



日本無效審判口頭審理概述

林瑞祥*

摘要

為提高專利舉發（再審查）案的審查品質，我國專利舉發及再審查案有意採行言詞審查合議制的審查方式，藉此以替代訴願救濟的程序，冀減少後續的救濟案件量。然而新的審查制度方式，對於專利審查人員而言顯得陌生，作者乃舉日本的口頭審理方式作為借鏡，藉以一窺言詞審查方式的概貌。

關鍵字

無效審判、口頭審理、合議制、陳述要旨書、口頭詢問、面詢、口頭審理調查書

壹、前言

本國的專利舉發審查進行方式，現行做法主要係採書面審理，必要時再配合面詢或現場實物勘驗，做成審查結論。目前有關發明、新式樣專利採實體審查，審查品質在專利專責機關多年來積極改善制度及強化審查人員的教育訓練後，已大幅提昇，且不亞於美、日等國；至於有關新型專利審查係採形式審查方式，由於未針對技術內容做審查，權利不穩定性較高，後續舉發爭議的可能性相對地提高。基於要如何更完善地提昇及審理爭議案審查品質的考量下，未來台灣的舉發審查方式可能將有大幅的改變，即可能採用準司法系統的合議制形式來審查爭議案件。事實上，採取合議制的做法，對於行政機關而言，不論在硬體設備、或

收稿日：95年8月14日

* 經濟部智慧財產局專利三組約聘審查委員



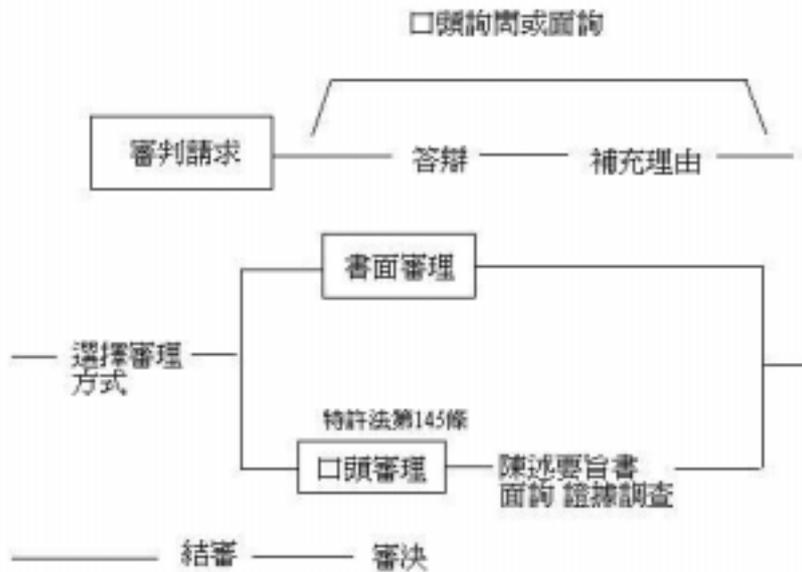
人員配置等，都會比現行以書面審查，由二位審查人員具名的審查方式來得耗費人力及時間，不過對於爭議雙方而言，卻是較為慎重及保障的做法。又對於專利制度的改革來說，也不得不說具有正面的意義。

一旦台灣的舉發審查方式，採取合議制的審查做法，對於從未有這方面審查經驗的審查人員來說，勢必是一種全新的挑戰和試煉。因為長久以來，審查人員以書面審理為主，主要面對的是白紙黑字的文字資料，有必要時，再輔以面詢或者勘驗，以確認爭點；而在改採言詞審查之後，有可能會面臨二造針鋒相對的場面，如何有效掌握整個審查過程的節奏，應對態度以及調和適當的審查氣氛，審查人員的教育和心態調整確實是一門重要的課題。

所謂「他山之石，可以攻錯」，日本的無效審判即採所謂的口頭審理（即台灣的合議制言詞審查）的審查方式，依日本特許法第 145 條第 1 項¹規定，無效審判係以口頭審理的方式審查，亦可由審判長依職權決定以書面審理的方式審理。所以實務上係由審判長依事實認定是否採用口頭審理方式來進行。有關日本在這方面相關的種種措施與規定，確實可以作為台灣引用新措施時的借鏡與參考，除可避免重複不必要的舉措外，更可加速整個制度運作的正常化。

以下即針對日本關於口頭審理，以簡略的方式加以介紹（流程圖如下）。

¹ 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとする事ができる。



貳、採用口頭審理的案件

爭議案件的審查方式有口頭審理和書面審查。口頭審理的案件有下列幾種情形：

- 一、無效審判申請書的理由或答辯理由書所述的答辯理由不明確時。
- 二、主張無效審判的理由很多，但無法了解其主張的根據，有必要請當事人釐清爭點的案件。
- 三、提出的證據很多，複雜且未充分整理的案件。
- 四、如能提供所附證據等的技術說明爭點會更明確的案件。
- 五、無法掌握該特許發明的要旨時，一方提出相當於實施例的某一甲證據，該甲證據的技術內容，當事人間的認知不同時，為求



雙方了解各自的主張，及審查上的效率，可採口頭審理。

六、當事人所提出的書證、如文章、證據等難以理解時，進行口頭審理理解其內容後，再針對該等證據的解讀，為達到審查上的效率，可採口頭審理。

七、因審理終結判斷上的需要，針對當事人間的攻擊、防禦論述再做確認時，可採口頭審理。

八、需要調查證據，詢問證人時，可採口頭審理。

總之，口頭審理的目的，不外乎在於迅速有效地釐清爭點，以利後續的審查程序。

參、口頭審理的流程

進行口頭審理的審判前，特許廳需安排指定舉行口頭審查的日期、並對於爭點做事前的整理、要求請求人及被請求人雙方提出陳述要旨書。

一、進行口頭審理的時期

- (一) 被請求人提出答辯的階段（包括未答辯的情況）。
- (二) 針對被請求人的答辯，請求人的申復書。
- (三) 當事人間往復多次的請求理由和答辯理由，補充理由等，均未能就爭點達成合意的情況下。
- (四) 爭點與證據整理階段。
- (五) 已經過口頭審理，爭點與證據已經做了某種程度的整理，審理終結時如仍無法做充分判斷的階段。

論述

二、期日的指定及告知（特許法第 145 條第 3 項²）：

為安排口頭審理的日期，可以電話等通知當事人，協商審理日期。通常在 1 至 2 個月前即應安排，至於須要證據調查的情形下，須提前在 4 至 6 個月安排。完成口頭審理的指定日期後，須以通知書送達³，此一通知書須在口頭審理前一個月前送達雙方當事人。

雙方對於爭點、主張、證據等有不充足的情形下，可先行申請提出陳述要旨書，經由言詞詢問、面詢釐清後，再發出口頭審理通知書。或者審判長可在舉行言詞詢問或面詢時，以口頭告知的方式告知口頭審理的日期。

三、無效主張、證據方法等的事前整理（特許法第 150 條⁴）

口頭審理前，合議庭對於陳述要旨書提出後，有關爭點及證據的整理認有必要時可以傳喚雙方當事人做口頭詢問或舉辦面詢；另合議庭對於陳述要旨書提出前，雙方當事人間所提出的答辯書及補充理由書，有必要時亦可一次或多次傳喚當事人進行口頭詢問。在口頭詢問或面詢後，可要求當事人再提出整理過的陳述要旨書。口頭審理的目的地在於針對明確的主張與爭點，經由當事人以面對面言詞表達的方式抒發二造的意見，如爭議內容不明，未做事前整理的調查即逕開口頭審理庭，即無法達到口頭審理的原意。因此在口頭審理開庭前的準備作業，不可忽視。以下再就口頭詢問或面詢等事前整理作業再加以說明：

² 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

³ 出席通知書格式可參考：
<http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=%8C%FB%93%AA%90R%97%9D&lang=jp&root=short> 樣式（一）。

⁴ 原文略，該條文意旨為審判長可依當事人、利害關係人或依職權調查證據及保全證據。



(一) 口頭詢問

1. 通知當事人到場：以信函或電話通知的方式，協調雙方當事人的時間出席。
2. 詢問的場所：原則上使用特許廳的小審判庭。
3. 出席者：當事人（法人者為其代表人）或其代理人。發明人如無委任狀，但出席係為了說明解釋系爭案的技術內容，經對造同意者，亦可出席。
4. 詢問者：由審判長詢問，陪席審判官經審判長同意亦可詢問當事人。
5. 詢問紀錄：詢問事項、當事人的答辯、主張與證據的陳述、合意事項等，均應記載於詢問紀錄，並經所有出席者簽名，並將詢問紀錄影印本各交一份予當事人。如當事人有一方未出席，應將詢問紀錄影印本寄交未出席的一方。
6. 審判長如於詢問後認有必要，應請當事人依詢問結果重新提出陳述要旨書。

(二) 面詢

審判長認陳述要旨書不完備或有必要做技術說明的情形下，應通知當事人舉辦面詢。

1. 面詢原則上在特許廳的面詢室舉辦。
2. 出席者：當事人（法人者為其代表人）或其代理人。發明人如無委任狀，但出席係為了說明解釋系爭案的技術內容，經對造同意者，亦可出席。
3. 面詢紀錄：面詢結果應做成紀錄，面詢紀錄影本一份交當事人。
4. 審判長如於面詢後認有必要，應請當事人依面詢結果重新提出陳述要旨書。

論述



四、口頭審理陳述要旨書的提出

口頭審理時，可要求當事人提出口頭審理陳述要旨書（特許法施行細則第 51 條⁵）

- (一) 陳述要旨書可在接到口頭審理通知書或陳述要領通知書時提出。在無效（舉發）主張、證據等認定雙方爭點明確時，可在通知口頭審理的同時，要求提出陳述要旨書（陳述要旨書分請求人及被請求人使用二種不同格式）⁶。否則應先以陳述要旨書通知書⁷請當事人提出陳述要旨書，爭點及證據等不明確的部分另以言詞詢問或面詢的方式予以整理。
- (二) 陳述要旨書書寫有規定的標準格式。
- (三) 陳述要旨書應以正副本各一份送特許廳申請課。
- (四) 陳述要旨書應嚴格遵照指定日期辦理。
- (五) 陳述要旨書副本係經由特許廳轉交給另一造當事人，較費時費日；所以一造當事人在向特許廳提出的同時，可逕影本一份以郵寄或傳真的方式送達另一造當事人。
- (六) 當事人在接獲口頭審理通知的同時，如被要求提出陳述要旨書，可在正式的陳述要旨書提出前，將陳述要旨書的草稿本以傳真等方式，提供給審查長（或主任審判官）。

五、陳述要旨書應登載事項 請求人部分：

- (一) 請求審判的案件案號名稱
- (二) 請求人姓名（名稱）、住（居）所

⁵ 審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。

⁶ 陳述要旨書格式可參考：
<http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=%8C%FB%93%AA%90R%97%9D&lang=jp&root=short> 樣式（三）（四）。

⁷ 知提出口頭陳述要旨書書函格式請參見「口頭審理實務便覽」例示樣式。



- (三) 代理人姓名(名稱)、住(居)所
- (四) 被請求人姓名(名稱)、住(居)所
- (五) 陳述要旨
 - 1. 請求的意旨
 - 2. 請求的理由
 - 3. 其他：如撤回理由、證據方法、應調查證據的事實等
- (六) 證據方法
- (七) 所附書證目錄

被請求人部分

- (一) 請求審判的案件案號名稱
- (二) 被請求人姓名(名稱)、住(居)所
- (三) 代理人姓名(名稱)、住(居)所
- (四) 請求人姓名(名稱)、住(居)所
- (五) 陳述要旨
 - 1. 答辯的意旨
 - 2. 答辯的理由
 - 3. 其他：如撤回理由、證據方法、應調查證據的事實等

六、期日的變更

- (一) 口頭審理指定日期的變更，可由審判長依職權或據申請人申請改期。同意申請人改期的情形有：
 - 1. 對造當事人同意時
 - 2. 有具體正當的理由時(無論對造當事人同意否)
- (二) 如果同意變更日期後，新日期應安排在一個月後，其作業與一般指定日期的程序相同。上述所稱正當理由如下：
 - 1. 無委任代理人者、代理人或證人因病附有醫師證明無法

論述

出席等明確事證者。

2. 言詞審理指定的日期與法院審判指定的日期相衝突者。
3. 無委任代理人者、代理人或證人因公務或其他不可抗力無法出席，有明確理由者。
4. 其他理由附有第三人證明書經審判長認定係為正當理由時。

(三) 以下的情形，不得變更日期：

1. 代理人有 2 人以上，僅一位代理人符合變更日期的情形。
2. 請求變更的期日，證人無法在該指定日期出席者（即使對造同意變更時）

肆、口頭審理開始

在完成證據調查及陳述要旨書整理等先前作業程序後，特許廳即可依指定的日期開始審查。

一、口頭審理：口頭審理採合議制公開進行，由特許廳職員、當事人、當事人的代理人、證人等出席。

(一) 口頭審理的審查順序如下：

1. 宣告：即唱名爭議事件的案號名稱，如第某某號無效審判（專利舉發案）。
2. 口頭審理開始的宣言：口頭審查開始。
3. 確認當事人：核對當事人身份，確保出席當事人適格。
4. 當事人的陳述：依被請求人、請求人的順序陳述。
5. 不明瞭陳述的釋明。
6. 整理陳述內容、證據調查或詢問證人等，以供做成調查書。



7. 下次期日的指定，或告知之後採書面審理。
8. 口頭審理終了宣言：第某某號無效審判（專利舉發案）口頭審查終結。

（二）可出席口頭審理者

1. 當事人（法人者為其代表人）
2. 代理人：須備具委任書。

（三）口頭審理應注意事項

1. 請求意旨及理由的陳述（如行政訟訴之聲明）：
請求理由的聲明為「第某某號無效審判（專利舉發案）應為無效（舉發成立），審判費用由被請求人負擔」，陳述理由也可以引用陳述要旨書所載，一般可以「如口頭審理陳述要旨書所載」敘明即可。
2. 答辯意旨及理由的陳述
答辯理由的聲明為「本件審判的請求應不成立（舉發應不成立），審判費用由請求人負擔」，答辯理由可直接引用陳述要旨書所載「如口頭審理陳述要旨書所載」。
3. 如有於不同日期提出陳述要旨書時，敘述理由時應清楚表明依據那一天提出的陳述要旨書陳述，即「如某年某月某日所提口頭審理陳述要旨書所載」，以免混淆。
4. 陳述事項為陳述要旨書中所未記載者：陳述要旨書中所未記載的事項於口頭審理中提出時，應以簡潔、明確的方式為之，此時，審判長應重述當事人所言以確認當事人所述內容，並指示書記或記錄者將該等意旨登載記錄於調查書。如所述內容過於冗長，可要求當事人於事後補送書面的陳述書。
5. 口頭審理的目的即在於將二造的主張、證據及爭點予以明確整理，故當事人做不必要的陳述時，應適時加以限

論述

制。

6. 口頭審理時，應同時確認陳述要旨書、審判請求書、答辯書及補充理由書所載內容。
7. 口頭審理過程中，應服從審判長的指揮。

二、口頭審理調查書（特許法第 147 條⁸）

口頭審理調查書係由合議庭於開庭後做成，口頭審理調查書中，應記載請求人的請求主張、被請求人的答辯理由等事實，是一份具有證據力的文書資料。口頭審理調查書係由指定的審判書記官，受命於審判長所做成的，故審判長及審判書記官等均應於調查書中署名。

伍、口頭審理終結（特許法第 157 條⁹）

完成口頭審理調查後，審結前審判長應通知當事人，並應於通知後 20 日內做成審判結論。惟如案件過於複雜，則不受 20 日的限制；另如果審判長依當事人、參加人的意見或依職權認有再調查之必要時，可重開口頭審理再加以審理（特許法第 156 條第 2 項¹⁰）。

審判後應將審定的結果，分別送交當事人、參加人及被拒絕參加出席者，審定書應載明以下事項：

- 一、 審判的案號
- 二、 當事人、參加人及代理人名字（名稱）及住居所
- 三、 審判事件事由
- 四、 審定結論及理由

⁸ 原文略，該法條意旨為依口頭審理做成的審判調查書，由審判書記官依每一期日分別記載，並準用民事訴訟法規定。

⁹ 原文略，該法條意旨為判決終了，審決書應登載事項及送達事項。

¹⁰ 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。



五、 審定的日期

陸、 結論

由專利先進國家採行的審理制度觀之，顯然在維護當事人方面的措施是較為嚴謹的，不過相對地所要花費的時間、精力及軟硬體設施，都是不小的負荷。台灣如果要採行此種合議制言詞審查，則首要的課題，當然是必須對專利法做大幅度的翻修，另由於採3至5人準司法式的合議審查制，專利法中亦同時須導入民事訴訟的有關程序規定，始能有效運作，而此舉顯又涉及到審查人員必須再接受相關法律的教育訓練，而不單僅局限於專利法等法規；同時，合議庭的硬體設備於現有的專責機關內如何配置、庭期的安排、一件爭議案投入的人力至少為現在3倍的人力，審結的時間是否反而延後？是否會更快速的造成積案驟增？合議制審查方式的審查結論是否真的就能使審查結果不利的一方，減少往後的救濟程序？種種問題皆有賴於新審查制度策劃者，詳為研議規劃。總之，不論是對於專利專責機關或爭議案件的當事人、代理人而言，採行合議制的審理改革方向，確實給人耳目一新的期待。

參考文獻：

1. 法律資料：日本特許法。
2. 法律資料：日本特許法施行規則。
3. 「口頭審理實務便覽」--出版者：日本特許廳審判部企畫室，2003年8月。
4. 網路文獻：「審判便覽」：日本特許廳
<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl>