



# 專利舉發審查基準與實務介紹

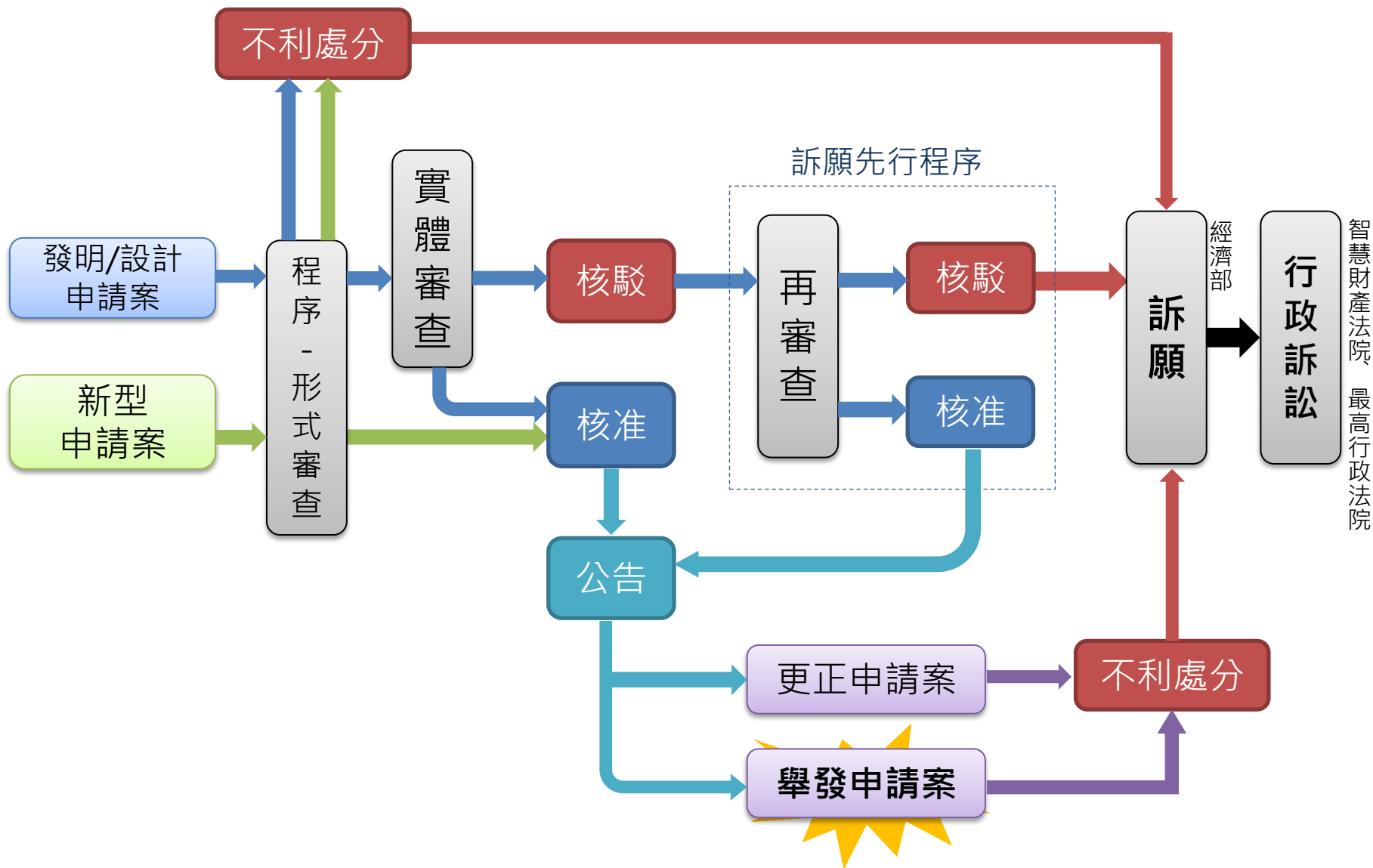
智慧財產局專利三組  
朱浩筠



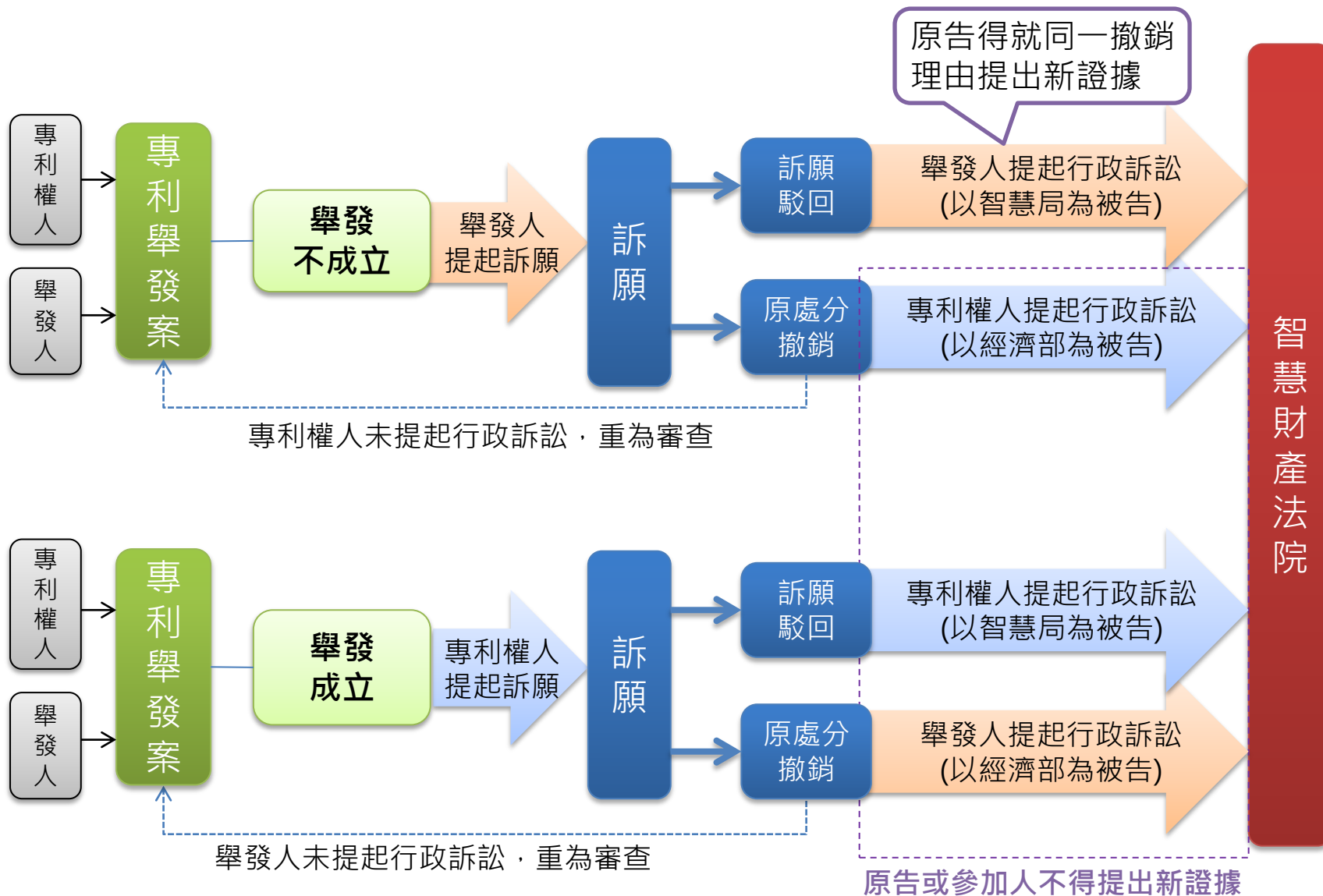
- 專利案件行政救濟流程
- 專利舉發案件相關數據分析
- 專利舉發審查基準簡介
- 專利舉發實務案例
- 專利舉發實務Q & A



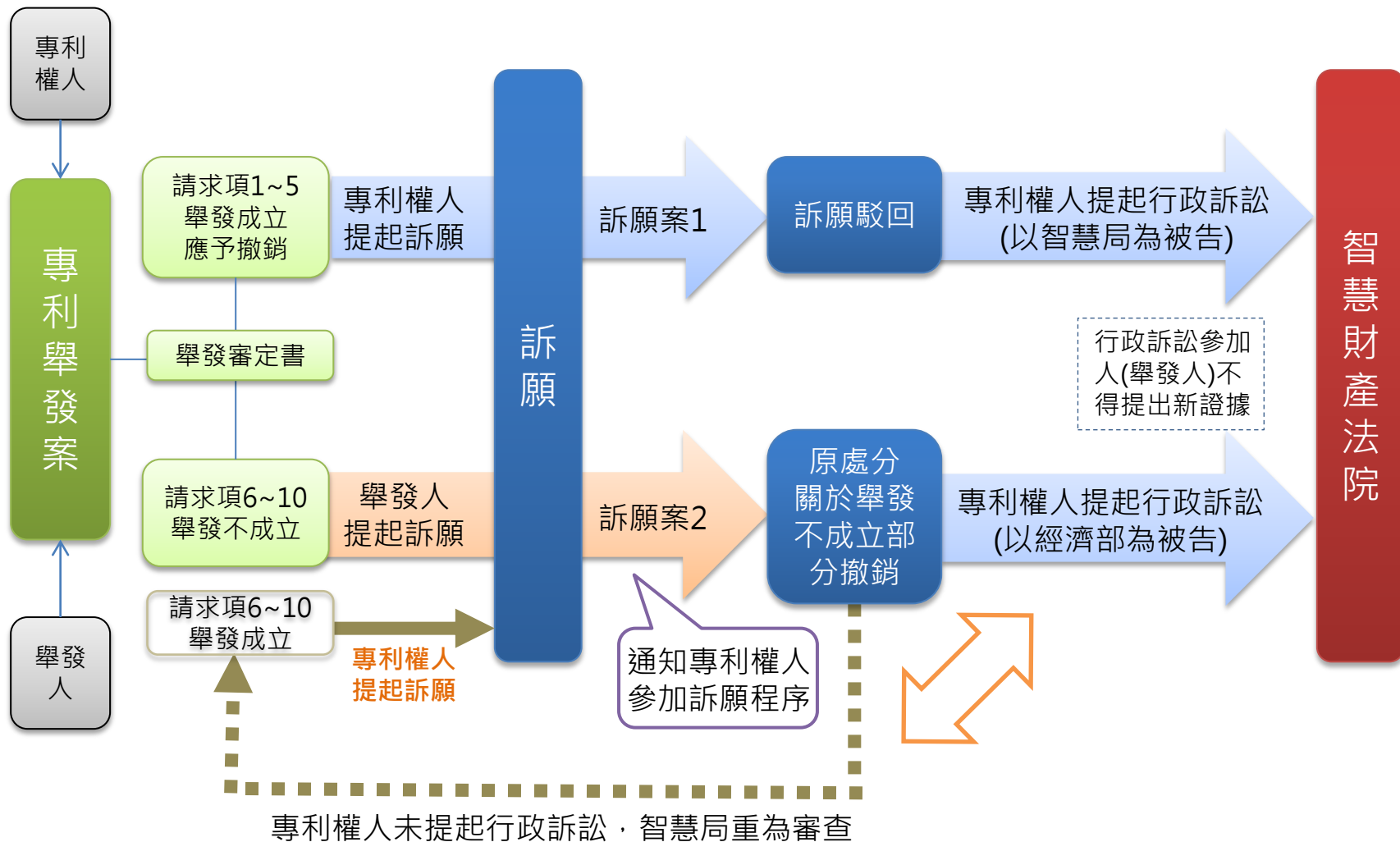
# 專利案件行政救濟流程



# 專利舉發案行政救濟流程(1/2)



# 專利舉發案行政救濟流程(2/2)



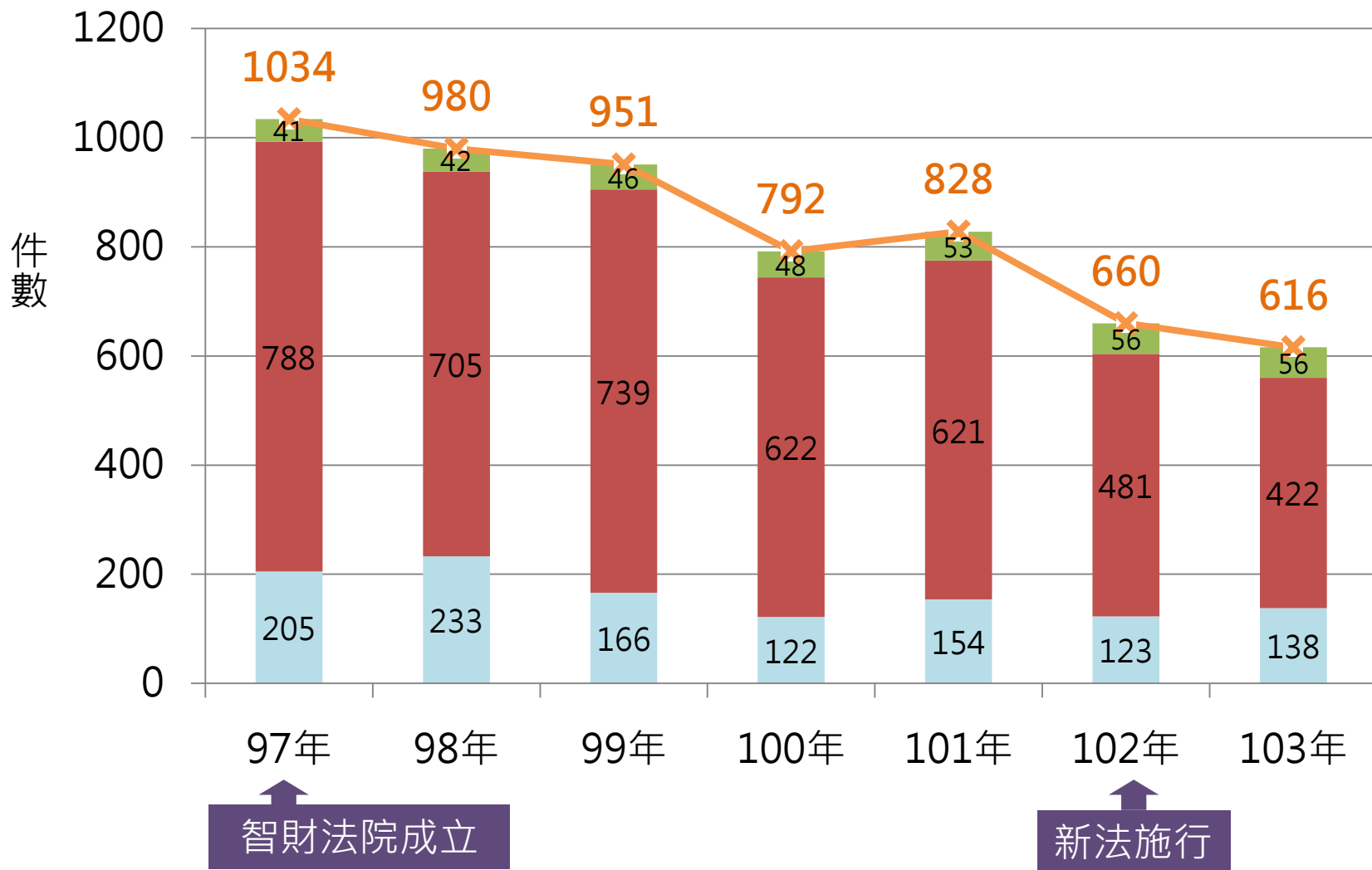
# 專利舉發案件相關數據分析





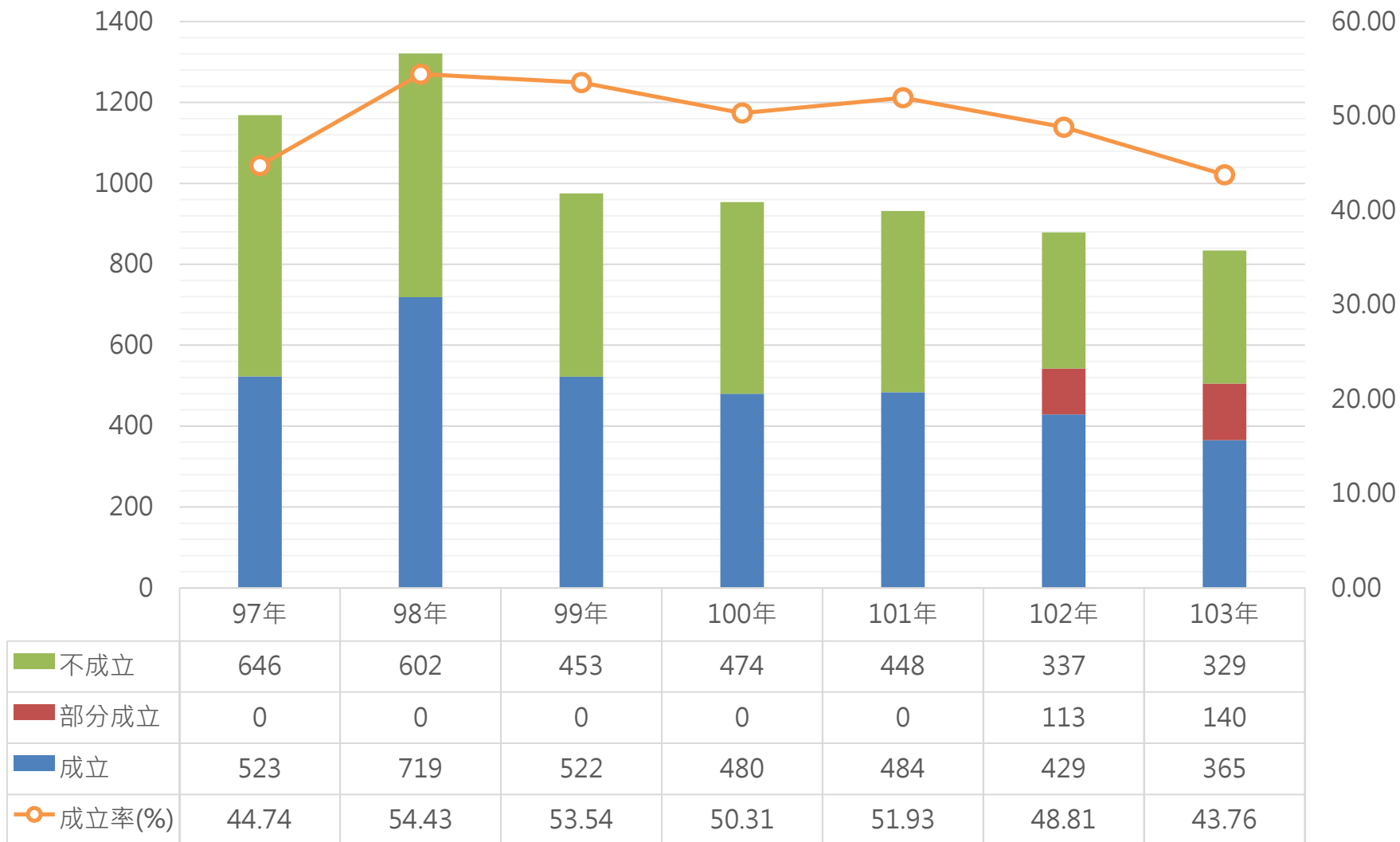
# 專利舉發案件提起件數

發明 新型 設計 總計





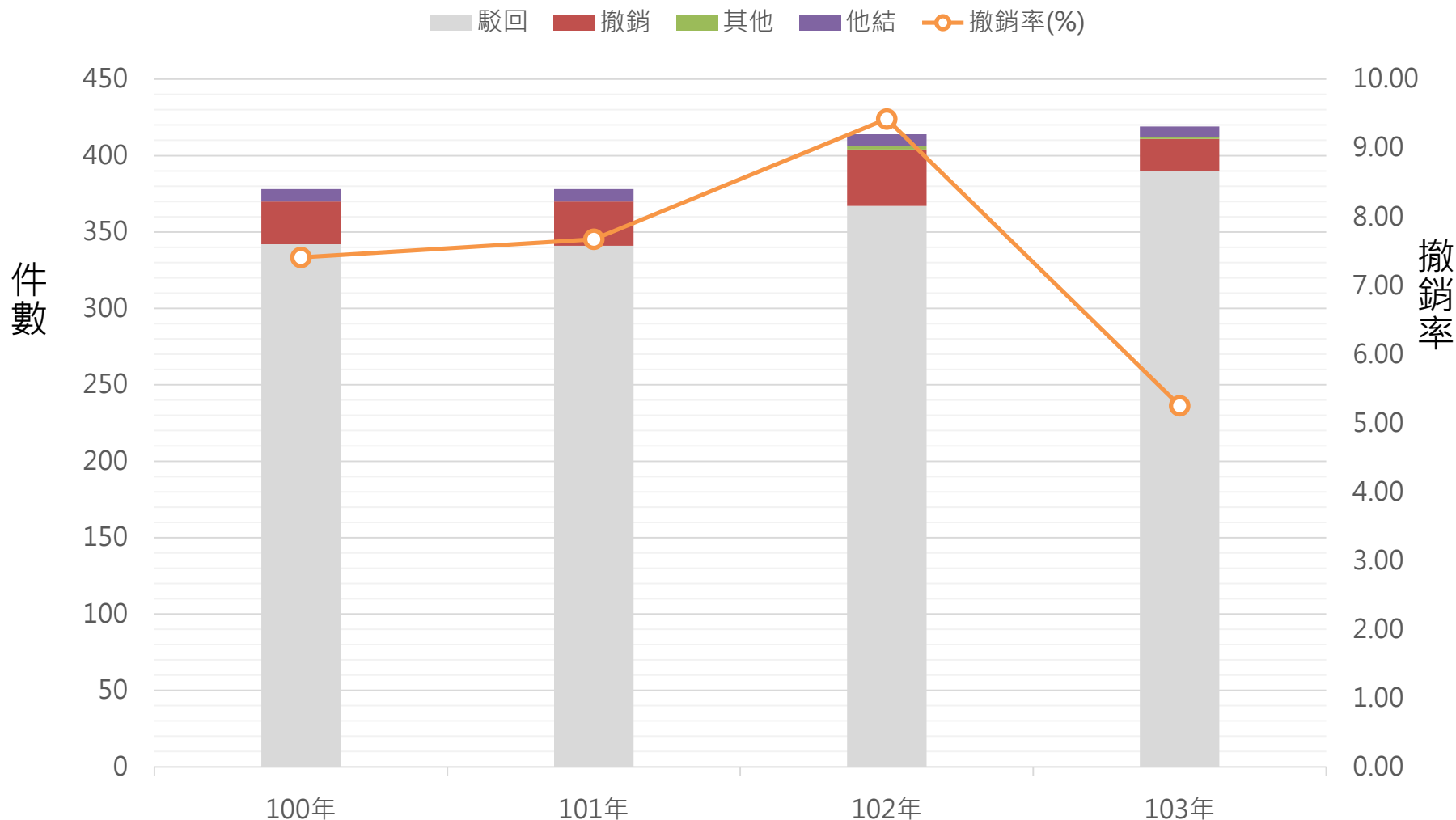
# 專利舉發案件審結情形



成立率=(成立)/(成立+部分成立+不成立)×100%。舉發駁回之案件未計入。



資料來源：經濟部訴願會

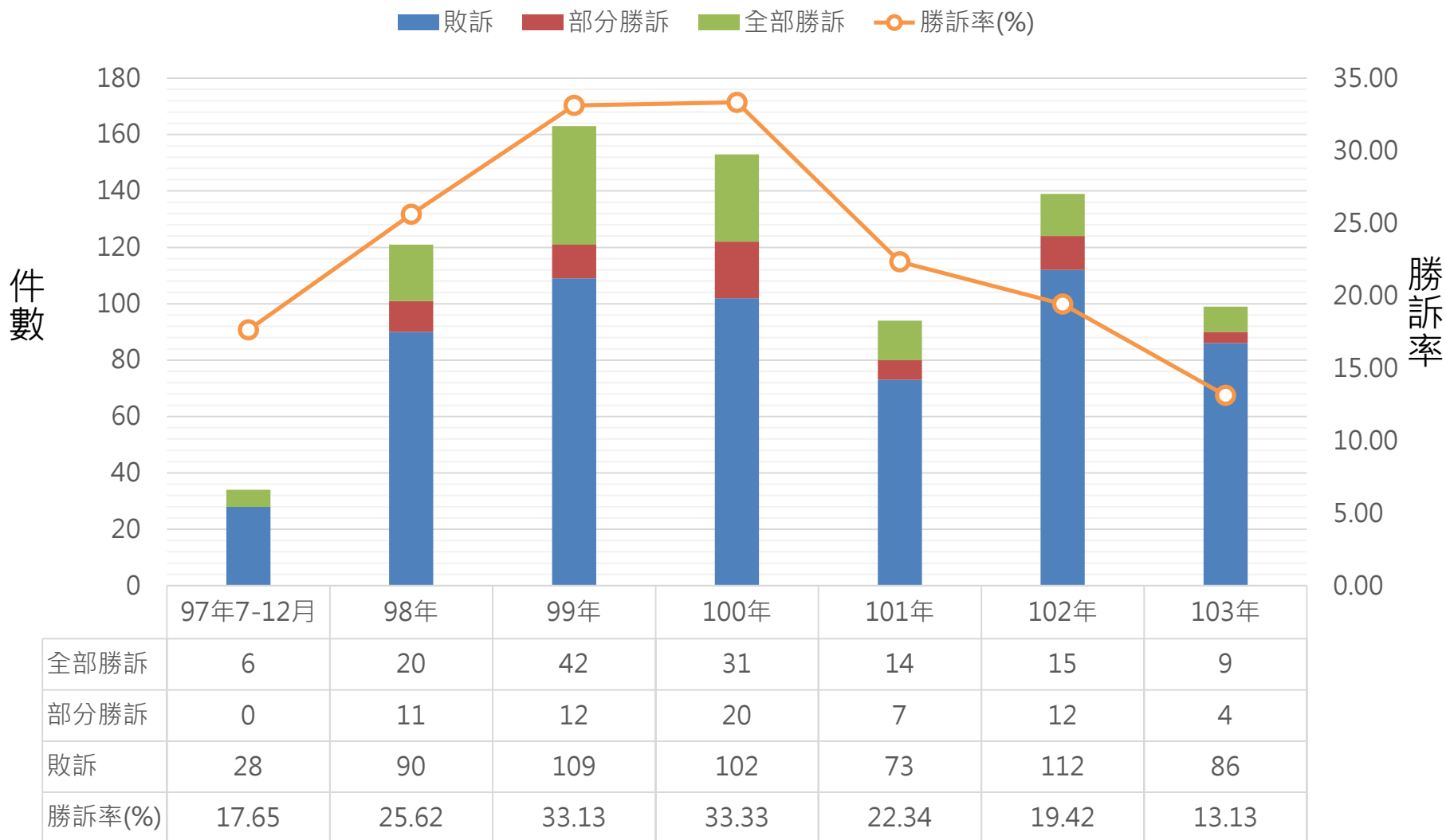


「駁回」包含訴願不受理及駁回。「其他」係指部分駁回、部分撤銷之案件。  
 「他結」包含訴願人撤回、移轉管轄等。撤銷率= $((撤銷+其他)/總件數) \times 100\%$



# 專利行政訴訟案件原告勝訴率

資料來源：智慧財產法院



$$\text{勝訴率} = \frac{\text{全部勝訴} + \text{部分勝訴}}{\text{全部勝訴} + \text{部分勝訴} + \text{敗訴}} \times 100\%$$

申請數量逐年減少

舉發成立比例無明顯變化

提起行政救濟者仍以舉發案為大宗

訴願撤銷率大致持平

行政訴訟撤銷率近年大幅下降

# 專利舉發審查基準簡介





# 舉發審查基準架構

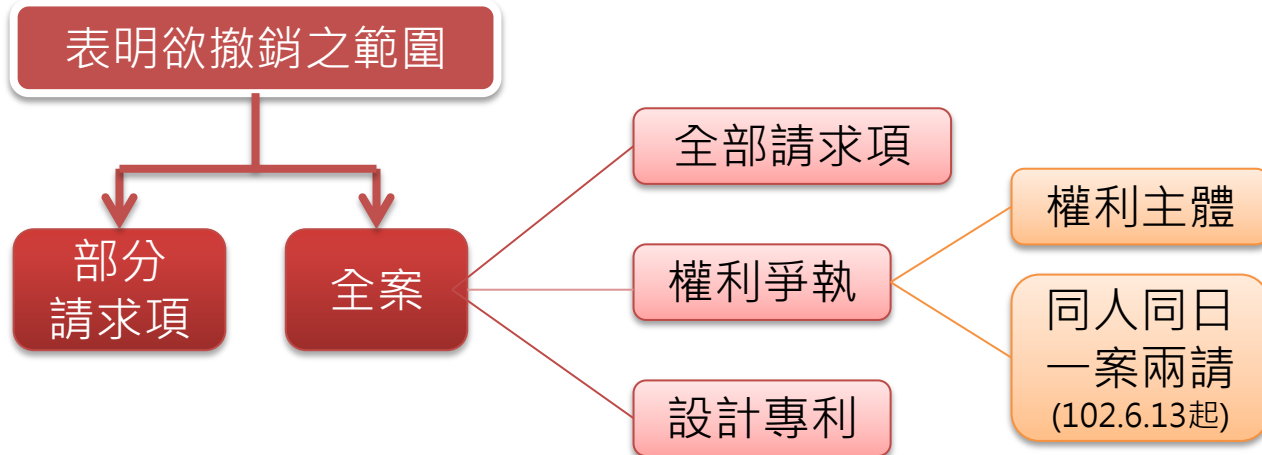
審查程序	主節次	次節次						
形式要件 審查 ↓ 審查前 處理 ↓ 實質 審查 ↓ 審定 ↓ 審定後	2. 舉發提起	當事人資格	舉發期間	舉發事由	舉發聲明、理由及證據			
	3. 舉發審查之處理	補提理由或證據	補充答辯	面詢、勘驗等	更正	多件舉發案合併審查	審查計畫(遲滯審查)	撤回
		· 雙方當事人 · 遲滯審查	· 更正與舉發併案處理程序 · 更正審查結果處理 · 審定部分另參見第5節		· 程序事項 · 合併審定部分另參見第5節			
	4. 舉發審查	審查基本原則(書面/職權)	爭點整理(闡明權)	爭點審查			職權審查(職權探知/專利權人答辯)	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>· 舉發事由審查/證據之審查</li> <li>· 新型實體審查</li> <li>· 爭點範圍內之證據調查</li> <li>· 審查注意事項</li> </ul>				
5. 舉發審定	審定結果	審定主文(准予更正/成立/不成立/駁回)	審定理由(一般案/更正併案/舉發合併/職權審查)	審定效果(一事不再理)				
6~9 舉發審定後之救濟及相關法律效果等事項								

## 舉發申請書

- 被舉發案號
- 舉發人
- 被舉發人
- **舉發聲明**
- 規費
- 附送書件

## 舉發理由書

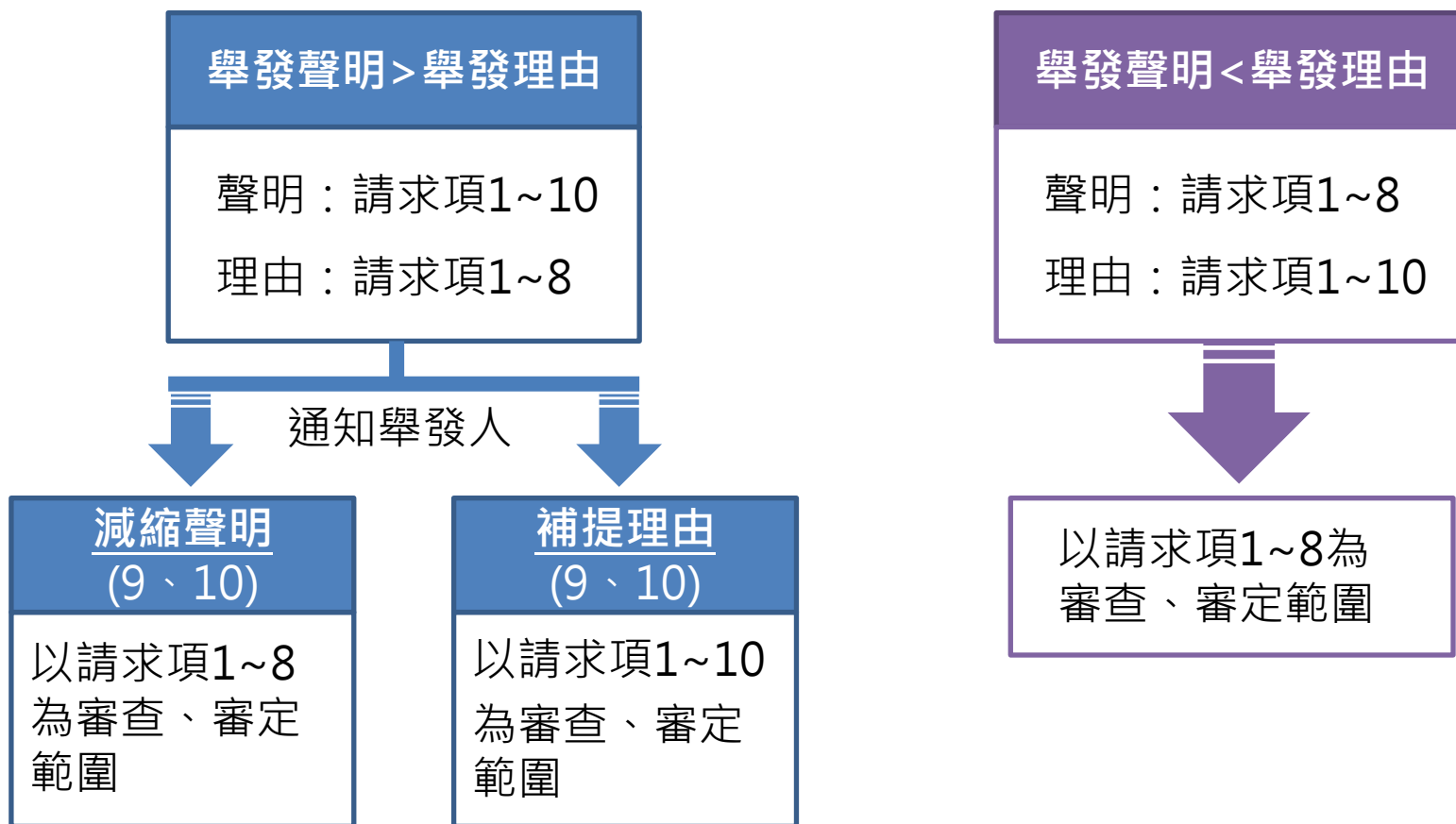
- 舉發主旨
- **舉發聲明**
- 舉發證據
- 請求撤銷之請求項、主張法條及證據
- 詳細理由





# 舉發聲明與理由不一致之處理

- 舉發聲明，提起後不得變更或追加，但可減縮(§73III)



未減縮聲明或未補提理由者，請求項9、10審定舉發駁回



# 舉發爭點之確立

## 舉發理由書

- 舉發主旨
- 舉發聲明
- 舉發證據
- 請求撤銷之請求項、主張法條及證據
- 詳細理由

## 爭點整理表

請求項	主張法條	證據
1	違反專利法§22 I (1)	2或3
1	違反專利法§23	4
1-5	違反專利法§22 II	2或3 2、3之組合

幫助確立爭點 ( = 請求項 + 法條 + 證據 )

## 實務常見問題

- 與詳細理由不一致
  - 可能行使闡明權 → 延宕審查時程
- 附屬項未包含獨立項之證據
  - 可能行使闡明權 → 延宕審查時程
- 法條引用錯誤
  - 明顯錯誤時得逕行引用正確法條



## 舉發理由書

- 舉發主旨
- 舉發聲明
- 舉發證據
- 請求撤銷之請求項、主張法條及證據
- **詳細理由**

通知舉發人補充說明。  
逾限未補充理由者，依現有資料審查。

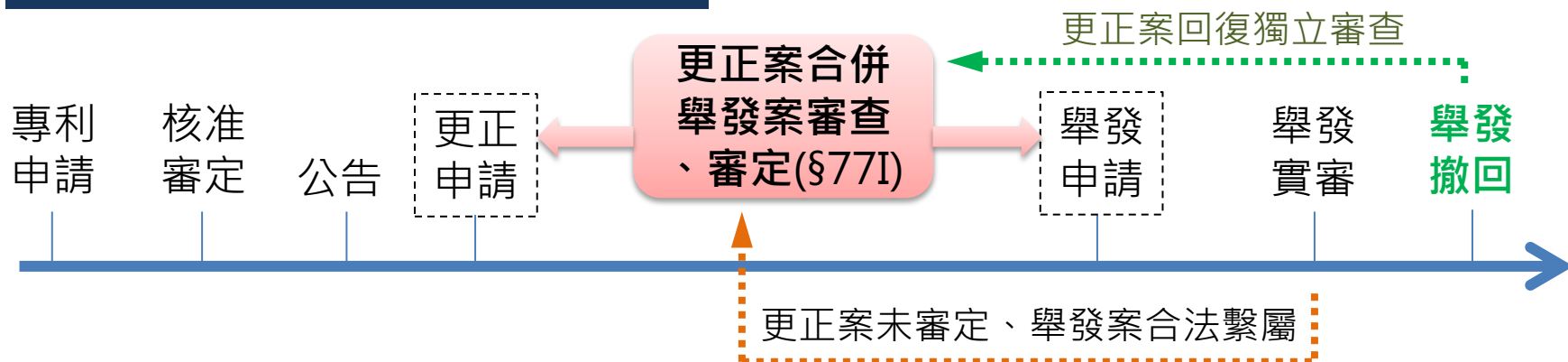
## 實務常見問題

- 與舉發聲明不一致
- 與爭點整理表不一致
- 籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明請求項不具進步性
- 未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係
- 未具體論述證據如何證明請求項不符專利要件之理由

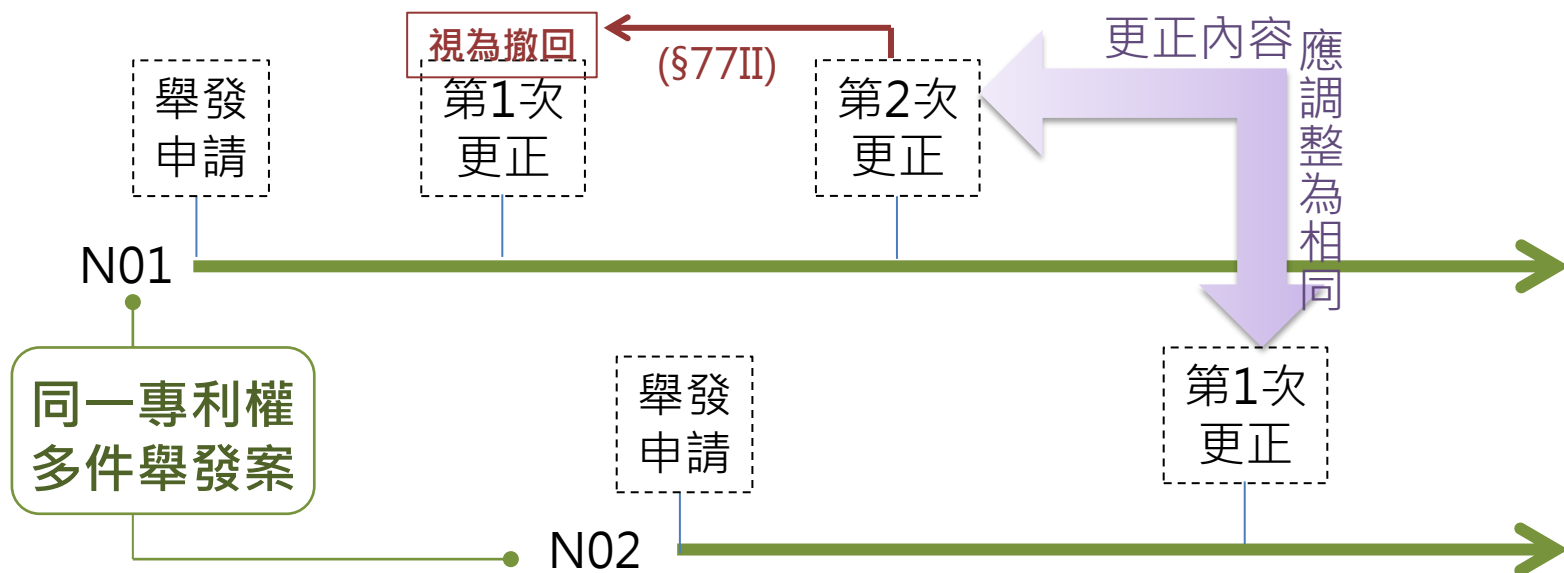


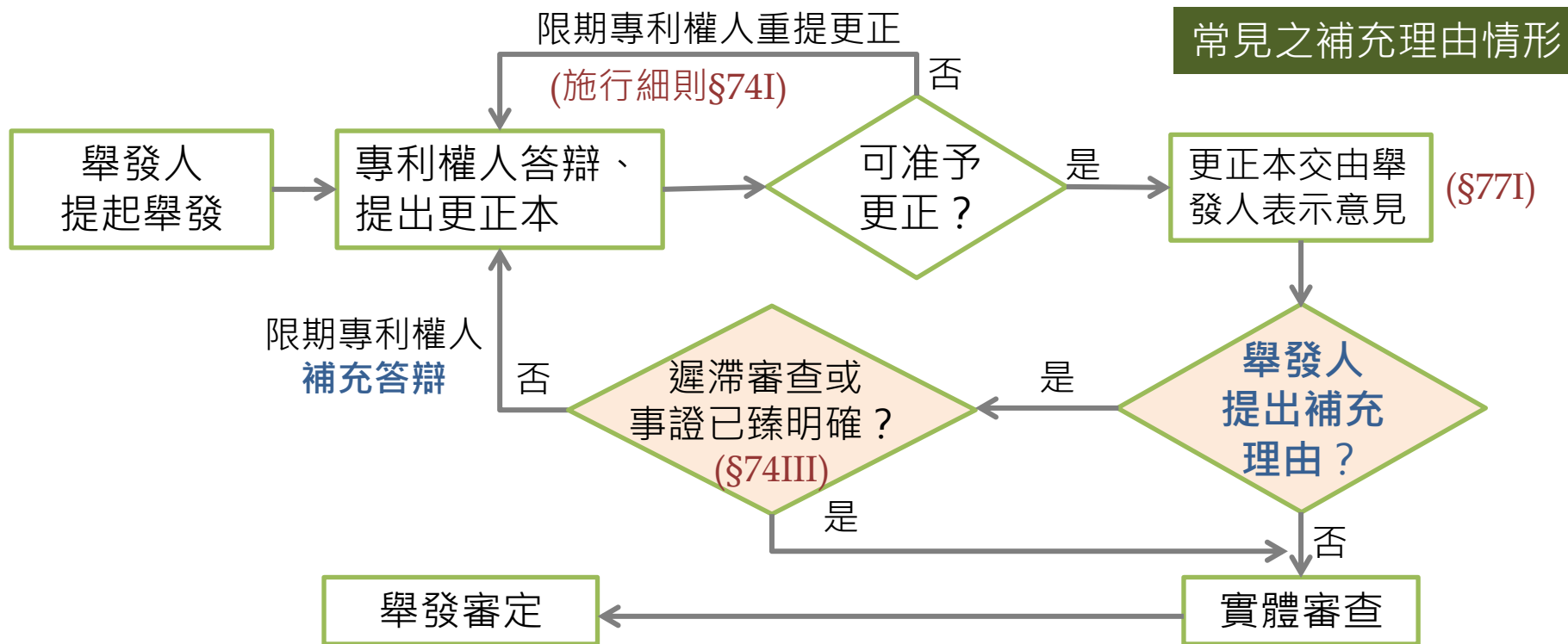
# 更正及舉發之併案處理

類型I：獨立更正案為舉發案所吸收



類型II：舉發伴隨更正之處理





## • 舉發補充理由

- 於舉發聲明範圍內無限制
- 需繳交規費(N.T. 2000)(專利規費收費準則§2I(12))
- 原則上應交付專利權人補充答辯，以利雙方攻防。



# 實體要件爭執之審查(1/2)

- **原則** → 依核准審定或處分時所適用之法規
- **例外** → 依提起舉發時所適用之法規
  - 修正、更正、分割、改請超出，及更正實質擴大/變更 (§77III但書)
- 新型專利：

階段別	申請階段	舉發階段
審查方式	<b>形式</b> 審查	<b>實體</b> 審查
要件	新型定義、妨害公序良俗、形式記載要件、單一性、揭露要件、明顯超出	依舉發人之主張，原則上準用發明專利之要件 (主要差異見下頁)



# 實體要件爭執之審查(2/2)

## 新型專利實體審查之特點 (規範於舉發審查基準)

<b>新型 定義</b>	請求項前言部分應記載一物品， <b>主體部分</b> 所載之技術特徵必須有一結構特徵，亦即 <b>只要有一結構特徵就符合新型定義</b>
<b>新穎性</b>	單一先前技術揭露請求項中所載結構特徵(形狀、構造或組合特徵)及非結構特徵(例如材質、方法特徵)始能認定不具新穎性
<b>進步性</b>	若含非結構特徵，則視 <b>非結構特徵是否會改變或影響形狀、構造或組合</b> 而定。若是，須先前技術揭露所有特徵(含非結構特徵及結構特徵)，始能認定不具進步性；若否，則可將之視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵即可

註：101.9.28與經濟部訴願會、智慧財產法院溝通座談會結論



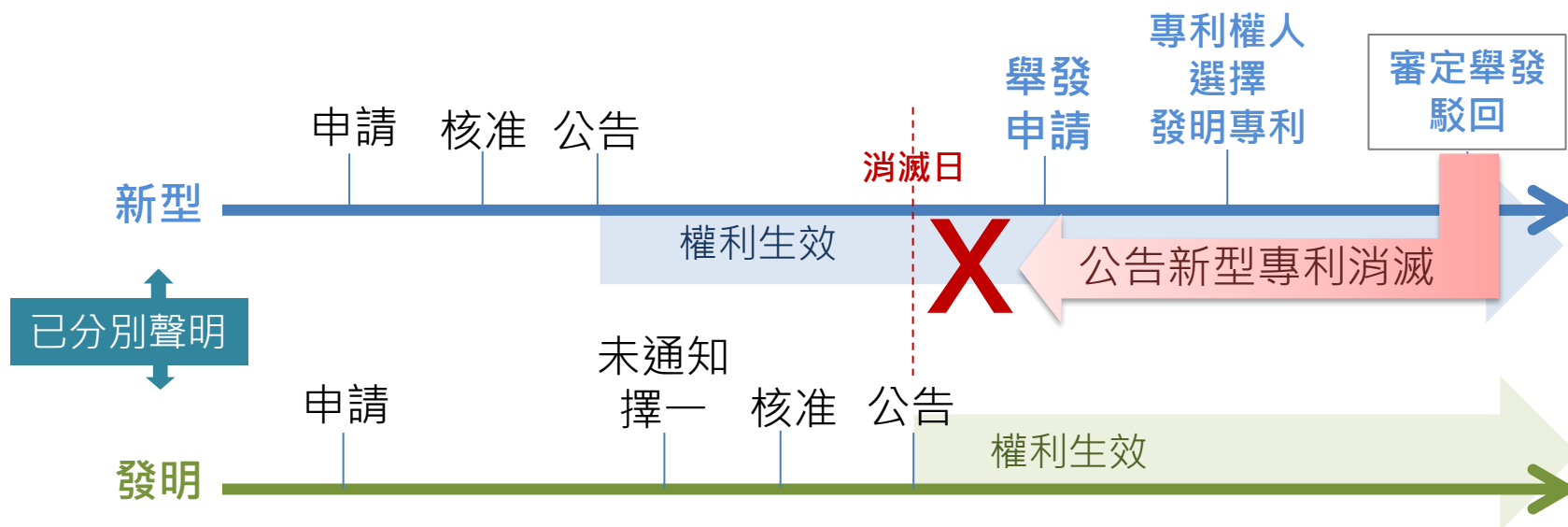
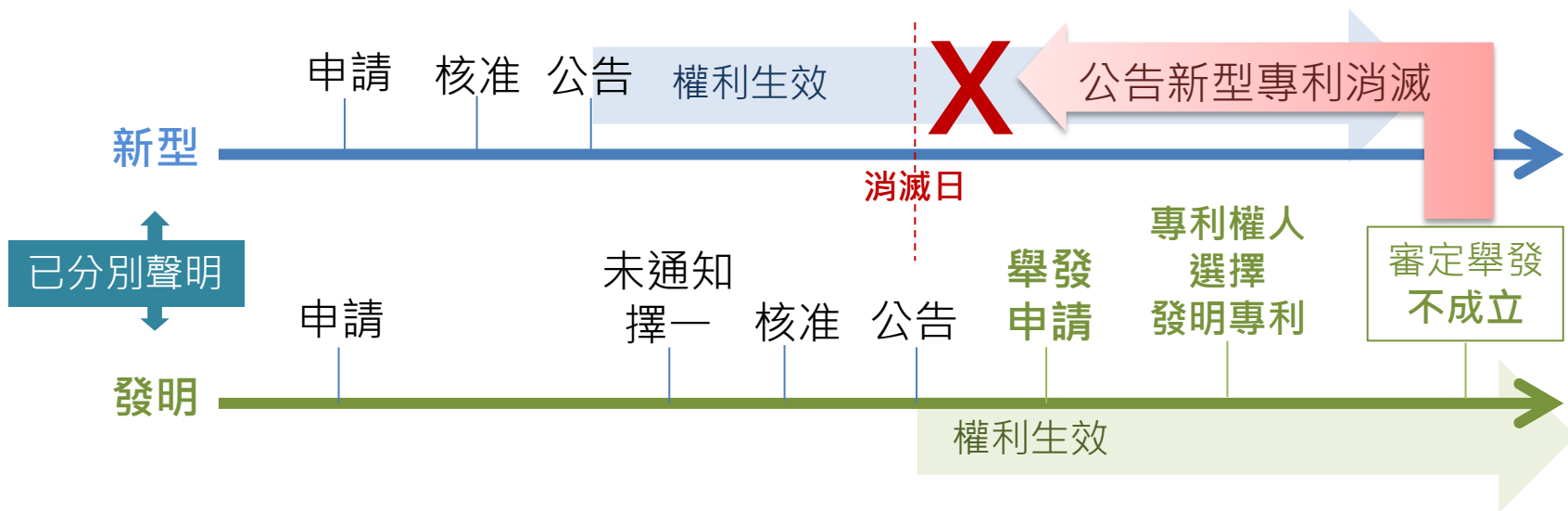
# 同人同日一案兩請之處理原則(1/2)

★102年6月13日起申請之發明、新型專利案件適用

聲明義務	舉發對象	證據	適用法條	聲明及審定	處理原則
未聲明或僅聲明其一	發明	新型	§31	逐項	就系爭發明或新型專利之請求項逕予審定舉發成立
	新型	發明			
已分別聲明	發明	新型	§32	全案	專利權人表明選擇發明專利，則應審定發明專利「舉發不成立」並公告舉發證據之新型專利自發明專利公告之日消滅
	新型	發明	無	全案	專利權人表明放棄新型專利權，應審定新型專利「舉發駁回」，並公告新型專利權自發明專利公告之日消滅



# 同人同日一案兩請之處理原則(2/2)





# 原處分撤銷後重為審查

前提：撤銷原處分之決定或判決本身已確定

決定或判決 類型	有課予義務	未課予義務
重為審查 方式	舉發不成立之處分撤銷發回， 並課予應為舉發成立之義務， 應受其拘束， <b>重為審查時，得 僅載明事實，逕依判決主文審 定</b> ，此時無須再進行發交專利 權人答辯之程序	<b>回復至未審定狀態</b> 。行 政救濟階段中始增加之 新理由或新證據亦屬應 予審查之資料
更正 申請	不得提出 (提出者不予受理)	可
補充舉發 理由	—	可

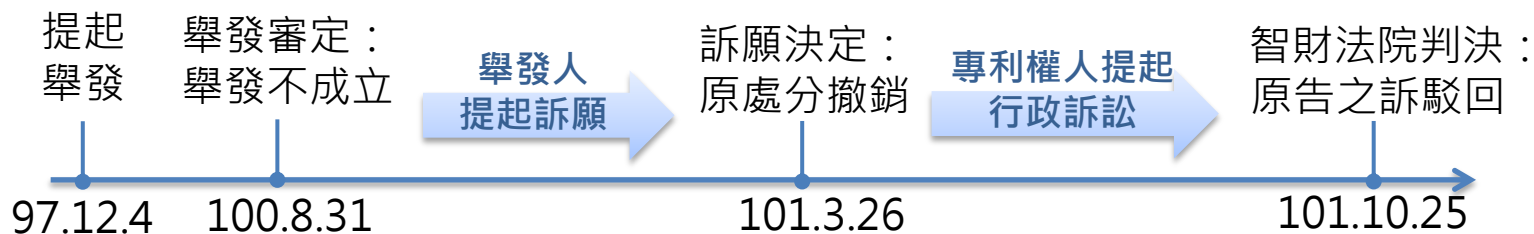


# 專利舉發實務案例



# 案例1-包含不適格證據之爭點審查 (1/2)

- 第89105387號「微控制器指令集」發明專利舉發事件(N01)



系爭專利	舉發理由	舉發證據	原處分機關審查結果
請求項1至69	不具新穎性	2或3	不成立
請求項1至69	不具進步性	7~14	不予審究

舉發證據10、11之公開日期晚於系爭專利優先權日

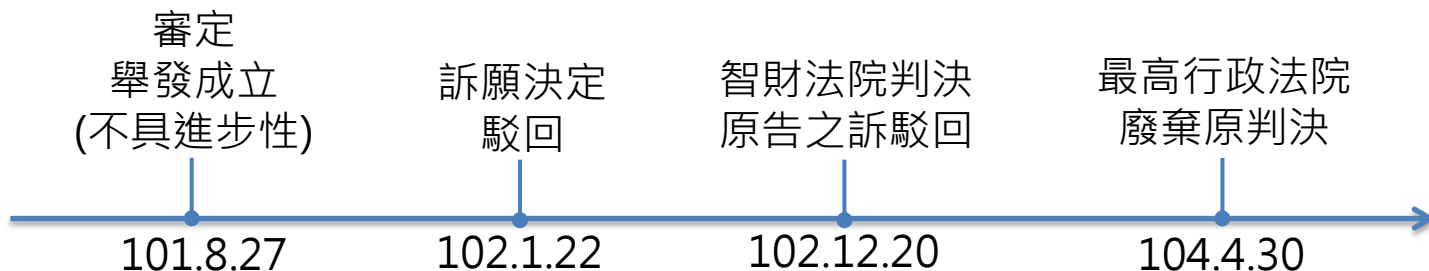
- 爭點：舉發理由之證據組合中包含不具證據能力之證據，應如何審查？



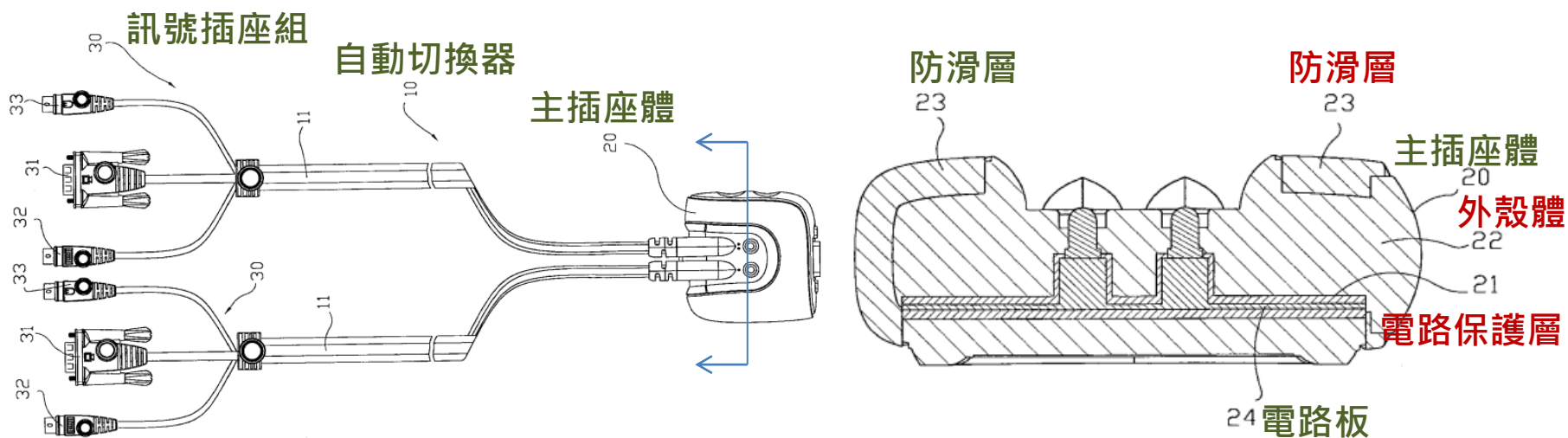
## 案例1-包含不適格證據之爭點審查 (2/2)

- **智財法院101年度行專訴字第47號判決理由：**
  - 如原處分機關認定其中部分證據即舉發證據10及11不具證據能力，應就其餘適格證據之組合論究系爭專利是否具有進步性，予以實體審查
- **現行舉發審查基準規範**
  - 應先行使闡明權或進行證據調查
  - 經專利權人答辯
  - 經闡明後證據組合仍包含不適格證據時，應依舉發理由及其他適格證據內容，實質比對專利要件
- **專利權人仍應就其他適格證據實質答辯**

## 第91208868號「自動切換器」新型專利舉發事件



## 系爭專利技術內容



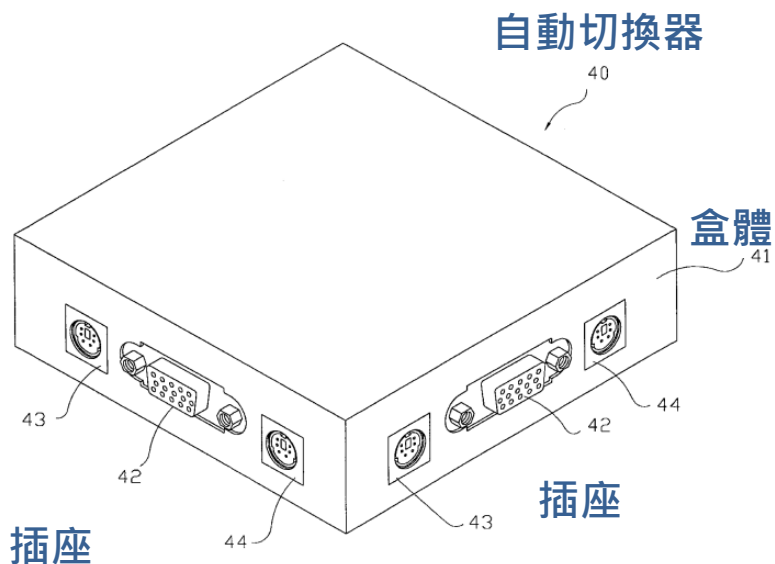


## 案例2-外文證據之翻譯 (2/6)

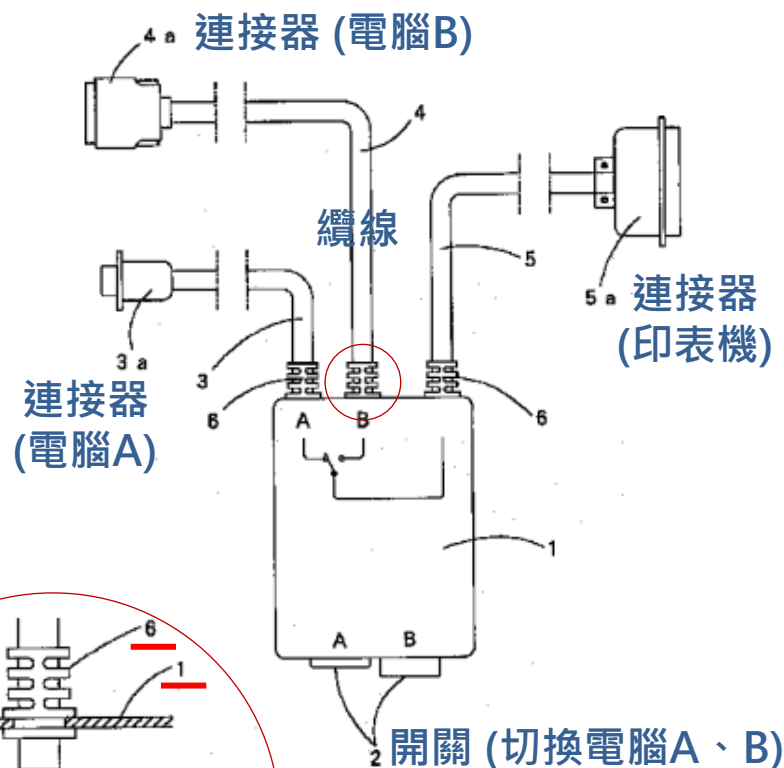
### 系爭專利請求項

- 1.一種自動切換器，其包含一主插座體，及至少二組的訊號插座組；該主插座體內設置有切換電路的電路板；該各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座；該各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結，其中該各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同，且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆，使該主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者。
- 2.如申請專利範圍第1項所述自動切換器，其中，**該主插座體之殼體係由一電路保護層、一外殼體、一防滑層以三次射出成型為一體狀**；該電路保護層係包裹該電路板，該外殼體係包裹該電路保護層，該防滑層係披覆在該外殼體之表面者。
- 3.如申請專利範圍第2項所述自動切換器，其中，該電路保護層係為以熔點較低之塑料製成者。
- 4.如申請專利範圍第2項所述自動切換器，其中，該外殼體佔該主插座體殼體之大部份，且其表面為硬質狀者。
- 5.如申請專利範圍第2項所述自動切換器，其中，該防滑層為較軟狀者。

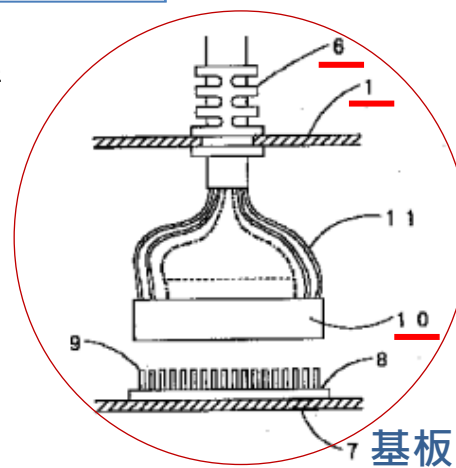
## 證據2 (系爭專利先前技術)



## 證據3 (JP 9-55155)



智財法院：證據3 之切換器的主插座體同樣以電路保護層(元件符號10)、外殼體(元件符號1)及防滑層(元件符號6)等三層結構組成。而射出成型係習知技術。



## • 最高行政法院第104年度判字第214號判決理由

– 原審就該外文證據，未命參加人(即舉發人)提出中文譯本，致其判決理由所引用之「公開特許公報」(即證據3)之內容，多有出入。

– 證據3第2頁所載，元件符號10為**母型接頭**；元件符號1為**箱體**；元件符號6為**保護環**、元件符號8為**接續端**。原判決認元件符號10、1、6、8其依序為電路保護層、外殼體、防滑層及基板，似與證據3所載不符。從而，原判決認定證據3之切換器亦有3層結構，並認證據3已揭露系爭專利殼體3層結構之技術特徵，核有認定事實未依憑證據之違法。

型コネクタ5 aを接続したものである。而して、各接続ケーブル3、4、5はいずれも、保護リング6を介してその一端を直接箱本体1内に導入し、基板7上の切替回路の接続端8と直接接続している。

【0010】なお、この種の信号ケーブルは、内部の信号線11が極めて多いため、当初の切替回路との接続が面倒であるが、例えば、図2に示すように切替回路の基板7には雄型ジョイント9を介して接続端8とし、ケーブルの末端は予め、雌型ジョイント10に各信号線11を接続するようになれば、ジョイントの結合のみで済み、組立効率の向上が期待できる。



## 案例2-外文證據之翻譯 (5/6)

- **最高行政法院第104年度判字第214號判決理由**
  - 原審法院更為審理後，宜命參加人提出證據3之中譯本，審究證據3是否業已揭露系爭專利之各技術特徵？
  - 又進行進步性之判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常之教育水準，確立「熟習該項技術者」之知識水準。
- **類似情形之案例**
  - 最高行政法院第104年度第判字第78號判決
  - 廢棄原判決理由：**自舉發審查階段起，即未要求舉發人提供正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及原判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基礎，其結論自難期正確。**





## 案例2-外文證據之翻譯 (6/6)

- **舉發審查基準**

- 證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。
- 中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之。

- **為利雙方攻防答辯，及避免行政訟累，建議舉發人於提出舉發理由時，應主動檢附外文證據之相關完整段落中文節譯本，或全份中譯本。**

## • 第92221378號「衛星天線盤體唇緣構造改良」新型專利舉發事件



- 智財法院：原告(舉發人)應證明其具有可回復之法律上利益
- 專利法§72：利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。



## 案例3-可回復之法律上利益(2/2)

- **102年度行專訴字第76號行政判決理由**
  - 課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。
  - 原告(舉發人)雖主張與參加人(專利權人)間涉有民事侵權訴訟，而主張具有可回復之法律上利益，惟：
    - 民事侵權訴訟結果對於本件原告有利
    - 民事訴訟與行政訴訟(有更正，99年5月6日)所涉之系爭專利申請專利範圍不同
    - 參加人之損害賠償請求權已罹於時效(99年5月6日起2年內)
- **舉發人應注意系爭專利權消滅之時點 (特別是新型)**



## 案例4-新證據與課予義務判決(1/2)

- 101年度智慧財產法律座談會
  - 舉發不成立之審定，如當事人依智慧財產案件審理法第33條提出**新證據**，造成系爭專利有舉發成立之可能時，**法院儘量不作成「課予義務」之判決**。
- 例外
  - **智慧財產法院103年度行專訴字第41號行政判決**
    - 證據2、證據4與證據8，乃原告於本件訴訟中始提出之新證據，本院已就各獨立項及附屬項逐一論斷均不符合專利要件，本件事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，且**參加人於本院審理時亦稱現無考慮更正系爭專利**等語。從而，原告請求命被告為撤銷系爭專利權之審定，為有理由，亦應准許。



## 案例4-新證據與課予義務判決(2/2)

### – 智慧財產法院103年度行專訴字第83號行政判決

- 雖證據1、3之組合為原告嗣後始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，然**本院業依職權命參加人參加訴訟，參加人均未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯**，而本件經兩造充分攻防後，本院認定證據3已揭露系爭專利請求項2之整體技術特徵，...請求項2確不符專利要件，且已無更正之可能，專利權人即無更正之利益。從而，本件並無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，原告訴請命被告應就系爭專利請求項2作成舉發成立撤銷專利權之審定，為有理由，應予准許。
- **如欲避免為法院作成課予義務判決，專利權人應作積極表示**

# 專利舉發審查實務Q&A



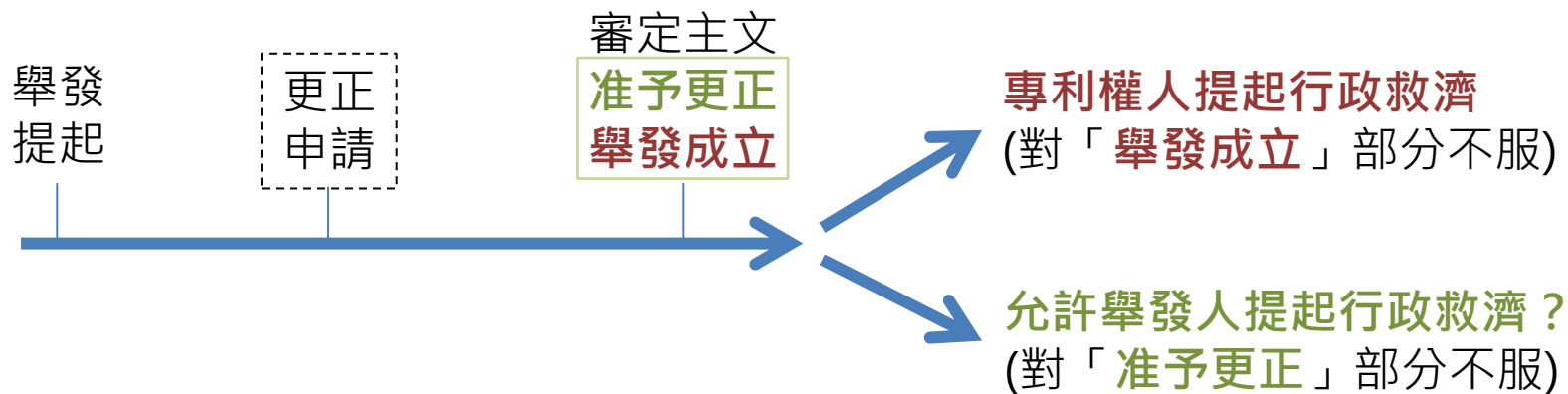


# 1.舉發伴隨更正之行政救濟(1/2)

## Q

舉發案繫屬審查期間，更正依法應與舉發合併審查及審定。當准予更正同時為舉發成立之審定時，將同時於審定主文中宣告；此際，如專利權人就舉發成立之處分表示不服，提起行政救濟時，是否允許舉發人就准予更正之部分單獨提起救濟？如允許，則專利權人就舉發成立之行政救濟，應如何處理？

(司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」第3號)





# 1.舉發伴隨更正之行政救濟(2/2)

## A

### 應准予單獨提起行政救濟

- 准予更正之處分，既宣告於審定主文之中，即為單獨之行政處分，自應允許舉發人單獨就之提起行政救濟；縱舉發人已因舉發成立之審定結果達成其舉發目的者，亦同。
- 如不許舉發人單獨就之提起行政救濟，則當專利權人就舉發成立之審定進行行政救濟，獲撤銷原處分發回重新審查之結果時，有使舉發人就更正事項部分喪失爭執救濟機會之可能。
- 允許舉發人單獨就之提起行政救濟，則因原舉發成立之審定基礎有發生動搖的可能，此時他造(專利權人)就舉發成立部分之所提起之行政救濟宜予停止審議。否則將造成相互牽連糾葛，或救濟結果分別確定後不一致的現象發生。



## 2. 警告信與利害關係人

# Q

專利權當然消滅後，舉發人以警告信之文件作為當事人資格之證明文件，向本局提起舉發，本局應如何處理？

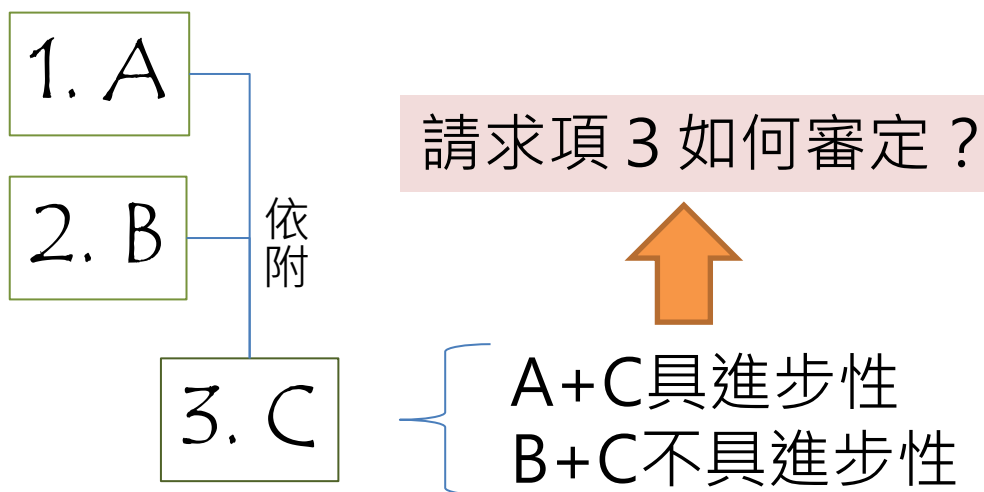
# A

於專利權當然消滅後提起舉發，除須為利害關係人外，尚應具備有可回復之法律上利益。本次舉發基準雖放寬至侵權被告亦屬利害關係人，且於專利權期滿後，亦可主張有可回復之法律上利益而對專利權提起舉發，惟僅收受警告信尚未真正成為侵權訴訟之被告，尚難認有可回復之法律上利益存在。如果當事人提供之證明文件僅有形式上明顯可認定之警告信，由於不符專利法施行細則第71條之事證明顯，建議程序階段即可作成「舉發不受理」之處分。

### 3. 請求項為最小審定單位(1/2)

Q

系爭專利申請專利範圍共3項，請求項1及2為獨立項，請求項3為附屬項且依附於請求項1及2。當請求項3依附請求項2之範圍，由引證資料足以證明請求項3不具進步性；依附請求項1之範圍，引證資料尚不足以證明請求項3不具進步性。此時請求項3應如何審定？請求項3係審定舉發成立或舉發不成立？





### 3. 請求項為最小審定單位(2/2)

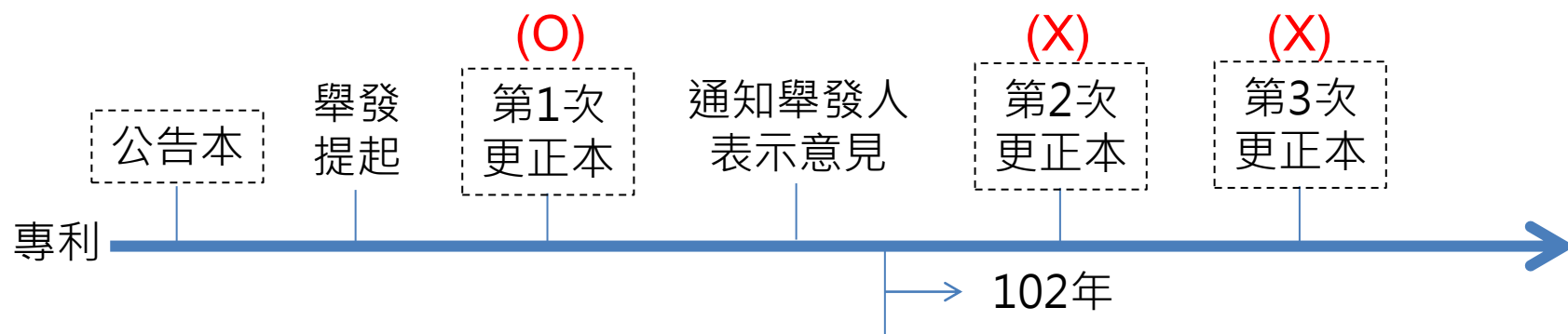
# A

- 102年1月1日專利法施行後，舉發係針對各請求項提起，舉發審定亦由全案審定而改以逐項審定，新法第76條已刪除專利專責機關得於舉發審查時依職權通知申請人更正之規定，是否更正，應由專利權人自行為之。
- 當同一請求項有成立之理由，即應為有瑕疵的請求項，應予以舉發成立，故舉發審定時，就同一請求項並無法作成部分成立、部分不成立之審定結果。
- 至於舊法時已提起之舉發案件，於過渡時期為兼顧專利權人權益，當同一請求項有部分瑕疵時，仍將理由通知專利權人申復或更正申請專利範圍。

## 4. 多份更正本之審查(1/2)

# Q

專利權人分別於101、102年提出申請專利範圍更正本，其中101年之申請專利範圍更正本經審查後，認可准予更正，因此函知舉發人表示意見，惟舉發人表示意見後；專利權人另於102年再提出2次以上申請專利範圍更正本，然該等更正本經審查均不准更正，則審查該舉發案時，申請專利範圍應以何版本為準？該舉發案應如何審查？



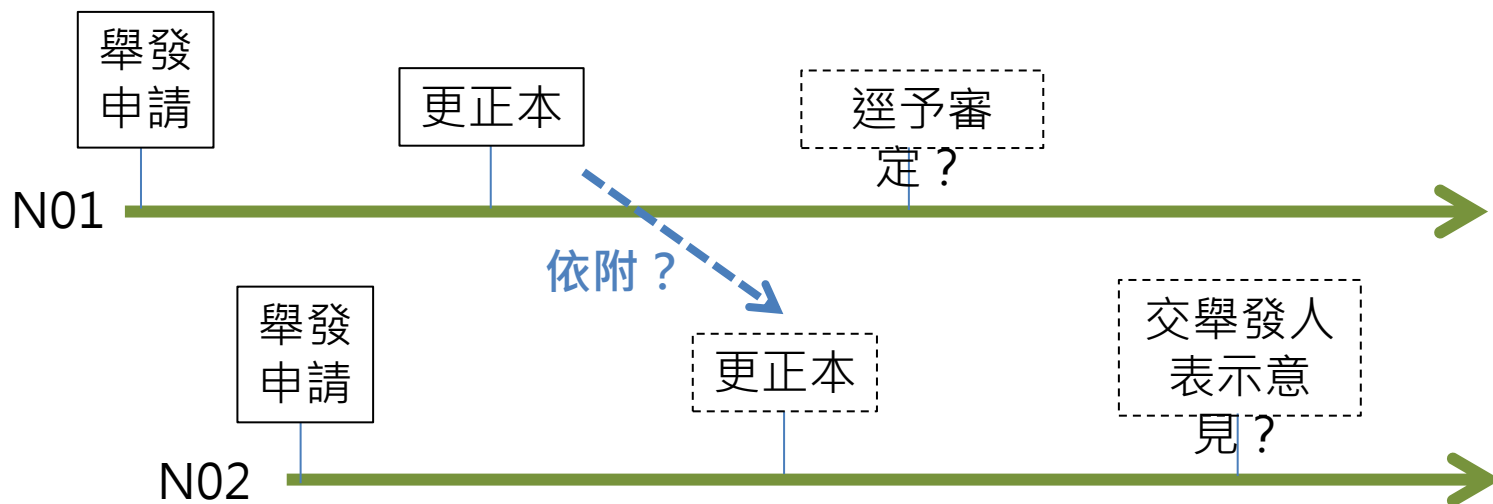
## 4. 多份更正本之審查(2/2)

# A

- 同一舉發案有二次以上之更正時，申請在先之更正，應視為撤回。因此，在第一次更正尚未核准公告前，專利權人所再申請之更正經審查不准更正時，該舉發案仍應回歸至最近一次公告之專利權內容進行審查，依本案例則是回歸至原公告本審查。
- 審查人員於回歸至原公告本進行舉發審查時，應就歷次所有證據並對應原公告項次與舉發理由，重新作出爭點整理後再予審查；若舉發人以尚未核准公告之更正本為基礎，再行補充舉發理由或證據而致爭點不明者，得依職權通知面詢或以其他方式釐清爭點。
- 另本局對於該二次以上之更正，經審查認其不准更正而發出審查意見通知時，應一併告知第一次之更正將視為撤回，該舉發案將依原公告本進行審查。

## 5. 多件舉發伴隨更正之審查(1/2)

**Q** 舉發案有N01及N02，更正係針對N01所申請(視為指定依附)，該更正是否指定依附舉發案N02，如何認定、處理？規費如何收取？舉發案N01能否逕行審定？若舉發案N01審定後，審查舉發案N02時，是否應請舉發人表示意見？



## 5. 多件舉發伴隨更正之審查(2/2)

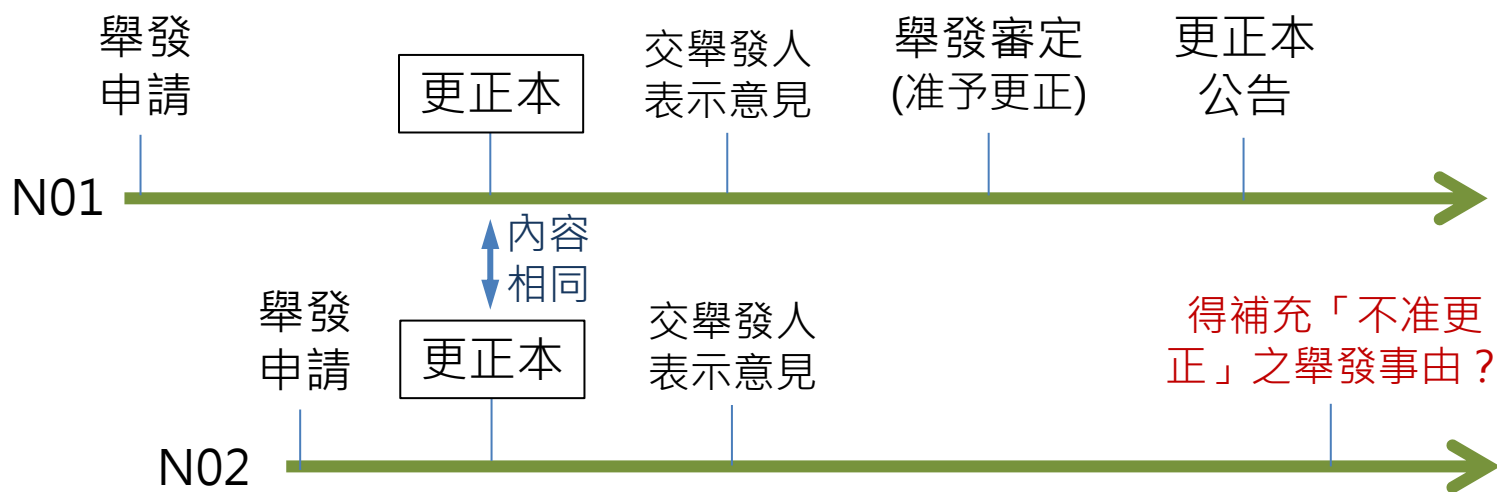
# A

N02之審查，應先通知被舉發人是否要將N01之更正也依附到N02。經專利權人指明再依附到舉發案N02時，因更正內容相同，不再收取更正規費；但嗣後如有內容不同之更正者，應收取規費2千元；若N01與N02更正內容不同，應通知進行兩更正內容之整併。

- 當N01及N02伴隨之更正內容相同時，原則上，N01及N02應同時進行審查，且應先審查伴隨之更正。經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付各個舉發人表示意見，滙集各舉發人對於更正內容之意見，據以審定。
- 當N02未伴隨更正時，原則上，係依舉發提起之時間順序各別審查，不受其他舉發案及其更正之影響。亦即先審查未伴隨更正之N02者，則依原公告之專利權內容審查。惟若N01已依伴隨之更正作成舉發審定並辦理更正公告，後續審查N02，應將該公告之更正內容通知N02之舉發人。舉發人得於原舉發聲明範圍內，依該新公告內容重新調整舉發理由及證據。

## 6. 多件舉發伴隨更正之審查(1/2)

**Q** 如系爭專利舉發案N01及N02均有伴隨相同更正，當舉發案N01先審定並公告伴隨之更正內容，此時舉發案N02的舉發人可否在舉發聲明範圍再依該已公告之更正本提出更正超出或實質擴大等舉發事由之補充理由？在舉發案N02審定時是否仍要於審定主文記載該伴隨之更正准予更正之事項？





## 6. 多件舉發伴隨更正之審查(2/2)

- A**
- 當舉發案N01及N02伴隨之更正內容相同時，原則上該二舉發案應同時進行審查，且應先審查其所伴隨之更正；經審查擬准予更正時，應先行將更正內容之副本交付各舉發人表示意見。因此，基於「舉發聲明，提起後不得變更或追加」（專73.Ⅲ），且該更正內容既已給予各舉發人充分表示意見之機會，雖因N01已先審定並公告所伴隨之更正內容，而N02由於當事人間補充理由、答辯等程序而無法隨即審定，致使N02之舉發人仍認該更正有超出或實質擴大之情事，持續爭執公告之更正本有超出或實質擴大之事由時，若經審查所為更正並無違誤，**N02於審定時，仍應在審定主文中記載准予更正之事項，並於審定理由中敘明准予更正之理由以及該更正內容已於N01之審查程序中辦理公告之事實。**
  - 至若發現N01所為更正公告容有違誤時，則應先行另就N01之審定結果予以撤銷，使N01回復為舉發審定前之狀態，再依舉發審查基準「3.4.1更正與舉發合併審查之處理程序」規定，分別審定二舉發案件。

感謝，並請指教

