

PPH REGULATIONS
EXAMINATION
SMVT
SEARCH
AWARDS
CREATION

NOISIAID DIVISION
COMPANY CERTIFICATE

PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC
MUSIC

P2P PUBLIC
PROPERTY
INFORMATIC

P2PUBLIC
PROPERTY
INFORMATION

OPERATING
TACTICS

SYSTEME DE
PATENT DE
MARQUE

TRA
INN

ATE
OV47

LYSIS

OPEN DATA

面

東

事

禾

U

原

省

百

利

世不

張

王

寸

是省

来

序

生

利

1

專利商標對審制 意見交流會

112年11月20日

議題一

TIPO回應意見

複審及爭議訴訟準用民事 訴訟程序之妥適性

行政訴訟法第2條規定：

- ▷ 公法上之爭議，如基於特殊之政策考量，得以法律規定，不循行政訴訟進行救濟

參考日美「專利無效訴訟」立法例：

- ▷ 專利舉發屬私權爭議，不服舉發決定，不再以機關為被告，改以他造當事人為被告，逕提起「爭議訴訟」

司法院109年7月函復定調：

- ① 爭議訴訟屬私權爭議，由具實質利害關係人之兩造為訴訟當事人，傾向民事訴訟
- ② 複審訴訟屬公法上爭議，然為避免專利案件之救濟，一為行政訴訟、一為民事訴訟，過於複雜、因終審法院不同，而產生之裁判歧異，爰定調爭議訴訟、複審訴訟屬特殊訴訟類型，一併採準用民事訴訟

議題二

TIPO回應意見

複審及爭議訴訟代理權限之問題

行政訴訟法第49條、第49條之1，專利師可為訴訟代理人：

- ▶ 爭議訴訟、複審訴訟，涉及專利之技術判斷，訴訟代理人須具備技術專業；草案研修過程已多方審酌外界意見，可充分保障專利師之工作權

草案規劃：

	爭議訴訟	複審訴訟
第1審	強制代理 律師或專利師	律師、專利師、專利代理人、機關辦理相關業務者
上訴審	律師強制代理 專利師、專利代理人、機關辦理相關業務者（經法院認為適當者）	律師強制代理 專利師、專利代理人、機關辦理相關業務者（經法院認為適當者）

- ① 爭議訴訟第1審，改採以律師或專利師強制代理
- ② 複審訴訟第1審及其上訴審、爭議訴訟上訴審，維持「行政訴訟」之標準

議題三

TIPO回應意見

言詞審議加重當事人負擔 及代理權限等問題

專利案件已多委任專利師為代理人：

- ▷ 專利複審案或爭議案，涉及高度技術專業，申請人申請專利及辦理有關專利事項，均得委任代理人辦理（專§11），實務上已多委任代理人為之
- ▷ 本次修法維持現行規定，實務上由當事人自行決定委任專利師，應屬可行

不恢復專利異議制度之考量：

- ① 專利舉發制度屬私權爭議，並兼有公眾審查之功能，任何人認為專利權有不予專利之事由，可向本局提起舉發，實務上大多是利害關係人提起舉發
- ② 本次修法經審酌我國國情，及為避免制度疊床架屋等考量，爰不恢復異議制度

議題四

TIPO回應意見

我國專利無效制度採雙軌制之協調

智慧財產民事訴訟之無效抗辯：

- ▷ 依新施行之智慧財產案件審理法第41條及其審理細則第57條(修正前第16條；第29條)，民事侵權被告僅得於訴訟中主張無效抗辯，不得逕以權利有效性為訴訟標的，單獨起訴或反訴，且民事法院所為有效性判斷僅相對效

專利舉發制度：

- ① 任何人認專利權有不予專利事由，均得提起舉發，於舉發成立時，應撤銷專利權，本局所為舉發審定具有絕對效
- ★ 我國二種無效制度仍存在差異，且已運作多年，法院之無效判斷，尚無法取代專利舉發制度之功能

Thanks!

簡報結束
敬請指教