



專利行政爭訟制度之探討

陳忠智*

壹、前言

隨著科技的推陳出新、經濟利益的時地變換，導致有關專利、商標及著作權等智慧財產權所涉的糾紛層出不窮，在 93 年 7 月 1 日公布施行之專利法雖已廢除令人垢病的異議制度，但以目前專利權有效性訴訟的解決程序而言，仍需經與一般行政處分所需要的行政（舉發、訴願）及司法（二審二級）的檢視，固然此一救濟程序之遂行有其必要性，然其實務運作及訴訟關係上，長久以來的一直存在以原處分機關為被告之問題，故對於專利權有效性之訴訟本質及當事人關係，顯有重新定位之必要。本文茲對專利權有效性訴訟提出一論述，希冀減輕專利專責機關之審查負荷並落實「訴訟權能」之真義。

貳、專利權之性質

就權利本質作一分類而言，可依其是否涉及公共生活、是否與公權力之行使有關而區分為「公權」及「私權」類型；所謂公權，是指依公法規定所發生者，如人民在憲法上所享有之平等權、財產權¹及參政權等屬之；所謂私權，是指依私法（尤其是民法）所發生之權利，如支配權、請求權及抗辯權等屬之。

收稿日：95 年 9 月 6 日

* 台灣大學生物產業機電工程博士、智慧財產局專利三組專利審查官

¹ 釋字第 579 號解釋協同意見書：「憲法所保障之財產權，不以傳統典型之所有權為限，所有權以外之物權〈地上權、抵押權等定限物權〉、債權〈本院釋字第三三五號解釋參照〉、專利權〈本院釋字第二一三號解釋參照〉、商標權〈本院釋字第四八六、四九二號解釋參照〉及營業權〈本院釋字第三九〇、五一四號解釋參照〉、礦業權等均包括在內」。

論述

以專利權的形成過程觀之，專利、商標之類的智慧財產權是要經過行政機關行使公權行為加以審查確認後，再由國家授予一定年限之法律與公權的保障，故專利權具有經由公法所發生並確立之一無體財產權，享有我國憲法第 15 條所保護之公權性質²；美國於憲法明定對於發明及著作應給予一定期限內的保障³，亦顯然將專利權界定為具有公權之性質。然以專利權之運用觀之，專利權之性質為一消極的實施權及一積極的排他權；若專利權人將該專利權授權實施、技術轉讓或設定，則以民法契約類型視之⁴，若專利權被撤銷，則生契約標的給付之不能為者，其契約為無效，則對於非因過失而信契約為有效致受損害之他方當事人，原專利權人負賠償責任（民法§246、§247）；而當專利權有遭受侵害之虞時，專利權人得請求「防止侵害」、侵害發生時，專利權人得請求「排除侵害」及「賠償損害」，此時之權利主張屬侵權損害賠償之範疇，無論故意或過失，不法侵害他人之權利者，侵權人負損害賠償責任（民法§184、§185）。尤其在行政刑罰除罪化後，有關專利權之侵害與專利權衍生的權利變動已完全歸屬民事救濟之範疇，故專利權定性當屬具民事訴訟之私權性質。

本文則認同對專利權主張其性質採公權與私權結合說（綜合說）⁵⁶，對於有關專利權本身的授予（核准）、變更、或撤銷（滅失）等權利之變動，需由行政權的介入和行使公權力，利害關係人與行政機關間無

² 釋字第 400 號解釋：「憲法第十五條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。」

³ U.S. Const. art. I, §8：To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

⁴ 馮震宇，「論實施專利權的相關問題與其限制（上）」，智慧財產權月刊第 21 期，頁 13-26，2000 年 9 月。

⁵ 劉承慶，【我國有關生物科技智慧財產權法規之概述】，<http://www.is-law.com/OurDocuments/BI0001ML.pdf>，（2002/1/3）。

⁶ 余信達，「論基因技術之可專利性—以人本價值與思維為中心」，智慧財產權月刊第 67 期，頁 52-82，2004 年 7 月。



論在申請、舉發、行政救濟及行政訴訟程式中所適用之法規均依公法之相關規定進行；而在專利權效力確立的前提下，專利權人除對該權利客體具有所有權之積極和消極權能外（民法§765），另具有民法§767、§184、§185 之請求權保護，上述權利客體之保障屬當事人間之私權關係，行政機關非利害關係人，並無行政權介入之餘地，故專利權應定性為具有公權與私權之綜合性質。

參、專利爭訟制度

茲以近來有關專利行政爭訟的案件類型和數量觀之，不服專利專責機關所為處分而提起訴願者：93 年度共 1202 件、94 年度共 1033 件、95 年度下降為 737 件⁷；向高等行政法院提出行政訴訟且於第一審終結之專利事件者 93 年度共 410 件、94 年度共 455 件、95 年度至 11 月止共 308 件⁸；且上述所提專利行政爭訟中，以請求專利權之申請案、及核准專利以後請求撤銷之爭議案等實體爭訟為大宗；其中對於專利申請案之審查程式係先由申請人向專利專責機關提出，再由專利專責機關依法進行證據蒐集及調查，如審查認無不予專利之情事者，法規明定應予專利，此屬具有積極性之授益處分；而對於有關專利權有效性之爭訟案件，專利專責機關則是依舉發（公眾審查）或依職權重新審視該專利權是否合法（專利法第 67 條、第 107 條、第 128 條），其中，該項依職權提起舉發之制度雖為防止不當專利權之誤准，而以維護公益之角度賦予專利專責機關得主動調查之權責，惟為維持該權利的安定性、符合人民「信賴保護原則」的期待，專利專責機關通常非在特殊情況下不予發動之，故該類依職權舉發之案件所占案量極微。是以，專利專責機關對於涉及專利權有效性之爭訟案件所採態度偏向消極性，僅依舉發人所提證據、理由及主張之爭點、法條等範圍內審究，亦即專利專責機關在處理

⁷ <http://210.69.121.6/aaweb/File/訴願案件統計/95年訴願案件統計資料/95年訴願案件統計資料/09601001.doc>

⁸ 高等行政法院行政訴訟第一審終結事件性質類別。
(<http://www.judicial.gov.tw/juds/report/sg-3.htm>)

論述

有關專利權之申請案和舉發案間，所採審查之態度及所持分際實有不同。

再者，如以爭訟主體的關係而言，該依職權發動之舉發案件無論在舉發審查階段或行政爭訟階段，其兩造當事人均為專利專責機關及專利權人（行政程序法第 20 條、行政訴訟法第 24 條），故該「依職權」發動專利權有效性調查之案件，依舉證責任分配原則，專利專責機關自應就所主張之事實，負舉證及應訴之責任，此與專利權申請案之由專利專責機關與申請人間之爭執程式相同，均屬一不利相對人之行政行為，若專利權人不服審查機關（兼具舉發人角色）「依職權」所為之審定時，自得以專利專責機關為被告，故後續行政爭訟之兩造當事人應為專利權人及站在公益考量之專利專責機關。

由此觀之，專利專責機關審查該等「依舉發」提出專利有效性爭議案件之程式，應與專利權申請案核駁之行政處分及「依職權」發動專利權有效性調查之審查顯有歧異，實應重新審視對於該「依舉發」所衍生之專利有效性爭議案的訴訟定位，本文提出分析如下：

一、行政類型

蓋我國行政程序法之「程序」一詞非相對於「實體」而言，行政程序法乃兼設行政實體法之規定，如第二章詳細規定行政處分之法理、第三章規定行政契約之法理等立法原則，以暫時解決行政實體法總則部分未法典化前，先將行政實體法之部分原理納入行政程序法中⁹。行政程序法第 3 條有明訂排除適用該法之行政行為事項，是否適用於我國專利舉發制度，學者有不同之見解；有謂既為行政行為之性質，即應有行政程序法之適用¹⁰，有謂之所以可排除適用乃因行政機關乃立於「中立第三人」之地位，對兩造之私權紛爭作出判斷及裁決，無球員兼裁判之問

⁹ 立法院公報，第 88 卷，第 6 期，院會紀錄。

¹⁰ 吳庚，「行政法之理論與實用」，頁 518，2001 年增訂七版。



題，自與一般之行政處分不同¹¹。惟如本文前述之論點，在專利訴訟制度中，即便要視為一般行政處分並續行行政救濟者，應僅及於專利權請求之訴訟或「依職權」發動專利權有效性調查之案件；至於有關「依舉發」審查專利權有效性之爭訟，則應回歸行政程序法之立法緣由¹²，其法條之立法意旨實已載明立法機關對於專利權有關之行政裁決排除行政程序法之適用，且該項立法緣由顯示下列指標意義：一、立法機關認為專利權之審查涉及高度專業判斷，賦予其行政裁量有專業判斷之餘地，事後監督之司法機關亦應尊重之。二、專利權之行政裁決與其他行政機關所為行政行為不同，應屬優先適用之特別法，僅就未規定者方類推適用為普通法性質之行政程序法。三、專利權因兼具有公權與私權之綜合性質，尤其是專利權有效性之審查容有行政機關介入之性質，應屬準司法權之行使，亦即應以具行政司法性質之「行政裁決」視之。

在英美法系中，賦予公行政有所謂行政調解(Administrative reconciliation)、行政仲裁(Administrative arbitration)及行政裁決(Administrative adjudication)之行政行為類型¹³，其中以「行政裁決」最具強制性，因隨著社會的發展，國家職能在不同的國家機構間相互滲透，法院難以裁決專門性的國家事務，特別是行政職能日益廣泛複雜司

¹¹ 湯德宗，「行政程序法論---論行政程序法的適用」，頁 139-140，2000 年。

¹² 87 年 5 月 27 日立法院法制、內政及邊政、司法委員會，就陳婉真版所提『行政程序法』第 3 條之立法說明：「...有關專利、商標、著作權之審查、評定等程序均涉及高度專業判斷，但因其各有專法規範程序，得依第一項排除適用，故不予列舉。有關私權爭執之行政裁決程序，性質上乃準司法權之行使，與一般行政程序有相當差異，不宜一體適用本法。」經該審查會合併各提案修正通過。

¹³ 行政調解(Administrative reconciliation)：由行政機關主持的，有別於法庭調解及人民調解的，以國家政策法律為依據，以自覺自願為原則，通過說服教育的方法，促使雙方當事人友好協商、互讓互諒、達成協議、自覺履行、消除紛爭的訴訟外調解活動。行政調解主要針對群眾之間的民事紛爭，但也適用於行政仲裁及行政賠償、補償案件。調解機關包括行政仲裁機關、基層政府(如農村區公所、鄉政府、城鎮街道辦事處)以及其他國家機關、社會團體、學校、企事業單位的行政部門。行政調解不影響當事人其後進行相關仲裁或訴訟；該「行政仲裁」係國家行政機關內部依法設立的專責仲裁組織，依法以第三者的身分，對雙方當事人之間的民事合同糾紛，如經濟、勞務、技術、著作權等合同糾紛，按照法定的仲裁程序，作出具法律效力裁決的一種法律活動；而「行政裁決」則是行政機關依法裁決與行政管理有關的非合同性民事糾紛(如權屬、侵權、醫療、衛生、環保、交通運輸等損害賠償糾紛)的活動。

論述

法機關面對難以裁決之專門性的國家事務，如水利、環保、營建、專利等涉及非一般法院所能處理的專業技術之訴訟類型時，需要行政機關作為裁判者，以解決行政爭議和某些民事糾紛，故該「行政裁決」又稱為「準司法」活動或「行政司法」；如公平交易委員會之屬性即是對因檢舉或依職權就涉有私權糾紛之事項行使公權力（公平交易法§26），故最具「準司法機關」之型式。以「私法自治」之原則而言，私權爭執非屬行政權可介入之範疇；惟專利權之有效性爭執既已為立法者定性為可受行政裁決之私權爭執，自有「法律保留」之適用，至於行政權介入私權後之法院救濟途徑仍受保障。

二、後續救濟之型態

訴願法第3條：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」故有關授益處分之專利權申請案對申請人而言，專利專責機關之核駁審定具有「直接」的法律效果，是一種行政處分，其後續之救濟或訴訟標的為撤銷原處分，且以申請人及專利專責機關為兩造當事人，殆無疑義；惟就專利權「有效性」舉發案而言，依據專利法第67條（新型專利為107條）之立法理由，主採「公眾審查」制度以彌補專利專責機關審查原核准專利時，無法蒐羅所有證據資料之憾、以濟行政之窮者；況且，專利專責機關對該系爭專利之審查結果，並無法確認或證明處分當時對不特定人（如舉發人）有發生「直接」的法律效果，故該有關之專利權「有效性」審查結果自非屬「行政處分」之類型。

對於專利舉發案中，舉發人對原核准專利之行政裁量應採「違法」、「不當」或「無效」之質疑，關乎後續提起之訴訟之類型，其究應採「撤銷訴訟」、「課以義務訴訟」或「確認訴訟」，似在目前專利舉發案之行政訴訟中有積極競合之情況，故有進一步論究之餘地，本文以行政訴訟類型之觀點就專利專責機關所為專利權有效性之審定結果（暫不以行政處分稱之）論述其差異如下：

1. 若舉發之意旨係認為原核准專利權的行政處分「違法」或「不



當」，即原告係採向訴願機關提「撤銷訴願」、及向行政法院提「撤銷訴訟」之管道尋求救濟，故此類行政爭訟之客體為核准專利權的行政處分，並非「舉發案審定結果」；訴願法第1條明定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」此一撤銷訴願類型的先前條件應有一「行政處分」存在；若以此論之，該「行政處分」應指原核准專利權之授益處分，至於舉發案之類型反而較符合訴願案件：蓋因舉發人認為原處分機關所為原核准專利權之處分違法或不當、且損害其主觀認知之權利或利益而提出之訴願救濟的性質。如將此訴訟類型之訴訟客體係將該舉發審定結果視為一「違法」或「不當」之行政處分，則行政爭訟後，原告亦僅是取得撤銷或維持該「舉發審定書」之結果，對於原核發專利權的授益處分，尚不生存廢之影響；舉發人尚需再以有利於已之訴願決定或行政判決向專利專責機關重新依行政程序法第113條以具有正當理由之利害關係人身分向專利專責機關請求確認原核准專利權之處分無效。

2. 如係請求專利專責機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分，採行政訴訟之「課以義務之訴」類型提出時，高等行政法院固可為命行政機關為行政處分或應為特定內容之行政處分，惟因該等訴訟客體既涉舉發人及被舉發人之權益、又涉及理工技術專業且容有「行政裁量餘地」之專利權有效性案件而言，欲使法官形成有強力之確信、並達到行政訴訟法第200條第3款之「原告之訴有理由，且案件事實證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分」之心證，恐非行政法官所願率意為之¹⁴；再者，該課以義務訴訟之客體明訂為一「申請案件」，今舉發人以攸關他人權益、且具私權性質之專利權有效性進行爭訟，並非以

¹⁴ 薛惠澤，「以行政法院判決實務論專利爭議事件之『自為判決』」，智慧財產權月刊第77期，頁6-14，2005年5月。

論述



自身與行政機關間公法上之權利義務爭執，則該類專利舉發案是否適用該等申請案件，亦為本文所一再質疑。

3. 若將該專利權有效性爭訟之審查結果定性為係對原核准專利權(授益處分)的有效或無效性審定，則該舉發審定書的性質則為一專利專責機關確認原核准專利權「行政處分無效」的行政處分(行政程序法第 113 條)¹⁵，依行政訴訟法第六條規定，該確認訴訟適用範圍包括：(1) 確認行政處分無效；(2) 確認公法上法律關係成立或不成立；(3) 確認已執行完畢或因其他事由而消滅之行政處分為違法之訴訟。該故確認訴訟之對象係為確認行政處分是否無效或違法，以及公法上法律關係是否成立。確認判決並不具有創設、變更或撤銷之法律效果，其主要功能僅在確認當事人間法律關係之爭議狀況，並藉由既判力產生之拘束力，以預防將來其他訴訟。又凡是原告得以藉由其他種類之訴訟保護其權利者，或者在其他訴訟種類之程序中可一併處理之事項，即不得許其先提起確認訴訟，此係基於訴訟經濟與權利保護之完整性，相較於其他訴訟，確認訴訟具有後備性（或補充性），即故行政訴訟法第 6 條第 3 項規定：「確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，於原告得提起撤銷訴訟者，不得提起之」。且為防濫訴，同條第一項規定：「非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之」，即限於原告之權利或法律上利益，主觀上有受侵害之危險，而得以確認訴訟除去者，始得提起之。今專利權有效性審查若定位在：「確認(舉發人之舉發期待)原核准專利權的行政處分是否無效」，則原處分機關實已據舉發理由之書證完成確認該原核准專利權的行政處分是否無效之程序作成確認處分，自符合

¹⁵ 最高行政法院裁判要旨彙編 第 25 輯 863-868 頁：「按「確認行政處分無效之訴訟，須已向原處分機關請求確認其無效未被允許，或經請求後於三十日內不為確答者，始得提起之。」為行政訴訟法第 6 條第 2 項明文規定。其目的在於先由原處分機關自行審查及自行確認其行政處分是否無效。是以此種行政程序之踐行，並無嚴格遵守請求確認、未被允許或不為確答等流程之必要，而以行政處分經原處分機關為實質審查確認並非無效為已足」。



行政訴訟法第6條（確認訴訟）免經訴願程序，原告應直接向高等行政法院提出救濟，俾可由司法機關就系爭專利確認其有效性；此一「確認訴訟」之被告當為原處分機關、訴訟標的為原核准專利權之行政處分應屬有效或無效的確認，而非原處分機關之舉發審定結果。

綜上所述，本文以為就專利舉發案而言，實有依行政爭訟程式重新定位之必要，如認該專利舉發案應屬「撤銷訴訟」類型，則專利專責機關所為「舉發審定結果」已具行政救濟之訴願性質；如為「確認訴訟」之類型，由原機關自行確認其行政處分無效之機會後，可取代訴願前置主義，免經訴願程序¹⁶，如認屬「課以義務之訴」類型，則亦有造成行政法院負擔及判決上之困難，故將專利權有效性之爭執視為一原處分（核准專利）有效或無效的法律行為，採行「確認訴訟」，不僅較符合專利舉發案之爭訟意旨，對於簡化行政訴訟流程亦有其實益。

三、實務運作

依現行制度對於專利有效性之審查仍舊由原審查核准專利權之專利專責機關為之，無論是專利申請之審定書或專利舉發之審定書，其處分書之形式要件雷同，致認該事涉兩造專利權「有效性審定」爭議之行政處分，仍屬於行政機關行使行政行為之一般行政處分的窠臼中，反而導致原為解決專利有效性爭執之中立者在後續行政救濟中淪為被告地位，而勝訴之一造反跳脫為參加人角色，顯有主客錯置之憾。另外，對專利有效性審定結果不服之當事人雖可提出行政救濟以對自身權益之

¹⁶ 最高行政法院裁判要旨彙編 第25輯 847-853頁：「……行政訴訟法第6條第2項規定「確認行政處分無效之訴訟，須已向原處分機關請求確認其無效未被允許，或經請求後於30日內不為確答者，始得提起之。」，其立法目的無非俾原處分機關有自行審查，即自行確認其行政處分無效之機會，用以取代訴願前置主義。若原告於提起確認行政處分無效之訴訟前，已提起訴願，並經原處分機關答辯其所作成之行政處分為合法，等同於已向原處分機關請求確認其無效未被允許之起訴要件，不得謂其不備此起訴要件。本件上訴人於提起確認行政處分無效之訴訟前，已提起訴願，並經被上訴人答辯其所作成之行政處分並無違誤或不當（見附於訴願卷之被上訴人訴願答辯書），當等同於已向原處分機關請求確認其無效未被允許之起訴要件，自不得遽爾謂上訴人在原審確認訴訟不備此起訴要件。」

論述

爭取，惟因訴訟之相對人已轉換為專利專責機關，故後續之救濟顯屬對專利專責機關之專業性、中立性、獨立性產生質疑之反射，對以準司法機關自許之智慧財產局而言，亦不啻是一種形象上的傷害。

如果就專利權請求審查方面，申請人依法向專利專責機關提出，並請求專利專責機關作出授予專利權之行政處分，此時專利專責機關對於所受理之專利申請案依據專利法之規定作出處分，當此一行政處分結果不符申請人之期待時，申請人自得依「主觀公法權利」循訴願、行政訴訟之法律途徑請求救濟，故此行政救濟訴訟之兩造當為該專利申請案之申請人及為行政行為之專利專責機關殆無疑義。惟就專利權「依舉發」之有效性爭訟方面，顯嚴格偏向「當事人進行主義」，提出專利有效性

質疑之舉發人有提供證據以資證明系爭專利權無效之義務，專利專責機關係被動地依舉發人之主張和專利權人之答辯理由，以公正、中立且專業之第三人觀點就該證據範圍內之證據能力及證明力¹⁷進行之系爭專利權撤銷與否之審查，此時專利專責機關僅就兩造利害關係人之攻防物證及書證採「相對新穎性」及「相對進步性」比對原則作出「審定」，故專利專責機關對於待查證據及事實若有漏未審查之情事，事後不僅應受司法機關為撤銷原處分之判決（91 訴 4885、91 訴 5131）、且對於爭點範圍內之心證形成亦受限於所主張之舉發理由及證據而有訴外裁判（或認作主張事實）之禁止（91 判 1565、91 訴 1156）。由此可見，專利專責機關對於專利權請求之爭訟顯採主動之「職權調查主義」、對專利權「依舉發」之有效性爭執則採被動之「當事人進行主義」。

因此，本文認為，就專利訴訟類型而言，應於專利法規中就專利權請求之爭訟及專利權有效性之爭訟程序進一步作區隔，亦即在專利權有效性之爭訟類型中，以該訴訟程序中真正權利所有人或利害關係人為

¹⁷ 在刑事訴訟法中所謂證據能力係指能夠作為犯罪事實認定資料（即作為嚴格證明之用）的資格，無證據能力之證據，在審判中即不能用以證明被告之犯罪事實。所謂證明力，係指在具有證據能力的前提之下，能影響法官心證形成的證據價值。因此，證據能力是證據的「資格」問題，證明力則是證據的「價值」問題；必須先具備證據的資格，才有證據的評價問題。



原、被兩造，專利專責機關為提供意見之參加人，採法律上之利益認定，落實「訴訟權能」¹⁸；即便原舉發人欲規避應訴而主張對該專利權無立即之利害關係，仍可依舉發當時為「公益訴訟」之精神於法規中明定專利舉發人為訴訟之當事人(行政訴訟法第9條或第35條)。則對於專利權「依舉發」之有效性爭訟事件，專利權人固然要積極捍衛自身權益、舉發人無論是因自身或公益之因素提出舉發，均需於該系爭專利判決確定前負舉證及說明之義務。且參酌日本發明專利法對於專利權之「無效審判」的救濟類型，亦明確規定當事人如對合議體之無效審判結果不服時，係以該審判或再審請求之人或以被請求之人為被告，遂行訴訟之程序，而非以特許廳長官為被告 (§123、§179)，此一設計即是對專利有效性審查之公正第三人排除為訴訟當事人之規定。再者，參酌研擬中的智慧財產案件審理法草案§16規定法院應就當事人對智慧財產權撤銷或廢止之主張自為判斷，則對於有關「依舉發」提出之專利權有效性訴訟，更應由受有直接利害之舉發人與專利權人向法院作攻防陳述，而非由專利專責機關代位應訴，以避免原公正地位之專利專責機關淪為涉訟一造之「免費訴訟代理人」，造成行政資源的浪費。

另一般行政機關係依人民之申請、主動為行政處分，故行政機關為決定機關及救濟訴訟之當事人，該行政機關之處分係對未來取向所為行政措施、兼具合法性及合目的性、對當事人較少程序上之保障；而法院係被動地受理訴訟、並以中立之角色對爭訟兩造作出判決，該判決為法上的決定、具複雜的要式程序，對當事人較多程序上之保障¹⁹；由此觀之，專利專責機關對於「依舉發」之專利權有效性審查則係被動地受理，採中立之角色對爭訟兩造作出裁決，且實務上考量雙方之權益於裁決前受理「面詢」、「現場勘驗」、「補提新事證」、「補充答辯」、「申請專利範圍之更正」等申請，當就該行政行為享有具有準司法權之地位。

¹⁸ 熊誦梅、許政賢，我國建立智慧財產法院之可行性與問題，93年11月3日專利法制發展學術研討會論文。

¹⁹ 陳慈陽，「行政法總論」，頁443-444，2005年10月第二版。

論述

一直以來，由於專利權有效性之審查仍由專利專責機關肩負，故外界有將「專利權有效性之審查」等視為一「行政處分」，以致不服該舉發結果之當事人需再向專利專責機關之上級機關就該「專利權有效性之審查」提出訴願，造成行政資源及原告經濟上之負擔。要解決上述行政類型的錯亂，除正名該「專利權有效性之審查」之性質為相當於訴願之行政複審外，筆者建議經濟部可再依訴願法第8條：「有隸屬關係之下級機關依法辦理上級機關委任事件所為之行政處分，為受委任機關之行政處分，其訴願之管轄，比照第4條之規定，向受委任機關或其直接上級機關提起訴願。」之規定，由主管機關經濟部將有關「專利權有效性審查」事件授權委任由智慧財產局辦理，智慧財產局在審查（介入）專利有效性之爭議案件時，應脫離處分機關之立場，以裁決機關（如另成立一爭議審議組）之身分作出超然、獨立之裁決，並依專利法之迴避規定由非「專利權請求審查」之人員審理，以解原處分機關與訴願機關相同之疑。如此不僅解決智慧財產局同時處理「專利權有效性審定」及「專利權請求審查」業務的合法性，益使該「專利權有效性審定」的定位清楚、明確。

就專利法規而言，既具特別法屬性，則於未來修正時，或可制訂法規以釐清並區隔專利權請求爭訟及專利權有效性爭訟之不同、救濟之途徑，明訂就專利權有效性之「審定」不服者，應以原提證據人（舉發人）及專利權人為兩造當事人，就其雙方攻擊、防禦手段繼續尋求救濟，俾使專利權請求之爭訟及專利權有效性之爭訟兩者之審查制度清楚切割，避免各界再將兩種完全不同爭訟類型的審查結果均以相同行政救濟程序進行訴訟。

肆、結語

在專利有效性之爭訟中，最常涉及的是對於專利要件「進步性」之判斷，此一不確定法律概念雖有「專利審查基準」援以補充，然因審查結果涉及技術範疇、證據證明力強弱之取捨及主觀心證之認知等綜合因素影響，致爭議案件中之敗訴之當事人難以認同專利專責機關之判斷而



繼續提訴，即便是行政法院法官亦對於相同事證及客體有異於專利專責機關之技術見解²⁰。故未來對於有關專利有效性之爭議案件，由若干具專業技術背景之審查官組成合議型式所作出「合議判斷」，應有助於爭議案件審查密度的提升²¹、裁量瑕疵的降低，且該「合議判斷」自當相對地在法律上享有其「判斷餘地」，司法機關應就該「合議判斷」予以尊重。

另對於專利權有效性爭訟之制度上，爭訟客體究該定位在專利權核准當時之行政處分、舉發審定之結果、抑或應為專利權本身有效與否之判定？爭訟之主體究該屬舉發人、專利權人、抑或依爭點證據審查之專利專責機關等問題，本文提出應當非以審究專利專責機關之「舉發審定結果」是否違法或不當，且應加重專利權人及舉發人之訴訟責任的說明，及使執行「準司法事項」之專利專責機關及未來智慧財產法院能回歸就兩造所提之技術爭點進行專利權有效性判斷。

²⁰ 同註 14。

²¹ 釋字第 553 號：「本件既屬地方自治事項又涉及不確定法律概念，上級監督機關為適法性監督之際，固應尊重地方自治團體所為合法性之判斷，但如其判斷有恣意濫用及其他違法情事，上級監督機關尚非不得依法撤銷或變更。對此類事件之審查密度，揆諸學理有下列各點可資參酌：（一）事件之性質影響審查之密度，單純不確定法律概念之解釋與同時涉及科技、環保、醫藥、能力或學識測驗者，對原判斷之尊重即有差異。又其判斷若涉及人民基本權之限制，自應採較高之審查密度。（二）原判斷之決策過程，係由該機關首長單獨為之，抑由專業及獨立行使職權之成員合議機構作成，均應予以考量。（三）有無應遵守之法律程序？決策過程是否踐行？（四）法律概念涉及事實關係時，其涵攝有無錯誤？（五）對法律概念之解釋有無明顯違背解釋法則或抵觸既存之上位規範。（六）是否尚有其他重要事項漏未斟酌。」