



專利商標審查及爭議 業務修法芻議

經濟部智慧財產局

108年2月

簡化專利行政救濟層級



專利行政救濟層級-申請案

我國現況

智慧財產局
(發明.設計初審)

↓ 不服初審核駁審定

智慧財產局
(發明.設計再審)

↓ 不服再審查核駁審定

經濟部訴願會



智慧財產法院



最高行政法院

日本及其他主要國現況

特許廳
(發明.設計實審)

↓ 不服核駁審定

特許廳審判部
(發明.設計拒絕查定不服審判)



知的高等裁判所



最高裁判所

專利申請案之規劃

智慧財產局(發明.設計初審)

不服初審審定

專利複審及爭議審議組

不服決定

智慧財產法院

最高行政法院

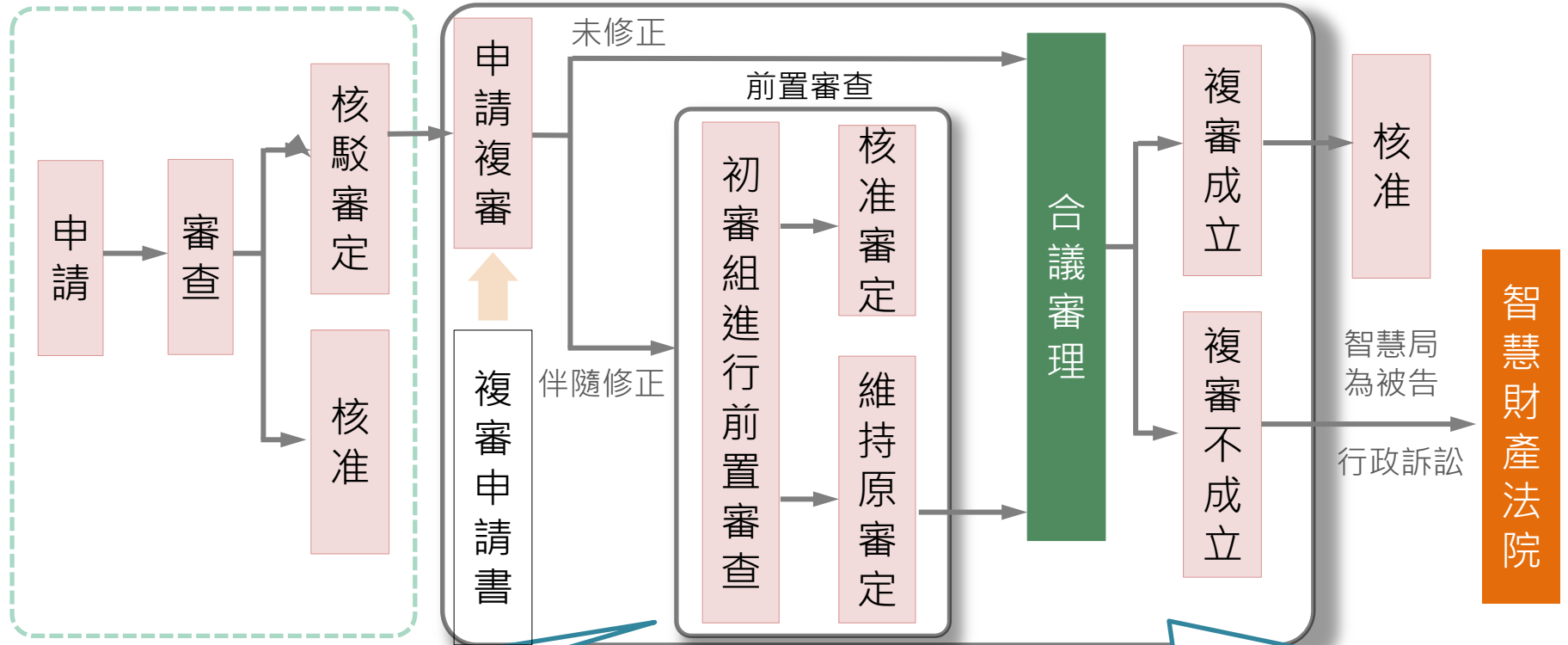
配套措施

1. 成立專利複審及爭議審議組
2. 導入(發明.設計)初審核駁案件「前置審查」制度
 - 提起複審時若有修正，先由原初審人員判斷，可准專利則發審定書
 - 不准及未修正則進入複審審查
3. 複審案件由現行1名之審查委員增列為3名以上審查委員以合議制方式進行審查

發明、設計專利核駁複審流程(規劃)

初審組

複審及爭議審議組



導入前置審查制度

- 參考日、韓及中國大陸立法實務
- 申請人可縮短再審查等待期間
- 智慧局節省審查人力與時間

簡化行政救濟程序

- 參考美國PTAB、日本審判部、韓國IPTAB及中國大陸專利複審委員會組織架構，成立複審及爭議審議組
- 簡化為包含審查及法院三級三審救濟程序
- 兼顧效率及專利審理品質

我國現況

智慧財產局
(舉發案件審查)

↓ 不服舉發審定

經濟部訴願會

↓ 不服訴願決定

智慧財產法院

↓ 不服判決

最高行政法院

日本及其他主要國現況

特許廳審判部
(專利無效審判)

↓ 不服審決

知的高等裁判所

↓ 不服判決

最高裁判所

專利舉發案之規劃

專利複審及爭議審議組
(發明.新型.設計)舉發案

不服決定

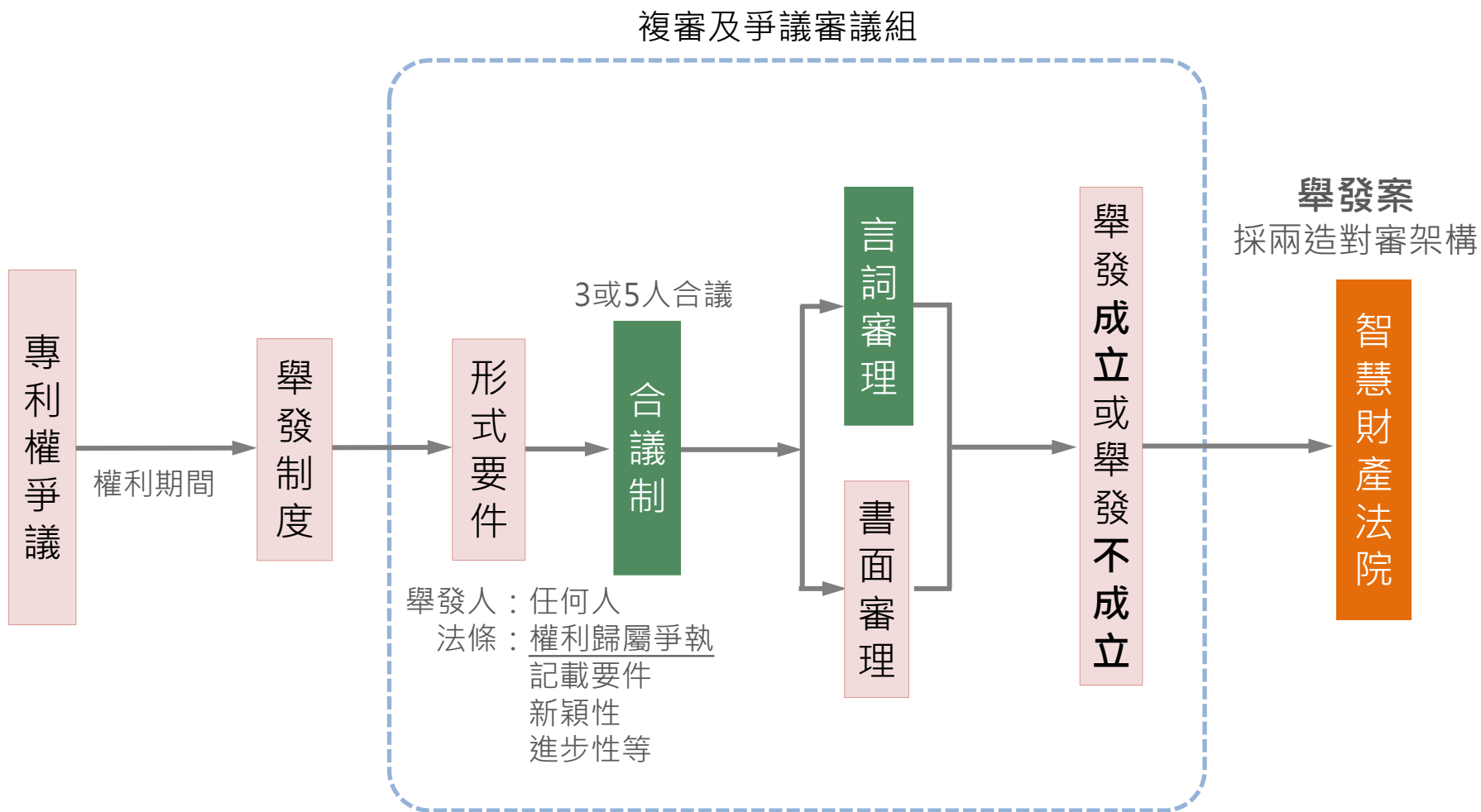
智慧財產法院

不服判決

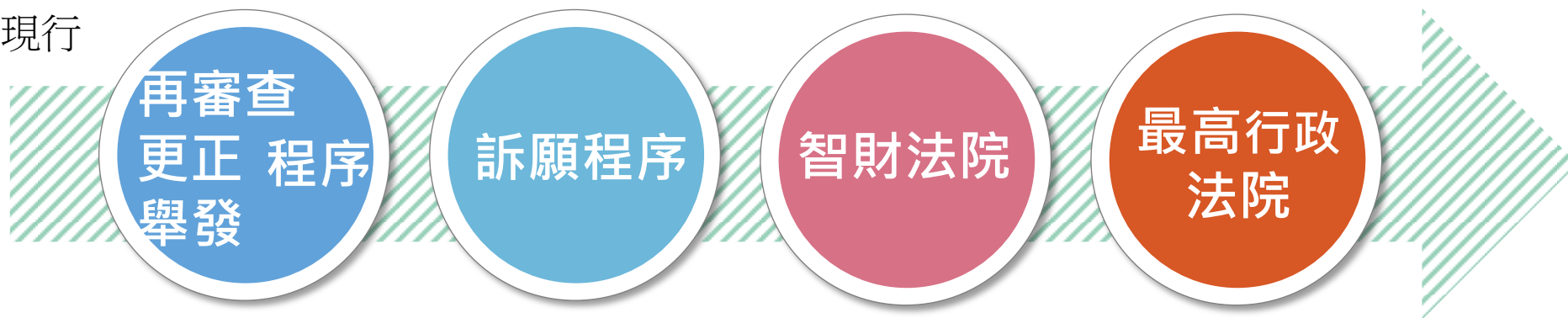
最高行政法院

配套措施

- 1.成立專利複審及爭議審議組，進行舉發案件之審理
- 2.舉發案件由現行2名審查委員增列為3名以上審查委員以「合議制」方式進行審查
- 3.舉發案件原則上採「言詞審理」方式進行，但可以依申請或依職權進行書面審理。
- 4.以合議審查及言詞審理之制度導入高於最低程序保障之一般規範並以實質相當訴願層級之保障內容，簡化救濟層級



現行



- ◉ 回應產業界及學界呼籲，以迅速、有效解決專利紛爭
- ◉ 參酌日韓等先進國家立法實務
- ◉ 複審及爭議案件由現行層級，簡併為包含審查及法院二級二審救濟程序

未來規劃



* 複審爭議案件包含再審查、更正案、專利其他行政處分(程序)不服案件

兩造當事人訴訟構造之對審制



專利行政救濟當事人之比較

智慧財產局(專利三組)

舉發人

被舉發人

↓ 不服舉發審定

經濟部訴願會

訴願人

原處分機關

關係人

不服審定之舉發人
或被舉發人

智慧財產局

另造當事人

↓ 不服訴願決定

智慧財產法院

原告

被告

參加人

不服審定之舉發人
或被舉發人

1.原處分機關
2.撤銷之原處分機關

另造當事人

最高行政法院

上訴人

被上訴人

不服判決之一造

對造當事人

特許廳審判部

無效請求人

專利權人

↓ 不服

知的高等財產裁判所

原告

被告

不服審決之當事人

對造當事人

↓ 不服

最高裁判所

上訴人

被上訴人

不服判決之一造

對造當事人

為何需要對審制

1. 實質利害關係之兩造當事人訴訟地位不對等

- 目前爭議案件在訴訟階段，由智慧局、兩造當事人形成三方爭訟關係，即以原告對抗被告機關及參加人(1 vs. 2)之訴訟架構，除無法使有實質利害關係之雙方直接對專利權進行有效地攻擊防禦外，智慧局以被告身分進行攻防，實際上因與參加人共同攻防 (因為2打1)，已導致實質兩造當事人訴訟地位不對等，並不符合公平正義原則

2. 裁判兼球員

- 智慧局在舉發審理時，係屬裁判者，在訴訟階段則為被告，依智財案件審理法33條，不僅無法提新證據，更須對舉發人所提新證據進行答辯，已使裁判兼球員之問題更形加劇

3. 未能與國際接軌

- 在日本，JPO之「當事者系」，當事人不服審決，以**程序相對人**提起訴訟
- 在韓國，提起專利無效審判之訴訟，以**程序相對人**為原告及被告
- 在美國，對專利權有效性有爭議者，以專利權人為被告，提起訴訟

4. 回應產業需求

- 2010、2011年工總白皮書、104年7月國發會提案網站，建議「簡併救濟程序」、採行「兩造對審」



專利行政救濟兩造訴訟架構之規劃

規劃方向

- ◉ 以兩造當事人架構，進行後端爭訟

專利法 建議新增

「舉發案件當事人對爭議決定不服者，應以申請人或相對人為被告，於決定書送達次日起二個月內提起行政撤銷訴訟。」

「前項撤銷訴訟，就有關適用法律及其他必要事項，法院可徵求專利專責機關的意見。」

商標部分

- 一、我國商標行政救濟程序與國外制度之差異
- 二、目前規劃之修法方向

一、商標行政救濟程序與國外制度之差異

我國之商標行政救濟程序

註冊申請案

爭議案

不服核駁審定

不服爭議案審定

經濟部訴願會

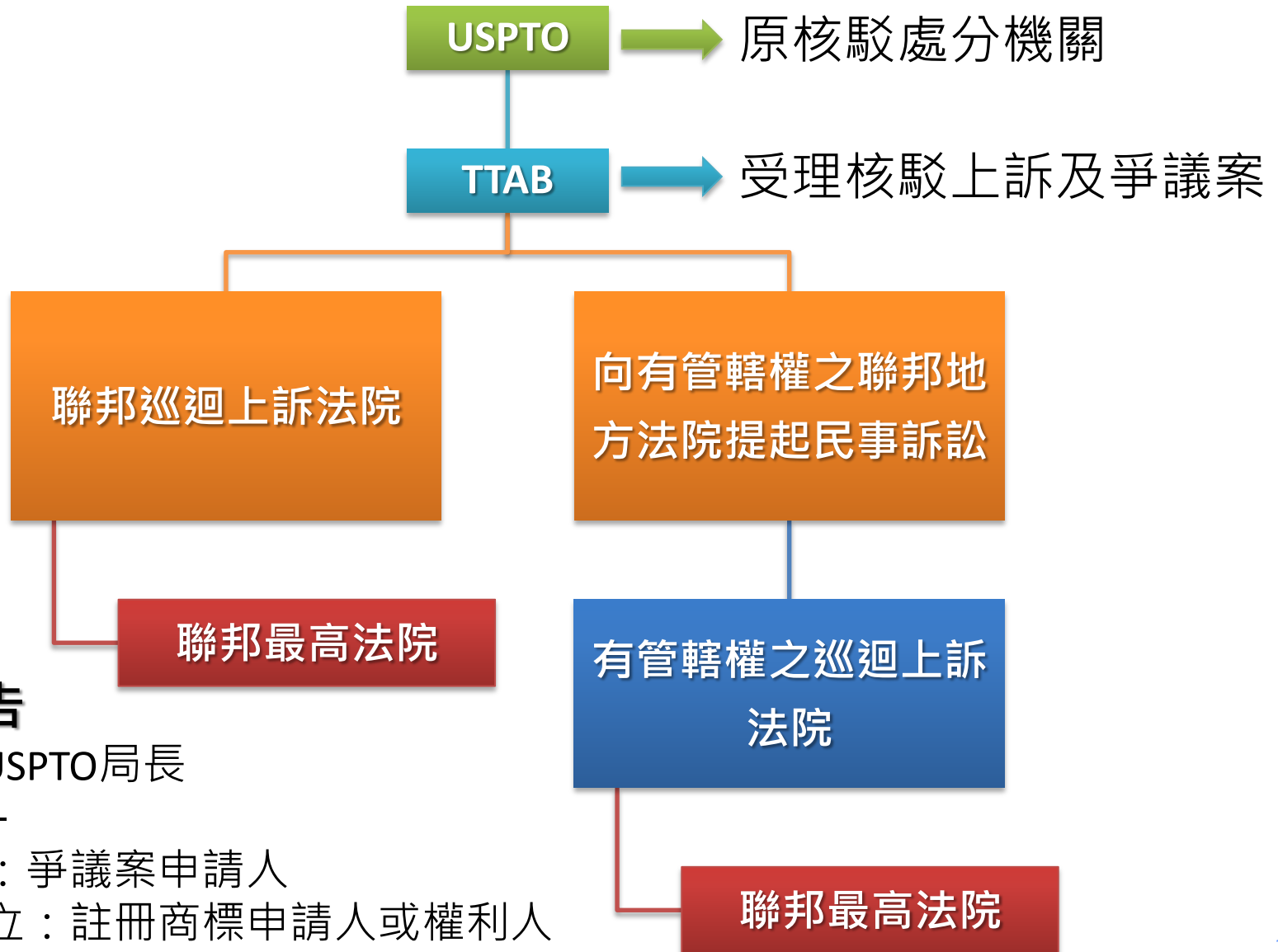
智慧財產法院

最高行政法院

訴訟被告 {
核駁 - 智慧局
爭議案 - 智慧局或訴願會



美國之商標行政救濟程序

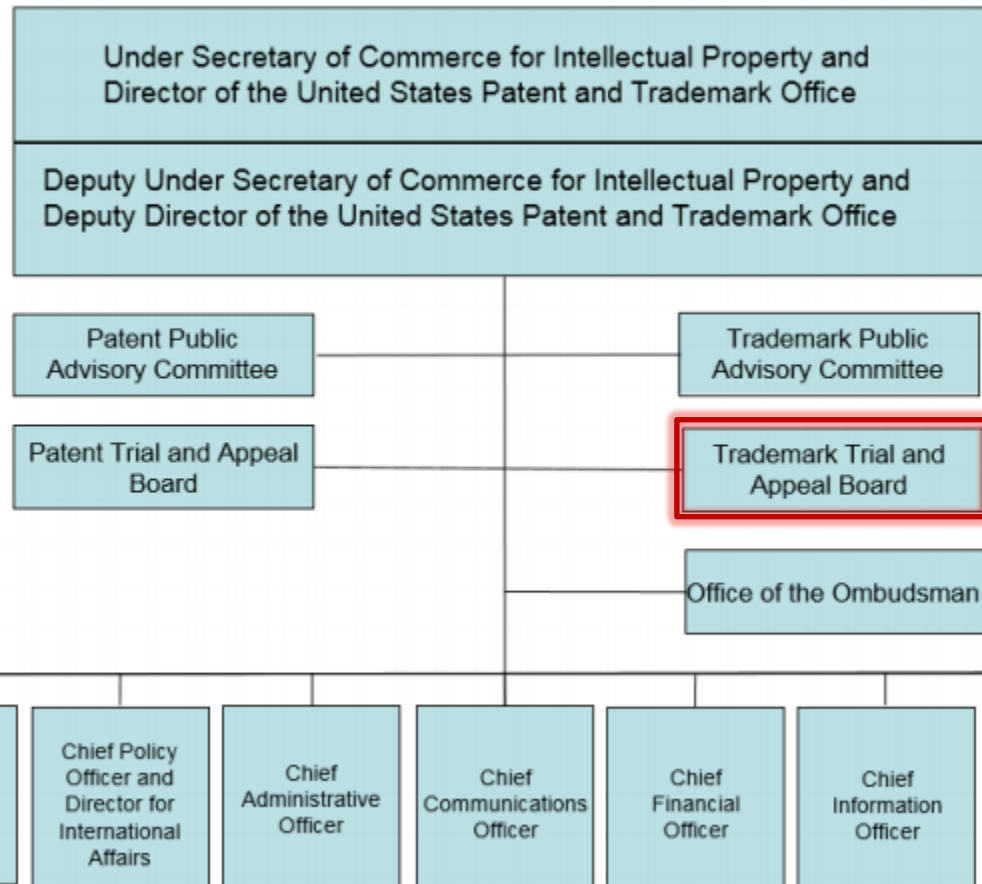


訴訟被告

- 核駁 - USPTO局長
- 爭議案 -
 1. 成立：爭議案申請人
 2. 不成立：註冊商標申請人或權利人

美國TTAB的組織架構

- 案件進入TTAB後，一般由3位行政法官組成審理小組，以類似訴訟的程序做出決定，並可依當事人之請求採言詞審理



- 由USPTO局長、副局長、專利處長、商標處長，以及行政法官所組成
- 行政法官由商務部長諮詢USPTO局長後指定，目前有24名行政法官，18位具商標審查經驗或曾在USPTO任職

不服JPO所為核駁查定



特許廳審判部



東京高等裁判所



最高裁判所

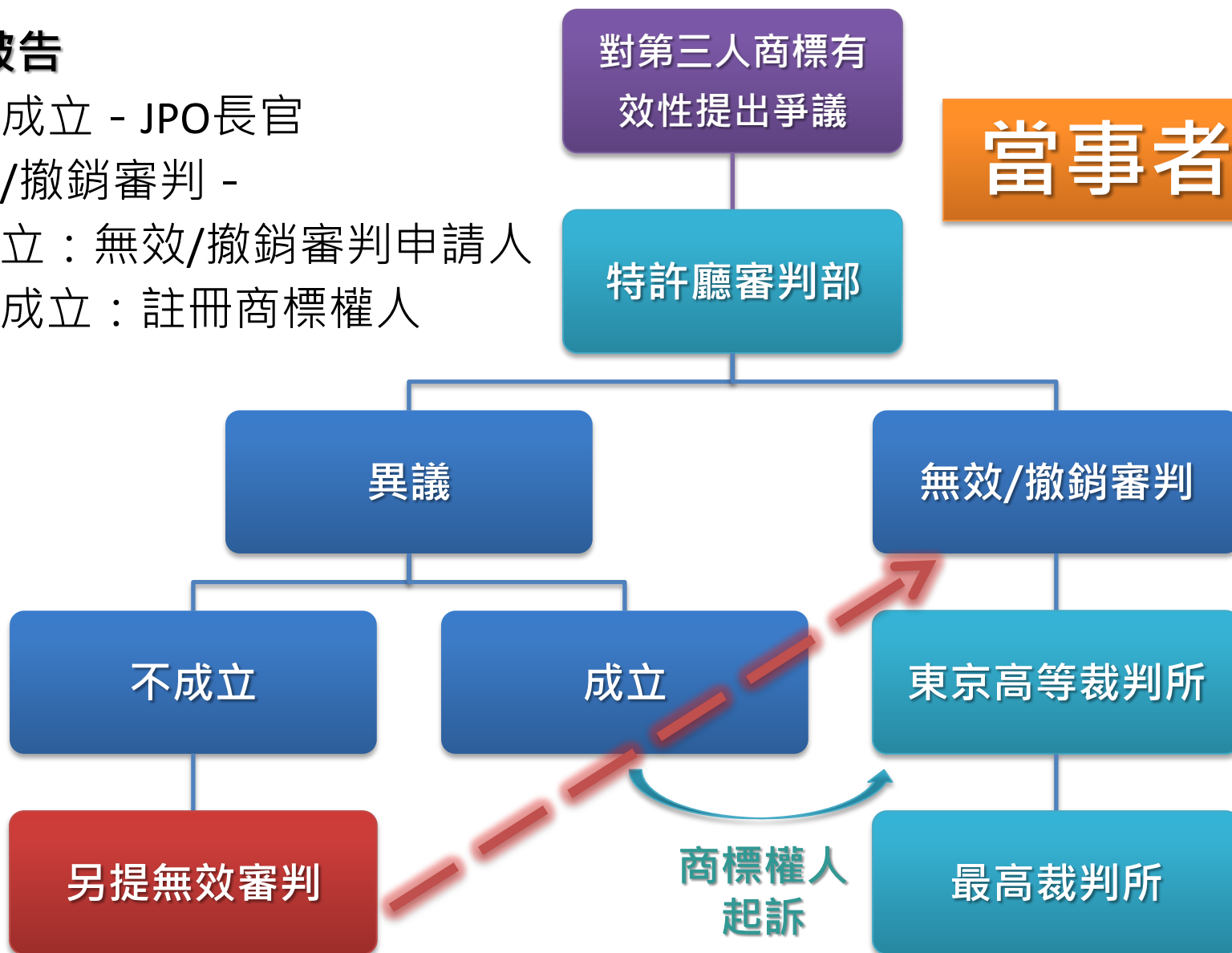
查定系

訴訟被告
JPO長官

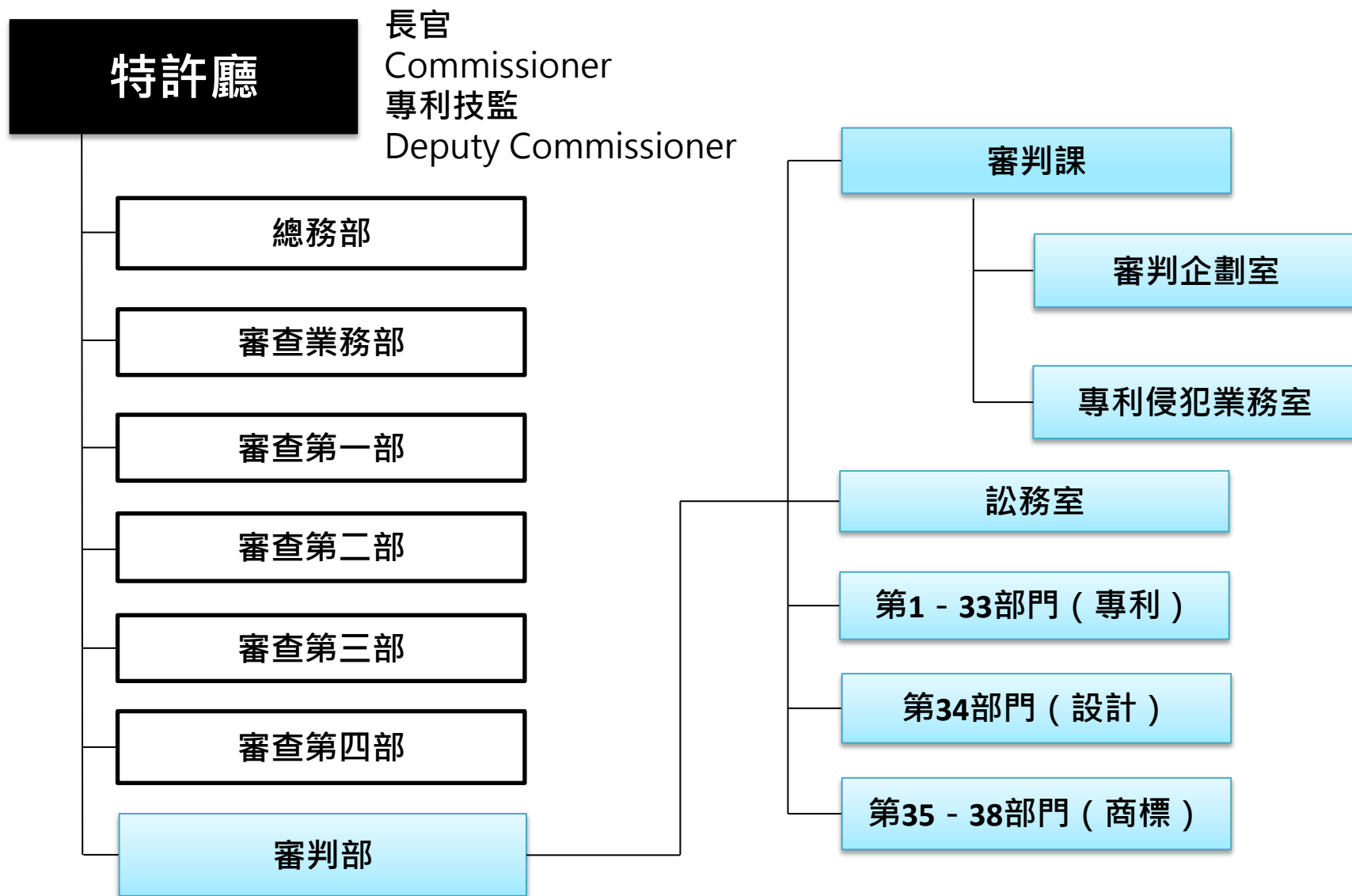
訴訟被告

- 異議成立 - JPO長官
- 無效/撤銷審判 -
 1. 成立：無效/撤銷審判申請人
 2. 不成立：註冊商標權人

當事者系



日本審判部の組織架構(1)





審判部長

日本審判部的組織架構(2)

首席審判長

[專利及實用新案]

< 物理、光學、社會基盤負責部門 >

- 第1部門 測量
- 第2部門 材料分析
- 第3部門 娛樂機械
- 第4部門 一般娛樂
- 第5部門 自然資源、居住環境
- 第6部門 應用光學
- 第7部門 事務設備
- 第8部門 應用物理、光學設備

< 機械負責部門 >

- 第9部門 自動控制、生活設備
- 第10部門 動力機械
- 第11部門 運輸、照明
- 第12部門 一般機械、搬運
- 第13部門 生產機械
- 第14部門 纖維包裝機械
- 第15部門 醫療設備
- 第16部門 熱力設備

< 化學負責部門 >

- 第17部門 無機化學、環境化學
- 第18部門 素材加工、金屬電氣化學
- 第19部門 高分子
- 第20部門 塑膠工學
- 第21部門 化學應用
- 第22部門 有機化學
- 第23部門 醫藥
- 第24部門 生物醫藥
- 第25部門 生命工學

< 電氣負責部門 >

- 第26部門 電子商務交易
- 第27部門 介面
- 第28部門 資訊處理
- 第29部門 電子設備
- 第30部門 影像系統
- 第31部門 傳輸系統
- 第32部門 電氣設備、電力系統
- 第33部門 數位通訊

[設計]

- 第34部門 設計

[商標]

- 第35部門 商標 (化學、食品)
- 第36部門 商標 (機械、電氣)
- 第37部門 商標 (雜貨纖維)
- 第38部門 商標 (產業勞務、一般勞務)

審判課

訟務室
(訴訟相關事務)

審判企劃室
(制度、運用之調查、企劃立案)

專利侵犯業務室
(當事人審判相關事務)

原則由3或5位審判官合議審查：
有審判官資格者應具行政職、專門行政職或指定職俸給表之一定職等，完成獨立行政法人工業產權情報研修館所規定之培訓課程，並符合以下任一條件：

1. 已任職特許廳審查官五年以上者。
2. 從事產業行政等之事務總計已達十年以上，並從事特許廳審查事務達三年以上者。
3. 從事產業行政等之事務總計已達二十年以上，且相對於前二款所列者，可被認定為具有相同或更充分之學識經驗者。

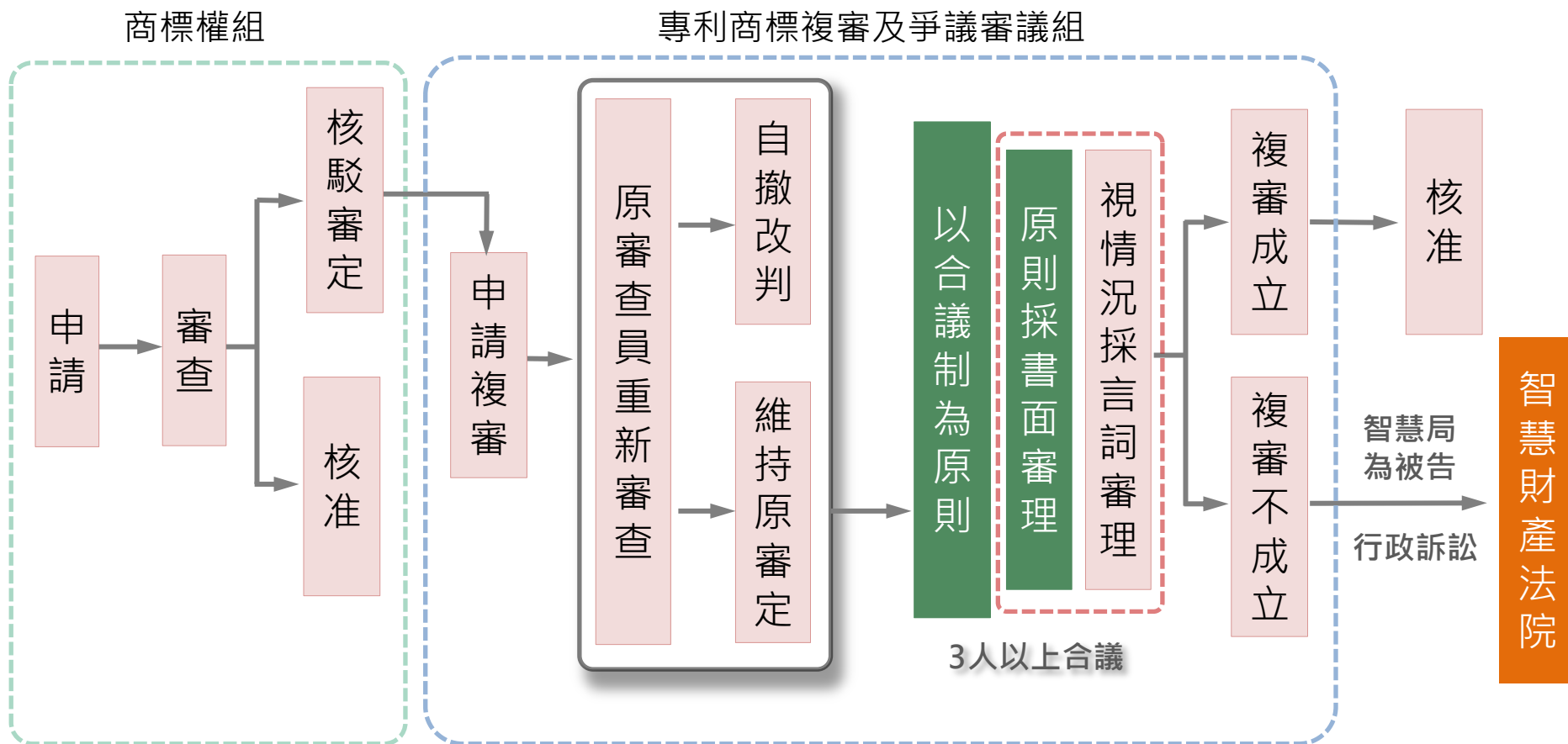
國外制度比較

	案件類型	受理單位	合議/獨任	審理方式	爭議案審理與救濟層級
美國	核駁上訴、異議、撤銷（含廢止）	USPTO/TTAB	3人以上之審理小組	視當事人有無請求言詞審理而定	3級3審
日本	核駁上訴 異議	特許廳 審判部	3或5位審判官合議 例外獨任	原則 - 書面 例外 - 言詞	3級3審
	無效審判 撤銷審判			原則 - 言詞 例外 - 書面	

二、目前規劃之修法方向



商標複審案規劃流程示意圖



方案一

107年1-12月，異議之申請案量為評定的**4.38**倍（異：872；評：199）；依過去3年之平均數據，在異議案中曾被主張之絕對事由條款，僅占有被主張條款總數的**2.88%**。

廢除現行異議制度，商標註冊違法性問題統一透過評定制度解決

優點

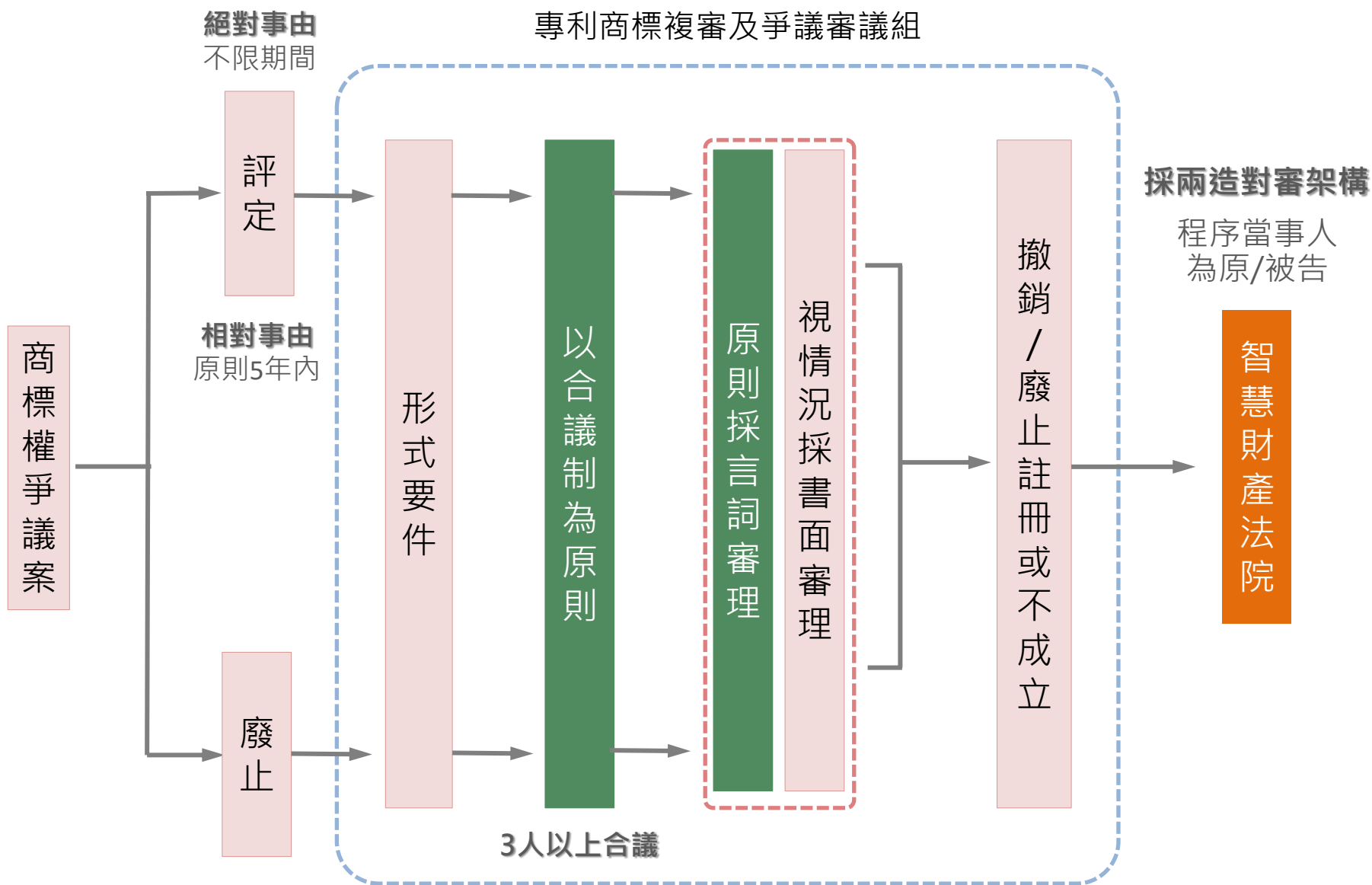
1. 徹底解決現制下異議與評定制度功能重疊、定位不明之問題
2. 制度設計簡化，俾利代理人與民眾了解制度之運作方式
3. 涉及權利衝突類型的相對事由案件以評定制度處理，可落實檢送使用事證與對審制精神，反映商標在市場上的實際使用情形

缺點

目前異議絕大多數為相對事由案件，未來若只能提評定，在費用與時間成本上均會提高，對中小企業不利



商標權爭議案規劃流程示意圖/方案一



方案二

1. 保留異議制度，異議事由維持絕對與相對不得註冊事由
2. 不服審議組（成立與否）之決定可直接向IP法院起訴

優點

1. 對現行制度的改動最小，有助新制順利接軌
2. 維持公眾審查並加重異議程序的職權色彩，有助於對商標權之有效性疑義及早全面檢視

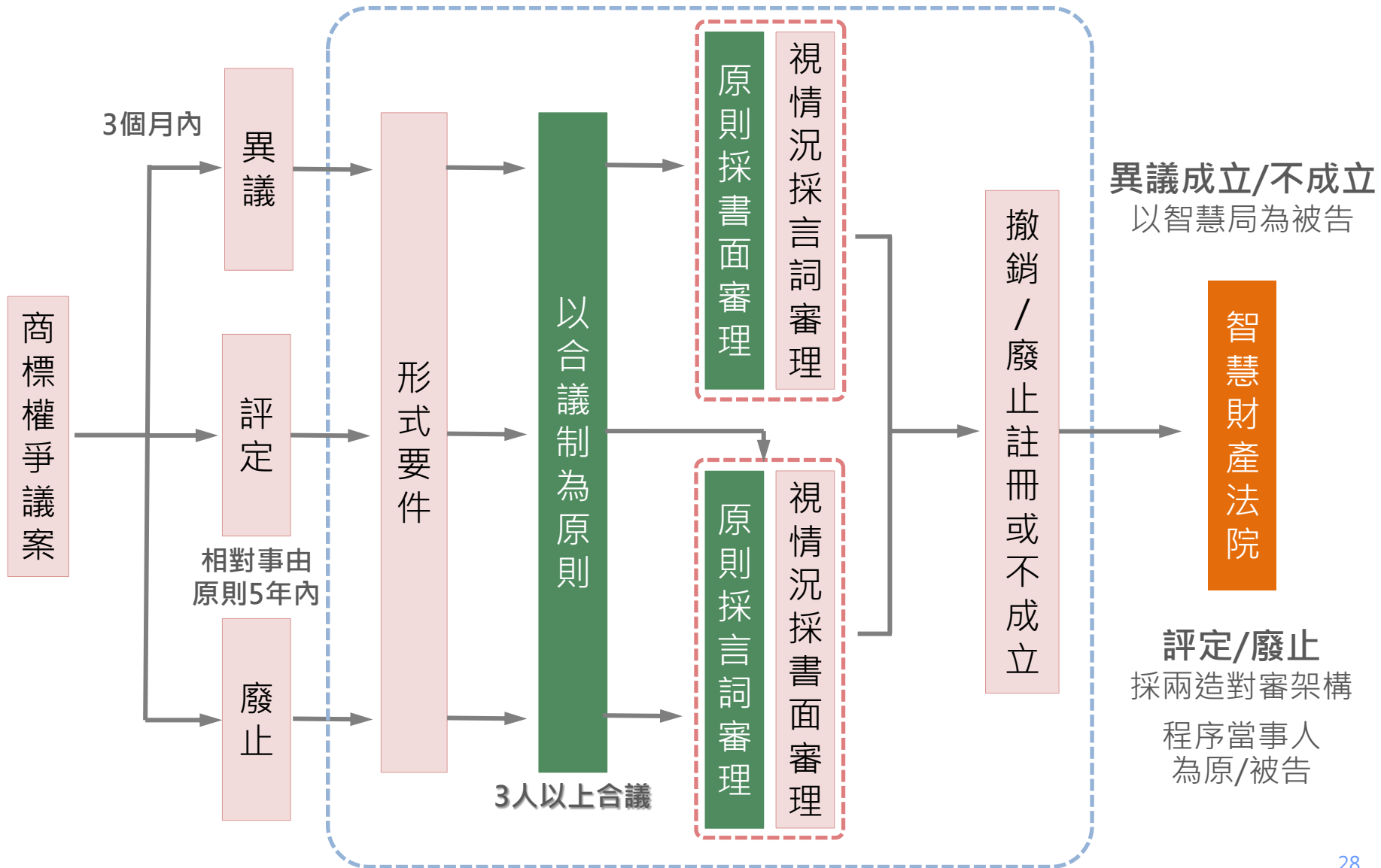
缺點

異議與評定的提起事由相同，審理模式和救濟對象相異，且對於涉及相對事由的案件，未能落實對審精神



商標權爭議案規劃流程示意圖/方案二

專利商標複審及爭議審議組



1. 新制規劃由爭審組進行審決，不服審決者，直接向智慧財產法院起訴，如相關替代程序可給予人民適當程序保障，也具備自省功能，是否足認「簡併行政救濟程序」在我國具可行性？
2. 擬參考日本、美國、韓國及中國大陸等作法，在智慧局設立爭審組，如何確保爭審組之獨立性？
3. 未來舉發案件將由資深審查人員3人合議審理，以言詞審理為原則，書面審理為例外；複審以書面審理為原則，言詞審理為例外等程序之規劃，相關程序之保障是否足夠？
4. 未來如不服「程序事項」，亦進入爭審組處理，是否可行？
5. 商標爭議制度，究採方案1或方案2，提請討論？如採方案2(保留異議)，專利、商標之制度上不一致，是否妥適？

1. 專利、商標爭議案件之訴訟，採**兩造對審**，由最具利害關係之兩造當事人進行訴訟，是否妥適？
2. **兩造對審**究採「行政訴訟」或「民事訴訟」？何者較為妥適？
3. 兩造對審如採「行政訴訟」，規劃將參考日本法例，於專利法及商標法明定兩造對審之訴訟依據，以調和行政訴訟法第24條「以機關為被告」之規定，是否可行？
3. 智慧局在兩造對審中之可能角色？



敬請指教

