

1

專利舉發制度的未來

智慧財產局法務室

王綉娟

簡報大綱

2



- 舉發案之相關統計



- 新專利法有關舉發及更正之介紹



- 智慧財產法院運作概況



- 未來觀察重點

舉發案之相關統計

舉發案近10年

申請案件數及待辦案件數統計表

年度	申請案件數	待辦案件數		
91	591	發明	新型	新式樣
92	512			
93	811	211	874	70
94	1,583	305	1738	92
95	1,294	411	2028	73
96	1,159	501	1703	85
97	1,034	517	1595	67
98	980	461	1244	37
99	951	428	1176	56
100	792	346	1049	80

最近10年專利舉發成立與不成立 件數統計表

年度	成立	不成立	合計	成立比率
2001	168	287	455	37%
2002	194	353	547	35%
2003	261	366	627	42%
2004	142	266	408	35%
2005	172	370	542	32%
2006	354	504	858	41%
2007	605	743	1,348	45%
2008	523	646	1,169	45%
2009	719	602	1,321	54%
2010	522	453	975	54%

- 1、成立及不成立為當年審結案件。
- 2、本表不包括撤回、不受理等情形。

新專利法有關舉發及更正之介紹

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

舉發之提起(§73)

部分 舉發

- 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
- 新法施行前已提出之舉發案，新法施行後尚未審定者，原則上推定舉發聲明係主張撤銷全部請求項，除非其舉發理由有明顯主張撤銷部分請求項者

廢除依職權撤銷之制度

舉發聲明變更之限制(§73)

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

修正後

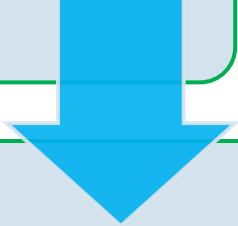
- 不得變更或追加請求項，但可減縮
- 補提理由及證據應於提起舉發後1個月內為之(依審理法第33條規定，就同一撤銷理由，仍得審酌新證據)

比較法(日本)

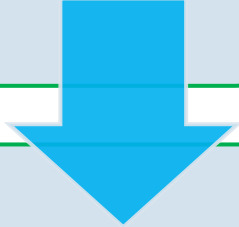
- 提起後均不得變更或追加
- 包括適用條文、舉發之請求項、新理由及新證據均不得為之

舉發聲明

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



舉發案之審查及審定，應於
舉發聲明範圍內為之

舉發聲明範例

12

例 1

- 請求撤銷第○○○○號發明（或新型）專利案申請專利範圍**全部**請求項**(共5項)**

例 2

- 請求撤銷第○○○○號發明（或新型）專利案申請專利範圍**部分**請求項**(第1、2、3項)**

舉發之審查程序(§74、75、77、79)

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

職權探知

- 舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由證據

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

專利侵權訴訟提出之新證據

14

侵權案件審理中，被告主張無效抗辯並提出新證據，經法院判決採認

有相應之舉發案繫屬於智慧局：在舉發聲明範圍內，依職權探知，作成舉發成立之審定

無相應之舉發案繫屬於智慧局：嗣後如有同一證據提起舉發時，本局將尊重法院就該證據已審認之判決，作成舉發成立之審定

透過此一機制，避免行政與司法部門就同一證據產生歧異認定

更正、舉發審定、撤回(§77、79、80)

更正

- 不准更正，先通知專利權人申復(與現行作法相同)
- 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

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

撤回

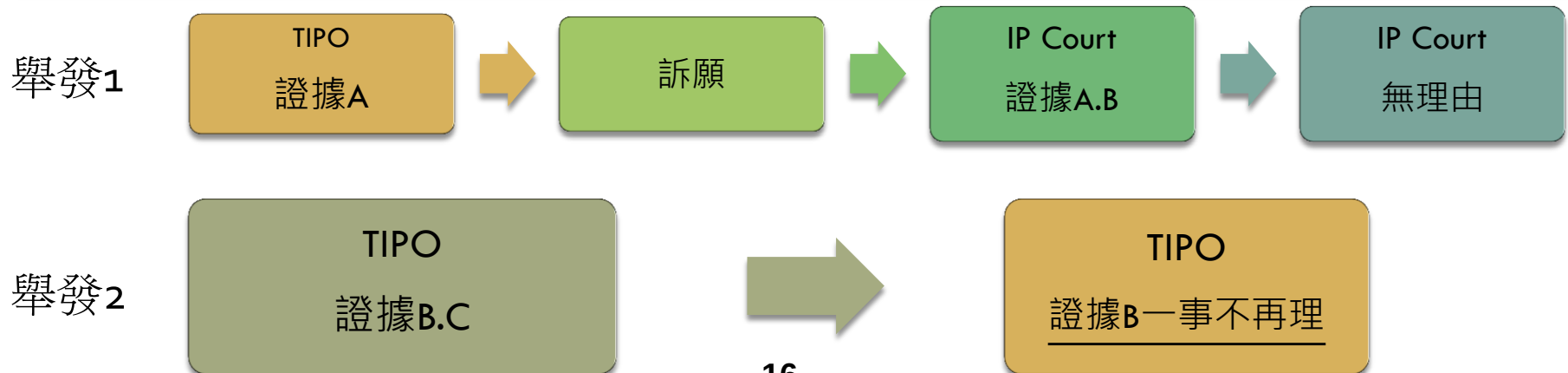
- 舉發審定前得撤回舉發
- 專利權人已答辯者應經其同意
- 專利權人於收受撤回通知後十日內不為反對之表示時，視為同意撤回

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)



更正 (§67)

17

更正 事由

- 請求項之刪除
- 申請專利範圍之減縮
- 誤記或誤譯之訂正
- 不明瞭記載之釋明

更正 超出

- 更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍
- 誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍
- 更正(包括誤譯之訂正)不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍

同意

- 以「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」之事由申請更正，應得被授權人、質權人及全體共有人同意

更正 (§67)

18

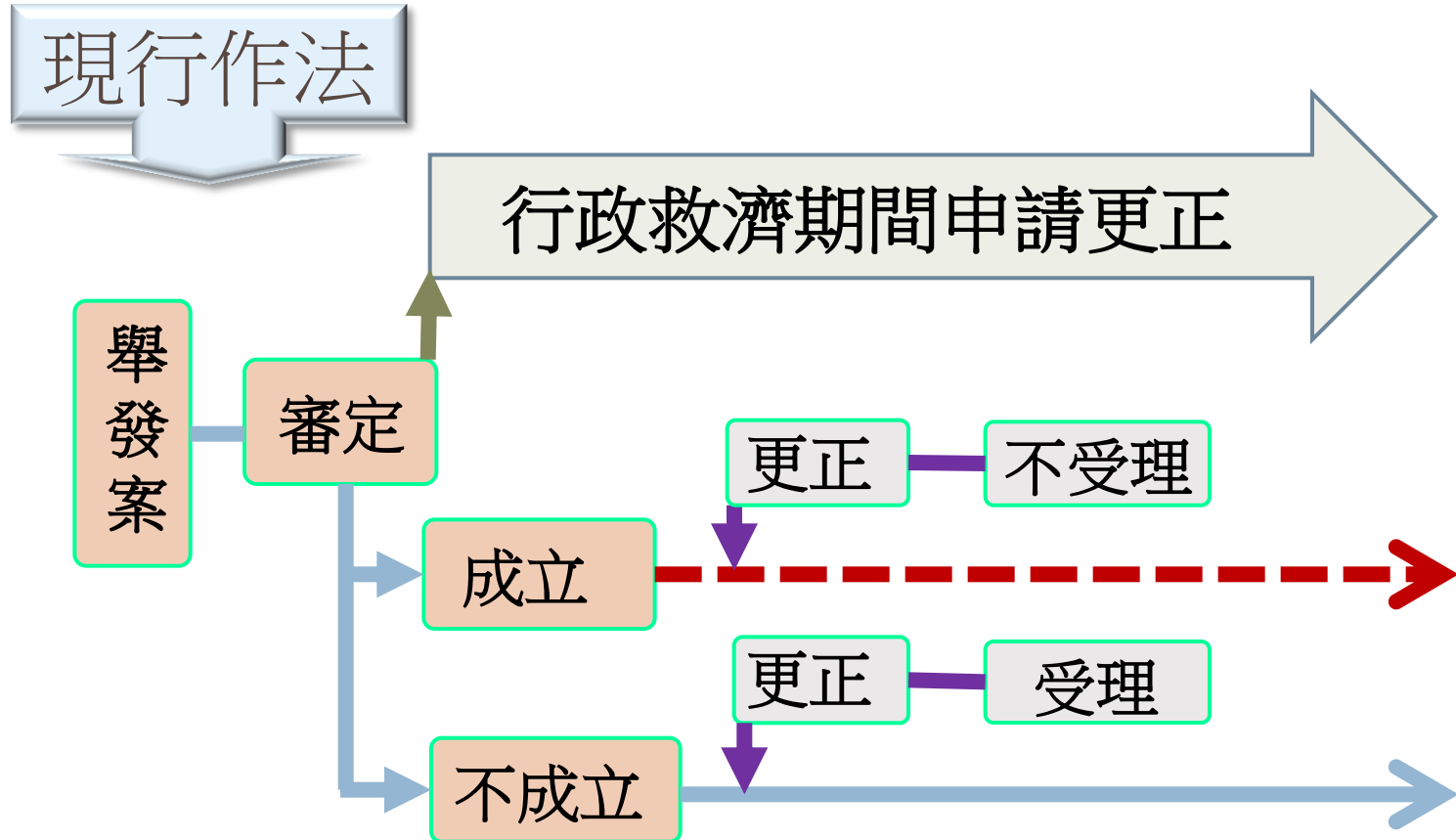
更正 內容 及理由

- 更正內容應**以上下對照方式**載明更正前及更正後之內容
- 更正理由並載明適用第67條第1項之款次

更正 刪除

- **更正刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號**
- 更正刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號

舉發審定後之更正申請

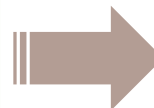


舉發審定後之更正申請

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

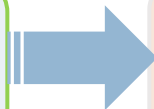
規劃方向

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，受理其更正



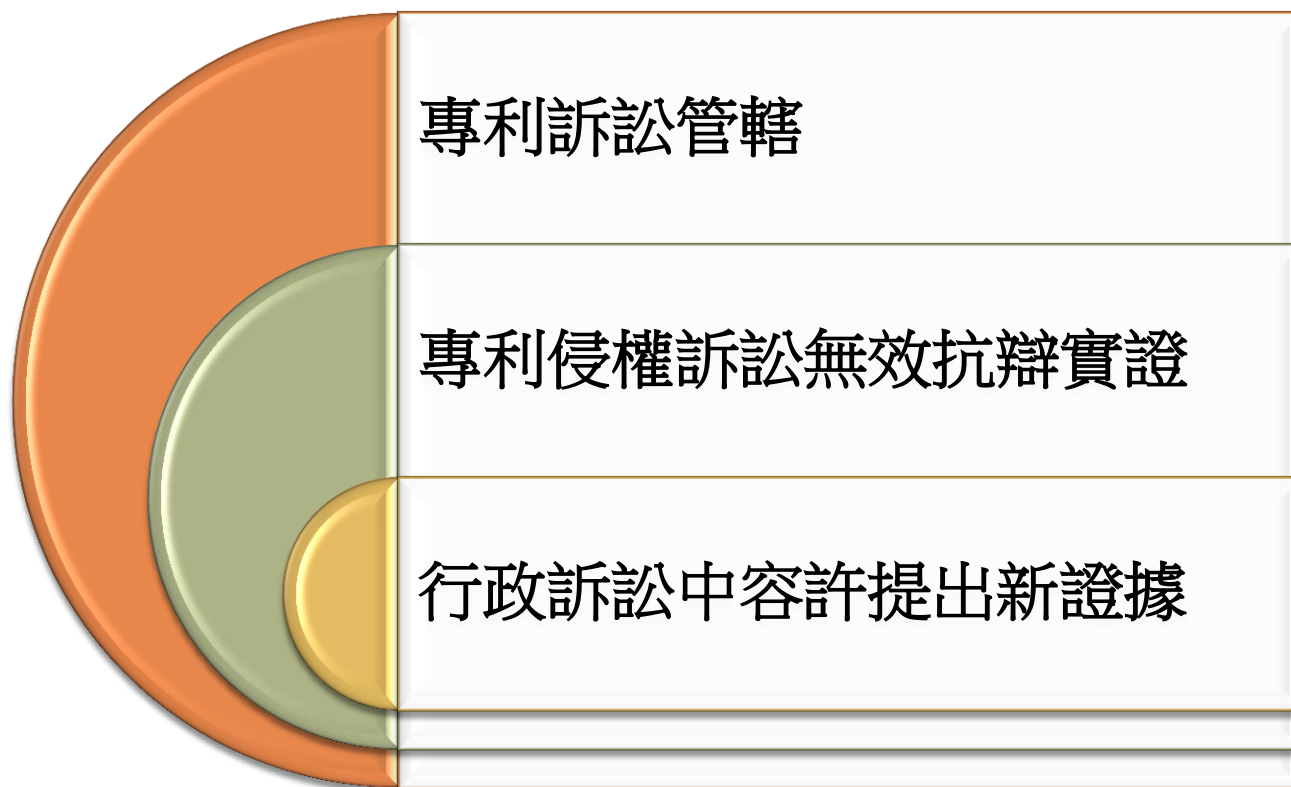
受理



智慧財產法院運作概況

智慧財產法院運作概況

22



智慧財產案件審理法

適用 範圍

- 智慧財產法院
- 普通法院
- 均須適用

特點

- 技術審查官之設置
- 秘密保持令之核發及刑事處罰
- 民、刑事訴訟自為權利有效性之判斷
- 假處分程序之嚴謹化

專利無效抗辯

智慧財產案件審理法第16條

不停止訴訟程序

- 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不停止訴訟程序

自為判斷之呈現

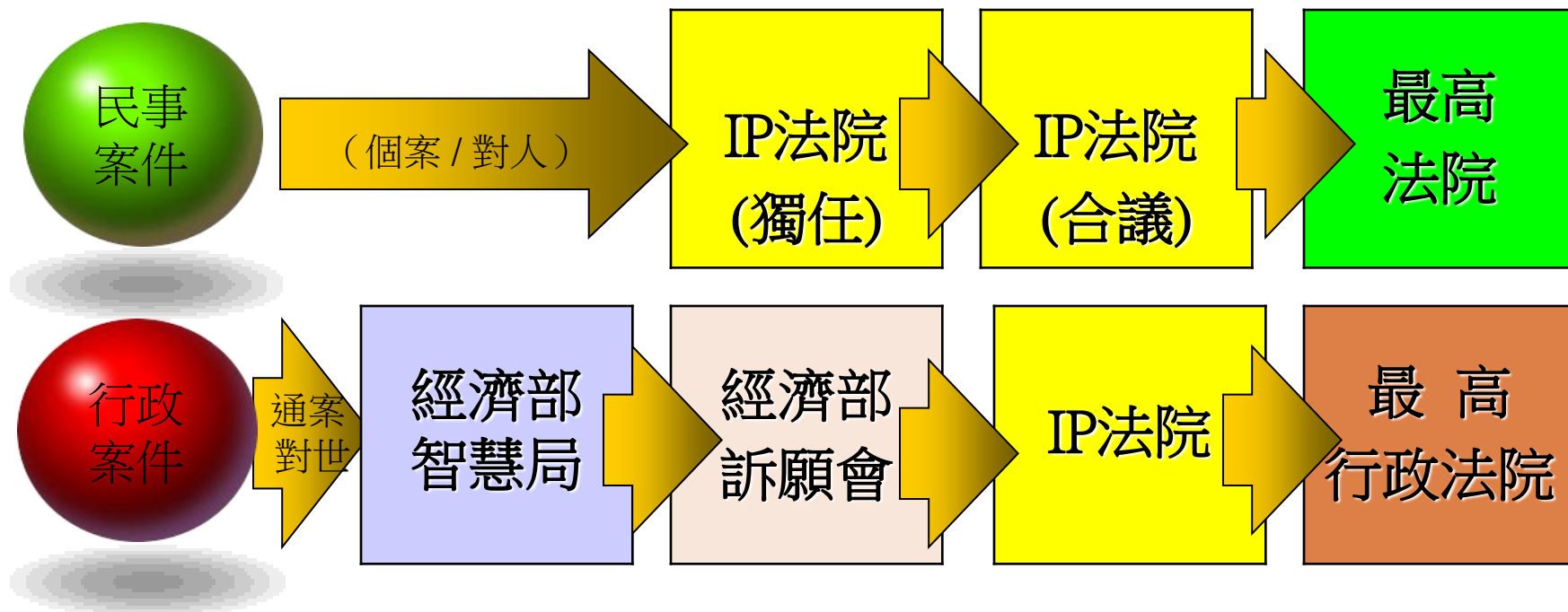
- 自為判斷之結果，在判決理由而非主文呈現

個案效力

- 法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利

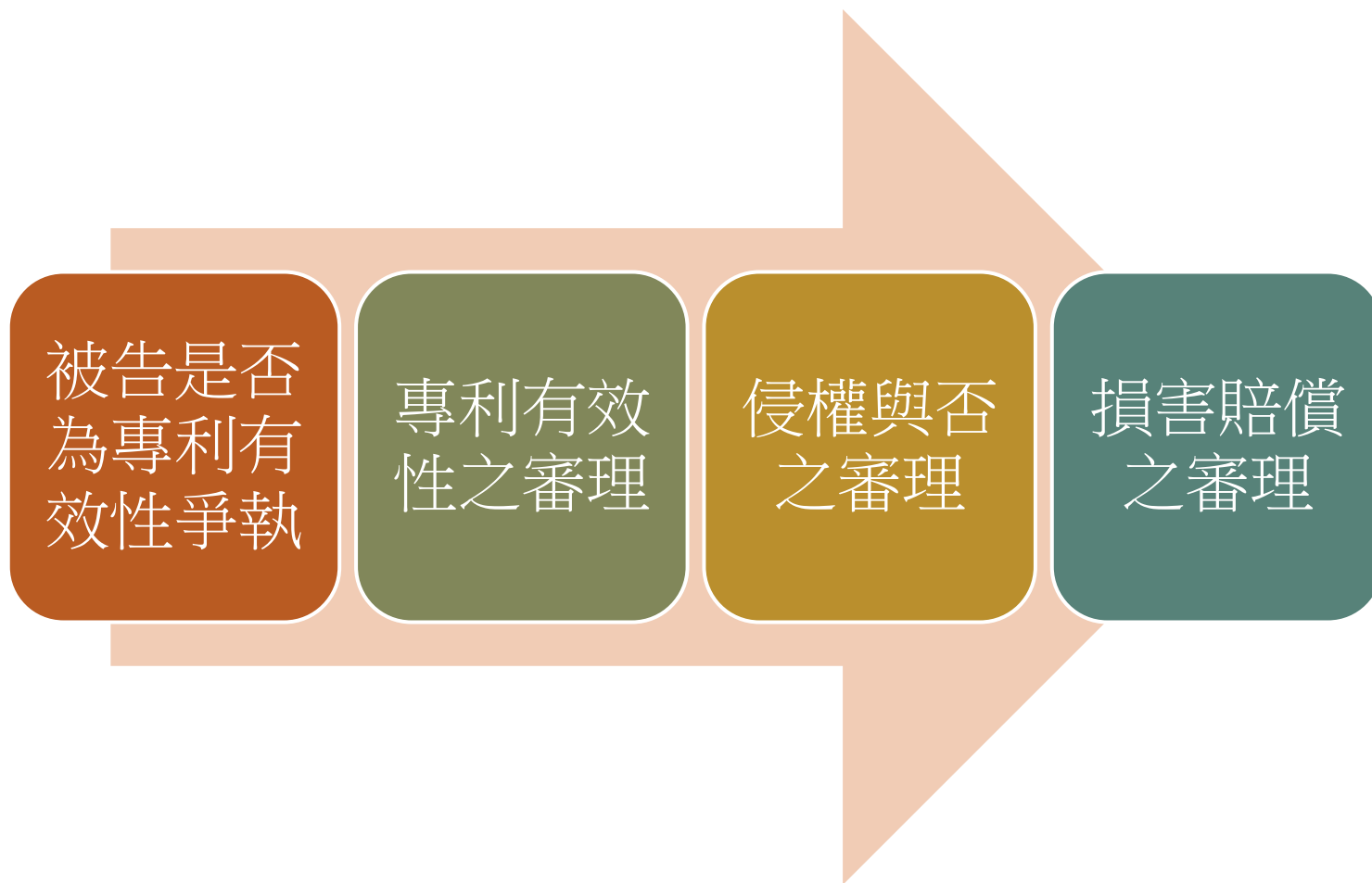
專利訴訟管轄

25



侵權訴訟事件審理模式

26





未來觀察重點

侵權訴訟少有勝訴之可能理由



先處理有效性之審理流程

後續侵權與損害賠償之審理結果需要較多時間

當事人在法官揭露心證前達成訴訟上和解或庭外和解
撤回訴訟

專利權人為維持專利有效性，縮小專利權範圍

新型專利無效原因以不具進步性為主

未來觀察重點

個案判決無效對後續判決之影響

- 依照審理法第16條規定，無效認定在法律上僅有個案效力，
- 是否可能產生實質上的對世效力？

利用人透過確認之訴對權利人進行積極反擊

- 利用人提出請求確認專利權損害賠償請求權不存在之訴，主張因未落入專利範圍而未侵權（97民專訴字第55號）
- 未來可能出現主張專利無效之確認之訴

未來觀察重點(續)

專利有效性爭議的主戰場

- 專利權人行使權利後，專利有效性爭議的主戰場在智財法院

舉發案件量消長

- 舉發作為侵權訴訟被告防禦的功能，與無效抗辯機制相互競爭
- 舉發制度主要偏向公眾審查功能後，舉發案件是否減少？

未來觀察重點(續)

挑戰專利有效性之成功率高

- 專利侵權訴訟為民事訴訟，其係以當事人為主體進行審理，因訴訟成敗之利害關係，被告多會積極挑戰專利之有效性
- 涉案被告身為該產業領域之成員，對於非專利文獻資料(如型錄、廣告)或業界慣用而未形諸刊物之先前技術，通常比專利審查官更為熟悉

專利有效性抗辯成立比例高於60%

- 為民事訴訟制度運作之結果，並非專利案件之審查品質所產生之問題
- 智慧局歷年專利舉發案件之審理結果，舉發成立比率也高於50%

簡報完畢

