

1

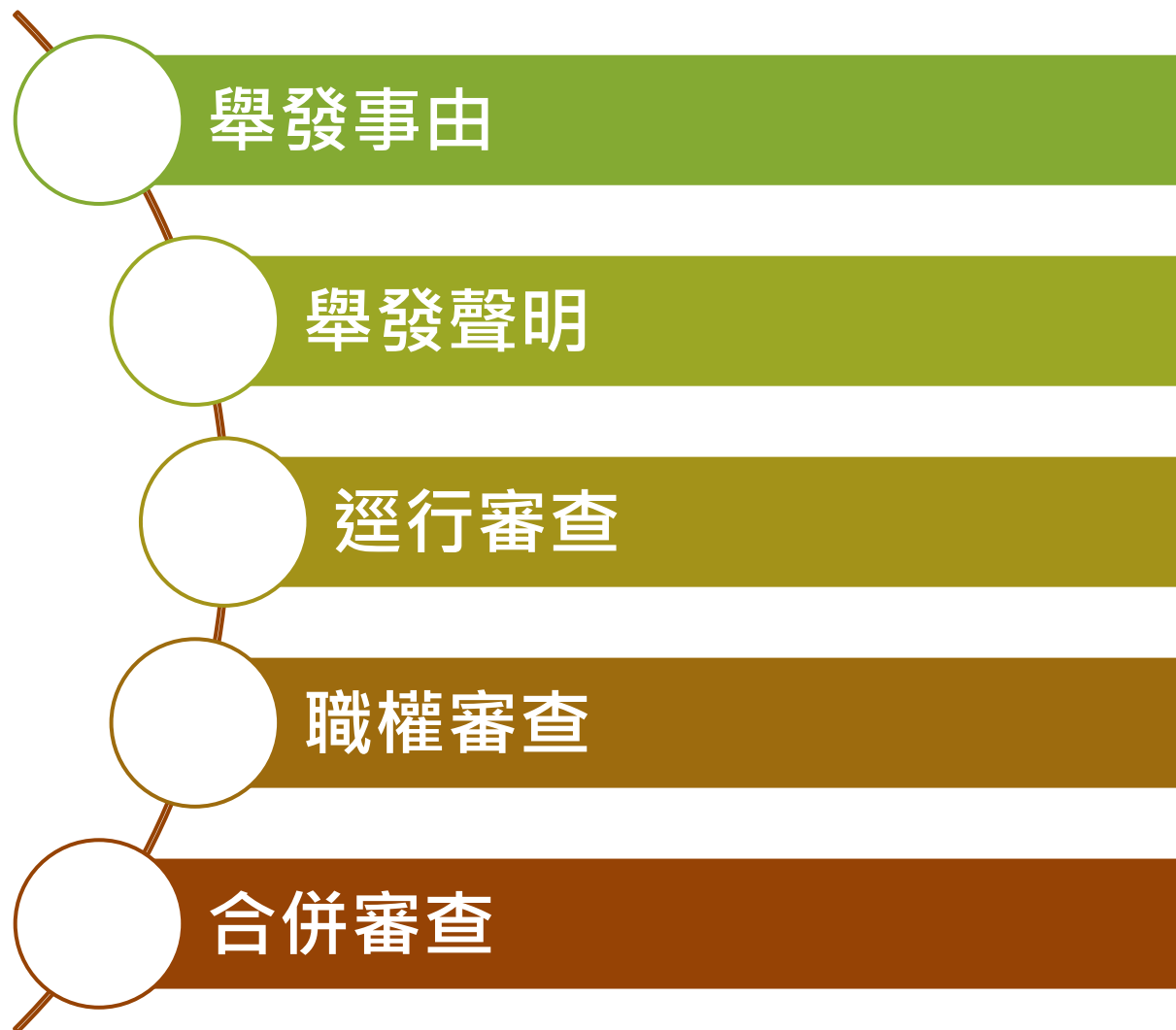
與行政法相關之 專利舉發審查事項

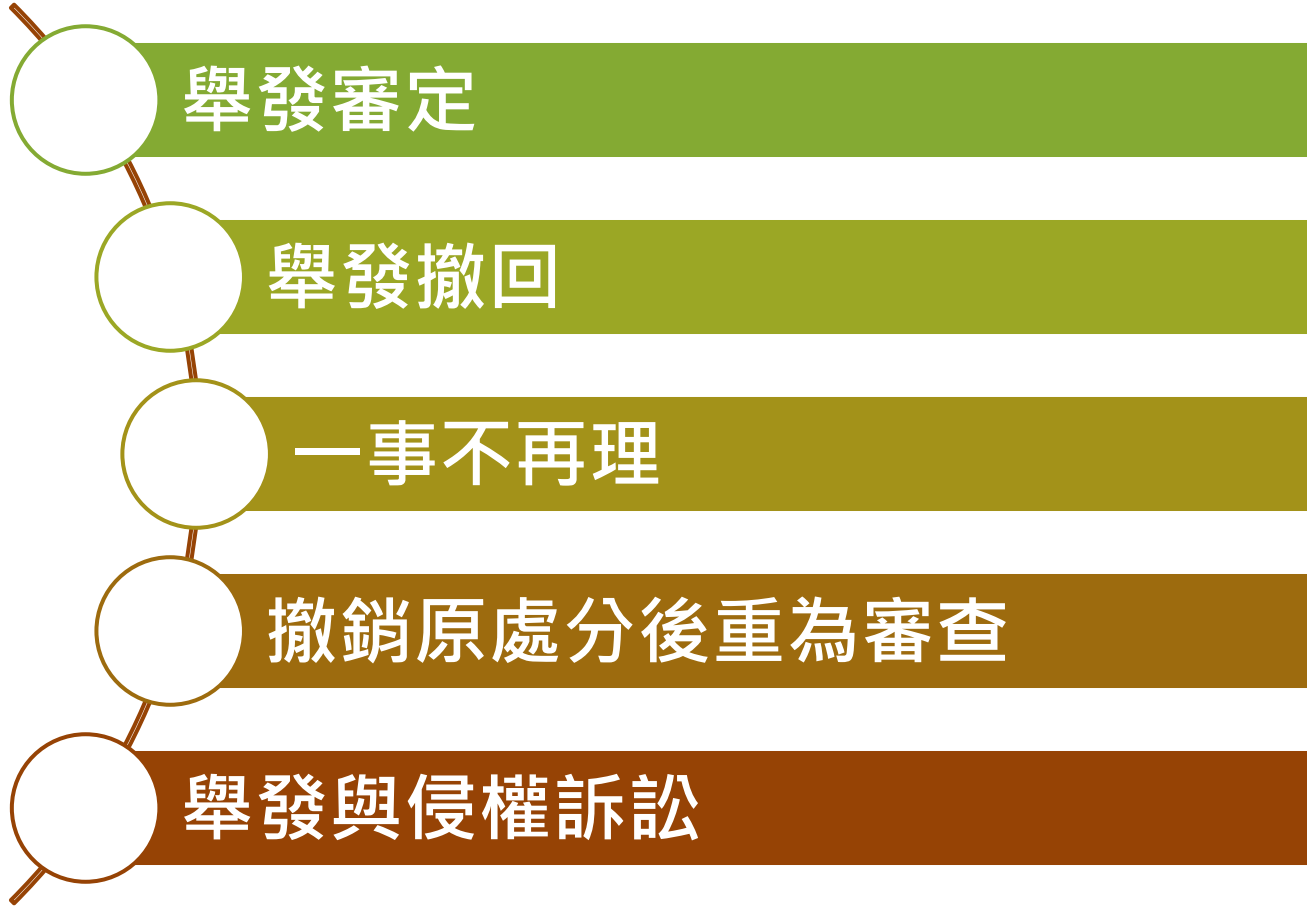
智慧財產局法務室

王綉娟

簡報大綱

2





舉發審定

舉發撤回

一事不再理

撤銷原處分後重為審查

舉發與侵權訴訟

修正舉發事由(§71)

新增條次	事由
32 I 、 III	一案二請 1.通知後未擇一； 2.新型已消滅或撤銷
34IV	分割超出
44 II 、 III	中文譯本超出外文本、誤譯訂正超出外文本
67 II 、 III 、 IV	更正超出、誤譯之訂正超出、更正實質變更或擴大公告時之申請專利範圍
108 III	改請超出

舉發事由於新舊法變更時之適用(§71)

原則

舉發事由
依核准審定時
舉發之規定

例外

違反取得專利權之本質
規定，依舉發時之規定



修正超出申請時之範圍
分割、改請或更正超出申請時之範圍
更正實質擴大或變更公告時之範圍

過渡期間舉發事由之處理方案

舉發案	處理方案
新法施行前已提出違反本質事項之理由及證據者	行使闡明權 1.經舉發人申復或補提理由及證據 經發交答辯後，予以審酌而為 成立或不成立之審定 2.屆期未申復或補提者，舉發駁 回
新法施行日後方 補提 關於 本質事項之舉發 理由及證 據 者	經發交答辯後，予以審酌而為成立 或不成立之審定

舉發聲明(§73)

逐項提起

- 專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發

舉發聲明

- 舉發時應載明舉發聲明以確定舉發範圍
- 舉發案之審查及審定，應於舉發聲明範圍內為之

過渡適用

- 新法施行前已提出之舉發案 ➡ 原則上全案審查
 - 本法施行前已提起但尚未審定之舉發，仍應就全部請求項予以審查及審定
 - 對應於各請求項未具舉發理由或證據者，在舉發人未另提出補充理由及證據之情形下，應為舉發駁回之審定。

舉發聲明變更限制

現行規定

- 無限制：隨時可追加舉發範圍，包括適用條文、舉發之請求項、新理由及新證據

新法

- **不得變更或追加請求項**，但可減縮
- 更正案因多項附屬項改寫為獨立項而增加請求項次者，舉發聲明原則上及於改寫後增加之請求項次，並將於審定書中敘明。

無闡明權之適用

- 聲明範圍> 理由--減縮聲明或補提舉發理由
- **聲明範圍< 理由--僅審查與聲明撤銷請求項有關之理由**

舉發聲明

9

發明、新型專利

- 應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨
- 就部分請求項提起舉發者，並應具體指明請求撤銷之請求項

設計專利

- 應敘明請求撤銷設計專利權
- 僅得針對全案提起撤銷
 - 不得僅針對成組物品中之單一物品提起舉發

舉發聲明範例

10

請求撤銷發明(新型)專利權

- ☐ 請求撤銷全部請求項：共 項
- ☒ 請求撤銷部分之請求項：第1~4、7、8 項

請求撤銷全部專利權

- ☐ 共有專利申請權非由全體共有人提出申請者
- ☐ 專利權人為非專利申請權人者
- ☐ 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者
- ☐ 請求撤銷設計專利權

逕行審查(§74)

逕行審查

- 舉發人補提之理由或證據，有遲滯審查之虞或其事證已臻明確者

訂定審查計畫

- 認有必要時，得協商舉發人與專利權人，**訂定審查計畫**
- 未依審查計畫適時提出攻擊防禦方法時，得逕行審查

職權審查(§75)

職權審查

- 舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束

通知專利權人

- 應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理由，通知專利權人答辯

態樣

- 確定之民事判決可供參酌
- 舉發理由僅主張不具新穎性，明顯知悉舉發聲明範圍內之請求項不具進步性者
- 不同舉發案證據間之相互組合或補強，足以證明請求項有不具專利要件之情事，或有審查順序上之邏輯關係者

合併審查 (§77、78)

13

合併審查及合併審定

- 更正與舉發應合併審查，並應合併審定
- 同一專利權有多件舉發者得合併審查，得合併審定
 - 合併審查之目的：簡化程序、避免審查矛盾、提高審查時效；性質上為程序合併，無關實體內容

得合併審查多件舉發

- 通知雙方即將進行合併審查之事實
- 應將各舉發案提出之理由及證據通知各舉發人及專利權人
- 應給予各舉發人陳述意見及專利權人答辯之機會

舉發階段之更正

14

同一更正得依附多舉發

- 於舉發案審查期間申請更正者，並應於更正申請書載明舉發案號
- 同一更正依附多舉發，其更正申請應具體指明依附在何舉發案中
- 須嗣更正先進行審查後，依更正結果方續行審查該等舉發案

其他注意事項

- 同一更正依附多舉發，各該舉發均須檢附該更正申請相關附件
- 僅須繳交一筆更正申請費

舉發階段之更正

舉發前所提出之更正，將與最早提出之舉發案合併審查

不准更正，先通知專利權人申復，以一次為原則

准予更正時通知舉發人，俾利補充舉發理由、證據

同一舉發案有多個更正申請案，申請在先之更正視為撤回

各舉發案應依經整併之更正結果續行審查

- 整併尚在審查中之同一專利權之所有更正申請，並先審查更正，以作為後續各舉發案之審查依據
- 同一專利權之任何更動均將影響後續各舉發案之審查依據，將控管所有更正及舉發案之審查進度，以利後續各項審查之進行

舉發審定

16

舉發審定

- 舉發審定應就各請求項分別為之
- 可作成部分成立、部分不成立之審定
 - 僅有舉發成立確定之請求項，撤銷該請求項之專利權

更正與舉發之合併審定

- 審定主文應分別載明更正及舉發之審定結果
- 准更正者，應記載於審定主文
- 不准更正者，其權利範圍並未變動，並無對外公告之必要，僅於審定理由中敘明之

舉發審定

多件舉發案合併審定

- 審定主文係總合各舉發案所聲明之請求項，逐項載明審定結果(非逐案記載)
- 審定理由則就各舉發案，逐案分別就舉發聲明載明各別審查結果

合併審定之行政救濟

- 各當事人應依各自舉發案所聲明之請求項的審定結果提起救濟
- 在舉發聲明範圍內，合併審定之審定書內容，對於各舉發人均發生效力，各舉發人均可表示不服
- 個別提起行政救濟時，在舉發聲明範圍內，均得針對合併審定之審定書內容，提起行政救濟
- 無論該理由及證據為該舉發人在原舉發案所主張之理由證據，或其他舉發人在另一舉發案主張之理由證據，均得主張之
- 事涉行政救濟機關之權責，將與訴願會及智慧財產法院再行研究

審定書主文範例

18

審查結果

- 專利權人提出更正
- 部分請求項舉發成立
- 部分舉發不成立

審定主文

- ○年○月○日之更正事項
「准予更正」
- 申請專利範圍第3、5…項
「舉發成立，應撤銷專利權」
- 申請專利範圍第4、6…項
「舉發不成立」

舉發審定後之更正申請

審定結果部分成立、部分不成立時，
在行政救濟期間申請更正

規劃方向

更正申請之全部或部分包含舉發成立之請求項者，不受理其更正



不受理

更正申請全部未涉及提起行政救濟之請求項者，或全部請求項均舉發不成立
受理其更正



受理

舉發撤回(§80)

20

舉發審定前得撤回舉發

專利權人已答辯者應經其同意

視為同意撤回

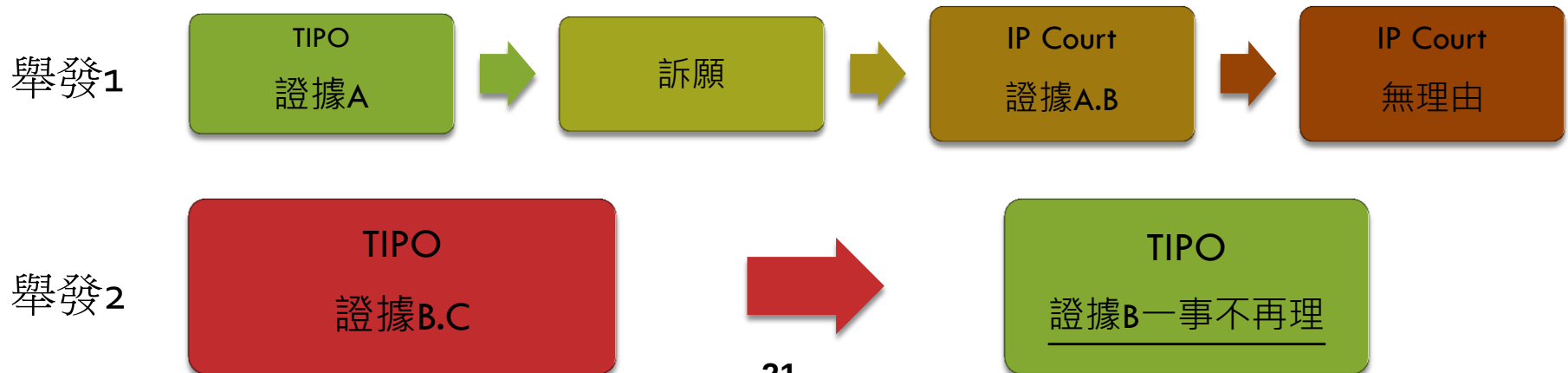
- 專利權人於收受撤回通知後十日內不為反對之表示時，視為同意撤回

一事不再理原則(§81)

原則 任何人不得就同一事實以同一證據，再為舉發

事由

- 他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者(與現行規定相同)
- 依智慧財產案件審理法第33條規定，向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者(配合智慧財產案件審理法新增)



同一事實同一證據之判斷

判斷時點

- **以後舉發案之舉發日期為準**：有無一事不再理之適用，係以後舉發案提起時，前舉發案是否審定為斷
- 例如後舉發案提起時，前舉發案針對同一請求項業經審定舉發不成立，則後舉發案有一事不再理之適用；惟若後舉發案提起時，前舉發案未審定，嗣後始審定舉發不成立者，則無一事不再理之適用
- 雖然無一事不再理之適用，但仍應注意同一爭點不應有審定不一致之情形

待證事實與待證證據均須相同

- 另一舉發案以某證據主張系爭專利**不具新穎性**，系爭舉發案以同一證據主張不具進步性，應認定係基於不同事實所提起之舉發，而**無一事不再理之適用**
- 惟另一舉發案以某證據主張系爭專利**不具進步性**，由於進步性係以新穎性為前提，故系爭舉發案以同一證據主張不具新穎性，應**有一事不再理之適用**

撤銷原處分後重為審查

23

重為審查

- 須確認撤銷原處分之決定或判決本身已確定始可進行審查
- 如當事人上訴，應待上訴結果，再行審查

新理由或新證據

- 係指舉發人於舉發審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中或撤銷原處分後始增加之新理由或新證據
- 重為審查時，原則上應通知舉發人就該新理由或新證據重新提出補充理由書，並踐行送請專利權人答辯之程序
- 惟如該新理由或新證據於行政救濟程序業經雙方當事人充分攻防者，尚無踐行答辯之必要

依撤銷原處分之判決重為審查

24

確定判決課予舉發成立之義務

- 行政機關須受判決拘束
- 重為審查時，得僅載明事實，逕依判決主文審定
 - 無須再發交答辯，且專利權人所為更正，應不受理

判決僅命行政機關依法院見解重為審查

- 判決僅係命行政機關依法院見解重為審查者，行政機關須受判決拘束
- 應依該見解重為審查
 - 該見解未涉及之事項，仍由審查人員依其心證審查之

舉發不成立之處分撤銷發回重為審查

- 如未課予專利專責機關應為舉發成立之義務，則回復至未審定狀態
- 專利權人如申請更正，該更正案應予受理並與舉發案合併審查

簡報完畢

