在 KIPO，由於 2010 年有企業以相同發明同時向兩國提出專利申請，於其中一國順利取得專利，然而在另一國卻因存在相同技術而被核駁，也因該相同技術，先前取得的專利將面臨被撤銷的可能。因此 KIPO 希望藉由參與 CSP，降低韓國

申請人跨國申請專利時的結果差異，以提高取得專利權的確定性與穩定性。再者，美國目前係全世界最大的專利主戰場，多數韓國企業也常於該處發生專利爭訟，因此目前 KIPO 對於 CSP 有相當高的期望。

儘管目前各專利主管機關之間在加速審查的合作上已有專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，簡稱 PPH）制度，如圖 1 所示，PPH 係當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局（office of first filing，簡稱 OFF）經過實體審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局（office of second filing，簡稱 OSF）相關資料，使 OSF 得以利用 OFF 的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。CSP 則是在開始全面審查所有專利請求項之前，先進行前案檢索，再將合作兩局審查人員的檢索結果同時提供給申請人。相較於 PPH，CSP 不須等待申請案已經過實體審查才開始啟動，且兩局的審查人員在進行實體審查前即可相互交換檢索資訊，因此可預期 CSP 在審查效率上更為提升，申請人也更有機會獲得一致的審查結果。

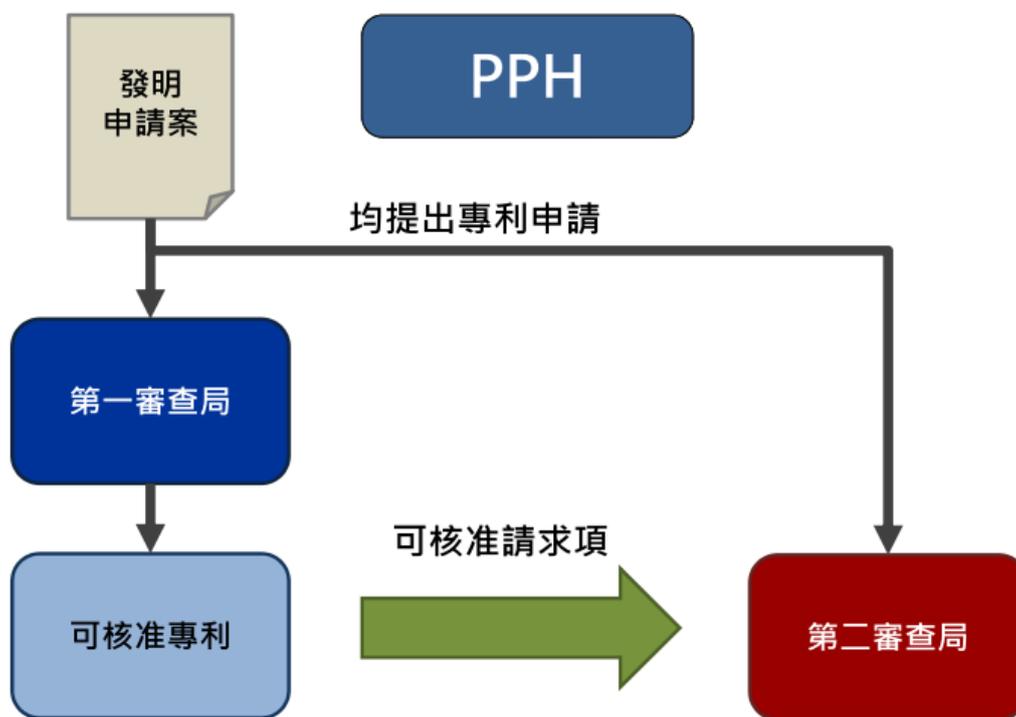


圖 1 PPH 流程示意圖

USPTO 與 JPO 之間於 2015 年 8 月 1 日開始實施 CSP，USPTO 和 KIPO 之間則於同年 9 月 1 日開始實施。USPTO 與 JPO 及 KIPO 的合作計畫初步皆為預定試行兩年，各局每年最多開放 200 件。依其規定，美日/美韓對應案共同的最早優先權日不得早於 2013 年 3 月 16 日，請求項需實質對應（substantially correspond），且兩局的請求項內容必須充分對應，或是於 CSP 申請前修正為充分對應。再者，申請人應在兩案實審前向兩局遞件，申請參加 CSP。美國案本身需為適用 AIA 新法 First-Inventor-to-File 新制的正式案(但不含 Reissue 申請案)，參加 CSP 之申請案，其請求項須具發明單一性，獨立項最多 3 項，總項數最多 20 項，無多項附屬項依附多項附屬項之情事。

至於 CSP 的合作模式，美日/美韓合作辦法略有差異，前者採接續合作審查方式，後者基本為平行的獨立作業。這是由於 USPTO 希望藉由與 JPO 及 KIPO 的試行計畫瞭解，(1)在向申請人發出審查意見之前，由審查人員整合兩局檢索報告（美日合作模式）是否有其必要性；或是(2)僅提供申請人兩局對其申請專利範圍是否具可專利性的獨立觀點（美韓合作模式），即已足夠使申請人決定後續作法。

以下謹就美日/美韓的合作模式加以說明。

1. 美日模式（2015年8月1日開始實施）

美日合作模式是接續合作審查模式，有第一檢索局與第二檢索局之概念，以圖 2 為例，若 JPO 為第一檢索局（反之亦然）：

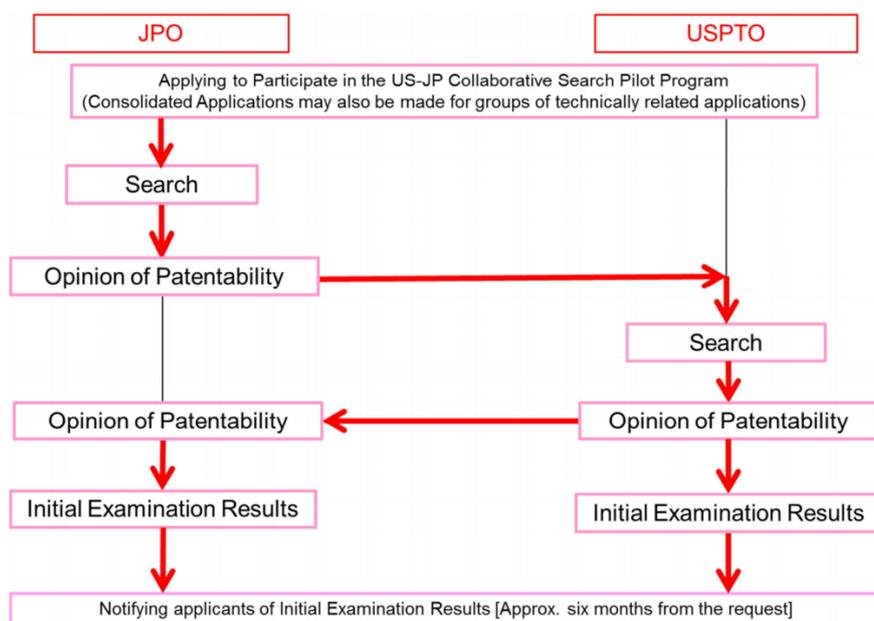


圖 2 美日 CSP 模式流程示意圖（取自 JPO 網站）

- (1) JPO 藉由檢索到之先前技術，撰寫申請案是否具專利要件的評估意見，隨後並將該意見寄給 USPTO。
- (2) USPTO 在收到 JPO 是否具專利要件的評估意見後，除參酌 JPO 之評估意見外，亦會再次進行檢索，作為撰寫評估意見之依據，隨後 USPTO 再將所完成之評估意見寄給 JPO，並製作初步審查結果。
- (3) JPO 會再進一步檢視 USPTO 提供的評估意見，並製作其本身的初步審查結果。
- (4) 兩局都會在申請人提出 CSP 申請的 6 個月內，各自將其初步審查結果寄給申請人。
- (5) 初步審查結果，在 JPO 即為核發核駁理由通知書或是核准審定書。在 USPTO

則發出面詢前通知書（Pre-Interview Communication，簡稱 PIC）。

- (6) JPO 若因任何原因未從 USPTO 接獲對於申請案的回應，大約在申請人提出 CSP 請求後 8 個月，將會發出僅有 JPO 初步審查結果所核駁之理由通知書。
- (7) 初步審查結果完成後，日本及美國將會依各自國家的標準審查規則(Standard examination protocol) 獨立進行審查。

有關兩局間資訊交換的處理，在美日合作檢索的過程中，對於申請相關的資訊與審查文獻應特別注意保密，尤其從提出請求到審查完成時，申請案會包含申請人國際企業發展的敏感資訊。舉例而言，專利主管機關承辦人（coordinator）藉由電子郵件收發任何有關申請案的相關資訊時，須要採取適當的保護措施，例如以密碼將資訊鎖碼。

2. 美韓模式（2015年9月1日開始實施）

美韓合作模式是平行合作審查，沒有第一檢索局與第二檢索局之概念，兩局在受理申請人的CSP申請後，即平行進行檢索。

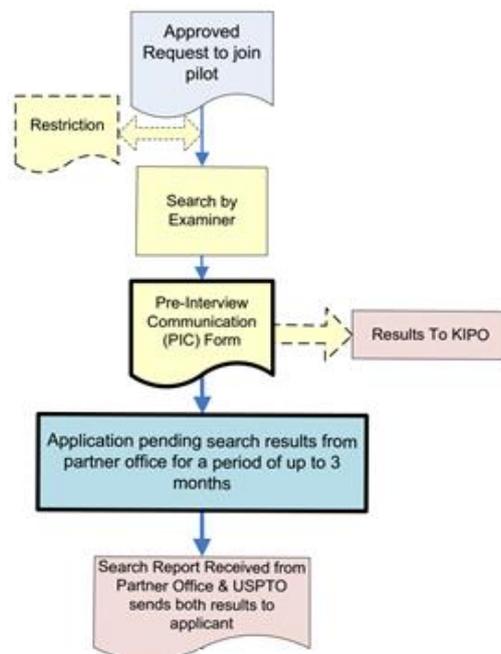


圖3 美韓CSP模式流程示意圖（USPTO端）（取自USPTO網站）

以圖3所示USPTO的流程為例，若USPTO先完成檢索時，會將檢索結果作成PIC並寄給KIPO，此時USPTO暫時不會將已完成的PIC提供給申請人，而是以最長3個月的期間等待KIPO的檢索報告（Search Report，簡稱SR），再將PIC及KIPO的SR同時寄給申請人；若是KIPO先完成檢索，並將SR提供給USPTO，USPTO會在完成檢索並作成PIC後，同時將PIC及KIPO的SR寄給申請人，並將PIC提供給KIPO。

KIPO原則上亦是同步與USPTO啟動審查與檢索工作，因此KIPO完成SR後，亦會等待USPTO之PIC，嗣後再據PIC與SR製作審查意見通知，如圖4所示。

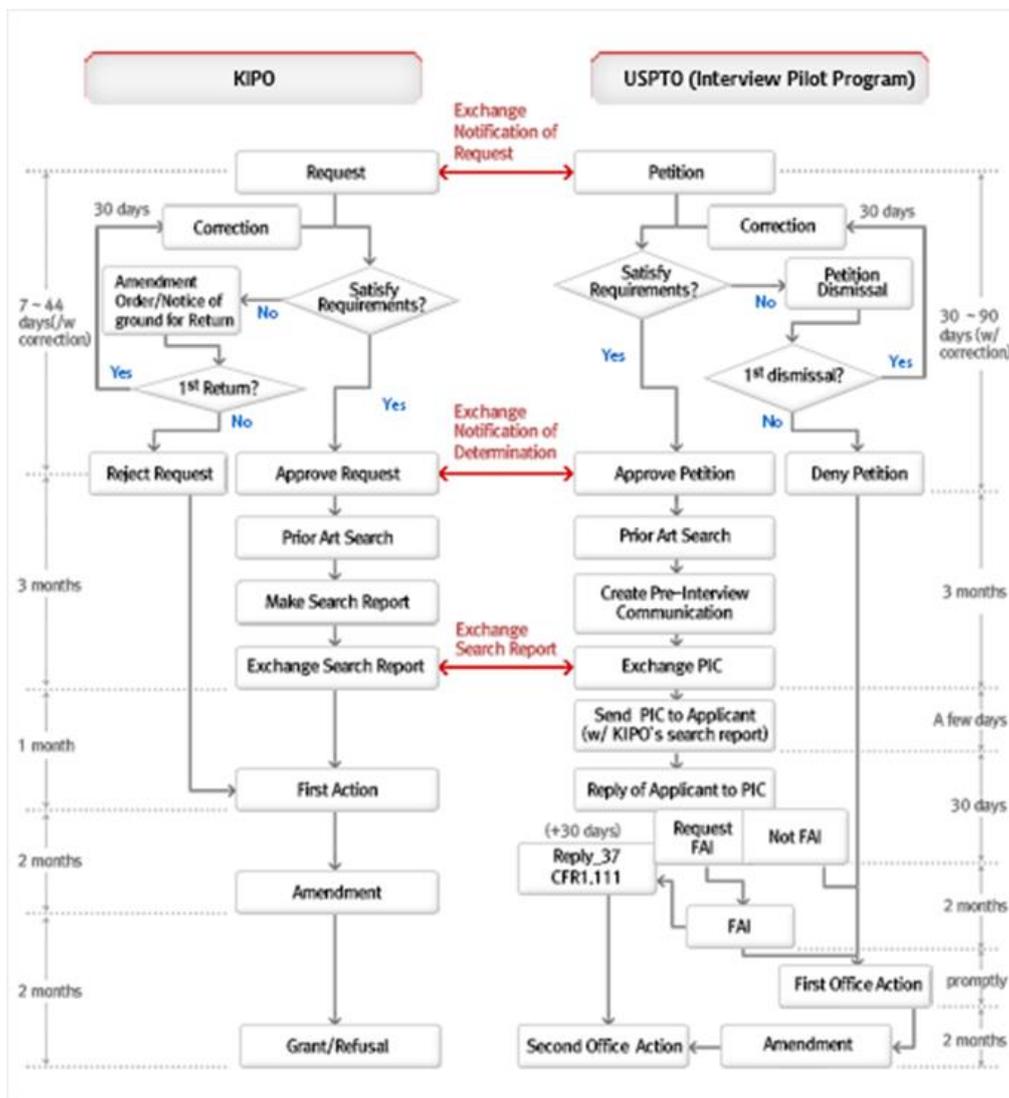


圖4 美韓CSP模式流程示意圖（KIPO端）（取自KIPO網站）

3. 綜合比較與分析

比較上述兩種模式，對USPTO而言，與JPO的合作模式是彙整兩局審查意見後才核發PIC給申請人；與KIPO的合作模式是兩局各自檢索並完成審查意見，而後同時將PIC及KIPO的SR寄給申請人。

美日/美韓CSP模式不盡相同，各有其優點，惟就一件美國案無法同時參加美日/美韓兩項計畫，申請人只能擇一參加。

近年來，我國與韓國在智慧財產權事務合作密切，包括在104年6月15日完成「專利審查高速公路（PPH）」以及「有關工業財產資料交換及優先權文件電子交換（PDX）」兩項備忘錄簽署。「臺韓PPH」自104年7月1日開始施行，截至105年7月為止，共有14件專利申請案提出申請，其中由韓國申請人提出者有10件、日本申請人提出者有3件、美國申請人提出者1件。「臺韓優先權文件電子交換」自105年1月1日開始施行，截至105年7月為止，交換成功的優先權文件中，以TIPO為第一局者計有96件，以KIPO為第一局者計有852件。上述合作方案，除有助於加速專利案件審查以嘉惠專利申請人、有利於兩國專利資訊的公眾利用，更是臺韓間智慧財產交流的重要里程碑。

CSP是目前KIPO已採行的全方位專利品質改善措施之一，因此KIPO亦有意將CSP擴大至韓國申請人最可能進行專利布局之區域，如中國大陸、日本及歐洲等。本次臺韓技術階層會議，韓方提出臺韓兩國之間CSP協作方案，我方基於該方案可提升審查效率並嘉惠申請人之立場，自當樂於促成兩國之合作。兩局技術階層會議前，本局已先就下列事項完成內部討論：

(1) 臺韓如進行合作，應採何種模式為宜？

結論：

參考目前美日及美韓二種合作模式，其中美日模式有第一局及第二局前後接

續檢索之區分，二局間的時程管控及約束度高，程序上較為複雜；美韓模式採平行檢索，二局彼此自由度高，程序上較為單純，故擬建議採美韓平行檢索模式為宜。

(2) 交換之檢索報告應採何種形式？是否須附上審查意見？應採何種語文？

結論：

考量本局目前審查實務，審查人員由檢索報告中的關聯性代碼及引用文獻資料與相關段落等資訊，即可獲得充分檢索資訊。若在現行檢索報告中要再附上審查意見，甚至用英文書寫，可能會加重審查人員負擔，因此建議交換之檢索報告以本局目前採行之檢索報告格式應已足夠，惟仍應請韓方提供目前美韓交換之檢索報告格式作為參考。

(3) 期望實施之時間？

結論：

考量本局目前尚有清理積案計畫須執行，擬建議明（2017）年 7 月之後再實施為宜，惟實際實施時間仍須待二局後續商議。

(4) 實施後的合作工作目標數？

依據 TIPO 及 KIPO 之年報數據，分析可得 2011 年至 2015 年間，臺灣人在韓國之發明專利申請案件數平均為 837 件；韓國人在臺灣之發明專利申請案件數平均為 1,794 件。

由 Thomson Innovation 資料庫就 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期間公告/公開之專利申請案件數進行分析，推估在臺韓兩局同時申請之相對應案件數。以該期間內公開之申請案件為例，臺灣申請案主張韓國優先權者 5 年間共

8,848 件，平均每年約 1,770 件；韓國申請案主張臺灣優先權者 5 年間共 2,146 件，平均每年約 429 件。

參考目前美日及美韓之合作計畫，均以各局每年 200 件，二年共 400 件為目標，惟該計畫之實施主要須由申請人啟動，美日及美韓實施該計畫已將近一年，依據 USPTO 網站於 2016 年 6 月 29 日所更新的統計數字（如表 1 所示），達成率均未超過 20%，顯然各局對於其目標之達成並無拘束。

表 1 美日及美韓 CSP 統計表

JPO - USPTO (8/1/15 - 7/31/17)	JPO 200/yr	USPTO 200/yr
First Office - Number of Petitions Received	34	3
Second Office - Number of Petitions Received	3	34
Granted Petitions	33	26
Percentage of Goal Obtained	17%	13%

KIPO - USPTO (9/1/15 - 8/31/17)	KIPO 400 per office	USPTO 400 per office
First Priority - Number of Petitions Received	45	11
Second Office - Number of Petitions Received	11	45
Granted Petitions	49	53
Percentage of Goal Obtained	12%	13%

（取自 USPTO 網站，更新至 2016 年 6 月 29 日）

為推估臺韓施行 CSP 每年預定實施件數之訂定，可參考美韓 CSP 件數占年平均對應案件數之比例進行規劃。由 Thomson Innovation 資料庫就 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期間美日韓公告/公開之專利申請案件數進行分析，以及 USPTO 之 CSP 成果數據：

- a 在 KIPO 提出之申請案並據 USPTO 基礎案主張優先權，每年平均有 18,048 件對應案件，美韓 CSP 實施約 1 年僅 11 件提出申請。（該實際 CSP 申請件數僅占年平均對應案件數約 0.06 %；若以 CSP 每年預定實施之 200 件計算，占年平均對應案件數約 1.1 %）
- b 在 USPTO 提出之申請案並據 KIPO 基礎案主張優先權，每年平均有 20,179 件，美韓 CSP 實施約 1 年僅 45 件提出申請。（該實際 CSP 申請件數僅占年平均對應案件數約 0.22 %；若以 CSP 年度預定實施之 200 件計算，占年平均對應案件數約 1.0 %）
- c 參考美韓 CSP 年度預定實施件數占年平均對應案件數之比例約為 1.1 %。臺韓兩局 2011 年至 2015 年間，年平均對應案件數約 1,100 件（429 件與 1,770 件之平均值）。因此，如採每局每年 12 件（1,100 件×1.1 %）為年度預定實施件數理論推估值。
- d 上述年度預定實施件數 12 件為理論推估值，若申請人申請臺韓 CSP 的件數超出年度預定實施件數，是否為本局審查能量所能承擔，亦須列入考量。

(二) 議題討論

本次技術階層會議，已再就下列議題與韓方進行實質討論：

【TIPO 問】

請韓方提供與美國交換之 SR 及 PIC 格式與範本供參。

【KIPO 答】

KIPO 提供予 USPTO 之 SR 如附件一所示，而 USPTO 提供給 KIPO 之 PIC 格式則如附件二所示。整體而言，PIC 之內容較為充分完整，而 KIPO 之 SR 較為簡潔，其格式或內容與本局及 EPO 相近。本局於會議中表示，CSP 之目的在於使兩局之審查人員協力檢索到最接近之先前技術，因此以簡要版之 SR 上所標示出之 X、Y 代碼，配合先前技術之專利文獻的公開號或公告號，即可供審查人員參考利用。換言之，即使是依各局現行之 SR 格式，相信兩局之審查人員於利用上應不成問題。關於此點，韓方請我方提供本局目前所採用之 SR 格式供韓方參考。至於兩局施行 CSP 後，是否須有共通統一之格式，將留待與 KIPO 審查人員交換意見後再回應。

經雙方討論後，為使日後有效率討論 SR 之格式，兩局同意先以本局及 KIPO 目前之 SR 作為基礎架構，並由本局設計出適合未來 TIPO-KIPO CSP 之 SR 格式初稿，嗣後再以電子郵件討論確定之。

【TIPO 問】

請問交換 SR 及 CSP 所用語文為何？

【KIPO 答】

對一般專利申請案，KIPO 核發審查意見通知書時，並未隨文檢送 SR 予申請人。而 CSP 案件之檢索報告則以英文呈現。

【TIPO 問】

有關文件及案件相關資訊交換時之系統架構，韓方所採取模式，是否須特別考量？

【KIPO 答】

目前 KIPO 與 USPTO 係藉由美日韓三局共通之資訊平臺交換 PIC 或 SR 等資訊，主要係基於資訊保密之安全性考量。未來 TIPO 與 KIPO 施行 CSP 時，KIPO 表示理想之狀況下確實須有獨立之平臺，關於平臺之架構因涉及資訊預算與技術問題，故留待日後由雙方資訊人員討論。

【TIPO 問】

美韓間何種身分之申請人喜好利用 CSP 機制？

【KIPO 答】

關於 CSP 利用者，無論是大小企業，甚至是學研機構均有請求利用之案例，因此尚難論斷是何類型之申請人偏好於利用 CSP 機制，惟若以 IPC 大類作為統計基礎，則以 H 類所占之比率為最多。

【TIPO 問】

當初美韓如何訂定合作目標件數？依據為何？

【KIPO 答】

當時美韓間訂定合作目標件數時，並未基於申請件數作為計算基礎，而是基於下列 2 個考量因素：第一，件數不宜訂太多，因會增加審查人員之負擔；第二，件數如訂太少，似乎又不好看。因此主要係由以上 2 個質化因素作為訂定目標件數之基礎。

【TIPO 問】

由於 TIPO 目前尚有清理積案計畫須執行，臺韓如合作 CSP，希望能等到明(2017)年 7 月以後再實施為宜，請問 KIPO 對於實施時間之意見為何？

【KIPO 答】

美韓 CSP 預計於今（2016）年底就實施情形進行檢討並作成報告，KIPO 也希望透過該檢討報告作為未來與其他各局間合作之參考。因此對於臺韓 CSP 實施時間，KIPO 認為可待美韓 CSP 檢討報告完成後，再與 TIPO 討論確切實施時間，原則上會於 2017 年下半年。

二、商標部分－臺韓之間交換商品及服務類似組群碼對應表

(一) 背景說明

本局商標申請註冊制度係採行商品與服務國際尼斯分類（Nice Classification，下簡稱尼斯分類），KIPO亦同，並均依WIPO最新公告版本，予以更新。而為便利申請人申請商標註冊，本局目前對外公告有可核收之指定使用商品/服務名稱，總計約30,000個。同樣的作法，亦為KIPO所採用。惟據本局了解，在2014年KIPO所公告之商品/服務名稱為15,000個，卻於2015年突然增加了31,000個名稱，故本局非常關切KIPO大幅增修商品/服務之內容及其背後的原因。

此外，KIPO、JPO、SAIC¹及本局除採行尼斯分類外，更進一步在尼斯分類的每一類別項下另依商品性質、功能等區分類似組群，惟類似組群之認定並不完全相同，且其編碼也互有差異。目前本局與JPO及SAIC已分別公告臺日及兩岸尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表。據悉，KIPO及JPO亦有建立尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表，為便利臺韓雙方申請人在申請前進行近似商標檢索，提高審查結果的可預見性，企盼KIPO與本局亦能合作建立尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表。

而透過本次技術階層會議對韓方之提問，本局希能了解目前KIPO公告核收之商品/服務名稱的數量有多少？新增之31,000個商品/服務名稱，其主要的來源為何？以及韓方與我方合作建立「臺韓尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表」之具體意願。

¹ SAIC 為中國大陸國家工商行政管理總局之英文 State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China 的簡稱。

(二) 議題討論

1. KIPO公告核收之商品/服務名稱的數量有多少？新增之商品/服務名稱，其主要的來源為何？

針對此一問題，韓方回覆其目前的商品及服務名稱總數為62,000。實際上，KIPO所接受的商品及服務名稱自2014年開始快速增長，在2014到2015年間，總共增加了三萬多個名稱，2015到2016年間則增加了15,000個左右的名稱，進而也引起了許多他國智慧財產權主管機關的注意，希望能對這樣的改變有進一步的了解。而造成此一改變背後的原因，是由於韓國自2015年開始採用了新的規費收費標準，亦即申請人如果是透過電子申請，並全部選擇KIPO所公告的名稱，將享有規費上的優惠。

進一步言，KIPO藉由規費制度的改變，引導和鼓勵申請人利用其所公告的名稱，以達到降低首通時可能發生的程序面問題、減輕審查員負擔的效果。而據韓方的統計，自從該新規費機制上路後，商標申請案中發生指定商品和服務名稱錯誤的情形，已降低到2%以下，成效卓著，未來將會擴大利用。

實際上，我國目前也有極其相近的規費優惠制度，依商標法第13條及商標規費收費標準第2條第2項之規定，以電子方式申請商標註冊者，註冊申請費每件減收300元；其全部指定使用商品或服務與電子申請系統參考名稱相同者，每類再減收新臺幣300元，惟在審查實務上，商標申請案存有無法核收之商品或服務名稱的情形依然普遍，效益並不顯著。

經研析此相類似的鼓勵措施，在兩國落實卻效益相去甚遠之原因，第一個因素可能是兩國商標申請案的電子申請比例存在有相當的落差。參照WTO秘書處的報告，韓國的智慧財產權相關申請案件，自2005年起便在全球保持最高的電子

申請比例，在2015年已有96.3%的智慧財產權申請案是透過電子申請方式提出²。而我國同年的電子申請比例，在專利部分為34.6%，商標部分則為58.9%³。

此外，除了兩國間在電子申請比例上之差異，另一個重要的原因，是韓國委請專家大量翻譯TM 5、WIPO，以及OHIM公告接受的名稱，並予以採納。而這樣的作法，也就是KIPO所公告接受之商品或服務名稱在近年急遽成長的主因。透過這樣的做法，可望能增加申請人指定符合KIPO公告之商品/服務名稱的機會，即便是外商的申請案，也有相當之機會可以直接找到所想要的公告名稱。

2. 韓方是否願意與我方合作建立「臺韓尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表」，並進行後續的制度差異研究？

一如前述，關於尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表，我國目前已經和日本以及中國大陸完成交換，並公告於本局之官方網站。而過去與日本及中國大陸的合作方式，均係經雙方確認對應表之內容正確無誤後，再公告於雙方網站。本局商標權組亦已先就2016年的尼斯10版商品及服務名稱，參考KIPO與JPO合作的對應表，完成了一份「臺韓尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表」，待KIPO確認後，將上網公告。

另一方面，由於尼斯11版商品及服務名稱已於今（2016）年公布，我方刻正製備新的「商品及服務類似組群碼對應表」。而藉由本次技術階層會議的機會，徵詢韓方與我方進行合作的意願，力促韓方同意，以利未來製作完成的「臺韓尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表」得順利於網站上公告。

針對此一問題，韓方表示很樂意和我方交換對應表，並說明當前韓方有800個類似組群碼，且這些組群碼不會受制於尼斯分類，而是考慮韓國的市場實際交易情況，來決定類似之程度，所以這些組群碼會每年更新。但韓方也指出，由於

² Secretariat Report, Trade Policy Review - Republic of Korea, WT/TPR/S/346, P.104, Sept. 6, 2016.

³ 經濟部智慧財產局，104 智慧財產局年報，頁 43，經濟部智慧財產局，2016 年 4 月。

類似組群的設計，是以韓國國內的情況為出發點，可能會造成各國間的差異。而韓國與日本目前規劃未來將就類似組群碼對應表推展一個試點計畫，以更為深入地了解兩國間在類似組群分類上之差異性，使某些領域的分類更加細緻化。舉例言之，韓國目前對化工產品的組群劃分比較粗略，而日本的劃分似乎更為精細，可供韓國作為借鏡與學習的對象。而未來韓方也希望能和臺灣進行合作，對類似組群碼劃分上的差異，有更多的調查與研究。

更具體地來說，韓方除了表示與本局交換對應表之意願，同時也指出為了交換對應表，有幾個部分需要與我方達成共識，亦即：交換的時間點、更新的週期、交換方式，以及實際的公開方式。而在這個部分，韓方也希望了解我方過往與SAIC及JPO合作的情形，以及我國實際製作對應表的方式。經本局介紹商標權組主要是由品質改進小組來負責對應表的彙整與製作，韓方表示對於這樣的分工感到羨慕，由於韓方的對應表仍是由負責審查商標申請案之商標審查官來製作，加以為了因應KIPO之商品及服務名稱的持續擴增，目前相關審查官的工作量極大，若在期程上有難以配合的地方，希望我方包涵這樣的情形，並將之納入有關期程規劃之考量。

以上有關韓方希望確認、了解的事項，我方於會中初步表示：由於尼斯11版已於今（2016）年6月27日公布，我方目前已經在製備新的商品及服務類似組群碼對應表。希望能在對應表製作完畢後，順利達成雙方對應表之交換。至於對應表交換的有關細節，則將於返局做進一步之討論後，再提供韓方更具體的想法。而在會中也與韓方商標代表確認未來的聯繫方式，韓方商標代表Won Seok Huh表示其為有關業務之負責人，對應表交換之後續事宜，可與之直接進行聯繫，為雙方之業務單位建立聯絡的窗口。

肆、心得與建議

一、專利部分

(一) 心得

1. 本局與KIPO自2014年8月臺韓經貿會議以來，陸續簽訂PPH、PDX及審查官交流等協議，更於2015年2月召開兩局局長高峰會談。因此KIPO國際課朴課長特別表示，兩局目前之合作關係是有史以來最為緊密的時期，希望未來繼續藉由工作組之溝通平臺，持續強化兩局間實質合作之協議。
2. KIPO由APEC IPEG會議資料知悉本局執行清理積案計畫成效相當卓著，因此朴課長對本局如何招聘與訓練替代役同仁，使他們得以協助審查同仁作成先前技術檢索，提出諸多問題詢問；朴課長表示未來KIPO規劃引進韓國役男協助前案檢索，以提升KIPO審查效能。關於役男協助專利前案檢索之計畫，本局於會議上除就朴課長提出之問題詳細回應外，並主動釋出本局隨時提供相關經驗與KIPO分享之善意，更表示歡迎朴課長組團來臺取經。

(二) 建議

1. 為使2017年下半年TIPO與KIPO開始實施CSP試行計畫，建議本局應成立CSP專案小組，小組成員應包含專利一、二組、國企組及資訊室，主要工作項目有下列數項：
 - (1) 設計 TIPO-KIPO CSP 檢索報告格式。
 - (2) 請國企組函請 KIPO 提供 KIPO-USPTO 試行 CSP 內容，藉此作為本局啟動研擬計畫之參考。

- (3) 兩局交換檢索報告之資訊平臺則由雙方資訊人員溝通，規劃所需之軟硬體設備。由於本局與 KIPO 即將啟動 PDX 電子交換平臺，建議將兩局交換檢索報告之系統架構於 PDX 電子交換平臺的基礎上。
2. KIPO在參酌本局引進替代役協助檢索之措施後，規劃導入招聘役男協助審查人員執行專利前案檢索之制度。此結果顯示，本局之努力及創新措施，除受各國專利主管機關肯定外，更可將本局之實證經驗作為後續兩局交流之重要議題，以此深化兩局之合作與夥伴關係。
3. 為提升審查品質與效率，各專利主管機關在審查實務上的國際合作似乎已成趨勢。KIPO目前除與本局洽談合作CSP之外，據悉亦陸續與SIPO、JPO及EPO洽談相關合作事宜，如計畫推展順利，未來甚至可將合作內容提升至審查意見書的交換。基此，本局自應積極加入此國際合作行列，藉由與KIPO合作CSP之契機，作為日後爭取與其他專利主管機關之合作機會。例如本局與SIPO具有共同語言，若能合作CSP，雙方審查人員無須翻譯即可直接閱讀對方檢索報告或審查意見書，對於兩局間的審查效能與品質必然有所助益。臺韓CSP是本局與各國專利主管機關，未來進行交換檢索報告合作所邁開之第一步，藉此實務操作經驗，將會為本局未來與他局合作CSP奠下良好之基石。

二、商標部分

(一) 心得

本局與KIPO自2014年8月臺韓經貿會議以來，在專利部分陸續簽訂了PPH、PDX，以及審查官交流等協議，並於2015年2月召開兩局局長高峰會談，慢慢建立起了穩定的合作基礎。惟在商標的部分，過往和韓國並無相關交流與互動的機會。而本次技術階層會議，希望能成為兩局在商標業務上彼此合作的嶄新開端。針對本次商標部分的協議事項「商品及服務類似組群碼對應表之交換」，韓方展

現出之正面與積極的態度，讓人印象深刻。更具體地來說，韓方所想要的合作，並非僅是形式上的對應表交換，公告於彼此網站。其就對應表交換後之更新，以及後續的對應表內容研究與檢討應如何進行，也同樣重視。

此外，在本次開會的過程，甚至是會議結束後的餐敘時間，有機會與韓方商標代表就兩國制度上之異同，最新的商標法修正，實務法律見解等議題，彼此交換了許多意見，讓人感到獲益良多，並也清楚地感受到韓方代表對於業務的熟稔和紮實的底蘊。未來若能促成雙方審查官之交流，應可望能讓兩國間的資訊獲得更為充分而深入的交流，彼此學習增益，相互攻錯。

(二) 建議

由於商標權組目前已經在製作尼斯第 11 版的商品及服務類似組群碼對應表，過往我們也已經有和 JPO 及 SAIC 合作的經驗，並綜合考量雙方之工作能量等因素。建議本局未來與韓方就商品及服務類似組群碼對應表的合作方式，可延續過往與 JPO 和 SAIC 合作時所採行的作法，對應表製作完成後，經雙方確認無誤，即公告於雙方網站。另鑑於韓方目前之商品及服務數量增幅甚鉅，以及我方有限的時間與能力，在對應表製作的範圍上，仍以尼斯的名稱為限。至於更新的頻率，原則上跟隨尼斯分類的版本更新（包含 version 及 edition），如果雙方在公告對應表後有發現需要修正的地方，當然也可以隨時通知對方進行修正。

此外，建議本局能在溝通商品及服務類似組群碼對應表的過程中，能探詢本局與 KIPO 間有無進行商標審查官交流之可能性。進一步言，若能促成臺韓商標審查官的交流，將會是未來雙方持續研究討論商品及服務類似組群碼對應表內容的絕佳平臺，透過雙方充分的事前準備，可以在交流的過程中，充分了解彼此間有所差異的具體原因，作為後續調整類似組群分類的重要參考資料。

再者，商標審查官交流是不同國家彼此間對所關注之議題進行深入討論最適合的場域，能有效釐清疑問，並刺激彼此對政策與實務操作面之問題有更多新的

發想。爰此，建議未來在與韓方討論商品及服務類似組群碼對應表之交換及合作方式時，將審查官交流也納入整體規劃的一環，尋求彼此深度合作的機會。而本局目前已經和日方達成共識，在未來的商標審查官交流活動中，將會固定就類似組群碼對應表內容的相異處進行討論與研究，也可以作為未來與韓方合作的參考模式。

伍、附錄

附件一

CSP SEARCH REPORT at KIPO	KR Application Number: KR 10-2004-1234567	
	US Application Number: US 12345678 A	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
According to International Patent Classification (IPC): B22D 23/00, B22D 9/04, B22D 46/00		
According to Cooperative Patent Classification (CPC): B22D 23/00-23/006, B22D 46/00		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (Classification system followed by classification symbols)		
IPC: B60Q 9/00		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such document are included in the fields searched		
Korean utility models and applications for utility models		
Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search name of data base and, where practicable, search terms used)		
KOMPASS(KIPO internet) & keywords : ceramic cast, casting, melten material, mold, control		
C. DOCUMENTS CONSIDERD TO BE RELEVANT		
Catagory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 05868194A (HORWOOD; DPMINC J.) 09 February 1999	1-4, 6-7, 9-10
Y	See abstract, claims 1, 4, 5, 7, 14 and figure 4	5,8
Y	US 05782289A A(MASTRORIO;BROOKE W. et al.) 21 July 1998	1-10

	See abstract, column 4, claim 1, 4, 5 and figure 5	
A	US 05339888A (TANNER, JR.; ROY E.) 23 August 1994 See abstract and claim 1	1-10
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box A		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the search		Date of delivering of the search report
09 February 2016		12 March 2016
Person/body responsible for the search report (English Name) Gildong HONG (Division) Patent System Administration Division (Tel) +82-42-481-0000 (email) GDHONG@Korea.kr		

First Action Interview Pilot Program Pre-Interview Communication	Application No. XXXXXXX	Applicant(s) XXXXXX	
	Examiner XXXXXX	Art Unit XXXX	Page 1 of 2

-The MAILING OR NOTIFICATION DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address -
 THE SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE **ONE MONTH OR THIRTY (30) DAYS**, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING OR NOTIFICATION DATE OF THIS COMMUNICATION.
This time period for reply is extendable under 37 CFR 1.136(a) for only ONE additional MONTH. This communication constitutes notice under 37 CFR 1.136(a)(1)(i).

Applicant must, within the time period for reply, file: (1) A letter requesting not to have a first action interview; (2) A reply under 37 CFR 1.111 waiving the first action interview and First Action Interview Office Action; or (3) An Applicant Initiated Interview Request Form (PTOL-413A) electronically via EFS-Web, accompanied by a proposed amendment or arguments, and schedule the interview within 2 months from the filing of the request. A failure to respond to this communication will be treated as a request not to have an interview. If applicant waives the First Action Interview Office Action, the instant Pre-Interview Communication is deemed the first Office Action on the Merits. The next subsequent Office action may be made final if appropriate. See MPEP 706.07(a).

Disposition of Claims

3) Claim(s) 1-8 is/are pending in the application.
 3a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration.

4) Claim(s) _____ is/are allowed.

5) Claim(s) 1-8 is/are rejected.

6) Claim(s) _____ is/are objected to.

7) Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.

Application Papers

8) The specification is objected to by the Examiner.

9) The drawing(s) filed on _____ is/are: a) accepted or b) objected to by the Examiner.
 Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).
 Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).

10) The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.

Priority under 35 U.S.C. § 119

11) Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).
 a) All b) Some * c) None of:
 1. Certified copies of the priority documents have been received.
 2. Certified copies of the priority documents have been received in Application No. _____.
 3. Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).
 *See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

Contact Information -
 Examiner's Telephone Number: (571) 272-XXXX
 Examiner's Typical Work Schedule: Monday-Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m.
 Supervisor's Name: Supervisor XXXX
 Supervisor's Telephone Number: (571) 272-XXXX

Attachment(s)

1) Notice of References Cited (PTO-892)
 2) Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948)
 3) Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08)
 Paper No(s)/Mail Date _____.

4) Interview Summary (PTO-413)
 Paper No(s)/Mail Date. _____.

5) Notice of Informal Patent Application
 6) Other: _____.

First Action Interview Pilot Program Pre-Interview Communication	Application No. XXXXXXX	Applicant(s) XXXXXX	
	Examiner XXXXXX	Art Unit XXXX	Page 2 of 2

Notification of Rejection(s) and/or Objection(s)

#	Claim(s)	Reference(s) (if applicable)	Rejection Statutory Basis	Brief Explanation of Rejection
1	1-8		101	Claim 1 recites a binary translator with various components. The binary translator as claimed is software per se and software is not considered patentable subject matter. Claims 2-8 depend on 1 and do not include hardware so as to overcome the rejection.
2	1-8		112, 1st	Claim 1 recites the limitation of "replace disabled legacy binary instructions with native instructions". However, according to the specification, on page 6, lines 1-3, "...used to disable...insert new instruction without (see continuation below)
3	1-5, 7-8	U	102 (b)	Claim 1 (Figure 1, 1 st para, 3 rd para, Section "3.1 Components", 4 th & 5 th Paragraph-note the claimed "processor means" is interpreted as the CPU in fig. 1); 2 (Fig. 1); 3 (Section 3.1, 4 th para); 4 (section 4.2, para 9 – note this) (see continuation below)
4	6	U,V	103 (a)	U does not disclose said native instruction processor as claimed. V discloses this at section 2.1, 2 nd paragraph. As one would want to have better code for hot spots in order to improve performance (see V, Section 2.1), it would have (see continuation below)

Expanded Discussion/Commentary

2		altering the original legacy instructions." Thus, the specification does not disclose replacing disabled legacy binary instructions. On the contrary, the specification specifically discloses not altering the original legacy binary instructions. The claim limitation of claim 1 contradicts with what the disclosure describes. Thus, this subject matter was not described in the specification in such a way to enable one skilled in the art to make and use the invention without undue experimentation.		
3		section states that "any kind of memory can be used"; 5 (Section 3.1 5 th para); Claim 7 (Section 3, Resourceable and Retargetable Binary Translation); 8 (Section 3.1, 4 th para).		
4		been obvious to include the native instruction processor in the system described in V.		

DATE:	Examiner Signature:	Primary Examiner Signature:
--------------	----------------------------	------------------------------------

Notice of References Cited Example 1	Application/Control No. XXXXXX	Applicant(s)/Patent Under Reexamination XXXXX	
	Examiner XXXXX	Art Unit XXXX	Page 1 of 1

U.S. PATENT DOCUMENTS

*	Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
	A US-			
	B US-			
	C US-			
	D US-			
	E US-			
	F US-			
	G US-			
	H US-			
	I US-			
	J US-			
	K US-			
	L US-			
	M US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*	Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N				
	O				
	P				
	Q				
	R				
	S				
	T				

NON-PATENT DOCUMENTS

*	Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
U	Smith, A Universal Compiler. IEEE. 2001. pp. 100-150.
V	Brown, Code management. IEEE. 2000. pp. 30-50.
W	
X	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)
Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.