

由日本異議制度之沿革思考舉發制度之定位

呂正仲*

摘要

近年各國分別調整核准後專利無效相關制度，其中，特許廳透過數據分析，理解日本整體專利環境的變化，於是開始著手研議、規劃各種具體方案，以突破舊有制度的框架及陳疴。其首先將情報提供制度及無效審判制度視為一整體，參考歷年修法及各國制度，將公眾審查制度予以定位，設計出數個方案，於後續分析各方案之優與劣，進而決定恢復異議制度，以提供外界費用低廉、快速且操作簡便之制度，並藉由公眾力量提升專利權品質，保障專利權人及維護公眾利益。在設計新法時，一併確認舊異議制度之缺失，以及異議制度與無效審判制度之法理目的不同，予以區隔。藉由日本異議制度之修法歷程，希冀可做為我國思考舉發制度定位及修法方向之參考。

關鍵字：舉發、異議、特許廳、審判部、無效審判、審判便覽、職權審查

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

近年來，各主要國家分別對核准後專利無效相關制度進行若干調整，包括日本於 2015 年、韓國於 2017 年起恢復異議制度，以及美國早前於 2012 年起新增核准後複審程序（PGR）制度¹，如以「不限制提起人資格」及「具有提起期間限制」作為條件，則上述國家修法之本質皆與廣義異議制度相互牽動，透過上述修法歷程，可提供我國再次思考異議制度之良窳。

各主要國家中，日本投入相當多心力研究異議制度，特許廳在過去 20 年間，針對異議制度之調整與存廢即已進行 3 次修法，形成 4 個時期，包括領證前異議、領證後異議、廢除異議及再度導入異議，每個時期的作法均頗為不同。相對於其他先進國家，日本異議制度頻繁變動，其背後的政策目的自然值得關注。

本篇之研究動機，其主要目的有三點：

一、探究我國舉發制度之定位

過去 20 年，日本特許廳與專利界針對異議制度及撤銷專利權之相關制度曾反覆辯論，亦經過 4 個時期之驗證。我國現行專利法僅有舉發制度而無異議制度，為避免重蹈以前有異議制度時期的困境，有必要釐清二制度之定位及政策目的，而日本的變革及討論之經驗可作為借鏡。因此，本篇內容除介紹日本異議制度的變革過程外，尚包括 2015 年修法之前專利環境的變化及促使日本恢復異議制度的理由，藉以重新審視我國舉發制度之定位。

二、恢復異議制度之考量

民國 92 年修法前曾訂有異議制度（如民國 90 年版之專利法第 41 條），在專利申請案核准公告之日起 3 個月內，得提起異議，無人異議或異議不成立之審查確定，始授予專利權、頒發專利證書。前述「異議制度」類似日本 1996 年、中國大陸 1992 年專利法「領證前異議制度」之設計。依民國 90 年版之專利法，雖然提起異議之期間僅 3 個月，但因審定公告僅暫准發生專利權之效力（民國 90

¹ USPTO 之 PGR 程序，在專利核准(Grant)或再頒發(Re-Issue)9 個月內(專利法第 321 條第(c)項)，專利權人以外的任何第三人皆可向 USPTO 請求核准後複審程序(專利法第 321 條第(a)項)，可視為廣義之異議制度。

年版專利法第 50 條第 1 項)，只要異議案件尚未確定，申請人均無法取得專利權。但由於異議審查、訴願、行政訴訟整個程序相當冗長，往往耗時數年申請人才能領證取得專利權，在產業高度競爭的時代，並不符合產業需求，因此，我國自民國 93 年 7 月 1 日施行之專利法廢止異議制度，改由單一舉發制度承擔公眾審查機制。

相對於我國異議制度之變革，日本於 2003 年修法廢除異議制度，然而，於 2015 年又修法恢復異議制度，其所面臨的專利環境、各種公眾審查制度之定位、研議過程中之考量事項及針對各國異議制度之優、缺點等，均值得作為我國進一步審視異議制度的借鏡。

三、評估我國公眾審查制度調整之方向

異議制度之目的，主要是提供一種容易運作、快速審查及低成本的複核機制，藉由社會公眾在一定期限內所提供之資訊，儘早確認專利權之有效性，除減少後續訴訟資源之浪費外，無形中亦可提升專利權品質。異議制度為公眾審查制度的一環，為求專利審查制度之完整，尚應考量各種公眾審查制度彼此之間的定位，全面性思考並區隔各制度。

為完善我國專利審查制度，有必要探究現有公眾審查制度，包含舉發制度及公眾於發明專利審查階段提供輔助資料的制度（以下簡稱第三人意見制度）之優缺點。

本篇係簡介日本異議制度的沿革，其中，第貳節簡介近年整體專利環境的變化；第參至伍節說明特許廳、研議、規劃各種具體方案之過程；第陸節分析異議與其他公眾審查制度之異同，包含異議制度與無效審判、異議制度與情報提供制度，以及新、舊異議制度之異同；第柒、捌節則分別介紹日本異議制度的運作近況及其優點。

貳、日本專利環境之變遷

2003年之前，日本長期施行異議制度，嗣因專利權人可能必須同時應付多個異議案及無效審判案，造成很多民怨，故於2003年修法廢除異議制度，以「無效審判」單一制度處理專利權之撤銷。廢止後，由於專利環境的改變以及外界的期待，後於2015年恢復異議制度，反覆辯證的過程中有眾多事項頗值得我國參考，其考量因素包含下述五點原因。

一、專利權全球化與品質提升

(一) 專利權全球化之趨勢

為提升智慧財產戰略地位，日本政府從2010年開始制定智慧財產推進計畫²，積極鼓勵申請人取得國外專利權，進行全球布局。在廣為宣傳下，日本國內民間企業開始積極申請外國專利，2011年，日本人申請PCT的國際申請案³相較前一年大幅提升20%（如圖1⁴）。

事實上，2010年之前，日本申請人向全球申請的比例⁵就已節節升高（如圖2⁶）。數據顯示日本申請人已有全球戰略的思維，從國內專利布局的申請態樣逐步轉變為全球專利布局。

² <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/> (last visited Jan. 17, 2018).

³ 此處為統計方便，係指以PCT途徑申請專利，並採用特許廳作為受理機關之案件，一般而言，會採用特許廳作為PCT指定局的申請案，主要仍以日本申請人為主。

⁴ 「特許廳產業構造審議會」機構之「知的財產政策部會」單位，其下轄之「特許制度小委員會」第35回會議資料。

⁵ 以申請日本國內之專利申請案，並同時申請外國專利申請之比例。

⁶ 同註4。

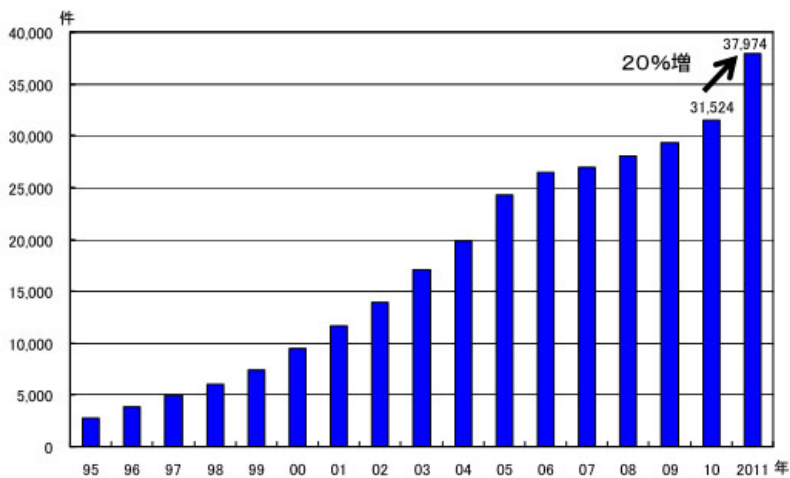


圖 1 日本 PCT 申請案數量變化

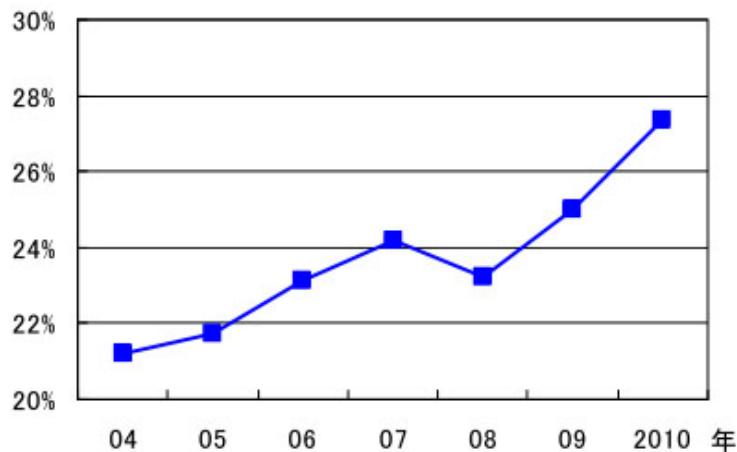


圖 2 日本人全球申請比例變化

申請人積極向海外申請專利，代表日本企業之全球視野，希冀透過國外專利權進行全球專利布局，以保護其核心技術並助其開拓事業版圖。此因在申請專利全球化下，優先進行審查的國家可協助國內申請人率先取得專利權，進而影響其他國家的判斷，因此，將占據優勢地位。又，由於 PCT 國際申請、審查制度及各國廣泛簽訂 PPH 協議，各國之檢索及審查結果相互為用，若檢索及審查結果不夠精確，致申請人取得的國內

專利權有瑕疵，經由 PPH、PCT 管道，國外取得專利權亦會有瑕疵。這些專利權之取得，對於專利權人而言，短期內看似有利，但瑕疵專利權本身即不安定，輕則造成年費的浪費，重則造成後續無效、侵權訴訟程序中高昂的爭訟費用支出。因此，從專利權全球化的觀點來說，要有普遍安定的專利權，勢必須要提升專利權品質，尤其是率先取得的國內專利權。

（二）公眾審查的支援

就現實面而言，審查官畢竟不是業界從業人員，仍無法完全掌握特定技術領域，特別是某些尖端高科技變動快速，審查官欲充分理解技術，恐力有未逮，落實到檢索工作，亦有所疏漏。因此，將審查品質完全由審查官承擔，並不能解決問題。

因此各國審查機構逐漸重視公眾審查之解決方案。例如，美國在 2011 年修正專利法，放寬第三人提供意見的規定⁷，希望借助公眾力量提升領證前之審查品質；此外，也導入領證後複審（Post Grant Review, PGR）及多方複審（Inter Partes Review, IPR）制度，在授予專利權後，仍繼續借助公眾力量導正有瑕疵之專利權。另外 WIPO 組織的 PCT 國際申請，也自 2012 年 7 月開始實施第三人提供意見制度⁸，其影響力擴及全球。

除前述各國家及組織於近年來之修法外，歐洲專利局⁹、中國大陸國家知識產權局¹⁰早已有第三人提供意見制度及領證後撤銷專利權制度。基於各國逐漸意識到公眾審查有助於快速審查及提升專利品質，特許廳自然無法完全忽視這股趨勢。如何運用公眾的豐富知識輔助審查，遂成為特許廳制定政策的重點方向之一。

⁷ 35 U.S.C. 122(e).

⁸ http://www.wipo.int/pct/en/faqs/third_party_observations.html (last visited Jan. 17, 2018).

⁹ EPC Art. 115; Rule 114.

¹⁰ 專利法實施細則第 48 條。

二、無效審判制度未能取代異議制度

2003 年特許法修正合併異議制度及無效審判制度，雖然 2004 年無效審判的申請案量曾短暫增加（如圖 3¹¹），且集中在領證後一年內之新專利權案，呈現無效審判有取代異議制度的趨勢，然而，嗣後無效審判之案件量卻呈現下滑及震盪起伏，最終仍無法取代異議制度。

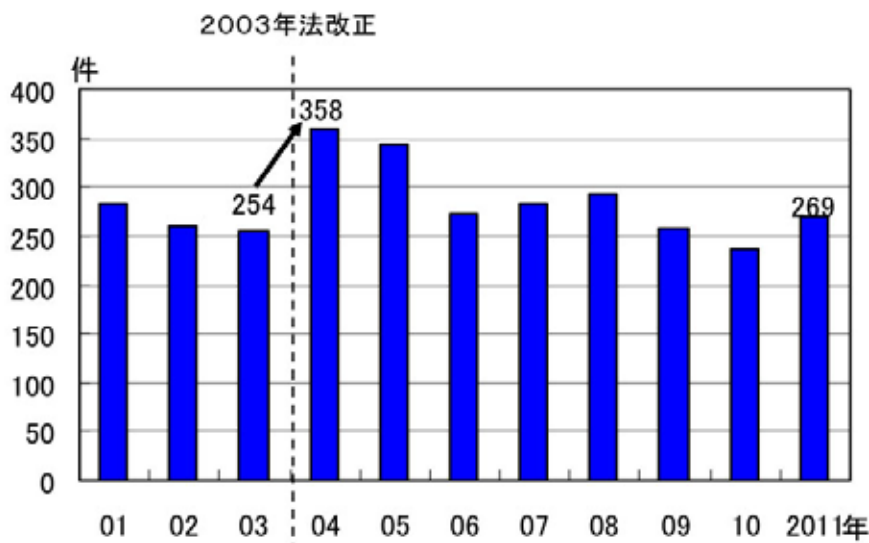


圖 3 修法前後發明專利無效審判請求件數變化

公眾不願意提起無效審判，主要是因為無效審判屬準司法制度，不僅制度繁複、申請規費較高，其基本規費包含 49500 日幣及單一請求項之 5500 日幣，且專利代理的服務費亦甚高。依日本專利師公會 2006 年的問卷調查¹²，無效審判案件服務費概估如下¹³，且隨著案件複雜度酌增加服務費：

¹¹ 同註 4。

¹² <http://www.jpaa.or.jp/?cat=773> (last visited Jan. 17, 2018).

¹³ <http://kyoto-patent.com/blog/804.html>，該網站整理上述問卷調查資料，概估各階段費用（最後瀏覽日：2018/1/17）。

表 1 無效審判費用概估

項目	概略費用
調查證據費用	50 萬日幣
提起無效審判服務費	35 萬日幣以上
口頭審查服務費	8~10 萬日幣
勝訴費	35~39 萬日幣

因無效審判中兩造當事人已花費巨大，如再考慮人力、時間等支出，不管結果如何，皆會造成兩造的關係惡化。

再者，對於無效審判請求人而言，通常是自身技術、產品與專利權密切相關時才會運用此制度，若無法撤銷專利權，反而會引起專利權人注意，嗣後可能轉而不利於請求人。

基於前述無效審判的特殊性質，其案件數不可能大幅增加，也無法取代異議制度，進而達到導正瑕疵專利權的目的。

三、情報提供制度失其功能

(一) 「領證前情報提供制度」喪失部分功能

雖然異議申請並未移轉到無效審判，如前述，惟特許廳進一步分析發現其反而移轉到「領證前情報提供制度」（如下圖）。

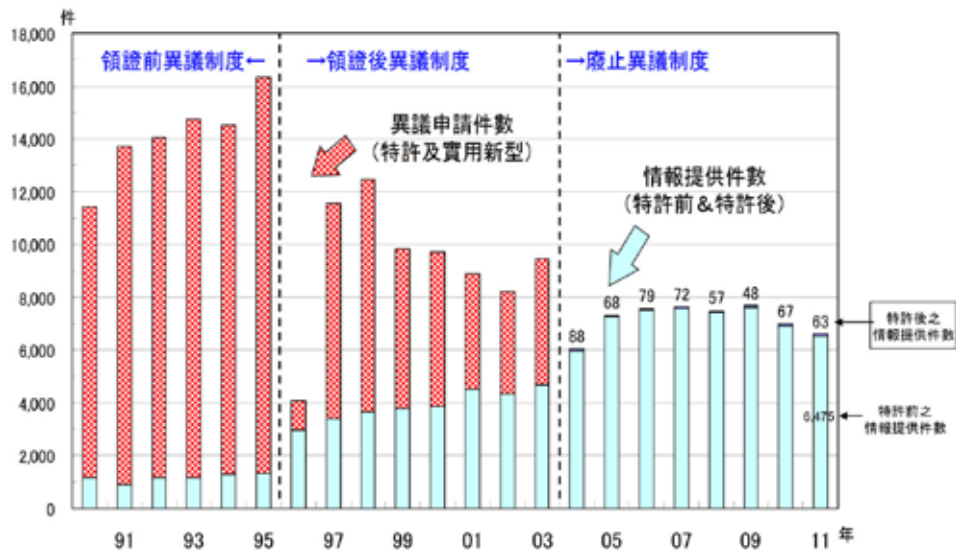


圖 4 情報提供制度利用狀況

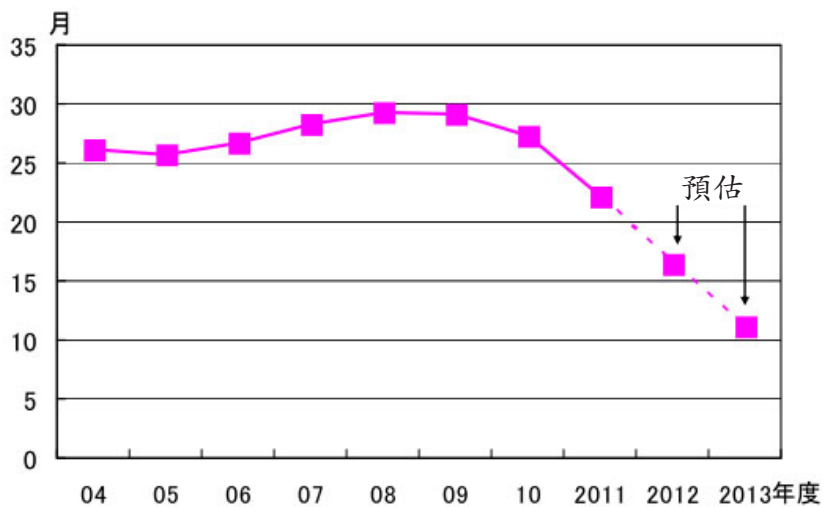


圖 5 申請案待審期間

圖 4¹⁴ 顯示於 2003 年廢止異議制度後，由於情報提供制度不需支付規費，且企業本身的專利部門即可進行證據調查，減少支付給事務所的服務費，社會公眾轉而運用領證前情報提供制度。

¹⁴ 同註 4。

雖然情報提供制度有上述優點，圖 4 顯示提供情報的件數從 2009 年開始下降，對照圖 5¹⁵，平均審查等待期間在 2009 年達到高峰後也開始急速下降，兩者互有關聯。

分析其原因，因加速清理積案必然也會縮短公告期間，以致於社會公眾不容易運用領證前情報提供制度，而特許廳也失去善用公眾資訊提升品質的機會。尤其是特許廳達到「審查意見首次通知期間」平均 11 個月的目標後，許多案件尚未公開即已核准審定，公眾完全喪失提供意見的機會。依據特許廳在 2012 年的預估，這種案件量一年約達 25,000 件。為達到公眾輔助審查之目標，極須思考如何填補情報提供制度的缺口。

對於「領證前情報提供制度」，公眾另有抱怨；因為尚未授予專利權之案件的請求項尚可變動，為因應可能的變動，公眾檢索的範圍必須擴大，負擔較重，因此，有必要設計其他途徑以避免「領證前情報提供制度」的不確定因素。

（二）「領證後情報提供制度」未達效果

在 2003 年修法時增加「領證後情報提供制度」之目的是讓審判部審查無效審判時可運用公眾所提供之情報，也期待此制度可部分取代異議制度。

運作多年後，發現制度設計上之缺失，例如：

- 1、公眾提供情報後，特許廳並不會立刻進入審查程序，對情報提供者而言，會有徒勞無功的疑慮，從而降低提供情報的誘因。
- 2、公眾提供情報後，縱使顯示情報資料與專利權範圍重疊，在沒有紛爭的情況下，專利權人並不會主動提起訂正審判治癒瑕疵，也使得該制度失去部分作用。

「領證後情報提供制度」的主動權掌握在公眾與專利權人，即使特許廳發覺前述缺失，也無法善用這些情報資訊發動審查程序，因此，該制度的利用率始終偏低，必須一併檢討。

¹⁵ 同註 4。

四、企業界消極以對

依據前述的說明，在特許廳廢止異議制度後，企業僅能轉而利用「領證前情報提供制度」，但若公告比公開快，申請案核准公告後，則只能利用無效審判一途。

根據特許廳的問卷調查，專利權爭訟的費用高昂，日本企業較無意願主動攻擊專利權，轉而等待將來有專利權紛爭時再以手中的佐證資料提起無效抗辯，以致於特許廳無法善用公眾的情報資料達到專利權早期安定化之目標，故必須一併檢討。

五、國際調和忽視中小企業的需求

近年來，特許廳積極參與國際調和，惟國際調和的制度設計似乎著重於跨國大企業的利益，而忽視了中小企業或個人事業單位等國內區域型經濟體的需求，極需費用低廉、審查快速的「領證後公眾審查制度」滿足中小企業之需求。

對於資金有限的中小企業而言，當跨國大企業挾著專利權箝制中小企業時，即使專利權有瑕疵，但資金拮据的公司可能不願選擇費用高昂、手續繁複的無效審判，在避戰心態下轉而付出授權金，反而促使跨國大企業運用專利權過度剝削中小企業。

參、日本公眾審查制度之定位

特許廳係將公眾審查，廣義地區分為以下三種類型，其中，異議制度係屬公眾審查制度之一環：

1、審查階段，公眾提供意見：

審查階段，公眾可以藉由專利公開公報獲知申請案狀態，而將相關情報提供給審查人員，以提升審查品質為目標。特許法之「領證前情報提供制度」即屬這種公眾審查制度。

2、領證前、後一段期間，導正專利權之瑕疵：

授予專利權後，公眾可以藉由專利公報獲知專利權的事實，而將相關證據資料提供給審查人員，以導正專利權之瑕疵。此階段目標在於使專利

權早期安定化，故限制在領證前、後一段時期，但程序簡化、操作方便。特許法在平成6年（1994年）修法前的「領證前特許異議制度」，及平成6年至15年（2003年）期間所實施的「領證後特許異議制度」即屬這種公眾審查制度。

3、領證後，當事人處理瑕疵之專利權¹⁶：

專利權人發出警告或提起專利權侵權訴訟等紛爭時，當事人可以提供意見處理瑕疵之專利權，其主要目的為解決專利權紛爭，故無期間之限制，且「程序要件」及「提起要件」較為嚴格。特許廳2015年前的「特許無效審判制度」、「領證後情報提供制度」及專利侵權訴訟中的「無效抗辯」（特104-3）均屬這種公眾審查制度。

前述「無效抗辯」係屬法院於民事侵權訴訟中所為之判斷，並無「對世效」。若無「無效審判」案件，特許廳不會進一步審視「領證後情報提供制度」所提供之證據資料。

一、公眾審查制度之沿革

前述三種類型的公眾審查制度分別見於不同時期的特許法，各個階段的變遷說明如下：

（一）1959年制定特許法前

特許法之前身為特許條例。特許條例時期已有「特許無效審判制度」及「領證前特許異議制度」；制定特許法後，仍繼續保留這兩項制度。

（二）1970年修法

導入早期公開及請求實審制度後，特許法施行規則一併導入「情報提供制度」。

¹⁶ 當事人處理專利權紛爭，除可向特許廳提起無效審判外，廣義上尚可包含民事侵權訴訟之無效抗辯。

(三) 1994 年修法

由於「領證前特許異議制度」可能造成延宕審查，且為國際調和，廢止前述「領證前…」之制度，改為「領證後特許異議制度」。

(四) 2003 年修法

基於迅速審查及紛爭一次解決，將「異議制度」與「無效審判制度」合併為「新的無效審判制度」，具有原異議制度的特點。對於無效審判無法完全取代的部分，則導入「領證後情報提供制度」（特施 13-3）。

二、各主要國家之公眾審查制度

基於前述第貳節介紹「專利環境之變遷」所造成之影響，特許廳在 2012 年開始研議，通盤規劃公眾審查制度。參考當時（即 2012 年¹⁷）各國相關制度設計，各國並無一致的做法，列表說明如下：

表 2 各國公眾審查制度簡易分類¹⁸

國家 公眾審 查類型	日本	美國	德國	歐洲 專利局	韓國	中國
(一) 審查階段， 公眾提供意見	提供資訊 (領證 前)	提供資訊	提供資訊	提出意見	提供資訊	提出意見
(二) 領證前、 後一段期間，導 正專利權之瑕疵	無 (2015 年 導入)	PGR 領證 後異議制 度	領證後異 議	領證後異 議	無效審判 (3 個月 內任何人 可提起)	無
(三) 領證後， 當事人處理瑕疵 之專利權	1. 無效審 判 2. 侵權訴 訟之無 效抗辯 3. 提供資 訊(領 證後)	1. IPR 制 度 2. EPR 再 審查制 度 3. 侵權訴 訟之無 效抗辯	無效訴訟 (法院)	回歸各國 制度	無效審判 (3 個月 後僅限利 害關係人 或審查官 可提起)	無效請求

¹⁷ 表格係顯示日本修法前之各國制度比較，於現在時點，韓國及日本已修法而與此表有所差異。

¹⁸ 實際上，各國提起之時點仍有「核准後」及「領證後」之差異，本表以「領證」一詞概括之，未細分其差異。

肆、日本修法策略及具體方案

依表 2，各主要國家仍維持異議制度（或類似異議制度之設計）。參考各國制度後，特許廳研擬相關之修法策略如下：

1、方案 A：調整領證前情報提供制度

針對表 2 類型（一），對於「領證前情報提供制度」，因審查快速造成該制度喪失功能的部分，必須強化及恢復其功能。

2、方案 B：調整領證後情報提供制度、無效審判

針對表 2 類型（三），對於「領證後情報提供制度」及「無效審判」，因部分原因造成使用量減少而無法取代異議制度，必須排除干擾原因並強化兩者之功能。

3、方案 C：導入領證前、後一段期間的公眾審查制度

針對表 2 類型（二），導入領證前、後一段期間的異議制度，並參考 2003 年修法的檢討，避免新制度重蹈當年異議制度的問題。

特許廳參考各國經驗後，初期設計數種制度，以下分別說明各個制度及其優缺點。

一、方案 A：調整領證前情報提供制度

方案 A 提早公開請求實審的案件	
說明	對於公開前請求實體審查的申請案，提早公開該申請案，以便公眾提供審查之佐證資料。
優點	1、公眾可積極參與審查，協助提升專利品質。 2、無須調整審查作業及情報提供制度。
缺點	要求提早公開的義務，會導致原本法所保障的前置期喪失，損及申請人的利益。

二、方案 B：調整領證後情報提供制度、無效審判

方案 B-1 特許廳就公眾所提供領證後的情報做成判斷意見	
說明	對於公眾於領證後所提供的佐證資料，特許廳針對專利之有效性等做成判斷意見，藉由特許廳的參與，專利權人可據以提出訂正審判等手段，以活化「領證後情報提供制度」。
優點	對於情報提供者，負擔不致於過大；對於專利權人，可依自己的需求決定是否提出訂正審判。
缺點	1、特許廳做成的意見不具法律效力，且情報提供者或專利權人未實際參與審查程序，即使不服，也無法上訴。 2、若特許廳否定專利之有效性，會凸顯專利權之瑕疵；若專利權人不願請求訂正審判，專利權之瑕疵仍存在；即使專利權人請求訂正審判，不一定可治癒瑕疵。

方案 B-2 採用書面審查模式簡化無效審判程序，將其定位在公眾之情報提供制度與現行無效審判制度的中間，或依公眾提供情報之時點，轉換於兩種制度之間	
說明	無效審判，全程採書面審查模式（B-2）。 公眾提供情報之時點，若在領證後特定期間內者，則採用書面審查模式，以簡化相關程序；若已逾書面審查模式之期間者，則為現行無效審判程序，採口頭審查模式，以保障程序之完備（B-2a）。
優點	1、調整現行無效審判的口頭審查模式 ¹⁹ ，可減輕當事人的負擔。 2、僅須小幅修正現行特許無效制度。
缺點	1、無效審判的設計，原本係基於兩造武器平等的攻防程序，全程或部分程序採書面審查模式，可能使兩造之攻防失衡，損及專利權人之利益。 2、雖然僅規定一種制度，但實質上兼具兩種制度。 3、雖然於無效審判程序採書面審查模式，但後續的訴訟仍為口頭審查，無法減輕負擔。

¹⁹ 無效審判為口頭審查。但審判長可依當事人申請或者依職權，進行書面審查。（特許法第 145 條第 1 項）。

三、方案 C：導入領證前、後一段期間的公眾審查制度

方案 C-1 領證前異議制度	
說明	授予專利權之前，於核准公告後一段期間內，公眾可提起異議，審查確定後，專利權人始可領證。
優點	領證前，可以再次確定是否可授予專利權。
缺點	恐造成專利領證之延宕，不僅違背國際潮流，且有損及專利權人利益之虞，不符合 1994 年修法廢止「領證前異議制度」的主旨。

方案 C-2 導入領證後複審制度（領證後異議制度）	
說明	授予專利權後一段期間內，公眾可提起複審。
優點	1、不會延宕專利權之領證，且領證後仍有導正專利權瑕疵之機會。 2、藉提起期間之限制，可達到專利權早期安定之效果。 3、屬於行政程序，可減輕當事人負擔。
缺點	2003 年已修法廢除領證後異議制度，為避免重蹈當年異議與無效審判部分制度重疊之缺失，須參考當時的修法議程。

方案 C-3 針對尚未公開即核准審定之申請案設立領證後複審制度，給予情報提供之機會	
說明	將核准之專利案分成「未公開即核准審定」、「公開後始核准審定」兩類，因前者未經公眾檢視，故針對此類案件設立複審制度。
優點	1、不會延宕專利權之領證，且領證後仍有導正專利權瑕疵之機會。 2、僅以未公開即核准審定之案件為對象，可減輕專利權人的負擔。 3、限制可提起之期間，可達到專利權早期安定之效果。 4、屬於行政程序，可減輕當事人的負擔。
缺點	1、2003 年已修法廢除領證後異議制度，為避免重蹈當年覆轍，須參考當時的檢討事項。 2、對於公開後始授予專利權之案件，但仍可能無法充分運用情報提供制度，例如公開到核准審定時間短暫之案件。

伍、研議歷程

一、方案之選定

就前述眾多方案，特許廳曾對企業界及事務所進行問卷調查，結果顯示多數支持 C-2 方案（領證後異議制度）。另聘請外界專家、學者組成「業構造審議會」機構之「知的財產政策部會」單位所下轄之「特許制度小委員會」進行研議，多數委員也傾向 C-2 方案。經公聽會，整理各界所認為各方案的優缺點如下：

A 方案（提早公開請求實審的案件）：多數委員反對，理由：1. 將申請案提早公開，申請人須冒著失去研究開發及搶占市場的先機，且會喪失主張優先權的機會。2. 此方案的情報提供制度，調查對象較多，公眾負擔較大；相對地，領證後異議制度的審查對象較集中。3. 國際尚無此先例。

B-1 方案（特許廳就領證後的情報做成判斷意見）、B-2 方案（全程簡化無效審判程序）或 B-2a 方案（部分程序簡化無效審判程序）：依問卷調查及委員意見，多數委員反對，理由：由於無效審判制度運作良好，不贊同調整無效審判或變動領證後情報提供制度。

C-1 方案（領證前異議制度）：多數委員反對，理由：實質回到領證前異議制度，違背 1994 年修法主旨。

C-2 方案（領證後異議制度）、C-3 方案（部分案件實施領證後異議制度）：獲得多數委員贊同，理由：目前有許多大學設立智財部門，C-2、C-3 兩方案可以鼓勵大學提出異議。基於國際調和及活化公眾貢獻知識的角度，C-2、C-3 兩方案的效果較佳，可使專利權的早期安定化，其他國家透過 PPH 途徑得參考日本的審查結果，避免國內專利權人後續必須付出高昂的無效宣告及訴訟費用。情報提供制度與異議制度之目的仍有差異，全面施行異議制度，較能導正專利權之瑕疵。

綜合考量：雖然 A 方案與 C-2 方案可併行而不互斥，但 A 方案顯然對申請人不利，不宜併用。C-3 方案區分核准專利的類型，不易操作，C-2 方案較為簡易可行。綜合以上意見，委員會最終決定採 C-2 方案，支持恢復領證後異議制度。

二、異議制度之設計重點

雖然委員會支持恢復異議制度，但仍須考量及解決 2003 年修法時所面臨的問題：如異議制度與無效審判制度兩者制度相近，專利權人可能必須同時應付多個異議案及無效審判案，專利權人及特許廳皆難以負擔，以致於延宕審查期間。2015 年修法，特許廳業已依照下列事項調整制度之設計，故新法的異議制度與舊制度並不相同。其修法時考量之事項整理如下。

（一）異議申請書必須具體敘明理由

以進步性為例，異議人主張專利權不具進步性，異議人有具體記載理由並提示證據之義務。藉由前述異議人之義務，可明確理解異議人的意圖，審查內容及結果不致於偏差，以維護異議人之利益，也可避免制度之濫用，損及專利權人之利益。

（二）採合併審查方式

為迅速審查、達到專利權早期安定化之目的，異議制度必須納入合併審查機制，以求儘早獲致結論。

（三）避免審查方式過度不利於專利權人

異議制度費用低廉且容易提起，審查模式已減輕異議人負擔，以兩造相互對抗之觀點來看，該制度對專利權人較為不利，因此，審查程序的設計上，仍應考量減輕專利權人的負擔。況且，異議人尚可另案提起無效審判，即使部分異議程序較不利於異議人，尚不至於過度損及異議人之利益。

（四）考量異議與無效審判之區隔

2003 年修法廢止異議制度，將無效審判之請求人調整為「任何人」。若恢復異議制度，無效審判應調整為「利害關係人」。

陸、異議與其他相關制度之比較

本節係以列表方式，簡要比較各個公眾審查制度：(1)「異議制度」與「無效審判制度」。(2)「異議制度」與「領證後情報提供制度」。(3)「舊異議制度」與「現行異議制度」。

一、異議制度與無效審判制度

無效審判制度之目的係解決紛爭，僅限利害關係人始得提起，合議庭處於中立角色，力求公正客觀，程序上採當事人進行主義，重視舉發人的舉證責任，但為促進當事人充分攻防，採口頭審查模式，而不考慮雙方程序負擔。

相對地，異議制度之目的係尋求專利權的早期安定化，故制度之設計必須程序簡便、費用低廉且任何人都可利用；然而，為平衡專利權人的利益，也限制得提起異議之期間、單方面詢、書面審查模式及專利權人始得上訴等，作為與其他公眾審查制度之區隔，尤其是無效審判制度。

表 3 異議制度與無效審判制度比較表

比較項目	異議制度	無效審判制度
制度目的	專利權的早期安定化	當事人間有關專利權有效性的紛爭解決
進程序序	查定系手續 (特許廳 vs. 專利權人)	當事人系手續 (舉發人 vs. 被舉發人)
請求人之適格性	任何人(不可匿名)	僅限利害關係人
申請期間	特許公報發行日起 6 個月內 (專利權消滅後不可申請)	設定登錄後(專利權消滅後仍可申請)
撤回申請	撤銷理由通知後不可撤回	答辯書提出後之撤回，需專利權人同意
事由	公益事由(新穎性、進步性、記載要件等)	公益事由(新穎性、進步性、記載要件等) 權利歸屬相關事由 授予專利後的事由(違反外國人權利、違反條約)
審查模式	書面審查(可面詢)	原則採口頭審查(可書面審查)

比較項目	異議制度	無效審判制度
複數案件	原則採合併審查	原則採個別審查（不合併）
預告	撤銷決定前，有決定預告	無效審決前，有審決預告
決定、審決	撤銷專利權、維持專利權或決定駁回	請求成立、請求不成立或審決駁回
一事不再理	無	有
上訴	不服撤銷決定，專利權人得以特許廳長官為被告提出訴訟。 不服維持決定或決定駁回，異議人不得上訴。	當事人不服，皆得以對造為被告提出訴訟。
費用（日圓）	16,500 +（申請異議之請求項數 × 2,400）	49,500 +（請求無效之請求項數 × 5,500）

二、異議制度與領證後情報提供制度

相對於異議制度，領證後情報提供制度對公眾更為友善，情報之提出可匿名，不需付費且不限定任何期間；為平衡專利權人之利益，合議庭不會發動審查，該情報僅作為無效審判時職權審查的參考，對於審查結果不服，公眾不得提起上訴。

表 4 異議制度與領證後情報提供制度比較表

項目	異議制度	領證後情報提供制度
情報提供者	任何人（不可匿名）	任何人（可匿名）
期間	特許公報刊登後 6 個月內	授予專利權後
是否進行審查	是	否（得為無效審判時職權審查的參考）
參與審查	有訂正請求時，可提出異議人意見書。	不參與
上訴	不服撤銷決定，專利權人得以特許廳長官為被告提出訴訟。 不服維持決定或決定駁回，異議人不得上訴。	不得上訴
費用（日圓）	16,500 +（申請異議之請求項數 × 2,400）	無須付費

三、舊異議制度與現行異議制度

為避免落入舊制度時期的困境，設計新制度時，特許廳參考舊異議制度的缺失，規定書面審查模式、變更要旨限制之期間限制、針對訂正請求表示意見等新措施。

表 5 舊異議制度與現行異議制度比較表

項目	舊異議制度	現行異議制度
變更要旨	得變更要旨	限制 6 個月後或撤銷通知後不得變更要旨
審查方式	以書面審查為原則，依申請或職權得為口頭審查。	全面採書面審查，但得單方面詢。
異議人之參與	異議人不知訂正情況，審定後，轉而提出無效審判，不利於紛爭之解決。	給予異議人針對訂正請求表示意見的機會。

柒、日本異議制度運作近況

自 2015 年 4 月 1 日施行新異議制度之日起，特許廳定期公布異議申請案件²⁰，共計有 1901 件（統計至 2017 年 3 月），其中約有 5 成已達最終處分，表 3 顯示最近統計資料。依 IPC 分類，案件主要集中在 A、B、C 三部，共計 421 件，約占 7 成，使用異議制度的族群主要仍以生活日用品、機械、化工等主。觀察其數據變化，顯示異議案件之申請量，約可維持在每月 1 百多件數量，對照無效審判申請件數，由 2015 會計年之 231 件大幅下滑至 2016 年之 140 件，在費用低廉及操作簡便等誘因下，驅使一部分人改而利用異議制度。另外，以 2016 會計年度數據²¹作比較，在發明專利中，分別提起異議案件與無效審判之申請量，其比例約為 8.5：1，也可看出外界對於異議制度的接受度。

²⁰ <http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinpan/tokkyo-igi/>，最後登入日期 2017 年 7 月 21 日。

²¹ 特許行政年次報告書 2017 年版，第 1 章數據資料。

表 6 日本異議制度現況統計數據

IPC 大分類	件數
A 部 (人類生活需要)	371
B 部 (作業、運輸)	312
C 部 (化學；冶金；組合化學)	561
D 部 (紡織；造紙)	62
E 部 (固定建築物)	53
F 部 (機械工程；照明；供熱；武器；爆破)	91
G 部 (物理)	198
H 部 (電學)	253

捌、異議制度的優點

參考特許廳有關異議制度的規劃，雖然其異議與無效審判（相當於我國舉發制度）成立結果同為撤銷專利權，但異議制度係以專利權早期安定為目的，藉由行政資源的早期介入，導正專利權之瑕疵，有利於跨國企業的全球布局，而規費低廉也有利於弱勢使用者；相對地，無效審判制度，是解決紛爭之機制，特許廳須居於客觀立場，公正判斷專利權的有效性。由於兩制度之法理、目的不同，制度設計即予以區隔。

由前述介紹可歸納出，經修正後之異議制度有下列優點：

一、填補公眾審查之缺口

特許廳專利案越審越快，往往未經早期公開就核准公告，公眾根本無從審視申請內容，以致於領證前公眾審查制度的功能近乎停擺。雖然異議係屬領證後的公眾審查制度，尚可亡羊補牢補其不足。

二、減輕公眾撤銷專利權之負擔

參考日本無效審判之形式要件嚴格，後續言詞審理、對審制等攻防程序相當繁複，且各主要國家皆收取更為昂貴的規費，再加上專利代理人、律師的出席費，是中小企業、大學創投中心、研究機構難以承受的沉重負擔，收費低廉、操作便利的異議制度可為弱勢團體之出口。

三、促進專利權早期安定

現今技術更新頻率相當快，生命週期相當短，上市後隨即進入商業活絡期，專利權領證初期即須洽談授權，以因應製造、販售等商業活動。我國作為研發、製造重心，以 ODM、OEM 為主之商業模式，更須穩固專利權基礎，以拓展海外市場。透過異議之公眾審查，善加利用公眾提供意見及輔助審查資料，使專利權早期安定，進而優化專利家族，以免產線全開、商品已銷售至海外始被舉發成立，而蒙受損失。

四、提高專利申請意願

雖然異議任何人均得請求，但因異議期間有限制，在某些情況下，可以維護專利權人行使其專利權之利益，不必浪費資源在窮於應付的舉發，或許可藉以提高其申請專利的意願。例如，雙方洽談專利授權時，有些競爭廠商情願選擇費用低廉、任何時點均可申請的舉發程序，藉延宕審查、訴訟程序，拖過商業活絡期，而不願負擔合理授權費。若能明顯區隔舉發、異議兩制度之高、低門檻，防堵前述情況，則有利於專利權人行使其權利。

玖、結論

由於近年專利環境已變遷，從保護公眾利益的觀點，特許廳三種公眾審查制度「領證前情報提供制度」、「領證後情報提供制度」及「無效審判制度」尚有不足，瑕疵之專利權成為紛爭之源。為解決前述問題，各主要國家紛紛建構公眾審查制度，希望利用公眾提供的資料，進一步提升專利品質。為順應國際潮流，並利用公眾的強大知識能力，特許廳全面檢視現有公眾審查制度，兼顧社會公眾及專利權人的利益，重新予以定位並設計新制度，以避免任一制度遭到濫用。由特許廳修法歷程，回過頭來審視我國公眾審查制度，數十年前適合我國現況之合宜制度，是否亦面臨時代轉型之挑戰，而有再次通盤檢視之需要？以下提供數個思考觀點。

一、順應專利環境之變遷

2003 年，特許廳廢止異議制度，原本期待「領證後情報提供制度」及「無效審判制度」可以取代異議制度的功能，但公眾僅運用「領證前情報提供制度」，反而

未運用前述二制度。從 2009 年起，審查速度提升，申請案未公開前即已核准公告，以致於公眾漸漸無法運用「領證前情報提供制度」。雖然無效審判可以擔負公眾審查的角色，然而，無效審判程序繁複、費用高昂而不易操作，且無效審判之目的係解決紛爭，無法全面取代其他公眾審查制度。為追求品質、善用公眾知識及注重中小企業利益，促使特許廳必須面對專利環境之變遷改採新的對策。

現階段，我國面臨的專利環境與日本 2009 年的情況類似，舉發制度同時擔負公眾審查及解決紛爭的角色，早期公開前即已核准公告的案例漸增，以致於公眾幾無運用領證前情報提供制度的空間。為因應專利權全球化的趨勢，我國有必要重新調整各個公眾審查制度之角色定位，提升審查品質，以協助產業界的專利布局。

二、全面性思考公眾審查制度

特許廳在考量是否導入異議制度或引進其他制度時，並非僅針對異議制度，而是將其視為公眾審查制度的一環，全面考量公眾審查制度的角色定位，經比較各國現行制度後，始針對各個制度的法理、目的規劃合適的制度，以順應所面臨的專利環境之變遷。

三、區隔無效審判制度與異議制度

2015 年，特許廳恢復異議制度，而與既有的無效審判制度併存。特許廳從二制度的法理、目的予以區隔：無效審判制度，係當事人間有關專利權紛爭之解決機制，利害關係人於任何時點均得提起無效審判，制度設計上，係爭執專利權有效性；異議制度，係導正專利權之瑕疵，任何人於領證後一段期間內得提起異議，目的在於專利權早期安定化。雖然二制度均屬廣義的公眾審查之一環，但法理、目的不同，明確予以區隔，公眾可依自己的需求衡量必須投入之負擔，並選擇適當的途徑，而特許廳亦可衡量自己的審查能量，將行政資源適當配置於二制度。相對地，若以單一制度承擔異議及無效審判，制度設計上難以兼顧，公眾可能沒有意願申請，行政機關也可能沒有足夠的審查能量，導致提升專利品質的目標無法達成。

四、避免制度疊床架屋

特許廳在舊異議制度時期，由於舊異議制度與無效審判制度法理及目的未能確實區隔，以致制度設計上有一部分重疊，曾有一專利案²²提起多件異議案及無效審判案件，反而損及專利權人之利益，也無法達到解決紛爭之目的。

我國現行專利法只有舉發制度，類似日本 2015 年修正前之特許法，就特許廳的觀點，係涵蓋公眾審查之異議及解決紛爭之無效審判，而將二個法理、目的不同的制度合而為一。特許廳於 2015 年修法時，通盤考量整體公眾審查制度，並依各自的法理、目的，以區隔前述二制度。

五、國際接軌之考量

修法過程中，特許廳曾研議數個方案，並進行各方案的優劣評估分析，最終選擇方案 C-2 恢復領證後異議制度。除無效審判制度已運作多年不宜大幅修改外，依公聽會分析之結論，主要理由在於異議制度為 WIPO 組織各會員國現行撤銷專利權制度的主流，特許廳近年積極參與 WIPO 組織，為順應國際潮流，選擇恢復異議制度，乃順理成章之舉。

六、積極宣導新制度

異議制度施行後，為宣導新制度，特許廳在官網上發布相關審判便覽、Q&A、注意事項、申請書及理由範本等資料，讓異議請求人有明確依循之規範。此外，幾乎每個月皆會在官網上公布最新統計數據及相關錯誤態樣²³，提醒異議人避免程序之錯誤，得為我國制度宣導之借鏡。

²² 同註 4。

²³ 常見錯誤態樣包含：未具體載明異議理由；主張違反新穎性、進步性時，未記載引證案之認定或未提示相同點、相異點；未翻譯外文本。