

由智慧財產案件審理法新制論專利再審查 及舉發精進措施

林希彥

壹、前言

貳、智慧財產案件審理法專利民事事件與行政事件主要規定與制度

一、智慧財產案件審理法專利民事事件主要規定與制度

二、智慧財產案件審理法專利行政事件主要規定與制度

參、專利再審查及舉發制度之精進方案或措施

一、專利再審查及舉發制度實施之現況

二、精進措施

肆、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組組長。
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

我國智慧財產案件審理法業經總統 112 年 2 月 15 日修正公布，自 112 年 8 月 30 日起施行，本次修法揭櫫 9 大修正重點，為近 15 年來最大幅度的修正，其中為促進審理效能，避免裁判歧異，解決實務爭議，強化訴訟紛爭解決機能，對於專利民事事件引入之制度及新增調動之規定，既多且廣，尤以對於審理專利有效性的規定，專利行政事件亦多有準用民事事件的規定，勢必影響專利舉發案審查實務運作，且基於智慧局之組織架構及業務職掌，專利再審查及舉發案件之審查人力之配置及審查能力的養成息息相關，本文乃就智慧財產案件審理法有關專利民事及行政事件重要的規定或制度加以闡述說明，評析對審理實務可能影響，並基於現行專利法架構及專利審查實務現況，探討專利再審查及舉發精進措施，希冀能符合產業需求。

關鍵字：智慧財產案件審理法、專利再審查、專利舉發制度、專利有效性抗辯、更正制度、兩造對審

Intellectual Property Case Adjudication Act、Patent Reexamination、Patent Invalidation System、Patent Validity Defense、Post-grant Amendment、Inter Partes Proceeding

壹、前言

為促進審理效能，強化訴訟紛爭解決機能，建構符合國際潮流的智慧財產制度，我國智慧財產案件審理法（下稱智審法）業經修正，通過立法，自 112 年 8 月 30 日施行，新法揭櫫 9 大修正重點¹，涉及法規之調整及引入之制度，既廣且多，為近 15 年來最大幅度的修正，智慧財產訴訟可謂華麗轉身²，新法規定得運用科技設備審理案件³，得公開技術審查官技術報告全部或一部內容⁴，對於具高度法律與技術性專業之專利權、電腦程式著作權、營業秘密等民事事件，增訂採行強制律師代理⁵，對於案情複雜或有必要之事件，法院應與當事人商定審理計畫及違反規範之法律效果⁶，對於解釋申請專利範圍有爭議時，法院宜適時界定專利權之文義範圍，並適時開示心證⁷，為使被害人舉證便利，降低舉證證明度，另課予被控侵權人應負具體答辯義務⁸。另為強化專業審理，擴大專家參與審判，引入查證制度⁹，增訂專家證人制度¹⁰，俾利法院發現真實，解決證據偏在一方的問題。為求紛爭一次解決，避免裁判歧異，增訂與專利專責機關資訊交流制度¹¹及徵詢意見制度¹²，增訂限制再審規定¹³，以求判決安定性。為解決實務爭議，強化訴訟紛爭解決機能，賦予法院對於更正合法性之判斷權限，修正更正再抗辯制度¹⁴。

¹ 智審法新制 9 大修正重點：（1）完備營業秘密訴訟保護；（2）智慧財產案件集中審理；（3）擴大採行強制律師代理；（4）擴大專家參與審判；（5）紛爭解決一次性、避免裁判歧異；（6）促進審理效能；（7）增進科技設備審理、司法 E 化升級；（8）增訂被害人訴訟參與制度；（9）解決實務爭議。司法院全球資訊網首頁＞業務綜覽＞智慧財產＞智慧財產案件審理法新制公告，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-2275-847937-6f477-1.html>（最後瀏覽日：2024/07/27）。

² 蔡惠如，智慧財產訴訟的華麗轉身，全國律師 26 卷 9 期，頁 5-23，2022 年 9 月。

³ 智審法第 5 條規定。

⁴ 智審法第 6 條規定。

⁵ 智審法第 10 條規定。

⁶ 智審法第 18 條規定。

⁷ 智審法第 30 條規定。

⁸ 智審法第 35 條規定。

⁹ 智審法第 19 條規定。

¹⁰ 智審法第 28 條規定。

¹¹ 智審法第 42 條規定。

¹² 智審法第 44 條規定。

¹³ 智審法第 49 條規定。

¹⁴ 智審法第 43 條規定。

惟行政院 112 年送立法院審查之專利法修正草案，因立院屆期不續審，未通過立法，且草案送立法院審查期間，各界仍有諸多意見，產業界亦有認為現行專利再審查制度運作順暢便利，只須加以精進，無須廢除，另就舉發案件應可視個案選擇書面審查或進行言詞審議，請專利專責機關智慧財產局（下稱智慧局）歸零思考¹⁵。

基於智審法對於民事及行政事件修正及增訂之規定甚多，對專利舉發審查實務之運作，影響甚深，有鑒於智慧局組織架構及專責分工，專利再審查、舉發審查、更正及新型專利技術報告業務，係由專利爭議審查組負責，是對於審查人員的養成及人力配置，應一併考量相關案件之申請趨勢，統籌規劃符合組織與產業需求的因應措施。本文爰闡述說明智審法有關專利民事及行政事件重要的規定或制度，評析對審理實務可能之影響，並由現行專利法及專利審查實務現況，探討專利再審查及舉發制度精進措施。

貳、智慧財產案件審理法專利民事事件與行政事件主要規定與制度

一、智慧財產案件審理法專利民事事件主要規定與制度

有關智慧財產民事事件之規定，為此次智審法修法新增及修正最多條文的章節，本文主要就可能影響審理實務較重要的規定或制度說明並加以評析。

（一）律師強制代理制度

因專利權、電腦程式著作權、營業秘密民事訴訟事件具高度法律專業與技術特性，應課予當事人協力迅速進行訴訟，協力發現真實，故智審法第 10 條新增律師強制代理制度，於第 1 項第 2 款規定因專利權、電腦程式著作權、營業秘密之第一審民事訴訟事件，當事人應委任律師為訴訟代

¹⁵ 智慧局於 112 年 11 月 20 日函請產、官、學界召開「112 年度專利商標對審制意見交流會」就相關修法議題進行討論，作者參與是日會議之見聞。

理人。又智審法第 16 條第 1 項規定，經審判長許可者，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人。按專利權之爭議固有上開修法理由所稱具高度法律專業與技術特性，惟對於一般新型專利或設計專利，通常不涉及高度技術性判斷，新法規定一律採律師強制代理，將增加當事人之訴訟成本，尤其對於中小企業或新創企業而言，不免造成一定程度影響。

根據近十年（103 年至 112 年）智慧財產及商業法院民事一審專利訴訟事件統計資料顯示¹⁶ 法院新收件數呈遞減趨勢，從 103 年的 115 件，減至 112 年僅為 71 件（十年減少約 38.2%），另由近十年申請新型技術報告件數統計¹⁷ 觀之，從 103 年的 2,153 件，大幅減至 112 年的 731 件（十年減少約 66%），更能佐以證明新型專利權作為請求民事侵權損害賠償之訴訟事件，已大幅萎縮。新法規定律師強制代理或合併委任專利師為訴訟代理人，預估將更減少專利民事訴訟事件，尤其是對持有較多新型專利之中小企業或新創企業而言，若無相當程度的訴訟利益，還須冒著被法院認定專利無效的風險，將不值得提起訴訟，如此將更減少訟源，審判資源將集中在訴訟利益大，具高度法律專業與技術特性之發明專利民事訴訟事件；然而對於我國中小企業或新創企業面臨智慧財產權爭端時，亦應思考如何提供便捷完善的爭端解決機制。

（二）擴大專家參與審判

為因應資訊科技或人工智慧相關技術快速發展，在電腦軟體相關發明專利之侵害訴訟中，往往需要確認程式原始碼或需調查儲存於伺服器之數據資料，或需與實際使用於設備裝置方可判斷演算流程方法等證據資料偏在被控方或第三人不易舉證時，為促進訴訟攻防武器平等，有必要由中立具備專業知識之專家到現場，執行證據蒐集程序，協助法院為適正之裁判，故智審法第 19 條新增查證制度，本條第 1 項規定專利權侵

¹⁶ 智慧財產及商業法院網站公布之統計資料：表 8. 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件收結及終結情形，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-8809-091.html>（最後瀏覽日：2024/07/27）。

¹⁷ 112 年智慧局年報附錄：2. 統計「專利年度統計」二、最近 10 年專利件數統計表（三）最近 10 年新型申請、准、駁、公告發證暨新型技術報告件數統計表。

害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證。又為求專業、妥適、迅速解決當事人之紛爭，智審法第 28 條新增專家證人制度，當事人經法院許可後得聲請專家證人提供專業意見，協助法院為適正之裁判。

上開擴大專家參與審判制度之導入，確實對於擁有電腦軟體相關發明或製造方法發明專利權人為發現真實在舉證上提供有利的方法，然而為實施查證制度，亦須增訂許多相關的配套程序與規定，諸如法院須依第 19 條第 2 項¹⁸及第 3 項¹⁹規定，就查證聲請書狀記載事項判斷有無實施查證之必要，法院於裁定前，應予當事人或第三人陳述意見之機會²⁰，又當裁定駁回查證，聲請人得提抗告²¹，若進行上開程序，恐衍生冗長的訴訟程序及投入龐大的資源成本，基於訴訟經濟原則，若有抗辯系爭專利無效或有舉發案件進行審查時，民事法庭宜先確認專利有效後，再斟酌是否實施查證，判斷侵權與否，預期裁定實施查證制度之民事事件，應該鮮少，有待持續觀察。至於專家證人制度，於修法前，實質上由專家證人提供專業意見之個案²²已頗多，此次修法僅予以明文規定。

（三）界定專利權之文義範圍

界定專利權範圍為專利民事訴訟事件實體判斷的基礎，一般是在訴訟事件進行前階段即要確認，而解釋申請專利範圍屬法律適用問題，乃法院依職權行使之事項，不受當事人主張拘束，惟為避免突襲性裁判，

¹⁸ 智審法第 19 條第 2 項「前項查證之聲請，應以書狀明確記載下列事項：

- 一、專利權有受侵害或受侵害之虞之相當理由。
- 二、聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之理由。
- 三、有命技術審查官協助查證人實施查證之必要。
- 四、受查證標的物與所在地。
- 五、應證事實與依查證所得證據之關聯性。
- 六、實施查證之事項、方法及其必要性。」

¹⁹ 前項第一款至第三款事項，應釋明之。

²⁰ 智審法第 19 條第 4 項。

²¹ 智審法第 19 條第 6 項。

²² 最高法院 98 年度台上字第 2349 號民事判決、智慧財產及商業法院 112 年度民專訴字第 38 號民事判決、智慧財產及商業法院 112 年度民聲上字第 17 號民事裁定、智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決。

當事人對於申請專利範圍有爭議時，法院宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍，並適度開示心證。故智審法第 30 條新增上開規定；申言之，依據本條之規定，當事人對於解釋申請專利範圍有爭議時，若有聲請或有必要依職權發動界定專利權之文義範圍，法院會適時給予當事人陳述說明的機會，再就文義範圍加以解釋，新法施行後，可預見當事人依法聲請法院界定專利權之文義範圍，將成為專利民事訴訟事件重要的程序；然而本條未就當事人無爭議，但皆誤解其文義的情況有所規定，此種情況往往是技術審查官本於專業知識所為之認定者，例如以手段／步驟功能用語界定之請求項、方法界定物之請求項或請求項之前言是否具有限定作用等判斷，在個案認定上，有時有其專業性及複雜性，縱使兩造當事人對於解釋申請專利範圍無爭議，但仍有誤解文義之可能，此時若不就申請專利範圍之文義作解釋，將無法聚焦爭點，進行適正之審理。基於解釋請求項之文義是法律問題，本不受當事人之主張拘束，對此情況，法院宜依智審法第 30 條規定職權界定專利權範圍，並依智審法第 29 條規定或依第 6 條第 4 項規定，將法院獲知之特殊專業知識，即對於認定的請求項之文義範圍，給予當事人辯論的機會，方得作為裁判的基礎。至於當事人是否會主動依智審法第 6 條第 3 項之規定，要求法院公開技術審查官製作之技術報告全部或一部之內容，藉以了解技術報告對於專利權文義範圍之認定結果，將視有無公開之必要而定，原則上，若公開無法促成當事人和解或無法收斂案情，即無公開之必要。

（四）更正再抗辯制度

按專利民事訴訟事件之當事人依智審法第 41 條規定主張或抗辯專利權有應撤銷原因（抗辯專利權無效），而專利權人常藉更正專利權範圍維護其專利有效性（即所謂更正再抗辯），惟智審法修法前對於專利權人主張更正再抗辯，除有修法前智慧財產案件審理法施行細則²³（下稱智審法施行細則）認該更正申請顯然不應准許或依准許更正後之請求範圍

²³ 修法前智審法施行細則第 32 條規定。

不構成權利侵害之情事外，原則上，法院將會俟智慧局作成更正審定結果，再進行審理，如此將因更正再抗辯而影響審理期程，尤以系爭專利同時有舉發案件繫屬於智慧局審查時，該更正依法應與舉發案合併審查合併審定²⁴，如此將更延宕審理期程，為解決實務爭議，強化訴訟紛爭解決機能，智審法第 43 條新增更正再抗辯制度之規定，賦予法院對於更正合法性判斷權能，本條規定專利權人已向專利專責機關申請更正專利範圍者，應向法院陳明，惟對於不可歸責於專利權人之事由，例如系爭專利被專利專責機關審定舉發成立之請求項，因行政處分仍具實質存續力，專利專責機關無從受理更正，若不許其更正顯失公平者，法院得就其更正合法性自為判斷，若判斷為合法時，應依更正後之專利權範圍審理。雖智審法第 44 條第 1 項規定法院於判斷更正專利權範圍之合法性，於必要時，得徵詢智慧局之意見，防止判斷歧異發生之機制；惟於審理實務上，法院既有技術審查官輔助，為解決因更正所造成審理延宕的問題，不待智慧局就更正結果作成，而自為判斷之可能性頗高。

（五）資訊交換制度

專利民事訴訟事件之當事人依智審法第 41 條規定主張或抗辯專利權有應撤銷原因（抗辯專利權無效），若同時於智慧局亦有舉發案件繫屬審查時，為減輕雙方當事人之訴訟負擔、加速訴訟與審查進行，防止判斷歧異，智審法第 42 條新增資訊交換制度之規定，建立司法審理與行政審查之間的資訊交流制度。依本條規定民事訴訟事件之當事人有抗辯專利權無效之情形，法院應即通知智慧局，智慧局應就有無受理撤銷該系爭專利權案件通知法院，法院得依當事人聲請向智慧局調取案件資料，智慧局亦得函請法院提供判斷撤銷專利權必要之資料。新法資訊交換制度已有個案陸續進行交換資訊中，實務上，民事事件與舉發案件之當事人不同時，利用此制度的可能性較大，將可藉資訊交換減輕雙方當事人訴訟負擔，至於民事事件與舉發案件之當事人相同時，利用此制度可能

²⁴ 專利法第 77 條第 1 項規定。

會發生在當事人欲蒐集專利權人申請歷史檔案，藉以排除侵權的可能性情況；按資訊交換制度在程度上應可防止民事及行政事件判斷歧異之問題，惟是否可達成加速訴訟與審查進行之目的，則有待觀察後續新法施行情況，蓋因進行資訊交換程序須耗時程，又經資訊交換，若當事人欲採用從中所得的證據資料時，即增加新事證，仍須踐行必要的程序，再進行的攻擊防禦，如此恐難達成加速審理之目的。

二、智慧財產案件審理法專利行政事件主要規定與制度

智審法有關智慧財產行政事件與修法前之規定，實質內容並無重大改變，僅作條次變更或酌作文字修正，智慧財產行政事件主要的特色在於，基於紛爭一次解決，對於就當事人同一撤銷或廢止理由所提出之新證據，法院仍應審酌之，智慧局應就他造關於該新證據之主張，表明有無理由²⁵，本次修法明文對於技術審查官製作之報告書，法院認有必要，得公開全部或一部之內容²⁶；法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，使得採為裁判之基礎²⁷；另由智慧財產行政事件準用民事事件之規定²⁸包括：對於特殊專業知識，於裁判前應予當事人辯論機會，始得為裁判之基礎，就事件之法律關係，應曉諭爭點，適時表明法律見解及適度開示心證；於解釋申請專利範圍有爭議時，宜界定專利權之文義範圍，並適度開示心證；對於涉及當事人或第三人營業秘密得不公開審判及限制訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影等重製行為；法院得命持有人提出文書、物證及必要之強制執行、得命受侵害之他造就其否定之事實及證據為具體答辯；得依聲請核發或撤銷秘密保持命令；得為證據保全、假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請及實施。

綜觀智慧財產行政事件因新法施行後，較有可能影響審理實務之處在於，解釋申請專利範圍有爭議時，當事人可依智審法第 71 條第 1 項準用第 30 條規定，

²⁵ 智審法第 70 條。

²⁶ 智審法第 6 條第 3 項。

²⁷ 智審法第 6 條第 4 項。

²⁸ 智審法第 71 條第 1 項：

第二十九條至第四十條、第四十六條、第五十一條及第五十二條規定，於有關智慧財產行政事件，準用之。

聲請界定專利權之文義範圍，並要求法院適度開示心證；相信法院對於當事人聲請界定專利權之文義範圍時，會更積極地開示心證，且其開示的方式及程度亦會更明確具體。至於當事人是否會依據智審法第6條第3項之規定，要求法院公開技術審查官製作之技術報告全部或一部之內容，藉以了解技術報告對於專利權文義範圍之認定結果，於專利行政事件上，可能性不大，蓋因該條項之修正理由認有其必要者，係以有助於當事人成立和解時；然而專利行政事件，對於違法之行政處分或訴願決定，原告即可提行政撤銷訴訟及課予義務訴訟，予以救濟解決，無須藉助和解程序，至於對合法之行政處分或訴願決定，被告機關智慧局如何與原告及參加人成立和解？是縱有上開準用之規定，仍因幾無和解可能，而無公開全部或一部技術報告內容可言，此時法院或可將技術審查報告對於專利權文義範圍之解釋結果，認為係法院已知之特殊專業知識，準用第29條規定給予當事人辯論的機會，即得採為裁判的基礎，或準用第30條規定，依職權界定專利權之文義範圍，並適度開示心證即可，故實無公開技術報告之必要。

參、專利再審查及舉發制度之精進方案或措施

基於智慧局之組織架構及業務職掌，專利再審查及舉發案件之審查人力之配置及審查能力的養成息息相關²⁹，本文爰觀察專利再審查及舉發制度實施之現況及發展趨勢，依現有專利法制及智慧局組織架構，參考智慧局相關精進方案或措施³⁰及專利法修正草案的精神，認為因應智審法新制民事事件及行政事件專利有效性之變革，建議智慧局必須推動積極專業，正確快速審查的機制，方能符合產業需求。

²⁹ 經濟部智慧局爭議審查組業務職掌包括：再審查案、舉發案及更正案之審查及行政救濟答辯、新型技術報告之製作、專利審查基準修正及專利審查品質覆核。

³⁰ 智慧局「113年度智慧財產權業務座談會」，對外公開說明相關精進方案與措施，現刻正推動實施中。

一、專利再審查及舉發制度實施之現況

（一）專利再審查現況與申請趨勢

觀察我國近年各年度再審查申請量之統計（參考圖 1）可知，我國專利再審查案件之申請量趨勢與發明專利申請實體審查件數，息息相關，以發明專利申請實體審查之案件，於 101 年申請 44,457 件逐年遞減至 105 年的 38,382 件（減少約 13.7%），繼之又逐年遞增至 110 年的 43,576 件（增加約 13.6%），其增減之效應遞延影響後 2 年的再審查申請案件量，再審查案件即由 103 年的 6,973 件的高峰逐年遞減至 107 年的 4,430 件（減少約 36.5%），再逐年遞增至 112 年的 6,538 件（增加約 47.6%），基於發明專利申請實體審查案件，目前每年維持在 44,000 件至 45,000 件的區間，據此推估再審查案件每年將維持在 6,500 件至 7,000 件的區間，進一步觀察再審查案件技術領域的分布³¹，較集中在半導體、光學、資訊、通信等相關技術，已占總申請案的 30% 以上，若再計入相關儀器之量測技術、半導體應用、電力發電、基本電子電機元件、電子商務等相關技術，則占比逾 50% 以上，是類半導體、資訊、通信等泛電子、電機技術領域之發明專利申請案，有逐年成長的趨勢。

³¹ 根據智慧局 112 年報統計半導體技術專利申請案占比 11.39%、光學類占比 8.86%、資訊類占比 5.43%、通信類占比 5.76%、儀器之量測技術占比 3.06%、半導體應用占比 2.85%、電力發電占比 4.75%、基本電子電機元件 4.91%、電子商務 3.95%。

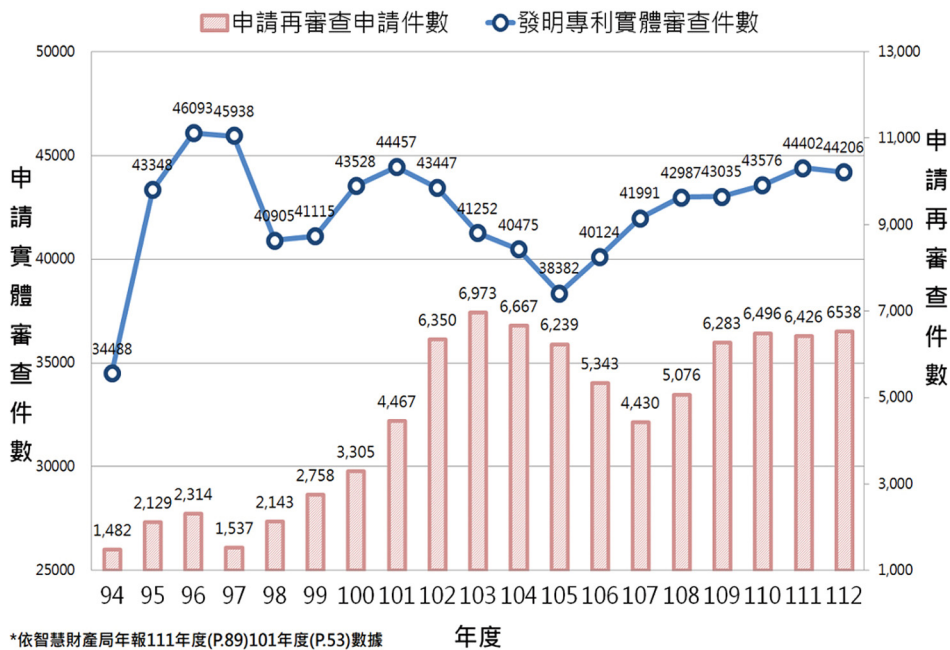


圖 1 我國近年各年度再審查申請量

(二) 專利舉發現況與申請趨勢

觀察我國近年各年度舉發申請量之統計（參考圖 2）可知，我國專利舉發案件申請量逐年遞減，由 103 年的 616 件遞減至 112 年的 360 件（減少約 41.6%），其中新型專利舉發案由 103 年的 422 件大幅減少至 112 年的 196 件（減少約 53.6%）為其主要原因，而新型專利舉發案之所以減少，則歸因於新型專利申請案大幅減少所致，此可由我國近年各年度新型專利申請量統計（參考圖 3）顯示新型專利申請案從 103 年的 23,488 件減至 112 年的 14,466 件（減少約 38.4%）佐以證實，由於近十年發明專利申請案及發明舉發案均維持穩定成長的案量³²，然而新型專利申請案及舉發案卻大幅遞減，顯見國人逐漸不以新型專利作為保護創作成果的智權標的，且對於新型專利之爭議亦降低利用舉發制度來解決。若新型專利申請案及舉發案持續遞減，未來發明專利將成為最大宗的舉發案件類型，且將集中在半導體、光學、資訊、通信等泛電子、電機技術領域之發明專利案。

³² 根據智慧局 112 年報計算近十年發明新申請案每年平均約 47,300 件，發明舉發案每年平均約 140 件。

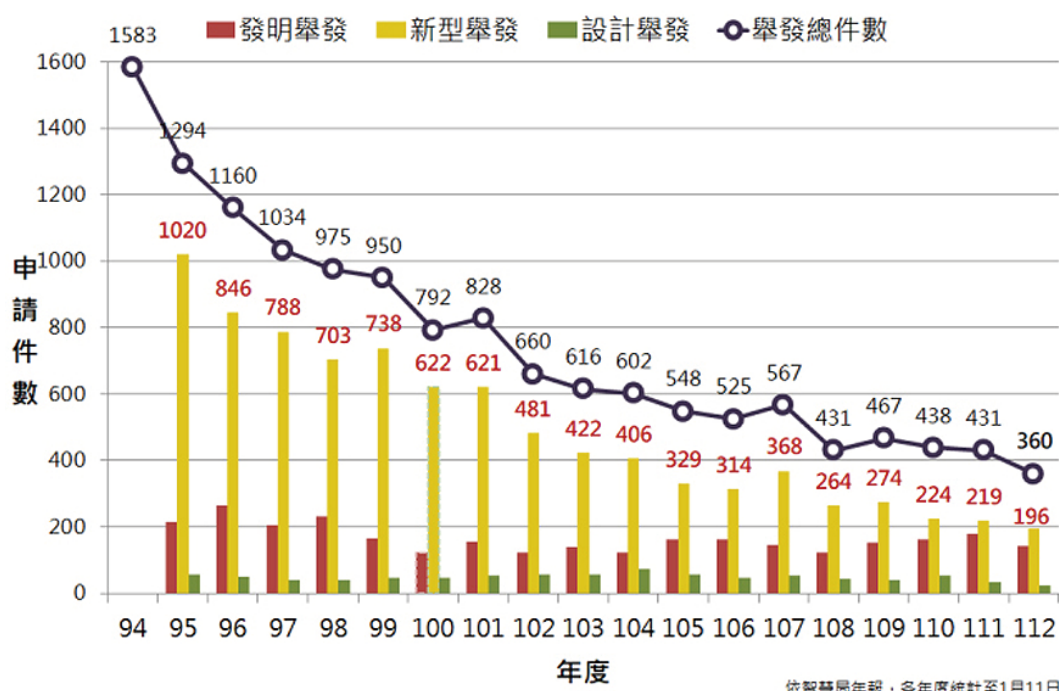


圖 2 我國近年各年度舉發申請量

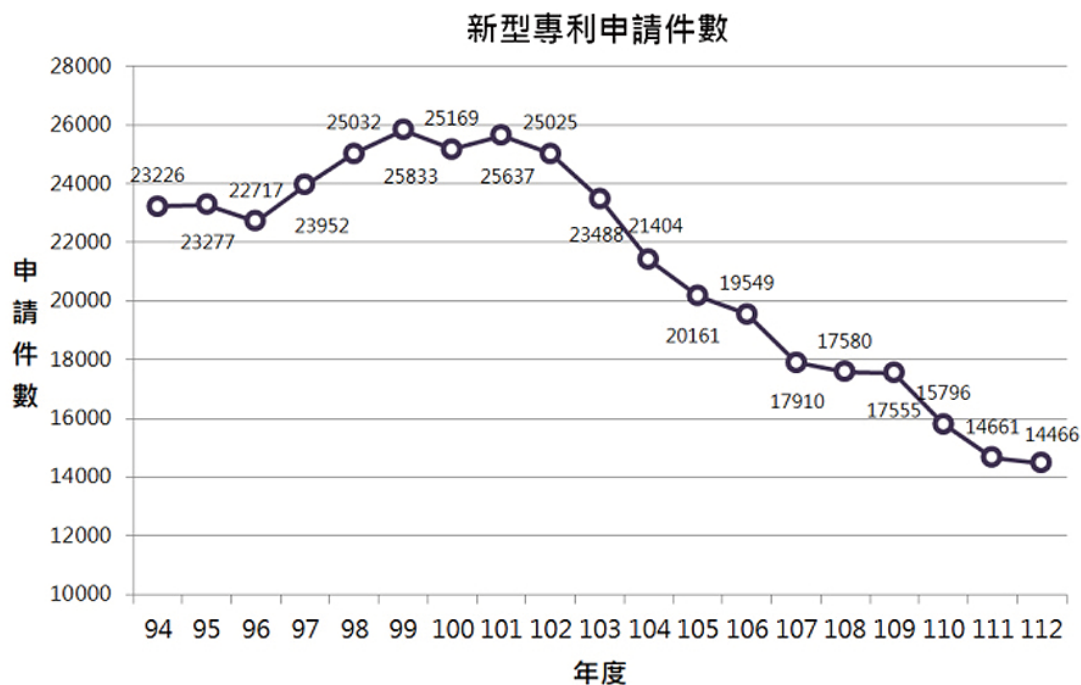


圖 3 我國近年各年度新型專利申請量

另由 107 年至 112 年專利專責機關辦理聽證之專利舉發案件，共計 26 件³³，若排除於 107 年及 108 年導入聽證制度初期「依職權」辦理之案件（15 件），「依申請」辦理的聽證案件僅 11 件，每年平均不足 3 件，進一步了解依申請辦理聽證案件之技術領域，電機類 8 件、生技醫藥類 2 件、機械類 1 件，顯見當事人鮮少利用聽證制度，而主動申請聽證之案件，集中在電機類（約占 72.7%）技術領域，另就 26 件辦理聽證之舉發案件中，未提訴訟之案件共計 13 件（折服率 50%），提起訴訟之案件 13 件中有 11 件維持原舉發審定（維持率約 84.6%），2 件被撤銷（撤銷率 15.4%），相對於近 5 年平均撤銷率 20.3%³⁴而言，辦理聽證之舉發案，其審定結果被法院維持的比率相對較高。

二、精進措施

（一）充實軟體硬體資源，提供便捷電話溝通及面詢的機制，提升審查效能

為推動司法 E 化升級，擴大科技設備參與訴訟程序，智審法增訂訴訟關係人所在處所與法院間，有聲音及影像相互傳送之科技設備，而得直接審理者，法院認為適當時，得依聲請或依職權以該設備為之³⁵。又為簡化裁判送達作業，明定經受送達人同意，裁判正本得以電子文件為之³⁶。相對而言，於智慧局審查過程中，亦須擴大使用科技設備，優化電話溝通及面詢機制，提供申請人與審查人員直接電話溝通或辦理到局面詢或於遠端進行視訊面詢，無論是面對單造申請人或於兩造當事人，為使電話溝通及面詢進行順利，建議審查人員應以積極的態度，對一般申請案說明申請專利之發明與先前技術的差異所在，快速釐清問題，協助申請人取得優質的專利，對於舉發爭議案件，審查人員應主動確認爭點，尤其對於更正是否合法，應適度揭露心證，方可聚焦爭點，提升審查效能。

³³ 依據智慧局主題專區 > 舉發案件聽證 > 聽證案件公告，統計 107 年至 112 年之間辦理之聽證案件，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/np-763-101.html>（最後瀏覽日：2024/07/27）。

³⁴ 根據智慧局 112 年報統計最近 10 年智慧財產及商業法院行政訴訟專利事件統計表數據計算。

³⁵ 智審法第 5 條規定。

³⁶ 智審法第 53 條規定。

(二) 推動再審查加速方案，促使申請人快速取得專利，審查人力配置最佳化

有鑒於每年仍維持相當龐大的專利再審查案，且未來涉及人工智慧等新興科技跨技術領域應用的申請案，與日俱增，智慧局在有限的審查人力下，對於不同案情的案件應有不同的處理方式，方可減省工時及人力，之前修法草案原本規劃初審核駁後，若申請人提核駁複審時，提出修正專利說明書，即可以進入「前置審查」³⁷，由原初審單位之審查人員審查，若克服初審核駁理由，無須進行3人合議之複審程序，即核准專利。但目前因專利法修正案屆期不續審，惟仍可基於現行專利法規定，推動再審查加速方案，提供於初審階段尚存在暫無不予專利的請求項之案件，可於再審查時，由申請人主動配合修正刪除初審認定不予專利之請求項，有申請加速審查快速取得專利的機制³⁸，雖依現行專利法規定³⁹，再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，因此無法由原初審單位之審查人員審查該再審查案，但仍可藉推動加速再審查方案達到相當「前置審查」之目的，同時可以減省工時及人力，將人力集中於處理複雜跨技術領域的案件上，使審查人力配置最佳化。

³⁷ 112年3月9日專利法部分條文修正草案第66條之9第1項規定「核駁複審案申請時，併提修正說明書、申請專利範圍或圖式者，專利專責機關應指定一名專利審查人員為前置審查。」修法說明：參考日本、韓國及大陸地區等立法例，複審案有併提修正者，於合議審議前，尚有前置審查程序，經前置審查後，如符合專利要件，申請人可儘早取得專利。經參考日本近年數據，案件進入前置審查之比例超過八成五，其核准率達六成，足認得免經合議審議程序而快速獲准專利，達到提升審查效率及適度過濾案源之目的。考量我國後續複審案及爭議案件採用三人或五人合議及言詞審議，人力需求大增，參考上述日本、韓國及大陸地區立法例，納入前置審查制度，藉此鼓勵申請人提起核駁複審時，克服不予專利事由，以快速取得專利。另基於原審查人員因充分了解該案技術內容，對於修正後是否克服核駁審定意見，能迅速作成判斷，日本、韓國及大陸地區皆由原審查人員或原審查部門進行前置審查以提升審查效率，爰參考日本特許法第一百六十二條、第一百六十四條之對應審查基準等規定，於核駁複審案同時提出修正者，由原審查人員或原審查部門之專利審查人員一名進行前置審查。

³⁸ 再審查加速方案主要是參採專利法修正草案中「前置審查」的精神加以規劃，是基於初審核駁審定理由並未完全否定所有請求項，尚存在暫無不予專利的請求項之案件，申請人於再審查階段願意主動配合修正刪除初審認定不予專利之請求項，即可申請再審查加速方案，藉以達成省時及省人力的目的；此與目前既有的加速作業方案，是基於與他國合作實施的專利審查高速公路（PPH）計畫或基於發明專利加速審查（AEP）之事由（1. 外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者、2. 外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者、3. 為商業上之實施所必要者、4. 發明為綠色技術相關者）不同。

³⁹ 專利法第50條規定。

（三）培養審查人員能力，建立跨技術領域的協同審查機制，提升審查品質

由新型專利舉發案逐年遞減的趨勢觀之，未來半導體、資訊、通信等泛電子、電機技術領域之發明專利，將成為最大宗的舉發案件類型，且涉及人工智慧等新興科技跨技術領域應用的申請案，與日俱增（例如AI自動車、AI精準醫療），換言之，未來是類發明專利成為舉發標的之可能性，勢必增加，因此專利專責機關應儘早因應規劃是類審查人員的進用及養成方案，可從建立跨技術領域的協同審查機制做起，對於新興科技及跨技術領域等複雜案件加發不同技術領域（跨科別）之審查人員進行協同審查，藉以彌補由單一技術領域審查人員專業上之不足，不同領域審查人員可就個別擅長之專業進行協同檢索、討論、分析，形成心證，此過程即相當修法草案之「複審審議」⁴⁰方式，藉由不同技術領域審查人員的合議過程，即可達成確保專業判斷的修法目的，再者並非每件再審案件皆須啟動協同審查機制，對於單純一般的申請案件仍由一人審查即可，如此才能兼顧審查品質與效能作最佳的人力配置，降低受申請案量更迭或技術領域變化之影響。

（四）優化專利舉發聽證作業，強化審查專業，提升救濟效能

為使舉發爭議案件有效釐清爭點，充分辯論攻防，提升舉發審議程序之效能，專利法修法草案導入專利舉發爭議審議制度，透過當事人辯論及充分攻防，以使爭點得集中審議；惟因修法草案未通過立法，且觀察上開舉發制度實施之現況，已呈明顯減少的趨勢，利用舉發聽證作業之案件更少，顯見專利舉發案件採言詞審議並非我國產業主要需求，只是一種選擇而已，為使舉發爭議案件的當事人，依其實際需求靈活運用聽證程序的機制，建議優化現行專利舉發案件聽證作業，提供多元、迅速、

⁴⁰ 112年3月9日專利法部分條文修正草案第66條之6「複審案及爭議案之決定，應以書面為之，並由審議人員具名。前項決定經複審及爭議審議會審議者，應由審議人員以多數決方式為之。」修法說明：複審案及爭議案之審議決定，應以書面為之，由審議人員具名；其經審議會審議者，並以多數決方式作成決定。

專業的專利爭議解決管道。從完善聽證作業規定，增修預備聽證功能、適度公開審查心證、增加視訊聽證方式、簡化聽證紀錄內容及明訂缺席聽證效果。對於系爭技術內容複雜、證據適格性判斷不易，利害關係不易釐清之案情，特別適合辦理聽證作業，透過當事人或關係人口頭說明，進行詢答，釐清事實，舉發當事人可視其案情需求申請聽證程序，即可由3位專利審查人員進行合議，言詞詢答，藉以快速釐清案情，聚焦爭點，審結案件，並可達簡併救濟層級，提升救濟效能之目的。

（五）因應智審法新制規定，規劃相關規範及配套方案

對於專利民事事件尚有抗辯專利權有應撤銷之原因者（專利無效抗辯），法院依智審法第42條規定，應即通知智慧局進行資訊交換，此時若雙方交換之證據涉及營業秘密的部分，須如何處理，**應訂定資訊交換限制閱覽的相關規範**；又若專利民事事件之當事人依智審法第43條規定向智慧局申請更正專利權範圍，基於認定專利更正之准否係專利專責機關之權責，此時若有專利舉發案刻正進行，按專利法第77條第1項之規定，舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；再者，又若民事事件當事人依智審法第19條或第28條規定依聲請實施查證或專家證人制度參與審判，需投入巨大訴訟資源，基於訴訟經濟原則，法院可衡酌案情，建議民事事件宜先俟舉發案及其行政救濟之結果確定再辦，對此智慧局皆需加速審查儘速審定，**實應規劃舉發案件加速審查方案**，藉以提升審查效能及品質。又若有智審法第43條第2項專利權人因不可歸責於己之事由（例如全部或部分請求項已審定舉發成立，不受理更正），法院依本法第4項規定得自為判斷更正之合法性，並依第6項依判斷合法之更正範圍審理該事件，惟為避免因民事侵權事件自為判斷更正合法性所生之風險⁴¹，法院宜依智審法第44條第1項規定，徵詢專利專責機關之意見後，再審慎評估更正之合法性，對此情況，智慧局應規劃針對**舉發案件法院徵詢意見配套措施**。

⁴¹ 林希彥，淺談智慧財產案件審理法之修法—論專利民事侵權事件之更正再抗辯與專利舉發案之更正審議，全國律師26卷9期，頁44-52，2022年9月。

肆、結論

按智慧財產新制度的引入或變革，須綜合考量申請現況及未來發展趨勢，衡酌產業需求及各項資源的配合，尤以人力資源及人才養成至關重要，112 年專利法修法草案，原本欲導入專利複審及舉發爭議審查制度，藉合議及言詞審議提升專業審查品質、簡化救濟層級之目的，惟因草案送立法院審查屆期不續審，而未通過立法，反觀智審法順利完成修法，引入諸多制度及變革，尤其當有專利舉發案及專利民事訴訟事件同時進行，民事訴訟當事人提專利有效性抗辯或更正再抗辯，甚至涉及營業秘密，核發秘密保持命令，引入專家證人或查證人參與等制度，而智慧局如何在現有專利法及組織架構下，運用有限的人力及軟硬體資源，謀求最佳的優化精進方案，值得深思。

本文由專利再審查及舉發制度實施之現況及發展趨勢觀察，我國專利再審查申請案每年仍維持相當龐大的申請案量，未來再審查申請案之技術領域將集中在半導體、光學、資訊、通信、電力發電、基本電子電機元件、電子商務等相關技術，且應用 AI 等新興科技之跨技術領域申請案亦與日俱增，雖舉發案件有逐年遞減的趨勢，預估每年約 300 件，但相對而言，未來舉發案件兩造攻防的強度即質量亦會升高，因此智慧局應儘早規劃各項提升專業、效能的配套措施，建議充實軟體硬體資源，應用科技設備推動優化電話溝通與面詢作業機制以提升審查效能，並思考現階段可推動再審查加速方案，促使申請人快速取得專利，亦可達成「前置審查」之效果，減省審查時效及人力配置，再者，可建立跨技術領域的協同審查機制，增加相關技術領域專長的審查人員參與審查，即能達相當「複審審議」之目的，亦可培養審查人員審查跨技術領域案件的能力，提升審查專業品質，再者，藉由精進專利舉發聽證作業，提供產業可作為解決專利有效性爭議的選擇方式，如此即可進行合議審查、言詞辯論，對於不服舉發審定處分者，免經訴願救濟，逕向智慧財產及商業法院提行政訴訟，亦可達「簡併救濟層級」之目的。另外，為因應智審法新制，智慧局應制定相關資訊交換限制閱覽要點、舉發案件加速審查方案及舉發案件法院徵詢意見的規範或配套措施。綜上所述，智慧局須通盤考量行政機關人力需求與司法機關訴訟制度及各項資源配套之可行性等因素，持續推動透過各項優化方案，並依據實證結果，作滾動式的檢討與精進，方可符合我國產業實際需求。