「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
1	第十七條　申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。 申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。 申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。 前二項規定，於遲誤第二十九條第四項、第五十二條第四項、第六十五條之一第二項、第一百二十條準用第二十九條第四項、第一百二十條準用第五十二條第四項、第一百二十條準用第六十五條之一第二項、第一百	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 1. 建議於修正說明加上新增條文第 66 條之 12 及第 68 條之 1，即為此處之本法另有規定之除外適用。	**第 1 項之「除本法另有規定外」，是對於遲誤法定或指定期間者，本法尚有其他條文規定不受理以外之法律效果，例如第 27 條第 2 項視為未寄存等規定；遲誤指定期間如違反第 43 條第 3 項及第 4 項規定，依該條第 6 項逕為審定等規定。本次修法增訂第 66 條之 12 等規定，如為本條第 1 項之「除本法另有規定外」之情形者，本局將依建議再予說明。**

<table>
<tr><th>項次</th><th>修正條文</th><th>外界修正建議</th><th>研復說明</th></tr>
<tr><td></td><td>四十二條第一項準用第二十九條第四項、第一百四十二條第一項準用第五十二條第四項、第一百四十二條第一項準用第六十五條之一第二項規定之期間者，不適用之。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>第三十四條　申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。
分割申請應於下列各款之期間內為之：
一、原申請案審定前。
二、原申請案核准審定書送達後三個月內。
分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日；如有優先權者，仍得主張優先權。
分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
依第二項第二款規定所為分割，</td><td>【北中南公聽會、專利師公會、台一國際智慧財產事務所、日本製藥工業協會、日本智財協會、日本電子資訊產業技術協會、亞洲專利代理人協會台灣總會、陳甫奕專利師、林祖光專利工程師等書面意見】
2. 建議放寬複審程序得為分割申請
2.1 建議仿效日本特許法規定，放寬在前置審查及複審程序中能夠進行分割申請的期間。此外，為避免分割制度的濫用，可以將得分割的期間限於申復/修正指定期間內。
2.2 建議能夠仿效日本特許法的規定，於收到初審核駁審定書後的一定期間內給予申請人能夠進行分割申請的期間。
<table><tr><th></th><th>我國草案</th><th>日本特許法</th></tr><tr><td>申請日至初</td><td>可分割</td><td>可分割</td></tr></table></td><td>1. 有關外界建議應允許申請人於原申請案核駁審定後之一定期限內（與提出複審之期限相同）、核駁複審程序可申請分割等諸多意見，本局均將納入修法參考。
2. 實質上為二個以上發明，得申請分割，此亦可能涉及申請人之專利佈局等申請策略考量，因此，本次修法將審酌我國國情、外國立法例、國際審查實務等，再予通盤評估，調整草案規劃。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項次</th><th>修正條文</th><th>外界修正建議</th><th>研復說明</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割。
原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動，以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。</td>
<td>
<table>
<tr><td>審審查意見通知前</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>初審審查意見通知後至核駁審定前</td><td>可分割</td><td>僅在申復/修正指定期間內可分割</td></tr>
<tr><td>初審審定至提出複審期間</td><td>不可分割</td><td>核駁審定書謄本送達日起三個月內可分割(不需提起拒絕理由不服審判)</td></tr>
<tr><td>前置審查期間</td><td>不可分割</td><td>僅在申復/修正指定期間內可分割</td></tr>
<tr><td>複審程序期間</td><td>不可分割</td><td>僅在申復/修正指定期間內可分割</td></tr>
<tr><td>訴訟階段</td><td>不可分割</td><td>不可分割</td></tr>
</table>
2.3 草案中只准在初審階段提出分割申請，將使申請人必須在收到審查意見通知函時，即決定是否要提出分割申請。
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		現行專利申請案之訴願階段不允許申請人再向專責機關提出分割申請，無論在法理或程序上均屬合理。但本次草案卻將仍繫屬於專責機關的複審程序，類比於已脫離原行政機關的情形，實無所據。本次草案第 66 條之 10 第 2 項規定：「專利專責機關對於核駁審定書未載明不予專利之事由，得審酌之。」亦即在複審審議階段，確實有可能才指出申請案不具單一性，此時又不允許申請人提出分割申請，則不具單一性之發明該何去何從？豈非平白讓申請人喪失保護部分發明創造的機會？ 2.4 中國專利法不但允許在母案收到駁回通知書 3 個月內提出分割(不論是否提出複審請求)，在母案提出複審請求之後也可以提出分割。美國專利制度在提起訴願後仍可提出接續案申請，對於申請人的權益保障更為周延。 2.5 實務上常有收到第一次核駁理由先行通知後，申請人答辯後增加可專利性但	

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		審查委員未再次給予答辯機會即逕予核駁，申請人往往需透過再審查或分割以避免技術內容因未能於初審時與審查委員達成範圍的共識而成為公共財，若草案於廢除再審查制度之同時又限縮、剝奪申請人分割的機會，將對我國產業造成重大影響，且將大大降低國內外發明人申請台灣專利的意願。且日本及韓國亦准予於核駁審定後一定期間內提分割，故建議至少准予在核駁審定書送達後三個月內准予提分割申請。	
【題組】真正申請權救濟途徑			
3	第十條　就專利申請權及專利權之歸屬有爭執者，得附具法院確定判決或足以證明權利歸屬之證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。	【專利師公會書面意見】 3. 修正草案僅單純刪除行政救濟條文，回歸民事處理，對於真正權利人採民事復權後，概括承受冒認申請案的瑕疵，後續補救措施，未加以規劃及說明。 3.1 冒認申請，真正權利人回復其專利權的效力，理應具有溯及效。因此，草案第 10 條將真正專利申請權人得附具民事法院確定判決向專責機關申請	**1. 專利申請權或專利權歸屬之爭議，常涉及當事人間之私權糾紛，非屬專利本身之技術性專業判斷，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其真實權利歸屬，因此，本次修法刪除第 71 條第 3 款之舉發事由，當事人對於此類紛爭，應逕循民事途徑解決。** **2. 至於真正專利權人取回權利後是否概括承受冒認申請案的瑕疵？可否改良權利？等配套，本局將通盤考量我國國情及實務需求，再予調整草案**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		變更權利人名義，與其他申請權嗣後變更者同列，亦使人誤解，以為真正專利申請權人變更專利權人名義的效力不具溯及效，應於法條或審查基準明訂之，以資明確。另外，目前實務對於專利申請權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利申請權人者，以讓與登記方式，申請變更權利人名義，是否應一併檢討。 3.2 真正權利人採取民事救濟程序時，其請求權時效是否適用一般民法時效規定，是否考量民事救濟程序所提供之長久救濟期間，對法律狀態安定性造成過大影響。 3.3 專責機關這次修正草案，顯係參採中國大陸專利法立法例，對於此類爭議完全以民事救濟程序解決，惟查中國大陸專利法有配套中止與該專利有關之程序。真正申請權人可以請求國家知識產權局中止專利之審查程序或凍結專利權之變動，草案並未一併參採。	**相關規劃。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
4	(本條刪除) 第三十五條　發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。 依前項規定申請之案件，不再公告。	4. 專利權歸屬問題，真正專利權人依現行規定，仍有機會適度修改其專利權，德國也有相關規定，是否可思考訂定類似制度？ 4.1 專利法草案刪除冒認申請案之舉發救濟途徑，致使真正專利申請權人已無機會重新申請專利，而在未超出範圍的前提下，修正冒認申請案之說明書、請求項等瑕疵而適度擴大或變更請求項之範圍，似應再予斟酌有無在草案中保留對應的設計之必要。	**1. 德國對專利權歸屬的問題，當專利申請案由不具申請權人冒名申請時，得為提起異議，若異議撤銷成立公告後 1 個月內，真正申請權人可以向德國專利局另提新申請案，主張前案為其優先權之基礎案，並提出修改申請專利範圍，但向專利法院提起舉發無效確定後，則無提出修改；由於此次修法草案並無異議制度，故真正申請權人取回自己專利權時，並無法採行德國之制度。** **2. 對於冒認之專利申請案，倘若係屬審查中而尚未審定公告，真正專利申請權人自可依本法修正之規定調整申請專利範圍；但經審定核准公告後，考量專利制度之公平與公正、社會公眾之利益，並兼顧權利之安定性，真正專利權人欲調整申請專利範圍，仍應依本法更正之規定，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，不宜放寬擴大或變更請求項之範圍。**
5	第五十九條　發明專利權之效力，不及於下列各款情事： 一、非出於商業目的之未公開行為。 二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。	5. 草案第 59 條第 1 項第 5 款規定，權利歸屬判決確定時，被授權人在起訴前善意實施行為為專利權效力所不及，但同條第 3 項規定，被授權人因系爭專利權利歸屬判決後，仍實施時，應支付合理	**現行循民事途徑進行救濟者，善意第三人尚不得依本條第 1 項第 5 款之專利權效力所不及、專利權人亦不得依第 3 項主張合理權利金。本次修法配合刪除第 71 條第 1 項第 3 款發明專利權之舉發事由，對於專利權歸屬之爭執，改以民事途徑尋求救濟，**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人就專利權歸屬訴請法院判決確定時，其被授權人在起訴前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。 七、專利權依第六十五條之一第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第六十五條之一第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。	權利金，時點前後不一致，且與現行條文規定不同，請釐清是否有意不一致。	**經考量後，本條第 1 項第 5 款、第 3 項，應予刪除。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。 第一項第五款之被授權人，因該專利權歸屬經法院判決後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。		
6	第四十六條　發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十三條、第三十四條第四項、第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項或第一百零八條第三項規定者，應為不予專利之審定。 專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。	【陳甫奕專利師書面意見】 6. 建議初審核駁理由與舉發理由一致 6.1 草案第 71 條，刪除第 26 條第 3 項摘要及第 4 項關於施行細則規定為舉發事由，但第 46 條仍將第 26 條整條列為核駁理由。考量現行審查實務上常有審查官將摘要的記載、說明書形式上的記載、或施行細則第 18 條第 2 項的「申請人所認定之發明之必要技術特徵」作為核駁理由，亦即審查官常將施行細則中的所有規定列成為核駁理由。 6.2 其中關於摘要的瑕疵，施行細則第 21 條第 3 項已有明定專利專責機關得通知申請人限期修正或依職權修正後通	**1. 不予專利之審定理由與舉發事由的規範不完全相同，係因專利審查時，專利專責機關應確保專利申請資料之正確性、品質及完整性，以利於公眾對於專利資料之查閱與利用。故於法規明定應遵行之規定。一旦獲准專利，如與專利權範圍之認定較無關聯，若列入舉發事由，似有失比例原則，故本次修法予以分開處理。** **2. 日本特許法第 36 條第 4 項第 1 款或第 6 項第 4 款，規定說明書或申請專利範圍須依經濟產業省令（特許法施行規則）之規定進行記載，違反者亦得以特許法第 49 條第 4 款予以核駁審定，併予說明。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		知申請人。關於說明書等明顯錯誤記載，第 35 條亦有授權專利專責機關得依職權訂正等。 6.3 參照日本特許法第 49 條第 4 款僅將第 36 條第 4 項第 1 款(相當於我國專利法第 26 條第 1 項)或第 6 項(相當於我國專利法第 26 條第 2 項)列為核駁理由，並沒有將核駁理由擴大至施行規則。 6.4 綜上，建議核駁理由與舉發理由一致，將第 46 條列舉的核駁理由限於第 26 條第 1 項、第 2 項。	
7	第六十六條之一　專利專責機關為審議複審案及爭議案，應設複審及爭議審議會。 下列各款為發明專利複審案： 一、不服不予專利審定之核駁複審案。 二、發明專利權期間之延長申請案。 三、更正案。 四、不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案。	【北中南公聽會、專利師公會、台一國際智慧財產事務所、亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 7. 審議會究係臨編或常態組織？ 7.1 中國國家知識產權局專利局複審和無效審理部，為國家知識產權局專利局內設機構；韓國、日本審判部亦皆於組織法中明定隸屬於特許廳下的常態審判單位。	**草案規劃設立複審及爭議審議會，專責辦理複審案及爭議案，關於其組織之設置，長遠規劃採常態組織編制，但因涉及行政院組改及後續相關協調，故暫先規劃以臨編組織為之。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	下列各款為發明專利爭議案： 一、發明專利權之舉發案。 二、發明專利權期間之延長舉發案。 第一項複審及爭議審議會之設置要點，由專利專責機關報請主管機關核定後發布之。	7.2 不論增設審議會或現行專利三組改組為審議組，都應針對人力、空間、程序、定位有完善規劃，不宜為臨時編制，匆促施行。 7.3 立法理由中說明審議會乃專責辦理並獨立行使職權。惟公聽會上似乎回覆會從現行專利三組人員，因應案情每次臨時組成，應非屬常設單位，這似乎跟立法理由有出入。就各款規定觀之，審議會若為臨時配置的組別或單位，似乎於法不當。建議真正設置獨立單位，並再將職權劃分明確。	
		【台北場公聽會】 8. 關於審議會之組織名稱，建議改為「再審及爭議審議組」，始符合其性質。	**配合本次修法明定複審案及爭議案，故審議之組織，宜使用「複審及爭議審議」組。**
		【專利師公會書面意見】 9. 本案複審其法制用語究應為「復審」或「複審」，宜予釐清。	**關於「復審」或「複審」之用語，由於草案規定之「複審」程序係重啟完整之審查，其與「復審」通常僅針對當事人不服部分加以審查，兩者性質不同，故用語應予以區別。**
		【司法院書面意見】 10.建議於草案第 66 條之 1 第 4 項之「複	**關於審議人員之迴避，草案第 66 條之 2 已訂有相關規範，至於審議人員之案件輪分等細節性規範，**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		審及爭議審議會之設置要點」明文審議人員之案件輪分、迴避等相關規定。	**將另於複審及爭議審議會設置要點規定，以資明確。**
		【經濟部訴願會】 11.依草案第 66 條之 1 所列得申請發明複審及爭議案件者共計 6 類，但依訴願法得受理不服行政處分之類型，包括怠為處分、第三人對核准處分不服、管轄不服等，雖然貴局認為甚少發生，但是未來專利商標相關處分已由審議會取代訴願功能，如有前述特殊之訴願類型，請問屆時此類行政處分是否能由審議會受理?若到訴願會申請訴願，理由中亦未說明?	**1. 專利申請案件超過一定之審查期間，透過提起訴願，恐難達到救濟實益，基於專利審查涉及專業技術之判斷，且本局內部設有案件管制機制，故宜透過各不同管道反應意見，如局長信箱或專利信箱等，追蹤瞭解案件延宕原因，以加速處理時程。** **2. 關於第三人對核准處分不服，專利法設有舉發制度，獲核准之專利須有第 71 條所定之舉發事由，第三人始得向智慧局提起舉發撤銷該專利。** **3. 關於管轄不服，依草案第 66 條之 8 規定，對不予專利審定不服者，應向智慧局申請核駁複審，如申請人誤向經濟部訴願會或其他機關提出，除視為自始向智慧局申請，他機關應於誤收申請書 10 日內移送智慧局處理。另本次專利法修法簡併訴願層級，由智慧局設立審議會，專責審議專利複審案及爭議案，而依草案第 91 條之 1 規定，對於審議決定不服者，免經訴願，逕提訴訟，故訴願會對於專利商標案件並無管轄權，惟為避免外界誤解，將於草案中明定不適用訴願程序。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【日本製藥工業協會、日本智慧財產協會書面意見】 12. 對於專利權期間延長申請案，修法後變為不經審查委員審查，而直接作為審議員合議制之複審對象，請貴局賜教理由： 12.1 草案第 66 條之 1 第 1 項第 2 款中，規定專利權期間延長申請案件為複審及爭議審議會所審理之複審的對象。另一方面，規定以審查委員審查專利權期間延長申請案之第 55 條刪除。因此，我們知道草案當中，專利權期間延長申請案，乃不經審查委員審查，就作為審議員合議制之複審對象。 12.2 日本特許法中，就專利權期間延長申請案而言，係設有審查官審查、拒絕查定不服審判中之審判官審理，及審決取消訴訟中之裁判官(法官)審理共 3 次的接受審查、審理機會。就專利權人立場而言，對於台灣專利權	**專利權期間延長申請案之准駁判斷極具高度專業性，為兼顧時效性及正確性，爰明定由複審及爭議審議會審議，自現行之 1 人改為 3 人合議審查，對審議決定不服之當事人則逕提專利複審訴訟，儘早確定延長期間，保障專利權人利益及兼顧公眾健康之公益性。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		期間延長申請案亦同樣地若有保證得到 3 次之審查、審理機會，較有安全及保障感，因此，我們想知道該審查委員審查階段被刪除的理由。 12.3 在修正草案中，根據第六十六條之一第二項第二款及第六十六條之十二，發明專利權期間之延長申請案係於複審中進行最初之審議，並無一般申請案般於複審階段前之審查制度，故相較於一般申請案，其審查次數少了一次。因此，希望就發明專利權期間之延長申請案，亦設立與一般申請案同樣之審查制度，規定若「發明專利權期間之延長申請案」之審查被核駁，可對該核駁審定進一步提出複審請求等，以確保具有與一般申請案同樣的審查次數。	
		【台一國際智慧財產事務所、亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 13. 審議會應排除外審或兼任審查人員 13.1 修法草案第 66 條之 2 立法說明欄	**1. 參考日本、美國等外國立法例，係在專利專責機關內部設立專責單位，獨立審議案件，並由具備不同技術背景之專利審查人員擔任審議人員，故草案規劃於智慧局內部設立審議會專責**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		中，針對複審案及爭議案之審議，雖表示「應由專利專責機關所屬專任人員擔任」，惟此並未明訂於條文內。由於外界對於智慧財產局目前之「外審審查人員」有諸多批評與指教，謹請　貴局不應由外審審查人員擔任複審案或爭議案之「審議人員」。	**辦理複審案及爭議案，並因應案件涉及之技術領域不同而指定不同專利審查人員組成。** **2. 關於審議會之審議人員，包含專利審查人員及具法律專長人員，並排除「外審委員」擔任審議人員。**
8	第六十六條之二　發明專利複審案及爭議案之審議，專利專責機關應指定專利審查人員或具法律專長人員三名或五名為審議人員合議之，並指定其中一人為審議長，負責綜理審議事務。但本法另有規定者，不在此限。 前項具法律專長人員應迴避之情事，準用第十六條規定。 前條第二項第一款之審議，曾審定該申請案者，應予迴避。	【台北場公聽會】 14. 審議會之組成及運作 14.1 審議會將如何運作？未來是否有受命審議人員制度？並可由列名方式看出何人是受命？ 14.2 建請智慧局考量未來場地及人力問題，例如書記人員等。	**1. 審議會之運作，原則上參考現行智慧財產法院合議方式進行，未來細部運作方式將依第 66 條之 1 訂定複審及爭議審議會設置要點予以規範。** **2. 本局將綜合考量未來場地及人力問題，包括書記人員之設置（參照草案第 66 條之 3）。**
		【司法院書面意見】 15. 關於發明專利複審案及爭議案之審議，除技術專長之審查人員外，應包含具法律專長之審查人員，本條規定「或」具法律專長人員，建議修訂為「及」具法律專長人員。	**由於專利複審案及爭議案，針對專利是否有不符專利要件之事由、應否准予專利等進行判斷，涉及高度專業性及技術性，原則上宜指定具技術專長之專利審查人員為審議，以確保對案件之技術判斷品質，惟如為與技術判斷較無涉之案件，例如專利申請人不適格、專利讓與、授權之處分案等，得視案件需要，搭配具法律專長人員共同審議，故草案規**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
			定指定專利審查人員「或」具法律專長人員 3 名或 5 名為審議人員合議之，較具彈性且符合效益。
		【台中場公聽會】 16.草案第 66 條之 2 雖然有審查人員及法律人員之迴避規定，但似乎無聲請迴避規定?以及未迴避之法律效果為何?	**1. 依專利法第 16 條第 2 項，專利審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另為適當之處分；又依草案第 66 條之 2 第 2 項規定，具法律專長人員應迴避之情事，準用第 16 條規定。關於審議人員未迴避之法律效果，現行專利法及草案已有明文規範。** **2. 目前草案雖未比照民事訴訟法訂定聲請迴避規定，係為避免審議程序延宕，提升救濟效率，然而草案雖無聲請迴避規定，當事人日後仍得於提起訴訟時，一併就審議人員未迴避等程序事項為主張，其程序利益仍受保障。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【台北律師公會書面意見】 17. 修正草案擬在智慧局內部設一單位「複審及爭議審議會」，視為準司法單位，具有準一審地位。參酌歐美制度，此等審議人員相當為「行政法官」，應熟稔訴訟程序，具備相當於法官之資格與能力；衡酌複審案及爭議案程序所需，其審議人員應至少有二分之一以上具有司法官或律師資格者擔任，方屬妥適。 17.1 修正草案，容許單純「專利審查人員」逕為審議，極非妥適。縱係參考行政訴訟法第 49 條第 2 項第 3 款規定，得視需要而指定「具法律專長人員」共同審議之，然該條規定係在當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，容許該單位內部此等人員擔任之「訴訟代理人」，並非謂其等可擔任「法官」或任何在法定程序中判斷、審議、或決定他人權利之地位。本次草案竟誤引該規定，實有重大違誤。	**1. 參酌外國立法例，美國係於美國專利商標局設專利審理暨訴願委員會(PTAB) ，由 PTAB 的行政專利法官負責處理專利無效案件，而日本則於特許廳設審判部，由審判部之審判官負責，不論是行政專利法官或審判官，其大部分來自美國 USPTO、日本特許廳審查部的資深專利審查官，具備專業技術領域背景，且已累積豐富審查經驗，因此重點是審議人員具有對案件進行技術判斷之技術專業能力，而非審議人員是否有法官稱謂，故參考美國、日本之制度，我國草案規劃由審議會指定專利審查人員擔任審議人員。** **2. 專利複審案及爭議案之處理，往往涉及技術爭點，具司法官或律師資格者，未必具有技術專業能力，草案規定指定專利審查人員擔任審議人員，乃因其具有案件技術判斷需要之專業背景，如案件需要，並得指定「具法律專長人員」共同審議，以提供法律相關意見，已投入較高之人力物力成本，對當事人之程序保障更為嚴謹，有助確保案件之審議品質。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
9	第六十六條之三　就各專利複審案及爭議案，專利專責機關得指定人員擔任審議書記人員。 審議書記人員應製作檔卷、進行送達，並依審議長之指示，處理其他事務。	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 18.擔任審議書記人員之指定人員，建議為專任人員，不宜為外包人員或局外人員。	**有關擔任審議書記人員之指定人員，規劃由專任人員擔任。**
10	第六十六條之四　專利專責機關於作成決定前，與複審案或爭議案當事人利害關係相同之人，為當事人之利益，得申請參加審議；專利專責機關認有必要時，亦得通知其參加審議。 依前項規定申請參加審議者，應以書面向專利專責機關為之。專利專責機關應將參加申請書，送達於當事人。 依前項規定申請參加審議，經專利專責機關駁回參加者，不得聲明不服。 審議決定對於參加人亦有效力。經專利專責機關通知其參加或允許其參加而未參加者，亦同。	【台北律師公會書面意見】 19.「複審及爭議審議會」相關規定雖係參考民事訴訟法訂立，但缺漏甚多。例如，本次修正草案第 66 條之 4，對於複審案件或爭議案件，若有利害關係人，得以書面申請之，但就該書面之名稱、應載明事項等等，均未規定。	**修正草案第 66 條之 4 第 2 項規定，申請參加審議者，應以書面向專利專責機關為之。專利專責機關應將「參加申請書」，送達於當事人，故申請參加複審案件或爭議案件之書面名稱為「參加申請書」。有關「參加申請書」應載事項等細節，將於專利法施行細則另行規定。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	第七十四條、第七十四條之一第三項、第八項、第七十四條之二、第七十四條之三、第七十五條、第七十六條、第七十七條第二項及第五項，有關當事人之程序規定，於參加人之參加程序亦適用之。		
11	第六十六條之五　爭議案於審議時，專利權有移轉者，審議程序不受影響。 前項權利之受讓人得聲明承受當事人地位，續行審議程序。 當事人死亡者，由其繼承人或其他依法得繼受其權利之人，承受審議程序。 法人因合併而消滅者，由因合併而另立或合併後存續之法人，承受其審議程序。 依前二項規定承受審議程序者，應於事實發生之日起一個月內，向專利專責機關檢送繼受權利或合併事實之證明文件。	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 20. **專利權移轉不影響審議程序** 20.1. 本條只有明定爭議案於審議時之適用，複審案於審議時有無適用並不明確，因複審可適用的核駁、更正、延長等仍有可能發生讓與、當事人死亡或法人合併之情事。 20.2 另外，為何僅規定爭議案進行中有讓與程序方有適用，而又僅規定當事人死亡及法人消滅時需要檢送文件至專責機關辦理，而受讓有無檢送文件之必要，條文並不明確。 20.3 專利權因移轉而影響審議進度的態樣眾多，雖可理解本條可能是只列出會影響審議程序的態樣，但於立法理	**為充分保障當事人程序利益，將參考外界意見，予以修正。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		由中亦無對此加以解釋。建議應詳加解釋其他專利權移轉的態樣。	
		【亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 21. 建議放寬修法草案第 66 條之 5 第 5 項與第 66 條之 7 第 1 項第 3 款關於承受審議程序者檢送相關證明文件之期限規定。 21.1 修法草案第 66 條之 5 第 5 項立法說明，如逾越一個月始檢送相關證明文件，即屬修正條文第六十六條之七第三款規定之無當事人能力之情形，應為不受理之決定。 惟實務上，一個月之期限對於承受審議程序者、尤其是基於跨國併購交易而取得權利之國外申請人而言，時間恐過短，建議至少放寬至兩個月。	**本條有關當事人死亡，繼承人或其他依法繼受權利之人；或法人合併後消滅，其另立、存續之法人承受審議程序者，應於 1 個月內檢送相關證明文件之期限規定，係參照現行訴願法第 87 條而訂定，有無修正必要，本局將再予審酌。**
12	第六十六條之七　複審案及爭議案之申請，有下列各款情形之一者，專利專責機關應為不受理之決定： 一、申請不合法定程式不能補正、經通知補正逾期未補正或補正不齊	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 22. 無當事人能力者是否可補正?例如非法人之團體無代表人或管理人，但改由自然人提出。 22.1 依據行政訴訟法第 107 條，原告之	**為維護及保障當事人之權益，當事人能力得補正者，應賦予其得補正之權利，本條文字將再予修正。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	備者。 二、違反第六十六條之八第一項或第六十八條之一第一項規定期間者。 三、複審案及爭議案之申請人無當事人能力者。 四、複審案及爭議案申請人無行為能力而未由法定代理人代為申請行為，經通知補正逾期未補正或補正不齊備者。 五、原審定或原處分已不存在者。 六、對已決定或已撤回之第六十六條之一第二項第一款之核駁複審案及第四款之其他處分複審案重行申請者。 七、非第六十六條之一第二項或第三項之案件者。 八、第六十六條之一第二項第二款之延長申請案件曾經核准審定或決定者。 九、專利權經撤銷確定者。	訴，有下列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，第三款即為原告或被告無當事人能力者，本條是否應比照。	

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前項決定之審議，得由專利專責機關指定一名審議人員為之。		
13	第六十六條之八　發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具申請書，載明理由，向專利專責機關申請核駁複審。 前項之申請人誤向專利專責機關以外之機關作不服原審定之表示或申請核駁複審者，視為自始向專利專責機關申請複審。 前項收受之機關應於十日內將該表示或該核駁複審案移送於專利專責機關，並通知申請人。	【台北場公聽會】 23.現行再審查申請，可以在期限內先申請，後續再補充理由，但修正草案第 66 條之 8 規定申請複審必須包括申請書及載明理由，請問未來申請複審，但未載明理由者，可否補正理由?	**申請人應於法定期間內提出核駁複審之申請，對於申請複審但未載明理由者，本局將指定期間通知補正，逾限未補者，不予受理。**
		【專利師公會】 24.草案中，申請人若在初審收到核駁審定時，進到複審階段，若不修正，則直接進複審審議會進行審議，若不直接進複審審議，唯一方式是進行修正，則進入前置審查程序。依據草案規定，申請人面對不合理之核駁審定，僅能選擇依該不合理審定進行修正或進入複審審議兩種方式，恐嚴重影響申請人爭取合適範圍的機會及權益。此外，複審審議的制度複雜性較原本再審查為高，對於申請人而言，可預料成本將相當程度的提高，是否會影響國內外申請人於我國申	**1. 前置審查之目的，是讓申請人藉由修正而克服不予專利事由時，儘快核准專利，在程序上給予類似快速通關之機制，故不再經由複審審議人員重啟審查程序，換句話說，即使申請複審一併提出修正，但修正內容較複雜時，該複審案件仍需進入審議程序。** **2. 申請人對核駁審定不服而提出救濟，本可提出修正或不修正，此次修法並無變動其救濟機會，故尚無所稱影響權益之情事；又本次修法導入 3 人審議制度，將進一步確保審議之品質，故投入人力物力成本較高，然可減少訴願程序，亦可獲得更穩定之專利權，符合申請人之期盼。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		請專利以獲得專利權保護的意願，實應審慎考量。	
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 25. 本條第 1 項與現行 48 條規定「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查」內容略有不同，依審查基準第一篇第十二章規定，申請人可先來函申請再審查，申請書及理由書可於 4 個月內後補，而本草案條文不確定是否同樣可後補。 25.1 第 1 項規定之審定書送達後二個月，是否為法定不變期間，建議明確敘明。	**1. 申請人應於法定期間二個月內提出核駁複審之申請，對於申請複審但未載明理由者，本局將指定期間通知補正，逾限未補者，不予受理。為維護及保障當事人之權益，應賦予其得補正理由之權利，本條文字將再予修正。** **2. 審定書送達後二個月，於性質上係屬法定不變期間，惟於立法技術上之考量，並無須於條文文字上載明，惟為免外界誤解，將於立法理由中敘明。**
		【日本智慧財產協會書面意見】 26.希望將申請複審之期間由修正草案之二個月改為至少三個月，以補償申請人(至少外國申請人)之準備時間。	**提出複審之法定期間 2 個月，與現行提出再審查申請之 2 個月，均為法定不變期間；對於申請複審如未載明理由者，可於本局指定之期間內提出補正。**
14	第六十六條之九　核駁複審案申請時，併提修正者，專利專責機關應指定一名專利審查人員為前置審查。	【台灣國際林祖光專利工程師】 27.建議導入日本重為審查機制 27.1 日本特許法第 160 條規定審決的結果	**1. 基於審查經濟原則，被核駁審定之申請案，申請核駁複審進行救濟者，將由審議會 3 人合議，重新審議案件，經審議認有理由者，將逕自為決**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前項經前置審查，認無不予專利之情事者，得逕為核准審定；未為核准審定者，應由複審及爭議審議會進行複審審議程序。 依前項之前置審查為核准審定者，申請人所提核駁複審案，視為撤回。	可以只有撤銷原處分，但此時不逕為核准審定，而是發回原審定所涉之審查官，重為審查。審決結果對該重新審查有約束力。實務上例如初審審查結果為不具新穎性而核駁審定，於複審的審決結果認為有新穎性，屬於初審階段重大程序瑕疵，因此發回原初審階段重為審查。初審不得再以相同理由核駁，但可更換理由(例如同一引證但為不具進步性)核駁。 27.2 雖然日本在實務上幾乎不會發生如此情況，但在法律上仍保留此一途徑，供審判部靈活運用。希望能在法條上保留此一彈性，不僅更加保障申請人利益，不致因為單純的初審程序瑕疵導致案件喪失一個審級的審查過程，亦可對初審審查委員產生警惕作用，不致濫准濫駁。	**定，故不再發回原審重審。** **2. 至於日本特許法第 160 條之規定，誠如建議內容所言，然本次修法，考量已由審議會 3 人合議為之，就其不予專利之事由，重為審查，其救濟權益即可為獲得保障。故本次修法與日本制度確有不同，倘審查過程有重大瑕疵，可透過本局回饋機制，即時反應處理。**
		【台北場公聽會】 28. 日本規定申請人可對前置報告作回應，是否可參考日本之規定？	**1. 目前對於核駁複審的制度設計，原則係交由審議會進行複審審議程序，申請人如提複審時併提修正，始例外由原審查人員進行前置審查，確認是**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
			否已克服原不予專利事由，如已克服者，得逕為核准審定，如未克服或有新的不予專利事由，仍由審議會進行複審審議程序。簡言之，前置審查的制度為複審審議程序的一環，可類比為快速通關機制，在申請複審併提修正時，由原審查人員進行初步判斷。但前置審查過程並不會有前置報告書，故與日本之前置報告供申請人參考有別，若核駁複審案未修正者，或併提修正後仍未克服不予專利情事者，將由審議會進行複審審議程序。

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【台北場公聽會】 29.提複審時有提修正才會進前置審查，然而有時也可能是申復就能說服原審查人員，是否可放寬？	**1. 前置審查的制度設計為鼓勵申請人提起核駁複審時，藉由修正克服原不予專利事由，並基於原審查人員已充分了解案件的技術內容，對於修正後是否克服核駁審定意見應能迅速做出判斷，將可協助申請人儘速取得權利。若申請人對核駁審定不服，僅提出複審理由而未修正，則應由複審審議會三人合議審議之，以充分保障申請人的權利。** **2. 又經參考日本近年數據，案件進入前置審查之比例超過八成五，其核准率達六成，足認得免經合議審議程序而快速獲准專利，達到提升審查效率及適度過濾案源之目的。因此，基於制度設計，提起核駁複審時有併提修正者，始為前置審查，若未併提修正，則逕交由審議會進行複審審議程序。**
		【台北場公聽會、台一國際智慧財產事務所、亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 30. **前置審查之相關配套規定** 30.1 有鑑於日本審查程序，於前置審查時，如為克服不予專利事由，會發給	**1. 前置審查制度為複審審議程序的快速通關機制，在申請案件有併提修正時，由原審查人員進行初步判斷，協助申請人儘速取得權利。** **2. 考量前置審查為複審審議程序的先期階段，由原審查人員快速判斷複審併提之修正是否已克服原認定的不予專利事由，屬審議程序之一**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		審查意見 通知給申請人答辯機會故建議於本條文中可明定經前置審查，如仍具不予專利之情事者，將發給審查意見通知。 30.2 前置審查既為單獨的審查程序，申請人應有權知悉審查結果及理由，否則未免失去設立前置審查之美意。此外，提供審查理由可使申請人於複審階段之答辯更為聚焦，提高審議效率。 30.3 前置審查階段實質上尚未進入複審審議程序，如委員此時方審查單一性之要件，建議於此時亦得准予提出分割申請，以保障申請人權益。 30.4 前置審查應指定一名專利審查人員，另查立法理由之說明，該名專利審查人員為原審查人員，請問法條所指之專利審查人員與原審查人員是否為同一人?建議補充規定應為專任審查人員。 30.5 前置審查為核准審定者，申請人所	**環，規劃於前置審查時不會再發審查意見通知，經前置審查發現仍未克服不予專利事由者，即由審議會繼續審議，則單一性之審查及其可能之分割，均已有保障。** **3. 原則上前置審查由原審查人員為之，惟若原審查人員因職務異動等原因，則由原審查部門之其他審查人員進行前置審查。又專利審查人員，均係符合專利法第 36 條規定，應無須再規定前置審查為原任審查人員。** **4. 考量前置審查之時效性與經濟性，若前置審查時已克服原不予專利事由，將逕發核准審定書，所提原核駁複審案則依專利法第 66 條之 9 第 3 項視為撤回。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		提核駁複審案，其本質應為失所附麗，建議修正如訴願階段會發給之駁回裁定。	
15	第六十六條之十　核駁複審案，應以書面審議。但專利專責機關得依申請人申請或依職權以言詞審議之。其言詞審議方式，準用第七十四條之一第二項、第三項、第七項、第七十四條之三規定。 專利專責機關對於核駁審定書未載明不予專利之事由，得審酌之。 專利專責機關經審議認有第四十六條第一項不予專利之事由者，應先通知申請人限期申復或修正；逾期提出者，視為未提出；屆期未提出者，	【台北場公聽會】 31. 中國大陸 2014 年最高人民法院裁定，認為複審委員會以不同理由核駁是不適當的；草案第 66 條之 10 規定複審可以審酌初審沒審過的理由，中國大陸是在有條件的前提下才可以，本次修法是否過度擴大複審職權？	**核駁複審制度，係由審議人員三人重新檢視專利要件，合議審議並作成決定；且於複審階段就申請人所提出修正，亦須審酌是否有衍生新的不予專利事由，故複審可以審酌初審審定書未載明之理由，實為強化行政救濟效能及提升專利品質，且盡量由審議會逕為決定，應無擴大複審職權之問題。**
		【台北場公聽會】 32. 第三人意見書是否因應修法調整？複審階段是否可提第三人意見書？若可以，第三人意見書是否公開？複審提出意見書的第三人是否可以申請閱卷？	**複審階段之第三人意見書之作業方式、是否公開、第三人是否得申請閱卷，原則上比照現行第三人意見書作業要點辦理。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	逕為決定。 申請人除於申請核駁複審時得併提修正外，僅得於前項通知之期間內修正。 第三項規定之通知得為最後通知，其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。 未依第四項規定或第五項最後通知所為之修正，該修正視為未提出，專利專責機關得於決定書敘明事由，逕為決定。	【台北場公聽會、專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 33. 初審 OA 通知次數太少，通常都第二次通知就是核駁，建議明定初審應核發多次（至少兩次）審查意見以為配套: 33.1 專利法修正草案第 34 條將再審查階段刪除，又將訴願層級簡併，如將審查實務維持現行初審實務，大多僅核發一至二次審查意見即核發審查決定(特定技術領域，如生物醫藥領域甚至只有一次)，將導致申請人無足夠機會與審查委員溝通、表達意見，如同損害申請人之審級利益。雖然專利法未限制核發審查意見通知函的次數，然實務作法應隨專利法制度改變而放寬為多次之配套措施。 33.2 未來審查階段若能讓申請人有至少二次申復機會，應可有效減少申請人被核駁決定提出複審案的之案件數量，從而提高減輕審議效率，減少行政人力需求，降低審案負擔。	**1. 申請人所提出之申復或修正，如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，審查人員應作成核駁審定，為兼顧審查經濟及程序保障，審查人員亦得視情況發給審查意見通知或最後通知，審查實務上亦多有案件發出 2 至 3 次審查意見通知者。** **2. 我國現行專利法第 47 條明定，申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應准予專利。又參考外國法制與實務，並未有於專利法規明定核發審查意見通知次數者，核發次數視實務個案而定。** **3. 核發審查意見通知之重點，應在於申請人是否已清楚了解審查委員所指明的不予專利理由，且申請人是否有與審查委員充分溝通。因此，考量申復或修正時無法以文字清楚說明技術理由，鼓勵申請人申請面詢，或以電話溝通方式與審查人員進行討論。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【台北場公聽會、台一國際智慧財產事務所書面意見】 34.草案第 66 條之 10 規定核駁複審案之言詞審理為例外，行書面審議時，是否仍可提面詢？ 34.1 現行再審查階段可提出面詢，惟本次修法內容中未說明複審階段是否可面詢，建議明定之。	**核駁複審案行書面審議時，得申請面詢（參見草案第 66 條之 11 第 4 項）。**
		【台北場公聽會】 35.請問未來申請複審後，是否會有審查意見通知?如果有，接獲通知可否修正?	**若有不予專利事由，依草案第 66 條之 10 第 3 項規定，將發出審查意見通知，申請人得提出申復修正。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 36. 本條第五項並未如現行條文第 49 條第 2 項，針對再審查階段發給最後通知有詳細規定，若初審發最後通知於再審時修正仍受最後通知限制，則依草案條文規定，若初審發最後通知，複審階段是否也會受限？	**有關初審所發出之最後通知，於複審階段不受其拘束。**
16	第六十六條之十一　核駁複審案經審議認有第四十六條第一項規定不予專利事由者，應為不准之決定。	【台中場公聽會】 37.審議會的核駁複審審議決定是否為行政處分?如是行政處分，其後續之救濟走民	**1. 我國行政訴訟法第 2 條規定，「公法上爭議，除法律別有規定外，得依行政訴訟法提起行政訴訟」，所以公法上爭議，如立法考量宜採民事訴**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	核駁複審案經審議認無不予專利情事者，應為核准之決定，並應將申請專利範圍及圖式公告之。 核駁複審案申請後，於決定書送達前，申請人得撤回。經撤回後，不得就同一核駁複審案再提出申請。 第四十條、第四十二條、第四十四條第一項、第四十七條第二項、第五十一條、第五十二條，於核駁複審案之審議準用之。	事訴訟並由最高法院為終審法院之法理如何建構? 37.1 審議決定性質上是行政處分？是否適用行政程序法？如該審議決定有瑕疵，如何救濟？如不適用行政程序法，建議應予明定。	**訟者，其審判權可由法律特別規定劃歸民事法院管轄。關於專利案件之訴訟，本局前於 109 年 5 月函請司法院表示意見，司法院 109 年 7 月函復，建議專利爭議訴訟採「民事訴訟程序」；至於複審案部分(即更正案、核駁複審案等)，為避免與舉發案因終審法院不同可能產生的裁判歧異，基於立法者對審判權歸屬有形成自由，亦建議複審案可併改採民事訴訟程序，故修法後，複審案之審議決定仍是行政處分，有行政程序法之適用；不服複審案之審議決定，可提起複審訴訟進行救濟，終審法院為最高法院。** **2. 至於爭議案，專利舉發案件因涉及專利權效力之私權紛爭，本次修法確立由具專利審查實務及高度技術專業之審議會先行處理，具有疏減人民訴訟救濟功能，並能達成迅速解決舉發私權爭議之目的，故專利舉發制度屬於行政程序法第 3 條第 3 項第 5 款所明定之「有關私權爭執之行政裁決程序」，而不適用該法之程序規定。**
		【台中場公聽會】 38.請問將來審議會簡併訴願之功能後，是否有規範審議期間之規定，依訴願法第	**1. 未來審議會之功能不僅是檢視初審審定是否適宜，也會進行實體審議，而逕為決定，審議過程可能涉及核發審議意見通知、申請人申請展延回**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		85 條第 1 項規定，訴願決定應於收受訴願書之次日起，應於三個月內為之；必要時，得予延長，延長以一次為限，最長不得逾二個月，未來是否審議會也能導入審議期間之規定?	**復期間、個案技術複雜程度不同等，又複審案與爭議案之程序亦有不同，為釐清事實並在程序上予當事人充分之回復或攻擊防禦，不宜統一規定審議期間。** **2. 本局就案件之管理本有相關管控機制，未來對於審議案件之進行，亦會有相關之規範。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 39. 本條第 3 項中申請人撤回後，可否提起訴願，因為尚未經複審審議程序。 39.1 雖於第 66 條之 8 第 2 項規定，誤提訴願者視為申請複審，建議於本條第 3 項明定「且無提起訴願程序之適用」。	**1. 本次修法廢除專利再審查制度、並簡併訴願程序，導入複審程序，屬於「訴願替代程序」，即無另行可提訴願之程序；核駁複審案之申請人，如撤回申請者，亦無訴願救濟程序之適用。** **2. 為避免申請人誤會於修法後仍可循訴願程序進行救濟，將於草案明定不適用訴願程序。**
17	第六十六條之十二　發明專利權人申請延長發明專利權期間者，應備具申請書，載明理由，並附具證明文件。 前項申請應於取得第一次許可證後三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。 延長申請案經審議之決定，應為	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 40. 本條第 4 項規定較諸訴訟法更嚴格，且限縮審議人員之裁量空間，建議重新考量是否要嚴格規定在專利法中。	**有關本條第 4 項「逾期提出申復者，該申復視為未提出」之規定，本局將與其他類型複審案一併考量，再予調整草案(例如准予展期等)。**
		【日本智慧財產協會書面意見】 41. 希望刪除「但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之」之規定，或者導入即便在專利權期間屆滿前六個月內亦可提	**由於專利權期間延長申請案之審查涉及跨機關諮詢作業，需時較長，故本次修法維持現行得提出專利權期間延長申請之期間規定。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	核准延長期間或不准延長。 前項之審議為不准延長或申請延長專利權期間超過准予延長期間者，應先通知限期申復；逾期提出申復者，該申復視為未提出；屆期未申復者，逕為決定。 第四十二條、第六十六條之十第一項，於延長申請案準用之。	出之程序等，使專利權人在專利權期間屆滿前六個月內亦有申請延長專利權期間之機會。	
18	第六十八條　申請更正案者，應備具申請書，載明理由。 專利專責機關對於更正案之審議，除依第七十七條規定外，應作成決定書送達申請人。 更正案經審議認為無理由者，應先通知申請人限期申復；逾期提出申復者，視為未提出；屆期未申復者，逕為決定。 前項更正案，經審議仍認無理由者，專利專責機關應為不准之決定。 同一專利權於其更正案之審議期間，有二以上之更正案者，申請在先	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 42.本條第 3 項規定較諸訴訟法更嚴格，且限縮審議人員之裁量空間，建議重新考量是否要嚴格規定在專利法中。	**有關本條第 4 項「逾期提出申復者，該申復視為未提出」之規定，本局將與其他類型複審案一併考量，再予調整草案(例如准予展期等)。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	之更正案，視為撤回。 更正案經審議認有理由者，應為核准決定。 專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。 說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。 第四十二條、第六十六條之十第一項，於更正案準用之。		
19	第六十八條之一　對於第六十六條之一第二項第四款之案件不服者，得於處分書送達後一個月內備具申請書，載明理由，向專利專責機關申請複審。 前項複審案之審議，專利專責機關應依職權或依申請調查證據。但就其申請調查之證據中認為不必要者，不在此限。 第一項之複審案經審議認無理由者，應為駁回之決定；認有理由者，應撤銷原處分，並得逕為決定。 第六十六條之八第二項、第三	【台北場公聽會】 43.一般程序不服的案件也是進審議會，由審議會決定准駁，而不是回到初審？有損審級利益。	**1. 當事人對於一般程序處分不服，提起複審而進入複審審議，經審議認為有理由者，修法草案之審議決定有兩種方式：(1)僅撤銷原處分或原審定，由原處分或原審定之部門依審議決定意旨重為處分；(2)同時撤銷原處分或原審定，並逕為決定。例如申請人因不服程序審查就文件逾補正期間補正為延後申請日之處分而提起複審，若經審議會審議認定其已於期限內補正而應予受理者，審議會將撤銷原處分並自為決定申請日。** **2. 本次修法參考外國立法例，如美國 PTAB、日本審判部等，改採 3 人合議，並強化審議程序之保障，可達到縮短救濟程序效果，此即為本次修法**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	項、第六十六條之十第一項、第六十六條之十一第三項，於第一項之複審案準用之。		**簡併訴願之核心立法目的，在兼顧人民救濟利益及效能之情形下，應無損及審級利益之疑慮。**
		【台北場公聽會】 44.提複審的時點可否一併定為兩個月？是否有必要依不同複審案件類型，區分兩個月或一個月？	**對於專利經審查為不准審定不服者，因涉及技術複雜，提起核駁複審案尚需較多時間準備，故修法草案之核駁複審案提起期限，維持現行再審查制度之 2 個月；至於其他處分不服而提起複審者，規劃維持現行作法，因此參考訴願法之規定於處分送達後 30 日內提起，修法草案酌為調整為 1 個月。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 45. 本條第 3 項與修法說明「如認有理由者，則應撤銷原處分，由審議專責機關另為決定」有出入，是否需要「得」這個字，因為會多一項裁量空間。 45.1 修法說明中有提到「審議專責機關」，但是並未對其有所定義，建議修改用語，並需釐清立法理由第四點中提的審議專責機關為何。且修正條文所定之「審議會」 非屬「機關」，應無此用語之適用。	**1. 本條是規範第 66 條之 1 第 4 款複審案之審議程序，由於複審案態樣繁多，故本條第 3 項後段規定，賦予審議會裁量之空間，對於經審議認有理由者，審議會除應撤銷該原處分外，並得逕為決定，例如申請人因不服程序審查就文件逾補正期間補正為延後申請日之處分而提起複審，若經審議會審議認定其已於期限內補正而應予受理者，審議會將撤銷原處分並自為決定申請日。** **2. 關於審議會之定位及本次修法用語之妥適性，草案將予通盤審酌調整。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
20	第七十一條　發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發： 一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 發明專利權得提起舉發之情事，依其核准時之規定。但以違反第三十四條第四項、第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。	【高雄場公聽會】 46.關於草案第 71 條第 1 項規定之舉發事由，建議不要刪除現行第 3 款「違反第 12 條第 1 項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人」之舉發事由，因為一旦刪除此款規定，可能導致被告無法在民事侵權訴訟提出原告無專利申請權之主張。	**專利侵權訴訟當事人若有主張專利權違反共同申請專利（專利法第 12 條第 1 項）或專利申請權人適格性之爭議，仍得於專利侵權訴訟中提出主張或抗辯，與專利法第 71 條所定舉發事由，係屬二事。**
		【高雄場公聽會】 47.有關專利權人不能自行提起舉發，是否明文規定？又專利發明人可否提起舉發呢？另外，實務上曾出現專利讓與後，前手對後手提起舉發，是否應限制其提起舉發？	**1. 有關專利權人不得自行提起舉發，為當然之理，無須明文，且司法實務案件亦有經調查為自行提起之舉發，經判決本局應作成不受理之處分。** **2. 有關任何人得提起舉發，僅排除專利權人本身不得自為舉發，對非專利權人之發明人所為舉發，或專利權讓與後，原專利權人提起舉發之情事，並無限制。**
		【台北場公聽會】 48.修法將舉發案定位為私權爭議，並且改以兩造對審，但舉發案並不全然為私權爭議，例如具有原住民元素之專利申請案(拼板舟)，對該類之舉發申請應具公益之性質?	**我國於 100 年修法已將本局依職權撤銷專利之制度廢除，所指涉及原住民元素之專利申請案，本局在審查階段即會予以斟酌考量，倘獲准專利權後仍有爭議，依法應由當事人提起舉發，本局將依舉發理由及證據調查事實，對於是否違反公益之情事，仍會給兩造進行攻防之機會。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 49. 修正草案將「發明專利權人為非發明專利申請權人」自舉發事由中刪除(修正專利法第 10 條，並刪除第 35 條、第 71 條第 1 項第 3 款及第 2 項)，建議維持現行條文。 49.1 修法理由是此等爭議屬私人糾紛，需仰賴法院作實質調查及判斷。然而應如何調查、判斷專利是否確有舉發事由(即專利權人非有權申請專利之人)，與該等事由是否應屬舉發事由而影響專利得否撤銷，當屬二事。專利權如為無權申請之人所申請，既不符法定要件，即應予撤銷，如此則理應列為舉發事由而允許舉發之提起，此與智慧局在審理舉發案時應憑何等證據資料判斷舉發有無理由，並非必然相關。	**專利申請權或專利權歸屬之爭議，常涉及當事人間之私權糾紛，非屬專利本身之技術性專業判斷，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其真實權利歸屬，實務上亦有判決肯認行政機關調查真正申請權人，確有其困難，宜由法院為之。因此，本次修法刪除第 71 條第 3 款之舉發事由，當事人對於這類紛爭，應逕循民事訴訟途徑解決。**
21	第七十三條　舉發，應備具申請書，載明舉發聲明及理由，並檢附證據；其證據為外文資料者，應檢附中文翻譯	【日本電子資訊產業技術協會(JEITA)】 50. 在請求無效審判的聲明中，若有作為證據的外文資料時，規定必須隨附中文	**原則上，以外文資料作為舉證之部分應明確翻譯，例如舉發理由據以主張之外文段落、圖表等，應提出中文翻譯。若個案有需進一步闡明或調查之部**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	或節譯。 專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。 舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。 前項之舉發聲明，應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨；就部分請求項提起舉發者，應具體指明請求撤銷之請求項。 舉發理由，應敘明舉發所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。	翻譯或部分翻譯，希望針對以「部分翻譯」作為證據的外文資料可以明確指出，應該翻譯哪個部分。 50.1 例如，針對「部分翻譯」，希望能規定應翻譯「表明發行日期的部分、表明證據的部分」等，或是根據指南，說明哪個部分需要翻譯等，以明確定義翻譯部分。	**分，本局會行使闡明權，請舉發人補提中文翻譯。**
22	第七十四條　專利專責機關應將舉發申請書或補充理由書送達專利權人限期答辯；專利權人提出答辯書或申請更正者，專利專責機關應送達舉發人限期陳述意見。 專利專責機關於舉發案審議程序中，認有必要時，得通知舉發人或專利權人，限期提出補充理由、答辯、必要之文書或其他事項。	【司法院書面意見】 51.按當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。民事訴訟法第 196 條第 2 項定有明文。又說明欄四、載明本條第 4 項係參考民事訴訟法第 196 條第 2 項規定，建議第 4 項規定「……視為未提出」，修正為「……得駁回之」，復參酌民事訴訟法第 226	**考量在舉發案審議程序中，當事人若違反第 4 項規定，提出有遲滯審議程序之虞的事證，因尚未做成實質審議決定，若予以駁回之，當事人可能先以此進行救濟，不利於審議程序之進行，經考量宜維持「視為未提出」之立法體例。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前二項舉發人之補充理由、證據或專利權人之答辯、更正，應於審議終結前適當期間提出之。 當事人意圖遲滯審議，或因重大過失未依前項規定提出補充理由、證據、答辯、更正或提出文書，有礙審議之終結者，專利專責機關就其補充理由、證據、答辯、更正或提出之文書，視為未提出。 專利專責機關應於審議終結前之適當期間，就舉發案事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證。	條第 3 項規定，並於說明欄增列參考民事訴訟法第 226 條第 3 項規定，應於決定書明確記載駁回之意見等意旨，俾便當事人在爭議訴訟程序爭執審議程序之適法性	
		【台中場公聽會】 52. 審議人員適時公開心證制度，似乎是審議人員已有定見，既使後續程序仍持續，但審議決定可能也已經心證形成，對當事人有造成突襲之疑慮?	**有關審議人員適時公開心證，係為促進審議程序之效能，使舉發理由及爭點能聚焦集中，審議人員就現有當事人所提之理由證據或答辯內容，適度揭露心證，雙方得就相關爭點仍有攻防之機會，並無造成突襲之疑慮。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 53. 本條第 1、2 項建議明定限期之期間。 53.1 本條第 1、2 項所稱限期，可否展期？展期多久建議明定。 53.2 本條第 4 項建議明定重大過失之態樣，或於細則或另定子法中明定之。	**1. 草案第 74 條第 1、2 項係放寬審議程序規定，使兩造於審議程序能更充分進行攻防；當事人提出合理理由，且未構成遲滯審議，即可適度展期。** **2. 草案第 74 條第 4 項係為提升舉發審議程序效能，參考民事訴訟法第 196 條第 2 項規定而定，關於重大過失之判斷與個案有關，將研析相關實際案例。**
23	第七十四條之一　舉發案應以言詞審議之。但專利專責機關認有必要時，得依當事人合意或依職權以書面審議	【台北場公聽會】 54. 言詞審議階段之代理人資格，是否有限制？	**舉發案言詞審議階段之代理人資格，係指領有律師、專利師、專利代理人證照者。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	之。 言詞審議應以公開方式為之。但有妨礙公共秩序或善良風俗之虞、涉及當事人或第三人事業上之秘密者，不在此限。 專利專責機關為行言詞審議程序，應通知當事人言詞審議之期日及場所。	【高雄場公聽會】 55.請問將來修正通過後，舉發案將以言詞審議為原則，是否有次數、時間及場地上之限制，以及進一步的詳細規定，這會影響舉發人提起舉發之意願，如果將來舉發人提起舉發意願降低，也有人評估新型專利案之申請量將會大幅提升。	**1. 有關舉發爭議案件言詞審議之次數、時間等事項，視個案案情複雜程度而定，或依當事人協議由本局訂定審理計畫進行，原則上為 1 至 2 次。因應修法之需要，將會進一步訂定審理計畫作業要點規定。** **2. 新型專利因未經實體審查，目前已是舉發案之大宗；新型專利申請量與舉發案之間，似無必然之因果關係。**
	雙方當事人均未依前項規定到場者，專利專責機關應另訂言詞審議之期日及場所。如雙方再均未到場者，舉發案視為撤回。 一方當事人未依第三項之審議期日到場者，除另有規定外，專利專責機關得依他方當事人之申請為一方言詞審議而逕為決定。	【台中場公聽會】 56.修正草案第 74 條之 1 第 5 項有導入一造申請言詞辯論之制度，但是要考慮實務上一方當事人可能沒有委託代理人，可能連訴之聲明都沒有，實務上之落實都有問題，建議可將案件區分為簡易案件跟普通案件，簡易案件可以由審議人員直接裁定進行一造辯論，而普通案件則需經一方申請。	**有關申請一方言詞審議，係參考一般民事、行政訴訟之辯論程序，實務運作上審議會亦會依現況曉諭到場之當事人相關審議程序(一方言詞審議程序)，應無難以落實之問題。**
	就前項一方審議決定之申請，有下列情事之一者，專利專責機關應另訂審議期日： 一、不到場之當事人未於相當期間受	【高雄場公聽會】 57.審議程序之言詞辯論是否會作成紀錄，以及是否調閱該紀錄?	**言詞辯論之紀錄會由當事人當場簽名確認，作成檔卷；當事人嗣後亦可申請調閱該紀錄。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	合法之通知者。 二、當事人之不到場，可認為係因天災或其他正當理由者。 三、到場之當事人於專利專責機關應依職權調查之事項，不能為必要之證明者。 四、到場之當事人所提出之理由、事實或證據，未於相當期間通知他方當事人者。 參與言詞審議之審議人員有變更者，應重行言詞審議程序。 專利專責機關認舉發案已達可為審議決定之程度者，應向當事人告知言詞審議終結，並應於一個月內為審議決定。 舉發人所提舉發，依其所敘之事實顯無理由者，專利專責機關得不經言詞審議，逕予駁回。	【台中場公聽會】 58.草案第 74 條之 1 規定審議人員有變更時，審議程序要重新，具體作法建議要明定?	**有關草案第 74 條之 1 規定審議人員有變更時，重行言詞審議程序，本局將會訂定相關作業規則或基準，以為遵循。**
		【台中場公聽會】 59.草案並未規定審議評議是否要公開，因為採多人合議若有不同意見可能會對當事人有影響，以仲裁法第 32 條規定仲裁評議不公開，專利法可參考。	**1. 仲裁法第 32 條第 1 項明定仲裁判斷之評議不得公開，依其立法意旨係基於仲裁具有迅速、經濟、專業、秘密等優點，故不公開原則為仲裁制度上之重要原則。** **2. 修法後，本局審議決定將採 3 至 5 人合議，審議人員於評議過程提出之各種意見，以形成審議決定，屬政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 3 款規定限制公開之情形，故不需另定之。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 60.雖書面審議為例外，建議仍明定言詞審議之規定，於書面審議時準用之。	**本次修法原則採言詞審議，有關書面審議與言詞審議之共通規定明訂於草案第 74 條，就書面審議之規定另於草案第 76 條訂之，故書面審議應無再行準用言詞審議規定之必要。**
24	第七十四條之二　專利專責機關認有必要時，得於審議期間與雙方當事人商定審議計畫。	【司法院書面意見】 61.說明欄七、載明本條第 6 項係參考商業事件審理法第 41 條予以規定，然商業	**考量在舉發案審議程序中，當事人若違反第 6 項規定，提出有遲滯審議程序之虞的事證，因尚未做成實質審議決定，若予以駁回之，當事人可能先以此**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前項審議計畫，應訂定下列事項： 一、整理事實及證據爭點之期間。 二、言詞審議終結之預定時期。 第一項審議計畫，得訂定就特定事項提出相關事證之期間，及其他有計畫進行審議程序必要之事項。 專利專責機關依審議程序之情形，認有必要時，得與雙方當事人商定變更審議計畫。 專利專責機關依審議計畫進行審議程序，於必要時，得聽取當事人之意見後，就特定事項訂定提出相關事證之期間。	事件審理法第 41 條規定：「按當事人逾第三十九條第三項或前條期間始行提出攻擊或防禦方法，致依審理計畫進行訴訟程序有重大妨礙者，法院得駁回之。但當事人釋明有正當理由不能於該期間提出者，不在此限。」是以，建議第 6 項規定「……視為未提出」，修正為「……得駁回之」，復參酌民事訴訟法第 226 條第 3 項規定，並於說明欄增列參考民事訴訟法第 226 條第 3 項規定，應於決定書明確記載駁回之意見等意旨，俾便當事人在爭議訴訟程序爭執審議程序之適法性。	**進行救濟，不利於審議程序之進行，經考量宜維持「視為未提出」之立法體例。**
	當事人逾第三項及前項期間始行提出相關事證，致有遲滯審議程序之虞者，專利專責機關就該事證視為未提出。但當事人釋明有正當理由不能於該期間提出者，不在此限。	【台中場公聽會】 62. 家庭事件法第 47 條、勞動事件法第 8 條，但法院實務幾乎沒有擬定審理計畫，對法官而言審理計畫在心中，所以修正草案中審議人員可依第 74 條之 2 與當事人擬定審議計畫，但法條中規定「得」，建議未來貴局對於審議計畫之擬定應堅持。	**是否訂定審議計畫，仍應視個案案情及當事人之意願決定，對於複雜爭議案件之審議，訂定審議計畫有其必要，若案情單純之案件，則無必要。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 63. 請釐清並確認第 74 條之 1 至之 3 所述之「審議計畫」是否僅針對言詞審議的情況方有適用？ 63.1 書面審議是否不會訂定審議計畫，如此雙方當事人也無從得知「書面審議終結之預定時期」。 63.2 建議刪除第 2 項第 2 款的言詞二字。	**1. 審議計畫係由專利專責機關與兩造當事人商定，書面審議並無此程序，故本條應無需刪除第 2 項第 2 款的「言詞」二字，惟書面審議仍得藉由面詢程序，訂定補送文書之期日。** **2. 書面審議由審議人員視雙方所提事證，如已達決定之程度者，草案第 76 條第 3 項已明訂向當事人為書面審議終結之通知，應於一個月內為審議決定。**
25	第七十四條之三　專利專責機關認有必要時，得行預備程序，將期日及場所通知當事人。 前項之預備程序，得由審議人員一人為下列各款之行為： 一、整理及協議簡化爭點。 二、責由當事人就文書記載事項為說明。 三、責由當事人就事實或文書、物件為陳述。 四、其他必要事項。 前項審議人員行預備程序時，得適度公開心證。	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 64. 本條第 3 項，若得公開心證，建議明定應給予雙方當事人有陳述意見之機會，後續方得作為審議基礎。 64.1 建議明定申請人得請求公開心證。	**經查相關訴訟法規定，尚無有關申請人得向法院請求公開心證之規定。為確保雙方權益，本次修法草案增訂第 74 條之 3 第 3 項之公開心證，未來將會視個案情形與審議進度適時公開心證，以給予雙方當事人陳述意見之機會，俾利聚焦爭點及釐清事實。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
26	第七十五條　專利專責機關在舉發聲明範圍內，不能依當事人提出之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據。 依前項規定為調查時，應予當事人有陳述意見之機會。	【台灣國際陳甫奕專利師】 65.不建議修正第 75 條職權調查 65.1 在修正草案中，專利專責機關僅能依職權就當事人未提出的證據進行調查，對於明顯具有不予專利事由的專利權，無法進行職權審酌。關於此點，因為專利權為排除他人未經同意而實施其發明之權，其利害關係不限於舉發人，對於一般公眾亦有效力。 65.2 例如，對於明顯不具新穎性的發明，舉發人誤以擬制喪失新穎性作為舉發理由，導致舉發不成立，在修正草案的制度下，專利專責機關對於該不具新穎性的理由僅能視而不見，使得該明顯具有瑕疵的專利權持續存在，影響公眾自由實施該明顯不具新穎性的發明之權利，恐會對公眾造成極大的損害。又，若日後舉發人發現該不具新穎性的事由，雖能再提出新的舉發案(沒有第 81 條的一事不再理效)，但此舉會造成審議的延滯，增加	**1. 舉發案採當事人進行主義，審議階段相關事證應由雙方當事人提出，為明確調查證據方法，爰參考民事訴訟法第 288 條規定，明定職權調查證據之行使範圍。** **2. 在言詞審議過程中，本局會針對舉發理由之法條適用，適時釐清，必要時會曉諭當事人闡明爭點，不會視而不見。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		不必要的行政負擔。 65.3 參照日本特許法第 153 條，在審判中，於請求聲明的範圍內(第 3 項)，對於當事人及參加人未提出的理由亦能進行審理(第 1 項)，但必須給予當事人及參加人表達意見的機會(第 2 項)。	
27	第七十六條　舉發案以書面審議者，專利專責機關得依申請或依職權通知當事人限期為下列各款之行為： 一、至專利專責機關面詢。 二、為必要之實驗、補送模型或樣品。 三、提出必要之文書。 前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關認有必要時，得至現場或指定地點勘驗。 專利專責機關認舉發案已達可為審議決定之程度者，應向當事人為書面審議終結之通知，並應於一個月內為審議決定。	【台中場公聽會】 66.草案第 76 條第 3 項規定專利專責機關應於審議終結通知後 1 個月內作出審議決定，但並未有逾 1 個月未作出審議決定之規定，可參照仲裁法第 21 條，仲裁庭逾期間未作成判斷書者，當事人得逕行起訴或聲請續行訴訟規定，於專利法規定後續程序。	**舉發審議制度係屬爭議訴訟之先行程序，且依修正草案第 91 條之 7 規定，爭議案當事人係對專利專責機關之審議決定有爭執者，以他方當事人為被告，逕向法院提起訴訟，故非係由法院逕為專利權效力之認定。有關仲裁法第 21 條規定仲裁庭逾期間未作成判斷書，當事人得逕行起訴或聲請續行訴訟之立法例，因與專利舉發案件之審議機制不同，不宜參考。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 67. 建議增訂書面審議終結之預定時期的相關規定。 67.1 依公聽會上智慧局的口頭說明，於修法理由中文字解釋書面審議是在案情很簡單的情況才適用？	**1. 本次修法草案第 76 條第 3 項已明訂向當事人為書面審議終結之通知，本局將於一個月內為審議決定，應無必要再就此通知為預告。** **2. 又若案件不經言詞審議即可達到可為審議決定之程度，專利專責機關認有必要，得依第 74 條之 1 當事人合意或依職權採書面審議。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
28	第七十七條　舉發案審議期間，有更正案者，應合併審議及合併決定。 前項之更正案有無理由，專利專責機關應於審議期間，適時公開心證。 同一舉發案審議期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。 第一項之更正案，專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定。 於前項審議中間決定後至審議決定前之期間，專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合。	【台北場公聽會】 68.一旦作出中間決定即不能更正，若另有涉及之民事訴訟有新證據提出，專利權人無法防禦。	**爭議案件所提更正是否作成中間決定，當綜合考量必要性為免影響專利權人之權益，一旦作成中間決定，將儘速審議決定終結案件。**
		【台中場公聽會】 69.現行實務，法院會在訴訟過程詢問權利人是否要提更正，建議貴局未來在更正之審查應加速審查?	**依現行專利法第 101 條規定，本局對於舉發涉訟案件即有加速審查機制，草案進一步就伴隨舉發案件之更正規劃審議中間決定，即在迅速確認系爭審議基礎，加速相關訴訟案件之審理。**
		【專利師公會書面意見】 70.在實務上，專利權人在相同發明目的下，得在請求項中加入說明書或圖式的技術特徵作為更正內容，而非僅只申請專利範圍內的技術特徵變動而已。若更正時加入說明書或圖式之技術特徵，倘不允許舉發人對更正部分提出新理由、新證據，似有失公平。	**舉發案審議期間，專利權人提出更正後，舉發人即可適時就更正部分表示意見，舉發人亦可對更正部分提出新理由、新證據。然審議中間決定後至審議決定前之期間，為促使審議決定儘快作成，專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合，程序上兩造均受限制，應無不公平之情事。**
		【專利師公會書面意見】 71.建議第 77 條第 4 項改為:「第 1 項之更正案，如舉發案涉及侵權訴訟時，專利專責機關應就更正案作成中間決定」,以利侵權訴訟早日作成判決。	**舉發案審議期間，專利專責機關是否就更正做出審議中間決定，將視個案情形綜合考量。舉發案涉及侵權訴訟固然為考量因素之一，惟個案上尚有例如系爭專利之其他舉發案件(N02、N03.....)、舉發審議進程等考量，因此法條中不宜將涉及侵權訴訟列**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
			為作成審議中間決定之唯一要件。
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 72. 本條新增之規定，與審理法第 33 條規定不合。 72.1 針對第 5 項之規定，相對於 『民事侵權訴訟中，舉發人仍得補提出理由，專利權人仍得主張可提出更正』，第 5 項之限制更大。 72.2 如前述補提理由或提出之更正得以動搖決定時，於此程序中無法提出但於民事訴訟程序中可提，實無法解決訴訟經濟之問題。 72.3 如專利權人於 N02 提出更正 2，則仍有前更正視為撤回之適用，第 5 項規定將形同具文，是否仍有此項規定之必要，建請酌量。	1. 現行審理法第 33 條規定於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。惟修法後，不服舉發案審議決定之爭議訴訟，將改採民事訴訟程序，故審理法第 33 條即不適用，先予說明。 2. 有關草案第 77 條第 5 項審議中間決定之創設，係為解決系爭專利（N01）相關繫屬於其他專利民事訴訟事件審理基礎不確定或避免延宕審議程序進行，綜合考量各案件之進行程度及兩造當事人之權益，一旦作成中間決定，將儘速審議決定終結案件。於案件（N01）終結後，專利權人得依法於 N02 提出更正。
29	第八十一條　舉發人或參加人對同一專利權，曾於他舉發案就同一事實以同一證據提起舉發，經審查或審議不成立者，不得就同一事實以同一證據再為舉發。	【高雄場公聽會】 73. 關於草案第 81 條之一事不再理規定，針對「舉發人」是否應再細部定義，使其涵括與舉發人具有密切關係者？否則，如出現大量人頭舉發人，恐有浪費	本局統計十年來之舉發案件八千七百餘件，相同專利被舉發之次數，約 87%僅有一次舉發（N01），約 10%有二次舉發（N02），約 2%有三次舉發（N03），多次舉發同一件專利僅為極少數個案；故有關草案第 81 條一事不再理之規定，應無需再細

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		訴訟資源之疑慮。	**究與前舉發人具有密切關係者不得就同一事實以同一證據再為舉發之限制。**
		【台一國際智慧財產事務所書面意見】 74. 實務上不乏有真正的舉發人以他人名義提起舉發的情形，若修法通過，一事不再理是否形同虛設請智慧局再審慎考慮。 74.1 倘若修法通過，實務上若專利權人抗辯 N02 的舉發人實際上等同於 N01 的舉發人，智慧局會如何審理建議於立法理由敘明如何因應。 74.2 刪除現行有關審理法第 33 條規定之適用，將造成於法院提出亦無適用，只能再提舉發，實不符訴訟經濟之考量。 74.3 本條建議回復現行法條之規定，任何人提出者均有一事不再理之適用。	**1. 實際上真正舉發人以他人名義提起舉發之情形，現行書面審查方式在查證上有其困難，修法後藉由言詞審議之程序請當事人到場言詞辯論，應可達到一定程度避免借他人名義之舉發。** **2. 專利權人若就 N02 的舉發人實際上等同於 N01 的舉發人有抗辯且提出證據，經查證屬實，即有一事不再理之適用。** **3. 現行規定可能導致任意第三人提出事證而為舉發不成立者，真正之利害關係人反而無法以該事證提起舉發之情形，且參考各國立法例，國際趨勢對於一事不再理原則之效力大多僅及於舉發人及參加人，因此本次修法限縮一事不再理原則之適用範圍。**
30	第八十二條　發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定： 一、未依法提起專利爭議訴訟者。 二、提起專利爭議訴訟經駁回確定者。	【台北場公聽會】 75. 爭議訴訟是形成訴訟，但草案第 82 條第 2 項後段又提到「判決該專利權無效確定者」，似有矛盾。	**舉發案當事人對本局審議決定之「專利權」有爭執時，得提起爭議訴訟，由法院審認專利權之有效性，以使系爭專利權之法律關係如判決宣示內容般發生變動或消滅，故爭議訴訟為「形成訴訟」；而草案第**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	發明專利權經撤銷確定者，其專利權效力視為自始不存在；經第九十一條之七第一項之專利爭議訴訟判決該專利權無效確定者，亦同。		**82 條第 2 項後段新增經爭議訴訟判決專利權無效確定者，專利權效力視為自始不存在，本係源自上述規定爭議訴訟屬形成訴訟之本質，惟為免引發誤解，本局將修正草案。**
31	第八十六條之一　複審案及爭議案有下列各款情形之一者，當事人得向專利專責機關提起再審程序，對確定決定聲明不服。但已提起訴訟主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限： 一、適用法規顯有錯誤者。 二、決定理由與主文顯有矛盾者。 三、審議或合議之組成不合法者。 四、依法令應迴避之審議人員參與決定者。	【台灣國際陳甫奕專利師】 76. 日本特許法第 171 條第 1 項，參加人也得對於已確定之取消決定(異議決定)及確定審決提起再審。日本特許法的規定是參照日本民事訴訟法的規定(日本民事訴訟法明確將參加人列為再審請求對象)，雖我國民事訴訟法無類似規定，但在給予參加人對於確定決定聲明不服的機會之觀點下，可以參考日本的規定也將參加人列於可請求再審程序的對象。	**考量草案第 81 條一事不再理之規定，參加人受其效力之拘束及限制，且日本特許法第 171 條規定參加人亦得請求再審，從而，為維護及保障參加人之權益，應賦予參加人得提起再審程序之權利，本條將參採本項建議，再修正草案。**
	五、參與決定之審議人員違背職務，犯刑事上之罪者。 六、複審案或爭議案之代理人，關於原決定有刑事上應罰之行為，影響於決定者。 七、為決定基礎之證物，係偽造或變造者。	【台灣國際陳甫奕專利師】 77. 依修正草案第八十六條之一第一項前段文義，似無法強調再審程序係針對「確定決定」提出者。建議修改成「對已確定的複審案及爭議案的決定，有下列各款情形之一者，當事人得向專利專責機關提起再審程序，聲明不服」。	**將參採本項建議，再修正草案。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	八、證人、鑑定人或通譯就為決定基礎之證言、鑑定為虛偽陳述者。 九、為決定基礎之民事、刑事或行政訴訟判決或行政處分已變更者。 十、發見未經斟酌之證物或得使用該證物者。 前項再審程序，應於一個月內提起；並應以書面為之及檢附確定決定繕本。 前項期間自複審或爭議決定確定之日起算。但再審之事由發生在後或知悉在後者，自知悉時起算。 前項情形，自審議決定確定之日起三年內不行使者，不得申請再審。	【台北場公聽會】 78.草案的再審程序，是否與行政訴訟之再審相混淆？草案的再審程序是否有必要？畢竟草案將複審及爭議審議程序定位為準司法。	**1. 草案的再審程序與行政訴訟之再審，二者為完全不同之程序，應無混淆之疑慮。** **2. 本次修法主要目的在於簡併訴願程序，訴願法上本即有再審之規定，在修法簡併救濟層級的同時，亦必須顧及人民程序保障之機會；另參考日本特許法第七章亦訂有再審之規定，且如若有草案第 86 條之 1 第 1 項各款之情形發生時，應賦予當事人救濟之機會，故有明定之必要。**
		【陳逸南專利師】 79. 再審期間之限制「3 年」宜改為「5 年」 79.1 按民事訴訟法第 500 條、行政訴訟法第 276 條規定，再審期間之限制為「5 年」，再審為冤錯案之非常救濟程序，利用「再審程序」之案件不多，為充分保障人民權益，「5 年」規定為宜。 79.2 日本民事訴訟法第 342 條第 2 項規定，「判決自確定日(再審事由發生於判決確定後者自事由發生日)起算，已逾五年者，不得提起再審之訴」，明示再審事由發生在後者，自事由發生	**本條再審期間之限制「3 年」，係參考日本特許法第 173 條第 4 項之規定，該項亦同樣規定再審期間為「3 年」，又再審程序本屬非常救濟程序，基於法之安定性考量，再審期間不宜過長。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		日起算五年，非從判決確定日起算，有所不同。我國法規定應係著重於法之安定性。	
		【台中場公聽會】 80.第 1 項規定複審案及爭議案提起再審之事由，就其中第 10 款「發見未經斟酌之證物或得使用該證物者」，既已完成審議程序，為何再審仍可提出新證據？針對依此事由提起再審，是否可行？	**關於專利制度，如有其他審認不予專利之事證，則當事人得另提起舉發，惟對於已確定的複審案及爭議案之決定，如審議程序所提出而有漏未斟酌之證據，應得提起再審，以糾正錯誤；然為免文義上之誤解，將修正草案。**
		【台灣國際陳甫奕專利師】 81. 建議不服再審決定，得提起專利複審訴訟及專利爭議訴訟 81.1 根據修正草案第 86 條之 2 第 1 項，再審決定準用關於各該複審案或爭議案審議程序之規定，因此再審之決定應與複審案或爭議案審議決定有同等之地位。惟依修正草案之規定，申請人、當事人或參加人對於再審決定不服時，不能提起專利複審訴訟或專利爭議訴訟，將無法得到實質的救濟，並喪失了提起訴訟之權，有違憲	**1. 依草案規劃，再審程序屬於非常救濟程序，有別於通常之審議決定，自不宜因不服再審結果，而得再提起專利複審訴訟或爭議訴訟救濟之。** **2. 又參照「各級行政法院 91 年度行政訴訟法律座談會」研討結果：「不服訴願再審之救濟可能性，訴願法上之再審制度，係 89 年 7 月 1 日施行新訴願法所創設之新制，於其立法理由可知，係分別參照民事訴訟法及行政訴訟法上再審制度而設，故當事人就確定之訴願決定申請再審，乃行使訴願法上得除去確定訴願決定效力之權利，與行政訴訟法第 4 條及第 5 條所規範得提起行政訴訟以資救濟之一般訴願決定並不相同；加以訴**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		法第 16 條之精神。 81.2 參考日本工業所有権法逐條解說第 21 版第 580 頁中關於特許法第 178 條的說明，對於再審的審決亦能提起訴訟。	**願性質上為行政機關體系內之行政救濟，與行政訴訟法上司法救濟體系之審級制度無涉，故於再審決定依現行訴願法亦無救濟程序規定之情況下，難認當事人得就訴願再審決定提起行政訴訟救濟之；況訴願法上之再審，既係在通常救濟程序之外所提供之非常手段，係以已確定且不得再提起行政訴訟之訴願決定為標的，有別於通常之訴願決定，自不宜再成為行政訴訟之對象。」基此，當事人不得就再審決定提起訴訟救濟之。**
32	第八十九條　依第八十七條第一項規定強制授權者，經中央目的事業主管機關認無強制授權之必要時，專利專責機關應依其通知廢止強制授權。 有下列各款情事之一者，專利專責機關得依申請廢止強制授權： 一、作成強制授權之事實變更，致無強制授權之必要。 二、被授權人未依授權之內容適當實施。 三、被授權人未依專利專責機關之決定支付補償金。	【司法院書面意見】 82.第 89 條第 4 項規定「對專利專責機關依『或』第八十七條第一項規定.....」是否贅載『或』？還是漏列其他條文？建請釐清。	**該「或」字為草案贅載，已予刪除。**
		【專利師公會書面意見】 83.第 87 條及第 89 條有關強制授權處分及廢止強制授權處分審議之處理。 83.1 強制授權處分，智慧局不論是依緊急命令或中央目的事業主關機關之通知，或依申請(公益非營利實施、再發明、違反公平競爭)強制授權，都是屬	**專利法第 87 條第 1 項規定，本局應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知而強制授權，係屬高權行政行為，與依申請而為強制授權，係審究有無強制授權之要件，可經雙方攻防辯論而予釐清，二者實有差異，故依其性質區別複審案及爭議案，而準用不同訴訟救濟方式。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前項審議之處理，準用本法有關發明專利權舉發之規定。 對專利專責機關依或第八十七條第一項規定所為審議決定之強制授權有爭執者，應於決定書送達後之二個月內，以專利專責機關為被告，向智慧財產及商業法院起訴，準用複審訴訟之規定。 對專利專責機關依第二項、第八十七條第二項或第九十條第一項規定所為審議決定之強制授權或其廢止有爭執者，應於決定書送達後之二個月內，以他方當事人為被告，向智慧財產及商業法院起訴，準用爭議訴訟之規定。	於公權力介入，權利人非任意性的授權，且都有兩造當事人，只是前者被授權人是公家機關，後者大部分是私人企業，不宜以是否屬於兩造私權爭議，而區別規定準用複審訴訟或爭議訴訟，法律制度過於複雜，徒增適用上的困擾。	
33	第九十一條之一　專利複審訴訟及爭議訴訟，專屬智慧財產及商業法院管轄。 前項訴訟，由法官三人合議審判。 第一項訴訟之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院。	【台北律師公會書面意見】 84.本次修正草案有諸多程序法相關規定，等於將訴訟法規定置入專利法，是否妥適、與現有訴訟法如何調適與適用，不無疑義。	**1. 現今社會活動多元且複雜，為符合立法需求，除日本特許法、德國專利法等將其實體、程序事項均納入專利法規範外，例如我國著作權法第 82 條之 4 規定，「民事調解經法院核定後，有無效或得撤銷之原因者，當事人得向原核定法院提起宣告調解無效或撤銷調解之訴」，亦有類似立法**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
			方式。 2. 本次修法將舉發審議程序及其後端之訴訟，視為一整體之救濟程序，故於專利法明定相關之程序事項，將與司法院就訴訟法作相應之配套調和。
		【台北律師公會書面意見】 85.原本專利申請時，申請人可有「初審」、「再審查」等兩次審查之程序利益；申請人可在「再審查」審定前申請分割案。但本次修正草案刪除「再審查」及「訴願」等階段，似有剝奪申請人程序利益之疑慮。本次修正草案如仍以智慧財產局做為專利行政訴訟之被告，未達成使智慧財產局自行政訴訟脫身之目的，卻有剝奪人民程序利益之嫌，是否妥適，有再檢討之必要。	1. 人民之訴願權屬憲法所保障之基本權利，目的在使為行政處分之機關或其上級機關自行矯正其違法或不當處分，以維護人民權益，但若法律規定之其他救濟途徑，已足達此目的者，實質上與訴願程序相當，並非不可免除訴願程序，對此，訴願法第 1 條第 1 項但書已明定「法律另有規定者，從其規定」。 2. 本次修法推動簡併行政救濟程序，是基於憲法保障人民救濟權益及提升訴訟經濟效能為目標，參採我國產業及學者專家之建言，並參考各國立法例，更強化審議程序之程序保障。
34	第九十一條之二　專利複審訴訟或爭議訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一，亦得為訴訟代理人： 一、具備專利師資格或依法得為專利代理人者。	【台北、台中場公聽會、專利師公會、台一國際智慧財產事務所書面意見】 86.關於上訴審，依現行規定專利師可以為終審訴訟代理人，但修法後限制須經法院同意才可以代理，影響專利師工作權益。	1. 依行政訴訟法第 49 條之規定，行政訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具備專利師資格或依法得為專利代理人，經審判長許可得於專利行政事件擔任訴訟代理人，故現行實務，依行政訴訟法規定，即須經法院同意方能擔任行政訴訟代理人，先予釐清。

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	二、當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、專利審議業務或與訴訟事件相關業務者。 對於智慧財產及商業法院判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人本人具備律師、專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。 非律師而有第一項各款所列情形之一，經法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人。	86.1 第 1 項規定，專利複審訴訟或爭議訴訟應以律師為訴訟代理人，雖然體例上是參考行政訴訟法，但是這次修正主要是針對專利制度之整整，專利師反而是以附帶的方式規定得為訴訟代理人，降低專利師的地位，另外把真正申請權人之舉發事由刪除後，也實質影響專利師可辦理業務之範圍，因此，建議在修正草案中可以多保障專利師的執業範圍，例如專利複審及爭議訴訟案之代理人，專利師可以直接納入。 86.2 專利師公會建議法條文字： ①專利複審訴訟或爭議訴訟應以律師、專利師或依法得為專利代理人者為訴訟代理人。 ②前項訴訟，當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、專利審議業務或與訴訟事件相關業務者，亦得為訴訟代理人。	**2. 第一審部分，專利複審及爭議訴訟皆採民事訴訟程序，依民事訴訟法第 68 條第 1 項規定，訴訟代理人應委任律師為之，委任非律師擔任訴訟代理人應經審判長同意，惟考量專利相關訴訟之特殊性，爰參酌行政訴訟法第 49 條之規定，於修正草案限定非律師擔任訴訟代理人者，其具備專利師或專利代理人資格，除上訴審外，毋需經過法院同意即可為複審及爭議訴訟代理人，已更保障專利師之執業。** **3. 上訴審(即最高法院)部分，依民事訴訟法第 466 條之 1 規定，原則採強制律師代理制度，主要考量上訴最高法院為法律審，為保障當事人權益，爰採律師強制代理制，惟專利爭議訴訟，就專利要件之判斷，常為法律與事實併存判斷之情形，例如，先前技術之結合是否構成專利法第 22 條第 2 項其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，本身非但是法律要件之判斷，同時為高度專業領域之技術判斷，兩者無法切割，基於保護當事人權益之考量，專利爭議訴訟之上訴審訴訟代理人，非律師但具備專利師資格或依法得為專利代理人者，經法院認**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		③對於智慧財產及商業法院判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人本人具備律師、專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。 ④非律師而有專利師資格或依法得為專利代理人者，或有第二項所定情形，經法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人。 86.3 因現行專利提起救濟程序或侵權相關之訴訟，專利師本即為訴訟代理人，此次修法雖係將再審查、更正、延長等案件 整合修正為複審，將舉發案等爭議事件修正為爭議案件，惟其後續提起救濟程序之訴訟審理，程序雖有修正，但本質並未改變，尚無得因此作為排除專利師代理專利複審訴訟及爭議訴訟之重大事由。 86.4 鑒於專利本質實為技術問題與專利法的可專利性認定等問題，非僅只有法律問題，其難度、複雜度較一般訴訟程序更高、更具專業性，理應如同現行訴訟程序由具有專利師資格者	**為適當者，亦得為之。** **4. 至於第三項所指法院，則回歸司法院實務規定。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		代理言詞審議案，以有效維護專利申請人、專利權人在行政程序階段之權益，不應因修正程序規定排除專利得為專利複審訴訟及爭議訴訟之訴訟代理人之適用。 【司法院書面意見】 86.5 三審上訴係採律師強制代理制度，除有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書及第 2 項之情形外，第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，如未委任律師為訴訟代理人，第二審法院應依同法第 466 條之 1 第 4 項規定定期先命補正。因此，本條第 3 項規定所稱「法院」，如係指「最高法院」，不無違反第三審上訴係採律師強制代理及下級審事前審查制度，建請刪除。	

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【專利師公會書面意見】 87.專利本質上包含技術問題與專利法中的可專利性等問題，非僅只有技術問題或只有法律問題，其難度、複雜度較一般訴訟程序更高、更具專業性，理應由具有專利師資格者代理言詞審議案，以有效維護專利申請人、專利權人在行政程序階段之權益，建議明定言詞審議專利師強制代理制度。	**我國行政及司法實務，僅上訴最高法院或最高行政法院採取強制訴訟代理人制度，反觀訴願法之訴願程序、高等行政法院起訴，以及民事訴訟一、二審，皆給予當事人是否委任代理人之選擇權，故對於言詞審議之進行，由專利申請人、專利權人或舉發人自行考量是否委任專利師為之，本局暫無推動強制代理之規劃。**
		【允赫國際智慧財產權事務所 Jay】 88.有鑑於此次修法合併了再審查與訴願程序，不但有望縮短審理程序，亦能提昇專業審查品質。然而，在專利審查和訴訟中，皆涉及高度的技術含量，建議在複審及爭議審議決定的訴訟，可仿照德國或現行智財法院法官與技審官的搭配方式，明定律師與專利師的搭配組合，應可有效增進審理爭點聚焦、提昇審理效率和品質。	**關於智慧財產案件之訴訟代理人，律師與專利師之搭配為更妥適之作法，惟此實可委諸實務運作，尚非明文規定之事項，由當事人自行決定是否同時委任律師及專利師擔任訴訟代理人，較為妥適。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
35	第九十一條之三　專利複審訴訟之第一審，徵收裁判費新臺幣四千元，上訴審，徵收裁判費新臺幣六千元。 專利爭議訴訟之裁判費，由司法院定之。	【司法院書面意見】 89.不論第 1 項複審訴訟、第 2 項爭議訴訟，均存在無關專利權各請求項之權利爭執案件類型，建議應區分複審及爭議訴訟各案件類型，並自行訂定複審及爭議訴訟之裁判費徵收標準。 89.1 如未依自行訂定複審及爭議訴訟之裁判費徵收標準，請刪除本條規定，關於專利複審及爭議訴訟之裁判費徵收標準，依本法草案第 91 條之 5 第 4 項、第 91 條之 9 第 3 項規定，均準用民事訴訟法第一編總則有關裁判費相關規定。	**1. 本條第 1 項增訂複審訴訟之裁判費，主要是考量複審訴訟性質上屬公法上爭議，此次修法將審判權改採民事訴訟程序，基於人民救濟權益之考量，其應納裁判費宜與現制相同，故參採現行此類訴訟之裁判費為新臺幣四千元、上訴審裁判費為新臺幣六千元，予以明定；至於爭議訴訟，因屬私權爭議，且採民事訴訟程序，故準用現行民事訴訟法有關裁判費相關規定。** **2. 經本局審慎考量，訴訟之裁判費，屬於司法院職權，草案將刪除本條規定，均準用民事訴訟法有關裁判費相關規定。**
36	第九十一條之四　複審案申請人對專利專責機關之審議決定有不服者，應於決定送達後二個月內，以專利專責機關為被告向智慧財產及商業法院提起專利複審訴訟；爭議案申請人不服專利專責機關依第六十六條之七所為之不受理決定者，亦同。	【台灣國際陳甫奕專利師】 90. 日本特許法拒絕理由不服審判及訂正審判不適用參加制度(特許法第 161 條、第 166 條)，其專利申請權之受讓人也得為參加人，為保障該參加人利益，也建議將複審參加人列為能提起專利複審訴訟的對象。	**在複審案件審議階段，與複審案申請人有法律上利害關係之人，得依第 66 條之 4 參加審議程序，且審議決定對於參加人亦有效力，考量複審案之參加人既受審議決定效力拘束，基於保障參加人權益之立場，將採納修正建議，明定複審案參加人對審議決定不服者，得依第 91 條之 4 提起專利複審訴訟。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	複審案之申請人對審議程序中所為之決定或處置有不服者，僅得於對實體決定聲明不服時，一併聲明之。 智慧財產及商業法院就第一項訴訟，應將訴狀送達於專利專責機關；並得命專利專責機關以答辯狀陳述意見。 專利專責機關經智慧財產及商業法院通知後，應於十日內將卷證送交智慧財產及商業法院。	【台北、台中公聽會、專利師公會、台北律師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 91.「專利複審訴訟」不具兩造對立性之爭議，其訴訟標的單純是針對主管機關的行政處分、草案中亦明訂被告為專利專責機關，卻亦改採民事訴訟程序，將專利相關程序為不同處理，是否有益？ 91.1 複審案件未來也是採民事訴訟程序，此等變革與我國現行法制精神益加不符，所生之困擾不僅可能較未修法前更多，且可能製造出原本運作上不會出現的問題，例如法院如何審理、法院之編制及人力、案件負荷(尤其最高法院) 是否能配合、訴訟程序之進行、訴訟標的與訴之聲明等等又應如何，均不明瞭，亦未見司法機關併同提出配套措施對外說明，尤其，如此重大改革，其成本效益何在，是否確實對目前專利制度的問題下解方，理論及實務運作，恐需再行研商。	**1. 我國專利舉發案件之行政訴訟，以智慧局為被告，實務上衍生相關問題，產業界爰多次建言應調整專利救濟制度與國外制度接軌。本次修法，基於其私權爭議之性質，草案規劃由具實質爭議之兩造當事人為訴訟原告及被告，直接進行攻擊防禦，關於究應準用行政訴訟程序或民事訴訟程序之問題，參考外國立法例，德國將專利無效訴訟定位為財產權之爭議，循民事訴訟解決；日本則認為無效審決屬行政處分，雖循行政救濟途徑，但亦有準用民事訴訟相關規定，顯見此一問題，各國定性或有不同。** **2. 行政訴訟法第 2 條規定，「公法上爭議，除法律別有規定外，得依行政訴訟法提起行政訴訟」，公法上爭議，如立法考量宜採民事訴訟者，其審判權可由法律特別規定劃歸民事法院管轄。** **3. 本局前於 109 年 5 月函請司法院表示意見，司法院 109 年 7 月函復，建議爭議訴訟採「民事訴訟程序」；至於複審案部分，其為避免與舉發案因終審法院不同可能產生的裁判歧異，故一併改採民事訴訟，終審法院為最高法院；目前司法院亦正在研商相關配套法律之修正。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		91.2 複審案與修正草案所定義之「爭議案」為私人當事人間之爭議，性質上完全不同，複審案之救濟程序捨行政訴訟而改採民事訴訟程序，非但與我國法制不符，且可能是否確能解決所欲解決之問題，抑或治絲益棼，實有疑慮。 91.3 民事訴訟之核心原則如當事人處分主義、當事人進行主義，基於專利之公益性質，複審案之民事訴訟均將其加以排除(例如第 91 條之 5 第 1 項規定複審案採職權進行，同條第 3 項規定民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解之規定於專利複審訴訟不準用之)，致使複審案之民事訴訟與現有行政訴訟制度之唯一不同可能僅在於終審法院為最高法院或最高行政法院而已。 91.4 此等重大變革，貴局雖在說明欄中指出係參酌德國立法例，惟我國專利法制之實務操作多受美國影響，與日本	**4. 本條主要是考量複審訴訟屬公法上爭議，且對於專利申請案、更正案或其他案件是否符合專利法規定要件之判斷，涉及公益性質，故特別明定不予準用民事訴訟法：** **(1) 法院仍應職權調查事實及證據：專利複審訴訟雖準用民事訴訟程序，由雙方為攻防，然本局對於申請人提出之複審案件是否符合專利法規定之判斷，究與公益有關，法院對於涉及裁判之重要事實關係，仍得依職權調查必要之事證，不受當事人所提證據之拘束。** **(2) 不準用民事訴訟法關於訴訟上自認與擬制自認：在民事訴訟上，經自認之事實，倘未經撤銷，法院應以該事實作為裁判之基礎。但專利複審訴訟本質為公法事件，雖以民事訴訟程序審理，對於當事人主張之事實雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據。** **(3) 不準用民事訴訟法有關捨棄、認諾或和解：專利專責機關對於專利申請案、更正案或其他案件是否符合專利法規定要件之判斷，涉及公益，民事訴訟法關於和解、訴訟標的捨棄或認諾之規定，因與專利複審訴訟性質相牴觸，爰明定不予準**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		相似，而與熟悉的中國大陸實務甚至是臨近的韓國作法亦接近，實不宜冒然作此重大變革。 91.5 綜上，專利複審案件之救濟改採民事訴訟程序，程序進行上很可能因為草案體認到此等案件的特殊性，而未直接適用民事訴訟程序的基本原則，致使未來運作上可能實質上與現行的行政訴訟程序並無重大不同，但另一方面卻又必須思考民事訴訟有何等規定與複審訴訟之目的相符而得以適用，徒增不確定性，如此是否果有必要改採民事訴訟程序，是否確能達成「建構更優質專利救濟制度」或是反而造成專利申請人、代理人、智慧財產局與法院更大困擾，此等重大變革是否果有其必要性，實有疑慮。	**用。**
37	第九十一條之五　法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張之拘束。	【台北場公聽會、亞洲專利代理人協會台灣總會書面意見】 92.草案第 91 條之 5 第 4 項規定「第 1 項	**複審訴訟原係行政訴訟之性質，本次修法係配合司法院建議改採民事訴訟，其訴訟之審理依據宜予明定，故於本條第 4 項規定複審訴訟準用民事訴訟法**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	前項當事人主張之事實，雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據。 民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解之規定，於專利複審訴訟，不準用之。 第一項訴訟之審理，民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第三編上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定，除本法別有規定外，與專利複審訴訟性質不相牴觸者，準用之。	訴訟之審理、民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第三邊上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定...與專利複審訴訟性質不相牴觸者，準用之」，然民事訴訟法中何等規定屬於與複審訴訟性質不相牴觸、何者互相牴觸，很可能見仁見智，實務操作上可能莫衷一是。	**之規定。又為求慎重，參考公務員懲戒法第 99 條採性質不牴觸者予以準用之方式，由司法實務決定。**
		【台北場公聽會】 93. 複審訴訟中，智慧局若認為原告有理由，會自撤原處分？	**已提複審訴訟者，本局會依法院判決之結果辦理，不會自撤原處分（審議決定）。**
		【司法院書面意見】 94. 第 4 項規定「第一項訴訟之審理，民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第三編上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定，除本法別有規定外，與專利複審訴訟性質不相抵觸者，準用之。」惟本條第 1 項係法院就專利複審訴訟應依職權調查事證的規定，並非指專利複審訴訟本身，所謂「第一項訴訟之審理」用語是否恰	**此為草案誤植，將依本項修法建議，予以調整。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		當？建請斟酌。	
		【司法院書面意見】 95.智慧財產案件審理法為智慧財產案件於民事、刑事、行政訴訟程序之特別法，則本條第 4 項關於專利複審訴訟準用之法律，除列舉之民事訴訟法規定外，建議增列「智慧財產案件審理法」或「其他法律」，以資周全。	**專利複審訴訟係準用民事訴訟法之規定；至於智慧財產案件審理法是審理智慧財產案件時，應「適用」之法律，而非準用。**
38	第九十一條之六　法院對於依第九十一條之四第一項規定之訴訟，應為下列方式之裁判： 一、原告之訴不合法者，應以裁定駁回之。 二、原告之訴無理由者，應以判決駁回之。 三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分。	【司法院書面意見】 96.本條第 1 項第 3 款規定：「法院對於依第九十一條之四第一項規定之訴訟，應為下列方式之裁判： 三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分。」此經對照說明欄二、「基於複審訴訟以專責機關為被告的結構，原告起訴請求法院判決的對象，為專責機關審議決定的適法性」、「並視情形由法院以判決『撤銷或變更專責機關原處分或	**1. 本條第 3 款及第 4 款所指之原處分，例如修正條文第 66 條之 1 第 2 項第 4 款之一般程序不服之複審案，原告之訴有理由時，法院應依原告之聲明，併同撤銷或變更原處分或審議決定，故條文仍有保留「原處分」之必要。** **2. 至於更正案及延長案因係由專利專責機關審議會於複審程序為第一次審議決定，故無原處分存在；而核駁複審案，則是因於複審階段，可能因申請人之修正而變動原初審審定之基礎，審議會之審議決定將取代原處分，故原告之訴有理由時法院亦無須撤銷原處分，併予說明。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定者，應撤銷或變更原處分或審議決定，判命專利專責機關遵照其判決之法律見解對於原告作成處分。 專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。	審議決定』或『命專責機關應為特定內容之處分』為其起訴聲明之形式……」，則原告起訴請求法院判決的對象，既為審議決定的適法性，然法院判決撤銷或變更之對象，或命專責機關應為特定內容卻包含原處分，建請予以釐清。	
39	第九十一條之七　爭議案當事人對專利專責機關之審議決定之專利權爭執者，應於決定書送達後二個月內，以他方當事人為被告，向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟。 前項爭議案當事人，指舉發人及專利權人。 爭議案之當事人對於審議程序中所為之決定或處置認有不當影響專利權效力之認定者，僅得於第一項之專利爭議訴訟中，一併聲明之。 智慧財產及商業法院為審理第一項之訴訟，得通知專利專責機關於十	【台灣國際陳甫奕專利師】 97.建議明定參加人得提起爭議訴訟 97.1 參照修正草案第 91 條之 7，僅規定爭議案當事人得提起專利爭議訴訟，並沒有參加人能夠提起專利爭議訴訟之規定。假如參加人對於審議的決定不服，當事人又沒有提起訴訟的意願時，作為與當事人利害關係相同之參加人，對於不利於己的決定若沒有提起訴訟的權利，則無法得到實質的救濟。而且，作為舉發案的參加人，也會因一事不再理效而無法對該案以同一事實及同一證據再度提起	**因修正草案第 66 條之 4 第 4 項規定，審議決定對於參加人亦有效力；又依修正草案第 81 條規定，參加人受一事不再理效力拘束，對同一專利權， 曾提起舉發者，不得就同一事實以同一證據再為舉發。考量爭議案之參加人既受審議決定效力拘束，基於保障參加人權益之立場，將採納建議，明定爭議案參加人如對審議決定之專利權有所爭執，其得提起專利爭議訴訟。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	日內將卷證送交智慧財產及商業法院。	舉發。 97.2 參考日本特許法第 178 條第 2 項，能就無效審決提起訴訟者，包含當事人、參加人、申請參加審判而被拒絕之人。在日本特許法的制度下，對於參加人及申請參加審判而被拒絕之人，也能提供其救濟的管道。為保障參加人的利益，建議仿效日本的制度，將參加人列為能提起專利爭議訴訟的對象。	
		【台北場公聽會】 98. 爭議案當事人應以他方當事人為被告，若為併案審查之爭議案，專利權人是以所有舉發人為被告，或以訴訟所爭執請求項之舉發人為被告？	**爭議案併案審查，但對於不同舉發案將分別為審議決定，專利權人得就不服審議決定之舉發案，以對造當事人為被告提起爭議訴訟。**
		【司法院、專利師公會書面意見】 99. 爭議訴訟並未如複審訴訟明定裁判方式，復參酌商標法修正草案關於商標複審及爭議訴訟均有明定各該裁判方式（草案第 67 條之 8、第 67 條之 11），	**本局將參考商標法草案第 67 條之 11，增訂專利爭議訴訟之裁判方式。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		茲為避免裁判方式歧異之爭議，建議增訂爭議訴訟之裁判方式。 99.1 針對爭議訴訟，基於對審制精神改採民事訴訟，本會固持肯定態度，惟專利權之效力及存續，究具公益性質，與一般私權不盡相符，故民事訴訟一般原理原則應如何適用於舉發爭議訴訟，疑問甚多。僅以訴之聲明而言，若為舉發人起訴，究應聲明「撤銷舉發不成立之審定並撤銷專利權」或僅需聲明「撤銷專利權」(此聲明方式沿襲目前行政訴訟之聲明，僅改以民事訴訟來撤銷行政機關之處分，但行政機關又不列為被告，判決之拘束例如何即有疑問)，或應採民事確認訴訟而聲明「確認專利權無效」(草案第 82 條第二項有「經第 91 條之七第一項之專利爭議訴訟判決該專利權無效確定」之用語)；若允許民事法院確認專利權無效，則是否必定要先經過舉發才能起訴請求確認無效？可否不經舉	

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		發逕提民事訴訟）？又，若為專利權人起訴，究應聲明「撤銷舉發成立之審定」、「命智慧財產局作成舉發不成立之審定」，或「確認專利權有效」？凡此疑問，均未見專利法草案有何著墨，將造成將來適用上之問題。	
		【台北場公聽會】 100. 民事訴訟制度有參加訴訟之規定，智慧局未來不參加爭議訴訟，是否合理？	**1. 因專利舉發案涉及專利權私權之爭議，本次修法已確立專利舉發制度屬於「有關私權爭執的行政裁決程序」，審議會透過審議決定之作成，判斷專利權之效力。** **2. 由於在舉發案審議程序中，裁判者為審議人員，並於審議決定說明專利權之效力，其後端之爭議訴訟，當事人兩造爭執者，亦不再是行政機關之行政處分，而係以系爭專利權為訴訟標的，故作出審議決定之裁判者，實不宜於其後之訴訟程序參加訴訟，以確保其獨立性，猶如一審法官不應為二審訴訟之參加人，所提智慧局參加訴訟，並不妥適。**
		【台中場公聽會】 101. 目前針對專利無效，法院認為不得逕	**1. 專利法已明定第三人得挑戰專利權有效性之專利舉發制度，由專利專責機關判斷系爭專利是否**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		提確認無效，未來是否允許直接向民事法院提起確認無效之訴？ 101.1 現行智慧財產審理法於專利民事侵權訴訟案可提起專利無效抗辯，將來不服舉發案件也採民事訴訟，雖然專利無效抗辯僅拘束個案，但同是民事訴訟程序，兩者如何區別？而且既然舉發案也是私權爭議，那以後舉發案是否也可向法院提起就好，不用再向智慧局申請?	**具有無效事由；修法後，對不服舉發審議決定，可提起「爭議訴訟」，係採民事訴訟程序，具對世效。而現行智慧財產案件審理法第 16 條規定民事侵權訴訟之被告得抗辯專利權無效，僅相對效。** **2. 修法後，有關專利權效力之爭議訴訟，與民事侵權訴訟，二者為不同訴訟，因功能有別，應維持現行實務，不得逕提民事確認無效之訴。依現行智慧財產案件審理細則第 29 條已特別明定：民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，法院應駁回之；仍維持現行實務。** **3. 綜上，我國專利舉發爭議訴訟所爭執之專利權效力，尚與審理法第 16 條之民事侵權訴訟之無效抗辯，兩者於救濟功能、制度目的各有不同。**
		【台北場公聽會】 102.草案第五節之一立法理由提及選罷法之爭議係循民事訴訟程序救濟，但中選會處理案件類型的訴訟標的性質與專利事件不同，不宜直接類比。	**草案第五節之一立法理由提及選舉訴訟、國家賠償案件，係在說明公法上爭議，如立法考量宜採民事訴訟者，其「審判權」可由法律特別規定劃歸民事法院管轄。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【高雄場公聽會】 103.專利爭議訴訟既具有對世效，似應考慮將智慧局審議會列為被告，惟可明定得不參加訴訟。	**複審及爭議審議會係基於裁判者地位，對專利有效性作出審議決定，爭議案當事人如對審議決定之專利權有所爭執，係以對造為被告，而非以智慧局為被告，猶如當事人對判決不服者，並非以法院為被告。**
		【台中場公聽會】 104.專利爭議案如果向法院起訴後，在過程中萬一兩造當事人放棄爭議，後續程序將如何進行？	**專利爭議訴訟係準用民事訴訟程序，兩造當事人如不再爭執，原告撤回訴訟或雙方和解時，原審議決定之專利權效力即予確定。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【台中場公聽會】 105. 爭議訴訟之標的為專利權，而非行政處分之法理為何？	1. 目前專利訴訟之訴訟標的係舉發審定，故以智慧局為被告，然舉發案兩造當事人真正爭執者，係專利權之效力，為避免現行對舉發審定結果有不服者，仍以機關為被告，而造成以裁判者為被告之情形，本次修法釐清以專利權為訴訟標的，將可使二造當事人為實質攻防。 2. 專利權效力有爭執時，所提訴訟即所謂無效訴訟，依日本學者大渕哲也教授之研究，核准專利權後，對其效力之爭執，即屬私權爭執，故日本係由兩造當事人為原被告，而非以特許廳為被告，另參考德國立法例亦然，故其將爭議排除行政程序法之適用。但我國現行專利舉發之訴訟以機關為被告，認為爭訟標的為行政處分，實與爭議案之本質有違，為釐清爭議案性質，並與各國立法體例調和，爰修法明確專利爭議訴訟之訴訟標的為專利權，而非行政處分。專利舉發制度屬於行政程序法第 3 條第 3 項第 5 款之「有關私權爭執之行政裁決程序」，不適用行政程序法之規定。

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【台中場公聽會】 106.專利權是因為行政處分授予而推定有效，為何爭議訴訟是以專利權為標的？那專利權無效後，該審議決定之行政處分是否仍有效?	**1. 專利權是經專利專責機關審查無不予專利事由而核准，經審查認無不予專利事由而取得權利，與推定有效之概念有別。** **2. 取得專利權後，他人對專利權效力有爭執者，即係以專利權為標的提起舉發，而非以原核准之行政處分為標的，故爭議訴訟係以專利權為標的，如專利權被撤銷，即毋須再撤銷原核准之處分。** **3. 專利權人取得專利權後，任何人如認該專利有不予專利事由，應循舉發制度主張撤銷該專利權，如不服舉發審議決定，此屬當事人間之私權爭議，得訴請法院審認專利權有效或無效，故爭議訴訟之訴訟標的為專利權，而原告之訴有理由時，法院應判決認定系爭專利權範圍，為避免產生疑義，原告為訴之聲明時，除應請求法院認定專利權範圍外，應併請求撤銷專利專責機關所為之審議決定。**
		【台中場公聽會】 107.請問爭議案改採民事訴訟後，當事人可否於訴訟過程中附帶請求民事損害賠償?	**專利爭議訴訟與專利侵權訴訟之功能及訴訟標的均不相同，當事人不得於專利爭議訴訟中請求侵權損害賠償，應另提起民事侵權訴訟。**
		【台北律師公會書面意見】	**1. 專利舉發之行政訴訟，以智慧局為被告，實務上**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		108. 將訴訟改由專利權人與舉發人兩造攻防，此方向立意良善。然而，逕修法而改適用民事訴訟，是否妥適？非無疑義。例如，專利舉發制度本有公益色彩，故本得依行政訴訟法職權調查證據，惟民事訴訟則係採當事人進行主義，則將專利舉發逕改採民事訴訟，是否與專利舉發制度本質有別？若又維持專利舉發制度初衷而調整相關程序，允為職權調查，則與民事訴訟原則是否有違？	**衍生相關問題，產業界爰多次建言應調整專利救濟制度與國外制度接軌。本次修法，基於專利爭議訴訟具私權爭議性質，草案規劃由具實質爭議之兩造當事人為訴訟之原告及被告，直接進行攻擊防禦，對此，本局前於 109 年 5 月函請司法院表示意見，司法院 109 年 7 月函復，建議專利爭議訴訟採「民事訴訟程序」。** **2. 專利舉發制度係供公眾審查之機制，採當事人進行主義，由雙方當事人攻防、舉證，在舉發聲明範圍內，有必要時，得依職權調查證據；而於訴訟時，現行係以機關為被告，因專利專責機關為防禦時，僅能於原審定之範圍進行防禦，實屬有限，故輔以相關職權調查。修法後，改採民事訴訟程序，將由雙方實質當事人進行攻防，應有助於發現真實，更能審認專利權效力，符合專利舉發制度之精神。又考量民事訴訟法第 288 條亦有相關職權調查之規定，民事法院不能依當事人聲明之證據而得心證，或因其他情形認為必要時，得依職權調查證據，且當事人之舉證責任，並不因之而減輕。故改採民事訴訟程序，應屬適切可行。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
40	第九十一條之八　依第七十一條第一項第一款之事由所提舉發，舉發人未曾於專利專責機關審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出；提出新理由、新證據或新的證據組合者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。	【司法院書面意見】 109.草案第 91 條之 8 說明欄四：「……將舉發人於專利專責機關之舉發救濟程序與其後爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序，舉發審議程序為『私權爭執的行政裁決程序』，具有私權爭執解決之準司法實質第一審功能」等語，其中「實質第一審」用語，或有被誤解專利專責機關為實質司法機關之虞，建請刪除。	**將參考建議，酌修草案內容。**
		110. 依民事訴訟法第 447 條第 1 項規定，屬於司法權性質之二審訴訟程序，仍有例外情形，並非一律不准提出，法院行訴訟程序之審理時，尚有例外性規定，專利專責機關為行政裁決之審議程序後，卻一律限制舉發人後續訴訟程序提出新事證之權利，法理上是否輕重失衡，建請斟酌。 110.1 立法說明提及舉發人雖在本案訴訟不得提出，惟如確屬未經斟酌之理由或證據，並不受草案第 81 條	1. **依目前智慧財產案件審理法第 33 條規定，舉發人就同一撤銷理由得於訴訟中提出新證據，訴訟實務上，專利權人即可能提出更正作為訴訟之防禦方法；然其更正尚須經專利專責機關審酌可否准予更正，故舉發人於訴訟中所提新證據，不但使專利專責機關無法於舉發審議時審酌、專利權人亦無法為充分之防禦或另提出更正以為因應，專利權人之程序利益未獲完整保障；考量修法後，爭議訴訟之審理，將準用民事訴訟程序，若依民事訴訟原則，於言詞辯論終結前，雙方可提相關事證為攻防，恐將面臨現行審理法第 33**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		規定一事不再理之拘束，可另提舉發，對其權益尚無影響等語，然行政程序之舉發限制與訴訟程序之新攻防方法提出限制，兩者尚有不同，前者為不同舉發程序開啟之限制，後者為同一事件訴訟程序新攻防方法提出之限制，立法說明認舉發人可另提舉發之行政程序，故毋須就訴訟程序新攻防方法限制設例外之規定，恐有疑義。 110.2 草案第 91 條之 8，已事涉司法院主管智慧財產案件審理法第 33 條規定之存廢。	**條審判實務之困境，即舉發人在專利訴訟程序，始提出新證據，若專利權人提更正，尚須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，進而導致訴訟延宕之困境。** **2. 由於審議程序乃專利救濟程序之一環，且舉發程序具準司法功能，本次修法既將爭議訴訟改採民事訴訟程序，為使爭議當事人在審議及訴訟程序，更能聚焦爭點及適時提出，以避免浪費行政及司法資源，應課予當事人適時提出理由及證據之義務，考量所提意見，於第 91 條之 8 限制爭議訴訟事證之提出，為與民事訴訟法第 447 條之法理更加相合，未來將參採本項修法建議，考量專利案件之特殊性，研析於爭議訴訟之若干例外情形允許提出新事證之機會。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		【高雄場、台中場公聽會】 111.在專利民事侵權訴訟中，舉發人得於訴訟中提出新證據，但依草案第 91 條之 8 規定，舉發人未曾於審議程序提出之新證據，於專利爭議訴訟即不得再提出；兩套程序規定產生落差。 111.1 未來爭議案件進入民事訴訟程序後，既使專利法有規定不得提出新證據，但法院實務操作仍然有可能讓當事人提出新證據，似無法限制民事法院法官。	**1. 民事侵權訴訟於言詞辯論終結前，得提出證據，抗辯專利權有無效事由，但此僅具相對效，爭議訴訟判決則具對世效，二套制度本即有別，如一旦提出民事侵權訴訟，再提舉發，即欲快速解決爭執，自應令其於審議時舉證適時提出，俾使雙方充分攻防，以釐清事實，而非於爭議訴訟才提出新證據，故課予舉發人促進訴訟、限制舉證時間，以有效解決爭議，此乃政府資源之合理分配。** **2. 參考民事訴訟法第 447 條第 1 項規定，當事人於二審階段，原則上即不得再提出新攻擊或防禦方法，依 107 年司法院提出之民事訴訟法草案，已將得提出訴訟新攻防方法之例外情形減縮，顯見民事訴訟程序之修法方向與本次修法一致，避免濫行擴張爭點。如修法通過，法院當依新法運作。** **3. 針對外界意見，提出新證據之時機，將再評估調整草案。**
		【台北場公聽會、台一國際智慧財產事務所書面意見】 112.爭議訴訟舉發人不能提新證據，專利權人卻仍可提起更正，武器不平等；除非	**更正屬於專利權人之權利，專利權被撤銷前，專利權人都可提出更正。況且專利權人可能因 N01 涉訟，而另案 N02 可能係不同爭點，則專利權人就他案 N02 而為更正，若予限制，顯為不妥；又舉發人**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		參照日本規定，是兩造都被限制。 112.1 「提出新理由、新證據或新的證據組合」與「專利範圍之更正」屬一體之二面，應同為限制或同為允許。 112.2 本條考量訴訟經濟，應給予法官個案裁量的空間。如民事訴訟已有結果，「應」修正為「得」，將可不用另提舉發，較符訴訟經濟之考量。但是，專利權人可以拖到訴訟時再更正來避開證據，若舉發人不能增加證據來攻擊，好像也武器不對等。	**不能提新證據，可另提舉發，對其限制新證據之提出，尚未損及其權益。故修法時對相關權利予以限制者，宜更為審慎。此外，更正係限縮專利權範圍，一般而言，舉發人於訴訟中提出新事證時，始促使專利權人提更正為防禦手段，故無特別限制專利權人提更正之必要。**
41	第九十一條之九　原告為原訴變更或追加，應以第九十一條之七審議決定專利權之範圍為限。 專利爭議訴訟當事人不得以變動專利專責機關所為審議決定之專利權，為捨棄、認諾或和解之範圍。 前條第一項訴訟之審理，民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程	【司法院書面意見】 113.第 3 項規定「前條第一項訴訟之審理，民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第三編上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定，除本法別有規定外，與專利爭議訴訟性質不相抵觸者，準用之。」惟前條即第 91 條之 8 規定並無分項次，且其	**將參採本項建議，調整草案。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
	序、第三編上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定，除本法別有規定外，與專利爭議訴訟性質不相牴觸者，準用之。	係爭議訴訟不得提出新理由、新證據之限制規定，並非指專利爭議訴訟本身，所謂「前條第一項訴訟之審理」用語是否恰當？建請斟酌。	
		【司法院書面意見】 114.智慧財產案件審理法為智慧財產案件於民事、刑事、行政訴訟程序之特別法，則本條第 3 項關於專利爭議訴訟準用之法律，除列舉之民事訴訟法規定外，建議增列「智慧財產案件審理法」或「其他法律」，以資周全。	**智慧財產案件審理法於專利訴訟，應屬「適用」而非準用，雖修法後，專利複審訴訟、爭議訴訟因改採民事訴訟程序，該法行政訴訟章之相關規定，不再適用；然智慧財產案件審理法仍係法院審理適用之法律。**
		【專利師公會書面意見】 115.在爭議訴訟程序中，若當事人爭議已消除，而達成和解，草案第 91 條之 9 第 2 項規定當事人「不得以變動專利專責機關所為審議決定之專利權，為捨棄、認諾或和解之範圍」，立法理由並不明確，是否意謂若主管機關已審定專利有效，當事人不得以「專利無效」作為和解事由，或反之，若主管機關已審定專利無效，當事人不得以「專利有效」作	**1. 是。若智慧局作成舉發不成立時，當事人於爭議訴訟中即不得以「專利無效」作為和解事由；反之，舉發成立時，當事人於爭議訴訟中即不得以「專利有效」作為和解事由。簡言之，當事人就該專利權之爭議之和解，應限於智慧局所為審議決定之專利權為範圍，即係基於專利爭議案件兼具公益性考量，所為之特別規定。本局將參採本項意見，酌為調整草案立法說明。** **2. 由於我國專利法未區分公眾審查性質之異議、或限定由利害關係人提起之舉發，草案與現行法相**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		為和解事由？建議再予明晰文字。若認為舉發屬私權爭議，故採民事訴訟制度，卻又限制當事人利用和解定紛止爭之自由，建議應再斟酌專利權爭議對於當事人權益之衝擊、專利權之有效與否對公益之影響等因素，審慎衡平考量。 115.1 專利爭議案件於訴訟過程，可能和解，但舉發人所提證據有可能已達專利無效之程度，和解將造成有瑕疵的專利權仍存在，而有違公益性？ 115.2 於當事人和解之後，無論以訴訟和解或撤回訴訟方式終結訴訟程序，若在訴訟期間當事人已提出明顯足使專利權無效之證據，法院或智慧局如何處理？在此草案的程序中，完全沒有代表公共利益參與的專責機關，似乎不妥善。建議可學習美國 ITC 調查程序中，指定第三方代表公共利益(OUII)，例如由專責機關的智慧局參加訴訟作為公共利益	**同，任何人都能提起舉發。爭議訴訟當事人若不再爭執專利有效性，經和解後，本局審議決定(即舉發不成立)將予維持，該舉發人雖受第 81 條一事不再理之限制，但第三人仍得以同一證據再提起舉發。** ~~3.~~ **本次修法係考量審議會所為舉發案之審議，係就專利私權爭議為行政裁決，具準司法地位，須確保其獨立性，於其後端之爭議訴訟，亦不再以本局為被告，改由兩造進行對審，所爭執者為系爭專利權，並直接進行攻擊防禦，故本局不宜為該訴訟之當事人，且即無參加訴訟之必要；暫不考量該項建議。**

項次	修正條文	外界修正建議	研復說明
		第三人。法院或當事人亦可循民事訴訟法命智慧局參加訴訟。	
42	第一百五十七條之五　本法中華民國〇年〇月〇日修正之條文施行前尚未審定，或已審定之再審查案，適用修正施行前之規定。其經訴願或行政訴訟撤銷發回者，亦同。 除前項所定之情形外，本法中華民國〇年〇月〇日修正之條文施行前尚未審定之案件，適用修正施行後之規定。 除第一項所定之情形外，本法中華民國〇年〇月〇日修正條文施行前，已審定或已處分之案件，適用修正施行前之規定。但該案件經訴願或行政訴訟撤銷發回專利專責機關者，適用修正施行後之規定。	【台北場公聽會】 116.未審定案件適用施行後規定，若提起訴訟，原被告是否與施行前不同？	**1. 未審定或已審定之再審查案，一律適用施行前之規定，以智慧局為被告，提起行政救濟。** **2. 未審定案件屬複審案者，於複審訴訟是以智慧局為被告，故修法前後之原被告，與現行相同；未審定之舉發案於爭議訴訟，專利權人或舉發人，則是以對造為被告，與目前不同。**
		【經濟部訴願會】 117.修正條文第 157 條之 5 第 1 項，建議修正文字為「本法中華民國〇年〇月〇日修正之條文施行前已申請之再審查案，適用修正施行前之規定。」	**有關再審查案件過渡期間之處理，本局將再予審酌。**
		【經濟部訴願會】 118.修正條文第 157 條之 5 第 2 項條文文字似有漏列，參照同條第 3 條針對已審定或已處分之案件，而第 2 項僅針對未審定之案件，似漏規定未處分之案件。	**將參採本項建議，已予調整文字。**

貳、其他修法建議

項次	其他修正建議	研復說明
1	【台灣國際林祖光專利工程師書面意見】 ★建請新穎性優惠期的起算日由現行申請日改為優先權日： (1)目前穎性優惠期是從國內申請日起算往前推 12 個月，不能從優先權日起算。實務上，這個制度不利於 SEP(標準必要專利)的申請。例如：某日本廠商於 2013 年 1 月～11 月參加 4 次國際標準制定會議，共提出 4 次技術文件希望標準規格能夠採納。於 2013 年 11 月 30 日將 4 次文件資料彙整改寫成一份日文專利說明書，送入 JPO 提出申請，並向 JPO 聲明該 4 份文件為連續密不可分之公開，主張新穎性喪失例外。於 2014 年 11 月 29 日以該 JPO 第一次申請案為國際優先權來台灣申請。之後，於台灣的審查過程中，該 4 份文件變成引證案，導致喪失新穎性，無法獲准專利。 (2)由於國際標準的制定，並非 2013 年 11 月 30 日完成，仍須經過後續幾次會議、表決，可能到 2014 年中才知道這技術是否真正被採納為國際標準，廠商這個時候才知道是否該投入大量金錢人力透過 PCT 進入國家階段。而透過 PCT 途徑申請的國家，在有些國家(美國、中國)的制度下，上述 4 份文件仍可享有新穎性優惠期。	**1. 有關新穎性優惠期起算日可為優先權日者，目前僅有美國、巴西、中國大陸等，惟各國作法尚未調和一致，在國際未調和一致前，新穎性優惠期起算日暫不宜為國際優先權日。** **2. 我國非 PCT 會員國，PCT 之相關規定未適用於我國，以 PCT 專利案主張優先權向我國申請者，其新穎性優惠期仍應以申請日為準。**

	日本本國由於是視為主張國內優先權的申請案，因此也享有第一次申請案一切利益而繼續享有新穎性優惠期。 (3)但台灣的制度下，該申請案已喪失新穎性，且該國際標準制定之後，該技術可能被實作在手機晶片，在台灣大量實施，卻不受專利保護，對申請人言造成莫大的損失。	
2	【台北場公聽會】 ★是否可一併開放設計的國內優先權？	**1. 依我國現行設計專利制度，似無導入國內優先權之實益，說明如下：** **(1)國內優先權之目的是為使申請人於提出先申請案後，得於後案再提出新的申請標的，雖有部分標的超出申請時所揭露之範圍(new matter)，但仍有機會合併成一申請案，從而取得總括之權利；因此，惟有該國制度允許多項請求範圍或多個設計得合併為一案申請者，方有導入國內優先權之實益。例如，中國大陸之外觀設計專利，同一申請人若有多個近似設計，其必須合併為一案申請，此時則可透過國內優先權制度，於後案申請時再補提其他近似之新設計；反觀我國，若同一申請人有多個近似設計欲先、後提出申請，自可透過現行之衍生設計制度提出。** **(2)又若申請人欲就不同之主張設計的權利範圍再提出後續申請者，亦可透過我國現行的「修正」或「分割」制度，在未超出申請時已揭露的範圍的前提下，進行後續申請。** **2. 綜上，我國現行設計專利制度應已有對應的制度而可達到相同之效果。**

3	【台中、高雄公聽會】 ★關於審理法第 16 條之存廢： (1)建議審理法第 16 條應予保留，該條規定是訴訟過程，一個中性的攻擊防禦方法，也避免專利權人對於其專利權之濫用。 (2)修法後，若審議會能發揮其功能且審議品質佳，個人贊成現行審理法第 16 條應予刪除。	**1. 依智慧財產案件審理法第 16 條規定之立法意旨，係為使訴訟中紛爭一次解決，被告於訴訟中主張專利權不存在時，民事法院就其專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，無須為了確定行政爭訟程序之結果而停止訴訟；而民事法院於認定專利權確有應予撤銷之原因時，該判決就權利有效性之判斷，亦僅於該訴訟發生拘束力。然而，本次修法後，對於不服專利舉發之結果，係提起「爭議訴訟」，並改採民事訴訟程序，將使未來有二個途徑審認專利權之有效性，且均採民事訴訟程序，差別在於爭議訴訟判決具對世效、民事侵權判決之有效性為相對效，因而衍生是否須配套調整審理法第 16 條之問題。** **2. 考量審理法第 16 條已運作 10 多年，目前實務界擔憂若配套刪除該條規定，是否有礙紛爭一次解決之效能？對此，智慧局充分了解，實務界就專利權有效性之判斷，應是希望兼顧「正確性」及「時效性」，因此修法後，民事侵權訴訟、爭議訴訟，均可提升訴訟審理之效能，紛爭一次解決，說明如下：** **(1)對於外界傾向保留審理法第 16 條規定法院應自為判斷專利權之有效性之情形下，考量我國實務上，被告於侵權訴訟主張無效抗辯時，專利權人得提更正作為其訴訟防禦方法，其相對應所提之更正，仍應依現制由智慧局判斷更正，可確保更正內容一致性，此可參照審理法第 16 條之立法意旨揭示，「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。」於專利權有效性判斷是如此，於更正之判斷亦應採相同見解。又為提升民事**

		侵權案件所涉之更正之處理速度，除現行舉發案優先審查機制之外，本次修法另導入「更正之審議中間決定」，智慧局可先判斷更正提供法院參考，以解決當前訴訟實務之問題。 (2)關於爭議訴訟，草案雖限制新證據之提出，但仍允許新的證據組合則不在此限，此可促進當事人於爭議訴訟前之專利舉發程序，盡量提出有利事證，讓智慧局充分判斷，法院僅須審查行政權之適法性，亦有助於當事人紛爭一次解決。 3. 綜上所述，本次修法簡併救濟層級後，專利案件之救濟環境已有不同，不致有過去審理法第 16 條制定前，當事人每以提舉舉發而停止訴訟，藉此拖延民事訴訟程序之疑慮。而為能提升我國專利案件之救濟效能，本次修法已同步思考解決現行審理法第 16 條所衍生之實務問題，本局將持續審酌產業界實務需求，與司法院共同研商。
4	【台中、高雄公聽會、司法院、專利師公會等書面意見】 ★關於審理法第 33 條之存廢： (1)未來爭議訴訟已進入民事程序，應該無審理法第 33 條適用，為何還需要討論是否刪除第 33 條規定? (2)事實上，企業被控侵害專利權時，都會急著於最短時間內，將可用的防禦武器都用上，包括提起舉發，因此不儘然會有足夠的準備，有時僅能到訴訟階段提出，(例如 10 年前曾有一個案件從舉發到證據花費約 6 個月在國外鄉間才找能相關物證，且花費近 19 萬美金)，特別是在面對 NPE 的時候，而且可以達到紛爭一次解決，	1. 現行智慧財產案件審理法第 33 條雖規定於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。惟修法後，不服舉發案審議決定之爭議訴訟，將改採民事訴訟程序，故審理法第 33 條將不予適用，先予說明。 2. 依目前審理法第 33 條規定，舉發人就同一撤銷理由得於訴訟中提出新證據，訴訟實務上，專利權人即可能提出更正作為訴訟之防禦方法；然其更正尚須經專利專責機關審酌可否准予更正，故舉發人於訴訟中所提新證據，不但使專利專責機關無法於舉發審議時審酌、專利權人亦無法為充分之防禦或另提出更

	此外刪除第 33 條要併同考量是否審議人員有迴避制度，避免初審人員已有既定見解。 (3)刪除審理法第 33 條應併同考量糾爭一次解決，這也是法院考量之重點，而且舉發提起在證據之檢索上，有時間上之限制，所以才會在訴訟中提出。 (4)本院先後於 109 年 10 月 14 日、11 月 18 日召開「智慧財產案件審理法暨相關法規修法諮詢會議（一）、（二）」，所列議題六「原告（舉發人）於訴訟程序提出新證據，參加人（專利權人）提出對應之申請更正，法院可否自為該申請更正事項之適法性判斷？」，與會專家均認為智慧財產案件審理法第 33 條規定具有迅速解決專利紛爭之功能性，不可廢除。	**正以為因應，另經參考我國近 3 年行政訴訟撤銷案件，因新證據撤銷之比率達 30%至 38%(相當於每 3 件行政撤銷案件，即有 1 件係因新證據而被撤銷)，顯示專利權人之程序利益未獲完整保障；考量修法後，爭議訴訟之審理，將準用民事訴訟程序，若依民事訴訟原則，於言詞辯論終結前雙方可提相關事證為攻防，恐將重演現行審理法第 33 條審判實務之困境，即舉發人在專利訴訟程序，始提出新證據，若專利權人提更正，尚須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，進而導致訴訟延宕之困境。** **3. 經審慎考量，將參考民事訴訟法第 447 條規定，將明定於爭議訴訟中可提出新事證之例外情形，可避免前述現行審理法第 33 條審判實務之困境，亦有助於紛爭一次解決。**
5	【台北場公聽會】 ★建議爭議案件的行政規費訂高一點，提高門檻，以避免專利權人太過容易被挑戰。	**1. 依據規費法第 10 條及第 11 規定，行政規費之收費基準，應依直接材 (物) 料、人工及其他成本，並審酌間接費用定之，並參酌辦理費用或成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形等因素予以檢討調整。** **2. 有關爭議案之行政規費，有待相關行政成本及物價指數等因素綜合考量後，予以訂定。**
6	【台北場公聽會】 ★複審案件由審議會審議，是否要重送委任狀？	**新法施行後，申請人是否要重新提送委任狀，需視申請案所附委任狀所載委任內容是否包含代理申請複審案件及爭議案件，若未包含於委任狀中，申請人需重新提送委任狀，例如：專利法修正前後，舉發為既有制度，修法為針對審理程序及相關救濟制度之變革，故委任狀已包括代理申請舉發，新法施行後，毋需重新提**

		送委任狀。又如複審案為本次修法後，重新建立之新制度，新法施行後，倘委任狀未包括申請複審相關業務，申請人則需重新提送委任書。
7	【台北場公聽會】 ★專利法修法進程如何規劃？涉及審理法修法期程有無規劃？	1. 為營造更優質專利救濟制度，經參考日本、美國及德國等專利救濟制度，本局研提「專利法部分條文修正草案」，已於 109 年 12 月 30 日對外預告，並於 110 年 1 月 19 日、1 月 25 日及 1 月 29 日，分別在台北、高雄及台中辦理公聽會完畢。後續將參考外界意見再修正草案，再陳報經濟部、行政院審查通過後，送立法院審查，尚難預估立法時程。 2. 至於智慧財產案件審理法之修正，屬司法院權責，本局將持續與司法院進行研商。
8	【專利師公會書面意見】 ★本次修正幅度已接近全案修正，是否考慮採全盤修正？	由於我國就專利救濟案件已累積相當質與量之司法實務判決，司法院建議維持現行專利法體系架構；又考量法案修正之條文數量，亦涉及立法通過之難易度，故本案係以部分條文方式進行研擬。
9	【專利師公會書面意見】 ★新型技術報告為智慧局依法所為行政行為之結果，其評價結果如為可專利性，則對利害關係人不利，若結果無可專利性，則對專利權人不利，影響當事人甚鉅，過去專責機關認其為觀念通知，而不得提起行政救濟。既然本次修法改採民事訴訟，則行政程序或觀念通知的分類於專利法已無實益，新型技術報告之制度是否一併檢討修正，以資完備。	新型專利採形式審查，而新型專利技術報告，係作為權利行使及技術利用之參考之配套制度，故若對新型專利有違法事由，應提舉發而撤銷之。所提建議暫不列入此次修法。

10	【專利師公會書面意見】 ★為促進專利活化，建議引進當然授權制度。	**專利法於 106 年研擬修正時，曾納入開放授權(當然授權)制度，本局經審慎考量現行專利制度之運作，並無引進開放授權制度之急迫性，故本局暫不納入修法。**
11	【kkman/眾開講平臺】 請利用本次修法機會，修正第 87 條第 2 項第 3 款條文中之「行政院公平交易委員會」機關名稱為「公平交易委員會」。	**考量法案修正內容之迫切性及必要性，再考量是否列入修法，故暫不參採本項建議。**
12	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 **★章節及條文編排建議要更合理化** 1. 若主管機關有把握此次救濟程序大變動及救濟訴訟改為民事訴訟之體制，爾後在經濟部、行政院，甚至立法院均有獲得支持的機會，建議重新調整章節條文的排序，建構出架構完整合理的修法內容，以使專利法易懂且易推行。 2. 如仍依現有之專利法架構進行修法，建議將第 66 條之 8 至第 66 條之 11 大部分實質內容列入第三節原再審查法條處，將第 66 條之 12 延長規定列於原第 53 條處，而後於第四節專利權有關舉發之條款區域，除了規範爭議案件之 審議外，並將通則的條款整合列於此處，以符合各程序與章節的關連。 3. 針對第五節之 1 的訴訟內容，建議改列在第七節損害賠償及訴訟內，以避免目前修法內容的章節中，就包含了兩種訴訟所造成的混淆。	**本次修法考量修法幅度、體系架構、條文修正必要性及急迫性等，涉及未來立法通過之難易度，將參考建議再予審酌。**

	4. 修正條文第 86 條之 1，建議調整為第 86 條，第 86 條之 2 修改為第 86 條之 1。	
13	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 **★審議會負責之事務規範矛盾** 此次擬修法之內容，第 66 條之 1 最為突兀 ，建議若將第 66 條之 1 的第 2 項修改為審議會負責之複審事務包含 4 種類型，實體端與程序端均放在同 1 項中說明是可以的，而第 3 項則修改為審議會負責之爭議案件審議事務，且再加入第 3 款，即其他爭議案件，即可對應第 88 條及第 89 條之內容。	**1. 本條第 1 項是規範審議會之設置依據、第 2 項及第 3 項則是分別明定其所專責辦理複審案、爭議案之類型，立法體例清楚分明。** **2. 至於強制授權案，專利法第 87 條以下已有相關規定，規範尚屬完備，故對於此種獨立之案件類型，係配合此次修法準用相關複審及爭議案有關程序之規定，而非列入複審及爭議案件類型。**
14	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 **★準用依據的處理原則不一且有瑕疵** 1. 建議重新整合條文內容，將準用的狀況有規則化地說明，且除了真的可以完全準用，否則應仍以條次明述方恰當。 2. 建議重新全面檢視新型專利及設計專利之準用內容，因第三章新型專利加了第 120 條所準用之內容，方為正確之新型專利架構，第四章設計專利加了第 142 條所準用之內容，方是正確之設計專利架構。	**因本次修法異動條文繁多，包括涉及發明、新型及設計之不同專利權、案件類型及其審議程序以及救濟程序等實體面、程序面等問題，本局將重新檢視修正。**
15	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 **★部分條文有限制性之內容** 1. 專利法屬經濟法，而非訴訟法，於法規中明述專責法院之名稱及裁判費，恐有較多限制，且會有修改須連動之	**1. 經本局審慎考量，訴訟之裁判費，屬於司法院職權，草案回歸準用民事訴訟法有關裁判費相關規定。** **2. 本次修法考量修法之必要性及迫切性，係以簡併救濟層級及兩造對審為主軸，相關條文將再考量修正之必要性。**

	問題；再者第 103 條並未修改，於第 103 條稱專業法庭，於草案中卻明述「智慧財產及商業法院」，恐前後矛盾。 2. 建議重新檢視不合理的內容，且須顧及與未修法之內容的一致性。	
16	【台一國際智慧財產事務所書面意見】 **★語意不明且誤繕處多** 例如於第五節之一訴訟中，出現兩個第二款，其他不明確及誤繕的地方應還有很多，法條須 語意明確、一致及正確，建議主管機關應再多加檢視。	**謝謝提醒，本局將再詳加檢視。**