



專利法部分條文修正草案 商標法部分條文修正草案 公聽會

110年1月

經濟部智慧財產局

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊



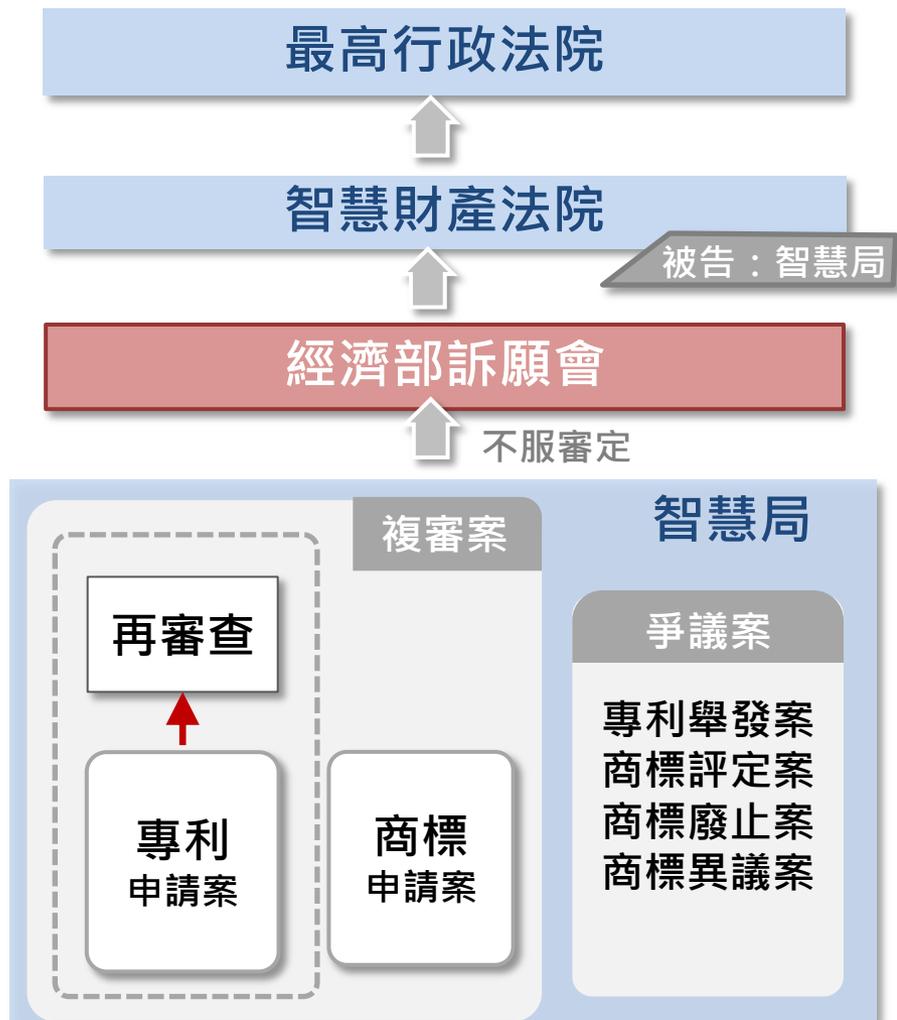
掃我!!





修法背景及歷程

我國現況



專利權、商標權涉及產業競爭力

- 專利布局、市場布局
- 強化市場競爭優勢



我國行政救濟程序冗長、產業呼籲改革

- 歷年來全國工業總會、國發會公共政策網路參與平臺，產業界、學者專家多次建言
- 參考外國法制修正我國救濟制度

108年 研擬行政訴訟版本草案 (計14個版本)

108年1月第1次拜會
 ✓ 訴願會
 ✓ 司法院
 ✓ 智慧財產法院

2/25
 修法方向
 公眾諮詢
 會議

7月第2次拜會
 ✓ 訴願會
 ✓ 司法院
 ✓ 智慧財產法院

10/5
 訴訟法
 諮詢會
 議(第1
 次)

10月份
 第3次
 拜會智
 慧財產
 法院

11/9
 TIPA學
 者專家
 會議

109年 研擬民事訴訟版本草案 (計14個版本)

109年2月
 本局就行政訴訟版本
 草案與司法院會商

5/1
 行政訴訟vs.民事訴訟
 函請司法院表示意見

7月
 司法院函復
 建議採民事
 訴訟程序、
 配套再研議

9/22
 本局專
 利審查
 品質諮
 詢會議

10/5
 訴訟法
 諮詢會
 議(第2
 次)

11/27
 訴訟法
 諮詢會
 議(第3
 次)

12/30
 草案
 預告

4次深度諮詢學者專家
 及公眾意見

7次拜會相關單位
 調整草案內容

廣採學者專家意見、審酌我國
 實務及國情，草案定稿
 本案歷經85次局內討論

司法院：

- 爭議案本質屬私權爭執

109.07函復採

民事訴訟程序

爭議案救濟制度

待修法之原因

- (1) 當事人訴訟地位不對等
- (2) 形成複雜三方爭訟關係
- (3) 未能與國際接軌

行政訴訟

VS.

民事訴訟

爭議案

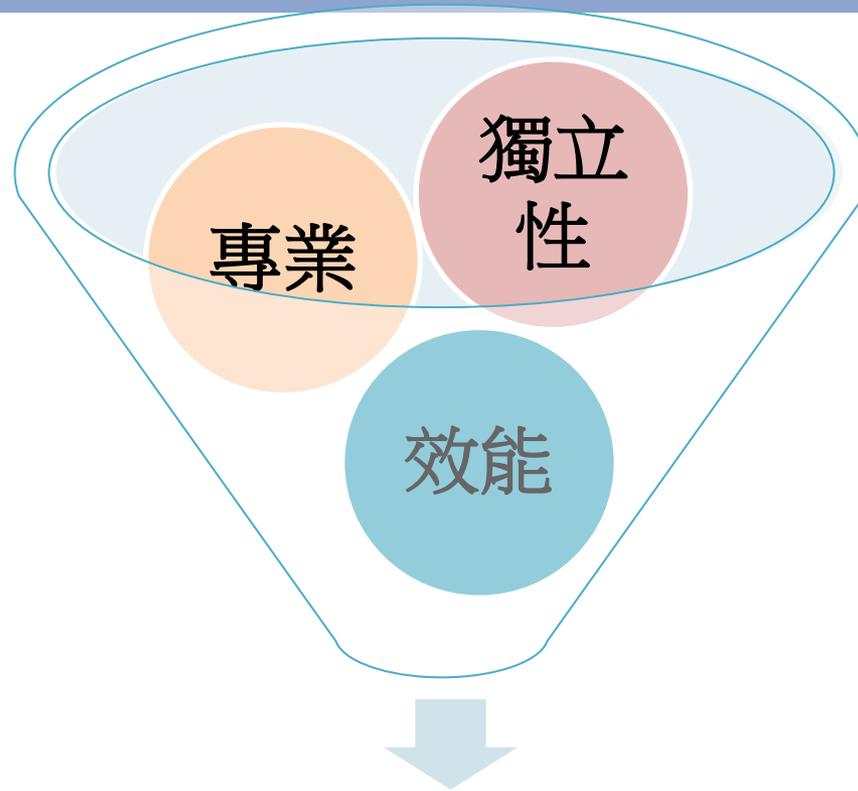
本質屬私權爭議，由具實質利害關係為兩造當事人，性質上較接近民事訴訟

複審案

為避免與爭議案終審法院不同可能產生判決歧異，亦可採民事訴訟之審理模式



專利商標救濟制度 共通架構



智慧局內設專責審議之獨立組織

- (1) 設立**專利商標複審及爭議審議會**
- (2) 參考美國PTAB/TTAB、日本審判部、韓IPTAB
- (3) 由審議人員3人合議作成決定，不再經科長、組長審核決行

引進複審及爭議審議程序

獨立審議組織

- 在智慧局設複審及爭議審議會
 - 複審案：
 - 不服**單造**申請案處分之救濟
 - 原則書面審議、例外言詞審議
 - 爭議案：
 - 由**兩造**攻防之爭議案件
 - 原則言詞審議、例外書面審議

強化智慧局之審議程序

- 3人合議制
- 言詞辯論、預備程序、適度公開心證
- 審議終結通知
- 再審程序

簡併救濟層級

- 不服審議結果，免經訴願程序，逕提訴訟
 - 複審訴訟(以智慧局為被告)
 - 爭議訴訟(當事人兩造對審)

採民事訴訟程序

- 由現行行政訴訟改採民事訴訟程序
 - 以二審終結
 - 相當於高院層級
 - 終審法院為最高法院

簡併救濟層級、兩造對審



專利法部分條文修正草案



「專利法部分條文修正草案」體系架構

第一章 總則(1~20)

第二章 發明專利

第一節 專利要件(§21~§24)

第二節 申請(§25~§35)

第三節 審查(§36~§51)

第四節 專利權(§52~§66)

第四節之一 複審及爭議審議

第一款 通則 (§66-1~§66-7)

第二款 複審案(§66-8~§68-1)

第三款 爭議案(§71~§83)

第四款 複審案及爭議案之再審程序 (§86-1~§86-2)

第五節 強制授權(§87~§91)

第五節之一 訴訟

第一款 訴訟通則 (§91-1~§91-3)

第二款 複審訴訟 (§91-4~§91-6)

第三款 爭議訴訟 (§91-7~§91-10)

第六節 納費(§92~§95)

第七節 損害賠償及訴訟(§96~§103)

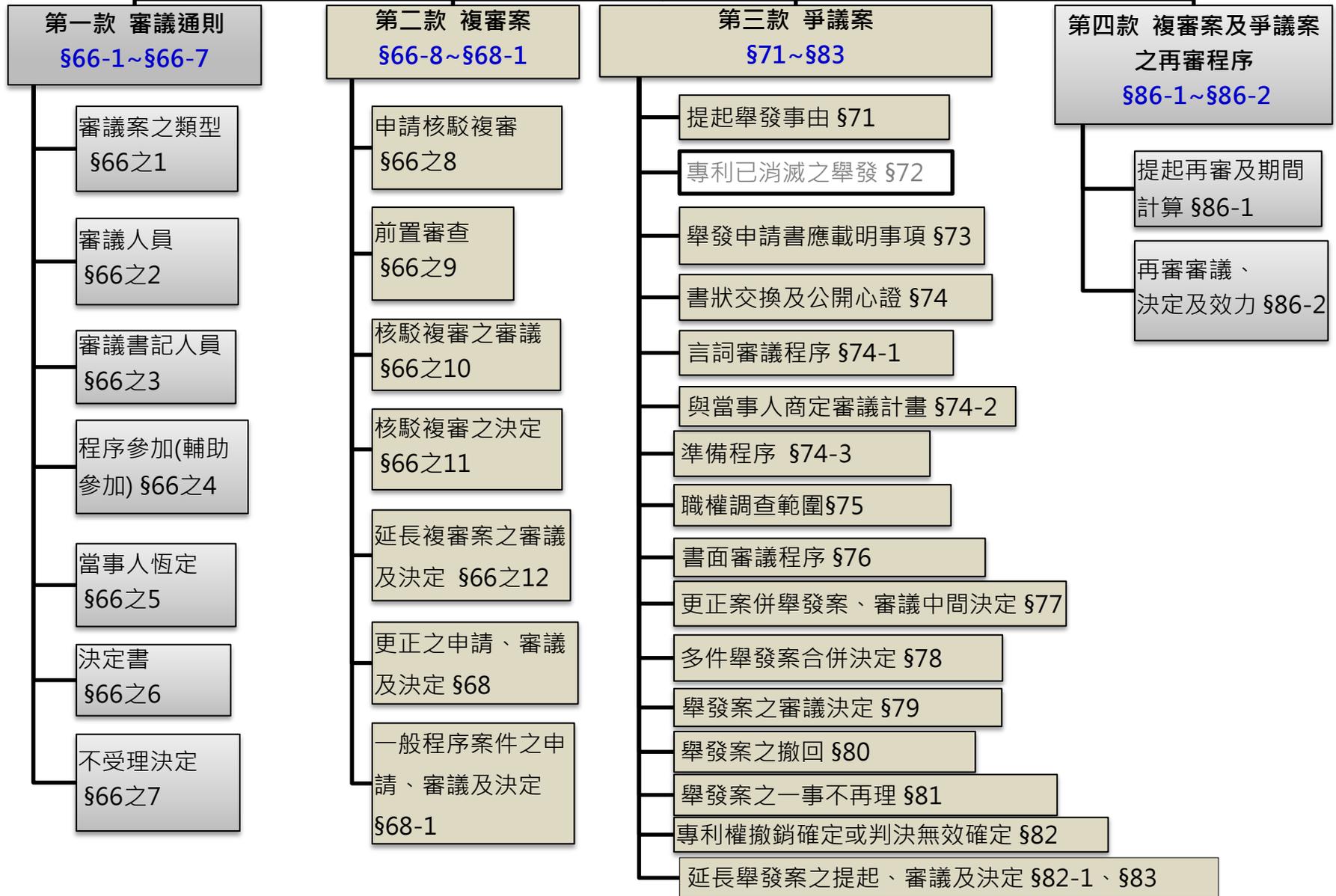
第三章 新型專利(§104~§120)

第四章 設計專利(§121~§142)

第五章 附則(§143~§159)



第四節之一 複審及爭議 審議





第五節之一 訴訟

第一款 訴訟通則 §91-1~§91-3

§91-1
智財法院專屬管轄
合議審判
上訴

§91-2
訴訟代理人

§91-3
複審訴訟裁判費
爭議訴訟裁判費

第二款 複審訴訟 §91-4~§91-6

§91-4
複審訴訟之起訴
程序併同實體救濟原則
訴狀送達及機關答辯
機關卷證之送交

§91-5
法院職權調查事實
自認之限制
不準用捨棄、認諾或和解之規定
複審訴訟準用民事訴訟法之編章

§91-6
裁判類型
依判決意旨重為處分或決定

第三款 爭議訴訟 §91-7~§91-10

§91-7
爭議訴訟之起訴
爭議案當事人
程序併同實體救濟原則
機關卷證之送交

§91-8
提出新理由、新證據或新的
證據組合之限制

§91-9
訴之變更或追加之限制
捨棄、認諾或和解之限制
爭議訴訟準用民事訴訟法之編章

§91-10
訴訟終結時，法院之通知義務
變動專利權時，智慧局應為公告



專利法部分條文修正草案

修法重點簡介

準用

發明專利複審案：

1. 不服不予專利審定之核駁複審案
2. 發明專利權期間之延長申請案
3. 更正案
4. 其他有關專利申請及其他程序處分之複審案

發明專利爭議案：

1. 發明專利權之舉發案
2. 發明專利權期間之延長舉發案

強制授權案
及其廢止案

新型專利

設計專利



(依國家緊急命令/依通知)



(不服新型形式
審查處分、
不服一般程序)



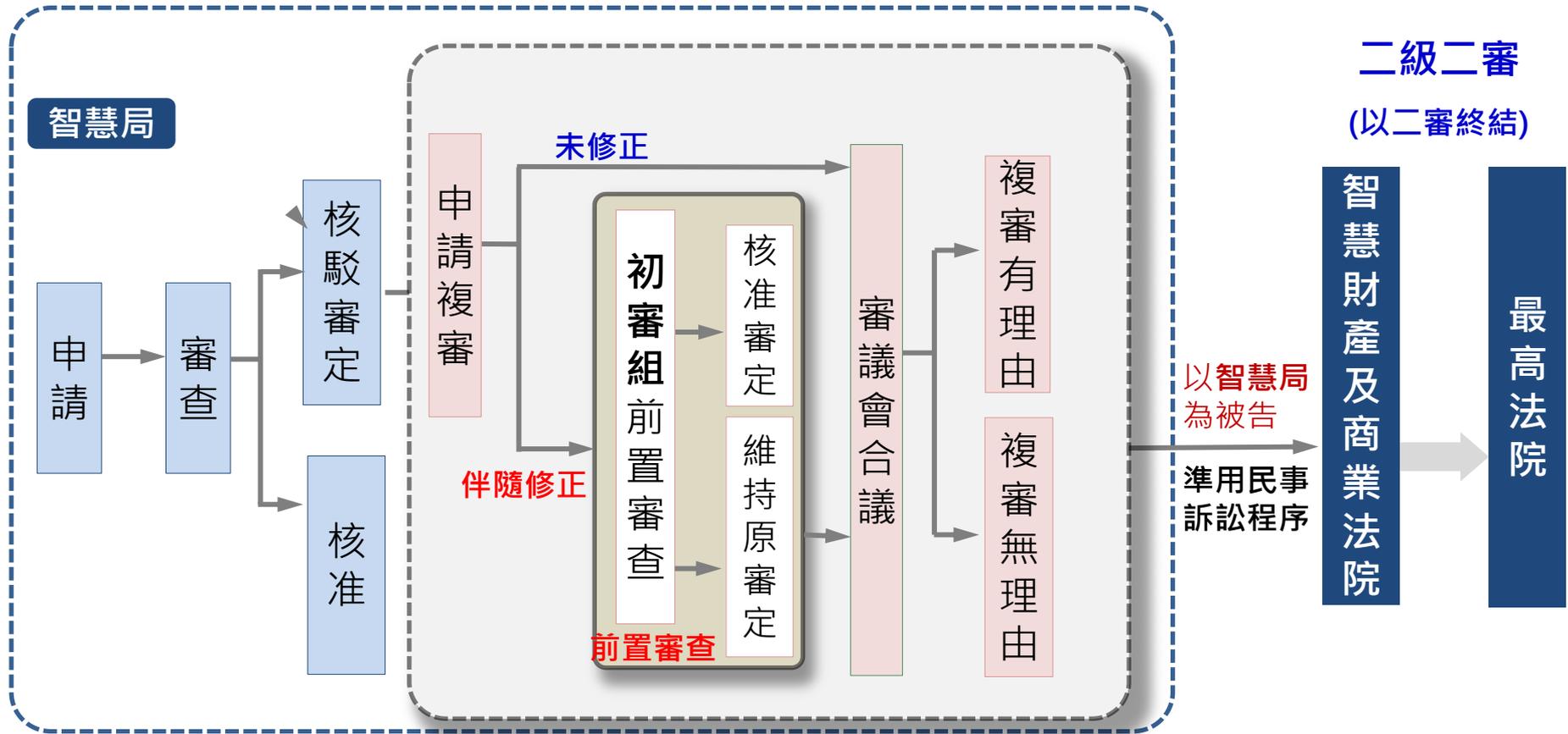
(不服一般程序)



(依申請,具兩
造性質)



專利核駁複審案流程圖(草案)

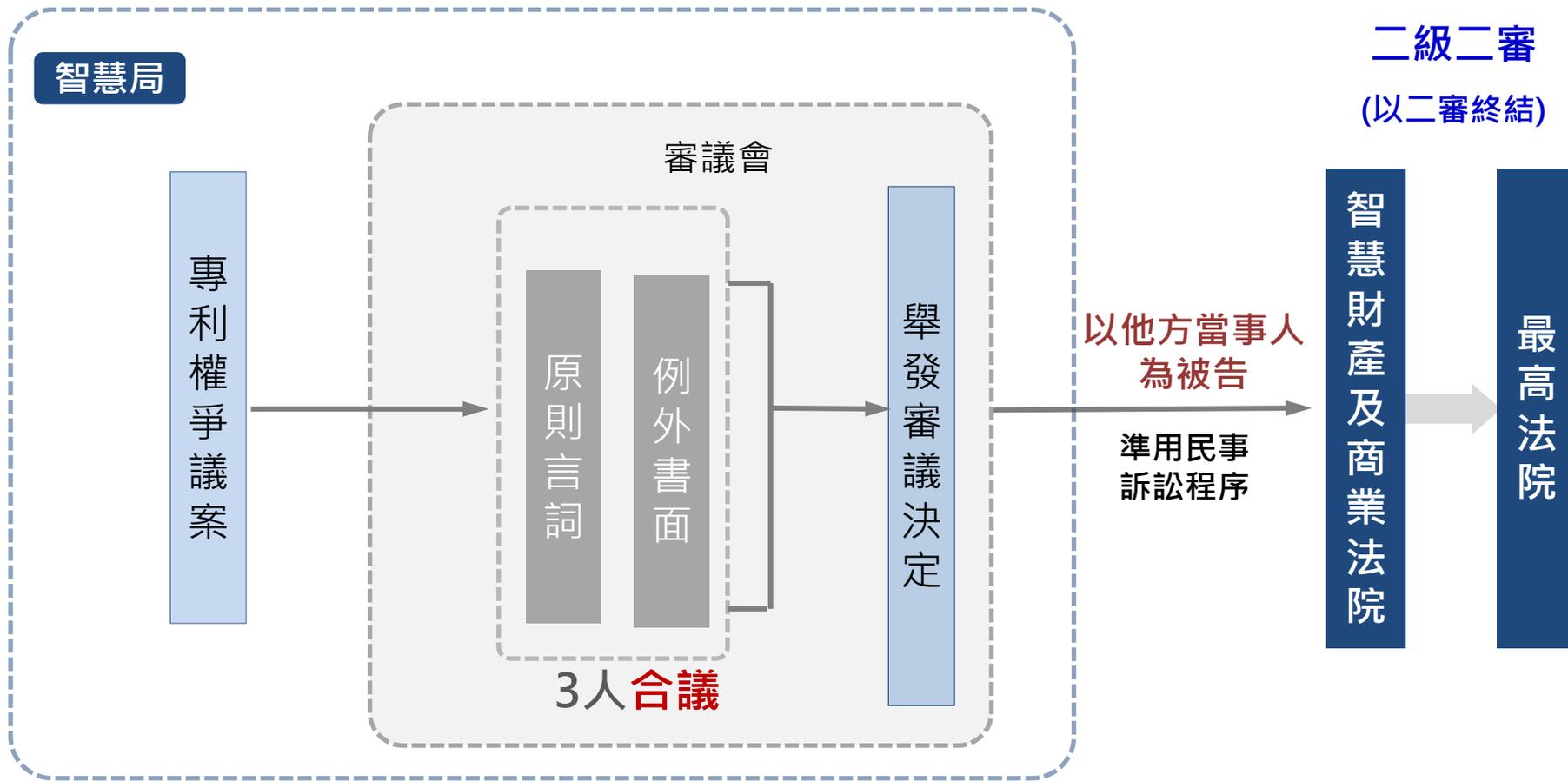


準用核駁
複審案之
言詞審議
方式

其他複審案

- 發明專利權期間之延長申請案
- 更正案
- 其他有關專利申請及其他程序處分之複審案

專利爭議案流程圖(草案)



準用發明專利權舉發之規定

➤ 延長發明專利權期間舉發案之處理

1. 原則言詞審議、訂定審議計畫

- 原則上以言詞進行審議程序；必要時舉行預備程序
- 於審議程序中協商當事人訂定審議計畫，讓雙方充分且有效進行攻防

2. 適時公開心證

- 於審議程序中，針對更正有無理由、或所提事證，適時公開心證

3. 更正之審議中間決定

- 專利權人於審議期間所提更正，智慧局認有必要時，得為更正之審議中間決定，以確認專利範圍，及提升民事侵權訴訟之審理效能
- 於作成更正之審議中間決定後至審議決定前之期間內：
 - (1) 專利權人不得再申請更正
 - (2) 舉發人不得提新理由、新證據、新的證據組合

4. 審議之終結通知、應於1個月內為審議決定

專利訴訟標的：

- 複審訴訟：智慧局之審議決定
- 爭議訴訟：專利權(非審議決定)
 - 舉發案件屬私權爭議
 - 智慧局之舉發審議程序，為行政先行程序，具實質準一審地位
 - 爭議案當事人對審議決定之專利權爭執者，可提起爭議訴訟
 - 專利爭議訴訟判決專利權無效之確定判決，智慧局逕為公告該專利權(基於資訊公開之目的)

專利權效力視為自始不存在(\$82)

1. 專利權經智慧局撤銷確定者
2. 經爭議訴訟判決專利權無效確定者

舉發案之一事不再理(\$81)

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

第一審

- (1) 律師
- (2) 專利師
- (3) 專利代理人
- (4) 機關辦理相關業務者

權益保障

上訴審

- (1) 律師
- (2) 專利師
- (3) 專利代理人
- (4) 機關辦理相關業務者

經法院
認為適
當者

採現行行政訴訟法之體例

- 修法後，已非行政訴訟，
審理法第33條不適用

實務困境：

- 依民事訴訟法，言詞辯論終結前，均可提出攻擊防禦方法，惟若舉發人於訴訟中提出新事證，專利權人可提更正，而**更正應由智慧局辦理**。此時，尚須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，因而導致訴訟延宕
- 為避免重演現行審理法第33條審判實務之困境，本次修正舉發人提出事證之時機

配套增訂提出新事證之限制

- 當事人應於審議階段提出證據為攻防
 - 參考民事訴訟審理集中化，將舉發審議與爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序
- 規範當事人提出攻防應遵守之時限
 - 舉發人未曾於審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出
 - 法院**應駁回新理由、新證據**或**新的證據組合**

目前有行政、民事雙軌之救濟途徑

◆ 現況問題：

- ✓ 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

◆ 司法實務：

- ✓ 最高行政法院89年度判字第1752號判決
- ✓ 智慧財產法院101年度民專上字第2號判決

修法後，應循民事訴訟途徑解決爭議

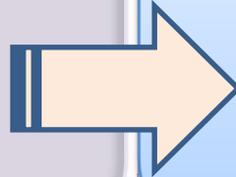
- 刪除現行第71條第1項第3款之舉發事由，當事人應循民事訴訟途徑解決爭議
- 修正條文第10條、第35條、第59條、第71條

現行規定

6個月

修法後

12個月



修法理由：

- 1.目前各主要國家設計專利之優惠期期間為12個月
- 2調和我國與各國優惠期規範，參考美國、日本、韓國，修正設計專利優惠期期間為12個月



商標法部分條文修正草案

修法重點簡介

第一章	總則(1~17)
第二章	商標
第一節	申請註冊(§18~§28)
第二節	審查及核准(§29~§32)
第三節	商標權(§33~§47)
第四節	異議(§48~§56) — (本節刪除)

第四節之一	複審及爭議審議
第一款	通則 (§56-1~§56-8)
第二款	複審案(§56-9~§56-13)
第三款	爭議案
第一目	評定(§57~§61)
第二目	廢止(§63~§67)
第四款	複審案及爭議案之再審程序 (§67-1~§67-2)

第四節之二	訴訟
第一款	訴訟通則 (§67-3~§67-5)
第二款	複審訴訟 (§67-6~§67-8)
第三款	爭議訴訟 (§67-9~§67-12)

第五節 權利侵害之救濟(§68~§79)

第三章	證明標章、團體標章及團體商標(§80~§94)
第四章	罰則(§95~§99)
第五章	附則(§100~§111)



廢除異議程序的考量

異議與評定功能作用高度重疊

- 異議與評定主張商標權應撤銷之情形相同
- 約97%異議事由針對商標相對不得註冊之情形爭議與評定限「利害關係人」提起之作用高度重疊

法規面調整→草案§57 I

- 修正商標註冊違反絕對不得註冊事由，放寬至「任何人」均得申請評定，與異議程序相當

制度面配套→可運用第三人意見書

- 申請審查階段可接受第三人提出意見書，以提升商標審查之正確性，有效降低異議申請之需求



第四節之一 複審及爭議審議

第一款 通則 (\$56-1~\$56-8)

審議會設置
審議案類型
\$56-1

審議人員
多數決原則
\$56-2

審議書記人員
\$56-3

審議輔助參加
\$56-4

當事人恆定
\$56-5

外文證據翻譯
\$56-6

不受理決定
\$56-7

無理由決定
\$56-8

第二款 複審案 (\$56-9~\$56-13)

複審申請要件
法定期間
\$56-9

自我省察程序
\$56-10

複審審議方式
職權審酌核駁事由
\$56-11

核駁複審有理由
註冊公告及復權程序準用
\$56-12

複審案證據調查
\$56-13

第三款 爭議案 第一目 評定(\$57~\$61)

申請或提請評定事由 \$57

評定書狀交換及適度公開心證 \$58-1

言詞審議程序 \$58-2

準備程序 \$58-3

評定案證據調查 \$58-4

判斷基準時 / 迴避 / 合併審議 \$58-5

評定案之撤回 \$58-6

部分撤銷 / 撤銷決定確定及效力 \$60

評定案之一事不再理 \$61

第三款 爭議案 第二目 廢止 (\$63~\$67)

廢止事由 \$63

廢止判斷基準時
廢止決定確定效力
\$66

評定規定準用
\$67

第四款 複審案及爭議案 之再審程序 (\$67-1~\$67-2)

提起再審及
期間計算
\$67-1

再審審議、決定
及效力
\$67-2



第四節之二 訴訟

第一款 訴訟通則

(§67之3~§67之5)

§67之3

智財法院專屬管轄
程序併同實體救濟原則
合議審判
上訴

§67之4

訴訟代理人

§67之5

複審訴訟裁判費
爭議訴訟裁判費

第二款 複審訴訟

(§67之6~§67之8)

§67之6

複審訴訟之起訴
訴狀送達及機關答辯
機關卷證之送交

§67之7

法院職權調查事實
自認之限制
捨棄、認諾或和解之特別規定
複審訴訟準用民訴之編章

§67之8

複審訴訟裁判類型
依判決意旨重為處分或決定

第三款 爭議訴訟

(§67之9~§67之12)

§67之9

爭議訴訟之起訴
爭議案當事人
機關卷證之送交

§67之10

提出新理由、新證據之限制

§67之11

訴之變更或追加之限制
捨棄、認諾或和解之限制
爭議訴訟裁判類型
爭議訴訟準用民事訴訟法之編章

§67之12

訴訟受理或終結時，法院之通知義務
撤銷或廢止商標權時，智慧局應為公告



審議案類型

商標法 草案第五十六條之一	修正重點或適用類型
<p>下列各款為商標複審案：</p> <ul style="list-style-type: none">一、不服商標註冊申請之核駁審定所提起之核駁複審案件。二、不服商標註冊申請之其他處分或商標權異動程序之處分所提起之複審案件。 <p>下列各款為商標爭議案：</p> <ul style="list-style-type: none">一、第五十七條第一項及第二項之評定案件。二、第六十三條第一項及第九十三條第一項之廢止案件。	<p style="text-align: center;">複審案件：</p> <ul style="list-style-type: none">一、核駁複審案。二、商標註冊申請之其他處分<ul style="list-style-type: none">1.商標註冊申請不受理2.申請核准但視為未主張優先權三、商標權異動程序之處分： 變更、授權、移轉、設質等處分 <p style="text-align: center;">爭議案件：</p> <ul style="list-style-type: none">一、評定：依申請§57 I 依職權§57 II二、廢止：(依客體區分)<ul style="list-style-type: none">1.商標權§632.證明標章/團體標章/團體商標§93



複審審議前程序

商標法 草案第五十六條之十

I 商標專責機關對於複審案，應先由審查人員重新審查；認為複審有理由者，得撤銷原處分或逕為核准之審定；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。

III 依第一項重新審查而撤銷原處分或為核准審定者，申請人所提複審案，視為撤回。

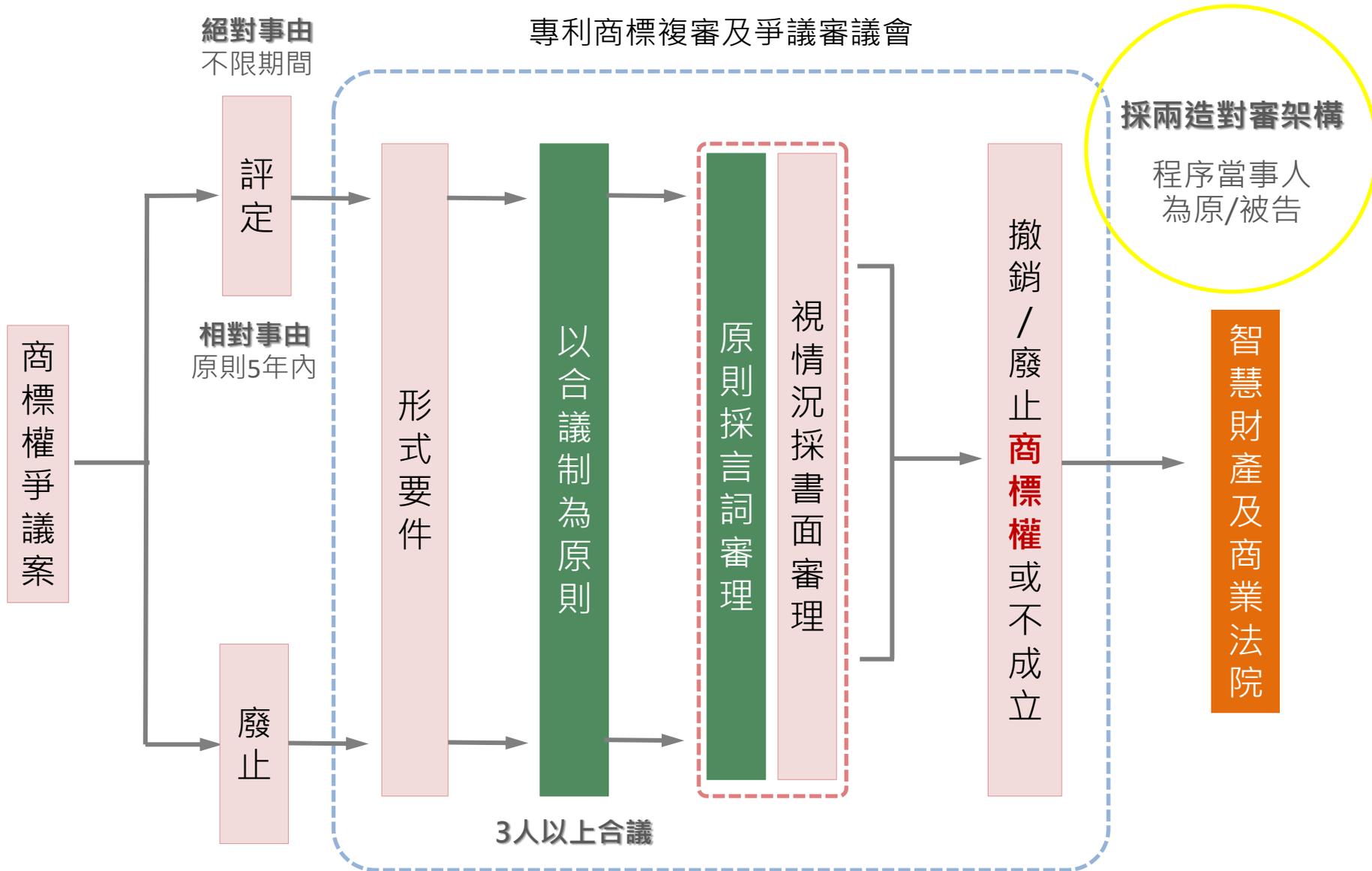
修正重點或適用類型

- 一、複審案由原審查單位人員先行審視
 - 1.有理由→撤銷原處分或逕為核准
 - 2.無理由→由複審及爭議審議會進行複審審議程序

- 二、依 I 自撤或核准者→視為撤回複審申請→毋庸決定



商標爭議案流程示意圖(草案規劃)



第一審

(1) 律師

(2) 機關辦理相關業務者

上訴審

(1) 律師

(2) 機關辦理相關業務者

經法院
認為適
當者



權益保障

採現行行政訴訟法之體例



複審訴訟類型

商標法 草案第六十七條之六	修正重點或適用類型
<p>複審案申請人對商標專責機關之審議決定不服者，應於決定送達後二個月內，以商標專責機關為被告，向智慧財產及商業法院提起商標複審訴訟。</p>	<p>複審的救濟功能</p> <ul style="list-style-type: none">一、核駁複審案<ul style="list-style-type: none">1.重新審視可逕為核准§56-10 I2.審議無§31 I 應為核准§56-12 I二、其他複審案<ul style="list-style-type: none">→§56-13 II複審有理由→撤銷原處分，並得另為決定 <p>適用複審訴訟的審議決定</p> <ul style="list-style-type: none">一、不服複審駁回之審議決定二、不服複審不受理之審議決定



複審訴訟之處分權限制

商標法 草案第六十七條之七

修正重點或適用類型

Ⅲ 當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，以該當事人具有處分權及不涉及公益者為限，法院得本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決。

Ⅳ 當事人就訴訟標的具有處分權且其和解無礙公益之維護者，法院不問訴訟程度如何，得隨時試行和解。受命法官或受託法官，亦同。

一、複審訴訟原則上準用民事訴訟法
(§67之7V)

二、明定捨棄、認諾或和解不準用

- 1.捨棄/認諾→以該當事人具有處分權及不涉及公益為限
- 2.和解→當事人具處分權且其和解無礙公益維護



爭議訴訟類型

商標法 草案第六十七條之九

I 爭議案當事人對商標專責機關之審議決定之商標權爭執者，應於決定書送達後二個月內，**以他造當事人為被告**，向智慧財產及商業法院提起商標爭議訴訟。但對商標專責機關依第**五十七條第二項**或第九十三條第一項**依職權**規定所為之決定不服者，應以商標專責機關為被告，提起爭議訴訟。

修正重點或適用類型

爭議訴訟類型與當事人：

一、爭議訴訟原則上以他造為被告：

1. 實體決定→成立/不成立/駁回
2. 程序決定→不受理

二、依職權提起之爭議案以智慧局為被告：

1. §57 II 依職權評定
2. §93 II 依職權廢止



敬請指教

