



經濟部智慧財產局

專利法修法最新動態

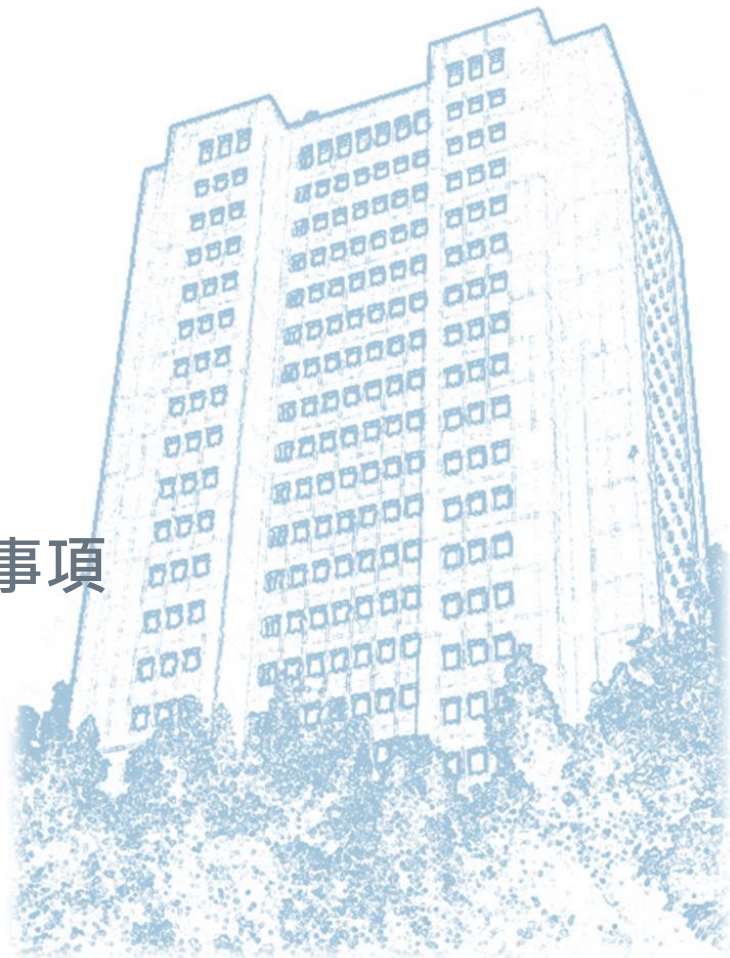
法務室

2022.08.31

簡報大綱



- ▷ 增訂專利法第60條之1條文
(定自111年7月1日施行)
- ▷ 專利法修正草案—最新調整事項



1.

增訂專利法第60條之1條文

專利連結制度之配套規定

專利連結配套法案 增訂專利法第60條之1

專利連結制度

- ◆ CPTPP第18.53規定，在學名藥申請藥品上市許可之階段，提供儘早釐清學名藥與新藥專利權有無侵權爭議之解決機制
- ◆ 藥事法增訂第4章之1「西藥之專利連結」
- ◆ 108年8月20日施行

藥事法

專利法

專利法增訂配套法案

- ◆ 111年5月4日總統令公布增訂專利法第60條之1
- ◆ 可明確專利權人起訴及學名藥廠提起確認訴訟之依據
- ◆ **111年7月1日施行**

學名藥申請
藥品許可證
之階段

學名藥廠聲明新
藥專利無效或不
侵權(P4)

通知新藥專
利權人

45天

新藥專利權人起訴
(專利法§60-1
專利法§96)

衛福部暫停發證

12個月

核發藥品
許可證



2.

專利法修正草案—最新調整事項

推動簡併訴願層級及兩造對審之修法

草案最新修正事項 專利法修正草案

1. 公告更正審議中間決定
2. 調整真正權利人救濟之配套規定
3. 導入訴訟強制代理制度
4. 爭議及複審訴訟之相關規定
5. 調整新舊法之過渡規定

重要修法歷程

108年

- 智慧局啟動修法
- 蒐集外界意見及多次拜會司法院等單位

109年

- 7月 司法院函復定調採民事訴訟程序
- 12月 預告草案第1稿

110年

- 1月 辦理北中南3場修法公聽會
- 6月 預告草案第2稿
- 12月 草案第3稿陳報經濟部

111年

- 4月 **專利法草案函送行政院審查**
- 8月 智慧財產案件審理法草案會銜行政院

「專利法部分條文修正草案」體系架構

第一章 第二章

總則(1~20) 發明專利

- 第一節 專利要件(\$21~\$24)
- 第二節 申請(\$25~\$35)
- 第三節 審查(\$36~\$51)
- 第四節 專利權(\$52~\$66)

第四節之一

複審及爭議審議

- 第一款 通則 (\$66-1~\$66-7)
- 第二款 複審案(\$66-8~\$69-1)
- 第三款 爭議案(\$71~\$86)
- 第四款 複審案及爭議案之再審程序 (\$86-1~\$86-2)

智慧局審議
階段

- 第五節 強制授權(\$87~\$91)

第五節之一

專利複審及爭議訴訟

- 第一款 訴訟通則 (\$91-1~\$91-2)
- 第二款 複審訴訟 (\$91-3~\$91-5)
- 第三款 爭議訴訟 (\$91-6~\$91-9)

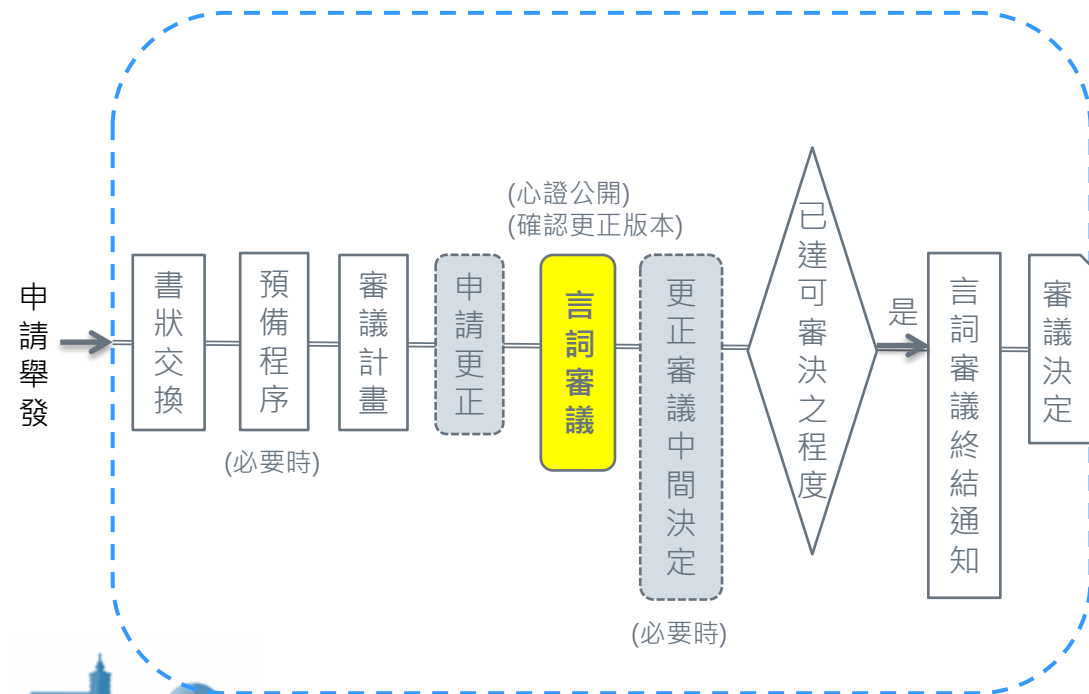
法院審理
階段

- 第六節 納費(\$92~\$95)
- 第七節 損害賠償及訴訟(\$96~\$103)

第三章 第四章 第五章

新型專利(\$104~\$120) 設計專利(\$121~\$142) 附則(\$143~\$159)

最新修正事項(一) 公告更正審議中間決定



創設「更正之審議中間決定」

- ▷ 舉發案併更正案須一併決定
 - 「更正」是專利權人維護專利權有效性之防禦方法之一
 - 舉發人不斷提出證據，專利權人只好更正因應，造成舉發程序延宕
 - 為提升舉發案效率、因應民事訴訟新證據所提更正，須確認准否更正
- ▷ 「更正之審議中間決定」為舉發案併更正案須一併決定之例外規定
 - 作出「更正之審議中間決定」後至「舉發審議決定」期間內(約估1個月)
 - 舉發人不得提出新證據
 - 專利權人亦不得再申請更正
 - 公告「更正之審議中間決定」；准予更正者，溯及自申請日生效

最新修正事項(二) 真正專利申請權人民事救濟之配套

現行採行政、民事雙軌



現況問題：

權利歸屬爭議，屬私權糾紛，實務上智慧局難如法院可實質調查其真實權利歸屬
(最高行政法院89年度判字第1752號判決；智財法院101年度民專上字第2號判決)

草案規劃

- ◆ 刪除專利申請權爭議之舉發事由
- ◆ 透過民事途徑解決權利歸屬爭議
- ◆ 增訂權利歸屬民事爭議之配套機制

真正權利人可提訴訟、申請調解或提付仲裁，解決爭議

- 定位為確保真正權利人民事救濟之臨時性保全程序
- 須檢附聲請民事保全程序之證明文件
- 申請暫停程序3個月；屆滿後，應續行程序
- 法院判決確定、調解成立或仲裁程序終結前，不得拋棄專利權



最新修正事項(三) 🔍 訴訟強制代理制度

現行	草案規劃	
行政訴訟	複審訴訟	爭議訴訟
第1審 律師、專利師、專利代理人 機關辦理相關業務者	第1審 律師、專利師、專利代理人、 機關辦理相關業務者	第1審 <u>律師或專利師</u> <u>強制代理</u>
上訴審 <u>律師強制代理</u> 專利師、專利代理人、機關 辦理相關業務者 (經法院認為適當者)	上訴審 <u>律師強制代理</u> 專利師、專利代理人、機關 辦理相關業務者 (經法院認為適當者)	上訴審 <u>律師強制代理</u> 專利師、專利代理人、機關 辦理相關業務者 (經法院認為適當者)

最新修正事項(四) 爭議及複審訴訟規定(1/2)

司法院定調

爭議訴訟

複審訴訟

爭議案

本質屬**私權爭議**，由具實質利害關係為兩造當事人對審，性質較接近**民事訴訟**

複審案

為**避免**與爭議案終審法院不同，可能產生**判決歧異**，亦採**民事訴訟**之審理模式

- 釐清舉發程序為行政程序法第3條第3項第5款之「有關私權爭執之行政裁決程序」
- 改由當事人為原被告，與我國行政訴訟法撤銷訴訟是以機關為被告之體例不合，創設特殊訴訟類型，智慧局不再是訴訟當事人
- 由法院判決確認該兩造所爭執之專利權有效性
- 參考德國立法例，量身規定爭議訴訟程序，並改採準用民事訴訟程序

- 本質屬於公法上爭議
- 配合司法院建議，一併改採準用民事訴訟程序

最新修正事項(四) 爭議及複審訴訟規定(2/2)

專利法未規定者

適用

審理法

審理法未規定者

準用

民事訴訟法

- 專屬管轄
- 法官3人合議審判
- 維持二級二審
- 訴訟強制代理
- 終審改為最高法院
- 準用民事訴訟法之準據

複審訴訟

- 複審訴訟之起訴
- 職權調查證據
- 不準用捨棄、認諾、或和解
- 複審訴訟之裁判

爭議訴訟

- 爭議訴訟之起訴
- 可為捨棄、認諾或和解之限制
- 爭議訴訟之裁判
- 法院變更審議決定認定之專利權範圍，判決確定時，智慧局應逕公告之

配套增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」章

- 複審及爭議事件之裁判費徵收標準
- 爭議訴訟提出新證據之限制、準用智慧財產民事事件程序等事項，包括：強制代理相關配套有關訴訟救助、訴訟行為之效力及酬金等規定

最新修正事項(五)



新舊法過渡(1/2)

4/19報院版

- 再審查案件
- 其他經審定或處分案件
- 自舊案分割或改請之案件
- 經行政爭訟發回智慧局案件
- 未確定之行政爭訟案

舊
法

新
法

- 新法施行後，尚未審定或處分之案件

最新修正版

- 再審查案
- 施行前已經審定或處分之案件

適用舊法

適用新法

- 新法施行前，已提出之申請案尚未審定或處分者
- 自再審查申請分割後之申請案
- 經行政爭訟發回智慧局重為審定或處分
- 依專利法第71條第1項第3款等規定提起之舉發案尚未審定者，於修正條文施行後，視為撤回，並退還規費



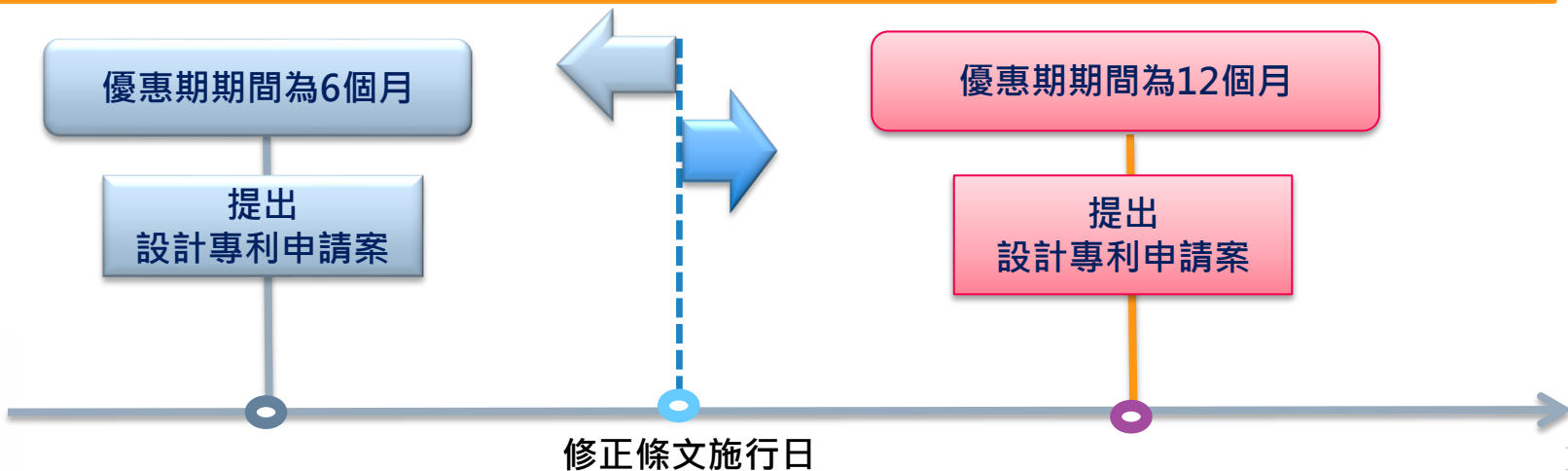
最新修正事項(五) 新舊法過渡(2/2)



於本法修正條文施行前，已提出之設計專利申請案，其優惠期仍為6個月

增訂設計專利優惠期之過渡規定

依修正施行前之規定，設計專利申請案如其公開已逾6個月之優惠期，已成為公共財，不得取得設計專利，基於公益考量，不應依新法之12個月而可認為未逾優惠期，以符合法律安定性



Thanks!

簡報結束
敬請指教