

經濟部智慧財產局

推動「專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審」公眾諮詢會議紀錄

壹、開會時間：108年2月25日下午2時整

貳、開會地點：本局18樓禮堂

參、主持人：洪局長淑敏

記錄：魏紫冠

肆、出席人員：詳簽到單(略)

伍、報告事項：略

陸、出席人員發言重點摘要：

(依發言先後順序歸納整理)

一、中華民國律師公會全國聯合會楊明勳律師

(一)本會肯定智慧局在簡併專利、商標行政救濟修法方向及目的，但程序簡化後，須兼顧審理品質，規劃採言詞審理，可以使審理方式更直接，建議可以兼採書面先行主義，即在言詞審理之前，雙方先以書面交換、充分表示意見，有助於爭議釐清及整理，亦有助於提升後續審理品質。

(二)對審制規劃部分，規劃以實質當事人為兩造，可以讓訴訟地位更平等，值得肯定，但仍應注意與調和行政訴訟法關於被告機關之相關規定。

(三)現行商標之異議及評定制度功能是重疊的，建議廢除異議制度，但商標之取得與使用，不僅涉及私益，亦與公益有關，建議申請評定之對象應予放寬，不限於利害關係人。

二、主席

(一)未來規劃之商標評定區分相對事由及絕對事由，相對事由有5年除斥期間限制，絕對事由無任何期間之限制，且任何人都可以主張，相對事由僅限於利害關係人主張。

(二)至於對審制，究採民事訴訟或行政訴訟？想聽大家的意見，後續

法制面應如何因應，是本局應克服之問題。

三、中華民國專利師公會林宗宏理事長

- (一)本會很關心此議題，整體而言，很贊成簡併及對審制度之革新方向。在訴訟階段，舉發人或被舉發人只能擔任參加人，程序上確實較不利益，本案未來修法應有諸多挑戰，可以一起努力。
- (二)關於簡報提及初審之後提起複審，如未伴隨修正，即無須前置審查，有伴隨修正始有前置審查，建議考慮非以有無伴隨修正為前提，因為實際上，有很多不是因為修正而獲准專利的情況，可能是審查人員看錯引證案，經過說明後，審查人員即同意申請人看法，並非因為有修正才克服核駁理由。

四、中華民國專利師公會陳啟桐律師

- (一)依目前規劃，在複審階段，如未伴隨修正，即無前置審查，伴隨修正始有前置審查，修法理由為何？是否限於說明書或請求項之修正？形式上之修正是否也屬修正？
- (二)在對審制部分，舉發人及被舉發人才是實質利害關係之兩造，故有可能發生「打假球」情形，智慧局立於公益角度，亦具有利害關係，假如舉發人只想把好的前案用掉，並非很認真進行舉發，這類案件在民事侵權訴訟，該雙方得否和解？個人認為，舉發審定仍屬行政處分，故兩造對審較適合採行政訴訟，較難想像如採民事訴訟，而得和解或放棄權利等事項。

五、主席

- (一)參考國外立法例，如有修正即進入前置審查，交由原審查人員審查，因為其最熟悉該申請案；依日本經驗，再審查交由原審查人員審查，核准率約達6成，效益最高，申請人如得克服原核駁理由，即可准予專利，無須再進入爭審組為言詞審理，本局未來將針對須進行前置審查之態樣(包括標的、範圍等)，更予明確規劃。

(二)關於打假球問題，涉及智慧局扮演的角色，如智慧局是參加人，亦屬訴訟當事人，如不服該判決，亦得上訴最高行政法院。

六、台灣大學法學院謝銘洋教授

(一)私權糾紛判決具有對世效力，並非罕見，例如土地所有權糾紛經民事法院確認後，即可到地政機關進行登記。

(二)以德國為例，其專利法院於1961年設立，明文規定專利之相關訴訟準用民事訴訟法，在專利無效訴訟之實務上，越來越傾向於民事訴訟之訴訟架構，係因認為專利權之授予，並非創設一個新的權利，發明專利權較類似著作權，創作完成即應受有保護，發明完成即取得專利申請權，專利權則僅是取得更具有排他性之權利，經由專利主管機關確認其法律上之地位，因此，德國仍認為屬於行政機關所為之行政處分。

(三)在1961年前，德國實務界認為基本上是在界定一個私權，故依當事人請求確認訴訟標的之範圍，屬於民事訴訟之領域，當事人在訴訟程序中有較大之處分自由，法官亦無闡明之義務，由當事人依民事訴訟進行攻防，甚且在訴訟中，亦可為訴之變更或擴張等。德國認為專利無效部分，形式上雖仍屬行政處分，但具有其特殊性，故在1976年修改專利法、行政程序法第2條第2項第3款規定，將專利局所為處分，排除適用行政程序法。我國未來採兩造對審，如採行政訴訟，法理上可能是不通的，因為現行行政訴訟法已明定，以機關為被告。

七、主席

(一)對審制如採民事訴訟，在二審辯論終結前都可以提新事證，可能導致判決範圍與原行政處分之範圍不同，而由民事法官逕為判決之結果，智慧局須受該判決拘束，並依判決結果為公告。

(二)德國因為有很強的技術法官，連更正都可以處理；我國民事訴訟雖可以處理無效抗辯問題，如涉及更正，仍會回到智慧局處理更

正問題。制度的革新應走向更專業的方向，智慧局審查官具有技術專業背景，故不希望將專利無效等案件爭點遞延至後端訴訟程序才處理，由具有技術專業取向之單位為判斷較為妥適。

八、台灣大學法學院黃銘傑教授

- (一)為有效解決專利爭議案件之特殊性，須導入對審制之訴訟模式，而對審制之精神雖較接近民事訴訟，但在行政訴訟不足因應時，得準用民事訴訟之相關規定，日本即採此作法，其部分程序亦係準用民事訴訟法，因此，解釋上，訴訟之本質不會因為準用民事訴訟程序，而由行政訴訟案件變成民事訴訟案件，我國對審制亦較適合定位為行政訴訟。本案是專利法的重大修正，不希望因為對審制定位之問題，而再度擱置修法進程。
- (二)組織獨立性的部分，建議可以參考日本、美國及韓國等作法。
- (三)複審是以書面為原則、言詞為例外，關於複審階段之修正問題，依目前規劃如有伴隨修正將採前置主義，是否實質上讓救濟審級會多一審？意即「修正」究宜採前置主義、或在初審時多給予溝通機會，是值得探討之問題。
- (四)關於打假球問題，因對審制可能會導致打假球之機會提高，未來在一事不再理之具體實務運作及法規範上(例如第三人訴訟參加等)，亦應配合調整。
- (五)在商標部分，現行異議制度是領證後異議，與評定功能重疊，故較難以公眾審查之目的作為維持異議制度之理由，建議採取方案 1 之廢除異議制度，如因改制後相關規費較高，較不利中小企業，亦可評估是否提供中小企業合理之規費優惠。

九、台灣大學法學院李素華教授：

- (一)德國專利法第 99 條規定，關於專利有效性等爭議，專利法未規定者，準用民事訴訟法規定。我國究採民事訴訟或行政訴訟，可能都有不完美之處，如俟確定訴訟之性質後再行推動，可能會有

所延宕，故建議大膽邁出步伐，無需太強調定性，可於專利法明定相關特別規定，未規定者，準用民事訴訟法規定。

(二)未來既建立對審制，雙方應在行政階段儘可能進行攻防，例如德國、美國在處理專利有效性問題時，亦希望證據應儘可能於行政階段提出，而不是留待訴訟階段才提出。在現行情況下，審理法第 33 條可以提新證據，已經被過度擴張適用，舉發人如於行政訴訟階段始提出新證據，被舉發人只能另向智慧局提出更正，但因更正涉及前案、原有專利權範圍等大量技術之判斷，建議技術問題仍應回到智慧局作技術判斷為宜。由於時空環境已經改變，在對審制架構下，可思考審理法第 33 條規定是否一併限縮適用。

(三)關於商標異議問題，如專利、商標不一致，恐會使制度太過複雜。

十、智慧財產法院李維心庭長：

(一)從歷史沿革來看，專利法於民國 33 年制定、商標法於民國 19 年制定，對於有效性爭議之救濟，均由訴願程序審理，並呈報經濟部為決定，不服者再向行政法院起訴，民國 89 年行政法院設立後，由台北高等行政法院審理，迨至民國 97 年智慧財產法院成立，改向智慧財產法院起訴。我國法律多係繼受日本法，而與歐美法體制較不相同，應再考量我國國情。

(二)德國 1877 年制定專利法時，對於專利有效性問題，不服行政機關決定，可直接向法院起訴，1961 年專利法院始成立。在專利法院成立前，1959 年發生專利費用之相關爭議，引發相關問題應單一化處理之聲浪，故在 1976 年修改行政程序法，就專利局所為相關審定，明文排除行政程序法之適用。

(三)德國設立專利法院後，對於專利有效性案件，分成異議及無效程序(即舉發程序)，異議程序是在專利局設立一個委員會，有 1 個法律委員、2 個技術委員，或是 2 個法律委員、1 個技術委員，

組成一小組，如不服異議之決定，得向專利法院提抗告、不服再向最高法院上訴。

(四)德國在無效程序部分，並非由專利局處理，而是直接由舉發人向專利法院起訴，被告為專利權人，由 3 個或 5 個技術法官合議審理，德國專利法院有 150 多個法官分成 30 多個組，專利局會根據專利法院之判決主文，為專利之公告，但其相關程序事項在德國專利法院組織法並沒有規定，而係於專利法明定，例如專利法第 99 條規定準用民事訴訟法。向專利法院之第一審起訴後，提出事實並舉證，至第二審最高法院時(德國是二個審級)，仍得再舉證，其最高法院是事實審，德國審理專利無效案件，因為有技術法官，故在最高法院亦得作鑑定；在專利異議時，於專利局作成第一次決定後，如不服得向專利法院提起抗告，如再不服僅得向最高法院提起法律審抗告。我國法院雖是仿照德國體制，但沒有如此細緻的區分，德國處理專利有效性爭議、各地方專利民事侵權訴訟等，全部集中在其最高法院第十庭審理，其法官養成教育很完整。

(五)由於我國法體制是拼湊而來，有參考美國、德國及日本制度等，故本案採行政訴訟或民事訴訟可能都會產生爭議。此外，我國有審理法第 16 條，當被控侵權人被起訴，提出諸多引證案時，民事法院可以自為判斷有效性，僅於該條第二項明定無對世效力，顯示我國與德國有很大差異。德國於 1877 年即以民事法院處理，美國在 2012 年以前，亦係由法院審理專利之有效性，但訴訟是很昂貴的過程，耗費律師費、需說服陪審團、鑑定人等，故美國於 2012 年 9 月 6 日，實施 IPR、PGR 等制度，美國現制雖只有 6 年，其亦未探討是否為行政處分之問題，因為一開始就是由法院處理，後來才設立複審委員會，處理有效性的問題。

(六)我國如採行政訴訟，參考德國、美國之法體系可能無法解釋，比

較能參考日本，日本對審制即係採行政訴訟(特許法第 179 條規定)，即將特許廳所為決定解釋為行政處分，至智財高裁之撤銷訴訟，亦係指行政訴訟之撤銷訴訟；我國有審理法第 16 條規定，日本也有特許法第 104 條規定，即民事庭可以自為判斷有效性。

- (七)目前行政訴訟與民事訴訟的差異，如果是一般的行政訴訟，例如稅務機關或地政機關所為行政處分決定，行政法院只審查有無違法情事，但實務上我國專利的行政訴訟，幾乎是全面審查，智慧財產法院審查所有的引證案，包括是否足以證明哪一個請求項不具進步性等，如果是一般的行政訴訟通常不會如此審查。
- (八)目前智慧局每年約有 500 件舉發案，其中約有 100 多件向智財法院起訴，法院裁判費僅新台幣 4,000 元太便宜，德國則是訂有專利費用法，是依照系爭專利的價值繳費。因此，基於現行行政訴訟法大量準用民事訴訟法、民事庭可以自為判斷有效性、參考日本立法例就證據調查程序，係於特許法明定準用民事訴訟法，且台灣法院無法如同德國般投入大量法官在審理專利之有效性等理由，再以變更制度成本最小為考量，我國對審制採行政訴訟之架構為宜。一旦確立採行政訴訟之後，就不以傳統行政訴訟來解釋，否則會被限制住。
- (九)此外，如果專利舉發審定不認為是行政處分，但智慧局關於專利優先權、或著作權集管團體費率等決定，又認為是行政處分，對於同一行政機關所為決定，部分屬於行政處分、部分不屬於行政處分，將會變得很複雜。
- (十)大法官第 396 號解釋，關於公務人員懲戒委員會所為決定，第一次使用「對審」，但我個人較少用對審制來解釋，所謂對審是指原告、被告在訴訟中可以互相攻防，但現況中行政訴訟也是在對審，原告、被告機關也是在攻防，本案的重點應在於因為專利權、商標權具私權性質，屬於涉及私人對立關係問題，實務上亦有參

加人不配合參加訴訟等情形，故智慧局不宜過度介入訴訟。

十一、台一國際專利商標事務所王錦寬副總經理：

(一)智慧局在 2007 年 5 月曾推動簡併救濟層級及對審制度之改革，但後來暫不予推動，原因之一就是訴願會反對，但實務界對於簡併訴願層級，一直是樂見其成。實務界很擔心台灣的智慧財產力量變弱，大家既已對本案形成共識，為免夜長夢多，須儘快推出法案。

(二)制度上的執行細節可以再行討論，例如有無伴隨修正的程序、初審審定前給予充足溝通等。至於專利是否恢復異議，如同當年新型專利審查是參考日本、韓國作法改成形式審查，但後來韓國又恢復實體審查、我國另參考日本廢除專利異議制度，但日本近年又恢復異議制度，故制度設計應合於我國國情，無須一味跟進外國作法。

十二、主席：希望透過今天的公聽會，凝聚各界的共識，智慧局可以從公眾、產業界之意見，提供各界意見給司法院參考。

十三、宸鴻光電科技股份有限公司莊完禎先生：希望能建構對權利人較友善的智慧財產權環境，例如美國的修正範圍，權限較為寬廣，所以其專利權不容易被判斷為無效，我國的修正或更正，較為僵化，所以無效率較高，實務界亦很清楚，我國情況可能是撰寫時品質就不佳，只有幾個請求項，美國是好幾十項等因素。個人贊成本案的推動，但希望能提供對權利人更友善的程序保障。

十四、主席：修正草案審定後 3 個月可以分割，對專利權人應屬友善的措施。

十五、智慧局前法務室主任林清結先生

(一)請說明新型專利之救濟制度如何規劃？因為目前在立法院的修法草案，新型之更正，採實體審查，須考量制度上如何銜接。建議爭議組的相關程序，應為完整的規劃，充分向外界說明，以消

除公眾疑慮。

(二)請問智慧局日前與訴願會、智慧財產法院之溝通情形如何？此涉
及本案後續推動的可能性及是否面臨阻力。

(三)智慧局是否已確定不導入專利領證後異議制度？

十六、主席

(一) 我國國情與日本不同，台灣通常是在被告侵權後，才向智慧局
提起舉發，異議制度之公眾審查功能，在台灣較無實益。為避
免讓制度太過複雜，不導入專利領證後之異議制度。

(二) 訴願會較關切簡併救濟層級之正當性、組織運作及獨立性等問
題，本案之所以規劃將專利、商標整併成爭審組，亦是希望可以
讓技術、法律專業互補，訴願會同仁法學素養甚佳，未來也
歡迎移撥至智慧局服務。由於訴願會在經濟部亦是臨編組織，
無法獨立發文，參考各國作法，多數係在專利專責機關內設置
Board，為其下轄之部門或關係機構，主要目的為節省審查資
源、預算安排及專業審查人員移撥較方便等，考量我國行政體
系，新創設組織之難度甚高，故規劃爭議組仍在智慧局編制內，
共享預算及人力資源，應屬妥適。

(三) 智慧財產法院對本案制度之革新，表示樂見其成，其中關於對
審部分，法院較建議採行政訴訟，對於程序保障部分，建議先
準用行政訴訟，不足時再準用民事訴訟程序。

十七、台灣大學法學院謝銘洋教授：

(一) 本案工程浩大，肯定智慧局的努力，尤其是對審制度的改革有
其必要，關於對審制究採行政訴訟或民事訴訟，建議不用太糾
結，因為改採對審制就是跳脫傳統的行政訴訟，或許可以稱為
「特殊的行政訴訟」，至少讓公法學者、司法院有接受對審制之
空間，至於準用民事訴訟到何種程度，細節可以再討論。

(二) 關於擬於專利法新增僅能提起撤銷訴訟之規定(簡報第12頁)，

應係參考日本立法例，但經撤銷原處分後，程序就會回到原處分機關，如一造又不服行政處分，將再提起訴訟，將使兩造當事人陷入救濟的循環中，個人認為專利有效性訴訟，仍應於法院作出最終決定，否則一直循環訴訟，將會浪費行政及訴訟資源。

(三) 至於商標異議與評定，如功能有重疊，可以思考廢除商標異議制度。

十八、主席：為使專利、商標相關事件之救濟程序更形簡明，對於不服「程序事項」案件，目前亦規劃納入爭審組處理，即全部案件均進入爭審組處理，各位對程序案件之規劃有無意見？(現場與會人士未表示其他意見)

十九、智慧局專利三組林國塘組長：

(一) 關於舉發程序中，涉及更正問題應合併審查，未來規劃與現制相同，不同之處在於未來原則上採言詞審理、例外採書面審理。

(二) 新型專利之舉發，與發明專利、設計專利的舉發制度相同；新型專利初審不准時，得進入複審程序。

(三) 未來複審程序將處理三類案件：發明及設計之再審查；發明、設計、新型之更正案；其他不服智慧局之處分，第三類案件包含程序不服案件等，這類程序案件比例極低，近5年才80件，平均每年僅16件，2018年不服專利程序案件僅6件、不服商標程序案件僅7件。

二十、智慧局廖承威副局長：補充日本制度之作法，原則是3人合議，但在被法院撤銷原處分，回到特許廳重審時，為慎重處理會採5人合議。

二十一、智慧局商標權組劉綦綦組長：

(一) 目前商標核駁案件，約有4.33%(約360多件)提起訴願，未來

均進入爭審組處理，不同之處在於會有繳納規費之問題。

- (二) 儘管異議與評定在申請事由與功能上有其重疊或相近之處，惟二者的制度目的定位不同，異議制度本身具有公眾審查的內涵，期能藉由公眾監督與協力，讓機關能及早對商標權之有效性疑義全面進行檢視，撤銷違法之行政處分。參照國外之立法例，亦多設有註冊前或註冊後異議制度，保留公眾審查或機關內部自省的機制。
- (三) 今天公眾諮詢意見似乎較傾向廢除商標異議制度，後續會再考量。

二十二、主席：關於商標爭議制度部分，採方案1廢除異議制度，可使專利、商標之制度趨於一致，讓制度設計更簡明。

二十三、其他意見(發言時未陳述姓名)：

- (一) 目前在初審階段，可能會存在申請人認為尚未與審查人員完整溝通或未達到修正共識，即被核駁審定之情形；而於再審查階段，由較資深的審查人員進行審查時，可能考慮較為周全，對於申請案如何修正，似較能取到共識。未來改制後，在複審階段如有伴隨修正，關於申請人之權益，例如溝通次數、表達意見之機會等，建議能以不減損申請人權益為前提，設計相關配套措施。不希望初審未為充分溝通之情況下，逕為核駁處分，因為將案件的溝通全移至複審階段處理，並非妥適。此外，關於分割之權益保障，如複審是相當於訴願之階段，是否會對分割有所限制？如是，恐影響申請人權益。

本局回應：關於複審階段是否伴隨修正、以及複審階段之分割等相關制度設計問題，本局將會審酌相關建議，併納入修法考量。

- (二) 未來簡併救濟程序後，改成複審程序、3人合議審議，是否收取規費？是否高於目前的實審費用？如更正與舉發一起合併審理，不服更正決定時，是否亦採對審制？現行舉發是任何人都可以提

起舉發，未來改採對審制，是否只限利害關係人？是否會放寬度對利害關係人的定義？

本局回應：本局推動專利、商標行政救濟程序制度革新之目的，即係為提供人民更具效能之救濟管道，修法時將充分考量國情、便民、產業需求等面向。因為我國不導入專利異議制度，因而規劃任何人均得提起舉發；至於規費部分，參照各國法制，不服專利、商標核駁處分之案件，多由專責機關下設的審判部或委員會進行審理，且均收取申請規費，故我國改制後，原則上須計算合理之規費成本。

(三)推動對審制有其必要性，因為智慧局在法庭上須以被告身分答辯，球員兼裁判的角色常顯得尷尬。商標權及專利權的賦予，因帶有公益性，關於如何防堵打假球問題、採對審制時如何不致於削弱其公益色彩，智慧局應該都有所審酌。考量本案工程浩大，專利部分因涉及得否更正等問題較為複雜，有無考慮就商標部分先予推行？

本局回應：目前本案專利部分的推行急迫性比商標為高。規劃專利、商標一起推動，一方面是因為審查人員的專長可以互補，一方面因為台灣規模較小，不像美國專利、商標的案量夠大，所以可以區分兩個單位處理。

(四)關於法院獨立處理更正的問題，進步性部分通常較為複雜、較難判斷，以前的更正案侷限性亦較高，但最近一次修正審查基準後，更正已加大彈性，更正的難度已大幅降低，如現行法已允許法官為新穎性、進步性等審理，也因為有技審官輔助而肯認法官有處理更正之能力，法官對於簡單之更正，亦應有能力處理。

(五)台灣實務界亦熟悉美國、中國大陸之實務，美國對於複審、舉發之程序設計，極為靈活，例如美國在專利核駁之後，如僅是形式修正，不需要花費審查人員太多時間找前案，可以提 AFCP，由

原審查人員判斷得否准予專利，如非屬此類情形，就會有 Appeal、RCE、CIP 等程序。另有所謂訴願前的會議，係由原審查委員及 2 位資深委員，類似訴願之前置審查，判斷得否准予專利；在舉發階段，亦有很多靈活的程序可以利用，如第三方複審程序等。目前智慧局的規劃較傾向參考日本法的架構，建議細節程序部分亦可參考美國作法，提供實務界較多救濟措施。

- (六)建議未來爭審組應確保職權行使的獨立性、合議程序進行之流暢性與專業性，而商標評定案件，未來會面臨言詞審理之程序，考量目前商標代理人素質參差不齊，智慧局是否規劃限制商標代理人之資格？建議未來對商標代理人進行管理，對申請人較有保障。

本局回應：參照日本經驗，雖規定原則上言詞審理，例外書面審理，但因商標案情不似專利涉及較為複雜的技術判斷，故實際上仍以書面審理居多。針對案情較單純之商標或專利案件，目前規劃可以依申請或依職權改採書面審，較符合行政效益，讓制度設計保有彈性。

柒、散會：下午 5 時 20 分