

試論專利法修法草案關於 專利爭議案與複審案救濟 制度之變革



王仁君*

壹、前言

智慧局於2020年12月30日公布專利法部分條文修正草案，其中最受矚目的修正，無非是針對專利之舉發、專利申請之核駁、專利期間延長申請之核駁、專利之更正等專利行政案件，廢除訴願階段，並將後續之救濟程序由現行之行政訴訟改採民事訴訟程序。話說在專利業界多年來均倡議將專利行政爭訟案件救濟層級予以簡併及舉發案採對審制，然而將行政訴訟程序之適用整套改變為適用民事訴訟程序，卻多譁然，甚至誤認為此修法方向可能僅為智慧局單方的芻議，未來未必會被司法院接受。然而經過智慧局在2021年1月19日的公聽會之說明，大家始知這個看似匆促成案的專利案件救濟程序之重大變革，其實是經過智慧局與司法院自2019年1月開始長達2年之研商結果，且是由司法院定調應適用民事訴訟程序。

DOI : 10.3966/221845622021040045001

收稿日：2021年3月22日

* 常在國際法律事務所合夥律師，美國賓西法尼亞大學法學博士。現任中華民國專利師公會常務理事。本文純為筆者個人意見，不代表專利師公會及常在國際法律事務所立場。

我國承襲大陸法系，公民法二元制及普通法院、行政法院之二元訴訟制度為我國法制中根深蒂固的概念。這樣的法制及制度設計固可有其長遠的歷史淵源，是法國大革命的產物¹，然而這樣的歷史價值在歷經300年的社會文化變遷後，已經簡化成「二元訴訟制度遵循不同基本原則」這樣的體現。民事訴訟強調處分權主義、當事人進行主義、辯論主義，追求相對真實而非絕對真實；行政訴訟則強調法院的積極審查，採職權探知及職權調查主義。然如細查民事訴訟法與行政訴訟法中若干條文，不難得出兩種訴訟制度仍有殊途同歸之感。民事訴訟法第199條與行政訴訟法第125條均有審判長闡明權行使之規定；民事訴訟法第288條亦有法官得職權調查證據之規定；當行政訴訟之法官在依職權調查後，事實仍不明之情形下，當事人仍有客觀證明責任。是以張瓊文大法官、詹森林大法官及黃昭元大法官在大法官釋字第758號解釋協同意見書中認為：「採取公法或私法之訴訟途徑，就判決結果而言，並無因制度上所採取調查原則之不同，而必然產生結果歧異之情形。」²

訴訟法之法條規定如是，法院的實務操作亦如是，而專利案件更是。由於專利案件為智慧財產法院所優先管轄，專利民事案件及行政案件均由智財法院審理，雖然有民事庭及行政庭的區別，審理的法官並未特別按民事、行政案件做職務上的區別，甚至涉及同一件專利的專利民事侵權案件及專利舉發行政案件均指派同一個法官、技術審查官亦所在多有。筆者身為實務工作者亦即制度使用者，覺得專利民事案件及行政案件之審理過程明顯不同之處不多，無非在於民事庭開庭次數較多（但這應是因為專利侵權案件所涉爭點一般而言較專利行政案件要多，法院除審理專利有效性外，尚須調查審理侵權、損害賠償等爭點）、程序較多變化（當事人有權隨時變更及追加訴訟聲明及訴訟標的，甚至包括當事人之追加）。

貳、專利法修法草案之試評析

自修法草案公布後，有不少論者秉持同意對審制之理念，不反對修法草案規定

¹ 李建良，近代行政法史要略——西洋近代前期篇，月旦法學教室，2005年12月，38期，44頁。

² 大法官釋字第758號解釋張瓊文大法官等協同意見書。

爭議案應採民事訴訟，然對於複審案亦一併改採民事訴訟程序則持保留態度³，認為與我國法制不符。不過基於以上理由，筆者較不傾向以公私法二元制的思考模式來評析本次專利法修法草案，而是以實用主義的觀點探討修法草案對於實務之影響。

一、最高法院之審理效率及品質

專利爭議案、複審案均改採民事訴訟後，最高法院將成為所有專利案件的終審法院，案量勢將激增。依據司法院統計，最高法院在2020年共受理12,573件民事案件（其中7,813件為新收案件），相對而言，2019年智慧財產法院共終結了258件行政案件，2020年則有229件⁴。在2020年，最高行政法院終結事件平均一件所需日數以收案至結案計為221.59日，如以分案至結案計則為52.9日⁵。最高法院是否有足夠的人力及資源消化專利爭議案及複審案之審理，是否會影響審理效率及品質，實應得到更多關注。

二、爭議案及複審案之訴訟標的

我國向來將智慧局針對專利舉發案等所為之決定視為行政處分，修法草案現將爭議案改採對審制並改為依民事訴訟程序救濟，則此時雙方爭訟的訴訟標的為何、訴之聲明應如何請求，為實務工作者相當關心的問題。修法草案將爭議案之當事人改為舉發人及專利權人兩造，智慧局不再是當事人，然原告究應循撤銷訴訟模式聲明「撤銷智慧局之審定」、或循確認訴訟模式而聲明「確認專利權有／無效」⁶，亦即究應將法院審理之標的，認為是智慧局作成之決定本身、抑或是專利權本身⁷，修

³ 依據修法草案第66條之1，專利複審案係指不服不予專利審定之核駁複審案、發明專利權期間之延長申請案、更正案、不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案；專利爭議案係指專利權之舉發案及發明專利權期間之延長舉發案。

⁴ 司法統計月報2021年1月（表十七、智慧財產法院終結案件訴訟種類）。

⁵ 相較於最高行政法院，最高法院2020年終結之民事案件平均一件所需日數為37.51日，對此，司法統計數據未如其他法院註明此日數係為「收案至結案」或「分案至結案」所需日數，但依常理推斷此應指後者之日數。

⁶ 就此，修法草案第82條第2項有「經第91條之7第1項之專利爭議訴訟判決該專利權無效確定」之用語，不知是否透露出智慧局認為訴訟標的應為專利權本身之初步立場。

⁷ 日本特許法及實務、學說均將特許廳授予專利權、或在專利異議、無效程序中所作成決定，

法草案並未明訂，顯然未來尚待決定。

三、爭議案及複審案之捨棄、認諾、和解

民事訴訟採處分權主義，當事人對於訴訟之開始、審判之對象、範圍，及訴訟之終結，均具有主導權，是以民事訴訟法肯認當事人有捨棄、認諾、撤回，及和解之權利。相對而言，行政訴訟法對於行政訴訟程序中當事人捨棄、認諾、撤回、及和解之權利較有限制，第202條規定行政法院唯有在針對訴訟標的當事人具有處分權及不涉及公益者，始得本於其捨棄或認諾而為該當事人敗訴之判決；第219條規定行政法院僅能在當事人就訴訟標的具有處分權且其和解無礙公益之維護者，始得隨時試行和解。換言之，如要謂公法訴訟或私法訴訟在制度上採取不同原則而最有可能造成不同的判決結果，當屬當事人針對訴訟標的捨棄、認諾、撤回，及和解之情形。修法草案針對爭議案訴訟，在第91條之9第2項特別規定當事人「不得以變動專利專責機關所為審議決定之專利權，為捨棄、認諾或和解之範圍」。所謂「不得以變動專利專責機關所為審議決定之專利權」之前提，較行政訴訟法第202條及第219條「就訴訟標的具有處分權且無礙公益之維護」之前提看似更為嚴格，此應為智慧局顧及專利具有公益性質之體現⁸。然在智慧財產法院已作成判決推翻智慧局之審議決定時，當事人針對智慧財產法院所為之判決上訴至最高法院，後經最高法院

視為是行政處分，但針對專利異議、無效程序係採對審制，特許廳所為之行政處分係由知的財產裁判所審理，而以專利權人或異議人／舉發人為兩造當事人，知的財產裁判所針對專利有效性訴訟事件之訴訟標的，係審查特許廳作成之決定是否符合專利法令規定。德國則是於1976年制定行政程序法時，在行政程序法中將德國專利局所為決定明文排除，認為德國專利局之程序為特殊程序，專利權是否授予具有民事法上作用，本質較接近民事事件，與一般行政程序法上之行政處分不同，故明文排除而不適用行政程序法。基此，聯邦專利法院對核駁專利審定之抗告事件與專利無效訴訟事件之訴訟標的，均係審查專利權本身，而不是審查德國專利局所作成之決定。謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴訟採對審制之可行性，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編第5輯，2016年12月，463-464頁。李維心，專利行政訴訟採取對審制後之訴訟標的，2020年12月16日，網址：https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=335，最後瀏覽日：2021年4月6日。

⁸ 草案第91條之9的立法理由表示：「當事人如……為和解時，基於專利權有無撤銷事由，業經專利專責機關之審議決定，故當事人就該專利權之爭議，如為捨棄、認諾或和解，而應限專利專責機關所為審議決定之專利權為範圍」。

發回更審時，如當事人於更審程序中欲進行和解，此時是否仍應受草案第91條之9第2項「不得以變動專利專責機關所為審議決定之專利權」之限制，或應允許當事人依據前審法院決定而和解？似有待進一步研究⁹。

四、是否允許訴訟參加之標準

民事訴訟法對於訴訟參加分為獨立參加及輔助參加，而針對輔助參加，係要求參加之一方需針對該訴訟具有法律上利害關係。行政訴訟法對於訴訟參加之要件，則規定係「撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者」。無論是基於法條文字或法院實務，目前行政訴訟傾向訴訟參加之要件從嚴解釋。修法草案將爭議案及複審案均改採民事訴訟程序，但對於訴訟參加未有明文規定，僅在第91條之5第4項及第91條之9第3項分別規定，民事訴訟法與專利複審訴訟或專利爭議訴訟性質不相牴觸者準用之。則未來在爭議訴訟時，不同舉發人是否可在符合民事訴訟法第58條「與該訴訟具有法律上利害關係」之情形下，即被允許互相參加訴訟；或針對智慧局所為之專利核駁決定，或專利權期間延長核駁決定，第三人得援引該條而參加訴訟，輔助智慧局或原告，未來可拭目以待。另外，放寬訴訟參加之適用，或可平衡論者惟恐爭議案改為對審制後可能產生之弊端，相當程度維護專利公眾審查之色彩¹⁰。

⁹ 舉例而言，如於一專利舉發案中，智慧局作成審議決定認定舉發成立，專利權人不服而上訴至智慧財產法院，法院推翻智慧局決定而認為舉發應不成立，經舉發人上訴至最高法院，最高法院又廢棄智財法院決定而發回更審，而專利權人與舉發人最終希望在更審程序中以「專利有效、舉發不成立」之前提而為和解，依草案第91條之9第2項規定，此和解內容雖曾為智財法院認定有理由，似仍無法允許。

¹⁰ 關於舉發採對審制之優劣，請參劉國讚，智慧財產行政訴訟採對審制之可行性——以專利行政訴訟為例，智慧財產法院十週年論文集，2018年11月，3、13-14頁。惟針對爭議案改採對審制可能擴大「打假球」的弊端，修法草案第81條規定：「舉發人或參加人對同一專利權，曾於他舉發案就同一事實以同一證據提起舉發，經審查或審議不成立者，不得就同一事實以同一證據再為舉發。」依此，智慧局之舉發審議決定未來僅拘束當事人，而不再有對世效力，不同舉發人仍得援引相同的舉發證據及理由挑戰專利的有效性。

參、代結論

針對舉發案改採對審制之最大優點，是智慧局終可自無限循環的行政訴訟案件中脫身，尤其是在認定部分舉發成立、部分舉發不成立的案件，或在法院與智慧局作成不同決定時，智慧局必須同時面臨來自專利權人及舉發人兩邊的挑戰，在後端爭訟階段耗費相當大的行政及人力資源¹¹。此次智慧局將實務界探討多年的「對審制」正式納入修法，並與司法院能達成初步共識，對整個制度的架構完成整體規劃，跨出一大步，有助於將有限的人力時間資源集中於前端審理品質之提升，亦可回應外界對我國專利制度改革的期待。而修法草案將複審案一併改為適用民事訴訟程序，雖然外界之異見多於對爭議案採民事訴訟之贊同，然而筆者認為，對於當事人及制度使用者言，訴訟程序規定縱有差異，然法院只要能恪守程序公平、公正，秉持專業審理，審理過程透明、公開，避免造成突襲，增加人民對司法的信賴，這才是最重要的課題。

¹¹ 李維心，我國智慧財產行政訴訟採行對審制之可行性研究，司法研究年報第36輯（行政類），2020年3月，175-179頁。