

補充資料 2

專利法修正草案條文對照表（更正及舉發）

<u>第七十二條</u> 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記或誤譯之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。 更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。 依第二十六條第三項規定，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。 更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。	<u>第六十四條</u> 發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之： 一、申請專利範圍之減縮。 二、誤記事項之訂正。 三、不明瞭記載之釋明。 前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。 專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。 說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。	一、條次變更。 二、第一項修正。 （一）配合本次修正將摘要及申請專利範圍獨立於說明書之外，爰予修正序文。理由詳見修正條文第二十四條。 （二）按現行條文申請專利範圍減縮之意，包含刪除請求項及縮減申請專利範圍，為求明確並免爭議，爰將「請求項之刪除」獨立列為第一款，並將現行條文第一款移列為第二款。 （三）依修正條文第二十六條第三項規定，申請人得先提出外文本，再於指定期間內補正其中文本。實務上依外文本翻譯之中文本，偶有翻譯錯誤之情事，由於中文本是專利專責機關據以審查之版本，如有誤譯情事，宜有補救之機會。在審查中，得依修正條文第五十條、第五十一條之規定予以修正；至於經審查核准發給專利權後，如仍有誤譯情事，亦宜使專利權人有申請導正之機會，爰於現行條文第二款增列誤譯為得更正
--	---	---

		之事由，並移列為第三款。 (四) 現行條文第三款移列為第四款，內容未修正。 三、第二項修正。 (一) 配合前項第三款增列誤譯為更正事由及申請專利範圍獨立於說明書之外，酌作文字修正。 (二) 更正是否超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍與是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，前者是以申請時原說明書、申請專利範圍或圖式為比對對象；後者是以公告時之申請專利範圍為比對對象。申請時之申請專利範圍經修正並審定公告後，仍應以公告之範圍為準，爰分項規定。又誤譯之訂正是以申請時外文本所揭露之範圍為比對對象，應予排除之。 四、第三項新增。如修正條文第五十條修正理由所述，申請人如係依修正條文第二十六條第三項規定先提出外文本再提出中文本者，外文本提出之日既可以之為申請日，則翻譯之結果，自不得超出申請時外文本
--	--	--

		所揭露之範圍，始為公允，爰予明定。 五、第四項新增。 (一) 為現行條文第二項規定後段修正後移列。 (二) 按申請專利範圍已公告者，其已對外發生公示作用，更正後權利範圍自不得實質擴大或變更。 (三) 更正是否實質擴大或變更，是以公告時之說明書、申請專利範圍或圖式為判斷標準，現行條文易使人誤以為均以申請時之原說明書及必要之圖式為標準，爰併予修正。 (四) 另就申請專利範圍之更正，雖已符合第一項或第二項之規定，但如違反第四項規定，實質擴大或變更公告時之申請專利範圍者，仍應不准更正。 (五) 因誤譯導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍者，將影響已公告之權利範圍，自應不准更正，如准予更正時，亦將構成舉發撤銷之事由，併予說明。 六、現行條文第三項及第四項刪除後移列修正條文第七十三條規定。
--	--	--

第七十三條 專利專責機關對於更正案之審查，除第八十一條規定外，應指定專利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人。 專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。 說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。		一、本條新增。 二、第一項新增。明定更正案應指定審查人員進行審查，並作成審定書送達申請人。惟於修正條文第八十一條，舉發案件審查期間，有更正案者，該更正案為舉發人與專利權人攻擊防禦方法行使方式之一，自應由舉發案之審查人員合併審查，此時更正案將無另行指定審查人員之必要，審定書亦與舉發案合併作成，因此僅於該專利無舉發提起者，方有本項規定之適用。 三、第二項為現行條文第六十四條第三項移列，酌為文字修正。 四、第三項為現行條文第六十四條第四項移列，並配合本法將申請專利範圍獨立於說明書之外，酌作文字修正。
第七十四條 發明專利權人未得被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權。 <u>共有發明專利權之拋棄，應得共有人全體之同意。</u> <u>發明專利權共有人之一人拋棄之應有部分，歸屬其他共有人。</u> <u>發明專利權人未得共有人全體、被授權人或質權人之同意，不得為更</u>	第六十五條 發明專利權人未得被授權人或質權人之同意，不得為拋棄專利權<u>或為前條之申請。</u>	一、條次變更。 二、第一項修正。本項有關更正申請應得被授權人或質權人同意之規定，移列第四項與應得共有人同意一併規定之。 三、第二項新增。增訂有關共有發明專利權拋棄之要件。 四、第三項新增。增訂共有人拋棄應有部分後，該應有部分歸屬之規定，以資明確。

<u>正之申請。</u>		五、第四項新增。由於更正涉及專利權權利範圍之變動，且准予更正後溯自申請日生效，如為共有專利權者，自應得共有人全體之同意，爰予明定。至更正應得被授權人或質權人同意之規定為現行條文第一項部分移列。
<u>第七十六條 發明專利權</u> 有下列情事之一者，<u>任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發：</u> 一、違反第十二條第一項、第二十二條至第二十五條、第二十七條、第三十二條、第三十三條第一項、第三十三條第四項、第三十五條第四項、第五十條第二項、第三項、第五十二條第二項、第七十二條第二項至第四項或第一百十九條第三項規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。 <u>專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。</u> 以違反第十二條第一項或有<u>第一項第三款規定之情事</u>，提起舉發者，限於利害關係人<u>方得為之。</u>	<u>第六十七條 有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：</u> 一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。 以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人<u>其他情事</u>，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。 <u>舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。</u> <u>舉發案經審查不成</u>	一、條次變更。 二、第一項修正。 (一) 本次修正廢除依職權審查之制度。按本次修法納入同一專利權有多件舉發案者，得合併審查，及在舉發範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據等規定，已納入職權探知制度。另依行政程序法第三十六條規定「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束」，故未來舉發之審查應可在舉發人之舉發範圍內兼採職權探知及職權調查等作法，爰予刪除「依職權撤銷」制度。 (二) 舉發之提起為公眾審查之制度，除特定事由外，任何人均得為之，爰與第二項整併修正序文之規定。 (三) 按撤銷發明專利權後，其專利證書應由專利專責機關依職權公

	<u>立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。</u>	告註銷周知，不待規定，爰予刪除。 (四) 第一款修正。本法本次修正增訂違反修正條文第三十三條第一項、第三項、第三十五條第四項、第五十條第二項、第三項、第五十二條第二項規定為不予專利之事由，另增訂修正條文第七十二條第二項至第四項為舉發之事由，爰予修正。 (五) 第二款及第三款未修正。 三、第二項新增。明定申請專利範圍有複數請求項者，可分別就各請求項提起舉發。專利專責機關進行舉發審查時，亦係就各別請求項逐項進行審查。 四、第三項為現行條文第二項修正後移列。有關任何人均得提起舉發之部分，移列第一項合併規定爰予刪除該部分之規定，並酌為文字修正。 五、現行條文第三項及第四項刪除後移列修正條文第七十八條規定。
第七十七條 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。	第六十八條 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<u>期滿或</u>當然消滅後提起舉發。	一、條次變更。 二、文字修正。依修正條文第七十五條規定，專利權當然消滅之事由包含專利權期滿，爰予刪除現行條文中「期滿或」

第七十八條 <u>舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由並檢附證據。</u> <u>前項舉發聲明，提起後不得變更或追加。</u> 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。 舉發案經審查不成立者，任何人不得就同一事實<u>以</u>同一證據再為舉發。		等文字。 一、本條新增。 二、第一項新增。明定舉發申請書應載明之事項，以確定其舉發之範圍。其中舉發聲明係表彰舉發人請求撤銷專利權之意旨。 三、第二項新增。明定舉發聲明所載之舉發範圍於提起舉發時即應確定。在舉發案件，其舉發相對人為專利權人，為保障專利權人在舉發案件提起時，對於舉發之範圍可以確定或可得確定，以利其行使防禦方法，並為避免舉發人透過不斷追加請求項之方式延宕審查時程之進行，爰予明定舉發聲明於提起後不得變更或追加；另為落實逐項舉發制度，舉發人係就部分請求項提起舉發者，其舉發聲明並須載明所舉發之請求項次，依本項規定，舉發人補提之理由及證據不包括增加舉發之請求項次。 四、第三項為現行條文第六十七條第三項移列，內容未修正。 五、第四項為現行條文第六十七條第四項移列，酌為文字修正。
第七十九條 專利專責機關接到舉發書後，應將舉發	第六十九條 專利專責機關接到舉發書後，應將舉發	一、條次變更。 二、文字未修正。

書副本送達專利權人。 專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。	書副本送達專利權人。 專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。	
第八十條 專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為： 一、至專利專責機關面詢。 二、為必要之實驗、補送模型或樣品。 前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。	第七十一條 專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為： 一、至專利專責機關面詢。 二、為必要之實驗、補送模型或樣品。 三、<u>依第六十四條第一項及第二項規定更正。</u> 前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。 <u>依第一項第三款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。</u>	一、條次變更。 二、現行條文第一項第三款及第三項規定刪除，移列修正條文第八十一條規定。 三、現行條文第一項第一款、第二款及第二項規定未修正。
第八十一條 舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查之；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式，以副本送達舉發人。 同一舉發案審查期間，有二以上更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。		一、<u>本條新增。</u> 二、第一項將現行條文第七十一條第一項第三款及第三項，有關舉發審查中得提出更正之規定移列本項規定，說明如下： （一）明定舉發案件審查期間，專利權人有提出更正案者，無論更正案之提出係於舉發提起之前或之後；亦不論該更正案係單獨提出之更正申請或併於舉發答辯時所

		提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，均將更正案與舉發案合併審查之，以利紛爭一次解決。 (二) 由於更正之提出往往與舉發理由有關，如經審查認為將准予更正者，舉發人將可能變更舉發理由，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，以利其提出舉發之補充理由或證據。 三、為使舉發案審理集中，不應同時在同一件舉發案中有多數更正案，爰於第二項明定專利權人如提出多次更正申請者，將以最後提出之更正案進行審查，申請在先之更正案，均視為撤回。惟於二件舉發案分別提出之更正案，並無本項規定申請在先之更正案視為撤回之適用，併予說明。
第八十二條 同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查之。		一、<u>本條新增。</u> 二、為便利當事人，及當事人紛爭一次解決之利，明定同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查之。
第八十三條 專利專責機關於舉發審查時，在舉發範		一、<u>本條新增。</u> 二、在舉發範圍內，倘審

圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯，屆期不答辯者，逕予審查。		查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第八十二條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在審查時，在舉發範圍內發現有當事人未提出之理由，亦得審酌之。 三、依職權審酌舉發人未提出之理由者，應使專利權人有答辯之機會。
第八十四條 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。 撤回舉發申請，得就部分請求項為之。		一、<u>本條新增</u>。 二、第一項明定舉發人撤回舉發之相關規定。 三、按舉發人既得就部分請求項申請舉發，其撤回亦得就部分請求項為之。
第八十五條 專利專責機關於舉發審查時，應指定專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。 舉發，如係就部分請求項為之者，其撤銷應就各請求項分別為之。 依第八十一條、第八十二條規定合併審查之案件，得合併審定。	第七十條 專利專責機關於舉發審查時，應指定<u>未曾審查原案之</u>專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。	一、條次變更。 二、第一項修正。按申請案審查階段曾審查原申請案之專利審查人員，其係就申請案之專利要件進行審查，而舉發案則係依舉發人所提之舉發理由及證據進行審查，因此申請案與舉發案之審查內容並不相同，原申請案審查人員於舉發審查時無迴避之必要，爰刪除該部分規定。 三、第二項新增。本次修正明定舉發可針對部分請

		求項為之，依逐項舉發理由進行之審查結果，即有可能產生部分成立、部分不成立之舉發審定，因此爾後舉發之審定將係就各請求項分別為之，爰予明定。 四、第三項新增。參考訴願法第七十八條規定，賦予專利專責機關對合併審查案件得合併審定之依據，爰新增第三項。
第<u>八十六條</u> 第<u>五十八條</u>延長發明專利權舉發之處理，準用<u>本法有關舉發之規定</u>。	第<u>七十二條</u> 第<u>五十四條</u>延長發明專利權舉發之處理，準用<u>第六十七條第三項、第四項及前四條規定</u>。 <u>第六十七條依職權撤銷專利權之處理，準用前三條規定。</u>	一、條次變更。 二、第一項修正。有關延長發明專利權舉發之處理，配合本次修正舉發制度之調整，為免遺漏，基於性質相同者得準用之法理，爰予明定準用舉發之處理程序。 三、第二項刪除。配合本次修正廢除依職權審查之制度，理由詳見修正條文第七十六條。
	第<u>七十三條</u> 發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定： 一、未依法提起行政救濟者。 二、經提起行政救濟經駁回確定者。 發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。	一、<u>本條刪除。</u> 二、本條規定係在行政程序法立法前，為解決專利舉發撤銷生效時點之爭議，爰特為規定。 三、惟在行政程序法施行後，因本條規定「撤銷確定」時始生溯及失效之規定，與行政程序法第一百一十八條規定，行政處分「撤銷」時即生溯及失效之規定不同。因專利撤銷處分之性質與一般行政處分並無不同，爰將本條刪

		除，將專利撤銷處分之法律效果回歸行政程序法之一般性規定。
--	--	------------------------------