



在專利爭議事件審查上運用聽證程序之探討

劉國讚*

中文摘要

聽證是歐洲專利局於進行專利實體審查過程中可以運用的程序，歐洲專利公約訂有明文，適用於歐洲專利局對於專利申請案、異議案或上訴事件之實體審查程序。我國專利法並未特別訂定聽證程序，而在行政程序法有一般性的規定。本文係就現行專利異議、舉發事件之實體審查過程，以及新專利法中有關申請前已為公眾知悉者之喪失新穎性規定，探討運用聽證程序的必要性及其所獲之效益。

Abstract

Oral proceedings may take place at the instance of the European Patent Office during a patent substantial examination, and became an article in the European Patent Convention. Oral proceedings shall take place before the Examining divisions, the Opposition Divisions and the Boards of Appeal of the European Patent Office. In Taiwan, there are general oral proceedings in the administrative proceedings law instead of special oral proceedings in patent law. In this article, the necessities and benefits of oral proceedings in either examinations of patent cancellations, or verification of the state of the art comprising everything made available to the public in the new amendment of patent law, have been studied.

中文關鍵字

聽證程序，專利舉發，新穎性，行政爭訟

* 現任智慧財產局專利三組副組長。



Keywords

oral proceedings, patent cancellations, novelty, appeal

壹、前言

智慧財產局專利審查人力長期以來嚴重不足，對於異議、舉發事件的審查方式多年來並無太大變化。自八十九年以來行政爭訟新制(含訴願及行政訴訟)與行政程序法的施行，對於行政機關有一定程度的影響，智慧局就既有人力僅能勉強被動因應，尚未思考如何運用現行法所賦予的積極性權限。未來鑒於專利審查制度的變革¹以及內部審查人力陸續大量進用，終有充裕的審查人力，外界亦期盼審查品質能大幅提升，茲此之際除了人員訓練為當務之急外，亦應參照外國經驗，思考如何在我國現行法下改進審查方式。本文主要目的是在現行行政訴訟法、訴願法、行政程序法的架構下，探討智慧局對專利異議、舉發事件實體審查程序中進行聽證的效益，以及新修正之專利法中「已為公眾所知悉者」之喪失新穎性規定，運用聽證予以認定的必要性。本文主題不涉及修法，期能提供思考行政機關的積極作為，是否能達到系爭專利之當事人、智慧局、訴願決定機關、行政法院各方皆贏的效果。

貳、現行制度概述

我國行政爭訟制度(含訴願與行政訴訟)與專利實體審查制度有密切的關係，舉凡專利申請案經再審查審定不予專利、異議、舉發等事件之不服審定，或對專利審查程序中之任一行政處分不服，均可透過行政爭訟尋求救濟，現行行政訴訟制度，除了撤銷訴訟外，還包含課予義務訴訟、一般給付訴訟、確認訴訟等多種訴訟類別。撤銷訴訟與課予義務訴訟採訴願前置主義，這正是現行實務不服專利實體審查審定事件所起訴的訴訟類別。審理行政訴訟事件的行政法院為二級二審，高等行政法院

¹ 指發明專利採早期公開、請求審查制，新型專利採形式審查制。審查制度的變革將節省大量審查人力。



論述



為事實審，最高行政法院為法律審。專利實體審查事件之行政訴訟，係以智慧財產局所在地之台北高等行政法院為管轄法院。

行政訴訟之訴的種類雖多，但訴之提起，仍以不服行政處分的相對人為原告，作成行政處分之行政機關為被告之態樣為最常見。而專利異議、舉發事件，則有異議人(或舉發人)、被異議人(或被舉發人)兩造、加上智慧局等共三方立場不同的當事人，智慧局對異議、舉發事件之審定，必對其中一造有利，另一造則不利。不利的一造提起行政訴訟，係以智慧局為被告，有利的另造為參加人。行政訴訟法對此種在行政處分階段即涉兩造雙方的態樣雖亦有規範，惟實務運作上則仍出現若干問題。

參、現行制度下的實務問題

一、行政處分前相對人意見之聽取

現行政程序法第一二條規定，行政機關於侵益行政處分作成前，原則應予相對人陳訴意見之機會，第一三條則有得不給予陳訴意見之例外規定。智慧局對於舉發事件(以下僅就舉發事件論述，異議事件亦同)之審查程序，通常會將舉發理由給予被舉發人限期答辯，然後就舉發理由與答辯理由進行審查，若審查結果為舉發不成立，雖對舉發人不利，但並不會在審定前給予舉發人陳訴意見，若審定為舉發成立，亦不會於審定前讓被舉發人陳述意見。

另外一種常被討論的情況是，如果被舉發人於答辯時更正申請專利範圍，雖涉及舉發人攻擊標的之變化，也不會給予舉發人就更正後申請專利範圍補充理由。雖智慧局對外稱審查人員仍會就更正後申請專利範圍與舉發證據作詳細比對，惟到了行政爭訟階段，舉發人以未能就更正後申請專利範圍補提舉發理由，智慧局審查程序有瑕疵為訴願或訴訟理由者屢見不鮮。

第三個問題是審查進行中的面詢、勘察證物等，若僅一造到場，則其陳述之意見或勘驗結果也不一定會再給予對造提供意見。現行實務固



有其審查過程兩造雙方陳述意見之程序難以終結的問題²，但究竟此種作法有無違反行政程序法第一二條，若無違反，則係適用第一三條何款，由於實務上甚少因此被撤銷原處分³，法理上也缺乏嚴謹探討。

二、言詞辯論問題

現行行政訴訟制度採言詞審理主義⁴及直接審理主義。採行言詞辯論可以讓原告與被告對簿公堂，透過雙方攻防，以及必要時證人之詰問，探知事實之真相，相對於過去採書面審理主義，可謂重大之變革，一般認為係進步的立法。惟專利舉發事件中，假設舉發不成立之狀況下，由舉發人起訴成為原告，理論上應以被舉發人為被告，在舉發人為撤銷系爭專利，被舉發人為捍衛專利權不被撤銷的前提下，雙方所全力進行的言詞辯論攻防，才能確實探知事實真相，達到言詞辯論主義的目的⁵。伴隨專利侵權事件的舉發案，其在普通法院的專利侵權訴訟，即是在此情況下進行言詞辯論，惟原告與被告角色互易⁶。

現行行政訴訟制度是以智慧局為被告，被舉發人為參加人，參加人雖亦為當事人之一，在訴訟成本的考量下，參加人並不一定會參與攻防，既然智慧局審定對其有利，便讓被告智慧局對其審定結果進行防

² 例如，若被舉發人修正申請專利範圍，給予舉發人就修正後範圍補充舉發理由後，補充理由必須再給予被舉發人答辯，若被舉發人再次修正，則兩造陳述意見之程序將冗長而難以終結。

³ 曾被訴願決定撤銷的案例是，舉發事件進行現場勘察，舉發人臨場不同意被舉發人進入勘察現場，審查人員仍予勘察，最後審定為舉發成立。被舉發人不服提起訴願，雖智慧局以被舉發人勘察當時並無意見為理由答辯，仍遭撤銷原處分。92年4月9日經訴字第09206208050號訴願決定略以：「在訴願人無法進入勘驗現場之情況下，未將現場勘察紀錄及所拍攝之照片發交訴願人答辯，即遽為本件舉發成立，應撤銷專利權之處分，自有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。」

⁴ 行政訴訟法第一八八條第一項：「行政訴訟除別有規定外，應本於言詞辯論而為裁判。」

⁵ 此為日本制度所採，不服日本特許廳審判部對舉發案之審判結果所提之訴訟，係以對造為被告。

⁶ 專利舉發事件之提起，通常係伴隨專利侵權事件而來。舉發是專利侵權事件中被告的防禦手段之一，我國專利侵權訴訟與專利權無效訴訟分別在普通法院與行政法院審理，專利侵權之民事訴訟中，專利權人與侵權行為人分屬原告和被告。

論述

禦。被告智慧局未出庭時，參加人雖可直接參與言詞辯論，但智慧局幾乎未曾有不出庭之情況。智慧局固然有捍衛其所為審定之責，但並無參加人有專利被侵權所受損害之深刻感受，所為言詞辯論或書面答辯強度不若被舉發人自行答辯，且辯論進行中若發現需補強證據，智慧局並不知道被舉發人是否握有補強證據，若被舉發人未出庭，即失去提出補強證據之機會。智慧局為獨立的訴訟個體，並無義務將出庭狀況告知參加人。又智慧局的言詞陳述未必是對被舉發人最有利。另有一尚未發生的狀況是，倘若智慧局敗訴，參加人是否可以智慧局未出庭或防禦不力，其行政作為致其權益受損為理由另行起訴，亦生問題。

三、訴願前置主義

撤銷訴訟與課予義務訴訟係採訴願前置主義⁷，也就是提起行政訴訟之前，必須先向智慧局的上級機關經濟部提起訴願，不服訴願決定或訴願機關逾期未為決定者，才能提起行政訴訟。現行訴願法雖規定訴願決定機關必須在三個月內作成訴願決定，必要時得延長兩個月，但再加上訴願人補提訴願理由的時間，整個訴願程序耗費六個月乃為常態。對於伴隨有專利侵權事件的舉發而言，代表其侵權訴訟事件有六個月的時間會停止審理。在當今科技發展速度愈來愈快，新產品壽命愈來愈短的產業界而言，耗費時日的訴訟，即便最後得到勝訴，也已失去價值。加上我國產業仍以中小企業為大宗，中小企業經常是在見到商機後才開始開發產品，不若大企業有能力在產品上市前數年即完成研發申請專利。太長的行政爭訟層級常會讓取得專利權後的商品商機殆盡⁸。又現行行政爭訟結果若原告有理，亦甚少逕為變更決定，而是撤銷原處分回到智慧局重新審查，等於回到原點重新再來。因而企業界一直有簡化現行專

⁷ 行政訴訟法第四條以下。

⁸ 我國中小企業常希望專利審查時間能再縮短。茲舉一例，八十九年間滑板車開始流行，市場商機乍現，上千件的滑板車專利申請案在幾個月間送入智慧局，惟不到半年，因台北市政府認為滑板車非屬車輛，不得在道路或人行道上使用，其商品壽命因而告終。是以我國專利申請案之平均審查時間雖已較其他國家為短，國內申請人卻仍覺得太長。



利行政爭訟制度之呼聲。

經濟部訴願委員會除了審理專利訴願事件外，還必須審理經濟部所屬機關及各縣市政府有關經濟事務的所有行政處分不服事件⁹，訴願委員會委員的組成，是以具法制專長者為原則¹⁰，而專利訴願事件往往涉及各產業領域之技術，發交具有個案技術專長之專家提供意見乃不可避免。專利爭議事件往往是法律與技術結合，無法分割處理，尤其是必須對申請專利範圍有足夠認識者方能勝任審查工作。智慧局長期以來聘用局外技術專家學者擔任專利審查委員，即因缺乏足夠的法律專業訓練而遭詬病。未來隨著內審人力的擴充，終可解決外審人員的問題。但訴願決定機關卻仍需外部技術專家提供意見，仰賴外部之技術專家來審理專利案件的情況實質上仍然存在。

肆、聽證程序的運用

本文所提出以採用行政程序法的聽證程序為主要著眼點，以探討是否可讓現行問題獲得改善。如前所述，由舉發人與被舉發人兩造雙方的言詞辯論，才能真正探知事實真相，但在訴願與行政訴訟階段，卻以智慧局為被告當事人。惟一兩造雙方有對話機會是在智慧局的實體審查階段，此時智慧局位處裁判者的角色。

專利異議、舉發事件具有高度的專業性，現行實務在進入訴願或行政訴訟程序後，智慧局原審定中有關技術問題的認定，已甚少被訴願決定機關或行政法院變更。實務上有許多個案已進行至行政爭訟階段，當事人仍向智慧局陳情即因此而來¹¹，原告向被告陳情更讓智慧局角色錯亂。智慧局審理異議、舉發事件，對於技術問題的爭執，應以更嚴謹的態度來審理。

⁹ 訴願法第四條以下。

¹⁰ 訴願法第五十二條。

¹¹ 現行制度下訴願會與高等行政法院均為事實審，但實務上仍偏重法律審，撤銷原處分之案件仍以證據採證之法律問題及審查程序上有瑕疵的情況居多。

論述

聽證程序規定於現行行政程序法第一章第十節，有關聽證程序之依據、通知與公告、期日、場所、主持人及其權限、聽證終結、聽證記錄等均有規範。採行聽證程序只需在現行法的架構下，訂定細部的作業要點即可執行。智慧局目前已有面詢制度並訂有作業要點，面詢實質上也是聽取兩造雙方的意見，以面詢制度累積的經驗轉成聽證程序並不困難。

由面詢轉成聽證雖不困難，但聽證與面詢仍有顯著不同，茲舉其重要不同點比較如下：

一、所依據法規之位階不同

聽證依照行政程序法為之，其位階為法律，有法定的程序可遵循。面詢是依據智慧財產局所制定之面詢作業要點為之，其在專利法並無明確授權，位階僅行政規則性質，其對當事人的拘束效力自不能與法律相提並論。

二、通知的程序不同

行政機關舉行聽證前，應作成書面通知，送達當事人及其他已知之利害關係人，必要時並應公告，書面通知及公告應記載事項於行政程序法第五十五條亦有明文。面詢通知通常只用一紙公文，有些情況甚至只用電話通知，既無規定的應記載事項亦不必公告，與聽證通知之嚴謹程度明顯有別。

三、公開與非公開

聽證除法律另有規定，或公開有顯然違背公益之虞，或公開對當事人利益有重大損害之虞外，應公開以言詞為之。專利舉發事件基本上並不符合不予公開的條件，故應以公開的言詞陳述進行。面詢則僅限當事人或相關人到場，並無對外公開。在公開程序中，任何人的發言，包含當事人陳述意見或專家證詞，都完全透明化，接受公眾的檢驗。現行面詢程序若有一方當事人未出席而進行單造當事人面詢，未出席者即會質



疑面詢的公平性，此乃因面詢不公開所致。

四、主持人資格及協助人員

聽證主持人由行政機關首長或指定人員為主持人，必要時得由律師、相關專業人員或其他熟諳法令之人員在場協助之，由於參加聽證之當事人之代理人可能為律師或法學專家，為平衡起見，聽證允許機關獲專家協助。面詢則由該專利案的專利審查人員主持，並無專業或熟諳法令人員在場協助。

五、主持人權限不同

聽證主持人依行政程序法第六十二條，有多達十一款之法定職權，面詢主持人則無任何法定職權。主持人權限對於專利舉發事件之聽證或面詢是相當重要的，目前實務上面詢進行中若遇任何突發狀況，例如兩造雙方言詞爭執或衝突不聽制止時，主持的審查人員除了宣布面詢終止外，可謂束手無策。聽證主持人則可禁止發言，對於妨礙聽證程序而情節重大者，尚可命其退場。

六、預備聽證

行政機關為使聽證順利進行，認為必要時，得於聽證期日前，舉行預備聽證，預備聽證相當於訴訟中的準備程序。專利舉發事件的審查過程中，兩造雙方可能隨時提出補充資料，讓審查過程一再延宕，準備聽證可讓雙方盡提所有資料，並交給對造複本，以免正式聽證時雙方又提補充資料，讓聽證及整個審查程序難以終結。面詢則無準備程序，每個案通常只辦一次面詢，面詢後又可再補充資料。

七、紀錄的製作

面詢時則應當場製作面詢紀錄，記載面詢之日期、時間、地點、出（列）席人員、面詢事項及詢答重點，並由到場之當事人及其代理人在文字紀錄內容之後簽名確認，併入原案卷宗，以供審查之用。聽證則應作成紀錄，預備聽證之進行亦同，聽證紀錄之製作應遵守行政程序法第

論述

六十四條各項規定，除了紀錄的內容有所規定外，若當事人拒絕在聽證紀錄上簽名，或對聽證紀錄之記載有異議者，皆有所規範，較之面詢紀錄嚴謹許多。

進行聽證程序，需要足夠的審查人力，未來隨著審查人力的進用，全面內審在幾年內即可達成，故充足的審查人力來進行聽證應無問題。況且聽證並不需要每案進行，可依當事人的申請，或審查人員認為有必要時才進行。惟一需注意的是必須培養具有足夠能力主持聽證的人員，以及審查人員透過言詞陳述探知真相的能力。審查人員的訓練並非一蹴可幾，應提早著手進行。而聽證主持人在初期可外聘具有經驗的專家學者，審查人員從旁學習後，培養出各技術領域具有聽證主持能力的審查人員。

伍、聽證程序的效益

一、解決行政處分前相對人意見之聽取問題

經過聽證程序所為的行政處分，不需再於處分前給予相對人陳述意見，為行政程序法第一二條除外規定。採行聽證程序後的專利爭議案件之審定，可以解決是否需給予相對人審定前陳述意見之問題，縮短補提書面理由的時間與次數，去除審查程序可能的程序瑕疵。

二、對於技術問題的言詞辯論

專利爭議案件的審查，以舉發人和被舉發人兩造言詞辯論攻防，對於探知事實之真相最有利。行政爭訟階段兩造甚少進行言詞辯論，技術爭執問題不易釐清，現行行政法院組織仍欠缺技術助理之編制，智慧局聽取技術問題之辯論較具公信力。甚至在兩造雙方於法院仍繫屬專利侵權訴訟的情況下，透過兩造言詞陳述，更有助於釐清所爭執的技術問題。



三、免除訴願前置

經過聽證程序作成的行政處分，可免除訴願及其先行程序¹²。對於審定結果不服的相對人，若認為三級三審的行政爭訟程序過於冗長，或對訴願程序的外部專家缺乏信賴，或認為訴願程序欠缺實質的事實審，均可跳過訴願程序，直接提起行政訴訟。免除訴願程序並非強制規定，當事人可視情況自由運用，對於當事人多出一項有利的選擇，可節省訴訟成本與時間。

四、專業人力的進階養成

我國專利審查官制度分成專利助理審查官、專利審查官、專利高級審查官三等級，升遷順利者，由助理審查官晉升至高級審查官不到十年即可達成，比起其它國家必須有二、三十年的資歷的高級審查官顯然有段差距。聽證程序的主持人可考慮在高級審查官中遴選優秀的人員施以訓練後養成，讓晉升高級審查官之人員亦有更高之努力目標。助理審查官透過聽證進行時的旁聽，亦可加速累積審查知識，使各級審查官均可加速提升素質。

陸、外國的制度與經驗

參酌外國的制度與經驗，日本的異議案與舉發案是由特許廳的審判部審查，異議案若經審查為異議成立，則作成「取消決定」，取消已核發之專利權，專利權人若不服，可上訴至東京高等法院。舉發案在日本稱為「無效審判」，經審查為成立或不成立時，當事人之任一造若不服審定均可上訴至東京高等法院。若以東京高等法院之審查相當於我國台北高等行政法院，則特許廳審判部之審查階段相當我國訴願階段。關鍵的不同是，審判部是專門審理專利事件，是由資深的專利審查官所組

¹² 行政程序法第一九條。

論述

成，每一案件由多個審查官合審，審判結果的公信力較高¹³，我國訴願決定機關因受理各種專業性的案件而無法由單一的專業人力組成。日本特許廳審判部審查時會進行言詞辯論，而我國現行訴願法雖也有言詞辯論之規定，實務上在專利案件中甚少進行，即便進行，也不一定由兩造雙方直接交鋒已如前述。

相當於日本審判部的設計，在韓國為工業財產權法庭(Industrial Property Tribunal)，在中國大陸有複審委員會，歐洲專利局有上訴法庭(Boards of Appeal)，均為專利專責機關下由資深審查人員所組成。

在我國建立類似日本審判部審查專利爭議事件之制度，因涉及國家訴願體制，一直難以達成。惟智慧局若以資深審查人員進行聽證程序，實質上已相當於日本的審判部。又因聽證後可免除訴願前置，若當事人逕提行政訴訟，則與日本(韓國、中國大陸亦類似)不服審判部審查而上訴至東京高等法院相當。在不修法的情況下，運用行政程序法，亦可達到相當的效果。

柒、聽證的必要性

現行專利舉發案，欲證明系爭專利不具新穎性或進步性，仍以書面證據或物證為主，惟九十二年二月六日修正公布專利法生效後，此一慣例恐將打破，修正版本中對於專利要件中喪失新穎性的規定，除了現行法規定申請前已見於刊物或已公開使用會喪失新穎性外，增列「申請前已為公眾知悉者」，亦為喪失新穎性。準此，未來適用新法之舉發案，若舉發人主張系爭專利有申請前已口頭公開之情事時，顯然不能以欠缺書證或物證，無法證明申請前已公開為由審定舉發不成立。也就是未來的舉發證據除了書證、物證外，還包括「人證」。

前述專利法之修正，按立法說明係參照日本特許法與歐洲專利公約。歐洲專利公約有關專利要件之新穎性規定，係以不為先前技術一部

¹³ 對於爭議案件的審查制度，多年來各界一直有希望智慧局成立類似日本之審判部，以資深的審查官組成以進行審查之呼聲。



分之發明才具有新穎性，而先前技術包括申請前藉由書面、口頭、使用或其他任何形式對公眾公開者均屬之，歐洲專利局審理異議事件 (opposition) 時，遇有異議人主張口頭公開之事實，會認為其為合法主張，然後透過公開的聽證程序，請證人出席，聽取證言來判斷其是否為可採之證據，可否證明申請前已公開，故聽取證人的意見為採證的方式之一¹⁴。

在行政機關進行聽證聽取證人之證詞，會面臨的問題是，證人有無義務出席？證言可信度為何？證人是否有偽證責任？這些問題於我國行政程序法並無規範，第一個問題自應由舉發人負責協調證人出席，此與目前現場勘驗程序中，舉發人要求現場勘驗為對其有利之主張，自必須協調勘驗標的之所有權人同意進行勘驗的情況相當；第二個問題則與書證、物證同屬證據法則的證據強弱與採證問題；最後一個問題雖偽證在行政機關並無責任，但行政訴訟法中規定有作證義務與違背證言義務之處罰¹⁵，當智慧局採信證言而為舉發成立之審定，對造不服提起行政訴訟時，證人即受行政訴訟法之規範。又歐洲專利局亦非司法機關，並不因法無明訂證人之責任而迴避聽取證言之程序。

歐洲專利公約對於申請前已為公眾知悉之喪失新穎性規定，係有聽證程序之條款配合，我國專利法修正時僅採前者，未將應配合的程序納入，幸行政程序法已有規定，未來聽證程序勢必有其必要性¹⁶。

捌、結論

聽證程序不僅可用於專利異議、舉發事件，還可應用於再審

¹⁴ 歐洲專利公約第 117 條參照。

¹⁵ 行政訴訟法第 142 條、第 148 條以下。

¹⁶ 現行法架構下進行聽證也有其必要性，現行法中「公開使用」亦會喪失新穎性，所謂「公開使用」法未明訂以書證為必要。惟實務上仍著重必須舉出能證明公開日期之書證，無法舉出者，即認為其證據力不足而難以勝訴。實際上許多技術的公開並無書證可證明。公告第 509553 號專利案「活魚展示之綁束方法」於九十二年七月間遭漁民至立法院陳情，即為無法舉出書證證明其已公開使用之適例。

論述

案，另具有相同行政爭訟性質的還有商標之異議、評定事件。

運用聽證程序，智慧局雖需負擔較重之責任，但可提升審定結果之公信力，建立審查人員的地位。各級審查人員亦可因而提升人力素質與養成速度。困擾智慧局的陳情事件亦可大幅減少。

兩造當事人透過聽證程序充分陳述意見後，縱使最後審定結果不利，只要審定理由充分，亦無太多爭執餘地，睽諸外國之經驗，減少後續之行政救濟比率係可預期¹⁷。訴願決定機關及行政法院除可減少訟源外，亦可減少對外部專家的依賴。

當事人讓專利爭議事件早日確定，可及早調整對系爭專利之運用策略，亦免訟累。例如，被撤銷專利的當事人可放棄該專利，進行其它的研發。伴隨專利侵權事件的舉發者，若舉發不成立早日確定，可以尋求和解，在產品壽命仍未告終時之和解及專利授權，和解之雙方均仍有賺取利潤之機會，一再纏訟之結局通常是兩敗俱傷。

聽證程序是以行政機關的積極作為，達到系爭專利之當事人、智慧局、訴願決定機關、行政法院各方皆贏的效果，更能達到專利制度創設的目的。九十三年七月新法生效後，亦將是無可避免的行政程序。

¹⁷ 日本對於審判不服提起訴訟的案件比率遠低於我國，參閱日本特許廳，「特許行政年次報告書 2002 年版」；經濟部智慧財產局，「智慧財產局年報」，九十二年五月。歐洲專利局不服異議決定提起上訴之案件比率亦很低。