商標行政救濟程序修正芻議諮詢會議紀錄

一、時間：107年12月21（星期五）上午9時30分

二、地點：本局19樓簡報室

三、主持人：洪淑敏局長

彙整記錄：夏 禾

四、參加人員：詳簽到表

五、討論事項：詳會議議程

六、發言紀要：(依首次發言順序綜整)

(一)李維心庭長

1. 有關簡併現行救濟層級，我認為不會造成對當事人保護程度的降低。參看現行公平交易法第48條規定，對主管機關依本法所為之處分或決定不服者，直接適用行政訴訟程序。在公平會階段，當事人雙方經過充分的言詞辯論程序，是無須經過訴願，簡併訴願階段是可行的。
2. 本議題須釐清的是，審議組作出的處分性質是否為行政處分。在異議程序，對智慧局作出的處分不服，向智財法院起訴，智慧局所作的審定為行政處分；若採對審制，用意是要去掉參加人這種三方當事人的結構，但在法院，商標的異議、評定、廢止都有三方當事人的情形，商標異議案的三方當事人結構性質，在行政訴訟中與專利的異議舉發案有所差異。商標未來是否採如同專利舉發制度，在智財法院仍有參加人制度，若不是這樣，而是由商標權人與異議人/申請評定人/申請廢止人對審，那審議組作出的處分是屬於行政處分嗎？我們可以將商標異議理解成行政機關依職權審理，異議人僅是發動程序，評定才是採當事人進行；亦即去掉三方當事人結構，在行政訴訟時，智慧局所作的處分當成行政處分沒有錯。但到智財法院就不會再有課予義務之訴，全部為撤銷之訴。

3. 再者，審議組人員的產生，是否能像美國由商務部長任命資深審查官或學者以專責審查進行，這樣審查的獨立性較不會受到質疑。如果未來訴願會、專三組、商標爭議科集中在智慧局，但能獨立行使審議權限，而行政管理上，像美國一樣，由智慧局局長管理，應是可行。如美國的 PTAB、TTAB 行政法官由商務部長任命，有任期制保障等相關制度設計，可以參考。
4. 有關訴訟第一、二審都在智財法院的問題由來已久，此涉及第一審專屬管轄規劃的問題，若將第一審回歸地方法院，在現實面，即面臨智慧局技審官的支援問題，因為法院審理上，需要技審官的技術經驗支援，而這方面無法由對外招聘外界技審官達成。
5. 關於審理法第 16 條的問題，德國在 1877 年專利法制定時即準用民事訴訟法，由歷史脈絡來看，德國長久以來都是以民事訴訟來處理，相較於我們的法律，民國 19 年的商標法、33 年的專利法規定，對行政機關的處分不服，就是循訴願、再訴願等程序，直至 89 年高等行政法院成立，這問題才逐漸凸顯。我們制度上和德國不同，在德國，舉發人、異議人、評定人不服，是直接向專利法院起訴。我國現行審理法第 16 條，是參照日本專利法規定，讓民事法院自為判斷。然就實際運作來看，實為浪費國家資源，因為專利的舉發異議，原應由智慧局作第一次的判斷，但現在民事訴訟案件中，被告不用負擔任何費用，僅需提出抗辯，提出引證案，即可以專利有效與否作為主要攻防方法，同時，被告又會另案向智慧局提舉發案。法院有審案期限的壓力，案件審理速度會比智慧局快，審理結果就會影響智慧局的判斷。但是在德國民事庭不用對專利有效性為判斷。我國上訴時又區分最高法院和最高

行政法院，造成整個國家資源的浪費。因此，強調審定是否為行政處分是一個基礎問題，會涉及後續制度的設計。

6. 回歸審理法第 16 條，我們雖引用日本制度，但日本的最高法院僅有一個，共 15 位法官，處理憲法等各方面的問題，且有大量來自高院層級的法官作為調查官，為最高法院的法官寫判決。我國有 2 個最高法院，行政處分又有課予義務之訴、撤銷之訴等不同，制度上相當複雜。因此，未來在制度設計上，日本制度可以借鏡，德國制度也很好，但有些情況與我們現行制度不同，應綜合考量。

(二) 蔡瑞森律師

1. 以實務面來看，訴願機關維持智慧局的比例高，多數案件都會提起行政訴訟，對當事人而言，簡併訴願層級，可能不會覺得保護程度受到剝奪，反而可以節省時間成本。
2. 商標不得註冊事由，包括絕對(公益)事由及相對事由，因此，思考以核駁複審、異議或評定、廢止，來劃分行政訴訟採對審制與否，是否妥當？且評定、廢止亦有依職權提起的情形，依職權提起的案件，在訴訟時，仍是以智慧局為被告，應可考慮是否以事由來區分。
3. 目前規劃異議不成立不得上訴，僅能提評定，以實務角度，申請人程序又再走一圈，是否花費更多時間，且相同事由再次審查，依現行制度是否有一事不再理的問題，要一併考量。
4. 有關核駁複審規劃原審查員有重新審查的程序，是否有其必要性，實務上已經有核駁先行通知可與審查官作溝通，當審查官作出決定後，還有可能改變原審定？
5. 異議評定制度相近，審理事由相同，且具利害關係的人亦會盡可能在 3 個月內提起異議，異議制度是否有存在必要，可以再思考。

(三)賴文平所長

1. 基於制度設計者的角度思考，目前訴願前置主義備受挑戰，訴願所要達成的功能並非僅能由訴願制度達成，由其他機制的設計亦是可行。目前訴願制度無法達到的功能，是難以採行兩造當事人進程序，難以與後續智財法院程序相因應。因此，為與智財法院的實質當事人進行主義連接，新制度的設計，應朝向準司法的概念，需具有裁判性機制，由雙方當事人進行的概念，達到專業性、時效性、獨立性。因此，個人贊成簡併訴願層級，由新的機制強化這些功能，尤其將商標權界定在行政賦予權利後，具有強大的私權概念時，後續設計的制度，行政機關在兩造當事人爭議時，應立於中立的地位。
2. 建議未來設計上可採委員會的方式，但要屏除現在爭議科的概念，目前爭議處分是以局長名義發文，未來名稱可以稱複審審議委員會，處分應列合議組成員姓名，以符合其為獨立及中立的角色。在審理方式上，建議採言詞審理、合意審理為原則，例外採書面、獨任審理。採行的方式應在雙方當事人經過質問後，由承審審查官決定並發文告知雙方當事人，如果當事人有意見，再由委員會審批作決定。而不是事先依案件類型劃分採書面、言詞或合議、獨任的方式。
3. 另外，想提出討論的是，異議制度有無存在的必要，按目前規劃方式，未來異議及評定制度極為相近，異議程序僅是時間差而已，其法律效果都一樣，且都涉及私權爭議，是否考慮取消異議制度，將公眾審查概念納入評定，否則結果會變成兩套走法，一個是行政機關作為被告，一個是雙方當事人到法院。

(四)李素華老師

1. 本人支持這樣的改變方向。這周剛好帶學生到智慧財產法院去參訪，在實際看過整個訴訟的攻防後，可以感受到智慧局在訴訟中的角色非常尷尬。因為評定人很努力要把商標評定掉，權利人則很努力的要讓自己的商標被維持，其實就是一個私權的爭議，智慧局卻成為當事人，立場十分奇怪。
2. 德國和我國行政程序法一樣，有特別規定排除該法適用的情形，而專利商標局所做出的決定便為其中之一。專利商標局所作出的決定，應依專利法、商標法處理。我們現在其實也不需要去修行政程序法，而可以透過專利法、商標法的修正，以特別法來處理。
3. 關於未來審議組所做出的決定是否為行政處分，參照德國的情形，在學說上也有類似的爭議，甚至有些學者認為在前面的核准端就不是行政處分。專利、商標的相關處分在性質上與一般的行政處分並不相同。其實在實務面上似乎不用大力去挑戰，德國雖然在學說上有不同見解，也不影響實務制度的運作。相關學說爭議的釐清，是學者的工作。修法與實務在操作面上，重點還是在後續的程序設計要規定清楚，讓我們可以真的引進無效訴訟、對審制度，且未來以單純的撤銷訴訟來處理。
4. 關於這些救濟程序的有關細節，建議可以在專利法及商標法中詳為訂定。其實這些內容雖在智慧財產案件審理法規定，也是一種可行性，但這部分需要由司法院來推動，相對有其困難性。智慧局對於專利商標事件的運作有完整的掌握與了解，由智慧局主導，納入司法機關以及學者、業界的意見，來推動相關修法也是很好。德國便是在專利法、商標法就後端救濟程序詳加規定；美國部分，像 PTAB、TTAB 的有關規定，也是在專利法、商標法下規定。

5. 另外，在制度的設計上應思考如何確保審級利益與獨立性，比方說未來審議組人員的任命程序應如何安排，即為應該思考的重要方向。當我和學生提及智慧局未來可能會設立一個審議組時，學生的反應也會覺得這樣會不會和智慧財產法院有類似的情況，維持率很高。但我覺得這個部分應該有可能透過制度的設計來克服，而且二者的狀況還是不太一樣，智慧財產法院的法官人數很少，法官在分工上要清楚切割比較不容易。
6. 有關智慧財產案件審理法第 16 條規定，可以讓法院就智慧財產權的有效性自為判斷，和作為第一個審級的審議組決定間是否要有何者優先，或是二者可以併行的問題，也是在制度上須要考量的。以美國為例，過去法院可以就專利權的有效性自為判斷。但 2013 年專利法大修後，慢慢往歐洲的方向、體系走，慢慢將專利權的有效性判斷從法院抽離，盡可能讓這樣的問題在 PTAB 中進行處理，PTAB 的決定也有些優先與先行的內容。因此，這些程序間應該如何互動，何者優先，以及一邊做出決定；在另一個程序中能否再爭執有效性等問題，都應詳加考慮。至於救濟的終審法院，以德國為例，最後就是由最高法院來處理。美國的部分也是，但他們的情況又有些不太一樣。這邊建議還是合一，避免裁判歧異等問題。

(五)許曉芬老師

1. 建議智慧局可以準備一些具體的統計數據，像是爭議案的數量、辦理時間、提起訴願的案件數等，看能否從這些數字上觀察出時間與勞費的多寡，也比較能看出採行新制是否能夠獲得實質效益。
2. 關於制度方面，同意李庭長的觀點。我們和日本在法院制度上的設計，是有些歧異的。從今天的簡報與會議資料來看，

智慧局目前的方向是朝引進日本的制度規劃，日本的國情雖然可能和我國比較相近，在制度的設計上也還算細緻，但局裡把這套制度帶進來，法院是否能夠配合？會不會制度執行後又發現有許多衝突與問題？

3. 今年的律師考試剛好又考異議與評定制度，當我們在討論這個問題時發現，雖然我們能夠背出異議和評定在相關規定上有哪些差異。但實際上這兩個制度間的差異還是很模糊。比方說，如果異議目的是公眾審查，那異議決定便不是為了私權存在爭議所為的準司法裁判，我們說不適用行政程序法規定是否僅限於評定？所以異議與評定制度並行或保留的目的為何，是否有被取代的可能性，都是可以去思考的，這樣才是更簡化的作法。否則參照智慧局目前的規劃，我們有複審、異議、評定、廢止，每個制度的設計，都有一些細部差異，有的以書面審理為原則；有的以言詞審理為原則；有的合議、有的獨任等，可能會造成實務操作上的困難。
4. 有關於獨立性的部分，本人可以提供一個經驗分享。最近剛好再去 EPO 參訪，發現 EPO 的上訴委員會現在已經沒有和 EPO 的審查部門設在同一棟大樓，甚至在地緣上有相當的距離，離市區有大約 40 分鐘的車程。而歐盟之所以大費周章作這樣的安排，就是希望負責申請案審查與判斷註冊案有效性的人員，避免每天都在同一個辦公環境出入，而可能影響對於個案的認定。儘管這樣的作法並非通例，如日本便沒有這樣的設計，也很少聽到他們提到這樣的問題。這或許是因為民族性的不同或其他考量，但 EPO 上訴委員會的例子，也確實反映了歐盟對於委員會的獨立性問題，是很嚴肅在考慮的。

(六)黃銘傑老師

1. 關於此一制度的變更是否會對當事人的救濟、保障造成影響

等問題，這個部分，應該是有共識的。相對於訴願會，由智慧局組成的審議組來進行核駁複審及爭議案的審理，應該更能夠符合專任、專業、專職的期待，並能解決遲來的正義之問題。過去智慧財產案件審理法的設計，也是希望能夠達到加速解決紛爭、統一見解等效果。而簡併訴願會層級的作法，也和法院一直在推迅速審理、紛爭一次解決的方向一致。

2. 但在達到專任、專業、專職後，應注意審議組人員是否因而產生偏見與傲慢的情形，並應確保審議組人員在個案的審理上不能受到上面長官的影響。以日本為例，依照他們的法律，特許廳的廳長不得私下影響審查員的判斷，除非他很敢，他可以廳長的名義來自行做出處分，而這樣設計就是要維持審理者的超然中立性。未來也應該對審議組的人員進行教育，讓他們了解其應為智慧局一起努力，維持超然中立，以維護智慧局的整體性，而不受到第一線申請案審查人員的人情關係所影響。前面提到要將審議組放到不同的地點，也是可以考慮的做法。
3. 有關智慧局所研擬的第 2 個議題部分，從智慧局目前的規劃來看，是將異議和複審放在同一類型，評定和廢止放在同一類型。但其實異議和評定的條文基本上都一樣，其彼此間的差異，主要是異議為公眾審查；在專利部分，日本之所以會有專利異議制度，一個原因是專利的舉發需要由專業人士來提，這個部分被認為負擔太重。後來日本將曾經被廢掉的異議制度拿回來，讓公眾來審查後，案件量大幅增加，提供非利害關係人對專利有效性更大的檢視空間。讓我感到困擾的是，在商標部分是否也有相同的情形？現行在異議與評定並存的狀況下，異議案的使用率有多高？異議機制的存在是否真的會對爭議註冊商標有效性的案件數量造成明顯影響？可

以一併思考。

4. 至於是否可以獨任審查人員處理的案由部分，除了一些程序事項，也許商標法第 29 條第 1 項第 2 款、第 63 條第 1 項第 2 款規定三年未使用的廢止註冊問題，甚至是商標法第 30 條第 1 項規定涉及元首、國旗等公益事由的案件，可以透過獨任審查人員來處理。但核心的問題，還是在於異議和評定是否真的不一樣。前面提到異議和評定的條文內容、個案中須審查的要素可能都相同，去區分在公告 3 個月內提出異議案採書面審理為原則；過了 3 個月提出評定案就以言詞審理為原則，在理由上是很難說得過去的。我覺得唯一可以合理化的事由，應該就是異議的件數真的太多，用言詞審理無法負荷，像日本在專利異議的情況就是如此。
5. 有關考慮專利和商標在制度運作上的一致性，參照日本商標法，改採異議不成立不得上訴，僅能另案提評定部分。日本是有考慮過的，如此的制度設計，是因為異議是公眾審查，所以當異議成立的時候，由智慧局代表所有公眾、代表公益來作為訴訟上的被告。
6. 關於改制後最終的救濟審級應歸屬於最高法院或者是最高行政法院的問題。以日本的制度為例，他只有一個最高法院，但裡面也是有分民事或行政案件，還是要看個案中所適用的法律為何。不過在程序面，雖然商標註冊有效性的案件在性質上是行政訴訟，可是日本在專利和商標適用的訴訟程序，是引用民事訴法為主。因為在他們的行政訴訟法還沒訂定之前，專利法及商標法的規定就引用了民事訴訟法的規定。而他們的行政訴訟程序其實也有相當大的一部分，是引用民事訴訟的規定。關於終審法院，個人建議還是由最高行政法院來處理，對這類型案件的審認也比較有經驗。

7. 如果這一次智慧局商標法的修正是大修，那法條應該是很多，要把相關制度的運作訂清楚，不能像公平交易法第 48 條那樣，就只有一個條文，而沒有具體的運作細節。日本的獨占競爭法比我們的公平交易法多出了 70 幾個條文，就是在規定程序。未來小組的成員組成、權限行使、職權獨立等都要寫清楚。我們好不容易建立了一個制度，這就是一個重要關鍵。關於商標和專利的異議期間是否要彼此配合的問題，也可以思考看看。
8. 進一步來說，在專利領域後來為什麼會再想要有異議制度，是因為專利審查的速度變快，第三人意見書來不及提出，實務上真的有需要異議的時間壓力。此外，專利權的排他性效果太強，可能繞不過去別人專利權的技術範圍，即便我不是利害關係人，未來不知道何時會遇到這個問題，而真的有公眾審查的需求。可是商標部分，是否真的有那麼大的公眾審查需求和誘因呢？我們一般說商標權和著作權是相對排他權，未來就異議制度的必要性，是可以再考慮。
9. 過去在研究智慧財產案件審理法第 17 條的規定時，認為該規定是公益參加的性質。智慧局目前也是基於公益去參加，但參加程序很形式化，因為擔心在私權爭訟中表示意見，最後和處分的判斷會變得不一樣，所以並沒有認真參加。未來如果是採對審制，把第 17 條的概念引進來，看是要放在審理法還是專利法、商標法，讓智慧局以公益的角色來參加。
10. 關於異議與評定制度未來規劃是否要有區別或是要保留，局裡可以做個統計，現在到底有多少案件是由利害關係人所提起，他們是不是需要異議制度來保障權益。再來是非利害關係人提起的案件，其成功的機率有多高，如果比率實在太低，我們為了這麼低比率的案件量去維持這個制度，大家可以再

思考其合理性。未來就算沒有公眾審查，前面提到的公益參加等制度的運作，也可以大幅彌補這樣的問題。

(七)賴經臣所長

同意簡併訴願層級。以實務角度來看，商標訴願成功率低於10%，因此會告知當事人，案件仍須進行行政訴訟救濟。個人認為商標異議制度可以廢除，但要確定是否符合 TRIPS 相關規定。另外，異議是任何人都可提起，惟異議不成立時，又不能提起上訴，僅能提評定，申請評定人又限利害關係人，且有一事不再理原則等問題，在制度設計上應一併考量調整。

(八)賴文智律師

日本制度可以借鏡參考，但不能僅採用一半，修法上宜先確認要大修或小修。制度設計上須合乎邏輯，性質相當或相同者若作區別處理，較會引起質疑。建議修法上可先針對較有共識的簡併訴願層級進行處理，再逐步進行後端不同階段問題的修法。

(九)郭建中律師

1. 從權利人角度來看，同意簡併訴願層級。主要觀察有：商標訴願成功機率低，且程序設計本身，因為以書面審查為主，少有雙方攻防、言詞辯論，不利於權利人主張權利，而都將期待放在行政訴訟，讓原本屬於救濟程序的保障，反成為等待期間，希望盡快將程序走完。
2. 有關區分異議、評定所帶來的困擾。是否思考不須刻意區分反而運作順暢。實務上，實在少有非利害關係人對註冊商標提異議，本次修法制度設計異議不成立不能上訴，是否會將原本希望3級3審制度，又變成4級4審。若還會涉及一事不再理，亦會導致只選擇評定程序，因為評定才有救濟機會，

如此制度的設計，看不出對權利人有利或對智慧局的審查品質有改善的用意。

(十)洪燕嫻律師

我們事務所討論結果，確實現在訴願救濟功能不高，亦同意將訴願層級簡併。但我們較擔心審議組的獨立性，如果獨立性能設計周嚴，應能消除外界疑慮。再者，異議和評定的區分不明顯，實務操作，多為利害關係人提異議，因此在前端進行區分異議評定的設計，操作上實難見實質效益。如要區分，是否應就審查事由區分。另外，關於3年未使用的廢止註冊案件，是否有必要採合議、對審，還有討論空間。

(十一)楊智傑老師

我基本上支持。但誠如賴律師所講的，要學的話就要把條文整個清楚地學進來。例如說現在的規劃有一個和日本最不一樣的地方，他們的複審是審判 (trial)，是由行政法官 (administrative judge) 審理，異議則是3個審查官 (trial examiner)。在組織架構上，有提到異議和評定的差別，在日本異議就是書面審查，3個月就出來了，係由3個資深審查官來處理，而不是由行政法官來開庭，賦予的名稱上就有不同。我建議要學就學整套，目前的規劃將複審和異議擺在一起，應確認日本的實質作法。個人也分享之前去韓國參觀的經驗，他們審判的運作完全學日本，日本則受到美國影響，所以會叫做行政法官。因此，我覺得在很多細節上可能要再清楚的規劃。

(十二)麻海杰科長

1. 若行政救濟程序的修正是未來的政策，訴願會也將支持配合。個人僅就有關與會先進所提到的訴願言詞辯論、案件撤銷率以及訴願後提起訴訟救濟比例等問題進行說明。

2. 有關言詞辯論比例，訴願會在行政院所屬機關中的排名已是數一數二，不能說比例過低。其次，以訴願會實踐的經驗來看，許多訴願會通知言詞辯論的案件，當事人卻沒有出席意願，這還涉及另行委任代理人出席費用的成本考量。因此，是否規劃以言詞審理為必要，可能要看當事人是希望透過書面迅速審理，還是言詞的方式進行審理，並無法一概而論。再者，撤銷率的高低其實要搭配處理的問題觀察，訴願會主要是處理原處分合法性問題，對於原處分階段不存在的新證據，並無類似智慧財產案件審理法第 33 條規定，目前無法逕行審酌處理。
3. 此外，目前訴願後遞行起訴的比率，約占訴願案件 20~25%，換言之，仍有 7~8 成訴願人選擇以訴願會作為終審的救濟機關。因此，未來爭議審議部門的獨立性與程序架構設計的妥適性，相形重要。

(十三)沈宗倫老師(書面意見)

1. 若商標訴願層級簡併後，商標爭議救濟機關若屬智慧局，建議以專業獨立委員會方式組成，委員的選任和組成應有別於局內的編制，以落實準司法機構的地位，建立當事人對審制度落實的正當性。且建議不宜以現有的審查官作為當然委員，避免審理時受到政策之影響，無法發揮獨立審理的功能。
2. 雖我國商標異議與評定制度的功能重疊，但制度的規範仍存在不同的設計，立法者似有意鼓勵公眾採行異議制度，一方面讓爭議提早一次解決，另一方面，亦期待降低證據保存的成本。此可見於商標法第 48 條第 1 項及第 57 條第 1 項與第 2 項。若有意將異議制度定位為原處分機關的自省機制，可能「審定前」的異議，較能發揮此一功能。既然，目前的異議制度是註冊後異議，當商標註冊後，商標所代表的意義，

已由商標權人與處分機關間的關係，擴及商標權人與公眾(包括競爭者)間的關係，商標已有公示效果。此時商標權的爭議，應受言詞辯論與對審機制的保護，在兩造當事人的舉證下，確認商標權的保護適格，方有其正當性。一旦異議不成立，亦應當給予與評定相同之法院審查機會。否則，異議不成再提評定，是否有相同爭議重複審理的情形？若真有必要重複審理，法院上訴機制應遠比另提起評定為佳。

3. 根據未來的規劃，兩造當事人(申請人與商標權人)未來不服「專利商標複審及爭議審議組」關於評定或廢止的決定，得以兩造當事人的身分上訴至智慧財產法院。依我國法院體系，首先應定性該上訴行為為民事訴訟或行政訴訟。以現行民事訴訟的審理範圍，似無法包括商標法評定或廢止的爭議，畢竟商標是經由行政機關的審定與註冊，除非能將商標的審定解釋為非行政處分。但民事訴訟相關規範較貼近當事人主義的進行，利於對審機制的延續。問題在於現行法無法尋就合適的法源，將評定或廢止決定相關之上訴視為民事訴訟。若將相關上訴定性為行政訴訟，則現行行政訴訟法是否能容任評定或廢止決定下兩造當事人，繼續以當事人的身分進入行政訴訟程序，值得進一步思考。若在評定或廢止程序採取對審機制，但上訴後又要回復傳統行政訴訟模式，則將喪失制度設計之美意。建議未來應藉由智慧案件審理法之修正，創設訴訟法的特別規定，作為以當事人身分作為訴訟主體的法源依據，以杜爭議。

七、局長結語

日本在制度上異議及無效審判其實是清楚區分的，主要把異議界定為依職權審理的性質，依職權進行的成分很大。如在專利部分，比較是依職權進行，而非當事人進行，在舉發(無

效)審判才是由當事人兩造進行。智慧局循著這個脈絡，才會設計異議不成立，表示權利沒有受到影響，如要再爭執其有效性，兩造應另外透過無效及訴訟確定；如果異議成立，本來核准的權利被撤銷，當然可以救濟，並以智慧局為被告。謝謝今天各位專家、學者給我們寶貴的意見，智慧局將綜整各位的意見，並朝更周延且能實質達成救濟效益的方向規劃。

八、結束:上午 12 時 00 分