

專利法修正草案關於爭議案之 爭議訴訟階段不得提出新證據 及新理由之規定的簡析



彭國洋*

壹、前言

經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）於2020年12月30日預告修正專利法部分條文，導入專利爭議訴訟對審制，由人民為訴訟之原告及被告，並以專利權為訴訟標的，由現行行政訴訟程序改採民事訴訟程序；並將舉發審議與爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序，進而規範當事人提出攻防方法應遵守之時限¹。依照修正草案（以下簡稱「草案」）第66條之1至第66條之4及第66條之9、第71條、第73條的修法理由觀之，草案主要係參考日本、美國、韓國及中國大陸等各國立法例，而在智慧局內設置複審及爭議審議會，為第一級審理機關，而其程序適用民事訴訟，較為偏向德國制度²。草案導入對審制後有一新變革即是專

DOI：10.3966/221845622021040045004

收稿日：2021年3月19日

* 連邦國際專利商標事務所專利師、大陸專利代理師、律師。本文謹代表作者個人觀點，與任職之事務所無關。

¹ 參見草案總說明，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>，最後瀏覽日：2021年2月18日。

² 參見草案第五節之一「訴訟」的修正理由三。

利法草案第91條之8規定，舉發人未曾於智慧局審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出；提出新理由、新證據或新的證據組合者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。並於修法說明欄載明，未來將刪除智慧財產案件審理法（以下簡稱「審理法」）第33條，即專利爭議訴訟不允許提出新事實、新證據³。

惟現行專利舉發行政訴訟制度中，當事人依據審理法第33條提出新理由、新證據或新的證據組合者，雖然使得智慧局就此之先行判斷或第一次裁決權受到相當大的制約⁴，但確實可能達到減少循環訴訟的立法目的，有問題者主要在於專利權人可能向智慧局提出專利更正以為因應，此時智慧財產法院（以下簡稱「智慧法院」）無論是否須待智慧局審查該專利更正之結果再續行審理行政訴訟，終致訴訟程序之延宕，使得審理法第33條期能達到減少循環訴訟的立法目的未能完全滿足。是以，修正草案第91條之8的立法理由稱，未來將刪除審理法第33條的規定，是否合理，實應先探究審理法第33條是否為不當的立法，還是其現行規定仍有未盡完善之處，方能辨明。

貳、各國專利無效訴訟制度之簡述

由於專利法修正草案的對審制架構與德國、韓國、日本法制較為相近，以下簡述該等國家專利無效訴訟制度。

一、德國專利無效訴訟制度

德國的專利無效訴訟為二級二審制，除特殊無效事由外，任何人得以專利權人為被告（採對審制），向聯邦專利法院提起專利無效訴訟⁵，聯邦專利法院得要求當

³ 專利法草案第91條之8：「依第七十一條第一項第一款之事由所提舉發，舉發人未曾於專利專責機關審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出；提出新理由、新證據或新的證據組合者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。」

⁴ 參見黃銘傑，申請專利範圍更正與撤銷訴訟及侵權訴訟之關係——以日本法之實務發展及學說為中心，全國律師，2009年12月，13卷12期，24頁。

⁵ 參見德國專利法第81條。

事人限期提出攻擊防禦方法，否則會有失權效⁶；不服判決者得上訴至聯邦最高法院⁷。由於德國專利無效訴訟程序於專利法未規定者準用民事訴訟程序，形成專利無效判決有對世效及溯及效（德專 § 22 II 準用德專 § 21 III），專利有效判決只拘束當事人的不相襯情況⁸。德國專利法舊法時期，上訴人上訴至聯邦最高法院時可以提出新事實及證據，被上訴人可以反訴或提出新事實及證據⁹，但在2009年德國專利法修正後，已嚴格限制聯邦最高法院在事實方面的審理，當事人於提起上訴及法院審理時，雖仍得提出新的攻擊防禦方法¹⁰，但已受到比較嚴格的限制¹¹。對之，專利無效訴訟提起後，專利權人得向專利局提出更正案，但因案件既已繫屬聯邦專利法院，故實務上都是向專利法院提出¹²。

二、韓國專利無效訴訟制度

韓國的專利無效訴訟為二級二審制，只有利害關係人或審查官¹³可以在專利申請案核准登記後的任何時點，甚至是專利權期限屆滿後，以專利權人為被請求人（採當事者制）¹⁴，向韓國特許審判院（IPTAB）就發明或新型專利案中的各個請

⁶ 參見德國專利法第83條。謝銘洋，98年度智慧財產訴訟新制專題研究——智慧財產案件審法第33條第1項之研究，186-187頁。

⁷ 參見德國專利法第110條。

⁸ 在上訴程序時，最高法院由5名法官組成合議庭。它審查下級聯邦專利法院的決定不只有法律審也有事實審，因此也會進行採證（德專 § 115）。因為聯邦最高法院並無技術法官，故需要技術專家協助。參見劉國讚，德國專利法院有關專利無效與不服專利局核駁之訴訟事件審理——兼論最高法院之上訴程序，智慧財產權月刊，2007年1月，97期，29頁。

⁹ 參見劉國讚，同前註，28頁；熊頌梅，設立智慧財產法院之評估研究兼論德國、韓國及日本知專利訴訟制度，司法研究年報，25輯19篇，31頁。

¹⁰ 參見德國專利法第112條第3項第c款。

¹¹ 參見德國專利法第117條。謝銘洋，註6文，188-189頁。

¹² 參見劉國讚，註8文，27頁。

¹³ 此為2017年3月1日韓國專利法新法第133條第1項施行後之規定（2006年9月30日以前之韓國專利法舊法第133條第1項亦是如此規定）。根據2006年10月1日至2017年2月28日之間的韓國專利法第133條第1項規定，除冒認申請案和共同申請案的無效事由外，任何人均得於專利核准公告後3個月任何人可在專利核准後3個月內提出，相關利害關係人各方可在任何時間提出。

¹⁴ 參見韓國專利法第139條。

求項之專利權提出專利無效審判¹⁵，不服審判決定者¹⁶得以無效請求人或專利權人為被告（採對審制）¹⁷起訴至專利法院¹⁸，專利法院作成維持或撤銷IPTAB的審決之判決¹⁹，不服專利法院的判決者得上訴至大法院（相當於我國的最高法院）²⁰。

無效審判的被請求人即專利權人固然可以向IPTAB提出專利更正請求²¹，但無法提出獨立的更正審判²²。惟專利權人不服IPTAB的無效審判決定（宣告專利無效）而起訴至專利法院後，仍得提出獨立的更正審判²³。對之，被告即無效請求人得提出新證據及新的無效理由²⁴。反之，無效請求人不服IPTAB的無效審判決定（維持專利有效）而起訴至專利法院後，得提出新證據及新的無效理由，已如前述，則專利權人亦得提出獨立的更正審判²⁵。當更正審判的決定是在專利法院作成專利無效成立判決後才生效時，過去大法院的作法都是基於該更正審判的決定而直接撤銷專利法院的判決並發回讓專利法院基於更正後的請求項來進行更審。如此導致專利無效訴訟在專利法院和大法院間反覆進行，造成專利無效訴訟遲遲無法審

¹⁵ 參見韓國專利法第132條之2、第133條。

¹⁶ 當事人、參加人或請求加入審判但被拒絕者，參見韓國專利法第186條第2項。

¹⁷ 參見韓國專利法第187條。

¹⁸ 參見韓國專利法第186條。

¹⁹ 參見韓國專利法第189條。

²⁰ 參見德國專利法第186條第8項。

²¹ 參見韓國專利法第133條之2。於此情形，IPTAB將更正請求轉交無效請求人回應，IPTAB再將無效請求人之回應轉交專利權人回應，專利權人回應時得再次提出更正請求；無效請求人就專利權人每次提出之更正請求，得出新證據及新理由。參見JPO, “Comparative Study on the Patent Trial for Invalidation among JPO, KIPO and SIPO,” (in the 4th JEGTA Meeting held in Tokyo, September 5-7, 2016), page 4, available at https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/document/nicyukan_shinpan_hikakuken/study_invalidation_en.pdf (last visited: Feb. 24, 2021).

²² 參見韓國專利法第136條第1項除書。

²³ 參見金張事務所 (Kim & Chang)，韓國大法院限制一審審理決定後專利訂正決定的有效性，2020年3月18日，1頁，網址：https://www.ip.kimchang.com/cn/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=21077，最後瀏覽日：2021年2月24日。

²⁴ JPO, *supra* note 21, at 16.

²⁵ 在專利法院的訴訟期間或是作成判決後，專利權人得向IPTAB提出一件或多件單獨的更正審判，以應對對造（例如無效請求人）在此期間提出的新證據和新理由，這是實務上常見的操作模式。參見金張事務所 (Kim & Chang)，註23文，1頁。

結。2020年1月22日韓國大法院作成了判決²⁶表示，若更正審判決定是在專利法院訴訟程序終結後才生效者，無法作為廢棄原專利法院判決並發回專利法院進行更審的依據²⁷。此判決結果實質上限制專利權人在專利法院作成專利無效判決後提起單獨的更正審判的有效性。

三、日本專利無效訴訟制度

日本的專利無效訴訟為二級二審制，除特殊無效事由外，任何人可以在專利申請案核准登記後的任何時點，甚至是專利權期限屆滿後，以專利權人為被請求人告（採當事者制）²⁸，向日本特許廳審判部就發明或新型專利案中的各個請求項之專利權提出專利無效審判²⁹，不服審判決定者³⁰得以無效請求人或專利權人為被告（採對審制）³¹起訴至東京智慧財產高等法院³²，不服智慧財產高等法院的判決者得上訴至最高法院。由於日本專利無效訴訟程序於專利法上適用行政訴訟程序，特許法第178條規定的取消審決之訴屬於撤銷訴訟³³。

根據日本2003年特許修法前之規定，日本特許廳審判部作成專利無效審判審決後，專利權人不服向東京高等法院提起取消審決之訴時，可再向特許廳提出訂正審判，惟該訂正審判結果會改變原無效審判之標的，致東京高等法院審理取消審決之訴時，須待特許廳之訂正審判結果，然專利權人若不斷的提起訂正審判，企圖拖延東京高等法院之判決，則造成特許廳與東京高等法院間相互審理過度延宕之長期化，日本為解決此種情況之困擾，遂於2003年修法改正為提起取消審決之訴後，僅於90天內可提出訂正審判，超過90天則不可提出訂正審判，東京高等法院得知專利

²⁶ 韓國大法院第2016Hu2522號判決，其英文翻譯參見網址：https://library.scourt.go.kr/SCLIB_data/decision/3-2016Hu2522_jy.htm，最後瀏覽日：2021年3月18日。

²⁷ 參見金張事務所（Kim & Chang），註23文，1頁。

²⁸ 參見日本特許法第123條第2項。

²⁹ 參見日本特許法第123條。

³⁰ 當事人、參加人或請求加入審判但被拒絕者，參見日本專利法第178條第2項。

³¹ 參見日本特許法第179條。

³² 參見日本專利法第178條。

³³ 參見大淵哲也，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性（撤銷判決之拘束力等），專利師季刊，2018年4月，33期，68頁。

權人申請訂正審判時，得依職權以簡易程序將原無效審判審決之審決退回特許廳，與訂正審判合併於同一合議庭再為審決，以達成迅速有效之無效審判³⁴。承審撤銷之訴的法院若認為更正審判乃無效審判的延續時，可不作實體判決並將案件發回³⁵，如此案件將在法院與特許廳間進行無意義的往復³⁶。為此，日本於2011年修正專利法時修正特許法第126條，刪除上述90日內得提起訂正審判之規定³⁷。日本於2011年修正專利法時新增專利法第164條之2³⁸，規定審判長在作成專利無效之審查決定前，必須對當事人及參加人發出審決預告，並指定相當期間讓專利權人提出更正。這是為了紛爭一次解決並配合同年修正的更正審判制度³⁹。

綜上所述，無效審判的被請求人即專利權人固然可以向特許廳審判部提出專利更正請求⁴⁰，但無法提出獨立的更正審判⁴¹。且專利權人不服特許廳審判部的無效審判決定（宣告專利無效）而起訴至智慧財產法院後，亦已不得提出獨立的更正審判⁴²。對之，行政訴訟實務上，被告即無效請求人不得提出新證據及新的無效理由⁴³。反之，無效請求人不服IPTAB的無效審判決定（維持專利有效）而起訴至專

³⁴ 參見劉德青，日本專利無效審判實務現況，智慧財產權月刊，2006年2月，86期，48頁。

³⁵ 參見日本2003年版專利法第181條第2項。

³⁶ 參見藍仁駿，專利公眾審查制度之研究，成功大學法律學系碩士論文，2013年1月，77頁。

³⁷ 參見日本特許廳，第3章審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止，網址：https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h23/document/tokkyo_kaisei23_63/03syu.pdf，最後瀏覽日：2021年2月24日。

³⁸ 參見日本特許法第126條：「審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。」（中譯：「審判長認為專利無效審判的案件已進行至宣告審決的適當時機時，若審判長認為申請人的請求有理由，或其他依經濟部頒布命令所定情形時，必須對當事人及參加人發出審決預告。」）

³⁹ 參見藍仁駿，註36文，76頁。

⁴⁰ 參見日本特許法第134條之2。

⁴¹ 參見日本特許法第126條第2項本文。

⁴² 參見日本特許法第126條第2項，已刪除但書中關於起訴後90日內得提起訂正審判之規定。

⁴³ 參見JPO, *supra* note 21, at 16. 其中日本高等法院遵循的1976年最高法院大法庭判決意旨為：「法院在撤銷訴訟中應尊重行政專責機關之第一次判斷權限，不得審理判斷未先經行政機關審認之舉發理由或證據等。」參見大淵哲也，註33文，74頁。早期日本最高法院認為只要與審判程序中成為爭點之無效事由屬與同一法條項款之事由範圍內，於撤銷訴訟之階段亦得提

利法院後，不得提出新證據及新的無效理由，已如前述，則專利權人亦不得提出獨立的更正審判。

參、專利法修正草案第91條之8的問題點及有待調整之建議

一、現行法關於專利舉發的行政訴訟階段當事人得提出新證據及新理由的規定及現況

按司法院制訂審理法第33條之初衷乃為了減少循環爭訟⁴⁴。曾提到以下一段立法說明：

「如果認為只要改採兩造對審模式，而就不服智慧財產專責機關裁決之救濟程序中，仍然對於得主張之新證據（例如新引證案）嚴格設限，事實上仍然無法避免就同一專利權有無撤銷事由的問題，發生循環未決的弊病。此觀日、韓二國。甚早即採取兩造對審制之爭訟模式，但以往其專利行政爭訟，仍有嚴重之效率問題，飽受批評，近年來除一方面進行行政程序效率的改善外；另一改革重點，即為以往堅持專利行政救濟過程不得提出新爭點之原則，日、韓二國均已體認到隨著智慧財產專業法院之成立，法院專業強化之結果，實無須就每一個新證據，均需仰賴智慧財產專責機關為第一次判斷。而且，民事訴訟既已容許為有效性判斷，且無提出範圍之限制，而於專利行政訴訟卻仍堅持設限，二種程序間顯然欠缺平衡，因此上開專

出新事實及新證據。惟此見解已為上開1976年最高法院大法庭判決所推翻。參見謝銘洋，註6文，189頁。

⁴⁴ 參見智慧財產案件審理法草案重點說明第「拾壹、一」點：「因現行關於專利舉發、商標評定之行政爭訟程序，認為同一智慧財產權中，每一個爭點（例如不同之舉發、評定事由或同一舉發理由之不同證據），均可能獨立構成行政爭訟之標的，導致同一商標、專利權有效性之問題，理論上得發生多次的行政爭訟，而無法最終確定，連帶影響民、刑事訴訟之終結。因此，有必要適度擴大在行政訴訟過程中，得提出新證據之範圍，以減少循環爭訟之情形，此為本條第1項規定之理由。」參見司法院，智慧財產案件審理法草案重點說明，網址：https://lis.ly.gov.tw/pubhear/ttsbooki?N115879:0097-0115:_self，最後瀏覽日：2021年3月5日。

利行政訴訟之原則已到了必須重新檢視之階段，在日、韓成立智慧財產法院後，已陸續出現裁判實例突破以往限制，例如日本知的財產高等裁判所平成17（2005）年10月6日判決、韓國專利法院於1998年成立後，即在當年度先後宣判之2件判決，在不同程度內，突破以往之限制⁴⁵。」

實務上在2008年7月至2017年6月間專利舉發的行政訴訟當事人提起新證據的比例約為19%⁴⁶，專利侵權訴訟第一審當事人依據審理法第16條之規定提出之權利有效性抗辯（571件）占判決（770件）的74.16%，民事第二審當事人提出之權利有效性抗辯（334件）占判決（529件）的63.14%⁴⁷。這也因此直接或間接造成智慧局受理專利舉發申請案之數量，從2008年的1,034件，到2020年萎縮為467件，減少了55%⁴⁸。所以，現實上專利民事或行政爭訟的當事人確實因為審理法第16條及第33條之新規定而減少了另行提出專利舉發申請案的動機。然上開審理法條文之制訂是否能確實「減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟而拖延未決之情形⁴⁹」，值得研究。

實務上專利舉發的行政訴訟當事人⁵⁰最常會於訴訟程序中提出新證據的情形當屬舉發人提出之課予義務訴訟，其可基於同一專利舉發事由而提出新證據，請求撤銷訴願決定及原處分，並請求智慧法院命智慧局作成系爭專利相關請求項舉發成立

45 同前註。

46 智慧財產法院，智慧財產法院成立10年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析，第五節，95-96頁。

47 同前註，81頁。

48 參見智慧局林希彥審查官，氏著，2021年專利師職前訓練課程「舉發審查實務（含更正）」書面教材，5頁。

49 參見審理法第33條之立法理由一。

50 依據司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第1號之見解，本條之當事人係指「原告」及「參加人」，排除被告機關。但最高行100年度判字第2247號行政判決、最高行107年度判字第391號行政判決則認為本條之當事人僅指課予義務訴訟之「原告」即舉發人，參加人即專利權人不屬之，撤銷訴訟之「原告」即專利權人及參加人即舉發人均不屬之。智慧財產法院汪漢卿庭長則認行政訴訟中之原告、被告及參加人均屬之，參見氏著，專利行政訴訟中何人得提出新證據——評最高行政法院107年度判字第391號判決，TIPA月刊，2018年12月19日。

之處分；此時若專利權人向智慧局提出更正申請案⁵¹，智慧法院需要等智慧局審查更正案的結果生效後⁵²，甚至是在該更正申請案之結果有爭議⁵³的行政救濟程序終結後⁵⁴，才能基於該更正申請案的「確定」結果，續行審理原來的行政訴訟，造成智慧法院審理行政訴訟的時程（平均為7~9個月）難免會被推遲。一般而言，智慧法院審理此類專利舉發的行政訴訟的時程約可能增加6個月（更正結果對專利權人有利、舉發人對此不爭執）、9~11個月（更正結果對專利權人不利而救濟之）或18~22個月（更正結果對舉發人不利而另行舉發之）⁵⁵。因此，當舉發人於行政訴

51 專利權人在智慧局作成舉發不成立的情形下，亦得向智慧局提出更正申請案。蓋智慧局現行的行政慣行是：「舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。」參見智慧局，2013年版專利審查基準第五篇第一章，5-1-12頁。最高行政法院101年度判字第1008號行政判決、台北高等行政法院91年度訴字第3757號行政判決：「揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固得依法提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在，繫屬原處分機關始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請亦尚得併案審查；惟若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之拘束力（實質的存續力），倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，縱令該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不予受理。」最高行政法院92年度判字第431號、93年度判字第501號、96年度判字第429、958、1414號、99年度判字第1270號、101年度判字第1007、1008號判決參照。

52 參見最高行政法院105年度判字第337號行政判決。

53 例如專利權人不服智慧作成更正否准的審定而救濟之，或舉發人不服智慧作成更正核准的審定而舉發之。

54 參見最高行政法院109年度判字第28號行政判決：「法律已明文規定係由專利專責機關（即行政機關）核准更正並應公告之權責，此涉及究應由行政機關或由司法機關作第一次裁決判斷之權力分立原則，係國會保留事項，應依國會（立法院）制定之法律修改或限制之，法院不應以司法權在個案隨意侵犯行政機關之法定權責。而且更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，則是否合於專利法所規定之更正要件，更正後之內容為何，智慧財產法院應待經濟部智慧財產局的更正處分結果（若當事人有爭議，應待該更正處分案行政救濟確定）始得判斷。」

55 具體時程計算如下：1.若不涉及更正案，IP法院審理專利舉發的行政訴訟的時程約為7~9個月；2.若專利權人提出更正案，且需該更正案的行政救濟程序終結者：(1)更正結果對專利權人不利：智慧局階段（6個月）+訴願階段（3~5個月）+行政訴訟階段（應該會併入原來的舉發案之行政訴訟程序中）；(2)更正結果對舉發人不利：舉發人即原行政訴訟之原告可能無法於原來的舉發案之行政訴訟程序中就同一撤銷事由提出新理由，只能就更正結果另提

訟中提出新證據時，專利權人常有伴隨提出更正申請案的必要，而此勢必造成智慧法院審理行政訴訟時程的延宕。

對之，舉發人提起行政訴訟時若未能或無法提出新證據及新理由時，則智慧法院審理專利舉發的行政訴訟的時程約為5~7個月，且若判決結果對舉發人不利，則舉發人另向智慧局提出新的舉發案，可能需費時25~29個月⁵⁶，才能取得行政訴訟判決。因此，前者的模式（現行制度）相較於後者的模式（2008年以前的專利舉發的行政訴訟制度）在多數時候可能是比較訴訟經濟的。

綜上所述，在我國專利舉發的行政訴訟現行制度中，當舉發人於訴訟中得提出新證據及新理由時，即使專利權人提出更正申請案以為因應，智慧法院為等待智慧局作成該更正申請案之審定的暫停審理程序之花費時程，可能因是否有人對於該更正申請案之審定結果不服而異，但多數情形仍較舉發人另行提出舉發申請案並獲得行政訴訟判決之時程為短。所以審理法第33條之制訂大致能達到紛爭解決一回性而減少循環爭訟之立法目的。

二、草案第91條之8關於爭議訴訟階段不得提出新證據及新理由的規定之問題

（一）草案第91條之8的修法理由

依據專利法草案第91條之8的規定，「舉發人未曾於智慧局審議程序提出之理由及證據，於舉發案所生爭議訴訟不得提出；提出新理由、新證據或新的證據組合者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。」其修法理由二說明：「本次修正目的在提升訴訟經濟效能，依目前智慧財產案件審理法第三十三條之規定，舉發人就同一撤銷理由得於訴訟中提出新證據，訴訟實務上，專利權人即可能提出更正作為訴訟之防禦方法；然其更正尚須經專利專責機關審酌可否准予更正，故舉發人於訴訟中所提新證據，不但使專利專責機關無法於舉發審議時審酌、專利權人

新的舉發案，所費時間：智慧局對此的審查時程平均約為8個月左右（專利權人可能提出更正請求，則審查時程會更久）+ 訴願階段（3~5個月）+ 行政訴訟階段（7~9個月）。

⁵⁶ 智慧局對此的審查時程平均約為15個月左右（專利權人可能提出更正請求，則審查時程會更久）+ 訴願階段（3~5個月）+ 行政訴訟階段（7~9個月），共計費時增加25~29個月。

亦無法為充分之防禦或另提出更正以為因應，以致訴訟因而延宕，並使專利權人之程序利益未獲完整保障。」修法理由三說明：「依修正條文第九十一條之九第三項規定，有關爭議訴訟之審理準用民事訴訟程序，依民事訴訟之原則，於言詞辯論終結前雙方可提相關事證為攻防，然如循此民事辯論主義之事證調查精神，將重演現行智慧財產案件審理法第三十三條審判實務之困境，即舉發人在專利訴訟程序，始提出新證據，若專利權人提更正，尚須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，因而導致訴訟延宕。」

(二)現行專利舉發的行政訴訟制度並非無從保障專利權人之程序利益

然依目前專利舉發的行政訴訟制度，舉發人多於其就智慧局作成舉發不成立之審定、經濟部作成維持原處分之決定不服所提起之課予義務訴訟中，就同一專利舉發事由提出新證據，專利權人非無就系爭專利權向智慧局提出更正申請案之機會，而智慧法院亦須等待智慧局作成更正核准與否之審定後再續行審理原舉發案之行政訴訟，已如前述，是專利權人之程序利益難稱未獲完整保障。其所欠缺者或為智慧局未及於舉發審查階段審查舉發人後來所提新證據⁵⁷，難以論究智慧局原作成舉發不成立之審定有何違誤之處。惟學說上認為課予義務訴訟之制度目的在於實現人民依法享有之公法上請求權，所以其違法判斷基準時取決於行政法院言詞辯論終結時之事實與法規狀態⁵⁸。實務上亦認為，「關於課予義務訴訟，行政法院係針對『法院裁判時原告之請求權是否成立、行政機關有無行為義務』之爭議，作成法律上判斷，應以法院裁判時之法律及事實狀態為準⁵⁹。」是以智慧法院就舉發人提起之課予義務訴訟，係審究舉發人於行政訴訟言詞辯論終結時之事實狀態（有新證據提出）下，有無舉發系爭專利某（些）請求項之請求權，此與智慧局作成原處分有無違誤並無絕對關連。況且於舉發人提起之課予義務訴訟中，身為被告之智慧局，除可另案審查專利權人向其提出之更正申請案外，亦得對於舉發人提出之新證據表示意見，其行政權限並無實質受限。

⁵⁷ 此即黃銘傑教授所稱，智慧局就此之先行判斷或第一次裁決權受到相當大的制約，參見氏著，註4文，24頁。

⁵⁸ 參見李建良，行政訴訟十講，2020年4月，213頁。

⁵⁹ 參見最高行政法院109年大字第3號裁定、108年判字第164號行政判決等。

或有認為依據草案本條之規定，舉發人不得於舉發案所生爭議訴訟中提出新證據及新理由，則專利權人亦無於訴訟程序中向智慧局提出更正申請案之必要。然此種問題於2008年以前的專利舉發的行政訴訟舊制中已然存在，斯時專利法第67條第3項規定舉發人於舉發審訂前補提理由及證據者，智慧局仍應審酌之。反而言之，舉發人於舉發審定後，於訴願階段及行政訴訟階段提出新證據及新理由者，經濟部及行政法院幾不受理；對之，專利權人於行政爭訟期間不得（就遭舉發撤銷之專利權）提出更正，屬智慧局、經濟部及行政法院的行政慣行⁶⁰、⁶¹，所以專利權人仍得於行政爭訟期間就舉發不成立之專利權提出更正，以應對行政法院可能撤銷對其有利之訴願決定及原處分的風險⁶²，此與舉發人於舊制下無法於行政爭訟階段提出新證據之實務慣例無涉。所以不得調草案本條反於審理法第33條之規範，規定舉發人不得於舉發案所生爭議訴訟中提出新證據及新理由，則專利權人亦無於訴訟中向智慧局提出更正申請案之必要。蓋停止適用審理法第33條之後果，必然會增加循環爭訟之可能，但仍無從抑制專利權人於訴訟中有向智慧局提出更正申請案之動機，導致法院仍須等待智慧局審查該更正申請案之結果，而可能有拖延訴訟的情事。

⁶⁰ 「申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，所提更正申請，應不予受理。縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，亦應不予受理。」參見智慧局，2006年版專利審查基準第一篇第五章，1-5-4頁。

臺北高等行政法院91年度訴字第3757號行政判決：「揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固得依法提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在，繫屬原處分機關始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請亦尚得併案審查；惟若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之拘束力（實質的存續力），倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，縱令該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不予受理。」

最高行政法院92年度判字第431號、93年度判字第501號、96年度判字第429、958、1414號、99年度判字第1270號、101年度判字第1007、1008號判決參照。

⁶¹ 智慧局現行的行政慣行仍是：「舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。」參見智慧局，2013年版專利審查基準第五篇第一章，5-1-12頁。最高行政法院101年度判字第1008號行政判決參照。

⁶² 此乃基於上開2006年版專利審查基準第一篇第五章1-5-4頁之規定的反面推論。

(三) 現行制度中新證據的提出常伴隨專利更正或許有拖延訴訟的現象，但專利有效性爭議能更有效解決

草案第91條之8的修法理由三所稱專利爭議案改採民事訴訟「將重演現行智慧財產案件審理法第三十三條審判實務之困境，即舉發人在專利訴訟程序，始提出新證據，若專利權人提更正，尚須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，因而導致訴訟延宕。」惟現行制度中若舉發人依據審理法第33條於行政訴訟程序中提出新證據，而專利權人相應提出更正申請者，舉發案的行政訴訟程序或許因智慧法院須等待智慧局另行審查更正申請之結果而有不同長短時程的延宕，但舉發人無需另提新的舉發案，使得專利有效性爭議得透過行政訴訟程序集中審理而更能有效解決，大致能達到紛爭解決一回性而減少循環爭訟之立法目的，已如前述。此對比於在專利舉發的行政訴訟舊制中舉發人需另提新的舉發案，期間專利權人再提專利更正，智慧局據此作成審定後，當事人終於獲得行政訴訟判決之結果所費時程，終究多過於現行制度所費時程，亦已如前述。是舉發案的行政訴訟程序中新證據的提出常伴隨專利更正或許有拖延訴訟的現象，但新證據的提出導致專利更正的行政爭訟程序，相較於另行提出新的舉發案併同專利更正者，終究還是較為程序經濟的。對於當事人而言，前者更能有效率地解決專利有效性爭議。

設若在草案新制下舉發人訴請智慧法院撤銷⁶³智慧局原審議決定（例如「舉發人就○○專利請求項A、B、C、D應予撤銷之請求不成立⁶⁴」）之一部（例如請求項A、B）者，亦得適時為訴之變更（例如請求項C、D）或追加（例如請求項A、B、C）⁶⁵，而草案未禁止專利權人亦得就審議不成立之請求項（A、B、C、D中之任一者）提出更正申請⁶⁶，則須待智慧局審查該更正申請之結果，則仍不免會造成爭議訴訟程序的延宕。是以草案禁止爭議訴訟的原告即舉發人於訴訟中提出新證據

⁶³ 依照草案第五節之一及第91條之7修法理由，智慧局似乎認為爭議訴訟賦予法院透過形成判決撤銷或變更專利權範圍之權能，其訴訟標的乃系爭專利是否存在舉發事由，而不僅僅是智慧局之審議決定本身。

⁶⁴ 參見草案73條第4項、第79條。

⁶⁵ 草案第91條之9第1項規定：「原告為原訴變更或追加，應以第九十一條之七審議決定專利權之範圍為限。」

⁶⁶ 以對應行政法院可能撤銷對其有利之訴願決定及原處分的風險。

及新理由，卻未禁止被告即專利權人提出專利更正，造成爭議訴訟的前提條件即專利權之內容處於浮動狀態，此種立法設計實不利於訴訟經濟。

(四) 草案第91條之8之制訂與否與草案改採民事訴訟程序無涉

再者，草案復規定爭議訴訟改採民事訴訟程序⁶⁷，智慧局就舉發爭議案作成審議決定後，得向智慧法院起訴，由高等民事法院管轄⁶⁸，則舉發人於爭議訴訟中得否提出新證據及新理由，應慮及民事訴訟法的相關規定是否有扞格之處。按民事訴訟法第196條（第一編總則）規定的民事訴訟當事人之一般訴訟促進義務為：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之⁶⁹。」民事訴訟法第276條（第二編第一章）規定的民事訴訟當事人之適時提出主義為：「未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：一、法院應依職權調查之事項。二、該事項不甚延滯訴訟者。三、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯失公平者。前項第三款事由應釋明之。」而民事訴訟法第447條（二審程序）的規定⁷⁰於智慧法院合議庭審理專利爭議訴訟時應不得準用之⁷¹。是根據草案第91條

⁶⁷ 依草案第91條之9第3項規定：「前條第一項訴訟之審理，民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第三編上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定，除本法別有規定外，與專利爭議訴訟性質不相牴觸者，準用之。」

⁶⁸ 參見草案第91條之1第3項規定。

⁶⁹ 民事訴訟法第196條：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同。」

⁷⁰ 民事訴訟法第447條：「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者。前項但書各款事由，當事人應釋明之。違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。」

⁷¹ 草案第91條之9第3項雖規定「前條第一項訴訟之審理，民事訴訟法……第三編上訴審程序……之規定，除本法別有規定外，與專利爭議訴訟性質不相牴觸者，準用之。」但既然專利爭議訴訟為智慧法院合議庭管轄，屬高等法院管轄第一審案件，是民事訴訟法第三編上訴

之8的規定，當事人於爭議訴訟程序中已不得提出新證據及新理由。反之，若無草案第91條之8的規定，當事人於爭議訴訟的言詞辯論終結前，仍得提出新證據及新理由。

三、本文之見解

(一) 草案第91條之8關於爭議訴訟階段當事人不得提出新證據及新理由的規定，應以智慧局能大幅縮短審查爭議案之時程並精進審查效能為前提

查現行專利舉發的行政訴訟制度中新證據的提出導致專利更正的行政爭訟程序，相較於另行提出新的舉發案併同專利更正者，終究還是較為程序經濟的主要原因在於，智慧局審查單一舉發案的時程通常遠多於審查獨立更正案的時程，也多於智慧法院審理新證據的時程；該單一舉發案審結後尚須歷經訴願階段（5個月以下）及行政訴訟階段（7~9個月）方能獲取判決結果。所以，現行制度下舉發人若依據審理法第33條於行政訴訟（A訴訟）中提出新證據及新理由，可以預期能以較另提新的舉發案更為經濟的方式取得判決結果。況且智慧法院行政庭在現有訴訟資料下，得以相同的本領域具有通常知識者及相同的請求項用語解釋之標準，再行審理舉發人提出之新證據及新理由，應不致耗費過多訴訟資源；對之，舉發人另提新的舉發案在經起訴至智慧法院時，很可能在不同的行政訴訟（B訴訟）中，以與A訴訟未必相同的訴訟資料，審理智慧局就該新的舉發案作成舉發是否成立的處分之違法性，其所耗費訴訟資源即無法節省，亦可能取得未必相同的判決結果。是以現行制度下舉發案之訴訟救濟程序的審查重心集中在智慧法院。基此，現行制度下舉發人確實有動機於行政訴訟（A訴訟）中提出新證據及新理由，藉以達到紛爭解決一回性而減少循環爭訟。

草案第91條之8的修法理由所稱現行專利舉發的行政訴訟中「專利權人之程序利益未獲完整保障」非無爭議，已如前述，而現行制度中新證據的提出常伴隨專利更正或許有拖延訴訟的現象，但專利有效性爭議能更有效解決，亦已如前述，則草

審程序之規定應無法準用。

案第91條之8關於爭議訴訟階段不得提出新證據及新理由的修法前提或許應植基於，將來智慧局複審及爭議審議組確實精進審查效能，其審查單一舉發案或獨立更正案的時程，能與智慧法院審理民事或行政訴訟的時程不相上下，甚至更有效率。若然，舉發人於草案新制中雖於爭議案民事訴訟中無法再提出新證據及新理由，而須改向智慧局另提新的舉發案，由智慧局進行專利舉發案的第一次判斷，此時智慧局作成審議決定若能確保品質與效率者⁷²，則案件經起訴至智慧法院後，法院較有機會維持該審議決定。

此外，草案新制並未禁止專利權人於爭議訴訟階段向智慧局提出專利更正，則智慧法院審理爭議訴訟時，仍須等待智慧局審查該專利更正之結果，則智慧法院審理爭議訴訟之程序不免迭遭延宕，所以草案第91條之8的修法理由三所稱問題仍然存在。是以本文認為草案新制須明文規定禁止專利權人於爭議訴訟階段提出專利更正，以確保爭議訴訟之訴訟標的得以確定不變，維持爭議訴訟的有效審理，此有上述日本法制可參。此時舉發人只能另提舉發案，而專利權人可伴隨提出專利更正，可由智慧局進行專利舉發案伴隨專利更正的第一次判斷，此時智慧局作成審議決定若能確保品質與效率者，則案件經起訴至智慧法院後，法院較有機會維持該審議決定。準此以解，草案新制停止適用審理法第33條後，舉發案之訴訟救濟程序的審查重心將集中在智慧局，以上約可相當於日本現行專利無效審判制度的現況。

(二)草案或可維持審理法第33條關於爭議訴訟階段當事人得提出新證據及新理由的規定，以達紛爭解決一回性而減少循環訴訟之目的

根據日本特許廳（JPO）的統計資料，JPO審判部於2017年至2019年間作成發明、新型專利的無效審決之平均期限約為12個月左右，作成發明、新型專利的訂正審判之平均期限約為3個月左右⁷³；而發明、新型專利的無效審決經高等法院撤銷的

⁷² 類似意見參見林昱梅，司法院行政訴訟及懲戒廳109年度委託學者專題研究案——我國專利商標無效訴訟程序採對審制之研究——研究成果報告，2020年12月，49頁。

⁷³ 參見日本特許廳，2019年版特許行政年次報告書，39頁，網址：<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/ebook/html5.html#page=71>，最後瀏覽日：2021年3月30日；2020年版特許行政年次報告書，39頁，網址：<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/document/index/honpenall.pdf>，最後瀏覽日：2021年3月30日。

撤銷率分別為38.30%、16.27%、28.78%⁷⁴。韓國智慧財產局（KIPO）於2018年審查專利無效審判的平均審查週期為8.1個月⁷⁵，而KIPO作成之專利無效審決經專利法院撤銷的撤銷率從2006年的27.7%到2013年已下降至20.9%⁷⁶。對之，我國智慧局作成三種專利的無效審決之平均期限從2013年的21.2個月縮短至2020年的12.3個月，而專利的舉發審定經智慧院撤銷的撤銷率從2013年的17.6%略微上升至2020年的26.3%⁷⁷。可見，我國智慧局近年來審查專利舉發案並作成舉發審定的審查週期已有明顯縮短，已接近日本特許廳的審查週期水平，但略高於韓國智慧財產局的審查週期水平；而其舉發審定的維持率相對於與我國現制相同而得於訴訟中提新證據的韓國法制而言，尚有改進的空間。

惟若草案第91條之8立法通過施行後，可以想見智慧局審查爭議案件的數量可能會較2020年的467件⁷⁸更大幅上升，甚至回復至2008年以前每年1,034件的水平，斯時智慧局在未大幅增加審查人力的情況下，其審結爭議案的期限是否能維持或更低於2020年的12.3個月的平均期限，尚不得而知，則爭議案件當事人難以期待智慧局的審查效率能有所提升。因此，若未來草案規劃的智慧局審議組成立後，其審查單一舉發案或獨立更正案的審查效能尚無法與智慧法院審理民事或行政訴訟的審理效能相較甚至更有效率者，則專利爭議訴訟的當事人仍有於訴訟程序中透過提出新證據及新理由，藉以減少循環爭訟以達訴訟經濟的需要。

基此，現行制度下舉發人依據審理法第33條於行政訴訟中提出新證據及新理由，確實可以達到紛爭解決一回性而減少循環爭訟，已如前述，因此在草案新制改

⁷⁴ 2017年無效審判駁回數：58件，維持數：36件；2018年無效審判駁回數：72件，維持數：14件；2019年無效審判駁回數：47件，維持數：19件，網址：<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/ebook/html5.html#page=71>、<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/document/index/honpenall.pdf>，最後瀏覽日：2021年3月18日。

⁷⁵ 韓國智慧財產局於2018年審查專利無效審判的平均審查週期為8.1個月，參見韓國IPTAN簡介資料，17頁，網址：https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/brochure_IPTAB.pdf，最後瀏覽日：2021年3月18日。

⁷⁶ 參見Y.P. Lee, Mock & Partners, Patent Invalidation in Korea, page 11, available at <https://www.managingip.com/pdfsmip/IPINASIA2015/Munich/PatentsinKorea.pdf> (last visited Mar. 19, 2021).

⁷⁷ 參見林希彥，註48教材，5、8頁。

⁷⁸ 參見林希彥，同前註，5頁。

採爭議案民事訴訟對審制的前提下，若是爭議訴訟中新證據的提出導致專利更正的民事爭訟程序，相較於另行提出新的舉發案併同專利更正者，仍舊較為程序經濟的話，則為期達到紛爭解決一回性而減少循環爭訟之目的，保留審理法第33條之規定仍有其必要性。詳言之，若容許爭議訴訟中舉發人提出新證據，專利權人亦得向智慧局提出獨立的專利更正案，其中該專利更正涉及的請求項不以未經智慧局審決撤銷者為限，蓋即使請求項經智慧局審決撤銷，亦尚非確定而溯及生效，智慧局不得無視專利法第82條第3項關於專利權經舉發撤銷撤定方溯及生效的實質效力⁷⁹。再者，民事法院或係基於尊重智慧局就該專利更正案的第一次判斷權限，需等待智慧局審查之結果再續行審理爭議訴訟，其訴訟程序或有延宕，但終究能讓當事人利用法院審理訴訟的專業及效率，達到紛爭一次解決的效果。以上相當於韓國和德國專利無效審判採行民事訴訟對審制，無效審決請求人於訴訟期間得提出新證據及新理由，而專利權人亦得提出訂正審判的現況。

進而言之，立法設計上，亦得規定智慧法院得審理專利權人基於審理法第33條提出之專利更正案的合法性⁸⁰，此與審理法第33條規定智慧法院得審理當事人提出的舉發新證據，以達紛爭解決一回性而減少循環爭訟之目的，實係基於相同的法

⁷⁹ 以下二件判決的見解在法理上仍非無疑。智慧財產法院99年度行專訴字第9號行政判決：「本件原告於本件行政訴訟階段，提出更正申請專利範圍之主張，惟依前揭規定意旨，對已取得專利權之專利固得依法提出更正申請，然必以該專利仍合法存在繫屬原處分機關始可為之。倘該核准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍屬存續，專利權人所提更正申請固得及時併案審查；惟若其專專業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，若受理其更正申請並為核准公告，依前述規定該更正回溯自申請日生效，勢將影響原舉發審定之法律安定性，是縱使該審定處分所生之行政訴訟程序仍繫屬於法院尚未確定，被告機關仍應不予受理。」

智慧財產法院101年度行專訴字第65號行政判決：「原告於98年2月收受被告通知參加人之舉發證據及理由，及其間被告並依行政程序法第39、102條之規定，賦予其充份陳述及表示意見之機會後，即應審慎評估系爭專利被舉發欠缺專利要件之各請求項，有無更正之必要，詎原告未循此途，而於被告審定舉發成立後，始於訴願理由書中及本件行政訴訟起訴狀提及希望能有機會更正系爭專利申請專利範圍，亦未提出其所欲請求更正之實質內容，迄本院行最後言詞辯論期日時，始提出所謂更正參考，難認以此即可認被告於行政程序中忽略對原告程序利益之保障，則原告主張給予其更正申請專利範圍之機會，自不可採。」

⁸⁰ 黃銘傑教授有相同的質疑，參見氏著，註4文，24頁。

理⁸¹。蓋專利更正案的合法性乃專利舉發案的前提條件，若智慧法院得審理舉發案中當事人提出的舉發新證據，卻無從審理專利更正案的合法性，則訴訟程序難免延宕，紛爭難以一次解決，造成審理法第33條為期紛爭解決一回性而減少循環爭訟之目的難以達成。基此，草案規定應允當事人於智慧法院審理爭議訴訟的一審程序中適時提出攻擊防禦方法，利用民事訴訟制度多樣化的證據方法爭取權益，若又回復到我國2008年以前專利行政訴訟舊制下限制當事人於訴訟中提出新理由、新證據或新的證據組合，不僅失去改採民事訴訟制度之優勢，將導致舉發人重新另外提出新的舉發案，造成循環訴訟，此即為2008年智慧財產案件審理法第33條的立法初衷。

肆、結 論

2020年專利法草案第91條之8規定，舉發人於專利爭議案之爭議訴訟程序中，不得提出新理由、新證據或新的證據組合，否則智慧法院應予駁回。惟草案新制並未禁止專利權人於爭議訴訟階段向智慧局提出專利更正，則智慧法院依現行實務仍須等待智慧局審查該專利更正之結果，方能續行審理爭議訴訟，則訴訟程序不免迭遭延宕，所以本條的修法理由三所稱問題「舉發人在專利訴訟程序，始提出新證據，若專利權人提更正，尚須先確定專利權範圍，始得正確審認專利權之有效性，因而導致訴訟延宕。」仍然存在。是以，著眼於訴訟經濟的考量，草案亦應規定專利權人於爭議訴訟程序中亦不得提出專利更正案，促使智慧法院以續審制之精神，基於智慧局作成原審決所植基的審決資料，集中審理原審決所認定之系爭專利的某（些）請求項相較於舉發人所提舉發證據及理由的權利有效性，以作成維持或撤銷該審決的判決。專利權人既無法於爭議訴訟階段提出專利更正，法院審理爭議訴訟之基礎即無變動之可能。若舉發人對於智慧法院之民事判決不服者，除得上訴至最高法院外，亦得另提舉發案，專利權人亦得提出專利更正以為因應。此種立法設計與日本專利無效審判制度相當，係側重於智慧局的審查專業及效率，得以抒解智慧法院審理單一爭議訴訟的負擔，但無法減少爭議訴訟案件的整體數量。

⁸¹ 參見拙著，專利的行政行為及其行政救濟之研究，東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2008年5月，229-231頁。

對之，同樣基於訴訟經濟的考量，草案新制亦得基於審理法第33條之立法精神，規定舉發人於專利爭議案之爭議訴訟程序中，得以提出新理由、新證據或新的證據組合；而基於武器平等原則，專利權人亦得於爭議訴訟階段向智慧局提出專利更正，且該專利更正所涉及請求項不以未經智慧局審決撤銷者為限，蓋即使請求項經智慧局審決撤銷，亦尚非確定而溯及生效，智慧局不得無視專利法第82條第3項關於專利權經舉發撤銷撤定的實質效力，此有日韓二國法制可參。立法設計上得規定智慧法院亦得審酌該專利更正，以促成爭議訴訟的迅速終結。此種制度設計充分發揮爭議訴訟屬民事訴訟對審制的優點，即爭議訴訟兩造均得適時提出攻擊防禦方法，智慧法院得集中審理專利權人的專利權更正後範圍相較於舉發人所提原有及新的舉發證據及理由的可專利性。此種立法設計與韓國和德國專利無效審判制度相當，係側重於智慧法院的審查專業及效率，勢必增加智慧法院審理爭議訴訟的負擔，卻也能減少爭議訴訟案件的整體數量。

至於上述日本模式或是韓國模式的專利爭議訴訟制度何者可採，可能取決於智慧局審查爭議案件時的審查效率為斷，若是智慧局審查爭議案件的期限能趨近智慧法院的審理時效者，未來對審制可以仰賴智慧局的審查專業及效率，則日本模式可採。反之，若智慧局審查爭議案件的期限尚無法趨近智慧法院的審理時效時，未來對審制尚須仰賴智慧法院的審查專業及效率，則韓國模式可採。