



從美國、日本及德國立法例 析論我國專利爭議訴訟之 相關重要議題



陳群顯*

壹、前 言

我國關於民事訴訟及行政訴訟之審判，依現行法律之規定，分由不同性質之法院審理，係採二元訴訟制度。除法律別有規定外，關於因私法所生之爭執，由普通法院審判；因公法關係所生之爭議，則由行政法院審判之¹。

而我國專利爭議訴訟，以往係因其具有公法性質而由行政法院（2008年7月1日起改由智慧財產法院管轄，該法院於2021年7月1日改名為智慧財產及商業法院）依據行政訴訟法審判之，目前智慧財產局所提出專利法修正草案，擬將專利爭議訴訟改採對審制，並擬交由2021年7月1日成立之智慧財產及商業法院以準用民事訴訟法之方式審判之，此一方式大幅改變以往專利爭議訴訟之法理及實務操作模式，本文從實務角度，參照美國、日本及德國立法例，針對此一新制所衍生之相關重要議題

DOI : 10.3966/221845622021100047006

收稿日：2021年8月10日

* 瑞智法律事務所主持律師／專利師，交通大學科技法律博士。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

¹ 司法院釋字第466號解釋參照。

進行研析，以瞭解新制是否可以解決舊制問題、避免產生新的問題，同時提供相關實務上觀察以及建議，以供新制推動以及配套制度設計時之參考。

貳、專利法修正草案

本文所討論之專利法修正草案，係於2020年12月30日所提出之預告版（第一稿，以下簡稱「草案第一稿」），其後經彙整外界意見後，於2021年6月22日提出第二稿（以下簡稱「草案第二稿」），該草案擬將專利爭議訴訟交由智慧財產及商業法院以準用民事訴訟法之方式審判之，有論者認為可能變更了二元訴訟制度，然類似審判權劃分之立法實已見於部分法律之特別規定，而屬立法形成自由，而司法院釋字第540號解釋亦針對此一情形，認為相關事項一經定為法律，即有拘束全國各機關及人民之效力：「國家為達成行政上之任務，得選擇以公法上行為或私法上行為作為實施之手段。其因各該行為所生爭執之審理，屬於公法性質者歸行政法院，私法性質者歸普通法院。惟立法機關亦得依職權衡酌事件之性質、既有訴訟制度之功能及公益之考量，就審判權歸屬或解決紛爭程序另為適當之設計。此種情形一經定為法律，即有拘束全國機關及人民之效力，各級審判機關自亦有遵循之義務」²。

事實上，關於二元訴訟制度，在2008年所施行的智慧財產案件審理法（以下簡稱「審理法」）中，在專利侵權訴訟與專利爭議訴訟中已有相當程度改變，例如審理法第16條第1項規定，民事法院就被告關於智慧財產權具有法定應撤銷事由，應自為判斷，以及審理法第33條第1項規定，於商標、專利之爭議行政訴訟中，法院就同一撤銷或廢止理由提出之新證據仍應審酌之。此外，在智慧財產案件審理細則

² 「例如選舉無效事件、當選無效事件（公職人員選舉罷免法第一百零一條）、交通違規事件（道路交通管理處罰條例第八十八條、第八十九條）、行政罰事件（社會秩序維護法第五十五條以下）等，除仍分別由民事法院及刑事法院審判外，其審級及救濟程序與通常民、刑事案件，亦不盡相同。此類事件即行政訴訟法第二條所稱公法事件法律別有規定，而不屬於行政法院審判之情形」，大法官釋字第540號解釋參照。但交通違規事件，於民國100年11月23日修正之交通管理處法條例已改為行政救濟程序，其立法理由為「為因應司法院將於一百年在地方法院設置行政訴訟庭，爰將交通裁決事件之救濟程序，原由普通法院交通法庭依聲明異議方式，準用刑事訴訟法審理，改依行政救濟程序處理」。

第32條規定，「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」³，特別針對專利權人向經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）提出更正之情形，法院應如何處理予以規範。

於本次草案第二稿中，針對相關救濟部分，新增第四節之一複審及爭議審議。草案第二稿仿照日本特許廳審判部之設計，規劃智慧局設複審及爭議審議會，並簡併訴願，亦即使複審及爭議案件不服者，可以逕提訴訟，省略訴願程序之救濟審級，以提升行政救濟之效能。

而針對複審案及爭議案之訴訟，本次草案第二稿新增有第五節之一訴訟。規劃使具有私權爭議性質之「專利爭議訴訟」改採兩造對審制，由行政訴訟程序改採民事訴訟程序。

參、美國、日本及德國立法例之相關說明

一、美國立法例

美國專利法中，對於專利有效性的爭議，目前有單方再審查（*ex parte reexamination*），以及多方複審（*inter partes review, IPR*），後者係2011年國會通過美國發明法案（*America Invents Act, AIA*）法案中所引入，向設於美國專利暨商標局（*United States Patent and Trademark Office, USPTO*）內之專利審判暨上訴委員會（*Patent Trial and Appeal Board, PTAB*）提出，不服者可向美國聯邦巡迴上訴法院（*Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC*）訴訟，再不服者可依法上訴至美國

³ 立法說明：「二、當事人提起專利權侵害民事訴訟，法院須判斷侵害專利權之標的物是否屬於專利權之權利範圍，以判斷有無侵害之事實，如當事人主張或抗辯專利權有撤銷之原因，而專利權人已向智慧財產專責機關申請更正，則是否有侵害專利權範圍，須待智慧財產專責機關審核後，始能判定。因之，受理之法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後，指定適當期日。但如更正申請顯然不能被准許，或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害，則受理之法院可無須斟酌而即為本案裁判，爰訂定本條規定。」

聯邦最高法院（U.S. Supreme Court）⁴。

PTAB最終書面決定，有下列三種可能：(一)專利權有效，權利人於PTAB過程中未提出任何更正；(二)專利權有效，權利人於PTAB過程中曾提出更正之替代請求項；(三)專利權無效，即便權利人於PTAB過程中提出更正，亦未由專利行政法官（administrative patent judges, APJ）接受該更正案之內容⁵。值得注意的是，於PTAB過程中提出之更正，需在IPR多方複審確定後始由USPTO公告，對外發生效力，並非PTAB作成決定後即產生效力⁶。

PTAB雖隸屬於USPTO下，但其案件審理相近於司法機關，其運作上包含訴訟制度之蒐證程序——事證開示（discovery），且有足夠的APJ配置，因此，CAFC亦曾認可PTAB撤銷專利權之程序，並無違憲或違法之疑慮⁷。

由於在PTAB決定後之司法救濟程序是向CAFC提起訴訟，又因為CAFC為法律審，故其審理範圍顯然是以PTAB認定之事實為基礎，當事人不能在CAFC階段提出更正案或是新證據⁸。

此外，依據美國專利法第315條第(e)項及第325條第(e)項，申請人及利害關係人針對IPR多方複審，於PTAB作成決定後，有嚴格限制再以已提出或合理期待可提出之理由提出另一IPR多方複審之規定，此為參考該國制度設計時應特別注意之事項。

二、日本立法例

參考日本制度，其制度設計上認為發明專利權是一種私權，此一設計的重要特徵在於透過審定授予發明專利之行政處分，進而產生私權（即發明專利權）。又發明專利權雖與其他無體財產權例如著作權同為私權，但是發明專利權之發生、消滅及變更，都是直接牽涉相關行政處分（如准予專利審定、舉發審定、更正審定）。

⁴ 李素華，從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度，臺大法學論叢，2020年6月，49卷2期，489頁。

⁵ 同前註，510-511頁。

⁶ 李素華，註4文，511頁。

⁷ 李素華，註4文，507-508頁。

⁸ 李素華，註4文，531頁。

又一般行政處分，其處分與其處分之結果所生之法律效果（公法上之地位）難以切割分離，然而與專利相關之處分與一般行政處分迥異而屬特殊行政處分，例如直接涉及私權發生之專利處分，當該行政處分審定授予專利而產生發明專利權後，發明專利權即與該行政處分脫鉤，二者各獨立存在⁹。

目前日本特許法上對於專利權效力爭訟的制度，明確分為兩種途徑，第一種途徑為異議制度，第二種途徑為無效審判制度。其中，（一）異議制度係指任何人於專利刊載於專利公報後6個月內，均得向特許廳提出異議，以書面審理為原則，此一途徑目的在使專利權效力得以早日安定，較接近公眾審查制度，故其採用的爭訟程序實質上接近專利申請遭核駁時之行政爭訟程序（日本學說實務上稱為「查定型程序」）。（二）無效審判制度，則係指專利權經授予後，僅有利害關係人得提起，且以言詞辯論為原則，其目的在於解決當事人間的紛爭，審理程序由請求審判者與被請求的專利權人間進行（日本學說實務上稱為「當事人型程序」）¹⁰。

日本立法例中無效審判之相關規範並非規定在一般行政救濟法規中，而係於特許法中針對特許事件的性質，予以特別規定，其學說上有認為無效審判具有準司法程序的性質¹¹。為求取專利技術與法律程序間之平衡，日本特許法於審判程序之設計上，大量引用民事訴訟法條文，採行幾近於民事訴訟程序的審理方式。

特許廳之審判庭針對無效審判所作之審決，其法律性質係屬行政處分，原本應依據一般行政爭訟的規定進行救濟，但因為日本特許法之特別規定，受不利審決之當事人，跳過一個審級，直接向東京高等法院特別部的知的財產高等裁判所（知財高裁）請求審理，但其請求者為撤銷審決訴訟，此一訴訟定位仍屬行政訴訟事件，相對於一般行政訴訟多係私人以行政機關為他造的結構，撤銷審決訴訟係屬於私人當事人間對立的結構，此即為專利權效力爭訟案件之特色¹²。

而日本立法例中，於撤銷審決訴訟中，是否得以提出更正案或新證據，具有嚴

⁹ 大渕哲也著，羅秀培譯，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，專利師，2018年4月，33期，60-61頁。

¹⁰ 陳皓芸、黃銘傑，從日本法看我國專利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，2016年12月，5輯，488頁。

¹¹ 同前註，488-489頁。

¹² 陳皓芸、黃銘傑，註10文，491-492頁。

格限制條件，但學說中則存有相當的不同意見¹³，其中大渦哲也教授認為若法院可以逕行審理新舉發理由，避免撤銷原審定導致事件被發回特許廳之程序上耗費，將可發揮更高度解決紛爭之功能¹⁴。

三、德國立法例

參考德國制度，其對發明專利無效之爭議，分為異議及異議期滿之無效訴訟，其中，(一)異議程序係指任何人對於專利有得撤銷原因，得於公告後9個月內提出異議，以撤銷專利權為目的，向德國聯邦專利商標局（Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA）提出異議，不服異議決定者，得循序向德國聯邦專利法院（Das Bundespatentgericht, BPatG）、德國聯邦最高法院（Bundesgerichtshof, BGH）提起抗告及再抗告。(二)異議期滿後之無效訴訟，係指在異議期滿後，任何人對於專利有得撤銷原因，直接向德國聯邦專利法院提起無效訴訟，請求宣告全部無效或部分專利無效，不服該判決者，得向德國聯邦最高法院提起上訴¹⁵。

值得注意的是，雖然專利權之授予為行政處分，但德國行政程序法於1976年修正時，基於專利局程序之特性，因而於第2條第2項第3款將專利局之程序，排除於該法適用範圍之外，而由專利法就其相關程序加以規定。亦即於德國法下，授予專利不用一般行政程序法，其本質較接近民事事件，專利局雖然為行政機關，其程序亦屬於廣義的行政程序的一部分，然而專利是否授予，具有民事法上之作用，與一般行政程序法上之行政處分並不相同，是以專利法有其獨特的無效概念，商標亦同¹⁶。

同樣的，專利無效程序不同於撤銷公法上之許可，理由在於無效訴訟的結果會導致專利權溯及地無效，而德國撤銷公法上的許可通常不具回溯效力，且專利無效的事由依規定通常需為核准專利時即已存在之事由，而非以嗣後發生之事由，行政

¹³ 陳皓芸、黃銘傑，註10文，493頁引用之註31。

¹⁴ 大渦哲也著，羅秀培譯，註9文，87頁。

¹⁵ 林昱梅，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，109年度委託學者專題研究案，司法院，2020年12月，42頁。

¹⁶ 謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴訟對審制之可行性，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頁。

機關撤銷公法上之許可，則有可能是基於嗣後發生之事由¹⁷。此外，專利申請後如符要件而獲准，此一請求核發專利請求權可以讓與，此與一般請求公法上之許可之情形不同¹⁸。

此外，德國學說認為專利權之授予本質上為財產權之確認，審查程序中並無判斷餘地，專利局並非賦予專利申請人一個權利，而是在依職權進行審查後對於申請既已存在的權利予以確認，該權利是發明人先前之創作行為，業已產生私法上的權利，故其性質並非公法上請求權，而是私法上的請求權¹⁹。又德國聯邦專利法院之上級法院是聯邦最高法院，顯示德國法下其聯邦專利法院被歸類為民事法院²⁰。

德國專利無效訴訟為形成訴訟，法院為專利無效宣告，使專利權人溯及地喪失專利權人地位。其程序之進行準用民事訴訟程序，採兩造對立之訴訟程序，專利局並非被告，不參與無效訴訟，亦不能於程序中表示意見。專利法院於原告請求範圍內，依職權調查事實，不受當事人主張之事實或證據之拘束，不適用民事訴訟法之認諾規定²¹。

又在德國立法例，由於是由當事人向德國聯邦專利法院逕提出無效訴訟，法院當可接受所有更正案以及證據，無須待專利局依判決再作成決定，其審理範圍相對是較為全面與廣泛；甚至在不服德國聯邦專利法院判決而向德國聯邦最高法院提出之上訴程序中，當事人亦得在特定情形提出新事實、新證據²²，糾紛當得盡可能於同一程序中解決。由於德國聯邦專利法院目前共有約120名法官，共有29庭²³，其中有半數以上是具有自然科學背景的技術法官，於制度設計上傾向可以全面有效審理當事人間所有技術爭議的爭點。

¹⁷ 同前註，463-464頁。

¹⁸ 謝銘洋，註16文，464頁。

¹⁹ 謝銘洋，註16文，464-465頁。

²⁰ 林昱梅，註15文，42-43頁。

²¹ 陳昭華，德國專利無效制度與我國專利舉發制度之比較，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編（第1輯），2010年11月，682頁。

²² 德國專利法第117條參照，該條係準用民事訴訟法第529～531條。

²³ 參德國聯邦專利法院年報，網址：https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Infobrochures/InfobrochureE_download.pdf?__blob=publicationFile&v=2，最後瀏覽日：2021年6月18日。

肆、從美國、日本及德國立法例析論專利法修正草案中 我國專利爭議訴訟制度之相關重要議題

一、我國專利爭議訴訟之「訴訟標的」

以往專利舉發案之行政救濟程序中，對於舉發審定此一行政處分不服者，應循訴願、及行政訴訟救濟之，其訴訟標的應係「違法行政處分」，依處分之內容可以分別提起「撤銷訴訟」或「課與義務訴訟」²⁴。而草案第二稿中，其救濟程序改採對審制，同時以民事訴訟程序進行²⁵，最大的改變在於專利舉發案本質為行政事件，其作成的舉發審定為行政處分，其救濟程序以行政機關為被告，則在修法後的專利爭議訴訟，其法律性質為何？其訴訟標的為何？得提出之訴訟種類為何？

從前述美國立法例觀之，美國IPR多方複審中，由兩造當事人循序向CAFC及美國聯邦最高法院救濟，進行訴訟程序，USPTO可成為參加人，針對PTAB最終書面決定，由CAFC審理後認定維持或廢棄發回重審，再視最後判決結果，由USTPO再加以公告，對外產生效力，CAFC係對PTAB最終書面決定進行法律審之司法審查。

而日本立法例中，雖認定「授予專利之專利處分」，與「專利權」，二者獨立存在，但其「撤銷審決訴訟」，仍係維持行政訴訟程序，僅係藉由其特許法之規定，設計出私人當事人間對立結構的制度，取代以往行政機關為被告之行政訴訟，雖然有學者認為是否符合行政訴訟之法理，在學說上仍有爭議，且無法解釋為何兩造當事人的訴訟，最後判決結果對於專利權的效力卻是對世效²⁶，但「撤銷審決訴

²⁴ 例如針對舉發成立之審定、訴願駁回之決定，專利權人可提起撤銷訴訟，請求法院撤銷「舉發成立之審定」（原處分）及「訴願決定」，可達成訴訟目的；而針對舉發不成立之審定、訴願駁回之決定，舉發人可以提起撤銷訴訟及課與義務訴訟，請求法院撤銷「特定請求項舉發不成立之審定」（原處分）及「訴願決定」，「並判命智慧局做成特定請求項舉發成立應予撤銷專利權之審定」。

²⁵ 有學者研究指出，司法院定調專利商標無效訴訟採民事訴訟對審制，其認為「若採行政訴訟對審制，將面臨被告及訴訟種類之重大改變，而於行政訴訟之既有體系格格不入。若將專利商標爭議採民事訴訟對審制，使由智財法院審理行政訴訟第一審之權利有效性事件，改為由智財法院審理之民事訴訟，則其上訴審為最高法院，與侵權訴訟有相同之終審法院，較可避免裁判歧異，似為優點較多之方案。」林昱梅，註15文，41頁。

²⁶ 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10週

訟」顯然在設計上仍屬行政訴訟法中「撤銷訴訟」，而其訴訟標的似乎仍為「違法的行政處分」。

而在德國立法例中，則充分展現「專利之授予」、「專利權」二者之差異，前者「專利之授予」屬於行政處分並無疑義，但其具有特殊性，故排除行政程序法之適用，並於專利法中予以特別規定；但後者「專利權」則為私權，故當事人直接向德國聯邦專利法院（民事法院）以形成訴訟之方式宣告無效。顯然在設計上偏向民事訴訟以解決私權爭議之設計，其訴訟標的為「專利權」是否有無效事由，藉由形成訴訟來解決爭議。

草案第二稿中，我國專利爭議訴訟之「訴訟標的」，基於對審制的設計，行政機關不再為當事人一造，且採民事訴訟程序進行，則訴訟標的似乎勢必從違法「行政處分」，轉變為「專利權」²⁷是否有無效事由。

厥有問題者，亦即「審議決定」是否違法不當，既非訴訟標的，於後續審議訴訟即非判斷重點，審議會是否依循合法程序、是否恣意判斷，日後如何有效監督之問題，即有進一步探討空間。

參照草案第二稿第91條之6立法說明第二、(一)，舉發爭議案之審議程序，性質上為準司法權之行使，為行政程序法第3條第3項第5款所規定之「有關私權爭執的行政裁決程序」，而參照智慧局回覆外界修法建議時，明確表明針對此一「私權」爭執，並無行政程序法之適用²⁸。事實上，從草案其他條文之設計來看，制度設計者有意將訴訟標的定性為「專利權」，因此，智慧局針對爭議訴訟之結果，如有變更審議決定之專利權者，應逕為公告該專利權²⁹，解釋上即係改採與一般行政程序法不同之特殊設計，變更了二元訴訟制度之設計。但需要注意的是，如行政程序法不適用於審議決定，則審議決定有違反行政程序法之相關規定，例如審議決定是否違反專利審查基準（自我拘束原則）、審議過程是否有違反平等原則等，嗣後於爭

²⁷ 年紀念——智慧財產論文集，2018年11月，26頁。

²⁸ 魏紫冠，淺談專利爭議訴訟改採民事訴訟程序之修法，TIPA智慧財產學院精選文章，網址：https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=339#download，最後瀏覽日：2021年7月2日。

²⁹ 2021年5月20日「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明，智慧局關於項次39修正條文第一稿第91條之7外界修正建議第105點研復說明參照。

²⁹ 專利法修正草案第二稿第91條之10第2項：「前項專利爭議訴訟之確定判決，有變更審議決定之專利權者，專利專責機關應逕為公告該專利權。」

議訴訟中是否得據以爭執，或許有可能成為問題³⁰。但相關事項，經智慧局進一步說明其前開註28研復說明所載「不適用行政程序法」，實係指不適用該法之「程序」規定，已具體澄清前開行政程序法之適用疑慮，因此，如審議程序有違反行政程序法之「實體」規定，法院得進行「適法性監督」而據以撤銷審議決定，日後於適用時應特別注意。

綜上，目前草案第二稿，係將專利爭議訴訟之「訴訟標的」定性為「專利權」應否撤銷，並非「舉發審議決定」是否有違法不當，但當事人間之攻擊防禦卻又限制在舉發案所審議之範圍³¹，似乎又非以整個「專利權」作為訴訟標的³²，而係以「舉發審議決定」作為訴訟標的。折衷解釋，草案第二稿中爭議訴訟之訴訟標的應為「舉發審議決定之專利權」³³。亦即，需先循舉發程序，尚非逕由法院判斷專利權是否無效。至於訴之聲明，依據立法說明，如專利爭議訴訟採對審制，舉發審議決定並不適用行政程序法，而其後之爭議訴訟採民事訴訟程序，原告為訴之聲明時，均應一併請求撤銷專利專責機關所為之審議決定，避免產生疑義³⁴。

³⁰ 經智慧局進一步說明其前開註28研復說明所載「不適用行政程序法」，實係指不適用該法之「程序」規定，已具體澄清前開行政程序法之適用疑慮，因此，如審議程序有違反行政程序法之「實體」規定，法院得進行「適法性監督」而據以撤銷審議決定，並無本文所顧慮之情形，應一併敘明。

³¹ 專利法修正草案第二稿第91條之7：「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。……提出新理由或新證據者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。」第91條之8第1項：「原告為原訴變更或追加，應以第九十一條之六審議決定專利權之範圍為限。」

³² 此一問題，在於德國立法例是由當事人逕向聯邦專利法院提出無效訴訟，其訴訟標的為「專利權」，當事人可以於該無效訴訟中提出所有攻擊防禦方法，而日本立法例仍維持對違法行政處分作為訴訟標的，故「撤銷審決」訴訟當然限制在特許廳「無效審判」所認定之範圍。因此，目前修正草案所採應屬特殊的爭議訴訟，應非一般民事訴訟、亦非行政訴訟。

³³ 專利法修正草案第二稿第91條之6第1項：「爭議案當事人對專利專責機關審議決定之專利權爭執者，應於決定書送達後二個月內，以他方當事人為被告，向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟。」

³⁴ 草案第一稿並未載明爭議訴訟之裁判方式，於草案第一稿預告期間有建議應載明此一形成判決之法院裁判方式以茲明確，可參照2021年5月20日「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明，關於草案第一稿第91條之7外界修正建議第99點，並已獲得智慧局研復說明同意採納。並於草案第二稿第91條之9增訂爭議訴訟之裁判方式，以避免衍生爭議。

二、我國專利爭議訴訟之「審理範圍」

(一) 草案第二稿規定於爭議訴訟中嚴格限制新證據提出

草案第二稿中，雖非採日本立法例針對「行政處分是否違法」進行審理之行政訴訟，但卻於草案第二稿第91條之7採取了類似日本立法例於行政訴訟審理範圍之限制結構，嚴格的限制當事人在爭議訴訟中不得提出新證據。有意將所有更正案與證據調查，集中在爭議審議程序中，同時在立法說明中提及目的在快速解決爭議，同時兼顧雙方當事人權益，並參考民事訴訟法第447條於第二審採嚴格續審制之精神，明訂可提出新理由、新證據之例外事由。

(二) 各國相關立法例探討

從前述之美國立法例觀之，由於在PTAB決定後之司法救濟程序為向CAFC提起訴訟，又因為CAFC為法律審，故其審理範圍顯然是以PTAB認定之事實為基礎，當事人不能在CAFC階段提出更正案或是新證據³⁵。

而日本立法例中，於撤銷審決訴訟中，是否得以提出更正案或新證據，存有重大爭議³⁶，但大渕哲也教授認為若法院可以逕行審理新舉發理由，避免撤銷原審定導致事件被發回特許廳之程序上耗費，將可發揮更高度解決紛爭之功能³⁷。

而在德國立法例，由於是由當事人向德國聯邦專利法院逕提出無效訴訟，法院當可接受所有更正案以及證據，無須待專利局依判決再作成決定，其審理範圍相對是較為全面與廣泛；甚至在不服德國聯邦專利法院判決而向德國聯邦最高法院提出之上訴程序中，當事人亦得在特定情形提出新事實、新證據³⁸，糾紛當得盡可能於同一程序中解決。由於德國聯邦專利法院目前共有約120名法官，共有29庭³⁹，其中有半數以上是具有自然科學背景的技術法官，於制度設計上傾向可以全面有效審理當事人間所有技術爭議的爭點。

³⁵ 李素華，註4文，531頁。

³⁶ 劉國讚，從日本法看我國專利行政訴訟對審制之可行性，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編（第5輯），493頁引用之註31。

³⁷ 大渕哲也著，羅秀培譯，註9文，87頁。

³⁸ 註22條文。

³⁹ 同註23。

(三) 立法政策選擇探討

草案第二稿立法方式，有意修正以往審理法第33條容許提出新證據以期糾紛一次解決之模式，雖然看似因為爭議訴訟改採民事訴訟制度，而審理法第33條規範在行政訴訟章，故本次修法將爭議訴訟準用民事訴訟後將無法適用審理法第33條，但即便如此，何以無法依據審理法第33條之意旨，在草案第二稿第91條之7內容採取類似之立法，於一定程度容許當事人進行充分攻防？

目前草案第二稿第91條之7之立法模式，將所有實質技術攻防集中在爭議審議程序，避免舉發人在爭議訴訟程序中才提出新證據，產生對專利權人程序上突襲，或者是專利權人在爭議訴訟中才提出更正之防禦，在法院應否審酌更正案而生程序上之困擾，從立法說明可知，此一立法修正的理由在為提升個別爭議訴訟經濟效能，以及保障專利權人的更正程序利益⁴⁰，然可能產生的問題就是如同前述日本大渕哲也教授所述，涉及該專利之所有爭議案紛爭解決之效能不彰的問題。

而我國實施審理法第33條已近13年，在實務上確實達成糾紛盡速解決效能⁴¹，惟遭致批評是專利權人認其遭受行政訴訟中始提出新證據之突襲、智慧局對於新證據立場尷尬、以及可能衍生出專利權人更正程序上利益如何確保等問題，草案第二稿第91條之7之內容即係有意解決此等問題。但此一修法已涉及審理法第33條實質

⁴⁰ 草案第二稿第91條之7立法說明二：「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。」

⁴¹ 最高行政法院曾有見解表示，審理法第33條「雖可解決同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，除專利權經撤銷確定外，審理法第33條之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的」（108年度判字第211號判決），但專利法修正草案既已定性訴訟標的為經「舉發審議決定之專利權」，對於該私權爭議，透過民事訴訟程序由當事人以對審制度解決爭議，當事人糾紛當得一次解決，至於不同撤銷事由、或不同舉發人所生爭議，既未經舉發審議決定，自非爭議訴訟之「審理範圍」，實不應以此再非難無法糾紛一次解決。因此，於專利法修正草案之架構中，應無須再考量前述最高行政法院所提及無法糾紛一次解決之問題。

內容之存廢，而司法院亦已表明質疑態度⁴²，既然涉及審理法相關內容，該法亦有修改之必要，建議進一步與該法主管機關司法院協調取得共識，一併配套處理，以期相互一致。

需注意的是，如採取草案第二稿之立法模式，嚴格限制爭議訴訟不得提出新證據，將會產生當同步進行中之民事侵權訴訟中如被告抗辯專利無效而提出新證據、原告得向智慧局提出更正，並向審理民事訴訟侵權的民事法院主張已向智慧局提出更正的情形下，則該審理範圍較窄而不得提出新證據的爭議訴訟，其判斷結果可能無法直接讓審理民事侵權訴訟的民事法院作為參考之問題，其處理情形可能就會等同沒有對應舉發案（及後續之爭議訴訟）提起之情形，而必須由受理民事侵權訴訟之法院自為判斷專利是否具有應撤銷事由，其判斷結果僅具有相對效。較為極端的情形，就是將會出現單一民事侵權訴訟，對應到數個不同應撤銷事由而先後提出的爭議審議程序，屆時如何從速解決糾紛、如何避免判決歧異，亦有賴司法個案實踐，再行檢討。

(四)本文建議

由於專利法修正草案亦係採民事訴訟制度，同時「訴訟標的」亦係「專利權」是否有應撤銷事由，並非「舉發審議決定」是否有違法不當，此一規範與德國立法例較為接近，則我國在爭議訴訟之「審理範圍」，似乎亦應採取與德國立法例一致之規範，較為妥適，亦即法院對於「舉發審議決定之專利權」之所有攻擊防禦方法，均可以審理，其中包含對於有爭議且經舉發審議決定之專利權（或特定請求

⁴² 2021年5月20日「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明，關於草案第一稿第91條之8外界修正建議第110點，司法院書面意見：「110.依民事訴訟法第447條第1項規定，屬於司法權性質之二審訴訟程序，仍有例外情形，並非一律不准提出，法院行訴訟程序之審理時，尚有例外性規定，專利專責機關為行政裁決之審議程序後，卻一律限制舉發人後續訴訟程序提出新事證之權利，法理上是否輕重失衡，建請斟酌。」

110.1立法說明提及舉發人雖在本案訴訟不得提出，惟如確屬未經斟酌之理由或證據，並不受草案第81條規定一事不再理之拘束，可另提舉發，對其權益尚無影響等語，然行政程序之舉發限制與訴訟程序之新攻防方法提出限制，兩者尚有不同，前者為不同舉發程序開啟之限制，後者為同一事件訴訟程序新攻防方法提出之限制，立法說明認舉發人可另提舉發之行政程序，故毋須就訴訟程序新攻防方法限制設例外之規定，恐有疑義。

110.2草案第91條之8，已事涉司法院主管智慧財產案件審理法第33條規定之存廢。」

項)之相關新證據或更正申請。

然而，專利法修正草案中，雖非採日本立法例針對「行政處分是否違法」進行審理之行政訴訟，但卻於草案第91條之8採取了類似日本立法例於行政訴訟審理範圍之限制結構，嚴格的限制當事人在爭議訴訟中不得提出更正案，以及新證據⁴³。有意將所有更正案與證據調查，集中在爭議審議程序中，此一立法方式，顯然顛覆了以往智慧財產案件審理法第33條容許提出新證據以期糾紛一次解決之模式，雖然看似因為爭議訴訟改採民事訴訟制度，而審理法第33條規範在行政訴訟章，故本次修法將爭議訴訟準用民事訴訟後將無法適用審理法第33條，但即便如此，何以無法依據審理法第33條之意旨，在草案第91條之8之內容採取類似之立法於一定程度容許當事人進行充分攻防？目前草案第91條之8之立法模式，產生的問題就是如同前述日本大渕哲也教授所述，爭議訴訟效能不彰的問題，在我國實施智慧財產案件審理法第33條已近13年且確實達成糾紛盡速解決效能⁴⁴的此時，回復到法院完全不能審理新證據是否得宜，頗值商榷。況且，草案第91條之8之內容，已涉及智慧財產案件審理法第33條實質內容之存廢，而司法院亦已表明質疑態度⁴⁵，如前所述，縱

⁴³ 專利法修正草案第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。」

⁴⁴ 最高行政法院曾有見解表示，智慧財產案件審理法第33條「雖可解決同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，除專利權經撤銷確定外，審理法第33條之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的」（108年度判字第211號判決），但專利法修正草案既已定性訴訟標的為經「舉發審議決定之專利權」，對於該私權爭議，透過民事訴訟程序由當事人以對審制度解決爭議，當事人糾紛當得一次解決，至於不同撤銷事由、或不同舉發人所生爭議，既未經舉發審議決定，自非爭議訴訟之「審理範圍」，實不應以此再非難無法糾紛一次解決。因此，於專利法修正草案之架構中，應無須再考量前述最高行政法院所提及無法糾紛一次解決之問題。

⁴⁵ 專利法預告期間外界意見彙整，關於第91條之8外界修正建議第110點，司法院書面意見。此外，本次立法說明，關於推動對審制之理由之一，係依據智慧財產案件審理法第33條而來，依據該條舉發人可提新證據，智慧局需要提書面答辯，如智慧局重新審視新證據而變更見解，會導致智慧局立場矛盾，然而推動對審制即可解決此一問題，並非刪除智慧財產案件審理法相關規範，而僅需將該條第2項不適用對審制之部分刪除即可。亦即，推動對審制是要解決舉發人提出新證據時智慧局之困境，讓對立當事人直接攻防即可，而非限制舉發人提出

然因爭議訴訟改採民事訴訟程序而無法適用現行審理法第33條，似乎亦可在草案第91條之8採行相似之立法意旨，或是在審理法中修正使第33條可以適用於爭議訴訟，是否在未經協調取得共識前強推此一嚴格限制新證據提出之修正條文，亦應再三斟酌⁴⁶。

事實上，從立法說明可知，此一立法修正的理由在為提升訴訟經濟效能，以及保障專利權人的更正程序利益⁴⁷。然而如日本大渕哲也教授所述，該等方式反而會使爭議訴訟效能不彰，而當民事侵權訴訟中被告提出新證據、原告得向智慧局提出並向民事法院主張更正的情形下，於爭議訴訟中嚴格限制其審理範圍是否仍存有實益？蓋該等爭議訴訟既然未將新證據納入審理範圍，則該等爭議訴訟判決日後似乎無從直接作為民事侵權訴訟之參考，爭議訴訟既採對審制以及民事訴訟程序，即應令當事人得以充分攻防（包含新證據之提出或更正之防禦），該等爭議訴訟結果，當得作為民事侵權訴訟之重要參考。事實上，專利權人於民事侵權訴訟繫屬中，是可以在專利權在無舉發成立審定之情形下，另向智慧局提出更正，又草案第91條之8限制新證據無法在先爭議訴訟中提出，當事人轉提出新的舉發案，專利權人還是可以提出新的更正，這樣如何達成從速解決糾紛的目的？此一修法方向，似走回頭路，確值商榷。

新證據，如果修法結果是要刪除智慧財產案件審理法第33條，不就說明不宜以該條之存在認為應該推動對審制。

⁴⁶ 專利法預告期間外界意見彙整，貳、其他修法建議項次4，智慧局研復說明第3點：「經審慎考量，將參考民事訴訟法第447條規定，將明定於爭議訴訟中可提出新事證之例外情形，可避免前述現行審理法第33條審判實務之困境，亦有助於紛爭一次解決。」但本文認為實務上的問題並非新證據之提出，而是「更正」如何配套處理之問題，始能解決相關問題，詳如本文「三、我國專利爭議訴訟中當事人『證據提出』與『更正』之配套設計」之說明。

⁴⁷ 「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。」

三、我國專利爭議訴訟中當事人「證據提出」與「更正」之配套設計

(一) 現行舉發行政訴訟容許新證據提出並不會影響更正權益，實務上問題在於法院應如何處理該更正案

現行審理法第33條容許新證據提出並不會影響專利權人向智慧局提出更正案之權益，並無任何窒礙難行之處，且其產生糾紛儘量一併解決之效能應受肯定，雖有專利權人認為程序上對其不公平、智慧局被迫對新證據答辯等問題，但實務上的難題實係在於受理專利舉發行政訴訟之法院，應如何看待於智慧局審理中之「更正案」？該等更正案對於目前繫屬於法院之舉發行政訴訟案，究竟會產生何等影響？

目前草案第二稿設計，有意藉由嚴格限制新證據於爭議訴訟提出，避免前開對專利權人程序不公、智慧局立場尷尬、以及更正案之問題。事實上，如前所述，以往對於審理法第33條之討論，主要在於行政訴訟中，專利權人並不得直接向法院提出更正，以及即便已向智慧局提出更正，智慧財產法院是否應該斟酌更正案或是可否判斷更正案⁴⁸？實務上曾有智慧財產法院漏未斟酌，而遭最高行政法院發回之案例⁴⁹，其後最高行政法院曾作出「更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，系爭專利之申請專利範圍不確定，則無從進行進步性判斷，若專利權人已依法申請更正，自應待更正處分，並提示更正處分內容，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，及必要之聲明及陳述，始可謂已經當事人充分辯論，方得作成判決。」⁵⁰之判決意旨，要求智慧財產法院應該斟酌更正案，以解消前述對於審理法第33條之疑慮，顯然以往存在的問題並非在於審理法第33條第1項新證據之提出，而是在於法院應如何處理更正案。

亦即，需要進一步討論的實務問題是，究竟受訴法院是否可以逕為判斷「更正」申請是否應予准許？此一問題亦涉及智慧局對於「更正」之審定，何時對外產

⁴⁸ 彭國洋，專利行政行為及其行政救濟之研究，東吳大學法律學系專業碩士班碩士論文，2008年5月，229-231頁。黃銘傑，申請專利範圍更正與撤銷訴訟及侵權訴訟之關係，收錄於智慧財產法之理論與實務——不同意見書，國立臺灣大學法學叢書215，2013年，94-95頁。

⁴⁹ 最高行政法院101年度判字第1008號判決。

⁵⁰ 最高行政法院105年度判字第337號判決。

生法律效力？前開問題困擾實務已久，而本文認為此等問題源於專利法第68條第2、3項規範，並無區分單獨更正後或是附隨於舉發案之更正案，導致更正案經智慧局更正審定或是舉發案審定中核准，一律公告溯自申請日生效，該等效力會反過來影響正在法院審理中之訴訟案件。

(二)草案第二稿限制新證據於爭議訴訟提出，仍無法解決法院面臨「更正案」之難題

草案第二稿規劃嚴格限制新證據於爭議訴訟中提出，或可避免專利權人在爭議訴訟中直接面對該等新證據而有受突襲的問題，但仍無法避免舉發人另提出新的舉發爭議案，則仍不免會有必要因應新的舉發爭議案而提出更正作為防禦，此時提出在先的舉發爭議案如進入舉發爭議訴訟階段，受訴法院還是有面臨系爭專利之前提即「更正案」的問題，雖然該更正案並非於爭議訴訟提出，但依據前開最高行政法院105年度判字第337號判決意旨，仍有需先確定申請專利範圍之問題。相關問題，或可適用專利法第101條「舉發案優先審議機制」、草案第二稿第77條第4項「更正案之審議中間決定」予以解消。但「舉發案優先審議機制」是針對舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查，則複數舉發案中，後舉發案提出更正，似乎無法解決前舉發案進入訴訟階段時，法院面臨「更正案」之難題；而「更正案之審議中間決定」並非強制規定，後舉發案中提出更正案，其審議程序是否會特別為因應前舉發案爭議訴訟而提前作出中間決定？實務上如何適用？均有待日後密切觀察。

(三)受訴法院是否可以逕為判斷「更正」申請是否應予准許之立法政策討論

依據草案第二稿第77條立法說明第三、(二)點，參照最高行政法院第109年度判字第28號判決意旨，法律已規定係由專利專責機關核准更正並公告，此涉應由行政機關或由司法機關作第一次判斷之權力分立原則，係國會保留事項，法院不應以司法權在個案侵犯行政機關之法定權責。且如許法院判斷其更正合法性，則其判斷可能與專利專責機關歧異，不但會衍生更多爭議，且將實質損及專利權救濟之審級利益。明確表明應限制法院判斷「更正」案，以求統一事權機制。

然而，既然此一議題係國會保留事項，則於立法政策討論上即存有空間，實務上有諸多受理民事侵權訴訟法院認為依據審理法第16條，當法院必須自為判斷專利有應撤銷事由之有效性抗辯，而更正案又是確認專利權範圍之前提事項，既然審理法第16條已打破行政、司法二元體系之架構，法院對於更正案得否逕為判斷應否准許，即成為問題，在以往司法院所舉辦之實務問題研討會中，此一問題即曾被提出討論，例如司法院104年度「智慧財產法律座談會」，民事訴訟類相關議案提案第5號，與會者多有認為應賦予受訴法院逕為判斷「更正」案之必要，而本次草案第一稿預告期間，司法院亦提出相同書面修正建議⁵¹，然此涉及爭議訴訟採對審制民事訴訟後審理法修法因應事宜，又舉發爭議程序依立法說明其性質乃準司法權之行使，相關行政權與司法權劃分亦有必要重新檢討。而草案第二稿既已嚴格限制於爭議訴訟中提出新證據，受訴法院在面對專利權人因應舉發人於他爭議案中所提出新證據時向智慧局所提出之更正申請，案件將會產生延滯問題⁵²。前開問題既涉及法院應如何處理「更正案」，建議進一步與審理法主管機關司法院協調取得共識，一併配套處理，以期相互一致。

(四)附隨舉發爭議案更正案對外產生效力時點之探討

而關於前開問題之根源，其實源於專利法對於舉發審定對外產生效力之時點，

⁵¹ 2021年5月20日「商標法部分條文修正草案」預告期間就外界修正建議之研復說明項次16，司法院關於商標法修正草案第67條之10所提出之外界修正建議第5點：「司法院先後召開「智慧財產案件審理法暨相關法規修法諮詢會議(一)、(二)」，所列議題六「原告（舉發人）於訴訟程序提出新證據（智慧財產案件審理法第33條參照），參加人（專利權人）提出對應之申請更正，法院可否自為該申請更正事項之適法性判斷？」與會專家均認為智慧財產案件審理法第33條規定具有迅速解決專利及商標紛爭之功能性，不可廢除。」另參2021年5月20日「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議，貳、其他修法建議項次4第(4)點。

⁵² 最高行政法院105年度判字第337號判決曾認定：「專利更正係由專利專責機關即智慧局審查、准駁並公告（參照現行專利法第68條規定），在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同，是以系爭專利是否准予更正，更正後之申請專利範圍、技術內容為何，智慧財產法院行政訴訟庭均不得不待智慧局更正處分之結果，方能辦理，舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受」。

與附隨之更正案對外產生效力時點，二者規範時間點不一致所致⁵³，申言之，係因專利法對於獨立更正案與附隨更正案，二者對外生效時間未予區分所致。其中，關於舉發案，其對外生效之時點為舉發成立之審定確定（專利法第82條），但對於附隨舉發案之更正案，其對外生效之時點為核准更正並經智慧局公告後（專利法第68條），顯然更正案對外生效之時點會早於舉發審定，此一規範，在獨立更正案並無問題，但在附隨舉發之更正案，就會產生在同一審定書中，對於更正部分如爭議尚得循行政救濟途徑爭執，但卻在智慧局公告後即已對外產生效力，導致行政救濟中之舉發案（或其他進行中之舉發案或救濟案）日後可能會受其拘束。

參照美國立法例，對於伴隨PTAB之更正案，生效之時間點並非PTAB作出書面決定後⁵⁴，而係相當於我專利法第82條第2項舉發撤銷成立之生效時間點⁵⁵，也就是專利權消滅或權利範圍變動之PTAB決定，其對外生效之時間點一致，然美國立法例係採僅能提出一次的無效程序，本次草案並未採取，似乎無法直接參考。

參照日本立法例，參照特許廳之說明手冊可知，於無效審判程序中所請求之更正案，與更正審判程序中之更正案，二者對外產生效力之時點不同，於無效審判程序中所請求之更正案之確定時點係與無效審決之確定時點一致，其主要之理由在於該更正請求係於無效審決中准許，而非單獨的更正審決，因此，該更正請求係在無效審決確定後始生效⁵⁶。

而在德國立法例，依據專利法第81條第1項其係直接向聯邦專利法院提出無效審判之請求，其審理範圍並無限制，原告可以適時提出證據、被告亦得適時提出更

⁵³ 最高行政法院101年度判字第1008號判決即曾表明舉發審定與其伴隨之更正審定，二者對外生效時間點不一致之問題：「再者，『說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效』，專利法第64條第4項定有明文，更正經專利專責機關公告者，即發生更正之溯及效力，與專利法第73條第2項就舉發案所規定：發明專利經撤銷確定者始生專利權喪失之效力不同，是以更正案之溯及對世效力，自與併同更正之另案舉發案是否確定無關」。

⁵⁴ 35 U.S.C. §§ 318(b), 328(b)(2018).

⁵⁵ 李素華，註4文，511頁。

⁵⁶ 日本特許廳說明手冊，Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 51 Trial for Invalidation, 51-11 Request for Correction, at page 5, Japan Patent Office, *available at* https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/51-00_e.pdf (last visited June 24, 2021).

正請求。

參照各國之立法例，似乎我國專利法對於附隨舉發案之更正對外產生效力之時點，有重新檢討之空間。

(五)本文建議

本文大膽提出建議，如果對於附隨舉發案之更正案（或是已有專利舉發行政訴訟繫屬時提出之更正案），其生效時點可以在專利法第82條第2項修法規定，於該等案件確定後，始由智慧局公告對外生效，將可避免過去實務上在行政救濟之過程中，舉發案尚在訴訟過程中，其後提出更正案就先行確定導致行政訴訟嗣後可能受其影響而需等待之延滯問題。而配套設計上，對於附隨舉發案之更正案，法院亦得有權限審酌更正是否應予准許⁵⁷；對於行政訴訟過程中，另案提出之更正案，法院亦需斟酌是否應予准許及准許後是否會影響判決結果，以期判決結果之周全。

上開法律修改與變革建議，或可解決以往在舉發行政訴訟中，舉發人依據智慧財產案件審理法第33第1項提出新證據時，專利權人向智慧局提出更正之申請時，法院應如何處理更正案之問題，蓋法院於審理新證據時，同時亦得考量專利權人更正之防禦，即可避免前揭實務上擔心無法確保專利權人更正程序上之利益，以及訴訟上需等待智慧局作出更正審定之延滯問題。至於草案第77條立法說明三、(二)中提及「更正案」應由智慧局進行第一次判斷之問題，既然此問題屬於國會保留事項，即有討論空間。

在智慧財產案件審理法第33條第1項實行已13年之今日，以及專利法修正草案對審制幾近突破專利案件行政司法二元體系之今日，前開審理法希冀令雙方當事人得於該訴訟中充分進行攻防，該等規定不僅是訴訟當事人之權利，從另一個角度而言，亦是一種義務⁵⁸，如能在對審制下由當事人可以在爭議訴訟中針對所有技術爭

⁵⁷ 劉國讚，從美國IPR決定之上訴審理實務探討我國舉發審定之訴訟制度，專利師，2021年7月，46期，19頁。該文認為立法政策上，如果維持審理法第33條容許在爭議訴訟中提出新證據，則在「兩造對審、智慧局參加訴訟、必要時承當訴訟」的模式下，當專利權人更正時，智慧局當然可就更正准否表示意見，如此亦可解決問題，然而，此種模式會使法院成為第一審級，就新證據與更正代替第一審及的智慧局進行審理。

⁵⁸ 黃銘傑，註48書，116頁。

點（新證據或更正案）充分攻防，是否更能確保當事人權益？既然受訴法院得以判斷新證據此等高度技術爭點，對於該等爭點之前提事項「更正請求」，似乎並無無法判斷之堅實理由。再者，本次專利法修正草案中，已然賦予法院可以對審制方式判斷專利爭議訴訟，訴訟標的既非「審議決定」而係兩造間有爭執之「專利權」，且依據草案第91條之10第2項，明訂法院判決對於智慧局之拘束力，智慧局應依據確定判決逕為公告，似乎並無不得包含附隨於舉發爭議之更正案，則法院得以審酌予判斷更正案，也具有其正當性。

而前開關於附隨舉發案之更正案（或是已有專利舉發行政訴訟繫屬時之獨立更正案）生效時點於專利法第82條第2項之修法芻議，同時亦可解決專利民事侵權訴訟中，承審法院面對專利權人提出更正之難題，民事侵權訴訟之受訴法院，在依據智慧財產案件審理法第16條第1項自為判斷專利權是否具有應撤銷事由時，得以併為判斷更正請求是否應予准許，避免訴訟延滯或者遭質疑為無權考量或漏未考量更正案之問題⁵⁹。亦即無論在舉發行政訴訟，或是民事侵權訴訟中，承審法院都可具有審酌與判斷更正案之權限，避免法院得以判斷專利有效性，卻無法判斷更正案之窘境。

四、我國專利爭議訴訟與民事專利侵權訴訟之調和

（一）專利有效性審理雙軌進行及其問題

依據草案第二稿，我國專利爭議訴訟將改採民事訴訟程序，此一民事訴訟係針對「舉發審議決定之專利權」之有效性有爭執而提出；而專利侵權訴訟，此一民事訴訟則是針對「專利侵權」與否有爭執而提出，其中依據審理法第16條第1項，被告可以針對原告所主張之專利權具有應撤銷事由，提出有效性抗辯。以往「舉發案」與「專利侵權訴訟」二程序，雖均可對專利有效性予以審理，但前者始為專利權之撤銷與否予以審理之行政程序，具有對世效，而後者僅為必要時容許被告提出抗辯，僅具有相對效，其目的在於使民事侵權訴訟不至於受到延滯，而自2008年7月1日施行迄今，民事侵權訴訟法院不再裁定停止訴訟，而平均專利案件民事一審

⁵⁹ 對於民事侵權訴訟之受訴法院，如何處理更正問題，建議明文於智慧財產案件審理法第16條，或是於智慧財產案件審理細則第32條予以明文規範，避免再生爭執。

的結案所需日數自2008年第3季至2021年第1季平均為259.47日⁶⁰，確實達成當初之立法目的。

然而，由於此二程序均可針對專利有效性予以審理，即會產生二程序判斷結果判決歧異之問題，二程序承審法官、技審官可否相同及是否應迴避之爭議，以及二程序是否重複判斷問題，而本次草案第二稿既已將舉發爭議訴訟改採民事訴訟程序，則二程序之終審法院均為最高法院，或可解決二程序判決歧異的問題，然而，因二者判斷標的仍有可能不同，尤其草案第二稿中的專利爭議訴訟嚴格限制審理範圍，與專利侵權訴訟中有效性的審理範圍可能不一致，是否可以完全避免歧異，仍有待觀察。此外，仍須面對的問題是，由於民事侵權訴訟之審理時程較為迅速，因此，實務上智慧財產法院民事訴訟中有效性抗辯之認定結果，通常早於智慧局專利舉發案之審理結果，導致智慧局專利舉發審理之功能遭到弱化，以及專利舉發案件數量之降低。故當有必要思考此二程序間之關係，以及如何妥適予以調和之問題。

參照目前此二程序之救濟制度可知，智慧財產法院審理專利侵權民事訴訟，經一審、二審後，部分案件可上訴至最高法院；而草案第二稿所建構之專利爭議案程序，經智慧局專利複審及爭議審議會審理作出審議決定後，不服可起訴至智慧財產法院，再不服可上訴至最高法院。無論如何，除非審理專利侵權訴訟之法院停止專利有效性抗辯之審理，否則，智慧財產法院甚難有機會可以較早審理到專利爭議民事訴訟，主要原因在於在此之前，尚需經過「專利複審及審議會」審理該專利爭議案，而該等審查時程，依據以往對於舉發案之辦案期限之規定，似乎難以期待其效率會於修法後大幅提昇，雖然簡併訴願層級，所節省之時效亦僅有數月，恐無法在民事判決前作成具體審議決定。因此，此二程序如果競合，似乎難以扭轉目前因為審理時程較慢，而導致智慧局專利舉發審理之功能遭到弱化，以及專利舉發案件數量之降低之問題。

(二) 參照各國立法例之經驗

參照美國立法例，其PTAB組織雖隸屬於USPTO下，但其案件審理相近於司法

⁶⁰ 智慧財產及商業法院民事第一審訴訟事件終結件數及平均結案日數統計，智慧財產及商業法院，網址：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62112-f42f6b4f932a46a8b2dc4e9c045a2459.html>，最後瀏覽日：2021年7月2日。

機關，其運作上包含訴訟制度之蒐證程序——事證開示（discovery），且有足夠的法官配置，故其審理效能相當高，加上民事訴訟一審係由各聯邦地區法院審理，二者相較，各聯邦地區法院相較於PTAB之人力與能力於審理專利有效性爭議顯有不足，在相關案件原則在進入正式程序1年內即可以作成最終書面決定⁶¹之情形下，各聯邦地區法院通常以停止訴訟之方式等待PTAB之審理結果，因此，並無我國前揭二程序競爭之問題。

而參照德國立法例，由於其無效訴訟係逕向聯邦專利法院提出，雖其審理之法律法官及技術法官之人力充沛，但結案時間卻通常至少24個月或更長⁶²，而實務上審理專利侵權訴訟之法院，並不會審理專利有效性，而係在如遇有有效性爭議，且認為具有應撤銷事由的情形下，以停止訴訟之方式等待無效訴訟之結果，因此，並無我國前揭二程序競爭之問題。但是德國法治面臨的問題是，民事侵權一審判決時間較快（例如慕尼黑法院約12個月⁶³），在不審理專利有效的情形下雖可審酌是否停止訴訟，但實務上裁定停止訴訟的情形甚低（約10%）⁶⁴，原告持一審判決供擔保後即可先予執行，導致被告有時會選擇和解，而較遲作成之無效訴訟，其判決結果一部或全部撤銷專利的比例甚高（約80%）⁶⁵，似乎形成對專利權人較為傾斜有利的制度，論者即認為可能是其民事侵權訴訟法院不能審酌專利有效性所致⁶⁶。

德國新近針對其專利法提出修正，德國聯邦議院（Duetscher Bundestag）已通過，尚待德國聯邦參議院（Duetscher Bundesrat）通過，其中即有針對上開問題之修法改革，其方式是藉由要求聯邦專利法院必須在6個月內針對無效訴訟提出專利有

⁶¹ 李素華，註4文，505頁。

⁶² Germany Patent Litigation, The Legal 500 Country Comparative Guides, at 92, *available at* <https://www.legal500.com/guides/chapter/germany-patent-litigation/?export-pdf> (last visited July 8, 2021).

⁶³ *Id.*

⁶⁴ Patent Litigation in Germany, Preu Bohlig & Partner, Hamburg, at 394-295, *available at* <https://preubohlig.de/wp-content/uploads/2019/07/PatentLitigationHoppe.pdf> (last visited July 8, 2021).

⁶⁵ Germany: Why Does So Much Take So Long? Kluwer Patent Blog, *available at* <http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/05/07/germany-why-does-so-much-take-so-long/> (last visited July 8, 2021).

⁶⁶ *Id.*

效性之初步意見，使民事侵權訴訟法院可以決定要裁定停止訴訟或逕行作出侵權判決，此可確保民事侵權法院可以在一審判決前得到專利有效性之初步意見，某種程度亦是在專利法修正案中要求審理專利有效性之機關應適時作出專利有效性之判斷，此一修正案預期亦會由德國聯邦參議會通過，而在2022年春季正式實行⁶⁷。

另參照日本立法例，其採用兩種措施解決上開問題，其一是在法制面建立法院與特許廳資訊交換之制度，其二是由特許廳加速無效審判事件⁶⁸。亦即，日本立法例通過加速審理無效審判之配套措施，使得民事法院在開庭前即已獲知特許廳之審查結果⁶⁹，即可達到避免浪費訴訟資源重新審理同一無效問題，並降低裁判歧異之可能性，而此一加速審理無效審判事件，亦可同時處理更正問題，解決日本民事法院不能審理更正所生之問題。依據日本特許廳審判部所公布的資料，自2005～2015年的統計數字，無效審判的平均結案時程，平均低於一審民事侵權訴訟平均結案時程約4個月⁷⁰，因此，日本立法例可能達成專利有效性之案件儘量由特許廳審理之立法目的。

然而，目前所提出之草案第二稿，其中第101條「舉發案優先審議機制」、第77條第4項「更正案之審議中間決定」，或許可以加速專利爭議之審議速度，其中「舉發案優先審議機制」實施已久，但似乎尚未曾達到預期效率，而新創之「更正案之審議中間決定」並非強制規定，且僅係針對「更正案」尚非針對整體審議時效所為規範，其實務適用情形以及成效如何值得期待與觀察，無論如何，並無日本立法例之快速審理或是特許廳得向法院調閱相關資料⁷¹、依職權將未提出證據納入審

⁶⁷ Changes to the German Patent Act, Kluwer Patent Blog, available at <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/06/22/changes-to-the-german-patent-act/> (last visited July 8, 2021).

⁶⁸ *Id.*

⁶⁹ 劉國讚，同註26，32-33頁。

⁷⁰ 目前平均審查流程僅10個月，相較於至少審查一年以上之專利侵權訴訟為快，同前註，11-12頁。

⁷¹ 以2015年為例，無效審判的平均結案時為10.5個月，而一審民事侵權訴訟平均結案時程為14.2個月，Trial for Patent Invalidation in Japan, available at https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/document/nichi_oh_symposium_2016/04_keynote3_en.pdf (last visited July 5, 2021).

⁷¹ 日本特許法第168條第3～6項參照。

查⁷²等相關配套措施；亦無德國專利法修正草案明文要求聯邦專利法院應在6個月內作出專利有效性初步意見，以提供民事侵權訴訟法院參考。加上實務上目前我國智慧財產法院結案時程快速之情形下（平均約259.47日⁷³），二程序相較，複審及爭議審議會之舉發審議決定，其作成時間仍有相當機會晚於智慧財產法院民事侵權訴訟之判斷，除非日後審議程序的效能大幅提升，否則恐難達成讓民事侵權訴訟法院參考舉發審議決定之目的。

修法後此二程序都將行民事訴訟程序，但卻欠缺配套措施而無法達成互補效能，再加上修法後限縮舉發爭議訴訟之審理範圍，雖以民事訴訟程序進行，但卻嚴格禁止爭議訴訟中新證據之提出，可使爭議訴訟之案件較易確定下來，但實際上卻可能迫使當事人另提出更多新的舉發爭議案，導致相較於以往得適用審理法第33條時，衍生更多爭議案件，並無助於當事人間糾紛之一次解決，甚至導致當事人偏向選擇以民事訴訟中有效性抗辯之程序。

在草案第二稿架構下，參考各國立法例，解決問題的關鍵可能在於「複審與爭議審議會」之設置以及其審理時程之明確、迅速及可預期。其中，審議會之設置需有充足人力以及固定編制，且必須具有獨立性單獨建置，不宜採臨時編制、直接與現有編制輪調，以避免外界質疑；而審理時程，建議可建立標準作業流程，甚至明確定出各程序之合理時間點，避免個案因承審人員不同而有過度裁量權，使其審理效率趨近於現行智慧財產法院審理專利有效性之效能，雖此部分之實踐尚未見於討論，但卻可能是日後新制順利推動的關鍵事項。

(三)關於二程序相互調和之建議

本文試圖依據目前我國專利爭議訴訟與專利侵權訴訟之發展實務，提出以下調合之芻議，適度調整二者處理專利有效性之涵蓋範圍，合理分配行政與司法資源，同時兼顧爭議處理效率，然此部分需要大幅度調整現行法律規定，謹此提出建議以拋磚引玉，希望可以廣徵外界討論與意見，共同提升我國專利訴訟之環境。

依據我國目前專利有效性判斷之實務發展過程，智慧局所處理之專利爭議案應該是著重在(一)尚未產生民事侵權訴訟之案件，或者是(二)偏向公眾審查之舉發案

⁷² 日本特許法第150條參照。

⁷³ 同註60。

件，於上開二類案件，前者(一)尚未產生民事侵權訴訟之案件，既無民事侵權訴訟，依法並無法以確認之訴來確認專利權是否應予撤銷之可能，當然較適合藉由專利爭議案來審理專利有效性，即便日後有民事侵權訴訟提出，由於專利爭議案件之審理已進行相當程度，即可能可先於民事侵權訴訟終結前作成審議決定而有相當參考價值。

後者(二)偏向公眾審查之舉發案件，例如：

1.對於僅有形式審查之新型專利爭議案⁷⁴，由於新型專利並未經過智慧局實體審查，當事人所請求作成之新型技術報告亦非得以救濟之行政處分，似有以公眾審查之方式處理其爭議案為宜，讓智慧局承擔較多的審查責任，避免民事侵權案中之新型專利有效性抗辯時，而相較於發明專利智慧局尚曾進行過實體審查而准予專利，民事法院則需扮演處理新型專利類似第一次實體審查工作，故而有必要將新型專利爭議訴訟採取與發明專利不同之處理方式，以平衡新型專利形式審查即可迅速核准專利，舉發人卻要耗費大量時間、財力才能請求撤銷之不平衡架構。參照德國立法例，亦係採將新型專利爭議案與發明專利分開處理之模式。

2.考慮恢復異議制度，亦即在專利核准公告一定期間內（例如以往異議期間）之案件，任何人均可提出異議⁷⁵，對於此類尚無民事侵權爭議之案件，可以發揮公眾審查的功能，早期解決有效性之爭議。參考日本及德國立法例，目前均保留有異議制度，且採行較為便捷之處理程序，因此，於我國爭議訴訟制度設計上，在導入較為縝密由當事人以對審制充分攻防之同時，似乎亦有空間全盤重新考量是恢復較為便捷且具有較多公眾審查功能之異議制度，使此類案件透過較便捷之異議程序處理，而無須一律循較為複雜之對審制爭議訴訟程序處理⁷⁶。

⁷⁴ 可參考德國立法例，將僅有形式審查之新型專利之爭議案，與經實質審查之發明專利之爭議案，分成不同程序處理，對於新型專利案，採類似註銷等較為簡便之程序，並保留民事侵權之法院得停止訴訟之空間，參謝銘洋，從德國無效訴訟制度看我國專利行政救濟之問題與改革，專利師公會演講講義，2019年9月25日，37-40頁。

⁷⁵ 劉國讚，專利簡併行政救濟程序、兩造對審之政策對我國專利實務之影響，專利師，2019年7月，38期，22頁。該文對公眾舉發（即異議）認為有其必要性，因此，有檢討恢復異議制度之必要，本文贊同之。

⁷⁶ 劉國讚，註57文，17頁。該文認為非利害關係人舉發（實質上是異議的性質）之後續訴訟，維持現制即可。

亦即，對於上開需要公眾審查之案件，藉由較簡便之書面審理、合議判斷來作成審議決定，日後救濟採類似複審訴訟模式由智慧局作為被告、關係人作為參加人，以避免此類案件關係人因意願、資力或能力不足未出庭或答辯而導致在爭議訴訟中，缺乏一造當事人之窘境⁷⁷，同時兼顧公眾審查之公益目的。亦即，可以思考調和我國專利爭議訴訟與民事專利侵權訴訟之方向，在於妥適分工二程序可以解決之爭議案件，而非二程序相互競爭。

伍、結論

本次專利法修正條文中，將專利爭議訴訟改採對審制，讓當事人間針對私權爭議藉由民事訴訟程序進行予以解決。而此次修正條文參考各國立法例予以規範，其目的在於營造更優質專利救濟制度，並與國際接軌。

由於此方式大幅改變以往專利爭議訴訟之法理及實務操作模式，本文針對此一新制所衍生之相關重要議題進行研析以瞭解新制是否可以解決舊制問題、同時避免產生新的問題。其中，我國爭議訴訟之「訴訟標的」法定為「舉發審議決定之專利權」，參照各國立法例，似為混合式的制度，單就訴訟標的而言似無窒礙難行之處，但此一定性，將會導致相關議題應一併檢討。

關於我國爭議訴訟中「審理範圍」，依據智慧局所公告之草案第二稿，已參考民事訴訟法第447條規範意旨予以增列例外情形，應屬較為正面之發展。雖專利爭議審議程序於立法說明中載明具有「準司法實質第一審功能」，然畢竟爭議訴訟是第一次由法院進行事實審之審理，實不宜以逕以民事訴訟法第447條第二審嚴格續審之角度觀之，仍應確保當事人於法院充分闡明之情形下得以充分提出所有攻擊防禦方法（智慧財產案件審理法第8條第2項參照），總之，本文仍建議應考量實務需求，不應過度限縮爭議訴訟之審理範圍。

而關於我國爭議訴訟中當事人「證據提出」與「更正」之議題，本文認為此涉及受訴法院如何處理更正案之難題，建議進一步與審理法之主管機關司法院協調取

⁷⁷ 劉國讚，註75文，24頁。該文亦對未經實審之新型專利舉發案，不適合導入直接對審制，從各面向提出理由，本文贊同之。

得共識，一併配套處理，以期相互一致。修改方向，本文建議修正專利法關於更正案之生效時點，使附隨舉發案之更正案（或是已有專利舉發行政訴訟繫屬時之更正案），其生效時點可以在該等訴訟案件確定後，始由智慧局公告對外生效，同時也建議在智慧財產案件審理法或審理細則中，明確規範法院得審酌及判斷更正案，解決長期存在之實務問題。

最後，在我國爭議訴訟與民事專利侵權訴訟之調和部分，本文認為關鍵在於具有獨立、充足人力「複審與爭議審議會」之設置，以及明確、迅速及可預期之審理時程，才能使本次改革更臻完美。此外，本文也大膽提出程序分工之建議，考慮恢復異議程序、同時也將新型專利爭議案等二程序與一般專利舉發爭議案分開處理，亦即該二程序不適用對審制，讓智慧局集中精力處理公眾審查及新型專利部分之專利爭議案，而對於兩造私權爭執較為激烈之專利有效性抗辯，維持由民事侵權訴訟法院併予處理之模式，避免二程序相互競爭，導致任一訴訟程序效能不彰之問題。