

## 我國專利爭議訴訟中新證據提出與更正之互動

呂紹凡\*

### 壹、前言

### 貳、新證據的提出是否應受限制

#### 一、緣由

#### 二、新證據提出的限制與不限制之間

#### 三、誰可以提出新證據

#### 四、舉發人在行政訴訟中始提出新證據對於專利權人是否造成突襲

#### 五、民事專利侵權訴訟二審能提新證據嗎

### 參、專利權人申請更正以對抗新證據

#### 一、專利權人更正的時機

#### 二、誰可以審查更正

### 肆、結論

---

收稿日：110年6月6日

\* 作者為萬國法律事務所合夥律師、專利代理人；美國專利代理人考試及格；世新大學智慧財產權法律研究所兼任助理教授級專業技術人員。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

## 摘要

在制定智慧財產案件審理法前，因為行政訴訟不予審酌舉發人所提出之新證據，致使同一專利權之有效性爭議，可能發生多次之行政爭訟，難以終局確定，為減少循環發生行政爭訟，而有拖延未決之情形，並達成紛爭一次解決之目的，因而有現行智慧財產案件審理法第 33 條應審酌新證據之立法。

但自民國 97 年運作迄今，若舉發人在訴訟階段始提出新證據，為平衡專利權人之訴訟利益，專利權人確實可以另提更正以克服新證據，一旦提出更正，依目前實務見解，法院必須等到智慧財產局就更正准否之處分做成後始得進一步審理，如此一來，似乎無法達成當時智慧財產案件審理法第 33 條迅速解決紛爭之立法目的。

依前揭智慧財產案件審理法第 33 條的運作實務，各界發現「迅速解決爭議」之目的並無法被滿足，因而重新思考解決方案，並提出本次專利法之修正。本文擬從智慧財產案件審理法第 33 條的時空背景探討舉發、專利爭議訴訟、新證據的提出及更正之運作，並檢視對於當事人之程序保障。

關鍵字：舉發、專利爭議訴訟、新證據、更正、程序保障、適時適式

Invalidation Action、Patent Invalidation Litigation、New Evidence、Amendment、Procedural Protection、Appropriate Time and Form

## 壹、前言

在民國 96 年制定智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）前，依 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 67 條第 3 項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌，其理由係因撤銷訴訟之訴訟標的為原告主張被告機關之行政處分違法，故行政法院之合法性審查應以該行政處分作成時之事實及法律狀態為據，如果在舉發審定作成後才出現的新事實或新證據，既非被告機關於作成行政處分時所能審酌，自不能以其後出現的新事實或新證據而認定原處分違法<sup>1</sup>。

然在此制度下，於行政訴訟判決確定後，舉發人或任何第三人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發<sup>2</sup>，並因此衍生另一行政爭訟程序，致使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜，故於 96 年制定公布之審理法規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷理由之新證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，因而有審理法第 33 條的產生<sup>3</sup>。

但自 97 年 7 月 1 日審理法施行暨智慧財產法院運作迄今，若舉發人在行政訴訟階段始提出新證據，為平衡專利權人之訴訟利益，專利權人確實可以另向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正以克服有效性之障礙，一旦提出更正，依目前實務見解，法院必須等到智慧局就更正准否之處分作成後始得進一步審理<sup>4</sup>，如此一來，似乎無法達成當時審理法第 33 條迅速解決紛爭之立法目的。

<sup>1</sup> 吳庚，行政爭訟法論，頁 264，元照出版公司，2009 年 2 月第 4 版。

<sup>2</sup> 依據為 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 67 條第 4 項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」之反面解釋。

<sup>3</sup> 詳審理法第 33 條立法理由。

<sup>4</sup> 最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決參照。

有鑑於此，智慧局於 109 年 12 月 30 日預告修正專利法部分條文（下稱「專利法修正草案」）<sup>5</sup>，除將專利複審訴訟、專利爭議訴訟改採民事訴訟制度外，其中就前述在行政訴訟中提出新證據之作法，專利法修正草案第 91 條之 8 明文予以限制<sup>6</sup>。細繹其修正理由，即考量到舉發人於訴訟中提出新證據，不但使智慧局無法於舉發審議時審酌、專利權人可能另提出更正以為因應，以致訴訟因而延宕，並使專利權人之程序利益未獲完整保障，考量救濟利益涉及兩造且攸關訴訟成本及資源分配，須雙方協力為之，舉發人應負擔未適時提出相關事證之不利益<sup>7</sup>。基此，包括審理法第 33 條在內的行政訴訟章也將因專利法修正草案之內容而無適用餘地<sup>8</sup>。

本次專利法修正草案除前述將專利複審訴訟、專利爭議訴訟改採民事訴訟制度外，另就專利爭議訴訟改以人民為訴訟的原告及被告（對審制），影響可謂重大；惟本文擬僅針對新證據的提出與更正之互動進行檢討，期能對後續相關案件在智慧局與 110 年 7 月 1 日成立之智慧財產及商業法院間的運作提出建議。

## 貳、新證據的提出是否應受限制

### 一、緣由

#### （一）因訴訟不經濟而制定審理法第 33 條

承前所述，在 97 年 7 月 1 日審理法施行前，專利舉發之行政訴訟案件並不允許提出新證據，但因造成循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，因而於審理法第 33 條制定可以提出新證據的規定。

<sup>5</sup> 智慧局於 110 年 6 月 22 日公告修正「專利法部分條文修正草案」第 2 稿，本專題所評論之專利法修正草案第 91 條之 8 已調整為專利法修正草案第 91 條之 7，另增訂例外可提出新證據之情形。惟本文仍以智慧局 109 年 12 月 30 日預告修正「專利法部分條文修正草案」第 1 稿為評論內容。

<sup>6</sup> 專利法修正草案第 91 條之 8：「……舉發人未曾於專利專責機關審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出；提出新理由、新證據或新的證據組合者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。」

<sup>7</sup> 參修正草案第 91 條之 8 之說明，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html>（最後瀏覽日：2021/06/01）。

<sup>8</sup> 魏紫冠，淺談專利爭議訴訟改採民事訴訟程序之修法，TIPA 智財評論月刊，2021 年 2 月第二期，<https://www.tipa.org.tw/edm/11002/>（最後瀏覽日：2021/04/05）。

## （二）修法後訴訟經濟了嗎

為了對抗該等新證據，且為兼顧專利權人未能及時於舉發階段向智慧局提出更正以為因應，因此專利權人於專利舉發行政訴訟中自得向智慧局提出更正之申請<sup>9</sup>。一旦專利權人提出更正，實務運作就出現了智慧財產法院（行政訴訟庭）可否自行認定准許更正與否、是否需要等待智慧局就更正與否之審定、專利權人的程序利益保障等爭議。因最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決明揭：「智慧財產法院行政訴訟庭均不得待智慧局更正處分之結果，方能辦理，舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受」，因此，如果僅以時間作為訴訟經濟與否之指標，確實可能會有專利權人於行政訴訟中遇到新證據而提出更正的情形下，恐生拖延訴訟的現象<sup>10</sup>，亦難達成迅速解決紛爭之目的。

## 二、新證據提出的限制與不限制之間

限制提出新證據的優點是單一次舉發的紛爭可以儘速解決，專利權人針對特定的證據及證據組合進行防禦，不會在歷經智慧局之舉發審議<sup>11</sup>之後才突然要面對新的證據或證據組合。

限制提出新證據的缺點就是在行政訴訟中不能提新證據，則舉發人就只好將新證據另起爐灶，向智慧局重新提出一次舉發申請，不僅時程上要重新跑一次流程，增加時間<sup>12</sup>及費用<sup>13</sup>。

<sup>9</sup> 汪漢卿，談行政訴訟繫屬中專利更正，月旦法學雜誌 282 期，頁 116，2018 年 11 月。

<sup>10</sup> 彭國洋，專利法修正草案關於爭議案之爭議訴訟階段不得提出新證據及新理由之規定的簡析，專利師季刊 45 期，頁 36，2021 年 4 月。

<sup>11</sup> 依現行法，除舉發有經聽證程序外，針對舉發審定結果尚須經過經濟部訴願會審議，惟專利法修正草案亦直接規定免除訴願程序。

<sup>12</sup> 依現行實務運作，智慧局公布的專利舉發處理時限為 15 個月（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-711-871531-ccfe4-101.html>），經濟部訴願會通常以 5 個月計算；惟專利法修正草案通過後，實際上智慧局所需之舉發審議時間，尚有可能變動，且亦不再有訴願所需要的時間。

<sup>13</sup> 發明、新型舉發規費為新台幣 5 千元加上每個請求項 8 百元，設計舉發為 8 千元（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-707-870831-4d63a-101.html>），另增加代理人的費用，但如果在行政訴訟中提出新證據則無須前揭費用支出。

反之，不限制提出新證據的優點是著重在紛爭解決一次性，如果能在一個已經啟動的舉發程序中解決，就不會發生同一專利權之有效性爭議衍生出多次舉發、多次行政訴訟，而有久懸不決之不確定性。

但如果不限制提出新證據，就應該給予專利權人提出更正作為防禦方法，一旦專利權人提出更正，也就會產生本次專利法修正草案第 91 條之 8 所希望解決的問題。

### 三、誰可以提出新證據

在現行制度下，於舉發所生之行政訴訟，除行政機關為當然被告外<sup>14</sup>，另視舉發結果，舉發人可能在行政訴訟中擔任原告或參加人。惟本次專利法修正草案將專利爭議訴訟之當事人明定為舉發人及專利權人<sup>15</sup>（對審制），排除行政機關擔任被告的角色。過往司法實務對於舉發人於行政訴訟中擔任參加人時可否提出新證據，有肯定說與否定說兩種不同見解。

肯定說的見解主要還是圍繞在審理法第 33 條避免循環訴訟的立法理由，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，法院仍應審酌，始符合當事人訴訟權之保障<sup>16</sup>。

否定說則立基於：（1）行政法院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法，如行政訴訟中作為參加人之舉發人得提出新證據，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍；（2）另考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張，對專利權人於行政訴訟中主張更正申請防禦方法之程序利益與攻防地位平等均有妨礙，且與行政撤銷訴訟之本旨不符<sup>17</sup>。

<sup>14</sup> 當訴願決定與原審定之結論不同時，係由訴願機關為被告，但當訴願決定及原審定之結論相同時，則由原審定機關為被告。

<sup>15</sup> 專利法修正草案第 91 條之 7 第 2 項。

<sup>16</sup> 例如，最高行政法院 106 年度判字第 5 號、智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號及 105 年度行專訴字第 97 號等行政判決。

<sup>17</sup> 例如，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號、智慧財產法院 101 年度行專訴字第 119 號行政判決。

近期最高行政法院見解趨向一致：「為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第 33 條第 1 項規定自應限縮解釋，所稱『當事人』應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形<sup>18</sup>。」應屬可採。

#### 四、舉發人在行政訴訟中始提出新證據對於專利權人是否造成突襲

本次專利法修正草案第 91 條之 8 之說明內容略謂：如舉發人於訴訟中提出新證據，「不但使專利專責機關無法於舉發審議時審酌、專利權人亦無法為充分之防禦……並使專利權人之程序利益未獲完整保障<sup>19</sup>。」則應探究專利權人是否確實有因無法為充分之防禦而有造成突襲之可能。

依現行專利舉發實務，「舉發人所提出舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提理由或證據，應交付專利權人答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查，舉發審定前提出者，仍應審酌<sup>20</sup>。」通常專利權人會申請展期，而智慧局也通常會給予專利權人 2 個月的期限進行答辯。以此計算，專利權人就每一次舉發人所提出的證據或理由，都至少有 3 個月的時間可以準備答辯及／或提出更正<sup>21</sup>以進行防禦（專利權人的答辯期間）。除上述專利權人的答辯期間外，如果在「提出舉發 3 個月後，專利專責機關認為有必要，通知專利權人補充答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內補充答辯，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌<sup>22</sup>。」，亦即，當智慧局依職權認為有釐清爭點或技術的必要時，專利權人還有另外 3 個月的時間可以準備答辯及／或提出更正（專利權人的補充答辯或申復期間）。

基此，專利權人針對舉發理由，可以有至少 3 個月的時間進行答辯及／或提出更正，如果舉發人於 3 個月內提出補充理由或證據（新證據），專利權人還是可以有至少 3 個月的時間來答辯及／或提出更正，加上因智慧局視需要依職權詢

<sup>18</sup> 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決。

<sup>19</sup> 同註 7。

<sup>20</sup> 108 年 11 月 1 日公告施行之專利審查基準第五篇第一章第 3.2.1 點。

<sup>21</sup> 同前註，第 3.4.1 點。

<sup>22</sup> 同前註，第 3.2.2 點。

問所獲得的3個月補充答辯或申復期間，且縱使超過這段時間，只要在舉發審定前提出答辯，智慧局仍應審酌。以智慧局公布的15個月舉發處理期限而言，對於專利權人確實有更充裕的時間進行防禦。

如以民事專利侵權訴訟被告依審理法第16條第1項提出有效性抗辯為例，依智慧財產法院所公布之「民事訴訟審理模式」<sup>23</sup>為例，於被告第一次提出實體答辯（假設包含專利有效性之前案證據），至法院第一次開庭行準備程序整理爭點為止，專利權人（原告）有60天左右的时间回應被告所提有效性前案，如果在爭點整理前被告仍有提出新證據，依前述審理模式及實務經驗，法院也可能給予專利權人（原告）1至2個月的時間回應。當兩造於準備程序整理並協議簡化爭點後，被告通常就不可能再於一審程序中提出新證據及新理由<sup>24</sup>。專利權人（原告）雖於言詞辯論終結前仍能繼續進行有效性答辯，但如果在爭點整理後，也同樣不能再以新的更正作為防禦。

如以舉發所衍生的行政訴訟而言，依智慧財產法院所公布之「行政訴訟審理模式」<sup>25</sup>為例，如原告（舉發人）有提出新證據，法院係給予被告機關及參加人（專利權人）3週就新證據提出答辯書狀，再於1至2週後的準備程序進行「1. 整理新證據爭點及技術說明。2. 與新證據有關必要補強證據。」，基此，專利權人大概只有3至4週的時間（在準備程序終結前）可以準備答辯及／或提出更正。

由上述說明可知，就「新證據」的提出而言，在舉發程序中，就專利權人至少有3個月的時間可以提出更正，但可以提出答辯的時間更長（至舉發審定前）。在民事專利侵權訴訟（一審）被告有提出有效性抗辯（含新證據）的情形下，專利權人約有2個月的時間可以提出更正，但可以提出答辯的時間更長（至言詞辯論終結前）。在舉發所生之行政訴訟，專利權人約只有3至4週的時間（至準備程序終結前）可以準備答辯及／或提出更正。

<sup>23</sup> 資料來源：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3992-63088-091.html>（最後瀏覽日：2021/06/05），但審理模式係假設專利權人未申請更正為前提。

<sup>24</sup> 民事訴訟法第270條之1第3項本文。

<sup>25</sup> 資料來源：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3991-8fbcc-091.html>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

最高行政法院 104 年度判字第 326 號判決之見解認為「不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合，依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲裁判之虞。」似係以專利權人就新證據「有機會」且「應提出」答辯，而認為不會對於專利權人造成突襲裁判；然而，最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決則認為「實務上，專利舉發案件之審查期間為 15 個月，而智慧財產行政訴訟平均終結日數則為 180 至 230 日，則專利權人於行政訴訟中為因應舉發人所提出之新證據而決定是否申請更正之時間，顯較舉發審查階段急迫」，該判決之結論雖為審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」應限縮解釋為專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形，但由判決理由所指出之專利權人因應新證據而決定是否申請更正之反應時間，如納入評估對於專利權人之程序保障是否充足之考量之一，則對於專利權人之程序保障或是否造成突襲之結論，自有所不同。

## 五、民事專利侵權訴訟二審能提新證據嗎

實務上有認為新證據之提出係為補強系爭專利不具新穎性或進步性之證明，原審被告有關係爭專利無效之主張並未變更，而我國民事訴訟程序係採續審制，第二審程序兼具事實審及法律審性質，是以當事人就法律上或事實上之主張均得再為補充<sup>26</sup>。如新證據之提出，僅係防禦方法之補充，而專利權人亦已就新證據之證明力為辯論，核無妨礙訴訟終結及被上訴人防禦情形，若不許其提出，非顯失公平情形<sup>27</sup>，因此，考量新證據係「第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者」或「如不許其提出顯失公平」，因此，法院通常仍會予以審酌<sup>28</sup>。

<sup>26</sup> 民事訴訟法第 256 條明定不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，既非訴之追加，依民事訴訟法第 436 條之 27 規定之反面解釋，自得於民事訴訟第二審程序中提出。

<sup>27</sup> 民事訴訟法第 447 條參照。

<sup>28</sup> 案例參見智慧財產法院 101 年度民專上字第 31 號民事判決。

有論者認為民事專利侵權訴訟二審都還可以提出新證據，何以專利法修正草案第91條之8卻予以否定<sup>29</sup>。惟查，一來民事訴訟之專利無效結果僅具有相對效，專利爭議訴訟判決則具有對世效，二套制度本即有別；再者，司法院於107年所通過之民事訴訟法部分條文修正草案，已針對上開實務見解認為可提新證據之範圍予以限縮，依民事訴訟法修正草案第447條之內容，當事人於第二審程序就第一審已主張之爭點補充新攻擊或防禦方法者，亦應以有不可歸責於己之事由，致不能於第一審提出者為限，始得為之，以免造成程序延宕；另「顯失公平」屬不確定法律概念，為明確化失權規定之要件，以杜爭議，因此刪除現行民事訴訟法第447條第1項第3款及第6款之規定<sup>30</sup>。準此，因有效性之證據原本即已存在，只是被告有沒有能及時檢索發現並於一審爭點整理前提出，尚難謂有不可歸責於一審被告之事由，致不能於一審提出者，且「如不許其提出顯失公平」之條款也將從民事訴訟法第447條第1項中刪除，則將來如通過民事訴訟法修正草案，其效果應相當於專利法修正草案第91條之8，於民事專利侵權訴訟二審及專利爭議訴訟均不得提出新證據<sup>31</sup>。

## 參、專利權人申請更正以對抗新證據

### 一、專利權人更正的時機

更正制度係提供專利權人治癒專利有效性之瑕疵的一項重要防禦武器<sup>32</sup>，除在舉發程序中可以使用外，對於舉發人於行政訴訟中就同一撤銷理由始提出之新證據，訴訟實務上，專利權人也可能提出更正作為訴訟之防禦方法。

<sup>29</sup> 例如，參見「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明中之「外界修正建議」第110點，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-890007-b34f9-1.html>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

<sup>30</sup> 資料來源：<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=341552&flag=1&regi=1&key=%A5%C1%A8%C6%B6D%B3%5E%AAk&MuchInfo=&courtid=>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

<sup>31</sup> 惟智慧局於「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明中有所保留，並稱「針對外界意見，提出新證據之時機，將再評估調整草案」，似又有留下可提新證據之伏筆。詳<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-890007-b34f9-1.html>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

<sup>32</sup> 楊淑珍，舉發程序新制與相關議題之剖析，智慧財產權月刊267期，頁12、16，2021年3月。

依現行專利法第 74 條第 3 項及第 4 項之規定，於舉發案件審查期間內，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復等三個期間申請更正，並於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請；但專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制<sup>33</sup>。目前實務上對於經智慧局審定撤銷之專利，在該審定未經行政爭訟程序撤銷確定前，對於專利更正之申請均不予受理<sup>34</sup>，因此，以目前實務而言，要申請更正，除須滿足前述時間點外，尚須該專利未經智慧局審定舉發成立<sup>35</sup>。

除了上述的更正時機外，專利權人原本即可主動進行更正（專利法第 67 條參照），因此，縱使在行政訴訟中舉發人沒有提出新證據，專利權人仍可提出更正。雖然會認為舉發及訴願程序都勝訴的情況下，專利權人應無更正之動機，但實務上，縱使專利權人在舉發及訴願程序都獲得有利結果、且舉發人也沒有在行政訴訟提出新證據的情況下，行政法院就相同證據認為應舉發成立而撤銷原處分及訴願決定的情形，也多有所聞<sup>36</sup>。

法院實務向來都是認為專利權人要有自知之明，不論舉發人作為行政訴訟原告的程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦，且不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，法院自得撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分<sup>37</sup>。

至於專利法修正草案第 91 條之 8 規定舉發人不得提出新證據，有論者認為於專利爭議訴訟舉發人不能提新證據，專利權人卻仍可提起更正，似有武器不平

<sup>33</sup> 另參 108 年 11 月 1 日公告施行之專利審查基準第二篇第九章第 2-9-1 頁。

<sup>34</sup> 同註 10，彭國洋，頁 35。

<sup>35</sup> 不同意見認為除專利經行政法院判決撤銷確定者外，在舉發成立之行政訴訟確定前，專利權人均得提出更正之申請。同註 9，汪漢卿，頁 115-116。

<sup>36</sup> 據統計，105 至 109 年專利行政判決扣除新證據後，智慧財產法院撤銷智慧局原處分之撤銷率為 14.29 至 20.56。資料來源：智慧局專利三組，近五年專利行政爭訟案件撤銷統計說明，頁 4，2021 年 5 月 12 日。

<sup>37</sup> 最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

等之嫌。惟查，更正屬於專利權人之權利，專利權在被撤銷前，專利權人都可提出更正，況且專利權人可能因第一件舉發（N01）涉訟，而在可能為不同爭點、證據的第二件舉發案（N02）中，專利權人就第二件而為更正，若予限制，顯為不妥。因此，雖然限制舉發人於專利爭議訴訟中不得提出新證據，但應無藉此限制專利權人更正之權利，依最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決意旨，法院仍須等待智慧局就專利更正審查之結果，因此仍有可能造成訴訟拖延的情事<sup>38</sup>。

## 二、誰可以審查更正

智慧局身為專利專責機關，由智慧局審查更正的形式及實質內容是否符合專利法第 67 條之規定，應無疑義。縱使在專利爭議訴訟中舉發人提出新證據，實務見解也多肯認「專利權人如認為有更正專利之必要，於行政訴訟程序中亦得另向智慧局提出更正之申請<sup>39</sup>。」既然申請更正的受理機關為智慧局，則由智慧局進行審查，也應無扞格之處。

智慧財產法院 104 年度民專上字第 13 號判決認為「在專利權人申請更正之情形，更正是否合法，為判斷申請專利範圍及是否成立侵權、專利是否有效性之前提，依舉重以明輕之法理，法院自得就更正是否合法，予以審究。」惟查，智慧財產法院依審理法第 16 條第 1 項之規定審查民事被告所提出之有效性抗辯，範圍即相當於現行專利法第 71 條之舉發事由，而舉發事由中與更正有關者係現行專利法第 67 條第 2 項至第 4 項（現行專利法第 71 條第 1 項第 1 款參照），並不包含現行專利法第 67 條第 1 項之內容，而智慧局受理更正之申請，所審查者係現行專利法第 67 條之全部，兩者範圍並不相同，應無「舉重以明輕」之法理可言。更何況，依智慧財產案件審理細則第 32 條之規定，在審理專利權侵害之民事訴訟時，於（1）除更正之申請顯然不應被准許，或（2）依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，法院充其量僅得在上述兩種情形下為本案審理裁判，否則即應斟酌智慧局處理更正程序之進行程度。亦即，法院原則上不應審查更正，

<sup>38</sup> 同註 10，彭國洋，頁 35。惟專利權人若在 N02 舉發案申請更正，除專利法第 101 條舉發案優先審查機制之外，本次修法另導入「更正之審議中間決定」，智慧局可先判斷更正，供爭議訴訟或其他民事侵權訴訟審理之參考，法院即無須等待 N02 舉發案併同更正之審定。

<sup>39</sup> 最高行政法院 105 年度判字第 75 號、104 年度判字第 559 號判決。

而僅有在非常例外的情況下始得為之，因此，更無前揭判決所稱「依舉重以明輕之法理，法院自得就更正是否合法，予以審究」之空間。

有論者認為行政法院應可自行判斷專利是否准予更正，毋待智慧局之審定，其目的不外乎避免案件久懸延宕<sup>40</sup>，惟究竟應由智慧局或行政法院審查更正，仍應有區辨之實益，以釐清對於專利權人之程序保障是否充足。

按專利審查基準之規定，智慧局審查更正時，如專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正<sup>41</sup>。又專利權人如提出多次更正時，應以最近一次提出之更正本審查<sup>42</sup>。可知智慧局於審查更正時並非單向式，而係帶有互動式之審查，且更正之申請亦無次數之限制，效果僅係以最近一事提出之更正本進行審查，這也與專利法第1條開宗明義「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」之立法目的相互呼應。

智慧財產法院99年度行專訴字第35號判決也表示：「依照行政程序法第5條之規定，行政行為之內容應明確，其係為使人民對行政機關之行為，有可預見並能有所遵循之方向，進而知悉當為或不當為之界線，故如由行政機關單方面建構與人民之法律關係者，若其內容不明確時，人民將因行政機關之相對強勢之情況下，而處於不利之地位。」套用於更正申請案中，更凸顯智慧局就更正之內容及範圍，都應在形式及實質上明確與專利權人互動，始符法制。

上述之互動式審理更正之作法，能否在法院（不論是民事或行政）審理中呈現？如果不能，是否還有依「舉重以明輕」之法理讓法院可以跳過智慧局而直接審理更正之空間？

另查，最高法院101年度台上字第480號民事判決略謂：「智慧財產法院依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理

<sup>40</sup> 此即最高行政法院105年度判字第337號判決所稱之「舉發案件延滯不利益」。

<sup>41</sup> 同註33，2-9-8頁第(6)點。

<sup>42</sup> 同前註，第(8)點。

由自為判斷……智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證……經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決」，以避免對當事人造成突襲。然而，實務上法院就專利權人向智慧局所提出之更正，又能做到多少程度之「適時、適度表明其法律上見解及開示心證」？如果法院認為有部分不准予更正者，是否揭露心證以使專利權人另提出更正？如果揭露心證認為不准更正並使專利權人再行更正，是否造成訴訟程序更為延宕？基此，法院就審理更正之量能與踐行對專利權人之程序保障，實非能與行政機關相提並論。

綜上，除非修法使法院取得自行判斷專利更正准否之權限，否則依現行法制，且考量行政與司法分立之界線<sup>43</sup>，尚難認為法院可依舉重（審理法第 16 條第 1 項）以明輕」之法理而審酌更正准否。更何況，智慧局於審查更正時所踐行之程序，其密度及細緻度更遠遠超過法院所能達成者，遑論專利權人就提出更正所能允許之反應時間之差異。雖然實務見解一再認為只要專利權人有提出答辯（並且自己思考是否提出更正），即無突襲裁判之虞，然而，如以就更正之准否有無「適時、適度表明法律上見解及開示心證」作為判斷標準，則由行政機關及法院審查之實務而言，實無從等量齊觀。

法院所亟欲取得判斷更正與否之權限，無非係在乎須承擔舉發案件延滯之不利利益（即所謂法院辦案期限之遵守）<sup>44</sup>；惟查，法院的管考利益是否可以凌駕於專利權人受憲法第 15 條及第 16 條所保障之財產權與訴訟權？回到憲法增修條文第 10 條第 1 項「國家應獎勵科學技術發展」及專利法第 1 條之立法目的，孰輕孰重實不言可喻。

<sup>43</sup> 同註 9，頁 122-124。

<sup>44</sup> 同前註，頁 118。

## 肆、結論—審理法第 33 條之昨是今非

審理法制定之初主要是為了解決行政訴訟法第 12 條及民事訴訟法第 182 條第 2 項有關停止訴訟程序之規定（第 16 條立法理由參照），又為了避免循環發生行政爭訟，而產生拖延未決之情形，因而有同法第 33 條可以提出新證據之規定，以期達成紛爭解決一次性之目的。但審理法第 33 條雖可解決同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，除專利權經撤銷確定外，審理法第 33 條之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的<sup>45</sup>，以致於實務界就運作了近 13 年的智慧財產法院實務出現不同聲音，而促成了本次專利法修正草案的推動。

追求速度（適時審判）固然是各界的期待，但從過往的經驗，單純的速度就是大家所要的結果嗎？實則，適時適式的裁判才應該是實務界所要努力的方向。本文雖從智慧局與智慧財產法院審理更正時，就踐行的程序及專利權人對於提出更正的反應時間等要素，認為專利更正之准否仍應由智慧局為之，但各界對於希望智慧局能快速進行更正審議的聲音也未曾間斷<sup>46</sup>，除專利法修正草案第 77 條在舉發合併更正的情況下，就更正案有無理由，專利專責機關「應於審議期間，適時公開心證」（第 2 項）、「認有必要時，得為審議中間決定」（第 4 項）之外，智慧局就更正及舉發之審議，應有更積極之作為。為避免弱化智慧局於更正案及舉發案表示見解之機會，建議智慧局不僅要追求速度，更應於審定書中交代令人足以信服之理由，才是達成「適時適式」的不二法門，也才符合本次專利法修正草案所列「提升訴訟經濟效能」之目的。

<sup>45</sup> 同註 18。

<sup>46</sup> 同註 10，彭國洋，頁 38。