

專利師公會對於專利法修正草案書面意見

一、總體意見：

本會對於專責機關推動專利行政救濟簡併層級及爭訟對審制、舉發言詞審理及放寬設計專利優惠期期間為12個月，原則支持。惟對於部分配套設計規定，因為屬於首次正式對外公開條文，在未對新制度全盤了解下，建議應召開多次說明會，尤其對於救濟制度究採全面行政、全面民事或部分行政部分民事，應參考外界意見，將各方案為利弊分析，對外說明及辦理法案效益評估，以求周延，故請專責機關(及相關機關)惠予參酌，共創多贏局面。

二、逐條意見：

(一)第10條、35條、59條、71條有關專利申請權及專利權歸屬之爭執，由現行民事及行政雙軌制，未來一律改以民事訴訟解決爭議，確定後再辦理變更權利人名義，並刪除作為舉發事由。

1、冒認申請，真正權利人如何主張救濟，包括是否得作為核駁理由、是否得以冒認申請作為舉發理由、舉發撤銷專利後是否得另提起申請案、請求復權係以讓與登記或變更登記、復權效果是否溯及生效或往後生效、是否有善意第三人配套規定、真正權利人及善意第三人間如何尋求衡平，國內外本有不同立法例，專責機關自有立法政策的考量。但修正草案僅單純刪除行政救濟條文，回歸民事處理，對於真正權利人採民事復權後，概括承受冒認申請案的瑕疵，後續補救措施，未加以規劃及說明，專責機關似不應以類此爭議案件不多，而不予考量。

2、專利法草案刪除冒認申請案之舉發救濟途徑，致使真正專利申請權人已無機會重新申請專利，而在未超範圍的前提下，修正冒認申請案之說明書、請求項等瑕疵而適度擴大或變更請求項之範圍，似應再予斟酌有無在草案中保留對應的設計之必要。另外，真正權利人採取民事救濟程序時，其請求權時效是否適用一般民法時效規定，是否考量民事救濟程序所提供之長久救濟期間，對法律狀態安定性造成過大影響。

3、專責機關這次修正草案，顯係參採中國大陸專利法立法例，對於此類爭議完全以民事救濟程序解決，惟查中國大陸專利法有配套中止與該專利有關之程序。真正申請權人可以請求國家知識產權局中止專利之審查程序或凍結專利權之變動，草案並未一併參採。

4、冒認申請，真正權利人回復其專利權的效力，理應具有溯及效。因此，草

案第 10 條將真正專利申請權人得附具民事法院確定判決向專責機關申請變更權利人名義，與其他申請權嗣後變更者同列，亦使人誤解，以為真正專利申請權人變更專利權人名義的效力不具溯及效，應於法條或審查基準明訂之，以資明確。另外，目前實務對於專利申請權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利申請權人者，以讓與登記方式，申請變更權利人名義，是否應一併檢討。

- 5、草案第 59 條第 1 項第 5 款規定，權利歸屬判決確定時，被授權人在起訴前善意實施行為為專利權效力所不及，但同條第 3 項規定，被授權人因系爭專利權利歸屬判決後，仍實施時，應支付合理權利金，時點前後不一致，且與現行條文規定不同，請釐清是否有意不一致。

(二)第 34 條有關於複審審議期間不得為分割申請。

- 1、有關分割申請的時間點，現行規定在再審查審定前均得為之，若收到核准審定書，無論初審或再審查核准審定，均得在核准審定書送達後 3 個月內提出分割申請。
- 2、然而，本次草案中卻只准在初審階段提出分割申請，專責機關所持的理由為「複審案雖繫屬於專利專責機關，然相當於訴願層級，考量現行訴願階段尚不得為分割申請，故複審審議期間亦不得為分割申請，併予敘明。」此項修改將使申請人必須在收到審查意見通知函時，即決定是否要提出分割申請。例如，在審查意見通知函中指出申請案不具單一性，申請人針對單一性核駁理由僅進行答辯而未修正請求項，如果該答辯理由未能說服審查官，則有可能在下一個階段就收到核駁審定書。如此的話，申請人將無法在收到核駁審定書前及時提出分割申請。
- 3、現行訴願程序係因脫離原行政機關，而到上級機關進行訴願審理，訴願所審理的是原行政處分有所違法或不當之處，既已脫離原行政機關，則在原行政機關的行政程序已終止，故現行專利申請案之訴願階段不允許申請人再向專責機關提出分割申請，無論在法理或程序上均屬合理。但本次草案卻將仍繫屬於專責機關的複審程序，類比於已脫離原行政機關的情形，實無所據。本次草案第 66 條之 10 第 2 項規定：「專利專責機關對於核駁審定書未載明不予專利之事由，得審酌之。」亦即在複審審議階段，確實有可能才指出申請案不具單一性，此時又不允許申請人提出分割申請，則不具單一性之發明該何去何從？豈非平白讓申請人喪失保護部分發明創造的

機會？

- 4、此外，這次修法後，台灣的專利審查制度越來越接近日本的制度了。目前專利法修法草案之複審及爭議審議制度之設計與日本"Trial and Appeal Department"專利制度較為相似，日本專利制度於提出訴願後亦無法提出分割案申請。然而，為避免遭受不利益的結果，申請人在接獲"拒絕查定"後，需考量申請分割案以避免將來無法分割之風險。此一實務導致衍生額外費用，向來為我國申請人所詬病。甚者，如果將台灣專利申請案得提分割案的時間點與日本做比較的話，會發現台灣得提分割案的時間點比日本嚴格很多，具體而言，日本專利法第 44 條規定，專利申請案當接到「拒絕查定」（相當於台灣的審查階段之核駁審定）時，申請人可以在提「拒絕查定不服審判」（相當於台灣的複審）的同時提分割；或者即時不提「拒絕查定不服審判」，亦可在拒絕查定送達後 3 個月內提分割。而台灣一旦接到審查階段的核駁審定就完全沒有機會提分割了，相較於日本而言，得提分割的時點嚴格很多，建議放寬。
- 5、中國專利法不但允許在母案收到駁回通知書 3 個月內提出分案（不論是否提出複審請求），在母案提出複審請求之後也可以提出分案。美國專利制度在提起訴願後仍可提出接續案申請，對於申請人的權益保障更為周延。
- 6、實務上常有收到第一次核駁理由先行通知後，申請人答辯後增加可專利性但審查委員未再次給予答辯機會即逕予核駁，申請人往往需透過再審查或分割以避免技術內容因未能於初審時與審查委員達成範圍的共識而成為公共財，若草案於廢除再審查制度之同時又限縮、剝奪申請人分割的機會，將對我國產業造成重大影響，且將大大降低國內外發明人申請台灣專利的意願。且日本及韓國亦准予於核駁審定後一定期間內提分割，因此建議至少准予在核駁審定書送達後三個月內准予提分割申請。

(三)第 66 條之 1、66 條之 11 有關審議會組織及後續救濟程序。

- 1、有關增設審議會組織，依草案第 66 條之 1 規定，係以訂定設置要點方式組成，而說明欄載明獨立行使職權，主關機關於公聽會說明，本案因涉及組織改造，目前規劃審議會是臨時編制的性質，本會認為，似有再斟酌之處，因為行政救濟簡併層級，取代訴願會，卻非常態組織，而是臨時編制，是否妥適，不無疑義。
- 2、經查 1985 年 4 月 5 日，中國專利局專利複審委員會成立，為中國專利局內

設機構。1998年，更名為國家知識產權局專利局專利複審委員會。2001年，更名為國家知識產權局專利複審委員會。2003年底，成為具有獨立法人資格的國家知識產權局直屬事業單位。2019年，更名為國家知識產權局專利局複審和無效審理部，為國家知識產權局專利局內設機構。韓國、日本審判部亦皆於組織法中明定隸屬於特許廳下的常態審判單位。

- 3、因此，不論增設審議會或現行專利三組改組為審議組，都應針對人力、空間、程序、定位有完善規劃，不宜為臨時編制，匆促施行。又本案複審其法制用語究應為「復審」或「複審」，宜予釐清。
- 4、專利法相關救濟程序，因是針對行政機關之行政處分的救濟制度，依現行法制均歸屬行政救濟領域，即便此次為引入對審制所為之修法，於研擬初期亦規劃係採行政救濟，然修正草案全部改為民事救濟制度，包括專利申請程序、專利申請核駁、專利權延長、專利權舉發、專利權異動等事項，全部劃歸民事，是否妥適？「爭議訴訟」由現行之行政救濟途徑改為民事訴訟，固係基於該等爭議，性質上屬舉發人與專利權人間對於私權之爭議，故改採民事訴訟或有其道理及助益，但針對「專利複審訴訟」此種並不具兩造對立性之爭議，其訴訟標的單純是針對主管機關的行政處分、草案中亦明訂被告為專利專責機關，卻亦改採民事訴訟程序，據悉，理由是為避免救濟程序過於複雜，使人民提起訴訟時產生困擾，然此等變革與我國現行法制精神益加不符，所生之困擾不僅可能較未修法前更多，且可能製造出原本運作上不會出現的問題，例如法院如何審理、法院之編制及人力、案件負荷（尤其最高法院）是否能配合、訴訟程序之進行、訴訟標的與訴之聲明等等又應如何，均不明瞭，亦未見司法機關併同提出配套措施對外說明，尤其，如此重大改革，其成本效益何在，是否確實對目前專利制度的問題下解方，理論及實務運作，恐需再行研商。草案第91-5條中雖有「與專利複審訴訟性質不相抵觸者，準用之」以及部分不準用之規定，但未來實際運行上將會發生針對何謂「不相抵觸」而產生爭執。另外，草案立法理由提到TRIPS第42條之規定，TRIPS第42條至51條鉅細靡遺規定了在行政、民事、刑事之救濟程序，而第42條規定了一項基本義務，即WTO的成員應為提供TRIPS協議所包括的任何智慧財產權的保護範圍，提供可執法的民事司法程序，是否得據此推論，「專利複審訴訟」全部劃歸民事訴訟處理，似有待斟酌。
- 5、針對爭議訴訟，基於對審制精神改採民事訴訟，本會固持肯定態度，惟專

利權之效力及存續，究具公益性質，與一般私權不盡相符，故民事訴訟一般原理原則應如何適用於舉發爭議訴訟，疑問甚多。僅以訴之聲明而言，若為舉發人起訴，究應聲明「撤銷舉發不成立之審定並撤銷專利權」或僅需聲明「撤銷專利權」(此聲明方式沿襲目前行政訴訟之聲明，僅改以民事訴訟來撤銷行政機關之處分，但行政機關又不列為被告，判決之拘束例如何即有疑問)，或應採民事確認訴訟而聲明「確認專利權無效」(草案第82條第二項有「經第91條之七第一項之專利爭議訴訟判決該專利權無效確定」之用語)；若允許民事法院確認專利權無效，則是否必定要先經過舉發才能起訴請求確認無效？可否不經舉發逕提民事訴訟)？又，若為專利權人起訴，究應聲明「撤銷舉發成立之審定」、「命智慧財產局作成舉發不成立之審定」，或「確認專利權有效」？凡此疑問，均未見專利法草案有何著墨，將造成將來適用上之問題。建議諮詢法院意見，並依第91條之6方式就爭議訴訟之裁判內容為類型化之規定。

- 6、承上，在爭議訴訟程序中，若當事人爭議已消除，而達成和解，草案第91條之9第2項規定當事人「不得以變動專利專責機關所為審議決定之專利權，為捨棄、認諾或和解之範圍」，立法理由謂「當事人如...為和解時，基於專利權有無撤銷事由，業經專利專責機關之審議決定，故當事人就該專利權之爭議，如為捨棄、認諾或和解，而應限專利專責機關所為審議決定之專利權為範圍」，其意並非明確，是否意謂若主管機關已審定專利有效，當事人不得以「專利無效」作為和解事由，或反之，若主管機關已審定專利無效，當事人不得以「專利有效」作為和解事由？建議再予明晰文字。若認為舉發屬私權爭議，故採民事訴訟制度，卻又限制當事人利用和解定紛止爭之自由，建議應再斟酌專利權爭議對於當事人權益之衝擊、專利權之有效與否對公益之影響等因素，審慎衡平考量。
7. 承上，於當事人和解之後，無論以訴訟和解或撤回訴訟方式終結訴訟程序，若在訴訟期間當事人已提出明顯足使專利權無效之證據，法院或智慧局如何處理？在此草案的程序中，完全沒有代表公共利益參與的專責機關，似乎不妥善。建議可學習美國 ITC 調查程序中，指定第三方代表公共利益(OUII)，例如由專責機關的智慧局參加訴訟作為公共利益第三人。法院或當事人亦可循民事訴訟法命智慧局參加訴訟。

(四) 第 77 條第 4 項、第 5 項有關審議中間決定。

- 1、專利法修法草案第 77 條第 4、5 項新增中間決定之規定，其是為避免專利權人於審議期間頻繁申請更正，而造成審議基礎之不確定性，增加審議之複雜度。依據專利法修法草案第 77 條第 4、5 項規定，專利權人於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，不得再申請更正，舉發人亦不得提新理由、新證據或新的證據組合。
- 2、惟依據現行專利審查基準規定，更正必須符合更正事由，且不得實質擴大或變更公告時申請專利範圍。在判斷上，是經比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。因此在實務上，專利權人在相同發明目的下，得在請求項中加入說明書或圖式的技術特徵作為更正內容，而非僅只申請專利範圍內的技術特徵變動而已。若更正時加入說明書或圖式之技術特徵，倘不允許舉發人對更正部分提出新理由、新證據，似有失公平，對社會公眾利益的維護似尚有不周。再者，若有更正利益卻不允許專利權人進行更正，似有違專利法第 1 條鼓勵、保護、利用創作，促進產業發展之目的。尤其，若舉發進行同時有民事侵權訴訟繫屬於法院，即便舉發程序因已作成更正之中間決定而限制舉發人再提新證據、新理由，舉發人（通常為侵權訴訟之被告）於侵權訴訟程序中卻不受此限制，仍有提出新證據、新理由之可能性，此時若不許專利權人為相應之更正，似亦不公平。
- 3、舉發案涉及侵權訴訟案件審理者，專利專責機關得優先審理。更正案併舉發案時，專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定。條文規定為「必要時」即是否中間決定，尚有裁量空間，建議第 77 條第 4 項改為：第 1 項之更正案，如舉發案涉及侵權訴訟時，專利專責機關應就更正案作成中間決定，以利侵權訴訟早日作成判決。

(五) 第 87 條及第 89 條有關強制授權處分及廢止強制授權處分審議之處理。

強制授權處分，智慧局不論是依緊急命令或中央目的事業主關機關之通知，或依申請(公益非營利實施、再發明、違反公平競爭)強制授權，都是屬於公權力介入，權利人非任意性的授權，且都有兩造當事人，只是前者被授權人是公家機關，後者大部分是私人企業，不宜以是否屬於兩造私權爭議，而區別規定準用複審訴訟或爭議訴訟，法律制度過於複雜，徒增適用上的困擾。

(六)第 91 條之 2 有關專利訴訟代理。

- 1、專利法修法草案導入審議會言詞審議制度，為高度專業的行政程序中的權利行使。專利本質上包含技術問題與專利法中的可專利性等問題，非僅只有技術問題或只有法律問題，其難度、複雜度較一般訴訟程序更高、更具專業性，理應由具有專利師資格者代理言詞審議案，以有效維護專利申請人、專利權人在行政程序階段之權益，再者，不具處理技術問題與法律問題的專利申請人、專利權人在言詞審議相關程序中，因其不熟悉相關程序進行，可能延誤程序的進行而導致言詞審議的不效率，或因其不熟悉專利法有關可專利性的相關規定而未適當提出攻防，進而與草案中為及早解決紛爭並兼顧公益性的精神相悖，因此，建議明定言詞審議專利師強制代理制度。
- 2、專利法修正草案訴訟通則部分，增訂大量訴訟程序法條文，專利法已是實體兼程序法性質，草案第 91 條之 2 雖有規定，具備專利師資格或依法得為專利代理人者，亦得為訴訟代理人，惟專利法規範者，是以專利為本體的相關規範，代理處理專利相關程序係以專利師為主軸，其立法例應有別於訴訟法，因此，建議於第一項主文增訂專利師或專利代理人，而非以例外立法例方式呈現。

建議文字：

第九十一條之二 專利複審訴訟或爭議訴訟應以律師、專利師或依法得為專利代理人者為訴訟代理人。

前項訴訟，當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、專利審議業務或與訴訟事件相關業務者，亦得為訴訟代理人。

對於智慧財產及商業法院判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人本人具備律師、專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。

非律師而有專利師資格或依法得為專利代理人者，或有第二項所定情形，經法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人。

(七)第 91 條之 8 有關不得提出新事實新證據。

- 1、草案第 91 條之 8 規定規定，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。並於說明欄載明，未來將刪除審理法第 33 條，即專利爭議訴訟不允許提出新事實、新證據。

- 2、此議題涉及整體爭議制度，依據本次修法總說明「將舉發審議與爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序」。如舉發審議效能強，能有效率處理舉發案，則可理解在爭議訴訟限制「提出新理由、新證據或新的證據組合」之設計，但如舉發審議效率不彰(塞車)，有可能對於相關案件產生延宕的副作用(詳下述)，亦無法解決循環舉發、循環訴訟之問題，需詳細且正確評估。
- 3、「提出新理由、新證據或新的證據組合」與「專利範圍之更正」屬一體之二面，應同為限制或同為允許。
- 4、當年智慧財產案件審理法第 33 條立法時，曾有司法院資料提到以下一段文字，制度之變革取捨，宜嚴謹為之：

第 1 項規定之理由。至於舉發、評定之行政訴訟，改採兩造對審，而不復以智慧財產局為「被告」，固有其比較法上根據，但兩造對審之優點在於採取準司法程序，得以對當事人提供較充分之程序保障，就此司法院並不反對。但是如果認為只要改採兩造對審模式，而就不服智慧財產專責機關裁決之救濟程序中，仍然對於得主張之新證據(例如新引證案)嚴格設限，事實上仍然無法避免就同一專利權有無撤銷事由的問題，發生循環未決的弊病。此觀日、韓二國，甚早即採取兩造對審之爭訟模式，但以往其專利行政訴訟，仍有嚴重之效率問題，飽受批評，近年來除一方面進行行政程序效率的改善外；另一改革之重點，即為以往堅持專利行政救濟過程不得提出新爭點之原則，日、韓二國均已體認到隨著智慧財產專業法院之成立，法院專業強化之結果，實無須就每一個新證據，均須仰賴智慧財產專責機關為第一次判斷。而且，民事訴訟既已容許為有效性判斷，且無提出範圍之限制，而於專利行政訴訟卻仍然堅持設限，二種程序間顯然欠缺平衡，因此，上開專利行政訴訟之原則已到了必須重新檢視之階段，在日、韓成立智慧財產法院後，已陸續出現裁判實例突破以往限制，例如日本知的財產高等裁判所平成 17(2005)年 10 月 6 日判決，韓國專利法院於 1998 年成立後，即在當年度先後宣判之二件判決，在不同之程度內，突破以往之限制。因此，本條第一項之修正，事實上係與其他國家之發展方向同步。

二、但在行政訴訟中，始提出未經智慧財產局在舉發、評定程序中判斷之新證據，法官雖已有技術審查官之協助，但在新證據眾多時，仍可能構成沉重之負擔，為使訴訟進行順暢，身為被告之智慧財產局，本應以其專業，就新證據詳

- 5、爭議訴訟既改採民事訴訟程序，即應允當事人利用民事訴訟制度多樣化的證據方法爭取權益，若又回歸傳統行政訴訟觀念限制當事人於訴訟中提出新理由、新證據或新的證據組合，不僅失去改採民事訴訟制度之優勢，將

導致舉發人重新另外提出新的舉發案，造成循環訴訟，此即為當年智慧財產案件審理法第 33 條立法當時初衷，因此現在如果回復到限制「提出新理由、新證據或新的證據組合」，似需要有更堅強的法律論述及實證支持。

(八)關於廢除再審查制度及配套措施

1、此次專利法修正草案刪除再審查程序，將嚴重損害申請人權益 - 在現行專利法下，若申請人在初審階段收到不適當的核駁審定，可在再審查階段，持續爭取原權利範圍，若再核駁，申請人可選擇修正限縮範圍的方式申復答辯。但在草案中，申請人若在初審收到核駁審定時，進到複審階段，若不修正，則直接進複審審議會進行審議，若不直接進複審審議，唯一方式是進行修正，則進入前置審查程序。依據草案規定，申請人面對不合理之核駁審定，僅能選擇依該不合理審定進行修正或進入複審審議兩種方式，恐嚴重影響申請人爭取合適範圍的機會及權益。此外，複審審議的制度複雜性較原本再審查為高，對於申請人而言，可預料成本將相當程度的提高，是否會影響國內外申請人於我國申請專利以獲得專利權保護的意願，實應審慎考量。

2、若廢除再審查制度，建議明定初審應核發多次（至少兩次）審查意見以為配套，理由如下：

(1)專利法修正草案第 34 條將再審查階段刪除，又將訴願層級簡併，如將審查實務維持現行初審實務，大多僅核發一至二次審查意見即核發審查決定（特定技術領域，如生物醫藥領域甚至只有一次），將導致申請人無足夠機會與審查委員溝通、表達意見，如同損害申請人之審級利益。雖然專利法未限制核發審查意見通知函的次數，然實務作法應隨專利法制度改變而放寬為多次之配套措施。

(2)綜觀設有類似本次修法複審制度的國家，例如美國、日本與中國等，在核發最後審查決定前，均未如我國現行實務在特定技術領域僅核發一次查意見即核發審定書。

(3)反觀，美國在審查階段設有接續審查制度(相關規定請參：Request for Continued Examination

(RCE)(<https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e70778.html>)

。申請人於接獲最後審查意見(Final Office Action)後，可選擇向專利

審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提起訴願，亦可由申請接續審查續行審查程序，申請人享有程序選擇權並有充分機會和審查委員交換意見。

- (4) 日本的審查實務亦允許在審定前核發多於 1 次的審查意見，俾利於申請人與審查官交換意見。又例如中國的審查實務，雖亦設有複審和無效審理部，然在審查階段發出 3-4 個審查意見係為常態。
- (5) 就產業觀點而言，不同工業涉及的技術複雜度難易不同；例如，生物醫藥科技及半導體科技涉及之技術複雜度高，發明既為最新的技術，即非輕易即能瞭解的技術；因此，在專利審查上與審查官交換意見的需求度也較高。倘不分技術複雜度而依現行初審階段的實務在審定前大多僅給予一到兩次審查意見，實難以充分與審查官充分交換意見。既然生物醫藥科技及半導體科技為我國之重點發展產業，雖專利法修法改採複審及爭議審議制度，亦不應犧牲申請人於審查階段之權益。
- (6) 綜上所述，專利法若刪除再審查階段且簡併訴願層級，已損及申請人之審級利益。在此情況下，於審查階段核發審查決定前，實務上宜儘量核發多次審查意見，避免犧牲申請人之審查權益。

(九) 其他議題，是否一併檢討修正。

- 1、本次修正幅度已接近全案修正，是否考慮採全盤修正，新型技術報告為智慧局依法所為行政行為之結果，其評價結果如為可專利性，則對利害關係人不利，若結果無可專利性，則對專利權人不利，影響當事人甚鉅，過去專責機關認其為觀念通知，而不得提起行政救濟。既然本次修法改採民事訴訟，則行政程序或觀念通知的分類於專利法已無實益，新型技術報告之制度是否一併檢討修正，以資完備。
- 2、為加強設計專利申請人保護，建議增訂放寬設計專利國內優先權制度，另外，為促進專利活化，建議引進當然授權制度。

三、以上僅先彙整本會目前之意見敬供卓參，如後續接獲會員反映其他意見，將再適時提供 貴局參考。