

# 101 年度舉發審查基準說明會各界意見及研復結果彙整表

\*下述之頁數係以公告版為準

編號	各界意見	研復結果
<b>舉發審查基準第一章 專利權之舉發</b>		
1	<p>舉發人如於專利專責機關審定更正後至更正內容公告前提起舉發，因舉發時尚無法得知申請專利範圍已變動而未依最新之公告本為舉發對象，導致舉發聲明、舉發理由及證據與後來公布之最新公告本請求項內容不一致時，是否可變動舉發聲明或辦理退費？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舉發人提出舉發，應依最新之公告本為舉發對象。如因舉發人之疏忽，致未依最後公告本為舉發對象者，除非舉發聲明範圍內全部請求項業經撤銷或刪除致舉發已完全無標的，始得退還舉發規費外，原則上均不予退費。</li> <li>2. 舉發人未依最後公告本提起舉發，或舉發提起後始另有更正公告，導致舉發聲明及理由與該更正公告本不一致時，本局會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。</li> <li>3. 如於專利專責機關作成更正審定後至公告更正內容前提起舉發，致未能以系爭專利最後公告之申請專利範圍為舉發對象者，由於更正審定尚未公告，並不生效力，故舉發人依已公告之版本提起舉發，於法並無不合，嗣後於舉發審查中，如發現有不一致的情形，本局會通知舉</li> </ol>

		<p>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。依現行實務，本局作成更正審定後至公告更正期間已大幅縮短，當可避免於此期間內提起舉發所致版本不一致之情況。</p>
2	<p>同一舉發案有多次更正，申請在先之更正視為撤回，而視為撤回之更正是否有禁反言之適用？是否可於民事侵權訴訟中主張？</p>	<p>舉發審查之比對基礎為最近一次公告之申請專利範圍。於同一舉發案提出多次更正，如尚未審定及公告者，申請在先之更正視為撤回，由於申請在先之更正未經審查，縱使限縮或刪除請求項，並無任何拘束力，不生禁反言之問題。至於在民事侵權訴訟中是否可以主張專利權人申請在先之更正，非屬專利專責機關之權責，應由法院視個案情況審理之。</p>
3	<p>一案兩請，當專利權人選擇發明，則舉發不成立並註銷新型。但專利權人可否不選擇發明，而選擇新型？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據專利法第 31 條第 4 項規定「相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第 32 條規定之情事外，準用前 3 項」，可知專利法第 32 條為第 31 條禁止重複授予專利權之例外規定。</li> <li>2. 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，發明專利核准審定前，新型申請案已取得專利權者，依第 32 條規定，本局會限期通知申請人擇一，屆期未擇一</li> </ol>

		<p>者，不予發明專利。申請人選擇發明專利者，其新型專利權視為自始不存在。</p> <p>3. 當發明及新型申請案均取得專利權，舉發人以新型專利為證據舉發發明專利者，應主張專利法第 32 條，如舉發人主張法條為第 31 條，係錯用法條，本局得行使闡明權通知舉發人適用正確法條。由於舉發人係針對發明專利提起舉發，且依據專利法第 32 條之精神，舉發階段被舉發人僅能選擇發明專利進行防禦，故不生選擇新型專利之情事。被舉發人選擇發明專利，本局應審定該發明專利舉發不成立並註銷新型專利，該新型專利權視為自始不存在；被舉發人未選擇或選擇新型專利，本局應審定該發明專利舉發成立。</p>
4	<p>簡報所示多件舉發案之審查方式 I 與 II，係由誰決定?當事人可否選擇那一種方式?</p>	<p>舉發審查程序之進行屬於審查人員的職權範圍，當事人固得提出主張，但審查人員保有行政裁量權，會依實際狀況決定方式 I 或方式 II 進行審查，例如未伴隨更正之舉發案，其舉發聲明範圍與伴隨更正之舉發案更正內容無涉者，因無需等更正審查結果，可選擇方式 II 針對未伴隨更正之舉發案先審查，不會因當事人之主張而改變</p>

		審查方式。
5	合併審查可否由當事人提出請求?	合併審查屬於專利審查人員程序指揮之職權範圍，當事人固得主張合併審查，但智慧局保有行政裁量權，會依職權判斷。若當事人所主張之多件舉發案的爭點相同或相關聯，且可達到簡化程序的目的，始會發動合併審查；反之，則不會發動合併審查。
6	當以證據 1、證據 2 分別主張時，無法證明系爭專利不具新穎性，但如證據 1 及證據 2 組合可證明系爭專利不具進步性時，審查人員是否會發動職權審查?	證據 1、證據 2 無法證明系爭專利不具新穎性，但證據 1 及證據 2 之組合可證明系爭專利不具進步性時，原則上不會發動職權審查，仍就當事人主張進行審查。惟基於公益目的，例外得發動職權審查。為避免造成突襲，發動職權審查時須踐行通知專利權人答辯之程序。
7	一事不再理限縮提起範圍對何者有利?	一事不再理主要的目的係防止反復舉發及重複審查。對專利權人而言，審定舉發不成立之請求項，就相同事證於審定前已於另案舉發中，依新法不得以一事不再理駁回，但原則上，兩舉發案之審定結果應力求一致。
8	有關一事不再理，前舉發案提起證據 A 主張不具進步性，但理由亂寫，經審定舉發不成立，對於後提起之舉發案，同樣以證據 A 主張不具進步性，但有實質理由者，是否發生一事不再理之效果?	一事不再理之適用必須基於同一事實同一證據，且須考量請求項是否同一，故一事不再理應以同一爭點始得為之，且應考量系爭舉發事由是否業經另一舉發案或行政訴訟案件之實質審查。換句話說，爭點係由請求項、

		舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點。若前舉發案之舉發理由不具體，後舉發案有實質舉發理由，二者舉發理由尚難稱同一，而為不同爭點，故無一事不再理之適用。
9	專利法第 32 條第 3 項規定，新型專利已當然消滅後，對發明提起舉發時，發明專利將審定舉發成立；此情況於新法施行後，是否可適用於新法施行前已取得專利權之發明？	現行於發明專利審查實務上，如發現同一人就相同創作，於同日有分別申請發明及新型之情形，縱使新型專利已取得專利權，專利專責機關仍將通知發明申請案之申請人限期擇一。當申請人申請撤回新型專利後，其新型專利權視為自始不存在。至於新型專利權已當然消滅後，如發明申請案之申請人未踐行擇一程序而取得發明專利權時，該發明專利權之取得將存有瑕疵。惟現行實務上並沒有發生類似情形，俟有該等舉發案提出時，再研討處理方式。
10	不同人同日申請同一專利，當有一方提起舉發，已無須通知兩專利權人協議，該系爭專利則逕予審定舉發成立，如系爭專利為該專利之真正申請人所創作，如此是否會造成該真正申請權人的損失？雖真正專利申請權人可對另一專利提起舉發，但對真正專利申請權人已無實益，是否有什麼方式可以保障真正專利申請權人的權	當有不同人同日申請同一專利時，如真正專利申請權人所取得之專利權遭他人以違反先申請原則提起舉發，該真正專利申請權人於答辯時，除可敘明自己為真正專利申請權人之理由並提出證據外，應對另一專利提起舉發，爭執專利申請權之歸屬。由於兩舉發案有審查上之前提與因果關係，應將兩舉發案一併審理，並先確認專

	益？	利申請權之歸屬。如確認另一專利之專利申請權人為非真正專利申請權人，則爭執專利權歸屬之舉發案將審定舉發成立。至於爭執先申請原則之舉發案將因已無先申請原則之問題，審定舉發不成立。
11	於民事侵權訴訟中，如專利權被判決為無效時，其約束力為何？	專利權如於民事侵權訴訟中被判決專利權無效時，其專利權僅受個案判決拘束，即專利權人在該民事案件中不能對該被告主張其專利權，但該專利權未被撤銷，故對其他爭執的民事案件仍具有專利權效力。
<b>舉發審查基準第二章 專利權期間延長之舉發</b>		
1	申請延長的標的以請求項為主，為何延長舉發不是逐項聲明，而應聲明全案？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申請發明專利權期間延長的申請案，必須提出藥品許可證或農藥品許可證，並於延長申請書中具體說明許可證上所示之有效成分及許可用途（即延長之標的）與申請專利範圍內容之對應關係。經核准之延長案，對於醫藥品或農藥品專利案而言，在延長期間之專利權範圍僅限於許可證所記載之有效成分及許可用途；對於製法專利而言，則僅限於該許可證所記載用於許可用途之有效成分的製造。</li> <li>2. 由於延長案之審定係核准「一段期間」（以日計算），如有不當核准延長之期間，得依舉發撤銷該不當核</li> </ol>

		<p>准之期間，而非撤銷該專利權或該請求項（請參照新法第 57 條第 2 項規定），故有關延長案之舉發，舉發聲明並非撤銷請求項，亦非撤銷整個專利權，而是聲明撤銷「原核准期間」或「核准不當」那段期間的專利權。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------