

舉發審查基準修正草案公聽會

第五篇第一章「專利權之舉發」

各界意見及研復結果彙整表(101年6月20日)

*下述之頁數係以公聽會版本為準

公聽會版本修正事項		
編號	修正前	修正後
1	第 5-1-2 頁及 5-1-6 頁側邊法條:71. IV但書	71. III但書
2	第 5-1-8 頁倒數第 4 行起: 例如,舉發聲明請求撤銷部分請求項,舉發理由包含專利要件及專利申請權歸屬之舉發事由,因後者應就專利權整體請求撤銷,故僅就舉發聲明範圍內審查專利要件之爭執。針對舉發理由於舉發聲明範圍外所主張專利申請權歸屬之爭執,得另案提起舉發。	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 及 5 非屬舉發聲明範圍內,故不得審查及審定。

編號	各界意見	研復結果
1	目錄之頁碼與內文頁碼不合?	本局於局網公布之檔案為 WORD 格式,易因轉載而更動,請依局網公布版本為準,未來本局儘量採取 PDF 檔案格式發布,避免文件格式內容變動。
2	5-1-1 頁: 1. 第 2 段第 6~7 行「除依法課予義務判決應逕為處分之情形外」,該判決須為確定判決。 2. 第 4 段之(1)所述舉發事由於法律變更時之適用」應指與本法修正前後適用之問題,與其他法律無關。「舉發事由」一詞為基準用語,是否改為「舉發情事」? 3. 第 4 段之(9)「刪除依職權通知更正之規定」係指本局不會再依職權	1. 第 2 段第 7 行修正為:「除依法院課予義務 <u>確定</u> 判決應逕為處分之情形外」。 2. 第 4 段之(1)修正為:「增訂得提起舉發之事由及舉發事由於專利法變更時之適用」;至於是否改為「舉發情事」,以求一致,因現行基準即以舉發事由稱之,且運作多年並未造成誤解,故仍援用現行基準用語。 3. 現行法規定專利專責機關得依職權通知更正,係因現行舉發制度係採全案審定,如

	<p>通知當事人進行更正，但如果請求項得藉更正維持其有效性，有無機會讓當事人知悉，以維護其權益？</p> <p>4. 專利權人更正請求項，其中有一項請求項如不准更正，是否仍會通知專利權人申復，不會逕予審定？</p>	<p>部分請求項經審查確有應撤銷之情事時，將使整個專利權被宣告無效，故規定得依職權通知更正，將違法之請求項更正、刪除以治癒其權利瑕疵。惟新法已可逐項提起舉發並逐項審定是否成立，而不致發生專利權因部分請求項之瑕疵而被宣告全部無效的情形，故新法修正後即未就「依職權通知更正」一事再加規範。此外，針對逐項提起之舉發，專利權人本得因應舉發理由自行判斷選擇是否提出更正來作為防禦方法，專利專責機關原則上不宜介入，不過，在審查時，仍可藉由辦理面詢、爭點整理等程序，適當公開心證，使當事人得適時提出更正來進行防禦，以維護其專利權益。</p> <p>4. 至於被舉發人申請更正，因更正係就專利權整體為之，故如有部分請求項經審查不符更正規定時，仍會通知專利權人申復，須待更正事項全部符合更正規定時，方可審定准予更正。有關更正審查如不准更正時之處理，參照 3.4.3「更正審查結果之處理」第(3)項之說明（5-1-16 頁）</p>
3	<p>新法對於可更正時點並無明文限制，故舉發基準 5-1-14 頁限定更正不受理之情形，是否涉及法律明確性與法律保留之原則。</p>	<p>本題因涉及更正議題，且舉發基準草案第 2 次公聽會有相同意見，擬於第 2 次研復說明一併回復。</p>
4	<p><u>5-1-2 頁</u>： 第 1 段所述 71.III 但書規定是否漏掉「更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」這一項？</p>	<p>本段原係說明本法 71.III、119.III 及 141.III 新增但書規定，規範超出情事可溯及新法施行前之專利案的理由，為避免誤解，第 1 段第 3 行起之敘述擬修正為：<u>「但以分割、改請、修正、更正超出申請時所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更公告時申請專利範圍之情事提起舉發者，因該等情事均屬先申請原則下違反取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍，就該</u></p>

		等事項提起舉發者，依舉發時之規定」。
5	<p><u>5-1-3 頁:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 「1.前言」第 4 段所述「以下章節敘述中所提列之法條以發明為主。」然而章節之內容並非以發明為主，易造成誤解。 「2.舉發之提起」第 2 段之文字敘述，看似舉發聲明有描述到證據，但舉發聲明並沒有提到證據，文義上宜再精確。 	<ol style="list-style-type: none"> 本基準側邊提列之條文，應能對應內文所述內容，本次基準係就發明、新型及設計總合說明，本應提列各相關法條，惟關於新型及設計之舉發，於程序事項諸多準用發明規定，基於性質相同之準用條款均引述發明相關規定，故於準用發明之部分將僅提列發明條款。為明確表達，第 4 段敘述擬修正為：「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，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。」 為清楚表達，第 2 段第 2 行後段文字，擬另起一段成為第 3 段，以說明舉發理由與證據。
6	<p><u>5-1-4 頁:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 第 1 行「舉發人自為舉發者」有誤。 專利法既明定任何人得提起舉發，故限制專利權人自為舉發並不合理。是否再予考量？ 	<ol style="list-style-type: none"> 修正為「<u>專利權人</u>自為舉發者」。 由於修正前後法制架構並未調整，依循現行基準規定，專利權人不得自為舉發。專利權人自為舉發，於現行專利法規定並不適用，進一步分析如下： (1)就舉發事由之適用而言，專利權人自為舉發對於有關專利權主體、互惠原則、先申請原則下取得專利權之本質規定、說明書揭露要件、先申請原則、一案兩請等之爭執均將產生矛盾之情形。再就本法 57 條

	<p>3. 利害關係人之證明文件僅舉一例，至於其他情況之證明文件為何？是否可說明。</p>	<p>延長舉發而言，法文同樣為任何人得提起舉發，但由於延長案係依專利權人請求期間及所提供之證明文件審核而給予延長之專利權期間，依所定之舉發事由，專利權人自為舉發，亦將產生自我矛盾之情形。</p> <p>(2)專利權人自為舉發，通常其目的在於舉發不成立，發生一事不再理之適用，藉以阻礙他人之舉發，為避免此一現象，專利專責機關職權涉入之頻率將提高，此與本基準 4.4.1「職權審查之時機及範圍限制」所規定，審查人員明顯知悉相關事證時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查之原則不符；復查其他可自為舉發之國家，均無一事不再理之相關規定，而對第三人產生一事不再理之效果。</p> <p>(3)就舉發程序面向而言，單造舉發，與本法規定專利專責機關應保障雙方當事人攻防之程序利益及求其平衡之立法意旨不符，將使審查程序發生互相衝突、不合理之現象，例如本法第 72 條（可回復法律上之利益）、74 條第 1 項、第 2 項（交付答辯）、第 75 條（補提理由之交付答辯）、第 76 條（面詢）、合併審查通知、及第 80 條（撤回同意）等、產生無法執行之情況。</p> <p>由上述之分析，關於專利權人是否得自為舉發，固可成為議題討論，但除非於法規面另訂定規範，且刪除一事不再理之適用，否則，就現行法制架構下，仍不宜開放專利權人自為舉發。</p> <p>3. 利害關係人之證明文件並無特定形式，故本段僅舉例說明。舉發人主張有利害關係，須於申請書上敘明其為利害關係人，如未檢附任何證據資料，或佐證形式不明顯者，本局將通知當事人提出佐證或申復，以避免進入實質審查後因不適格審定舉發</p>
--	---	--

	<p>4. 「2.1.2 利害關係人」第 3 段倒數第 3 行之法效為何?以何種理由處理?</p>	<p>駁回，導致無法退費的情形發生。2.1.2「利害關係人」擬再調整說明，使其明確。</p> <p>4. 第 3 段之例，僅在強調公司與公司負責人之人格不同，如利害關係人不適格，將審定舉發駁回。</p>
7	<p>5-1-5 頁:</p> <p>1. 專利權期滿後，還在民事侵權被告中，是否可主張有可回復之法律上利益對專利權提起舉發?</p> <p>2. 收受警告信之文件可否作為利害關係人之證明文件?</p>	<p>1. 縱於專利權期滿後，依智慧財產案件審理法規定，專利民事侵權被告仍可於訴訟中進行無效抗辯，爭執專利權之有效性，故應認其具有法律上之利益而提起舉發。2.2.2「專利權當然消滅後」第 2 段文字擬配合修正補述。</p> <p>2. 於專利權有效期間內，以權利歸屬爭執等特定事由提起舉發者，始有利害關係人之限制。由於現行基準及實務僅限於專利申請權人及共有申請人，範圍較窄，故本次基準放寬至侵權被告亦屬利害關係人，藉以緩和過去限制較嚴的現象。而其他舉發事由，本無利害關係人之限制及須予證明之問題存在。</p> <p>3. 至於專利權當然消滅後，提起舉發者，除利害關係外尚應具有可回復之法律上利益，僅收受警告信尚未真正成為侵權訴訟之被告，實難認屬利害關係人且亦應無可回復之法律上利益存在。</p>
8	<p><u>5-1-6 頁:</u></p> <p>1. 過渡期間之規定，本基準於多處均有提及，參照不易，是否可以統合於一段說明?</p>	<p>1. 本基準關於過渡期間適用規定之說明僅有 3 處：(1) 5-1-2 頁，為舉發案及更正案整體過渡期間整體適用之規定；(2) 5-1-6 頁，為法定舉發事由中違反本質事項過渡期間之適用；(3) 5-1-9 頁，為舉發聲明在過渡期間之適用，應不致造成參照不易之情事，且前述(2)及(3)為在特定事項上一併敘明規定，以使審查人員審查時能明確參照相關基準，故仍維持現行記敘方式，惟本局</p>

	<p>2. 舉發事由排列是否能調整其順序?</p> <p>3. 舉發事由(14)是否應於第 2 段說明?</p>	<p>於宣導時，會將上述規定彙總提示說明。</p> <p>2. 依反映意見，有關舉發事由排列順序將再予調整，以利對照說明。</p> <p>3. 本次新法配合導入誤譯訂正制度，增訂(14)、(15)及(18)為舉發事由，故(14)自應適用新法，基準將予修正補述之。</p>
9	<p><u>5-1-7 頁:</u></p> <p>1. 73.III 規定舉發聲明提起後即不得變更或追加，僅得縮減，但本基準復規定有變動之空間，是否可允許舉發聲明在提起後某時點可變動?</p> <p>2. 舉發聲明與舉發理由不同，審查以理由為主或以聲明為主?</p> <p>3. 舉發人主張部分請求項之專利權為其所屬，如何整體請求撤銷?</p> <p>4. 修正超出部分如係有關請求項 1~10，但僅聲明請求撤銷第 1 項，對於請求項 2~10 是否會審查?</p>	<p>1. 本基準並未規定舉發聲明得以變更之事項，依新法 73.III 規定，舉發聲明因涉及雙方攻防、審查範圍之確定及規費之收取，除減縮外，不得追加或變更。至於 5-1-8 頁所述情形，係因舉發申請書上對於專利權整體爭執與分項爭執已提供明確之選項，且收費不同，故當於申請書有錯誤勾選時，乃例外允許補正，尚非屬變更。</p> <p>2. 審查時以舉發聲明為主。</p> <p>3. 以共有專利權而非由共有人全體為之的理由請求，請參照 5-1-24 頁 4.3.1.1.2「專利申請權共有」。</p> <p>4. 新法逐項舉發係依舉發聲明為主，請求項 1~10 均有修正超出之情事，如僅聲明請求項 1，僅審查請求項 1，未聲明之請求項 2~10 均不予審查。</p>
10	<p><u>5-1-8 頁:</u></p> <p>1. 舉發聲明例示之態樣，有[說明]欄，是否申請書中亦須如此表示?</p> <p>2. 超出舉發聲明之理由不審查，是否於審定書敘明?</p> <p>3. 對於(1)舉發聲明大於舉發理由之情形，常見舉發理由僅籠統說明申請專利範圍不具新穎性、進步性，或說明理由同時針對多個請求項</p>	<p>1. [說明]欄僅係解說請求撤銷與審查之關係，如因呈現方式造成誤解，基準將予以改寫以求清晰。</p> <p>2. 依反映意見擬修正(2)之敘述:「對於舉發聲明範圍以外之舉發理由，不得審查及審定，<u>但應於審定書敘明之</u>」。</p> <p>3. 舉發聲明大於舉發理由之判斷，係就聲明之請求項是否有對應之主張而定，如聲明撤銷請求項 1~5，僅請求項 1~3 有理由，4~5 未有任何理由，即屬舉發聲明大於舉</p>

	<p>，如何認定聲明範圍大於理由？</p> <p>4. (1)之敘述中，「屆期未減縮亦未補充者」，如逾越本局通知期限是否有失權效？</p>	<p>發理由；反之，如舉發理由已敘及請求項1~5，僅係論述空泛，爭點主張不明確者，此為應否行使闡明權之問題，相關規範參照4.2.2「闡明權之行使」。</p> <p>4. 訂定期限原係為程序之進行及利於雙方攻防，當事人逾期並不當然發生失權效果，但如補提理由有新法74.Ⅲ遲滯審查之情事者，本局仍得依該條規定處理。</p>
<p>11</p>	<p><u>5-1-9 頁：</u></p> <p>1. 第1段所述舉發聲明未以最後公告之申請專利範圍為對象者，該如何處理？</p>	<p>1. 5-1-9 頁第1段文字，「舉發聲明與舉發理由所述之請求項不一致」之部分應屬前段所述不一致情形之一種態樣，故擬提至前段(5-1-8 頁)，列為第(3)項說明，擬增述： <u>「(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，補充理由及證據，超出舉發聲明之請求項4，不得審查及審定」。</u>另，有關舉發聲明未以最後公告之申請專利範圍為對象之處理，由於新法施行後，請求項之項次原則上不得變動，故舉發聲明未以最後公告本為對象，就所對應之請求項而言，僅有請求項業經宣告無效、更正刪除或改寫之情形，應不致影響原舉發聲明範圍所載之請求項次；故舉發人於本局通知後，得依正確公告本，就舉發聲明中所載請求項次，為舉發聲明之減縮或補提理由及證據。故本段擬修正為：<u>「提出舉發，未以系爭專利最後公告之申請專利範圍為對象者，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，</u></p>

	<p>2. 第 2 段無須請舉發人訂正舉發聲明，「訂正」是否可修改用語？</p> <p>3. 第 3 段規定舉發人減縮聲明無須通知專利權人表示意見，但專利權人如不知道舉發人減縮聲明，往往持續就減縮之請求項做答辯，將造成資源浪費？</p>	<p><u>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，或補充舉發理由及證據。補充內容超出舉發聲明範圍者，不得審查及審定」。</u></p> <p>2. 刪除該段「無須請舉發人訂正舉發聲明」之文字，以避免誤會。</p> <p>3. 本段規定原意在利於程序之進行，避免訴訟拖延，舉發人減縮聲明而專利權人已答辯者，在無損專利權人之權益下，原則上不進行通知。惟依反映意見，如舉發人進行聲明之減縮，而專利權人尚未就原舉發聲明提出答辯者，為避免專利權人進行不必要之答辯，本局得就減縮聲明之事實通知專利權人。5-1-9 頁第 3 段第 2 行起擬修正為：<u>「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」。</u></p>
12	<p><u>5-1-11 頁:</u></p> <p>1. 遲滯審查之態樣是否再多舉例？對於專利權人不斷提出答辯或更正蓄意遲滯審查之情形似不適用 74. III？</p>	<p>1. 基準所舉已為實務上常見之態樣。至於新法 74. III 規定，就專利權人蓄意遲滯審查之情形確實並未加以約束。惟專利權人藉由不斷提出答辯來拖延審查時效時，因實務上就專利權人答辯並無交付舉發人限期表示意見之義務，故原則上不致對審查進度造成影響；至於蓄意以多次申請更正來拖延審查時效者，或可藉新法將先申請之更正視為撤回規定的運用，減低其對審查程序進行的干擾。</p> <p>2. 本法對於舉發人補充理由明定應踐行交付</p>

	<p>2. 現行實務，補充答辯並未通知舉發人，是否可進行通知程序？</p>	<p>專利權人答辯義務，但並未反向規定專利權人答辯理由應交付舉發人表示意見之義務。如反映意見認有進行通知之需要，本局得將專利權人之答辯理由轉知舉發人。</p> <p>3.2「補充答辯」第 1~2 行擬修正為：「舉發審定前，舉發人所提理由或證據，原則上應交付專利權人答辯，而專利權人之答辯理由，亦得轉知舉發人，以利雙方攻防」。</p>
--	---------------------------------------	--