



從日本專利無效審判制度

探討我國舉發制度之修正

林希彥*

壹、前言

專利舉發制度之設計，在於輔助專利專責機關審查上之不足，藉第三人之協助就核准公告的專利案再予審查，使專利之核准更能臻於正確無誤；而舉發之提起常源於兩造當事人利益之糾紛，舉發人希冀藉由提起舉發撤銷原告之專利權，以避免侵害專利權，而專利權人則常對之提出更正申請專利範圍以為防禦，是以專利舉發事件之案情往往錯綜複雜，如何建立一套符合國際潮流趨勢且易於實務運作的專利舉發制度，為專利專責機關重要的工作。此次我國專利法及其施行細則之修訂範圍及幅度甚大，其中關於舉發規定之修訂，可謂變動甚鉅，諸如廢除依職權撤銷專利權之制度、得提起舉發之事由修訂、得就部分請求項提起舉發並就各請求項分別審定、職權審查、合併審查、合併審定及舉發審定前得撤回等規定，皆是本次修法的重大變革，且為配合上開舉發制度之變革，舉發審查基準亦應作大幅度之翻修；觀察此次我國專利法有關舉發制度之修訂規定及內容，多有參酌日本專利無效審判制度及其實務運作規範，本文爰從日本專利無效審判制度及其實務運作上探討此次我國專利舉發制度修訂內容並提出建議。

收稿日：100年1月12日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官兼科長。



貳、日本專利無效審判制度

按日本專利審判之種類大可區分為「查定系審判」、「當事人系審判」及其他審判¹，其中當事人系審判之「無效審判」即相當我國之舉發審查，無效審判係由特許廳審判部審理，以合議制之審理方式進行，以下簡要整理日本無效審判制度之主要內容及特色。

2.1 審判請求書

特許法第 131 條第 1 項規定請求審判者，須向特許廳長官提交審判請求書，應記載下列各事項：

- (1) 當事人及代理人姓氏或名稱及住所或居所。
- (2) 審判事件之表示。
- (3) 請求之趣旨及其理由。

上揭請求書記載之事項 (1)、(2)、(3) 統稱為**請求要旨**；而記載事項 (3) 中的**請求趣旨**為無效審判請求人之聲明內容，例如：

【請求趣旨】要求審決「關於專利第○○○○○號發明之申請專利範圍第○及○項所記載發明之專利無效。審判費用由被請求人負擔。」

再者特許法第 131 條第 2 項規定請求無效審判申請書之「理由」必須記載作為專利無效根據的具體特定事實，且需說明每一個舉證事實與證據

¹ 審判之種類可區分為查定系審判、當事人系審判和其他審判。拒絕查定（核駁審定）不服審判（特許法第 121 條）為查定系審判。無效審判（特許法第 123 條）、延長登錄無效審判（特許法第 125 條之 2）、訂正審判（特許法第 126 條）為當事人系審判。排除・迴避（特許法第 139 條～144 條）、參加之可否（特許法第 148 條～149 條）、證據保全（特許法第 150 條～151 條）、再審（特許法第 171 條～）、判定（特許法第 71 條）、來自法院之鑑定委託（特許法第 71 條之 2）、來自海關長官之意見照會（關稅比率法第 21 條之 4）分類在其他審判。



間的關係。是以理由之記載一般應包括：

- (1) 請求理由之摘要
- (2) 程序之經過
- (3) 無效審判請求之根據
- (4) 本案專利應為無效之理由
- (5) 結語

按特許法第 131 條之 2 第 1 項規定，審判請求書之補正（修正）**不能變更請求要旨**，例如審判便覽²指明將無效審判之對象，從某請求項變更為其他請求項之補正者，屬「請求趣旨」之變更，又若變更「理由」中所載的證據組合或某特定事實之補正者，亦可能造成「理由」之變更，上揭記載事項之任一項變更，均會造成變更請求要旨；惟若審判長得考量在不延宕審理的前提下，請求人之補正為被請求人同意、或因允許被請求人之訂正請求前提下，而受理該變更請求要旨之補正。至於對審判長不同意該審判請求書之補正所為之駁回決定，被請求人不能提出不服之申訴³。

2.2 合議制之審理方式

日本無效審判係以合議制之審理方式進行，其中特許法第 136 條規定審判係由三位或五位審判官之合議體進行，合議體之合議結果係依過半數決定。特許廳長官依特許法第 137 條及 138 條之規定會就各審判事件指定審判官組成合議體，並指定審判官中之一位作為審判長，再由審判長綜理該審判事件之事務。惟審判官曾以審查官身分參與對事件請求不服之審定

² 審判便覽 30-01

³ 特許法第 131 條之 2 第 2 項規定審判長可以決定的方式允許審判請求書於變更請求要旨的情事下進行補正；另特許法第 131 條之 2 第 4 項規定對審判長依第 2 項所作之決定不能提出不服之申訴。



時，則應予除斥（排除），當事人亦能請求迴避⁴。再者，特許法第 145 條則規定審判的審理方式，對於「無效審判」及「延長登錄無效審判」案件原則以公開的口頭審理進行，但審判長可依當事人或參加人的申請或依職權進行書面審理。實務上，一般無效審判事件為三位審判官組成合議體，惟若經東京高裁撤銷、再審或案情複雜時方由五位審判官組成。

2.3 職權主義

日本無效審判採職權主義，其內涵包括職權探知主義及職權進行主義，以下分別說明：

2.3.1 職權探知主義

日本特許法有關職權探知之規定主要見諸於特許法第 150 條第 1、2 項所規定的依職權進行證據調查、依職權實施證據保全以及特許法第 153 條第 1 項所規定的依職權審理當事人或參加人未主張的理由；而上揭日本特許法 151 條關於證據調查或證據保全的規定對於作為事實認定手段之證據調查及成為調查對象（證人、鑑定人、當事人本人、文書、驗證物）之證據方法，基本上係準用日本民事訴訟法 179 條至 242 條之相關規定，此乃因日本特許廳審判部所為之審決，實質上可視為第一審級司法機關所為之裁判，是日本特許法尚定有依職權進行證據調查及依職權實施證據保全之規定；另按日本特許法第 153 條第 1 項規定雖賦予審判官可職權審理當事人或參加人未提出的理由，惟發動職權審理的無效審判事件，實務上並不多見，一般除非系爭專利有明顯不具新穎性之情事或其說明書有明顯記

⁴ 特許法第 139 條及 141 條分別審判官排除及迴避規定，而特許法第 142 條則規定當事人申請審判官排除及迴避審判之規定



載不完備⁵等情事，審判官或有可能發動職權審理；至於在進步性要件的認定上，審判官一般採當事人進行原則，以無效審判請求人所提之引證資料與系爭專利進行比對，鮮少會依職權重新檢索其他新證據資料或依職權重行組合請求人所提之引證資料再予以比對；雖有審判官依職權重行組合請求人所提之引證資料再予以比對之實際個案⁶，惟一般僅會在請求人所提之引證資料之基礎上提補強證據或對認為公知技術之部分提供佐證（例如教科書所載的內容）；再者，依特許法第 153 條第 3 項規定不能審理無效審判請求人請求趣旨未提出的部分。且依特許法第 153 條第 2 項之規定，發動職權審理，應將審理結果通知當事人或參加人，指定相當期間給予陳述意見的機會；惟有個案判決⁷認為「無效審判中所追加之公知技術資料係對該技術領域技術人員而言幾乎不需例示即已熟知之技術者，難謂即使追加公知技術資料亦需一直重新給予當事人檢討與意見表示之機會」；是在日本無效審判之實務操作上仍可視個案案情（例如上開個案以公知技術資料作為職權審理審認比對之判斷依據時），無庸每次給予當事人陳述意見之機會。

2.3.2 職權進行主義

日本特許法有關職權進行之規定主要見諸於特許法第 152 條規定審判長在當事人或參加人於法定或指定期間內未進程序或未依第 145 條第 3 項規定進行口頭審理所定處所出庭時仍得進行審判程序；再者，審判便覽⁸進一步指明「進行審判程序之行為由審判官依職權進行，關於此，不需當事

⁵ 特許法第 36 條第 4 項第 1 款係規定說明書應明確且充分為該技術領域通常知識者可據以實施。

⁶ 日本智財高院 H21.7.29 H20（行ケ）10237 一案

⁷ 日本智財高院 H20.12.25 H19（行ケ）10425 一案

⁸ 審判便覽 36-01



人主張或不允許主張之方針（應指當事人亦不得提反對職權進行之主張）」；另依特許法第 156 條規定審判長認案件進行審決之時機成熟時，應將審理之終結通知當事人及參加人；上揭規定即賦予審判官職權進行之權利，另無效審查期間審判官於審理階段中所為程序之進行決定，當事人皆不得對該中間決定逕提行政訴訟，應嗣無效審判審決終了後，方能提行政訴訟。

2.4 訂正請求

日本特許法第 126 條係有關訂正審判之規定；而特許法第 134 條之 2 則有關無效審判階段之訂正請求之規定，前者是專利權人主動就其專利說明書或請求項提出訂正；而後者是伴隨無效審判時，為維護其專利之有效性所為之防禦性訂正，因此訂正審判與訂正請求就其動機或性質上仍有不同，若專利權人之前所提之訂正審判尚未審決，後為無效審判請求人提起無效審判，在日本審查實務，會終止之前的訂正審判，而系爭專利權人亦會撤回之前的訂正審判，旋依無效審判請求人所提之無效理由，依特許法第 134 條之 2 規定提訂正請求；惟當有專有實施權人、質權人、依契約之通常實施權人等存在時，應獲得該等人之同意，方得進行訂正請求。

至於在「無效審判」請求事件中，被請求人（專利權人）可提出「訂正請求」之時機整理如下：

- (1) 審判請求書副本送達後，伴隨答辯書提出期間⁹。
- (2) 允許補正審判請求理由¹⁰之程序修正書副本送達後，伴隨答辯書提出

⁹ 特許法第 134 條第 1 項之規定

¹⁰ 特許法第 131 條之 2 第 2 項之補正請求理由



期間¹¹。

- (3) 審決撤銷判決¹²之指定期間內¹³。
- (4) 審決發回重審決定¹⁴之指定期間內¹⁵。
- (5) 於職權審理時，對於該審理結果之意見提出期間內¹⁶。

另訂正請求僅限於下列事項方得請求：

- (1) 申請專利範圍之減縮
- (2) 誤記或誤譯之訂正
- (3) 不明瞭記載之釋明

再者，申請書所附特許明細書（說明書）、特許請求之範圍（申請專利範圍）及圖面（圖式）之訂正，不得為實質擴大或變更申請專利範圍者。前揭以請求事項（2）為目的之訂正者，係以申請書最初（如為外文書面申請之專利係指外文書面）所附之說明書等為準；關於未被請求專利無效審判之請求項以訂正請求事項（1）或（2）為目的者，應為訂正後之發明可在專利申請時獨立取得專利者（新穎性、進步性等要件）。

2.5 合併審理

日本特許法第 154 條第 1 項係規定「關於當事人雙方或一方為相同之二件以上之審判，得合併審理」。按合併審理之目的在於簡化各單獨無效審判案之處理程序，以期獲得一次解決紛爭之效；又審判便覽¹⁷進一步說

¹¹ 特許法第 134 條第 2 項之規定

¹² 特許法第 181 條第 1 項之規定

¹³ 特許法第 134 條之 3 第 1 項之規定

¹⁴ 特許法第 181 條第 2 項之發回重審決定

¹⁵ 特許法第 134 條之 3 第 2 項之規定

¹⁶ 特許法第 153 條第 2 項之規定

¹⁷ 審判便覽 30-03



明「是否合併審理，依審判官（合議體）之裁量」，例如對於同一專利有複數個無效審判同時繫屬時，係活用合併審理，使主張、證據及更正請求等之程序共通化¹⁸。另關於經合併審理之審判事件，得以同一審決書同時針對經合併之每一事件進行審決¹⁹，是合併審決雖無明文規定，但就 2 個以上之審判進行合併審理之結果來看，並未見有禁止以一份審決書進行審決之理由²⁰。合併審理後，即使作出審決，亦需分別就各事件中所請求之所有理由作出判斷²¹。

2.6 審決

按特許法第 155 條規定審決確定前可撤回審判請求，但在答辯書提交後，非經對造同意，不能撤回審判，對於二項以上請求項請求專利無效審判者，可請求分項撤回。另對於不合乎法律規定之審判請求，無法進行其補正者，得不給予被請求人提出答辯書，而審決駁回²²。如審判長認為事件進行審決之時機成熟時，應將審理之終結通知當事人及參加人，除事件複雜或有其他不得已之理由時，合議體會於該終結通知之日起 20 日內進行審決²³。而依特許法第 157 條第 2 項之規定審決應記載**結論及理由**，其無效審判審決之結論（即為我國審定主文）如下範例所示：

(1) 請求成立（全部無效）時：

【結論】

「關於發明專利第○○號之請求項 1、2 所記載發明之專利應為無效。」

¹⁸ 審判便覽 51-06、56-01

¹⁹ 審判便覽 30-03

²⁰ 審判便覽 45-01

²¹ 審判便覽 45-03

²² 特許法第 135 條之規定

²³ 特許法第 156 條之規定



(2) 請求不成立時：

【結論】

「本案審判之請求不成立。」

(3) 請求一部成立時：

【結論】

「關於發明專利第○○號之請求項 1 所記載發明之專利應為無效。其餘之審判請求不成立。」

(4) 訂正事項均予以核准後，請求成立時：

【結論】

「准予訂正如訂正請求書所附說明書、申請專利範圍或圖式。關於發明專利第○○○○號之請求項 1、2 所記載發明之專利應為無效。」

按日本無效審判之審決結論不會記載「不准訂正」，而係於審決理由中敘明不准訂正的理由，此乃基於無效審判請求人（即相當我國的舉發人），並不會就「不准訂正」之理由有所爭執；另對被請求人（即相當我國的被舉發人）而言，若審決為「無效請求成立」時，仍可以不服「無效請求成立」為由提行政訴訟，此時即可指摘爭執審決「不准訂正」之理由；若被請求人對於「無效請求不成立」之審決「不准訂正」的理由不服，按常理被請求人都會選擇另提訂正審判，不會提行政訴訟，因日本訴訟費用相對審判費用昂貴許多，倘有被請求人僅以不服「不准訂正」為由提行政訴訟，若為法院受理，理論上法院仍會重新整體考量「無效請求不成立」之審決結論的理由，反而使原對被請求人有利之無效不成立部份又處於不確定狀態，是對被請求人實無利益可言，故日本無效審判之審決結論無記



載「不准訂正」之必要。

另有關日本合併審理之審決書實務上可同時針對經過合併之每一無效案件進行審決，其記載內容如下，係於結論部份，同時列述多個無效案件之審決結果：

【結論】

無效 1002-34001 號審判事件

「關於專利第○○號發明之說明書之申請專利範圍第 1 項至第 3 項之發明，其專利為無效。審判費用，由被申請人負擔。」

無效 1002-34002 號審判事件

「關於專利第○○號發明之說明書之申請專利範圍第 1 項及第 2 項之發明，其專利為無效。審判費用，由被申請人負擔。」

無效 1002-34003 號審判事件

「本件審判之申請，不成立。審判費用，由申請人負擔。」

至於審判理由，仍會就各無效審判案之主張及證據分別列述，且需就各無效審判申請案件理由欄中之所有主張作出判斷。

2.6.1 審決確定之效力

特許法第 178 條規定自審決的謄本送達後 30 日以後不能再提起訴訟，是當事人（或參加共同審判之一人以上）對於審決不服提出之訴訟，應於審決後 30 日為之。如在此期間內未提起訴訟，或即使已提起訴訟而審決仍被維持且救濟之手段耗盡時，審決即告確定，其效力及於當事人以外之



第三人，而且具有溯及之效力。且對於確定之審決應公告於專利公報²⁴，並登錄於特許原簿²⁵。當專利應為無效之審決確定時，專利權視為自始不存在，但專利有該當特許法第 123 條第 1 項第 7 款之情形（專利權人不適格），於該專利應為無效之審決確定時，專利權視為自符合該款規定起視為不存在²⁶。

2.6.2 一事不再理

按專利「一事不再理」之規定主要在於防止他人反復以同一事實及同一證據再為請求無效審判，以確保專利權之安定性，是特許法第 167 條規定對於特許廳宣告專利無效審判的審決確定，任何人均不能基於同一事實及同一證據請求審判。在智財高院 H18（行ケ）10467 號判決對於合議體依據特許法第 135 條駁回請求人之審判請求、致當事不服提起之撤銷駁回審決請求事件中，其判決理由即敘明：「為防止發生重複相同審判程序之事態，就確定審決之判斷，不得進行所謂的舊事重提。．．．但只要事實或證據之任一不同，即使就同一專利有確定審決，亦得另主張專利之無效，無『一事不再理』之適用。」；此外最小一 H12.1.27 H7（行ツ）105 號判決則指出「在由請求人 A 提出無效審判請求之時點，如尚未就根據與該請求為同一事實及同一證據之請求人 B 之無效審判請求進行確定審決之登錄時，請求人 A 之無效審判請求為適法」。是日本一事不再理之適用除應判斷是否為同一事實及同一證據外尚需判斷請求審判之時點；惟此「一事不再理」規定之適用，日本尚存有不同意見，此乃基於憲法既賦予任何人均有公平且相等之訴訟權益，尚不因曾有訴訟審理而剝奪第三人之

²⁴ 依特許法第 193 條第 2 項第 6 款之規定

²⁵ 依特許法第 27 條及特登令第 1 條規定公告登錄

²⁶ 依特許法第 125 條之規定



訴訟權益。

參、我國專利舉發制度之主要修正內容

未來專利法及施行細則修訂之範圍及幅度甚大，其中關於舉發案件審查規定之修訂，可謂異動甚鉅，諸如廢除依職權撤銷發明專利權之制度、得提起舉發事由之修訂、各請求項分別審定、職權審查及合併審查等，皆是本次修法的重大變革，為因應上開變革，舉發審查基準即應配合新法作大幅度之翻修；以下分別就我國專利舉發制度主要修訂內容「職權審查」、「更正案合併舉發案之審查」、「同一專利權有多件舉發案之合併審查」、「逐項審定與合併審定」加以說明。

3.1 職權審查

按專利法修正草案第 77 條規定專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。另專利法施行細則草案第 45 條之 2 第 1 項規定舉發案之審查及審定應於舉發聲明範圍內為之。是對於我國新法實施後，審查人員職權審查舉發人未提出之理由及證據，筆者以為涉及到舉發聲明範圍、職權探知之範圍及職權進行的方式。以下分別說明：

3.1.1 舉發聲明範圍

舉發聲明之目的，在於特定舉發案之審查範圍，為尊重當事人之處分權及維護程序之公正性，專利專責機關為舉發案之審查及審定，自應在舉發聲明之範圍內為之；是專利法修正草案第 77 條規定專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據。因此發動職權審查首應確立舉發聲明範圍。按專利法施行細則修正草



案第 45 條之 1 規定本法第 75 條第 1 項規定之舉發聲明，應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨；其就部分請求項提起舉發者，並應敘明請求撤銷之請求項。由上揭專利法施行細則修正草案所稱之「舉發聲明」範圍，筆者以為實質上即相對於日本特許法第 153 條第 3 項規定之「請求趣旨」，雖日本無效審判「請求趣旨」除聲明要求應撤銷的請求項外尚包含審判費用之負擔；惟按我國舉發案件尚不涉及審查費用負擔之問題，故我國舉發聲明僅在於聲明請求撤銷之請求項，以下舉例 1 及例 2 說明舉發聲明之範圍。假如系爭專利申請專利範圍共 5 項。

例 1

【舉發聲明】：

聲明請求撤銷第○○○○號發明（或新型）專利案申請專利範圍第 1 項至第 5 項全部請求項。

例 2

【舉發聲明】：

聲明請求撤銷第○○○○號發明（或新型）專利案申請專利範圍第 1、2、3 請求項。

例 1 的舉發聲明範圍即指撤銷系爭專利申請專利範圍全部的請求項。是以審查人員應就系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 5 項逐一審查逐一審定。惟例 2 之舉發聲明範圍，僅聲明主張撤銷系爭專利申請專利範圍請求項 1、2、3，因此審查人員僅得就系爭專利請求項 1、2、3 審查是否有應撤銷的情事，不得審查舉發聲明意旨外之請求項，即請求項 4 及請求項 5。但舉發人得減縮其舉發聲明範圍，例如撤回對請求項 2、3 之舉發，



而僅對請求項 1 提起舉發。專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；惟若專利權人已提出答辯者，依專利法修正草案第 82 條之規定，應經專利權人同意。若經專利權人同意或通知撤回舉發之事實送達後十日內，專利權人未為反對之表示者，仍視為同意撤回；此時審查人員則再依撤回後的舉發請求項加以審究。若專利權人不同意舉發人撤回全部或部分舉發請求項，則仍應依原舉發聲明範圍審查審定。

3.1.2 職權探知

專利法修正草案第 77 條之規定雖賦予審查人員於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，就其聲明撤銷的請求項職權審查。在舉發聲明範圍內，倘有明顯知悉之事證，原則上審查人員可以援引其他證據或重新組合舉發人所提證據；或依專利法第 80 條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強者，應容許審查人員依職權審酌之；另若有必要進一步對舉發證據調查必要者，可依現場勘驗或面詢作業要點之規定通知舉發兩造當事人辦理現勘或面詢；惟專利專責機關依職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，應以書面敘明理由或附具證據通知專利權人限期答辯。

3.1.3 職權進行

專利法修正草案第 77 條規定依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。是在發動職權審查時應以書面函知專利權人保障其程序利益；另專利法修正草案第 76 條第 3 項規定「舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。」之規定；據此，審查人員對於舉發人不斷提出之理由或證據認有遲滯審查之虞，或其事實及證據已臻明確



時，為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕，爰明定專利專責機關得逕行審查。惟專利法修正草案第 75 條第 4 項仍維持現行專利法第 67 條第 3 項但書之規定「舉發人補提理由或證據，應於舉發後一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」是在未來舉發審查實務上，審查人員如何有效率的進行職權審查，避免延宕又能兼顧當事人程序利益，當是值得關切的課題。

3.2 更正案合併舉發案之審查

按專利法修正草案第 79 條規定舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。另按專利法修正草案第 71 條規定，專利權人非經被授權人或質權人之同意，或發明專利權非經共有人全體之同意，不得就第 69 條第 1 項第 1 款（請求項之刪除）或第 2 款（申請專利範圍之減縮）事項為更正之申請。因此有上揭應經被授權人、質權人或全體共有人同意之更正事項者，審查時應確認是否有附具相關同意之證明文件，若未附具者，應函更正申請人限期補正，若屆限未補正者，應不受理其更正申請，並應於舉發審定書中載明更正不受理之理由。再者，專利法施行細則修正草案第 45 條規定，發明或新型專利權人申請更正說明書、申請專利範圍或圖式者，應備具申請書，載明下列事項：一、更正說明書者，其更正之頁數、段落編號與行數，及敘明更正理由。二、更正申請專利範圍者，其更正之請求項號與更正內容，及敘明該更正為說明書支持之理由；如刪除部分請求項者，不得變更其他請求項之項號。三、更正圖式者，其更正之圖號及更正之部分；如刪除部分圖式者，不得變更



其他圖之圖號。四、申請更正之本法依據：載明適用本法第 69 條第 1 項之款次²⁷。

是就上揭專利法施行細則修正草案對於更正申請專利範圍之規定與現行更正規定最大的差異在於，新法實施後，更正申請專利範圍者，除敘明更正請求項號與更正內容外還應敘明該更正為說明書支持之理由；再者如刪除部分請求項者，不得變更其他請求項之項號。茲就此規定再予說明：

(1) 載明請求項號與更正內容，敘明為說明書支持之理由

按現行審查實務對於申請專利範圍之更正，並無嚴謹的規範；是以存在各種更正態樣，諸如因各請求項間的相互整併或多項附屬項的展開，致其請求項項號重整，甚或重新改寫請求項內容者，對於審查人員判斷核對更正前後各請求項間的依附關係或請求項內容產生困擾與不便，是以更正申請專利範圍者，載明其更正之請求項號與更正內容，為其最基本的要件；至於敘明該更正為說明書支持之理由，則可避免漫無根據的更正申請，可使審查人員在參酌更正理由後，就所提更正內容有效率的作出判斷；故敘明為說明書支持之理由亦為必要。

(2) 刪除部分請求項者，不得變更其他請求項號

按新修訂之專利法實施後，舉發審定應就各請求項分別為之，且對於合併舉發案審查之更正案或伴隨舉發案所提的更正申請之審定結果，亦應

²⁷ 專利法修正草案第 69 條第 1 項 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：

- 一、請求項之刪除。
- 二、申請專利範圍之減縮。
- 三、誤記或誤譯之訂正。
- 四、不明瞭記載之釋明。



載明於舉發審定書主文；因此若不對申請專利範圍之更正加以規範，將徒增更正前後請求項內容比對的困難性，且對其他繫屬舉發案之舉發人亦難以確認系爭專利申請專利範圍請求項之內容，為因應新法實施後更正實務之需求，遂進一步規範更正請求項如刪除部分請求項者，不得變更其他請求項號；如此可有效的確認更正前後各請求項之依附關係及更正內容之差異，不會因請求項號的重整而增加比對的困難性。

3.3 同一專利權有多件舉發案之合併審查

按現行舉發制度採處分權主義，是對於所涉之爭點或證據皆為當事人兩造主張攻防之範疇，審查人員尚無職權增刪餘地，惟從以往之審查實務可知，在同處審查階段的多件繫屬舉發案，雖不同舉發人所提之理由、證據及主張之爭點或有相關，審查人員認僅需參引其他繫屬舉發案之引證資料，即可釐清事實；然礙於現行舉發制度，並無合併審查制度，縱有上揭情事，仍不可為之。是此次專利法修正爰參考日本專利審判合併審理之規定²⁸新增合併審查制度，賦予專利專責機關得合併審查之職權，其主要目的在藉由合併審查，以達紛爭一次解決之效，另亦參考訴願法第 78 條²⁹合併決定之規定，得對合併審定之舉發案合併審定。是專利法修正草案第 80 條明定「同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查。依前項規定合併審查之舉發案，得合併審定。」審查人員在經審酌各繫屬舉發案兩造當事人所提舉發或答辯理由後，認為各繫屬舉發案之事證具有共通性，於相互援引參酌或互為結合後，能對系爭專利適法性要件之紛爭，獲致一次解決之效者，得就各繫屬舉發案合併審查合併審定。惟

²⁸ 日本特許法第 154 條第 1 項合併審理之規定

²⁹ 訴願法第 78 條分別提起之數宗訴願係基於同一或同種類之事實上或法律上之原因者，受理訴願機關得合併審議，並得合併決定。



依專利法施行細則第 45 條之 4 規定專利專責機關發動合併審查，應給予舉發人陳述意見及被舉發人答辯之機會。

3.4 逐項審定與合併審定

按專利法修正草案第 81 條第 2 項規定「舉發之審定，應就各請求項分別為之」。換言之，舉發人可就系爭專利全部或部分請求項提起舉發，舉發審定亦應就系爭專利各請求項分別逐項審定；再者按專利法修正草案第 79 條規定「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查合併審定」及專利法修正草案第 80 條規定合併審查舉發案之合併審定，是新法施行後舉發案件之審定方式包括逐項審定與合併審定，進一步說明於后。

3.4.1 逐項審定

依專利法修正草案第 84 條第 1 項³⁰及修正草案第 81 條第 2 項規定，舉發人可就系爭專利全部或部分請求項提起舉發，舉發審定亦應就系爭專利各請求項分別審定。再者專利法施行細則修正草案第 45 條之 2 第 2 項規定「舉發審定書主文應簡要並分別載明各請求項之審定結果」。是新法施行後之舉發審定書主文之態樣，依上揭專利法及施行細則修正條文之相關規定，筆者臚列可能出現的審定主文態樣如下：（假設系爭專利申請專利範圍共有 x 項請求項）

3.4.1.1 逐項審定主文（專利權人未提更正事項）

（1）全部請求項皆舉發成立：

【審定主文】：申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發成立，應撤銷專利權」。

³⁰ 專利法修正草案第 84 條第 1 項 發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。



(2) 全部請求項皆舉發不成立：（假設系爭專利共 x 項）

【審定主文】：申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發不成立」。

(3) 部分請求項舉發成立部分請求項舉發不成立：

【審定主文】：

申請專利範圍第 i、j…項「舉發成立，應撤銷專利權」。

申請專利範圍第 o、p…項「舉發不成立」。

3.4.1.2 舉發駁回

另審定舉發駁回的類型歸納有四：

- a. 非屬專利法修正草案第 73 條規定列舉得舉發之事由。
- b. 屬專利法修正草案第 83 條規定「任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、他舉發案曾就同一事實同一證據提起舉發，經審查不成立者。二、依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者」。
- c. 不符合專利法修正草案第 74 條之規定，非利害關係人對於系爭專利當然消滅後所提之舉發者。
- d. 舉發理由主張系爭專利有相同發明或創作，被舉發人選擇他案而拋棄系爭專利時。

是有上述情事者應就全案或各請求項審定舉發駁回。其審定主文如下：

(1) 全案舉發駁回之審定主文：

【審定主文】：「舉發駁回」

(2) 部分請求項舉發駁回之審定主文：

【審定主文】：申請專利範圍第 i、j…項「舉發駁回」



3.4.2 合併審定

按專利法修正草案第 79 條規定「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查合併審定」；另專利法施行細則修正草案第 45 條之 2 第 3 項規定「合併審定之更正案與舉發案，舉發審定書主文應分別載明更正案及舉發案之審定結果」；再者，依專利法修正草案第 80 條規定同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查合併審定。是有關合併審定涉及更正案與舉發案之合併審定以及同一專利權有多件舉發案之合併審定，以下分別舉例說明：

3.4.2.1 更正案與舉發案合併審定主文（系爭專利申請專利範圍共有 x 項請求項）

(1) 准予更正，全部請求項皆舉發成立：

【審定主文】：

○年○月○日之更正事項「准予更正」。

申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發成立，應撤銷專利權」。

(2) 准予更正，全部請求項皆舉發不成立：

【審定主文】：

○年○月○日之更正事項「准予更正」。

申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發不成立」。

(3) 准予更正，部分請求項舉發成立部分請求項舉發不成立：

【審定主文】：

○年○月○日之更正事項「准予更正」。

申請專利範圍第 i、j…項「舉發成立，應撤銷專利權」。



申請專利範圍第 o、p…項「舉發不成立」。

(4) 不准予更正，全部請求項皆舉發成立：

【審定主文】：

○年○月○日之更正事項「不准予更正」。

申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發成立，應撤銷專利權」。

(5) 不准予更正，全部請求項皆舉發不成立：

【審定主文】：

○年○月○日之更正事項「不准予更正」。

申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發不成立」。

(6) 不准予更正，部分請求項舉發成立部分請求項舉發不成立：

【審定主文】：

○年○月○日之更正事項「不准予更正」。

申請專利範圍第 i、j…項「舉發成立，應撤銷專利權」。

申請專利範圍第 o、p…項「舉發不成立」。

3.4.2.2 同一專利權有多件舉發案之合併審定主文

(1) 合併審查之各繫屬舉發案的舉發聲明範圍皆相同者，例如皆主張系爭專利所有請求項皆應撤銷專利權，且各繫屬舉發案之審定結果皆相同者，其審定書主文可合併記載。

【審定主文】：

申請專利範圍第 i、j…項「舉發成立，應撤銷專利權」。

申請專利範圍第 o、p…項「舉發不成立」。

(2) 合併審查之各繫屬舉發案的舉發聲明範圍不同或有部分不同者，例



如第○○N01 號專利舉發案主張系爭專利所有請求項皆應撤銷專利權，第○○N02 號專利舉發僅主張部分請求項應撤銷專利權，其審定書主文應就各舉發案之審定結果分別記載。

【審定主文】：

第○○N01 號專利舉發案：

申請專利範圍第 1 項至第 x 項「舉發成立，應撤銷專利權」。

第○○N02 號專利舉發案：

申請專利範圍第 1 項「舉發成立，應撤銷專利權」。

肆、結論與建議

我國舉發制度相較於日本專利無效審判制度，雖存在許多基本架構上的不同，諸如我國舉發審查實務上係以兩位審查委員（主、副審）書面審查，必要時配合面詢或現場勘驗之方式進行審查，並未採日本無效審判事件以合議體口頭審理方式進行審理，且我國智慧財產局作成之舉發審定，完全屬行政機關之行政處分，不若日本特許廳審判部之無效審判審決被視為準司法機關之第一審級判決性質，是在我國兩造當事人不服舉發審定處分者，仍須循行政訴願、訴訟以為救濟，而智慧局則列為行政訴訟之被告，此與日本無效審判審決後，特許廳即脫離行政訴訟當事人之制度設計，迥然不同；觀察此次我國專利法舉發制度之修正關於「職權審查」、「同一專利權有多件舉發案之合併審查」、「逐項審定與合併審定」修正規定及內容部分，與日本專利審判制度及其實務運作規定較趨一致，而有關「更正案合併舉發案之審查」較之日本特許法規定及其實務運作，則差異較大，此乃源於我國專利更正制度並未如日本區分為「訂正審判」與「訂正請求」所致，再者我國之更正案一經審定准予更正，公告即生效，而日本



之訂正審判或伴隨無效審判之訂正請求准予訂正是要經審決確定登錄後方才生效，是以有關我國「更正刪除部分請求項，不得變更其他請求項號」之規定，亦有別於日本之訂正實務。

筆者認為後續有關專利法施行細則及舉發審查基準之修正，除參酌日本專利無效審判制度相關規定外，還需進一步考量我國實務現況，以為更縝密周全的規畫，以下對我國專利舉發制度提出個人建議，希冀提供專利法施行細則及舉發審查基準之修正參考。

(1) 職權審查之時機、範圍與程序應作更細緻的規範

依專利法修正草案第 77 條規定專利專責機關於舉發審查時，雖賦予審查人員在舉發聲明範圍內可審酌舉發人未提出之理由及證據之職權，理論上可援引其他證據或重新組合舉發人所提證據加以審查；惟參酌日本無效審判案件中涉及職權審查之實務運作，吾人以為審查人員尚不宜重新檢索完全與舉發證據無關之證據或未參酌舉發當事人之理由下，即以職權審查為由，逕自作成審定處分；如此不啻與將要廢除之依職權撤銷制度無異，故未來專利法施行細則或舉發基準之修正，宜對舉發案件發動職權審查之時機及職權審查的範圍與程序作更細緻的規範，以減少日後兩造之爭議。

(2) 更正案合併舉發案之審查應先通知兩造當事人

我國專利法修正草案對單獨更正案與伴隨舉發案之更正申請並未如日本特許法區分為訂正審判及訂正請求，日本審查實務對於無效審判之前專利權人所提之訂正審判，會先終止訂正審判之審理，而系爭專利權人一般會撤回之前的訂正審判，再依無效審判請求人所提之無效理由提訂正請



求；反觀我國專利法修正草案第 79 條第 1 項規定舉發案件審查期間有更正案者，應合併審查合併審定，是在對上揭更正之處理程序，日本與我國審查實務有別，基本上我國是採主動合併更正案與舉發案審查，程序上似乎較簡化；惟單純更正與伴隨舉發之更正，就動機及性質不同，倘採主動合併方式處理，則之前的更正內容因未針對舉發聲明範圍、舉發理由或證據提出，恐致攻防無法聚焦，現行實務上，常發生舉發兩造當事人重新提更正或重提舉發理由之情事，反而延宕審查時程。因此建議若遇前述合併更正與舉發案審查時，應先通知兩造當事人，俟舉發人所提之理由與被舉發人所提之更正事項能聚焦對應後，智慧局再進行審查，吾人以為雖多一道通知確認的程序，惟對於爭點之確立及後續審查之進行，應有助益。

(3) 舉發審定主文是否記載「不准更正」之審定結果，應作通盤的的考量

合併更正案與舉發案之審查或伴隨舉發案有提更正事項案件之審查，其舉發審定書主文若亦記載「不准更正」之審定結果；理論上，無論審定舉發成立與否，兩造當事人皆可就不服「不准更正」之部分提行政救濟，惟對於「舉發不成立」且「不准更正」之舉發審定處分，直接受其不利益者，理應為舉發人，當有對「舉發不成立」之部分提行政救濟之利益可言，惟若允許被舉發人僅對「不准更正」之部分提行政救濟，如此可能造成因更正准否爭執未定，而阻礙舉發人行政救濟之進行，甚或影響其他繫屬舉發案件之審查進行；況「舉發不成立」其專利權尚存續中，仍可提更正案，亦不會造成專利權人不利之情事。筆者以為宜參酌日本行之多年的無效審判制度，於舉發審定主文中不記載「不准更正」之審定結果，僅於審定理由中敘明即可，是以建議專利法施行細則於修正時，對於舉發審定主文是否記載「不准予更正」之結果，應作通盤的的考量。



(4) 更正刪除部分請求項者，不得變更其他請求項號之規定應有配套措施

我國專利法施行細則修正草案第 45 條規定更正請求項如刪除部分請求項者，不得變更其他請求項號，主要在於有效的確認更正前後各請求項之依附關係及更正內容之差異，避免因請求項號的重整而增加比對時的困難性。惟參酌日本特許法及其審判實務規定並無上揭更正請求項刪除其部分請求項者，不得變更其他請求項之項號之規定；日本無論係訂正審判或訂正請求有關刪除部分請求項者，均會重新改寫排列請求項之項號，使其連續，此乃因在日本「准予訂正」之審決係要在經**確定**時方為生效，依特許法第 193 條第 2 項第 7 款之規定必須將說明書、申請專利範圍或圖式應予訂正確定之審決登錄（公告）於專利公報，此外依特登令第 1 條之規定還需登錄於特許原簿。因此假設無效審判 1 之訂正請求若准予訂正，尚需嗣該無效審決 1 確定登錄生效後，其他之無效審判 2、3…之訂正請求方得依該確定審決登錄之訂正請求項予以訂正，若無效審判 1 之審決未確定，僅得依之前確定的請求項（例如原公告請求項）提出訂正請求，是重新改寫排列請求項之項號不會有確認困難之情事。反觀我國伴隨舉發案之更正申請，若於舉發案 1 審定准予更正申請專利範圍，該舉發案一經審定，即予公告生效，則之後之舉發案 2、3…若再提更正即依舉發案 1 之更正申請專利範圍為基礎再為更正；倘舉發案 1 之審定處分，嗣經行政救濟機關決定或判決應「不准更正」而撤銷原處分時，則可能造成隨後舉發案 2、3 之更正基礎被撤銷之情事；簡言之，日本之訂正請求是以確定公告之說明書、申請專利範圍或圖式之版本作為訂正之基礎，而我國則以之前審定處分之版本作為更正之基礎，是考量前舉發案之審定處分有可能有被撤銷而致後舉發案比對基礎生變之故，建議我國舉發審查實務，對於審查後舉發案之更正事項，應注意若有前舉發案之審定因更正所生之爭執而有行政救



濟繫屬於救濟機關時，宜嗣該前舉發案審查確定後，再為審究後舉發案之更正事項。再者為避免因前後多件舉發案件之更正而造成系爭專利請求項確認上的困難，對於更正刪除部分請求項者，不得變更其他請求項號之規定應有其他措施配合，筆者以為應於舉發審查基準或對外公告敘明「更正刪除之請求項之標的及其技術特徵應隨之整體併入其各附屬請求項之申請專利範圍」；並應將准予更正之事項公告於專利公報。

(5) 行政救濟機關應考量規劃舉發新制施行後行政救濟案件的審理方式

按無論是逐項審定或涉及同一專利權有多件舉發案之合併審定，其審定結果可能造成舉發當事人皆不服舉發審定，以單一舉發案之逐項審定而言，若審定結果為部分請求項舉發成立、部分請求項舉發不成立者，舉發人可能就審定舉發不成立之請求項提行政救濟，相對於被舉發人會就審定舉發不成立之請求項提行政救濟。另外就多件舉發案之合併審定結果亦有可能造成被舉發人與不同舉發人間分別提起行政救濟之情事，惟無論是上述何種情況行政訴訟之被告皆為智慧局，而行政救濟機關是否亦會合併審理而作出決定或判決，雖屬救濟機關之職權裁量，吾人以為提起訴願之法定期限僅 30 天，而提起行政訴訟之法定期限為 2 個月，縱有個別舉發當事人分別提起訴願或行政訴訟，行政救濟機關就審理時程上應有容許合併審理之空間，另就一次解決紛爭，避免前後決定或判決理由不一之情事發生，似有考量合併審理之必要。是行政救濟機關應考量規劃舉發新制施行後行政救濟案件的審理方式。

(6) 於行政救濟期間專利專責機關是否受理更正申請應有配套措施

現行我國專利舉發案業經專利專責機關審查舉發成立者，於行政救濟期間對於專利權人所提之更正申請，專利專責機關將不予受理；惟若舉發



審定不成立者，倘舉發人提行政救濟，專利專責機關仍會受理專利權人所提的更正申請，然而新修正之專利法實施後，專利專責機關應就系爭專利各請求項審定舉發成立或不成立，已非現行全案舉發成立或不成立之方式；如此即衍生出，於行政救濟期間專利專責機關是否受理專利權人就其審定舉發不成立之**部分請求項**提出更正申請，若專利專責機關受理被舉發人就部分請求項所提之更正申請，則處於行政救濟中之其他繫屬舉發案是否受其影響，實有待專利專責機關與行政救濟機關進一步的討論以謀求解決之道。

吾人以為若專利專責機關皆不受理專利權人之更正申請，則依智慧財產案件審理法第 33 條規定當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌。如此舉發人可藉由提新證據，獲致新的攻擊方法，相對被舉發人無從對之提起更正以為防禦，實有失公平，欲平衡舉發兩造當事人之利益，建議修正現行智慧財產案件審理法第 33 條有關提出新證據之規定，將舉發人提出新證據之始點由現行的言詞辯論終結前，前移至提起訴訟起一合理期間內為之（法院可訂定審理計畫訂定合理期間）；相對於被舉發人亦可於新證據後，於一合理期間內向專利專責機關提更正申請者，專利專責機關將加速審查作成審定，當事人兩造若不服該更正審定結果應一併於原訴訟案合併審理。簡言之，若舉發人於行政訴訟程序階段有提新證據，被舉發人才能對之提更正申請，否則不得提更正；再者，新證據或更正申請之提出皆應在行政訴訟程序階段完成，進入實體審理後，即不可提出。另為求審查時效，於行政訴訟程序階段之更正申請，專利專責機關應有加速審查之機制配合，而法院亦應就系爭專利衍生之相關行政爭訟案件合併審理，藉以獲致一次紛爭解決之目的。