

淺談專利法修正草案之爭議案審議

趙慶冷

壹、前言

貳、爭議案審議性質釐清

參、爭議案審議流程

肆、爭議案實體審議特色

一、理由、證據、更正及答辯應適時提出

二、訂定審議計畫

三、適度公開心證

四、審議中間決定

五、言詞審議

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。
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

專利法修正草案規劃於經濟部智慧財產局設立複審及爭議審議會，以 3 或 5 人為審議人員合議審議「複審案」及「爭議案」，其中，「爭議案」偏向私權紛爭解決性質，以言詞審議為原則，程序設計導入言詞審議、審議計畫、審議中間決定等，本文將淺談專利法修正草案之爭議案審議。

關鍵字：複審案、爭議案、言詞審議、審議計畫、審議中間決定

Review Cases、Dispute Cases、Oral Hearing Proceeding、Scheduling Plan、Interlocutory Decision

壹、前言

專利法及商標法部分條文修正草案，已於 111 年 4 月 19 日函報行政院審查¹，專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，將於專利專責機關（經濟部智慧財產局，下稱智慧局）內設立「複審及爭議審議會（下稱審議會）」，複審案包括：不服不予專利審定之核駁複審案、發明專利權期間延長申請案、更正案、不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案，爭議案包括：發明專利權之舉發案、延長發明專利權期間舉發案，複審案及爭議案之採行 3 或 5 人之合議審議，並強化審議程序，進而簡併訴願救濟層級；倘當事人對審議決定不服時，本次修法創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，採行二級二審之訴訟制度，準用民事訴訟程序，由當事人（爭議訴訟以舉發人與被舉發人為原告、被告）逕向智慧財產及商業法院（下稱智商法院）提起之，並以最高法院為終審管轄法院，以有效提升智慧財產爭議案件審查品質及效能，助益建構優質的智慧財產權環境。

未來專利爭議案以言詞審議為原則，爭議案因涉及舉發人與被舉發人（專利權人）兩造當事人，專利法修正草案規劃採行「兩造對審、言詞審議」，屬本次修法亮點之一，本文將淺談專利法修正草案之爭議案審議，俾供專利實務界參考²。

貳、爭議案審議性質釐清

專利權之授予，係由專利申請權人具備申請書及說明書等必要文件，依法向智慧局提出申請，經審查核准後，始將申請專利範圍所限定之一定年限的排他專利／專屬權範圍，核發給專利權人，成為其擁有之私人無體財產權³，因專利權

¹ 參見 1110419 函送行政院版之專利法部分條文修正草案總說明及條文對照表中第 71 至 73 頁所述（三）至（五），<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-904977-18f99-1.html>（最後瀏覽日：2022/12/06）。

² 爭議案包括：發明專利權之舉發案、延長發明專利權期間舉發案二種案件，惟因延長發明專利權期間舉發之處理，準用發明專利權舉發之規定（專利法修正條文第 83 條），是以專利法修正草案之爭議案審議，本文將以舉發案審議為說明。

³ 專利權係國家以立法方式賦予發明人／創作人就其精神智慧創作得專屬享有之「智慧財產權」，與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）前言即敘明「承認智慧財產權係屬私權」，與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）之中英文內容，參見 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-128-207126-bb3f9-1.html>（最後瀏覽日：2022/12/06）。

為公權力作用下授予的財產權，且專利經公告後即與公眾利益有關，故專利權具有私權與公權之雙重屬性。

因智慧局受限於審查資源及時間，恐致審查有不周延之處，專利法乃設立舉發撤銷制度，藉公眾輔助審查之協助，使專利權之授予更臻正確無誤⁴，依我國專利舉發制度，任何人對於已授予發明人／創作人之專利權，如認有不予專利事由，均得向專利專責機關提起舉發，爭執專利權之有效性。

在我國學說上，專利核准審定書是行政程序法之行政處分，且係授益處分，並無疑義，倘專利核准公告後，專利權人認為有應刪除、範圍過大、誤記或誤譯、記載不明瞭等缺失，可依專利法第 67 條向智慧局申請更正請准專利之說明書、申請專利範圍或圖式，同樣地，專利核准公告後，若有專利法第 71 條所列情事之一，任何人得向智慧局提起舉發，前述更正有無理由與專利權有效性判斷，皆屬專利法賦予智慧局職掌事項之判斷權。

因舉發制度是公眾審查制度，任何人認一專利權之授予有違專利法之規定者，專利法明文要求該人應負擔舉證責任，對該專利權為舉發之提起，又舉發審定書⁵是公眾審查引發之行政處分，其舉發審定結果牽涉私有財產權之剝奪與否，基於對於私有財產權的保障，應使兩造當事人為充分之攻擊防禦後，智慧局始本於中立之立場為專利有效性之判斷，因此，舉發制度能視為行政機關介入私權爭執之行政裁決程序⁶，於此觀點下，對於舉發審定書作成前有關事務之執行及其程序，相較於非為行政機關介入私權爭議之一般行政程序的情形，二者功能、目的自有差別，因此，專利法修正草案第五節之一之修法說明謂「依我國專利舉發制度，任何人對於已核准之專利權，如認有不予專利事由，均得向專利專責機關提起舉發，爭執專利權之有效性，由於專利權具私權性質，專利專責機關就舉發案之審議程序，實屬行政程序法第 3 條第 3 項第 5 款『下列事項，不適用本法之程序規定：……五、有關私權爭執之行政裁決』，由專利專責機關立於中立裁決

⁴ 專利審查基準第五篇第 1 章第 5-1-IV 頁。

⁵ 修法後稱為決定書。

⁶ 行政機關介入私權爭執之研究，行政院研究發展考核委員會，89 年 8 月，第 40 至 41 頁，https://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/refile/5644/3104/0058726_1.pdf（最後瀏覽日：2022/12/06）。

者地位，對兩造私權爭執加以判斷，此等由行政機關介入私權爭執所為之行政裁決，性質上乃準司法權之行使」⁷。從上述修法說明可知，未來舉發審議程序定位為行政程序法第3條第3項第5款之私權爭執之行政裁決程序，不適用行政程序法之程序規定，應依專利法規定適用之，是以，本次專利法修正草案之修正重點，即在智慧局內設立審議會，複審及爭議案件之審議由審議人員以3或5人合議為之，並導入言詞審議、審議計畫之機制、於審議程序中適度公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法，使審議程序更為嚴謹⁸；此外，因舉發程序是私權爭執之行政裁決程序，對舉發審定書不服之救濟，即應弱化行政處分違法性審查的行政救濟色彩，而凸顯專利權爭議中具有私權爭議的性質，是以專利法修正草案創設「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，採行由舉發人與被舉發人（專利權人）為原告及被告之兩造對審制度，並準用民事訴訟法之程序，改以最高法院為終審法院⁹，進而完成「簡併救濟程序」、「兩造對審訴訟」的制度藍圖（如圖1、2），提升整體專利權私權爭執的解決程序之效能，即臻顯灼。

⁷ 同註1。

⁸ 同註1，專利法部分條文修正草案總說明第一、二點。

⁹ 同註1，專利法部分條文修正草案總說明第三、四點及專利法修正條文第91條之1。雖舉發審定或決定屬於公法上爭議所為之行政處分，舉發爭議本質上屬私權爭執，其訴訟應採行兩造對審結構，已不宜適用行政訴訟法第5條課予義務訴訟，是專利法修法條文直接將之規定為特殊訴訟類型，依據行政訴訟法第2條規定，將審判權劃歸民事法院，且準用民事訴訟程序。至於「複審訴訟」係基於避免救濟制度過於複雜及裁判歧異而一併創設，並一併劃歸民事法院管轄。

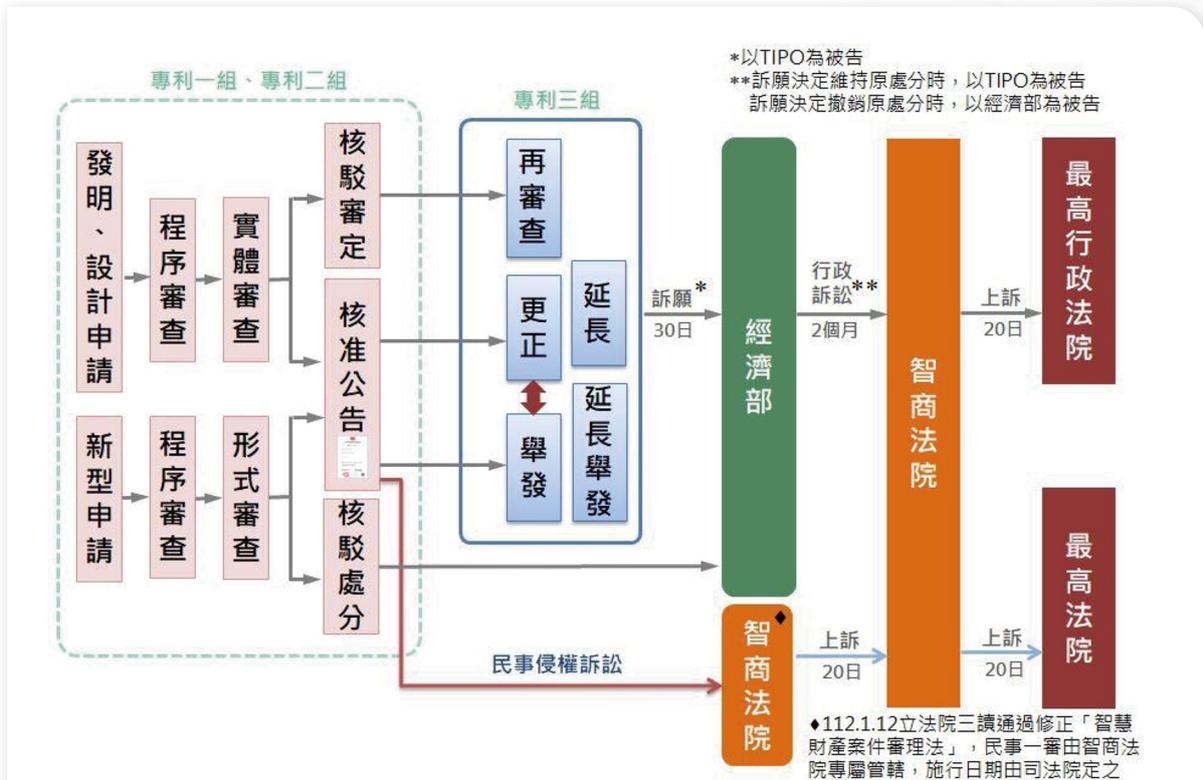


圖 1 現行專利審查及行政救濟流程

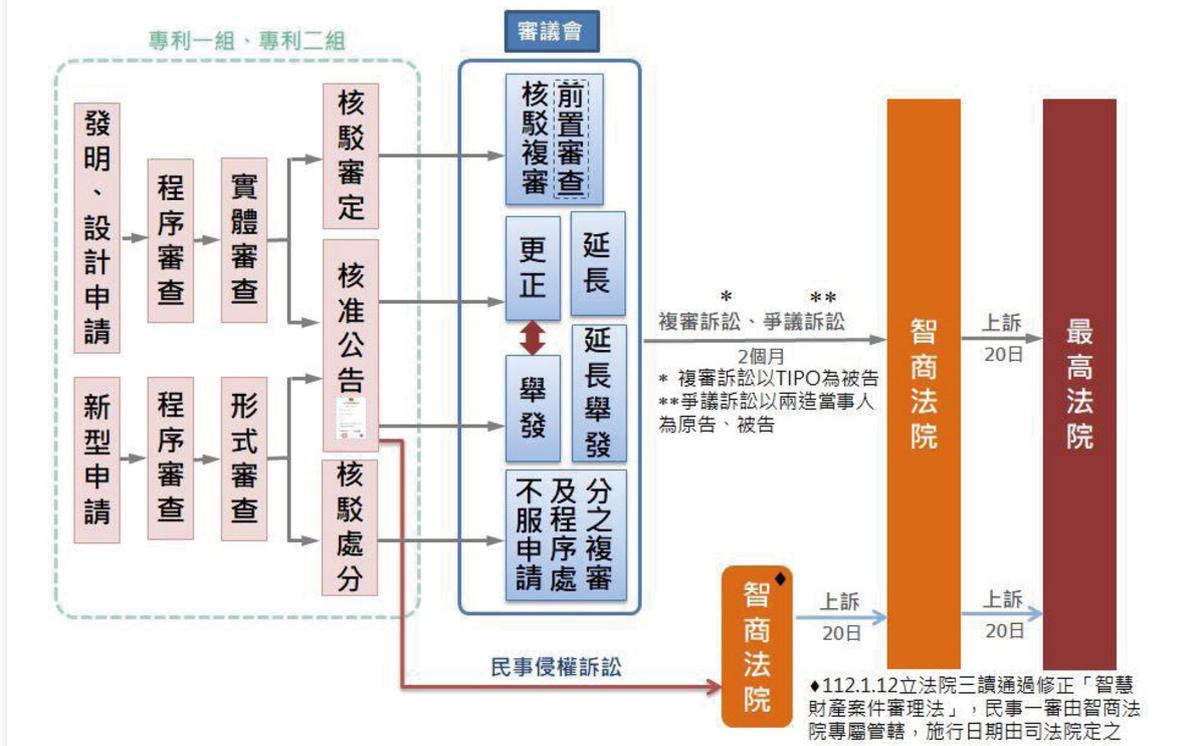


圖 2 專利法修正草案之專利審議及救濟流程

參、爭議案審議流程

既釐清舉發程序是兩造當事人間私權爭執之行政裁決程序，其審議程序將依專利法規定適用，不適用行政程序法之程序規定，因之，專利法修正草案參考法院的審理模式及過往舉辦聽證的經驗，直接在專利法第 71 條至第 83 條將完整審議程序予以明定，其所規劃之實體審議程序，包括：言詞審議、審議計畫、審議程序中適度公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法，對兩造程序利益保障更加完備¹⁰。

附帶說明，專利法修正草案為解決現行有關專利申請權歸屬爭執行政、民事雙軌救濟之問題，考量該爭執往往涉及契約爭議及調查證據，行政機關難如民事法院可實質調查真實權利歸屬，又基於最高行政法院 89 年判字第 1752 號行政判決意旨認為，智慧局係依據申請人所提出之書面文件，由形式上賦予其申請權而為核准審定；然若涉及申請權歸屬實質上之爭議，智慧局並無判斷之權，是以，專利法修正草案將刪除第 71 條之專利申請權歸屬之舉發事由及第 35 條之撤銷確定後二個月內重新申請規定，未來專利權歸屬爭執，統一循民事途徑解決，當事人再以法院確定判決、依民事訴訟法成立之和解或調解筆錄或依仲裁法成立之仲裁判斷、和解或調解等依專利法修正條文第 10 條向智慧局申請變更權利人名義。又為避免在冒認申請之民事爭執尚未釐清之前，名義權利人任意向智慧局申請變更、讓與等權利變動之作為，專利法第 10 條配套導入「暫停程序」機制，民事事件當事人或其利害關係人（包括訴訟參加人等）得檢附依民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向智慧局申請暫停所涉專利案之審查、審議及其他程序 3 個月，且專利法修正條文第 69 條進一步配套規定法院判決確定、調解成立或仲裁程序終結前不得拋棄或更正，保障當事人於民事救濟程序中之權益。

¹⁰ 專利法修正條文第 66 條之 7、第 74 條、第 74 條之 1、第 75 條、第 76 條等修正理由均提及係參照民事訴訟法或訴願法規定，可知專利法草案之舉發審議程序，依私權爭執裁決本質，規劃為一種兼採了行政程序法、訴願法及民事訴訟法之規定的特殊行政程序，不適用行政程序法之程序規定，其審議程序應依專利法規定適用之。

肆、爭議案實體審議特色

為使舉發人與被舉發人（專利權人）能充分辯證，使審議會能透過當事人辯論及充分攻防，迅速明瞭具有高度專業性及複雜性之案件內容，獲得正確之心證及作出正確之決定，未來舉發案之實體審議係以言詞審議為原則，除了當事人合意申請且本局認有必要採行書面審議¹¹、或所提舉發在法律上顯無理由¹²之案件得不經言詞審議者外，透過嚴謹的言詞審議程序，獲得取代訴願救濟程序之功能，達到有效率、有品質之舉發審議的目標。以下說明舉發實體審議之主要特色：

一、理由、證據、更正及答辯應適時提出

現行專利法¹³規定，舉發人提起舉發後，嗣後如須再補提理由或證據，僅限於舉發提出後3個月內方得主動提出，3個月之後不得主動提出，必須等智慧局行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，才能獲得被動提出之機會，而現行專利權人之答辯或更正，須於智慧局將舉發人之舉發理由、補充理由交付專利權人限期答辯時，才能於期間內答辯或更正，舉發人或專利權人未恪遵前述相關期限，將導致不予審酌之法效。

鑒於現行不予審酌規定過於僵化，專利法修正條文第74條改採民事訴訟法之適時提出主義，規定「舉發人之補充理由、證據或專利權人之答辯、更正，應於審議終結前適當期間提出之（第3項）。當事人意圖遲滯審議，或因重大過失未依前項規定於適當期間提出，而有礙審議之終結者，其補充理由、證據、答辯、更正或文書視為未提出（第4項）」，依據適時提出主義，當事人必須依審議人員之審議指揮所規劃的進度，適時提出理由、證據、更正或答辯，由審議會根據個案具體情況，判斷違反適時提出義務的當事人，是否具有（一）逾時始提出攻擊或防禦方法、（二）意圖遲滯審議或因重大過失、（三）有礙審議之終結之情形，斟酌舉發進行狀況及事證蒐集、提出之期待可能性等因素，據以裁量是否未符合適時提出要求而引發不予審酌之失權效果。

¹¹ 同註1，專利法修正條文第74條之1第1項。

¹² 同註1，專利法修正條文第74條之1第9項。

¹³ 現行專利法第73條第4項、第74條第2、4項。

例如：舉發人既然已早知舉發請求項範圍，應期待舉發人於舉發案提起時，即將舉發聲明請求撤銷請求項之所涉法條及具體事實完整提出，並說明事實與證據間之關係，而某一專利文獻早於系爭專利申請日前已存在，舉發人提起舉發案時即可援為攻擊方法，倘舉發人後續卻於專利權人未更正請求項且逾審議會指定或闡明最後提出攻擊防禦方法期限之情形下，於言詞辯論期日提出新法條及新證據，可能屬意圖遲滯審議、有礙審議終結之逾時提出攻擊方法之情形。

又例如：若舉發案審議程序中審議會已與兩造當事人完成爭點整理或簡化協議之確認，同意以該爭點作為言詞審議及決定之基礎，並於言詞辯論期日就爭點整理內容進行證據調查與辯論，倘舉發人於言詞辯論終結前，未說明合理原因，據提出新法條及新證據，可能屬重大過失、有礙審議終結之逾時提出攻擊方法之情形。

二、訂定審議計畫

除了以適時提出主義來促進審議效率及經濟，專利法修正草案進一步參考商業事件審理法第 39 條之審理計畫，於專利法修正條文第 74 條之 2 導入審議計畫規定，針對案情繁雜或有必要之個案，審議人員得與兩造當事人¹⁴詢問有無提出文書、進行勘驗等事項後，商定審議程序進行模式、整理事實上、法律上及證據上爭點之期日或期間、就事實、文書或證據為陳述或說明之期日或期間、言詞終結之預定期日或期間後，記載為審議計畫，以使審議程序有計畫、順暢地進行，達到審議集中化的目標。

審議計畫訂定後，若事後發現有應補強、修改或未及訂定事項，審議人員或當事人均得將計畫不易實現之情形提出，審議人員得於聽取當事人意見後，與之商定如何予以變更。

¹⁴ 專利法修正草案第 66 條之 4 第 5 項明訂有關參加人應適用之審議程序，包括第 74 條之 2 之審議計畫，以及第 74 條書狀提出及交換、第 74 條之 1 第 3 項言詞審議到場、第 8 項言詞審議終結告知、第 10 項遠距審議、第 74 條之 2 審議計畫、第 74 條之 3 預備程序、第 75 條依職權調查證據、第 76 條書面審議、第 77 條第 4 項審議中間決定效果。

審議計畫既然業經審議會與兩造當事人商定而訂定，自對審議會及兩造當事人均有拘束力，應遵守計畫所載之期日或期間提出攻擊或防禦方法，以防止審議延滯及行政資源浪費，倘當事人逾時始提出攻擊或防禦方法，即有可歸責性，當事人若欲免責，應向審議會釋明其有何不可歸責於己之事由。

三、適度公開心證

專利法修正條文第 74 條第 5 項「審議人員得於審議終結前之適當期間，就事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證」，係參考現行智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」，予以導入訂定，其目的係藉由審議人員對心證之適度揭露，以使兩造當事人得於審議終結前之適當期間，得就相關爭點適時予以補充事證，以利提升審議效能。

現行舉發案書面審查時，若發生舉發聲明範圍內，舉發人所提舉發理由中所記載之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係不明確、不充分或不適當致不能充分了解該爭點；或舉發證據之組合關係不明、不恰當，致無法確定爭點；或舉發聲明範圍內，舉發理由未有明確主張者；或組合證據中包含不適格之證據等事實上、法律上及證據上之爭點不明的情形時，審查人員會以書函或面詢方式行使闡明權探求舉發人真意，以確定爭點；同時，現行當舉發案件審查期間專利權人有提出更正申請者，或更正案審定前有舉發案繫屬者，審查人員會將更正案與舉發案合併審查及合併審定，並先就更正准否依職權進行審查，倘不准更正時，先通知專利權人申復，倘擬准予更正時，始將更正內容副本交付舉發人表示意見；由上可知，現行舉發案書面審查流程中，已有就事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證的運作實務。

因專利法修正草案採取雙方於舉發審議程序所提文書或證據一律充分交換¹⁵，前述之確定爭點與更正有無理由的適度公開心證，屬於審議會進行整理及協議簡化爭點時，必須先確認者，未來仍會將前述問題適度公開心證，差異在於由書函或面詢方式改為預備程序或言詞審議程序時以言詞方式進行。

¹⁵ 同註 1，專利法修正條文第 74 條第 1 項。

四、審議中間決定

考量為避免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，以及為利於舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院時，提供法院為判決之事實基礎等二種實務態樣，專利法修正條文第 77 條進一步導入類似民事訴訟法¹⁶中間判決概念，提供審議會先就專利權人之更正，作成審議中間決定之機制，爭議案當事人不服審議中間決定時，應於最終審議決定後提起之爭議訴訟中一併聲明之¹⁷。其第 4 項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、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，其效果可能對專利權人在民事相關訴訟或其他舉發案的防禦行為造成影響，因此，實務運作上，針對專利權人頻仍申請更正，審議會應優先善用審議計畫或爭點整理協議予以拘束，既能避免審議遲滯，又能提供合理攻防機會，而個案中是否作成審議中間決定，應衡酌更正次數、案件成熟度、民事相關訴訟進行程度、是否有其他舉發案等因素，綜合考量。

五、言詞審議

專利法修正條文第 74 條之 1 規定舉發案「應以言詞審議之」，除專利專責機關認有必要且經當事人合意或依職權通知書面審議外，言詞審議為常態，舉發案須經言詞審議，始得為舉發決定。採取言詞審議之優點在於，在言詞審議下，審議會能透過當事人辯論及充分攻防，迅速明瞭具有高度專業性及複雜性之案件內容，獲得正確之心證。

搭配「言詞審議原則」下，有「公開原則」及「直接審議原則」。當事人參加言詞審議而為各種行為，該程序係對當事人間公開，此為言詞審議本質，自屬當然，如更容許當事人以外之一般民眾旁聽，則可昭公信，確保審議會之公正，是為「公開原則」，又審議人員在言詞審議中，直接認知、參與審議程序，專利法修正條文第 74 條之 1 第 7 項「參與言詞審議之審議人員有變更者，應重行言詞審議程序」，是為「直接審議原則」。

¹⁶ 民事訴訟法第 383 條「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。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。」

¹⁷ 同註 1，專利法修正條文第 91 條之 6 第 2 項。

審議人員在言詞審議程序進行中，具有發問、闡明、心證公開及進行審議指揮之權限，包括：開始、指揮及終結言詞審議；就事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證；為爭點之整理或協議；商定審議計畫；使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論；言詞審議秩序維護；對審議程序或方式為決定（如更正案及舉發案合併審議之情形，各爭點依何順序進行辯論等）；就期間或期日為指定；就公開或不公開審議為決定；一造或雙方當事人未到場之處置；是否准予為參加人或輔佐人等。對於專利法修正條文第 74 條之 3 的預備程序，因其進行得由審議人員 1 人為之，該審議人員即得行使前述所有權限，對於專利法修正條文第 74 條之 1 的言詞審議程序，係由審議人員 3 人一起進行，原則上由審議長行使前述權限。

言詞審議後，倘審議長宣布言詞審議終結，審議人員應立即安排召開合議小組會議，並依據合議小組表決之多數決結論，於言詞審議終結 1 個月內作出審議決定。

伍、結語

歷年來全國工業總會、國發會公共政策網路參與平臺，產業界、學者專家多次建言，認為我國行政救濟程序過於冗長，應立即改革，又智慧局參考日本、美國、德國等法制，其爭議案之訴訟皆採行兩造對審制度，認應推動簡併救濟程序以及舉發案之訴訟採行兩造對審制度為修法政策方向，經過多年努力，終於推出本次專利法修正草案版本，其於智慧局內部設立之「審議會」，簡併訴願層級，又將專利案件之救濟，由現行行政訴訟程序，均改為準用民事訴訟程序之「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，至於爭議案審議，則如本文所介紹以言詞審議為原則，導入言詞審議、審議計畫、審議中間決定等規定。此外，另有核駁複審制度導入前置審查、放寬分割時點、專利權利歸屬採民事途徑解決、過渡條款規定等修正重點，整體變動幅度極大，期許藉由此次修法，能滿足產業界及專利實務界需求，並使我國專利制度更健全發展，本文僅淺談專利法修正草案之爭議案審議，期望使各界對了解專利法修正草案有所助益。