劃線版

第五篇 舉發審查

第一章 專利權之舉發

1.前言 5-1-1

2.舉發之提起 5-1-1

2.1 提起舉發之人 5-1-2
2.1.1 任何人 5-1-2
2.1.2 利害關係人 5-1-2
2.2 提起舉發之期間 5-1-3
2.2.1 專利權存續期間內 5-1-3
2.2.2 專利權當然消滅後 5-1-3
2.3 提起舉發之事由 5-1-4
2.3.1 法定舉發事由 5-1-4
2.3.2 非法定舉發事由 5-1-5
2.4 舉發聲明、理由及證據 5-1-6
2.4.1 舉發聲明 5-1-6
2.4.1.1 舉發聲明之態樣 5-1-6
2.4.1.2 舉發聲明之處理原則 5-1-7
2.4.2 舉發理由 5-1-7
2.4.3 舉發證據 5-1-8

3.舉發審查之處理 5-1-9

3.1 舉發人補提理由或證據 5-1-9
3.1.1 舉發人 3 個月內補提理由或證據 5-1-9
3.1.2 舉發人 3 個月後補提理由或證據 5-1-9
3.2 專利權人答辯、補充答辯或申復 5-1-10
3.2.1 專利權人答辯 5-1-10
3.2.2 專利權人補充答辯或申復 5-1-10
3.3 面詢、聽證或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗 5-1-10
3.3.1 面詢 5-1-11
3.3.2.聽證 5-1-11
3.3.3 為必要之實驗、補送模型或樣品或實施勘驗 5-1-11
3.4 舉發期間之更正 5-1-12
3.4.1 提出更正之期間 5-1-13
3.4.2 更正與舉發合併審查之處理程序 5-1-13

3.4.3 申請在先之更正視為撤回之適用情形 5-1-14
3.4.4 更正審查結果之處理 5-1-15
3.4.5 更正案與舉發案合併審查之注意事項 5-1-16
3.5 同一專利權之多件舉發案的合併審查 5-1-17
3.5.1 合併審查通知 5-1-17
3.5.2 合併審查通知後之處理與審查 5-1-18
3.5.3 回復各案審查 5-1-18
3.6 審查計畫 5-1-18
3.7 撤回 5-1-19

4.舉發之審查 5-1-19

4.1 審查之基本原則 5-1-19
4.1.1 書面審查原則 5-1-19
4.1.2 職權原則 5-1-20
4.2 爭點整理 5-1-20
4.2.1 爭點認定之態樣 5-1-20
4.2.2 闡明權之行使 5-1-21
4.3 爭點審查 5-1-23
4.3.1 舉發事由之審查 5-1-23
4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執 5-1-23
4.3.1.1.1 非專利申請權人 5-1-24
4.3.1.1.2 專利申請權共有 5-1-25
4.3.1.1.3 審查注意事項 5-1-25
4.3.1.2 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者 5-1-26
4.3.1.3 有關實體要件之爭執 5-1-26
4.3.1.3.1 新型定義之審查 5-1-26
4.3.1.3.2 進步性或創作性審查注意事項 5-1-26
4.3.1.3.3 擬制喪失新穎性審查注意事項 5-1-26
4.3.1.3.4 先申請原則之審查 5-1-27
4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查 5-1-28
4.3.1.3.6 有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查注意事項 5-1-28
4.3.1.3.7 有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查 5-1-28
4.3.2 舉發證據之審查 5-1-29
4.3.2.1 有關舉發證據審查之基本概念 5-1-29
4.3.2.2 證據之採證 5-1-30
4.3.2.2.1 證據能力與證據力之判斷 5-1-31
4.3.2.2.2 書證之採證 5-1-33

4.3.2.2.2.1 原本、正本、影本 5-1-33
4.3.2.2.2.2 外文證據與其中譯本 5-1-34
4.3.2.3 補強證據與新證據 5-1-34
4.3.2.4 爭點範圍內調查證據 5-1-34
4.3.2.5.證據調查應注意事項 5-1-37
4.4 職權審查 5-1-37
4.4.1 職權審查之時機及範圍 5-1-38
4.4.2 通知專利權人答辯之義務 5-1-38
5.舉發審定 5-1-3938
5.1 審定結果 5-1-39
5.2 審定書主文記載事項 5-1-39
5.3 審定理由記載原則 5-1-4140
5.4 舉發審定之注意事項 5-1-42
5.5 舉發審定之效果 5-1-43
5.5.1 一事不再理原則 5-1-43
5.5.2 一事不再理之判斷時點 5-1-4544
5.5.3 一事不再理之處理 5-1-45
6.舉發之行政救濟 5-1-45
7.撤銷確定及其效果 5-1-45
8.原處分被撤銷後之重為審查 5-1-46
9.舉發案與專利侵權訴訟之關係 5-1-4746

第五篇　舉發審查

發明、新型、設計專利申請案經核准公告取得專利權發生排他之效力。為調和專利權人與公眾之利益，專利法（以下簡稱本法）設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤。此外，舉發之提起常源於專利侵權之糾紛，當事人得藉舉發程序，請求撤銷專利權，以避免專利侵權涉訟。

舉發程序，因舉發人提起而發動。舉發人提起舉發後，專利專責機關本於先程序後實體之原則進行審查。經程序審查，受理舉發申請後，應指定專利審查人員進行實體審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。舉發審查程序，除經舉發人撤回舉發申請外，應以不受理處分書或舉發審定書為終結；當事人如不服處分結果，得依法提起行政救濟。又，經訴願決定或行政訴訟判決撤銷原處分並發回重為處分時，除依法院課予義務判決，嗣未上訴造成判決確定者，應逕為處分外，專利專責機關原則上須重開審查程序。

舉發程序包括專利權之舉發及專利權期間延長之舉發，本篇分二章說明：第一章「專利權之舉發」係就一般專利權之舉發審查相關事項予以說明；第二章「專利權期間延長之舉發」，僅就得提起舉發之事由、舉發聲明、舉發審定及舉發撤銷確定等事項予以說明，其他參照第一章之規定。

第一章　專利權之舉發

1.前言

發明、新型或設計專利申請案取得專利權後，並非不得再為爭執，對於公告之專利案，認有本法所定得提起舉發之事由，除應由利害關係人提起之特定事由外，原則上，任何人均得向專利專責機關請求撤銷專利權。

舉發案之審查，涉及立場對立之舉發人與專利權人，故其審查過程尤須注意雙方當事人程序利益之保障及衡平。是以，本章於規範舉發審查之要件（包括形式要件及實體要件）的同時，針對舉發審查之程序進行，亦規範相關之處理原則。

本章共分 9 節，第 2 至 5 節規範舉發審查程序之進行，由舉發之提起、舉發審查之可能處理方式、舉發實質要件之審查以至舉發審定與終結等，依序說明之。至於舉發審定後之救濟及相關法律效果等事項，則分別於第 6 至 9 節中加以說明。

有關發明專利權之舉發，於本法第 71 至 82 條定有明文；新型專利權之舉發，於本法第 119 條規定，並於第 120 條準用發明第 72 至 82 條規定；設計專利權之舉發，於本法第 141 條規定，並於第 142 條準用發明第 72 條、第 73 條第 1、3 及 4 項、第 74 至 78 條、第 79 條第 1 項及第 80 至 82 條規定，基於性質相同之準用條款均引述發明相關規定，故以下章節中涉及準用規定時，僅提列發明條款。

專 120
專 142

2.舉發之提起

於專利權存續期間內，除特定事由外，任何人認有本法所定得提起舉發之事由者，均得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發。於專利權當然消滅後，則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，始得提起舉發。

專 71.I、119.I、141.I
專 73.I
專 72

舉發聲明於舉發申請時即應確定，申請專利範圍有複數請求項者，得就部分請求項請求撤銷專利權。

舉發理由必須滿足法定得舉發事由方得主張，且舉發人所提舉發理由，應於舉發聲明範圍內敘明主張應撤銷專利權之具體事實；有證據證明其主張者，並應敘明各具體事實與所附證據間之關係。

2.1 提起舉發之人

2.1.1 任何人

專 71.I、119.I、141.I

舉發為公眾審查制度，因此舉發之提起，除特定事由應由利害關係人提起外，任何人均得為之。惟專利權人自為舉發者，因與本法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序不符；此外，舉發案件以舉發聲明、理由及所檢附證據構成爭點，舉發爭點經審查不成立者，對第三人發生一事不再理之阻斷效力，因此，上述所謂「任何人」不應包含專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理。

2.1.2 利害關係人

專 71.II
專 119.II
專 141.II
專 72

於專利權存續期間內，以專利申請權之歸屬、共有專利申請權爭執之特定事由提起舉發者，或於專利權當然消滅後始提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

利害關係人，最典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。舉發人主張其為利害關係人，應於舉發申請書敘明並提出佐證。舉發人敘明其為利害關係人，但未附具證明文件或佐證形式不明顯者，應通知限期補正，逾限未補正或未申復者，應為「舉發不受理」之處分。例如舉發人主張其為專利權人之雇用人，且系爭專利為受雇人於職務上所完成之創作，專利申請權應歸屬雇用人者，應於申請書中敘明其為利害關係人，並提出系爭專利完成時僱傭關係存在之證明文件，其未附具證明文件者，經通知補正而逾限未補正者，應為「舉發不受理」之處分。若舉發人已提出其具有利害關係之證明文件，僅係該證明文件之證據力不足，或專利權人對利害關係之認定有所爭執經調查後，無法認定其具利害關係者，則應為「舉發駁回」之審定。

專 17. I

此外，舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告，因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生，系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在，關係到民事侵權責任是否成立，故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人，對系爭專利提起舉發，應認其具利害關係，舉發人應檢附民事侵權訴訟相關起訴或判決等文件以證明其為適格之利害關係人

。惟應注意者，如專利民事侵權訴訟之被告僅為公司負責人時，提起舉發，仍應由該被告為之，該公司既非被告，尚難據此主張具有法律上之利害關係，不得逕以公司名義提起舉發。

2.2 提起舉發之期間

2.2.1 專利權存續期間內

舉發申請之目的係請求撤銷專利權，審查結果為舉發成立者將發生撤銷專利權之法律效果，故舉發之提起原則上應於專利權存續期間內為之。由於專利申請案須自核准公告之日起始授予專利權，故提起舉發，應自公告之日起始得為之；其於公告之日前提起舉發者，因尚無舉發標的，將不受理其舉發申請。 專 52.Ⅱ

2.2.2 專利權當然消滅後

專利權已當然消滅者，原則上不得為舉發之標的；惟利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，仍得於專利權當然消滅後提起舉發。利害關係人於專利權當然消滅後提起舉發，應提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之相關證明文件，以資證明。例如於專利權當然消滅後提起舉發，舉發人主張其為專利侵權民事訴訟不利判決之被告，而為利害關係人且有可回復之法律上利益者，即應檢附民事侵權訴訟相關判決等文件證明之。 專 72 專施 71

可回復之法律上利益，最典型之例為專利權存續期間內曾受侵權訴訟不利判決,而專利權之撤銷對於舉發人有可回復之法律上利益者。至於專利權當然消滅後，而專利民事侵權訴訟尚在進行中者，依智慧財產案件審理法規定，專利民事侵權被告可於訴訟中進行無效抗辯，爭執專利權之有效性，故專利民事侵權訴訟中之被告於專利權當然消滅後對系爭專利提起舉發，亦應認其具有可回復之法律上利益。是否有可回復之法律上利益之認定，依舉發人所提證明文件形式上之主張認定，而不論其爭訟之結果對其有利或不利。

舉發人未檢附為利害關係人且有可回復之法律上利益之證明文件，經通知補正而逾限未補正者，應為「舉發不受理」之處分。若依舉發人所提證明文件無法認定舉發人為利害關係人或有可回復之法律上利益者，應為「舉發駁回」之審定。

須注意者，提起舉發時專利權已當然消滅者，固存在舉發人必須為利害關係人及有可回復之法律上利益之限制；提起舉發後，專利權始消滅者，則無此限制，且因舉發係於消滅前之專利權存續期間內，對仍有效之專利權合法提出，故該舉發案仍應續行審查，並應於審定書中敘明專利權消滅之事實。

2.3 提起舉發之事由

專 71.I、119.I、141.I

2.3.1 法定舉發事由

系爭專利有下列情事之一，得向專利專責機關提起舉發：

(1)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者(專 71.I(2)、119.I(2)、141.I(2))。

(2)共有專利申請權非由全體共有人提出申請者(專 71.I(3)前段、12.I、119.I(3)前、141.I(3)前段)。

(3)專利權人為非專利申請權人者(專 71.I(3)後段、119.I(3)後段、141.I(3)後段)。

(4)不符發明、新型或設計之定義(專 71.I(1)、21、119.I(1)、104、141.I(1)、121)。

(5)發明或新型違反產業利用性、新穎性、進步性或擬制喪失新穎性之專利要件；設計專利違反產業利用性、新穎性、創作性或擬制喪失新穎性之專利要件（專 71.I(1)、22、23；141.I(1)、122、123)。

(6)屬法定不予專利之項目（專 71.I(1)、24、141.I(1)、124)。

(7)發明或新型之說明書的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件；設計之說明書及圖式的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件(專 71.I(1)、26.I、119.I(1)、120 準用 26.I；141.I(1)、126.I)。

(8)發明或新型之申請專利範圍違反應以明確、簡潔之方式記載且必須為說明書所支持之要件(專 71.I(1)、26.II、119.I(1)、120 準用 26.II)。

(9)違反先申請原則（專 71.I(1)、31、119.I(1)、120 準用 31、141.I(1)、128.I~III)(包括 102 年 6 月 13 日起，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，於申請時未分別聲明而取得發明及新型專利權者)。

(10)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並於嗣後取得發明及新型專利權者（專 71.I(1)、102 年 1 月 1 日施行後至 102 年 6 月 13 日生效施行前之專 32.I)。

(11)102 年 6 月 13 日起，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，已於申請時分別聲明，而其發明及新型專利權同時並存者（專 71.I(1)、32.I)。

(12)同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者（專 71.I(1)、32.III)。

(13)發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露

之範圍；設計之分割超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專71.I(1)、34.IV、119.I(1)、120 準用 34.IV；141.I(1)、142.I 準用 34.IV）。

(14)於發明核准審定後或新型核准處分後申請分割之分割案，與原申請案核准審定或核准處分之請求項有相同創作者（專 71.I(1)、34.VI 前段、119.I(1)、120 準用 34.VI 前段）。

(15)發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；設計之修正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專71.I(1)、43.II、119.I(1)、120 準用 43.II、141.I(1)、142.I 準用 43.II）。

(16)補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71.I(1)、44.II、119.I(1)、110II、141.I(1)、133.II）。

(17)申請階段誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71.I(1)、44.III、119.I(1)、120 準 44.III、141.I(1)、142.I 準用 43.II）。

(18)發明或新型之更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；設計之更正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專71.I(1)、67.II、119.I(1)、120 準用 67.II；141.I(1)、139.II）。

(19)公告後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍（專 71.I(1)、67.III、119.I(1)、120 準用 67.III、141.I(1)、139.III）。

(20)發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；設計之更正實質擴大或變更公告時之圖式（專 71.I(I)、67.IV、119.I(1)、120 準用 67.IV；141.I(1)、139.IV）。

(21)發明或新型改請後之改請案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；設計或衍生設計改請後之改請案超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍（專 119.I(1)、108.III、141.I(1)、132.III；141.I(1)、131.III）。

(22)違反衍生設計申請日之限制，或與原設計必須近似之要件（專141.I(1)、127）。

專利權得提起舉發之情事，應依核准審定或核准處分時之規定。惟前述(13)~(21)因屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍，以該等事由提起舉發者，即使專利案件核准審定或核准處分時並無前述規定，仍應依舉發時之規定辦理。

專 71.Ⅲ、專 119.Ⅲ、專 141.Ⅲ

2.3.2 非法定舉發事由

舉發事由非屬前述本法所列舉者，例如舉發人僅單獨主張系爭專利違反優惠期（新穎性、進步性之例外）、國際優先權、國內優先權、單一性或一設計（包含成組物品設計）一申請之規定等，應為舉發駁回之審定。

舉發事由中包括非屬法定之事由，但與法定事由在審查上有不可分之關係者，得一併主張。例如，舉發人主張系爭專利不具進步性，

且爭執其優先權之認定有誤；鑑鑒於優先權之認定是判斷進步性之前提，不宜單就優先權之爭執逕為舉發駁回，而應先審究優先權之爭執，再據以審究系爭專利是否符合專利要件，作成舉發成立或不成立之審定。

舉發理由包括法定事由及非法定事由，如非法定事由不影響法定事由之審查者，無須審查該非法定事由，但應於審定書中說明不審查之理由。

2.4 舉發聲明、理由及證據

2.4.1 舉發聲明

專 73. I
專施 72. I

舉發時，應於舉發申請書中載明舉發聲明。舉發聲明，係表明舉發人請求撤銷發明或新型專利權之請求項次，或設計專利權全案。舉發聲明之目的在於明確界定舉發範圍，以集中雙方當事人之攻防，並利於程序之進行。

專 73.Ⅲ

由於舉發聲明係為明確界定舉發範圍，故提起後即不得變更或追加，僅得縮減。

2.4.1.1 舉發聲明之態樣

發明或新型專利之舉發事由為本章 2.3.1「法定舉發事由」中所載(1)至(3)有關互惠原則、專利申請權之爭執及(10)至(12)有關第 32 條一案兩請之爭執者，均為全案之概念，舉發聲明應記載請求撤銷全部請求項。其餘法定舉發事由，若為可對應到各別請求項者，舉發聲明應記載欲請求撤銷專利權之全部或部分請求項次。例如以修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍為舉發事由者，該修正超出部分如可對應到部分請求項，舉發聲明應就該部分請求項請求撤銷專利權；反之，如該修正超出部分無法對應到部分請求項，而係與專利權整體（即全部請求項）有關者，舉發聲明應聲明請求撤銷全部請求項。設計專利權之舉發，舉發聲明應記載請求撤銷設計專利權。以本章 2.3.1「法定舉發事由」中所載(1)至(3)、(10)至(12)提起舉發，舉發聲明卻誤載為撤銷部分請求項時，係屬明顯錯誤，應通知舉發人補正舉發聲明。

發明、新型專利之舉發聲明態樣，例如系爭專利請求項共 5 項，如請求撤銷全部請求項，其寫法為「請求撤銷全部請求項（共 5 項）」；如僅請求撤銷請求項 1、2 及 3，其寫法為「請求撤銷請求項 1、2 及 3」。

設計專利並無請求項，僅請求撤銷專利權整體，其寫法為「請求撤銷設計專利權」。

2.4.1.2 舉發聲明之處理原則

舉發聲明範圍應與舉發理由一致，兩者不一致時，依下列原則處理。 專施 73. I

(1)舉發聲明範圍大於舉發理由：舉發聲明中所載之部分請求項並無對應之舉發理由，應通知舉發人減縮舉發聲明範圍或補~~充~~提舉發理由，屆期未減縮亦未補~~充~~提者，應審定該部分請求項舉發駁回，並敘明前述過程。

(2)舉發聲明範圍小於舉發理由：由於舉發聲明範圍不得變更或追加，僅得就舉發聲明範圍審查及審定，對於舉發聲明範圍以外之舉發理由，不得審查及審定，但應於審定書敘明之。例如，舉發聲明主張撤銷請求項 1~3，舉發理由包含請求項 1~5 不符專利要件之理由，由於請求項 4~5 非屬舉發聲明範圍內，故不得審查及審定。

(3)舉發聲明與舉發理由所述之請求項未完全對應，應通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項次為準，補~~充~~提舉發理由及證據。例如舉發聲明為請求撤銷請求項 1~3，舉發理由敘及請求項 1、2 及 4，應通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項 1~3 補~~充~~提理由及證據，超出舉發聲明之請求項 4，不得審查及審定。

(4)提出舉發，未以系爭專利最後公告之申請專利範圍為對象，導致舉發聲明、理由及證據與最後公告之請求項內容不一致或無法對應者，由於舉發聲明一經提起，除減縮外，不得變更或追加，故僅得通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項次為準，依最後公告之內容，進行舉發聲明之減縮，或補~~充~~提舉發理由及證據。補~~充~~提內容超出舉發聲明範圍者，不得審查及審定。

對於更正例外允許增加項次之請求項，例如多項附屬項改寫為獨立項，致使原舉發聲明中所載之請求項次無法直接對應到更正後之公告本者，由於原舉發聲明已包含該多項附屬項，原則上及於改寫後增加之請求項次，惟須於審定書中敘明。

舉發人撤回舉發申請，而專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。 專 80. I

舉發人減縮舉發聲明，如專利權人尚未就原舉發聲明提出答辯，為避免當事人不必要之攻防，須通知專利權人減縮舉發聲明之事實；惟專利權人已就原舉發聲明提出答辯者，因未損及專利權人之利益，為利於程序之進行，原則上無須通知專利權人表示意見，但應於審定書中敘明前述事實。舉發人減縮舉發聲明至未請求撤銷任何請求項，視為撤回舉發申請，應經專利權人同意。

2.4.2 舉發理由

舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具 專施 72. II

體事實與證據間之關係。以主張系爭專利不具新穎性或進步性為例，舉發理由應配合舉發聲明中所主張應撤銷專利權之請求項次，逐項論述請求項中所載之技術特徵與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果

，並敘明所依據之法條及其內容；主張不具進步性者，應就證據個別或其組合與該請求項解決之問題、所採行之技術手段及其達成之功效具體說明其係可輕易完成之理由。舉發理由不得空泛指摘系爭專利不具專利要件而無具體理由，例如，僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明系爭專利所有請求項不具進步性，而未具體指定那一個證據或那些證據之組合，或未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係，或未具體論述證據如何證明該請求項不符專利要件之理由。舉發理由與檢附之證據間無法完全對應關聯時，應行使闡明權，通知舉發人在原舉發聲明範圍內補充說明；逾限未補充提理由者，依現有資料進行審查。

2.4.3 舉發證據

舉發證據，係舉發人所提出用以證明所主張事實的一切證據資料之總稱，一般包括書證與物證。

書證，係以文書記載內容之意義作為證據。以文字或其他符號表達意思或思想之物體，謂之文書。物證，係以物之物理性質或狀態作為證據。

專施 4.Ⅱ但

舉發證據為書證者，應檢附原本或正本；舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同；惟舉發人檢附之書證為專利公報影本者，由於專利公報已可從各國專利局網站下載，且專利專責機關得以查證，不在此限。舉發書證及證明文件，原則上應提出中文本；其原本即為外文者，必要時，得通知舉發人檢附中文譯本或節譯本。原則上，翻譯範圍只要符合舉發人所主張之事實、理由即可；對翻譯內容有爭執者，必要時，得通知舉發人限期補正。

專施 4.Ⅲ

舉發審定後，舉發人要求退還其所提出之書證原本（正本）或證物時，應留存該原本（正本）經驗證無訛之影本於卷內，始得發還。書證或物證之發還，應告知舉發人於案件審查確定前仍應保存該書證或物證

，以備舉發審查或行政救濟審理之參考。

應予說明者，舉發理由固然應敘明所主張之各具體事實與證據間之關係，以為審查之依據。惟並非無證據即無從審查，仍須視舉發事由而定，例如僅主張新型專利權不符合法定之新型定義，或僅主張系爭專利不具產業利用性或不符記載要件者，若已就舉發事由具體說明理由，縱未檢附證據，仍不得以未附證據為由而不予審究。

3.舉發審查之處理

受理舉發後，應將舉發申請書副本送達專利權人，限期於副本送達後 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。舉發審查期間，為釐清爭點、簡化程序或踐行程序等，通常會進行面詢、通知補提理由、證據及交付答辯等程序；有更正案者，應併案處理及審查；同一專利權有多件舉發案，原則上各案獨立審查，審查人員認有必要時，亦得合併審查；另遇案情複雜時，得協商舉發人與專利權人訂定審查計畫。舉發審查期間所為上述處理事項應於審定書中載明其過程及處理結果。 專 74.II

此外，本法 108 年 11 月 1 日施行前已提起，但施行後尚未審定之舉發案件，有關補提理由、證據、答辯、補充答辯或提出更正之期間等審查程序及舉發審定，適用 108 年 11 月 1 日施行後之規定（參照本章 3.1「舉發人補提理由或證據」、3.2「專利權人答辯、補充答辯或申復」及 3.4「更正」）。例如，於 108 年 8 月 1 日提起且尚未審定之舉發案，於 108 年 11 月 2 日提出舉發補充理由者，由於自舉發申請日已逾 3 個月法定期間，該補充理由應不予審酌。 專 157-2.II

3.1 舉發人補提理由或證據

舉發人補提理由或證據，可於舉發提出後 3 個月內主動提出，或依專利專責機關通知被動提出，分述如下。

3.1.1 舉發人 3 個月內補提理由或證據

舉發人提出舉發時應備具理由及證據，嗣後如須再補提理由或證據，應於舉發後 3 個月內為之，逾期提出者，不予審酌。 專 73.IV

3.1.2 舉發人 3 個月後補提理由或證據

提出舉發 3 個月後，舉發人收受專利專責機關通知就專利權人所提更正本陳述意見，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，舉發人應於通知送達後 1 個月內補提理由、證據或陳述意見，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。另針對專利專責機關行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，舉發人補提理由、證據若有超出闡明範圍之部分，應不予審酌，並於審定書敘明理由。 專 74.III 專 74.IV 專 74.V

前述補提理由、證據或陳述意見，若有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，專利專責機關得不交付專利權人補充答辯，逕依現有資料審查，但應於審定書中敘明遲滯審查或事證已臻明確之理由。例如：補提之理由與先前已提出之理由諸多重複而未具新理由；或雖有新理由

或新證據，但該理由與證據明顯與待證事實無關或超出舉發聲明者；或未依審查計畫時程，逾時補提理由或證據等。有關審查計畫之說明，詳見本章 3.6「審查計畫」。

3.2 專利權人答辯、補充答辯或申復

專利權人僅得經專利專責機關通知後，被動提出答辯、補充答辯或申復，說明如下。

3.2.1 專利權人答辯

專 74.II

舉發人所提出舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提理由或證據，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，舉發審定前提出者，仍應審酌。

3.2.2 專利權人補充答辯或申復

專 74.IV

專 74.V

提出舉發 3 個月後，專利專責機關認有必要，通知專利權人補充答辯或申復，專利權人應於通知送達後 1 個月內補充答辯為之，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。專利權人所提補充答辯或申復有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。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。

3.3 面詢、聽證或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗

專 76

舉發之提起及審查，應以書面進行為原則；但為瞭解案情及迅速審查，得依申請或依職權通知當事人面詢、聽證或為必要之實驗、補送模型或樣品、或、實施勘驗，並應以通知書通知兩造辦理之理由、日期、地點及事實等。當事人逾期未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查。

辦理面詢、聽證、實驗或實施勘驗等，應先查驗參與人員之身分證明文件，當事人委任代理人或其他人員辦理者，應合法委任；嗣應給予雙方當事人充分說明之機會，審查人員得詢問案情內容或適度公開心證，但不宜表示最後的審查結果或意見；面詢或聽證時應記錄審查人員之提問及雙方當事人之答覆、所提出之理由或證據、所整理之爭點、舉發聲明之減縮等內容及結果，並由雙方當事人簽字確認。

3.3.1 面詢

面詢，得依申請或依職權為之。面詢時，舉發人以樣品作為證據者，應當場確認、檢視、拍攝該樣品，並列入面詢紀錄，以確立後續之審查內容。面詢時，一方當事人未出席，仍得進行單造面詢。辦理單造面詢後，應檢附面詢紀錄及相關資料交付通知未出席之當事人舉發人，惟若專利專責機關認有必要，得依法通知未出席之當事人限期陳述意見，或通知未出席之專利權人限期補充答辯。

面詢時僅得於已提出的舉發爭點範圍內陳述意見，若欲當場補提理由、證據、補充答辯或申復，應於面詢申請函一併敘明，經專利專責機關同意並發函通知後始得為之。若欲於面詢後補提理由、證據、補充答辯或申復，亦須經專利專責機關同意並發函通知後始得為之。 專 74.IV

舉發人於面詢後補提理由或證據，原則上應交付專利權人補充答辯，除非有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，專利專責機關得不交付專利權人補充答辯，逕依現有資料審查。

辦理面詢，應遵循「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」之規定。

3.3.2.聽證

專利專責機關根據行政程序法之規定，認為有舉行聽證之必要者，得辦理聽證。另舉發案之當事人若認有與對造當事人進行相互詢問或對證人或鑑定人提問之必要，可檢附申請書並載明具體理由申請聽證，專利專責機關認有舉辦聽證之必要，得通知當事人辦理聽證。 行政程序法 107 II

聽證提供舉發案當事人就爭議事由、證據及法律見解等進行陳述意見與相互詢答的機會，有助於審查人員斟酌聽證所調查的全部事實與證據及相互詢答之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真相，形成心證，並據此作成審定。

辦理聽證，應遵循「專利舉發案件聽證作業方案」之規定。

3.3.23 為必要之實驗、補送模型或樣品或實施勘驗

當事人申請進行實驗、補送模型、樣品或實施勘驗，應考量是否有辦理之必要。例如申請事項為新證據者，或與舉發人所主張之事實或證據具關聯性者，原則上即有辦理之必要。惟若該申請事項與舉發人所主張之事實或證據不具關聯性，則無須同意該申請，但應通知當事人不同意辦理之理由。

得同意實驗或勘驗申請之事例如下：

(1)斟酌實驗器材、模型、樣品、證物等搬運之難易、場所及其他客觀條件等，認為至現場或指定地點進行實驗或實施勘驗較適宜者。

(2)舉發理由附具具體理由指證，質疑系爭專利無法據以實施（包括達到說明書所敘述之功效），或依舉發所附具之實驗數據，就通常知識者，無法確認舉發證據與系爭專利之間於功效上之差異程度，或爭執實驗數據之真實性，而有再進行實驗之必要者。

(3)依照片或圖式證據所示之先前技術，仍不能確認其揭露內容，而有勘驗或通知檢送對應該證據之實物之必要者。

(4)實物證據無法附卷，但關聯證據足以佐證該實物證據為先前技術，而有勘驗之必要者。

辦理勘驗，應遵循「經濟部智慧財產局專利案勘驗作業要點」之規定。

實施勘驗應注意事項：

(1)勘驗時，應予當事人表示意見之機會，對於當事人以外之人的發言，得不予以記錄。

(2)對於勘驗標的之證據能力、證據力、其與其他證據之關聯性或其他事項有爭執者，例如勘驗地點與統一發票買受人地址不相符等，均應記載於勘驗紀錄，並應於審定書中敘明或釐清。

(3)當事人爭執實物證據業經變造零組件、構造、標籤或銘牌者，應審慎調查、比對，並記錄當事人之說明及答辯。

(4)勘驗標的分置於不同地點，或同一地點有多件勘驗標的，除非該標的均相同（例如有相同之型號、構造、製造日期），經提供證物之當事人確認並同意僅勘驗其中一地點或其中一證物，否則應逐一勘驗。

(5)勘驗過程，審查人員得以攝影、錄音、錄影或其他必要之方式予以存證。

(6)審查人員應會同雙方當事人實施勘驗，一方當事人未出席或被拒絕進入勘驗現場，仍得會同一當事人實施勘驗，但應檢送實施勘驗紀錄及資料通知該未參加之當事人限期表示意見。

(7)為避免損及證物或發生危險，操作、拆解等可能損及證物之行為應委由提供證物之當事人或該證物之所有人為之。

(8)實施勘驗，應注意人員之安全，例如攀升高處、操作機器、拆解危險物品等，必要時，應請當事人提供防護措施。

(9)因故無法完成勘驗，應將事實及原由記載於勘驗紀錄。

3.4 舉發期間之更正

本節更正專指舉發繫屬中之更正審查，其餘更正之審查，於發明及新型專利應適用第二篇第九章「更正」；於設計專利應適用第三篇第

六章「修正、更正及誤譯之訂正」。

3.4.1 提出更正之期間

專利權人於舉發審查期間，提出更正之期間如下：

(1)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 專 74.II

專利權人應於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請，並應於舉發審定書中敘明理由（參見 3.4.4 (1)「更正不受理」）。 專 74.III 專 118 前

(2)系爭專利於民事或行政訴訟案件繫屬中 專 74.III 但

系爭專利有民事訴訟案件繫屬中，專利權人得向專利專責機關申請更正，以作為訴訟防禦之手段，不受上述(1)之期間限制。

系爭專利（例如 N02）另有行政訴訟案件（例如 N01）繫屬中，依智慧財產案件審理法第 33 條之規定，對於處分「舉發不成立」之請求項而提起之行政訴訟，當事人於言詞辯論終結前，得就同一撤銷理由提出新證據。前述行政訴訟中，若不允許專利權人向專利專責機關提出更正，則將造成專利權人防禦之限制，對專利權人而言，有失公允，因此，允許專利權人於前述行政訴訟繫屬中向專利專責機關申請更正，以作為訴訟防禦之手段，不受上述(1)之期間限制。

以前述訴訟案件繫屬中提出更正，應檢附經法院受理之證明文件。

須注意者，若專利權人於新型專利技術報告受理中申請更正，後有舉發案提出者，則該更正案應與舉發案合併審查。於舉發提起後，新型專利權人即使以新型專利技術報告受理中為由申請更正，仍僅得於上述(1)、(2)之期間提出，未於前述期間提出者，經通知後未補正符合前述期間之證明者，則不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明理由。 專 118(1)

3.4.2 更正與舉發合併審查之處理程序

專利權人於舉發案件審查期間有提出更正申請者，或更正案審定前有舉發案繫屬者，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定。 專 77. I

(1)專利權人提出更正案後，於更正案未作成審定前，只要有舉發案經受理而合法繫屬時，即應將更正案與舉發案合併審查，並將更正案併入舉發案審理之情事通知專利權人。若於該舉發案審定前再有另一舉發案提起，得通知專利權人就相同更正是否再併入另一舉發案表示意見。

(2)同一舉發案有二次以上之更正者，申請在先之更正，視為撤回。但多件舉發案各別伴隨更正時，各更正係針對各案行使不同的防禦方 專 77.III

法，因非在同一舉發案中，並不適用本法第 77 條第 3 項視為撤回之規定；更正係就專利案整體內容進行審查，若各舉發案之更正內容不同，應通知專利權人整併各更正內容，將更正內容調整為相同。

(3)專利權人於舉發期間提出更正，因更正申請係對抗舉發攻擊之防禦方法，專利權人應於更正申請書載明伴隨一件或多件舉發案號，以確定後續舉發審查之爭點範圍。專利權人未載明伴隨之舉發案號，經通知仍未載明者，該更正將併入最先提起且已合法繫屬專利專責機關審查中之舉發案，並將合併之事實通知專利權人。若該最先提起之舉發案已有更正者，應於通知更正合併該舉發案之事實時，一併通知專利權人就該舉發案之攻擊防禦進行整併或調整更正內容。惟如經通知仍未整併或調整更正內容，則依該舉發案最後提出之更正審查。 專施 70.VI 專施 81.V

(4)更正與舉發案合併審查後，舉發人撤回舉發案，致其伴隨之更正失所依附，其處理原則如下：

(i) 如同一專利權尚有其他舉發案繫屬專利專責機關，應通知專利權人另行指定所欲伴隨之其他舉發案；經通知仍未指定者，依上述(3)之原則，該更正將併入最先提起且已合法繫屬專利專責機關審查中之舉發案。惟若各舉發案伴隨之更正業經通知整併者，因各更正已整併為同一內容，且無礙於當事人權益，無須再依上開程序處理，逕視為併入。

(ii)如同一專利權無其他舉發案繫屬專利專責機關，專利專責機關應於通知撤回舉發之事實時，一併通知專利權人其更正申請是否續行審查或撤回，若專利權人申復續行審查，該更正將回復為獨立更正案進行審查，適用第二篇第九章「更正」及第三篇第六章「修正、更正及誤譯之訂正」；若專利權人逾期未為表示者，視為同意撤回更正申請。

3.4.3 申請在先之更正視為撤回之適用情形

審查有伴隨更正之舉發案，應先審查更正，以確認舉發案審查標的。同一件舉發案中有多次提出更正者，為免各更正之內容間相互矛盾，無論各更正之內容有無不同，僅審查最後提出之更正，其他更正均視為撤回。惟應注意：

(1)若前、後所提之說明書、申請專利範圍或圖式係採更正本者，例如 1 月 1 日更正說明書，1 月 15 日更正申請專利範圍，而前、後所提之更正本內容未重疊，且無衝突或不明瞭時，原則上應探求專利權人真意，若未表示意見，應整併前、後更正版本進行審查。

(2)若前、後所提之說明書或圖式係採更正頁形式，而非更正本者，例如 1 月 1 日更正說明書第 1 至 5 頁，1 月 15 日更正說明書第 6 至 10

頁，致前、後所提之更正頁未重疊，且無衝突或不明瞭時，原則上應探求專利權人真意，若未表示意見，比照說明書修正頁作法，前、後更正頁均應審查。

多件舉發案各別伴隨有內容不同之更正，原則上依本章 3.4.2「更正與舉發合併審查之處理程序」(2)處理；如多件舉發案有合併審查之必要，經通知合併審查後，由於已合併成同一舉發審理程序，專利權人應將各舉發案伴隨之內容不同之更正整併為相同內容。其仍未予整併更正內容時，為避免內容不同之更正造成合併審查之審查基礎不一或產生相互矛盾之情形，應審查最後提出之更正。

3.4.4 更正審查結果之處理

(1)不受理更正

專 69 (i)更正申請有「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」等事項時，因會變動專利權範圍，須經被授權人、質權人或全體共有人之同意，始得受理。申請更正未附具相關同意之證明文件者，應通知專利權人限期補正，屆期未補正者，不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。

(ii)非於得提出更正之期間提出更正者（參見 3.4.1「提出更正之期間」），應不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。

(iii)發明或新型專利權之部分請求項若經審定舉發成立，專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項為之。更正內容如包括已審定「舉發成立」之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，屆期未補正者，應不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。於設計專利，因係全案審定，故原處分審定「舉發成立」者，不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。

(2)准予更正

舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，惟若更正僅刪除請求項者，已無舉發理由對應之標的，因此，無須再交付舉發人表示意見。舉發人對更正本補提之舉發理由或證據，除有遲滯審查之虞之情形外，應送交專利權人補充答辯。更正內容經審查准予更正者，該舉發案之後續審查應就更正內容為之，並於審定書主文記載准予更正之內容，理由欄敘明准予更正之理由。 專 77.II 專 74.IV

(3)不准更正

舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者，應敘明不准更正之理由，通知專利權人於 1 個月內提出申復，除准許展期者外，不 專施 74.I 專 74.IV 專 74.V

予審酌。專利權人逾期未申復、申復理由或再行提出之更正仍~~未完全克服~~有~~前述~~不准更正之理由者，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正的理由。為避免專利權人於通知不准更正之申復期間內藉由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，前述通知以一次為限，但應於審定書敘明有遲滯審查之虞的情況。

須注意者，上述(2)、(3)之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」（例如請求項 1 准予更正，請求項 3 不准更正）。

3.4.5 更正案與舉發案合併審查之注意事項

(1)同一專利權有多件舉發案繫屬專利專責機關，原則上依舉發提起之時間順序各別審查。

(2)同一專利權有多件舉發案，如僅其中一舉發案有伴隨更正時，經通知後仍未指定伴隨之其他舉發案或逾期未回復，因專利權人已進行攻擊防禦之行使，該舉發案伴隨之更正應先審查，若准予更正，其他舉發案再依該更正之公告本審查。

(3)同一專利權有多件舉發案伴隨不同更正者，經通知整併後，致各舉發案之審查標的一致，原則上該多件舉發案應同時進行審查程序，以利滙集各舉發人對於更正內容之意見，據以審定是否准予更正。但因舉發理由或證據之補充造成審查時間不一致，不在此限。

(4)多件舉發案伴隨之更正經整併為相同內容後，審查時如准予更正者，應於各舉發案審定書記載准予更正之結果及准予更正之理由，並應公告准予更正之事由。由於因整併後之各更正內容均相同，公告一次即生效力，故得選擇其中一件舉發案敘明將公告准予更正之事由，並於原專利案辦理更正內容之公告；至其他舉發案之審定書中則應敘明相同更正內容已於那一件舉發審查程序中辦理公告。

(5)舉發案審查時，應留意系爭專利有無新公告之更正本存在，舉發作成審定應依該新公告內容為之。先審查之舉發案如已依伴隨之更正作成舉發審定，並公告該更正內容，後續審查未審定之舉發案，應將該公告之更正內容通知未審定舉發案之舉發人。舉發人得於原舉發聲明範圍內，依該新公告內容重新調整舉發理由及證據。

(6)舉發案審查時，若舉發人爭執專利權人所提更正內容超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍或實質擴大、變更公告時之申請專利範圍（於設計專利為圖式），因更正申請係專利權人之防禦方法，且該更正內容未經核准公告，尚非屬可舉發之事由，不得列為該舉發案審查之爭點，僅可做為審查更正准駁之參考。

(7)專利權人以誤譯之訂正為更正申請之事項時，因誤譯之訂正屬於更正事項的一種，應與舉發案同時作成審定。於審查時，先判斷是否符合誤譯之訂正，再判斷訂正內容是否超出申請時外文本、是否實質變更或擴大公告時申請專利範圍。如有不符規定之情事，應同時敘明理由，通知專利權人申復。

專 78. I

3.5 同一專利權之多件舉發案的合併審查

同一專利權有多件舉發案繫屬時，以各別審查為原則，因各舉發案通常舉發事由不同，或者更正案依附有別，為避免後續行政救濟程序之複雜化，各舉發案應依各自舉發聲明內之爭點及程序進行審查；若各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，若合併審查相關舉發案可避免重複審查程序、前後審查矛盾及提高審查時效，得例外採行合併審查，惟合併前應通知相關當事人，要進行合併之情事。

得合併審查之情況舉例說明如下：

(1)舉發案 1 之舉發證據為證據 1 至證據 3，舉發案 2 之舉發證據為證據 1 至證據 6，兩舉發案之證據 1 至證據 3 為相同證據，兩舉發案聲明撤銷之請求項相同，且主張違反之專利法事由相同者，合併審查兩舉發案可避免重複審查程序。

(2)舉發案 1 主張系爭專利不具進步性、舉發案 2 主張系爭專利違反更正事項之規定，更正要件之審查結果會影響進步性審查基礎之變動，合併審查兩舉發案可避免前後審查矛盾。

(3)舉發案 1 主張系爭專利說明書未明確揭露、舉發案 2 主張系爭專利說明書未明確揭露及不具產業利用性，兩舉發案部分理由主張相同，合併審查兩舉發案，可避免重複審查程序。

合併審查以使程序簡化為主要目的之一，即使多個舉發案之爭點相同或相關聯，若經評估後有不能達成上述目的之虞，則不宜合併審查。

3.5.1 合併審查通知

為使審查程序透明化，避免對當事人造成突襲，合併審查時，應檢附各舉發案之理由及證據，通知專利權人及各相關之舉發人將進行合併審查，使當事人知悉其他舉發案所有書證資料及後續之審查程序。經函知合併審查後，再合併審查其他舉發案者，亦應再次踐行前述程序。

專施 75

合併審查之通知，係屬合併審查程序之事實通知，不涉及舉發實體爭點之變更，對審查案件之實體審查及當事人之權利義務不生影響，不得以不服專利專責機關依法合併審查之通知為由，提起行政救濟。

3.5.2 合併審查通知後之處理與審查

舉發案於各案審查中，舉發人本得於期限內補提理由及證據，故通知進行合併審查後，各舉發人亦得於指定期限內補提理由或證據，惟補充理由或證據仍應在各自舉發案之舉發聲明範圍內為之。各舉發人補提之理由及證據並應交付專利權人答辯。

合併審查僅屬程序合併，原則上仍就各舉發案之爭點分別審查，審查人員不得因合併而逕自將各舉發案之證據互相組合或援引。

須注意，合併審查和本章 4.4 節之職權審查兩者並無必然關係，不因合併審查而當然發動職權審查；惟若在發動合併審查過程中基於公益有明顯知悉之事證時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查。

合併審查多個舉發案後，得合併審定，亦得各別審定；若合併審定會增加行政救濟複雜度時，仍以各別審定為宜。有關合併審定書之記載形式，參照本章 5.2「審定書主文記載事項」及 5.3「審定理由記載原則」之規定。

3.5.3 回復各案審查

發出合併審查通知後，如經合併審查之一或多個舉發各案已無必要再以同一審查程序來進行時，例如舉發聲明減縮、撤回舉發、專利權更正等，得就相關舉發案通知各相關當事人回復各案審查，使其回復各別審查程序。為避免重複相同程序導致審查延宕，合併審查時已進行之攻防，例如面詢、更正、補充理由或證據、補充答辯等，於舉發案回復各別審查程序時，仍然有效，應續行程序。

專施 76

3.6 審查計畫

為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕，對於舉發案之舉發證據複雜或舉發理由不明確，致難以釐清案情者，或法院亟待事涉專利侵權爭訟之舉發案及其更正案迅速審結者，或當事人有遲滯審查程序之虞者，本法細則明定舉發案審查期間，專利專責機關認有必要時，得協商舉發人與專利權人，訂定審查計畫，以利舉發案審查程序之進行。

審查計畫之發動，審查人員先就現有書證資料整理初步爭點之後，認有必要時始為之，考慮因素包括舉發案技術困難度、證據之複雜性、爭點或待證事實之明確性，或屬事涉專利侵權爭訟之舉發案，而有必要與雙方當事人協商訂定明確之審查時程，共同整理或釐清案情。訂定審查計畫時，須顧及時程的合理性及程序之必要性，例如雙方準備資料之時間、專利專責機關作業時間或現場勘驗等證據調查之必要性

等，使審查計畫得以在舉發人、專利權人及審查人員三方取得共識的基礎下產生制約的作用，亦可使計劃所訂流程得以在三方互相配合的情況下順利推動。

審查計畫一經訂定，審查人員必須掌握整個案件審查之進行，如無適當理由，雙方當事人未依審查計畫適時提出攻擊防禦方法，審查人員可依據審查計畫逕予審查。例如舉發人未依所訂時程逾限提出理由或證據時，或專利權人未依所訂時程逾限答辯，審查人員得依據審查計畫認定有遲滯審查之虞，而逕予審查。

有關審查計畫之適用範圍、啟動及執行方式等細節，參閱「專利舉發案件審查計畫」之規範。

3.7 撤回

專 80

舉發人得於審定前撤回舉發申請；但專利權人已提出答辯者，為保障專利權人之程序利益，應經專利權人同意。舉發人撤回舉發之事實應通知專利權人，自通知送達後 10 日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回。

經申請撤回之舉發案，如有更正案合併審查者，參照本章 3.4.2「更正與舉發合併審查之處理程序」之處理。

4.舉發之審查

舉發之審查，原則上係就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查。審查時須先整理爭點，若舉發人於舉發理由中所主張之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，必須行使闡明權，使爭點明確。審查人員於舉發聲明範圍內，依雙方攻擊防禦之書面理由及證據進行審查，審查過程中，為發現真實認有必要時，應在爭點範圍內依職權調查證據。

另，於舉發聲明範圍內，審查人員如認為系爭專利違反本法規定之事證明顯或於獲知法院審理之已知事證時，得發動依職權審查，就舉發人所未提出之理由及證據加以審酌。

4.1 審查之基本原則

4.1.1 書面審查原則

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯及審定，均應以書面為原則。舉發人應以書面敘明理由並附具證據，專利權人應以書面答辯，必要時得參酌雙方當事人於面詢、實驗或實施勘驗等方式之補充說明或補強證據等書面紀錄。舉發案之審查，原則上應依雙方當事人所附

具之書面資料審查，並得參酌面詢、實驗、或實施勘驗等之結果，作成審定書送達雙方當事人。

4.1.2 職權原則

舉發制度雖屬公眾審查，惟專利制度兼具公益精神，為減少訟源及行政資源之浪費，本法明定舉發審查採行職權原則，除了賦予專利專責機關依職權主導舉發審查程序之進行外，亦適度加強專利要件之實質審查時依職權探知及調查證據之權能，若審查人員有因職權明顯知悉之事證或於獲知法院審理之已知事證時，在舉發聲明範圍內，得審酌舉發人所未提出之理由及證據，不受當事人主張拘束。有關職權審查之發動及執行另詳見本章 4.4「職權審查」。

4.2 爭點整理

舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，且審定後同一爭點有一事不再理之適用等。

舉發理由中所記載之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係雜亂無章或含糊籠統者，得通知舉發人整理爭點；為提升審查效率，必要時，亦得協調舉發人與專利權人共同簡化爭點。例如舉發理由主張證據 1、2、3 個別，或任二證據之組合，或三證據之組合可證明系爭專利不具進步性，但僅泛稱某些技術特徵見於證據 1、某些技術特徵見於證據 2、其他技術特徵見於證據 3，而未說明各爭點之具體理由者，由於舉發理由所主張之爭點繁多，簡化爭點為以證據 1、2 及 3 之互相組合證明系爭專利不具進步性，並未損及當事人之利益，得簡化爭點以凝聚當事人之攻防。

4.2.1 爭點認定之態樣

爭點係由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點。以下例示爭點態樣：

(1)舉發聲明中所載之請求項不同，構成不同爭點，例如以證據 A 分別主張請求項 1 及請求項 2 不具新穎性。

(2)舉發理由中所載之事由不同，構成不同爭點，例如以證據 A 主張系

爭專利不具新穎性及進步性。

(3)證據不同，構成不同爭點，例如以證據 A、B 分別主張請求項 1 不具進步性。

(4)證據之不同組合，構成不同爭點，例如以證據 1、2 之組合主張請求項 1 不具進步性，以證據 1、3 之組合主張請求項 1 不具進步性，以證據 1、2、3 之組合主張請求項 1 不具進步性，構成三個不同爭點。

(5)證明同一待證事實之多件證據，構成一爭點。例如以具有型號關聯之型錄、實物、發票，主張請求項 1 申請前即已公開而不具新穎性，即為一組關聯證據而構成一爭點。

4.2.2 闡明權之行使

在舉發聲明範圍內，如舉發人所提舉發理由及證據導致爭點不明確者，例如舉發理由中所記載之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係不明確、不充分或不適當致不能充分瞭解該爭點；舉發證據之組合關係不明、不恰當，致無法確定爭點；或舉發聲明範圍內，舉發理由未有明確主張者，得行使闡明權通知舉發人表示意見，以確定爭點。

就不明確、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明。例如，已陳述舉發理由但未主張法條或主張之事由與法條不一致，均得行使闡明權，通知舉發人確認之。惟若僅為法條缺漏或明顯錯誤之情形，得不行使闡明權，逕予適用正確之法條進行後續之審查，並於審定書中敘明前述情形。例如，系爭專利審定時係依本法 102 年施行後之規定，舉發人引用 93 年 7 月 1 日施行之第 22 條第 4 項提起舉發，由於本法 102 年施行後修正後已將該法條條次修正為第 22 條第 2 項，舉發人引用之法條乃明顯錯誤，審查時得於審定理由中逕行適用正確法條，不須行使闡明權。又例如本法 102 年施行後，舉發人以分割、改請、修正或更正超出申請時所揭露之範圍，或因更正實質擴大或變更公告時之範圍為舉發事由提起舉發，應依舉發時之規定，惟舉發理由未引用舉發時之條文，而係引用核准審定或核准處分時之條文者，固得敘明理由通知舉發人確認之，惟若專利權人業已就舉發時之規定答辯者，亦得逕予適用舉發時之法條進行後續之審查。

另須注意者，同一人就相同創作，於同日分別申請發明及新型專利，於申請時未分別聲明，而仍分別取得發明及新型專利權者，不論對發明或新型專利權提起舉發，應適用本法第 31 條規定（參見本章 4.3.1.3.4「先申請原則之審查」），如舉發人誤引 102 年 6 月 13 日生效施行後本法第 32 條規定對發明專利提起舉發，得不行使闡明權，逕予適用正確法條。

以下舉例說明行使闡明權之態樣：

(1)舉發理由為據證據 1、2 及 3 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，無法瞭解證據 1、2 及 3 究竟係各別或其組合可證明系爭專利不具進步性，爭點不明確，應行使闡明權。

(2)舉發事由僅主張系爭專利違反新穎性及進步性要件，但舉發理由除敘明系爭專利不具新穎性及進步性之理由外，尚提及說明書揭露不清，或請求項記載不明等語，應行使闡明權，以確認舉發人是否主張系爭專利違反說明書應充分揭露而可據以實現要件。

(3)舉發理由為據證據 1 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，據證據 2 主張系爭專利請求項 2（依附於請求項 1）不具進步性，因請求項 2 包含有請求項 1 之所有技術特徵，得行使闡明權，以確認舉發人是否主張證據 1、2 之組合可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(4)於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行後，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，已於申請時分別聲明，惟其發明及新型專利權同時並存者；或發明專利中仍有於審定前新型專利已當然消滅或撤銷確定之請求項等情形，舉發人以相同創作之新型專利作為舉發證據對系爭發明專利提起舉發，應主張發明專利違反本法第 32 條規定，如舉發人主張依第 31 條，係錯用法條，得行使闡明權通知舉發人適用正確法條。

(5)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，而該發明及新型專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明作為證據主張系爭新型違反重複授予專利之規定者，由於前述期間本法第 32 第 1 項並非系爭新型之法定舉發事由，因此，舉發人僅得以違反第 120 條準用第 31 條第 2 項之規定提起舉發。若舉發人誤引本法第 32 條，得行使闡明權，通知舉發人適用正確法條。

闡明權之行使與職權審查係不同的處理程序，行使闡明權應注意不得通知舉發人增加新理由或新證據，以免產生爭議，例如舉發理由及證據僅為主張新穎性，並未提及進步性，縱認可能不具進步性，基於舉發人未主張不具進步性之事實，不得行使闡明權通知舉發人補提不具進步性之新理由及證據。如有職權審查之必要，應另依本章 4.4「職權審查」之規定處理。

專 74.IV 行使闡明權得以書函或面詢方式探求舉發人真意。以書函方式為之者，舉發人應於通知送達後 1 個月內申復或修正，除准予展期者外，屆期未申復或修正者，應就已得確認之爭點進行審查；以面詢方式為之者，應作成紀錄並於審定書中敘明。行使闡明權後，若舉發人補提理由或證據無遲滯審查之虞，應通知專利權人補充答辯。

4.3 爭點審查

經整理爭點後，應就爭點逐一審查。爭點審查係就舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人之舉發理由及證據、專利權人之答辯意見、面詢或實施勘驗之結果等，據以判斷爭點成立與否。對於在當事人之爭點之外，依本章 4.4「職權審查」規定發動職權審查，且經專利權人答辯後，仍認有違法情事所形成之爭點，判斷標準亦應相同。以下僅就舉發事由之審查及證據審查等事項進一步說明。

4.3.1 舉發事由之審查

法定得提起舉發之事由中，爭執專利權人為非專利申請權人、共有專利申請權人或其所屬國家不受理我國國民之專利申請者係有關專利權主體之爭執；其餘事由，例如專利權不符合新穎性、進步性等專利要件，則屬有關專利權客體之爭執。由於有關專利權主體之爭執不得分項爭執
，而屬專利權客體之爭執則可分項為之，故為避免邏輯上之矛盾，提起舉發，兩者不得同時主張。

在舉發聲明範圍內，舉發人所提爭點可能同時涉及多個專利要件或其他專利權客體之爭執，例如，就同一請求項同時主張不具新穎性及進步性，或除主張該請求項有修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之情事外，亦主張請求項不具進步性等。舉發人所主張之任何爭點，縱使在判斷上有先後順序或邏輯關係，原則上均須加以論究，否則易生漏未審酌之問題。例如舉發理由同時主張請求項不具新穎性且不具進步性，經審查認為舉發證據足以證明請求項不具新穎性時，應再論究不具進步性之理由，其審定理由之敘述如下：「如前述說明，證據 1 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，由於證據 1 已揭露系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，自當具有系爭專利說明書中所載之功效，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1 之技術內容所能輕易完成，故證據 1 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性」。

4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執

有關專利申請權人之爭執，係主張系爭專利之申請權人並非真正專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請者。有關專利申請權之爭執，限於利害關係人始得提起舉發。此處利害關係人係指依法具有專利申請權之人，通常為實際發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。審查專

專 71.I(3)
專 119.I(3)
專 141.I(3)

利申請權之爭執，應先確認舉發人是否為利害關係人，若舉發人形式上未提出利害關係人之證明文件者，經通知補正而逾期仍未補正或申復者，應不受理其舉發申請。

審查有關專利申請權爭執僅就舉發人所提理由及證據之形式進行審查；且於審查該等證據所顯示之創作是否與系爭專利權範圍是否實質相同時，應詳予調查審酌，並應注意各證據間是否得相互關聯。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同；於設計專利，指系爭專利與舉發證據所揭露之設計構成相同或近似即足，兩者之文字及圖式之形式不必完全相同。

專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定「舉發成立」。惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。

舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在，但為顧及真正專利申請權人或專利權共有人之權益，應給予真正專利申請權人或專利權共有人取得專利之機會。有關專利申請權爭執之審定，其效果參見本章第 7 節「撤銷確定及其效果」。惟應注意者，真正專利申請權人或專利權共有人之申請回復其專利權利，應於原專利案公告後 2 年內提起舉發，超過 2 年者，固仍得提起舉發，但只能達到撤銷專利權之目的，尚不得以真正專利申請權人或專利權共有人之資格就相同創作申請回復其專利權利。

4.3.1.1.1 非專利申請權人

專 5

專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，係指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。申請專利之人不具專利申請權者，利害關係人得附具證據提起舉發。

專利權人非屬真正專利申請權人之情事常見者如下：剽竊他人創作

，並提出專利申請；受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作申請專利；雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作申請專利；出資人未依其與受託人之約定，將受託人受委託之研究開發成果申請專利；或受託人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果申請專利。「專利權人非屬真正專利申請權人」之爭執僅涉及形式認定者，例如當事人就僱傭關係職務發明發生爭執，所附證明文件經

檢視後無法確認其間具有僱傭關係或系爭專利與職務有關時，應以不具利害關係審定「舉發駁回」，此與前述未檢附利害關係人證明文件而不受理舉發申請者不同；若涉及實體之認定者，例如證據所揭露之創作與系爭專利是否實質相同或系爭專利技術是否於僱傭關係期間內已完成，其審定結果應為「舉發成立應予撤銷」或「舉發不成立」。

舉發人主張專利權人剽竊其創作，因非專利專責機關所得管轄且屬事實之認定，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之。

職務上之創作，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定。

專 7
專 8

非職務上之創作，通常僅爭執受雇人之職務是否與其創作有關。受雇人雖然係於僱傭關係存續期間完成創作，但與本身所執行之職務並無直接或間接關係者，該創作屬受雇人自己心智努力之成果，既與職務無關，且非僱傭薪資對價範圍內，應由受雇人取得專利申請權。

委聘創作，係指由一方出資聘請他方從事研究開發工作而言，通常採按件計酬方式，其法律關係或為承攬或為其他契約關係，但不包括僱傭關係。委聘創作相關之技術、設備及研究成果通常係由受託人主導，委託人僅提供所需資金而無主導研發之地位。委聘與僱傭之法律關係不同，當事人之權利義務亦不同，基於私法自治原則，其研發成果權利之歸屬，原則上依當事人之約定；如未約定，則歸屬創作人。

4.3.1.1.2 專利申請權共有

71.I(3)前
12. I
119.I(3)前
141.I(3)前

舉發人主張其為系爭專利合法專利申請權人之一或主張系爭專利之部分創作應歸其所有時，應以系爭專利之申請權共有而非由全體共有人提出申請為由提起舉發，不得以專利權人為非專利申請權人之理由提起舉發。舉發人不限於共有人全體，各共有人得單獨為之。

4.3.1.1.3 審查注意事項

真正專利申請權人或專利權共有人為取得復權資格，於原專利案公告後 2 年內提起舉發，如當事人主張其已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議者，得檢附相關證明，申請暫緩舉發案之審查。

4.3.1.2 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者

專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，該國家之國民所提出之專利申請自應不予受理，如已取得專利權者，應撤銷其專利權。主張專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者，應詳細說明理由並檢附證據。 專 71.I(2)

4.3.1.3 有關實體要件之爭執

本節所指實體要件包括本章 2.3.1「法定舉發事由」中所載(4)至(22)。

有關發明或設計專利實體要件之爭執，應分別適用第二篇「發明專利審查」或第三篇「設計專利審查」中各實體要件之有關規定。

有關新型實體要件之爭執，除 4.3.1.3.1「新型定義之審查」外，參照第二篇「發明專利審查」中各實體要件之有關規定。

4.3.1.3.1 新型定義之審查

新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。申請專利之新型必須(1)利用自然法則之技術思想；(2)範疇為物品；且(3)具體表現於形狀、構造或組合。

有關申請專利之新型是否利用自然法則之技術思想的審查，參照第二篇第二章 1「發明之定義」之規定，若涉及電腦軟體相關創作，參照第二篇第十二章 2「電腦軟體相關發明之定義」之規定。

申請專利之新型應為物品之範疇，且具體表現於形狀、構造或組合，因此，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須至少有一結構特徵。惟若請求項所載之技術特徵皆屬非結構特徵者，例如全部技術特徵皆屬方法或材質，縱使該請求項之申請標的為物品，仍應認定申請專利之新型非屬形狀、構造或組合。

4.3.1.3.2 進步性或創作性審查注意事項

關於發明、新型之進步性或設計之創作性的審查，得組合多份引證文件中所載複數個技術或技藝之組合；但證明技術或技藝之公開日的關聯證據，或證明系爭專利申請時之通常知識水準的證據並不涉及技術之組合。

4.3.1.3.3 擬制喪失新穎性審查注意事項

(1)作為擬制喪失新穎性之證據僅限於本國之專利先申請案。發明或新

型專利適用之證據限於系爭專利申請日後始公開或公告之發明或新型專利先申請案；設計專利適用之證據限於系爭專利申請日後始公告之設計專利先申請案。該專利先申請案經公開或公告後即視為先前技術，無論該申請案公開後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為擬制喪失新穎性之舉發證據。

(2)擬制喪失新穎性之審查，於發明或新型應就舉發聲明範圍內之各請求項與證據所附說明書、申請專利範圍或圖式所記載之技術進行比對；於設計應就圖式與證據所附說明書之內容進行比對，判斷是否為相同創作。

4.3.1.3.4 先申請原則之審查

舉發系爭專利違反先申請原則，適用之證據僅限於本國之專利先申請案。發明或新型專利適用之證據限於發明或新型專利先申請案；設計專利適用之證據限於設計專利先申請案。原則上，前述先申請案係指核准公告之專利案。先申請原則之舉發審查，適用第二篇「發明專利實體審查」或第三篇「設計專利實體審查」中有關先申請原則之判斷標準。有關先申請原則舉發之處理，除下節 4.3.1.3.5「於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關『第 32 條一案兩請』舉發之審查」及 4.3.1.3.7「有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查」所述情形外，其餘之處理如下：

(1)系爭發明或新型專利於舉發聲明範圍內之任一請求項與舉發證據，或系爭設計與舉發證據，無論係屬同一人或不同人於同日申請（或同優先權日）之相同創作者，無須通知專利權人協議或擇一，因即使達成協議或擇一，而拋棄其中之一專利權，其專利權效力並非自始不存在，仍違反禁止重複授予專利權原則。因此，原則上，均應就舉發人聲明撤銷之系爭發明或新型專利請求項審定舉發成立，就系爭設計審定舉發成立。

(2)同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，於申請時未聲明或僅聲明其一而取得專利權者，因本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行條文明定一案兩請得享權利接續利益，以申請時有分別聲明者為限，故無論舉發人係以發明作為舉發證據對系爭新型專利提起舉發，或以新型作為舉發證據對系爭發明專利提起舉發，均應依本節前述(1)之原則，就舉發人聲明撤銷之系爭發明或新型專利請求項審定舉發成立。

4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查

本節就本章 2.3.1「法定舉發事由」所載舉發事由(10)至(12)，說明其處理原則：

(1)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間提出之一案兩請，舉發人以同一創作之新型作為舉發證據，對系爭發明專利提起舉發，專利權人於舉發答辯時如表明選擇發明專利，應審定系爭專利舉發不成立，並辦理公告註銷舉發證據之新型專利。專利權人如未選擇發明專利，或未申請更正刪除重複專利權之請求項者，應審定系爭發明專利全案舉發成立，撤銷該發明專利權。

(2)於 102 年 6 月 13 日起提出之一案兩請，已分別聲明，而其發明及新型專利權同時並存者，舉發人以新型專利為證據，對發明專利提起舉發時，其審查處理同本節前述(1)，但應公告舉發證據之新型專利自發明專利公告之日消滅。另須注意，前述「同時並存」係包括之前「曾」同時並存的情況；換言之，前述發明及新型專利權只要曾有同時並存之狀態，則舉發人仍得依前述規定提起舉發。

(3)同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，系爭發明專利之專利權人若未申請更正刪除其於新型專利中已當然消滅或撤銷確定之請求項者，應審定系爭發明之全案舉發成立。

4.3.1.3.6 有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查注意事項

(1)於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，而該發明及新型專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明作為證據主張系爭新型違反禁止重複授予專利之規定，適用先申請原則之規定，應審定系爭新型舉發成立（詳見本章 4.3.1.3.4「先申請原則之審查」(1)）。

(2)102 年 6 月 13 日起，同一人於同日就相同創作分別申請，已於申請時分別聲明，而該發明及新型專利權同時並存者，舉發人以相同創作之發明專利作為舉發證據對系爭新型專利提起舉發，應審定系爭新型專利舉發駁回，並另行公告新型專利權自發明專利公告之日消滅。

4.3.1.3.7 有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查

專 34. VI

(1)發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的公告請求項，舉發人主張該分割案的公告請求項，與原申請案核准之請求項為相同

創作者，縱使原申請案未經公告，仍得依核准後分割之規定審查（即本章 2.3.1「法定舉發事由」(14)）。若原申請案經公告，無論舉發人以違反前述核准後分割之規定或違反先申請原則之規定對該分割案提起舉發，均得依舉發理由進行審查。

(2)舉發人以公告之分割案為證據，舉發原申請案有違反重複授予專利之違法情事，則僅得依先申請原則之規定為審查。

(3)於發明核准審定或新型核准處分後提出之分割案（子案）與原申請案（母案）有重複授予專利之違法情事，而舉發人以違反核准後分割之規定對該子案提起舉發，應以母案為舉發證據。若再分割案（孫案）與母案公告之請求項為相同創作，或子案與另一子案間（複數子案）公告之請求項為相同創作，則應依先申請原則之規定審查（詳見本章 4.3.1.3.4「先申請原則之審查」(1)），不適用核准後分割之規定。

4.3.2 舉發證據之審查

舉發證據，係舉發審查時，使審查人員認定舉發人主張事實之真偽之一切資料。有關舉發證據之審查，除本法已有規定之事項應予適用者外，其他例如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦得於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。以下僅就舉發證據之基本概念、證據審查之實務部分加以說明。

4.3.2.1 有關舉發證據審查之基本概念

(1)證據方法，為使審查人員確信舉發人主張為真實，可供證明之手段。

(2)調查證據，為獲得心證，就待證事實所為查驗證據之行為。

(3)證據資料，調查證據方法後所得之結果，包括書證內容、勘驗結果、證言等。

(4)證據能力，指作為證據方法之資格，即證據資料形式上是否有資格作為引證之證據，又稱證據之適格性。

(5)證據力，依證據資料足生認定事實真偽之效果者，又稱證據價值或證明力。證據力係判斷證據所載之事項是否足以認定當事人所主張之事實。證據力之認定，由審查人員依自由心證判斷之。

(6)舉證責任，當事人對其主張負有舉證責任者，一造有爭執，對造應提供證據能充分支持其主張。就同一事實而言，提出主張的當事人應負舉證責任，證據可確認所主張事實者，舉證責任轉移到另一造

當事人；另一造當事人所提供證據不足以推翻該事實者，可認定該事實；惟若足以推翻該事實者，舉證責任轉移到提出主張之人。負有舉證責任的當事人不能提供充分的證據支持其主張，應承擔其主張不能成立的後果。

(7)自由心證，指對於證據之證明力，不以法律之規定加以拘束或限制，而由審查人員自由判斷之謂，但應符合論理法則與經驗法則，非可任意判斷之。

(8)論理法則，指推理、演繹的邏輯規則，亦即邏輯分析方法。判斷事實之真偽，不得違反邏輯上推論或推理之論理法則，由證據推理之結果，客觀上應與其所確定之事實符合。

(9)經驗法則，指由日常經驗歸納而得事物的因果關係或性質狀態等知識或法則。經驗法則為判斷證據之證明力的基礎，應本於生活經驗中客觀上認為確實之定則為之。判斷事實之真偽，不得違反經驗法則，即不得違背日常閱歷所得而為一般人所知悉之通常事理或普通法則，亦不得違背各種專門職業、科學上或技術上之客觀定則或特殊法則。例如，證據 1 為載有各種型號及其構造之數位相機型錄正本，但該型錄未標示印製日期，證據 2 為統一發票正本，其上之品名欄登載為「數位相機」，但未註明型號，若無其他資料佐證兩者間之關聯性，復無邏輯上或交易習慣上之必然性，即推定證據 1 型錄所示之數位相機已於證據 2 統一發票所示日期公開販售，則該自由心證之判斷，難謂符合論理法則與經驗法則。

(10)自由心證不得違反論理法則及經驗法則，對於無證據能力、未經合法調查、顯與事理有違或與認定事實不符之證據，不得作為審查之依據。

(11)於舉發案之審查，為避免臆測或率斷，應斟酌舉發理由、答辯意見、證據資料等全部陳述與調查事實及證據之結果，包括當事人主張之事由、證據能力之有無、證明力之強弱以及證據之取捨等，本於論理法則與經驗法則判斷事實之真偽，並將判斷之結果及得心證之理由記載於審定書。

4.3.2.2 證據之採證

舉發證據是否可採用，應先判斷其證據能力，再判斷其證據力。若無證據能力，即毋庸論究其證據力。至於舉發人所提證據是否具有證據能力，不以證據資料之形式為限，為發現真實，尚應本於職權進行調查。

4.3.2.2.1 證據能力與證據力之判斷

判斷舉發證據是否具備證據能力，原則上文書證據於形式上欠缺法定格式或經認定為偽造者，當然不具證據能力；但雖無上述情形，審酌證據能力時，尚須對應於相關舉發事由以判斷證據能力具備與否。例如，舉發事由主張系爭專利違反新穎性或進步性時，舉發證據必須是申請日（有主張優先權者，為優先權日）之前已公開而能為公眾得知之資訊，若舉發證據僅申請在先而於系爭專利申請日後始公開或公告之本國專利申請案，即不得作為上述法定事由之舉發證據，而不具證據能力；惟該證據如係用以主張系爭專利有違反擬制喪失新穎性之舉發事由時，則認其具備證據能力。又須補充說明者，於系爭專利申請日（或優先權日）當日公開之技術，因亦非在系爭專利申請日（或優先權日）之前已公開之先前技術，不得作為主張系爭專利不具新穎性或進步性之證據。

一般型錄，如已載有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，而為一完整之型錄者，原則上得推定其公開事實，但如當事人援具相關事實據以爭執時，仍須參酌其他佐證。至於活頁式型錄，其首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，則對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再查證。

刊物，包括打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路資料等；刊物內容得為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播放內容等。刊物公開之日期，已有明確記載者，應依該刊物記載之日期認定公開日期；惟雖有部分記載，但其記載方式不足以確認公開日期，且無其他關聯證據得以佐證時，則應視其記載形式是否符合發明審查基準第二篇第三章 2.2.1.1.2「刊物公開日之認定」相關規定，而得以推定方式認定其公開日期。例如，證據 A 為月刊，僅載有發行之年月，則以該年月之末日推定公開日期。

當事人所提證據為網路上之資訊者，應注意網站之可信度。網頁內容通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，因網路資訊為隨時可更新變動者，尚難以推定該日期即為公開日。審查時，若對於網路資訊內容或公開之時間點有質疑，或對造質疑該證據之真實性時，應予以調查或通知當事人補提佐證資料，如對造可提出相當反證證明網路證據涉及偽造、變造，應再由原舉證之人補充佐證，以供綜合判斷。而調查證據可多方查證，例如函請相關單位表示意見，或利用不同的網路工具交叉比對。佐證網路資訊公開時間點之方法，舉例如下：

(1)網路檔案服務(internet archive service)，提供的網頁資訊，例如網站時光回溯器(Wayback Machine)(www.archive.org)。

(2)網頁或檔案變更歷程之時間戳記（timestamp），例如維基百科

(Wikipedia)之編輯歷史。

(3)網路之檔案目錄(file directory)或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記，例如部落格(blog)文章或網路社群訊息(forum message)之發佈時間。

(4)網站搜尋引擎提供的索引日期(indexing date)，例如谷歌(Google)之頁庫存檔(cached)。

照片、錄影帶、光碟片等證據本身雖顯示拍攝日期，若無其他證據佐證其公開日期，應通知舉發人補提佐證資料，以確認該證據之日期非屬事後製作者。

商品檢驗資料原則上可證明該商品之檢驗日期，但如無其他佐證，尚無法將該檢驗日期逕行認定為商品之公開日期。惟若證據顯示商品檢驗規範已規定所檢驗之商品於核准認證時已公開，則得據以認定合於該規範受檢商品之公開日。又檢驗機構非本國商品檢驗局或受委託之檢驗機構者，其所開立之商品檢驗文件應認定為私文書。

對於私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，若無其他關聯證據足以證明其公開日期，應認定其不具證據能力。

發明、新型舉發之證據僅揭露物品外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關聯證據，例如產品說明書、實物等，足以佐證者，應認定其不具證據力。

舉發人所附具之書面證據為對造所有或該證據能證明對造曾經參與其所揭露之事實，且對造未爭執該證據或未針對該證據答辯者，除非有充分理由，依經驗法則，該證據並非不可採。例如證據為兩造當事人所簽之契約書，若對造未爭執該契約書，即使無其他佐證，亦得推定其形式為真正，至於其契約書之內容是否具有證據力，尚待進一步審查。

一般而言，公文書、專利公報及刊物等之證據力較強，私文書及商業文件等之證據力較弱。出自舉發人自己作成之證據或與舉發人有利害關係之人的切結或聲明書難以認為客觀公正，除非能提供其他事證足以證明為真實，通常較難遽以採信。

舉發人以多件關聯證據主張同一事實者，應先就各證據間之關聯性加以判斷，再審查證據整體是否能證明舉發人所主張之事實，如判斷證據間具有關聯性，即不得將之割裂而僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。例如，主張系爭專利於申請前已有公開之事實存在，所舉證據包括產品之銷售發票、刊物、照片、型錄或實物等，雖然分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，但審查時，即應先就各證據之關聯性判斷是否係證明公開事實之關聯證據，再就整體證據審查系爭專利是否有申請前已公開之事實，而不得僅就各別證據分別審

究其證據能力或證據力。同一事實之多件證據之關聯性判斷，舉例說明如下。

〔例 1〕統一發票與型錄

證據 1 統一發票載有商品型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，證據 2 型錄揭露該商品之詳細內部構造，但無印製日期，若型錄中所揭露之產品型號與統一發票所載者相同，依經驗法則，可合理推定該兩證據之間具有關聯性。

〔例 2〕統一發票與型號標示貼紙

證據 1 統一發票載有商品型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，證據 2 實品無製造日期，型號標示黏貼於產品上之貼紙，依商業習慣，黏貼型號之方式雖屬常見，但貼紙係隨時可更換者，若無其他佐證，即使兩證據所示之型號相同，仍不能認定證據 1 與證據 2 之間具有關聯性。

〔例 3〕型錄與價目表

證據 1 型錄載有產品代號及其外觀圖形，但無印製日期；證據 2 產品價目表載有前述代號及印製日期，且印製日期早於系爭專利之申請日

，但無該產品之外觀圖形。由於兩項證據所示之產品代號相同而具有關聯性，可合理推定證據 1 型錄所示產品之公開日期為證據 2 之印製日期。惟若前述證據並未揭露詳細內部構造，無從與系爭專利之技術內容比對

，證據力尚有不足，應進行證據之調查，通知舉發人提出對應該證據之實物樣品。

〔例 4〕型錄與包裝盒

證據 1 為舉發人自己公司之產品，其包裝盒外印有製造日期及商品條碼，且印製日期早於系爭專利之申請日；證據 2 為該公司產品型錄，其上亦載有相同編號之商品條碼，且型錄背面載有「本產品自 81 年 10 月上市以來，……」及「根據 SRT(1995 年 2 至 3 月)市場調查，……」等語。雖證據 1 包裝盒所示產品外觀與證據 2 型錄中所揭露之圖形略有差異，但因兩證據所揭露之商品條碼編號相同，且依商品條碼設定原則（前三碼係國家代號；次四碼係廠商代號；續次五碼係商品代號；尾碼係檢核碼）觀之，可認定包裝盒外及型錄中之條碼所代表的商品相同，兩證據具關聯性。

4.3.2.2.2 書證之採證

4.3.2.2.2.1 原本、正本、影本

舉發證據為書證者（例如刊物、統一發票、合約、進出口文件等），

專施 4. I

應以原本（或正本）為之。

專施 4.Ⅱ但

書證為影本者，舉發人應證明與原本或正本相同，例如經法院或公證人之認證或經其他機構證明。惟書證為專利公報影本者，由於專利公報資料已可從各國專利局網站下載，且得以查證，得認定該影本之形式為真正。

4.3.2.2.2.2 外文證據與其中譯本

專施 3.Ⅱ

申請專利及辦理有關專利事項之文件，原則上應用中文；證明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之。

4.3.2.3 補強證據與新證據

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。新證據，指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。

〔例 1〕

當事人補提一具有證據能力之光碟片，其內容進一步詳細揭露原始證據中所揭露之形狀、構造或裝置，若該光碟片內容與原始證據係針對同一型號之商品者，具有同一基礎事實者，應認定為補強證據，加強原始證據的證據力。

〔例 2〕

當事人補提之證據 93 年 9 月版廣播技術雜誌，其公開日期早於 94 年 9 月版原始證據之公開日期，兩證據所揭露之補償型天線型號、技術及組合圖形均相同，前者應認定為補強證據，加強原始證據的證據能力。

4.3.2.4 爭點範圍內調查證據

舉發人原則上對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據。舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真實，原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行調查；但依據現有資料即能判斷事實，或縱使進行證據調查，亦不致發生改變舉發審查結果之情形時，為避免審查資源無益投入，得不予調查，惟應於審定書中敘明不調查之理由。調查證據的方法包括面詢、進行實驗、補送模型或樣品、現場勘驗、向舉發人或第三人查詢等，必要時，

應請相關人士提供書面資料。進行上述各種調查證據方法，如依相關規定有另行作成書面紀錄之必要者，應作成書面紀錄。

實務上常見之證據調查，舉例說明如下：

(1)專利公報資料

(i)舉發證據最常見者為專利公報資料，不論引用那一國家之專利公報資料，通常係直接由網路下載，由於資料取得容易，應先查證以確認其真正。如舉發人僅提出我國專利公報影本，未併同檢附該專利案之說明書，為明確瞭解該證據之技術內容，亦得參酌存於專利專責機關之該案說明書內容。

(ii)同一發明之公開及核准日期不同，且公開本與公告本之內容亦可能有差異，舉發人所提專利公報之證據如僅形式上不具證據能力者，除得行使闡明權外，尚應依職權調查證據，不得逕以該證據非屬適格證據為由而不予審究。例如，舉發證據為美國專利公告本，其公告日晚於系爭專利申請日，但該美國專利公告本首頁已明確記載該公告本之早期公開日期早於系爭專利申請日，應通知舉發人闡明；即使舉發人未主張該美國專利早期公開之事實，審查人員仍應依職權調查證據，尚不得僅以美國專利公告日期晚於系爭專利申請日，逕認定該證據非屬適格證據。

(2)書證影本

書證為影本者（專利公報影本除外）應請舉發人提出原本或正本，或證明與原本或正本相同。例如，證據為型錄影本，應請舉發人補充型錄原本或正本，或證明型錄影本與原本或正本相同；惟若型錄影本所揭露之技術不足以證明舉發人所主張之事由者，則無調查之必要，但應於審定書中敘明不調查證據之理由。

(3)整本書證

舉發人雖提出整本書證作為證據，但在舉發理由中已具體指明相關頁次，如該等相關頁次之內容對應主張之事實相當明確，原則上不須調查其他頁次;惟若該等相關頁次之內容對應主張之事實不明確，而其他頁次涉及同一技術且明顯有足供證明事實之內容時，應行使闡明權，請舉發人表示意見。此外，舉發書證僅為刊物之封面及部分內頁，無法確認內頁與封面為同一刊物時，應通知舉發人補充相關資料。

(4)證據未揭露內部技術

型錄僅揭露產品外觀或部分內部技術，而未完全揭露產品之內部技術者，若外觀與系爭專利相同，有合理動機依職權調查證據，得通知舉發人補充實物或設計圖等資料；惟若就該外觀或部分內部技術即可判斷無法證明舉發人之主張者，則無須進行證據調查，但應於審定書中敘明不調查證據之理由。

(5)勘驗

勘驗是證據調查之一環，勘驗標的通常為實物證據之內部構造及該實物之製造或存在日期，故內部構造及型號標示等均為勘驗重點。勘驗時，得詢問該實物之來源、購買日期、是否經過改裝等，並得查驗相關文件。為留存紀錄，應將勘驗過程及標的拍照存證，並記載勘驗紀錄。勘驗標的為多件者，除非均為相同之物，否則均應勘驗。實施勘驗應注意事項參酌本章 3.3.2「為必要之實驗、補送模型或樣品或實施勘驗」。

(6)網路資料

對於網路資料是否為公眾所得知，或對其公開日期、真實性有質疑時，應通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。

(i)是否為公眾所得知

只要網站未特別限制使用者，任意第三人得直接或透過申請手續後進入該網站並取得資料，不論其是否需付費或帳號密碼，即屬公眾所得知。反之，若網路資料屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情況之一者，應認定該網路資料非屬公眾所得知。如對該網路資料是否為公眾所得知有質疑，除通知當事人提出佐證資料外，得依職權調查該網站之資訊發布、修改或刪除的管理機制，以及是否有相關的保密措施等，以確認之。

(ii)公開日期及真實性

當事人檢附之網路資料應載有明確的的公開日期，或有公開或維護該資訊之網站出具的證明等其他文件作為公開日期之佐證。電腦自動產生或註記之時間戳記，如部落格文章之發佈時間或維基百科之編輯歷史，應可推定為公開日期。由於網路資料時有更新或變動，對公開日期或真實性有質疑時，除通知當事人提出佐證資料外，得依職權進行調查，如函請相關單位表示意見或利用網站時光回溯器、搜尋引擎或其他網路工具/軟體，就該資料之網址、關鍵字、歷史紀錄等予以搜尋，或就該資料於網路上不同版本之內容、被引用之情形、存於其他網站之相同或相類似資料內容予以交叉比對，並應考量資料來源網站之可信度，以就具體情狀綜合判斷之。若網路資料取自於可信度高之網站，如國內外政府單位、國際組織、學術機構、新聞媒體等，原則上可推定為真正。

(7)外文證據

舉發證據為外文者，原則上，舉發人應另檢附其中文譯本或節譯本，以避免因文字隔閡而誤解文義；未檢附中文譯本或節譯本者，得通知舉發人檢附之；審查人員或對造對於外文證據或其中文譯本或節 專施 3.Ⅱ

譯本之內容有質疑，得通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。

判斷外文證據與其中譯文所記載之內容是否足以認定當事人所主張之事實時，若發現外文證據與中譯文之內容，兩者之對應關係不明確，或兩者有語意不明或不合理，或中譯文與該技術領域之通常知識不符等情形，為發現真實，以避免因基於錯誤之中文譯本所導致臆測或率斷，得通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。

舉發審查有通盤考量外文證據之全部內容的必要時，例如關於進步性之審查，須考量所欲解決的問題、技術領域是否相同或相關、有無組合動機之教示或建議等情形，應通知舉發人補提該外文證據全文翻譯之中文譯本，以避免舉發審查時有以偏概全，致生誤解之情形。

4.3.2.5.證據調查應注意事項

(1)舉發人主張實物證據係向某關係人購買者，應提出統一發票、送貨單等證據佐證之，必要時，得向該關係人查證。

(2)實施勘驗，應先確定該實物證據確係舉發人所主張之勘驗標的；另一造當事人主張該實物之構件有被加工或更換之可能，須檢附證據佐證之，不得空泛否定該標的之真正。

~~(3)勘驗標的與舉發證據不一致者，不能逕不受理或取消勘驗，可探詢當事人之真意是否主張勘驗標的為新證據；若為新證據，得先行勘驗，並通知當事人雙方踐行補充理由、證據及補充答辯之程序。~~

~~(4)~~(3)當事人以他案之專利審定書、訴願決定、行政訴訟判決、民事訴訟判決或專利審查基準為證據，若其本質上僅為參考資料，則不生證據調查之問題。

~~(5)~~(4)專利侵害鑑定報告係將待鑑定物（方法）與系爭專利比對，據以判斷前者是否落入專利權範圍；舉發審查係就舉發證據與系爭專利比對，據以判斷系爭專利是否符合專利要件。兩者審查之標的及方式不同，不能比附援引。

~~(6)~~(5)利用網站時光回溯器查詢網頁資料時，若網頁資料包含外掛程式（例如 Flash）可能會造成網站時光回溯器抓取網頁資料與原始網頁資料不符，因此未必能以該回溯器所抓取之特定時間點推定為該網頁資料的公開日期，此時得採取其他證據調查方式，例如比對其他可得時間點之網路資料、採用其他網路工具交叉比對、請當事人補充說明或函請相關單位表示意見等，以綜合判斷。

4.4 職權審查

專利權，係專利專責機關依權責所授予，本質上屬於私權的一種，基於公眾審查制度之設計，任何人認其有違本法之規定者，應主動提

起舉發，經兩造當事人攻擊防禦，專利專責機關始本於中立之立場為專利有效性之審查，是故本法 102 年修正前得由專利專責機關單方提起之「依職權撤銷」制度，爰予刪除。惟專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查，例如有確定之民事判決可供參酌，即相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據。舉例而言，舉發案以證據 1 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，而民事判決顯示證據 1、2 之組合足以證明同一專利請求項 1 不具進步性，若證據 1 尚無法證明請求項 1 不具進步性，得就證據 1、2 之組合是否可證明請求項 1 不具進步性發動職權審查。

舉發審查源於兩造爭執，舉發人本負有舉證責任。本法係賦予專利專責機關得進行職權審查之權限而非課予應進行職權審查之義務，換言之，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，是否發動職權審查及職權審查之事項，應由審查人員就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後決定，並不必然負擔全面審查之義務，故縱使舉發人主張應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關。

4.4.1 職權審查之時機及範圍

職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。

職權審查應於舉發案仍繫屬於專利專責機關始得為之，舉發案已撤回者，尚不得發動職權審查。

職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項 1 至 3 者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查。

4.4.2 通知專利權人答辯之義務

審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會，例如以確定之民事判決發動職權審查時，應敘明請求項違反本法所規定得舉發之事由及具體理由並檢附裁判書全文，請專利權人答辯。逾限未答辯，逕予就現有資料審查。

5.舉發審定

舉發審定為行政處分，完成舉發審查相關程序後，應作成審定書送達舉發人及專利權人，並於專利公報公告之。除記載一般事項外，審定書內容應載明主文及理由，主文應就舉發聲明範圍內各請求項分別載明審定結果；准予更正者，應於主文載明其結果；不准更正者，僅於理由中加以敘明。至於合併審查，固得合併審定，惟如合併審定將使後續行政爭訟關係更為複雜時，仍以分別審定為原則。

專 79

5.1 審定結果

專施 73

專施 74

專利專責機關就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項逐項審查，並就各請求項分別記載審定結果，經審查，該請求項違反舉發人所主張之舉發事由者，應作成舉發成立應予撤銷之審定；反之，則作成舉發不成立之審定。

若請求項因依附多個請求項或以擇一形式記載，以致同一請求項因包含多個申請標的而有部分舉發成立、部分舉發不成立之情形，由於舉發之審定係就各請求項為之，當同一請求項有部分標的舉發成立之情形，應作成舉發成立之審定。

合併審定之多件舉發案，舉發審定書主文應就各舉發案所聲明之請求項總合，逐項載明審定結果。

有下列情事者，應就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項，作成舉發駁回之審定：

(1)舉發理由主張系爭專利之申請權人並非真正專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請，而欠缺利害關係者。

(2)系爭專利當然消滅後始提起舉發，未具利害關係或欠缺可回復之法律上利益者。

(3)非屬本法規定得提起舉發之事由，例如以不應認可優先權、違反單一性或非屬得提出更正之事項為由提起舉發。

(4)舉發聲明範圍內之請求項有一事不再理之情事者。

(5)舉發聲明範圍內之請求項業經舉發成立確定者。

(6)舉發聲明範圍內之請求項業經更正刪除者。

(7)舉發聲明範圍內之請求項未具備舉發理由者。

5.2 審定書主文記載事項

舉發審定書主文，應載明審定結果，於發明、新型應就舉發聲明範圍請求撤銷之請求項載明其審定結果；於設計專利應就全案載明審定結果。

專施 74.Ⅱ

合併審定之更正案與舉發案，舉發審定書主文應分別載明更正案與舉發案之審定結果，但不准更正者，僅於審定理由敘明。多件舉發案伴隨之更正經整併為相同內容後，如准予更正者，應於各舉發案審定主文記載之。

例 1.聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5（申請專利範圍共 5 項），審查結果為部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立，部分請求項舉發駁回。

審定主文：

請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷。

請求項 3 至 4 舉發不成立。

請求項 5 舉發駁回。

例 2.聲明請求撤銷設計專利權。

(i)設計專利權舉發審查結果為舉發成立：

審定主文：舉發成立應予撤銷。

(ii)設計專利權審查結果為舉發不成立：

審定主文：舉發不成立。

例 3.聲明請求撤銷部分請求項 1 至 3（申請專利範圍共 5 項），審查結果為部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立，部分請求項舉發駁回。

審定主文：

請求項 1 舉發成立應予撤銷。

請求項 2 舉發不成立。

請求項 3 舉發駁回。

例 4.聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5，審查結果為全部請求項舉發成立，更正事項准予更正。

審定主文：

○年○月○日之更正事項，准予更正。

請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷。

例 5.舉發案 1 聲明請求撤銷請求項 1 至 2，審查結果僅請求項 1 舉發成立，請求項 2 舉發不成立；舉發案 2 聲明請求撤銷請求項 1 至 3，審查結果為請求項 1 及 3 舉發成立，請求項 2 舉發不成立。

審定主文：

請求項 1、3 舉發成立應予撤銷。

請求項 2 舉發不成立。

5.3 審定理由記載原則

審定理由中應記載之事項包括：

(1)案情說明：應記載適用之專利法與事實經過。

(i)適用之專利法：應記載核准審定時所適用之專利法，但舉發事由屬本質事項者，適用舉發時之專利法。

(ii)事實經過：應記載過程中提出舉發理由、答辯、補充理由、補充答辯、面詢、勘驗、專利權之當然消滅、審查計畫、減縮聲明、曾經上級機關撤銷原處分及其他重要事項等之時間及順序；若有合併審查後回復各案審查時，應記載合併審查通知、陳述意見、答辯及回復各案通知之過程。

(2)審查基礎：應敘明以公告本或更正本進行審查，並載明系爭專利請求項總數、獨立項項次與其內容；請求項之權利業已經撤銷確定或更正刪除之項次，亦應記載。

(3)舉發證據：應條列舉發人所提之證據及其證據能力。

(4)舉發爭點：應就舉發聲明範圍所請求撤銷之全部或部分請求項，記載舉發理由所主張之事由（或法條）及相關之證據。

(5)爭點之判斷：應依舉發人所主張之聲明範圍、事由（或法條）及證據，具體記載判斷內容、得心證之理由及各請求項之審查結果；對於雙方當事人爭執重點，亦應記載之。

(6)結論：應就所聲明之請求項次依序記載爭點之判斷的結果，並記載所依據之法條。

除前述記載事項外，舉發案與更正案合併審定、合併多件舉發案之審定或職權審查等，尚應記載下列事項：

(1)舉發案與更正案合併審定：於案情說明段落，應記載更正申請、答辯、先申請更正視為撤回、多件舉發案中所提更正內容之整併及就更正本表示意見等過程。於審查基礎段落，應記載審查所依據之公告本或更正本、系爭專利公告或更正後請求項總數、獨立項項次、准予或不准更正之理由及法條依據；准予更正者，尚應記載准予更正之內容。若有多件舉發案伴隨之更正經整併為相同內容後，准予更正者，得選擇其中一件舉發案敘明將公告准予更正之事由，於其他舉發案則敘明相同更正內容已於那一件舉發審查程序中案辦理公告。

(2)合併多件舉發案之審定，分有下列兩種情況：

(i)合併審查後合併審定者，於案情說明段落，應記載合併審查通知、陳述意見及答辯過程；於舉發爭點段落，應記載各舉發案舉發聲明範圍所請求撤銷之請求項、舉發事由（或法條）、證據；於爭點之判斷段落，應以逐案方式，分別就各舉發案所聲明之請求項範圍逐項依序記載審查結果；於結論段落，應就各舉發案分別所聲明之請

求項記載審定結果，並記載審定之法條依據。

(ii)合併審查後分別審定者，應於案情說明段落，記載合併審查通知、陳述意見及答辯過程。

職權審查：於案情說明段落，應記載職權審查通知、陳述意見及答辯之過程；於舉發證據段落，應記載職權審查之證據及其證據能力；於舉發爭點段落，應記載職權審查之請求項、事由（或法條）及相關之證據；於爭點之判斷段落記載職權審查爭點之審定理由。

5.4 舉發審定之注意事項

(1)審查時，應先檢視先前已審定之舉發案、新型技術報告相關證據及其結果或參酌系爭專利民事訴訟案件中專利有效性抗辯有關之理由、證據及判決結果，應力求審查見解一致，見解不同者，應於審定理由加強理由之說明。此外，也要注意是否有一事不再理之適用。

(2)申請專利之創作是否具進步性或創作性之審查以具有新穎性為前提。舉發人主張系爭專利不具新穎性、進步性，審定理由應先記載是否具新穎性，若具新穎性，應再記載是否具進步性。

(3)舉發事由主張以產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等不具專利要件者，審定理由之記載不能以「符合專利要件」或「不符專利要件」、「不具證據力」或「具證據力」等空泛理由作成審定書。

(4)舉發理由主張不符本法第 26 條規定之專利要件，亦主張不具新穎性或進步性等專利要件，即使經審查不符合本法第 26 條規定之專利要件，惟若申請專利範圍仍屬明確而能瞭解其內容者，應再審查新穎性或進步性，但申請專利範圍不明確而無法瞭解其內容者，得例外不再審查新穎性或進步性。

(5)舉發證據各證據之組合關係不明確時，應先行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。例如舉發理由僅籠統主張以證據 1～5 之任意組合不具進步性，由於 5 個證據之任意組合，多達數十種邏輯組合關係，爭點不明確，應先行使闡明權以確認其證據組合。

(6)組合證據中包含不適格之證據時應先行使闡明權，經闡明確認之證據組合或爭點，於審定前應經專利權人答辯。如經闡明後，證據組合仍包含不適格證據時，應依舉發理由及其他適格證據內容，實質比對專利要件。惟須注意者，證據組合中包含有形式上不適格證據者，應先進行證據調查，經調查有補強或關聯性質之證據存在，例如公告日在申請日後之證據另有公開在先之證據存在，則因未超出爭點認定範圍

，得逕行審究該爭點。

(7)舉發案審定後，經當事人提起行政救濟而被撤銷原准予更正之處分

確定後，應先辦理撤銷原准予更正之公告，並於重為審查時敘明已撤銷前揭公告之事實。

5.5 舉發審定之效果

舉發審定，係就舉發聲明範圍內之各請求項分別作成。因此，舉發案經審查全部請求項舉發不成立或部分請求項不成立者，該全部專利權或部分請求項之專利權應予維持，仍然自始有效。 專 79. II

任何人曾就同一專利權提起舉發，經審定舉發不成立者，就同一事實同一證據有一事不再理之效果，不得再為舉發。同一專利權係指同一請求項之專利權而言。 專 81. I (1)

一事不再理之適用，不包括因程序不合法而處分不受理及舉發駁回之情況。經審定舉發駁回，由於該專利權仍維持處分前之狀態，舉發理由、證據未經實體論究及雙方當事人充分攻防，故無一事不再理之適用。

5.5.1 一事不再理原則

舉發聲明中所載之請求項、舉發事由及證據所構成之爭點經審查不成立者，不論是否審查確定，任何人復以同一事實以同一證據再為舉發，均無再為審查之必要，其目的係為了防止反複舉發、重複審查，此外，亦可避免爭點之認定結果前後不一致之矛盾。

又，依智慧財產案件審理法第 33 條規定，當事人於行政訴訟言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院仍應審酌之。故舉發人在行政訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條規定提出新證據，並經~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院判決該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因當事人已就該證據充分表示意見，並經~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院審理，故該新證據及同一事實亦有一事不再理之適用。例如前舉發案以證據 A 主張系爭專利不具新穎性，經審定舉發不成立後，於行政訴訟階段另提出新證據 B，經~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院審理，判決該新證據 B 仍不足以撤銷系爭專利權。此時後舉發案以證據 B、C 分別主張系爭專利不具新穎性時，就證據 B 即有一事不再理之適用。 專 81. I (2)

上述「同一證據」，指證據實質內容相同，而不論其形式是否相同；「同一事實」，指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同。所謂「事實」，係指舉發理由所主張系爭專利有應撤銷專利權之舉發事由，例如主張系爭專利違反新穎性、進步性等。

同一事實同一證據之判斷，尚須論究是否針對同一請求項，故應以爭點是否同一為之，但應考量系爭舉發事由是否業經另一舉發案或

行政訴訟案件之實質審查。

待證事實不同，即使證據相同，仍無一事不再理之適用；同理，證據不同，即使待證事實相同，亦無一事不再理之適用。例如，前舉發案以某證據主張系爭專利不具新穎性，後舉發案以同一證據主張不具進步性，應認定係基於不同事實所提起之舉發，而無一事不再理之適用。

是否適用一事不再理之判斷，舉例說明如下：

〔例 1〕不同時點發行之刊物版本

前後舉發案之證據刊物係不同時點發行之版本，但兩舉發案所引用之技術內容相同，應認定為同一證據。相對地，即使為同一刊物，所引用之技術內容不同者，應認定非屬同一證據。

〔例 2〕雜誌、型錄與關聯證據

前舉發案之證據為雜誌或型錄，未揭露任何技術內容，後舉發案之證據除該雜誌或型錄外，另增加揭露技術內容之實物樣品，應認定非屬同一證據，而無一事不再理之適用。惟若前舉發案之證據為實物及可證明公開日期之發票，後舉發案之證據除該實物及發票外，另增加型錄，應認定為同一證據，而有一事不再理之適用。

〔例 3〕國際優先權之申請案與基礎案

前舉發案之證據為主張國際優先權之申請案，後舉發案之證據為該國際優先權基礎案，兩舉發案所主張之部分為對應之技術內容者，應認定為同一證據；兩舉發案所主張之部分並非對應之技術內容者，應認定非屬同一證據。

〔例 4〕同一證據於前舉發案未經採信及實質審查

前舉發案之證據為 A，後舉發案之證據為 A 及證明關聯性之證據 B，若 A 無公開日期之揭露，致未經採信及實質審查者，因 B 為證明 A 公開日的關聯證據，應認定非屬同一證據，而無一事不再理之適用。惟若 A 有公開日期之揭露，且業經採信及實質審查者，即使 B 為證明 A 公開日的關聯證據，應認定為同一證據而有一事不再理之適用。

〔例 5〕舉發事實不同

前舉發案以系爭專利申請日前已公開或公告之專利案主張違反擬制喪失新穎性及進步性要件，經審查舉發不成立，嗣後又以同一證據再提起舉發，主張違反新穎性及進步性要件。由於前、後舉發案均以同一證據主張系爭專利不具進步性，就進步性之部分有一事不再理之適用。至於後舉發案另主張違反新穎性之部分，因舉發事實不同，無一事不再理之適用。

〔例 6〕同一舉發事實於前舉發案未經論究

前舉發案以申請在先但公開或公告在後之本國專利案主張系爭專利違反新穎性及進步性要件，經審查舉發不成立，嗣後又以同一證據

再提起舉發，主張違反擬制喪失新穎性及進步性要件。

5.5.2 一事不再理之判斷時點

有無一事不再理之適用，係以後舉發案提起時，前舉發案是否審定為斷，亦即以後舉發案之舉發日期為準。例如後舉發案提起時，前舉發案針對同一請求項業經審定舉發不成立者，則後舉發案有一事不再理之適用；惟若後舉發案提起時，前舉發案未審定，嗣後始審定舉發不成立者，則無一事不再理之適用。雖然無一事不再理之適用，但仍應注意同一爭點不應有審定不一致之情形。

5.5.3 一事不再理之處理

審查時，應先檢視先前已審定之舉發案，就聲明範圍內之請求項逐一判斷是否有一事不再理之適用。若前舉發案中就相同請求項所主張之事實、證據與後舉發案相同，或已涵蓋後舉發案（例如前舉發案以證據 1、2 及其組合主張系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，後舉發案復以證據 2 主張系爭專利請求項 1 不具進步性），且該前舉發案經審定該請求項不成立者，應檢附該前舉發案之審定書影本，就同一請求項以適用一事不再理為由審定「舉發駁回」。

同一專利權業經審定不成立，但經行政救濟程序撤銷原處分重為審查者，則無一事不再理之適用。

6.舉發之行政救濟

專利舉發事件之審定，為一行政處分，當事人認為權利或利益受損，得依訴願法，向訴願管轄機關提起訴願；對訴願決定不服者，得向~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院提起行政訴訟，如仍遭判決駁回，得逕向最高行政法院提出上訴。

對於舉發審定主文所載准予更正及各請求項之審定結果，如有不服，雙方當事人得就其不服之部分提起訴願；對於多件舉發案合併審定之審定主文不服而提起訴願者，各當事人應依各自舉發案所聲明之請求項的審定結果提起訴願。

7.撤銷確定及其效果

專 82

審定舉發成立而撤銷發明、新型之全部或部分請求項之專利權，或撤銷設計專利權者，如未依法提起行政救濟，或提起行政救濟經駁回確定，即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者，專利權撤銷之事由應予以公告註銷，其專利權之效力，視為自始即不存在。

專 35

專施 30

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之日起 2 年內，以違反本法第 12 條第 1 項規定或專利權人為非專利申請權人之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月就相同創作申請專利者，得援用該經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利。該 2 個月之法定期間係為避免法律關係處於不確定狀態，真正專利申請權人或專利權共有人應儘快提出申請，逾越前述法定期間提出申請者，所為之申請不受理。於法定期間內依本法施行細則規定備具申請書，檢附舉發撤銷確定之證明文件提出申請者，應依申請逕予辦理換發專利證書之相關程序。惟部分專利申請權人以自己的名義作為該被撤銷案之專利權人者，因不符合該新申請案的專利申請權人必須符合「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請」之規定，應為不受理之處分。

8.原處分被撤銷後之重為審查

舉發案審定後，經當事人提起行政救濟而被撤銷原處分重為審查者，必須確認撤銷原處分之決定或判決本身已確定始可進行，如當事人就撤銷原處分之訴願決定提起行政訴訟或就~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院之判決提起上訴，應待行政訴訟或上訴之結果，再行辦理。

撤銷原處分之判決有課予義務及未課予義務兩種形態。~~智慧財產法院~~智慧財產及商業法院就系爭專利舉發事件應作成撤銷專利權之處分之判決發回，嗣未上訴而造成判決確定者，專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明事實，逕依判決主文審定，此時無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。

撤銷原處分之判決如未課予專利專責機關應行之義務者，則舉發案回復至未審定狀態，對於舉發人於舉發審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中始增加之新理由或新證據，~~重為審查時，~~因雙方當事人~~該新理由或新證據~~於行政訴訟~~程序~~中業~~經雙方當事人~~已~~充分攻防~~者~~，重為審查時，~~尚~~無須~~踐行~~再行通知答辯~~程序之必要~~。~~原則上應通知舉發人就該新理由或新證據重新補充理由，嗣踐行送請專利權人答辯之程序；惟該新理由或新證據於行政訴訟程序業經雙方當事人充分攻防者，尚無踐行前述答辯程序之必要，以免曠日廢時延宕程序。又，此時專利權人如申請更正，該更正應予受理，並與舉發案合併審查。~~

若撤銷原處分之判決意旨僅係命專利專責機關依法院見解重為審查者，即應依該判決見解重為審查；該判決見解未涉及之事項，原則上無須~~重為審查~~再為調查~~仍由審查人員依其心證審查之~~。惟若依法院判決意旨有相關事證尚待釐清或須再為調查者，專利專責機關認有必要時，得限期通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復，逾期

未提出者，逕予審定。

9.舉發案與專利侵權訴訟之關係

專 101

為使訴訟案件能有效進行、避免延宕，舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，得優先審查。

此外，於民事訴訟中，法院為判斷當事人關於智慧財產權有應撤銷原因之主張或抗辯，必要時，得以裁定命專利專責機關參加訴訟，俾使專利專責機關可適時就智慧財產之訴訟表示專業意見。惟基於智慧財產案件審理法第 17 條立法意旨係:「關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力」，故審查人員代表專責機關參加訴訟者，自並不立於輔助任何一造之立場，應公正客觀提供專業意見。

若當事人已就系爭專利提起舉發且業經審定者，應依審定書內容表示意見；若該舉發案已達可審理之狀態但尚未審定發文，則僅就審查進度向法院說明，並得允諾在沒有後續補充理由或答辯之前提下，儘速審結。