

2023 年 12 位實習生心得分享摘錄(PDF)

1. 這次實習讓我瞭解事務所在智慧財產方面的作業方式，更深入學習申請、回復審查官意見的技巧，因為歐洲制度與台灣和美國有所不同，需要利用問題解決法來撰寫官方答辯，在台灣接觸的案件多為台灣案、美國案、中國案，因此我們平時鮮少機會使用該方法，透過此次實習的機會，能夠在從業多年的專利代理人下學習，讓我對於使用問題解決法有莫大的助益。
2. 感謝有此次機會能夠讓我參加 35 天的德國實習，我學到了非常多有關專利與智慧財產的知識。我直接參與專利相關案件瞭解歐洲專利制度的差異與問題解決法的應用，參加商標和專利課程，提升了我對專利的知識和見識，更要感謝指導我們的兩位導師他們讓我更了解專利與科技發展是如何的緊密相依，這將對我的職業生涯和未來的發展產生深遠的影響。
3. 相較於台灣與美國的規範，歐洲專利在說明書及請求項的撰寫、修改上都有許多嚴苛的限制，也有許多獨樹一格的準則，舉例而言，歐洲專利局對於說明書明確性及可據以實施要件的要求極為嚴格，請求項一經修改便要重新檢視說明書中是否有對應到各個修正後請求項的內容說明，且請求項若將說明書中特定技術用語以較廣的詞彙替換也常會被審查委員挑出毛病，因此導師時常提醒我們在撰寫說明書的時候，務必要把各式技術特徵的排列組合都以實施例的方式呈現出來；再如歐洲專利系統在進步性要件上獨特的 Problem-solution-approach，審查人員要明確地從差異技術特徵中定義出客觀技術問題與其功效，再循序漸進地推導出能與其他引證結合的理由，一層層緊密的推演邏輯使人不能看出歐洲在專利要件規範上的嚴謹程度，著實令人欽佩。
4. 在實習期間，與導師交流的過程中，也了解到自己對於法規的不足。雖然知道規定及如何運用，但由於不夠熟悉法條，每次寫回覆時都需要先確認是哪條法規，大大浪費時間。在與導師及事務所專利師、律師的互動過程中，也了解到 small talk 跟社交的重要性，不但可以訓練說話技巧跟應對，在未來工作上也能促進與同事及上司間的交流。
5. 我認為去國外實習前雖說內心忐忑不安，但實際到當地開始著手進行相關的實習工作後，這些不安的情緒很快就跟著煙消雲散，所以其實可以更加的 open mind 去面對海外實習可能會面對的挑戰。為了能夠更快的接軌並且跟上事務所分派給大家的作業內容，強烈建議對於相關的專利工作、法規也一定要有著基本程度的認識，包含：審查基準、專利要件的分析比對、以及請求項的撰寫方式、修正及更正的規範，及歐洲專利法規與我國專利法規之差異，有著這些基礎過後在面對事務所派發的工作時才能更加的得心應手。
6. 此次德國實習無論是在專利學習還是生活上皆收穫了不少。在事務所實習期間，回應官方答辯與請求項修改並學習到歐洲案常用的語法用詞習慣。第三份作業請求項之撰寫，更是我們首次接觸非結構類專利，從了解生物機轉到理解發明人研發概念，再到轉化為請求項文字。三位導師 Markus、Lara 與 Laura 在實習期間也不吝於給予建議，並在組員遇到確診情況時提供最即時的幫忙。除此之外，在事務所實習的最後一周 Goddar 邀請我們組員一同至事務所附近餐廳共進午餐，除了體驗到慕尼黑非常道地的美食外，更從 Goddar 分享過去與各國大廠合作的經驗拓展自己的視野。
7. BOEHMERT & BOEHMERT 的專利律師幾乎都會於首次申請便提出非常全面的獨立項與附屬項，其中請求項的內容設計可以明確感受到「以獨立項作為主要請求對象而附屬項作為將來修

正之備案」的感覺，而無填滿預計申請項數的感覺；另外增進專利審查（檢索）經驗則是透過 BOEHMERT & BOEHMERT 的專利律師討論議題的方式所得的想法，由於德國專利律師資格的取得須經過基本能力考試、進入專利專責機關實習、再至事務所實習並完成最後的資格考試四項，因此每位專利律師至少都有待過審查角度的經驗，且不乏從審查官轉職而來，此次實習有多次參與有效性、審查意見回覆之討論機會，於過程中都能發現該些專利律師思考的都會圍繞於審查官亦或他照之意見為基礎，並藉由先前之經驗往往都能給出相對精準的回覆。

8. 在德國，他們平日是非常努力工作，假日是絕不加班的，尤其星期天幾乎所有商店都沒開，只有少數的餐廳有營業，我喜歡這樣的文化，在該努力的時候努力的做，也有適當的休息時間可以放鬆，他們在假日有各式休閒活動，特別是曬日光浴、爬山及游泳，甚至還有衝浪。
9. 蠻感謝事務所的專利律師們，在這麼忙碌的工作時間中還願意擔任我們的導師，教導我們關於如何有智慧的答覆官方意見，也不吝於回覆我們的疑問，我們是智慧財產權的新鮮人，他們的幫助是在這塊領域上做公益。也感謝讓我們有這個實習計畫，能夠培養一些實務經驗，也能到國外增加視野。
10. 其實坦白說，在去德國實習之前，我的緊張和忐忑不安是壓過期待跟興奮的。有太多的害怕，害怕溝通上的困難，害怕所學不精，害怕有什麼意外或突發狀況，害怕自己適應不良，但去了之後才發現很多害怕都是多餘的，比起害怕，更應該相信自己，相信自己做得到就會有力量，而且我不是一個人，我有很棒的夥伴，無論在工作上、生活上、旅途上互相支持互相幫助，一起製造快樂，能與他們共度這段回憶是這趟實習最大的收穫之一，也會是我人生中最珍貴的回憶之一，也謝謝他們成為我的人生夥伴。我非常感激這個機會，不論對於專業知識、開闊眼見、體驗文化、擴展人脈都有莫大的幫助，謝謝劉國讚教授申請該海外實習計畫，也謝謝教育部的支持。我很推薦學弟妹若有機會一定要參加海外實習，會有很不一樣的改變。
11. 個人的英文聽力不是很強，本身英文聽力就較弱，尤其是在發言者有較濃厚的口音時，其實會有點難理解，加上若發言者發言時間較長，注意力也很容易渙散。所以個人建議若要參加實習，可在實習前一兩個月開始每天練習聽力，聽 TED、國外的 PODCAST、美劇，或是使用 VOICETUBE 等 APP，加強聽力，習慣語感，多聽各種不同國籍的人說英文，習慣各種不同的口音，相信對於聽力會有幫助。另外，有關英文文獻的閱讀，每組的進度不太一樣，像我們這組分配到的案件數量最多，一個案子能完成的時間很有限，所以閱讀的速度必須很快，因此也建議可以每天閱讀 CNN、BBC 等英文文章，熟悉閱讀英文的速度。最後是建議在實習前可以將我國專利制度的幾個重要部分，如國際優先權等相關法規再讀一次以熟悉，雖說歐洲規定會有不同，但大致上概念大同小異，相信也會對實習有所幫助。
12. 最後一個禮拜的實習工作我們接觸到了第三個作業，一項有關生物體自體免疫抑制劑的專利請求項撰寫工作。在閱讀完複雜的技術文獻以及實驗數據以後，第一時間我們便是將技術文獻中所提及的重要技術特徵條列式的整理出來，並且將細胞反應路徑的路徑用圖示顯示出來，了解到重要的技術特徵後為了在決定權利範圍的同時能夠避開相關聯的先前技術範圍，我們更必須比先前技術內容反覆閱讀。於是乎我們了解到先前技術是利用 ANNEXIN 來與目標細胞（可能是癌細胞）產生適配，來促進 DC 細胞能吞噬掉這些目標細胞達成消滅癌細胞的重要功效，先前技術是免疫促進而本案則是免疫抑制，雖說有著相同的生物路徑但卻有著不同的目的。很快

的我們區別出本案以及先前技術之不同，而開始面臨第二個挑戰：該如何有效地撰寫請求項獲得最大的權利範圍並且避開相關連的先前技術？同時，由於 ANNEXIN 以及 DC 細胞都是人體內本身就存在的生物體細胞以及蛋白質，按照歐洲專利法規之規範是無法作為專利請求範圍之合理標的，考量到這些重要的法律規範，最終我們完成了第一份的專利請求項撰寫的草案，並且獲得導師對於請求項的認可。導師拿出這份專利技術過去的申請案當中的請求項內容，發現與我們寫的方式十分近似，並告訴我們請求項撰寫之工作通常都是在事務所半年以上才能開始著手的，這對於我們而言真的是很激勵人心的一項挑戰任務，雖然過程中遇到十分多的困境但我們卻也都一一克服，受益匪淺。

13. 第四個案件是一種熨斗裝置，用於熨燙布料，目的在於使熨燙更為便利。我們需舉發該專利，並就各個請求項皆找到先前技術中可以成功舉發該專利缺少新穎性、進步性的方法，另外，該案還有牽涉到國際優先權(系爭專利其中有部分請求項及說明書無法主張國際優先權，故只能以 file 時的日期為申請日，導致需留意判斷其他引證是否為先前技術)、修正實質擴大請求項範圍。
14. 實習期間進行的案件尤其讓我印象深刻，過去雖然也做過類似的案例練習，但都不如這次實習時的正式與實際。也許事務所的博士理解我們是第一次實作，提供給我們的第一個案例並沒有太過困難，很快就找到可能可行的修正方案並完成回應撰寫。第二個案例是我不那麼熟悉的半導體專利，案件內容較複雜且先前技術高達 7 件，不可專利性理由眾多，研究數日仍毫無頭緒，當時很擔心無法在實習結束前完成工作，但或許如古云：「讀書百遍，其義自見」，經過約一周的研究和搜尋資料還是找出了一個認為可能可行的方案，很快的完成回應後交給導師。後來得知他那陣子相當忙碌，因此無法當面討論我們所提交的方案，但回國前不久還是收到了他給我的評論，信中看起來是得到他相當高的評價，表示後續可能會實際採用我的方案，因此覺得努力受到了肯定，從這次實習獲得了不少信心和成就感。
15. 德國的自來水也處理得很好，做到打開水龍頭就可以生飲的程度，蠻感謝的是我到歐洲沒有任何水土不服(有些同學因為天氣太乾燥導致鼻子內血管破裂而流血)，也不必到超市買水，只是因為天氣非常乾燥，所以要注意補充水分及擦護唇膏，食物也要注意，不要吃太多燥熱的食物，否則身體真的會覺得很燥，德國的食物老實說還是吃不太習慣，大部分都味道都蠻鹹的，也比較少青菜，或只有生菜沙拉，如果到餐廳用餐則價位高，原則是 600 元台幣以上起跳(因為人力成本高)，若到超市自己買食材自己煮則可以省很多錢，德國超市食材價格與台灣差不多，只是要花時間採購、備菜、煮菜，要付出比較多時間成本，也是到國外生活自己煮過飯才能體會媽媽煮菜的辛勞。
16. 德國的房子蠻漂亮的，房子的外觀可以漆成自己想要的顏色，所以一排房子看過去會有各種不同的顏色，我覺得我在歐洲是在培養我的美感，台灣的房子跟歐洲比起來差太多了，德國的房子大部分也都沒有冷氣，一方面是不太需要，另一方面是會影響整體美觀。碰到的問題是交通的問題，一開始看 S-bahn 密密麻麻的地圖真的看不懂，要怎麼買月票也花了一小時的時間才解決，德國的交通是便利的，光慕尼黑車站就有 30 到 40 個月台，代表一開始就有智慧地規劃，有效利用城市的土地，鐵軌有高鐵、火車、S-bahn 有的道路，另外也有公車路線，德國的交通月票只要 49 歐元，除了高鐵以外的大眾運輸都可以搭乘，真的是蠻便宜的，要去不同

的目的地也可使用 google map 安排搭乘路線、方式，也可搭配當地使用的 app，能去到國外真的是看見很多東西。