

依 101 年 9 月 28 日與智慧財產法院、經濟部訴願會舉辦之
「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」
討論結果修正之舉發審查基準內容說明

相關議題內容	公聽會後，配合研復說明之基準修正內容	依 9/28 討論結果修正內容 (*下述之頁次以清稿版本為準)
<p>議題四：舉發人主張不具進步性之證據組合中部分證據不適格，應如何審查？提請討論。</p>	<p>(6)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。如發現其證據組合中包含有形式上不適格證據者，應進行證據調查，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實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；<u>惟如經證據調查後並無補強或關聯性質之證據存在，由於就該證據組合之爭點已臻明確，不應排除該不適格證據逕予審究，避免造成對當事人突襲。</u></p>	<p>5-1-39 頁： <u>(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實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。</u></p>
<p>議題六：法院就專利舉發事件命本局應作成撤銷專利權處分之判決確定後發回，本局之處理方式？提請討論。</p>	<p>撤銷原處分之判決有課予義務及未課予義務兩種形態。<u>舉發不成立之處分撤銷發回，如有課予專利專責機關應為舉發成立之義務者，應受其拘束，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。</u></p>	<p>5-1-43 頁： 撤銷原處分之判決有課予義務及未課予義務兩種形態。<u>智慧財產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。</u></p>
<p>議題七：舉發案於行政救濟期間，專利權人提出更正申請之處理原則，提請討論。</p>	<p>舉發案於行政救濟期間，<u>因更正會造成所爭執之專利權範圍變動，故更正內容有繫屬在行政救濟所爭執原處分中審定舉發成立之請求項者，不受理其更正申請。</u></p>	<p>5-1-14 頁： 舉發案於行政救濟期間，<u>因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。由於更正須就申請專利範圍整體為之，更正內</u></p>

		<p><u>容如涉及原處分中審定舉發成立之請求項者，即應不受理其更正申請；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。(註：依此規定，已無必要另予舉例說明)</u></p>
<p>議題八：新型專利請求項記載內容包含非屬形狀、構造或組合之材質或方法等特徵，是否符合新型定義？該特徵是否為限定條件？提請討論。</p>	<p>(實體審查部分)</p> <p>新型專利係保護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，惟新型專利權範圍以申請專利範圍為準，有關新型專利實體要件之審查，仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之，<u>不得僅審查形狀、構造或組合之技術特徵，而忽略其他技術特徵，例如材質、方法、功能等，亦非僅就其中會影響形狀、構造或組合之材質、方法、功能等技術特徵予以審查，以免不當擴大新型專利權範圍。易言之，新型專利權範圍之認定與發明專利並無不同，且兩者有關新穎性、進步性等實體要件之法律規定亦無不同，故實體要件之審查應完全相同。</u></p> <p>(定義審查部分)</p> <p>判斷新型是否屬物品之形狀、構造或組合，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有一結構特徵，亦即只要有一形狀、構造或組合特徵就符合新型定義。如系爭新型專利請求項所載整體技術特徵非關於物品之形狀、構造或組合者，例如整體技術特徵僅在描述製造方法或材質或二者等，縱使該請求項之標的名稱為屬物品創作，仍應以該新型請求項違反新型定義而撤銷其專利權。</p>	<p>5-1-25 頁：</p> <p>(實體審查部分)</p> <p>新型專利係保護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，惟新型專利權範圍以申請專利範圍為準，有關新型專利實體要件之審查，仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之，<u>單一先前技術揭露請求項中所載形狀、構造或組合特徵及材質、方法特徵始能認定不具新穎性。進步性審查時應視材質、方法特徵是否改變或影響形狀、構造或組合特徵，若會改變或影響形狀、構造或組合特徵，須先前技術揭露所有特徵，始能認定不具進步性；若不會改變或影響形狀、構造或組合特徵，則可視為習知技術之運用，只要先前技術揭露形狀、構造或組合特徵，即可認定不具進步性。</u></p> <p>(定義審查部分)</p> <p>同左，未變動。</p>