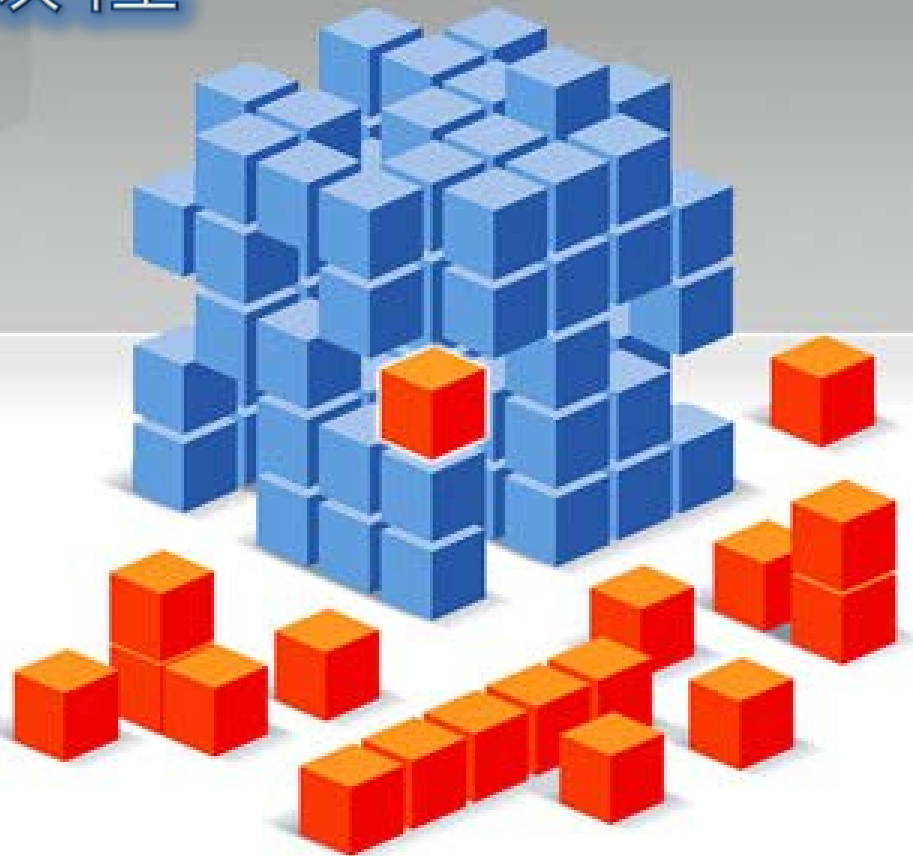


智慧局與法院 誰決定專利有效性

主講人：呂茂昌

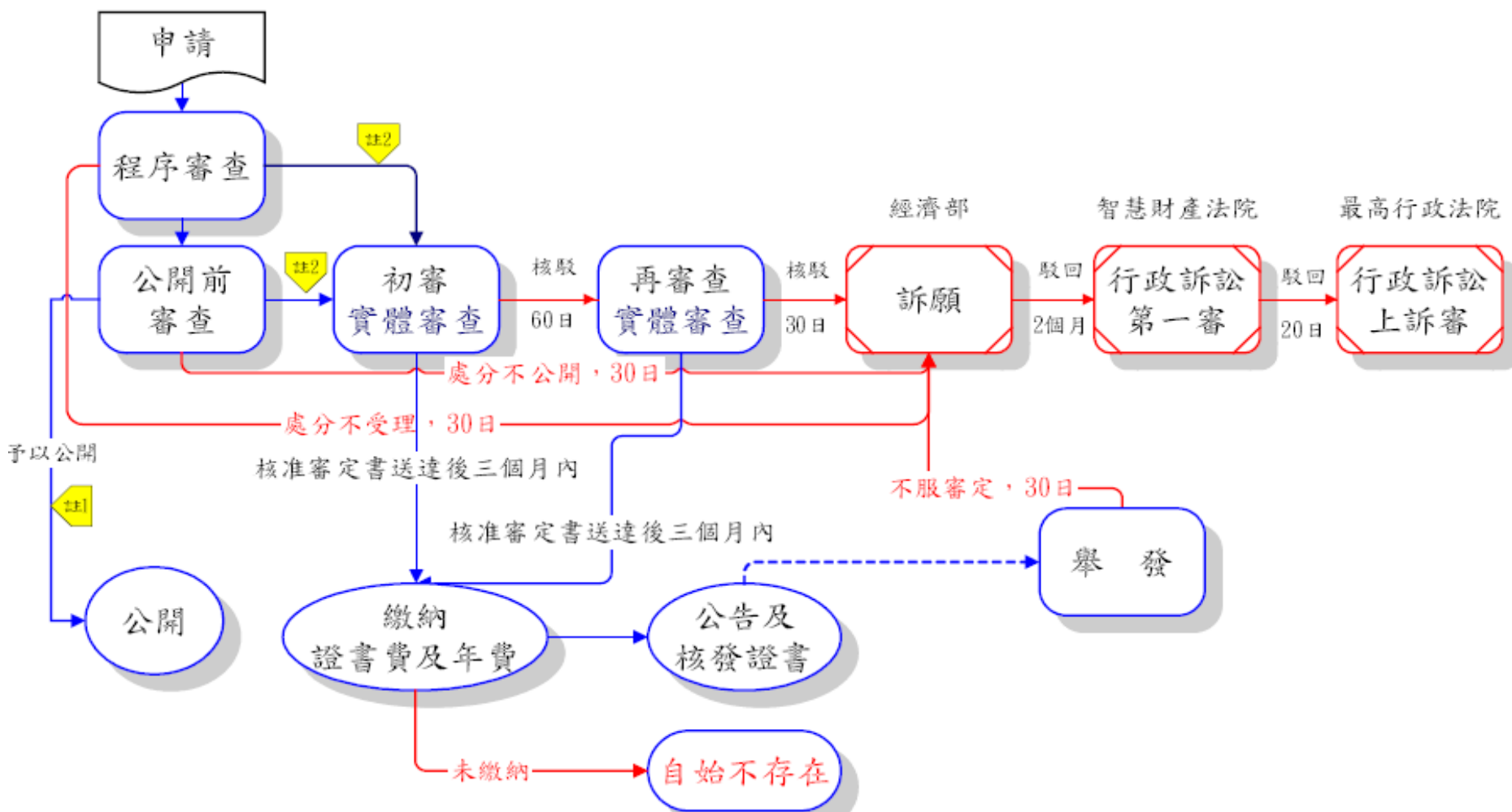
智慧財產局專利審查官

時間：101年5月14日



- 專利核准與撤銷
- 法院民事專利有效性審理
- 智慧財產局與法院之關係
- 行政訴訟判斷基礎不同一
- 舉發與民事訴訟專利有效抗辯
- 一事不再審
- 再審之訴

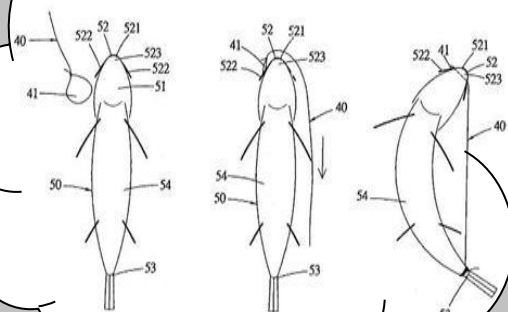
專利核准與撤銷



- 發明專利申請案，經審查認無不合規定程式且無應不予公開之情事者，自申請日（有主張優先權者，自最早優先權之次日起）起十八個月後公開之。
- 發明專利申請案，自申請日起三年內，任何人均得申請實體審查，始進入實體審查。

舉發理由書

專利權案



應作成舉發成立

攻擊



防禦

舉發答辯書

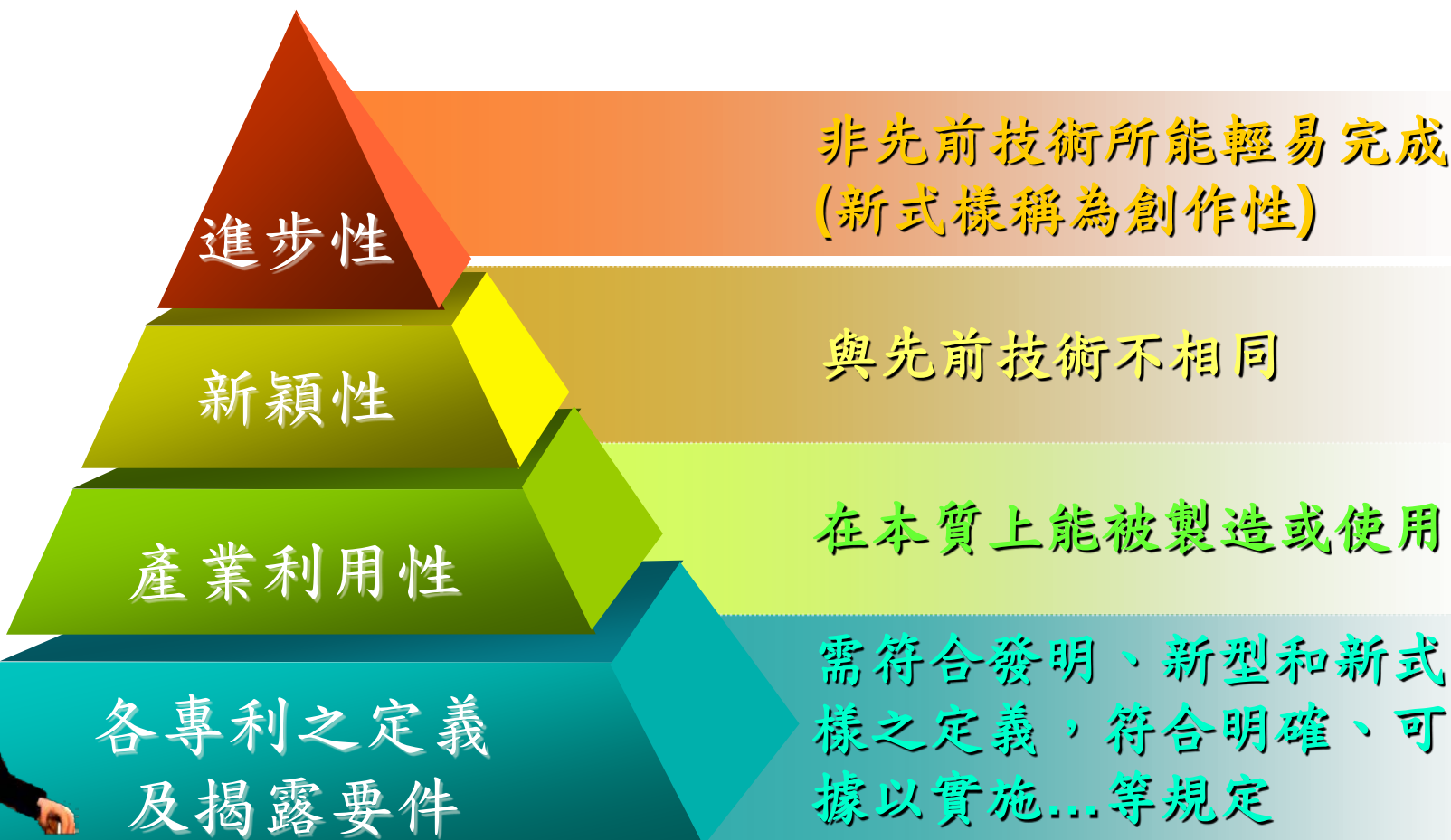
證據無法證明



應作成舉發不成立

被舉發人





法院民事專利有效性審理

行政與司法二元制



專利有無



侵權與否

訴訟經濟

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**，...，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。**(智慧財產案件審理法第16條)**

智慧財產案件審理法第17條第1項

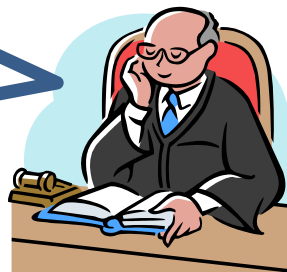
法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。

系爭專利
應為無效

被告



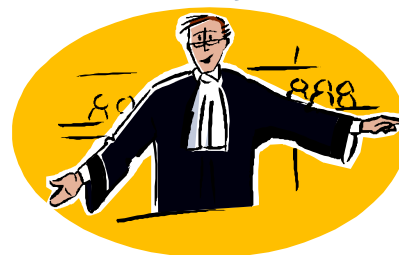
有無更正？
舉發結果？
本案抗辯看法？



法官

系爭專利
應為有效

原告



更正進度與結果...
舉發進度與結果...

參加人



智慧財產局與法院之關係



舉發案行政爭訟之審級



行政訴訟誰是最終之決定者

③ 訴願決定及原處分均撤銷



智慧財產法院



經濟部訴願會

② 訴願駁回



智慧財產局

① 舉發成立，應撤銷專利權

被告機關



法官

行政訴訟



原告

被告



法官

民事訴訟



原告



參加人



1

再審查之行政訴訟

核准專利？

2

舉發成立行政訴訟

舉發不成立？

3

舉發不成立行政訴訟

舉發成立？



行政訴訟判斷基礎不同一

Tip 智慧財產案件審理法第33條

行政訴訟階段	被告機關	原告	參加人
同一事由 之新證據	不可	可	可

(行政救濟階段僅接受補強證據，
凡新證據一律不接受)



行政訴訟

行政訴訟基礎不同一



智慧財產法院



經濟部訴願會



智慧財產局

關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。
(智慧財產案件審理法第33條第1項)

原處分被撤，重為審查

必舉發成立嗎？

專利權人提出申請專利範圍更正

判決主文

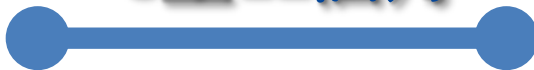
被告就第88220574N01號「逆滲透純水機專用過濾器接頭結構」新型專利舉發案應作成舉發成立之處分。(97年行專訴字第33號)

判決內文

因本件原告所提新證據資料，雖足以證明系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性，而本件系爭專利有無可能在參加人為更正後，另有不同之審定結果，或另有其他違反專利法第22條第4項規定情形，而不應給予專利，因事涉參加人權利，有待被告查明後另為適法之處分，況且原告僅就系爭專利申請專利範圍第1至6項提出舉發，系爭專利申請專利範圍第7至11項並非本件舉發之對象，系爭專利猶存有更正程序利益之問題，是本件原告請求命被告就系爭專利舉發案應命被告為「舉發成立，撤銷專利權」之處分部分，並未達全部有理由之程度，原告此部分之請求，即應予以駁回。(100年行專訴字第88號)

舉發與民事訴訟專利有效抗辯

8至12個月



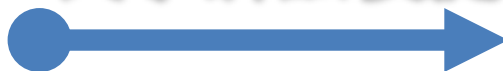
需踐行答辯程序



舉發審定會受拘束嗎？

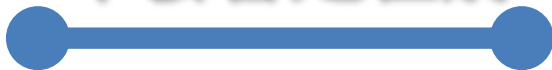
智慧財產局

民事訴訟後提



會受舉發結果拘束嗎？

舉發審定在前



智慧財產法院

一事不再理

專利法第67條第4項

舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

智慧財產案件審理細則第28條第2項

關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定...於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。

一事不再理之態樣



智慧財產局

民事訴訟已為終結確定

或

其它舉發案審定

同一爭點適用
一事不再理

智慧財產法院



民事訴訟後提

同一爭點適用
一事不再理

舉發審定已
為終結確定

Tip 舉發成立與民事訴訟專利無效之效力



再審之訴

系爭專利1：第180168號發明名稱為「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃描器」

系爭專利2：第160656號發明名稱為「攜帶式掃描器」

審理歷程



行政訴訟

其一舉發，
原不成立

另一舉發
(如N02)

舉發成立
終局確定

民事訴訟

起訴日

① 宣判侵權

② 宣判專利
無效不侵權

① 再審之訴

② 不得再審之訴

行政訴訟

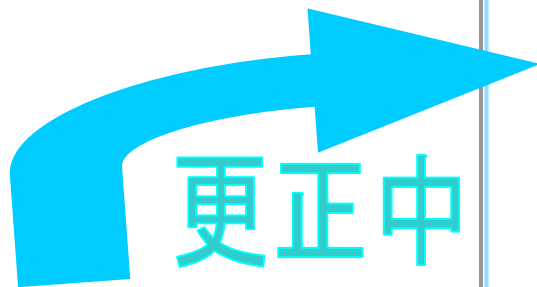
原舉發成立
或不成立

舉發不成立
終局確定



- ⤴ 於民事訴訟進行中，應一併注意其它舉發案進行情形，且應考慮閱卷，將各舉發案中有利主張專利無效證據於民事訴訟使用。
- ⤴ 雖民事訴訟判決為侵權，後續仍可觀察有否系爭專利之舉發案，若有一舉發成立確定，得提起再審之訴。
- ⤴ 民事訴訟專利無效為自為判斷，縱同一事證於行政訴訟認：舉發不成立，專利仍為有效，亦不得為再審之訴，故身為原告更應著力於民事訴訟，非倚勢於舉發不成立之審定。
- ⤴ 於爭點整理後自生失權之效力，此判決為特定之例外，若有符合此一情事者，當引此判決爭取權利。

公告本



更正中

更正後公告本

智慧財產案件 審理細則第32條

關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

再審之訴事由

wait a moment...
% loaded



報告完畢 · 敬請指教

智慧財產局呂茂昌

電話：23767649

E-mail：leu30192@tipo.gov.tw