



ISSN : 2311-3987

中華民國 109 年 3 月

智慧財產權 月刊 255

Intellectual Property Office

本月專題

專利審查基準最新修正及審查實務變革解析

更正及審定後分割之審查實務變革

舉發審查實務變革

論 述

近期美國多方複審（IPR）制度修正對製藥
產業影響



經濟部智慧財產局 編製



第 255 期

中華民國 109 年 3 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：
黃文發、林希彥、吳佳穎、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
黃振榮、徐銘鋒、程芳斌、
周志賢、王德博、王義明、
吳逸玲、魏紫冠、高秀美
執行編輯：李楷元、林慧婷
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地 址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—專利審查基準最新修正及審查 實務變革解析	
更正及審定後分割之審查實務變革	06
陳忠智	
舉發審查實務變革	19
莊智惠	
論述	
近期美國多方複審 (IPR) 制度修正對 製藥產業影響	32
李秉燊、陳豐奇	
判決摘要	49
國際智財新訊	51
智慧財產局動態	59
智慧財產權統計	68
智慧財產權答客問	70
服務處諮詢與課程表	71
智慧財產權相關期刊論文索引	76
附錄	77

Issue 255
MAR 2020

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Shi-Yen Lin;
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Huang;
Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;
Chih-Hsien Chou; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Hui-Ting Lin

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Discuss on the Latest Amendment of Patent Examination Guidelines and Examination Practice Thereof	
The Changes of Examination Practice Regarding Post-grant Amendment and Divisional Patent Applications after Approval Decisions <i>Jong-Jyh Chen</i>	06
The Changes of Examination Practice regarding Invalidation <i>Chin-Hui Chuang</i>	19
Papers & Articles	
Implications of Recent Changes in US Inter Partes Review (IPR) System for the Pharmaceutical Industry <i>Pin-Shen Lee 、 Feng-Chi Chen</i>	32
Summaries of Court Orders	49
International IPR News	51
What's New at TIPO	59
IPR Statistics	68
IPR Q&A	70
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	71
Published Journal Index	76
Appendix	77



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 21 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

為提升專利舉發案件之審查效能及考量專利申請人專利布局之需要，我國於 108 年通過專利法部分條文修正，針對舉發案件中，無論是舉發證據、理由的補提，或是專利權人更正的申請，均作出時機與期限的限制，以確實掌控舉發案件審查期程，避免被舉發人率提更正兼顧兩造權益。此外，修正重點包括新型專利之更正審查，改採實體審查方式，以符合權利安定性、涉訟權利內容確認與釐清等實務所需。本月專題「**專利審查基準最新修正及審查實務變革解析**」，介紹我國專利法 108 年之修法重點，包括限制補提舉發證據、理由及申請更正之期間、將新型之更正申請改採實體審查，以及擴大專利分割申請的適用範圍等，加以分析、歸納，俾利讀者參考；本月論述則藉由整理近期美國法院對多方複審（IPR）的司法審查重要案例和專利審判暨上訴委員會（PTAB）審理規則的修訂，深入分析此將對製藥產業專利紛爭策略產生的影響，以供我國產業界參考。

108 年專利法修正前的專利舉發制度設計，因充分顧及兩造當事人的程序利益，使雙方之攻擊、防禦手段形成迴圈而無法節制，造成專利舉發審定之延宕，故為了提升舉發審查效能及衡平兩造之權益，爰予修正。專題一由陳忠智所著之「**更正及審定後分割之審查實務變革**」，歸納 108 年專利法增修重點，並就專利更正時機、內容以及分割申請制度變革等議題深入解析，期供讀者參考。

為提升舉發審查效能，新專利法第 73、74 條明定於舉發審查期間，兩造進行攻防的時間點，並限制專利權人得提起更正之時點。專題二由莊智惠所著之「**舉發審查實務變革**」，介紹 108 年舉發審查基準配合新專利法所為之修正重點，包括限制補提理由或證據之期間、得申請更正的時點，及就舉發審查時新型專利實體要件之判斷，改採與發明一致之審查原則等，均有精闢解析介紹，期供參考。

近期美國一系列多方複審（IPR）判例和規則修訂，預期對製藥產業的市場競爭輪廓造成重大影響。論述由李秉燊、陳豐奇所著之「**近期美國多方複審（IPR）制度修正對製藥產業影響**」，整理 IPR 實施後在制度上的重大變革，提出該制度的更迭，對製藥產業中原開發藥廠與仿製藥廠兩陣營在美國專利競爭策略上的潛在影響，以為我國廠商進入美國市場參考和未來相關制度規劃借鏡，十分值得參考。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

更正及審定後分割之審查實務變革

陳忠智^{*}

壹、前言

貳、專利權更正時機

一、發明專利

二、新型專利

參、更正之內容及處理

一、更正內容之限制

二、更正案與舉發案之合併審查

三、合併審查後轉換為獨立更正案

四、未審定之舉發案與更正案的處理

肆、分割申請之變革

一、完善分割制度

二、法規增修重點

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

為提升專利舉發案件之審查效能及考量專利申請人專利布局之需要，我國於108年通過專利法部分條文之增修，其重點為確實掌控舉發案件審查期程，避免被舉發人率提更正而延宕審查，損及兩造權益，因此就專利權人得申請更正之期間予以限制。另擴大專利分割申請之適用範圍，發明於初／再審核准審定書（新型於核准處分書）送達後3個月內仍可申請分割。

此外，對於因形式審查取得專利權之新型專利能有實質完善其專利權範圍之機會，本次專利法之修正特別將新型專利權之更正審查改採實體審查方式，此一變革除有利於新型專利確定其權利內容外，亦賦予新型專利權人能藉由更正而避免在新型專利技術報告中獲致不利的評價，或作為新型專利在面臨民事、行政爭訟等事件中發生有效性爭議時的防禦手段。

關鍵字：更正、實體審查、舉發、技術報告、分割

Post-grant amendment、Substantive examination、Invalidation、Technical evaluation report、Division

壹、前言

現行專利法於108年11月1日施行，之前雖規定舉發人對系爭專利提起舉發，為避免延宕審查，後續補提之理由及證據應自舉發後1個月內為之，然此期間並非法定不變期間，逾越1個月期間所補提之理由及證據，在舉發審定前提出者，均應受理審酌之¹，此為顧及舉發人之權益。另一方面，基於平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，若專利權人申請更正，無論係於舉發前或舉發繫屬後提出者，因係以舉發案件之審查為核心，更正案應合併於舉發案件中審查及合併審定，而該合併於舉發案之更正，如經審查認為有准予更正之可能時，將對舉發審查之標的產生變動，故將更正之說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其對更正內容有陳述意見之機會²，舉發人所表示之任何理由或證據亦應再送交專利權人答辯。如更正內容經審查不准予更正者，應通知專利權人申復，以維專利權人之權益。

上述專利舉發制度之設計，雖充分顧及兩造當事人的程序利益，卻使兩造之攻擊、防禦手段形成迴圈而無法節制，反而延宕專利舉發的審定，故為了提升舉發審查效能及衡平舉發兩造之權益，現行專利法³對於上述情況已加以修訂，就舉發人得補提舉發理由或證據之期限，明定應於舉發後3個月內為之，逾期提出者，即不予審酌；相對地，另規定專利權人於舉發案件審查時，得就前述補提舉發理由或證據進行補充答辯或申請更正，惟應於1個月內為之，逾期提出者，亦不予審酌，以作為對應之配套措施。

再者，發明專利與新型專利取得權利的審查方式不同，發明專利採實體審查制，審查人員依據專利法規、審查基準及前案檢索資料，審酌包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、發明單一性等規定事項，在未發現有不予專利之事由時，即應依審查結果為核准之審定；新型專利則採形式審查制，僅根據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷，若滿足形式要件，即可准予專利，不進行須耗費大量時間作前案檢索，也不進行是否符合專利要件之實體判斷。因此，修正前專利法

¹ 最高行政法院89年度判字第1358號行政判決及106年發布之專利法第73條第4項。

² 修正前專利法第77條第1項。

³ 專利法第73、74及77條。

規定當新型專利取得專利權後，除非有舉發案件繫屬致涉及新型專利權實體爭議的審查而須就更正申請所涉及實體內容進行判斷外，單獨提出的更正申請仍是採形式審查的方式，此乃基於新型專利經核准公告其申請專利範圍及圖式後，即有公示效力，若未發生實體問題之爭議，採是否明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭之範圍的形式比對，即已足夠，且採形式審查准予更正所造成變動的幅度不大，較有利於權利的安定性，以免影響公眾利益。惟當新型專利技術報告之作成涉及部分實體要件之審查（包括新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則等），或新型專利有訴訟繫屬可能涉及新型專利的權利內容需要作一確認及釐清時，實有將新型之更正申請改採實體審查以符實務之需要。基於上述考量，現行專利法已予修訂，當新型專利涉及實體爭議時，得提出更正申請並採行實體審查，以解形式審查之不足，此一新型更正制度的變革，當可消弭專利法修正前新型專利權人僅能透過與之通謀的第三人舉發新型專利，方能達成其更正目的之繁冗程序。

又當所請之發明有不符單一性之規定或於說明書中有值得保護之創作而未於申請專利範圍中請求時，申請人得利用專利分割制度另案請求，俾達到保護原申請時之發明創作，及完備其專利布局之目的。現行專利法考量到，對於經專利核准審定者，申請人於審定書送達後3個月內，應繳納證書費及第一年專利年費，始予公告的作業期程，遠多於專利法修正前需於核准審定通知送達後30日內提出分割申請之規定，故放寬申請人於初審或再審查核准審定書送達後3個月內，得提出分割申請。另基於專利先申請原則之精神，對於分割後之分割案與原申請案任一請求項實質上為相同發明時，現行專利法亦就分割案加以規範，以避免發生重複專利的情況。

貳、專利權更正時機

專利權取得後，專利權人尚可向專利專責機關提出更正之申請，以符合其行使私權或克服專利有效性爭執時之主觀期待，然考量到專利權為公法上之授益處分，有其存續性與安定性，故專利權之更正相對於未公開之專利修正程序而言，有其進一步嚴格規範之必要，方不致對公眾權益產生危害。

實務上，更正申請後之處理可區分為獨立更正案及舉發案附帶之更正，惟現行專利法為提高舉發審查之效能，對於更正提出之時機作出規範，以節制專利權人率提更正，以下分別說明發明專利及新型專利之獨立更正案及舉發案附帶之更正。

一、發明專利

發明申請案取得專利權後，專利權人固得主動申請更正而成一獨立更正案，惟當專利權被提起舉發後，改以舉發案件之審查作為核心，規範於舉發案審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定。對於同一舉發案中有多件更正案，因更正會造成舉發審查標的變動，可能影響審查結果，為確立審查之標的，故申請在先之更正，將視為撤回⁴，亦即，無論更正係於舉發前或舉發繫屬後提出，亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，只要有舉發案經受理且合法繫屬時，依法應將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。

另為避免專利權人多次提出更正而延宕舉發審查，於舉發案件審查期間內，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯、通知專利權人不准更正之申復等三個期間申請更正，專利權人應於通知送達後1個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請；但發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制⁵。

二、新型專利

新型申請案係依形式審查取得專利權，並不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，故新型專利權是否合於專利要件，尚有不確定之處；惟當新型專利經核准公告其說明書、申請專利範圍及圖式後，即具有公示效力，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生爭議，方允許專利權人向專利專責機關申請更正並進入實體審查⁶，故新型專利提起更正之時機，須有實體問題產生爭議之事實

⁴ 專利法第77條第3項。

⁵ 專利法第74條第3、4項。

⁶ 專利法第118條之立法說明。

作為介接，不能任由以形式審查取得專利權之新型專利，再享有如實體審查取得專利權的發明專利般可主動申請更正之權益。

進一步言，當新型專利權被提起舉發、有新型專利技術報告受理，及有訴訟案件繫屬中等情況，其專利要件之實體問題產生爭議，此時新型專利權人方可藉由更正而完善其專利權範圍，或作為避免專利權無效之防禦手段，此時新型專利權之更正審查應採實體審查方式，方得以確定其權利內容。

新型專利申請案取得專利權後，專利權人欲申請更正，其提出更正之時機及性質，會因為有無舉發案件繫屬之情況而異。若無舉發案件繫屬，而是於申請新型專利技術報告期間，或有訴訟案件繫屬中提出更正申請者，均可提出更正申請且以一獨立更正案審查。反之，若係於舉發案件繫屬期間提出更正申請者，囿於更正申請應與舉發案合併審查及合併審定之規定，兼顧舉發審查效能之提升，會準用發明之規定，限制於舉發案審查期間的更正申請，說明如下：

（一）非舉發案審查期間

新型專利權在未有舉發案繫屬的情況下，若有新型專利技術報告申請案件於專利專責機關受理中，或因新型專利技術報告之作成涉及部分實體要件之審查（包括新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則等），新型專利權人得申請更正。須注意的是，若新型專利技術報告之申請程序未完備，期間另有更正申請者，經通知新型專利技術報告申請人限期補正，屆期未補正，新型專利技術報告及更正之申請，均不受理。另新型專利技術報告之申請有不得撤回之規定⁷。

又新型專利權於民事訴訟或行政訴訟繫屬中，專利權人有訴訟防禦之需要時，得提起更正，惟應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件，向專利專責機關提出申請。

⁷ 依專利法第115條第7項，技術報告之申請不得撤回。

（二）舉發案審查期間

新型專利舉發案件審查期間，專利權人欲提出更正，僅得於專利專責機關通知答辯、補充答辯，或通知專利權人不得更正之申復等三個期間內申請更正，專利權人應於通知送達後1個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請。

若舉發案提起在先，後有新型專利技術報告受理，由於更正程序已為舉發案所合併吸收，新型專利權人不得以新型專利技術報告受理中為由率提更正，僅得於前述舉發案審查的三個期間提出。同樣地，系爭專利雖有新型專利技術報告受理中申請更正在先，若後有舉發案提出者，則該更正案應與舉發案合併審查，後續更正之申請亦受前述三個期間限制。

例外的是，於舉發案件審查期間，若新型專利權另有民事訴訟案件或相關舉發案之行政訴訟案件繫屬中，亦得提出更正申請，不受前述三個期間之限制，惟應檢附經法院受理之訴訟案件證明文件。

參、更正之內容及處理

一、更正內容之限制

更正之審查係就整體內容作成是否准予更正之處分，不得就部分更正事項准予更正。專利權人提出更正之內容，若有部分請求項經審定舉發成立者，舉發案於行政訴訟期間⁸，專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項為之，屆期未補正者，不受理其更正申請。限制申請更正之內容不能包括已審定「舉發成立」之請求項者，其目的係考量到該等舉發成立之請求項的處分生效後，已對專利專責機關發生實質拘束力與存續力⁹，在現今否准更正仍屬

⁸ 配合專利審查基準第一篇第二十章2「更正之時機」末段及第五篇第一章3.4.4「更正審查結果之處理」(1)-(iii)作增補。另專利法第118條第2款明訂新型專利權於訴訟期間得提出更正，依法於行政救濟之訴願期間，並非新型專利權得提出更正申請之時機。

⁹ 最高行政法院108年判字第211號及107年判字第391號行政判決：「……況上開決議並未及於『智慧局為舉發成立之審定處分，專利權人循序提起行政訴訟』之情形，則因舉發成立撤銷專利權之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請，……。」

行政機關權責下，倘專利專責機關對已「舉發成立」之請求項的更正申請又作成准予更正之處分，因為更正之溯及效力導致專利權溯及變動成為更正之內容¹⁰，即行政處分所審究「舉發成立」之請求項權利客體遭到變動，現行我國訴訟體制並非如日本無效審判（相當於我國專利舉發制度）以請求人（相當於舉發人）、專利權人兩造為原、被告之當事者系，專利專責機關實未脫離訴訟而為當然的被告¹¹，原告（專利權人）若以撤銷訴訟類型指摘舉發審定與更正審定二者的行政處分效力矛盾，將造成專利專責機關於行政訴訟中的立場尷尬，亦造成於訴訟中的專利權客體存廢或裁判基礎之事實（採更正前或更正後）難以確認。因此，才會限制專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項為之¹²。

二、更正案與舉發案之合併審查

發明專利雖可主動、或因應舉發理由或因應訴訟而提出更正，另新型專利雖可因應新型技術報告、或因應舉發理由或因應訴訟而提出更正；惟無論啟動更正之原因為何，一旦該專利權有舉發案繫屬，則更正申請將為舉發案之程序所吸收而與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。名為合併審查，實應先審查更正內容，以確認舉發案之審查標的，若舉發案伴隨之更正的審查結果為「准予更正」，舉發案之審查客體亦會是更正後之內容，該更正內容經公告後，系爭專利之權利範圍已有變動，專利權之效力溯自申請日生效；如更正之審查結果為「不准更正」，因系爭專利之權利範圍並未變動，無對外公告之必要，舉發案之審查客體仍為更正前已公告之內容，但無論准予更正或不准更正，均會於舉發審

¹⁰ 最高行政法院 100 年判字第 634 號行政判決：「……又專利舉發案，專利權人如未依專利法第 71 條、第 64 條規定於舉發階段更正，專利專責機關業已依據專利原公告之內容審查作成舉發成立之審定，將專利權予以撤銷。雖專利權人提起行政救濟中，提出申請更正，並據以請求撤銷該舉發成立之審定。惟基於專利有效性爭議行政救濟中，撤銷訴訟之司法審查目的係在糾正專利專責機關違法失當之行政行為，並為避免行政救濟中一有更正申請，專利專責機關即須依更正之內容重新審查專利有效性，將影響舉發審定基礎之安定，並造成專利專責機關反覆重新審定之行政審查資源耗費。因此，專利專責機關作成舉發審定時若無何違法失當之處，除法律另有規定外，行政救濟程序中之撤銷訴訟，自無從審酌審定作成後專利權人所提專利更正內容，執為撤銷舉發成立審定之論據。」

¹¹ 行政訴訟法第 24 條：「經訴願程序之行政訴訟，其被告為下列機關：一、駁回訴願時之原處分機關。二、撤銷或變更原處分時，為撤銷或變更之機關。」

¹² 劉介中，商標及專利行政訴訟裁判基準時之研究，103 年度最高行政法院研究報告，103 年 11 月，頁 88 中之註 132：「……，就是其他舉發案更正後，該更正行政處分具有對世效，仍會影響前進行中之舉發案行政救濟程序，因此，專利權為求能再予更正，可能會有假舉發案，再於該假舉發案中順利更正，則舉發案行政救濟不得更正之意旨即無法維持，……。」

定書中載明其理由。至於更正之審查結果，係全案為之，不得部分為之，亦即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更正」及部分更正內容「不准更正」。

三、合併審查後轉換為獨立更正案

發明專利被提起舉發後，若舉發人於審定前撤回舉發申請，但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後 10 日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回¹³。

至於合併於舉發案之更正申請，若因撤回舉發案致更正失所附麗時，究應如何處理該更正申請？參考日本特許法之規定¹⁴：「依第 155 條第 3 項的規定專利無效審判的請求撤回各請求項時，第 1 項的訂正請求視為被撤回；與專利無效審判的審判事件有關的所有請求被撤回時，與該審判事件有關的同項的訂正請求全部視為被撤回。」這是考量到如果未將更正一併作撤回處理，一旦准予更正將無法回復到更正前的狀態，也可能無法體現專利權人因該情事變更後的真正意圖。此規定係在 2000 年修法時所新增，顯然，日本對於舉發案的撤回通知，係規定專利權人僅能就舉發案與更正是否一併撤回，作出同意與否的選擇。

我國專利權得申請更正的時機已有上述規範，可能因應舉發案、民事訴訟、行政訴訟或新型技術報告而提出更正，若有舉發案繫屬於專利專責機關時，更正均會被舉發案所吸收而合併審理；若舉發案經撤回，再反向區分該更正申請究係因應舉發案伴隨提出、或因應民事訴訟、行政訴訟或新型技術報告所提出，並無實益，也可能因時事變遷而導致專利權人是否更正的其他考量。再者，更正後之專利權範圍通常比原專利權範圍更小，若視為續行審查且准予更正並公告，對專利權人權利之減損係無法回復；相對地，若視為撤回更正申請，原專利權範圍不變，日後若有需要，專利權人仍可提出更正申請。

基於探求專利權人之本意，我國採行與日本不同之作法，將舉發案的撤回與更正的撤回分開處理，於通知是否同意撤回舉發案時一併通知是否撤回更正，俾專利權人有機會確認是否仍要更正，若專利權人申復同意撤回舉發案並續行更正

¹³ 專利法第 80 條第 2 項。

¹⁴ 日本特許法（2019）第 134 條之 2 第 8 項。

審查，則該更正申請將回復為獨立更正案並續行審查；若專利權人逾期未表示意見，則視為同意撤回舉發及更正，此一程序措施將更利於專利權人的權益保障。是以，專利權人應於上述通知之期間內一併告知，以利專利專責機關之審理。

須注意的是，新型專利在無舉發案的情況下，更正可因應有新型專利技術報告申請案件於專利專責機關受理中一併提出，成為一獨立更正案，惟若嗣後因程序不完備致不受理該新型專利技術報告之申請時，則該更正亦不予受理。

四、未審定之舉發案與更正案的處理¹⁵

現行專利法施行前已提起之舉發案，自舉發後尚未逾3個月者，舉發人仍可補提理由或證據；已補提之理由或證據，在舉發審定前仍應併案審酌之。至於施行後未審結之舉發案已逾3個月者，若欲提出附帶更正，僅得於前述貳「專利權更正時機」提出，非於該時機提出者，不受理其更正申請。

此外，現行專利法施行前之新型專利更正申請案係採形式審查作成處分，然於施行後，新型專利之更正申請案準用發明專利而採實體審查，故施行後尚未審結之新型專利更正申請案，將參照發明專利審查基準關於更正之規定，全面改採實體審查而續予審定。

肆、分割申請之變革

一發明一申請原則為專利申請之重要原則，若申請專利之發明實質上為二個以上發明時，並不符申請單一性的規定，基於專利技術及審查上之考量，以方便分類、檢索及審查，得申請分割為二個以上之申請案。另符合單一性的二個以上發明，當申請人認為分割為二個以上申請案較為有利時，亦得申請分割。此外，申請人欲將原先在說明書有揭露之發明，但未揭露於申請專利範圍者，欲修正增列為另一申請案時，亦可透過分割申請加以保護。

¹⁵ 專利法第157條之2第2項。

一、完善分割制度

現行專利法修正前對於分割後之申請案，僅規定不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，並未就分割案之申請專利範圍再進一步規範，以致於申請人濫用核准後分割制度，利用原申請案核准審定書送達後30日內得提出分割之期間，再申請與原申請案之申請專利範圍有相同發明之分割案，然後放棄原申請案之繳費、領證，使得已核准之原申請案未能完成公告程序，原應取得專利權之發明仍潛伏於分割案中未被公告，美其名為申請人專利布局之需要，實質上卻造成公眾遲遲無法得知該發明之准駁情況及其專利權範圍，以致顧忌該已公開但未公告之發明，或因誤判投資生產而徒生後續的侵權紛擾。

專利法立法目的在於鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，故除使完成創作之人得以從中獲得適當之利益、有較為優勢之競爭地位外，亦藉由技術之公開，第三人可早日獲知審查結果，可避免重複研發，造成資源的浪費，或作為是否實施該發明之考量。因此，專利分割制度之設計自不應單以專利申請人之利益為主，原申請案既經專利專責機關審定核准，對申請人而言並無不利益，申請人既放棄原申請案之領證，屬權益之拋棄，卻於分割案中再次出現已放棄之相同發明，審查人員必須審查該相同發明而重複相同之處理程序，且延宕權利之公告，對於促進產業發展並無助益。

二、法規增修重點

為避免原申請案與分割案出現相同發明之重複授權的情況，現行專利法就分割制度增修重點如下：

（一）適用範圍及期限

發明專利自申請日起經過18個月公開，於申請日後3年內任何人都得申請實體審查，根據經濟部智慧財產局2018年年報資料統計¹⁶，我國發明申請案平均審結期間為14個月（含約8.7個月的平均首次通知期間），故發明專利若由他人申請實審時，約是申請日後的32個月（18加

¹⁶ 經濟部智慧財產局年報（2018），頁20-22，2019年5月，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/9619112409.pdf>（最後瀏覽日：2020/01/09）。

14)，發明申請人可獲知審查結果；若為專利申請人主動申請實體審查時，則擁有自申請日後3年內得申請實審的猶豫期，應有足夠時間容許專利申請人就是否申請分割作專利布局之考量。上述期間尚不包括如提出再審查，則再有14.4個月的平均審結期間（11.9個月的平均首次通知期間）。專利法修正前原規定須於原申請案核准審定書送達後30日內提出分割申請，然為避免申請人未能及時申請分割，現行專利法¹⁷就發明專利申請案得提出分割申請之範圍及期限，由原申請案再審查審定前，及原申請案核准審定書送達後30日內等兩個時機，再進一步將後者延長為原申請案核准審定書或再審查核准審定書送達後3個月內。另就新型專利申請案得提出分割申請之範圍及期限，除原申請案處分前外，再增加原申請案核准處分書送達後3個月內。上述放寬發明及新型專利申請分割之期間，乃納入申請人於獲准專利之通知送達後3個月內須繳納證書費、專利年費，及進入預備公告之作業期程等實務考量，故對於有意提出分割申請之發明或創作，已相對放寬其提出之期限。

（二）客體及處理

分割案亦屬於獨立之申請案，其申請日仍沿用原申請案之申請日，為了避免重複授權，將施行細則中所訂之「原申請案核准審定後申請分割者，應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍，申請分割。」及「前項之分割申請，其原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動。」等規定改列於母法，明訂若分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有任一項屬相同發明者，將不予專利，且屬任何人得提起舉發之情事。

（三）現行專利法施行後之分割申請¹⁸

依從新從優原則，現行專利法放寬專利申請案得於核准審定或處分後申請分割相關規定，已審定之發明申請案若未逾原申請案再審查審定

¹⁷ 專利法第34條第2項第2款及第107條第2項第2款；另設計專利提出分割之期間未放寬，分割申請仍應於原申請案再審查審定前為之。

¹⁸ 專利法第157條之3。

前、或核准審定書送達後3個月內者，已處分之新型申請案若未逾原申請案處分前、或原申請案核准處分書送達後3個月內者，均適用且為得申請分割之期間，俾申請人就已審定或處分之專利申請案有提出分割申請之機會。

伍、結語

100年專利法修正施行前，專利權人於舉發案提出前已申請更正時，往往須待該更正案之審查結果，方能進行舉發案之審查，如專利權人對更正之審查結果不服而提起行政救濟，將造成舉發案審查標的無法確定，無益於專利有效性紛爭之解決。然100年專利法修正後，配合逐項舉發並避免以往常因更正案之提起即延緩舉發案件審查的狀況，故將舉發案與更正案合併審查及合併審定。現行專利法進一步針對舉發案件中，無論是舉發證據、理由的補提，或是專利權人更正的申請，均作出時機及期限的限制，此一變革的優點，除強化專利專責機關在舉發案件的主導性及行政效能外，也將促進當事人在舉發案中能積極地進行攻擊防禦，同時節制兩造率提書證或申請更正。至於新型專利之更正審查，亦比照發明專利，採實體審查的規定及基準，使得發明與新型的更正審查一致。

分割制度之精神旨在提供申請人有機會對於原申請案說明書中已記載卻未能及時申請之技術內容，於一定期限內申請分割，故現行專利法再放寬申請分割之期限，以利申請人有機會申請分割。至於分割案（子案）不可有與原申請案（母案）核准審定後請求項有相同發明，本屬當然，除因母案之審查程序已因審定而終結外，亦避免子案之審查不致因重複相同之處理程序而造成行政資源的浪費及延宕已核准審定之請求項的公告，故無論母案後續是否領證、公告，仍不構成子案得請求與母案相同發明之理由。另基於私益與公益之衡平，第三人若能早日獲知在原申請案（母案）中已核准審定之請求項內容，當能考量是否實施該發明或進行迴避設計。因此，現行專利法將原施行細則中關於分割之規定入法以完備法令，實有其必要性。

舉發審查實務變革

莊智惠^{*}

壹、前言

貳、舉發審查效能之提升

- 一、舉發人補提理由或證據之時點
- 二、專利權人答辯、補充答辯或申復之時點
- 三、專利權人提出更正之時機及審查
- 四、面詢

參、新型舉發實體要件之審查

肆、先申請原則之審查

- 一、違反專利法第 31 條
- 二、違反專利法第 32 條
- 三、違反專利法第 34 條

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

本文簡介民國 108 年舉發審查基準之修正重點，首先，因應 108 年專利法部分條文有關提升舉發審查效能的相關規定，說明限制舉發人補提理由或證據之期間，以及限制專利權人得申請更正之時點。另說明為縮短舉發案件審查時程，除符合現行專利法第 73 條及第 74 條之相關規定外，舉發人若另外補提理由、證據或陳述意見，以及專利權人欲自行答辯、補充答辯或申復，須經專利專責機關同意後始得為之的情況。審查基準中進一步規範專利權人及舉發人之限期回應及逾期之效果。

其次，有關舉發審查時新型專利實體要件之判斷，為避免與發明的判斷方式有所歧異，故刪除 102 年修訂施行之舉發基準所引進有關新型之新穎性及進步性的判斷方式，改採與發明一致之審查原則。

再者，本文整理舉發案件有關先申請原則之審查的各種態樣，強調有關核准後分割之分割案，若其請求項有與原申請案說明書或圖式所揭露之發明屬相同發明者，針對舉發人所提舉發事由與證據，舉發審查時採用違反核准後分割及／或先申請之原則。

關鍵字：舉發、分割、更正、新型、先申請原則

Invalidation、Division、Post-grant amendment、Utility model、Fist to file principle

壹、前言

83年1月21日修正之專利法新增條文第72條第4項規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」其立法理由指出，為免延宕，爰將舉發人補提理由及證據之期間訂入本法為法定不變期間¹。據此，專利專責機關將逾1個月所提之證據或理由處分不受理，惟依據行政法院之見解，該期間並非法定不變期間，逾越1個月期間補提之理由及證據，於舉發審定前提出者，均應受理審酌之²。因此，92年2月6日修正公布之專利法將原條文第72條第4項移列至修正之第67條第3項，並新增但書「但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」以與行政法院之見解一致³。自此，舉發人經常利用閱卷以了解專利權人之答辯及補充答辯內容，或於舉發審查期間持續蒐集相關證據，不斷補提理由或證據，而專利專責機關接到該等資料，為平衡兩造攻防，又須將其交付專利權人答辯，因而導致舉發審查時程延宕。102年修正之專利法雖新增第74條第3項，明確規範審查人員對於舉發人不斷提出之理由或證據認有遲滯審查之虞，或其事實及已提出之證據已臻明確時，專利專責機關得逕予審查。然而，或因遲滯審查之認定易有爭議，因此，實務上鮮少僅以遲滯審查為由來處理此問題。此次修法為了有效提升舉發審查效能，避免因舉發人不斷補提理由或證據，導致程序拖延，遂限制舉發人補提理由或證據僅得於一段期間內為之，即將原定1個月延長至3個月，並明訂「逾期提出者，不予審酌」之效果，因此，舉發人若於提起舉發3個月後

¹ 83年1月21日修正施行前之專利法對於異議人或舉發人補提理由或證據並無規定，僅於專利法施行細則第29條第4項規定「異議人或舉發人得自異議或舉發之日起一個月內補提理由及證據」，該次修法依行政法院之見解，新增專利法第72條第4項，將原施行細則第29條第4項納入，並將一個月期限訂為法定不變期間。參立法說明：「實務上依原施行細則第29條第4項認為異議人或舉發人自異議舉發之日起一個月內未補提理由及證據者，即處分無效，惟此一行政處分迭經行政法院撤銷，80年判字第653號判決以『上開施行細則乃行政命令，其所定期限，並非法律上之法定不變期間』，蓋依中央法規標準法第5條之規定關於人民權利義務之規定者，應以法律定之，以行政命令之施行細則定之，實有不合；又其所定之期限並非不變期間，故在主管機關審定前補提之證據，仍應受理。為免延宕，爰將異議人補提理由及證據之期間，訂入本法為法定不變期間。」

² 本局103年9月版專利法逐條釋義第246至248頁及行政法院89年度判字第1358、1957號行政判決。

³ 100年12月21日修正公布之專利法又將原條文第67條第3項移列修正條文第73條第4項，並將原條文「自舉發之日起」之用語，修正為「應於舉發後」。

主動提出補充理由或證據，縱使於舉發審定前提出，專利專責機關將不予審酌⁴。

為確實掌控舉發案件審查期程，此次修法除針對舉發人補提理由或證據予以限制，另一方面，現行專利法第74條第3項參考國外立法⁵，限制專利權人於舉發期間得提起更正之時機，以平衡兩造之權益。

此外，修正前專利法對於舉發審查期間，專利權人得提出補充答辯或舉發人提出陳述意見的時機並無任何限制。此次修法為了縮短舉發案件審查時程，增訂專利法第74條第4項，明確規範舉發人除於舉發3個月內得補充舉發理由或證據，專利權人除第一次補充答辯之外，原則上兩造僅得於專利專責機關主動通知兩造之時點表示意見，包括舉發人收受專利專責機關通知就專利權人所提更正本內容表示意見，或專利專責機關為證據調查或行使闡明權而通知舉發人表示意見時；相對地，若專利專責機關通知專利權人補充答辯，例如：不准更正之申復或補充答辯時，專利權人亦得提出申復或補充答辯。

本次修法之另一重點為擴大核准審定後申請分割之適用範圍及期限；另為避免重複專利，考量核駁事由有於專利法明定之必要，爰將原專利法施行細則第29條第1項之內容納入現行專利法第34條第6項，以明確規範核准後分割僅得就原申請案說明書或圖式所揭露且與核准審定之請求項非屬相同發明者為之，以避免爭議⁶，違反者可為不予專利事由及舉發事由。

⁴ 中國大陸專利法施行細則第67條有類似規定，即「在專利複審委員會受理無效宣告請求後，請求人可以在提出無效宣告請求之日起1個月內增加理由或者補充證據。逾期增加理由或者補充證據的，專利複審委員會可以不予考慮。」專利審查指南第四部分第三章無效宣告請求的審查4.2無效宣告理由的增加一節(2)進一步指出例外予以考慮的情形：(i)針對專利權人以合併方式修改的權利要求，在專利複審委員會指定的期限內增加無效宣告理由，並在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明的；(ii)對明顯與提交的證據不相對應的無效宣告理由進行變更的；另4.3.1請求人舉證一節進一步指出例外予以考慮的情形：(i)針對專利權人以合併方式修改的權利要求或者提交的反證，請求人在專利複審委員會指定的期限內補充證據，並在該期限內結合該證據具體說明相關無效宣告理由的；(ii)在口頭審理辯論終結前提交技術詞典、技術手冊和教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據或者用於完善證據法定形式的公證文書、原件等證據，並在該期限內結合該證據具體說明相關無效宣告理由的。

⁵ 日本特許法第134條之2。

⁶ 實務上的問題是分割案之請求項與核准審定之原申請案的請求項屬相同發明，然而申請人於專利專責機關核發核准審定書後，卻放棄不領證繳費，則無法以專利法第31條或修正前施行細則第29條第1項核駁。

貳、舉發審查效能之提升

關於舉發審查效能之提升，本次修法重點在於專利法第 73 條及第 74 條，其中明確規範於舉發審查期間，兩造進行攻防的時間點，包括補提理由或證據、補充答辯、陳述意見及申復。另一重大變革是限制專利權人得提起更正之時點。此外，專利法第 77 條第 2 項但書亦增修，若更正僅刪除請求項，得免除專利專責機關之通知義務。以下分別說明本次舉發審查基準之修訂重點。

一、舉發人補提理由或證據之時點

有關舉發人於提起舉發後補提理由或證據之期間及逾期之效果，審查基準將舉發人補提理由或證據之情形分別依 3 個月內主動提出，或 3 個月後提出之情形予以說明。若於 3 個月後提出，只有在依專利專責機關通知而被動提出的情形下，該補提之理由或證據才會被審酌。上述通知通常是專利專責機關為進行證據調查或行使闡明權而主動發函舉發人表示意見，舉發人必須於該通知送達後 1 個月內提出理由或證據，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。須注意者，由於本項已經就遲誤期間之效果為特別規定，因此，並無第 17 條第 1 項但書規定之適用，亦即縱使在舉發審定前提出，亦不予審酌。

此外，針對舉發人所補提理由、證據或陳述意見，若有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，專利專責機關得不交付專利權人補充答辯，逕依現有資料審查，但應於審定書中敘明遲滯審查或事證已臻明確之理由，例如：補提之理由與先前已提出之理由諸多重複而未具新理由；或雖有新理由或新證據，但該理由與證據明顯與待證事實無關或超出舉發聲明者。

二、專利權人答辯、補充答辯或申復之時點

（一）答辯

現行專利法對於專利權人提出首次答辯之期限並未修正，即根據第 74 條第 2 項之規定，專利權人應於專利專責機關將舉發人首次提出之舉發聲明、理由及證據等副本送達後 1 個月內提出答辯，除先行申明理由而准予延期者外，屆期未答辯者，專利專責機關將逕予審查；惟若專利

權人於專利專責機關處分前補正者，考量兼顧舉發程序不致延宕以及專利權人程序利益的衡平性，因此仍應受理。此項規定係專指專利權人之第一次答辯，不包括後續之補充答辯。

針對首次答辯，若專利權人欲展期提出答辯，須申明理由，例如「需要翻譯大量外文文件」或「舉發證據數量繁多」，考量專利權人針對首次答辯，可能需要充分時間準備資料及答辯理由，甚至提出系爭專利之更正申請，因此，所提之展期，原則上得為2個月，視個案情形可再次展期。

（二）補充答辯或申復

提出舉發3個月後，專利專責機關認有必要，得依現行專利法第74條第4項之規定，通知專利權人補充答辯或申復。根據該法條之立法說明，此處所稱申復，係指專利權人針對專利專責機關對其所提更正申請應不准更正的通知，提出申復者。專利權人應於通知送達後1個月內補充答辯或申復，除檢附理由申請展期，並經准許的情況外，逾期提出者，專利專責機關不予審酌。須注意者，本項已就遲誤期間之效果為特別規定，因此，並無第17條第1項但書規定之適用。

前述補充答辯或申復，依法應於通知送達後1個月內為之，若申請人欲展期，須檢附具體理由，例如提出證明文件，說明「為釐清事實，刻正進行實驗比對、等待試驗結果」，由於此時兩造均已分別提出舉發理由或答辯，此為專利專責機關於審查期間認有必要而依職權主動通知，為避免審查延宕，僅得展期1個月，原則上，不得再次展期。

此外，修正前專利法第74條第3項僅規範，舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞或事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查，然而，修正前專利法第74條並未明確規定專利專責機關於審查時是否應考量專利權人之補充答辯或申復行為有遲滯審查之虞或事證已臻明確者。因此，為考量兩造之攻防手段平等，現行專利法第74條第5項明確規範不論是舉發人所提陳述意見、專利權人所提補充答辯或不准更正之申復，專利

專責機關經審酌兩造所提之理由是否為適當之攻擊防禦方法，若有遲滯審查之虞，或對於事證已明確者，專利專責機關得逕予審查。有關舉發人補提理由或證據是否涉及有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者之情事，已說明如前。至於專利權人所提補充答辯若有遲滯審查之虞或其事證已臻明確之情事，例如：前述之補充答辯，未附具體理由僅聲明展期或辦理面詢，或僅聲明將補充相關實驗數據，但未具體敘明期限或與待證事實顯無關係者。

三、專利權人提出更正之時機及審查

專利權人針對舉發之挑戰，雖可利用更正制度來刪除部分請求項或減縮請求項之範圍以維持其專利權，惟修正前專利法對於舉發期間之更正提起並無時間上的限制，專利權人可任意提起多次的更正而導致審查上的繁複及審理時間的耽擱，因此，此次修法導入限制規定，於舉發審查期間，專利權人僅能於特定時間點提起更正，包括專利專責機關通知答辯、補充答辯或通知不准更正申復之期間，以及系爭專利於民事或行政訴訟案件繫屬中者。若非於得提出更正之期間提出更正者，專利專責機關將處分不受理，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由。若該更正申請屬於依法自始應不予受理之申請事項⁷，且專利權人於申請時一併繳納申請規費者，專利專責機關應退還規費。

另發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，若涉及專利權有效性之爭執，有更正之必要時，專利權人得提出更正申請，惟必須於更正申請書中勾選並提出訴訟證明文件，例如起訴狀、聲請定暫時狀態處分狀等。若專利權人於提出更正申請時僅聲明專利權有訴訟案件繫屬中之事實，但未提出證明文件，經專利專責機關通知後逾期未補正，該更正申請將不予受理，此種情況非屬依法自始應不予受理者，故若於提出更正時一併繳納規費者，專利專責機關將不退還規費。

此外，修正前專利法第 77 條⁸規定，舉發案伴隨之更正經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，此次修法新增但書規

⁷ 專利程序審查基準第一篇程序審查及專利權管理第十四章申請規費第 1-14-3 頁 3. 其他依法自始應不予受理申請事項「(1) 專利法規定申請人於一定期間內應為某種特定之行為，申請人超過此一法定期間，始提出申請事項，依法應不予受理。如申請人申請時一併繳納申請規費，應退還所繳納之申請規費。」

⁸ 102 年 1 月 1 日施行之專利法新增之條文。

定，若更正僅刪除請求項者，因已無舉發理由對應之標的，且未損及舉發人之利益，因此，無須再交付舉發人表示意見。

舉發案伴隨之更正經專利專責機關審查認應不准更正者，依專利法施行細則第 74 條第 1 項之規定，應敘明不准更正之理由，通知專利權人限期申復。實務上，專利權人經常於申復時提出另一個新的更正申請，此次修正之舉發審查基準明定，為了避免專利權人於通知不准更正之申復期間藉由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，前述通知原則上以一次為限⁹，若專利權人接獲該通知後另提出新的更正申請，專利專責機關經審酌後仍認定應不准更正時，原則上不再通知專利權人申復，逕依現有資料審定，並於審定書中敘明不准更正的理由。

四、面詢

依專利法修正前之審查實務，於面詢時或面詢前後，常見舉發人提出補充理由或證據、專利權人提出更正或補充答辯，由於修正前之專利法未有明文規定，因此，除非有遲滯審查之虞，於舉發案審定前均應審酌。須注意者，上述實務於修法後已有所改變，為避免審查時程之延宕，依據現行專利法第 73 條及第 74 條之規定，上述情事必須經由專利專責機關同意始得為之。具體而言，於舉發期間舉辦面詢時，兩造僅得於已提出的舉發爭點範圍內陳述意見，若欲於面詢時補提理由、證據或補充答辯，應於面詢申請函中一併敘明，並經專利專責機關同意且發函通知後始得提出，非經專利專責機關同意，而於面詢中臨時提出者，應不予審酌。此外，若欲於面詢後補提理由、證據或補充答辯，亦須經專利專責機關同意並發函通知後始得為之，該通知不得以面詢紀錄取代。上述原則亦適用於聽證作業程序，始符合此次修法之目的。

參、新型舉發實體要件之審查

我國新型專利申請案自 93 年 7 月 1 日起採形式審查制度，依據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷是否符合形式要件，而不進行前案檢索及是否符合專利要件（產業利用性、新穎性及進步性）之實體審查。若對於新型專利案提起

⁹ 修正前舉發審查基準規定「前述通知以一次為原則」。

舉發而對於實體要件有爭執時，2006年版施行之舉發審查基準¹⁰第5.2.3.2節規定「新型專利要件之爭執，除無依職權撤銷外，其他適用之基準參照本章5.2.3.1『發明專利要件之爭執』」。惟102年修訂施行之舉發審查基準¹¹第4.3.1.3節「有關實體要件之爭執」新增第4段規定，以區分結構及非結構特徵的方式來判斷新型之新穎性及進步性，此項實務施行數年多有爭議，即於判斷新型專利進步性要件時，須先就請求項中所載之非結構特徵進一步判斷是否會改變或影響結構特徵，若否，則該非結構特徵視為習知技術之運用，惟上述針對非結構特徵來判斷進步性之論理方式並未見於發明專利實體審查基準之進步性判斷原則，且進步性的審查應整體觀之（as a whole）、綜合判斷，若將技術特徵區分為結構與非結構特徵分別判斷，於實務操作上易生歧見，由於專利法對於發明與新型之進步性要件的規範並無不同，因此，具體落實於基準之判斷方式應無二致，然而上述基準的文字會誤導審查人員或舉發人以不同於發明專利審查基準之進步性判斷步驟來進行，甚至於遇到新型與發明為相同創作時，可能因使用不同的判斷方式而導致不同的結論。

為避免前述以區分結構及非結構特徵的方式來判斷新型專利要件而可能衍生的矛盾或爭議，因此，新修訂舉發審查基準刪除該判斷方式，使新型實體要件之判斷與發明之判斷方式一致。

肆、先申請原則之審查

有關違反先申請原則¹²之舉發審查，適用發明及設計專利實體審查中有關先申請原則之判斷標準¹³。若已核准公告之二個專利屬相同創作者，得提起舉發之事由包括專利法第31條、第32條或本次專利法修正新增之第34條第6項。

¹⁰ 第五篇舉發及依職權審查基準第一章專利權之舉發及依職權。

¹¹ 第五篇舉發審查第一章專利權之舉發。

¹² 先申請原則，指同一發明有兩個以上申請案，無論是於不同日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，或無論是否請求實體審查，僅能就最先申請者准予專利，且不得授予兩個以上專利權。發明與新型同屬技術思想之創作，以相同創作分別申請發明專利及新型專利者，應僅得就其最先申請者准予專利。如申請日或優先權日為同日者，則應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予專利；如申請人為同一人時，則應通知申請人限期擇一，屆期未擇一申請者，除符合專利法第32條一案兩請規定之情事外，均不予專利。

¹³ 本文下述內容僅說明發明與新型專利之舉發審查。

一、違反專利法第 31 條

舉發審查基準第 4.3.1.3.4 節說明違反專利法第 31 條之舉發審查原則，若系爭發明或新型專利於舉發聲明範圍內之任一請求項與舉發證據，無論係屬同一人或不同人於同日申請（或同優先權日）之相同創作者，原則上，均應就舉發人聲明撤銷之系爭發明或新型專利請求項審定舉發成立，無須通知專利權人協議或擇一，理由在於即使達成協議或擇一，而拋棄其中之一專利權，其專利權效力並非自始不存在，仍違反禁止重複授予專利權原則。

另同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，於申請時未聲明或僅聲明其一而取得專利權者，因現行專利法第 32 條明定一案兩請得享權利接續利益，以申請時有分別聲明者為限，因此，針對有上述情事者，不論對發明或新型專利權提起舉發，均不適用專利法第 32 條之規定，而應適用專利法第 31 條之規定審查，就舉發人聲明撤銷之系爭發明或新型專利請求項審定舉發成立。若舉發人誤引 102 年 6 月 13 日生效施行後專利法第 32 條規定對發明專利提起舉發，得不行使闡明權，逕予適用正確法條。

二、違反專利法第 32 條

舉發審查基準第 4.3.1.3.5 節（於 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關「第 32 條一案兩請」舉發之審查）規定專利法第 32 條一案兩請之舉發審查原則¹⁴，本次修正於該節新增以發明為證據，對相同創作之新型提起舉發之審查原則；第 4.3.1.3.6 節（「第 32 條一案兩請」舉發之審查注意事項）則規範以發明專利案為證據舉發新型專利案，因新型舉發條款第 119 條未準用第 32 條之處理原則。上述兩節之內容，綜合說明如下。

首先，於 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間提出之一案兩請，即同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型，且發明及新型專利權同時並存者。該

¹⁴ 一案兩請指同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利。102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間提出之一案兩請及 102 年 6 月 13 日起提出之一案兩請適用之專利法不同，審查原則不同。

期間適用之專利法第 32 條¹⁵規定，若有一案兩請之情事，僅能選擇其中之一，因此，若舉發人以相同創作之新型專利作為證據，對系爭發明專利提起舉發，專利權人於答辯時選擇發明專利者，應審定舉發不成立，並公告註銷新型專利；若專利權人未選擇發明專利，或未更正刪除重複專利權之請求項，由於有重複專利之情事，應審定系爭發明專利全案舉發成立¹⁶；另若以相同創作之發明專利對系爭新型專利提起舉發，因新型舉發事由未準用第 32 條，故應適用第 31 條先申請原則之規定，審定系爭新型舉發成立。

此外，於 102 年 6 月 13 日起提出之一案兩請，即同一人於同日就相同創作分別申請，且已於申請時分別聲明，而該發明及新型專利權同時並存者。此時適用之專利法第 32 條¹⁷規定，若有一案兩請之情事且於申請時已分別聲明者，得享權利接續利益，因此，若舉發人以相同創作之新型專利作為證據，對系爭發明專利提起舉發，專利權人於答辯時選擇發明專利者，應審定舉發不成立，並公告新型專利自發明專利公告之日起消滅；若專利權人未選擇發明專利，或未更正刪除重複專利權之請求項，由於有重複專利之情事，應審定舉發成立；若以相同創作之發明專利作為舉發證據，對系爭新型專利提起舉發，因新型舉發事由未準用第 32 條，故應審定系爭新型舉發駁回，並另公告新型專利權自發明專利公告之日起消滅，以符合權利接續並杜絕爭議。

三、違反專利法第 34 條

因應現行專利法第 34 條第 6 項之規定，舉發審查基準新增第 4.3.1.3.7 節，說明「有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查」。根據現行

¹⁵ 102 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 12 日期間提出之一案兩請所適用的專利法第 32 條：

「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。

申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。

發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」

¹⁶ 係以全案的概念，應全案為之。

¹⁷ 102 年 6 月 13 日起提出之一案兩請所適用的專利法第 32 條：

「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。

申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日起消滅。

發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」

專利法第34條第6項之規定，發明核准審定後或新型核准處分後所為之分割，應為原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與已核准審定之請求項非屬相同發明者。若舉發人以原申請案為證據，舉發分割案公告的請求項與原申請案已核准之請求項為相同創作，縱使原申請案尚未公告，仍違反專利法第34條第6項之規定。若原申請案已公告，由於其同時違反核准後分割之規定以及先申請原則之「不得重複專利」的規定，因此，舉發人不論以違反專利法第34條第6項之規定或違反專利法第31條提出舉發，均得依舉發理由進行審查。

專利權得提起舉發之情事，應依核准審定或核准處分時之規定。由於前述舉發理由屬於違反先申請原則下取得專利權之本質事項規定，因此，即使專利案件核准審定或核准處分時並無專利法第34條第6項之規定，仍應依舉發時之規定，得為舉發之事由。

此外，為避免疑慮，此次修正之舉發審查基準明確規定專利法第34條第6項所稱之「原申請案」並非專指第1次取得申請日之申請案（母案），若該第1次取得申請日之申請案（母案）分割出分割案（子案），而分割案（子案）又分割出再分割案（孫案），則該再分割案（孫案）之「原申請案」係指分割案（子案），不包括第1次取得申請日之申請案（母案）。因此，若發明核准審定或新型核准處分後提出之分割案（子案）與原申請案（母案）有重複授予專利之違法情事，舉發人欲以違反核准後分割之規定對該子案提起舉發，應以母案為舉發證據。若舉發人以公告之分割案為證據，舉發原申請案有違反重複授予專利之違法情事，由於專利法第34條第6項係規範分割案之分割行為而非原申請案，因此，僅得以違反先申請原則為由提出舉發。另若再分割案（孫案）與母案公告之請求項為相同創作，或子案與另一子案間（複數子案）公告之請求項為相同創作，欲提起舉發時，應主張不符先申請原則之規定，不適用核准後分割之規定。

伍、結語

此次舉發實務之變革對於兩造之權益有直接的影響，雖然限制兩造之舉發攻防策略，但是其目的係為了避免舉發案件審查時程的延滯，以儘速作成舉發審定，

有效解決兩造之紛爭。針對此次修法之變革，建議舉發人於提起舉發前儘早蒐集完善之證據及資料，若有補充理由及證據時，須於舉發提起後3個月內為之。惟若專利權人有提起更正申請且經專利專責機關認定可准予更正時，專利專責機關根據專利法第74條第4項之規定，將通知舉發人就該更正內容表示意見，此時舉發人仍得補提理由或證據，而有再次攻擊之機會。

另一方面，此次修法限制舉發人補提理由或證據之時間，也相對限制專利權人於舉發審查期間提起更正之時機，專利權人應善加運用於專利專責機關通知答辯、補充答辯或申復期間，以及專利權有訴訟案件繫屬中之時間點提起更正申請，以作為維護其專利權之防禦手段。

針對此次專利法及審查基準有關提升舉發審查效能的相關修正，期盼於舉發人、專利權人及專利專責機關三方的合作下，能兼顧兩造權益並確實掌控舉發審查期程，以有效解決紛爭。

近期美國多方複審（IPR）制度修正 對製藥產業影響^{*}

李秉燊^{**}、陳豐奇^{***}

壹、前言

貳、IPR 與法院訴訟差異

- 一、程序要件
- 二、申請專利範圍解釋標準
- 三、舉證門檻
- 四、簡速審判

參、近期制度修正整理

肆、從制度修正分析對製藥產業之影響

- 一、申請專利範圍解釋標準統一
- 二、更正請求項舉證責任分配轉換
- 三、PTAB 判例形成持續微調制度

伍、結語

^{*} 本文為科技部研究計畫「美國多方複審程序立案與最終書面判決結果之預測模型建立」（計畫編號：107-2410-H-400-001-MY3）之研究成果之一，本文部分內容英文版曾發表於國際期刊 Trends in Biotechnology (ISSN: 0167-7799)，該文章標題為 *Inter Partes Review: Patent Killer No More?*，DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2019.02.006>（最後瀏覽日：2019/3/26）。

^{**} 美國杜克大學法學院訪問學者；國立交通大學科技法律研究所博士候選人；中華民國專利師考試及格。

^{***} 國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員；國立交通大學生物科技系合聘教授。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

美國專利舉發制度下的多方複審（Inter Partes Review，IPR）在實務被認為可以有效舉發應為無效的藥品專利，並使仿製藥廠（follow-on drug makers）得施行對其潛在有利的「訴訟和舉發並行」策略；然而，近期一系列IPR判例和規則修訂，預期對製藥產業的市場競爭輪廓造成重大影響。本文整理IPR實施後在制度上的重大變革，提出該制度的更迭對製藥產業中原開發藥廠與仿製藥廠兩陣營在美國專利競爭策略上的潛在影響，以為我國廠商進入美國市場參考和政府未來相關制度規劃借鏡。

關鍵字：多方複審、專利審判暨上訴委員會、製藥產業、判決先例意見小組、申請專利範圍解釋、專利更正動議

Inter Partes Review、Patent Trial and Appeal Board、Pharmaceutical Industry、Precedential Opinion Panel、Claim Construction、Motion to Amend

壹、前言

美國國會於西元（下同）2011 年制定 Leahy-Smith 美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA），規定於美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）的行政體系創設具準司法性質的多方複審、商業方法過渡期複審（Covered Business Method Patent Review, CBM）和核准後複審（Post Grant Review, PGR）等挑戰專利有效性的程序¹。其目的在於民事訴訟外另行創設具公眾審查色彩、能迅速淘汰品質不佳專利（weak patents）²、且過程勞費較低廉的行政程序，得作為專利糾紛當事人提請法院審理專利有效性的替代方案，以減少聯邦地方法院與當事人之負擔³。

實務以觀，自 2012 年制度創設以來，IPR 持續有效且經濟地消除低品質專利⁴，對美國產業在專利權保護的攻防舉足輕重，製藥領域更為深受影響的產業之一；IPR 舉發專利無效成功與否，牽動各藥廠陣營在專利爭訟的制度適用，終而影響市場競爭的策略布局。因此，IPR 在制度和案例適用的變革，均可能使原開發藥廠（brand-name drug makers）與仿製藥廠（包含製造小分子化學藥品仿製藥的學名藥廠與製造大分子生物藥品仿製藥的生物相似性藥廠）之間精密的專利連結（patent linkage）⁵或專利舞蹈（patent dance）⁶等制度平衡設計產生傾斜。

¹ 基於申請時点的限制，PGR 被認為類似我國現已廢除之異議制度，IPR 與 CBM 則類似我國之舉發制度，而其中 CBM 僅得就商業方法專利提出且設有落日條款，故具有過渡（transitional）性質。參見朱浩筠，美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心，智慧財產權月刊 213 期，頁 7。

² Gene Quinn, *Why should we encourage generics to challenge pharma patents?*, IPWATCHDOG, <http://www.ipwatchdog.com/2018/06/17/why-encourage-generics-challenge-pharma-patents/id=98493/> (last visited Mar. 26, 2019).

³ Mark Consilvio & Jonathan R.K. Stroud, *Unraveling the USPTO's Tangled Web: An Empirical Analysis of the Complex World of Post-Issuance Patent Proceedings*, 5821 J. INTELL. PROP. L. 33, 43-44 (2013); Press Release, The White House, *President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs*, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim> (last visited Mar. 26, 2019).

⁴ Brian J. Love, Shawn P. Miller & Shawn Ambwani, *Determinants of Patent Quality: Evidence from Inter Partes Review Proceedings*, 90 U. COLO. L. Rev. 69, 164 (2019).

⁵ 張哲倫，專利連結之歷史、緣由及其政策功能，智慧財產權月刊 196 期，頁 5-19；朱淑尹，美國專利連結制度中專利登錄的介紹與探討，智慧財產權月刊 196 期，頁 20-33。

⁶ 廖瑋婷，專利舞蹈怎麼跳？美國生物相似藥上市與訴訟，頁 8-47，2018 年初版。

美國國會在專利連結和專利舞蹈制度的立法原意，在於讓原開發藥廠與仿製藥廠間專利紛爭，在藥品取得上市許可證前，以聯邦法院的訴訟程序（而非以 IPR）解決。然而，在國會另創設 IPR 後，因仿製藥廠得在聯邦法院訴訟程序外重複提起 IPR，且 IPR 在申請專利範圍解釋（claim construction）較廣與專利無效舉證門檻較法院訴訟寬鬆的前提下，推翻專利比率居高不下，使 IPR 成為仿製藥廠在挑戰原開發藥廠專利權時的有利武器。此現象亦導致多位美國參議員對 IPR 可能破壞國會精心設計、用以平衡原開發藥廠與仿製藥廠間利益的專利連結或專利舞蹈制度表示疑慮，甚至欲立法禁止仿製藥廠提起 IPR 挑戰原開發藥廠專利⁷。

美國 IPR 制度與相關判決曾有學術與實務先進為文介紹⁸，但未有探討該制度對產業（尤其是深受影響的製藥產業）在美國專利競爭策略上影響的文章。師夷長技以制夷；我國製藥業者以競逐世界盃、前進美國市場為目標，必先了解與掌握美國專利競爭制度持續的變革及其對產業的影響。他山之石，可以攻錯；於我國研擬在經濟部智慧財產局的行政體系下以兩造對審的方式進行舉發審查，解決專利有效性爭議的此時⁹，本文整理 IPR 實施後在近年漸進而持續的制度修正，研析其對製藥產業在專利保護策略的潛在影響，以作為我國未來相關制度規劃的借鏡。

貳、IPR 與法院訴訟差異

探討美國 IPR 制度更迭對製藥產業影響前，須先認識 IPR 與法院訴訟之差異，方能進一步了解製藥產業中原開發藥廠與仿製藥廠如何選擇不同的管轄權（jurisdiction），和 IPR 制度的修正如何影響各藥廠陣營在訴訟策略上的選擇。

⁷ S. 974, 115th Cong. (2018). (To promote competition in the market for drugs and biological products by facilitating the timely entry of lower-cost generic and biosimilar versions of those drugs and biological products.); 李秉燊，再掀波瀾：美國參議員提案禁止學名藥廠於專利連結訴訟外提起專利複審，北美智權報 215 期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_180711_0703.htm?fbclid=IwAR2qwcLqIWYTodp514ETNIQgAo5L8vxlro6-wnZaGkWCDCOFSF3c15TW36Y（最後瀏覽日：2019/3/26）。

⁸ 朱浩筠，同註 1，頁 5-25；陳在方，美國專利紛爭解決之關鍵性變革——論美國專利複審程序的結構功能分析與實施成效，交大法學評論 2 期，頁 1-62，2017 年 12 月；王世仁，美國專利多方複審制度與相關法院判決，智慧財產權月刊 243 期，頁 51-66。

⁹ 專利商標審查及爭議業務修法芻議，經濟部智慧財產局，2019 年 2 月，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/92201203648.pdf>（最後瀏覽日：2019/03/26）。

如前述，美國國會以 2012 年施行的 AIA 授權行政體系在 USPTO 創設具準司法性質的 IPR 等公眾可資用於挑戰專利有效性的行政複審制度，以達到平衡專利權利與公眾利益的目的¹⁰。相較聯邦法院訴訟，IPR 至少包含對程序、實體和對產業影響等多面向的三項優點：（1）以更迅速、低廉的時間、勞力與費用解決專利有效性爭議，與藥品相關的專利侵權訴訟的審理時間由聯邦地院之平均 30 個月¹¹減縮至 IPR 法定最長 18 個月，花費資金亦從 270 至 450 萬美元縮減至 30 至 50 萬美元¹²；（2）將原由法院裁判之專利有效性問題前置於 USPTO 具有技術背景的行政專利法官（Administrative Patent Judge, APJ）審定¹³，且法院亦可於審判（trial）過程審酌 USPTO 意見決定¹⁴；（3）USPTO 在審查應否給予專利權時，礙於審查人員所具知識及檢索或蒐集之資料有限，審定准予專利並非毫無爭議，因此藉 IPR 之公眾審查色彩讓 USPTO 糾正自己於審查專利申請案的錯誤，IPR 亦可簡速、經濟地確認專利有效性，使專利權人經 IPR 維持專利有效性後，得避免在法院耗費大量時間、資金後方落得專利無效的結果，進而使經 IPR 維持的專利成為專利權人繼續投資的關鍵因素，促進產業持續發展¹⁵。本文以下分別從程序要件、申請專利範圍解釋標準、舉證門檻和簡速審判等方面比較美國 IPR 與法院訴訟差異。

一、程序要件

非專利權人的任何第三人皆得提起 IPR 以挑戰專利有效性¹⁶。然而，IPR 立案申請人（petitioner）僅得以先前公開的專利或刊物質疑請求項是否具新穎性與

¹⁰ 陳在方，同註 8，頁 1-2。

¹¹ Chris Barry et al., *2014 Patent Litigation Study: As Case Volume Leaps, Damages Continue General Decline* 16 (2014), PWC, http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf (last visited Mar. 26, 2019).

¹² Nora Xu, *AIA Proceedings: A Prescription for Accelerating the Availability of Generic Drugs*, 66 EMORY L.J. 1007, 1023 (2017); See generally David A. Divine et al., 2013 Report of The Economic Survey, AM. INTELLECTUAL PROP. LAW ASS'N, <http://www.patentinsurance.com/custdocs/2013aipa%20survey.pdf> (last visited Mar. 26, 2019).

¹³ Melissa F. Wasserman, *The Changing Guard of Patent Law: Chevron Deference for the PTO*, 54 WM. & MARY L. REV. 1959, 1974 (2013); *Id.* at 1025.

¹⁴ Jennifer E. Sturiale, *Hatch-Waxman Patent Litigation and Interpartesreview: A New Sort of Competition*, 69 ALA. L. REV. 59, 88-89 (2017).

¹⁵ Gregory Dolin, *Dubious Patent Reform*, 56 B.C. L. REV. 881, 893 (2015).

¹⁶ 35 U.S.C. §311(a).

非顯而易見性¹⁷。

此外，為防止延滯訴訟，IPR 立案申請人若於提出 IPR 申請前曾獨立提起挑戰專利有效性的確認之訴¹⁸，或於收受專利侵權訴狀送達一年之後，即無法再提起 IPR¹⁹。然而，前揭確認之訴，依法必須是任何人面臨具體（actual）的專利侵權訴訟紛爭（controversy）時方得提起²⁰。就製藥產業而言，仿製藥廠因向美國食品藥物管理局（United States Food and Drug Administration, FDA）提出藥物上市申請而構成美國專利法下「擬制侵權（artificial act of infringement）」行為，原開發藥廠得以此為請求權基礎提起訴訟²¹，此時訴訟之主動權在原開發藥廠。惟若原開發藥廠接獲仿製藥廠提出上市申請之通知後，遲未啟動訴訟程序，為免權利狀態懸而未決，針對小分子化學藥品，美國國會以 2003 年醫療保險處方藥改良與現代化法案（Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003, MMA）規範原開發藥廠接獲前述通知後 45 日內若未提起訴訟，仿製藥廠可提起確認之訴²²，以填補專利連結自 1984 年制度創建以來規範不足之處。另一方面，針對大分子生物藥品，美國國會則以 2009 年生物藥品價格競爭與創新法案（Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009, BPCIA）創制完全不同的規範架構：原開發藥廠與仿製藥廠在提起訴訟之前必須先進行專利侵權資訊之交換與磋商，以確認訴訟之專利清單²³。專利清單確認後，原開發藥廠須於 30 日內提起訴訟²⁴，若遲誤此一期限，未來原開發藥廠即便勝訴也僅能請求合理權利金²⁵。故可知 BPCIA 並未以「賦予仿製藥廠提起確認之訴的權利」達成儘速確定法律關係之目的，而是以「限制原開發藥廠未來請求權利」的方式促使原開發

¹⁷ 35 U.S.C. §§ 311-319 (2012). In an IPR, a patent's validity may only be challenged with respect to novelty, *id.* § 102, or non-obviousness, *id.* § 103, and only based on patents or printed publications, *id.* § 311(b).

¹⁸ 35 U.S.C. § 315(a)(1).

¹⁹ 35 U.S.C. § 315(b).

²⁰ 根據 28 U.S.C. § 2201(a)，當疑似專利侵權人面臨潛在的專利侵權訴訟紛爭，其得主動出擊，在聯邦地方法院提出「確認之訴」（declaratory judgment），以主張系爭專利無效或未受侵權。陳秉訓，美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心，智慧財產權月刊 131 期，頁 74。

²¹ 35 U.S.C. § 271(e)(2).

²² 21 U.S.C. § 355(c)(3)(D)(i)(I); 35 U.S.C. § 271(e)(5). 蔣大中，美國專利制度與橘皮書登錄制度研究，經濟部智慧財產局 103 年度研究報告，頁 72-74（2014）。

²³ 42 U.S.C. § 262(l)(3),(4).

²⁴ 42 U.S.C. § 262(l)(6).

²⁵ 35 U.S.C. § 271(e)(6)(A),(B).

藥廠儘速行動。此外，不論小分子化學藥品抑或大分子生物藥品，仿製藥廠在專利存續期間為取得上市許可證所為之研發工作受到試驗免責（Bolar Exception）之安全港條款保護，原開發藥廠不能對此階段的仿製藥廠行為主張侵權²⁶，在缺乏即受確認利益的情形下，仿製藥廠無法在此階段提起確認之訴。

因此，若小分子化學藥品的仿製藥廠以美國專利連結制度下 Paragraph IV 聲明未侵權或挑戰原開發藥廠藥品系爭專利應撤銷，或大分子生物藥品的仿製藥廠依專利舞蹈與原開發藥廠達成專利訴訟標的之協商後，原開發藥廠提出之專利侵權訴訟，仿製藥廠均得於收到原開發藥廠提起專利侵權訴訟之訴狀一年之內提起 IPR。然而，若為仿製藥廠曾依法（例如小分子化學藥品的仿製藥廠在原開發藥廠接獲其 Paragraph IV 聲明通知後 45 日內未提起訴訟的前提下）對原開發藥廠獨立提起確認之訴，或當仿製藥廠收到原開發藥廠依法提起專利侵權訴訟之訴狀一年經過後，即不可再提起 IPR²⁷。

綜上言之，IPR 與藥品專利訴訟在有限度的範圍可以並行。此外，若聽審 IPR 的專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB，由 APJ 組成，隸屬於 USPTO）早於聯邦地院裁判作出最終書面決定（Final Written Decision），美國法院基於三權分立中司法對行政的尊重或認為 PTAB 行政專利法官更具專利專業，通常會直接採納 PTAB 於 IPR 的最終書面決定結果，故 IPR 常作為仿製藥廠於藥品專利訴訟程序中運用的程序。

二、申請專利範圍解釋標準

2018 年 11 月 13 日之前，作為行政機關的 USPTO 在審查專利申請案或 IPR 時，應基於說明書敘述與請求項用語的字面意義（plain meaning）在申請專利範圍解釋時給予最寬廣解釋，亦即採「最寬廣合理解釋」（Broadest Reasonable Interpretation，BRI）標準²⁸；專利核准後於法院民事訴訟程序，則基於完整建立的申請紀錄予以解釋²⁹，另根據美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for

²⁶ 35 U.S.C. § 271(e)(1). 張哲倫，同註 5，頁 6。

²⁷ 21 U.S.C §§ 355(c)(3)(D)(i),(j)(5)(C)(i).

²⁸ 張仁平，我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討，專利師季刊 30 期，頁 100；顏吉承，申請專利範圍的最寬廣合理解釋及客觀合理解釋，專利師季刊 20 期，頁 7。

²⁹ MPEP, § 2111, Ren. 07.2015, November 2015.

the Federal Circuit, CAFC) 在 2005 年全院聯席審理 Phillips v. AWH Corp. 案³⁰ 後所形塑的「客觀合理解釋」（或稱 Phillips 式標準）作為申請專利範圍解釋標準。

申言之，前所稱 BRI 標準，係在請求項為說明書所支持的前提下，基於所屬技術領域中具有通常知識者對請求項（claim）用語之字面意義於申請日時所認知「通常且慣用」（ordinary and customary）的意義，賦予所認知最寬廣合理的範圍³¹；其主要理由係藉由檢驗請求項最大可能的範圍，是否會因為先前技術（prior art）而不具可專利性，進而要求專利申請人限縮請求項範圍，以避免核發範圍過為寬廣的請求項³²。所稱 Phillips 式標準，則係對於有爭議之請求項用語，以申請日時所屬技術領域中具有通常知識者所了解的「通常且慣用」意義為客觀起點，並優先參酌如說明書、申請歷史等內部證據，復考慮如字典、其他文獻證據等外部證據後所作出的申請專利範圍解釋³³。是以，聯邦法院民事訴訟程序之 Phillips 式標準的申請專利範圍解釋，與 IPR 使用的 BRI 標準的解釋類似或更為限縮。

然而，因 IPR 與法院訴訟程序所採之申請專利範圍解釋標準不同，致專利有效性在不同體系審查時判斷有所歧異。雖然在 2016 年 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案³⁴ 判決中，美國最高法院指出法條已授予 USPTO「管理 IPR 的權利」，且未規定專利局應採取何種申請專利範圍解釋標準，因此肯認 USPTO 依據法律目的自行制定標準未逾越其權限³⁵，但關於專利有效性判決一致性議題仍層出不窮。CAFC 甚至於 2017 年 Novartis AG v. Noven Pharms., Inc. 案判決中宣示 IPR 複審結果與法院訴訟判決無須一致³⁶，惟此恐一再造成 IPR 與法院訴訟同時並行，卻裁判出不同有效性結果的情形。

³⁰ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

³¹ Phillips, 415 F.3d at 1303. 顏吉承，同註 28，頁 4。

³² 張仁平，同註 28，頁 110。

³³ Phillips, 415 F.3d at 1313. 張仁平，同註 28，頁 106-107。

³⁴ Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S.Ct. 2131 (2016)；判決介紹可參考楊智傑、黃婷翊，美國專利複審程序及 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案，專利師季刊 27 期，頁 35。

³⁵ Cuozzo Speed Technologies, LLC, 136 S.Ct. 2131 at 3. 朱子亮，美國聯邦最高法院同意審理：IPR 適用最寬廣合理解釋原則（In re Cuozzo Speed），科技產業資訊室，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12097>（最後瀏覽日：2019/03/26）。

³⁶ Novartis AG v. Noven Pharms., Inc., 853 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2017) 判決介紹可參考朱子亮，專利有效性判決一致性：美 CAFC 法院說明 USPTO 專利複審結果無需與聯邦法院有一致性（Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals），科技產業資訊室，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13362>（最後瀏覽日：2019/03/26）。

上述申請專利範圍解釋標準不同與有效性判斷歧異的議題為其後 USPTO 的變革埋下伏筆：2018 年 11 月 13 日，USPTO 將 PTAB 審理 IPR 等複審程序時申請專利範圍解釋的 BRI 標準修正為與法院訴訟一致的 Phillips 式標準，並規定 PTAB 在審理時應考量任何已經在其他審判程序所建立之申請專利範圍解釋。

三、舉證門檻

關於舉證門檻，IPR 與聯邦法院存有兩大不同，包含（一）IPR 雖具準司法性質，且審理 IPR 之 PTAB 設有行政專利法官之職；惟 IPR 仍隸屬行政體系，係行政權對專利進行有效性再審查，故不需依據專利法推定專利權人之系爭專利權有效³⁷；（二）IPR 立案申請人對系爭專利有效性之舉證責任標準為達優勢證據（preponderance of the evidence）門檻標準。

換言之，當仿製藥廠挑戰原開發藥廠藥品專利有效性主張所提供之證據，足讓 PTAB 行政專利法官形成大於 50% 機率該當事人之主張成立之心證者，則承審之行政專利法官即可判決該當事人勝訴；而聯邦法院對於專利侵權案件之審理，被控專利侵權者對於有效性舉證責任標準則為較高之清楚且具說服力（clear and convincing）門檻標準³⁸。因此，若單純就舉證責任角度而言，仿製藥廠得選擇在較低舉證門檻的 IPR 挑戰專利之有效性；此優勢對於訴訟資力較不豐厚的仿製藥廠而言，更為掌握主動權的策略之一³⁹。

四、簡速審判

時程方面，PTAB 必須於申請提出後 6 個月內決定是否對 IPR 立案，並於立案後一年內做出最終書面決定⁴⁰；如同一般民事或專利侵權訴訟，兩造雙方可於 PTAB 做出最終書面決定前，以聯合動議的形式進行和解（Joint motion for settlement），故 IPR 立案申請人得提前消弭、甚且取得專利有效性紛爭的勝利⁴¹。相較藥品專利侵權訴訟於對專利訴訟具初審管轄權的聯邦地院，據實證研究統計其平均審理時間為 30 個月⁴²，AIA 法案規定 PTAB 於收到 IPR 申請、讓作為專利

³⁷ 35 U.S.C. § 282 (a).

³⁸ 35 U.S. Code § 316(e). Sturiale, *supra* note 14, at 92-93.

³⁹ Xu, *supra* note 12, at 1024.

⁴⁰ 35 U.S.C. § 316 (a) (11).

⁴¹ 35 U.S.C. §§ 317, 327.

⁴² Barry et al., *supra* note 11, at 16.

權人的原開發藥廠初步回應、決定立案至作出最終書面決定不得逾 18 個月⁴³所花費的相較法院訴訟時程縮短 12 個月以上，對於仿製藥廠儘早解決紛爭進入市場非常有幫助。

參、近期制度修正整理

2018 年 4 月，美國聯邦最高法院在 *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC* 案判決具有準司法性質的 IPR 程序合憲⁴⁴，但在該案審理過程中也暗示著 IPR 程序中存在正當程序（Due Process）議題，故驅動 USPTO 一系列在 IPR 審理程序的改革；其中，聯邦法院對 IPR 的司法審查所生之判例也具對制度修正推波助瀾的效果。本文整理近期美國法院對 IPR 決定結果的司法審查等重要案例和 PTAB 本身增修的審理規則，以探討這些案例與規則對製藥產業專利紛爭策略影響，包含：

- 一、2017 年 10 月，CAFC 在 *Aqua Products, Inc. v. Matal*（簡稱 *Aqua Products*）案全院聯席（en banc）判決在 IPR 程序中聲請更正請求項之舉證責任分配，由原先「專利權人須舉證證明更正的請求項有效」的見解，轉換為由「IPR 立案申請人舉證證明更正的請求項無效」⁴⁵。
- 二、2018 年 4 月，美國聯邦最高法院在 *SAS Institute, Inc. v. Iancu* 案指出 USPTO 只能對立案申請人請求 PTAB 審酌的專利請求項，全部予以立案或全部拒絕立案，不宜分拆⁴⁶。
- 三、2018 年 8 月，USPTO 援用相關判例見解，更新 PTAB 審理指引（*Trial Practice Guide*），強調 IPR 兩造在審理過程中的正當程序和公平性⁴⁷。

⁴³ 即 6 個月立案審查加上 1 年審理期間。

⁴⁴ *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S.Ct. 1365；判決介紹可參考楊智傑，專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲？2018 年美國最高法院 *Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group* 案，北美智權報 229 期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_190123_0502.htm（最後瀏覽日：2019/03/26）。

⁴⁵ *Aqua Products, Inc. v. Matal*, 872 F.3d 1290（Fed. Cir. 2017）（en banc）；判決介紹可見王世仁，同註 8，頁 54-59。

⁴⁶ *SAS Inst., Inc. v. Iancu*, 138 S.Ct. 1348 (2018).

⁴⁷ 此所稱公平性依 USPTO 解釋包含考量兩造武器平等、訴訟費用與時間負擔和防止不當程序拖延等。See PTAB, *Trial Practice Guide August 2018 Update*, USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf (last visited Mar. 26, 2019).

四、2018 年 9 月，PTAB 成立判決先例意見小組（Precedential Opinion Panel，POP），成員包含局長、審查委員和首席行政專利法官。依該新修訂的標準作業流程（SOP），POP 可協助 USPTO 指定哪些 PTAB 的最終書面決定是具有拘束力（binding authority）的判決先例（precedential），哪些則僅具有指導性（informative）⁴⁸，以增加 PTAB 最終書面決定的可預測性和信賴度。

五、2018 年 11 月 13 日後，PTAB 於審理 IPR 等複審程序時申請專利範圍解釋的 BRI 標準，修正為與法院訴訟一致的 Phillips 式標準；USPTO 並增定在各項專利複審程序時，PTAB 應考量任何已經民事訴訟或美國國際貿易委員會（International Trade Commission，ITC）337 條款專利侵權審判程序所建立之申請專利範圍解釋的決定⁴⁹。

六、2019 年 03 月 15 日後，USPTO 試行新的更正請求項審核程序⁵⁰。專利權人在 IPR 審理程序中提出更正請求項的動議（Motion to Amend，MTA）後，得選擇請求 PTAB 給予關於該更正請求項是否有效的初步意見回覆或指引（preliminary feedback or guidance），且專利權人不論是否對 PTAB 做上述請求，都有再次修正請求項內容的機會，此被實務認為得使專利權人提高更正請求項成功的比率⁵¹。

肆、從制度修正分析對製藥產業之影響

綜合上述整理，近期美國法院對 IPR 的司法審查的重要案例和 PTAB 審理規則的修訂，將對製藥產業專利紛爭策略產生何等影響？本文分別從「申請專利範

⁴⁸ SOP 2(rev. 10): Precedential opinion panel to decide issues of exceptional importance involving policy or procedure, USPTO, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SOP2%20R10%20FINAL.pdf> (last visited Mar. 26, 2019).

⁴⁹ 83 FR 51340.

⁵⁰ Notice Regarding a New Pilot Program Concerning Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board, 84 FR 9497.

⁵¹ Matthew Bultman, *Patent Amendments Face Better Odds Under New AIA Plan*, LAW360, <https://www.law360.com/articles/1140532> (last visited Mar. 26, 2019); See also Emily L. Rapalino, Marta E. Delsignore and Khurram Naik, *USPTO Creates Pilot Program For New Motion To Amend Practice*, https://www.goodwinlaw.com/publications/2019/03/03_26_19-uspto-creates-pilot-program (last visited Mar. 26, 2019).

圍解釋標準統一」、「更正請求項舉證責任分配轉換」和「PTAB 判例形成持續微調制度」等三個方面的修正對該產業的影響進行分析。

一、申請專利範圍解釋標準統一

如前述，2018 年 11 月 13 日前，IPR 為美國三種審理專利爭議的程序中（IPR、法院訴訟和 ITC 之 337 條款專利侵權審判⁵²），唯一在申請專利範圍解釋採 BRI 標準的程序，故申請專利範圍解釋與另二者多有不同。雖然在 2018 年 11 月 13 日後，PTAB 在審理 IPR 時仍可對專利有效性獨立進行判斷，但 USPTO 新修訂的審理細則規範其應參酌法院和 ITC 的解釋⁵³。從法院和 ITC 審理程序的角度觀之，既申請專利範圍解釋標準在三個程序中已經統一，則基於三權分立下司法對行政的尊重以及行政相互尊重，或認為 PTAB 的行政專利法官在申請專利範圍解釋更具專業的情況下，法院和 ITC 可能會遵循 PTAB 在 IPR 對系爭專利申請範圍解釋的結果，致該解釋範圍於各程序間趨於一致。上開制度變革可分別由原開發藥廠與仿製藥廠角度分析之。

對原開發藥廠而言，由於暢銷藥品可能招致許多仿製藥廠分別從 IPR 和專利連結或專利舞蹈下的法院訴訟挑戰原開發藥廠專利的有效性，ITC 亦為原開發藥廠阻絕外國進口的仿製藥廠進入到美國市場的重要管道，在申請專利範圍解釋標準趨於一致甚至相互參酌下，申請專利範圍解釋幾乎首戰即決戰，甚至會有需要同時應戰的可能性。因此，原開發藥廠應儘早檢視自我專利布局和專利申請歷史，並謹慎因應仿製藥廠於法院訴訟或 IPR 對專利有效性的挑戰，考量在聯邦地院民事訴訟、PTAB 之 IPR 和 ITC 之 337 條款專利侵權審判的三者中任一個程序的申請專利範圍解釋對未來另兩個程序審理時的影響。

從仿製藥廠角度觀之，未來仿製藥廠進行 IPR 程序時，因 Phillips 式標準的解釋較原 BRI 標準在申請專利範圍解釋限縮⁵⁴，請求人能夠引用的先前技術數量

⁵² 蘇昱婷、劉尚志，臺灣企業於美國國際貿易委員會專利訴訟之實證研究，智慧財產權月刊 177 期，頁 58-66。

⁵³ 同註 49。

⁵⁴ Love, et al., *supra* note 4, at 69.

將比過去減少。此一解釋標準的改變等同在不改變美國專利法第 314 條 (a)⁵⁵ 法定要求之情況下，提高了 IPR 立案門檻，因此降低作為請求人的仿製藥廠，可以在立案後的審理程序爭執系爭專利是否無效的機會，亦弱化前述仿製藥廠在 IPR 的審理程序僅要承擔較法院訴訟低之舉證門檻的優勢。因此即使仿製藥廠仍可企圖將 IPR 之舉發程序與專利連結或專利舞蹈等法院訴訟程序同時並行，但因立案門檻變相提高，對原開發藥廠的威脅大減，兩造在立案前（pre-institution）的和解可能性恐將降低。

二、更正請求項舉證責任分配轉換

在 IPR 審理過程中專利權人可提出更正請求項動議，以挽回即將被無效的專利請求項。但依 USPTO 統計，自 2012 年 10 月 IPR 實施以來高達 90% 的更正請求項動議被 PTAB 駁回。易言之，專利權人所提出的更正請求項動議僅有不到 10% 能被 PTAB 核准或部分核准（granted or granted-in-part），在 IPR 審理過程更正請求項難度甚高⁵⁶。然而，自 2017 年 10 月 CAFC 在 Aqua Products 案全院聯席判決後的一系列判決見解和 IPR 審理規則的革新，此情形開始有了轉圜，以下依序介紹。

2017 年 10 月，CAFC 在 Aqua Products 案全院聯席判決將 IPR 程序中更正請求項舉證責任分配，由專利權人舉證證明更正的請求項有效，轉換為由 IPR 請求人舉證證明更正的請求項無效⁵⁷，其後 PTAB 在同年 11 月以該判決見解更新其審理更正請求項動議時的規則⁵⁸。2018 年 3 月 PTAB 在 Apple Inc. v. Realtime Data, LLC 案，依循 Aqua Products 案見解，於最終書面決定中闡明專利權人在更正請求項動議的舉證責任減縮為：若專利所有權人（1）提議新增的替代項（substitute

⁵⁵ 35 U.S.C. § 314(a) (“(a)Threshold. —The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.”).

⁵⁶ *Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study*, USPTO, 7, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_%20mta_study_%28installment_5_-_update_through_fy2018%29.pdf (last visited Mar. 26, 2019).

⁵⁷ 同註 45。

⁵⁸ David P. Ruschke, *Guidance on Motions to Amend in view of Aqua Products*, Memorandum, USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf (last visited Mar. 26, 2019).

claim）項數合理、（2）未擴大原請求項的專利範圍、（3）替代項未加入新事項（new matter）、（4）替代項受揭露範圍所支持（supported），PTAB 將綜合考慮程序請求人異議及其他記錄在案的證據，採證據優勢門檻標準，判斷新增替代項是否不具可專利性⁵⁹。

此外，PTAB 亦積極在 IPR 程序設計符合正當程序且合理的更正請求項審理程序。該程序於 2019 年 3 月 15 日起試行，例如在 IPR 更正請求項程序引進審查部門，藉由參考案卷相關紀錄資料，初步分析專利權人的更正請求項動議有無擴大專利範圍、加入新事項等違規問題，以及就專利權人呈報或審查官自行檢索找到的先前技術作成審查官諮詢報告（Examiner Advisory Report）作為專利權人在 IPR 審理程序中提出更正請求項動議的初步回覆或指引。該諮詢報告對專利權人並無拘束力（non-binding）亦不可提起救濟（non-appealable），但會在內容中闡明專利權人的更正請求項動議是否有被核准的合理可能性，以利專利權人於更正請求項審理程序中再度修改替代項內容時可更精準的符合法定要求，以降低更正請求項動議被否決的比率⁶⁰。

亦有初步實證研究指出，自 2017 年 10 月 4 日 CAFC 在 Aqua Products 案全院聯席判決後至 2019 年 3 月 3 日止，共有 99 件 IPR 程序中提出的更正請求項動議，其中 19 件被 PTAB 裁決核准或裁決部分核准，比率達 19.1%，係前述不到 10% 的雙倍以上⁶¹。雖然該初步實證研究無法更精細地證明此比率陡升與上開何項制度改革最為相關，且該 99 個案件非全數關於製藥產業，惟該研究認為此已證明在 Aqua Products 案後的制度革新，已有提高專利權人在 IPR 程序中成功更正專利請求項機率的趨勢⁶²。

綜合以上判決見解修正與制度革新，預期此更正請求項舉證責任分配轉換，將使得作為專利權人的原開發藥廠在 Aqua Products 案後有較高的機會成功更正請

⁵⁹ Apple Inc. Vs. Realtime Data, LLC, Case IPR2016-01737, Paper 57 (PTAB March 13, 2018).

⁶⁰ *Supra* note 51.; Also See J. Derek McCorquindale and Trenton A. Ward, *The USPTO Creates a Sweeping New Pilot Program for Motions to Amend*, AIA Blog, <https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/america-invents-act/the-uspto-creates-a-sweeping-new-pilot-program-for-motions-to-amend.html> (last visited Mar. 26, 2019).

⁶¹ Justin Krieger, *Promising Signs For Patent Owners Amending At PTAB*, LAW360, <https://www.law360.com/articles/1141409> (last visited Mar. 26, 2019).

⁶² *Id.*

求項，以抵禦仿製藥廠的專利無效攻勢。從仿製藥廠角度而言，在原開發藥廠獲得此一更正請求項的優勢後，將可能導致其在 IPR 的攻勢威脅性降低。兩方藥廠陣營因應之道分別為，原開發藥廠應在專利無效的挑戰來臨時隨時準備好提出更正請求項聲請；仿製藥廠則須預先準備在相對短暫的時間內提出證據證明更正請求項為無效。惟須注意者，更正請求項的通常效果是限縮專利範圍，此對被控侵權之仿製藥是否落入專利範圍也相當關鍵，因此雙方在更正請求項程序中皆應同時注意該更正對於法院訴訟上的專利不侵權（non-infringement）抗辯的影響。

三、PTAB 判例形成持續微調制度

2018 年 9 月，PTAB 成立判決先例意見小組，確立哪些最終書面決定對於後案具有拘束力。其中，PTAB 將 2017 年 General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha（簡稱 General Plastic）案⁶³指定為重複提出請求的 IPR 案件中，後續 IPR 能否立案的判例。該判決中確立七點判斷基準，並收錄於之後的 PTAB 審理指引成為正式規則，包含：（一）是否為同一請求人對於同一專利之同一請求項提出 IPR 請求⁶⁴、（二）前次 IPR 案提出時，該請求人是否知悉或應知悉後 IPR 案主張之先前技術⁶⁵、（三）後 IPR 案提出時，前 IPR 案是否已進展至專利權人提出初步回應或 PTAB 是否已作出立案決定⁶⁶、（四）請求人從得知後 IPR 案主張的先前技術到提出該 IPR 案的時間長度是否合理⁶⁷、（五）請求人對於 IPR 前後案之提出時間間隔是否具合理解釋⁶⁸、（六）PTAB 妥善運用有限資源的考量⁶⁹、（七）依法，對有專利訴訟在前之情形者，提出 IPR 的間隔不能超過一年⁷⁰。

⁶³ General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, Case IPR2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017) (Paper 19), Section II.B.4.i.

⁶⁴ *Id.* (“whether the same petitioner previously filed a petition directed to the same claims of the same patent”).

⁶⁵ *Id.* (“whether at the time of filing of the first petition the petitioner knew of the prior art asserted in the second petition or should have known of it”).

⁶⁶ *Id.* (“whether at the time of filing of the second petition the petitioner already received the patent owner’s preliminary response to the first petition or received the Board’s decision on whether to institute review in the first petition”).

⁶⁷ *Id.* (“the length of time that elapsed between the time the petitioner learned of the prior art asserted in the second petition and the filing of the second petition”).

⁶⁸ *Id.* (“whether the petitioner provides adequate explanation for the time elapsed between the filings of multiple petitions directed to the same claims of the same patent”).

⁶⁹ *Id.* (“the finite resources of the Board”).

⁷⁰ *Id.* (“the requirement under 35 U.S.C. § 316(a)(11) to issue a final determination not later than 1 year after the date on which the Director notices institution of review”).

前述判斷基準至今已適用 IPR 在 2018 年 Shenzhen Silver Star Intelligent Tech. v. iRobot Corp.（簡稱 iRobot）案⁷¹和 2018 年 NHK Spring Co. v. IntriPlex Techs., Inc. 案⁷²等矚目性案例⁷³。例如在 2018 年 iRobot 案中，iRobot 公司為美國 7,155,308 號（簡稱 308 號專利）等專利的專利權人，分別於麻州地院⁷⁴和 ITC 起訴深圳銀星智慧科技（Shenzhen Silver Star Intelligent Tech.）等 11 家公司；作為專利被控侵權人，前述 11 家公司中的幾家公司於 2017 年 9 月對 308 號專利提出 IPR 請求，深圳銀星智慧科技後於 2018 年 3 月再次對 308 號專利相同請求項提出 IPR 請求，PTAB 於 2018 年 9 月依 General Plastic 案見解駁回深圳銀星智慧科技的後案請求⁷⁵。

此外，PTAB 在 2017 年 General Plastic 案亦暗示其可能基於已在法院訴訟或 ITC 審理的侵權案，駁回後續針對相同專利的 IPR 立案請求。例如 PTAB 在 2018 年 Facebook, Inc. v. EveryMD.com., LLC 案⁷⁶即依循 General Plastic 案判例見解，當聯邦地院判決系爭專利無效後，PTAB 即終止審查該 IPR 程序。

前述種種判例顯示 PTAB 近年著力於 IPR 程序效率與公平性。此舉誠然會增進 IPR 程序的經濟性和跨越管轄權與審判機構（cross-jurisdiction and tribunal）的判決一致性，但相對來說，亦以行政權調整人民循公眾審查機制舉發無效專利的門檻，而相當程度限制了國會清楚賦予公眾以不同證據標準挑戰專利有效性的權益，產業界也應隨之調整自身策略。

伍、結語

近期在 IPR 一系列判例和規則修訂，歸根究底主要在於 PTAB 欲防止產業界重覆提起 IPR 之審查，使專利權人疲於訟累、消耗專利行政主管機關的有限資源，

⁷¹ Shenzhen Silver Star Intelligent Tech. v. iRobot Corp., IPR2018-00761, Paper 15 (PTAB Sept. 5, 2018).

⁷² NHK Spring Co. v. IntriPlex Techs., Inc., Case IPR2018-00752, Paper 8 (PTAB Sep. 12, 2018).

⁷³ Kelly Duncan and Emily Kokoll, *4 Recent PTAB Decisions Attys Need To Know*, LAW360, <https://www.law360.com/articles/1094149> (last visited Mar. 26, 2019).

⁷⁴ Irobot Corporation V. Bobsweep, Inc. Et Al, Case 1:17cv10651 (US District Court for the District of Massachusetts).

⁷⁵ 同註 61。

⁷⁶ Facebook, Inc. v. EveryMD.com., LLC, Case IPR2017-02027, Paper 24 (PTAB Oct. 9, 2018).

亦強調程序上的正當與公平性，以扭轉學術與實務界認為 IPR 為專利殺手（patent killer）的形象。

製藥產業實務以觀，對於作為專利有效性挑戰者的仿製藥廠而言，由於在不同管轄權對相同專利有效性提出挑戰日漸困難，且 IPR 立案門檻明顯提升，其在提出上市許可證申請前，應更謹慎的選擇專利紛爭解決的管轄權和後續完整的訴訟策略。對於此波改革相對受益之專利權人／原開發藥廠，不論是在應對 IPR 或其他管轄權的訴訟時，均應更加留意跨管轄權與審判機構的禁反言效果（estoppel effects）；此外，原開發藥廠亦可運用在 IPR 審理程序中更為彈性的更正請求項作為應對策略，惟在提出更正請求項時亦須留意其對後續爭執被控侵權藥品是否落入更正請求項後申請專利範圍解釋的結果。

綜上所述，近期 IPR 的改革恐將降低仿製藥廠在 IPR 挑戰專利有效性的成功機率。惟仿製藥廠和原開發藥廠在面臨這一連串制度修正，均有各自應面對的課題和相應的專利競爭策略調整。

智慧財產法院 108 年行著訴字第 1 號「地方性調幅網公開播送使用報酬率審議決定」行政判決

【爭點】

- 一、原處分有無具體明確之數據及論理說明調幅電臺與調頻小功率電臺音樂著作利用相似之情形而作為費率比照，其是否理由充足？
- 二、集管團體間所管理之著作財產權種類及使用對象不同，其費率架構是否能相互援引？
- 三、有關費率審議之市場資訊，提出責任為誰？

【案件事實】

原告（錄音著作集管團體 ARCO）之無線廣播電臺營利性頻道之「地方性調幅網」、「地方性調幅（AM）網」及「網路同步播送」公開播送使用報酬率經被告（經濟部智慧財產局）審議決定，其中「地方性調幅（AM）網」費率之部分，原告不服被告將該費率比照其調頻小功率談話臺費率進行調整，認為有理由不備及裁量濫用之瑕疵，提起訴願經駁回後，提起行政訴訟。

【判決見解】

- 一、處分記載足使相對人了解受處分之原因事實及法令依據，足認為已記明理由

按行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款規定：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項：……二、主旨、事實、理由及其法令依據。」上開書面行政處分應記載之「理由」係指認定事實所憑之理由，及該事實該當行政處分構成要件之理由。而書面行政處分上開記載是否合法，應自其記載是否已足使人民了解其受處分之原因事實及其依據之法令判定之，而非須將相關之法令及事實全部加以記載，始屬適法。本件原處分有關係爭使用報酬率部分之內容，其已詳載被告是基於調幅電臺與調頻電臺本質、規模之差異，在音樂使用量、收聽人口對象、人口數、利用著作之質及量所獲致之經濟上利益之數量均劣於調頻廣播電臺情況下，考量參加入（中華民國民營廣播電台聯合會，下稱民聯會）與音樂著作集管團體（MÜST）就調幅電臺部分達成完全比照調頻小功率商業／談話臺費率之協議，

因此系爭使用報酬率有關調幅電臺部分費率比照調頻小功率談話臺費率進行調整等語，足認原處分已記明理由，並非未附理由。

二、肯定不同集管團體間之費率架構可作為審議參考

按集管條例第 24 條規定：「集管團體就其管理之著作財產權之利用型態，應訂定使用報酬率及其實施日期；其使用報酬率之訂定，應審酌下列因素：一、與利用人協商之結果或利用人之意見。」復依審議參考原則規定，使用報酬之審議宜參酌下列因素：「四、利用之性質與數量（例如其他集管團體之使用報酬率。）」由此可知，其他集管團體之使用報酬率如係與利用人協商之結果，或已納入利用人之意見，被告自得作為審議之參考。本件審議案，參加人（民聯會）與另一音樂著作集管團體（MÜST）前已就調幅電臺部分達成完全比照調頻小功率商業／談話電臺之協議，且該費率另案經被告審議生效，是被告參考該費率標準，不僅符合上開規定，亦無不當之處，又 MÜST 為音樂著作集管團體雖與原告錄音著作集管團體不同，但兩者之費率架構均係市場多年運行之結果，且均以音樂使用量及縣市人口分區作為費率計算之基準，再參酌「107 年集管團體財務查核報告」，原告之調幅電臺收入僅占其使用報酬總收入之 1.61%，若依系爭使用報酬率調整，對原告整體使用報酬收入影響不大，被告綜合審酌上開因素，考量在雙方未有更好共識或建議下，將原告自訂之調頻（FM）小功率談話電臺費率適用至調幅（AM）電臺費率，期使集管團體費率架構能一致，讓廣播電臺在適用上不致因音樂著作或錄音著作而有不同之費率架構，應屬合理且於法有據，自無原告所指裁量濫用之瑕疵可言。

三、使用報酬率本應由市場機制形成，若有影響審議結論之重要證據，應於審議階段自行提出，以協助被告獲取正確之市場資訊

使用報酬率之決定，本應透過市場機制自然形成，自有賴權利人與利用人雙方提供充分市場資訊，此部分事實均係由權利人與利用人所支配，自應由渠等協助被告獲取正確之市場資訊，個別案件並非必然呈現所有參酌因素之相關資料，故使用報酬率之審議自應依實際情形分別審酌各項因素。被告於審議時已就當時雙方所提之所有資料綜合審酌，原告若認為尚有其他影響被告審議結論之重要證據，自應於審議階段自行提出，俾利被告獲取正確資訊以作出正確之費率審議決定。

● 中國大陸國家知識產權局與歐洲專利局加強專利合作條約（PCT）架構下之合作

中國大陸國家知識產權局（CNIPA）與歐洲專利局（EPO）在近日舉辦的中歐第十三次局長會議上，雙方就指定 EPO 為向 CNIPA 提出的專利合作條約（PCT）國際申請案的國際檢索單位達成共識，藉此加強兩局在 PCT 框架下之雙邊合作。該合作有望於 2020 年實施，並先就以英文提交之國際申請案試行兩年。

目前申請人以 CNIPA 為受理局的 PCT 案，無論是中文或英文送件，都只能由 CNIPA 執行國際檢索。

此次合作對有意強化國際專利策略之中國大陸專利案申請人，提供了另一項選擇。對於有意加速 PCT 國際申請的申請人而言，選擇歐洲專利局作為國際檢索單位，將使 PCT 申請案提早進入歐洲階段，無須經過歐洲補充檢索即可直接進行審查，可節省將近一年的時間。

相關連結：<http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1144374.htm>

● 中國大陸《規範商標申請註冊行為若干規定》自 2019 年 12 月 1 日施行

由中國大陸國家市場監督管理總局發布的《規範商標申請註冊行為若干規定》已於 2019 年 12 月 1 日上路，惡意註冊商標與囤積商標之行為將受到更嚴厲之懲罰。該項新規定針對「不以使用為目的惡意申請商標註冊」，或是其他違反誠實信用原則之申請，除予以駁回或不予註冊外，申請人並會被依情節施以警告，或處以違法所得三倍、最高不超過人民幣三萬元的罰款；若無違法所得，則可以處人民幣一萬元以下之罰款。

該規定除擴大對惡意註冊商標之懲罰，尚對商標代理人之行為進行規範，例如商標代理機構若明知申請人有惡意註冊之意圖，則不得接受其委託；商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標，且不得以不正當手段擾亂商標代理市場秩序。

該規定第 8 條列舉了多項商標專責機關於判斷商標註冊申請案是否屬於「不以使用為目的惡意商標註冊」，可綜合考量之因素包括，申請人或與其

相關聯者所申請註冊商標的數量、指定使用的類別、商標交易情況；申請人所在行業及經營狀況；申請人過去是否曾被行政或司法機關認定有商標惡意註冊行為或侵犯他人註冊商標專用權行為；申請註冊商標是否存在與他人著名商標，或知名人物姓名、公司行號名稱相同或者近似之情形等。這些規定讓惡意申請註冊商標行為判斷標準，更臻明確而可資依循。

此外，為有效遏止各種破壞商標管理秩序之違法行為，該規定第 14 條還明定中國大陸知識產權相關單位做出行政處罰之處分後，應將處罰訊息通過國家企業信用資訊公示系統向社會公示。

相關連結：<http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1143015.htm>

● WIPO 發行最新《智慧財產權典型案例集》系列出版品—第一卷收錄中國大陸案例

WIPO 出版了《智慧財產權典型案例集》系列的第一卷，該系列收錄全球最為活躍之訴訟管轄區的精選標竿案例。

WIPO 的《智慧財產權典型案例集》系列是依不同的司法管轄區或主題分類收錄成卷，每卷以實際案例來說明智財涉訟案件之審判方向及趨勢。

第一卷案例集是由 WIPO 與中國大陸最高人民法院（SPC）聯合出版，精選該法院自 2011 年至 2018 年期間所作出之 30 篇代表性司法判決，以中、英雙語呈現，主題涵蓋著作權、商標、專利、營業秘密、植物新品種、積體電路布局設計、獨占與不正競爭、智慧財產權刑事執法等領域。

此案例集的付梓展現了 WIPO 在智慧財產司法行政面的努力成果（主導者為其所屬司法機構），也得以集結世界各地的法官前來共襄盛舉，在面臨共同挑戰的此刻分享他們的經驗，並討論新的主題和概念。

WIPO 總幹事 Francis Gurry 在發布會上表示，「科技變革正在破壞當前的智慧財產體系，議事殿堂步伐緩慢意謂著，面對諸多急迫性議題，卻總是無法及時提出一套完善的解決方案。」「在這樣的情況下，創新者或其他智慧財產生態體系中的參與者，益發期待法院可以來解決這些無法獲得解答的問題。」換言之，各國法院在建立其國內智慧財產權的司法框架及在全球經濟發展中，均扮演著日益重要的角色。

WIPO 於 2019 年 11 月 13 日至 15 日在日內瓦總部舉行的「2019 年 WIPO 智慧財產權法官論壇」中，發布最新出版的案例集，計有來自 78 國的 128 位法官參加。

該論壇每年舉行一次，透過這個國際性平台，讓各國法官能就最為急迫性的智慧財產權議題，進行專業意見交流。

相關連結：https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0014.html

● 歐洲專利局（EPO）與印尼簽署加強夥伴關係協議

2019 年 11 月 21 日，歐洲專利局（EPO）與印尼專利局（DGIP）於德國慕尼黑簽署加強夥伴關係的合作備忘錄（MoU），此舉代表雙方自 1990 年代以來建立的長期合作關係所帶來的豐碩成果，該項協議建立在先前的技術合作備忘錄的基礎之上，最近一次簽署的合作備忘錄已於 2014 年至 2018 年實施完成。

印尼專利局是東南亞地區第二個與 EPO 簽署加強夥伴關係協議的專利局，也是繼南非、衣索比亞、阿根廷、馬來西亞和墨西哥之後，全世界第六個簽署該項協議的專利局。

EPO 局長 António Campinos 表示，樂見與其長期合作的夥伴印尼專利局簽署該項協議。EPO 希望雙方的合作能為當地和外國申請人帶來具體的利益，包括改善專利審查的品質、時效、可預期性，並進一步促使更多歐洲企業進入東南亞市場。

印尼專利局局長 Freddy Harris 也表示，簽署該協議將為雙方帶來利益，並表示透過加強與 EPO 和其他專利局的合作，印尼將可強化其在專利檢索及審查的能力，同時透過改善資訊科技系統來提升專利服務的品質，最重要的是得以因應工業 4.0 和工業 5.0 所帶來的各項挑戰。

近年來印尼專利局所核准的專利件數呈現快速成長，從 2017 年的 5,370 件攀升至 2018 年的近 7,000 件。在接下來五年，EPO 與印尼專利局將於此協議下共同致力於提升雙方專利系統之效率性與便民性。特別是，印尼專利局將透過系統性地引用 EPO 之審查結果，並採用 EPO 的相關工具及參考其

審查實務運作，來強化該局專利檢索及審查的能力，進而確保印尼國內第一申請案及第二申請案之審查可以符合品質、及時且有效率。

印尼是東協的十個成員國之一，以 GDP 規模而言是東協中最大的經濟體，也是歐盟在東協的第五大貿易夥伴，同時是東南亞地區經濟發展最快速的經濟體之一，近十年平均每年 GDP 成長率約 6%。東協地區是一個擁有 6.4 億消費者且活力充沛的市場、名列全球第八大經濟體，也是歐盟在歐洲以外地區之第三大貿易夥伴，僅次於美國、中國大陸。印尼人口約 2.64 億，在東協地區是最大的市場。2016 年 7 月，歐盟與印尼首次展開自由貿易協定談判，預計將舉行第九輪談判。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20191122.html>

● 日本與巴西專利審查高速公路（PPH）擴大適用所有技術領域

日本特許廳（JPO）與巴西工業財產局（INPI）之間的專利審查高速公路（PPH）計畫，原本僅適用於有限的專利技術領域，自 2019 年 12 月 1 日起，兩局決定試行擴大適用於所有技術領域。

背景

巴西是南美洲經濟規模最大、人口最多的國家，近來隨著汽車產業及其他製造業的蓬勃發展，在經濟方面出現戲劇性的成長。同時，巴西工業財產局也面臨專利審查程序嚴重延宕的問題：專利申請人平均要花 10 年以下的時間才能收到第一次審查意見通知函。

有鑒於此，JPO 與 INPI 自 2017 年 4 月 1 日起啟動 PPH 試行計畫（註 1），該計畫僅適用於資訊科技（IT）及機械工程領域（主要為汽車相關技術）。

2019 年 4 月 1 日兩局再擴大 PPH 適用範圍至特定技術領域，例如高分子化學。然而，某些產業要求解除此技術領域的限制，因為該國大約一半的總專利申請量所屬技術領域產業（包含藥品業），一直被排除適用 PPH 範圍之外。

JPO 與 INPI 的 PPH 為期兩年的試行計畫

2019 年 12 月 1 日起，JPO 與 INPI 的 PPH 試行計畫解除技術領域的限制，為期兩年。

上述新的 PPH 試行計畫，重點如下：

- (一) 技術領域資格：JPO 和 INPI 接受所有技術領域的 PPH 申請案，不再限制技術領域。
- (二) 計畫持續期間：自 2019 年 12 月 1 日起，為期兩年。
- (三) 受理申請數量上限：INPI 每年最多可受理 400 件 PPH 申請案。
- (四) 每位申請人申請量上限：與過去相同的是，若以 INPI 為第二申請局，則每位申請人每月至多只能提出一個 PPH 申請案。以 JPO 為第二申請局時，則無申請件數的限制。

JPO 與 INPI 的 PPH 計畫對申請人的好處

相對於在正常程序下的一般申請案，申請人若依 PPH 計畫向 INPI 提出申請，INPI 將會加快速度進行審查。特別是當申請人向 INPI 提出的申請案正面臨審查遲延時，申請人若透過 PPH 計畫，將可以順利地在巴西取得專利（註 2）。

註 1：PPH 計畫讓申請人可利用第一申請局所作的可專利性審查決定，向第二申請局提出加速審查，藉此有效縮短審查時間。

註 2：根據 INPI 官網，從申請人提出 PPH 的申請日起，到該局發出最後審定書所需耗費的時間，將少於一年。

相關連結：https://www.meti.go.jp/english/press/2019/1125_001.html

● 新加坡與寮國進一步展開智慧財產權合作，以促進東協創新成長

東協企業將很快可以從新加坡與寮國新簽署的智慧財產權合作備忘錄中受益。創新企業可加速進入兩國合計約 1,250 萬人口的市場。

寮國科技部智慧財產局（DIP）局長 Khanlasy Keobounphanh 及新加坡智慧財產局（IPOS）局長鄧鴻森（Daren Tang），於 2019 年 11 月 27 日在韓國首爾市舉行的第二屆東協 - 韓國智慧財產局局長會議期間簽署合作備忘錄。

該項合作聯結兩國的創新生態系統，促使創新思維、智慧財產（IP）和無形資產（IA）轉換為東協地區的產品和服務。IPOS 將提供完善的 IP 知識和服務，支持寮國建立創新生態系統，並透過 IP 和無形資產促進東協經濟一體化。在 2019 年全球創新指數中，新加坡被評為亞洲最具創新性的經濟體，透過其廣泛的國際 IP 網絡和連結 90% 以上全球貿易市場的協議，支持寮國和東協地區實現 IP 成長。

合作範圍如下：

1. DIP 將利用 IPOS 的專利檢索及審查專業知識與服務，核准寮國優質專利。
2. DIP 將允許新加坡已核准之專利在寮國登記（re-registered），進而加快企業進入兩國市場。

DIP 局長 Khanlasy Keobounphanh 表示，該合作備忘錄重申了雙方在支持創新生態系統方面合作的承諾，不僅加強寮國和新加坡間的合作，也為在兩國發展和保護其 IP 的創新者，提供更大的支援。

IPOS 局長鄧鴻森表示，IPOS 一直將自己視為不同國家與經濟體間的橋樑，與合作夥伴一起建構創新生態系統，並為企業開拓進入市場的機會。兩局的共同目標，即是利用亞洲不斷增強的創新和 IP 活力來促進經濟發展，並支持未來的經濟成長，同時也讓新加坡得以更緊密的與其他東協夥伴在 IP 合作上達到更好的調和。

現今 IP 已成為使東協轉型為高度創新且經濟競爭力地區的關鍵驅動力，在 2013 年至 2017 年間 IP 申請量大幅成長近 15%，過去十年的發明專利申請量總計超過 37,000 件，在 2008 年至 2013 年間每年平均成長 12.5%，預計到 2030 年東協將躍升為第四大經濟體，持續成長的創新活動將推動該地區成為一個引領創新的經濟體。

寮國作為東協的一員，堪稱是全球和亞洲發展最快速的經濟體之一，同時也是擁有 700 萬人口的重要新興市場，該國在過去五年 GDP 年均成長率

達7.9%，該國政府在未來五年的社會經濟發展計畫中，將實現GDP至少7.5%的成長率。

相關連結：

<https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/singapore-further-ip-cooperation-with-laos-to-accelerate-asean's-innovation-growth/>

● 印度專利局（IPO）與日本特許廳（JPO）啟動專利審查高速公路（PPH）試行計畫

印度專利局（IPO）與日本特許廳（JPO）啟動雙邊的專利審查高速公路（PPH）試行計畫，相關指南已發布在印度專利局的官方網站上。

上述指南規定了申請專利加速審查所需的程序及要件，包括在符合 PPH 試行計畫的要求下，申請人可根據該指南的要求將在先審查專利局（Office of Earlier Examination，OEE）審查核准具可專利性的對應申請案相關文件，提交給在後審查專利局（Office of Later Examination，OLE）。申請人依 PPH 試行計畫提出加速審查請求時，必須依該指南第 5 章規定的表格格式向 OLE 提交資料。

向印度專利局提交 PPH 申請時，應注意以下事項：

1. 基於先申請先處理的原則，IPO 每年僅受理 100 件 PPH 申請案。
2. 每一位已提出專利申請者，無論是單獨或共同申請人，每年向 IPO 提交的 PPH 申請案不得超過 10 件。
3. 在 PPH 試行計畫下提出申請特殊身份（special status）以加速審查，必須在線上提交 PPH 指南第五章規定的申請表格 5-1。
4. 僅在申請人符合第五章規定的特殊身份申請加速審查被 IPO 接受後，申請人或其授權之代理人才可以提交申請加速審查的表格 18A。前述核定結果（核准／核駁／文件瑕疵）將以電子郵件及電子申請帳號通知申請人或其授權代理人。

5. 如申請人提交的表格 5-1 有文件瑕疵，可在 IPO 發出通知後的 30 天內提出補正。
6. 儘管有上述程序，但提交加速審查申請的時程仍應依照 2003 年專利法規定。

相關連結：<http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?593>

專利

● 智慧局 AEP 1 月份統計資料簡表

表一：2020 年 1 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2020 年 01 月	0	0	15	2	17	65	1	0	1	67	84
總計	0	0	15	2	17	65	1	0	1	67	*84

依申請人國別統計

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	0	0	15	2	17
香港 (HK)	54	0	0	0	54
日本 (JP)	8	0	0	0	8
美國 (US)	1	0	0	1	2
丹麥 (DK)	0	1	0	0	1
瑞士 (CH)	1	0	0	0	1
開曼群島 (KY)	1	0	0	0	1
總計	65	1	15	3	*84

* 註：包含 3 件不適格申請（1 件事由 1、2 件事由 3）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2020 年 1 月至 2020 年 1 月底	49.3
事由 2	2020 年 1 月至 2020 年 1 月底	223
事由 3	2020 年 1 月至 2020 年 1 月底	91.3
事由 4	2020 年 1 月至 2020 年 1 月底	18

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2020 年 1 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	27	0	27	39.13%
中國大陸（CN）	26	0	26	37.68%
日本（JP）	9	0	9	13.04%
歐洲專利局（EP）	2	1	3	4.35%
南非（ZA）	3	0	3	4.35%
新加坡（SG）	1	0	1	1.45%
總計	68	1	69	100.00%

註：其中有 2 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

- 專利、商標各項申請案因中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大致遲誤法定期間者，得申請回復原狀

重申專利、商標各項申請案如因天災或不可歸責於己之事由造成遲誤法定期間者，得依專利法第 17 條及同法施行細則第 12 條或商標法第 8 條及同法施行細則第 9 條規定申請回復原狀。專利、商標之申請人如因中國大陸新型冠狀病毒感染「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續擴大導致遲誤各項申請之法定期間者，得檢具相關證明文件，依規定申請回復原狀，本局原則上將視個案具體情形從寬認定之。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-863734-8fbce-1.html>

商標

- 公告「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表（第 11-2020 版）」

因應世界智慧財產組織（WIPO）尼斯協定商品及服務國際分類第 11-2020 版（Nice Classification, 11th Edition-Version 2020）之修正，本局同步更新「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表第 11-2020 版」，希有助於臺日雙方申請人提出商標註冊申請之參考利用。

請參智慧財產局商標網站商品及服務分類台日類似組群碼對應表

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-863640-13217-1.html>

著作權

● LINE 上有關上傳、轉傳圖片、影片之著作權問題說明

近來 LINE 上偶會瘋傳「上傳、轉傳、觀看圖片或影片行為會罰錢，權利人及版權蟑螂已與 LINE 官方合作蒐證，群組成員或觀看的人也會一起受罰」等，實際上是假訊息！

由於上開訊息會誤導民眾，2017 年就有過相同的謠傳，也經呂秋遠律師正式否認並解釋澄清，而且目前並沒有因此被告侵權的案例，但為避免民眾的疑慮及困擾，特再次說明如下：

- 一、在 LINE 群組用單純提供網址（就是提供超連結）方式傳送影音內容（如傳新聞報導、各種圖文或 Youtube 的網址），此傳送超連結之行為，不涉及「重製」及「公開傳輸」之著作利用，原則上並無著作權侵害的問題，沒有違法。
- 二、至於將圖片、影片等內容直接上傳到公眾的群組（親朋好友不包括在內）時，會涉及「重製」及「公開傳輸」著作的利用行為，要得到授權，否則會有侵權的問題。由於在 LINE 上以溝通業務為目的或偶像粉絲團成立之群組，一般而言，已屬「公眾」，建議不要轉傳未經授權的圖片、影片或文章。
- 三、另外，群組成員或只是觀看圖片、影片或文章的人，如果沒有轉傳，也不會有侵權的問題，所以民眾無須恐慌。
- 四、在此提醒，為尊重他人著作財產權，於 LINE 轉傳、轉載圖片、影片、文章等，應特別注意有無涉及著作利用的問題，以免招致著作財產權人提起告訴主張權利。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-863429-3a149-1.html>

● 公告著作權法部分條文修正草案

一、著作權法，因與民眾日常生活息息相關，雖曾於 87 年為全案修正，但是歷次修正均係以原有架構為基礎，未作大幅更張，若干不合時宜之處，相繼突顯，對於數位時代所產生之各項議題，亦尚未及作適當之調整。另依據司法實踐，亦有不合時宜之處，例如：著作權利規範不盡明確、著作流通常遇到阻礙、著作權人權利保護不夠完善，以及著作權侵權行為未獲有效遏止等問題，有進一步釐清與調整之必要。因此，本局從 97 年起針對歷年來各界反映之修法議題進行蒐集，及委託專家學者進行專案研究，並於 99 年間邀集學者專家就著作權整體法制檢討及修法方向舉行會議，獲得共識，認為必須進行修法始足因應，103 年 4 月提出全案修正條文初稿，並於 106 年 11 月 2 日經行政院函請立法院審議，由於立法院第九屆委員任期即將屆滿，依立法院職權行使法第 13 條規定，委員任期屆滿時，除預（決）算案及人民請願案外，尚未議決之議案，下屆不予繼續審議。

二、為健全著作權法制及社會發展需要，宜持續推動完成立法，本局爰就上述函送立法院審議的修正草案中擇定部分與社會大眾較為相關的重大議題另提著作權法部分條文修正草案再送立法院審議，共計修正 32 條、增訂 5 條、刪除 3 條，其修正要點如下：

（一）因應科技發展需要，整併及修正著作財產權之無形權能規定：

1. 修正公開播送與公開傳輸定義，將與電台或電視頻道同步內容的網路傳輸由公開傳輸改為公開播送範圍。
2. 增訂再公開傳達權，鑒於網路及傳播設備之發展，將他人公開播送或公開傳輸之著作內容，同時以螢幕、擴音器或其他機械設備再向公眾傳達，須取得授權，維護著作權人之權益。

(二) 檢討著作權歸屬規定之合理性：

1. 修正雇用人與受雇人得以契約約定著作財產權歸屬之對象，以符合契約自由原則，讓雇用人與受雇人之約定更有彈性。
2. 修正出資人與受聘人間之法律關係，使受聘人無論為自然人或法人，出資人均得依約定直接成為著作人，以符合實務需要。

(三) 促進著作流通利用，修正著作人格權規定：

1. 增訂排除表演人之公開發表權，考量表演通常是在表演人同意公開發表之前提下進行，故限縮表演人公開發表權之行使。
2. 修正公開發表之定義，新修正之學位授予法已明定，國家圖書館保存之博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應提供公眾於館內閱覽，由於係基於公共利益及政策需求，屬於其他法令規定須將著作予以公開者，故調整公開發表之定義，以促進著作流通利用。

(四) 將著作財產權限制規定，作更為合理之修正：

1. 增訂學校遠距教學的合理使用，以因應隨科技發展，運用科技進行課堂教學之遠距教學以擴大教學效果之需求。
2. 增訂圖書館等典藏機構得於適當要件限制下，提供讀者於館內線上瀏覽，以因應數位閱讀趨勢。
3. 修正非營利活動利用著作的合理使用，對於經常性辦理的非營利活動僅須支付適當之使用報酬後即可利用，無須取得權利人的同意或授權；並且針對民眾日常在公園跳舞等身心健康活動，如攜帶自己的設備播放音樂，特別增訂了不用取得授權或付費即可使用，以符合民情需要。

(五) 修正損害賠償規定：

1. 修正解決被害人對損害賠償舉證問題，得選擇直接請求法院依侵害情節，在新臺幣 1 萬元以上 100 萬元以下酌定賠償額。
2. 增訂被害人得選擇依授權所得收取之權利金為損害計算，提升被害人以民事賠償取代刑事訴訟之意願。

(六) 修正不合時宜的刑事責任規定：

1. 刪除部分侵害著作權刑罰 6 個月法定刑下限，由法院依個案衡酌，避免刑責過重的問題。
2. 修正未經授權自國外輸入正版品後於國內銷售的行為，不再以刑事責任規範。
3. 刪除散布正版品的刑事處罰規定，循民事救濟途徑，以與散布盜版品的歸責性加以區隔。

三、因原函送立法院審議的全案修正條文已在 103 年至 104 年間對外召開 6 場公聽會，行政院亦於 105 年至 106 年間召開 5 次審查會議，並送行政院會議審查通過後，再送立法院審議，當時已廣徵公眾意見及充分溝通討論，故縮短公告期間為 30 日，對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本草案刊登隔日起 30 日陳述意見或洽詢：

承辦單位：經濟部智慧財產局

地址：臺北市大安區辛亥路二段 185 號 3 樓

電話：(02) 2376-7182

傳真：(02) 2736-5061

電子郵件：ipocr@tipo.gov.tw

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-863657-327fd-1.html>

營業秘密

● 營業秘密法引進「偵查保密令」制度 立法院三讀通過

立法院今日（31日）三讀通過營業秘密法部分條文修正草案，引進「偵查保密令」制度，強化偵查中營業秘密之保護，違反偵查保密令者，可處3年以下有期徒刑，以避免二次洩密，促使企業願意提告，有利檢察官「速偵速結」，修正案亦強化對外國人營業秘密之保護，包括未經認許外國法人得為告訴、自訴或提起民事訴訟及互惠原則，以期吸引跨國投資，促進產業發展。

本次修法引進「偵查保密令」制度，係因106年2月智慧局召開「營業秘密法增訂刑事責任施行成效檢討會議」，產業界認為營業秘密侵害案件執行成效仍有待改善，為促進營業秘密案件「速偵速結」，建議參考法院「秘密保持命令」，於偵查階段引進偵查保密令，促使企業願意提供相關資料，並避免營業秘密二次洩露；「偵查保密令」制度也是107年3月行政院就中國大陸對臺31項措施所提八大策略之一「加強營業秘密保護」。有關「偵查保密令」制度之重點如下：

- 一、檢察官偵辦案件認有必要時，得依職權核發偵查保密令。
- 二、受偵查保密令之人不得將偵查內容為偵查程序以外目的之使用，或揭露予未受偵查保密令之人。
- 三、偵查保密令應以書面或言詞為之，且予營業秘密所有人陳述意見之機會；另明定偵查保密令得撤銷或變更之程序，以及銜接法院秘密保持命令等。
- 四、違反偵查保密令者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金。

營業秘密法雖於102年增訂刑事責任，但過去企業要證明營業秘密遭人竊取，在偵查過程得提出更多涉及公司內部營業秘密之證據，企業擔心偵查過程二次洩密，使公司面臨更大洩密風險，讓競爭對手獲悉更多營業秘密，所以提告意願降低，預期本法修正通過後，將有效改善二次洩密疑慮，並且鼓勵企

業積極提出事證，協助檢察官偵辦營業秘密侵害案件，即時打擊不法竊密行為，以達到「速偵速結」之目標，更完善我國營業秘密保護環境。

立法院三讀通過營業秘密法部分修正條文如附檔，正式條文以總統令公布者為準。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859499-e64c1-1.html>

109 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	4,767	5,514	5,139	865	563	44
合計	4,767	5,514	5,139	865	563	44

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

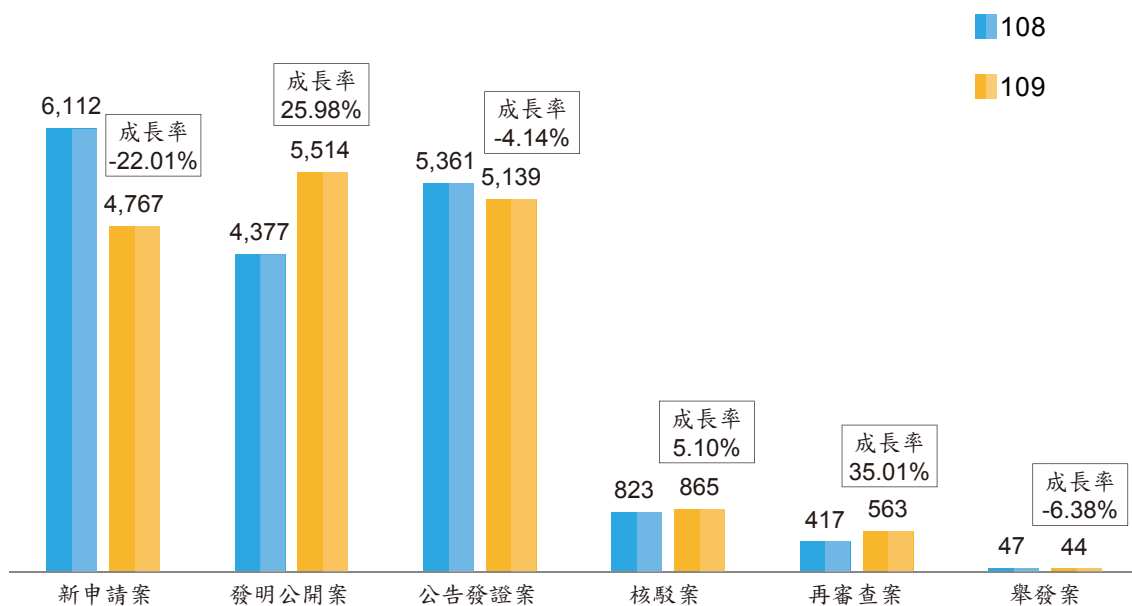
108/109 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	6,112	4,767	4,377	5,514	5,361	5,139	823	865	417	563	47	44
合計	6,112	4,767	4,377	5,514	5,361	5,139	823	865	417	563	47	44

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

108/109年專利案件申請及處理數量統計對照圖



109 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

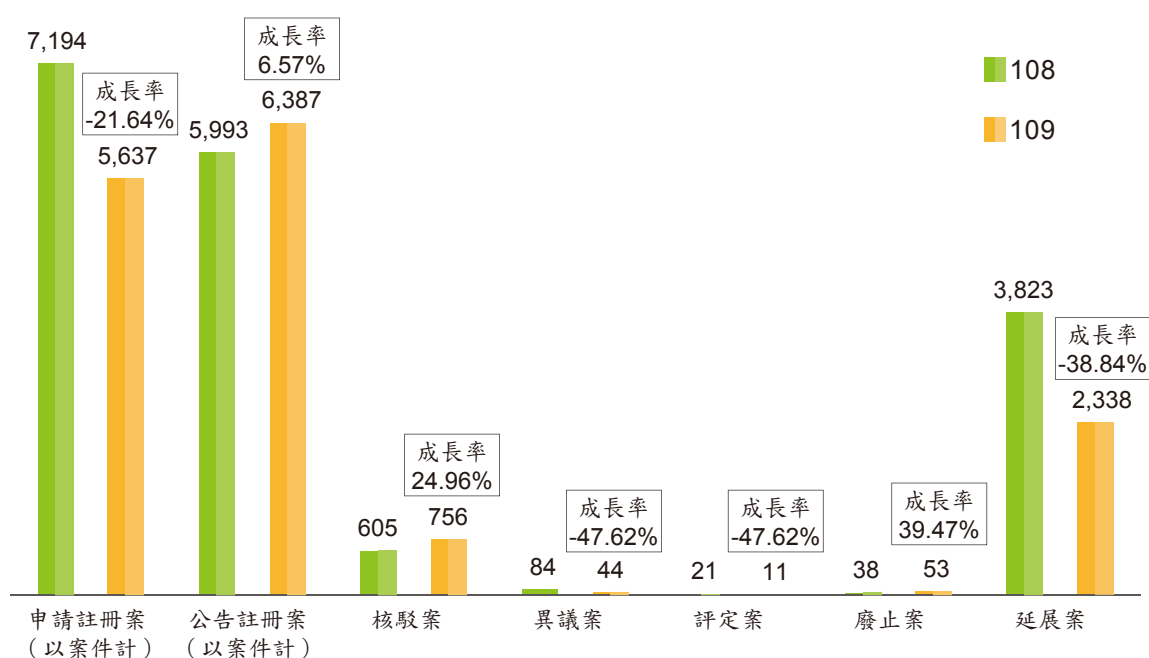
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338
合計	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	7,194	5,637	5,993	6,387	605	756	84	44	21	11	38	53	3,823	2,338
合計	7,194	5,637	5,993	6,387	605	756	84	44	21	11	38	53	3,823	2,338

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問：可以在非公開的粉絲團分享別人拍的照片嗎？

答：別人拍攝的照片如果具有「原創性」（不是抄襲他人著作）與「創作性」（達到一定之創作高度），就是屬於受著作權法保護的「攝影著作」。雖然是非公開的粉絲團，但加入社團的團友仍為不特定人或特定之多數人，還是屬於著作權法上所謂的公眾。而從各大粉絲專頁下載照片並上傳至社團，將會涉及著作權法中的「重製」行為及「公開傳輸」行為，「重製權」及「公開傳輸權」皆為著作財產權人專有之權利，除了符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用的規定外，應徵得著作財產權人的同意或授權，才可以利用。

商標

問：何謂馬德里協定及馬德里議定書？

答：馬德里協定（Madrid Agreement）於 1891 年訂定，以巴黎公約的締約國為主。該協訂主要目的在於簡化商標註冊申請程序，會員國於本國註冊後，即得以該註冊商標為基礎指定其他會員國申請國際商標註冊；馬德里議定書（Madrid Protocol）則於 1989 年訂定，中國大陸為馬德里協定及議定書之會員國，該議定書之基礎案不以註冊為前提，申請註冊即可。我國雖非會員國，但我國國民於會員國內有住、居所及事實上營業所的人，亦得以在該會員國的有效申請案，作為國際註冊之基礎。國際註冊 5 年內具有從屬性，本國註冊若有撤銷、無效事由，則國際註冊亦隨之消滅。5 年之後，國際註冊效力則須依各國國內法規規定始可主張。

經濟部智慧財產局各地服務處 109 年 3 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	03/05 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	胡德貴主任
	03/12 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/19 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/26 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	03/05 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	03/12 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/19 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/26 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	03/03 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	古朝璟主任
	03/10 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/17 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/24 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	03/31 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
高雄	03/04 (三) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	03/11 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/18 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/25 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局臺北服務處 109 年 3 月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
3/02 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
3/03 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
3/03 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
3/04 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
3/04 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
3/05 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
3/06 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
3/06 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
3/09 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
3/10 (二) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
3/11 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
3/11 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
3/12 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
3/13 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
3/13 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
3/16 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
3/17 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
3/18 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
3/19 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
3/19 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
3/20 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆

3/23 (一) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
3/23 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
3/24 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
3/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
3/26 (四) 09:30 — 11:30	商標	柯珮羽
3/27 (五) 14:30 — 16:30	專利	邵而康
3/30 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
3/31 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路
2 段 185 號 3 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (02) 2738-0007 轉分機 3063
洽詢

經濟部智慧財產局臺中服務處 109 年 3 月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
03/04 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鏈
03/05 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
03/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
03/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
03/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
03/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
03/18 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
03/19 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
03/20 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
03/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
03/26 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
03/27 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 109 年 3 月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
3/02 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
3/03 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
3/04 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
3/05 (四) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
3/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
3/09 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
3/10 (二) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
3/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
3/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
3/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
3/16 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
3/17 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
3/18 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
3/19 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (07) 715-1786 洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳蕙君	從強化專利權保護談公證之功能——以專利研發歷程之保護為中心	公證法學	15	2019.08
沈宗倫	論專利貢獻度於專利權損害賠償之法理與實踐——以專利法 97 條第 1 項第 2 款為中心	萬國法律	226	2019.08

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
章忠信	伴唱機音樂授權之著作權修法爭議解析	台灣法學雜誌	375	2019.09

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
謝國廉	商標之指示性合理使用——評智慧財產法院 104 民商訴 31 號判決	台灣法學雜誌	376	2019.09

* 智慧權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李素華	從智慧財產法院 105 年度民商訴字第 36 號民事判決談專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示	萬國法律	226	2019.08

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 林慧婷小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁
五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文
頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

- 五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

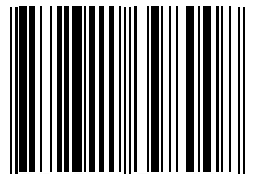
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224