



# 歐洲專利局上訴程序簡介 兼論與我國制度之比較

蔡瑟珍、劉國讚\*

## 摘要

歐洲專利局(European Patent Office)的上訴程序(appeal)在歐洲專利申請與審查制度中佔有重要的地位。凡對於歐洲專利局不予專利之審定不服，或對於異議事件之審定結果不服者，均可向上訴法庭(Board of Appeal)<sup>1</sup>提出上訴。上訴法庭在歐洲專利制度中屬終審決定，不得再對之不服，審理過程嚴謹，其決定即為歐洲專利局是否給予專利之最終決定。

歐洲專利局上訴法庭為隸屬歐洲專利局五大部門之一，本文就歐洲專利局上訴法庭之組成、編制、職掌等先作介紹，並就上訴法庭與我國訴願制度作一比較，最後並提出可供我國參採之建言。

## 壹、前言

歐洲專利公約(European Patent Organization)於 1973 年簽署，隨後歐洲專利局於 1978 年成立，其成員國至 2004 年 3 月已達二十八國，另有四個延伸國(Extension states)。專利申請件數至 2002 年之年申請量已逾 16 萬件。

由於歐洲專利局採一次申請，申請時可任意指定其成員國，獲准後

---

\* 前經濟部智慧財產局專利三組組長。經濟部智慧財產局專利三組高級審查官。

<sup>1</sup> Appeal 及 Board 在此暫直譯為「上訴」及「法庭」，此種上訴及法庭並非一般司法審判程序的上訴及法庭，而是不服歐洲專利局審查部門對於專利實體審查不服的行政救濟，就專利實體審查的救濟程序而言，接近我國的「訴願」程序。



在指定的成員國均有專利，可免除申請人需一一向各國提出專利申請的不便與高昂的費用。又其檢索及審查品質優良，而成為 PCT 申請案最受歡迎的指定檢索機構，歐洲專利局乃因而快速成長茁壯，其動態近年來更為全世界所矚目，而其成員國之各國專利局則逐漸萎縮。

我國早期專利制度多繼受日本，近年則逐漸轉至歐洲，除與歐洲專利局之交流日益密切外，因應新專利法所修訂之專利審查基準，亦有相當比重參採歐洲專利審查基準。

歐洲專利局之專利審查制度的特點是採檢索與審查分離制，申請人在申請實體審查前會收到先前技術之檢索報告，檢索報告通常會和申請案一同公開，申請人由檢索報告可決定是否申請實體審查。將檢索報告公開而且任何人都可透過網路免費取得，等於將其攤在陽光下供大眾檢視，這也顯示歐洲專利局對其檢索報告的品質相當有信心。

專利申請案實體審查之結果可能為准予專利或遭否准，遭否准者可提起救濟，獲准者公眾可以異議或舉發，異議或舉發審查後，對其結果不服者亦可提起救濟。此種實體審查與後續可救濟之制度可謂各國皆同，不同的是救濟程序會進入法院審理，因各國司法與救濟制度各異而有不同的程序。以我國而言，係採二審二級之行政訴訟，提起行政訴訟前須經訴願。歐洲專利局目前尚無歐洲專利法院之設置，其救濟程序則由歐洲專利局內的上訴法庭審理。

本文主要介紹歐洲專利局之上訴法庭，就其組成、編制、職掌，以及上訴程序、審理及上訴決定之影響等先作介紹<sup>2</sup>，其次就上訴法庭與我國的訴願制度作一比較，最後並提出可供我國參採之建言。

## 貳、歐洲專利局組織概況

歐洲專利局的組織主要有五大部門，部門名稱稱為

<sup>2</sup> 分述於本文貳、參、肆各節有關歐洲專利局上訴法庭之介紹，參考資料為筆者等參加 2003 年 9 月歐洲專利局國際學院課程「歐洲專利局之上訴程序」(Appeal procedures at the European Patent Office)之講義資料。

## 本月專題



Directorate-General, 簡稱 DG, 五大部門由 DG1 至 DG5, 各部門最高主管皆為副局長。其中 DG1 設在荷蘭海牙與德國柏林, DG2、DG3 設在德國慕尼黑, DG4、DG5 設於慕尼黑與奧地利維也納。

DG1 和 DG2 負責專利申請案之檢索與實體審查、異議案之審查等, DG3 為上訴法庭, DG4 負責人事、財務、專利資訊、語言服務等行政事務, DG5 負責法律與國際事務。

由於歷史因素, 早期歐洲專利局主要是由位在海牙的 DG1 進行檢索, 由位在慕尼黑的 DG2 進行實體審查, 亦即檢索及審查由位在不同地點的不同部門負責。自 1992 至 2005 年, 歐洲專利局對 DG1 與 DG2 進行名為「BEST」(Bring Examination and Search Together)的重整計畫, 將 DG1 加入實體審查業務, DG2 加入檢索業務, 讓檢索與審查由同一部門負責, DG1 與 DG2 重新整編為 14 個技術單位(cluster), 這 14 個技術類別是: 工業化學(Industrial Chemistry)、有機化學(Pure and Applied Organic Chemistry)、聚合物(Polymers)、生物科技(Biotechnology)、通訊(Telecommunications)、媒體(Audio Video Media)、電子(Electronics)、電力和電機機械(Electricity and Electric Mechanics)、電腦(Computers)、測量和光學(Measuring and Optics)、作業和操作(Handling and Processing)、車輛(Vehicles and General Technology)、土木工程(Civil Engineering Thermodynamics)、日用品(Human Necessities)。

每個技術單位都必須負責檢索與審查, 每個技術單位都有一名主管, 該技術單位可能在海牙、柏林、慕尼黑都有審查人員, 每個地區都有一名地區主管。

自 2001 年至 2005 年, 每一技術部門除了負責檢索與審查外, 還必須負責異議(opposition)案之審查。

### 參、歐洲專利局上訴法庭之組織與職掌

#### 一、獨立性與終審法庭

歐洲專利局上訴法庭(以下簡稱 BoA)在編制上歸屬於 DG3, DG3



與其他四個部門不同的是，上訴事件之審理有準司法性質與獨立審理的性質，故在組織圖上，DG3 是用虛線往上連接至局長，有別於其他四個部門之實線連接，代表其雖為隸屬局長監督下的一個部門，但實際上審理上訴事件時有其獨立性。成員決定之作成，不受任何約束，但要遵守歐洲專利公約之規定。

BoA 在歐洲專利系統中是為終審法庭，對於 BoA 決定不服者不能再上訴。當 BoA 最終決定為不予專利或撤銷專利權時，該專利申請案在指定國均無專利，BoA 最終決定為準予專利或維持專利權時，在指定國有專利權，但依各指定國的內國法仍可舉發，在各國的舉發若為撤銷專利權則只有在該國有效。

## 二、DG3 的組織

上訴法庭分成四種：包括擴大上訴法庭(Enlarged Board of Appeal)、法律上訴法庭(Legal Board of Appeal)、技術上訴法庭(Technical Boards of Appeal)、及懲戒上訴法庭(Disciplinary Board of Appeal)。其中除了技術上訴法庭有二十庭外，其餘三種法庭均為一庭。技術上訴法庭依產業類別分庭，計有機械七庭、化學八庭、物理三庭、電力二庭。詳細 DG3 組織表如圖 1。

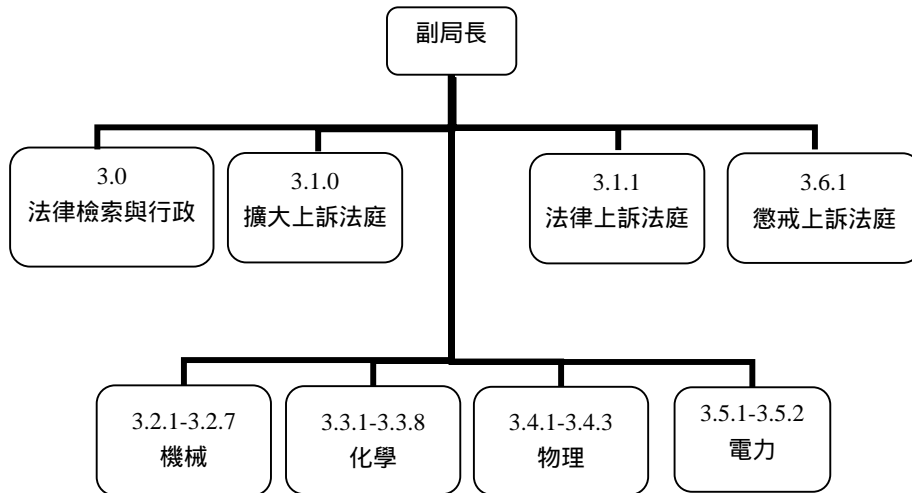


圖 1 DG3 的組織

### 三、DG3 的成員

BoA 由委員組成，委員有技術委員(technically qualified members)和法律委員(legally qualified members)。技術委員通常是資深的專利審查人員充任，法律委員通常具有律師資格。每庭由一名委員擔任主席。2003 年 9 月，DG3 成員共有 180 人，其中擴大上訴法庭的主席由副局長兼任，法律上訴法庭與懲戒上訴法庭的主席為同一人，技術上訴法庭每庭有主席一人，20 庭共 20 人，故主席人數含副局長共 22 人。委員則有技術委員 76 人及法律委員 21 人共 97 人。其他成員包括行政主管 1 人，行政人員 5 人，律師 9 人，技術助理 3 人，其他事務人員 43 人等，共 61 人。

### 四、各法庭的組成與功能

#### (一)擴大上訴法庭

擴大上訴法庭的成員有主席 1 人、內部法律委員 8 人、內部技術委員 20 人、法律外部委員 14 人。其中前述法律委員 4 人、技術委員 3 人



為常務委員(permanent members)，組成七人合議庭，合議庭同一國籍委員不得逾 2 人。遇有個案時原則上由常務委員組成的合議庭審理，若常務委員無法出席，或因個案需要特定技術的委員時，主席徵詢常務委員後可由其他非常務委員替換。若個案超出歐洲專利局的內部行政範疇時，主席徵詢常務委員後，可由一至二名外部法律委員替換。

擴大上訴法庭主要功能並非受理對其他法庭不服事件的再上訴事件，而是為了維持歐洲專利局法律見解的一致性而設。歐洲專利局局長或其他上訴法庭可就法律適用或見解之疑義提給擴大上訴法庭，由擴大上訴法庭做出決定或提供意見，此決定並非個案之判決。

### (二)法律上訴法庭

法律上訴法庭有主席一人、常務委員 17 人、替換委員(alternative members)5 人，均為法律委員。當有個案提出時，主席會指定審理該個案的委員，指定委員時會考慮委員的案件量、該個案所需語言等因素。原則上由三至五名常務委員組成合議庭。若因案件量太多，常務委員無法負荷，或因涉及締約法律或語言等因素，主席可指定替換委員來審理。

不服歐洲專利局受理申請部門(receiving section)或法律部門(legal division)對於程序審查或其它形式文件事項所為之決定的上訴事件，由法律上訴法庭審理。

### (三)技術上訴法庭

由技術上訴法庭有二十庭的組織編制即知技術法庭所受理的案件數佔 DG3 的最大比例。技術上訴法庭分庭是以國際專利分類為準。各庭除主席一人外，有三至六名技術委員、二至三名法律委員。因應各種技術領域案件量的消長，副局長會和各庭主席討論調整各庭負責的類別。當上訴案件提出時，主席會指定審理該個案的委員，原則上為三名技術委員、或兩名技術委員和一名法律委員組成。主席會考慮委員的工作負荷和技術專長、所需語言等因素，必要時徵得他庭主席同意也可指定他庭委員。

## 本月專題



不服歐洲專利局實質審查不予專利之決定，或異議事件任一造當事人對於異議審查決定不服者，所提出的上訴事件均由技術上訴法庭審理。

### (四)懲戒上訴法庭

懲戒上訴法庭有主席 1 人、法律委員 7 人、專業代理人(professional representatives)7 人，遇有個案時，由主席指定委員或專業代理人組成三人或五人合議庭。

懲戒上訴法庭並不受理及審理專利案上訴事件，而是受理對歐洲專利人事管理部門(Administrative council)處分不服之上訴案件，例如未通過資格考試而未取得審查官或專業代理資格者，可提出上訴於懲戒上訴法庭。人事管理部門可訂定取得歐洲專利局審查官之資格和訓練、以及取得專業代理人的資格和訓練，並辦理資格考試。

### 五、主席團(Presidium)

主席團是 BoA 的最高權力組織，由主管 DG3 的副局長為主席，以及 BoA 的 12 名委員組成，12 名委員包括 BoA 的主席互選 6 人，委員互選 6 人，任期一年。遇有空缺時，由最資深的主席或委員遞補。

主席團負責訂定 BoA 審理案件的規則和程序，也為 BoA 之運作向副局長提供建議。主席團開會時採多數決。

## 肆、上訴程序與上訴決定之影響

### 一、上訴的提出及審理程序

上訴之申請必須在收到決定書後兩個月內提出，上訴書應記載上訴人的姓名、住所等基本資料、指出不服的決定書，以及不服的理由。

2003 年上訴費用為 1020 歐元(約台幣 37000 元)，必須在兩個月內繳納，上訴理由可在四個月內提出。以上皆為法定不變期間，不得延長。

不服實體審查的上訴事件有二：一為對不予專利之決定不服，當事



人為專利申請人；二為對異議事件決定不服，當事人為異議人和被異議人。任何人對於准予專利之公告不服者僅能提出異議而不能提出上訴。

上訴事件之審理過程中，可進行以下的採證程序：(a)聽取當事人意見 (hearing the parties)，(b)要求當事人補充資料 (requests for information)，(c)製作文件 (the production of documents)，(d)聽取證人證言 (hearing the witnesses)，(e)聽取專家意見 (opinions by experts)，(f)勘驗 (inspection)，(g)書面證言 (sworn statements in writing)。

### 二、上訴案件的決定及其拘束力

上訴事件經實體審查後，可能的決定有：(1)上訴不受理 (Appeal inadmissible)，(2)上訴駁回 (Appeal dismissed)，(3)原決定撤銷，此時法庭可逕為變更原決定或發回原審查部門重為決定，(4)退回上訴費用。

BoA 的審理對於 DG1 及 DG2 之檢索或審查部門有拘束力。值得注意的是，雖然有效的專利權在各指定國依各國內國法仍可舉發或在法院進行專利無效訴訟，而 BoA 決定對獨立審判的各國法院並無拘束力，但基於以下理由，BoA 對於解釋歐洲專利公約的決定對於各國的專利權撤銷訴訟的審理愈益重要：(1)BoA 所為決定，日後產生爭端之比率很低；(2)BoA 為專家法院 (expert courts)，英國法院曾在專利訴訟之判決書中指出：「BoA 的決定雖未嚴格拘束英國法院，但有重要的影響力，因為 BoA 是專家法院且溶入在 EPC 每日的行政程序中。」；(3)若歐洲專利申請最後決定不予專利或撤銷專利，該發明於其指定國全部沒有專利，各國法院無法再就無專利權的申請案給予專利；(4)歐洲專利局的審查基準依照 BoA 決定而調整或修正，故歐洲專利局的程序或實質審查法令可和 BoA 的決定維持一致性。

### 三、專利實務和程序委員會

BoA 所為之決定對於檢索或審查部門有拘束力，故 DG1 和 DG2 的審查人員必須注意法庭的見解，由於每年有太多的決定，審查者無法注意到每一件決定，且審查者又必須知道那一個決定是必須通案遵守的，



## 本月專題



因而在 DG2 成立了專家委員會，其主要任務便是檢討 DG3 的新決定，必要時修正審查基準或作業程序(Official Instructions)，此一委員會稱為專利實務和程序委員會(Patent Practice and Procedures Committee，簡稱 PPPC)。

PPPC 的固定成員是主席一人，2003 年時由化學審查部門的主管擔任，委員由化學、電機或物理、機械的主管三人，協調和品質部門主管一人，以及形式審查部門專家一人共五人組成，另有祕書及副祕書各一人，均為審查人員擔任。除了固定成員外，另有 DG5 的代表一名，特殊法律或技術領域的專家視個案情況而加入。

PPPC 會就 DG3 的決定預先分組會議研討，篩選出必須更進一步研討的案例，然後提交 PPPC 討論並作出決定。PPPC 的決定可能是：建議修正 EPC 的規則，建議修正審查基準，修正 DG2 的內部規則(Internal Instructions)，建議修正專利制度，彙整提出 PPPC 報告，審核審查人員之訓練教材等。

### 四、上訴案件的統計

2002 年，計有 1276 件上訴案提出申請，1403 件上訴案作出決定，仍有 3239 件上訴案審理中。平均每件上訴事件的審理時間為：單造的上訴事件 28 個月，兩造的上訴事件 32 個月。

2000 年各法庭所做的決定數為：擴大上訴法庭 3 件，法律上訴法庭 26 件，技術上訴法庭 1174 件。

### 五、BoA 與歐洲專利公約各國法院間之關係

各國法院和 BoA 在審理專利事件時，都必須解釋歐洲專利公約，BoA 先在歐洲專利局授與專利的程序中解釋法令，但專利權進入各國行使時，最終解釋的工作落在各國法院。

各國法院在解釋各國專利法規時，必須考慮和歐洲專利公約解釋的一致性；而 BoA 也必須注意各國法院的判例，擴大上訴法庭於 1985 年的判例中即指出，「歐洲專利局，尤其是 BoA，必須考慮締約國的專利



專責機關或法院所為之決定。」

各國法院審理專利事件時，引用 BoA 決定的次數越來越多。英國高等法院(High Court)在 1979 年曾指出，「由於英國是國際條約的締約國，除非國會明確有相反的表示，否則英國對於專利實務必須和國際專利條約為一致之解釋。」瑞典最高行政法院(Supreme Administrative Court)在 90 年判決亦指出，「在瑞典，EPO 所授予的專利和瑞典專利局授予的專利有相同的效力，瑞典和 BoA 互相引用判例使得瑞典和歐洲專利實務維持一致性。」

### 伍、BoA 與我國經濟部訴願會之比較

歐洲專利局的上訴法庭，在專利實體審查之爭訟制度上，接近我國的訴願制度，在此以經濟部訴願會的組成與審議程序，與 BoA 作一比較。

#### 一、單一法庭 vs. 多種類法庭

我國不服智慧局所為專利審查事件之行政處分，所提之訴願案全部由同一個訴願會審理，訴願會即相當於一個合議制法庭，涉及各種技術領域的專利事件無法依技術類別分至不同法庭；歐洲專利局則有四種法庭，其中技術上訴法庭依技術類別分成二十庭，法庭成員為該技術專長之委員組成。

#### 二、非專業法庭 vs. 專業法庭

BoA 專門審理專利事件，法庭的成員均為資深審查官充任之委員或熟諳專利實務的律師，故不論形式上或實質上均為專利專業法庭；經濟部訴願會除了審理專利事件外，尚包含經濟部所屬機關及各縣市政府有關經濟事務之不服行政處分事件，審議委員之專長必須考慮各種訴願事件，並非專利之專業法庭。

#### 三、兼任委員 vs. 專任委員

## 本月專題



「訴願審議委員會委員，由本機關高級職員及遴聘社會公正人士、學者、專家擔任之；其中社會公正人士、學者、專家人數不得少於二分之一。」可見訴願委員成員有二分之一以上為另有本業之社會公正人士、學者、專家所兼任。BoA 之委員則為專任。

### 四、委員合議審議 vs. 委員直接合議審理

訴願事件之審理，是由訴願會職員先研擬訴願決定書稿，提交訴願審議委員會審議，訴願委員雖有決定權，但實務上通常只做決定，並不需直接撰寫訴願決定書；BoA 則由委員直接審理，由法庭委員合議決定，委員直接撰寫決定書，其審理情形較接近我國高等行政法院由三名法官組成之合議庭。

### 五、非終審法庭 vs. 終審法庭

對訴願程序所為之訴願決定不服者，可向高等行政法院提起行政訴訟，現行行政訴訟為二審二級，最高行政法院才是終審法院。BoA 為終審法庭，BoA 決定不予專利者，即為不予專利確定。

### 六、不公開的言詞辯論 vs. 公開的聽證程序

「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」實務上經濟部訴願會對於申請言詞辯論未予辦理之情況相當常見，即使進行，往往仍在有限的時間內。BoA 則有類似我國言詞辯論的聽證程序，該程序嚴謹且公開，且幾乎都會進行聽證<sup>3</sup>，當事人或其代理人發言之時間幾無限制。

### 七、智慧局為當事人 vs. 專利局非為當事人

我國專利舉發事件在智慧局審理時，有舉發人及被舉發人兩造當事

<sup>3</sup> 辦理公開聽證之比率如何並無具體的統計數字。但歐洲專利局稱「Often oral proceedings」，辦理聽證的比率顯然很高。



人，智慧局對舉發事件所為之審定，必對其中一造不利，不利的一造提起訴願，是以智慧局為被訴願機關，因此訴願階段審議時，智慧局成了一造當事人，舉發審定有利之一造為參加人。BoA 審理專利異議事件時，是以異議人及被異議人為兩造當事人。

即使是專利申請事件，歐洲專利局上訴法庭審理時，係以專利申請人為當事人，原實體審查部門並不會成為另造當事人。

### 八、免訴願費用 vs. 需上訴費用

我國提起訴願為免費。歐洲專利局提起上訴則需繳納 1020 歐元的上訴費用，但歐洲專利局上訴時，訴之聲明可請求若獲勝訴請判決退回上訴費用。

### 九、撤銷原處分 vs. 逕為變更決定

就訴願審議的結果與 BoA 審理的結果來比較，兩者頗為接近，可能的結果主要有不受理、駁回、撤銷原處分與變更原處分等。

惟實務上我國訴願審議結果幾未變更原處分，審議結果若為訴願有理由，幾乎都是「撤銷原處分」，由原處分機關依訴願決定意旨另為適法之處分，亦即只是撤銷對訴願人不利的原處分，機關智慧局重為處分仍可能在未違反訴願決定意旨的情形下，以另一理由再為對訴願人不利之處分。BoA 除了亦可撤銷原決定外，經常逕為變更原決定，使上訴事件迅速獲得最終確定。

### 十、限制的審理時間 vs. 無限制的審理時間

「訴願之決定，自收受訴願書之次日起，應於三個月內為之；必要時，得予延長，並通知訴願人及參加人。延長以一次為限，最長不得逾二個月。」實務上訴願審理期間若再加上訴願人補提理由之時間，約在半年內必須完成，若無法在法定期間內完成審議，訴願人即可提起行政訴訟。BoA 則無審理期間限制，實務上平均審理期間達 28(一造當事人) 及 32 個月(兩造當事人)。

## 本月專題



表面上 BoA 審理期間遠大於我國的訴願階段，但就整個專利之行政救濟程序開始到最後確定的期間來比較，由於 BoA 為終審法庭，且經常逕為變更原決定，亦即變更後即為最終決定。我國則因再加上兩級兩審的行政訴訟與不斷的撤銷原處分，甚至到最高行政法院之終審仍可提起再審，故所耗費的時間可能更長。

### 陸、BoA 可供我國參酌之討論

#### 一、我國負責再審查之審查部門的轉型

歐洲專利局對於專利申請案之實質審查，共有兩個審級<sup>4</sup>，第一個審級是嚴謹的先前技術檢索，以及審查人員與申請人的溝通，包括書面的核駁理由先行通知、或面詢、電子郵件、電話聯絡等方式，讓申請人有申復、修正之機會後再予審定。遭否准審定者向 BoA 技術上訴法庭上訴，上訴程序即相當於第二個審級。第二個審級則由多名資深審查人員組成之合議制法庭或委員會審理，通常第二個審級不會再作先前技術檢索。

我國對於專利申請案亦有兩個審級，即初審與再審查。但由於我國初審階段並無核駁理由先行通知之法定程序，故初審予以核駁審定後提出再審之比率甚高，且再審查亦只有一名審查人員審查。若將此兩個審級與 EPO 一個審級比較，初審審定實質上只相當於外國之核駁理由先行通知，再審查理由則相當於外國對核駁理由之申復，亦即實務上我國初、再兩個審級相當 EPO 之第一個審級，不同處只在於：我國兩個審級為不同之審查人員進行相同的審查程序<sup>5</sup>。至於 EPO 第二個審級，則相當於經濟部訴願會，惟經濟部訴願會與 BoA 有諸多不同已如前述。

<sup>4</sup> 日本、美國、中國大陸等亦類似。

<sup>5</sup> 初、再審由不同審查人員審查固可避免因初審審查人員主觀見解而可於再審查時獲准，惟再審查是重為先前技術檢索，重為專利要件判斷，且有核駁理由先行通知之法定程序，實務上再審查常因捨棄初審引證並另尋引證不予專利而遭垢病。



目前世界各國專利審查制度幾已無類似我國再審查之設<sup>6</sup>。未來我國再審查階段之審查方式可考慮採相當 BoA 之審查方式，首先應落實初審階段之先前技術檢索與核駁理由先行通知程序，讓初審階段實質上相當於外國之第一審級<sup>7</sup>。而再審查則應該轉型成相當於 EPO 之第二審級，因此可改成：(1)由智慧局三名審查人員合議審理，其中一人為原審查人員；(2)審理結果除可自為決定應逕予專利外，若初審階段有嚴重瑕疵(例如未踐行核駁先行通知程序)，應撤銷初審審定並退回再審查規費，重新審查；(3)開庭審理或面詢為常態。亦即將再審查階段轉為實質相當於歐洲專利局之上訴程序。

### 二、智慧局的聽證程序可免除訴訟前訴願程序

外國之專利專責機關內兩個審級完成仍未獲救濟者，即進入法院審理。歐洲專利局雖無法院之設，但取得專利權進入各國維護後，仍可依各國之制度舉發，後續亦依各國司法制度於法院審理。我國對於專利再審查、舉發案審定結果不服之事件可提行政訴訟，行政訴訟前則需先經訴願程序。若由前述方式落實智慧局內對專利申請案之兩個審級，則進入法院前之訴願程序即可免除。

解決訴願審級之方式，可在智慧局之第二審級辦理聽證<sup>8</sup>，因經過聽證程序作成的行政處分，依行政程序法第一一九條可免除訴願及其先

<sup>6</sup> 由於我國初審並無核駁理由先行通知之程序，現行專利法修正時雖有廢除再審查之議，惟並未成功。本文認為，再審查只需轉型，並不需廢除。

<sup>7</sup> 智慧局自 93 年 7 月起於初審階段亦必須發核駁理由先行通知，並加強辦理面詢，若能確實踐行，則初審階段已相當於外國之實體審查程序。

<sup>8</sup> 參閱劉國讚，「在專利爭議事件審查上運用聽證程序之探討」，智慧財產權月刊，第 64 期。



行程序<sup>9</sup>。

### 三、智慧局專利三組的未來組織架構

核駁之專利申請案可申請再審查，核准之專利申請案則可舉發。故再審查、舉發案是分別對核駁、核准之專利申請案所進行之第二審級。再審查既已為多人合議審理，舉發案亦應比照為合議審理。

智慧局審理再審查與舉發案可仿 BoA 設成法庭式或委員制，以三人至五人為一庭或一組，在每庭設審查長<sup>10</sup>，審查長即有最終決定權，審查長與合議之審查人員直接在再審查或舉發審定書上具名<sup>11</sup>。採此種方式必須修正智慧局組織條例，由專利高級審查官中遴選擔任審查長，以擺脫不適用於再審查與舉發案審查的組、科等行政體制。

目前智慧局專利部門分為三個組，其中專利三組即負責專利再審查、異議<sup>12</sup>、舉發案等之審查業務。未來專利三組可仿歐洲專利局 DG3 的編制，僅保留若干事務人員處理行政事務，審查業務則在專利三組下

<sup>9</sup> 關於第一九條之解釋，法務部九十年五月八日法九十律字第一五八七四號函略以：核其立法意旨係鑑於對經聽證作成之行政處分不服者，倘若仍率由舊章，必須先踐行現行訴願程序，乃至於訴願前之先行程序(如申請復查、聲明異議等)，始得提起行政訴訟，則不符程序經濟原則及提高行政效能之立法目的，爰明定此一類型之行政救濟免除訴願或先行程序，逕依法提起行政訴訟。上揭條文所稱之「免除」，宜解為「應」免除，並非「得」免除。故當事人不服經聽證作成之行政處分，若未逕行提起行政訴訟，而仍提起訴願或為其先行程序之行為，顯已違反首揭行政程序法規定之意旨，核其所為即係對依法不屬訴願救濟範圍之事項提起訴願，依訴願法第一條第一項及第七十七條第八款規定，受理訴願之機關自應為不受理之決定。

<sup>10</sup> 在日本有「審判部」，審判部之審查人員稱「審判官」；惟我國「審判」係司法用語，故各庭主席不宜稱審判長，以歐洲專利局之 chairman 直譯為「主席」亦有不妥，應以「審查長」稱之為宜。

<sup>11</sup> 我國八十三年專利法修正時，仿照外國規定審查人員應在審定書上具名，此一規定並未考量我國行政體制與外國的不同，因而未蒙其利。按外國專利審查官之具名，是指「有權決定」的審查官，亦代表該審查官對其所審查之案件負責，審查人員即可直接與申請人書面、電話或當面溝通並作決定，審查人員的書面或口頭表達均不會被其主管變更。我國專利專責機關既為首長制，則在審定書上必須有機關首長的署名才生效力，實質上有最終決定權者為機關首長或分層負責規定下的決行主管，但「有權決定」的主管反而不必在審定書上具名，具名的審查人員又沒有最終決定權，以致失去審定書具名之意義。

<sup>12</sup> 93年7月1日施行專利法已廢除異議制度，惟以舊法申請之異議案仍需續行審結。



依案件類別設若干審查庭。一名審查長以及兩名審查官可成立一個技術審查庭，技術審查庭依案件專長分庭。對於複雜案件必要時可增加法務人員成立擴大審查庭，部門主管即兼任擴大審查庭之審查長。仿歐洲專利局 DG3 的審查方式合議審查。

#### 四、審查基準之制定與案例分析小組

我國現行專利實務對於訴願決定與行政訴訟判決並無專責的部門分析，智慧局在審查人力不足的情況下，並無法對重要的判決進行研討。

行政法院判決的引用可促進實體審查見解的一致性。為使專利審查人員能有一致的審查觀念，智慧局參考外國經驗制定了專利審查基準，但基準的內容大部分都是參考外國基準而來，所參考者在過去主要是日本專利審查基準，近年來則為歐洲專利審查基準。按先進國家的專利審查基準都是先有案例及法院判決後才形成，因此許多審查基準的規定常有判例法(case law)或判決的依據。我國審查基準則和許多法規繼受外來法的情況類似，因而審查基準內引用判決的情況屈指可數。實務上我國行政法院幾無「法官造法」的判決，其判決仍以尊重行政機關訂定的審查基準為主，惟判決書若採審查基準之見解，智慧局仍應加以收集歸納，讓審查基準的規定有司法判決之支持而強化。

未來智慧局主管再審查 舉發審查之部門，亦應仿歐洲專利局 PPC 的運作模式，成立專門收集行政法院判決的小組，先就判決內容篩選出值得參考的案例，提交小組就判決應通案遵守或個案拘束進行討論，以選取出可強化審查基準的判決，或供內部審查人員訓練或參考用的案例。

#### 柒、結論

歐洲專利局近年來快速成長，預估未來成員國及申請量仍將持續增長。歐洲專利局在成員國語文各異<sup>13</sup>、費用高昂<sup>14</sup>的情況下能發展至今日

<sup>13</sup> 歐洲專利局官方語文為英文、法文、德文三種，但獲准專利後必須譯成指定國之語文。



## 本月專題



之局面，且預估未來仍將持續成長，主因在於一流的審查品質。

我國專利制度運行至今，因長期內部審查人力不足及大量依賴外部兼任審查人力的情況下，雖專利法之修正勉強可趕上國際水準，然審查品質之提升速度始終不如申請人期望。近年則因智慧局組織條例通過，內部審查員額擴編，在審查人力陸續進用下，智慧局已於 93 年 7 月起落實申請案之逐項審查與核駁理由先行通知書程序，實乃我國專利制度史上之一大進展。

申請案審查只是全部審查工作的第一審級，本文參考歐洲專利局之組織與審查、救濟程序，提出未來智慧局第二審級審查部門之組織與審查程序。期能在不久的將來，不只是第一審級之審查水準全面提升，第二審級亦符合國際水準，以建構世界級之智慧財產局。

---

<sup>14</sup> 以平均一件歐洲專利指定八個國家，十年的專利權估算，總費用達 29800 歐元，其中申請等相關費用 4300 歐元、專利代理人費用 5500 歐元、翻譯費 11500 歐元、維護費 8500 歐元。