

## 專利舉發審查基準修正草案公聽會

### (105 年 11 月 7 日)各界意見及研復結果彙整表

\*下述之章節與頁數，係以 105 年 11 月 7 日之公聽會劃線版內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p><b>2.1.2 利害關係人(5-1-2 頁)</b></p> <p>1. 本節最後一段將專利民事侵權訴訟之被告認為利害關係人，相較日本之規定限制於真正具有專利申請權之人，似過於擴張，且對真正具有專利申請權之人似有損害，建議刪除或修正該段。</p>	<p>1. 現行專利法逐條釋義(參第 238 頁)係將民事侵權訴訟之被告認為利害關係人，現行舉發基準亦參照前述逐條釋義之內容訂定，先予說明。</p> <p>2. 經查日本特許法第 123 條第 2 項規定，僅有真正申請權人得提起無效訴訟/無效審判，相較於前述立法例，現行專利法第 71 條第 2 項似有可再檢討之處，未來將視法規修正結果後再行調整基準內容。</p>
2	<p><b>2.2.2 專利權當然消滅後(5-1-3 頁)</b></p> <p>1. 實務上，法院亦受理未成為專利民事侵權訴訟之被告，而僅收受警告信函者提出確認之訴，以除去其不安狀態，則僅收受警告信函者是否即無可回復法律上利益，尚非無疑，建議刪除或修正該段。</p>	<p>1. 我國判決實務見解，當專利權人寄發警告信函，卻遲未向專利權人提出侵權訴訟時，即會造成疑似侵權人於私法上地位之危險，致使法律關係陷於不明確之狀態，而此危險得以確認判決除去之，有即受確認判決之法律上利益，依民事訴訟法第 247 條之規定，係可提出確認之訴。惟此等為確認私法上權利不存在，與系爭專利是否具有有效性之舉發案件，兩者目的不同，是以專利權已消滅之舉發，則仍須個案認定其是否有可回復法律上利益，與受確認判決之法律上利益，兩者無必然關係。</p> <p>2. 另雖有個案以警告信作為證明文件，經函請補送民事判決等證明文件未復，而作成「舉發駁回」之審定，其未提出訴願而告確定，惟該舉發案並未經法院審判，故無相關行政判決實務見解供參，依建議先刪除本節相關新增部分，待爾後更</p>

編號	各界意見	研復結果
		多行政判決見解後再行修正。
3	<p><b>2.3.1 法定舉發事由(5-1-5 頁)</b> 現行審查基準已明定 102 年 6 月 13 日生效施行日前所提出申請案，應適用修正前之規定，劃線新增部分其舉發事由相同，仍強調適用修正前之規定，是否有必要新增該文字？</p>	<p>新增之文字主要係強調以第 32 條一案兩請為舉發事由時，有舉發審查原則上應依核准審定時之規定的例外情形，係納入審查實務案例研討之結論，故增加例示，以因應實務所需。</p>
4	<p><b>3.4.2 申請在先之更正視為撤回之適用情形(5-1-14 頁)</b> 針對同一專利權有多件舉發案且伴隨內容未重疊之更正時，請問貴局之執行政程序？</p>	<p>為使各舉發案之審查標的一致，實務上，本局會先函請專利權人將多次不同之更正整併為相同內容之版本，再分別請不同舉發人針對整併後之版本表示意見。</p>
5	<p><b>3.4.4 更正案與舉發案合併審查之注意事項(5-1-15 頁)</b> 請問舉發審定書中同時包含准更/不准更與舉發成立/不成立二個行政處分時，針對該更正部分是否可單獨提起行政救濟？</p>	<p>目前實務上，對於舉發審定結果有不服時，雙方當事人得就其不服之部分提起訴願；即舉發審定書中同時包含准更/不准更與舉發成立/不成立二個行政處分時，當事人可針對准更/不准更與舉發成立/不成立個別提起行政救濟。故僅對更正部分有不服時，可單獨提起行政救濟。</p>
6	<p><b>4.2.2 闡明權之行使(5-1-21 頁)</b> 1. 行使闡明權之態樣(4)，係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，並以「…發明及新型專利權同時並存者…」為前提，然而違反專利法第 32 條之情況有許多類型，並不僅限發明及新型專利權同時並存者，例如發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者。 2. 行使闡明權之態樣(4)，說明如舉發人主張法條為第 31 條，係錯用法條，得行使闡明權通知舉發人適用正確法條(第 32 條)。然而舉發人如主張第 31 條，經</p>	<p>1. 關於行使闡明權之態樣： (1)其用意僅是在提醒審查人員，針對主張違反一案兩請規定之舉發案件，應注意是否有錯用法條之情形，以適時行使闡明權確認之。該態樣所述「發明及新型專利權同時並存」之情形，僅為違反一案兩請規定態樣之例示，並非指只有此類情形才會違反一案兩請規定(有關第 32 條一案兩請舉發之審查，請參閱第 4.3.1.3.5 節)。 (2)為避免上述疑義，爰將態樣(4)內容酌予修正為「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</p>

編號	各界意見	研復結果
	<p>審查後認為違反禁止重複授予權利權原則，係逕予審定舉發成立，而如主張第 32 條，專利權人仍有選擇發明專利之機會。是以對於舉發人而言，以第 31 條提起舉發，未必就是錯用法條。</p>	<p>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，如舉發人主張法條為第 31 條，係錯用法條，得行使闡明權通知舉發人適用正確法條」。</p> <p>2. 行使闡明權之態樣(4)，已敘明以「於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行後，同一人於同時就相同創作分別申請發明及新型，已於申請時分別聲明」為前提，自應優先適用第 32 條規定。</p>
7	<p><b>4.3.2.4 爭點範圍內調查證據(5-1-34 頁)</b></p> <p>1. 「(6)網路資料」部分提及「…不論其是否需付費或帳號密碼。亦即該網站未設有保密措施時，原則上可認定為公眾所得知…」由文意上來看，無法確認帳號密碼是不是為保密措施的一種，建議將文字酌作修正。</p> <p>2. 實務上智慧局有依職權調查網路證據後查無相關資料，乃認為舉發證據不具證據能力，惟因未通知舉發人補提佐證資料，而為行政救濟機關撤銷原處分之情事，建議在審查基準中明訂當審查人員依職權調查證據後，認為舉發證據不可採時，仍應請舉發人補提佐證資料之相關規定。</p>	<p>1. 為避免疑義，爰參考發明審查基準第 2.2.1.1.3 節之內容，將非屬公眾得知之情形納入文字說明。修正後內容如下：「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</p>

編號	各界意見	研復結果
		<p>等，以確認之」。</p> <p>2. 舉發審查基準第 4.3.2.2.1 節業已說明「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…」。</p> <p>是以，不論通知當事人補提佐證資料或審查人員自行以網路工具加以調查等，均屬證據調查方式之一。而實務上亦有依現有證據資料即能判斷事實，或縱使進行證據調查，亦不致發生改變舉發審查結果等情形。故在審查人員依職權調查後，是否有必要再請舉發人補提佐證資料，仍應視個案情形而定。</p>
8	<p><b>4.4 職權審查(5-1-36 頁)</b></p> <p>本節次第 1 段係將原 4.4.2 職權審查之態樣(5)移入增加為舉例事例，然鑑於民事判決未必客觀，不宜以此作為舉發依職權審查之態樣，故建議刪除。</p>	<p>1. 按本事例係以確定之民事判決為前題，係強調本事例為智慧局發動職權審查事由之一，因該民事判決已確認系爭專利請求項無效，則智慧局屬於明顯知悉下發動職權審查。</p> <p>2. 另基於紛爭解決之一次性，且專利法亦明定舉發之審查得職權審查，故本事例仍予以保留。</p>
9	<p><b>4.4.3.2 通知專利權人答辯之義務(5-1-38 頁)</b></p> <p>所增列之舉例文字宜配合前節次之事例調整文字。</p>	<p>為配合 4.4 節以確定之民事判決事例為智慧局發動職權審查之事由，故調整文字為：「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。」</p>
10	<p><b>5.4. 舉發審定之注意事項(5-1-41 頁)</b></p> <p>就(7)增列之舉例文字意旨是否係指審查時因就其說明書或圖式判斷該修正為 85℃ 為無法據以實</p>	<p>1. 按本項舉例主要意旨在於：專利權人被舉發時，可藉由更正對其先前錯誤之修正予以治癒，而得舉發不成立審定之結果。</p> <p>2. 以本項數值端值舉例而言：其修正</p>

編號	各界意見	研復結果
	<p>現？似有語意模糊不清之疑義，建議修正文字，以清礎說明本項舉例之主要意旨。</p>	<p>後之反應溫度範圍為 20°C~85°C，由於「在 85°C 下進行反應」非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故修正為 85°C 係屬增加新事項(new matter)，而非無法據以實現，然因該修正係違反專利法第 43 條第 2 項規定，對此本應為舉發成立之審定，然基於專利權益考量，例外允許專利權人得藉由更正，將 85°C 更正為 80°C (已記載於申請時之說明書)，以治癒其錯誤修正之瑕疵，俾獲舉發不成立之審定結果。</p> <p>3. 如上述，基於清楚說明本項舉例意旨，故修正本項舉例文字如下：</p> <p>「例如原申請專利範圍記載某反應溫度範圍為 20°C~90°C，申請時說明書另記載 20°C~90°C 範圍內的特定值 40°C、60°C 和 80°C，審查時修正申請專利範圍中該反應溫度範圍為 20°C~85°C，經審查後核准專利，公告後第三人以公告之申請專利範圍中反應溫度範圍的上限 85°C 係屬增加新事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 43 條第 2 項而提起舉發，專利權人如將公告之申請專利範圍中該反應溫度範圍更正為 20°C~80°C，則更正後反應溫度範圍上限 80°C 已見於申請時說明書，如准予更正，則舉發事由所爭執最近一次公告版本之瑕疵即得藉由更正予以治癒。」。</p>