

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（下） ——現行舉發實務對照爾後審議中間決定等之變革

孫文一

壹、前言

貳、有關言詞審議之現況與爾後變革

一、言詞審議之現況

二、言詞審議之爾後變革

參、有關更正之審議中間決定之現況與爾後變革

一、現行更正之現況

二、更正之審議中間決定爾後變革

肆、結論

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

摘要

經濟部智慧財產局為順應產業對專利爭議制度之需求，自民國 108 年起規劃「專利法部分條文修正草案」，已分別於 109 年 12 月、110 年 6 月及 111 年 4 月公告第 1、2 稿及專利法部分條文修正草案（報院版），其中針對專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，由書面審查改採言詞審議及合議審決，進而簡併訴願層級；救濟程序改由舉發人與被舉發人兩造為當事人，準用民事訴訟程序進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

本文以專利舉發案件為題，先簡述目前舉發制度之現況，繼而概述專利法修正草案之架構與重點，聚焦於專利法部分條文修正草案（報院版）中二個重要議題——言詞審議、審議中間決定，對照現行之制度及實務，作一介紹。

關鍵字：爭議程序、兩造對審、專利法修正條文、言詞審議、審議中間決定

Invalidation Proceeding、Inter Parte Proceeding、Amendment of Patent Act、Oral Trial、Interlocutory Trial Decision

參、有關更正之審議中間決定之現況與爾後變革

一、現行更正之現況

(一) 現行更正與舉發應合併審定

更正與舉發合併審查之處理程序，專利權人於舉發案件審查期間有提出更正申請者，或更正案審定前有舉發案繫屬者，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定¹，並無不予合併審定之例外。

(二) 更正審查結果之處理

舉發案所伴隨之更正經審查，參照審查基準第5篇第1章3.4.4所載，該更正結果有准予更正²、不准更正³及不予受理，其中准予更正、不准更正為實體審查事項。

審定書內容應載明主文及理由，主文應就舉發聲明範圍內各請求項分別載明審定結果；准予更正者，應於主文載明其結果；不准更正者，僅於理由中加以敘明⁴。

是以現行專利法施行細則第74條規定依專利法第77條第1項規定合併審查之更正案與舉發案，經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見；經審查認應不准更正者，應通知專利權人限期申復；踐行該規定時即已就更正准否開示初步心證。

¹ 專利法第77條第1項及經濟部智慧財產局專利審查基準第五篇第一章3.4.2參照。

² 舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，惟若更正僅刪除請求項者，已無舉發理由對應之標的，因此，無須再交付舉發人表示意見。舉發人對更正本補提之舉發理由或證據除有遲滯審查之虞之情形外，應送交專利權人補充答辯。更正內容經審查准予更正者，該舉發案之後續審查應就更正內容為之，並於審定書主文記載准予更正之內容，理由欄敘明准予更正之理由。

³ 舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者，應敘明不准更正之理由，通知專利權人於1個月內提出申復，除准許展期者外，不予審酌。專利權人逾期未申復、申復理由或再行提出之更正仍有不准更正之理由者，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正的理由。為避免專利權人於通知不准更正之申復期間內藉由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，前述通知以一次為限，但應於審定書敘明有遲滯審查之虞的情況。

⁴ 專利法施行細則第74條。

又舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，於主文載明其結果；不准更正者，僅於理由中加以敘明，現行專利法施行細則第 74 條已有明文；惟於程序或實體審查中，更正可能因更正之申請人、更正之時機、專利權若經審定撤銷、更正申請書如未敘明更正事項或其他申請文件未齊備者，而有更正申請不予受理之情形，故舉發案所伴隨之更正經審查，該更正結果有准予更正、不准更正及不予受理，但僅有准予更正於主文載明，其它僅於理由中加以敘明。

二、更正之審議中間決定爾後變革

依修正條文第 77 條規定，專利舉發爭議而伴隨之更正申請，係將更正之複審案併入爭議案為合併審議及合併決定⁵；為利於紛爭之儘速解決，就更正案之審議結果得為中間決定⁶，此時不僅專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提新證據⁷。修正條文第 74 條第 5 項及第 74 之 3 條第 3 項規定為了促進紛爭解決及爭議案終結，審議人員得就更正有無理由，適度公開心證⁸。

（一）爾後更正與舉發得合併審定

修正條文第 77 條就更正引進「中間審議決定」機制，增訂專利專責機關認有必要時得就專利權人之更正，先作成審議中間決定；審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，不得再申請更正，舉發人亦不得提新理由、新證據或新的證據組合。

至於就更正先作成審議中間決定之必要性之一，依修法說明，其必要性包含考量專利權人於舉發審議期間頻仍申請更正，而造成審議基礎之不確定性，增加審議之複雜度等情形，並明定於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新

⁵ 舉發案審議期間，有更正案者，應合併審議及合併決定（第一項）。

⁶ 第一項之更正案，專責機關認有必要時，得為審議中間決定（第三項）。

⁷ 於前項審議中間決定後至審議決定前之期間，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正（第四項）。

⁸ 行政院版草案第七十四條第五項及第七十四之三條第三項說明參照。

的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，以促使確認依更正後範圍，據以判斷專利權之有效性。

就更正先作成審議中間決定之必要性之二，依修法說明，其必要性另包含舉發案當事人可能另外涉及其他民事侵權訴訟或該專利權人另有前案之爭議訴訟繫屬於法院，專利權人為因應對造於訴訟中提出之新證據，可能於民事訴訟或爭議訴訟中主張更正，作為訴訟之攻擊防禦方法，本次修法所增訂有關更正之審議中間決定，對於舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之情形，專利專責機關認有必要時得依本項作出之審議中間決定，亦可提供法院為判決時之事實基礎，以加速訴訟案件之審理。

故所謂「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必要性，應考量有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎，做成中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，當事人亦不得再提出新的攻擊防禦方法，此為做成中間決定所生之類似強制失權或遮斷之法律效果；惟中間決定後至舉發案審議決定前之期間理應儘量縮短，同現行舉發聽證後於一個月內作成處分之作法，以免影響舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之攻擊防禦方法。

又參考民事訴訟法第 383 條⁹，司法實務上所謂之判決，可分為終局判決與中間判決，終局判決係指案件於該審級審理程序終結之判決，且脫離該審級繫屬。中間判決則指為做出終局判決，就各種獨立之攻擊或防禦方法，在達到可為裁判之程度，或請求之原因及數額俱有爭執，法院以其為正當者，所為判斷之判決；依前條規定為中間判決的情形有三種：一為各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度時；二為中間爭點達於可為裁判之程度者；三為請求之原因及數額俱有爭執時；檢索司法院判決書查詢系統，採行中間判決之實際情況¹⁰，就當事人間排除侵害

⁹ 各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同（第一項）。

訴訟程序上之中間爭點，達於可為裁判之程度者，法院得先為裁定（第二項）。

¹⁰ 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 51 號民事中間判決。

專利權等事件，智慧財產法院就中間爭點於 105 年 2 月 22 日言詞辯論終結，並為中間判決如下：主文為「原告所有公告第 I489176 號行動電子裝置的螢幕控制模組及其控制器發明專利請求項 8、12、14 更正合法」等情，專利舉發爭議而伴隨之更正之提出往往與舉發理由有關，自應先審議更正，以確認舉發案之審查標的，而屬中間爭點。再者，民事訴訟法第 383 條係規定各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決，是遇有此種情形時，為中間判決與否，應依法院之意見定之，並非必須為中間判決。若獨立之攻擊或防禦方法達於可為裁判之程度，同時訴訟亦已可為裁判者，即應逕為終局裁判，不得復為中間判決，尤不許當事人以未為中間判決為上訴理由¹¹，爾後更正之審議中間決定似可參考前述司法實務見解，審議中間決定仍應踐行言詞審議程序後為之，且屬職權裁量事項，做出中間決定後似應受中間決定主文所示之判斷之拘束，並以該判斷為前提來做出終局決定，且該中間決定不得獨立提出上訴¹²，亦可能使終局決定如果被上級審廢棄時，就中間決定做出之判斷被保留，適度減少原審終局決定被廢棄之範圍。

（二）公開心證之主體及方式

修正條文第 74 條之 3 之修法說明載明審議人員於預備程序中，得就更正案有理由或無理由，適度公開心證，是修法後專利權人於答辯時有申請更正者，審議人員於預備程序中，得就更正案有理由或無理由，適度公開心證，倘爭執公告本請求項 1 不具新穎性等爭點，如審議人員公開心證後認更正案有理由，則審議基礎為更正本，審議人員可為引導將該爭點轉為不爭執的事項；另依修正條文第 77 條第 2 項規定，審議期間就更正案有無理由，應適時公開心證，此時係由審議人員三人共同為之，惟專利專責機關依第 74 條之 3 第 2 項行預備程序時，得由審議人員一人進行預備程序，如該審議人員認有必要公開心證時應可為之，由以上說

¹¹ 最高法院 27 年渝上字第 1045 號民事判例。

¹² 行政院版草案第九十一條之六第二項修法說明：爭議案當事人或參加人認為專利專責機關於審議程序中之決定或處置有不當影響專利權範圍之認定者，僅得於專利爭議訴訟中，一併聲明之。例如爭議案當事人若不服專利專責機關就更正案所為之審議中間決定，應於專利爭議訴訟中，一併聲明之。

明，僅就更正之公開心證部分，可依修正條文第 74 條第 5 項及第 74 之 3 條第 3 項為之，惟依修正條文第 74 條之 3 時係由審議人員一人為之，可能未經審議人員三人合議，此時之公開心證係屬階段性或初步性之公開心證；對照修正條文第 74 條第 5 項之公開心證，其主體雖同為審議人員，如理解為審議人員三人所組成之合議體，相較未經審議人員三人合議之公開心證，應屬優點在於集思廣益使案件獲得更為妥當的處理之公開心證，而屬終局性之公開心證。

專利權人於答辯時有申請更正者，審議人員於預備程序中，得就更正案有理由或無理由，適度公開心證；另依修正條文第 74 條第 5 項規定，審議期間就更正案有無理由，應適時公開心證，此時可能由審議人員三人所組成之合議體共同為之，惟專利專責機關依修正條文第 74 條之 3 第 1 項行預備程序時，得由審議人員一人進行預備程序，如該審議人員認有必要公開心證時亦可為之，故預備程序之公開心證有可能尚未由審議人員三人共同為之，而為一初步或階段性公開心證過程，以預留迴旋之空間。

（三）更正審議結果之處理

更正審議之結果，同現行舉發案所伴隨之更正經審查，該更正結果有准予更正、不准更正及不予受理三者，但僅有准予更正於主文載明，其他僅於審定理由中加以敘明；倘更正案採合併決定者，似可同現行實務作法，即准予更正於主文載明，不准更正及不予受理於決定理由中加以敘明。

倘採更正之審議中間決定為之，如審查結果准予更正，更正內容經公告後，系爭專利之權利範圍已有變動，且核准更正之效力溯自申請日生效，自應載明於決定書主文，以表彰其權利範圍之變動結果，故中間決定主文應載明更正之審議結果，乃屬灼然，亦同現行實務作法，即准予更正於主文載明；惟更正之審議結果為不准更正或不予受理，因系爭專利之權利範圍並未變動，無對外公告之必要，則中間決定主文是否採與現行實務作法不同，此等審議結果為不准更正或不予受理是否有以審議中間決定為之必要，尚有疑問。

質言之，此等審議結果為不准更正或不予受理，因系爭專利之權利範圍並未變動，則舉發審查之標的並無變動，若同時爭議審議亦已可為決定者，於踐行修正條文第 74 條第 5 項或第 74 條之 3 第 3 項之公開心證、第 74 條之 1 第 8 項或第 76 條第 3 項言詞或書面審議終結應予告知之規定的前提下，似可逕為終局決定。

反之，如審議結果准予更正，且認有必要採更正之審議中間決定為之，應先踐行修正條文第 74 條第 5 項或第 74 條之 3 第 3 項之公開心證，並行第 74 條之 1 第 1 項至第 7 項之言詞審議程序或行第 76 條書面審議程序後為更正之審議中間決定，因做成中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，當事人亦不得再提出新的攻擊防禦方法，此為做成中間決定所生之類似強制失權或遮斷之法律效果，故應速定下次言詞審議之期日及場所再行言詞審議程序或行書面審議程序，以免影響舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之攻擊防禦方法之權益。

肆、結論

一、言詞審議

（一）有關建立並公告審理模式之建議

修法後審議程序應可參考現行智慧財產行政訴訟事件審理模式，例如新證據提出期限於智慧財產行政訴訟事件審理模式中原則為 3 週，專利權人在相同 3 週內就新證據提出答辯書狀，法院於 7～14 日後安排下次庭期等，讓當事人及其代理人知悉訴訟可能進行之情形，修法後審理模式對於當事人雖不發生拘束力，但使當事人能為期日、期間之預估，至於具體個案之案件時程，由審議人員於「審議計畫」審酌審議類型、案件性質、當事人所為之主張或答辯所訂定。

當具體個案之案件時程有所訂定後，方能依修正條文的失權效果即第 74 條第 4 項及第 74 條之 2 第 6 項之規定，判斷有無「逾期」提出及其它失權制裁之要件後，課以失權制裁。

（二）有關職權採書面審議之建議

修正條文第 74 條之 1 第 1 項所指「認有必要」，係指專利專責機關得審酌案情而為決定，非當事人合意即須行書面審議程序，縱使當事人合意採書面審議，是否改以書面審議方式，屬專利專責機關職權，應可參考目前不選為聽證之專利舉發案件，個案如無須由言詞辯論進行意見陳述及相互詢答，即可釐清事實者，或為專利權人已放棄答辯者、案情簡單且證據明確者及已有課予義務之判決者，可供依職權採書面審議之篩選標準。

（三）有關公開審議之建議

言詞審議採公開審議，其於言詞審議程序之期日所為審議行為，自不得有其他妨害秩序或不當的行為，對照法庭開庭時應保持肅靜等行為，上述係審判長之法庭指揮權及法庭警察權。審判長基於指揮訴訟及維持秩序之職權，審判長自得實施法庭警察權，對蔑視法庭之人員予以制裁，但審議人員並無法庭警察權，個案上如有當事人咆哮等¹³不理性的行為，如已給予兩造充分陳述之機會，自可儘速告知言詞審議終結。

修正條文第 74 條之 1 第 2 項明定得不公開審議之情形，其是否須經當事人聲請或經兩造合意，或僅為專利專責機關職權，參酌智慧財產案件審理法第 9 條規定，修法後不公開審議似應以當事人聲請或經兩造合意為前提。

又修正條文第 74 條之 1 第 2 項之不公開審議，則對當事人間的公開未有明文；關於當事人間的公開，如果營業秘密有不得對他造當事人公開情形存在時，亦不宜讓他造當事人借審議程序而獲知他造營業秘密。因此智慧財產案件審理法第 9 條第 2 項規定：「訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。」故而法院對營業秘密訟爭資料，須注意對他造當事人得否公開。又為保障營業秘密，智慧財產案件審理法設有「秘密保持命令」（下

¹³ 智慧財產法院 105 年度民專上字第 35 號民事判決參照。

稱秘保令）制度，惟修法後審議程序並無秘保令等設計，須考量不宜讓他造當事人借審議程序而獲知他造營業秘密，目前尚能參考法院實務，對提出當事人書狀（紙本、電子）提出之方式、檔卷管理、如何妥適提出秘密相關書狀等應可參考。

（四）有關言詞審議終結之建議

審議終結之效果，修法理由已載明在於當事人即不得再提出相關事證，並於一個月內為審議決定，相較民事訴訟法第 210 條規定：「法院於言詞辯論終結後，宣示裁判前，如有必要得命再開言詞辯論。」有沒有再開辯論的必要，由法院斟酌判斷，相較修法後如已告知言詞審議終結，是否得再行言詞審議，容有後續討論空間，則審議人員告知言詞審議終結自應謹慎為之。修法後審議程序主體為立場相對之兩造當事人，審議會乃立於中立第三人地位，就兩造爭執之內容，判斷系爭專利是否存在舉發事由，其程序具備訴訟事件當事人對立之結構，性質上乃準司法權之行使，審議會並得透過審議決定，具體對外發生撤銷專利權之法律效力，此為相當於準一審的審議程序內容，則審議決定似應以審議會受其羈束，似有生決定之羈束力（自縛性）。

二、更正之審議中間決定

（一）有關更正之公開心證方式建議

更正之公開心證方式，依修正條文第 74 條之 3 之更正之公開心證，其型式可呈現為記明筆錄諭知或庭諭方式，而依專利法部分條文修正草案（報院版）第 77 條第 3 項，以中間決定之方式，做出中間決定之專利專責機關，則似受中間決定主文所示之判斷之拘束，並以該判斷為前提來做出終局決定，且該中間決定不得獨立提出上訴，適度公開心證做出中間決定，中間決定之做成亦可能使終局決定如果被上級審廢棄時，就中間決定做出之判斷被保留，適度減少終局決定被廢棄之範圍。

（二）有關更正之審議中間決定與更正再抗辯制度之關聯

修正條文第 77 條第 3 項「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必要性，依第 77 條第 3 至 4 項修法說明，專利專責機關應考量有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎為審議中間決定；然司法院於 111 年 6 月 24 日通過「智慧財產案件審理法」、「智慧財產及商業法院組織法」等修正草案¹⁴，修法重點包含：「修正更正再抗辯制度」制度，明定專利權人主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍，並向法院陳明依更正後之範圍為請求或主張，及法院就更正之合法性具有判斷權限，並於裁判前適度表明法律見解及開示心證¹⁵。然參酌日本專利訴訟有關更正再抗辯等實務，在日本民事侵權訴訟中，被告抗辯專利無效，專利權人如為專利更正的再抗辯，須符合下列要件：1、已提出合法且獨立之更正申請；2、該更正若被准許，可排除被告所主張的無效理由；3、系爭產品必須落入更正申請專利範圍內¹⁶。智慧財產案件審理法修正草案除參酌日本實務見解外，更可例外免除專利權人必需先向專利專責機關申請更正專利權範圍之情形¹⁷；而我國現行法院於民事訴訟程序中就專利權之權利有效性已具有判斷權限，倘專利權人原則上已向專利專責機關申請更正，並主張依更正後之專利權範圍為請求，以排除專利無效事由時，如以法官既具備判斷專利權有效性之專業能力的觀點，則伴隨著專利權有效性判斷而必須認定之更正合法性，智慧財產案件審理法修正草案朝向新增法院具有判斷更正專利權範圍之合法性的權限，關於更正專利權範圍之合法性，既採行司法審理與行政審議之雙軌制架構，則審議中間決定就考量是否可提供法院為判決時之事實基礎之修法美意，仍有待觀察爾後更正再抗辯之法院之實務運作而定。

¹⁴ 營業秘密強化保護，護國群山安心發展—司法院通過《智慧財產案件審理法》修正草案，司法院，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-664467-a7323-1.html>（最後瀏覽日：2022/07/22）。

¹⁵ 智慧財產案件審理法修正草案總說明第 7 頁九（一）參照。

¹⁶ 日本知的財產高等裁判所大須賀滋法官，日本專利民事訴訟及行政訴訟，司法周刊第 1693 期，第 4 版，2014 年 4 月 25 日。

¹⁷ 智慧財產案件審理法修正草案修正條文第 44 條第 2 項參照。