

# 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26日)

\*下述之頁數係以公聽會版本為準

編號	各界意見	研復結果
1	未來在各別舉發案可各別提出更正，是否就不會通知其他舉發案的舉發人，或是否有牽涉的請求項就會通知？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 各舉發案伴隨之更正，係為個案中之攻擊防禦方法之行使，各舉發案原則上將依個案進行程度分別審查及審定。</li><li>2. 惟對於繫屬本局中之各舉發案同時進行審查時，如發現各舉發案伴隨之更正內容不同，得通知專利權人整併為同一更正內容，經整併後，如審查擬准予更正時，會於各案通知舉發人就整併之更正內容表示意見。</li></ol>
2	未來專利權人可指明在那一舉發案提出更正，如該更正所依附之舉發案正於雙方當事人進行和解期間，雙方當事人不會盡力去攻擊防禦，亦不爭執該不該准更正，使其審查結果影響到其他舉發案，是否會有不公平情形？	對於更正之申請，是否可以准許，係由審查官依法令及相關基準加以審查，應當不會因為當事人雙方攻防答辯的態度不同而使結果有所不同。
3	舉發案審定後如進入行政救濟階段，如該舉發案之審定結果有部分請求項舉發成立、部分請求項舉發不成立，其中舉發不成立之請求項是否可允許更正？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 此部分涉及當事人之權益及舉發審定原處分審認基礎之安定性，故本局另於101年7月19日召開「專利法施行細則修正草案新增條文及舉發中之更正待討論議題公聽會」，就議題：「舉發案於行政救濟期間提出之更正是否受理及處理方式？」進行討論。初步決議：有關舉發案於行政救濟期間提出之更正是否受理及處理方式，將朝開放舉發案於行政救濟期間，原處分中審定部分舉發不成立之請求項，亦受理其更正之方向規劃。</li><li>2. 惟因事涉後續行政救濟機關相關處理原則，本局將整理相關議題與訴願會及智慧法</li></ol>

		院溝通，於定案後，再行公布基準有關部分之詳細內容。
4	舉發成立不受理更正，舉發不成立可受理更正，其理論基礎為何，可更正之時點訂定在基準是否能有更強的理由，或是否能提升到專利法位階來作為授權之依據？舉發審定後不論成立或不成立，只要可准予更正，都會變動原處分審定之基礎，是否可依日本之規定，只要舉發案進入行政救濟階段，均不受理更正申請？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按現行法對於舉發案係採全案審定之方式，舉發案繫屬行政救濟階段後，可否受理更正之時點即無明文規定。目前審查基準及訴訟實務，係以舉發案之審定結果而異，如經審定舉發成立者，其更正申請將會影響救濟案件之審認基礎而不予受理；如經審定舉發不成立，縱繫屬行政救濟階段，仍可例外受理專利權人之更正申請，上述作法多年來均為實務採行並獲各級法院判決所支持。</li> <li>2. 新法修正後導入逐項舉發逐項審定制，如參照國外相關立法例，似應限制於舉發案繫屬行政救濟後，即不受理更正之申請，以避免影響救濟案件之審認基礎。惟如採行日本之規定，將較現行實務於審定舉發不成立時，仍可受理專利權人更正申請之作法，更加嚴格。</li> <li>3. 針對此議題，本局之處理將朝開放舉發案於行政救濟期間，原處分中審定部分舉發不成立之請求項，亦受理其更正之方向規劃，惟因事涉後續行政救濟機關相關處理原則，本局將整理相關議題與訴願會及智慧法院溝通，於定案後，再行公布基準有關部分之詳細內容。</li> </ol>
5	審理法 33 條賦予舉發人提出新證據，基於攻擊防禦之行使，權利人如要更正，依現行實務作法，有更正利益時，法院會撤回重審，現行基準是否有考慮？	依現行智慧財產法院判決實務，如因舉發人於法院提出新證據，而專利權人表示將藉由更正達到防禦之可能時，經法院判決認為確有更正之利益存在，即會撤銷發回本局重新審理，此際，依法院判決意旨，專利權人提出更正本，該更正本即併入舉發案中合併審查，現行作法，不會因新法施行而有不同。
6	如果舉發案 1 及舉發案 2 分別伴隨不同內容之更正，經通知更正整併後，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各舉發案伴隨之更正，係為個案中之攻擊防禦方法之行使，各舉發案原則上將依個</li> </ol>

	<p>專利權人僅載明更正依附舉發 1 及舉發 2 而未依附舉發 3，在舉發 1 及舉發 2 未審定時，舉發 3 將如何審查？另有舉發案 3 提起，當舉發案 1 及舉發案 2 審定且准於更正後，舉發案 3 如何審查？</p>	<p>案進行程度分別審查及審定。故當伴隨舉發案 1 及 2 之更正內容整併後，專利權人未增加載明依附於舉發案 3 時。舉發案 3 仍將依當時有效公告之原申請專利範圍進行審查，如舉發案 3 先於舉發案 1、2 已達可作成舉發審定之階段時，即會作成審定，不受舉發案 1、2 伴隨更正之影響。</p> <p>2. 惟如舉發案 3 尚未達可作成舉發審定之前，舉發案 1、2 即已審查准予更正並據以作成舉發審定予以公告，則因更正內容業經公告之，依法應為後續案件之審查基礎，舉發案 3 既尚未審定，此時，應將新的公告內容通知舉發案 3 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。</p>
7	<p>各舉發案伴隨之不同內容之更正而進行整併，是否要繳費？</p>	<p>各舉發案伴隨之更正內容如有不同，經本局通知整併，因係另一更正版本之提起，應再繳交更正費用。故專利權人於更正提出時應主動整併各舉發案已伴隨之更正內容，並載明依附至各舉發案，使各舉發案伴隨之更正內容均相同，可避免因整併而衍生之費用。例如舉發案 N01 已伴隨更正 1，當有舉發案 N02 提起時，專利權人再提出更正 2，如更正 2 之內容主動整併更正 1 之內容，且專利權人於更正 2 之申請書載明依附於舉發案 N01 及舉發案 N02，則只須繳交 1 次更正費用；惟若專利權人於提出更正 2 未主動整併更正 1，且更正 1 及更正 2 為不同內容之更正，經本局通知整併時，於提出整併後之更正版本時，須再繳交 1 次更正費用。</p>
8	<p><u>5-1-13 頁</u>： 1. 3.4 「更正」第 2 段所提之舉發案審查期間，有更正案者應合併審查及合併審定，該「舉發案審查期間」是否要敘明清楚或於專利法施行</p>	<p>1. 發明或新型專利之獨立更正案未審定或未處分前，只要有舉發案經受理而合法繫屬時，依法該更正案即發生與舉發案合併審查之效果，應合併審查及合併審定。為清</p>

<p>細則規定？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 新型專利於舉發期間對於更正之審查，判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍，是否仍以最後一次公告之申請專利範圍為比較基礎？</li> <li>3. 在 3.4「更正」一節中，有些地方用「更正」，有些地方用「更正案」，是否要統一或重新檢視？</li> <li>4. 3.4「更正」第 2 段第 6 行記載之「不論係舉發案繫屬有獨立更正案未審定或未處分前」用語是否有誤？</li> <li>5. 3.4.1 第 3 點之用詞有些用「載明」、有些用「指明」，是否用語可統一？</li> <li>6. 不同內容之更正是否可先進行審查，且各更正於擬准更正時，再通知專利權人進行整併？</li> </ol>	<p>楚敘明，基準 3.4.1 之(1)第 1 行擬修正為「專利權人提出更正案後，於更正案未作成審定或處分前，<u>只要有舉發案經受理而合法繫屬時</u>，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。倘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。」</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 更正審查之准駁與准予更正後就公告之版本有無超出或實質擴大之審查係屬不同兩件事。新型專利於舉發期間對於更正之審查，判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍，依法以最後一次公告之申請專利範圍為比較基礎。如最後一次公告本有超出申請時之中文本所揭露範圍或實質擴大公告時之申請專利範圍時，將構成提起舉發之事由，任何人可對該新型專利提起舉發。</li> <li>3. 更正申請後依是否有舉發案繫屬本局而有獨立更正案及伴隨舉發案之更正兩種態樣，在本基準中，獨立更正案以「更正案」稱之，伴隨舉發案之更正則以「更正」稱之。</li> <li>4. 第 2 段第 6 行擬修正為「因此，<u>發明、設計之更正案未審定或新型更正案未處分前有舉發案繫屬</u>，或者於舉發審查中因應攻擊防禦而提出更正者，均須將更正案（或更正）與舉發案合併審查及合併審定。」</li> <li>5. 擬將第 3 點所有記載「指明」之用詞修正為「載明」。</li> <li>6. 更正為舉發案之攻擊防禦方法的行使，而更正之審查係就專利案整體為之，非就部分更正事項准予更正，因此有不同內容之</li> </ol>
---	---

		<p>更正須通知專利權人整併為相同更正內容，以利審查。各更正整併僅係程序上通知整併，尚不涉及實審。各更正內容經審查或許可准予更正，但整併後之更正內容未必可准予更正，如此各程序間之往來，將造成審查時間上之拖延。如於整併後再進行更正審查，經審查擬不准予更正時，會將不符更正之理由通知專利權人，使專利權人有申復之機會。</p>
9	<p><u>5-1-14 頁:</u> 1. 「3.4.1 更正與舉發合併審查之處 理程序」之(5)及(6)(含舉例)是否能 以較明確及清楚之方式重新改寫 ，使其易懂？</p>	<p>1. 依第 3 題說明，此部分因事涉後續行政救濟機關相關處理原則，本局將整理相關議題與訴願會及智慧法院溝通，於定案後，再行公布詳細內容。</p>