

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之更正制度 ——以美國及德國制度為鑑

陳盈竹^{*}、吳詔淳^{**}、林希彥^{***}

壹、前言

貳、美國與德國之專利更正制度

一、美國

二、德國

參、未來我國專利更正制度

一、修正條文更正之通則規定

二、修正條文舉發併提更正之規定

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利組長。

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

智慧財產局為順應產業對專利爭議制度之需求，自民國 108 年起研擬「專利法部分條文修正草案」，已分別於 109 年 12 月及 110 年 6 月公告專利法部分條文修正草案第 1 稿及第 2 稿，其中針對專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，由書面審查改採言詞審議及合議審議，進而簡併訴願層級；救濟程序改由舉發人與被舉發人兩造為當事人，準用民事訴訟程序進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

按專利權以申請專利範圍為準，專利之更正將直接影響判斷基礎，因此修正條文亦通盤規劃更正相關條文。本文主要借鏡於美國與德國在專利爭議程序中之更正實務，探討未來我國爭議案件在兩造對審架構下之更正實務運作。

關鍵字：更正制度、爭議程序、兩造對審、專利法修正條文

post-grant amendment、invalidation、inter partes proceeding、amendment of Patent Act

壹、前言

為鼓勵、保護創作，促進產業發展健全專利制度，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）刻正研修專利法部分條文及相關法規，過程中參酌司法院、專利師公會、產業界以及專家學者意見，已分別於民國 109 年 12 月及 110 年 6 月公告專利法部分修正條文第 1 稿及第 2 稿，其中對於專利舉發事件之審議及救濟制度之修正，可謂擘劃巨大，變革甚多，將現行舉發制度從提起至確定須歷經四個審級（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）簡併其中訴願層級改為三個審級，藉以提升效能；再者，為強化審查專業力度，將原先由二人（主審、副審）書面審查改採為三人或五人（審議長及其他 2 或 4 位審議委員）言詞審議方式；另按舉發乃公眾審查制度，專利專責機關認定系爭專利有效與否，係依兩造當事人所提之舉發證據、理由及答辯理由為專業、公正之認定，屬中立裁判之角色，兩造當事人再有爭執，於後續提起之訴訟救濟程序，本質上屬私權之爭執，本應由舉發人與被舉發人為訴訟當事人，智慧局不應為渠等爭議事件之當事人，此亦為國際主要國家舉發制度之所趨，故參酌專利五大局¹之爭議制度及產業界之建議與需求²，專利法研修將現行舉發爭議訴訟由行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序，由舉發當事人為原、被告進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

蓋專利一經核准公告即賦予專利權人在一定時間內排除他人未經其同意而實施該發明之權；惟經核准公告之專利說明書或申請專利範圍可能因存有瑕疵（文字誤繕、外文誤譯）或因事涉專利之舉發或民事侵權事件當事人抗辯專利權無效，專利權人為完善專利權範圍或為因應舉發或訴訟之攻防需求，得依專利法之規定向專利專責機關申請更正。專利權人於被舉發時透過更正申請專利範圍或說明書、圖式之內容，藉以維持其專利有效性為經常之防禦手段，爭議程序採兩造對審制度下更正制度勢必相應進行調整，本文將借鏡美國與德國專利爭議事件中之更正制度，作為專利法部分修正條文之參考。

¹ 美國專利商標局、歐洲專利局、日本特許廳、韓國智慧財產局和中國大陸國家知識產權局。

² 全國工業總會九十九年、一百年白皮書及國家發展委員會建置之公共政策網路參與平臺提點子一百零四年七月之提案建議，專利商標行政救濟應「簡併救濟程序」、爭議案件應採「兩造對審」。

貳、美國與德國之專利更正制度

一、美國

(一) 美國專利更正態樣

於美國專利制度中於許多程序中均有提出更正之機會，舉凡再發證請求（Reissue）、單方再審查（Ex Parte Reexamination）、核准後複審（Post-Grant Review, PGR）及多方複審（Inter Partes Review, IPR）等程序。

專利權人可於專利核准公告後二年內藉由提出再發證請求主動更正已核准之專利，包括修改說明書或圖式的內容，並可擴張或限縮權利範圍³，再發證所擴張之權利係向後生效；另由任意第三人提出之單方再審查程序中，專利權人亦可對其專利權提出修改或提出新的請求項，以區別先前技術，修改或新增之請求項不得擴張權利範圍⁴。此外，專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）承審之 PGR 及 IPR 案件，於其審理過程中，專利權人亦有機會更正專利權；前述 PGR 與 IPR 等兩造當事人準訴訟程序之間的主要差異在於提出時點（PGR 案僅得於專利核准後 9 個月內提出），得主張之無效事由及證據型態等雖略有不同⁵，更正相關規定並無二致。

(二) 美國專利爭議案件之更正

PTAB 下審理之 PGR 及 IPR 爭議案件即相當於我國專利之核准異議⁶與舉發之爭議程序，PGR 與 IPR 提起之事由略有不同，PGR 提起事由較 IPR 更為廣泛，由技術領域熟稔之專利行政法官（administrative patent judge）⁷進行審理。

³ 35 U.S.C. § 251.

⁴ 35 U.S.C. § 305.

⁵ 朱浩筠，美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心，智慧財產權月刊 213 期，頁 8，2016 年 9 月。

⁶ 我國之異議制度業於 92 年廢除。我國異議制度與美國 PGR 之差異在於，我國為公告領證前一定期間，美國 PGR 為公告領證後一定期間。

⁷ 35 U.S.C. § 6.

1、PGR 程序

美國專利核准後一定期間，第三人得向 PTAB 提出 PGR 聲請主張專利無效，以系爭專利不具新穎性、進步性、明確性、據以實現要件⁸等事由據以主張系爭專利不具有有效性，如同異議制度係透過公眾審查機制再次檢視專利有效性，相較 IPR 程序僅得以新穎性及進步性為由提起具有更寬泛之主張範圍，相對地日後其他程序亦可能因 PGR 之主張受限於更寬廣之一事不再理事由。

PGR 程序之更正主要依據美國專利法第 255 條規定，專利權人須證明所欲更正之內容非可歸責於 USPTO 之繕寫、印刷或其他小錯誤，若可證明是出於善意者，且更正尚無需重新啟動再審查（re-examination）程序或增加新事項者，則可以准予更正，更正後之請求內容產生溯及之效力，PTAB 審理時會嚴格檢視上開要件做成書面決定。

對 PGR 審理結果不服者得上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）尋求救濟，惟 CAFC 僅審理 PTAB 所為之決定是否違法，專利權人於上訴階段並無再次提出更正之機會；PGR 審理時程平均達三年時間，效率不及 IPR，以 2021 年為例，申請 PGR 案件僅占 PTAB 申請案約 7%⁹。

2、IPR 程序

對於 USPTO 核准之專利，第三人可提出 IPR 申請（petition）主張專利無效，IPR 申請之提出時點為專利核准 9 個月後或 PGR 程序結束後，得主張之無效事由限於不符美國專利法第 102 條或第 103 條之新穎性或進步性要件者，且必須以專利案或其他書面文件為證據¹⁰。IPR 申請人應將申請書及相關證據送達專利權人¹¹，專利權人得於期限內提出初步答辯（preliminary response）說明 IPR 不應被立案之理由，

⁸ 35 U.S.C. § 101, § 102, § 103, § 112.

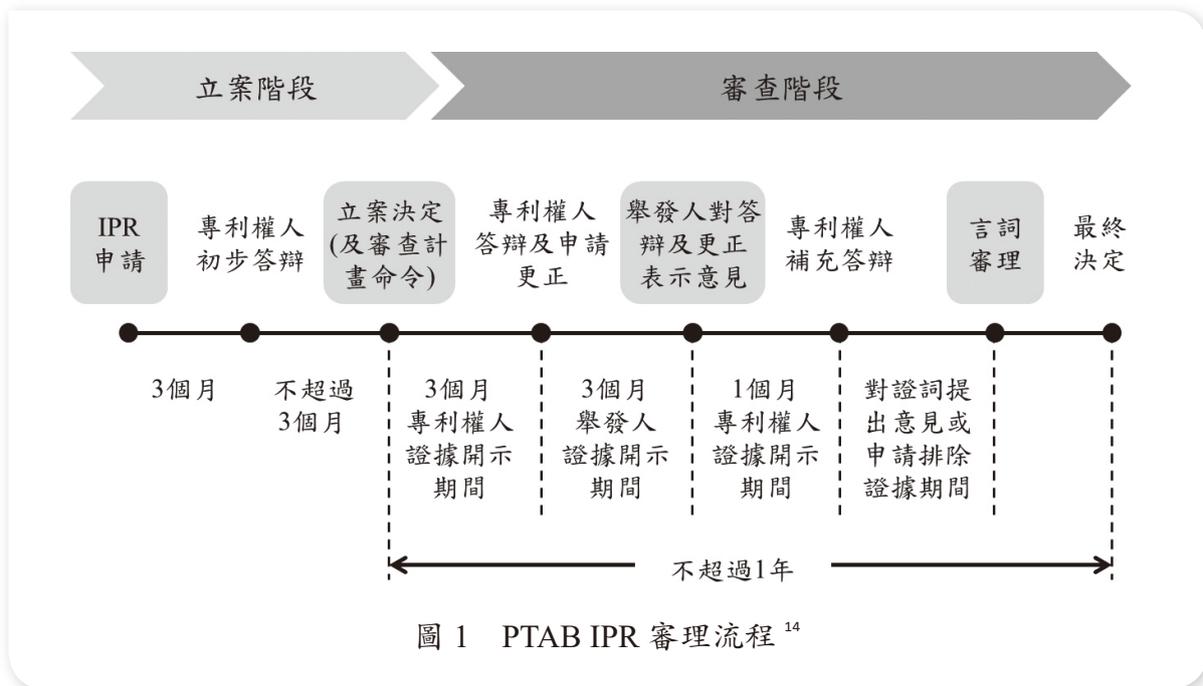
⁹ PTAB FY21 End of Year Outcome Roundup, 3.

¹⁰ 35 U.S.C. § 311.

¹¹ 37 C.F.R. § 42.105.

並可放棄 (disclaim) 一或多個請求項，但此時不得提出請求項之更正 (amendment) ¹²。

收到專利權人初步答辯後或專利權人逾期仍未提初步答辯，PTAB 會在 3 個月內決定是否立案 (institution)，經立案之 IPR 案件則會同時核發審查計畫命令 (scheduling order)，初步訂定審理期程中兩造提出各項申請及相關書狀的期日，以確保能在立案後 1 年內作出最終決定 ¹³，如圖 1 所示。



在 IPR 審理過程中，專利權人原則上僅得提出一次更正請求 (motion to amend, MTA)，且在提出前應先以電話會議或電子郵件溝通之方式與 PTAB 進行商議 (confer) ¹⁵。若專利權人欲提出額外的更正請求 (additional motion to amend)，應先取得 PTAB 允許始得為之；

¹² 37 C.F.R. § 42.107.

¹³ Consolidated Trial Practice Guide (Nov. 2019), 65.

¹⁴ 朱浩筠，同註 4，頁 13；Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019, 7。

¹⁵ Consolidated Trial Practice Guide (Nov. 2019), 66.

當 PTAB 認專利權人所提之事由正當，或是兩造當事人基於促進和解而共同請求，PTAB 可例外同意之¹⁶。

IPR 程序中的 MTA 僅可刪除被挑戰的請求項，或對於被挑戰之請求項提出合理數目的替代請求項¹⁷。專利權人應提供請求項清單以表明更正內容，並闡述各個新增或更正的請求項為申請時說明書所支持，以及各個主張優先權之請求項為優先權基礎案所支持¹⁸。若更正內容未與不具可專利性之理由對應，或者有擴大該專利之請求項範圍或引入新事項之情形，MTA 即會被否准¹⁹。

PTAB 對於 IPR 程序中的 MTA，一向要求提出 MTA 的專利權人應負擔舉證責任，以證明每一替代請求項具有專利有效性²⁰。然而，CAFC 在 2017 年 10 月 Aqua Prods., Inc. v. Matal 全院聯席判決就 MTA 之舉證責任分配提出見解²¹，認為應由 IPR 申請人舉證證明 MTA 之替代請求項不具可專利性，而非如 PTAB 實務要求由專利權人舉證證明之。依循上述見解，USPTO 於 2020 年 12 月 21 日發布關於 MTA 之舉證責任分配的最終規則²²，該規則自 2021 年 1 月 21 日起生效，包括專利權人應以優勢證據（preponderance of evidence）證明 MTA 之替代請求項數目合理、替代請求項未引入新事項、替代請求項為說明書所支持等基本要件，而針對 MTA 之替代請求項是否具可專利性，應由 IPR 申請人負舉證責任。

至 2020 年 3 月 31 日為止，在所有已終結的 PTAB 審理案件中，僅約 11% 的專利權人有提出 MTA²³。進一步觀察 MTA 後續結果，約有 34% 因單純刪除請求項、原請求項已具專利要件、案件在最終書面決定前已終結等原因而未經 PTAB 為實體認定；而在有經 PTAB 實體

¹⁶ 37 C.F.R. § 42.121(c).

¹⁷ 37 C.F.R. § 42.121(a)(3).

¹⁸ 37 C.F.R. § 42.121(b).

¹⁹ 37 C.F.R. § 42.121(a)(2).

²⁰ 根據 37 C.F.R. § 42.20(c) 解釋而得。

²¹ Aqua Prods., Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017).

²² Federal Register Vol. 85, No. 245, Rules and Regulations (Dec. 21, 2020).

²³ Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study, Installment 6 (Update through March 31, 2020).

認定的 335 件 MTA（提出替代請求項）中，僅有 28 件全部准予更正，19 件部分准予更正，亦即僅有約 14% 的 MTA 獲准至少一個替代請求項，比例甚低。分析 MTA 的否准理由，絕大多數係因為更正後之請求項仍不具備可專利性，僅約 8% 係基於專利權人試圖更正未被挑戰的請求項等程序性理由。

為了在審理過程中提供更健全且衡平當事人權益的更正實務，USPTO 於 2019 年 3 月 15 日發布關於 MTA 實務及程序的新試行計畫²⁴，並於 2021 年 9 月 16 日宣布該試行計畫將至少持續到 2022 年 9 月 16 日²⁵。在試行計畫中，專利權人有兩個不同於以往的選項，首先專利權人可就其 MTA 請求 PTAB 加發初步指導（preliminary guidance），就 MTA 是否符合法規要件、替代請求項之可專利性等事項提供初步反饋；其次，專利權人可根據前述初步指導或 IPR 申請人就 MTA 內容所提異議（opposition），以提出修訂 MTA（revised MTA, rMTA）。試行計畫的規則可使當事人藉由初步指導內容及時得悉 PTAB 意向，更提供專利權人再次提出 MTA 的機會，對專利權人相對友善。

試行計畫適用對象為 2019 年 3 月 15 日及其後立案的所有 PTAB 審理案件，專利權人仍可選擇不要求初步指導、亦不提出 rMTA，後續程序即與試行計畫實施前相仿。2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期間，PTAB 發出 31 件關於屬試行計畫適用對象之 MTA 的最終決定，其中 22 件的專利權人使用試行計畫之至少一個選項，且其中 36% 獲准至少一個替代請求項；相對地，專利權人未選擇試行計畫之任一選項的 9 件 MTA 中，只有 11% 獲准至少一個替代請求項。由前述數據可知，超過三分之二的 MTA 採用試行計畫選項，且相較於未使用試行計畫之 MTA，選擇試行計畫選項的專利權人有更高機會獲准至少一個替代請求項²⁶。

²⁴ Federal Register Vol. 84, No. 51, Notice, 9497 (Mar. 15, 2019).

²⁵ Federal Register Vol. 86, No. 177, Notice, 51656 (Sep. 16, 2021).

²⁶ PTAB's Motion to Amend Pilot Program shows promising results (Dec. 03, 2020).
<https://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab-s-motion-to-amend>

對於 IPR 之最終決定不服的當事人，僅得向 CAFC 請求救濟²⁷；CAFC 必須根據 USPTO 所有的行政紀錄以審查其決定是否合法²⁸，因此無論 IPR 最終決定為何，在 CAFC 的上訴程序中，專利權人均不得再行提出更正。

二、德國

（一）德國專利更正態樣

德國之專利訴訟係傳統之公民法二元制，民事與行政訴訟界線十分明確，民事侵權訴訟中德國民事法院以公告之專利權範圍為基礎認定是否構成專利侵權，對於專利權本身是否有效非為民事法院判斷侵權之審理範圍，更遑論專利權利範圍之更正，是以德國專利侵權訴訟中專利之無效抗辯或更正非屬民事訴訟中攻擊或防禦方法，相對人對專利有效性有所質疑，僅得另案向聯邦專利法院（Bundespatentgericht, BPatG）提起爭議訴訟，爭議訴訟中專利權人為保障自身權益避免專利無效，得以透過更正方式自我限縮權利範圍，以維持專利有效性。

德國專利制度中專利權人無法於民事侵權訴訟中提出更正，僅得於下述階段提出包含：專利公告後之獨立更正、異議程序²⁹中之更正及爭議程序中之更正，如圖 2 所示。其中獨立更正相當於我國現行專利法第 67 條之獨立更正申請、爭議中之更正相當我國現行專利法第 74 條第 3 項舉發期間通知專利權人答辯、補充答辯或申復期間所申請之更正。德國之獨立更正及爭議程序中之更正制度雖與我國有相對應之規定，然實質上可更正之範圍、審理成員、提起單位等規定仍有眾多不同之處，以下就德國各更正制度進一步說明。

²⁷ 35 U.S.C. § 141(c), § 319.

²⁸ 35 U.S.C. § 144.

²⁹ DE Patent Act. Section 59 (1).

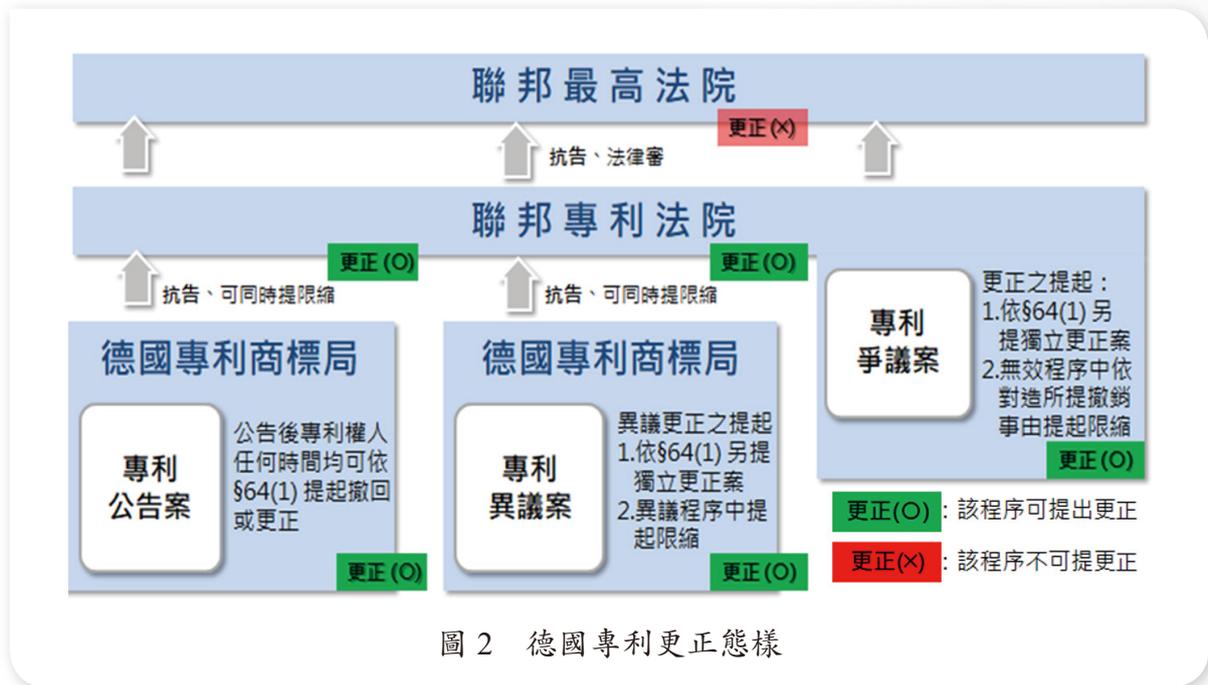


圖 2 德國專利更正態樣

1、獨立更正

德國專利法第 64 條³⁰ 規定，專利權人得於核准公告後任何時間均可向德國專利商標局（Deutsches Patent-und Markenamt, DPMA）提起撤回或更正（限縮）之申請，主要係請求內容之瑕疵給予專利權人治癒之機會，避免因文字之誤繕或翻譯等錯誤造成請求內容錯誤解讀，以明確界定專利權利範圍，其更正之請求內容溯及生效；更正之申請需以書面備具理由書及更正內容之對照本，若專利權為多人共有，須全體共有人同意提出更正申請，且更正之申請於 DPMA 決定前隨時均可提出撤回。

德國獨立更正之申請可與異議程序或無效訴訟同時併行，未准予更正公告前，異議程序或無效訴訟不待獨立更正之結果仍依公告之請求內容進行審理，獨立更正未公告前對並行之其他程序不生影響。

獨立更正並非整份說明書及圖式內容均可提起，更正之範圍限於請求項內容所界定之技術特徵及其相應之說明書及圖式內容，意即請

³⁰ DE Patent Act Section 64 (1).

求內容中未相應之說明書或圖式縱有明顯之瑕疵，DPMA 並不允許專利權人就該說明書或圖式部分單獨提起更正。

獨立更正之救濟，對於核准之更正經公告後溯及至申請日生效；不准之獨立更正案得依專利法第 73 條³¹ 規定不服 DPMA 之審定，檢附理由按一般行政救濟途徑向 DPMA 提起抗告，DPMA 認抗告有理由者應變更其決定，無理由者移送聯邦專利法院抗告庭進行行政訴訟救濟程序。於抗告之救濟階段，專利權人亦得另提新的更正請求，訴訟中所提起之更正由聯邦專利法院之技術法官直接進行實質審理並決定該更正之准駁，核准更正之內容聯邦專利法院以判決書為之並通知 DPMA 公告之。然實務上德國之專利權人主動提出獨立更正之案例實屬罕見，多數為專利受到第三人提起異議或舉發挑戰之防禦應對。

2、異議程序之更正

專利權取得後一定期間具有壟斷、排他之權利，對社會大眾影響甚鉅，異議制度即利用公眾審查制度再次檢視 DPMA 核准之請求內容是否有所違誤，實則再次檢視請求內容是否符合專利要件而非審查檢視 DPMA 核准之決定是否違誤，對於核准公告內容有疑義之任何人得於公告後 9 個月內依德國專利法第 59 條³² 規定，備具書面理由及主張之事實於異議期限屆滿前向 DPMA 提出異議，所主張之事實及理由限於專利法第 21 條所定之撤銷事由，舉凡專利要件、明確性、非真正專利權人、超出申請時範圍等，其中關於非真正專利權人之爭執，僅限由利害關係人提起。

異議提起後由 DPMA 進行審理，專利權人為保障自身利益避免異議成立得自行決定是否參加異議程序，一般而言專利權人為保障自身權益均會參與異議程序，得以於程序中就有效性進行攻防。因專利權排除他人實施之權利對社會公益影響甚鉅之因素，德國異議制度採行職權調查主義，除異議人所提之事實及理由外，仍得依職權調查異議

³¹ DE Patent Act Section 73 (1).

³² DE Patent Act Section 59 (1).

人所未提出之證據，不受限異議人提起之內容，異議經撤回仍應續行審查³³作成專利之有效性決定，異議人是否參與則非所問。

專利權人於異議程序中因專利有效性受異議人所主張之事實或 DPMA 依職權調查所發現之新證據足以異議成立時，專利權人為保障自身利益得於異議程序中提出更正作為防禦之手段。異議程序中之更正類似申請案審查中之修正，以不超出申請時所提之內容可分別就說明書、圖式或申請專利範圍內容進行更正³⁴，相較獨立更正僅得更正請求內容及其相應之說明書與圖式內容之限制而言更為寬鬆；除此之外，專利權人亦可向 DPMA 提出獨立更正之申請，然受限於獨立更正之範圍僅限縮於請求內容及其相應之說明書、圖式，且需另外啟動一個獨立之更正程序，實務上專利權人通常傾向於異議程序中提出更正進行攻防。

異議程序中更正經核准公告者，溯及至申請日發生效力，異議程序依該更正後之內容續行判斷專利有效性。若異議程序中之更正經審理後未獲得核准，專利權經作為異議成立，專利權人得依專利法第 73 條³⁵規定向聯邦專利法院提出抗告，抗告提起時專利權人亦得同時另提更正之主張。

3、無效訴訟之更正

德國之無效（舉發）事件處理程序不同於其他國家，以專利五大局之爭議制度觀之，爭議案件向該國之專利專責機關或其附隨組織提起，由該專利專責機關審理作出專利有效性之判斷，對爭議決定不服者再上訴至法院尋求救濟，德國之無效事件係不經專利專責機關而是直接向聯邦專利法院提出聲請，因專利權係經專利專責機關確認後之私權，私權之爭執應循法院途徑處理，故德國行政程序法第 2 條直接排除 DPMA 審定程序之適用，且聯邦專利法院處理程序於專利法第 99 條明定準用民事訴訟法規定。

³³ DE Patent Act 61(1).

³⁴ DE Patent Act 21(2).

³⁵ DE Patent Act 73.

依據德國專利法第 81 條規定，任何人均得以專利權人為對造備具書面向聯邦專利法院提起專利無效訴訟，提起無效訴訟之人以被控侵害專利權者或具有商業上利害關係者占多數，起訴狀應載明原告、被告與訴訟標的，並包括特定的聲明、事實與證明事實的證據等。惟若系爭專利仍於異議期間或異議程序繫屬中，舉發人則需待異議結束後才得以提出無效訴訟³⁶。聯邦專利法院之無效庭設有 5 名法官，包含 2 位法律法官及 3 位技術法官組成之合議庭，其中技術法官主要為各技術領域實務經驗豐富之專利審查官轉任，具有相當之專業技術背景能就專利有效性直接進行實質判斷。

德國無效訴訟採行民事訴訟程序，以當事人進行主義方式審理，程序階段係先行文書交換作業，舉發人依專利法第 21 條第 1 項規定主張應撤銷專利事由或不當擴大申請專利範圍者，得向聯邦專利法院遞狀提起專利無效訴訟，聯邦專利法院將該等事由及證據轉交專利權人，並命專利權人於一個月內³⁷進行答辯及通知言詞辯論期日，專利權人若未為之答辯，則法院可不經言詞辯論推定起訴內容為真實，直接作出專利無效之判決，意在督促專利權人善盡答辯之責任。專利權人提出答辯書狀後由審判長指定一名庭員整理兩造爭點並就該爭點訂定最後補提期限通知兩造。

專利權人取得起訴書狀及其證據文件後，認有專利無效之虞除積極提出答辯外，可同時提起自我限縮專利權利範圍之更正方式作為防禦手段，惟該更正範圍僅限於受攻擊之說明書、請求項或圖式內容，但如同異議程序得同時另向 DPMA 提出獨立之更正。無效訴訟中之更正得不經 DPMA 判斷而是由聯邦專利法院之技術法官直接進行審理，經更正限縮權利範圍後，該受攻擊之部分已克服專利有效性挑戰者，專利權人得不再就該部分進行防禦，達到訴訟經濟之功效，DPMA 再以法院判決之結果公告該更正後之申請專利範圍。

³⁶ DE Patent Act 81(2).

³⁷ DE Patent Act 82(1).

因聯邦專利法院之上級審為聯邦最高法院，於 2009 年修法改採民事訴訟法第三審相關規定，以法律審為原則不就事實部分另為判斷，意即德國無效訴訟就技術部分為實質上僅有一個審級，上訴第二審以處理法律問題為原則。

4、小結

依德國法制，被告於侵權訴訟不得抗辯專利權之有效性，若對專利權有效性有所爭執，僅得以專利權人為被告，直接向德國聯邦專利法院提起無效訴訟，德國聯邦專利法院配置具技術專業背景的技术法官，故於審理專利無效訴訟時，可亦一併判斷更正，其立法背景及法院資源配置，明顯與我國不同。

參、未來我國專利更正制度

專利權人專有排除他人未經其同意而實施該發明之權利；惟經核准公告之專利說明書或申請專利範圍可能因存有瑕疵，例如文字誤繕、外文誤譯或因另涉專利之舉發或民事侵權事件被告抗辯專利權無效，專利權人為完善專利權範圍或為因應訴訟之攻防需求，得向智慧局申請「更正」，但不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，以避免專利權人藉更正不當擴大或任意變動已公告之專利權範圍，影響社會大眾之權益。而核准更正後，應公告其事由；說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，以使外界周知，並對外發生溯至申請日生效之效力。

為避免專利權人於舉發審議期間頻繁申請更正，而造成審議基礎之不確定性，增加審議之複雜度，本次修法對於我國專利更正制度，借鏡美國與德國專利制度後通盤檢討，以期解決相關實務問題。

本文依智慧局 110 年 6 月公告之專利法部分條文修正草案（第 2 稿）之規定，探究未來我國專利更正制度，從法條規劃觀之，草案新增複審及爭議審議專節，其中第二款複審案之第 68 條為申請更正之一般規定，而伴隨舉發爭議案之更正，則於第三款爭議案之第 77 條規定。實務上，專利權人於舉發審議時申請更正，

可能不單僅為因應舉發證據所為之防禦，亦有可能源於系爭專利其他訴訟事件之需而提起更正，此時該更正之審議結果，將連動影響相關案件之審理進行，對照美國與德國爭議程序，美國 IPR 聲請人若於收到民事侵權訴訟訴狀之一年後始提出 IPR，或 PTAB 認為地方法院的判決將早於 IPR 預定之最終書面決定期程時，均可能致使該 IPR 無法立案³⁸，即無法於 IPR 中提起更正；而德國為公私法二元制，民事侵權與爭議訴訟獨立進行，得獨立或併於爭議訴訟中提出更正，侵權訴訟判斷基礎為公告之權利範圍，其後遇有更正變動判斷基礎，則以上訴或再審之訴方式處理，是故爭議程序中提起更正與侵權訴訟之進行息息相關。修正條文第 68 條及第 77 條關於更正相關規定如下：

一、修正條文更正之通則規定

專利法部分修正條文草案第 2 稿第 68 條，檢視其中沿用現行專利法第 68 條規定者，包括有：「專利專責機關對於更正案之審議，除依第 77 條規定外，應作成決定書送達申請人。（第 2 項）」；「專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。（第 7 項）」；「經更正公告者，溯自申請日生效。（第 8 項）」。另將現行更正實務運作之規範明定於草案條文者，包括有：「申請更正應備具申請書，載明理由。（第 1 項）」；「經審議認為無理由者，應先通知申請人限期申復；除准予展期者外，逾期提出申復者，該申復視為未提出；屆期未申復者，逕為決定。（第 3 項）」；「更正案，經審議仍認無理由者，專利專責機關應為不准之決定。（第 4 項）」；「更正案經審議認有理由者，應為核准決定。（第 6 項）」。又為明確審議之更正版本，草案第 68 條第 5 項參考現行專利法第 77 條第 3 項之規定，明定：「同一專利權於其更正案之審議期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回」，亦與現行更正實務相符。另基於未來於複審案審議更正時，有依申請或依職權須辦理面詢或改採言詞審議方式進行之必要者，爰於草案增加準用規定「第四十二條、第六十六條之十第一項，於更正案準用之」（第 9 項）。

³⁸ 35 U.S.C. § 315. (1)INTER PARTES REVIEW BARRED BY CIVIL ACTION.—An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

二、修正條文舉發併提更正之規定

專利法部分修正條文草案第 77 條，檢視其中沿用現行專利法第 77 條相關規定者，包括有：「舉發案審議期間，有更正案者，應合併審議及合併決定。（第 1 項）」；「同一舉發案審議期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。（第 3 項）」。為能使舉發案之言詞審議程序能有效率地進行，應先確認審議之基礎係以公告本或更正本審議，方可使舉發當事人能聚焦爭點，進行攻防，是於草案明定「更正案有無理由，專利專責機關應於審議期間，適時公開心證。（第 2 項）」；又基於系爭專利舉發審議之時，若有其他專利舉發訴訟或民事侵權訴訟事件亦進行時，需儘早確認舉發及更正審議結果，本次修法草案新增「審議中間決定」制度，明定「舉發案審議期間之更正案，專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定。（第 4 項）」；「於審議中間決定後至審議決定前之期間，專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合。（第 5 項）」。

關於審議中間決定之規劃，係借鏡於德國無效訴訟之中間意見書³⁹公開上訴委員會初步意見及整理重要爭點之規定，及民事訴訟法第 383 條⁴⁰中間判決規定，以審議中間決定應用於審議期間之更正，藉以集中爭點避免審議基礎浮動。

未來依第 68 條提起之更正案屬複審案、依第 77 條提起之更正屬舉發爭議案，不論複審案或舉發爭議案件皆採三人合議審議，不服更正審議決定者，再向智慧財產及商業法院提起救濟，此與現行更正案僅由一人審查或舉發併更正案由兩人審查，不服審定者，向經濟部訴願會提起訴願之方式相較，三人合議將更縝密完善，其所作成的更正決定，相對正確無誤；縱有不服智慧局之決定而提之救濟事件，亦因簡併訴願層級而可逕於訴訟中獲得確定，就整體制度之設計，應可獲得專業且有效率之結果；而前提要件是須建構完善的合議制度，培養專業優質的審議人員才能加以落實，有待智慧局進一步研擬相關規範及加強審議人員的職能訓練。

³⁹ DP Patent Act Section 83 (1).

⁴⁰ 民事訴訟法第 383 條：「各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決」。

按現行專利法第 74 條第 3 項之規定，於舉發案件審查期間，專利權人申請更正僅得於 (1) 通知答辯、(2) 補充答辯、(3) 申復期間、(4) 專利權有訴訟案件繫屬中，此乃基於書面審查之方式設計；然而未來舉發爭議案採言詞審議，其審議程序之進行與民事訴訟程序之方式相仿，是專利法修正草案第 74 條並未限制申請更正之時機，僅於該條第 3 項規定專利權人之更正，應於審議終結前適當期間提出。

然而專利權人申請更正之時機，將隨系爭專利審議進行時，當事人攻防之程度及相關訴訟案件之情狀，而有不同的因應方式，可能會在審議終結前多次申請更正，雖草案第 74 條第 4 項規定當事人意圖遲滯審議，或因重大過失未依規定提出，有礙審議之終結者，視為未提出。

所謂當事人意圖遲滯審議，依草案該條說明係參酌民事訴訟法第 196 條第 2 項，為一般訴訟促進義務；另有特別訴訟促進義務，更能有效率地進行審議，並兼顧當事人之權益，爰參考商業事件審理法第 39 條之規定，於專利法草案第 74 條之 2 明定「專利專責機關認有必要時，得於審議期間與雙方當事人商定審議計畫。（第 1 項）」，如此，藉審議計畫之訂定，令當事人於商定之期間內提出相關的事證及理由（亦包括專利權人之更正申請）；並於該條第 6 項參考商業事件審理法第 41 條之規定，當事人逾審議計畫期間始行提出相關事證，致有遲滯審議程序之虞者，專利專責機關就該事證視為未提出；是以專利法修正草案的失權效果係分別規定於第 74 條第 4 項（一般訴訟促進義務）及第 74 條之 2 第 6 項（特別訴訟促進義務）。前者係指當事人有適時提出攻擊防禦方法，以促進審議之義務；後者則係指當事人有於審議人員指定之一定期間內，提出攻擊防禦方法之義務。我國審議計畫借鏡美國 IPR 審理程序之「審查計畫命令（scheduling order）」（圖 1），透過審理期程之訂定有效集中爭點，提升爭議案件之審理效率，差異在於美國 PTAB 規劃 IPR 立案後 1 年週期內作出最終決定，審查計畫由 PTAB 主導時程，而我國以雙方當事人商定審議計畫，未來時程之規劃智慧局可參酌之審查計畫流程設計，提升爭議案件審理效率及可預期性；綜整我國、美國及德國專利爭議程序，相關規定如下表所示。

表 我國、美國及德國爭議程序比較

	舉發爭議之更正受理單位	舉發爭議審理人員	審議中間決定	審理計畫
我國	智慧局	3 或 5 名技術及法律審議人員	○	○
美國	USPTO PTAB	3 名專利行政法官	X	○
德國	聯邦專利法院	3 名技術法官及 2 名法律法官	○	X

未來實務運作智慧局將基於何情況或條件認定有必要發動修正草案第 77 條第 4 項規定之更正審議中間決定，實應再深入分析歸納，一般而言，若系爭專利無其他案件繫屬於法院者，只要舉發當事人適時提出攻擊防禦方法，並無遲滯延宕審議程序之進行，理應無必要發動更正審議中間決定；惟若：

- (一) 情況一：系爭專利有審決在先之舉發案（N01 案）於法院訴訟進行時，又有後舉發案（N02 案）於智慧局審議中，專利權人於 N01 案訴訟階段始向智慧局申請更正，依法該更正案應與 N02 案合併審議，合併審決，此時 N02 案是否有發動更正審議中間決定之必要？
- (二) 情況二：系爭專利有民事侵權訴訟進行中，專利權人為因應民事侵權訴訟無效抗辯所需，向智慧局申請更正，依法該更正案亦應與 N02 案合併審議，合併審決，此時 N02 案是否有發動更正審議中間決定之必要？

草案第 77 條第 2 項「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必要性，應可參考第 77 條第 4 至 5 項修法說明，智慧局應考量有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎為審議中間決定。

無論情況一或情況二需先衡酌後舉發案（N02 案）於智慧局審議之進行程度，若案情已達到可做成審議決定之程度，卻因專利權人申請更正而影響審議程序之進行，此時有必要發動更正審議中間決定，約束兩造當事人之攻防；惟若後舉發案（N02 案）甫提起，案情尚處於補充證據理由，梳理爭點階段，若就該更正為審議中間決定，將致使該案至審議決定前之期間，專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合之拘束效果產生，恐損及舉發當

事人兩造之權益；此時應先發動審理計畫，給與舉發當事人商定合理期間提出攻擊防禦方法，再於計畫中搭配更正審議中間決定之機制，藉以約束兩造當事人不斷之攻防，依商定之計畫時程進行言詞辯論，儘速審決。

若情況二系爭專利民事侵權訴訟之原、被告即為舉發案件之兩造當事人，此時可藉由審議計畫之商定，促成舉發案與民事事件就專利有效性之攻擊防禦方法一致，再發動更正審議中間決定，或可較能獲致當事人之認同。

綜上所論，未來「審議計畫」所商定之內容及「更正審議中間決定」實務運作之良窳，攸關審議程序進行之順暢甚鉅，又觀察德國與美國於爭議程序中之更正範圍受限於受攻擊之請求內容，主要係集中爭點提升審理效率，惟若民事侵權訴訟所欲更正之內容非為爭議訴訟受攻擊之請求內容，是否基於紛爭一次解決得於爭議程序中進行更正，抑或爭議程序已下更正審議中間決定後民事侵權再為更正之需求，此時違反第 77 條第 5 項中間決定後至審議決定前不得再申請更正之規定等等不同態樣可能出現，智慧局應進一步訂定相關規則、審查基準或作業辦法以資遵循，另智慧局審議人員之審議指揮及與當事人溝通協調之能力，亦占舉足輕重之地位，提升審議人員之法學素養及專業、溝通等能力，應超前部署，以為因應。

肆、結論

我國於 108 年啟動之專利法部分條文修正草案，彙集產業界、學術界等各方意見錨定兩造對審修正條文，分別於 109 年 12 月公告專利法部分修正條文第 1 稿並巡迴北、中、南辦理公聽會聽取各方意見，隨即參考回饋意見及需求並審酌後，後於 110 年 6 月公告第 2 稿。

經本文比較分析美國與德國之更正體制，有值得借鏡之處，建議如下：

一、智慧局針對合議制度應超前部署

於專利爭議案件中，更正審議之正確性與及時性至關重要，因此智慧局應於兩造對審制度實施前即超前部署，著重培養優質審議人員，研擬相關規範並加強

職能訓練，包括審議人員之法學素養、專業與溝通能力等，以利於爭議程序中妥適且高效地處理系爭專利之更正問題。

二、系爭專利同時有舉發爭議案件與民事侵權訴訟事件進行時，所涉之更正原則上應以智慧局之認定為依據

按我國專利舉發案所為決定屬於私權爭執之行政裁決程序，對舉發審議決定所認定之專利權有爭執者，宜改採兩造當事人為原告及被告之訴訟結構，此經司法院函復認為因專利爭議訴訟性質上較傾向民事訴訟，而非行政訴訟。因此，本次修法基於專利案件之特殊性，將爭議訴訟之審判權劃歸普通法院審理，然其性質與一般民事訴訟有別，屬「特殊訴訟」類型，故採「準用」民事訴訟法之立法體例，未來修法後，不服舉發併更正之審議決定，係提起爭議訴訟；至於複審訴訟，基於避免專利救濟制度過於複雜等考量，亦一併劃歸普通法院管轄，故不服獨立更正案之審議決定，係提起複審訴訟；其訴訟審理程序，除專利法及智慧財產案件審理法應適用之法律外，準用民事訴訟法之規定。

考量專利爭議訴訟經常伴隨多起民事侵權訴訟事件同時進行，彼此存在關聯性，倘權利人於任一起或多起訴訟事件程序中，主張更正專利範圍，均會牽動而影響各事件審理進行。現行智慧財產案件審理法第16條規定法院就侵權被告抗辯專利權無效之自為判斷，屬相對效；但專利權之更正核准公告後，對外即產生公示效果，並溯及專利申請日生效，具對世效，故更正制度與智慧財產案件審理法第16條之規範目的不同。倘專利權人若為因應侵權訴訟或另涉舉發案之需要，而提出不同更正版本，則其專利權範圍即屬不確定；更正之審認原則上應以智慧局所為的決定為準，由智慧局綜整考量系爭專利各關聯案件進行程度，配合法院與智慧局間資訊交流機制，掌握案件審理進度，避免併行之侵權訴訟或舉發爭議事件各自判斷，衍生錯綜複雜之法制或實務運作問題。

智慧局於專利爭議案件審議期間，應妥善運用審議計畫、更正審議中間決定等機制，適時公開心證、作成更正准否之決定，以提供專業且有效率的更正結果，俾利專利權範圍儘速確定，以加速法院訴訟之進行。

三、應建立智慧局與法院間資訊交流機制

當智慧局與法院有針對同一專利權為有效性判斷的併行案件時，智慧局與法院間應建立資訊溝通平台，瞭解掌握關聯案件進行程度，適時交換審議／訴訟資料，亦可即時溝通案件進度與更正決定結果，藉此減輕雙方當事人之負擔並加速審議／訴訟之進行，提升智慧局及法院之整體效能及避免重複投入資源。

四、本次修法就更正制度與訴訟實務通盤考量

智慧財產案件審理法第 33 條係規範於該法之行政訴訟章，明定撤銷專利權之行政訴訟，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應審酌。而本次修法後，舉發案審議決定之專利權爭議，將循準用民事訴訟法進行救濟，智慧財產案件審理法第 33 條規定屬行政訴訟之規定，則不再適用。

因應未來專利法新制之運作，本次修法引進「審議中間決定」機制，於舉發審議程序中，認有必要時得就專利權人之更正，先作成審議中間決定，於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，以促使確認依更正後範圍，判斷專利權之有效性。是以，兩造當事人應於審議階段充分進行攻防，原則上不宜於爭議訴訟階段再為新證據或新理由之補提，將有利於改善審理效能。此外，對於舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之情形，智慧局認有必要時，亦得先作出更正之審議中間決定，提供法院為判決時之事實基礎，亦可加速訴訟案件之審理。

綜上所述，專利更正之效果，溯及申請日，影響專利權利範圍，且須對外公告，涉及政府資訊公開、人民知的權利，以保障交易安全，故須有統一事權機制，且判斷權限涉及憲法權力分立原則。又專利更正之判斷，橫跨技術領域廣，且須具技術審查專業量能，參考國外法制及實務，須由各技術領域之審查人員或技術法官為之。關於當前我國法院實務面臨更正問題，應是希望兼顧「正確性」及「時效性」，依現制由智慧局判斷更正，可確保一致性。