



簡介我國專利舉發審查基準修正重點（二）

朱浩筠*、黃濟陽**

摘要

新修正之專利法對於更正與舉發案間之關係，更明定舉發案件審查期間有更正案者應合併審查及合併審定，同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案視為撤回等新制度，目前研擬中之專利舉發審查基準草案對此已有進一步的詳細處理原則，而就同一專利權的多件舉發案，審查人員在認定各舉發案間之爭點相同或具關聯性時可依職權予以合併審查之，其係適用在合併審查後可避免重複審查程序、前後審查矛盾及提高審查時效時，所例外採行之程序性手段。又專利舉發審查基準草案已廢除現行實務上所採行之處分權主義，改依新法規定採職權審查原則，並限制職權審查之發動範圍僅限於舉發聲明之請求項內，基準草案中已例示審查人員得發動職權審查之時機態樣，及應踐行通知專利權人答辯之程序等，有別於新法已刪除、由專利專責機關所單方發動且無範圍限制之「依職權審查」制度。

關鍵字：更正、職權審查、合併審查、合併審定、撤銷原處分、審定、依職權審查、回復各案審查、明顯知悉、行政救濟

收稿日：101年6月18日

* 作者前為專利三組專利審查官，現任職經濟部訴願會。

** 作者現為專利三組專利審查官。



壹、前言

新專利法於 100 年 12 月 21 日修正公布後，相應之專利法施行細則及專利審查基準亦正積極修訂中，而依新專利法之架構，專利舉發制度已有大幅度更動，諸如廢除依職權審查之制度、得提起舉發之事由之修正、得就部分請求項提起舉發、舉發之審查得職權審查、合併審查、合併審定及舉發審定前撤回舉發，但專利權人已提出答辯者，得經專利權人同意等規定，為使相關人士得以瞭解並提前因應，前文已就舉發聲明、審定等予以介紹，本文以下擬就專利更正、合併審查、職權審查等項，以目前討論中的專利舉發審查基準草案內容為基礎架構，逐一加以介紹。

貳、專利更正與舉發

一、更正案¹較舉發案先提起時之處理

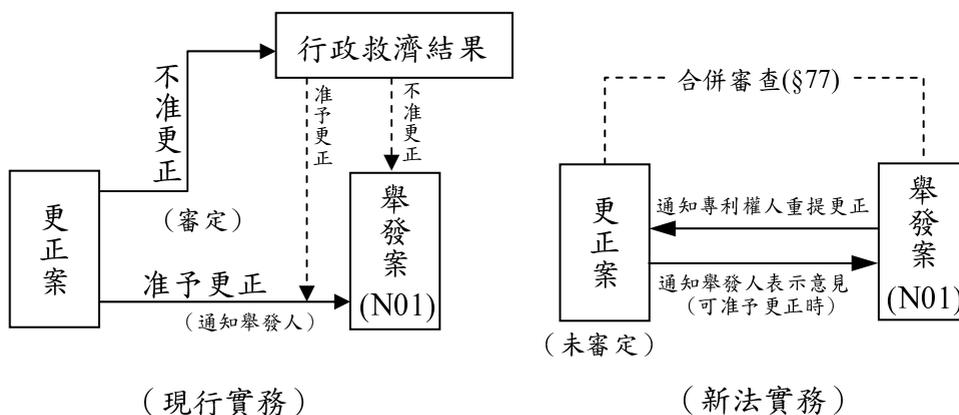


圖 1 現行更正與舉發實務與新法更正與舉發實務之差別

¹ 為便於區分起見，以下將專利權人因舉發案所提出之更正稱之為「更正請求」，而對於獨立提出者稱之為「更正案」。



專利權範圍係判斷舉發是否成立應先確立之前提基礎，因此倘在舉發案提起前，專利權人已先申請更正，依現行實務作法，審查人員係先審查更正案，待更正案處分後，再審查舉發案。惟此作法在更正案為不准更正之處分，復專利權人提起行政救濟之情況下，舉發案勢必等待更正案行政救濟之結果始能進行審查，其可謂曠日費時（如圖 1）；又倘更正案係准予更正，需通知舉發人限期就更正後之內容另提舉發補充理由，而舉發人能否對於該更正案之核准加以質疑，亦迭生爭議。

新法修正後，已明定舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定²。因此，在系爭專利有未審定之更正案而另有舉發案提起時，將二者合併審查，程序上有較簡便之處；惟專利權人所提之更正案既非因舉發之提起而為，而舉發人所提之舉發理由亦未對應更正案之內容，是舉發審查基準草案規定審查人員應將更正案與舉發案合併審查之事實通知專利權人，使專利權人有機會決定是否再調整更正之內容；當然，若更正內容屬可更正之事項，專利專責機關亦應通知舉發人，使其有表示意見之機會³。另由於修法後更正事項已屬可舉發之事由⁴，舉發人自得於舉發案中一併主張更正案應不准更正。

二、一件更正請求有多件舉發案之處理

專利權人於舉發期間提出更正，因更正申請係對抗舉發攻擊之防禦方法，專利權人應於更正申請書載明伴隨一件或多件舉發案號，以確定後續舉發審查之爭點範圍。專利權人未載明伴隨之舉發案號，經通知仍未載指

² 新專利法第 77 條第 1 項前段。

³ 新專利法第 77 條第 1 項後段。

⁴ 新專利法第 71 條第 1 項。



明者，專利專責機關會將該更正將併入最先提起且已合法繫屬中之舉發案，並將合併之事實通知專利權人。

三、多件更正請求之處理

在同一專利權有多件舉發案繫屬，各舉發案又各自伴隨更正請求時，若前舉發案審定時已准予更正並公告者，後舉發案自應以該更正本為審查對象⁵，而後舉發案中所伴隨之更正請求亦應以前舉發案中審定公告本為基礎進行更正。

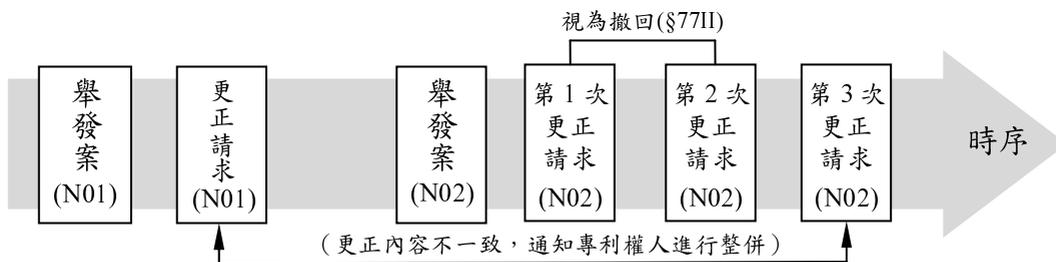


圖 2 同一專利權有多件舉發案及多件更正請求

舉發審查實務上，如圖 2 中之舉發案 (N02)，常見專利權人於同一件舉發案之多次答辯過程中提出數次更正請求。由於是否准予更正之審查，是以更正本與最近一次公告本比對為基礎而進行，各次的更正自然皆應以最近一次公告本為基礎進行更正，然實務上常見之更正請求係以前次更正請求內容為基礎進行更正，此於數件更正請求的情況下，增加了比對、判斷之複雜度。

⁵ 由於專利專責機關內部案件及事務分配等因素，可能造成後提起之舉發案先審定之結果，因此此處所謂的前、後舉發案，非以提起舉發之時間先後而定，而是以審定之先後來決定。例如 N02 案可能較 N01 案先審定，則於 N02 案中所伴隨之更正本准予公告後，自對 N01 案產生效力。

為使舉發案審理集中，新專利法第 77 條第 2 項明定同一舉發案專利權人如提出多次更正請求者，將以最後提出之更正請求進行審查，申請在先之更正請求，均視為撤回，此可有效簡化審查程序，然於二件舉發案分別提出之更正案（如圖 2 舉發案 N01 與舉發案 N02 之更正請求），並無該項規定之適用，而在多件舉發案間倘更正申請之內容不一致時，容易有後續審查上及行政救濟階段之複雜化問題，因此舉發基準草案規定應先踐行通知專利權人整併各更正內容，將更正內容調整為相同之程序，其立意雖佳，然因未有強制規定⁶，則專利權人是否願意主動配合整併，殊值觀察。

四、更正之准否仍以整體為之，舉發之審定係就各請求項為之

依現行審查實務（如圖 3），更正案（或舉發案中所伴隨之更正請求）縱有部分可准予更正，或舉發案審定結果仍有部分請求項具專利要件，然基於專利整體性之考量，審查人員仍須為全案之准駁，無從為「部分准予更正」或「部分請求項舉發成立」之審定。

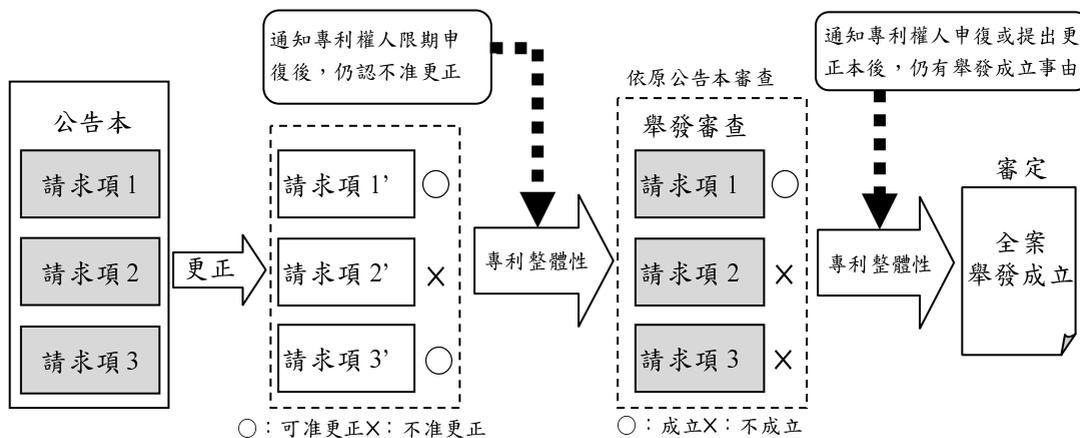


圖 3 現行法部分請求項舉發成立之審查實務

⁶ 倘多件舉發案因有必要而合併審查後，或可解決部分問題，見本文「參、同一專利權有多件舉發案之合併審查」。



現行之舉發審查實務，為賦予專利權人較完整之程序保障，就專利舉發案件中專利權人所提之更正請求，有不符更正規定者，審查人員會先敘明不符更正規定之理由，函請專利權人申復或重提更正本⁷，而對於系爭專利僅有部分請求項違反專利法規定而致舉發成立者，現行審查基準規定⁸，應先依通知專利權人申復或更正，使專利權人有藉由更正而獲致舉發不成立之結果，倘專利權人屆期未提出更正或更正後仍認有違反專利法規定者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。簡言之，在部分請求項被認定舉發成立之情況下，專利權人於審定前尚可獲得一次申復或更正之機會⁹。

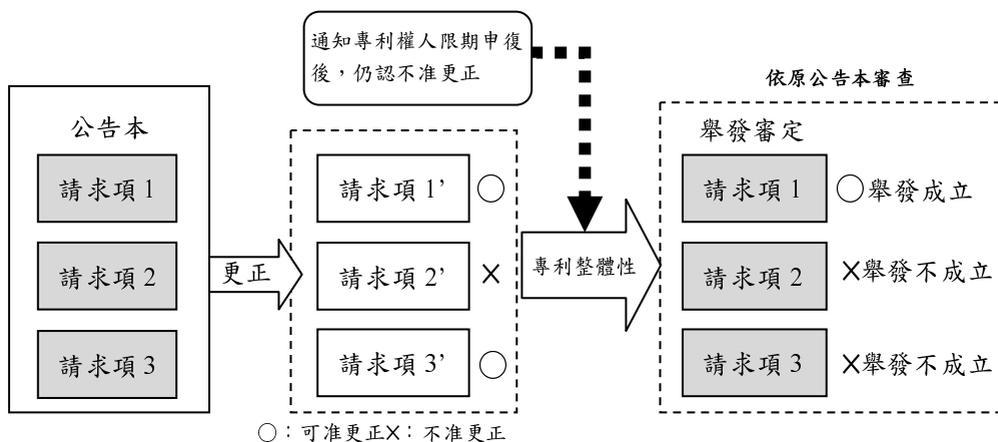


圖 4 新法部分請求項舉發成立之審查實務

⁷ 智慧財產局 99 年 9 月 3 日智專字第 09912300180 號函。

⁸ 專利審查基準第 5 篇第一章「專利權之舉發及依職權審查」，第 5-1-23、24 頁，2006 年版。

⁹ 在行政救濟階段，若法院之審查結果與智慧財產局認定不一致，且僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，法院即會以專利專責機關就應准專利之部分請求項，未踐行通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法為由，而為撤銷原處分及訴願決定之諭知，由智慧財產局重為審查，使其就該部分為第一次裁量，並予專利權人有更正之機會。參見最高行政法院 100 年度判字第 2179 號判決理由。



新專利法明訂舉發之審定應就「各請求項」為之¹⁰，因此在前述僅有部分請求項舉發成立之情況，既然係以各請求項作為審定舉發成立或不成立之對象，專利權人自無需藉由更正來獲致「全案」舉發不成立之結果，專利專責機關亦無通知專利權人進行更正之必要¹¹，此有別於現行實務作法，未來專利權人就各請求項提出答辯理由或更正時應審慎為之。

另外，新制既改以各請求項為舉發審定之對象，倘更正本亦開放可就部分更正事項准予更正、部分更正事項不准予更正，恐衍生後續有效之權利項次解讀過於複雜之問題¹²，因此專利審查基準草案仍維持現行實務作法，將更正本視為一體不可分之事項而審查之。而更正本經審查認應不准更正者，專利法施行細則草案第 74 條第 1 項業已明定需先通知專利權人限期申復，使其有申復或重提更正本機會，但為避免程序延宕，就屆期未申復或再提之更正事項仍未完全克服原先通知函所敘明不符更正規定之理由者，專利專責機關得不再通知專利權人而逕予審查，專利審查基準草案並進一步明定通知專利權人限期申復以 1 次為限。

¹⁰ 新專利法第 79 條第 2 項。但在有關專利申請權、互惠原則或其他無法對應於請求項之法定舉發事由時，係以專利權之全部為審定對象。

¹¹ 新專利法業已刪除依職權通知更正之規定，見新專利法第 76 條之立法理由。

¹² 日本係將訂正區分為訂正審判(相當於我國之更正案)及無效審判中之訂正請求(相當於我國舉發案中之更正請求)。其實務作法上，在訂正審判方面，就各訂正事項係以一體不可分之原則審查，即無部分准予訂正而部分不准予訂正之情況。在無效審判之訂正請求方面，則以訂正請求之事由作為是否區分是否可部分准予訂正之判斷單位，如以請求項之減縮為目的所提起之訂正請求，其係以請求項為判斷單位，即可允許部分准予訂正，如以其他訂正事項所提起之訂正請求，則仍以一體不可分之原則審查之，即無部分准予更正之情況。由於無效審判之訂正請求，可就部分請求項准予訂正，且無效審判之審決亦可以部分請求項為成立，造成後續權利解讀上之困擾，日本乃於西元 2011 年進行日本特許法第 126 條及第 134 條等之修法。見特許廳，平成 23 年特許法等の一部を改正する法律について，網址：

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm (瀏覽日期：2012 年 7 月 15 日)。



五、更正時請求項號或圖號不得變更

新法實施後，舉發案得逐項提起舉發，撤銷亦得逐項為之，為避免舉發成立撤銷部分請求項後，如更正重新排列請求項號，可能導致專利權利範圍解讀分歧之不當結果，故專利法施行細則草案第 70 條第 5 項規定「更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號」，以明確表彰尚存續之權利範圍。例如圖 5 所示之情形，更正後雖已將請求項 1 刪除，但仍不得將請求項 2、3 重新排列為請求項 1、2，而僅能在請求項 2、3 之項號不變之前提下，針對請求項 2、3 之內容作更正，請求項 2 可保留或改寫為獨立項。

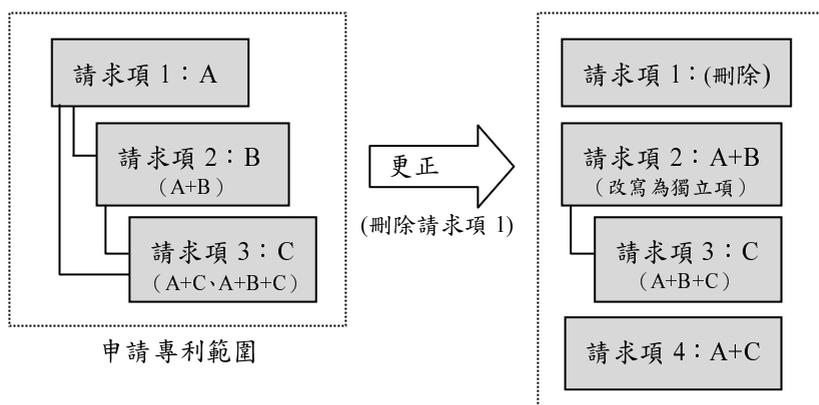


圖 5 新法更正後請求項號不得變更

除非在多項引用之獨立項或多項依附之附屬項，因刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述其餘之請求項者，得允許於額外增加請求項外，原公告本之既有項號不得予以變更或刪除後重新編號。例如圖 5 所示更正前請求項 3 依附於請求項 1 部分，由於更正後請求項 1 業經刪除，則



得增加請求項 4 敘述之。

六、前舉發案之審定結果與更正之提起

前舉發案於審定後若經提起行政救濟，而後專利權人另向智慧財產局提出更正案或更正請求者，實務上向來是以前舉發案之審定結果作為判斷準則，倘前舉發案之審定結果為舉發成立，而後所提之更正申請應不予受理¹³；反之舉發不成立，則後續之更正或舉發案皆可逕予審查。

新法實施後，可以就部分請求項為舉發不成立之審定，則是否應開放專利權人就舉發不成立之部分續提更正，已引起諸多討論，其見解大致可分為下列 3 種：

- （一）均應受理：即舉發案於行政救濟期間所提更正申請，不論伴隨其他舉發案提起，或為獨立更正案，均予受理。

其優點為保障專利權人更正權益，然其缺點有二，其一為舉發案於行政救濟期間受理更正申請，如准予更正，其效力溯及申請日生效，將造成舉發審定處分之審認基礎發生變動，此時，上級機關無須進行實質審理即得將原處分撤銷並發回，令依新公告之專利權範圍重為審查，如此不僅無法維持法制之安定性，且專利權人如藉由不斷更正作為防禦手段，亦導致審查延宕，訟源浪費之情形。其二為前舉發案有舉發成立之請求項，經審定後，對於其專利權之撤銷應有實質拘束力，縱受理更正申請，亦無法逕予審定或處分，專利權範圍仍處於未變動狀態。

¹³ 見最高行政法院 99 年度判字第 289 號判決理由。



（二）均不予受理，即只要有一舉發案進入行政救濟階段，後續所提更正申請，均不予受理。

其優點為避免後續行政救濟審理複雜化及維持行政救濟中案件審認基礎之請求項的穩固性，然其缺點有二，其一為專利權人如對於後續舉發案之進行或於民事侵權訴訟中有更正實益時，將受制於前舉發案處於行政救濟階段而無法進行更正，恐使專利權人權益受損，其二為目前審查基準及訴訟實務，如經審定舉發成立者，其更正申請將會影響救濟案件之審認基礎而不予受理；如經審定舉發不成立且繫屬行政救濟階段，仍可例外受理專利權人之更正申請，故限制於舉發案繫屬行政救濟後，即不受理更正之申請，將較現行實務更加嚴格。

（三）有條件受理，又可分成下列兩種案件情況：

1. 舉發案於行政救濟期間提出更正申請，更正內容會影響或變動原處分之審認基礎者，均不予受理；反之，不會影響或變動原處分之審認基礎者，即予受理，所述影響或變動，包括直接或間接之影響或變動，
2. 同上述原則，但原處分之審定主文均為舉發不成立者，得例外受理更正申請。

1. 案優點為舉發案於行政救濟期間，後續提出之更正申請，如依前述受理條件，則經受理更正申請之內容，如准予更正，縱使公告本與前舉發案救濟期間所審認之版本已有不同，但就原處分審認之標的而言，並無變動，對於原處分是否違誤之認定，應不致發生



影響，上級機關仍得依原處分審定時之原公告專利權審認處分是否違法或不當，無須因有更正本，即撤銷原處分發回重審，得以維持行政救濟中案件審認基礎之請求項的穩固性，此外，後舉發案仍有依更正本進行審定之可能，不會造成後續舉發案件審查上的延宕，

- 1.案之缺點為專利權人更正之權益仍會受到部分限制。

- 2.案優點同 1.案，並進一步顧及專利權人更正權益。

由上可知不論何種見解，就法理面及執行面均無法達成兩全，各有其優、缺點及可能面臨之困難。目前專利審查基準草案之規劃方向係舉發案於行政救濟期間，因更正會造成所爭執之專利權範圍變動，故更正內容有繫屬在行政救濟中所爭執舉發成立之請求項者，不受理其更正申請。

七、新型更正之形式審查

新型專利僅經形式審查即可取得專利權，其獨立更正案依規定原則上仍進行形式審查即可。惟於新型舉發案件審查期間，同時有獨立更正案併入或有更正伴隨者，因涉及新型專利權之爭執，且該更正係為專利權人之防禦方法，應進行實質審查。

參、同一專利權有多件舉發案時之合併審查

同一專利權有多件舉發案繫屬時，原則上以各案審查為原則，然倘各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，例外將多件舉發案予以合併審查，可達避免重複審查程序、審查結果矛盾及提高審查效率之目的。新專利法第 78 條第 1 項即明訂專利專責機關認有必要時，得將同一專利權之多件舉發案合併審查，屬審查人員得依職權所發動之合併審查，與前述更正案



及舉發案間之法定合併審查情形有別。

依舉發審查基準草案之例示，於多件舉發案之爭點部分重疊或相同時，或者多件舉發案間有連動關係時（如舉發案 1 主張系爭專利不具進步性、舉發案 2 主張系爭專利違反更正規定，而更正要件之審查結果會影響進步性審查基礎之變動）。為使審查程序透明化，避免對當事人造成突襲，合併審查時，將會檢附各舉發案之理由及證據並敘明合併審查之決定，通知專利權人及各相關之舉發人¹⁴，使當事人知悉其他舉發案所有書證資料及後續之審查程序，舉發案於各案審查中，舉發人本即得補提理由及證據，故通知進行合併審查後，各舉發人亦得於指定期限內補提理由或證據，惟補充理由或證據仍應在各自舉發案之舉發聲明範圍內為之，如舉發案 1 之舉發人在接到合併審查通知後可在舉發案 1 之舉發聲明範圍內將舉發案 2 之證據加入舉發案 1 中另提出舉發補充理由，與在各案審查中舉發人本可經由閱卷而得知其他舉發案之舉發理由及證據進而另提補充舉發理由及證據，原則並無不同。而多件舉發案既經合併，則後續之面詢、勘驗等中間程序自能一併進行，並得於同一審定書中合併審定。

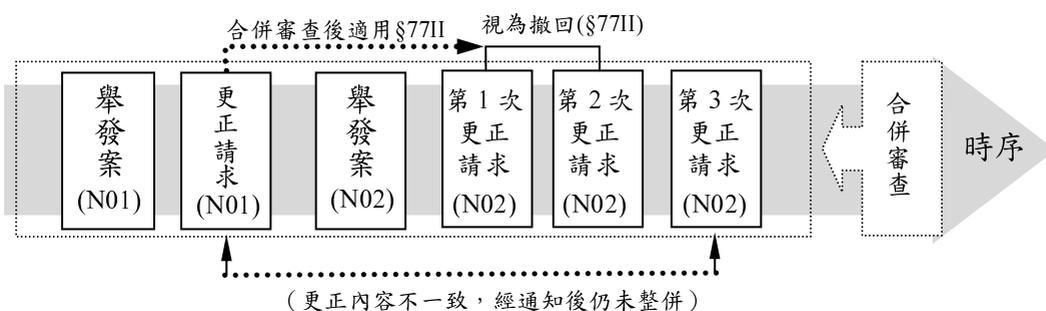


圖 6 同一專利權有多件舉發案及多件更正請求之合併審查

¹⁴ 專利法施行細則草案第 75 條。



值得注意的是，如多件舉發案有合併審查之必要，而經通知合併審查者，由於已合併成同一舉發審理程序，專利權人應將各舉發案伴隨之內容不同之更正整併為相同內容。經通知仍未整併更正內容時，為避免內容不同之更正造成合併審查之各舉發案審查基礎之相互矛盾，應適用本法第 77 條第 2 項之規定，僅審查最後提出之更正，如圖 6 所示，此部分專利法雖未明訂，然為使審查能順利進行，乃是特殊情況之例外處理，智慧局應會儘量避免且審慎為之。

於合併審查後，如經合併審查之一或多個舉發案因減縮聲明、撤回舉發等因素，已無合併審查之必要時，亦得就相關舉發案通知各相關當事人回復各案審查，使其回復各案之審查程序，而為避免重複相同程序導致審查延宕，合併審查時已進行之面詢、更正、補充理由等，於舉發案回復各別審查程序時，仍然有效，應就其合併審查時已完畢之程序予以續行。

合併審查僅屬程序合併，原則上仍就各舉發案之爭點分別審查，審查時不會因合併而逕自將各舉發案之證據互相組合或援引，即合併審查之爭點範圍仍就侷限在舉發人所提之爭點範圍內，與下文所要簡介之職權審查完全就審酌舉發人在舉發聲明內所提爭點之外的理由及證據審查，是分屬兩個不同審查制度。

合併審查或是否合併審定是賦予審查人員審案之彈性工具，審查人員應該要判斷是否能簡化程序或避免行政救濟複雜化，以使審查更具效率。

肆、職權審查

專利舉發之審查，現行實務係採當事人進行主義或處分權主義¹⁵，

¹⁵ 早期對此迭有爭執，惟於行政法院 77 年判字第 1862 號判決明文揭示專利舉發係採「當事人進行主義」，及台北高等行政法院 91 訴字第 3182 號判決、91 訴字第 2742 號判決進一步揭示採「處分權主義」。見劉國讚，「專利舉發之行政程序與訴訟制度研究」，國立政治大學碩士論文，2009 年，第 52 頁。



即舉發之發動及範圍係取決於舉發人，倘審查人員就舉發人所未主張之爭點進行審查，向來被認為構成訴外審查之違法，然則嚴格遵行處分權主義之結果，除造成實務上產生不合邏輯之奇特現象¹⁶外，亦與舉發制度的本質有未合之處。質言之，專利權之有效與否尚涉及第三人利益，並非單純解決私益之爭執¹⁷，又為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關實有必要依職權加以介入，故新專利法第 75 條乃仿日本特許法第 153 條規定，改採「受限制之職權審查」制度，因而現行的處分權主義於專利舉發基準草案中已將之刪除而不再適用。

所謂「受限制之職權審查」，係指審查人員於舉發案之審查時，雖得審酌舉發人所未提出之理由及證據，然僅限於舉發案繫屬於專利專責機關時就舉發人之舉發聲明範圍內之請求項始得為之¹⁸。又為避免對專利權人造成突襲，新專利法第 75 條規定應踐行通知專利權人答辯之程序，而依

¹⁶ 如附屬項舉發成立，而獨立項卻舉發不成立。例如智慧財產法院 99 年度行專訴字第 85 號判決，該案之系爭專利申請專利範圍共 7 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項，而第 7 項為第 1 項之間接附屬項。舉發人主張證據 2 足以證明第 1 至 7 項不具新穎性及第 7 項不具進步性，智慧局認各主張均不成立，案經智慧財產法院審認證據 2 雖不足以證明第 1 至 7 項不具新穎性，然證據 2 足以證明第 7 項不具進步性，乃發回重新審查。實則以該案之情況，既然第 7 項不具進步性，第 1 項必然不具進步性，但除非於智慧局重為審查時，舉發人再補充第 1 項不具進步性之舉發理由，否則依處分權主義，智慧局仍不能逕予審認第 1 項不具進步性。

¹⁷ 特許廳，審判便覽 36—職權主義、職權調查，網址：
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm（瀏覽日期：2012 年 7 月 15 日）。

¹⁸ 此為新制之「職權審查」與現行「依職權審查」制度最大不同之處。現行「依職權審查」係指在未有舉發人提起舉發，或舉發案已為舉發人所撤回之情況，專利專責機關仍得依職權對發明或新式樣專利審查之，而於發動依職權審查後，若審查結果為應撤銷其專利權者，則會作成應撤銷專利權之審定。惟實務上專利專責機關甚少發動「依職權審查」，且外國立法例亦未採此種作法，故「依職權審查」制度已為新專利法所刪除，見新專利法第 71 條之立法理由。



舉發審查基準草案規定，若有相關證據資料，審查人員應於通知專利權人答辯時一併檢附並敘明理由。

至於審查人員發動職權審查之態樣，一般而言常見有下列幾種情況，但不以此為限：（1）審查人員明顯知悉有相關之證據或理由，例如已有相關的之民事侵權訴訟判決內容敘及系爭專利之有效性問題，或者通常知識與舉發證據、舉發證據與其他案件證據之組合係屬明顯等。（2）因請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係，不發動職權審查會導致審查結果矛盾者¹⁹。（3）請求項明顯不明確或不為說明書所支持，致無法針對舉發理由進行審查者。因此由上述態樣觀之，職權審查發動的基礎是建立在明顯知悉的事證基礎上，專利專責機關並不負擔全面審查之義務。

伍、結語

由上述可知，舉發制度之風貌相較過往已有大幅度的改變，且可預期能解決現行實務運作上所遭遇的若干問題，而依審查基準草案之內容，其係基於新專利法之架構而詳細規定審查人員於新制下所應踐行之相關行政程序與應持之準則，可供外界瞭解各類型案件未來所採取之處理模式，雖審查基準草案已就各種可能的態樣加以設想，然仍不免有疏漏或有可再進一步詳予研議之處，例如新型專利案若無其他舉發案繫屬之情況下，前舉發案於行政救濟中，後續提出之更正案依法僅作形式審查是否適當？又或為避免前後舉發案與更正請求間之關係複雜化，得否明訂專利權人得提起更正之時點？又審查人員對於合併審查程序、職權審查之運用情形等，凡此種種，或可留待新法實施後由實務之運作情形加以反饋、檢討之。然

¹⁹ 見註 16。



可預期的是，在有確定民事判決可供審查人員參酌之情況下，為了減少行政救濟後因新證據而致原處分被撤銷之可能性，審查人員應多會慎重評估並運用職權審查介入之可能，其運用機會或較合併審查為高。

新專利法的施行對於審查人員、專利從業人員或產業界等都是新的挑戰，除有賴審查人員依未來修訂後之審查基準規定而為一致之審查標準，亦有賴各界共同努力並提供建言，使我國之專利舉發制度更趨完善。