

# 「各類專利案件暨舉發審查實務案例研討」彙編

104年12月31日

## 【說明】

本彙編自102年開始辦理「專利舉發審查實務案例研討」，103年除「舉發」外，更納入「更正」及「技術報告」等議題項目，並將名稱改為「各類專利案件暨舉發審查實務案例研討」彙編。本(104)年度擴大持續進行討論，並配合新修正之專利法、施行細則以及相關審查基準等規範之實務執行情形酌為部分文字修正。另為便於閱讀、查找以及統計乃更新版式，將議題改以表格方式呈現，並特別增加「標題摘要」、「專利法規」、「基準」等欄位以及年度索引，亦併敘明。

## 目錄

一、舉發聲明.....	1
(102年) Q1-1 .....	1
二、更正之處理.....	1
(102年) Q2-1~Q2-4 .....	1
三、更正之形式審查.....	4
(103年) Q3-1~Q3-3 .....	4
(104年) Q3-4~Q3-6 .....	6
四、誤譯之訂正.....	8
(102年) Q4-1 .....	8
五、舉發審查之原則.....	8
(102年) Q5-1 .....	8
六、超出、更正之實質擴大或變更.....	9
(102年) Q6-1 .....	9
七、證據之採證.....	9
(102年) Q7-1~Q7-2 .....	9
八、職權審查.....	10
(102年) Q8-1~Q8-2 .....	10
九、過渡案件之處理.....	11
(102年) Q9-1 .....	11
十、原處分撤銷後之重為審查.....	11
(102年) Q10-1 .....	11
(103年) Q10-2 .....	12

十一、新型專利之標的.....	12
(102 年) Q11-1 .....	12
十二、技術報告之處理.....	12
(103 年) Q12-1 .....	12
十三、規費 .....	13
(103 年) Q13-1~Q13-4.....	13

# 「各類專利案件暨舉發審查實務案例研討」彙編

## 一、舉發聲明

(102年) Q1-1

<b>Q1-1：102年1月1日專利法施行前尚未審定之舉發案，其舉發理由「僅主張舉發部分請求項」之處理</b>		專利法	基準第五篇
		149.Ⅱ	第一章 2.4.1.2
問題說明	<p>102年1月1日專利法施行前所提之舉發案，依舉發審查基準規定「原則上將就全部請求項予以審查及審定，對應於各該請求項未具備舉發理由及證據者，在舉發人未另提出補充理由及證據之情形下，應為舉發駁回審定」。</p> <p>問題一：若舉發理由經審查已明確僅主張舉發部分請求項，則是否亦應適用該原則規定辦理？</p> <p>問題二：因原舉發理由書僅提出部分請求項之舉發理由，是否屬於舉發聲明大於舉發理由之態樣，而應通知舉發人縮減舉發聲明或補充舉發理由？(102.1.28-04)</p>		
結論	<p>1. 舉發審查基準規定，102年1月1日專利法施行後仍未審定之舉發案件，原則上就全部請求項逐項予以審查及審定。因此舉發案件中雖於舉發理由已明確主張僅舉發部分請求項時，審查人員仍應就全部請求項逐項予以審查及審定。對於未具備舉發理由及證據之請求項，舉發人仍得依102年1月1日專利法施行後之規定縮減其舉發聲明或補充相關之舉發理由(惟本局不主動通知)。本局在舉發人未另提出補充理由及證據之情形下，未有舉發理由及證據之請求項將作成舉發駁回之審定。</p> <p>2. 倘102年1月1日專利法施行後，舉發人才明確主張僅舉發部分請求項而不及於其他申請專利範圍之請求項次，因舉發人縮減舉發聲明，本局將依縮減後之請求項予以審查及審定。</p>		

## 二、更正之處理

(102年) Q2-1~Q2-4

<b>Q2-1：同一專利權有多件舉發案與其更正案之合併審查之處理</b>		專利法	基準第五篇
		77.I	第一章 3.4.1、3.4.4

問題說明	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？(102.1.28-12)
結論	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舉發案 N02 之審查，應先通知被舉發人是否要將舉發案 N01 之更正也依附到舉發案 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；但嗣後如又有內容不同之更正者，應收取規費 2,000 元；若 N01 與 N02 更正內容不同，應通知進行兩更正內容之整併。</li> <li>2. 當舉發案 N01 及 N02 伴隨之更正內容相同時，原則上，舉發案 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。經審查准予更正，各該舉發案之後續審查應就更正內容為之。</li> <li>3. 當舉發案 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舉發案 N02 者，則依原公告之專利權內容審查。惟若舉發案 N01 已依伴隨之更正作成舉發審定並辦理更正公告，後續審查舉發案 N02，應將該公告之更正內容通知舉發案 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。</li> </ol>

<b>Q2-2：新法修正前同一舉發案有多次更正時，是否有申請在先之更正視為撤回之適用</b>		專利法	基準第五篇
		77. II	第一章 3.4.1、3.4.2
問題說明	102年1月1日專利法施行前，被舉發人針對同一舉發案提出二次以上更正，當102年1月1日專利法施行後，審查該舉發案時，是否有申請在先之更正視為撤回之適用？(102.3.26-01)		
結論	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若前、後更正本(包括說明書、申請專利範圍)為完整版本，處理方式是後版本取代前版本，即申請在先，視為撤回。</li> <li>2. 若更正之後版本未能取代前版本，如先更正申請專利範圍再更正說明書，處理方式是依當事人聲明，若有聲明後更正說明書有保留先前更正申請專利範圍時，且前、後版本內容無衝突或不明瞭時，審查人員主動整併兩版本，進行更正內容之審查；惟若聲明之前、後版本會產生內容上的衝突，如前、後版本有內容重疊或差異，導致無法進行審查，或於公告時會產生內容上爭議，則通知專利權人整併版本，不另收費；惟若無聲明，無法知其真意，應先予闡明是否整併？若不整併，申請在先視為撤回；若予整併，將依經整併之版本收費。</li> </ol>		

<p>3. 僅更正說明書頁時，若更正頁重疊，如1月1日更正說明書第1至5頁，3月1日更正說明書第1至10頁，處理方式是後取代前。</p> <p>4. 若說明書更正頁未重疊，如1月1日更正說明書第1至5頁，3月1日更正說明書第6至10頁，原則上應探求當事人真意，若未表示意見，比照說明書修正頁作法，應採累加之方式處理。</p> <p>5. 更正版本跨越新、舊法時期，依前述處理原則。</p> <p>6. 若有誤譯訂正後有依據該誤譯訂正所作之更正，依新法精神先申請之更正視為撤回。但新法剛施行，若有先提起誤譯訂正，後再提之其他更正，先通知專利權人以確認後更正是否有包含先前之誤譯訂正。</p> <p>7. 因新、舊法交替，更正有許多規定改變，卷內應留存完整正確版本，以可審酌之最終確認版本為原則，以利後續審查之正確性。</p>
---

<b>Q2-3：舉發案伴隨之更正經審查不准更正之後續處理</b>		專利法	基準第五篇
		77I、 74III、細 則 74I	第一章 3.4.3
問題 說明	<p>舉發案伴隨之更正經審查不准更正，於通知專利權人申復後，專利權人另提出更正本，如仍未克服先前不准更正之理由時，是否須再就新更正本通知專利權人申復？又此時，如果舉發人已經由閱卷發現該新更正本，且依該新更正內容另提出補充舉發理由者，是否應交付專利權人補充答辯？(102. 5. 27-7)</p>		
結論	<p>1. 參照舉發審查基準第一章3.4.3「更正審查結果之處理」之(3)，舉發案伴隨之更正經審查不准更正，應通知專利權人申復，且限期申復以一次為原則。屆期未申復、申復理由或再行提出之更正仍未完全克服前次審查意見通知函所敘不符更正規定之理由者，將不再通知申復，逕依現有資料續行審查，以免延宕舉發案件之進行。</p> <p>2. 經申復後，該申復理由仍無法克服前次審查意見通知函所敘不符更正之理由，將直接作成舉發審定。此時舉發人雖依該新的更正內容再為補充舉發理由，但因不准更正之結果，其審查基礎事實並未發生變動，此時，可依專利法第74條第3項「其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查」規定，不再交付專利權人補充答辯，以避免無謂之程序延宕；但若補充之舉發理由中，另有其他非針對該不准更正之內容者，則仍應進行補充答辯。</p>		

<b>Q2-4：102年1月1日專利法施行後，對於舉發成立部分請求項之審定，於行政救濟期間專利權人提出更正之處理原則</b>		專利法	基準第五篇
		77I	第一章 3.4.1

問題說明	102年1月1日專利法施行後，舉發案審定結果為部分請求項成立、部分請求項不成立，於行政救濟期間專利權人另提之更正有涉及舉發成立之請求項部分，則該更正應如何審查？如該更正伴隨後舉發案提出，該更正又應如何審查？(102.9.25-7)
結論	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舉發案於行政救濟期間，本局未有繫屬同一專利權之其他舉發案時，所提之更正申請為一獨立更正案。舉發案，其部分請求項若經審定舉發成立，於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故所提更正，不應涉及原處分審定舉發成立之請求項。由於更正之審查須就申請專利範圍整體為之，若更正內容包含舉發案審定舉發成立之請求項項次者，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，並檢送刪除後之全份申請專利範圍，屆期未補正者，不受理其更正申請。</li> <li>2. 前舉發案於行政救濟期間，專利權人於後舉發案伴隨提出更正時，該更正應與後舉發案合併審查及審定。然同本題結論1之理由，應先確認更正內容是否涉及前舉發案經審定舉發成立之請求項項次，若包含該請求項項次時，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，並檢送刪除後之全份申請專利範圍。但為免延宕程序，前述通知以一次為原則，屆期未補正者，應不受理其更正申請，並於舉發審定書中記載更正不受理之理由。</li> <li>3. 前述通知專利權人補正更正內容者，倘更正內容尚有其他不准更正之理由，得一併通知申復，屆期仍未克服不受理之事由，該更正仍應不予受理。</li> </ol>

### 三、更正之形式審查

(103年) Q3-1~Q3-3

問題說明	<b>Q3-1：申請專利範圍之更正應採分項比對原則，就對應項號比對</b>	專利法	基準第四篇
	<p>新型更正採形式審查，對於「明顯超出」之認定，係採「分別比對」及「明確記載」之原則。分別比對，係指以公告本之申請專利範圍為基礎比對更正本之申請專利範圍；公告本之圖式為基礎比對更正本之圖式。於分別比對中，是否限制以公告本請求項1比對更正本請求項1，公告本請求項2比對更正本請求項2之判別方式？(103.7.1-4)</p>	118II(2)	第二章4
結論	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新型更正案之形式審查，應以項號對應之比對方式，例如更正本請求項1比對公告本請求項1。</li> <li>2. 102年1月1日施行之專利法已導入分項請求權概念，即每一請求項次都是獨立權利，其範圍跟要件都是根據各項次界定；且專利法施行細則第70條第5</li> </ol>		

	項規定更正項號不得變動。故更正之審查時，無論是形式或實質審查，均應以項號對應並分別比對，若發現申請人所送更正本變更項號，或因變更項號而導致複數請求項與更正前單一請求項相對應者，應先以OA或電話溝通，請申請人重送正確格式之更正本至局。
--	--

<b>Q3-2：說明書明確記載之元件符號進行圖式元件符號之更正，未涉及圖式之增、刪或圖形之更動時，非屬明顯超出</b>		專利法	基準第四篇
		118II(2)	第二章 4
問題說明	無舉發案繫屬之新型專利更正案，採形式審查。若專利權人申請更正，係以公告之說明書為依據，主張圖式之元件符號誤記，是否得以公告之說明書作為更正圖式之審查依據？或僅得以公告之圖式作為更正圖式之審查依據，以判斷是否明顯超出？(103.10.2-1)		
結論	<p>1. 依據102年3月26日「專利舉發審查實務案例研討」第2次會議紀錄之議題(八)結論(參照本彙編第8頁「更正形式審查」第一題)，有關「明顯超出」之認定係採「分別比對」及「明確記載」之原則。因此，凡涉及圖式之增、刪或圖形之更動等事項，其更正僅得以「公告之圖式(指圖形本身並不包含元件符號及圖號)」作為形式審查之依據，據以判斷是否明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。</p> <p>2. 僅更正圖式之元件符號，而未涉及圖式之增、刪或圖形之更動時，例如更正圖式之元件符號可對應說明書已有明確記載之內容，或公告本其它圖式之元件符號明確顯示申請更正之元件符號係屬誤記者，因其僅屬公告本圖式既有形式之更正，則該更正非屬明顯超出。</p>		

<b>Q3-3：說明書之更正，僅得以公告時申請專利範圍或圖式作為更正說明書之審查依據</b>		專利法	基準第四篇
		118II(2)	第二章 4
問題說明	無舉發案繫屬之新型專利更正案，採形式審查。若更正係以公告之說明書為依據，主張說明書誤記，是否得以公告之說明書作為審查依據？或僅得以公告之申請專利範圍或圖式作為更正說明書之審查依據，據以判斷是否明顯超出？(103.10.2-2)		
結論	<p>1. 依102年3月26日「專利舉發審查實務案例研討」第2次會議紀錄之議題(八)結論(參照本彙編第8頁「更正形式審查」第一題)，說明書之更正，比對範圍回歸法條之規定，僅得以公告之申請專利範圍中所載之文字或圖式之形式作為更正說明書之審查依據，據以判斷是否明顯超出。若專利權人欲更正新</p>		

	<p>型說明書，如主張以公告圖式之圖形作為更正說明書之依據，因圖式之圖形並非文字，原則上二者形式上無從比對，可判斷係屬明顯超出。</p> <p>2. 惟於下列二種情況：(1)專利權人欲更正新型說明書，係主張相同之文字內容可見於流程圖已記載之文字中，則非屬明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。(2)專利權人欲更正新型說明書中「圖式簡單說明」，係主張以公告圖式作為更正說明書之依據，因圖式簡單說明僅依圖式之圖號順序說明圖式，尚非無從比對，例如說明書中圖式簡單說明記載第1圖為立體圖，而圖式中第1圖之圖形係為剖面圖者，其申請更正說明書中圖式簡單說明為剖面圖時，仍應依102年3月26日「專利舉發審查實務案例研討」第2次會議紀錄之議題(八)結論之比對原則進行審查。</p> <p>3. 專利權人欲更正說明書，係主張以公告之申請專利範圍作為更正說明書之依據，若公告之申請專利範圍已明確記載說明書之更正內容，則非明顯超出。此外，若僅係漏字、刪除贅字或重複文字，未改變其文義者，亦非屬明顯超出。反之，如更正說明書內容係刪除一段文字或同時有增加、刪除文字之更動者，則屬明顯超出。</p> <p>4. 至於主張之更正條款，如更正內容係補充說明書中之漏字、刪除贅字或重複文字，其主張之更正條款應為專利法第67條第1項第3款之誤記；如係將申請專利範圍或圖式中所載之文字複製移至說明書，則為專利法第67條第1項第4款之不明瞭記載之釋明。</p>
--	--

(104年) Q3-4~Q3-6

Q3-4：新型更正案，對於無技術爭議之文字訂正之形式 審查原則		專利法	基準第四篇
		118II(2)	第二章 4.
問題 說明	<p>新型形式審查之更正，若將說明書及申請專利範圍之「激光」同時更正為「雷射」，或僅將說明書有記載之「激光」但申請專利範圍無記載之文字提出更正時，前開兩種情形應如何處理？是否可依審查基準所載之誤記事項作形式上的判斷？(104.3.11-1)</p>		
結論	<p>1. 新型形式審查之更正目前依法能夠比對的範圍，即是法條上所規定範圍，仍依照「分別比對」及「明確記載」原則予以審查。</p> <p>2. 若因文字訂正如為所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即查覺有明顯錯誤的內容之情形，且在更正前後於文字的解釋上並無歧異產生，該更正不致影響或改變既有權利範圍之解釋，則准予更正。</p>		



Q3-5：新型更正形式審查之誤譯訂正的處理方式		專利法	基準第四篇
		118II(2)	第二章 4.2
問題說明	<p>新型形式審查之更正，其事項係以誤譯訂正申請更正，對於此種更正，如何判斷該更正內容是否「明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭露」之範圍？(104.9.3-3)</p>		
結論	<p>「明顯超出範圍」之比對基礎為公告時之申請專利範圍或圖式，雖然不包含外文本，惟若新型專利權人之說明或所提出之佐證資料足以證明更正之中文本始為外文本中之用語的正確譯文，或所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識足以認定更正之中文本始為外文本中之用語的正確譯文，則應認定「未明顯超出範圍」。審查時，得參酌公告時之申請專利範圍或圖式，就更正之中、外文本中之「用語」及佐證資料（字典、教科書、工具書等）判斷是否誤譯，不涉及實體審查。並應視新型專利權人就「誤譯之訂正」之說明或所提出之佐證資料，比對更正前、後之用語，參酌佐證資料，依申請時之通常知識，判斷是否「明顯超出範圍」。</p>		

Q3-6：新型更正案，刪除說明書中無技術意義之文字內容，得認定「未明顯超出範圍」		專利法	基準第四篇
		118II(2)	第二章 4
問題說明	<p>新型形式審查之更正，該更正係以刪除說明書中部分文字內容，對於此種更正，如何判斷該更正是否「明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭露」之範圍？(104.9.3-4)</p> <p>例：新型案將說明書[0026]之「[補充圖式，插入一張與元件30有關的部份放大的外觀圖，如此各元件位置始清楚? ]」文字內容刪除。</p>		
結論	<p>1. 是否明顯超出範圍之判斷，係以所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時的通常知識為之，若更正前、後，不致於產生不同之技術內容，得認定更正內容「未明顯超出範圍」。(請參照審查基準4-2-3)</p> <p>2. 若更正後(如例示之說明書[0026]之「[補充圖式，插入一張與元件30有關的部份放大的外觀圖，如此各元件位置始清楚?? ]」文字內容刪除)，因刪除之文字內容整體並無技術意義，故更正前、後並未產生不同之技術內容，得認定「未明顯超出範圍」。</p>		

#### 四、誤譯之訂正

(102 年) Q4-1

Q4-1：102 年 1 月 1 日專利法施行前提出之更正內容屬誤譯訂正者，施行後應通知被舉發人重送申請書		專利法	基準
		67III、細則 88I	
問題說明	<p>被舉發人於 101 年 3 月 13 日提申請專利範圍更正本，更正後請求項 3 即以尚未施行之新法之誤譯訂正來主張更正。惟其更正提出時，並無誤譯訂正之條款，如依照新法，其誤譯訂正之部分應重新申請，但至今被舉發人並未重新提出申請，並主張以誤譯訂正來更正。按照新法施行後已有誤譯訂正之條款，又不能以不准更正來核駁，要如何續行程序，以利審查？(102.1.28-02)</p>		
結論	<p>若專利法施行前提出之更正內容為誤譯訂正，因誤譯訂正制度為新法施行後所新增，且應以外文本為比對基礎。因此，新法施行後，對於未審定之更正案，如更正內容屬誤譯訂正者，應先通知被舉發人依誤譯訂正之規定重送申請書。倘被舉發人未重送申請書，仍以不明瞭記載之釋明為由申請更正，該更正應以申請之中文本為比對基礎，審定不准更正。</p>		

#### 五、舉發審查之原則

(102 年) Q5-1

Q5-1：102 年 1 月 1 日專利法施行前已依職權通知被舉發人更正，於施行後是否有再行通知之必要		專利法	基準
		76I	
問題說明	<p>於 102 年 1 月 1 日專利法施行前，所有請求項(共 5 項)均在舉發爭執之範圍內，經審查後認有部分請求項應舉發成立(例如：請求項 1 應舉發成立)，並業已依職權通知被舉發人更正。但於新法施行後，如被舉發人未提出更正，且審查該舉發案時，審查人員認為還有其他請求項應舉發成立(例如：請求項 1 及 2 應舉發成立)，由於新法施行後已無依職權通知被舉發人更正之程序，本局處理方式為何？(102.5.27-5)</p>		
結論	<p>題示案例情形，因新法施行後發現尚有須追加審定舉發成立之其他請求項等新事由，顯示其於施行前之審查意見通知並不完整，故其依舊法所為職權通知被舉發人更正亦有瑕疵，縱使被舉發人並未相應提出更正，於新法施行後，審查該舉發案時，仍應再次通知被舉發人該等事實，賦與其申請更正之機會。</p>		

## 六、超出、更正之實質擴大或變更

### (102 年) Q6-1

<b>Q6-1：舉發人爭執被舉發人答辯書所附更正內容超出申請時中文本等，是否屬本次舉發可審查之事由</b>		專利法	基準第五篇
		71.1	第一章 2.3.1
問題說明	舉發人爭執被舉發人答辯書所附更正內容超出申請時中文本，或更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，是否可將前述爭執之理由列為本次舉發審查之事由及爭點？(102.1.28-09)		
結論	審查人員依專利法第 77 條第 1 項規定請舉發人表示意見，對於舉發人所表示之意見，新法施行前後之作法並無不同。更正申請係被舉發人之防禦方法，且更正內容未經核准公告，尚非屬可舉發之事由，不得列為審查之爭點，僅可列入審查更正准駁之對象。核准更正後並經公告者，始為專利法第 71 條規定之舉發事由。		

## 七、證據之採證

### (102 年) Q7-1~Q7-2

<b>Q7-1：舉發證據為網路資料之處理原則</b>		專利法	基準第五篇
		73I	第一章 4.3.2.2.1
問題說明	舉發人所提之證據均為網路資料，且被舉發人亦對舉發人所提之證據均為網路資料有所質疑，因此經審查委員於 Wayback Machine 查證後，確實有舉發人所提之網路資料，因此是否需通知被舉發人對本局所找之相關資料提出補充答辯？(102.1.28-07)		
結論	舉發人所提之證據為網路資料，審查時，應注意網站之可信度。若對於網路資訊內容或公開之時間點有質疑，或對造質疑該證據之真實性時，應調查證據或通知當事人補提佐證資料。經審查人員調查網路資料後，如被舉發人雖對網路證據有所質疑但亦同時對證據內容進行實質答辯時，得不再通知被舉發人答辯；如被舉發人僅對網路證據有質疑且未實質答辯時，應再通知被舉發人答辯。		

<b>Q7-2：專利權當然消滅後，舉發人以警告信做為當事人資格證明之處理原則</b>		專利法	基準第五篇
		72、細則 71	第一章 2.2.2
問題說明	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？(102.9.25-4)		

結論	<p>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。</p>
----	---

## 八、職權審查

(102年) Q8-1~Q8-2

<b>Q8-1：舉發案是否得依據新型技術報告比對結果發動職權審查</b>		專利法	基準第五篇
		75	第一章 4.4.2
問題說明	<p>就第9822XXXXN01號專利舉發案遭經濟部訴願會決定撤銷原處分重為審查，訴願決定認為應作成部分請求項成立、部分請求項不成立之情形。如該新型專利技術報告亦由同一審查人員所作成，且比對結果為所有請求項不具進步性，此時審查人員是否應發動職權審查？(102.1.28-03)</p>		
結論	<p>1. 無論訴願決定為何，若無明顯不當或違法，個案上仍須依訴願決定辦理。  2. 舉發案及比對新型專利技術報告雖由同一審查人員審查，但因技術報告無處分之效果，且無任何拘束力，在未經充分攻防下，不宜逕行援引新型專利技術報告之比對文獻作為證據而發動職權審查。  3. 同時，新型專利技術報告比對結果為不具進步性時，系爭專利與文獻證據仍有差異，發動職權審查似有不妥。或許僅在技術報告比對結果為不具新穎性或幾乎完全相同時，才較宜發動職權審查。對於前述情形，將可視實務執行狀況再評估是否需作為發動職權審查之態樣。</p>		

<b>Q8-2：當舉發聲明範圍之請求項審查舉發不成立，而其依附項審查舉發成立時，是否發動職權審查</b>		專利法	基準第五篇
		75	第一章 4.4.2
問題說明	<p>舉發案N01之請求項1爭點僅限於新穎性，審查結果為請求項1具新穎性而舉發不成立，請求項2為不具進步性而舉發成立；舉發案N02的請求項1~2均為不具進步性而舉發成立。請問舉發案N01若未發動職權審查，是否應與舉發案N02案件同時審定？(102.1.28-16)</p>		

結論	<p>審查舉發案N01時，證據不足以證明請求項1不具新穎性，但足以證明請求項2（依附於請求項1）不具進步性，此為舉發審查基準所列職權審查之第一態樣。雖職權審查為本局之裁量權，惟對於明顯落入舉發審查基準發動職權審查態樣者，仍以發動職權審查為宜。</p>
----	---

## 九、過渡案件之處理

### (102年) Q9-1

<b>Q9-1：舉發附帶之更正與新型專利技術報告於新專利法施行後之法規適用</b>		專利法	基準第五篇
		149	/
問題說明	<p>舉發附帶之更正與新型專利技術報告適用之專利法版本為何？(第149條似未規範)?( 102. 1. 28-14)</p>		
結論	<p>1. 舉發附帶之更正亦屬於更正案，適用專利法修正施行後第149條第2項規定。 2. 新型專利技術報告之申請可列為申請案，適用專利法修正施行後第149條第1項之規定。</p>		

## 十、原處分撤銷後之重為審查

### (102年) Q10-1

<b>Q10-1：「非課予義務之判決」撤銷原處分發回本局重為審查之處理原則</b>		專利法	基準第五篇
		149II	第一章 8
問題說明	<p>新法施行前已提起並經審定之舉發案，舉發理由僅主張「部分請求項不具專利要件」，於行政救濟過程中，亦確定其爭點僅主張「部分請求項不具專利要件」，但該判決係以「非課予義務」方式撤銷原處分，並認定「部分請求項舉發成立」。此時，新法施行後是否仍須依專利審查基準所稱「故本法修正施行前已提起，但修正施行後仍未審定之舉發案件，原則上將就全部請求項逐項予以審查及審定」方式進行審查？又，假使舉發人於本局重為審查前，追加舉發聲明為「全部請求項」，本局處理方式為何？(102. 1. 28-05)</p>		
結論	<p>行政救濟過程中，如為「非課予義務之判決」而撤銷原處分發回本局重為審查時，本局應就原處分前之狀態重為審查，即仍應就全部請求項逐項予以審查及審定。</p>		

## (103 年) Q10-2

Q10-2：專利權人認有更正之可能時，建議於訴訟中主動向法院主張		專利法	基準第五篇
		/	
問題說明	於行政訴訟階段，法院以新證據判決舉發成立，並命原處分機關作成舉發成立。因專利權人於重新審查時尚有更正之防禦利益，專利權人如何因應？(103.4.2-6)		
結論	1. 本局前已與法院溝通，若因新證據而判決舉發成立時，應考量專利權人是否仍有申請更正之利益，再決定是否作成課予義務之判決。 2. 建議專利權人認有更正之可能時，亦得於訴訟過程中主動向法院主張「若舉發人所提之新證據有致舉發成立之可能，因專利權人仍有申請更正之利益，請作成撤銷發回專利專責機關重為審查之判決」，以爭取後續申請更正的機會。		

## 十一、新型專利之標的

### (102 年) Q11-1

Q11-1：102 年 1 月 1 日專利法施行前、後，舉發案對於新型定義之審查		專利法	基準第五篇
		104	第一章 4.3.1.3.1
問題說明	102 年 1 月 1 日專利法施行前之新型專利舉發案，舉發人依 2009 年版本專利審查基準主張獨立項記載之特定技術特徵僅為方法特徵，不符合新型定義為舉發事由提起舉發，惟按 2013 年版本專利審查基準已修正只要有一形狀、構造或組合特徵就符合新型定義，本局應如何審查？(102.9.25-3)		
結論	以往形式審查固然在審查上有新、舊不同規定，但僅限於形式審查之範圍。現行形式審查基準改為只要有一結構特徵就符合新型定義，故於舉發時亦採用形式審查相同標準來審查新型定義即可。		

## 十二、技術報告之處理

### (103 年) Q12-1

Q12-1：102 年 6 月 13 日後有相同申請日且分別聲明的一案兩請，新型專利技術報告之評價方式		專利法	基準第五篇
		32 I、115	/
問題說明	102 年 6 月 13 日後有相同申請日且分別聲明的一案兩請，若製作新型專利技術報告時無法發現足以否定其新穎性、進步性等要件之先前技術文獻，其		

	技術報告評價應以 5 或 6 何者為宜？(103. 3. 24-3)
結論	在權利人係依專利法第32條規定一案二請符合權利接續要件之情形下，如技術報告因其有相同之發明專利申請而評價為5，將表示仍有違專利法第120條準用第31條第2項、第4項之規定之虞，會造成外界質疑為負面評價。考量專利權人權益，上述情形仍予評價為6，同時為明確其係一案兩請之權利接續案，應在備註欄註記「本新型專利與引用文獻○有102年6月13日生效施行之專利法第32條第1項之適用」。另，新型專利技術報告作業規範已配合修正並已於103年3月21日公告於本局網站。

### 十三、規費

#### (103 年) Q13-1~Q13-4

<b>Q13-1：依專利法第 71 條規定，以違反同法第 32 條為舉發事由提起之舉發，其舉發規費以全案為單位計費</b>		專利法	專利規費收費辦法
		32、71	2I(8)但
問題說明	<p>依專利法第 71 條規定，以違反同法第 32 條為舉發事由提起之舉發，其舉發規費應係以請求項或以全案為單位計費？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以違反專利法第 32 條為舉發事由提起之舉發，其提起及審定之形式均為全案為之，而本局認定有任一請求項相同即為相同創作。</li> <li>2. 依專利規費收費辦法第 2 條第 1 項第 8 款「申請舉發，每件新臺幣五千元，並依其舉發聲明所載之請求項數按項加繳，每一請求項加收新臺幣八百元。但依本法第五十七條、第七十一條第一項第二款及第三款規定之情事申請舉發者，每件新臺幣一萬元。」之收費規定，並未明定以前揭為舉發事由者之規費。</li> <li>3. 若以請求項為單位計算舉發規費，其請求項為 7 項或 7 項以上者，對舉發人不利，若以案為單位計算舉發規費，請求項為 7 項以上者，則對舉發人有利，故將可能產生不同之選擇方式。(103. 3. 24-4)</li> </ol>		
結論	<p>該等案件因提起及審定皆以全案為之，故建議以全案為單位收費，並修訂專利規費收費辦法將此情形納入該辦法第 2 條第 1 項第 8 款但書規定。 (註：本題所述之規費辦法已於 103 年 11 月 6 日公布生效實施)</p>		

Q13-2：對於不同更正本，繳交更正規費之原則		專利法	基準第五篇
		2I(11)	
問題說明	專利權人於舉發案或獨立更正案時提出之第1次更正本(以下略稱「前更正本」)，經本局審查有不准更正之事由者，會以「審查意見通知函」通知專利權人，專利權人在指定期間內提出新的更正本(以下略稱「後更正本」)至局，對於不同的更正本，通知繳交更正規費之原則為何？(103.4.2-9)		
結論	專利權人所提之後更正本是否應再繳交一次更正規費，應取決於該後更正本是否有新更正內容而須再重行進行審查判斷；若僅係依前更正本之審查意見通知函進行修改，或僅對項號或標點符號所為之簡單修改，則無須再次繳費。非屬前開情形者，原則上所提之新更正本，應視為新的更正申請而須再次繳費。		

Q13-3：針對多次更正申請(本)之處理方式		專利法	基準第五篇
		77II	第一章 3.4.1、3.4.2
問題說明	專利權人於舉發案或獨立更正案時提出多次更正申請(本)，其更正日期之記載原則為何？收費原則為何及是否有前更正視為撤回之問題？(103.7.1-5)		
結論	<p>專利權人提出多次更正，原則上以其最後所送之更正本為更正日期，專利權人最後所送文件可能係(A)針對程序所缺之補正，或是(B)更正本(說明書、申請專利範圍或圖式)。</p> <p>1. 若係(A)僅係程序所缺之文件補正，不需收費且不生前更正視為撤回之問題，之前所送之更正本即為最後的更正本。</p> <p>2. 若係(B)因有實質內容之更正，該更正本收費原則應回歸到103年「各類專利案件審查實務案例研討」第1次會議問題九之結論「專利權人所提之後更正本是否應再繳交一次更正規費，應取決於該後更正本是否有新更正內容而須再重行進行審查判斷；若僅係依前更正本之審查意見通知函進行修改，或僅對項號或標點符號所為之簡單修改，則無須再次繳費。非屬前開情形者，原則上所提之新更正本，應視為新的更正申請而須再次繳費。」當無須繳費或已完成繳費程序，前更正本應視為撤回，此次所提之更正本視為最後所送之更正本。惟若應繳費而未完成繳費程序，則後更正本不受理，仍以前更正本為最後之更正本進行審查。</p>		

Q13-4：專利權人於N01、N02舉發案答辯時分別提出相同之更正並均繳交更正規費的處理方式		專利法	基準第五篇
		67	第一章 3.4.1
問題說明	專利權人於N01、N02舉發案答辯時分別提出更正並繳交更正規費，其更正內容完全相同，僅更正日期不同，若該更正並無不准更正之情事，應如何處		



	理？(103.10.2-3)
結論	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 因提起更正時尚無N02舉發案，致專利權人之更正僅得指定伴隨N01，故嗣於第三人提起N02舉發案時，專利權人尚得將N01相同之更正指定伴隨N02之舉發案中。</li><li>2. 題示情形，得通知專利權人來函指定N01之相同更正伴隨N02，其所繳交之更正規費，應於指定伴隨N02舉發案後退還之。</li></ol>