

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7月4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	<p>5-1-15 頁:</p> <p>1. 3.4.2 節第 2 段第 3 行文字，避免更正內容相互矛盾似乎不是合併審查之原因。</p>	<p>1. 同時繫屬之多件舉發案如各別伴隨內容不同之更正，將導致審查基礎不一甚至可能發生互相矛盾而無法進行審查之情形，例如針對同一請求項，於舉發案 1 係更正刪除，於舉發案 2 係減縮範圍。就內容不同之更正，經通知專利權人整併而未整併者，將無法確認舉發案之審查標的，此時唯有將多件舉發案合併成同一審理程序，否則將無法處理。合併審查後，專利權人應將同樣作為防禦方法之各更正版本加以整併後提出。其仍未予整併者，為避免內容不同之更正造成各舉發案審查基礎不一或相互矛盾，依本法第 77 條第 2 項之法理，僅就最後提出之更正進行審查。為避免誤解，3.4.2 節第 2 段文字擬修正為：</p> <p><u>「多件舉發案各別伴隨有內容不同之更正，原則上依本章 3.4.1「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。未整併更正內容，經通知整併仍未予整併時，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，應適用本法第 77 條第 2 項之規定，僅審查最後提出之更正，惟應將依最後提出之更正進行審查之事實通知專</u></p>

	<p>2. 第 2 段第 6 行，合併後又可回復各案審查，則回復後多個更正如何審查，基準並未說明？</p> <p>3. 多件舉發案合併審查後，有多次更正，先申請者視為撤回，於法並未明定，除非當事人自行撤回，否則逕予適用視為撤回，並非行政終結之作法，當事人得主張行政機關不作為而提起訴願，應慎重處理。</p>	<p><u>利權人。</u>」</p> <p>2. 如合併審查之原因消除，例如撤回、減縮等，得回復各案，此時，回復各案審查係續行合併審查階段之程序，亦即回復之各舉發案均伴隨合併審查中最後提出之更正進行審查，參見 3.5.3 節之說明。回復各案審查之舉發案，由於伴隨之更正已為相同內容，原則上可同時進行審查。</p> <p>3. 3.4.2 節第 2 段已修正如第 1 題說明，其為特殊情況之例外處理，本局亦儘量避免且審慎為之。</p>
<p>2</p>	<p><u>5-1-16 頁：</u></p> <p>1. 不准更正未記載於主文，不得為救濟標的，是否再予考量？</p> <p>2. 准予更正後公告，如經行政救濟撤銷原處分，成為不准更正者，是否會再辦理公告？</p>	<p>1. 不准更正僅記載於審定理由係為本法施行細則第 74 條之規定，其立法意旨係考量更正案之審查結果為不准更正者，其權利範圍並未變動，並無對外公告之必要。再者，於舉發成立之情形，因更正標的之專利權業經撤銷，專利權人得與舉發成立之結果一併請求救濟；於舉發不成立之情形，因專利權不受影響，且不准更正，其權利範圍亦無變動，專利權人並無單獨就不准更正之結果提起行政爭訟之利益。因此，在舉發案與更正案合併審定之情形，如不准更正者，專利權範圍既未變動，亦無對外公告之必要，僅於審定理由中敘明，無須記載於審定書主文。</p> <p>2. 舉發期間，被舉發（專利權）人所為之更正經核准公告，如伴隨舉發審定結果提起行政救濟後，遭撤銷原處分而諭知應為不准更正時，如判決（決定）仍未確定，本局將先就判決（決定）之資訊予以公布，並追蹤其結果。如判決（決定）確定，舉發案將重新進</p>

	<p>3. (3)中述及可選擇某一舉發案公告更正內容，為何不在專利案辦公告即可，如此則無須在各舉發案交待已於何案辦理公告？</p> <p>4. 依 3.4.4 節(1)所述，舉發 1 無更正，舉發 2 有更正，是否仍依順序審查，不顧舉發 2 更正之影響？</p>	<p>行審查及審定，並公告舉發審定書；如因情事變遷，另有准予更正之事由，亦將另行辦理更正公告。</p> <p>3. 因更正係伴隨各舉發案審定，故各舉發案均會於主文記載准予更正之審定結果，並於審定理由敘明准予更正之理由，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應公告准予更正事由即可，並於原專利案辦理公告；至其他舉發案之審定書中則應敘明已於那一件舉發審查程序中辦理公告。(3)之敘述擬修正為：</p> <p>「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，應於各舉發案審定主文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應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」。</p> <p>4. 原則上，審查人員會依提起之時間，依序開始各案之審查程序，惟採行逐項舉發制度後，各舉發案之審查範圍將依舉發聲明而定，各案之攻擊防禦原則上亦不受其他舉發案及其更正之影響，故各舉發案之審查如達於可為審定之階段時，即得作成審定；此外，一舉發案因應攻擊而提出更正防禦，由於其他舉發案件之聲明範圍可能不盡相同或專利權人認無更正之必要，應亦無須使其他未提出更正之舉發案因此而受延宕審查之必要，故各舉發案之審定並無必然之前後關係。</p>
--	---	--

5-1-17 頁:

3

1. 合併審查的第 2 個例子，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，兩者是否有必然合併之需要?
 2. 通知合併審查時，是否會給當事人表示意見?當事人是否可提出反對意見?
 3. 如將舉發案 1、舉發案 2 及舉發案 3 合併審查，若只有舉發案 1 之舉發人提出面詢，是否會通知其他當事人參加，是否要其他當事人都同意才會辦理面詢?
 4. 兩舉發人或多舉發人主張新穎性及進步性皆相同，然舉發證據完全不同時，是否會合併審查?
 5. (1) 5-1-17 頁，例 1 舉發證據為證據 1 至 3，舉發證據為證據 1 至 6，兩舉發案只有證據 1 至證據 3 相同，若舉發案 1 以證據 1+2 之組合
1. 這是參考國外合併審查實例，意思是若舉發案 1 提出前已有公告之更正版本，而舉發案 1 是爭執進步性之專利要件，舉發案 2 是爭執已公告之更正版本是否符合更正事項之規定，若兩舉發案同時繫屬本局時，除非先審查舉發案 2 以確定更正版本是否有問題，否則更正版本的審查結果有可能變動舉發案 1 的審查基礎；若合併審查，專利權人可以有連續性主張先表示更正是否有違誤，再表示是否合乎進步性要件，在這種情況下合併可以避免審查上產生矛盾。
 2. 合併，係屬於職權進行之程序指揮行為，不涉及舉發實體爭點之變更，合併通知為事實通知，性質上無須得到當事人之同意。
 3. 會通知所有當事人舉辦面詢之事實，惟無須經所有當事人同意才辦理面詢，若有當事人不參加面詢，程序仍然照常進行，並會在面詢紀錄上註記。
 4. 原則上兩舉發案主張之事由、爭點與舉發證據完全不同且無關聯時，是不會合併審查的。至於僅舉發證據不同，並不能當然決定合併與否，例如合併審查的第 2 個例子，主張違反進步性要件與違反更正要件，證據就不會相同。合併的原則是以各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，若合併審查可避免重複審查程序、前後審查矛盾或提高審查時效來作為發動前提的。
 5. (1) 合併審查目的之一是避免重複審查程序，前後審查矛盾，藉由合併讓當事人紛爭一次解決，並不會限制證據組合都要完全相同，這樣的話制度就很受限，幾乎沒有合併

<p>主張系爭專利請求項 1 不具進步性，舉發案 2 以證據 1+3 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，這種情況下會不會合併審查？</p> <p>(2)舉發案 1 為證據 1+2，舉發案 2 證據為 1+3，合併審查時是否會增加一個動作以證據 1+2+3 之證據組合方式來審查？</p> <p>6. 通知合併審查後可否在舉發聲明內補充非當初所提理由及證據？</p> <p>7. 合併審定後，多件舉發案分別提起訴願或行政救濟時間可能都不相同，分別提起，是否會造成後續行政救濟之複雜化？是否合併審查後，盡量以不合併審定為原則？是否應於 3.5 節發動合併審查之時機是中多加一些條件？</p> <p>8. 合併審查通知是否為一種行政處分？專利權人可否對此通知提出行政救濟？</p> <p>9. (1)合併審定後，若甲方已放棄行</p>	<p>可能，所以在舉發案 1 以證據 1+2 之組合主張系爭專利請求項 1 不具進步性，舉發案 2 以證據 1+3 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，這種情況下是可能採行合併審查。</p> <p>(2)合併審查與職權審查是不同概念之處理方式，合併審查時並不會異動到各案爭點內容，不會因合併而將各舉發案之證據組合或援引，亦即證據組合為證據 1+2，就依證據 1+2 審查，證據組合為證據 1+3，就依證據 1+3 審查，仍就各舉發人於各自舉發案所提之爭點分別審查，不會因合併而審查證據 1+2+3；如審查人員認為證據組合 1+2+3 屬明顯知悉之事證，則須另行發動職權審查。</p> <p>6. 舉發案於各案審查中，舉發人本即得於舉發聲明內補提理由及證據，不因合併審查而有差異。</p> <p>7. 為降低外界對合併審查及合併審定將造成後續行政救濟複雜化之疑慮，將於基準第 3.5 節及 3.5.2 節後分別加寫內容如下： 3.5 節新增末段：<u>「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連，若經評估後不能達成上述目的之虞，則不宜合併審查。」</u> 3.5.2 節新增末段：<u>「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。」</u></p> <p>8. 合併審查基本上只是程序合併通知，合併本身不涉及舉發實體爭點之變更，性質上為事實通知；目前訴訟（訴願）之合併，實務見解似亦不認其得為獨立爭議之標的，故應不得對合併之通知提起行政救濟。</p> <p>9. (1)當事人提起訴願如何主張，本無從限</p>
---	---

	<p>政救濟，乙方為避免有一事不再理之效果，且發現甲方證據優於自己證據，是否可將該合併審定之甲方證據加入自己的主張中提出訴願？</p> <p>(2)合併審定時已將所有證據納入考量，事實上已職權介入審定，訴願時又因不得增加新證據而將他人證據納入己方主張，是否有矛盾？</p> <p>10. 合併理由消失時，是一定回復或得回復各案，由審查人員自己判斷？</p>	<p>制，但依目前訴願實務審認結果，並不接受新理由及新證據，未來原則上並不會因合併審定而有所不同。</p> <p>(2)合併審查與職權審查是兩不同制度，彼此並無必然關係，合併審查係就舉發人所提之理由及證據加以審查，職權審查係超出當事人所主張之理由及證據之爭點審查。合併審查時，若須職權介入，須另踐行職權通知程序，將審查人員之心證理由及證據交付專利權人答辯，據以為後續審查依據。專利權人對於職權審查之審定結果若有不服，亦得以提起救濟。</p> <p>10. 合併審查後，如一舉發撤回，只剩單一舉發案，已無法合併，勢必要回復各案；又如舉發案減縮聲明，兩舉發案間原具備前提或因果關係，若減縮後兩者已無前述關係者，則視程序進行是否有便利性來決定。</p>
4	<p><u>5-1-18 頁:</u></p> <p>1. 審查計畫實行的機會有多大？</p> <p>2. 3.6 節第 3 段第 4 行，「一再申請更正者」，是否不要列入？</p> <p>3. 3.7 節第 2 段所述舉發人提出調解書或和解書，即得逕予撤回舉發申請之規定，與訴訟實務不同，一者涉及調解書或和解書之實際內容，二者縱使調解書或和解書包含撤回舉發，但事後條件是否成就仍有問題，故於訴訟實務上仍應請當事人表示意見。</p>	<p>1. 審查計畫之實行必須三方充分配合，如配合得宜，實行機會就大。</p> <p>2. 此段原意在希冀雙方當事人訂定審查計畫後，均得依時程適時進行攻防，並非限制專利權人更正之權益，為免誤解，依反映意見，刪除該句。</p> <p>3. 依實務見解，刪除 3.7 節第 2 段敘述。</p>

<p>5</p>	<p><u>5-1-19 頁:</u></p> <p>1. 4.1.2 節所述「獲知法院審理之已知事證」是否包括民事及行政訴訟?依 4.4 節所舉態樣，僅舉例確定之民事訴訟，範圍很小?另，多件舉發案合併審查後，撤回之舉發案中，如其所舉事證已相當明確，是否為職權介入之範圍?</p> <p>2. 舉發理由僅主張不具新穎性，但經審理，其證據顯示不具進步性，是否也可列為職權審查之範圍?</p>	<p>1. 「獲知法院審理之已知事證」並未排除於民事及行政訴訟獲知之已知事證。惟本法固賦予本局職權探知、職權審查之權能，但審查人員並不必然負擔全面審查之義務，故基準乃規定在職權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。4.4.2「職權審查之態樣」(1)以確定之民事訴訟判決為例，乃因確定之民事訴訟判決符合「明顯知悉有相關之證據或理由」，發動職權審查較無爭議。另，職權審查係於舉發案仍繫屬於專利專責機關始得為之，多件舉發案合併審查後，其中一件舉發案撤回，而其所舉事證係相當明確者，由於舉發案仍繫屬本局，得以發動職權審查。</p> <p>2. 所述情況應屬 4.4.2「職權審查之態樣」(5)，得發動職權審查；惟須注意是否屬爭點不明確而得行使闡明權之情況，若舉發理由主張之爭點僅記載新穎性及其法條，但論述與證據之關係時，除不具新穎性之理由外尚述及不具進步性，即應行使闡明權，以確定舉發人真意。此種情況，尚無必要發動職權審查。</p>
<p>6</p>	<p><u>5-1-20 頁:</u></p> <p>1.共同簡化爭點之舉例是否有錯?且與 4.2.1 之(4)不符?</p>	<p>1. 原意應為：「得協調舉發人簡化為以證據 1、2 及 3 之互相組合」。惟為說明簡化爭點之意涵，所述舉例擬修正為：「例如舉發理由主張證據 1、2、3 各別，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</p>

		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。」
7	<p><u>5-1-21 頁:</u></p> <p>1. 以書函方式舉發人確認爭點，如當事人不理，會如何審查爭點?</p> <p>2. 行使闡明權之態樣(1)及(2)之文字會讓人以為經審查有舉發成立之可能性才行使闡明權?</p>	<p>1. 舉發人爭點不明確，本局得通知當事人確認爭點，如舉發人未予回應者，自無法認定爭點。5-1-21 頁第 1 段文字擬修正為：「以書函方式為之者，應限期通知舉發人申復或修正，屆期未申復或修正者，應就<u>已得確認之爭點</u>進行審查。」</p> <p>2. 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，得通知舉發人闡明，以確定爭點。行使闡明權之態樣(1)及(2)係例舉主張之舉發事由，與舉發理由及證據所論述者不一致之情形，得行使闡明權，應不致誤解為經審查有舉發成立之可能性時，才行使闡明權。又，行使闡明權之目的為確定舉發審查爭點，尚不涉及實質審查後之認定。為使態樣明確，態樣(1)及(2)擬修正為：「(1)舉發事由為<u>主張系爭專利違反本法第 22 條第 1 項第 1 款之新穎性要件</u>，並未提及擬制喪失新穎性，若舉發理由<u>論述及證據顯示系爭專利擬制喪失新穎性</u>，得行使闡明權。(2)舉發事由<u>主張系爭專利違反新穎性及進步性要件</u>，但<u>僅提及新穎性之法條</u>，未提及進步性法條，若舉發理由<u>論述及證據顯示系爭專利不具進步性</u>，得行使闡明權。」</p>
8	<p><u>5-1-23 頁:</u></p> <p>1. 私權爭執，智慧局究竟會如何審酌?</p>	<p>1. 有關專利申請權爭執，仍為舉發之法定事由，利害關係人得據以提起舉發。惟因本局並無司法調查權限，審查時僅得就舉發人所提出理由及檢送之證據進行審查，如形式上已可判斷有舉發人主張之情事存在，即審定舉發成立；反之，則審定舉發不成立。其私</p>

	<p>2. 涉及私權爭執，但形式上證據不夠充分，能否請智慧局暫緩審查，讓當事人先循民事解決，再予審查。</p> <p>3. 為得以復權，真正具專利申請權人於2年內提起舉發，但於舉發理由告知已循司法救濟，請求暫停審查，智慧局是否就會暫停審查？</p>	<p>權真正歸屬如有爭議，將賴後續行政爭訟中法院發動司法調查予以釐清。</p> <p>2. 如就所提理由及檢送之證據審查後，尚不足以判斷有舉發人主張之情事存在，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，得檢附相關證明者，請求本局暫緩審查。</p> <p>3. 依反映意見，擬新增「4.3.1.1.3 審查注意事項」說明之：「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。」</p>
9	<p><u>5-1-25 頁:</u></p> <p>1. 4.3.1.3 第4段之認定標準與法院實務有所不同，是否應有一致之標準。基準之認定與新型形式審查之認定標準似有相違？又，後述之新型定義之認定標準與法院實務亦有不同？</p>	<p>專利法規定發明、新型專利，除了定義不同之外，對於專利要件之判斷並無差別，故本次新法修正，條文第120條增訂準用第22、26條等有關發明實體要件之規定。目前本基準草案4.3.1.3節中對於舉發時有關新型實體要件之審查，係規範應就請求項中所載之全部技術特徵為之，惟因公聽意見反應及法院有不同判決見解存在，將再進行溝通後定案。</p>
10	<p><u>5-1-26 頁:</u></p> <p>1. 先申請原則審查注意事項(3)之第1~4行所述之態樣與後段所述發明與新型之處理是否一樣？(2)及(3)所述無須通知協議或擇一，與第31條精神不合？</p>	<p>1. 本法第31條所述擇一或協議之機制係處理重複申請，而非處理重複授予專利權，二者不能比附援引。</p> <p>2. 就法制面而言，經協議或擇一而拋棄之專利權係自拋棄之日往後生效，生效之前該專利權仍然有效，故在該專利權期間仍有重複授予專利權之情事，不僅與法制不合亦損及社會公眾之利益。</p> <p>3. 先申請原則審查注意事項(3)所述處理原則為針對同人同日申請相同發明或新型而取</p>

		<p>得專利權之情形，相同發明或新型包括（發明／發明）、（新型／新型）、（發明／新型）之態樣，其中（發明／新型）之態樣分別適用本法第 32 條（發明舉發）、第 120 條準用第 31 條（新型舉發）之規定。本段第 5 行後所述內容係針對同人同日申請（發明／新型）而有本法第 32 條之適用的情形，當專利權人表示要選擇發明專利時，則系爭發明專利應審定舉發不成立，並辦理公告註銷舉發證據之新型專利。</p>
--	--	---