

民國 112 年 3 月 9 日

討論事項（一）

經濟部擬具「專利法」及「商標法」兩部分條文修正草案，以及「商標法」部分條文修正草案，經龔政務委員明鑫等審查整理竣事，請核轉立法院審議案。

說明：

- 一、經濟部分別函以，為與國際接軌，並建立更優質且符合我國產業需求之專利商標救濟制度，擬爰具「專利法」及「商標法」兩部分條文修正草案；另為健全相關商標代理人法制，前亦擬具「商標法」部分條文修正草案，請核轉立法院審議。

二、案經龔政務委員明鑫邀集司法院、財政部、法務部、經濟部、本院人事行政總處等相關機關代表會同審查整理竣事。

三、上述三修正草案內容要點如次：

(一) 有關「專利法」部分條文修正草案部分：

1、專利專責機關內成立專責審議專利複審及爭議案件之獨立單位：參考外國專利救濟制度，於專利專責機關內成立「複審及爭議審議會」，專責審議專利案件，由3人或5人合議審議，並明定為當事人利益之參加、審議決定作成方式等相關配套規定。(修正條文第66條之1至第66條之7)

2、導入「核駁複審」制度，完善複審審議程序：為提升

專利申請案之救濟效能，參考外國立法例，導入「核駁複審」制度，並配套「前置審查」機制，可促使申請人主動修正而早日獲准專利；相關複審案件之審議程序亦予強化。(修正條文第 66 條之 8 至第 66 條之 12、第 68 條、第 69 條之 1)

3、重新建構專業、效率且嚴謹之爭議審議程序：為強化專利舉發案件之程序保障，並兼顧時效，對爭議案之審議，導入言詞審議、預備程序、審議計畫、於審議程序中適時公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法，審議程序更為嚴謹且具效率。(修正條文第 71 條、第 73 條至第 83 條、120 條及第 142 條)

4、對審議決定不服，免除訴願程序，逕提訴訟：複審及

爭議案件經專責單位審議，在嚴謹及專業之審議程序，確保當事人程序保障下，為提升救濟時效，爰明定對審議決定不服者，應逕提訴訟，免除訴願程序。(修正條文第 91 條之 3 及第 91 條之 6)

- 5、創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟：釐清專利專責機關就舉發案所為審議決定，係屬私權爭執之行政裁決程序，對專利權有爭執者，應由舉發人或專利權人為原告及被告，提起「專利爭議訴訟」，由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序；對於核駁複審案、更正案等複審案審議決定有不服，提起「專利複審訴訟」，為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，亦一併由現行行政訴訟改採準用民事訴訟

程序；終審法院由最高行政法院改為最高法院。(修正條文第 91 條之 1、第 91 條之 3 至第 91 條之 9)

- 6、爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理：專利爭議訴訟事件具高度技術專業及法律專業，為配合智慧財產案件審理法之修正，保護當事人權益，促進審理效能，明定爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理；爭議訴訟或複審訴訟之上訴審事件，採強制律師代理。(修正條文第 91 條之 2)
- 7、真正專利申請權人之救濟途徑：專利申請權或專利權歸屬之爭議，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其事證，致無法判斷其真正權利歸屬，爰刪除得為舉發之事由，而應循民事途徑解決爭議；並

增訂相關配套規定。(修正條文第 10 條、第 35 條、第 59 條、第 69 條、第 71 條、第 119 條、第 140 條及第 141 條)

- 8、鬆綁申請分割時點之限制：為便利專利申請人專利布局，以保護創作權益，鬆綁發明及設計專利申請人於核駁審定書送達後 2 個月法定救濟期間內、新型專利申請人於核駁處分書送達後 1 個月法定救濟期間內，得申請分割。(修正條文第 34 條、第 107 條及第 130 條)
- 9、放寬設計專利之優惠期期間為 12 個月：為促進設計產業發展，並與國際調和，設計專利申請案之優惠期，由現行 6 個月放寬為 12 個月。(修正條文第 122

條)

- 10、強制授權及其廢止案之審議程序配套修正：明定強制授權及其廢止案相關審議程序之處理等事項，準用複審及爭議審議程序及救濟。(修正條文第 88 條及第 89 條)
- 11、新舊法律過渡適用規定：再審查案及施行前已審定或處分之案件，應適用修正施行前之規定；施行前尚未審定或處分之案件，則適用修正施行後之規定。(修正條文第 157 條之 5)

(二)有關「商標法」部分條文修正草案部分：

- 1、成立專責審議商標救濟案件之獨立單位：參考外國商標救濟制度，於商標專責機關內成立「複審及爭議審

議會」，專責審議商標救濟案件，並明定相關配套授權依據。(修正條文第 56 條之 1 及第 56 條之 3)

- 2、廢除異議程序：現行異議程序約達百分之 97 之異議事由係針對商標相對不得註冊情形提起爭議，與申請評定限於「利害關係人」始能提起之作用高度重疊；修正商標註冊違反絕對不得註冊事由者，放寬至「任何人」均得申請評定，配合申請審查階段可接受第 3 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。(刪除現行條文第 48 條至第 56 條、修正條文第 104 條)
- 3、重新建構專業性具效率且嚴謹之審議程序：為強化對商標救濟案件之程序保障，並兼顧時效，複審案或爭



議案之審議，由審議人員 3 人或 5 人合議為之，並導入言詞審議、預備程序，且於審議程序中採行適度公開心證及審議終結通知等作法，使審議程序更為嚴謹。(修正條文第 56 條之 2 至第 67 條)

4、明定對審議決定不服者，免除訴願程序，逕提訴訟：考量本次修法已強化商標案件之審議功能，得確保當事人之程序保障，參照國際上處理商標案件救濟程序之模式，對於不服商標複審或爭議案件之審議決定，免經訴願程序，得逕向智慧財產及商業法院提起複審訴訟或爭議訴訟。(修正條文第 67 條之 1、第 67 條之 3 及第 67 條之 6)

5、創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型：

基於商標權為私權之性質，重新建構商標爭議案件之訴訟救濟程序，「商標爭議訴訟」以案件之當事人為訴訟之原告及被告，由民事法院管轄，改採準用民事訴訟程序；至於「商標複審訴訟」，為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，一併劃歸民事法院管轄。（修正條文第 67 條之 3 至第 67 條之 9）

6、爭議訴訟事件採律師強制代理：商標爭議訴訟事件具高度法律專業，為配合智慧財產案件審理法之修正，保護當事人權益，促進審理效能，明定爭議訴訟事件以律師為訴訟代理人；爭議訴訟或複審訴訟之上訴審事件，採強制律師代理。（修正條文第 67 條之 2）

7、其他健全法制事項：

- (1) 基於審議專業性考量，明定複審、評定及廢止案件之指定審議人員；審議決定作成，須以書面具名並記載理由送達申請人、當事人及其參加人；商標涉有複審或爭議案，為確定審議範圍，其申請分割、減縮或聲明不專用之時點，應限於審議決定前。（修正條文第 14 條、第 15 條、第 38 條及第 56 條之 12）
- (2) 基於商標私權爭執之爭議案件，商標專責機關須立於中立裁決者地位，限縮依職權提起評定之事由，並刪除依職權廢止之規定。（修正條文第 57 條及第 63 條）
- 8、新舊法律過渡適用規定：異議案、施行前已審定或已處分之案件，應適用修正施行前之規定；施行前尚未審定或處分之案件，則適用修正施行後之規定。（修正

## 條文第 109 條之 1)

### (三) 有關「商標法」部分條文修正草案部分：

- 1、商標代理人應經商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務；並授權主管機關訂定相關辦法。(修正條文第 6 條)
- 2、明定商標專責機關應備置商標代理人名簿，登載商標代理人之登錄等相關事項。(修正條文第 12 條)
- 3、增訂商標專責機關得以電子方式為送達，並授權主管機關訂定辦法。(修正條文第 13 條)
- 4、因應商業主體於市場經營相關商品或服務業務之實際需求，增訂商標註冊申請人適格之主體，並為滿足國

內產業界需求及與國際接軌，新增商標註冊申請案之加速審查機制、適用範圍及其規費。(修正條文第 19 條、第 99 條及第 104 條)

- 5、明確商標圖樣中部分具功能性之權利範圍。(修正條文第 30 條)
- 6、明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務之適用。(修正條文第 36 條)
- 7、以商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 15 款規定申請異議者，該款所定商標侵害他人權利經判決確定之認定，以提出異議時為判斷基準；申請評定者，準用之，另將適用評定除斥期間情形，排除該款規定。

(修正條文第 48 條、第 58 條及第 62 條)

- 8、增訂商標之註冊經異議、評定撤銷及廢止確定之法律效果。(修正條文第 54 條、第 62 條及第 66 條)
- 9、明定利害關係人對於商標註冊之撤銷，有可回復法律上利益者，得於商標權當然消滅或失效後申請評定之依據。(修正條文第 57 條)
- 10、刪除申請人之申請無具體事證得逕為駁回之規定，鬆綁申請廢止程式要件。(修正條文第 65 條)
- 11、簡化商標權人受海關通知進行侵權認定之程序，無須至海關進行認定。(修正條文第 75 條)
- 12、增訂未依本法登錄而充任商標代理人及商標代理人違反第 6 條第 4 項授權辦法之處罰規定。(修正條文第

98 條之 1)

13、增訂符合一定執業年資及案件數量者，得申請登錄為商標代理人，並明定未依規定登錄者，不得繼續執行商標代理業務，但代理案件於本法本次修正施行前經商標專責機關受理，於尚未審定或處分前，不在此限。(修正條文第 109 條之 1)

四、茲將上述三修正草案(整理本)附後，擬請討論通過後，由院送請立法院審議。提請

核議

附件如附