

專利法規詳解 下

本書適用

- ◆ 專利工程師
- ◆ 專利師專技考
- ◆ 專利審查官特考
- ◆ 智財人員能力認證

王平◎著



台灣法學出版股份有限公司 出版

本書另有DVD可供選購

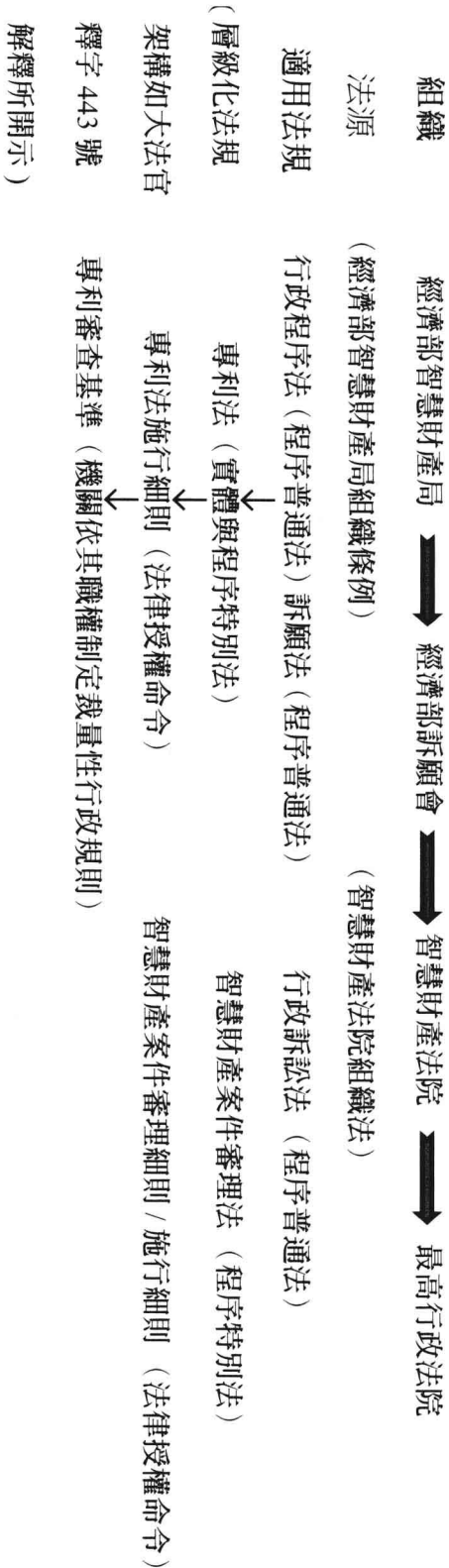
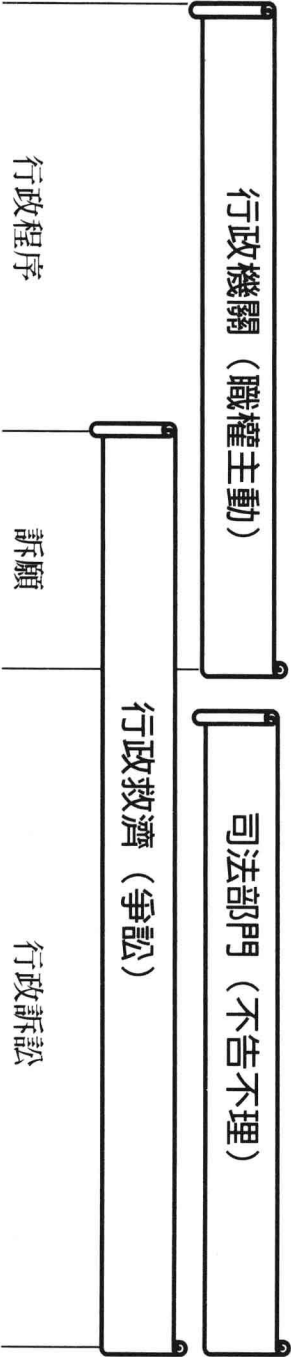
專利法規詳解 (下)

王平 著

台灣法學出版股份有限公司

【專利行政與救濟法規範體系圖】

憲法－權力分立



大法官釋字第 443 號所揭示之金字塔型法律保留與優位架構視野：

憲法保留：如憲法第 8 條之人身自由

法律保留：必須由代表人民的立法院通過 - 專利法

法規授權命令：上級機關經濟部依法律授權所制定法規命令 - 專利法施行細則

機關自訂行政規則：智慧財產局根據專利法與施行細則擬定審查基準，約束審查人員審查方式而對外產生間接效力

法規授權委託層次

憲法 第 15 條 人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。

第 166 條 國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。

專利法 第 1 條 為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。

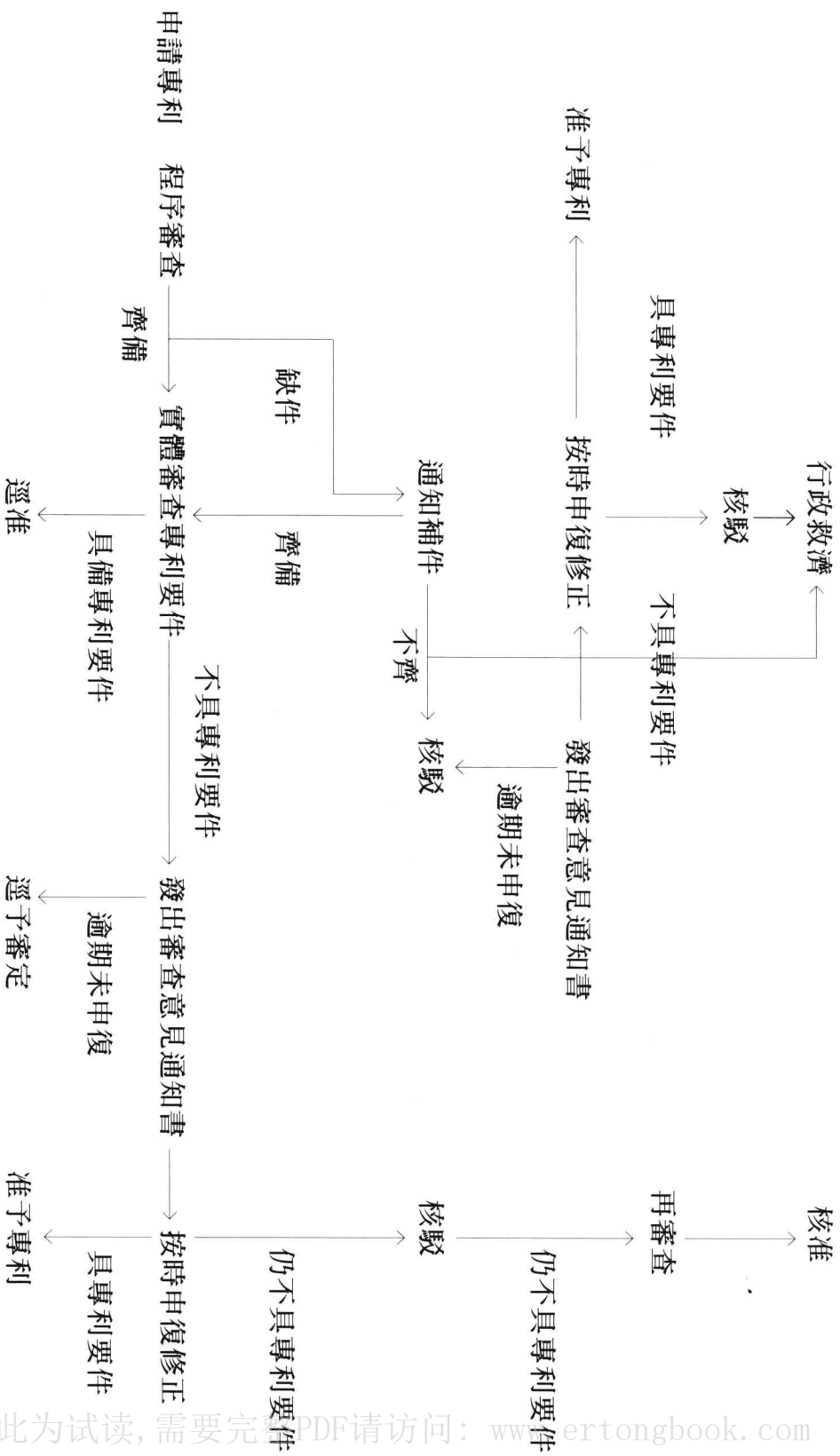
分類內容：

專利法規 - 專利法 + 專利法施行細則

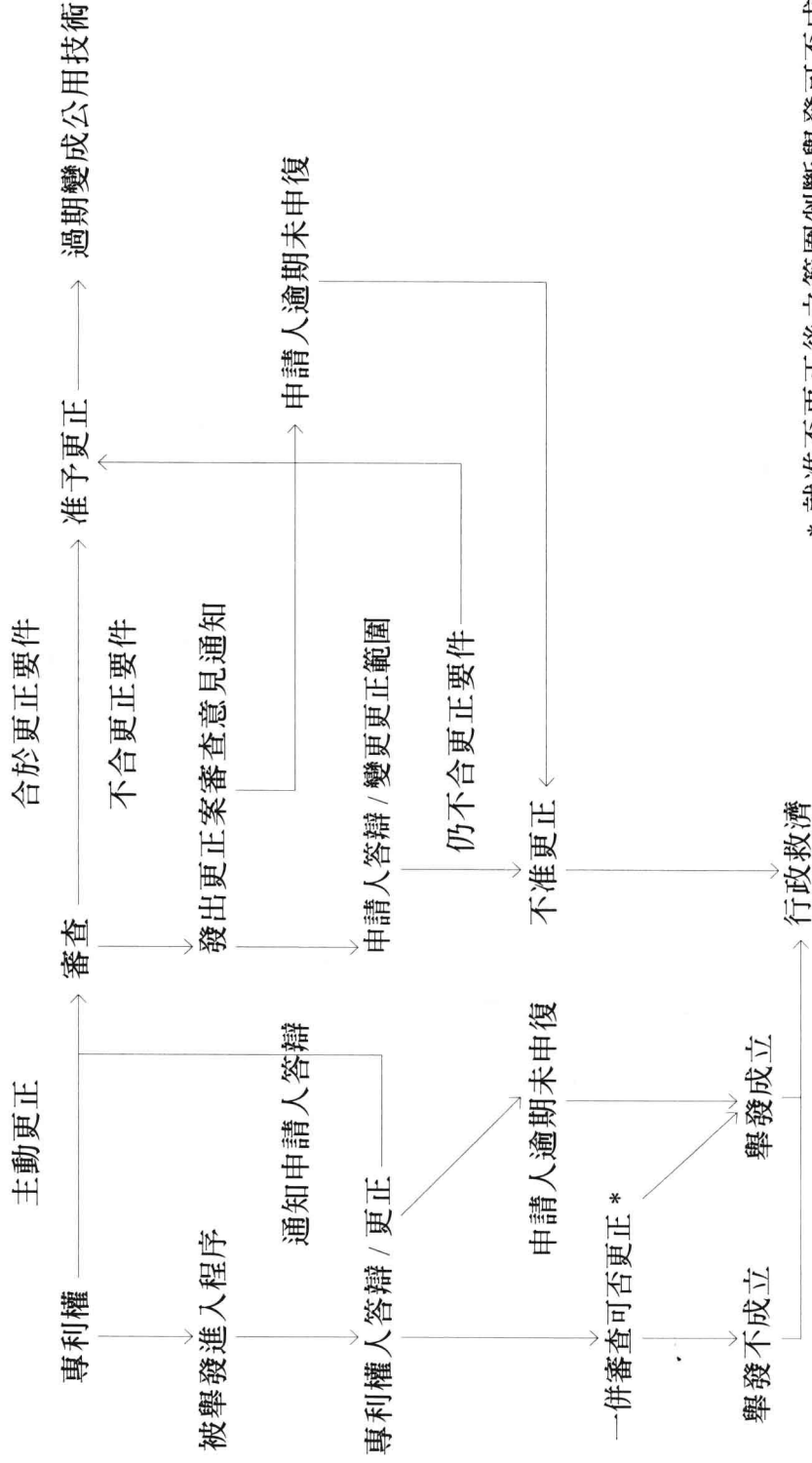
專利審查基準與申請實務 - 審查基準 + 同位階規範

行政救濟 - 訴願法 + 行政訴訟法 + 智慧財產案件審理法 + 智慧財產案件審理細則 / 施行細則

【專利的生命流程】



【專利權的變更與衰亡】



* 就准否更正後之範圍判斷舉發可否成立

第六講

初審後行為－

舉發、更正與再審查

目 錄

第一講 智慧財產權與專利法基本概念	1
第一章 智慧財產權概論	3
第一節 智慧財產權的意義與性質	3
第二節 智慧財產權的分類	6
第三節 智慧財產權的主管機關	14
第二章 專利權概論	17
第一節 專利的生命流程	17
第二節 專利的分類	27
第三節 重要的國際公約與組織	35
第四節 專利權的範圍	39
第二講 專利要件與程序審查	73
第一章 專利要件	75
第一節 新穎性	77
第二節 進步性	90
第三節 產業利用性	98
第二章 程序審查	105
第一節 專利申請權與職務上之發明	105
第二節 多數申請權人	110
第三講 程序審查（二）與說明書格式	129
第一章 程序審查（二）	131
第一節 專利的申請與代理	131
第二節 申請文件與申請日	136
第三節 專利審查	141
第四節 基本程序行為與保密審查	146

第五節	優先權、早期公開與生物材料寄存	154
第二章	說明書與申請專利範圍格式	176
第一節	說明書的基本格式	176
第二節	說明書	180
第三節	申請專利範圍	183
第四講	發明內部要件與實體審查	203
第一章	基本要件與實體審查	205
第一節	實體審查	205
第二節	發明定義與專利要件	212
第三節	一案一申請原則與單一性	218
第二章	明確性原則	228
第一節	充分揭露且貢獻值與保護量對等	228
第二節	申請專利範圍的表述要件	239
第三節	合理支持	243
第五講	實體審查、修正與審定	267
第一章	專利要件審查順序	269
第一節	新穎性	269
第二節	非顯而易知性（進步性）	275
第二章	審查意見與申覆修正	287
第一節	實體審查中的判斷與意見通知	287
第二節	申覆修正與再酌	298
第三節	初審審定	307
第六講	初審後行為－舉發、更正與再審查	335
第一章	再審查	337
第一節	再審查之程序	337
第二節	再審查之審酌	340
第二章	更正	342
第一節	更正之程序	342
第二節	更正之審查	347

第三章 舉發	360
第一節 舉發之開始	360
第二節 舉發的基本程序	365
第三節 舉發之程序	369
第四節 舉發之審定與效果	379
第七講 新型與新式樣	403
第一章 新型與形式審查	405
第一節 新型之定義	405
第二節 新型之形式審查	416
第三節 新型專利權效力與變動	421
第四節 新型專利技術報告	427
第五節 新型技術報告作成與效力	433
第二章 新式樣（設計）專利	448
第一節 定義與申請	448
第二節 要件審查	455
第三節 審查與審定	463
第八講 專利權	493
第一章 專利權期限與範圍	495
第一節 專利權之期限	495
第二節 專利權之範圍與納費	504
第二章 侵權行為、訴訟與附則	511
第一節 侵權行為	511
第二節 民事訴訟	539
第三節 附則	547
專利法規與專利師相關科目總複習與考前猜題	577

* 本書每講均有 DVD 歡迎選購。

第一章 再審查

第一節 再審查之程序

第一項 再審查之發動

專利法

第 46 條（現行條文）

發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起六十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。

第 48 條（100 年修正條文）

發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

第一款 期日

申請人不服發明專利案初審不予專利之審定者，現行條文規定應於審定書送達之日起六十日內提出再審查，為簡化期間之計算方式，100 年修法時修正為二個月。現行條文明定「審定書送達之日起」之用語，依文義解釋，易致誤認係「即日起算」之意。為免適用上之疑義，酌為文字修正，其期間之計算應適用修正條文第 20 條第 1 項始日不計算在內之規定。另現行條文第 2 項修正後移列修正條文第 46 條第 2 項，故刪除。

第二款 應備具之文件

申請專利再審查，應備具申請規費、申請書一份及再審查理由書

一式二份。申請人應簽名或蓋章，如有委任代理人者，得僅由代理人簽名或蓋章。申請人指定送達代收人者，申請人仍應簽名或蓋章。

第二項 程序行為

專利法

第 49 條（100 年新增條文）

申請案經依第四十六條第二項規定，為不予專利之審定者，其於再審查時，仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式。

申請案經審查發給最後通知，而為不予專利之審定者，其於再審查時所為之修正，仍受第四十三條第四項各款規定之限制。但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者，不在此限。

有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：

- 一、再審查理由仍有不予專利之情事者。
- 二、再審查時所為之修正，仍有不予專利之情事者。
- 三、依前項規定所為之修正，違反第四十三條第四項各款規定者。

第一款 申請人得為修正之範圍

一、得修正之法律依據

本條為 100 年修法時新增。依修正條文第 43 條第 3 項規定，專利專責機關發給審查意見通知後，申請人僅得於通知之期間內提出修正，惟於申請案經初審核駁審定提起再審查後，再審查階段得否提出修正易生爭議，因此於第 1 項明定（換言之，過去通通都沒有以專利法條明文規定！）。

二、與最後通知之配套

100 年修法後我國專利法引入申請案最後通知制度，嚴格限縮接到審查意見最後通知准予修正之範圍。因此作為配套措施，若專利專責機關於初審階段發給最後通知，經申請人修正或申復後，仍為不予專利之審定，在申請人提起再審查後，因該申請案於初審階段已發給最後通知，縱使申請案進入再審查階段，申請人所提之修正，仍應受

修正條文第 43 條第 4 項各款規定之限制。惟如再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者，經專利專責機關審酌認為有理由，將再發審查意見通知函通知申請人修正，解除初審階段發給最後通知之限制，故於新法第 49 條第 2 項明定此程序。

考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，原即得對應初審審定不予專利之事由進行適切之修正，惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，100 年修法於第 3 項明定得逕予發給最後通知之情事：

（一）第 1 款規定再審查理由仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知，均有適用。

（二）第 2 款規定再審查時所為之修正，仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知，均有適用。

（三）第 3 款規定在初審階段曾核發最後通知，且未經專利專責機關解除其限制者，如其於再審查時所為之修正，違反第 43 條第 4 項各款規定，專利專責機關得逕為最後通知。

第二款 另行指派人員而為審查

專利法

第 47 條（現行條文）

再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。

前項再審查之審定書，應送達申請人。

第 50 條（100 年修正條文）

再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書送達申請人。

再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，以免同一人員不夠客觀不願推翻自己的之前見解。並作成審定書，以利後續救濟。

100 年修法將審定書送達之規定整合於第 1 項規範，俾求本法關於各類審定書送達規定體例之一致。

第二節 再審查之審酌

第一項 審查意見通知函

再審查之程序與初審程序相同，也是要作成初審的審查意見，並通知申請人申復答辯。並要充分考慮初審之理由，以及有無初審未曾仔細考慮之不予專利要件事由。雖然專利法現在並未以明文規定，目前實務上也仍多傾向再審查為覆審制而非續審制，故再審查得為重新檢索，並全盤重新審視有無新的不予專利要件。

第一款 新證據採酌

應特別注意的是，目前實務通說基於行政一體，再審查並沒有不利益變更禁止之適用，仍得任意採酌具備證據適格的新證據。乃至於新的不予專利要件態樣均得另行認定，甚至推翻初審的認定。如初審認為不具進步性，再審找出更接近直至雷同之前案，認定本案為不具新穎性。

第二款 補充修正

申請人申請再審查同時亦得同時對原申請案進行補充修正之外，經專利專責機關審酌認為有理由有必要，不論是否為初審為提及之新事由，只要有不予專利事由，都將再發審查意見通知函通知申請人修正，申請人若按時申覆修正克服該函所載不予專利事由，則可獲得專利。

第二項 再審查之審定

專利法

第 43 條（現行條文）

申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。

經審查不予專利者，審定書應備具理由。

第 45 條（100 年修正條文）

發明專利申請案經審查後，應作成審定書送達申請人。

經審查不予專利者，審定書應備具理由。

審定書應由專利審查人員具名。再審查、更正、舉發、專利權期間延長及專利權期間延長舉發之審定書，亦同。

審定書應由專利審查人員具名。再審查、舉發審查及專利權延長審查之審定書，亦同。

第一款 審定結果

100 年修正增訂更正及專利權期間延長舉發之審定書亦應由專利審查人員具名。與初審結果相同，經審查不予專利者，審定書應備具理由，以示對外界負責，並且便利申請人提起行政救濟。

第二款 救濟方式

專利之再審查提起後，經過專責機關智慧財產局審定，即為發生絕對效力之形成性行政處分。申請人如不服，必須經過包含訴願與行政訴訟的行政救濟，方可能得加以推翻。

第二章 更正

第一節 更正之程序

第一項 更正之決定發動

第一款 基本概念

對於已經核准專利公告之說明書或圖式，專利權人得依專利法第64條第1項、第71條第1項第3款、第72條第2項之規定，得更正請求專利專責機關准予改變專利之說明書、申請專利範圍或圖式之記載，使之發生權利與文義上的變動。在審查過程中申請案尚未確定成為專利權範圍時，直到審定前此時期內的對說明書與申請專利範圍文義上的變動，稱為修正。修正與更正有時間點上與審查密度上的寬嚴不同，應仔細區分之。

申請專利之發明一經公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書或圖式，藉以躲避專利專責機關在初審時對專利要件之審查，而不當擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨，故更正說明書或圖式僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明之事項，向專利專責機關申請更正。對於專利權人而言，說明書或圖式公告後之更正，除了可消除說明書及圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由。

第二款 更正之時機

依前開專利法第64條第1項、第71條第1項第3款、第72條第2項之規定，專利權人得更正請准專利之說明書或圖式之時機為：

一、發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正。

二、發明專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正。

三、專利專責機關依職權撤銷發明專利權之審查時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正。

第二項 更正之申請方式

第一款 可更正之事項

一、縮減與公示效力

專利法

第 64 條（現行條文）

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。

第 67 條（100 年修正條文）

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，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

依第二十五條第三項規定，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。