108 年修正之專利法施行後舉發案件實務觀察與探討

張耀文 *

壹、前言

貳、舉發人補提理由、證據時機

參、專利權人答辯、更正時機

肆、函請兩造為陳述意見或補充答辯

　一、範圍

　二、選擇時機

伍、申請展期

陸、建議與結語

　一、建議

　二、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

108 年 11 月 1 日之專利法主要欲達成之目的，在於提升舉發案件審查效能，本文從審查實務之觀察就舉發案件當事人所提之理由、證據及答辯，闡明函之陳述內容，以及展延理由等面向研析。以 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件審查期間，針對前述研析議題蒐集數據製成統計圖表，從實證觀察瞭解審查實務及當事人攻防行為與實施的結果，並提供建議。

關鍵字：舉發、更正、展延

invalidation、post-grant amendment、extension

壹、前言

108 年 11 月 1 日施行前之專利法第 73 條第 4 項明定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」因此，舉發人經常利用閱卷以了解專利權人之答辯及補充答辯內容，或於舉發審查期間持續蒐集相關證據，不斷補提理由或證據，當專利專責機關收到該等資料，為平衡兩造攻防，又須將其交付專利權人答辯，另專利權人答辯時亦可藉由更正作為防禦手段，由於上述情事皆導致舉發審查時程延宕。因此 108 年修法為了有效提升舉發審查效能，避免因舉發人不斷補提理由或證據，導致程序拖延，遂限制舉發人補提理由或證據僅得於 3 個月內為之，並明定「逾期提出者，不予審酌」之法效。另一方面，本次專利法第 74 條第 3 項參考日本立法，限制專利權人於舉發期間得提起更正之時機，專利權人僅能於特定時間點提起更正，包括專利專責機關通知答辯、補充答辯或通知不准更正申復之期間，以及系爭專利於民事或行政訴訟案件繫屬中者，以平衡兩造之權益。

此外，108 年 11 月 1 日施行前之專利法對於舉發審查期間，專利權人得提出補充答辯或舉發人提出陳述意見的時機並無任何限制。此次修法為了縮短舉發案件審查時程，增訂專利法第 74 條第 4 項，明確規範兩造（即舉發人及專利權人）僅得於專利專責機關主動通知兩造之時點陳述意見或補充答辯，並明定「逾期提出者，不予審酌」之法效。另外，前述補充答辯或申復，依法應於通知送達後 1 個月內為之，若申請人欲展期，須檢附具體理由。

惟專利專責機關實務上，因應前述修法後種種措施所衍生之問題（例如：是否審酌之認定、舉發後 3 個月內補提理由或證據所進行的答辯之法效、明顯超出通知闡明之範圍之審認等），為避免做法產生歧異，實有必要蒐集實際個案作研究討論。且為了解舉發當事人因應修法之行為，是否符合相關規定，是否直接影響兩造的程序公平正義與專利專責機關舉發審查效率。是以本文將就舉發人補提理由、證據及專利權人答辯、更正時機之審查、專利專責機關函請兩造為陳述意見或補充答辯之審查及申請展期之處理等方面，並配合針對前述問題之情事製成統計圖表，以實證作觀察分析。

貳、舉發人補提理由、證據時機

現行爭議案件審查實務對舉發人所提舉發理由及證據，專利專責機關將交付專利權人答辯，即已踐行雙方攻防之程序，專利權人之答辯理由書並不再轉知舉發人，舉發人如欲得知專利權人之答辯理由而為後續之因應，僅能藉由向專利專責機關申請閱卷，因此，舉發人是否再次提出攻擊手段（即補充舉發理由），與是否提出閱卷申請及是否符合專利法之相關規定有其關聯性。本文特別針對閱卷後是否提出補充舉發理由書之情形製作統計圖表，如圖 1 在 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件共計 501 件（該數據是以舉發申請日為條件蒐集），申請閱卷之舉發案件計 101 件，占舉發案件之 20%，閱卷後未補提舉發理由計 57 件（56.4%）、閱卷後補提舉發理由計 36 件（35.6%）、閱卷前補提舉發補充理由計 8 件（7.9%），可觀察到約 2 成舉發人運用閱卷來瞭解舉發案件審查進度；於閱卷後補提舉發補充理由亦為常運用之手段。

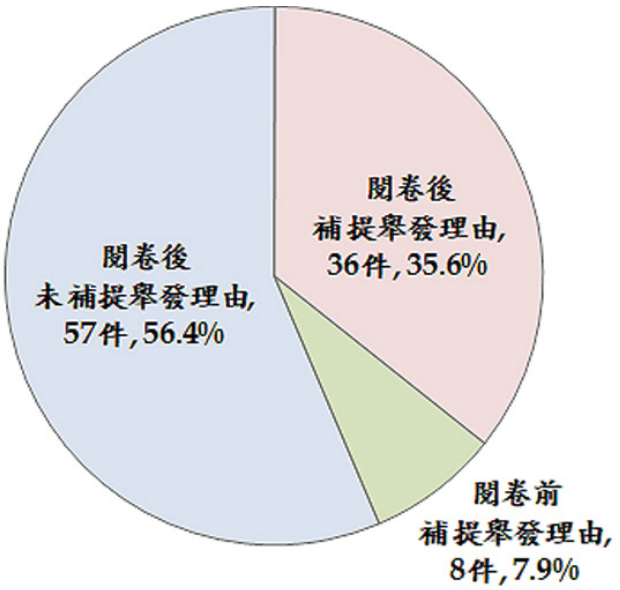

圖 1　閱卷或影印後補提舉發理由狀況

按專利法第 73 條第 4 項規定舉發人於舉發 3 個月後，補提之理由或證據，應不予審酌。因此，舉發人常於申請閱卷後以電話詢問欲針對該舉發案另行補提舉發理由時，審查人員若發現已逾法定期間會告知依新法之規定，該補提舉發理由，將不予審酌。另舉發人亦會以不同形式之文件（例如：陳述書、說明書等）試圖於舉發申請 3 個月後，提供專利專責機關參酌，惟其實質內容性質上即為舉發補提理由，審查時不會因形式上之差異而予以審酌，亦會依法敘明不予審酌之理由函知舉發人或逕於舉發審定書中敘明。

為瞭解舉發人是否依新法規定主動於法定 3 個月內補提舉發理由，本文進一步就前述閱卷後提出補提舉發理由計 36 件進一步分析，以是否合法於期限內[1]補提舉發理由作區分，由圖 2 閱卷或影印後補提舉發理由態樣可見逾 3 個月期限舉發人主動補送計 7 件（19.4%），該 7 件因違反專利法第 73 條第 4 項之規定（逾期），處分不予審酌；於合法期限內補送者計 29 件（80.6%）。可知經閱卷後，舉發人有逾 80% 於 3 個月期限內提出第二次攻擊。

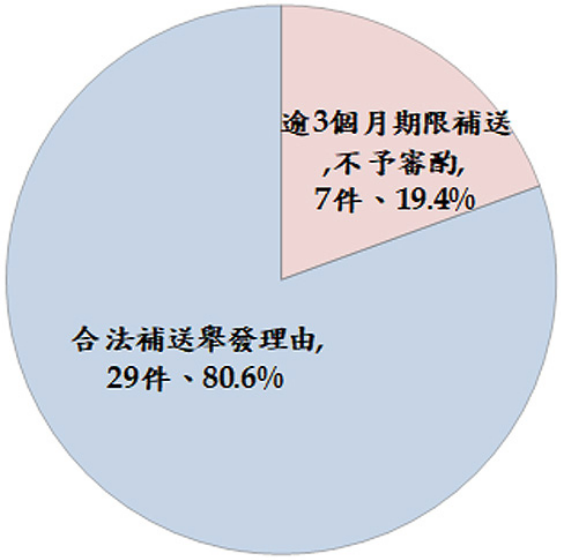

圖 2　閱卷或影印後補提舉發理由態樣

[1] 所述「合法於期限內提起」補充或補送舉發理由係指符合專利法第 73 條第 4 項規定之舉發日 3 個月內法定期限。

對於前述因逾期提出之補提理由而不予審酌，以不予審酌處分函或逕於舉發審定書中一併敘明處理，則視舉發案件之審查進度個案處理。申言之，若審查人員能在一般行政公文回覆期限（例如 2 個月）內完成審查，作成舉發審定書，則於舉發審定書中一併敘明，否則應依法處分不予審酌。

實務上另有舉發人於提起舉發 3 個月後，自行補提實物樣品作為原舉發證據（型錄）之關聯性證據，該實物（補強證據）得否進行審酌之問題。有學者認為應審酌之主要理由在於補強證據係基於同一基礎事實之關聯性證據，其目的在於加強原始證據的證據能力或證據力，以釐清原舉發爭點可採與否之疑義，為審查上應併予審酌之事項，與新證據係超出原爭點範圍而與原始證據並非屬同一基礎事實之證據，應有所區別。惟此次修法是為了有效提升舉發審查效能，避免因舉發人不斷補提理由或證據，導致程序拖延，遂限制舉發人補提理由或證據僅得於 3 個月內為之，並明定「逾期提出者，不予審酌」之效果。因此，應確實執行專利法第 73 條第 4 項規定之 3 個月法定期限，對於逾期提出者，無論該證據為補強證據或新證據，均不屬審酌的範圍。惟實務操作上，審查人員若認為該補強證據有助於釐清案情，仍可藉由專利法第 74 條第 4 項規定行使闡明權，通知舉發人陳述意見。

參、專利權人答辯、更正時機

舉發人於舉發後 3 個月內補提舉發理由，業經專利專責機關第二次交付答辯，專利權人針對前述補提舉發理由所進行的答辯，審查實務上，對專利權人首次之後的答辯均通稱為「補充答辯」，其是否屬於專利法第 74 條第 2 項之答辯或第 74 條第 4 項補充答辯，產生了適用之問題。依舉發審查基準第 3.2.1 節規定，舉發人所提舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提舉發理由或證據，應交付專利權人答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。準此，專利權人針對舉發人於舉發後 3 個月內之補提舉發理由，所進行的答辯，縱專利權人答辯書載為補充答辯書，仍係依專利法第 74 條第 2 項規定之答辯，該答辯逾期未提出者，專利專責機關將逕予審查，

此與依專利法第 74 條第 4 項規定專利專責機關認有必要通知專利權人之補充答辯，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌之規定不同。

專利權人提出之獨立更正案，恰發生在舉發案受理後至通知專利權人答辯期間，產生了更正之如何處理之問題。依專利法第 77 條第 1 項規定「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」，因此，該更正案提出前，已有舉發案經受理而合法繫屬，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定。惟依專利法第 74 條第 3 項「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正」之規定，該更正申請時間不符上述專利法規定可提出更正之時機，故該更正應不受理。

肆、函請兩造為陳述意見或補充答辯

一、範圍

按專利法第 74 條第 4 項之修法理由在於為縮短舉發案件審查時程，舉發人收受專利專責機關通知就專利權人所提更正內容表示意見，抑或專利專責機關為證據調查或行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，舉發人得補提理由或證據，但應於專利專責機關通知後 1 個月內為之，相對地，如專利專責機關通知專利權人補充答辯，例如：不准更正之申復或補充答辯時，基於同一考量，專利權人亦應於接獲通知後 1 個月內為之。是以專利專責機關認有上開通知舉發人之必要時，通知舉發人限期陳述意見或補提理由證據；惟若舉發人所陳述之意見或補提之理由證據（新理由或新證據）已明顯超出通知闡明之範圍者，而與上開為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖，該非受通知補正之超出事項應不予審認，將於審定書中併予敘明理由。

本文就 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件審查期間，專利專責機關依專利法第 74 條第 4 項通知補提舉發理由計 38 件進一步分析，圖 3 為依專利法第 74 條第 4 項補提證據種類分布圖，其中，僅提理由未補證據有 30 件（79%）最多、新證據計 7 件（18%）次之；補強證據計 1 件（3%）最少。該 38 件包含通知舉發人表示意見之補提舉發理由 27 件，及通知舉發人闡明之補提舉發理由 11 件，進

一步分析上述二種態樣所引用證據種類，如圖 4 所示，通知舉發人表示意見之補提舉發理由 4 件有新證據，可觀察到更正通知舉發人陳述意見之目的，係基於兩造攻擊防禦方法之平等，在審認基礎改變的情形下，舉發人於舉發聲明內之更正內容很顯然可以增加新證據之運用機會。另通知舉發人闡明之補提舉發理由 3 件有新證據，可觀察到專利專責機關行使闡明權通知舉發人時，仍有部分舉發人藉由闡明提出明顯超出原證據或理由之範圍，而與專利法第 74 條第 4 項為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖，該明顯超出通知闡明之範圍的新證據部分理應不予審認。

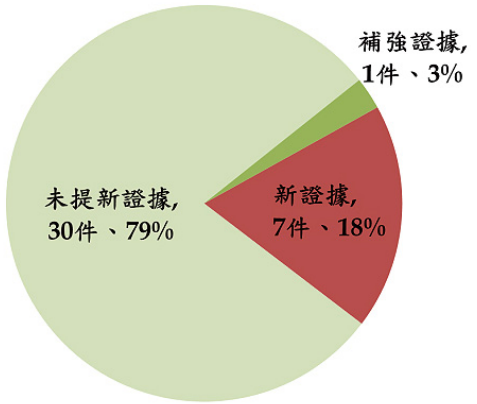

圖 3　依專利法第 74 條第 4 項補提證據種類分布圖

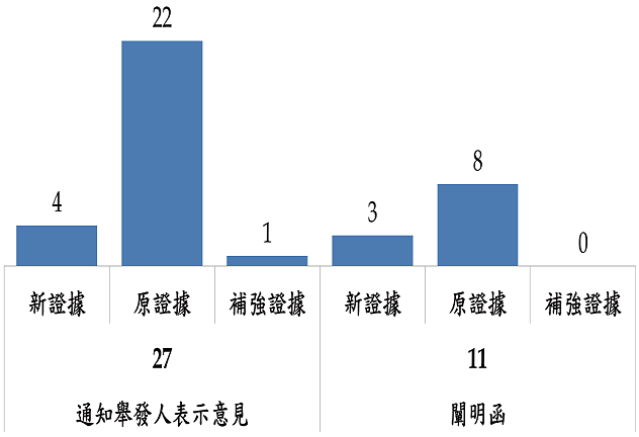

圖 4　舉發提起後另提出證據或理由之態樣分類

二、選擇時機

專利權人於專利專責機關通知答辯函所載指定期間提出答辯及更正申請者，對於該逾期提出之答辯，因有專利法第 17 條第 1 項但書之適用，因此，仍應審查，然而，該更正因不符專利法第 74 條第 3 項所定之時機，因此，專利專責機關將不予受理。惟實務上，專利權人提出答辯係基於更正本之內容，若專利專責機關不受理更正卻就答辯內容審查，似乎不甚合理。或許專利專責機關可藉由發出申復通知函，敘明專利權人更正不受理之理由並請專利權人依現有公告本進行答辯，以避免產生前述審查矛盾。倘若專利權人於通知申復期間重提更正，因該更正本係於專利法第 74 條第 4 項所定時機提出，專利專責機關似無不受理之理。

對於舉發人逾期提出之補強證據或新證據，違反專利法第 73 條第 4 項 3 個月法定期限之規定，應不予審酌。惟實務操作上，審查人員若認為該補強證據有助於釐清案情，仍可藉由專利法第 74 條第 4 項規定行使闡明權，通知舉發人陳述意見。

另於舉發期間舉辦面詢時，兩造僅得於已提出的舉發爭點範圍內陳述意見，若欲於面詢時補提理由、證據或補充答辯，應於面詢申請函中一併敘明，並經專利專責機關同意且發函通知後始得提出，非經專利專責機關同意，而於面詢中臨時提出者，應不予審酌。此外，若欲於面詢後補提理由、證據或補充答辯，亦須經專利專責機關同意並發函通知後始得為之。

分析前述三段內容之狀況可知，實務上在某些特殊情況下專利專責機關仍會給予兩造陳述意見或補提理由、證據或補充答辯之機會。專利專責機關雖可依專利法第 74 條第 4 項之規定發函通知兩造陳述意見或補充答辯，藉以打開舉發當事人補提時機之限制，惟審查人員並非可隨意操作，需符合「認有必要」要件下方可發動，而「認有必要」須符合為發現真實或為釐清爭點之原則（例如：證據僅副本、印刷不明或爭點不明確而無法聚焦等），以避免產生爭議，而影響兩造的程序公平正義。

伍、申請展期

專利法第 74 條第 4 項規定專責機關認有必要函請兩造為陳述意見、補提理由、申復等程序有期間限制，因此審查實務上常有兩造為上述程序申請展延。基於前開修法意旨係為提升舉發審查效能，因此是否准予展延，得就個案情形，衡酌展期理由與事實是否相符，理由合理者始給予展期。若不准展延者，例如：舉發證據 2 件，專利權人更正後，雙方主張並未逸脫攻擊防禦範圍，此時專利權人指稱「舉發人一直補充舉發理由，且引證很多」之理由，顯與事實不符，專利專責機關得不准展延，並於舉發審定書中敘明不准展延之理由。若當事人所提理由得准予展延，專利專責機關應發函通知准予展延之期限。

舉發審查基準第 3.2.2 節專利權人補充答辯或申復記載：「……例如前述之補充答辯，未附具體理由僅聲明展期或辦理面詢，或僅聲明將補充相關實驗數據，但未具體敘明期限或與待證事實顯無關係者。」但對於「具體理由」之認定尚須就個案之情形審酌，專利權人所提第一次展期，在不影響案件進行下，原則上得從寬認定該展延理由，准予展期。惟專利權人後續仍提出兩次以上之展期，為避免審查時程遲滯，則應從嚴認定該具體理由，專利權人不能僅以空泛之詞語帶過。

本文特別針對 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件審查期間提起展延之具體理由的分布情形製作統計圖表，如圖 5 所列 10 種態樣均屬於可准展期之具體理由，其中僅因「時間不足」或「資料收集中」之簡單理由即占 54%，可見專利專責機關原則上採從寬認定該第一次展延理由，准予展期。

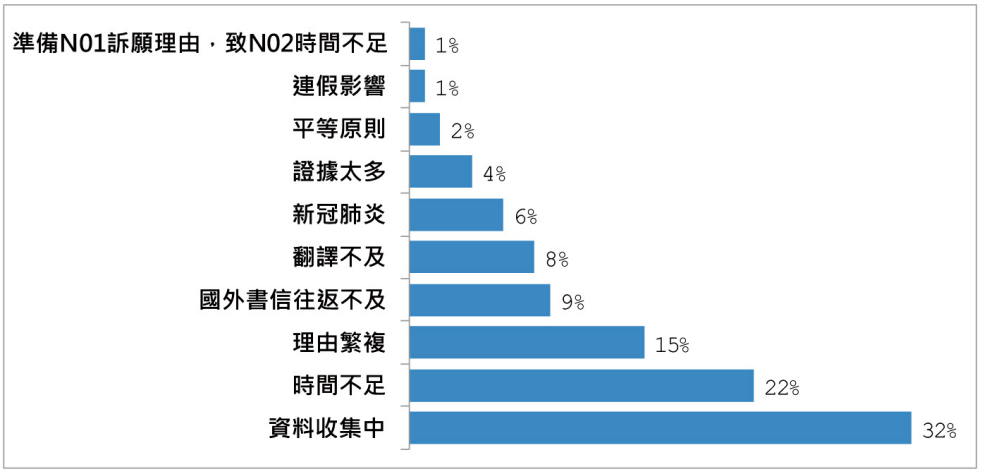

圖 5　舉發案提起展期之具體理由

另外，由圖 6 顯示提起展期准予展期及不准展期之分布圖，展期件數共 329 件包含程序階段之展期及實體階段之展期，其中准予展期 306 件（93%）、存卷參考或逕行併案審查[2] 計 20 件（6%）、不准延期計 3 件（1%）。關於存卷參考或逕行併案審查，雖無准予展期之通知函，惟實質上亦可歸類於准予展期，即有 99% 准予展期，亦呼應前述第一次展延理由從寬認定之原則。關於不准展期事由分析表，其中 2 件經調查認定理由顯與事實不符，而不准展延，另一件則係舉發人對專利法第 73 條第 4 項所定 3 個月法定期限提出展期，依據專利法第 73 條第 4 項規定「舉發人補提理由或證據，應於舉發後 3 個月內為之，逾期提出者，不予審酌」，其修法理由係為避免舉發人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，故將舉發補提理由或證據限於提起舉發後 3 個月之「法定期間」內為之，並對逾期提出者，具有不予審酌的法定效果，因此對於法定期間並無申請展延之適用，而不准展延。

[2] 經確認「存卷參考」或「逕行併案審查」態樣為申請人提起展期之申請，本局未發函回覆前，申請人隨即補充相關書件，統計中該 20 件均為程序審查階段所提之延期申請。

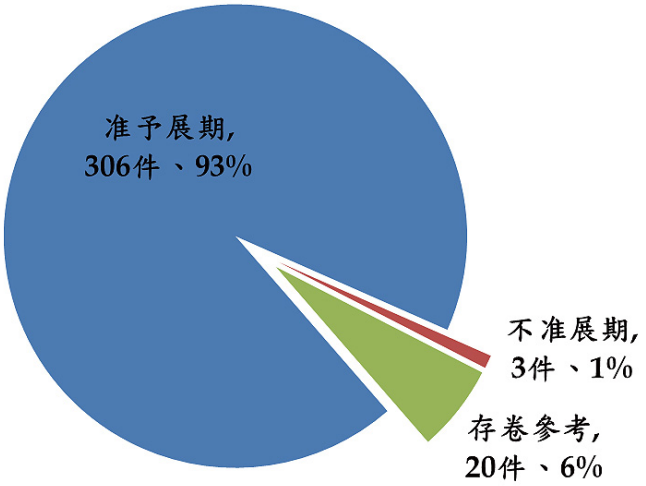

圖 6　舉發審查期間提起展期統計（共 329 件）

不准展期事由分析表

未准予展期態樣	事由分析	件數
不准展期	函覆舉發人已逾專利法第 73 條第 4 項所定 3 個月法定期限，應不予審酌	1
	申請展期之理由經審查認定非屬具體理由不准展期，並於舉發審定書中敘明	2

展期屆期日之核算，係以兩造原應補提理由或補充答辯之屆期日（即 1 個月）加計 1 個月，例如：專利專責機關通知專利權人限 1 個月內補充答辯之函文於 109 年 3 月 20 日送達，則專利權人應於 109 年 4 月 20 日前補充答辯；若專利權人欲申請展延，最遲應於 4 月 20 日提具體理由，申請展延，展延期限原則可至 109 年 5 月 20 日。該展延屆期日（5 月 20 日）之核算，係以專利權人原應補充答辯之屆期日（4 月 20 日）加計 1 個月，不因專利權人申請展延日係在 4 月 1 日或 4 月 20 日之不同或專利專責機關准予展延函文送達日之差異，而有所變動。

陸、建議與結語

一、建議

本文依專利專責機關實務案例所發生之問題，並因應審查實務所面臨問題之各種情境製成統計圖表進行分析，提供建議如下：

（一）答辯與補充答辯之適用範圍及法效

依舉發審查基準第 3.2.1 節規定，專利權人針對舉發人所提舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提舉發理由或證據，所進行的答辯均屬於專利法第 74 條第 2 項規定之答辯，逾期提出之法效，不同於專利專責機關依專利法第 74 條第 4 項規定通知專利權人之補充答辯者，後者除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。

實務上，有將專利權人首次之後的答辯均通稱為「補充答辯」者，此與現行專利法規定有所出入。建議專利專責機關對專利權人發出答辯通知函或補充答辯通知函，應附上法條依據，以利專利權人明瞭逾期提出之法效。

（二）闡明權之行使

按專利法第 74 條第 4 項規定專利專責機關認有必要得行使闡明權，闡明權行使之目的係為確定爭點、了解爭點內容，以據為判斷，應在舉發人已提出之證據或理由範圍中進行，以釐清既有之爭點，不宜藉由行使闡明權，給予未盡責之舉發人變相增加新理由或新證據之機會，以免引發爭議。

至於專利法第 74 條第 4 項之修法理由在於縮短舉發案件審查時程，若容許舉發人補提之理由或證據明顯超出通知闡明之範圍者，仍予審酌將與上開為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖。目前舉發審查基準闡明權中並未限制舉發人補提內容或證據之範圍，為配合 108 年專利法修法目的，建議未來舉發審查基準修正時，可將舉發人補提之理由或證據明顯超出闡明範圍之部分，明定得於審定書敘明理由，不予審認。

（三）展期起訖日之計算

依專利法第 74 條第 4 項規定，本局認有必要通知兩造補提理由或補充答辯，逾期提出將導致不予審酌之效果，此與修法前即便發生逾期之情形，在未審定前提出者仍應審酌不同。因此，新法施行後對於展期期限應有一致之計算方式，以避免造成當事人權益損害，該展期屆期日之核算，係以兩造原應補提理由或補充答辯之屆期日（即 1 個月）加計 1 個月，不因兩造申請展延日之不同或專利專責機關准予展延函文送達日之差異，而有所變動。為避免對展期之期限產生爭議，建議審查人員應有齊一做法。

（四）「不准展期」之處分

對於當事人所提理由得准予展期，專利專責機關應發函通知准予展期之期限；當事人無具體理由，專利專責機關得不准展期，並於舉發審定書中敘明不准展期之理由。惟當事人可能因無法於舉發審查期間即時得知專利專責機關不准展期之認定，仍補提理由或補充答辯，為避免此情形發生，建議專利專責機關應於舉發審定前即發函通知不准展延或先電話通知不准展延，以避免當事人以為仍在展期期間內，嗣後復補提理由或補充答辯。

（五）遲滯審查之虞的法效

專利專責機關透過闡明權的行使，如舉發人仍無法釐清爭點，僅重複主張相同論點併同增加理由或證據，或附加明顯超出闡明範圍之理由或證據時，審查人員認已有遲滯審查之虞的情形，得依專利法第 74 條第 5 項規定就當事人所提之現有資料逕予審查，並於審定書中敘明因遲滯或明顯超出不予審認之理由及證據部分。

二、結語

此次修法為了舉發審查效能之提升，限制舉發人補提理由或證據之時間，也相對應限制專利權人於舉發審查期間提起更正之時機，相關規定是否符合我國舉

發案審查過程之實務現況，運作方式是否直接影響兩造的程序公平正義與專利專責機關舉發審查效率，以下輔以統計分析說明。

本文統計的期間係以專利法修正施行前後 13 個月期間為限（108 年 7 月至 109 年 7 月），共蒐集舉發案件 501 件為母數分析，其中於舉發審查期間申請展延之案件計 329 件、提起閱卷或影印 101 件、依專利法第 74 條第 4 項通知補充舉發理由計 38 件，進一步說明：

（一）展期件數共 329 件包含程序階段之展期及實體階段之展期，其中准予展期 306 件加存卷參考或逕行併案審查 20 件共 326 件（99%）、不准延期僅 3 件（1%），其中 2 件經調查認定理由顯與事實不符，而不准展延，另一件則係舉發 3 個月後提出展期，由於實證案件的統計結果：絕大多數的兩造皆能運用申請展期的程序提出合理的理由並獲得展期。

（二）閱卷 101 件大約占總體（共 501 件舉發案件）20%，可觀察到 2 成舉發人運用申請閱卷來瞭解舉發案件審查進度；閱卷後補提舉發補充理由計 36 件，可觀察到積極型舉發人欲對專利權人答辯再次提出攻擊，藉由閱卷為常運用之手段。另閱卷後補提舉發理由 36 件中合法補提舉發理由 29 件（80.6%），逾限補提舉發理由僅 7 件（19.4%），可觀察到實務上大多數舉發人依新法規定主動於法定 3 個月內補提舉發理由，或經專利專責機關依職權發函於 1 個月內或展期期限內補提舉發理由，僅少數未依新法規定逾期提出，代表專利專責機關對外的宣導有達成一定的作用。

（三）依專利法第 74 條第 4 項本局認有必要通知補提舉發理由計 38 件，包含通知舉發人表示意見之補提舉發理由 27 件，及通知舉發人闡明之補提舉發理由 11 件，進一步分析上述二種態樣所引用證據種類，經專利專責機關通知舉發人闡明之補提舉發理由中有 3 件提新證據，可觀察到專利專責機關行使闡明權通知舉發人時，多數舉發人係依據闡明範圍內補提理由；惟仍有部分舉發人藉由闡明提出明顯超出原證據或理由之範圍，此與專利法第 74 條第 4 項為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖，對於該明顯超出通知闡明之範圍的新證據部分理應不予審認。

本次修法限制舉發人補提理由或證據及專利權人提起更正之時機，以避免因兩造不斷補提資料，導致程序拖延；針對前述實證觀察到外界對於新法相關規定均有一定程度之了解，且皆能運用該相關規定於舉發程序中提出合理的對應方式，初步達成衡平兩造的程序公平正義與專利專責機關舉發審查效率之作用。惟本文收集之案件係就新法施行後 9 個月內審查之舉發案，目前統計樣本數不足，仍有賴持續追蹤蒐集足夠的案件，進一步予以分析，方可獲致更精確分析結果。