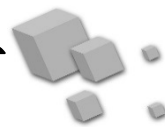


專利法修正草案之 複審與爭議案件制度探討



趙志祥*

壹、前言

行政院2023年3月所公告的專利法修正草案，變動、增加的條文極多，本文僅就有關專利新申請案准駁、核准後之舉發及其所衍生的後續複審訴訟及爭議訴訟的救濟程序進行探討，但不涉及修正、更正所衍生的其他複審訴訟及爭議訴訟程序。

貳、歷來專利法修正對再審查及舉發案件產生的影響

我國專利法自1944年實行至今已近80年，近30年來專利法歷經異議制度的廢止¹、新型改採形式審查²、早期公開與申請人必須自申請日起3年內須提出的實體審查制度³及舉發聲明制度⁴，每一次的專利法的修正都牽動專利權人之申請及救濟策

DOI：10.53106/221845622024010056005

收稿日：2023年12月08日

* 勤誠專利商標事務所所長／專利師。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

¹ 2003年1月3日公告專利法修正廢除原專利法第41條異議制度。

² 依2003年1月3日公告專利法第98條之規定，新型專利申請採形式審查。

³ 參閱2003年1月3日公告專利法第36、37條。

⁴ 依2013年1月1日施行專利法第73條規定得就部分請求項提起舉發。

略。2008年7月我國成立智慧財產法院⁵，賦予法官有自為判決專利無效之權，被告得以在專利侵權訴訟中主張專利無效抗辯，使得歷來專利法修正及智慧財產法院成立，對專利申請之再審查及後續行政救濟程序都造成極大的影響，此可由歷來對應案件的再審查率、舉發率、訴願率、行政訴訟率統計數量窺探⁶。

◎20年來專利法修正對再審查案件的影響

(一)再審查案件統計

依經濟部智慧財產局的統計資料顯示，自2002年至2022年各年的發明新申請、申請實體審查、再審查、核駁及發證總數進行重新統計整理後得各年發明提出再審查率⁷約為14~15%，如下表及曲線圖所示：

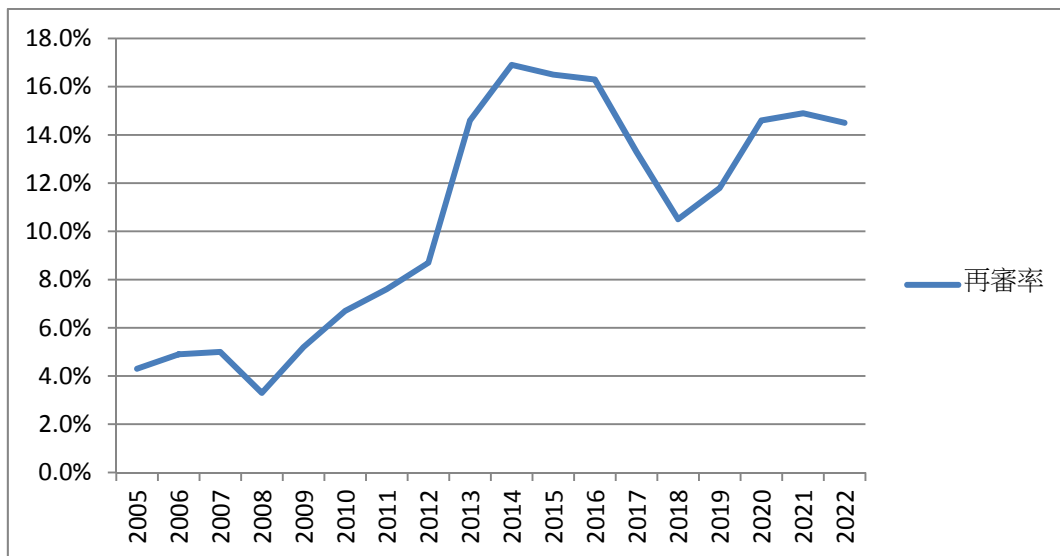
項 目 年 度	發明新申請	申請實體審查	再審查	再審查率	核 駁	發 證
2002	31,616	3,040	7,413	243.8%	12,031	22,616
2003	35,823	21,269	8,503	40.0%	14,354	21,752
2004	41,919	27,334	5,528	20.2%	9,216	28,583
2005	47,841	34,488	1,482	4.3%	4,886	20,800
2006	50,111	43,348	2,129	4.9%	6,028	23,324
2007	51,676	46,093	2,314	5.0%	5,353	22,315
2008	51,909	45,938	1,537	3.3%	5,115	12,891
2009	46,654	40,905	2,143	5.2%	8,938	14,152
2010	47,442	41,115	2,758	6.7%	10,806	16,348
2011	50,082	43,528	3,305	7.6%	14,916	20,028
2012	51,189	44,465	4,466	8.7%	20,871	25,535

⁵ 目前更名為智慧財產及商業法院。

⁶ 由於再審、訴願、行政訴訟通常會發生在新申請案申請後數年才會發生，但因我國新申請案總數或發明新申請總數變動趨勢穩定，因此本文再審率、舉發率、訴願率、行政訴訟率採對應當年的新申請總數為分母，仍可真實反應近年再審率、舉發率、訴願率、行政訴訟率的趨勢，而有參考價值。

⁷ 係以各年發明提出實體審查新申請者為分母，再審查案件數量為分子所得之數。

項目 年度	發明新申請	申請實體審查	再審查	再審查率	核駁	發證
2013	49,217	43,447	6,350	14.6%	26,287	40,249
2014	46,379	41,252	6,973	16.9%	24,349	45,601
2015	44,415	40,475	6,667	16.5%	21,372	48,315
2016	43,836	38,382	6,239	16.3%	15,427	48,947
2017	46,122	40,124	5,343	13.3%	10,383	45,710
2018	47,429	41,991	4,430	10.5%	8,601	36,147
2019	48,268	42,987	5,076	11.8%	9,640	34,926
2020	46,664	43,035	6,283	14.6%	11,206	33,811
2021	49,116	43,576	6,496	14.9%	10,628	36,576
2022	50,242	44,402	6,426	14.5%	9,904	37,175



依上統計表顯示，2005至2012年間的再審查率為4%~9%，觀察於同時期間的發證及核駁總數明顯少其他年份，推測是累積未審查案件過多所致⁸，因此該期間的再審查率應判定為「非常態」。依上表2010至2012年連續3年的統計，我國發明專

⁸ 智慧財產局於2010年起全力推動行政院核定之「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」至2017年底執行完畢。

利再審查率約為發明新申請案總數的14~15%⁹，即每年的再審查數量約為6千餘件可視為接近常態情況。

(二) 舉發案件統計

依經濟部智慧財產局的統計資料顯示，自2002至2012年各年異議¹⁰及舉發案件數，進行統計整理後得各年舉發率¹¹，如下表及曲線圖所示：

年 份 \ 項 目	新申請	異 議	舉 發	舉發率
2002	61,402	1,734	591	3.8%
2003	65,742	1,867	512	3.6%
2004	72,082	1,197	811	2.8%
2005	79,442		1,583	2.0%
2006	80,988		1,294	1.6%
2007	81,834		1,159	1.4%
2008	83,613		1,034	1.2%
2009	78,425		980	1.2%
2010	80,494		951	1.2%
2011	82,988		792	1.0%
2012	85,074		828	1.0%
2013	83,211		660	0.8%
2014	78,015		616	0.8%
2015	73,627		602	0.8%
2016	72,442		548	0.8%
2017	73,791		525	0.7%
2018	73,421		567	0.8%
2019	74,652		431	0.6%

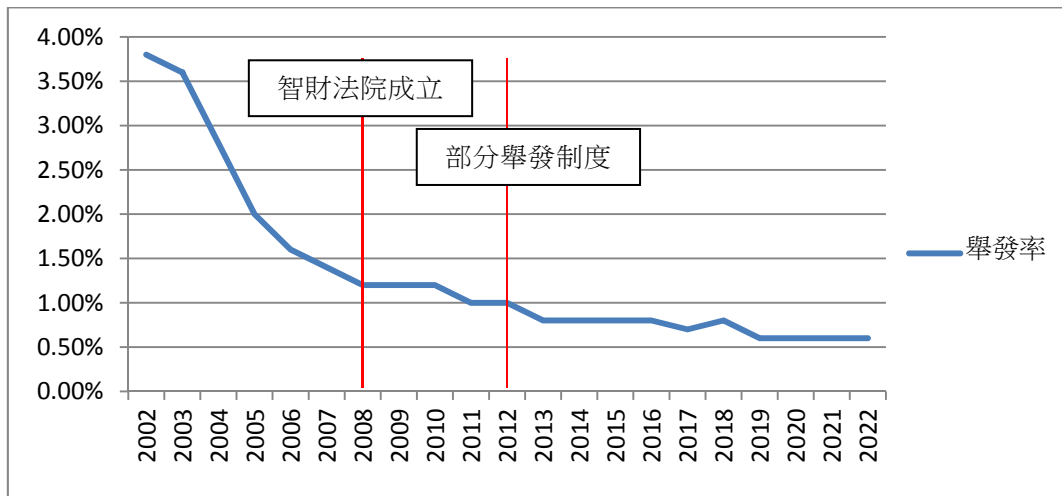
⁹ 依智慧財產局統計，我國近10年設計專利的再審數每年約100餘件，遠小於發明再審件6千餘件，因此本文將忽略設計專利所衍生的再審案。

¹⁰ 我國自2003年後廢除異議制度。

¹¹ 係以各年發明提出新申請為分母，舉發數量為分子所得之數；其中2002至2004年之舉發率計算是以當年舉發與異議之合為分子。



年 份 \ 項 目	新申請	異 議	舉 發	舉發率
2020	72,238		467	0.6%
2021	72,613		438	0.6%
2022	72,059		431	0.6%



在2002至2003年尚有異議制度，每年舉發案約為500~600件，2003年廢除異議制度後舉發案件突增但在2005年後由1,500餘件驟降至2008年的1,000餘件，本文推估為原本有意發動異議程序的案件後因舉發成本較高而失去提起舉發意願所致：2008年我國智慧財產法院成立，專利侵權訴訟之被告得於訴訟中以專利無效進行抗辯，智慧財產法院可對專利是否有效進行判決，上表自2008年後，舉發案件再次呈逐年驟降趨勢，似可證明與智慧財產法院成立有關。

另外我國在2013年後，對於舉發採行部分舉發制度，舉發人必須對被舉發案之請求項逐條舉證舉發，因而必須負擔較高的舉發費用¹²及舉證力度，於上表統計中似也可由2013年後舉發案件再次快速驟降，舉發率由0.8%減縮至0.6%得到佐證。依上表統計，近4年舉發率約維持在6%，每年約400餘件，本文推論若無其他影響因素

¹² 舉發規費為新台幣5,000元，每一請求項為800元；例如被舉發人有20項請求項，則舉發人須負擔21,000元的規費，如有委託代理人，代理費用需另計。

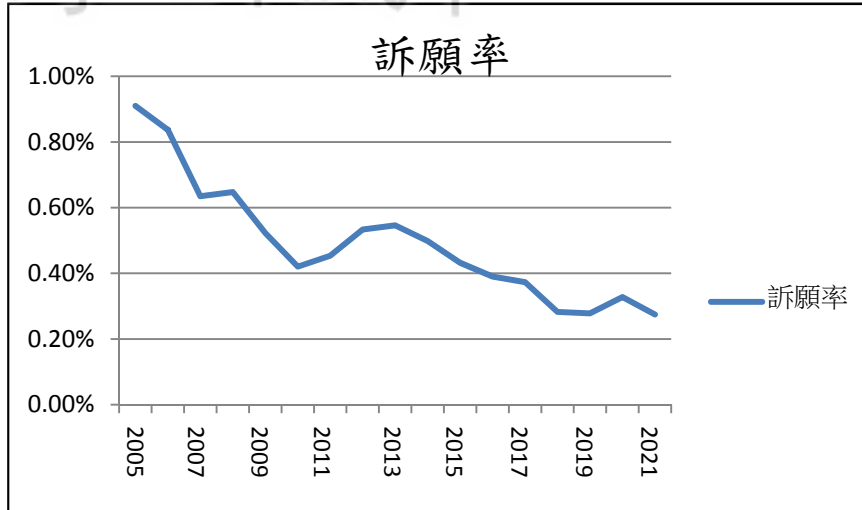
將可視為常態。

(三) 訴願及行政訴訟統計

依經濟部智慧財產局的統計資料顯示，自2002至2012年各年訴願及與專利申請有關的行政訴訟件數，進行重新統計整理後得各年訴願率及行政訴訟率¹³，如下表所示：

	新申請	訴 願	訴願率	行政訴訟	行政訴訟率
2005	79,442	1,033	1.30%		
2006	80,988	737	0.91%		
2007	81,834	685	0.84%		
2008	83,613	531	0.64%		
2009	78,425	508	0.65%	93	0.12%
2010	80,494	421	0.52%	143	0.18%
2011	82,988	349	0.42%	183	0.22%
2012	85,074	386	0.45%	135	0.16%
2013	83,211	444	0.53%	133	0.16%
2014	78,015	426	0.55%	122	0.16%
2015	73,627	367	0.50%	127	0.17%
2016	72,442	313	0.43%	104	0.14%
2017	73,791	288	0.39%	103	0.14%
2018	73,421	274	0.37%	103	0.14%
2019	74,652	211	0.28%	95	0.13%
2020	72,238	201	0.28%	67	0.09%
2021	72,613	238	0.33%	70	0.10%
2022	72,059	198	0.27%	83	0.12%

¹³ 係以各年新申請為分母，訴願為分子所得之數為訴願率；以各年新申請為分母，行政訴訟數為分子所得之數為行政訴訟率。



其中訴願率呈穩定下降，近4年來約為0.3%，而提起行政訴訟率近10年略大於0.1%。由於專利法修正草案刪除訴願制度，因此可以歷年提起之訴願率反映未來實施專利法修正草案後可能提起複審訴訟與爭議訴訟之案件總數量，依上表近5年的訴願率（平均訴願率約為0.30%），若以每年7萬2千件的專利新申請案計，修正草案實施後每年將衍生近200件左右的複審訴訟或爭議訴訟¹⁴。

(四)小 結

本次專利法修正案，主要修改目前的再審查制度、舉發制度及後續原有的行政救濟制度，依前述統計，進入新的複審制度的案件數中，再審查案件數約為新申請案總數的14%~15%，舉發案件數約為申請案總數的0.6%，因此專利法修正案實施後複審及爭議審議會將以審理現行再審查案為主要業務，每年約6,500件左右；至於複審訴訟及爭議訴訟案件數之總合推估約為僅占新申請總數的0.3%，約2百餘件，若依經濟學的角度，為僅占0.3%的案件大幅修正專利法並改變現行的救濟制度，是否具有性價比，實有待商榷。

每一件發明案件，皆是發明人的心血結晶，政府有責任選擇最佳、公平、公正的處理方式對待每一專利申請案，是為公益也是維護申請人的權益，由於此次修

¹⁴ 統計表的資料並無法區分因專利申請案駁回或因舉發案所產生的後續複審訴訟或爭議訴訟。

法，大幅改變原有的專利申請及救濟制度，例如將原行政訴訟的救濟程序改為準用民事訴訟程序，但對照前項統計，有關專利爭議或複審訴訟的案件僅影響約占新申請案不到0.3%的案件適用，而這些案件採現行的行政救濟程序是否真的無法獲得適當的救濟或已窒礙難行，大幅修改現行專利法是否符合經濟效率、節約性或者具公眾利益，顯有討論的空間。

參、複 審

一、複審之組織及前置審查

依專利法修正草案第66條之2規定，複審及爭議審議會係以合議方式審議，其審議人員由專利專責機關人員或具法律專長人員3名或5名擔任，並指定其中一人為審議長；因此在修正草案實施後勢必會增加專利專責機關的審查人力負擔，依該修正草案之說明係參考韓國、日本、大陸的立法例，於修正草案第66條之9增列前置審查制度，明定「核駁複審案申請時，併提修正說明書、申請專利範圍或圖式者，專利專責機關應指定一名專利審查人員為前置審查」。藉由前置審查制度讓因修正已克服不予專利缺陷的專利申請案可以不經複審審議逕為核准審定，未予核准審定者，再交由複審及爭議審議會採合議審查¹⁵。

本次專利法修正草案內容參考日本專利制度，以申請人在提出複審時是否修正說明書、申請專利範圍或者圖式，為進入前置審查的必要條件；反觀中國專利制度，依中國專利法實施細則第62條「專利復審委員會應當將受理的復審請求書轉交國務院專利行政部門原審查部門進行審查」，易言之，依中國專利制度，申請人提出複審申請時，不論是否有一併提出說明書、申請專利範圍或者圖式之修正，皆會進入原審查部門進行前置的審查作業。

中國專利制度的設計，當申請人提出複審（中國稱為復審）時，即由原審查部門進行審查，其優點在於，原審查部門已審查過該申請案，對該申請案無法取得專利權的缺陷最為了解，因此可以快速重新審查申請人所提的複審理由是否可以克服不授予專利申請的缺陷，這與本次專利法修正草案顯有不同。

依目前或專利法修正案的專利申請流程，當一新專利申請案提出申請後，專利

¹⁵ 參閱專利法修正草案第66條之9第3項規定。

專責機關如認為有不予專利之事實時，依專利法第46條第2項之規定，應通知申請人陳述意見，此時申請人便可在陳述意見時一併修正說明書、申請專利範圍或圖式，在實務經驗中，專利專責機關對於部分申請案甚至會給予申請人2次以上陳述意見機會，申請人可視專利專責機關所述之理由或指出之缺陷進行相關說明書、申請專利範圍或圖式的修正，另依專利法第43條之規定，申請人除收到最後通知外，也可以隨時修正說明書、申請專利範圍或圖式，因此申請人在提交複審前至少有一次針對初審指出的缺陷進行修正的機會。

若依專利法修正草案之設計，當複審申請人在提出複審申請時無一併提出修正，將直接交付複審及爭議審議會審理，如此一來將喪失申請人一次的審查機會（即前置審查機會），也使原審機關失去一次審查或者排除因主觀意識形成核駁理由的自我審視的機會，也將增加專利專責機關的複審及爭議審議會的審查負擔；另若申請人為求多一次審查的機會，僅對說明書或圖式提出無關緊要的修正，以符合進入前置審查的條件，依修正草案之條文仍需先回到原審查部門進行前置審查，也將造成本條形成條件形同虛設。

緣此，本文認為宜參考中國專利制度，複審申請後皆由原審查部門先進行前置審查，而不需要以併提修正為前提。

另外，由於前置審查並不對複審申請人告知任何決定文書，僅是專利專責機關內部審查的前置流程，是否需要列入本法中或參考中國僅將其列於專利法施行細則便可，似可再予斟酌。

二、爭議案之言詞審議

本次修正草案將舉發案件列為爭議案件，由複審及爭議審議會審理，依專利法修正草案第74條之1之規定「舉發案應以言詞審議。但專利專責機關認有必要時，得依當事人合意或依職權以書面審議之」；由本次修正草案所附修正說明，本條修正草案係參考日本特許法第145條第1項之規定，該條修正草案之但書是指專利專責機關依審酌案情而為的決定，並非依兩造當事人合意即須行書面審議，因此該修正條文是屬強制性的兩造言詞審議，也即舉發人及被舉發人必須出席審議會以言詞陳述舉發理由、答辯理由進行審議。

舉發制度是專利制度中引入公眾審查的一項制度，用以彌補專利審查的缺漏，

兼具公益精神，為減少訟源及行政資源之浪費¹⁶，因此任何人都可以提出舉發。在實務上大略可以將舉發人區分為下列兩種：

(一)利害關係人，如侵權之被告或專利被授權人等與專利權人有法律關係之人，於專利撤銷後可得自由使用被撤銷專利技術的利益。

(二)非利害關係人，指無任何法律關係之人，單純認為該專利權有不符專利法之處。

本次專利法修正草案中對於舉發採強制言詞審議，言詞審議與書面審議之不同主要在於兩造舉發過程不再是準備時間較為寬鬆的書面資料準備，而是在審議會的臨場、即時的言詞交鋒，兩造對案件的熟悉度要更強，因此對兩造要求的專業度更強，若不熟悉專利法及發明技術內容者可能無法勝任，在實務上有聘任專利師代為進行言詞審議的必要，因此勢必造成舉發成本大幅增加，因此可以預見，本修正草案實行後，對於爭議案之提起，將因兩造的專業背景、經濟狀態產生階級上的不平等，也可能降低非利害關係人提起舉發的意願，使未來舉發案件數量大幅降低，構成阻擋公眾審查意願的高牆。

目前大多數的國家專利制度中，對於舉發或異議之申請（或稱為：宣告專利無效申請或複審），大多數仍採書面審查為原則，例如中國對於宣告專利無效之復審申請、美國的複審（如IPR、PGR、CBMR）。採行書面審議者，專利專責機關依兩造之陳述依職權調查事實而作出決定，可充分展現行政機關的公權力的行使，對於專利權是否授予，因與公眾權益有關，毋庸置疑屬公權力判斷之範疇，專利專責機關自應負起行政判斷的責任及義務。若依專利法修正草案第74條之1規定採言詞審議，除因出席審議者的專業背景、委任代理人與否產生階級不平等外，依專利法修正草案第74條之1第5項「一方當事人未依第三項之通知期日到場者，專利專責機關得依他方當事人之申請為一方言詞審議而逕為決定。」規定，即若一方未到場進行言詞審議，專利專責機關得依他方一方言詞逕為決定，此處完全準用民事訴訟法一造辯論判決之審理原則，對於到場一方所主張之事實，由於他方未到場反駁，亦未提出書狀加以爭執者，依民事訴訟法第280條第3項規定，視同自認到場一方所主張的事實，故未到場之一方敗訴機會相對高出許多，此一制度設計，實有弱化專利專

¹⁶ 參閱2019專利審查基準第五篇第一章，頁19。

責機關的判斷餘地之虞，將舉發成立與否取決於兩造言詞辯論的內容，而非行政機關依職權所調查的事實。

依智慧財產局公布施行「專利舉發案件聽證作業方案」，智慧財產局得依職權或依舉發案之舉發人或被舉發人之申請且經智慧財產局認有必要時得舉辦聽證¹⁷，因此目前我國之專利舉發制度，實已提供兩造言詞審議的途徑，經上述聽證程序的舉發案件，依行政程序法第109條之規定便不需再經訴願程序可逕提行政訴訟，而與本次專利法修正案所欲達成的目的相同，因此是否需要將所有舉發案件不問舉發人與被舉發人的意願，全部強制採言詞審議，實有可議。

爭議案之審議，若原則採言詞審議將有階級不平等及弱化專利專責機關行政權的缺點，且因為會增加舉發人的負擔，而造成公眾參與審查的障礙，本文推論在專利法修正草案實施後將大幅再次降低舉發案件數目，喪失公眾審查的效能，若維持現行制度，讓舉發人及被舉發人合意後可以選擇是否進行言詞聽證審議，似可較符合不同舉發人及被舉發人的需求。

肆、複審訴訟

依現行專利法規定，當專利申請案之申請人不服再審查不予專利之審定時，得依訴願法第1條之規定提出訴願，不服訴願決定者可循行政訴訟法以原處分機關即專利專責機關為被告提起行政訴訟（課以義務之訴）進行行政救濟。

依專利法修正草案第91條之3「複審案申請人或參加人對專利專責機關之審議決定有不服者，應於決定書送達後2個月內，以專利專責機關為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利複審訴訟」，其中以「專利專責機關」為被告與現行專利制度相同，不同處在於一為行政訴訟一為準用民事訴訟，但一審的管轄法院皆為智慧財產及商業法院管轄。

專利專責機關在判斷發明是否具有新穎性、進步性或產業利用性，法院應該尊重專利專責機關的第一次判斷權，對於行政機關未加以審查者，法院應毋庸贅審，此部分應於撤銷原處分後，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由專利專責機

¹⁷ 參2019年4月2日經濟部經授智字第10820030811號令。

關行使第一次判斷權¹⁸。因此，依現行專利法所採用的行政救濟程序應尊重專利專責機關的「判斷餘地」，用以維持行政機關行政的公權力及公信力。本次專利法修正案對於複審訴訟改採準用民事訴訟程序，智慧財產法及商業法院依智審法第41條可自為判斷並依專利法修正案第91條之5第1項第3款變更審議決定，作成准予專利之判決，當然由智慧財產法及商業法院直接作出是否准予專利的判決具有一次解決爭議的經濟性及便利性，不需再退回智慧局重新審查或者命智慧局作成核准處分，但如此便有弱化專利專責機關第一次判斷權之虞，若為尊重原專利專責機關的「判斷餘地」而撤銷原審議決定，退回原處分機關另為處分時，則與現行行政救濟程序相同，喪失本次修法的必要性。

複審訴訟即是對專利專責機關不予專利之處分不服所提起之訴訟，既是對行政機關不服，按我國司法制度應依循行政救濟程序，行政法之處理原則與民法在本質上並不相同，行政處理原則中著重平等原則，即對相同或相似事件應為相同處理，放諸於專利權的授予與否，專利專責機關應本一貫的審查標準，不應不同申請人而有差異，然民法處理原則與行政法大不相同，民法首重契約自由、處分權主義，所有權人有絕對的權力自由地處分其所有權，在兩造意合之條件下於訴訟中可以捨棄、認諾或和解，但在本專利法修正草案第91條之4第3項中卻又明文排除民事訴訟法中有關捨棄、認諾或和解之適用，而突顯複審訴訟準用民事訴訟法之矛盾。

本次專利法修正草案參考我國行政訴訟法第200條，將其裁判方式寫入本次專利法修正草案第91條之5，即：

- 一、原告之訴不合法者，應以裁定駁回之。
- 二、原告之訴無理由者，應以判決駁回之。
- 三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判令專利專責機關作成原告所申請內容之處分。
- 四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定者，應撤銷或變更原處分或審議決定，判令專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。

¹⁸ 參閱99年度高等行政法院法律座談會提案四「至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性，因原處分機關並未加以審查，法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷權」。



行政機關所為之處分為行政處分，如有不服，依本次專利法修正案之規定免除訴願程序，逕向智慧財產及商業法院提起訴訟以為救濟，形成訴願法與行政訴訟法相關規定適用上之例外。本次專利法修正案，複審訴訟的被告是行政機關，又規定智慧財產及商業法院僅就專利專責機關審議決定的適法性審查，其裁判方式也必依循行政訴訟法課以義務之裁判方式，實質與現行專利制度提起行政訴訟進行救濟的功效相同，專利法修正草案所節約者實為訴願程序。

若參考我國交通裁決事件訴訟制度¹⁹於現行專利法或行政程序法中對於不服再審審定者加入免經訴願程序逕提訴訟之規定，是否也可以在法案變動較小狀態下又能達成本次修正草案目的的效果，也是可以參考的方式。

伍、爭議訴訟

爭議訴訟的起因為舉發案不服「複審及爭議會審議」之審議決定所提起之訴訟²⁰。舉發案在專利專責機關審查階段為行政機關對專利權是否撤銷所為之行政處分，屬於公法事件，待專利專責機關作出專利是否撤銷之決定後，不服之一方以他方當事人為被告向智慧財產及商業法院提起爭議訴訟，改為準用民事訴訟法之規定，並得上訴至最高法院²¹，而轉為民事私法爭議事件，行政機關就此脫離訴訟。雖作出舉發成立與否者為專利專責機關，屬於行政處分，但在專利法修正草案中不以行政機關為被告，改以他方當事人為被告²²，即由現行專利專責機關與其中為一方為兩造之行政訴訟方式改由舉發人與被舉發人兩造民事訴訟程序，也即所謂的兩造對審制度。由於本次專利法修正草案將爭議訴訟改由審理專利侵權案件之智慧財產法及商業法院管轄，使對專利權有效性之審查可由專利專責機關審理或在專利侵權訴訟中提起專利無效抗辯兩種路徑進行審理，進行專利是否有效的實質判定，仍保留與現行制度相同的雙軌制。

¹⁹ 參閱行政訴訟法第237條之3。

²⁰ 參閱專利法修正草案第91條之6。

²¹ 參閱專利法修正草案第91條之1第3項。

²² 參閱專利法修正草案第91條之6第1項。

一、兩造對審

本次兩造對審制度係納工業總會於2015年之建言²³，長期以來，舉發案不服之一方，皆以專利專責機關為對造或被告，提起訴願及行政訴訟，專利專責機關當列被告時，由於「事不關己」的刻板印象總會予人不會盡全力捍衛對於舉發案所作成的行政處分，受不利的一方雖實務上會以第三人參加訴訟，不致損及權益，但總是「名不正言不順」。如依專利法修正草案的條文確實可解決現行專利制度無法由舉發人與被舉發人直接論述訴訟爭點的缺點，因此本文對於兩造對審制度持贊同意見。

但是否需要將現行行政救濟改採民事訴訟程序才得以實現兩造對審的實質效率，依現行制度，當專利舉發案件進入行政訴訟時，第三人之權利或法律上利益將受損害者，行政法院得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加²⁴，因此目前實務操作上，實已實現兩造對審的相同效果，惟第三人之權利或法律上利益將受損害者須經行政法院允許才得以參加訴訟，在形式上產生阻擋兩造對審的印象，若採中國專利制度，於專利法中明定人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟²⁵，則可在行政訴訟程序完全實現兩造對審，顯較本次專利法修正草案節約。

二、爭議訴訟與專利侵權主張無效抗辯

依專利法修正草案內容，爭議案與專利侵權訴訟中提起專利無效抗辯，皆可對專利權有效性進行判定，而形成雙軌平行的雙軌制，依2023年修正實施的智審法第41條「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」，且不受不適用民事訴訟法或其他法律有關停止訴訟程序，因此於專利侵權訴訟中被告主張專利無效進行抗辯，若法院作成專利無效之判決時，是否對因舉發所提起的爭議訴訟或者專利專責機關作舉發是否成立之判定具

²³ 李維心，專利舉發採取對審制後對專利侵權訴訟影響，全國律師，2022年，26卷9期，24頁。

²⁴ 參行政訴訟法第42條。

²⁵ 參閱中國專利法第46條第2款之規定。

有拘束力，由於民事訴訟所作成的判決，僅對個案產生效力，並不具既判力，理論上不應產生拘束力。雖智審法第42條規定智慧財產法院與專利專責機關必須交相告知其受理、判決或行政處分之結果，達到訊息分享的效能，但並無規定專利專責機關與法院間對於專利是否有效之判定是否具有拘束力，因此未來極有可能對同一專利權之爭議訴訟與專利侵權訴訟中之專利無效判決會有相異判決的情況，按日本採行雙軌制的經驗，於地方法院與特許廳專利無效審判相異判斷率達21%，並有顯著化的趨勢²⁶。我國依智慧財產及商業法院2008年7月至2017年6月統計，在民事第一審專利訴訟事件當事人曾提出權利有效性抗辯571件中，法官判定為權利無效者311.5件，提出有效性抗辯成立之比率為54.55%²⁷，顯然專利侵權案件在智慧財產及商業法院被判專利無效的比例極高，除舉證強度不同外，是否導因於智慧財產及商業法院對專利新穎性、進步性或產業利用性可自為判斷，其審查基準與專利專責機關不一致有關。

我國早期的專利制度定有「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判」的規定²⁸，因此如有舉發案之提起，專利侵權訴訟便停止審判，此一制度展現行政法尊重行政機關的判斷餘地的精神，也可使專利專責機關或行政法院與民事法院不會出現判決相異的情況，但卻也造成專利侵權訴訟審理延宕的缺點。我國在2013年1月1日後，所施行的專利制度便刪除本項規定轉而修正為「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。」²⁹，使專利專責機關或行政法院與智慧財產法院皆對專利權的有效具有判斷之權，但也造成兩者對專利有效性判斷相異的可能。

專利修正草案定有「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議」³⁰，依經濟部智慧財產局所定「處理時限」，對於舉發優先處理的時限為6個

²⁶ 余佳芮，日本專利有效性判斷軌制與平成23年修法中對於雙軌制修正之評析，專利師，2012年，11期，97頁。

²⁷ 智慧財產及商業法院，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，2017年，83頁。

²⁸ 參2010年9月12日施行之專利法第90條。

²⁹ 參2013年1月1日施行之專利法第101條。

³⁰ 參專利法修正案第101條。

月³¹，顯然較美國專利法第316條第a項第11款規定，舉發人提起多方複審（IPR）申請須於啟動立案日起算1年內作成時間短，因此對於部分學者建議參考美國作法³²似也無此必要。

若專利侵權訴訟中對於主張專利無效之判決對之後爭議訴訟或舉發複審案件產生拘束力，將使民事專利侵權訴訟產生既判力，而與民事訴訟僅對個案產生效力之原則有悖。如何避免兩者專利有效性之相異，依本次專利法修正草案中似未能解決。

三、侵權訴訟提起再審之訴的限制

本次專利法修正草案，雖明定當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議。雖是如此，若舉發案如有不服專利專責機關之審議決定進入爭議訴訟，所需審理時間往往會長於專利侵權訴訟終結所需時間，當專利侵權訴訟早於爭議訴訟終結時，智審法第49條明定當事人不得以舉發案件確定之處分，依民事訴訟法第496條第1項第11款規定對民事侵權訴訟終局判決提起再審之訴，以避免被告主張專利有效性再進行抗辯，而延遲侵權訴訟進程，此一規定可讓終局判決的專利侵權案件得以安定，但此也確實造成專利侵權訴訟受不利一方錯失勝訴的機會，惟此乃是專利侵權訴訟中未適時提出攻擊防禦方法³³的結果，在中國專利法第47條也明定「宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力」。顯然為維持民事訴訟判決的穩定，限制不得以終審後之處分提起再審之訴似也無可厚非，

由於爭議案經判定專利舉發成立後，依現行專利法第82條第3項之規定其專利權之效力視為自始不存在，具對世效，於專利侵權訴訟中若判定專利無效，僅對個案有效，不具既判力，該專利權並未被撤銷。追究何者是專利權撤銷的最大受益

³¹ 參閱<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-711-871531-ccfe4-101.html>，最後瀏覽日：2023年8月21日。

³² 李維心，專利舉發採取對審制後對專利侵權訴訟影響，全國律師，26卷，2022年，33頁。

³³ 余佳芮，日本專利有效性判斷雙軌制與平成23年修正法中對於雙軌制修正之評析，專利師，2012年，11期，104頁。

者，無非是專利侵權訴訟中之被告，被告可以選擇循舉發途徑向專利專責機關提起舉發或在專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯，為避免無法提出再審之訴，被告必定傾全力在專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯，依智慧財產及商業法院2008年7月至2017年6月的統計「民事第一審專利訴訟當事人提出之權利有效性抗辯計571件，占判決770件之74.16%」³⁴，也就是大多數的被告會採取主張專利權無效進行抗辯，由本文第貳、一、(二)舉發統計分析中得知自2008年後舉發案件數量是呈逐年下降的趨勢，更證明被告選擇在專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯為其主要攻防戰場。

依專利法修正草案之規劃，未來爭議訴訟與專利侵權訴訟皆由智慧財產及商業法院管轄，既然同為同一法院審理，本文推測未來專利侵權訴訟之被告將更集中證據於專利侵權訴訟中提專利無效抗辯，主要原因為：

(一)成本較低，無需負擔舉發及其引起的後續訴訟成本。

(二)節約訴訟，只需在專利侵權訴訟進行便可達到勝訴的機會，不需要另外發動舉發程序。

(三)結果相同，同一法院見解理應一致無需二次審理。

(四)避免專利侵權訴訟終審後，無法以發生在後的專利撤銷處分提起再審之訴。

但專利舉發制度是一公眾審查制度，兼具公益性質，並非僅為專利侵權訴訟而設，專利制度所公告之專利權必須對產業作出有技術參考價值的貢獻，若專利法修正草案未來實施後，大量降低非專利侵權訴訟被告提起舉發案之意願，而降低專利權授予的品質，似也需予考量。

我國早期專利法定有異議制度，專利申請案經審查核准後先經公告3個月，任何人對該專利申請案認有不合准予專利要件時，可以較少的成本對其提出異議，此一制度可讓准予專利權前先受公眾審查，可以使專利權的授予更具安定性，惟此異議制度於2003年取消；韓國、日本早期也是有異議制度後經廢止，其中日本於2015年重新恢復專利異議制度，韓國也於2017年恢復異議制度，美國則在2012年導入PGR (Post Grant Review) 核准後複審制度，由於異議制度並不限制申請人，其主要目的「是提供一種容易運作、快速審查及低成本的複核機制，藉由社會公眾在

³⁴ 余佳芮，註26文，81頁。

一定期限內所提供之資訊，儘早確認專利權之有效性，除減少後續訴訟資源之浪費外，無形中亦可提升專利權品質。異議制度為公眾審查制度的一環³⁵，由於異議制度可以讓專利申請案在核准後一段時間內接受公眾審查³⁶，因此有助於專利權之後的安定，另外由於異議程序之提起，所需的費用遠低於舉發或之後無效訴訟所需的費用，也可以增加公眾參與審查的意願，此點可以由我國2002至2004年間每年的異議案件數量（4,798件）約為同期舉發案計數量（1,914件）的2.5倍³⁷得到印證，或許我國可考慮恢復異議制度，可以讓專利權在取得後更為安定，不易在事後被舉發撤銷或無效，並降低因限制不得以終審後之處分提起再審之訴所產生的不公平狀況。

四、新證據之提出

依專利法修正草案之規定，舉發於前項審議中間決定後至審議決定前之期間，舉發人不得提出新理由、新證據或新證據組合³⁸；當事人或參加人不服專利專責機關於舉發審議程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之³⁹，也就是不得對實體決定以外的事實提出聲明。似不允許在爭議訴訟中提出新證據或新理由，惟依智審法第70條之規定關於「撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，究竟爭議訴訟是否為智審法中所稱之行政訴訟，在爭議訴訟中是否容許提出新證據或新理由，本次專利法修正草案並未確定。

陸、強制代理制度

本次專利法修正草案第91條之2明定複審訴訟及爭議訴訟，皆必須委任專利師

³⁵ 呂正仲，由日本異議制度之沿革思考舉發制度之定位，智慧財產權月刊，2018年，231期，70頁。

³⁶ 我國早期之異議制度必須在異議駁回確定後始得核發證書。

³⁷ 參本文第61頁之統計表。

³⁸ 參閱專利法修正草案第77條第4項。

³⁹ 參閱專利法修正草案第91條之6第2項。

或律師為代理人進行訴訟，由於複審訴訟之被告為行政機關，本質上為行政訴訟相同的公法事件；爭議訴訟雖將其歸於私權爭議事件，但在本質上也是作成行政訴訟判決，是否有必要強制代理，本文分別論述如下：

一、適當之訴訟代理人

依行政訴訟法第49條之1及現行專利制度，當不服訴願委員會之決定向高等行政法院提起訴訟時，專利申請人或專利權人是不強制委任訴訟代理人，當不服向最高行政法院判決提起上訴時，則有強制代理規定，按專利師法第9條及行政訴訟法第49條第2項第2款之規定，專利師或律師具代理訴訟資格，當事人應委任專利師或律師為代理人代理進行訴訟程序。

依專利法修正草案第91條之2之規定，對於不服專利專責機關之複審訴訟事件或爭議訴訟事件，應以專利師或律師為代理人。但複審訴訟及爭議訴訟之上訴審應委任律師代理訴訟，如為專利師者必須經法院認為適當。故在專利法修正草案實施後，複審訴訟或爭議訴訟之一審可委任專利師或律師為訴訟代理人，但在上訴審僅能委任律師為訴訟代理人，若要委任專利師則須經法院認為適當才可為之，而改變現行專利師可當然代理行政訴訟上訴審之規定⁴⁰，也否定專利師其專業性，似已牴觸憲法保障工作權。

本次專利法修正案將現行專利行政救濟制度由原一審無須委任代理人修正為強制代理，依修正草案之說明，係認為專利爭議事件具有技術性及專業性，無律師或專利師實不易勝任。究竟律師或專利師何者適合受任為複審事件或爭議事件之代理人？通常專利師是具有理工專業技術背景，通常也是系爭專利說明書的撰寫人，也是最瞭解系爭專利技術內容之人，惟對民法相關規定可能不熟稔，但一般普遍律師通常不具備理工專業技術知識，甚至不清楚系爭專利之發明內容及技術，是否能勝任專利複審訴訟或爭議訴訟中通常所爭議的新穎性、進步性或產業利用性等實質技術性問題，實有待商榷。為此專利師公會於2023年制訂「專利師公會會員辦理專利民事訴訟代理業務作業要點」，要求專利師必須具備一定民法法律基礎始得代理訴訟，律師是否也應該比照辦理要求律師也必須修習一定理工學分後才得以代理專利

⁴⁰ 參閱專利師法第9條第1項第5款。

複審訴訟或爭議訴訟，以維護委託人的利益。

二、一審是否有強制代理的必要

現行專利制度採行政訴訟程序，由於被告是行政機關與他造當事人階級地位往往不平等，於二審強制委任訴訟代理人，本文認有其必要；惟，專利法修正草案將爭議訴訟改為兩造對審，準用民事訴訟法之規定，舉發人與被舉發人兩造階級地位平等，另也將爭議訴訟標「專利權」視為一種私權的爭議，既然屬於私權爭議應容許所有權人自由選擇處置的方式，依民事訴訟法第466條之1規定除上訴第三審程序時須強制委任訴訟代理人外，對第一、二審並無強制委任訴訟代理人之規定，國家公權力是否有必要介入私人處置私有財產方式的自由，專利法修正草案採兩造對審，爭議訴訟兩造階級地位平等，兩造可視自己的專業背景或經濟能力或對專利權的重要性，自由選擇決定是否聘任訴訟代理人，本文認為至少在一審階段應尊重當事人的意願決定是否委任訴訟代理人，並不需要國家強行介入強制委任代理人，以符合民事訴訟法之基本原則，也可降低舉發人與被舉發人的經濟負擔。

三、訴訟成本增加的影響

專利法修正草案由於強制規定複審訴訟與爭議訴訟必須委任訴訟代理人，無疑將使兩造當事人的訴訟成本增加，由本文第貳篇所列之統計，專利申請案提訴願審之案件約占0.3%，每年約近200件，提起行政訴訟（即未來的複審訴訟或爭議訴訟）約0.12%，每年少於100件，且呈逐年下滑之趨勢，既然訴訟成本增加，申請人提起複審訴訟或因被告在專利侵權訴訟可以提出專利無效抗辯等原因，本文推論未來複審訴訟或因舉發案件提起的爭議訴訟案件數量將大幅降低，對於因公益性質之非關係人所提出之舉發案也可能因預期會有大量訴訟費用產生而大量減少，惟此推論有待未來實施驗證。

柒、結 論

本次專利法修正草案將原再審查改稱複審，舉發改稱爭議案件，對不服審議會

審議所提出之複審訴訟與爭議訴訟雖準用民事訴訟法之規定，但所為之判決與現行專利行政訴訟無異，又依歷年統計，專利申請案件進入訴願及之後訴訟的案件數量僅占總申請案的0.3%，現行制度並非不能提供司法救濟，依本次專利法修正草案是否具必要性及節約性，實有待商榷。

本次專利法修正草案規定爭議案之兩造必須採言詞審議，本文認為將大幅增加舉發人與被舉發人的負擔，也將削弱專利專責機關依職權調查事實之功能。舉發制度不應僅僅是為提供專利侵權訴訟中的被告提供服務，更應具有公益性，讓真的具有專利要件的發明獲得專利權，以促進產業發展，若過於提高舉發人的舉發門檻，導致公眾審查制瓦解，將大幅降低我國專利權授予品質，似乎也有違專利法第1條的立法宗旨，因此本文建議宜採書面審議為主，若兩造合意可採言詞聽證審議，並可免除訴願程序逕提訴訟。

本次專利法修正案將爭議訴訟之被告改為以他方當事人為被告，主要是要改變現行制度以專利專責機關為被告的缺點，讓舉發人與被舉發人完全各自承擔訴訟行為，本文認為可參考中國專利法第46條：「人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。」確保他方當事人可以參與訴訟充分表達意見的權力，則便可在不改變現行行政救濟程序、最小的修法變動下，達到於本次專利法修正草案所要達成的目的及功能。

本次專利法修法草案對於複審訴訟與爭議訴訟並不允許提起新證據及理由與智審法第70條似有違背；另為降低當事人不得以舉發案件確定之處分對民事侵權訴訟終局判決後提起再審之訴所造成的不公，或許可考慮恢復異議制度，以降低公眾審查的門檻，藉以提高專利權的安定度獲得解決。

本次專利法修正草案，排除專利師在上訴審中具當然訴訟代理人資格，採有條件的准予代理訴訟，此對專利師的工作權及長期建立的專業形象，無疑採否定見解、並不友善。

本次專利法修正草案，爭議案採強制言詞審議，並在後續的複審訴訟及爭議訴訟採強代理制度，無疑將大大增加訴訟提起成本，本文推估專利法修正草案未來實施後將大大降低中小企業或自然人提起複審訴訟及爭議訴訟的意願，以上種種在本次專利法修正草案實施前似有再討論的必要。