

# 舉發及更正 Q&A

一、舉發.....	2
二、專利權更正.....	6

## 一、舉發

### 1 何謂舉發？

答：本局在審查應否給予專利權時，因礙於其審查人員之知識及所檢索或蒐集之資料有限下，審定准予專利並非毫無爭議，於是專利法乃設計一「公眾審查」制度，在申請案取得專利權後，任何人或利害關係人認為有不應給予專利權者，可依專利法之規定提起舉發，而經審查舉發成立者，將依法撤銷其專利權。

### 2 何時可以提起舉發？

答：對於已取得專利權之發明、新型及設計專利，原則上任何人得於專利權期間內提起舉發。此外，具有利害關係人之資格且對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，即使專利權已當然消滅，仍可提起舉發。

### 3 任何人都可以提起舉發嗎？

答：舉發為公眾審查制度，因此舉發之提起，除特定事由(如專利權歸屬等)應由利害關係人提起外，任何人均得為之。惟專利權人自為舉發者，因與專利法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序，且舉發案件以審酌舉發聲明、理由及所檢附證據為原則，且在審定舉發不成立時，尚對第三人發生一事不再理之阻斷效力，故上述所謂「任何人」並不包含專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理。

非法人團體，設有代表人或管理人者，雖屬無權利能力團體，惟其具有行政程序之當事人能力及行為能力，故得作為舉發人。惟如為獨資之商號，因不具訴願法上之訴願能力及訴訟法上之當事人能力，仍應以該自然人為舉發人。

舉發申請案所主張之事由，係爭執專利權人並非專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請者，限於利害關係人始得提起舉發。專利權經專利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告後 2 年內，以專利權人並非專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請作為舉發事由，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同創作申請專利者，以該經撤銷確定之專利權之申請日為其申請日。對此類申請案件，非法人團體雖得作為舉發人，但作為專利申請人，仍需具有權利主體之資格始可。

專利權期滿或當然消滅後，得提起舉發者，僅限於對專利權之撤銷有可回復之法律上利益之利害關係人。至於是否為利害關係人？是否具有可回復之法律上利益？將於實體審查時依法審查相關之證明文件。

### 4 如何提起專利舉發？

答：申請專利舉發，應備具申請書 3 份及舉發理由書一式 3 份及申請規費。申請書下載請至本局局網首頁→專利→申請資訊及表格→專利申請表格暨申請須知

→下載「舉發申請書」，繕寫完整的舉發申請資料(申請書上舉發申請人須簽名或蓋章)、舉發聲明(請求撤銷之請求項次)、舉發理由(須載明舉發法條)及證據 1 式 3 份，如有樣品者，可僅送 1 份，並檢附舉發申請規費至本局，可採親自送件或郵寄。

#### **5 舉發可否先提出舉發專利申請書，理由跟證據後補呢？**

答：可以。提出專利舉發申請案，未同時檢附舉發理由及證據，本局將函請舉發人於舉發之次日起 1 個月內補送理由與證據。

#### **6 舉發聲明應如何繕寫？**

答：對於發明或新型專利案提起舉發者，應敘明請求撤銷全部或部分請求項；就部分請求項提起舉發者，應具體敘明請求撤銷專利權之請求項次；就設計提起舉發者，應敘明請求撤銷設計專利權；就發明專利權期間延長提起舉發者，應敘明請求撤銷專利權期間延長之起訖年、月、日；但有關舉發事由為專利申請權、互惠原則等爭執者，舉發聲明僅可記載請求撤銷全部請求項。

#### **7 舉發聲明於提起舉發後可以申請變更或追加嗎？**

答：為明確界定舉發範圍，舉發聲明一經提起後不得變更或追加，但得減縮原舉發聲明之請求項次。舉發人嗣後申請變更或追加舉發聲明，該變更或追加之聲明，將不予受理。

#### **8 智慧局會依職權審查舉發人沒有列在舉發聲明的請求項嗎？**

答：不會。職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據，故本局將不會審查沒有列在舉發聲明的請求項。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項 1 至 3 者，縱使請求項 4 及 5 亦有應撤銷之事由，亦不得發動職權審查撤銷請求項 4 及 5(但得另案提起舉發)。

#### **9 舉發理由書應如何繕寫？一定要寫明舉發法條嗎？**

答：舉發理由之撰寫，應敘明舉發所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。

#### **10 提起舉發後可以再補提理由、證據嗎？**

答：可以。依專利法第 73 條規定舉發人在舉發案提起後三個月內均得補提理由及證據，逾期提出將不予審酌。申請補充舉發案之理由、證據，每件新臺幣 2000 元(專利規費收費辦法第 2 條第 1 項第 14 款)。

#### **11 智慧局會依職權審查舉發人沒有提出的理由、證據嗎？**

答：職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外於舉發聲明範

圍內發動的審查措施。專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決個人私益之爭執，為求紛爭一次解決、避免權利不安定或影響公益，本局得依職權，審酌舉發人所未提出之理由或證據，為求謹慎，僅限於「有確定之民事判決可供參酌」之情事。至於發動職權審查與否，將由審查人員就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後決定，故智慧局不受舉發人主張之拘束。

#### **12 舉發證據可以使用影本嗎？**

答：舉發證據為書證者，應檢附原本或正本；舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同；惟舉發人檢附之書證為專利公報影本者，由於專利公報已可從各國專利局網站下載，且本局得以查證，不在此限。

#### **13 舉發證據為外文資料時，要翻譯為中文嗎？**

答：舉發書證及證明文件，原則上應提出中文本；其原本即為外文者，必要時，得通知舉發人檢附中文譯本或節譯本。原則上，翻譯範圍只要符合舉發人所主張之事實、理由即可；對翻譯內容有爭執者，必要時，得通知舉發人限期補正；請參考專利審查基準第五篇舉發審查第一章專利權之舉發。

#### **14 在舉發審查時所檢送的樣品或證據正本，可以歸還當事人嗎？**

答：可以。舉發案所檢送的樣品或證據正本，經本局驗證無誤後，得予發還。樣品或證據正本如因行政爭訟之必要必須供查證使用者，原則上要依行政爭訟之進度判定何時發還。倘舉發審定後，舉發人要求退還其所提出之書證原本（正本）或證物時，本局將告知舉發人於案件審查確定前仍應保存該書證或物證，以備行政救濟審理之參考。

#### **15 舉發案的當事人可以看樣品嗎？可以攝影嗎？**

答：可以。但如涉及他人營業上或身分上秘密等事項，有保密之必要者，應不提供閱卷。

#### **16 舉發答辯期限即將到期，如何申請延期？可延期多久？**

答：專利權人來不及答辯，得於屆期前申明理由，申請展延，本局將准予延期至文到次日起 1 個月內答辯。

#### **17 舉發案的當事人可以申請閱卷嗎？**

答：可以。請參照本局之「專利閱卷作業要點」第 4 點辦理，申請書請至本局局網首頁→專利→申請資訊及表格→專利申請表格暨申請須知→下載「閱卷申請書」或「專利簡易申請事項傳真申請書」或「專利簡易申辦事項 e-mail 申請書」。

**18 舉發案的當事人可以申請面詢、勘驗嗎？**

答：可以。舉發案的雙方當事人可以申請面詢，亦可申請勘驗，請參考專利案面詢作業要點及專利案勘驗要點之規定。

**19 專利權消滅後，可以提起舉發嗎？**

答：具有利害關係人之資格且對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，即使專利權已當然消滅，仍可提起舉發。舉發時，除須檢附理由、證據及規費外，尚須檢附利害關係人身分及有可回復法律上利益之證明文件。

**20 如果有侵權案件在法院審理，可以申請優先審查舉發案嗎？**

答：可以。依專利法第 101 條，涉及侵權訴訟之舉發案，得檢附相關證明文件向本局申請優先審查。

**21 舉發審查中的案子可以辦理授權或者讓與嗎？**

答：可以辦理。

本局發出讓與准予備查之公文中將提醒該專利案有他人舉發。

**22 提起舉發案後，可以申請撤回嗎？**

答：舉發案之撤回，原則上，屬於舉發人之自由，舉發人得於審定前撤回舉發申請，但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意，本局應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後 10 日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回舉發案。惟如舉發案經審定後，即無撤回問題。

**23 專利權被舉發成立後，其效力為何？會撤銷部分請求項的專利嗎？**

答：舉發審定，係就舉發聲明範圍內之各請求項分別作成審定。舉發審定後未依法提起行政救濟或行政救濟維持原處分確定者，舉發案經審定全部請求項舉發成立者，全部專利權自始不存在。部分請求項成立者，該部分請求項之專利權自始不存在。

**24 專利權被撤銷確定後，任何人都可以實施該專利權嗎？**

答：可以。專利權經舉發成立撤銷，專利權人可以提起行政救濟，如未提起行政救濟或行政救濟維持原處分確定者，即為撤銷確定，該專利權視為自始不存在，任何人都可以使用該技術。

## 二、專利權更正

### 1 何時可以申請更正？

答：

- (1) 發明及設計專利權人經公告取得專利權後，得申請更正說明書、申請專利範圍或圖式；新型專利權人僅得於新型專利技術報告申請案件受理中或訴訟案件繫屬中申請更正。
- (2) 專利權人於舉發案件審查期間僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。

### 2 專利的可更正事項為何？

答：發明及新型專利權人就其專利說明書、申請專利範圍或圖式，有刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時，得提出更正之申請；設計專利權人就其專利說明書或圖式，有訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項，得提出更正之申請。

### 3 專利權的更正有何限制？

答：發明及新型說明書、申請專利範圍或圖式之更正僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，惟針對申請專利範圍本身作更正時，專利權範圍通常會產生變動，縱使僅對說明書、圖式作更正，亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，因而影響專利權範圍，故不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍且其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，如說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍。此外，新型之更正，尚須限於「新型非屬物品形狀、構造或組合者」、公序良俗、揭露形式及揭露要件等情事。

### 4 申請一般更正要檢送什麼文件？

答：

發明專利(專施 70)	新型專利	設計專利(專施 81)
更正申請書一式 2 份	更正申請書一式 2 份	更正申請書 1 份

發明專利更正後無劃線之說明書或圖式替換頁一式 2 份(如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式一式 2 份)	新型專利更正後無劃線之說明書或圖式替換頁一式 2 份(如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式一式 2 份)；	更正後無劃線之全份說明書或圖式一式 2 份
更正後無劃線之申請專利範圍全份一式 2 份	更正後無劃線之申請專利範圍全份一式 2 份	
<p>※申請書應填寫申請案號、專利證書號數，如為舉發案之更正，則應載明依附之各舉發案案號。</p> <p>※如更正案合併於舉發案審查者，每多依附 1 件舉發案號，應增加申請書一式 2 份及更正後無劃線之專利說明書、圖式替換頁一式 2 份；更正申請專利範圍者，其全份申請專利範圍一式 2 份。</p> <p>※申請書更正事項一欄，請載明更正部分為說明書或申請專利範圍或圖式，如為更正說明書者，應載明更正之頁數、段落編號與行數、更正內容及理由；如為更正申請專利範圍者，應載明更正之請求項、更正內容及理由；如為更正圖式者，應載明更正之圖號或圖式名稱及更正理由。</p> <p>※更正內容，應載明更正前及更正後之內容；其為刪除原內容者，應劃線於刪除文字上；其為新增內容者，應劃線於新增文字下方。</p> <p>※申請更正，應繳納規費新台幣 2000 元。</p>		

申請書請至本局局網首頁→專利→申請資訊及表格→專利申請表格暨申請須知→下載「專利更正申請書」。

#### 5 在更正案合併或刪除請求項時，可以變動原來請求項的項號嗎？

答：不可以。專利案經公告後，其各請求項之項號及圖式之圖號即不得再予變動。

#### 6 專利權人在被舉發前或在舉發案審查中申請更正，智慧局會如何處理？

答：專利權人在被舉發前申請更正，若尚未審定，或在舉發案審查中申請更正，將與舉發案合併審查。

#### 7 專利權人在舉發案審查中多次提出不同的更正版本時，以何版本為準？

答：

- (1) 同一舉發案審查多次提出不同的更正版本時，申請在先之更正視為撤回。惟前後更正內容未重疊，且無衝突或不明瞭時，申請在前的更正例外不視為撤回；請參考專利審查基準第五篇舉發審查第 1 章專利權之舉發。
- (2) 不同舉發案審查多次提出不同的更正版本時，將通知整併尚在審查中之同一

專利權之所有更正案，以作為後續各舉發案之審查依據；請參考專利審查基準第五篇舉發審查第 1 章專利權之舉發。

### 8 新型專利的更正案是採取形式審查或實體審查？與舉發案合併審查時如何處理？

答：新型專利申請案取得專利權後，專利權人得申請更正，其得更正說明書、申請專利範圍或圖式之時機及審查方式如下：

- (1) 新型專利申請案取得專利權後，專利權人僅得於新型專利技術報告申請案件受理中或訴訟案件繫屬中申請更正，並以實體審查為之。
- (2) 新型專利申請案取得專利權後，若經他人提起舉發事件，專利權人得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正，新型專利更正案應併同舉發案以實體審查方式為之。

### 9 外文本可以申請更正嗎？

答：專利權人如先以外文本提出申請，再補正中文本而取得申請日者，僅得就中文本之說明書、申請專利範圍或圖式提出更正之申請，外文本不可以更正。

### 10 專利權核准後要申請誤譯訂正，要使用誤譯訂正申請書或更正申請書？

答：請使用本局局網首頁→專利→申請資訊及表格→專利申請表格暨申請須知→下載「專利更正申請書(誤譯訂正適用)」。

### 11 專利權核准後要申請誤譯訂正，要檢送什麼文件？

答：

發明專利	新型專利	設計專利
發明專利更正申請書(誤譯訂正適用)一式 2 份	新型專利更正申請書(誤譯訂正適用) 1 份	設計專利更正申請書(誤譯訂正適用) 1 份
發明專利更正之訂正部分劃線(以申請時或准予訂正後之中文本為劃線比對基礎)之說明書、申請專利範圍訂正本(頁)1 份	新型專利更正之訂正部分劃線(以申請時或准予訂正後之中文本為劃線比對基礎)之說明書、申請專利範圍訂正本(頁)1 份	設計專利更正之訂正部分劃線(以申請時或准予訂正後之中文本為劃線比對基礎)之說明書訂正本(頁)1 份
發明專利更正之訂正後無劃線之說明書、圖式替換頁或全份申請專利範圍替換頁(取代公告本)一式 2 份;如訂正後致原	新型專利更正之訂正後無劃線之說明書、圖式替換頁或全份申請專利範圍替換頁(取代公告本)一式 2 份;如訂正後致原	設計專利更正之訂正後無劃線之全份說明書或圖式替換頁(取代公告本)一式 2 份

說明書或圖式頁數不連續者，應檢附訂正後之全份說明書或圖式一式 2 份	說明書或圖式頁數不連續者，應檢附訂正後之全份說明書或圖式	
<p>※申請書應填寫申請案號、專利證書號數，如為舉發案之更正，則應載明依附之各舉發案案號。</p> <p>※如更正案合併於舉發案審查者，每多依附 1 件舉發案號，應增加申請書一式 2 份及更正後無劃線之專利說明書、圖式替換頁一式 2 份；更正申請專利範圍者，其全份申請專利範圍一式 2 份。</p> <p>※申請書更正事項一欄，請載明誤譯訂正部分為說明書或申請專利範圍或圖式，如誤譯訂正部分為說明書者，應載明說明書訂正之頁數、段落編號與行數、訂正理由及對應外文本之頁數、段落編號與行數；訂正申請專利範圍者，請載明申請專利範圍訂正之請求項、訂正理由及對應外文本之請求項之項號；訂正圖式者，請載明圖式訂正之圖號或圖式名稱、訂正理由及對應外文本之圖號或圖式名稱。</p> <p>※更正之訂正部分為說明書或申請專利範圍者，應將誤譯訂正前及誤譯訂正後內容，以劃線方式寫明於申請書上。其為刪除原內容者，應劃線於刪除文字上；其為新增內容者，應劃線於新增文字下方。</p> <p>※申請更正，應繳納規費新台幣 2000 元。</p>		

申請書請至本局局網首頁→專利→申請資訊及表格→專利申請表格暨申請須知→下載「專利更正申請書(誤譯訂正適用)」。

**12 專利權核准後，申請誤譯訂正一併申請刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時，要檢送什麼文件？**

答：

申請誤譯訂正一併申請其他事由之更正應檢送文件如下：

發明專利	新型專利	設計專利
發明專利更正申請書(誤譯訂正適用)一式 2 份	新型專利更正申請書(誤譯訂正適用) 1 份	設計專利更正申請書(誤譯訂正適用) 1 份
發明專利更正之訂正部分劃線(以申請時或准予訂正後之中文本為劃線比對基礎)之說明書、申請專利範圍訂正頁 1 份	新型專利更正之訂正部分劃線(以申請時或准予訂正後之中文本為劃線比對基礎)之說明書、申請專利範圍訂正頁 1 份	設計專利更正之訂正部分劃線(以申請時或准予訂正後之中文本為劃線比對基礎)之說明書訂正頁 1 份

發明專利訂正後之更正無劃線之說明書或圖式替換本(頁)(取代公告本-含訂正及更正部分)一式 2 份；訂正後之更正無劃線之申請專利範圍全份(取代公告本-含訂正及更正部分)一式 2 份。(如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式一式 2 份)	新型專利訂正後之更正部分無劃線之說明書或圖式替換本(頁)(取代公告本-含訂正及更正部分)一式 2 份；訂正後之更正無劃線之申請專利範圍全份(取代公告本-含訂正及更正部分)一式 2 份。(如更正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附更正後之全份說明書或圖式一式 2 份)	設計專利訂正後之更正無劃線之說明書或圖式替換本(頁)(取代公告本-含訂正及更正部分)一式 2 份
<p>※申請書應填寫申請案號、專利證書號數，如為舉發案之更正，則應載明依附之各舉發案案號。</p> <p>※如更正案合併於舉發案審查者，每多依附 1 件舉發案號，應增加申請書一式 2 份及更正後無劃線之專利說明書、圖式替換頁一式 2 份；更正申請專利範圍者，其全份申請專利範圍一式 2 份。</p> <p>※申請書更正事項一欄，請載明更正之訂正部分為說明書或申請專利範圍或圖式，如更正之訂正部分為說明書者，應載明說明書訂正之頁數、段落編號與行數、更正之訂正部分理由及對應外文本之頁數、段落編號與行數；更正之訂正部分為申請專利範圍者，請載明申請專利範圍更正之訂正部分之請求項、更正之訂正部分理由及對應外文本之請求項之項號；訂正圖式者，請載明圖式更正之訂正部分之圖號或圖式名稱、更正之訂正部分理由及對應外文本之圖號或圖式名稱。</p> <p>※更正之訂正部分為說明書或申請專利範圍者，應將更正之訂正部分前及更正之訂正部分後內容分別以申請時(或准予訂正後)之中文本及公告本為比對基礎，以劃線方式寫明於申請書上。其為刪除原內容者，應劃線於刪除文字上；其為新增內容者，應劃線於新增文字下方。</p> <p>※申請更正，應繳納規費新台幣 2000 元。</p>		

申請書請至本局局網首頁→專利→申請資訊及表格→專利申請表格暨申請須知→下載「專利更正申請書(誤譯訂正適用)」。

### 13 專利案被舉發，專利權人申請更正時，除一般應備具文件，尚應再檢送什麼文件？

答：專利權人於舉發案審查期間申請更正者，應於更正申請書載明依附之各舉發案案號，且每多依附 1 件舉發案號，應增加申請書一式 2 份及更正後無劃線之專利說明書、圖式替換頁一式 2 份；更正申請專利範圍者，其全份申請專利範圍一

式 2 份。