

PATENT

PPH
SQAWARDS
EXAMINATION
REGULATIONS
LAW SEARCH
SMVT
CREATION

TRADEMARKS
PLEDGE FEES
DIVISION
REGISTRATION
COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT
PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC
MUSIC

P2P
PUBLIC
PROPERTY
INFORMATION

RIGHTS MANAGEMENT
MOVIES
BOOK
LEGAL

STRATEGY
INNOVATION
MANAGEMENT
ANALYSIS
VIEW
FILE WRAPPER
RESEARCH
INTERNATIONAL
COOPERATION
PATENT DEPARTMENT
REPORT
PATENT
ATTORNEY
IN DATA

經濟部智慧財產局

專利法修法最新動態

110年9月10日

報告人：魏紫冠編譯

專利商標簡併及對審之修法

- 2020.12 第1稿草案預告60日
- 2021.06 第2稿草案預告14日
- 2021.09 第3稿

重要 修正

- 1、放寬專利申請分割之時點
- 2、增訂專利權利歸屬爭議民事救濟之配套
- 3、更正之處理
- 4、專利訴訟為「特殊訴訟類型」；準用民事訴訟程序
- 5、明確專利爭議訴訟之裁判方式
- 6、調整過渡條文

改由智慧財產
案件審理法規定

- ◆ 專利訴訟**裁判費**
- ◆ 爭議訴訟**新證據**

PATENT

PPH
EXAMINATION
REGULATIONS
AWARDS
SMAT

TRADEMARKS
PLEDGE FEES
DIVISION
REGISTRATION
COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT
PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC
MUSIC

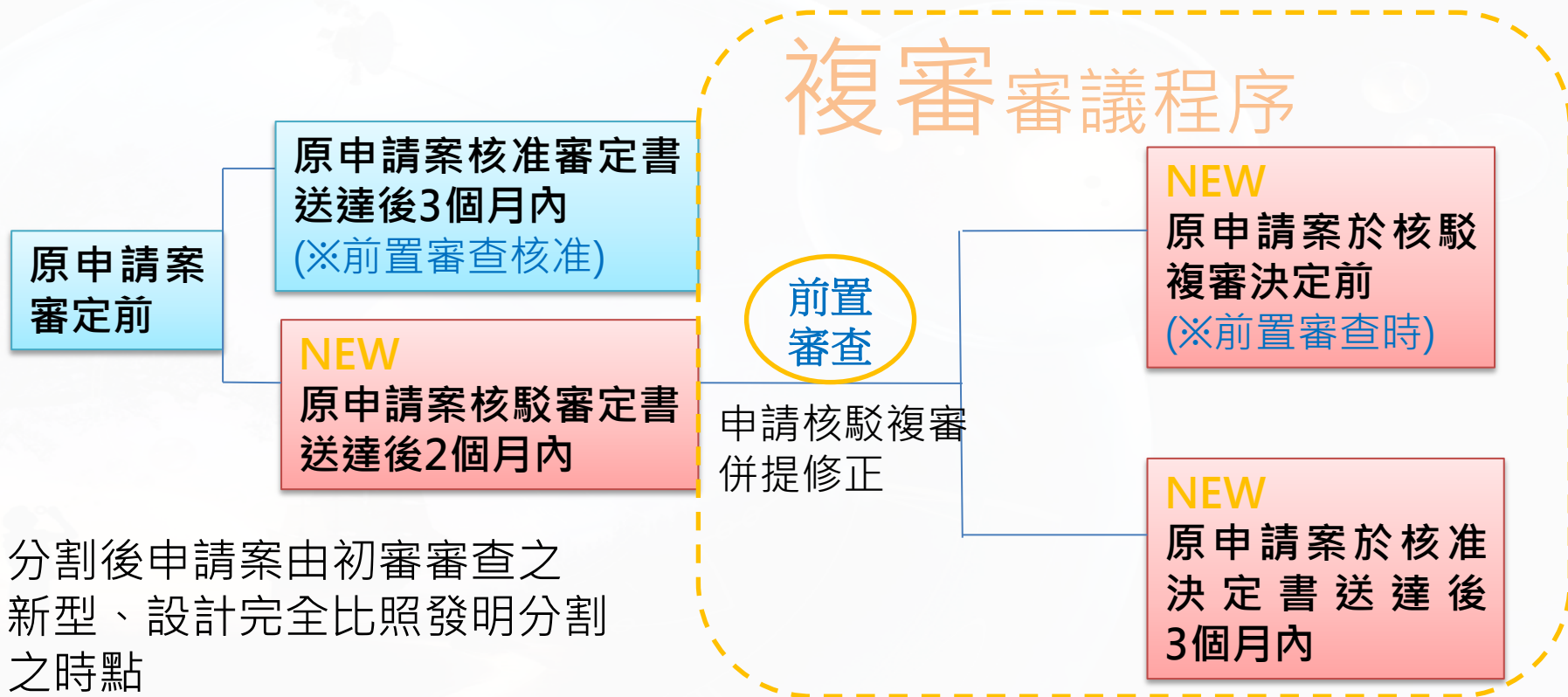
P2P
PUBLIC
PROPERTY
INFORMATION

RIGHTS MANAGEMENT
MOVIES
BOOKS
LEGAL

STRATEGY
INNOVATION
MANAGEMENT
ANALYSIS
VIEW
FILE WRAPPER
RESEARCH
DEPARTMENT
ATTORNEYS
PATENT
COOPERATION
INTERNATIONAL
REPORTS
DEPT
PATENT

修正重點簡介

1.放寬專利申請分割之時點(§34)



- 分割後申請案由初審審查之
- 新型、設計完全比照發明分割之時點

2.專利權利歸屬爭議民事救濟配套

① 暫停程序(\$10)

- 因權利歸屬之爭執，經起訴、依其他法令調解或仲裁，當事人或其利害關係人得檢附相關事證，向TIPO就所涉及之專利案，申請暫停其審查、審議及其他程序
- TIPO得於申請之日後1年內，暫停該專利案之程序。但暫停程序之原因消滅時，得依當事人或其利害關係人之申請續行程序

② 調整專利權效力所不及事由(\$59)

- 配套刪除第59條第5款規定經由舉發撤銷專利權，善意被授權人可主張專利權效力所不及之事由

③ 新增不得拋棄權利及更正事由(\$69)

- 發明專利權人因專利權歸屬之爭執，經起訴、申請調解或提付仲裁者，不得拋棄專利權或申請更正

3.更正之處理

舉發案併更正案之審議期間

另有訴訟案件繫屬中...

優先審議(§101)

- 舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，審議會得優先審議

✓ 涉民事侵權訴訟

舉發及更正案一併決定(§77)

- 更正案有無理由，審議會適時公開心證(§74⑤、74-3③)
- 必要時，得為更正之審議中間決定
 - 善用舉發審議計畫：審議會及當事人都受拘束
 - 舉發人不得提出新證據；專利權人不得再申請更正

✓ 涉民事侵權訴訟

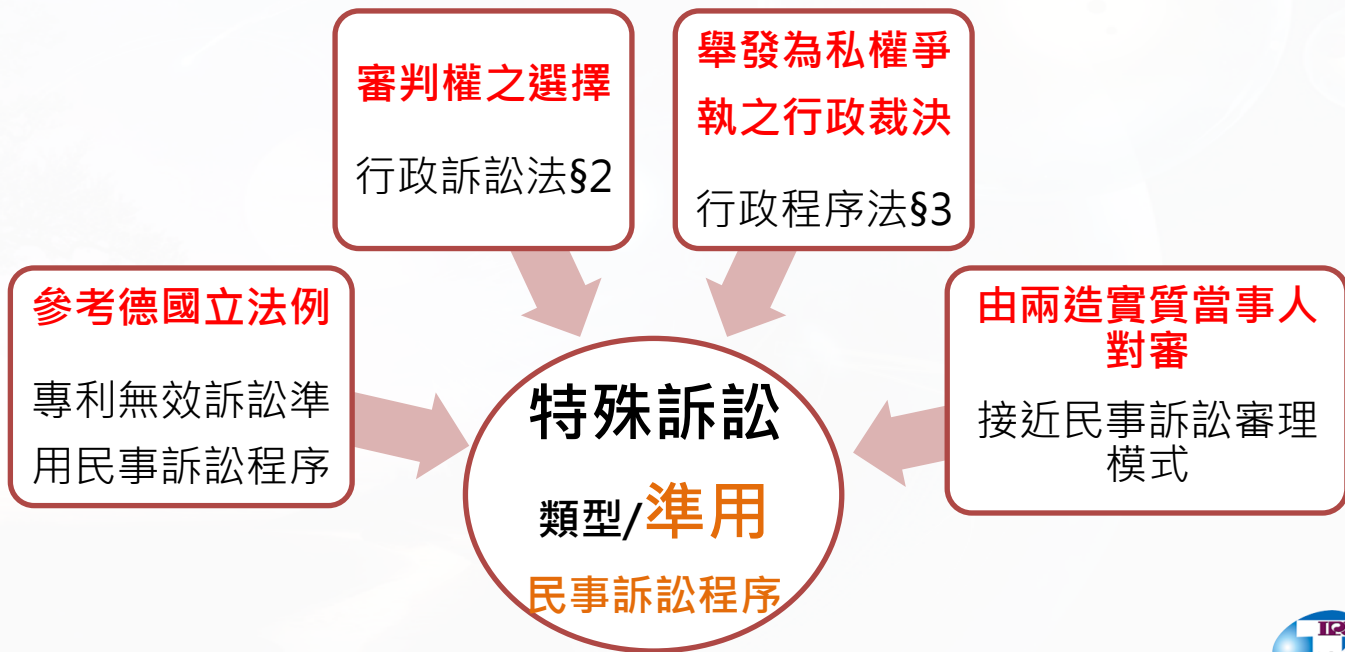
✓ 涉專利爭議訴訟

4.專利訴訟為「特殊訴訟類型」

專利複審訴訟

專利爭議訴訟

- 智慧財產及商業法院專屬管轄
- 維持二級二審；最高法院為終審法院
- 適用專利法、智慧財產案件審理法
- 與複審/爭議訴訟性質不相牴觸者，準用民事訴訟法



5.明確專利爭議訴訟之裁判方式(§91-9)

- ① 原告之訴不合法者，應裁定駁回之
- ② 原告之訴無理由者，應判決駁回之
- ③ 原告之訴有理由，應於原告聲明之範圍內，判決認定專利權範圍，並撤銷專利專責機關之審議決定
 - 專利爭議訴訟性質屬「形成訴訟」
 - 因法院認定之專利權範圍與審議會審議決定不同，法院一併撤銷審議決定
- ④ 爭議案件為不受理決定而起訴，其原告之訴雖有理由，應撤銷原審議決定，由專利專責機關重新審議
 - 不服爭議案不受理決定之救濟，仍應以他方當事人為被告，並以不受理之審議決定為訴訟標的，提起爭議訴訟
 - 因爭議案受不受理決定案件，未經審議會實質判斷專利權範圍
 - 若僅部分請求項為不受理決定，基於訴訟經濟，由法院依第三款判決認定專利權範圍

6.調整過渡條文

第157條之5



感謝，並請指教