

# 智慧財產專業人員培訓計畫

## 智慧財產人員職能基準及能力認證制度

### 一、緣起與依據

在全球化及專業分工之趨勢下，各產業職能基準之建立及職能之評鑑已成為趨勢。為提升我國產業智慧財產人才素質，支援國家產業經濟朝向知識創新發展，經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）依97年第2次經濟部產學合作暨人才發展推動小組會議之決議，自98年度起推動「智慧財產人員職能基準及能力認證制度」，並委由「智慧財產培訓學院」規劃建置。

### 二、目的

為能提供各界對於「智慧財產人員—專利類」3業務類別相關業務之明確工作內涵、定義及學習目標，作為業界選才及員工訓練之運用，以及供學界與教育界設計合適之專業課程及評量標準。

### 三、職能基準

#### (一)業務類別

1. 專利技術工程類
2. 專利程序控管類
3. 專利檢索分析與加值運用類

#### (二)工作描述

專利檢索、專利申請、布局策略及專利分析；撰寫專利說明書及申請專利範圍、進行專利申請、答辯以取得專利；專利權維護管理、舉發答辯，及協助專利爭訟處理以確保專利權；專利權加值運用。

#### (三)學經歷資格

需符合以下任一項資格者：

1. 公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校畢業或肄業。
2. 具 2 年以上專利實務相關工作經驗。

#### (四)主要工作職責

1. 規劃專利策略：瞭解產業技術最新發展資訊、瞭解產業中競爭對手的專利技術運用、建議可專利技術研發方向。
2. 執行專利分析與布局：專利檢索、專利分析、專利布局組合。
3. 專利提案評估與委外管控：研擬專利提案之流程與自辦或委外申請評估、管控委外案件及評核專利說明書及申請專利範圍。
4. 專利說明書及申請專利範圍撰寫、申請：確認專利技術內容並撰寫專利說明書及申請專利範圍、專利申請程序之管控與處理。
5. 維護及確保專利權：確保與管理專利權效力、舉發案件處理及協助專利爭訟案件處理。
6. 協助專利權運用：協助專利交易管理、協助專利加值運用。

#### (五)績效行為指標

1. 能夠定期或配合需要分析整體產業發展趨勢與競爭對手的市場資訊，產出分析報告以掌握產業脈動及對手研發方向，據此規劃出組織專利策略。
2. 能夠依公司策略需要或研發人員需求，運用檢索工具、方法與專利及專業知識，準確縮小檢索範圍找到目標相關之技術專利，產出關聯性的專利資訊圖表。
3. 能夠依公司策略需要或研發人員需求，運用檢索工具、方法與專利及專業知識，確認檢索範圍，找到目標相關之技術文獻，並具體規劃專利說明書撰寫策略。
4. 將專利檢索的資訊經由分析技術方法產出各式圖表，並整理成技術發展趨勢與產品開發策略分析的報告。
5. 將申請專利範圍的各請求項加以拆解分析，以利研發人員能進行專利上的迴避設計，降低侵權風險。
6. 參與研發專案，建議專利權的申請、布局，並協助公司於研擬技術發展策略、授權策略，專利申請策略。
7. 設定專利提案評核標準，於研發工程師提案及審核專利申請案時提供建議，並評估專利申請需自行或委外辦理。
8. 例行性或逐案參與專利案件相關會議，依公司需求、專利事務所/專利師撰稿品質及所能提供的服務定期做 1 份評估表，並在成本控制範圍內挑選符合需求的專利事務所/專利師。
9. 整理案件狀態表，以掌握專利申請狀態。
10. 自專利申請起至專利審定的過程中，管控申請相關事宜。
11. 處理核駁、答辯…等事項，確保順利取得專利權。
12. 確認發明人或研發部門要申請的專利技術，撰寫正確合適的申請專利範圍，明確而能據以實現之發明說明暨符合格式要求，清楚完整符合規定的圖式。
13. 有關申請專利及辦理有關專利事項之程序。
14. 設計一套專利稽核辦法，判斷專利與公司競爭力相關度、專利商業價值與有效性，以決定專利權之維護、移轉或拋棄。
15. 檢視現有專利權技術情形，針對新創技術，補強專利組合。
16. 針對他人專利提出舉發。
17. 針對舉發案件適時提供答辯資料或更正等建議，以維護專利權。
18. 針對專利爭訟案件，提供技術面之協助。

19. 針對專利侵權案件，將請求項的構成要件加以拆解分析，提供專利侵害鑑定、技術面及法律攻防面之協助。
20. 配合公司專利運用策略，協助提供專利技術面分析意見，供專利權管理運用決策參考。

(六)應具備之相關知識

1. 專利相關技術知識
2. 產業技術趨勢
3. 專利檢索
4. 專利地圖分析
5. 國際專利分類
6. 專利分析的步驟與方法
7. 專利申請、布局策略
8. 專利申請、布局組合策略
9. 專利迴避分析
10. 專利申請案提案審核
11. 專利申請案品質評估
12. 專利事務所/專利師能力評估
13. 專利委任流程管理
14. 專利法
15. 專利程序審查基準及實務
16. 發明專利審查基準及實務
17. 新型專利審查基準及實務
18. 設計專利審查基準及實務
19. 專利說明書及申請專利範圍撰寫及閱讀
20. 專利有效性分析
21. 專利舉發基準及實務
22. 專利侵害鑑定理論
23. 發明、新型及設計侵害鑑定分析
24. 專利爭訟實務
25. 專利侵權要件及損害賠償計算基本認識
26. 專利侵權之證據保全與保全程序基本認識
27. 專利授權、設質、信託、繼承、技術移轉、讓與等實務基本認識
28. 智慧財產權基礎認識
29. 專利增值模式與策略
30. 專利商品化基本認識
31. 專利評價基本認識

#### (七)應具備之相關技能

1. 產業技術評析技巧
2. 閱讀產業分析報告及技術文件的能力
3. 專利關鍵字的運用技巧
4. 專利語言文字之理解力及分析力
5. 創新思考
6. 邏輯分析
7. 整合規劃
8. 溝通及協調能力
9. 熟悉專利申請案形式要件
10. 溝通能力
11. 撰寫專利說明書及申請專利範圍的技巧
12. 熟悉申請專利範圍撰寫方式及語法
13. 專利技術評估與分析整合與判斷能力
14. 分析判斷與策略思考
15. 市場敏感度

### 四、能力認證

#### (一)業務類別

1. 專利技術工程類
2. 專利程序控管類
3. 專利檢索分析與加值運用類

#### (二)考試科目

1. 專利法規(共同科目)
2. 專利說明書及申請專利範圍撰寫實作(專利技術工程類)
3. 專利審查基準及實務(專利技術工程類)
4. 專利程序審查及專利權管理(專利程序控管類)
5. 專利檢索(專利檢索分析與加值運用類)
6. 專利分析、加值運用與策略(專利檢索分析與加值運用類)

#### (三)能力指標

1. 專利法規：
  - (1) 瞭解我國專利法及施行細則規定
  - (2) 熟習實務運作
2. 專利說明書及申請專利範圍撰寫實作：
  - (1) 確認發明技術特徵能力
  - (2) 撰寫正確合適的申請專利範圍
  - (3) 能撰寫發明說明，達到明確、充分、得據以實現之程度
  - (4) 規劃符合規定的說明書及圖式

3. 專利審查基準及實務：
  - (1) 瞭解專利審查基準相關實務運作
  - (2) 瞭解並熟習專利實務
4. 專利程序審查及專利權管理：
  - (1) 瞭解有關申請專利及辦理有關專利事項之程序
5. 專利檢索
  - (1) 具備專利檢索專業能力
6. 專利分析、加值運用與策略
  - (1) 能製作專利資訊圖表
  - (2) 完成專利分析報告
  - (3) 拆解分析申請專利範圍之各請求項
  - (4) 具備參與整體產業發展趨勢分析與瞭解市場資訊之能力
  - (5) 協助提供專利技術分析意見
  - (6) 提供專利權申請、布局規劃之分析資料
  - (7) 依據公司技術發展策略、授權策略，專利申請策略之方向提供被指派之資訊分析

#### (四)報考資格

需符合以下任一項資格者：

1. 公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校畢業或肄業。
2. 具 2 年以上專利實務相關工作經驗。

#### (五)測驗內容

1. 專利法規：專利法及其施行細則。
2. 專利說明書及申請專利範圍撰寫實作：專利說明書及申請專利範圍撰寫之撰寫方式、技巧、語法、邏輯分析、評估、整合與判斷能力。
3. 專利審查基準及實務：發明專利審查、設計專利審查、新型形式審查、舉發及更正審查。
4. 專利程序審查及專利權管理：瞭解有關申請專利及辦理有關專利事項之程序。
5. 專利檢索：中華民國專利相關前案檢索。
6. 專利分析、加值運用與策略：專利地圖分析、專利商品化基本知識、專利評價基本認識、專利加值模式與策略基本認識、專利申請、布局策略基本認識。

#### (六)測驗方式

1. 專利法規：紙筆測驗(120 分鐘)
2. 專利說明書及申請專利範圍撰寫實作：紙筆測驗(180 分鐘)
3. 專利審查基準及實務：紙筆測驗(120 分鐘)
4. 專利程序審查及專利權管理：紙筆測驗(120 分鐘)
5. 專利檢索：線上測驗(150 分鐘)
6. 專利分析、加值運用與策略：紙筆測驗(120 分鐘)

### (七)測驗題型

1. 專利法規：申論式及測驗式混合試題
2. 專利說明書及申請專利範圍撰寫實作：申論式
3. 專利審查基準及實務：申論式及測驗式混合試題
4. 專利程序審查及專利權管理：申論式及測驗式混合試題
5. 專利檢索：申論式及簡答、填充式之混合試題
6. 專利分析、加值運用與策略：申論式(含簡答)及測驗式混合試題

### (八)授證標準

1. 專利技術工程類：3年內完成本類別各科考試（科目 1、2、3。）且各科成績均達到 60 分，即授予『專利技術工程類』證書。
2. 專利程序控管類：3年內完成本類別各科考試（科目 1、4。）且各科成績均達到 60 分，即授予『專利程序控管類』證書。
3. 專利檢索分析與加值運用類：3年內完成本類別各科考試（科目 1、5、6。）且各科成績均達到 60 分，即授予『專利檢索分析與加值運用類』證書。

### (九)換證辦法

1. 各類證書有效期間：5 年。
2. 換證標準：需參與測驗主題相關之訓練課程逾 24 小時以上或相關工作經驗累積逾 2 年以上(99 年至今已取得證書者皆適用)始得換發新證。