

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

呂正仲*

摘要

日本之無效審判程序，於申請階段，申請書需符合記載形式並載明實質理由，藉此淘汰記載不備案件及迅速收斂爭點，後續限制任意變更舉發爭點，避免損及專利權人利益。進入實質審查階段，當事人僅能在特定時點方可進行攻防動作，並隨案情複雜程度調整「標準指定期間」，避免單造故意拖延審理期程；又，訂正請求或舉發補充理由等文件，部分可省略書面往返程序，迅速導入言詞審理程序進行實質攻防。上述多項措施避免舉發程序中一再訂正或變更舉發爭點而拖延審理程序之弊病，當事人既無法藉由干擾程序運作而損及對造權益，可在爭點明確之基礎下迅速審定，提升外界對審查機關紛爭處理能力及準司法程序信賴度之高度評價；藉此介紹，希冀可提供我國完善舉發制度之參考方向。

關鍵字：舉發、更正、特許廳、審判部、無效審判、審判便覽、訂正請求、職權審查。

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組審查官。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

對領證後專利權再行檢視瑕疵甚或存續者，係屬公眾審查制度之一環，此類爭議案件數量雖少，但皆直接關係到經濟市場秩序，而具有舉足輕重之地位，是以，各主要國家專利局皆花費心思設計撤銷專利權相關機制，運作程序大致朝兩方向設計：（1）以武器平等原則設計制度，避免過度損及任一造利益；（2）早期獲致撤銷專利權與否之結論，避免延宕審查期間。

我國舉發案件一年申請量約有 600 多件，相較於發明專利申請案件雖顯得數量稀少，然而因為每件舉發案皆受到兩造當事人高度重視，且舉發成立與否結論之影響力亦擴張連動到公眾，因此，舉發審查期間及審查品質自然成為外界持續關注的項目之一，而有需要研究及參酌國外制度以求進一步精進。

在各國撤銷專利權相關機制中，日本特許廳無效審判案件的審查速度變化特別引人注目。發明及實用新案無效審判案件的平均審查期間，在 2000 年尚須 15 個月，之後一路縮短至 2013 年的 8.7 個月¹，提升效率後，不僅快速達到協助兩造解決紛爭之目的，避免兩造處於懸而未決的等待；再者，民事侵權訴訟時被控侵權人於法院主張專利權無效，由於審判部可快速判斷專利有效性，被控侵權人具有同時提起無效審判的抗辯管道，間接提升公眾對審判部準司法程序之信賴。

日本特許廳除了提升無效審判審理效率外，仍持續精進審查品質，如透過調查統計資料及檢討個案等方式檢討現有機制，透過積極活用言詞審理、檢討處分形式（用詞一致化、具體化）及改進審查流程中雙方攻擊防禦方法等各項措施²，以進一步提升外界對審判部的紛爭處理能力、滿意度、準司法程序信賴度等評價，因此，不僅提升審查效率，同時也提升審查品質。

我國近年持續努力改進專利舉發案的審查期間及提高審查品質，在既有成效的基礎上，仍有再精進之需求，以呼應外界期待。由於我國舉發審查制度，無論是法規或審查基準，或多或少參酌了日本專利無效審判制度及其實務運作規範³。

¹ 日本特許廳，「平成 26 年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト審判の概要（制度・運用編）」，頁 6，2014 年。另統計區間包含「審決預告」而仍未審決之案件。

² 日本財團法人知的財産研究所，「当事者系審判における審理の進め方に関する調査研究報告書」，産業財産権制度問題調査研究報告書，2010 年 3 月。

³ 林希彥，「從日本專利無效審判制度探討我國舉發制度之修正」，智慧財產權月刊，第 147 期，頁 73-99，100 年 3 月。

然而，雙方制度及審查規範仍有細部差異，而特許廳在無效審判業務上投注許多精進效率的策略，以致在 2013 年達到 8.7 個月審查期間的目標，自有其值得參酌之處，以下簡介特許廳無效審判程序，並以此為基礎說明。

貳、日本無效審判審查流程

以下說明係依照日本審判便覽對無效審判的相關規範，內容包括：無效審判之審查流程、兩造應遵守的法規及審判便覽等相關規定；及審判官對程序審查之判斷方式。須特別注意，以下僅介紹發明專利案件之無效審判流程，實用新案（對應我國之新型專利）案件依循實用新案法而另行規範，此與我國發明與新型專利採同一舉發流程不同。

依圖 1 所示流程⁴，無效審判流程大致可分為 5 個階段（參見虛框線之標註），分別為：（1）舉發人申請階段；（2）專利權人首次答辯階段；（3）舉發人首次辯駁階段；（4）專利權人再次答辯階段；（5）舉發人再次辯駁階段。

5 個階段大致上與我國舉發流程相近。雖然日本無效審判流程多達 5 個階段，但在縝密規範下，往往完成階段 1、2 之後，即可進入言詞審理或書面審決程序，無須進行階段 3 至 5；如專利權人另有訂正請求，則進入階段 3、4 程序。

⁴ 日本特許廳審判部，「平成 23 年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」，附錄 3 圖 1-1，頁 237，2012 年 3 月。

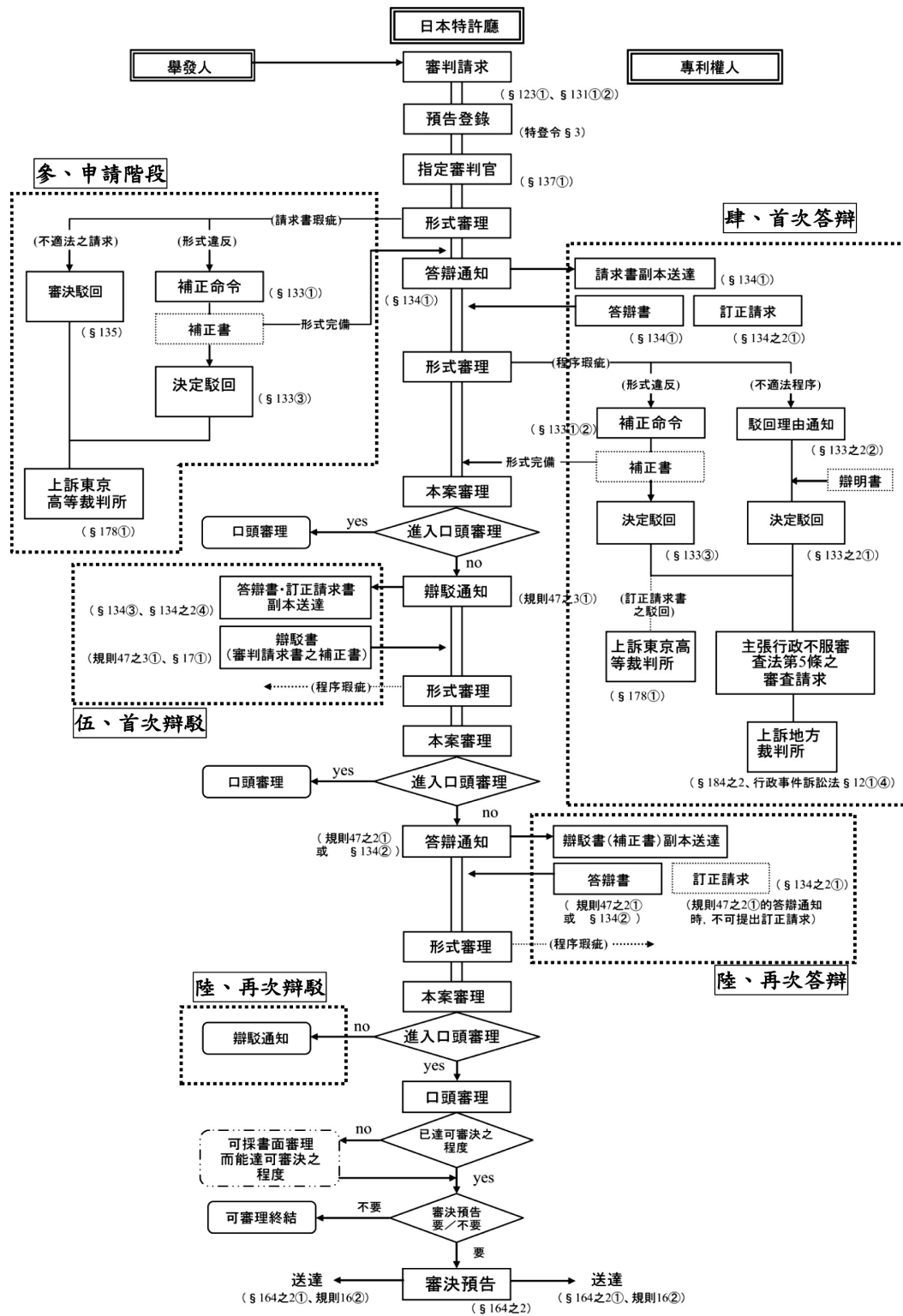


圖 1 特許廳發明專利案無效審判流程圖

參、舉發人申請之審查程序

舉發人申請遞件之舉發申請書須符合形式要件（特 131.I、II、特施 46 樣式 62），其記載事項包含：（1）收件者（如「致特許廳長官」之記載）；（2）審判事件（如「專利〇〇號無效審判事件」之記載）；（3）請求項數；（4）舉發人資訊；（5）代理人資訊；（6）被舉發人資訊；（7）請求聲明；（8）舉發理由；（9）證據；（10）附加書目資料及物件之目錄等欄位。

判斷舉發申請書及附件書目資料等各欄位是否符合規定特許法第 131 條第 1、2 項及第 133 條第 2 項各款等規定時，首先由書記官進行「形式調查」，後續再交由合議庭進行「形式審查」，其流程⁵如圖 2 所示：

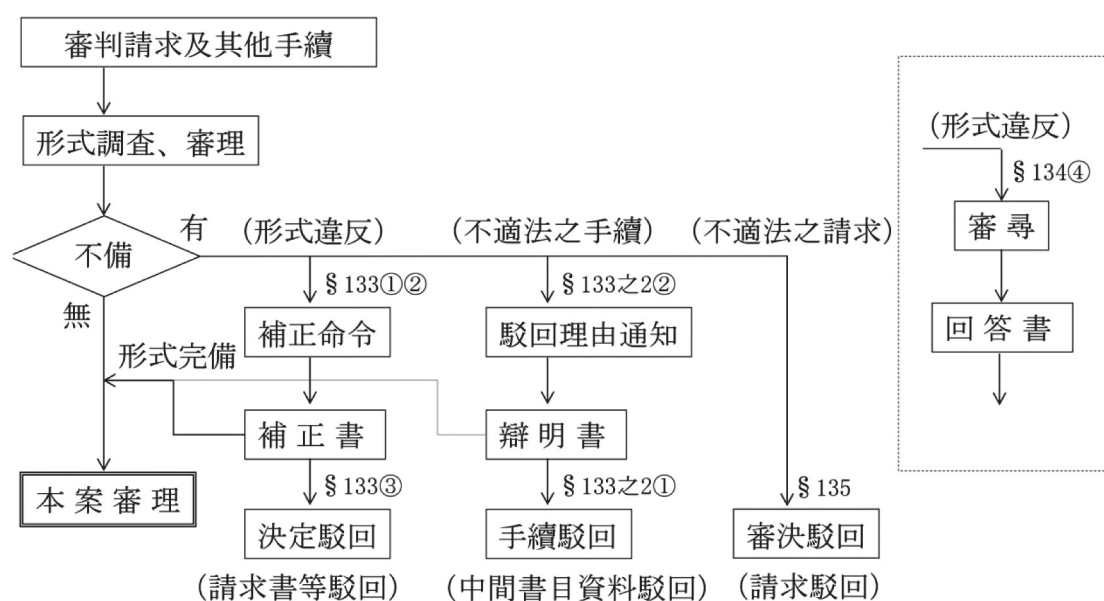


圖 2 無效審判形式審理流程圖

⁵ 審判便覽 51-08，頁 1 流程圖。

常見之形式審查事項如下：

表 1 形式審查常見檢核事項

- 1、當事人及代理人名稱、住所等是否明確記載（特 131.I（1））。
- 2、舉發案之表示欄位是否明確記載（特 131.I（1））。
- 3、「請求主旨」及「舉發理由」是否明確記載（特 131）。
- 4、該請求是否為未成年人及成年被監護人等（特 7.I～III）欠缺手續能力者所提之請求（特 133.II（1））。
- 5、該請求是否違反代理權相關規定（特 9）之範圍（特 133.II（1））。
- 6、手續是否違反特許法或其他政省令相關規定的方式（特 133.II（2））。
- 7、是否依規定繳交足額舉發規費（特 133.II（3））。

舉發人在最初的舉發申請書遞件之後，雖然仍有機會在審查終結通知（特 156.II）前補正舉發申請書⁶（特 17.I），但後續補正程序通常不得變更舉發主旨（特 131-2.I）。另外，當合議庭認為需要舉發人進一步釋明時，也可以主動發起審尋程序⁷（特 134.IV）。

一、程序瑕疵之處置⁸

當舉發人申請程序有瑕疵時，合議庭將依照違反形式要件的嚴重程度，給予不同處置；如無法克服瑕疵者，將駁回此舉發申請案。分別包含以下 3 種態樣（參考圖 2）：（1）決定駁回（特 133.III）；（2）審決駁回（特 135）；（3）手續駁回（特 133-2.I）。

（一）通知補正及「決定駁回」

當合議庭判斷申請程序屬輕微瑕疵時（圖 2 步驟中「形式違反」態樣），因為還有補正機會，審判長會發出補正命令，給予舉發人一段補

⁶ 審判便覽 30-01。

⁷ 審判便覽 37-02，此程序常見於審判長檢核申請書等書目資料時，為了確認當事人的主張，主動聯絡當事人的通知程序。

⁸ 審判便覽 51-04，另特許廳將此類程序不符案件稱為「却下」。

正期間（特 133.I、II），舉發人可在不變更主旨前提下補正形式事項瑕疵。如舉發人後續未克服，審判長可駁回該舉發申請案（特 133.III）。

另外，有關舉發申請書以外之相關程序資料（包含舉發人之程序補正書、其他舉發事件相關程序之手續書目等全部資料），審判長也會進行相同檢核（特 133.II），以及相同駁回處置（特 133.III）。

（二）逕處以「審決駁回」

舉發申請書明顯違反記載要件，而無法補正治癒瑕疵；或縱使補正後可修復瑕疵但明顯會造成變更請求主旨的後果時，合議庭可參酌日本民事訴訟法第 140 條之相似作法，在不通知補正情況下，逕處以「審決駁回」（特 135）。

不過，審判長如欲聽取舉發人申復意見時，仍可適度通融而主動發出審尋通知（特 134.IV），此時，舉發人仍可伴隨審尋答覆書，一併提出手續補正書（特 17.I、IV）。

（三）其他文件之「手續駁回」⁹

前述舉發申請書以外的其他書目資料有瑕疵時，合議庭會通知該文件之駁回理由，並指定相當時間給予提出辯明書之機會（特 133-2.II），如最終無法克服瑕疵時，合議庭也可駁回該份書目資料（特 133-2.I）。

二、舉發申請書「請求主旨」之形式審查

前述表 1 所舉的形式違反事項中，以「請求主旨」與「舉發理由」兩項判斷較為困難，且是舉發人常發生的違反事項，以下分別說明兩項之相關規範。

舉發申請書之「請求主旨」欄位，係指舉發人希望該案件於舉發審定時符合何種要求，記載形式例如：「發明專利第○○號發明之申請專利範圍內之請求項○所記載之發明，屬無效之發明專利。審判費用由專利權人負擔，請求上述之審決」，其形式類似我國法院訴訟聲明事項。

⁹ 審判便覽 21-08。

此欄位（特施 46 樣式 62）之舉發專利案號如記載有誤但仍可與舉發申請書所記載全部內容勾稽上，而推認為單純誤記者，審判長得指定一定期間命令補正（特 133.II（2））；如無法確認正確案號，合議庭仍可發起審尋程序（特 134.IV）主動詢問舉發人。後續如未能克服此瑕疵，將處以「決定駁回」（特 133.III）或「審決駁回」（特 135）審定。

另外，舉發請求項項號有誤時，也是依照上述判斷方式。如該舉發案在審查前已更正刪除全部舉發請求項，因為已無舉發人之實益，視為不適法之請求而無法補正，後續以「審決駁回」（特 135）審定。

三、舉發申請書「舉發理由」之形式審查

在檢核舉發申請書「舉發理由」時，合議庭判斷是否滿足下列 2 項記載要件（特 131.II）：（1）記載主張專利無效所根據的具體特定事實。（2）說明每一個舉證事實與證據之間的關係。

舉發申請書未滿足上述 2 項記載要件時，後續雖仍可補正舉發申請書，但已相當程度地限制可補正的範圍（特 131-2.II），後續補正仍無法克服或超出主旨時，將處以「決定駁回」（特 133.III）或「審決駁回」（特 135），所以，舉發人一開始就必須謹慎確認「舉發理由」是否完備。

由於「舉發理由」記載內容是後續兩造攻防的基礎，如不符合記載要件，往往增加專利權人不必要之負擔，所以，合議庭判斷之觀察角度可從「專利權人答辯負擔」觀之¹⁰：

- 1、依舉發理由，專利權人是否可確認特定爭點對象，據以答辯。
- 2、即使可確認全部爭點對象，但是否會造成專利權人不合理負擔。
- 3、若舉發理由之記載不完備，是否會造成專利權人偏離爭點對象，而無法期待答辯內容能實質對應爭點。

藉由以上觀察角度而確認違反記載要件時，合議庭可依違反態樣及後續是否可補正瑕疵，從以下 2 種處置措施中選擇其一：

¹⁰ 審判便覽 51-08，頁 3。

1、經由補正命令（特 133.I）給予補正之機會，如後續仍無法治癒瑕疵，審查最終以「決定駁回」（特 133.III）審定。

2、瑕疵無法補正而視為不合法之請求，逕以「審決駁回」（特 135）審定。

由於後續補正通常不允許變更舉發理由主旨（特 131-2.III），所以，即使舉發人針對違反記載要件部分進行補正但仍造成變更主旨時，審判長仍不允許該補正，視為未克服違反記載要件之事項。因此，合議庭對於明顯違反記載要件而可推論補正會明顯變更舉發主旨者，可不發出補正命令即發出「審決駁回」處分（特 135），後續專利權人無須答辯而可減輕負擔。

但如僅輕微違反記載要件，經判斷舉發人仍可不變更舉發理由之主旨而進行補正克服記載瑕疵時，審判長可發出補正命令（特 133.I）給予補正之機會，嗣後再針對補正內容決定是否處分「決定駁回」（特 133.III）。

相對於此，「審決駁回」處置措施對舉發人較為嚴格。以下屬記載要件未齊備且不能補正之態樣¹¹，合議庭不須發出補正命令而可逕行處分「審決駁回」之態樣，後續也不須請專利權人答辯。

（一）完全未記載舉發理由

舉發申請書完全未記載舉發理由時，或不符合舉發事由（特 123.I 任 1 款）時，視為未符合記載要件，縱使補正也明顯會改變原舉發理由主旨，可逕行處分「審決駁回」。

（二）未記載舉發之實質理由

舉發申請書雖有舉發理由，但未記載實質理由者，即使補正也明顯會改變原舉發理由主旨，可逕行處分「審決駁回」。

¹¹ 審判便覽 51-08，頁 4、5。

◎未記載實質理由的例子：

- 僅抽象地記載舉發理由，未記載主張專利無效所根據的具體事實，亦未提示證據。
- 雖提示具體事實或證據，然對本舉發案之發明而言，沒有特定之對應理由。

（三）未記載重要舉發法條之主要事實

屬舉發法條之重要主張事項卻未記載主要事實，即使補正也明顯會改變原舉發理由主旨，得逕行處分「審決駁回」。

◎未記載主要事實例子：

- 不具進步性之無效理由（特 29.II）中，未記載先前技術存在之事實。
- 未記載系爭發明與先前技術之相互比較。
- 未記載基於先前技術如何可輕易推知系爭發明之理由（包含論述如何可輕易推知）。

（四）欠缺主要事實之具體記載，且未提示證據

舉發申請書中未檢附證據物件資料，以致於無法藉由舉發理由之記載具體掌握主要事實。

肆、專利權人首次答辯之審查程序

舉發申請書經過前述程序審查確認無記載不備情事、未遭到「決定駁回」（特 133.III）、「審決駁回」（特 135）等處分時，審判長會將舉發申請書副本交付專利權人，並指定相當時間以供答辯（特 134.I），全案即進入實質審查階段。後續專利權人可在指定期間內提出答辯書以及訂正請求（特 134-2.I）。除通知專利權人外，審判長也必須通知該專利案之專用實施權人及已登記的其他權利人（特 123.IV）。

一、答辯書形式審查

專利權人申復所提答辯書仍然須進行形式審查，審查方式與舉發申請書之書面審理程序相同，審判庭可針對記載瑕疵發出補正命令等處置手段（特 133.I ～ III、特 133-2.I、II），對於答辯書的檢核及通知方式可參見前述程序。

此時專利權人如伴隨提起訂正申請書時，須另行判斷該訂正請求是否滿足形式要件及實質要件（如圖 3¹²），合議庭會檢核訂正申請書是否符合特許法第 134 條之 2 第 9 項準用第 131 條第 1、3、4 項、特許法第 127 條、特許法第 132 條第 3 項等相關規定。在此階段，可暫不判斷是否符合訂正實質要件（特 134-2.I）。

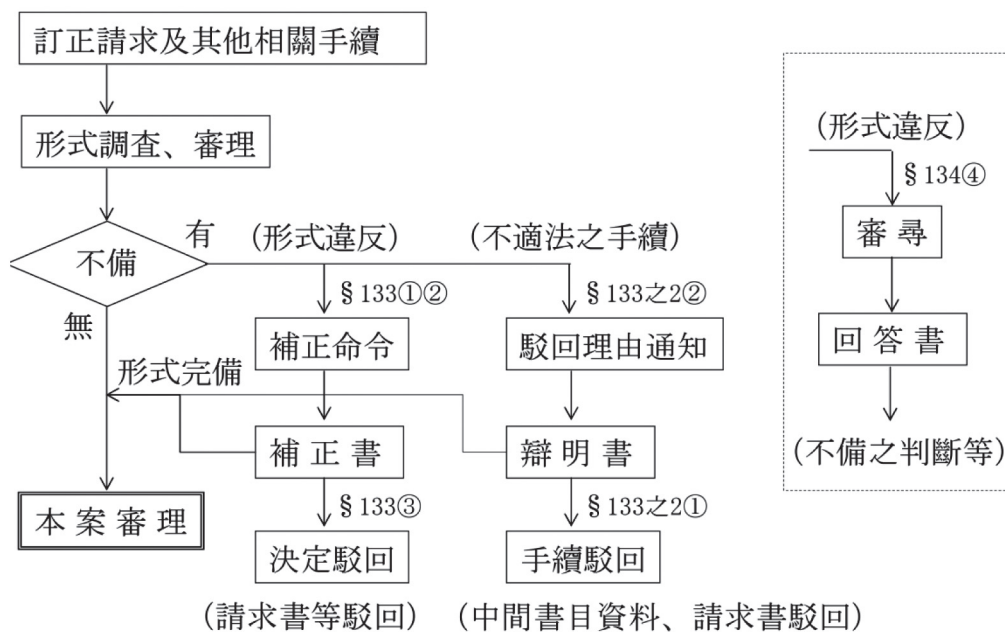


圖 3 訂正請求程序審查流程圖

¹² 同註 4，圖表 3-8，頁 113。

如判斷訂正申請書違反形式要件時，合議庭可處分：（1）「決定駁回」（特 133.III）；（2）「手續駁回」（特 133-2.I）。以下分別說明 2 種程序駁回之處置措施：

（一）補正及「決定駁回」

如訂正申請書（包含其他相關連手續之書目資料）屬輕微違反上述形式要件而有補正機會時，審判長可指定期間通知補正；後續無法克服則處以「決定駁回」（特 134-2.IX 準用 133.III）。

◎訂正請求「決定駁回」的例子

- 請求書中未檢附說明書、申請專利範圍（全文）或圖式訂正本（特 131.IV）
- 未記載「請求主旨」或「舉發理由」等（特 131.I（3））
- 專利權人未能取得專用實施權人、質權人或特定通常實施權人同意（特 127）

專利權人可針對訂正申請書「決定駁回」處分提起上訴，後續由東京高等法院專屬管轄（特 178.I）。

（二）不適法審判程序而處以「手續駁回」

如訂正申請書明顯違反記載要件，後續補正明顯會變更主旨而無法克服者，該訂正視為不適法之請求，審判長可處分「手續駁回」（特 133-2.I）。駁回前，審判長仍會通知駁回理由，給予指定期間內提出辯明書的機會（特 133-2.II）

◎「手續駁回」的例子

- 訂正申請人不是專利權人（特 134-2.I）
- 專利權為共有時，非由共有人共同提出申請（特 134-2.IX 準用 132.III）
- 非屬可提起訂正請求之期間（特 134-2.I）

二、首次答辯後之實質審查程序

無效審判以言詞審理為原則，審判庭可依據案件態樣，決定是否進入言詞審理程序，或是否再給予舉發人補充舉發理由之機會。

例外情況下，例如當事人希望書面審查，審判庭亦可因應當事人的請求，不進行言詞審理程序，而進行「審決預告」或終結審查之審決處分。如案件尚未達可審定狀態，原則上還是會給予舉發人再次補充舉發理由之機會。

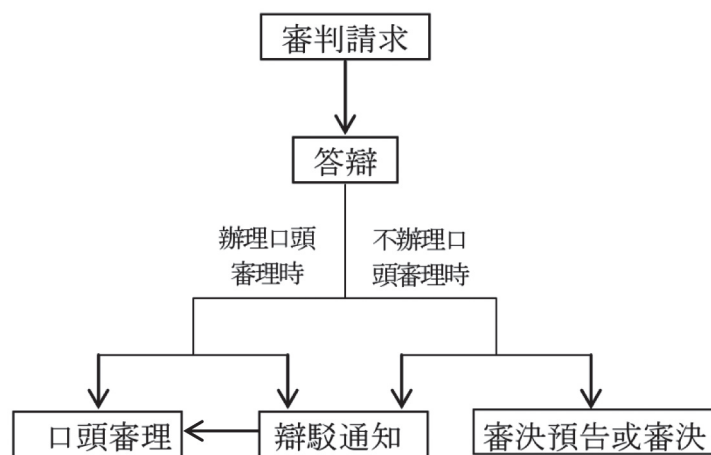


圖 4 答辯後續審理流程圖

舉發案進程序可依照專利權人答辯、有無訂正請求等情事，而有不同態樣（如圖 4 所示¹³）。

（一）答辯期間內未有訂正請求之態樣

答辯期間內無訂正請求時，因為未變更審查對象，而可確認爭點，通常直接進入言詞審理程序；不過也可視案件需要，交付舉發人答辯書副本（特 134.III），指定相當期間讓舉發人有機會再次提出舉發補充理由書（特施 47-3.I）。

¹³ 審判便覽 51-13，頁 2。

（二）答辯期間內有訂正請求之態樣

如訂正請求會變更審查對象，將再給予舉發人辯駁之機會，合議庭可發出辯駁通知，通知舉發人再次以書面形式表示意見；不過由於後續言詞審理時也會給予辯駁機會（如口頭陳述要領書、合議庭之審尋等，參考以下裁判例），所以合議庭也可直接進入言詞審理程序。

◎參考裁判例¹⁴

本件審判手續過程中訂正發明專利，一般可指定相當期間供舉發人（原告）提出辯駁書。舉發人（原告）主張合議庭未給予舉發人（原告）提出辯駁書之機會，即審決審定，而不服此程序瑕疵。

然而，針對訂正之發明專利提出辯駁書，非屬法定事項，即使未給予原告提出辯駁書之機會，亦沒有直接違反法規。

再者，由本件審判階段中相關審查手續觀之…原告…提出「言詞審理陳述要領書」（甲17）中，已提出訂正請求之訂正要件及訂正後發明進步性等相關主張，…，可視為已給予原告（舉發人）陳述本件訂正無效理由之機會，因此，本件審判之審查手續並無違反手續。

所以在訂正請求時，合議庭可因應各別案件進展，決定先「發出辯駁通知」，給予舉發人辯駁機會；或是逕行進入「言詞審理」程序；亦或是例外直接「發出審決預告或審決」。

以下分別說明「直接進入言詞審理」、「發出辯駁通知」及「發出審決預告或審決」3種態樣。

1. 態樣一：直接進入言詞審理

依據以下判斷方式，舉發人已無實質攻擊利益，將不再給予舉發人辯駁機會¹⁵，而直接進入言詞審理程序。

¹⁴ 知財高判平成22年8月19日(平成21年(行ケ)10355号)(利用電磁誘導加熱之加熱裝置事件)。

¹⁵ 審判便覽51-14，頁5。

本月專題

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

判斷 1、即使有訂正請求，仍無法克服舉發理由

依據舉發人主張舉發理由，已可形成專利無效之心證，無須給予辯駁機會。

判斷 2、對訂正前之發明而言，舉發理由仍不足以構成舉發成立

即使沒有訂正請求，舉發理由仍無法舉發成立，而已形成維持專利權心證時，此時的訂正請求已與心證無直接關係，故不須給予舉發人辯駁機會。

例 1：與是否有訂正請求無關，舉發人所主張之舉發理由不足以構成舉發成立。

例 2：訂正請求只針對未主張無效之部分，無關主張舉發成立之無效理由。

判斷 3、由於補正不可變更舉發理由主旨，新追加舉發理由也會明顯受此限制

例 1：訂正請求屬輕微訂正者，在不變動原舉發理由主旨限制下，舉發人顯然無法針對輕微訂正再提出新的合法舉發補充理由。

例 2：之前曾經給予提出適法的舉發理由的機會，但仍未提出合適之舉發理由，且推論後續也難以再提出。

在進入言詞審理階段後，應將答辯書、訂正申請書等副本交付舉發人，並排定言詞審理日期；另應將審查事項通知書（上面記載合議庭暫定之見解）通知兩造當事人，並要求提出言詞審理陳述要領書。

2. 態樣二：發出辯駁通知

發出辯駁通知時，合議庭會將答辯書、訂正申請書及附加的訂正內容說明書等副本資料交付舉發人（特 134.III、特 134-2.IV），並指定相當時間供舉發人提出辯駁書（特施 47-3.I）。

如果訂正請求明顯不符訂正要件，為迅速有效審查，可無須等待舉發人主張，改依職權通知發出訂正拒絕理由。程序上，可先執行上述通知，也可以於發出辯駁通知時，一併發出訂正拒絕理由通知（職權審查結果）。

3. 態樣三：發出審決預告或審決

對於例外不須進行言詞審理程序之案件，應先行判斷案件是否已達可審決之程度；如果未達可審決之程度，可發出辯駁通知、訂正拒絕理由書等通知；如果已達可審決之程度，可發出「審決預告」或審查終結之審決。發出審決預告時，可同時將答辯書、訂正申請書等副本交付舉發人（特 134.III、特 134-2.IV）。

伍、舉發人首次辯駁之審查程序

合議庭將先對舉發人所提舉發補充理由進行形式審查，檢核文件可包含舉發人提出「辯駁書」（特施 47-3.I）、「舉發申請書之補正書」（特 17.I）等，或合議庭通知訂正拒絕理由後兩造提出之「意見書」等書面資料，如有記載不備事項，再通知補正命令等（特 133.II、III、特 133-2.I、II）。

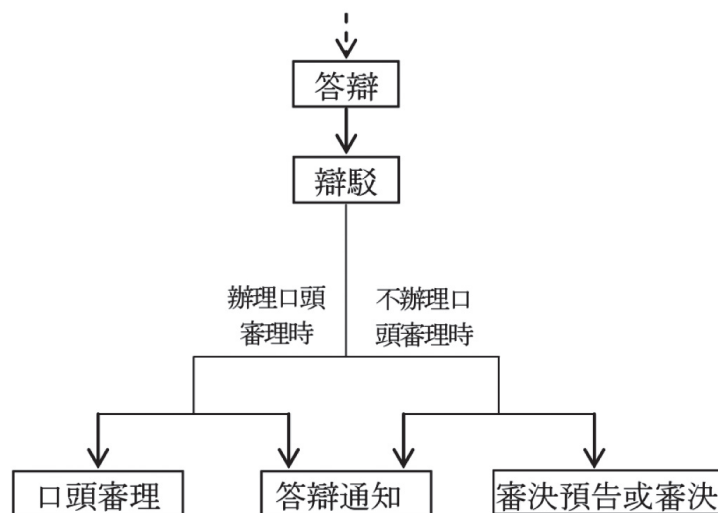
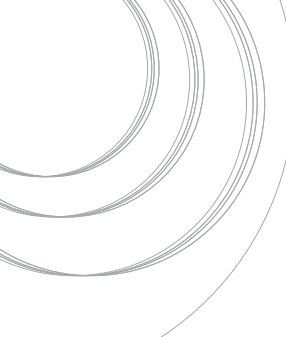


圖 5 辯駁後續審理流程圖



本月專題

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

形式審查之程序可參照圖 5¹⁶，大致有「言詞審理」、「發出答辯通知」及「發出審決預告或審決」3 種途徑。審查過程判斷舉發人之舉發補充理由（以下簡稱「補正」）是否變更原舉發理由主旨後，主要有 4 種處置措施：（1）未變更理由主旨；（2）變更理由主旨，不允許補正；（3）變更理由主旨，不需專利權人同意，仍允許補正；（4）變更理由主旨，經專利權人同意，允許補正。

其中，處置措施 2 至 4 皆屬「變更理由主旨」，其處理程序可參見圖 6¹⁷，以下就各態樣說明後續審查之操作方式。

¹⁶ 同註 4，圖表 3-4，頁 98。

¹⁷ 審判便覽 51-03，頁 4，圖 2。

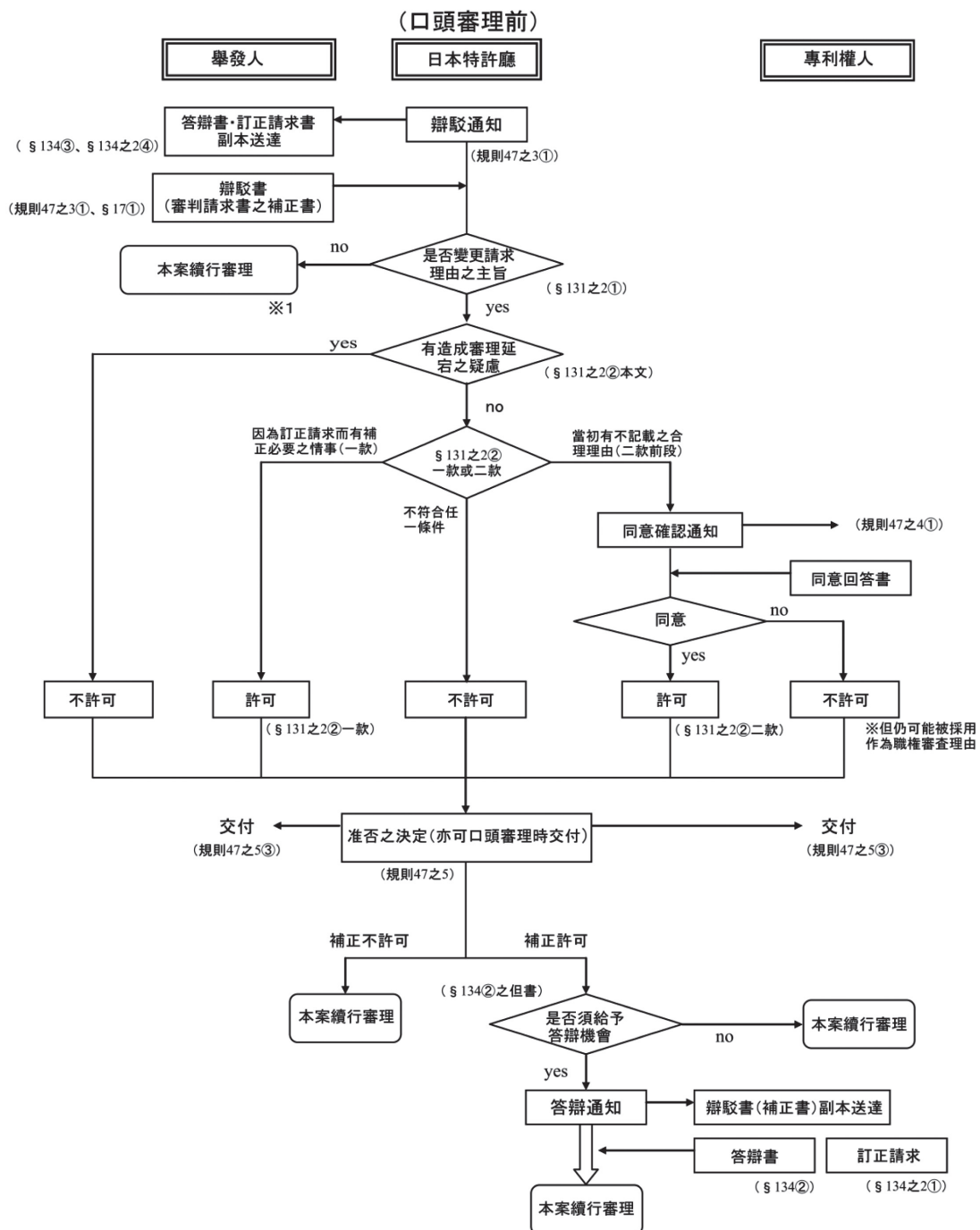


圖 6 變更理由要旨流程圖

一、未變更理由主旨

合議庭可視案情狀態，選擇直接進入言詞審理階段，或通知專利權人補提答辯意見；然而，因為沒有新的舉發理由，即使通知專利權人答辯，亦僅給予施行規則所規定之答辯機會，在此情況下，專利權人不可以藉答辯再提訂正請求（特施 47-2.I）。不過合議庭仍可視案件需求，彈性地給予專利權人訂正機會，而改通知法定之答辯機會（特 134.I）。

二、變更理由主旨，不允許補正

當舉發補充理由變更主旨時，審判長會確認是否符合下列許可要件，如不符合，則不允許補正。

- 1、補正明顯不會不當拖延審查（特 131-2.II 本文）。
- 2、針對訂正請求而有必要補正（特 131-2.II（1））。
- 3、提起舉發時，有正當理由未將補正內容記載於舉發申請書（特 131-2.II（2）前段）。

然而，補正許可係審判長之裁量權，即使符合上述補正許可要件，但就個案認定上，審判長還是有權不允許上述補正。

補正有部分准、部分不准時，不准的補正事項即屬失效的攻擊方法，不列入審查基礎，準用前述「一、未變更舉發理由主旨」的審查流程，並在後續檢送書面資料給兩造當事人時，一併檢附不准補正之「補正許否決定書」（特施 47-5），後續程序將僅考慮有效攻擊方法的部分。

三、變更理由主旨，不需專利權人同意，仍允許補正

在變更舉發理由主旨情況下，如果補正明顯不會不當拖延審查（特 131-2.II 本文），且針對訂正請求而有必要補正舉發理由（特 131-2.II（1）），審判長可允許補正。這種情況通常符合法定第 2 次答辯機會之規定（特 134.II），後續應給予專利權人提出補充答辯書之機會，合議庭會將「補正許否決定書」（特施 47-5）檢送兩造當事人時，一併將辯駁書、審判請求補正書等副本交付專利權人。

然而，在以下所列「有特別情事表明沒有必要給專利權人提出答辯書機會」（特 134.II 但書），已適合直接進入言詞審理程序¹⁸。

1、即使後續補提相關證據主張，仍無法逆轉舉發不成立的結論，以致於無須再給予答辯的機會。

2、從一開始到現在，雖然已給予專利權人針對無效理由充分答辯、訂正等防禦機會，但仍認為專利無效。

例如：最初的舉發理由已合適，對專利權人而言，即使給予防禦機會，已無克服舉發理由之防禦手段。

如非上述事證明確之態樣，因為尚存在防禦利益，合議庭仍會給予法定第 2 次答辯機會（特 134.II），一方面要求專利權人提出第 2 次答辯書；另一方面，將同意補正之「補正許否決定書」檢送兩造當事人（特施 47-5），並將辯駁書、審判請求補正書等副本交付專利權人。

如符合上述「特別事項」，但合議庭判斷仍未有結論時，亦可彈性地讓專利權人表示意見，此時可給予施行規則所規定的答辯機會（特施 47-2.I），專利權人可答辯但不可提出訂正請求。

四、變更理由主旨，經專利權人同意，允許補正

在舉發人變更理由主旨的情況下，若該補正明顯不會不當拖延審查（特 131-2.II 本文），且在請求審判時，有正當理由未將所補正之舉發理由記載於請求書（特 131-2.II（2）前段），若專利權人同意（特 131-2.II（2）後段），審判長可例外允許補正。

在此情況下，審判長須取得專利權人的同意（特施 47-4），也要聽取專利權人對補正許可要件是否適法之意見，始決定是否接受補正。

確認專利權人是否同意補正之操作程序，審判長首先將舉發人攻擊方法中所記載之書面資料（包含辯駁書、舉發申請書之補正書、意見書等相關資料）交付專利權人，並通知「同意確認」，詢問是否同意補正，指定相當期間內讓專利權

¹⁸ 審判便覽 51-15，頁 15。

本月專題

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

人提出「同意回答書」(特施47-4.I)。另外,如果在言詞審理前通知「同意確認」,而專利權人於言詞審理現場表示同意,足以構成確認意思之表示,則無須再以書面通知「同意確認」。

對於「同意確認」之通知,專利權人須在指定期間內以「同意回答書」回覆,明確記載「同意」或「不同意」補正(特施47-4.I、II、樣式63之5)。

另外,專利權人也可對補正是否適法表示意見(例如,請求之初沒有記載所補正之舉發理由,並無正當理由;或該補正未構成適切的無效理由,致不當遲滯審查程序等)。

如專利權人明確表示不同意補正,因違反補正許可要件,審判長應拒絕舉發人補正,見上述態樣二「變更理由主旨,不允許補正」之處理程序;如專利權人明確表示同意補正,且滿足其他補正許可要件時,審判長可允許舉發人補正,見態樣三「變更理由主旨,不需專利權人同意,仍允許補正」之後續審查程序。

指定期間內,如專利權人在指定期間內無法明確表示同意或不同意,合議庭將視為「同意」而進行後續審查,惟若許可所補正的舉發理由會造成發明專利舉發成立時,為維護專利權人權益,仍會給予專利權人答辯、以及訂正請求的機會(特134.II)。

後續進入言詞審理前,合議庭先將舉發人所提辯駁書、舉發申請書補正書等副本交付專利權人;另應將記載合議庭暫定見解的「審查事項通知書」通知兩造當事人,並告知言詞審理之期程,要求雙方提出「言詞審理陳述要領書」;如有補正准駁決定時,應一併將補正准駁決定書交付兩造當事人。

陸、後續攻防程序及職權審查

一、專利權人再次答辯之審查程序

專利權人後續再補充答辯之審查程序，原則上與「專利權人首次答辯之審查程序」的操作方式相同，在此階段，專利權人仍受到訂正請求的時點限制。如果是依施行規則所發出之「再答辯通知」（特施47-2.I），則不可提出訂正請求，在「再答辯通知」階段提出訂正請求，審判長會認定已超過提出訂正請求之期間，而以在不可提出訂正請求之期間提出訂正請求為由，處分「決定駁回」（特133-2）。

（一）當事人對補正准駁決定之回應

對於補正許可（即合議庭同意舉發人補充舉發理由）之決定，如專利權人於再次答辯時主張不服該決定，因為對該項決定不可主張不服（特131-2.IV），合議庭不會考慮該主張。

然而，對於拒絕補正（即合議庭拒絕補充舉發理由之主張）之決定，雖然已判定不可補正，但對於舉發人所提相關補正事項之主張，專利權人仍可加強申復。

（二）再次訂正請求時之處理程序

審判事件中業已提出訂正請求時，若專利權人再次提出訂正請求，則該在先請求視為撤回（特134-2.VI）。

（三）再次答辯後的處理程序

合議庭對於後續處理程序之考量，原則上與專利權人首次答辯後之審查程序相同，站在迅速處理舉發案之立場，決定是否要再發辯駁通知給另一當事人時，須考量是否已充分給予舉發人辯駁的機會。

二、舉發人再次辯駁之審查程序

再次辯駁階段的審查程序，原則上與「舉發人首次辯駁之審查程序」的操作方式相同，但有以下需要注意之處。

（一）當事人對補正准駁決定之回應

對於拒絕補正之決定，如舉發人於再次答辯時主張不服該決定，因為對該項決定不可主張不服（特 131-2.IV），合議庭不會考慮該主張。但是，合議庭仍可以所拒絕補正之舉發理由為依據，進行依職權審查，作為無效之理由。

（二）再次辯駁後的審查程序

合議庭對後續審查程序之考量，原則上與舉發人首次辯駁之審查程序相同，站在迅速處理舉發案之立場，是否要發答辯通知給另一當事人，須考量是否已給予專利權人答辯、訂正請求的機會，或審決預告是否給予訂正機會等因素，加以綜合判斷。

三、依職權審查

無效審判之審查，原則上係基於兩造當事人攻擊防禦手段的審查方式；然而，合議庭對於案件內容有疑慮者，亦可依職權主動發出審查通知，通知兩造當事人答辯，一般而言，可以有以下 2 種態樣。

（一）依職權通知「無效理由」¹⁹

專利權之效果，不僅僅影響無效審判的兩造當事人，因專利權之效力及於第三人，也會影響到公眾利益，所以合議庭仍可站在對公眾的影響、審查遲滯、發現真實等各個因素下，綜合判斷是否須依職權主動通知兩造當事人（特 153.II），交付雙方進行後續攻防（如圖 7²⁰）。

¹⁹ 審判便覽 51-18。

²⁰ 審判便覽 51-03，頁 5，圖 3。

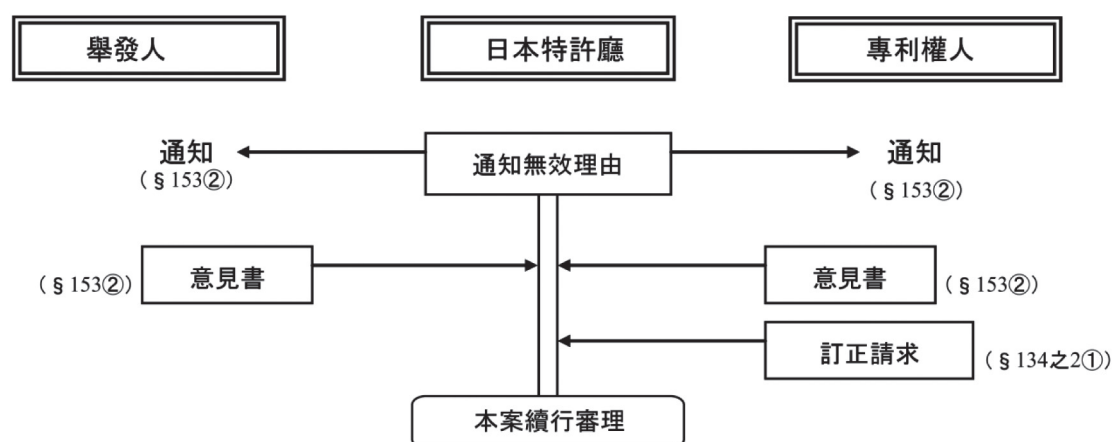


圖 7 依職權通知舉發理由之流程圖

(二) 依職權通知訂正請求違反訂正要件

專利權之訂正，不僅僅影響無效審判兩造當事人，因專利權之公示效果，也會影響到公眾利益。如果訂正請求明顯違反訂正要件，而專利權人又未提出有力之辯駁時，合議庭可以站在公眾第三人之角度，發出訂正拒絕理由通知（特 134-2.V），交付兩造當事人進行後續攻防（如圖 8²¹）。

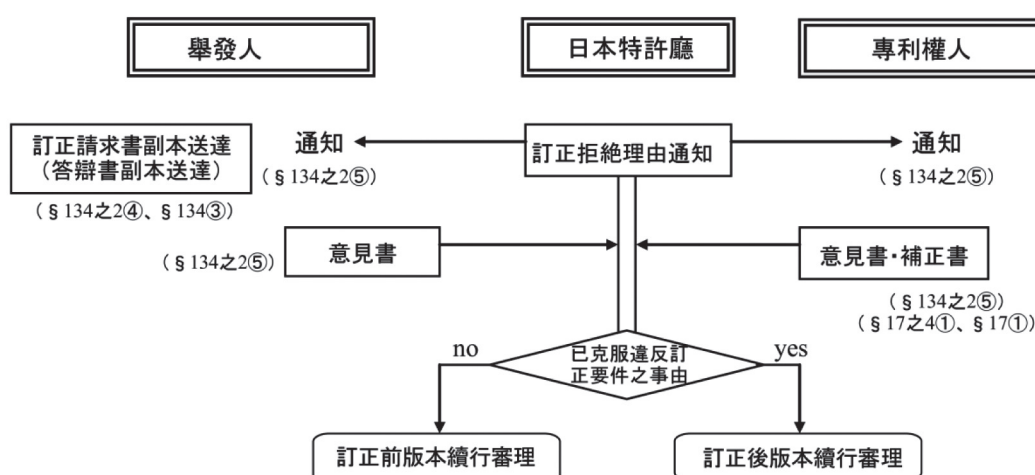


圖 8 依職權通知違反訂正要件之流程圖

²¹ 審判便覽 51-03，頁 5，圖 4。

柒、其他運用策略

除前述程序規範外，審判部亦運用多種策略縮短審查期間。其中，包含由多人合議（一般為3人或5人，其中一人為審判長）審查單一案件，藉多人相互協同作業縮短期程，而具有多年審判經驗的審判長可親自監督審查期間進而避免審查遲滯，並可提供寶貴意見，避免程序瑕疵。

再者，特許廳處理無效審判案件，以言詞審理²²為原則（特145.I），藉由無效主張、證據方法等的事前整理（特150），以及要求兩造當事人提出言詞審理陳述主旨書（特施51）等事前準備工作，以利後續言詞審理時可以充分聚焦爭點。言詞審理過程中，在審判長指揮下，兩造可整理各自主張、證據及爭點，如當事人做不必要的陳述，合議庭會適時加以限制。

又，為確保專利保護之時效，審判部可協調兩造訂定審查計畫²³，以促使無效審判可依循預計日程進行。制定審查計畫後，不僅讓兩造當事人有所依循，也間接約束審判官依計畫期程進行審查，產生三方互相約束效力。不過，由於日本無效審判即以言詞審理為主（特145.I前段），進行言詞辯論時合議庭已可通知兩造當事人後續預計期程，實務上已取代審查計畫之功能，合議庭較常在言詞審理時指定預計期程而較少操作審查計畫²⁴。但是，對於有遲滯審查之虞的案件，或兩造當事人不選擇言詞審理時（特145.I但書），審判庭仍可視需要訂定審查計畫，以達到收斂爭點、適度限制審查期間之效果。

除了上述大眾所熟悉的幾項策略外，以下進一步介紹「限制標準指定時間」、「制式要求舉發申請書格式」、「限制提起訂正之時點」等三項應用策略，亦可避免審查期間遲滯。

一、限制標準指定期間

無效審判的審查期間，主要由以下三部分組成：（1）特許廳審查、事務處理所需時間；（2）舉發人應答期間；（3）專利權人應答期間。欲縮短審查期間，

²² 林瑞祥，「日本無效審判口頭審理概述」，智慧財產權月刊，第97期，頁102-113，96年1月。

²³ 劉德青，「日本專利無效審判實務現況」，智慧財產權月刊，第86期，頁40-53，95年2月。

²⁴ 同註2，頁83，問卷調查顯示外界甚少收到審查計劃日程表，通常以言詞審理階段一併告知為主。

必須適當限制個別期間，始能縮短整個期間。因此，除了檢討特許廳內部舉發流程、管控期程、言詞審理等措施外，也必須檢討兩造當事人的應答期間是否合適。

（一）彈性調整標準指定期間

無效審判程序有答辯書、辯駁書、回應舉發理由通知的意見書、參加人意見主張等手續，在 2003 年以前，上述手續的指定應答期間一律 60 日。然而，因手續種類、性質之差異，當事人之負擔也不同，特許廳必須綜合考量各項因素，給予合理的應答期間。針對上述手續，特許廳分別限制其應答期間，如表 2 所示。可觀察出，特許廳會隨著不同的程序種類進行調整，使兩造不致有過度寬鬆甚或過度緊迫的應答期間。

表 2 無效審判標準指定期間²⁵

程序種類	在國內者	在國外者
專利權人提出第 1 次答辯書之指定期間（特 134.I）	60 日或 75 日	90 日
允許變更舉發理由主旨，後續專利權人提出第 2 次以後之答辯書之指定期間（特 134.II）	30 日或 45 日	50 日
專利權人在施行規則上提出答辯書之指定期間（特施 47-2.I）	30 日或 45 日	50 日
舉發人提出辯駁書之期間（特施 47-3.I）	30 日或 45 日	50 日
對職權審查結果（無效理由通知）陳述意見（申復）之期間（特 153.II）	30 日或 45 日	50 日
訂正拒絕（不准予訂正）理由通知之陳述意見（申復）期間（特 134-2.V）	30 日或 45 日	50 日
通知職權證據調查結果之陳述意見（申復）之期間（特 150.V）	30 日或 45 日	50 日
對審尋之回答期間（特 134.IV）	約 15 日或 30 日	約 25 日

²⁵ 審判便覽 25-01.3。

（二）當事人主動請求展延期限

當事人之應答，原則上應依標準指定期間，惟當事人亦可請求展延期間（特 5.I、特 195.I（1））。然而，只有在特定條件下²⁶，審判長可視情況允許展延，展延的指定期間大約僅有「標準指定期間加上 20 日」的限度。

（三）審判長職權展延期限

為因應無效審判案件的複雜程度，特別授予審判長職權，可彈性允許展延應答期間（特 5.I），但限於以下 2 種情況，始可依職權展延標準指定期間²⁷。

- 1、指定期間短於標準指定期間時，得允許展延期間，但展延後的指定期間應以標準指定期間為限。
- 2、因為證據量、證據性質等原因，需要長期的應答期間時，可允許展延指定期間，大致以「標準指定期間加上 30 日」為上限。

由於特許廳、舉發人及專利權人三方的共同努力，可盡量壓低各個階段（如圖 9²⁸ 所示）之審查期間。

²⁶ 審判便覽 25-04，頁 2-3。

²⁷ 審判便覽 25-04，頁 4。

²⁸ 日本特許廳，「無効審判事件（特・実）における平均所要日数について」所示圖表數據，https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/mukousinpan_days.htm（最後登入日期 105 年 6 月 25 日）。

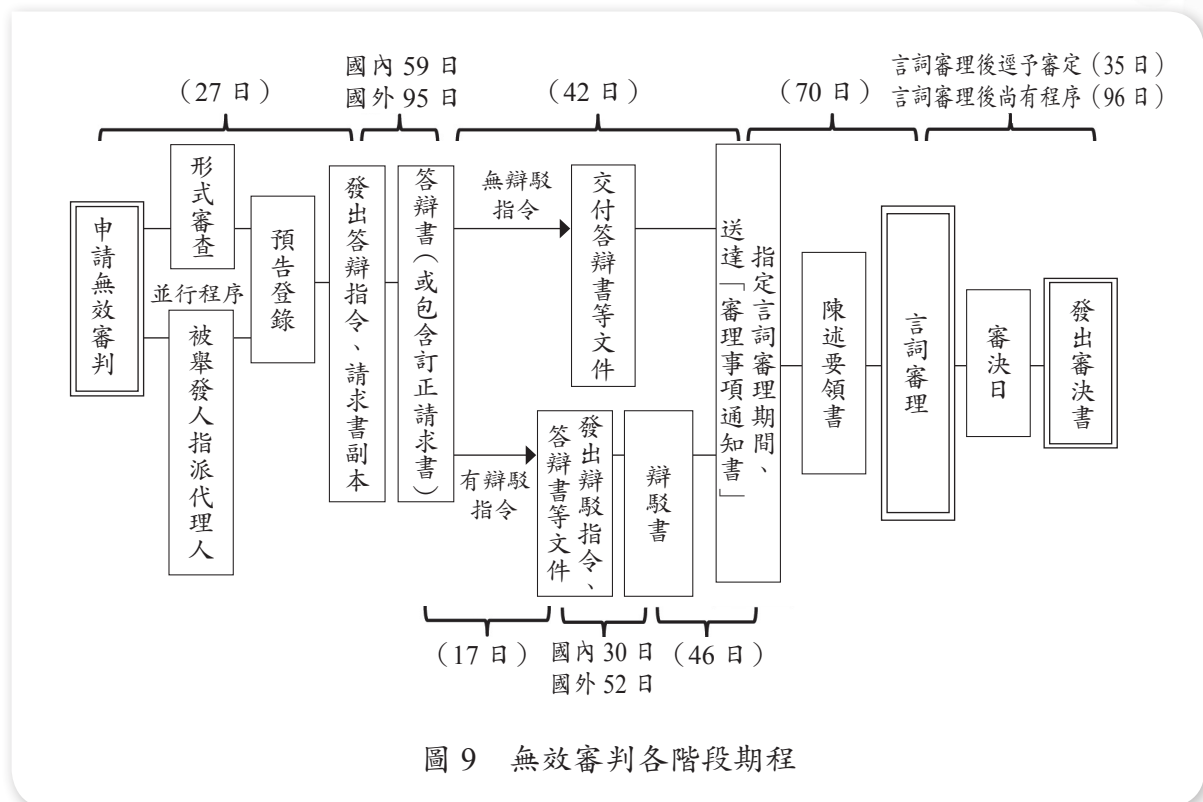


圖 9 無效審判各階段期程

二、制式要求舉發申請書格式²⁹

特許廳相當程度地規範舉發申請書的格式，尤其是「舉發理由」欄位，此欄位係依據特許法第 123 條第 1 項之無效事由，個案上記載在「請求主旨」欄位內舉發主張事由。舉發理由必須記載主張專利無效所根據的具體特定事實，且須說明每一個舉證事實與證據之間的關係（特 131.II）。為符合記載要件，特許廳推薦在「舉發理由」使用「分項記載」之記載形式（特施 46.I 樣式 62 備考 7）。舉發人透過此記載形式整理爭點，將自己主張的舉發理由，以本身認知之客觀觀點製作成申請書，一方面可滿足記載要件，另一方面可將自己的主張適切地傳達給審判官及另一造當事人。再者，「分項記載」的記載形式亦可利於審判官判斷審查上必須注意的重點，有助於整理重點，達到迅速審定之目標，以維護兩造當事人之權益。

²⁹ 同註 4，附錄 2-2，頁 217-234。

舉發申請書的「舉發理由」欄位中包含以下 5 個項目，依順序分別記載舉發人有關無效審判之主張、證據等，包含：(1)「舉發理由摘要」；(2)「手續經過」；(3)「發明專利無效審判請求之根據」；(4)「本件發明專利無效之理由」；(5)「結論」。以下依序說明各項目記載方式：

(一) 「舉發理由摘要」

依據特許法施行規則之樣式（特施 46 樣式 62 備考 7 イ），此欄位記載案件的相關簡要說明，建議用表格形式整理無效理由相關事實、證據之對應關係，以記載舉發理由之重點。下表之空白範例³⁰（參見表 3 範例 1），可交叉比對特許廳的參考範例³¹（參見表 4 實際範例）。

表 3 「舉發理由摘要」項目範例

(1) 舉發理由摘要

特許法第 29 條第 2 項（特許法第 123 條第 1 項第 2 款）

請求項	本案專利發明	證據
1	A. B. C.	甲第 1 號證 (.....) ・ 第○頁第○行 A. B. 甲第 2 號證 (.....) . . .
理由要點	(請求項 1) 本件發明係.....	

³⁰ 同註 4，附錄 2-2 記載例 2，頁 227。

³¹ 日本特許廳，「審判請求書の作成見本」，https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pdf/sample_bill_sinpan/03_1.pdf（最後登入日期 105 年 6 月 25 日）。

表 4 「舉發理由摘要」項目實際範例

(1) 舉發理由摘要

特許法第 29 條第 2 項（特許法第 123 條第 1 項第 2 款）

請求項	本案專利發明	證據
1	A. 一熱印表機，包含： B. 一色帶盒識別手段（23），用以識別單匣色帶盒（6）、或多匣色帶盒（7）等，以及 C. 一驅動動力控制手段（5），係設置以控制熱印表機頭（4）之驅動動力， D. 其特徵為，該驅動動力控制手段（5），接收前述色帶盒識別手段（23）之電子訊號，相較多匣色帶盒（7）之場合時，如為單匣色帶盒（6）之場合可採用再少的動力以驅動該熱印表機頭（4）。 （效果） 可達成印字濃度均一	甲第 1 號證 特開平○○—○○○○○號公報 ・第 3 頁第○欄第○行～第 4 頁第○欄第○行 A. 一熱印表機，包含： B'. 識別單匣色帶（12）、或多匣色帶（15）等，以改變熱印表機頭（3）之驅動動力。 C. ……………控制手段（36）、 D. ……………以上述為特點。 E. 一驅動動力控制手段（5），係設置以控制熱印表機頭（4）之驅動動力， （效果） 可達成印字濃度均一 甲第 2 號證 實公平○○—○○○○○號公報 ・第 4 頁第○欄第 4～26 行 B. ……………色帶盒之識別手段（16）。
2	E. 如請求項 1 之熱印表機，其中，驅動動力控制手段（5）係用以控制驅動電流。	甲第 1 號證 ・第 4 頁第○欄 3～12 行 E. ……………控制驅動電流，以動力驅動印表機頭（4）之控制手段。
理由要點	（請求項 1） 相對於請求項 1 之識別色帶盒，甲第 1 號證所記載之發明，以識別色帶為特徵，此為相異處；惟識別色帶盒本體為特點，已被同屬熱印表機之印表機頭技術之甲第 2 號證所記載，該業者可輕易將甲第 2 號證記載內容適用至甲第 1 號證。 （請求項 2） 透過控制驅動電流的方式，以控制熱印表機頭之驅動動力，已被甲第 1 號證所記載。	

觀察上述摘要表格的填寫方式，首先分列所主張無效理由之法條、審查項次，並於左邊欄位標註系爭專利單一請求項中之技術特徵（如範例中採用 A、B 等字母分列），於右邊欄位標註證據中之對應技術特徵，於下方欄位簡要說明理由要點，如範例中先說明系爭案與主引證案之差異，再說明該項差異點已揭示於證據 2。藉由將舉發理由重點摘錄並表格化的陳述方式，可提供審判官及專利權人迅速理解無效理由所根據的特定具體事實，以及事實與證據間的對應關係。

（二）「手續經過」

「手續經過」欄位，記載從申請之初一直到取得發明專利權之經過（包含申請日、登錄日等），如系爭專利有核准之訂正本，亦需要記載相關手續。相關格式如下：

表 5 「手續經過」項目範例

（2）手續經過	
申請日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
．．．	．．．．
登錄日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
發明專利公報發行	平成〇〇年〇〇月〇〇日
（發明專利第……號公報）	

（三）「發明專利無效審判請求之根據」

發明專利無效審判請求之根據，係記載舉發所主張的法律依據（依據特許法第 123.I 各款所示無效理由）及相關證據。

表 6 「發明專利無效審判請求之根據」項目範例

（3）發明專利無效審判請求之根據
本件專利之發明，基於甲第 1 號證及甲第 2 號證所記載之發明，以及甲第 3 號至甲第 5 號證所記載之習知技術，屬該業者可輕易達成之發明，依據特許法第 29 條第 2 項之規定，該發明專利不應被授予專利，該專利依據同法第 123 條第 1 項第 2 款規定，應處以無效審決。

（四）「本件發明專利無效之理由」

本件發明專利無效之理由，係記載專利無效之全部具體理由，須符合「理由必須記載主張專利無效所根據的具體特定事實，且須說明每一個舉證事實與證據之間的關係」（特 131.II）所規定之記載要件，區分為以下子項目：

1. 以進步性等為無效理由

以下說明係以不符合進步性（特 29.II）為例，不符合新穎性（特 29.I）、擬制喪失新穎性（特 29-2）之無效理由亦可準用。

A. 「系爭專利之發明」

請求無效審判，應基於申請專利範圍之記載，說明請求無效審判之專利發明。主張系爭專利之發明缺乏進步性，通常要進一步說明該發明之效果及特徵部分之效果。

B. 「先前技術存在事實及證據之說明」

先前技術（特 29.I 各款之發明）作為系爭專利之發明不具進步性之無效理由根據，應具體引用並記載證明該存在事實之證據資料（先行技術文獻等）。例如，透過證據中所揭露之相關段落，說明證據文獻中所載之先前技術存在的事實。

C. 「系爭專利之發明與先前技術之比對」

基於上述 A、B 之內容，相互比對系爭專利之發明與先前技術，並確認共通點及相異點，必要的話，可分別論述系爭專利發明的特定事項，以明確界定共通點及相異點，並可以細項展開之方式記載「共通點」及「相異點」等。系爭專利之發明及先前技術之作用效果相異時，亦可以細項展開之方式記載「系爭專利發明之作用效果」、「先前技術之作用效果」等細項。

另外，基於先前技術，就共通點、相異點之整體，記載該業者於申請前可輕易推知所主張之事實根據（包含「輕易推知」之論理）。

2. 說明書違反記載要件之理由

以下說明係以違反實施要件（特 36.IV（1）後段）為例，其他違反記載要件之事由，例如申請專利範圍違反記載要件（特 36.VI（1）～（3））、說明書之記載違反經濟產業省令之規定（特 36.IV（1）前段），亦可準用。

A. 「系爭專利之發明」

請求無效審判，應基於申請專利範圍之記載，說明請求無效審判之專利發明。主張專利發明之申請專利範圍、說明書等違反記載要件，通常要進一步說明該發明之效果及特徵部分之效果。

B. 「說明書等違反記載要件之理由」

依系爭專利說明書之詳細記載，若該業者仍無法十分明確地確認可據以實施之程度，舉發人應將主張之事實根據及相關證據等記載在「說明書等違反記載要件之理由」欄。

（五）「結論」

將請求主旨及事實根據，以舉發理由之結論記載在「結論」欄，說明主張該系爭專利發明無效所依據之法條及主旨。

以上介紹 5 個欄位的要點，從中觀察舉發申請書格式，如舉發人遞交之舉發申請書能確實依特許廳所建議之撰寫格式，不僅可使專利權人及承審審判官迅速掌握爭點，有利於專利權人之答辯，審判官亦可充分掌握系爭專利技術特徵、舉發理由及證據三者間之相互對應關係，精確地進行審判之技術比對工作。

三、限制提起訂正之時點

審查發明專利之訂正案³²時，特許廳訂正案有 2 種型態：單獨提出專利權訂正為「訂正審判」；有無效審判繫屬者，則為「訂正請求」。雖然同屬專利權之訂正，但為兩套不同處理模式，適用法規不同。提起「訂正請求」，僅得於無效審判繫屬期間為之（特 134-2.I），且僅限於規定的法定答辯機會（以下第 1～3 點）

³² 此處僅限於發明專利，實用新案專利之更正進一步包含次數限制（實 14-2.I）。

或其他指定期間（以下第 4、5 點）；指定期間外提起之訂正請求，則以不適法為由，駁回處分。由於明文規範提出訂正之時間點，致專利權人無法任意提出訂正申請。

- 1、舉發申請書副本送達專利權人，專利權人提出答辯書之指定期間³³（特 134.I）。
- 2、依職權通知無效理由，專利權人提出意見書之指定期間（特 153.II）。
- 3、審判長允許變更舉發理由主旨時，手續補正書副本送達專利權人，專利權人提出答辯書之指定期間³⁴（特 134.II）。
- 4、審決預告訂正請求之指定期間（特 164-2.II）。
- 5、於審決取消訴訟中，維持發明專利權之審決敗訴，於指定期間內，專利權人可因應該判決申請訂正請求（特 134-3）。

觀察以上時點，日本合議庭會確認專利權人是否有實質更正利益時，才會給予更正機會，當僅須請專利權人表示意見而不得更正時，則僅給予施行規則所規定之答辯機會（特施 47-2.I）。藉此，避免審查過程受到一再更動更正本基礎文件之干擾。

捌、結論

針對我國遲滯舉發審查，建議以下六項對策。

一、舉發申請書依照規範格式撰寫

針對常見的舉發事由（如違反進步性、違反記載要件等），智慧局已規範「舉發理由」撰寫範例³⁵，舉發人可遵循此格式，使審查官及專利權人均能清楚了解

³³ 此處即為「最初的法定答辯機會」。

³⁴ 此處指審判長針對新的舉發理由，以特許法第 134 條第 2 項發出答辯通知，給予再次答辯機會；然而，如審判長以施行規則第 47 條之 2 第 1 項發出答辯通知，則不可提出訂正請求。

³⁵ 經濟部智慧財產局專利網頁依序點選「專利申請相關資訊」／「專利申請表格暨申請須知」／「項目 27—專利舉發申請書」，包含舉發理由書之範例說明，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7487&CtUnit=3633&BaseDSD=7&mp=1>（最後登入日期 105 年 6 月 25 日）。

舉發人之主張，包括針對哪一項請求項、依據哪一條條文、基於何項事實及主張之證據等。舉發人提起行政爭訟時，亦能以前述舉發聲明及理由，爭執處分是否違法或不當。

二、受理舉發案之早期過濾機制

前述「舉發申請書依照規範格式撰寫」係過濾格式之瑕疵，舉發實質理由之瑕疵影響審查進度更巨，我國常見之瑕疵包含：（1）舉發聲明有誤；（2）舉發法條有誤；（3）舉發證據未齊備（尤指非專利文獻之證據，如合約書影本、網頁影印資料、產品照片等）；（4）未實質論述舉發理由或僅概括主張；（5）未明確標示引證段落（包含未翻譯外文本證據等）；（6）未詳細比對證據與請求項（或技術特徵）之異同；（7）結合複數證據舉發進步性時，未說明證據之結合動機。

舉發審查之目的係解決兩造之爭執，完備記載舉發理由書係屬舉發人之責任，舉發人認為系爭專利有舉發事由者，應聲明對象、備具證據並說明理由。若舉發理由書有瑕疵，審查官應整理爭點及行使闡明權通知舉發人補充意見，嗣後再將舉發人之補充意見發交專利權人答辯。然而公文往返，必然延宕審查期間。

參照日本無效審判制度及經驗，特許廳具體限制「舉發申請書」（包含舉發理由等）記載要件，甚至對於嚴重瑕疵者，賦予專利專責機關駁回處分之權限，可早期治癒程序瑕疵，避免舉發理由不備或爭點不確定進而衍生糾紛。

對於不適法之審判請求，特許廳係參考日本民事訴訟法第 140 條規定，認定屬不適切之審判請求者無須進入實質審理程序；事實上，我國民事訴訟法³⁶亦有類似法條可供參考。

三、彈性調整更正申請之處理

為因應舉發案，被舉發人可以申請更正作為防禦。然而，一再補提舉發理由或更正本，往往延宕整體審查期間。

³⁶ 我國民事訴訟法第 249 條：「原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之」。

日本的訂正請求制度，限制請求訂正之期間，專利權人僅能在特定時點提出訂正而無法恣意為之，況專利權人在審決前尚有「審決預告」最後一次訂正機會，不致完全無法防禦。

再者，在爭點明確下，針對輕微訂正之請求，合議庭可逕行言詞審理，無須交付專利權人答辯。由於日本的無效審判係採言詞審理，在不影響結論的情況下，例如刪除請求項、合併請求項等等不影響結論之訂正，可以迅速導入言詞審理的實質攻防，以減少耗時的文件交換。因此，若我國的舉發審查要採前述對策，可一併搭配言詞審理。

四、舉發補充理由之積極管控

舉發人補充舉發理由，往往會變動證據、理由或爭點，以致於必須通知被舉發人答辯，從而形成文件往返之乒乓球效應，造成我國舉發案遲遲無法有效收斂爭點。對於後續補正，特許廳原則上限制任意變更主旨，僅例外允許變更，以達到收斂爭點、加速審查之效果。

五、標準指定期間之規劃

兩造當事人文書往返期間之延宕會影響舉發審查期間，可考量程序種類性質及當事人負擔，包含屬性（國內、國外當事人）、證據數量、舉發項次、爭點數量、更正本複雜程度等因素，彈性調整回覆期間及延長期間之標準。

六、強化言詞審理機制

無效審判原則採言詞審理模式，目的在確認爭點、儘速進入實質審理程序。依據特許廳對事務所、企業等專利相關從業人員所作的問卷調查，顯示大多數肯定言詞審理之必要³⁷。

我國的舉發審查採書面審查，為收斂爭點，常常形成文件往返之乒乓球效應。長遠來看，有必要導入言詞審理，不僅可以減少雙方公文往返，並可讓當事人充分表達意見，達到迅速審查及維護當事人權益之目的。

³⁷ 同註4，頁10。