

淺談我國專利複審及爭議審議新制之修法沿革

魏紫冠

壹、前言

貳、修法背景介紹

- 一、現行專利行政救濟面臨的實務問題
- 二、外國專利無效訴訟簡介
- 三、我國產業界建言重新建構專利救濟制度

參、「專利法部分條文修正草案」修法主軸概述

- 一、組成專責審議單位
- 二、強化專責審議單位之審議程序
- 三、當事人對審議決定不服，逕提起訴訟，不須經訴願
- 四、創設特殊訴訟類型—爭議訴訟（兩造對審）、複審訴訟

肆、主要修法歷程及修正重點概述

- 一、第一稿（109年第1次預告版）
- 二、第二稿（110年第2次預告版）
- 三、第三稿（111年送行政院審查版）
- 四、行政院院會通過版本（112年3月）

伍、代結論—其他法令之配套調整

作者現為經濟部智慧財產局法務室編譯。
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

經濟部智慧財產局自 108 年起推動專利商標簡併救濟層級及兩造對審修法，本文將介紹草案研議過程、再歷經草案第 1 稿及第 2 稿的二次修法預告、110 年司法院配套啟動智慧財產案件審理法之修法、外界修法意見之審酌、最終函送行政院審查版本及其審查意見等，就本次修法所歷經之幾次修法轉折及相關修法考量為簡明介紹。

關鍵字：行政救濟、專利審查制度、複審制度、舉發制度、複審案、爭議案、言詞審議

Administrative Remedies、Patent Examination System、Appeal against Examiner's Decision of Refusal、Invalidation、Review Cases、Dispute Cases、Oral Hearing Proceeding

壹、前言

專利權攸關產業布局及競爭力，提升專利案件救濟效能，是各國努力的方針，我國前於 97 年成立智慧財產法院，並制定施行智慧財產案件審理法¹（下稱審理法），藉以提升法院處理智慧財產案件之訴訟效能，已為我國智慧財產制度開創重要里程碑。

然現行專利案救濟程序，為四個救濟層級，相較於美國、日本或德國，救濟程序冗長、且舉發案之訴訟以機關為被告，具實質利害關係之舉發人與專利權人，兩造訴訟地位不對等，不利產業界對救濟效能的要求，已多次建言重新建構專利救濟制度²。

經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為回應外界的訴求，於 108 年啟動專利簡併訴願程序及爭議案兩造對審之修法，研擬草案過程中，深入研析外國法制與實務，內部召開近 130 次修法會議，充分審酌我國國情及實務需要；又為形成修法共識，多次拜會司法院、經濟部訴願會、智慧財產及商業法院、召開多次專家學者諮詢會議，嗣於 109 年 12 月份辦理第 1 次法案預告，並召開北中南 3 場公聽會，再於 110 年 6 月份辦理第 2 次法案預告，廣泛諮詢外界意見。終於擬具「專利法部分條文修正草案」報請經濟部於 111 年 4 月 19 日函送行政院審查，嗣經 112 年 3 月 9 日行政院院會通過，並於同日送請立法院審議。

本文將介紹草案研議過程、歷經草案第 1 稿及第 2 稿的二次修法預告、110 年司法院配套啟動審理法之修法³、外界修法意見之審酌、最終函送行政院審查版本及其審查意見等，就本次修法所歷經之幾次修法轉折及相關修法考量為簡明之介紹。

¹ 96 年 3 月 28 日總統令制定公布「智慧財產案件審理法」全文 39 條；司法院定自 97 年 7 月 1 日施行。

² 我國曾於 2001 年總統府所召開的經濟發展諮詢委員會議中，作成「健全智財權之審查機制」之共同意見，行政院並於 2004 年第 24 次科技顧問會議作成「協調改進專利商標行政救濟二元制度，簡併救濟層級，並研究一元制之可行性」之重要建議處理原則；而外界對加速專利商標訴訟救濟之呼聲。本局曾於 2007 年提出專利法修正草案，惟當時考量智慧財產法院剛成立，我國智慧財產救濟制度尚待實務運作，因此，當時政策係以維持現行制度並強化訴願功能之方向處理，嗣於 2011 年專利法全盤修正案，除未將專利簡併專利救濟層級及兩造對審等議題列為修法外，2007 年所研擬之專利逐項舉發、專利更正與舉發併存時之處理等增進舉發效能等重要議題，均已納入民國一百年專利法之修法，立法通過成為現行法。

³ 112 年 2 月 15 日總統令修正公布「智慧財產案件審理法」全文 77 條；司法院定自 112 年 8 月 30 日施行。

貳、修法背景介紹

一、現行專利行政救濟面臨的實務問題

(一) 專利行政救濟程序冗長

依現行專利行政救濟制度，專利舉發案件須歷經包括智慧局、經濟部訴願審議委員會、智慧財產及商業法院、最高行政法院之四級四審，相較美國、日本、韓國等三級三審，多一個審級；而申請人不服不予專利審定之救濟，則需先向智慧局申請再審查⁴進行救濟，始得提起訴願、行政訴訟，亦有別於外國立法例。

(二) 舉發案實質利害關係之兩造當事人，訴訟地位不對等

專利舉發，係由舉發人向智慧局提起舉發，經智慧局審定舉發成立或不成立之處分，專利權人或舉發人不服，現行都是以智慧局為被告提起行政救濟。

然因專利權屬私權，智慧局在行政機關舉發審查階段是中立裁判者，當事人如對此私權裁決有不服時，智慧局卻成為行政訴訟之被告，與裁決者之中立地位相矛盾；且在現行法制下，舉發人為行政訴訟之原告時，可依審理法第 33 條規定，於行政訴訟言詞辯論終結前，得就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧局作為行政訴訟之被告，僅能於原處分之範圍內進行答辯，無法提出新證據⁵，已然形成舉發人、專利權人⁶之訴訟地位不對等。

反觀美國、日本或德國對於專利無效訴訟，基於促進發現真實考量，由舉發人及專利權人為訴訟之原告及被告，兩造當事人就專利權有效性直接進行攻擊防禦，顯較具救濟效能。

⁴ 專利法第 48 條第 1 項規定，發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。

⁵ 司法院 98 年智慧財產法律座談會認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之「當事人」，僅限原告及參加人，並不包括智慧局。

⁶ 最高行政法院 100 年度判字第 2247 號行政判決則認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之當事人僅限原告，被告與參加人均不得依該規定提出新證據。

二、外國專利無效訴訟簡介

(一) 德國⁷

德國對於專利無效，採取由專利局處理之異議撤銷與專利法院審理之無效訴訟2種方式。專利無效訴訟，係由第三人直接向聯邦專利法院提出無效訴訟，並以專利權人為被告，由專利法院之無效庭處理，德國專利局並非專利無效訴訟之當事人。專利法院審理「無效訴訟」時，合議庭之組成，包含2位法律專業法官及3名受過技術專長訓練之法官，庭長由法律專業之法官擔任。

專利無效訴訟係以專利權人為對造所提訴訟，判決僅得以當事人陳述之事實與證據為基礎，專利法院之訴訟程序，專利法所未規定者，準用民事訴訟法之規定⁸，故其基本上係採民事訴訟之審理模式；另依專利無效訴訟之兩造對審訴訟實務及判決形式，亦多係直接宣告某專利無效，而非僅撤銷或命機關為特定處分，似較近於民事訴訟。

(二) 日本

日本專利案件依其是否具有兩造爭議性質，區分為「查定系」及「當事者系」。對於專利申請案之核駁審定或不准專利權更正之案件時，採查定系，由特許廳審判部之審判官就申請人所提之理由進行審查，如申請人對於審判部之審決不服時，則以特許廳長官為被告向知的財產高等裁判所提起撤銷決定訴訟。在第三人對於專利存在與否有爭議時，採當事者系，第三人以專利權人為對造向特許廳長官提起無效審判請求，如當事人對於審判部之審決不服，係以程序相對人而非特許廳為被告提起訴訟。日本在當事者系之制度設計下，特許廳內之審判部具有準司法機關之性質。

⁷ 謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴訟採對審制之可行性。

⁸ 德國專利法第99條第1項規定，法院組織法及民事訴訟法之規定，與專利訴訟程序性質不相抵觸時準用之。

依日本特許法第 178 條規定，特許廳審判部所為審決之法律程序屬行政處分。惟針對無效審判訴訟案件，特許法第 179 條但書例外規定，當事人不服時，係直接向東京高等法院（知的財產高等裁判所）提起撤銷審決之訴訟。依通說見解，該訴訟雖仍為行政訴訟，但肯認其實質內涵具有私權爭議性質之「特殊行政訴訟」案件。

三、我國產業界建言重新建構專利救濟制度

為提升專利救濟效能，全國工業總會 99 年白皮書即建言「儘速完成簡併專利爭議審議層級的立法並設置一專業專責單位，以專業審議、及早定紛止爭」；於 100 年白皮書復建言，第三人為爭執專利權效力而提起舉發，對象是權利人，惟依現行法制，對專利專責機關之舉發審定有不服，卻係以專利專責機關為被告，裁決者反而成為被告，與舉發制度精神相違背，應參考美國、日本或德國等立法例，基於專利案件之特殊性考量，改採對審之訴訟方式，由兩造當事人直接就專利權之有效性進行攻擊防禦，以建立更有效率之專利救濟制度。

參、「專利法部分條文修正草案」修法主軸概述

為回應產業界訴求，智慧局自 108 年初啟動修法，參考外國先進國家之立法例，優化專利救濟效能，歷時 3 年餘，終於 111 年 4 月擬具「專利法部分條文修正草案」，本次修法幅度並不亞於專利法民國 100 年之修法，為重新建構專利救濟制度，如表 1 所示，主要是新增「第四節之一 複審及爭議審議」、「第五節之一 複審及爭議訴訟事件」2 專節，並以「組成專責審議單位」、「強化專責審議單位之審議程序」、「當事人對審議決定不服，逕提起訴訟，不須經訴願」、「創設特殊訴訟類型—複審訴訟、爭議訴訟（兩造對審）」為四大修法主軸，缺一不可。

表 1 專利法部分條文修正草案之修法架構

第一章	總則(1~20)	
第二章	發明專利	
第一節	專利要件(§21~§24)	
第二節	申請(§25~§35)	
第三節	審查(§36~§51)	
第四節	專利權(§52~§66)	
第四節之一	複審及爭議審議	智慧局 審議階段
第一款	通則 (§66-1~§66-7)	
第二款	複審案(§66-8~§69-1)	
第三款	爭議案(§71~§86)	
第五節	強制授權(§87~§91)	
第五節之一	複審及爭議訴訟事件	法院 訴訟階段
第一款	訴訟事件通則 (§91-1~§91-2)	
第二款	複審訴訟事件 (§91-3~§91-5)	
第三款	爭議訴訟事件 (§91-6~§91-9)	
第六節	納費(§92~§95)	
第七節	損害賠償及訴訟(§96~§103)	
第三章	新型專利(§104~§120)	
第四章	設計專利(§121~§142)	
第五章	附則(§143~§159)	

一、組成專責審議單位

(一) 組成「複審及爭議審議會」

參考各主要專利局實務，例如美國專利商標局（USPTO）「專利審判及上訴委員會」（PTAB）、日本特許廳「審判部」，對於不予專利核駁審定之救濟，或對專利權有無效事由之舉發程序，由具備技術專業且已累積豐富審查經驗之資深專利審查人員合議為之。

考量專利案件涉及高度技術判斷，審議人員須具備技術專業，爰規劃在智慧局內部成立「複審及爭議審議會」（下稱「審議會」），由熟

稔專利審查之3或5名審查官擔任審議人員，合議為之，可更嚴謹及正確判斷專利權有效性，並有利於我國專利人力之整體訓練與任用。

（二）審議案件類型

本次修法將專利審議案件，區分為：

- 1、單造申請性質之「複審案」，包括：不服發明、設計不予專利審定之核駁複審案；發明專利權期間延長申請案；發明、新型、設計專利權之更正案、不服專利優先權主張不受理、不予新型專利處分及其他程序處分之複審案等4種。
- 2、具兩造爭議性質之「爭議案」，包括：發明、新型、設計專利之舉發案；延長發明專利權期間之舉發案等2種。

上述由審議會處理專利案件，已涵蓋全部專利救濟案件；當中最大不同處在於，不服其他程序之複審案件，現行係提起訴願救濟，修法後，則提起複審救濟，由審議會審議之。

二、強化專責審議單位之審議程序

審議會作為專業之專利救濟單位，為加強對當事人權益保障，並強化審議程序之嚴謹性及效能，本次修法導入「複審及爭議審議制度」，分述如下。

（一）複審審議制度

複審案之審議程序，是以書面審議為原則，並規範各種複審案審議程序；其中，對於「核駁複審案」，在於導入「前置審查」機制，即專利申請案經初審審查核駁後，申請人可針對不予專利事由，於申請複審時「併提」修正專利說明書、申請專利範圍或圖式，將由原審查部門之專利審查人員（以原審查人員為優先人選）1名，進行「前置審查」，如克服不予專利事由，得逕為核准審定，此修法效益在於促使申請人被核駁後，可經由主動修正，儘快獲准專利；經前置審查認仍有不予專利情事，將由審議會續行複審審議程序。

（二）爭議審議制度

爭議案之審議程序，是以言詞審議為原則，例外採書面審議，考量舉發案是以爭執專利權有效性為核心，屬兩造爭議性質，爰參考法院審理模式，於舉發言詞審議程序，導入預備程序、適度公開心證、審議計畫、審議之終結通知等機制，可以在舉發審議期間賦予充分攻防的機會，並保障兩造當事人程序利益。

再者，為因應實務上，專利權人對於舉發人所提專利無效之事證，得以「更正」系爭專利權範圍作為防禦手段，為避免專利權人頻繁申請更正，而可能影響舉發審議事實之認定基礎，因此，特別針對專利舉發案伴隨更正案⁹之實務需求，創設「更正之審議中間決定」，此係參考法院中間判決之概念¹⁰，對於舉發審議期間所提更正，專利專責機關認有必要時，得為更正之審議中間決定，以確認專利權範圍，促進舉發審議之效能；並配套規定專利專責機關作成更正之審議中間決定後，至舉發審議決定前之期間內，專利權人不得再申請更正、舉發人不得提新理由、新證據、新的證據組合。又對於舉發案當事人如另案涉及民事侵權訴訟時，亦可提供此更正之審議中間決定，所認定之專利權範圍，供民事法院作為判斷專利侵權之參考，此為一大附加價值。

三、當事人對審議決定不服，逕提起訴訟，不須經訴願

依前所述，修正草案「第四節之一 複審及爭議審議」既已導入嚴謹之複審及爭議之審議程序，於此前提下，因已確保當事人之程序保障，為兼顧產業界重視案件處理之時效性，當事人對審議決定有不服者，不再循訴願程序，逕向智慧財產及商業法院起訴，約可節省6個月訴願期間¹¹。

⁹ 依專利法第77條第1項規定，舉發案審議期間，專利權人申請更正案，應合併審議及合併決定。

¹⁰ 即就終局判決之前提問題，例如訴訟標的或訴訟程序上之爭點，先予判斷之判決之概念。

¹¹ 依訴願法第85條規定意旨，訴願決定，應於訴願書齊備或補正後之3個月內為之；必要時，得予延長1次，最長不得逾2個月。

四、創設特殊訴訟類型—爭議訴訟（兩造對審）、複審訴訟

依本次修法規劃，當事人對智慧局舉發決定所認定之專利權有爭執者，將不再以機關為被告，而是改採以舉發人及專利權人為原告及被告，逕行起訴救濟之，針對此等訴訟制度之變革，本次修法就爭議案之性質，重新建構法理脈絡：

（一）釐清專利舉發制度為「私權爭議之行政裁決程序」

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。舉發案之審議決定，實係由專利專責機關立於中立裁決者地位，對兩造私權爭執加以判斷，而屬行政程序法第3條第3項第5款之「有關私權爭執之行政裁決」。

（二）不服舉發決定所提訴訟，改以兩造當事人對審之訴訟結構

舉發案於智慧局審議階段，是以舉發人及專利權人為兩造當事人，彼此爭執專利權之有效性；於其後之訴訟，亦應延續該兩造當事人對審之模式，就系爭專利權有效性進行爭執，不宜再循現制以行政機關為被告。因此，參考外國專利無效訴訟，當事人不服舉發決定對專利權有效性之認定，所提訴訟（下稱「爭議訴訟」），由具實質利害關係之兩造當事人進行對審。

（三）「專利爭議訴訟」維持行政訴訟或改採民事訴訟之抉擇

「爭議訴訟」因採當事人兩造對審，已然跳脫我國傳統以行政機關為被告的行政訴訟法框架，故而衍生「爭議訴訟」究維持行政訴訟或改採民事訴訟，引發法制面的討論¹²。

1、採「行政訴訟」之思考面向

爭議訴訟採當事人兩造對審之修法變革，智慧局基於立法可行性考量，於108年研擬維持採行政訴訟之草案，當時係認為專利舉發審

¹² 智慧局108年2月25日「專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審」公眾諮詢會議紀錄。

定屬行政處分，屬公法上爭議，爭議訴訟仍適用行政訴訟法，以最高行政法院為終審法院，對現制而言變動較小，故當時參考日本法制，將爭議訴訟定位為「特殊的行政訴訟」。惟司法院認為，專利爭議訴訟屬私權爭議性質，不以機關為被告，改由當事人兩造對審，即與我國行政訴訟法上固有的撤銷訴訟、確認訴訟、給付訴訟等三種訴訟有別，屬於一種新的訴訟類型，得否逕「適用」行政訴訟法？恐有疑義。

對於上述司法院意見，智慧局當時研議認為，專利權有效性問題，雖屬私權爭議，然亦有涉及公益性，故而希望朝維持行政訴訟為立法方向，經審酌後，爰於 108 年專利法修正草案中明定爭議訴訟之特別規定，並採「準用」行政訴訟法之體例。然因我國行政訴訟法並無日本當事者系的訴訟類型，得否參考日本立法例，準用行政訴訟法，仍須獲得司法院支持。

2、改採「民事訴訟」之思考面向

我國訴訟制度屬司法院職權，為就爭議訴訟之審理程序問題，徵詢司法院意見，智慧局自 109 年初另研擬專利爭議訴訟，採「準用」民事訴訟之草案，並於同年 5 月函請司法院表示意見後，其於同年 7 月函復¹³認為，因專利爭議訴訟案件，實屬私權爭議，由具實質利害關係人為兩造當事人，性質上較傾向民事訴訟，就專利有效性爭執可依民事訴訟程序審理。至於複審案之救濟，為避免與爭議案因終審法院不同可能產生之裁判歧異，考量專利權是私法上權利，行政機關只是國家管理專利權所需，在時序上要先行認定，權利有無若有爭執，最終仍由法院判斷；立法者對審判權歸屬有形成自由，參考德國立法例，複審訴訟一併採民事訴訟，應無窒礙難行之處。

¹³ 司法院 109 年 7 月 13 日院台廳行三字第 1090013035 號函復認為，舉發案本質屬私權爭議，由具實質利害關係人為兩造當事人，則其性質上較傾向民事訴訟，而非行政訴訟；而在比較法上，德國、歐洲單一專利法院、美國等就專利有效性爭執即依民事訴訟程序審理。至於複審案部分（即更正案等），為避免與舉發案因終審法院不同可能產生的裁判歧異，基於立法者對審判權歸屬有形成自由，複審案亦可併改採民事訴訟程序。

依行政訴訟法第2條規定，公法上之爭議，立法者如基於特殊之政策考量，對於行政處分不服之救濟，得以法律規定，不循行政訴訟進行救濟。因此，本次修法基於專利案之特殊性及實務需求考量，定調「爭議訴訟」及「複審訴訟」之審理，於爭議訴訟係採當事人兩造對審，於複審訴訟仍是以專利專責機關為被告，均採民事訴訟，但考量其性質畢竟仍與民事侵權訴訟有別，而屬「特殊訴訟」類型，爰採「準用」民事訴訟之立法體例，終審法院為最高法院。

肆、主要修法歷程及修正重點概述

本次修法是專利救濟制度之重大變革，於草案研擬過程，除須就複審及爭議審議制度本身之設計，進行綿密討論以外，並須思考與我國訴訟制度之銜接等修法議題，為形成修法共識，經廣泛徵詢專家學者及外界意見、與有關機關溝通、再反覆討論、審酌我國國情及實務需求等面向，草案修法內容即須予因應調整。

因法案內容繁多，以下謹針對第1稿、第2稿預告版修正草案，經濟部函送行政院審查版本，以及最終經行政院審查版本等主要修法歷程，歷次重要修正之處及修正考量，進行重點概述。

一、第一稿（109年12月第1次預告版）¹⁴

智慧局於109年12月30日預告第1稿修正草案，計修正73條，主要修法內容，如前所述；以下再針對該版修正草案當時之修法考量，簡要說明之。

（一）「訴訟標的」

因爭議訴訟、複審訴訟改採準用民事訴訟，爰需釐清其訴訟標的。舉發案是兩造當事人爭執專利權有效性之私權糾紛，當事人不服所提爭議訴訟，係對「智慧局審議決定之專利權有爭執」，故其「訴訟標的」，應為系爭「專利權」，而非智慧局的審議決定，嗣後，如經爭議訴訟確

¹⁴ <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>（最後瀏覽日：2023/06/09）。

定判決變動智慧局舉發決定所認定專利權範圍，基於資訊公開之目的，智慧局係逕為公告該專利權；至複審訴訟，因屬公法上爭議，其訴訟標的，仍為智慧局之審議決定。

（二）訴訟代理人

基於訴訟審理效能，並兼顧對專利師、專利代理人工作權之保障，複審訴訟或爭議訴訟之訴訟代理人，第1稿草案採維持行政訴訟法之標準，專利師或依法得為專利代理人，可為訴訟代理人。

（三）增訂爭議訴訟提出新事證之限制

因爭議訴訟改採準用民事訴訟，然依民事訴訟法，言詞辯論終結前，均可提出攻擊防禦方法，若舉發人於爭議訴訟中提出新事證，專利權人得以更正專利權範圍，作為攻防方法¹⁵。更正之結果，可能變動專利權範圍，因須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，如此可能導致訴訟延宕之問題，當時參考民事訴訟審理集中化之精神，將舉發審議與爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序，為促使當事人於舉發審議階段提出證據為攻防，宜予規範當事人提出攻防應遵守之時限，對於舉發人未曾於審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出，法院應駁回新理由、新證據或新的證據組合。

（四）修正真正申請權之救濟應循民事途徑解決

對於專利申請權或專利權歸屬之爭議，現行真正申請權人可循行政舉發或循民事程序途徑進行救濟，惟實務上，權利歸屬之爭議，常涉及當事人間之私權糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名等私法關係，專利專責機關難如法院可實質調查其真實權利歸屬，因舉發程序即難以有效解決權利歸屬爭議，本次修法爰刪除現行專利法第71條第1項第3款之舉發事由，當事人應循民事途徑解決權利歸屬爭議。

¹⁵ 最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議（二）：依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。

二、第二稿（110年6月第2次預告版）¹⁶

經預告第1稿草案後，於預告期間接獲外界計136則修正建議¹⁷，經審慎研議，已部分採為草案內容，並再於110年6月預告第2稿修正草案，計修正79條，與第1稿預告版本相較，主要修正考量如下：

（一）放寬申請分割之時機

第1稿係參考現制，在訴願程序之訴願案件，不得申請分割，故於核駁複審程序中，亦不得申請分割，引發外界諸多不同意見。嗣經審酌，基於申請人之專利布局等申請策略考量，採納外界建議，並參考日本立法例，放寬申請人於原申請案核駁審定書送達後2個月內，得為分割申請；新型、設計專利亦比照發明專利之分割。

（二）增訂舉發案無法律上理由，逕予駁回之依據

為避免舉發人濫行舉發，造成專利權人勞力、時間、費用之浪費，亦增加審議負擔，參考民事訴訟法第249條第2項規定，對於舉發人所提舉發，依其所敘事實，在法律上顯無理由者，得不經言詞審議，逕予駁回之依據。

（三）增訂專利權利歸屬爭議循民事救濟之配套機制

專利權利歸屬之爭議，由兩造當事人循民事途徑解決，因實務上可能有對應之專利案繫屬於專利專責機關，完備相關配套機制於實務有其必要，爰導入「暫停程序」，對專利申請權及專利權歸屬有爭執，經起訴、調解或仲裁等民事途徑尋求救濟者，當事人得向專利專責機關申請暫停其審查、審議及其他涉及權利異動之程序，「暫停程序之期間」原則上以1年為限，但暫停程序之原因消滅時，專利專責機關可依申請續行程序。

¹⁶ <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-892150-5e9c8-101.html>（最後瀏覽日：2023/06/09）。

¹⁷ <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-890008-21f9a-101.html>（最後瀏覽日：2023/06/09）。

(四) 刪除複審訴訟裁判費之規定

第1稿修正草案有就複審訴訟之裁判費予以明定，當時是參考行政訴訟之裁判費用而訂定。嗣依司法院建議，刪除第2稿有關裁判費之規定，回歸審理法處理。

(五) 增訂審議程序之參加人得提起訴訟之規定

複審及爭議審議程序之參加，為輔助參加性質，參加人亦為複審案或爭議案之審議決定效力所及，為擴大複審訴訟及爭議訴訟解決紛爭之功能，明定審議程序之參加人亦得單獨提起訴訟。

(六) 爭議訴訟增訂可以提出新證據之事由

為兼顧救濟效能及專利舉發案之特殊性，依外界建議，參考民事訴訟法第447條規定，增訂舉發人或其參加人於爭議訴訟，可提出新理由或新證據之事由，包括「因專利專責機關違背法令致未能提出」、「事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據」等2款事由。

(七) 明定專利爭議訴訟之裁判方式

第1稿修正草案基於爭議訴訟屬私權爭議，故當時參考民事訴訟法未予明定裁判方式；嗣因考量爭議訴訟是本次修法所創設特殊訴訟類型，為利未來訴訟實務之進行，於第2稿明定爭議訴訟之裁判方式。

三、第三稿（111年送行政院審查版）¹⁸

歷經2次法案預告之後，嗣因司法院110年3月啟動研修審理法草案，經予配套調和專利法草案相關修法規劃後，並於111年4月19日函報行政院審查專利法部分條文修正草案（報院版），計修正76條，與第2稿相比，主要修正考量如下：

¹⁸ <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-919736-e8b23-101.html>（最後瀏覽日：2023/06/09）。

（一）增訂遠距審議之辦理依據

為因應科技設備快速發展，當事人、參加人等參與審議之人員，可運用科技設備參與審議程序，參考智慧財產及商業法院相關遠距審理之模式，增訂得依申請或依職權以科技設備進行直接言詞審議之準據。

（二）再調整專利申請權歸屬爭執民事救濟之配套措施

- 1、確立第2稿所增訂之「暫停程序」，定位為確保真正權利人透過民事救濟解決權利歸屬爭議之臨時性保全程序，經審酌現行法院實務後，修正「暫停程序」為3個月；於期間屆滿後，專利專責機關即應續行程序。因此，修法後，關於專利申請權及專利權歸屬之爭執，當事人雖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，向專利專責機關申請暫停其審查、審議及其他程序等涉及權利異動之程序，然為確實保障自身權益，當事人仍應儘速取得法院准許定暫時狀態處分等保全程序之裁定。
- 2、為確保權利歸屬爭議釐清之前，專利權不被名義專利權人惡意拋棄，增訂專利權人就該爭執於法院判決確定、調解成立或仲裁程序終結前，不得拋棄專利權之規定。

（三）爭議訴訟採律師或專利師強制代理

基於專利案件之專業性，為提升訴訟審理效能，參考本次審理法就民事訴訟涉及專利權等特定事件，採律師強制代理之修正方向，經徵詢業界意見後，明定爭議訴訟採律師或專利師強制代理；而強制代理制度有關訴訟救助、訴訟行為之效力及酬金等配套規定，則於審理法規定準用智慧財產民事事件之相關規定。

（四）刪除爭議訴訟有關新證據之規定

第2稿經與司法院協調，基於兼顧專利案件之特殊性及提升訴訟審理效能，且涉及現行審理法第33條規定之修正等考量，爰回歸審理法，由司法院一併通盤審酌規範之。

（五）調整新舊法律過渡期間之適用規定

配合審理法之修法，新舊法之過渡規定，須予調和，經與司法院協調，除修正施行前已申請再審查、或經審定不予專利申請案未逾再審查期間，應適用修正施行前規定以外；自前開案件分割及修正施行前尚未審定或處分之案件，基於程序從新原則，明定應依修正施行後之規定辦理，其後續之救濟，亦係逕提起專利複審訴訟或爭議訴訟。

四、行政院院會通過版本（112年3月）¹⁹

第3稿修正草案於111年4月19日送請行政院審查後，歷經2次審查會議，於112年3月9日行政院院會通過，並於同日函送立法院審議。

於行政院審查會議強調本次專利法修法目的，係基於專利案件本質，與一般行政處分有別之特殊性考量，基於我國產業需求，重新建構一套適切、迅速、專業之救濟制度，爰依此強化草案相關立法說明；其他主要修正考量如下：

（一）訂定複審及爭議審議相關辦法之依據

將報院版草案原定之複審及爭議審議會設置要點，提升以法規命令定之，以及為使未來審議程序之順利運作，新增訂定審議程序之作業辦法之依據，包括：審議會之組成、審議人員之資格條件、指定方式、審議程序及其他相關事項。

（二）不受理決定由3人合議為之

報院版草案原規定複審案或爭議案之不受理決定，得指定1名審議人員為之，然考量不受理決定之情形未必單純而可由1人決定，基於對申請人權益保障，一律由3人合議審議之。

¹⁹ <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-920873-cc583-101.html>（最後瀏覽日：2023/06/09）。

（三）調整誤向專利專責機關以外之機關提起救濟之規定

參考行政院 111 年 5 月 19 日函送立法院審議之「訴願法」修正草案第 60 條第 1 項規定，明定須因審定書未記載應向專利專責機關申請核駁複審或記載錯誤，致申請人誤向他機關申請之情形，始視為自始向專利專責機關申請核駁複審。

（四）刪除「再審程序」

報院版草案「再審程序」之規定，原係參考日本特許法所訂定，經參考行政院 111 年 5 月 19 日函送立法院審議之「訴願法」修正草案，基於訴願程序尚非最終之救濟程序，無規定再審程序必要之修法方向，一併刪除「複審案及爭議案之再審程序」一節規定。

（五）調整上訴審事件之訴訟代理人規定

參考審理法有關強制代理之修正方向，增訂專利複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任律師為訴訟代理人。

（六）配合審理法將「複審及爭議訴訟」修正為「事件」

配合審理法之用語，修正草案第 5 節之 1「複審及爭議訴訟」，將「複審訴訟」，修正為「複審訴訟事件」；「爭議訴訟」修正為「爭議訴訟事件」。

伍、代結論—其他法令之配套調整

由於智慧局自 108 年啟動專利優化救濟效能及兩造對審之修法，當時參考德國、日本之立法例，均係於其專利法或特許法明定專利無效訴訟之審理規定，因此，針對複審訴訟、爭議訴訟，將部分特別審理規定，於專利法修正草案中明定之。

因複審訴訟、爭議訴訟採「準用」民事訴訟，屬特殊訴訟類型，而與民事訴訟事件有別，因此，為使複審訴訟、爭議訴訟之審理得以順利運作，另涉及審理法之配套調整，須持續與司法院協調。

嗣司法院於 110 年研擬修正審理法，當時其基於立法推動時程之考量²⁰，經協商後，仍將複審訴訟及爭議訴訟納入專利法草案規範。司法院前於 111 年 10 月 17 日與行政院會銜函送立法院之審理法、智慧財產及商業法院組織法等修正草案，並研擬配套相關規定；但新施行之審理法，因故未納入規範。

我國智慧財產訴訟事件之審理程序，固宜於審理法規範；然本次專利法草案增訂複審訴訟及爭議訴訟相關審理規定，亦有其考量，未來立法時或可就我國整體訴訟法制予以通盤考量。

²⁰ 因應國家安全法修法之時效性考量。