

舉發程序新制與相關議題之剖析

楊淑珍*

壹、前言

貳、舉發當事人間攻防時機之調控

- 一、舉發人補提理由或證據之時機
- 二、專利權人「答辯」與「補充答辯」之時機
- 三、面詢之限制

參、簡化專利專責機關之行政流程

- 一、對於僅刪除請求項之更正，得不通知舉發人
- 二、舉發撤回時，簡化已合併審查之更正案的處理方式

肆、舉發程序之相關議題

- 一、有關「更正」之議題
- 二、繫屬訴訟之類型是否影響得提出更正之時機
- 三、有關「遲滯審查之虞」適用之疑義

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
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

我國專利法修法歷程中，不斷以提升效能做為修正舉發制度之目標，期能以公平、快捷之方式，使專利權儘早脫離紛爭而得於穩定中流通技術，進而促進產業進步。108年修正之專利法與審查基準，持續以效能為導向，藉由細緻調控舉發當事人攻防時機、簡化專利專責機關行政流程等新制，更進一步將舉發程序推向高效能之目標，本文將由靜態法規與動態程序之關聯性剖析新制之特質。除此之外，本文就有關更正實質內容與舉發程序之關聯性、「遲滯審查之虞」之認定與適用等議題一併探討，期能對舉發效能提供精進之方向。

關鍵字：舉發、更正、補充理由、答辯、補充答辯

invalidation、post-grant amendment、supplementary reasons、response、
supplementary response

壹、前言

舉發係藉由公眾審查檢視專利權是否具有瑕疵之制度，亦為專利侵權紛爭之被控侵權人的防禦手段之一，是以，舉發審查之效能，不僅關乎公眾利益，對於加速定紛止爭亦深具影響力。

舉發規範之設計，反映出立法者對於專利權人與公眾利益間的態度。我國自102年專利法修法即開啟提升舉發效能之序幕，其措施包含將既往的「全案舉發，全案審定」改為「逐項舉發，逐項審定」，增訂「舉發與更正合併審查並合併審定」以及「同一專利多件舉發得合併審查」等，目的即在於建立公平、快捷之制度，以有效解決專利權之紛爭。

近年來，經濟部智慧財產局就專利舉發案件之平均審查期間雖已縮短至約14個月，然而與司法審判審結期間相較尚有落差¹。若民事爭訟涉及專利有效性之攻防，專利專責機關無法先行提出其專業意見或行政訴訟涉及第一次行政判斷之行使²時，專利專責機關無法先行提出其專業意見或作出審定，將導致專利紛爭之當事人轉而向法院尋求救濟，使得舉發制度無法發揮其應有之功能，因此，促成立法者再次檢討舉發程序改進之可能性。

108年修正專利法³，細緻地衡酌舉發當事人程序之公平性，藉由合理調控舉發當事人提出攻防之時機、簡化專利專責機關行政流程，以期提升舉發審查效能。相關法規及審查基準之修正內容，國內雖已有論述或比較⁴，惟尚未有從靜態法規與動態程序之關聯性解析新制之特質者，此外，有關更正實質內容與舉發程序之關聯性、「遲滯審查之虞」之認定與適用等議題，國內鮮少有所論述，本文一併探討前述議題，期能對舉發效能提供精進之方向。

¹ 智慧財產法院收結情形，司法院統計年報（<https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1820-1-xCat-09.html>，最後瀏覽日：2020/12/01）。智慧財產法院107年就行政訴訟第一審案件平均審結期間約為7.61個月（228.46日），民事訴訟第一、二審案件平均審結期間為7.15個月（214.50日）。

² 依智慧財產案件審理法第33條規定，因舉發事件提起之行政訴訟，原告為舉發人於言詞辯論終結前提出新證據，智慧財產法院應審酌該新證據作成判決。前述規定，造成專利專責機關無法對該新證據行使第一次判斷，而逕由司法機關作成決定。

³ 本文所稱「修正專利法」及「修正審查基準」，係分別指108年11月1日施行之專利法及108年11月1日公布之專利審查基準。

⁴ 莊智惠，舉發審查實務變革，智慧財產權月刊255期，頁19-31，109年3月。

貳、舉發當事人間攻防時機之調控

一、舉發人補提理由或證據之時機

舉發程序係由舉發人所發動，舉發人提出理由或證據之時點，影響舉發審查之進程。我國修正前專利法對於舉發人補充理由或證據之時機並未有限制，舉發人於審定前任何時間均可補提理由或證據⁵，其目的在於踐行「紛爭一次解決」之原則。又考量兩造攻防程序之公平性，若無遲滯審查之虞等情事⁶，專利專責機關必須將舉發人所提理由或證據交付專利權人答辯，如此往往返返，勢將延長審查時程，亦使舉發當事人無法預期紛爭何時落幕，實不利於權利之安定。此外，舉發人原本即可於備妥理由及證據之情況下發動舉發程序，因此，若對舉發人提出新理由或新證據之時機有所限制，尚不致嚴重損及其利益，反之，若允許舉發人刻意分次提出理由或證據，不僅降低審查效能，亦使專利權人疲於應戰，殊非公平。

修正專利法對於舉發人補提理由或證據之時機有鬆綁亦有限制，即是綜合上述情事，予以合理之調控。鬆綁部分，係指將舉發人得主動提出理由或證據之期間由1個月延長至3個月⁷，前述3個月之期間為法定不變期間，不得申請展延，且逾期提出之理由或證據將不予審酌。限制部分，指舉發人自舉發提起3個月後（實務上，通常即將或已經進入實體審查階段），不再有主動提出攻擊之機會，僅能依專利專責機關發出之陳述意見通知函所定之期間內，被動補充理由或證據⁸，前述調控方式，係藉由給予舉發人更為寬裕之時間重整攻擊手段後再予以限制，不僅可兼顧「紛爭一次解決」原則，亦能促使及早聚焦爭點，以利專利專責機關後續之審查。

至於專利專責機關於何種情況下，會再予舉發人補提理由或證據之機會？亦即，修正專利法第74條第4項所謂「認有必要」之情況為何？實務上，若舉發理由疏漏或不明確以致無法確認爭點等情事，專利專責機關須以闡明通知函通知

⁵ 修正前專利法第73條第4項：「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。」

⁶ 修正前專利法第74條第3項：「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。」

⁷ 修正專利法第73條第4項。

⁸ 修正專利法第74條第4項。

舉發人補充說明者，或專利專責機關認定專利權人所提更正應准予時，必須通知舉發人表示意見，以上情況均屬之。

此外，兩造書狀一旦送達專利專責機關，專利專責機關即可先行判斷有無必要通知舉發人陳述意見，因此，專利專責機關並非限於舉發提起3個月後始得發出陳述意見通知函，例如，專利專責機關於舉發提起3個月內發現舉發理由有含糊不明之情事，即刻通知舉發人補充說明而非逕付專利權人答辯，藉此可趁早釐清事實，促進後續攻防及審查更有效率。然而，實務上，專利專責機關為集中審查，一般將待舉發人攻防告一段落後始進行通盤檢視，俾利以一次通知函告知所有應補充說明之事項，是以舉發人收受專利專責機關之陳述意見通知函，通常係於舉發提起3個月後。

二、專利權人「答辯」與「補充答辯」之時機

（一）「答辯」與「補充答辯」之定義

依修正前專利法第74條規定：「專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人（第1項），專利權人應於副本送達後1個月內答辯（第2項）。」專利專責機關發出之答辯通知函，係通知專利權人因應舉發人申請時所提舉發理由或3個月內補提之理由或證據而為之申復，前述法條於修正專利法並未有所變動。然而，實務上有將專利權人首次答辯之後的申復稱作「補充答辯」者，而與上開法條規定有所出入。

再者，依修正專利法增訂之第74條第4項規定：「專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。」足見立法上已刻意使「補充答辯」專指專利權人因應專利專責機關通知所為之申復，而非針對舉發提起3個月內舉發人所提之證據或理由，除此之外，逾期提出之法效與逾期「答辯」者亦有所不同⁹。

⁹ 修正專利法第74條第2項所定期間係為指定期間，依同法第17條第1項但書規定，遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。反之，同條第4項之期間為法定不變期間，逾期提出者，不予審酌。

承上述，為使審查實務與法規規範一致，且因「答辯」與「補充答辯」提出之時機與逾限提出之法效有別，實有必要詳加定義二者，以避免舉發當事人間誤解並促使專利專責機關適用之一致性，因此，修正審查基準規範「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……」、「提出舉發3個月後，專利專責機關認有必要，通知專利權人補充答辯……」，即是依專利專責機關所發出之通知函，區分「答辯」以及「補充答辯」。

另須說明者，舉發一經受理，專利專責機關必須將舉發人於舉發後3個月內所提舉發理由、補充理由或證據交付專利權人答辯，以保障專利權人至少一次之防禦機會，顯見「答辯通知」為舉發審查中必要之程序。

至於「補充答辯通知」，依專利法第74條第4項文義解釋，僅於專利專責機關「認有必要時」始將作出補充答辯通知函，換言之，專利專責機關對於發出補充答辯通知函，具有裁量權。例如，舉發人於舉發提起3個月後依專利專責機關之陳述意見通知函所提出之補充理由或證據，專利專責機關受理後，原則上須交付專利權人補充答辯，惟若該理由與先前提出之舉發理由諸多重複而未具新理由或舉發證據與待證事實無關，亦即有遲滯審查之虞者，則無須再通知專利權人補充答辯¹⁰。又專利專責機關依職權審查之審查理由、證據，必須通知專利權人補充答辯，以避免造成突襲¹¹。此外，舉發人針對更正補提之理由或證據，通常有別於舉發時所提之理由（舉發基礎有所變動），應再次保障專利權人一次防禦之機會，因此，理應再予專利權人一次補充答辯之機會。

（二）限制補充答辯時機之目的

舉發程序中，為保障專利權人至少一次防禦的機會，因此，不應對專利權人「答辯」時機有所限制，是以修正前、後專利法均未限制「答辯」時機，自不待言。此外，專利權人依專利專責機關所提出之補充答

¹⁰ 修正審查基準，第五篇第一章4.4.2「通知專利權人答辯之義務」。

¹¹ 修正專利法第75條。

辯係因應舉發人新提出之攻擊方法或專利專責機關職權審查之審查理由，亦屬必要之程序是而不得有所限制，否則有失公允。縱使專利權人刻意多次提出補充答辯，因專利專責機關隨時可逕予審定，尚不致因該補充答辯而衍生其他程序¹²，換言之，專利權人單純提出補充答辯係舉發歷程中必須保障之程序，實難有因前述程序而衍生不合理延宕審查時程之情事。然而，修正後專利法卻對專利權人補充答辯之時機增訂嚴格之限制，所為為何？

探究其原因，係緣於修正專利法將專利權人提出更正之時機與答辯、補充答辯關聯一起（後述），亦即，舉發期間得提出更正之期間，主要係依照專利專責機關通知答辯或補充答辯之期間。對照修正專利法已對舉發人主動提出攻擊之時機加以限制，若未對補充答辯時機加以限制，無非放任專利權人得藉由補充答辯任意提出更正而無限制地提出新的防禦方法，對舉發人而言，顯非公允。因此，修正專利法藉由補充答辯時機之限制連帶限制專利權人防禦之時機，不僅平衡兩造當事人程序利益，亦有助於縮短審查時程。

（三）限制得提出更正之時機

「更正」係專利權人於舉發程序中有利之防禦武器，若專利專責機關認准予更正，則必須交付舉發人表示意見，舉發人因應該更正提出之補充理由或證據¹³，必須通知專利權人補充答辯；若認更正應不准予，亦必須通知專利權人申復，足見更正一經受理，必再啟動後續程序，致使專利專責機關無法作成審定。

¹² 專利專責機關收受專利權人之答辯或補充答辯後，依法無須通知舉發人，因此，不同於舉發人之補充理由或證據，須待對造表示意見始能審定。

¹³ 102年施行專利法第77條第1項修正理由：「……（一）專利權人提出更正案者，無論係於舉發前或舉發後提出；亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，均將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。（二）由於更正之提出往往與舉發理由有關，如經審查認為將准予更正者，則舉發審查之標的已有變動，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其有陳述意見之機會。」

觀諸日本特許法第 134 條之 2 第 1 項之規定，於無效審判¹⁴期間，專利權人僅得於下列期間提出「訂正請求」¹⁵：

1. 審判長將無效請求書送達專利權人後，指定專利權人提出答辯之期間¹⁶。
2. 審判長將請求人所提之補正書副本送達專利權人，指定答辯之期間¹⁷。
3. 對專利宣告無效之撤銷審決確定，專利權人申請訂正請求，審判長指定訂正之期間¹⁸。
4. 審判長依職權審理，指定專利權人陳述意見之期間¹⁹。
5. 審判長為審決預告時，指定專利權人訂正請求之期間²⁰。

前述特許法規定係對專利權人提出訂正請求之時機予以明確之限制，優點在於避免審判過程一再受到訂正本變動審判基礎之干擾。修正專利法即是參考前述日本特許法，將舉發審查期間專利權人申請更正之時機限制在於答辯、補充答辯、申復期間或訴訟繫屬時，一方面保障專利權人之防禦機會，一方面亦可避免濫用而拖延審查程序。

三、面詢之限制

如前所述，修正前專利法對舉發當事人間之攻防時機未有限制，是以可理解修正前審查基準對面詢當日當事人得否提出新的攻擊防禦方法採寬鬆之標準，原則上並無限制。

以往實務上，若舉發人於面詢當日提出新理由或新證據，專利權人往往以突襲、衡平程序利益為由要求專利專責機關再給予補充答辯之機會，然而，面詢之目的在於藉由使舉發當事人間當面陳述意見以釐清案情、收斂爭點，實不應再有新的攻擊防禦方法而使案情發散、甚至重啟程序，而與面詢制度之目的有違。再

¹⁴ 日本專利無效審判，係審究公告後專利權是否具有瑕疵之制度，相當於我國專利舉發制度，是以本文作為比較對象。

¹⁵ 相當於我國專利法之「更正申請」。

¹⁶ 日本特許法第 134 條第 1 項。

¹⁷ 日本特許法第 134 條第 2 項。

¹⁸ 日本特許法第 134 條之 3。

¹⁹ 日本特許法第 153 條。

²⁰ 日本特許法第 164 條之 2 第 2 項。

者，如前所述，修正後專利法強調專利專責機關具有調控當事人攻防之主導權，是而本應限制當事人面詢內容，以避免面詢成為新制之漏洞。

基於上述理由，修正審查基準增訂，舉發當事人間於面詢當日僅得於既有的理由或證據範圍內為說明，若欲於當日提出超乎前述範圍之理由或證據，則必須事先獲得專利專責機關之書面同意；同理，若欲於面詢後補充，亦須經得專利專責機關之書面同意²¹，前述規定，目的即在於呼應新制對舉發當事人攻防之調控，亦保障面詢機制能發揮應有之功能。

另外值得一提的是，修正審查基準，並未增訂有關「聽證」之規範，舉發當事人得否於聽證程序中提出新的攻擊防禦方法？由於聽證程序係藉由使舉發當事人間言詞辯論、相互詢答之方式以充分陳述意見，進而釐清案情，與面詢制度性質上有相似之處，其目的亦在於提升審查效率，因此，解釋上得類推適用面詢之相關規定，亦即，除非獲得專利專責機關之書面同意，否則，應禁止於聽證當日提出新理由或證據。

參、簡化專利專責機關之行政流程

一、對於僅刪除請求項之更正，得不通知舉發人

舉發期間，若准予專利權人所提出之更正，將致使舉發標的有所變動，因此，應將更正本送達舉發人並給予陳述意見之機會。依修正前專利法規定²²，無論更正事項為請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記（誤譯）之訂正或不明瞭之釋明，一經專利專責機關判斷准予更正，則必須送達舉發人。

然而，對於更正事項僅為「請求項之刪除」者，准予更正並經公告後，該等刪除之請求項視為自始不存在，即使未將該更正通知舉發人，理應不致有損其利益。因此，修正專利法明文規定²³，對於僅為刪除請求項之更正，專利專責機關得不另行通知舉發人，目的即在於避免不必要之程序而拖延審結期間。

²¹ 修正審查基準第五篇第一章 3.3.1「面詢」。

²² 修正前專利法第 77 條第 1 項。

²³ 修正前專利法第 77 條第 2 項。

二、舉發撤回時，簡化已合併審查之更正案的處理方式

依修正前審查基準規範，已合併舉發審查之更正案，舉發人於審定前撤回舉發申請者，該更正案依獨立更正案之程序續行審查²⁴。然而，因應舉發所提出之更正係專利權人維護權利之手段，舉發一經撤回，專利權人不再有防禦之需求，理應傾向撤回更正申請，以避免限縮專利權範圍，因此，專利專責機關對於前述更正實無必要一律投入審查資源。

108年修正審查基準時，已察覺前述程序有簡化之可能性，因此，修正審查基準規定，對於前述情事之更正案，專利專責機關應於通知專利權人舉發撤回之事實時，一併通知專利權人限期回覆更正是否續行審查，唯有專利權人申復續行審查時，專利專責機關始依獨立更正案之程序續行審查²⁵，以將專利專責機關之審查資源凝聚於必要之審查上。

肆、舉發程序之相關議題

一、有關「更正」之議題

（一）與舉發合併審查之更正，是否應與克服舉發事由具有關聯性

舉發審查期間，專利權人得否提出與超出舉發聲明或與舉發事由無涉之更正？舉例而言，舉發聲明為撤銷請求項1，但更正內容包含另一獨立項或與請求項1無涉之說明書內容。依據我國現行法規，若專利權人於舉發審查過程中提出與舉發事由無涉之更正，只要符合提出更正之時機，則專利專責機關無法拒絕，在這種情況下，無可避免地將使審查資源耗費在與解決專利權爭端無關之審查上。

²⁴ 修正前審查基準第五篇第一章3.4.1「更正與舉發合併審查之處理程序」。

²⁵ 修正後審查基準第五篇第一章3.4.2「更正與舉發合併審查之處理程序」。

觀諸美國多方複審（Inter Partes Review, IPR）²⁶ 制度，雖允許專利權人與專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）商議後提出一次更正，但若該更正案並非回應審判所涉及的專利無效理由，PTAB 得駁回專利權人提出之請求更正動議（motion to amend, MTA）²⁷，目的即是為使 PTAB 聚焦於複審請求人（相當我國舉發人）所主張之事項的審判，不僅讓 PTAB 更能專注於審查核心—「專利有效性」之上，亦可避免可促使程序進行更有效率，值得作為我國提升舉發效能之參考。

（二）舉發合併審查之更正，是否應限於與專利有效性有關者

更正制度係提供專利權人治癒「專利有效性之瑕疵」，舉發審查過程中，若專利權人並非因應專利有效性相關之舉發事由而提出更正，實難認定專利權人係以合理之手段進行防禦。

舉例而言，有關專利互惠原則之爭執，專利權人完全無法藉由更正治癒瑕疵，若專利權人於舉發程序中提出更正申請，依我國現行法規，該更正必須與舉發合併審查，然而，這樣的合併審查對於解決爭端毫無助益可言，反而無端延長審查時程，使「合併審查」制度失去意義。另外，對於有關專利申請權爭執之舉發案件，專利權人是否為適格之更正申請人不無疑問²⁸，若再允許專利權人更正請求項，則有可能使真正專利申請權人或共有專利申請權人失去重獲專利權之機會。

我國法規並未限制舉發程序中合併舉發審查之更正必須為因應與專利有效性之舉發事由，然如前述，不僅可能造成無謂的資源耗損，亦可能衍生更多爭議，尤其是專利申請權相關之爭執。或許可從更正本質為治癒專利要件瑕疵之角度為解釋，將舉發合併更正審查之前提，限制為因應與專利有效性相關之更正，以避免不必要之審查程序，使「合併審查」制度更具合理性。

²⁶ 美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）之「多方複審」（Inter Partes Review, IPR），係指專利核准領證（或重新授權）9個月後（或是領證後複審（Post-Grant Review, PGR）程序終結後），由專利權人以外的任何人提出以挑戰該專利之有效性之制度，類似我國之舉發制度，因此，本文援引該制度做為我國舉發制度之比較。

²⁷ Part Index for Chapter 37 of the Code of Federal Regulations (37 CFR) §42.121(a).

²⁸ 專利法第 69 條參照。

二、繫屬訴訟之類型是否影響得提出更正之時機

舉發審查期間，若被舉發之專利另有訴訟繫屬，考量應予專利權人於訴訟中維護其專利權之防禦方法，因此，修正專利法例外給予專利權人於答辯、補充答辯或申復期間以外之更正時機，亦即，舉發程序中，專利權人得主張因有訴訟繫屬而提出更正²⁹。

茲有疑義者，前述更正之提出，是否受訴訟類型之影響。舉例而言，對於涉及專利授權金爭議之民事訴訟，是否仍得適用上開專利法？依據上開法條之修法理由：「發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三種期間限制，爰為但書規定。」足見須於「有更正必要」之情況下始得適用，例如，繫屬民事訴訟之對造抗辯專利無效或行政訴訟之對造提出舉發審查時所無之新證據，有必要賦予專利權人更正之權利。

修正專利法規對於訴訟內容並未有所限制，觀諸修正審查基準對應章節之規範，似乎只要於舉發審查期間提出被舉發之專利的涉訟證明，專利專責機關即受理更正申請，相較前述修法理由而言，似乎採較為寬鬆之標準。然而，由於專利訴訟類型複雜且進程非專利專責機關所能預期，採行寬鬆之認定方式，一來可避免認定困難造成標準不一，二來無須等待訴訟進程即可判斷是否受理，不失為提升舉發審查效能之較佳方式。

三、有關「遲滯審查之虞」適用之疑義

如前述，立法者為使舉發當事人得以充分陳述意見，是而以不限制舉發人提出理由或證據之時機為原則，且對於舉發人所提之理由或證據應交付專利權人答辯。惟若舉發人不斷提出相同理由或與待證事實無關之證據，實無必要再踐行交付專利權人補充答辯之程序而延宕審查時程，是以102年修正專利法即增訂第74條第3項—若舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，專利專責機關得逕予審

²⁹ 修正專利法第74條第3項。

查³⁰，所謂「逕予審查」，係指專利專責機關無須踐行交付專利權人補充答辯之程序³¹，是而可簡化程序，促進審查效率。此外，專利審查基準對應上開法條之篇章，亦以例示之方式闡釋舉發理由或證據可能造成遲滯審查之情事³²。

修正專利法將「遲滯審查之虞」之規定移列於第74條第5項，明定遲滯審查之虞的適用對象不僅包含舉發人之陳述意見，尚包含專利權人之補充答辯。再者，無論修正前、後之專利法均以「逕予審查」做為遲滯審查之虞的法效，專利審查基準對於「逕予審查」之闡釋亦無變動，均係指專利專責機關得免去交付對造表示意見之程序。

然而，舉發提起3個月後，依修正專利法第74條第4項規定，唯有於專利專責機關「認有必要」之情況下，始得發出通知函通知舉發當事人。準此以言，若舉發人提出理由或證據有遲滯審查之虞或事證已臻明確，專利專責機關理應「無必要」將之交付專利權人補充答辯，而得逕予審查。由此觀之，若能對上開法條中之「認有必要」加以闡釋，例如，將「遲滯審查之虞」或「事證已臻明確」等列入判斷必要性之因素，則似無須有專利法第74條第5項之規範，一可避免專利法第74條第4項及第5項產生競合問題。

再者，依修正專利法規及實務，專利專責機關並無須將專利權人之補充答辯轉交舉發人，因此，縱使專利權人補充答辯之理由與先前答辯理由重覆或與待證事實無關，專利專責機關亦不因而衍生額外之程序。此外，修正審查基準並未補充說明於何種情況下補充答辯有構成遲滯審查之虞，因此，尚難想像上開法條如何適用於專利權人之補充答辯。或有認為，專利權人於合法更正期間不斷提出更正並附帶補充答辯，將可能構成遲滯審查之虞，惟依專利法第77條第3項已明文規定，同一舉發期間有二次以上之更正者，申請在先之更正案視為撤回，因

³⁰ 參考102年施行專利法第74條第3項修正理由：「為讓舉發案之雙方當事人得以充分陳述意見，舉發案以不限制舉發人提出理由或證據為原則，對於舉發人所提之理由或證據並應交付專利權人答辯，惟倘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，或其事實及已提出之證據已臻明確時，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。」

³¹ 修正審查基準第五篇第一章3.2「補充答辯」。

³² 同前註，「……補提之理由與先前提出之理由諸多重覆而未具新理由；或雖有新理由或新證據，但該新理由或新證據與待證事實無關或超出舉發聲明者；或未依審查計畫時程、逾時補提理由或證據等。」

此，縱使有前述多次申請更正之情事，專利專責機關亦僅須將最末次更正交付舉發人表示意見即可，亦不致衍生額外之程序而造成審查上額外之負擔，難謂有構成「遲滯審查之虞」。基於前述理由，「遲滯審查之虞」的規定似對專利權人無用武之地。

然而，既修正專利法保留有「遲滯審查之虞」的規定，或可將之解釋為具有宣示意義，亦即，強調舉發當事人所提理由或證據必須具有意義或與待證事實具有關聯性，否則專利專責機關得不予採納。

伍、結語

一般認為，修正專利法係對舉發當事人間之攻防時機加以諸多限制，以達成提升效能之目的，然而，細究靜態法規所牽動之動態程序，不難發現，新制對於舉發當事人間攻防時機不單只有限制，亦有鬆綁之處，且仍未逸脫紛爭一次解決、兩造武器對等之舉發制度原則。因此，與其說新制「限制」舉發當事人間之攻防，不如說是細緻化「調控」每一程序細節，以達成效能提升之目的。

再者，雖新制對舉發程序中之更正申請時機已有所調整，然而，更正的實質內容對舉發審查資源之影響亦不容小覷，若能依更正內容與舉發事由之關聯性，考量是否應將該更正合併舉發審查，相信應對簡化程序、縮短審查時程有所助益。另外，專利法規對於「遲滯審查之虞」並無明確之闡釋，實務上適用之情形亦不多見，新制又似乎衍生法條競合之疑義，若能從法規結構重新思索，或於審查基準進一步闡釋，或許能使遲滯審查之虞的規範更能發揮其應有之功能。