

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。