



專利法部分條文修正草案 商標法部分條文修正草案

經濟部智慧財產局

112/03/09

1.重新建構專業、效能之專利商標救濟制度

專利法部分條文修正草案

商標法部分條文修正草案

2.建立加速審查及商標代理人管理機制

商標法部分條文修正草案



專利、商標行政救濟 面臨問題

1. 未能與國際接軌

- 美國、日本及韓國，專利無效程序，均為三級三審
- 美國、日本及韓國，專利無效訴訟，以程序相對人為原告及被告

2. 實質利害關係之兩造當事人訴訟地位不對等

- 專利舉發屬私權爭議，但目前爭議案件在訴訟階段，以機關為被告，實質利害關係之舉發人及專利權人，無法直接對專利權之有效性進行攻擊防禦

3. 裁判變球員(公親變事主)

- 智慧局在舉發審查時，角色為裁判者，在後續訴訟則為被告，角色矛盾

修法回應產業需求

- ◆ 專利權、商標權涉及產業競爭力，2010、2011年工總白皮書、104年7月國發會提案網站，建言「簡併救濟程序」、「兩造對審」，提升救濟效能

修法主軸

強化審議效能及程序保障

1. 成立「複審及爭議審議會」
2. 言詞審議、3人合議、公開心證等

1

智財案件審理法引進 新訴訟類型

1. 特殊訴訟類型
 - 爭議訴訟(兩造對審)
 - 複審訴訟
2. 由現行行政訴訟改採準用民事訴訟
3. 爭議訴訟採強制代理

重建救濟制度與國際接軌

1. 四級四審 → 三級三審
2. 不服審議決定，免經訴願，逕提訴訟

2

健全法制配套修正

1. 真正專利申請權人之救濟途徑
2. 鬆綁專利申請分割時點之限制
3. 放寬設計專利優惠期期間為12個月
4. 廢除商標異議制度，完善商標評定制

4

新增「複審及爭議」之「審議」、「訴訟」2專節

專利法修正草案

商標法修正草案

第一章 總則
 第二章 發明專利
 第四節之一 複審及爭議審議
 第一款 通則 (§66-1~§66-7)
 第二款 複審案 (§66-8~§69-1)
 第三款 爭議案 (§71~§86)

第五節之一 複審及爭議訴訟事件
 第一款 訴訟事件通則 (§91-1~§91-2)
 第二款 複審訴訟事件 (§91-3~§91-5)
 第三款 爭議訴訟事件 (§91-6~§91-9)

第三章 新型專利
 第四章 設計專利
 第五章 附則

智慧局審議階段

法院審理階段

第一章 總則
 第二章 商標
 第四節之一 複審及爭議審議
 第一款 通則 (§56-1~§56-7)
 第二款 複審案 (§56-8~§56-12)
 第三款 爭議案
 第一目 評定 (§57~§61)
 第二目 廢止 (§63~§67)

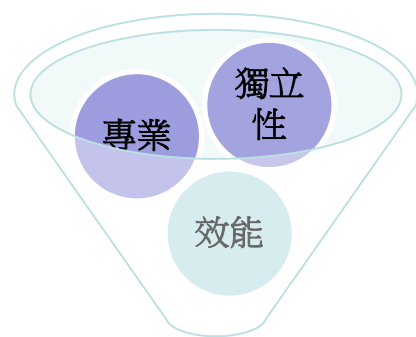
第四節之二 複審及爭議訴訟事件
 第一款 訴訟事件通則 (§67-1~§67-2)
 第二款 複審訴訟事件 (§67-3~§67-5)
 第三款 爭議訴訟事件 (§67-6~§67-9)

第三章 證明標章、團體標章及團體商標
 第四章 罰則
 第五章 附則

成立專責審議 專利、商標案件之獨立單位

「複審及爭議審議會」

專責審議 專利、商標案件



參考美國專利商標局PTAB、日本特許廳審判部、韓國智慧局IPTAB

複審案(單造申請案)

專利案件

1. 發明、設計不予專利審定之核駁複審案
2. 延長發明專利權期間之延長申請案
3. 發明、新型、設計專利權之更正案
4. 有關專利申請及其他程序處分之複審案

商標案件

1. 不服商標註冊申請案所為之核駁複審案
2. 不服其他商標註冊申請及商標權異動程序之複審案

爭議案(由兩造攻防之爭議案件)

專利案件

1. 發明、新型、設計專利之舉發案
2. 延長發明專利權期間之舉發案

商標案件

1. 商標評定案
2. 商標廢止案

強化「爭議案」之審議程序

1. 原則言詞審議、例外書面審議

- 以言詞進行審議程序
- 必要時舉行預備程序，釐清爭點

2. 訂定審議計畫

- 於審議程序中協商當事人訂定審議計畫，讓雙方充分且有效進行攻防

3. 適時公開心證

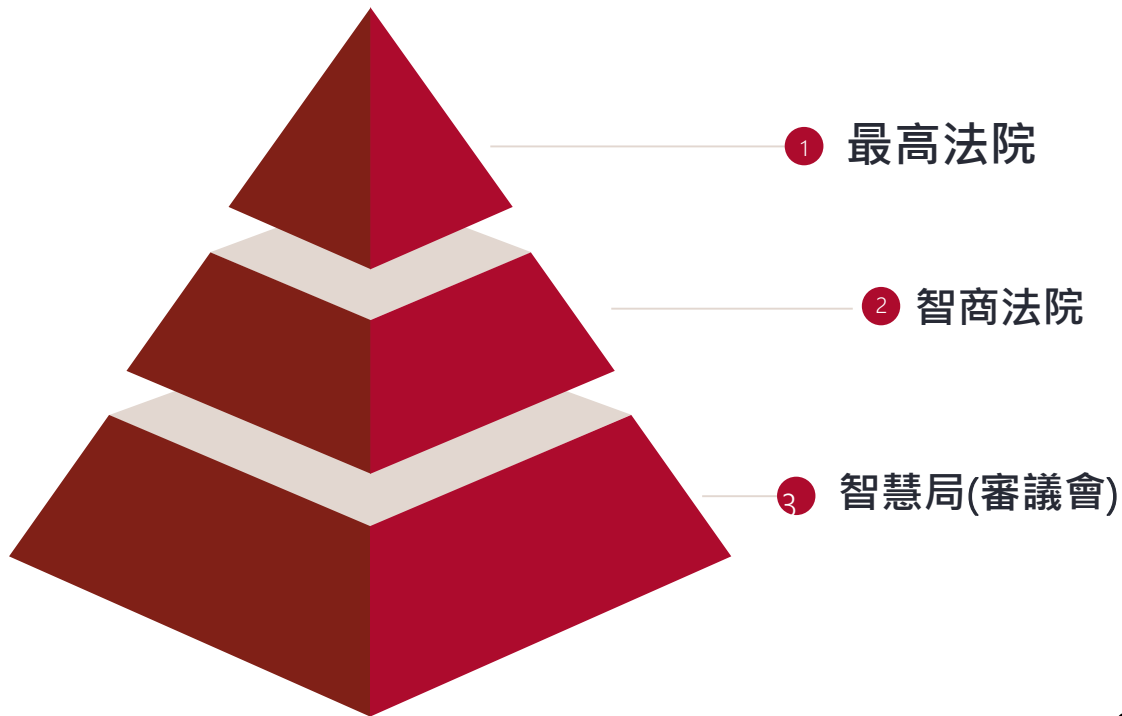
- 於審議程序中，針對更正有無理由、或所提事證，適時公開心證

4. 審議之終結通知

- 依當事人所提之事證，可為決定時，為審議終結通知
- 應於1個月內為審議決定

不服決定，逕提訴訟，免經訴願 可節省近6個月

- 「複審及爭議審議會」審議程序嚴謹，強化雙方程序保障
- 不服審議決定者，逕提訴訟，免經訴願程序



專利、商標訴訟制度之變革

1. 智慧財產及商業法院「**專屬管轄**」
2. 法官3人**合議**審判
3. 新增「**複審訴訟、爭議訴訟**」特殊訴訟類型；爭議訴訟以**舉發人或專利權人**為訴訟之**原被告** (不再以智慧局為被告)
4. 由現行「行政訴訟」改採**準用「民事訴訟」**
5. 維持**二級二審**
6. 終審法院由現行「最高行政法院」改為「**最高法院**」
7. 爭議訴訟**強制代理**

健全法制配套修正

1. 真正專利申請權人可透過民事途徑，解決權利歸屬爭議

- 專利權歸屬爭議，屬私權糾紛，實務上智慧局難如法院可實質調查其真實權利歸屬
- 刪除專利申請權之歸屬爭議，可提起舉發之事由
- 增訂在權利歸屬爭議過程中，可暫停審查/審議程序、名義權利人不得拋棄專利權等配套機制

2. 鬆綁專利申請分割時點之限制

- 增加原申請案被核駁後，也可以申請分割
- 保障發明人、創作人權益，並增加專利布局彈性

3. 放寬設計專利之優惠期期間為12個月

- 參考美國、韓國、歐盟等設計專利法制，為國際接軌，設計專利之優惠期放寬為12個月，促進產業發展

健全法制配套修正(續)

4.商標救濟制度「廢除異議程序」

異議與評定功能作用高度重疊

- 異議與評定主張商標權應撤銷之情形相同
- 約97%異議事由針對商標相對不得註冊之情形爭議與評定限「利害關係人」提起之作用高度重疊

法規面調整→草案§57 I

- 修正商標註冊違反絕對不得註冊事由，放寬至「任何人」均得申請評定，與異議程序相當

制度面配套→可運用第三人意見書

- 配合申請審查階段可接受第三人提出意見書，提升商標審查之正確性，以有效降低異議公眾審查機制之需求

1.商標加速審查機制

滿足企業加速取得註冊商標的需求

- 案件持續成長審查人力有限，可能遲延企業取得註冊時間，影響商標布局
- 導入加速審查機制，可彈性因應企業即時取得權利之需求

2.商標代理人管理機制

解決商標代理人無法可管的困境

- 目前商標代理業務，未有管理制度，易生糾紛民怨，對申請人保護不足
- 明定執業登錄要件、備置商標代理人名簿納管，完善代理人管理制度