

經濟部智慧財產局 函

地址：台北市大安區辛亥路二段185號3樓
承辦人：洪菁蔓
電話：(02)23767222
傳真：(02)23779875
電子信箱：L40381@tipo.gov.tw

受文者：社團法人中華民國專利師公會

發文日期：中華民國112年11月9日
發文字號：智專議字第11231800351號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（附件專利商標對審制交流意見會議程及議題.pdf）

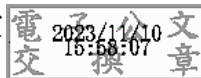
主旨：本局為推動專利法、商標法部分條文修法，特舉辦「專利商標對審制交流意見會」，敬請撥允參加，請查照。

說明：

- 一、旨揭交流意見會定於112年11月20日（星期一）下午2時於本局19樓簡報室舉行。
- 二、隨函檢附會議相關資料1份。

正本：司法院行政訴訟及懲戒廳、智慧財產及商業法院、經濟部經濟法制司、亞洲專利代理人協會台灣總會、社團法人中華民國專利師公會、全國律師聯合會、社團法人台北律師公會、中華民國全國工業總會、專利師連署團體代表王雅萱專利師、台灣商標協會

副本：本局專利審查一組、專利審查二組、專利爭議審查組、專利行政企劃組、商標權組、國際及法律事務室



專利商標對審制交流意見會 議程及議題說明

壹、時間：112年11月20日（星期一）下午2時

貳、地點：經濟部智慧財產局19樓簡報室

參、主持人：廖局長承威

肆、議程表：

編號	項目	時間	進程序及注意事項
1	主持人致詞	14:00-14:10	
2	議題交流	14:10-16:20	1、進程序： (1)宣讀議題 (2)回應意見 (3)與會者意見發表及交流。
3	臨時動議	16:20-16:30	2、注意事項： (1)為會議有效且順利進行，敬請與會發言者，掌握發言時間，每次發言以5分鐘為限。 (2)敬請發言者於發言前，先說明代表團體名稱、姓名。發言後建請提供發言要旨，俾利紀錄，謝謝配合。
4	散會	16:30	

伍、開會事由

有關專利法、商標法部分修正草案於112年3月9日，業經行政院會通過，旋即函請立法院審議，已完成一讀程序，交付經濟委員會排審中。本局為因應修法後續工作之推動，成立工作小組展開各項工作，包括人力、硬體資源之規畫，研議相關細則、基準等配套措施。惟因近期本局陸續接獲連署團體、全國律師聯合會(以下簡稱「全律會」)及台北律師公會(以下簡稱「北律會」)，分別針對相關法制、代理權限及部分修正條文，提具理由、說帖，表達不同之意見，實有交流溝通相互理解之必要。本局爰召開本次會議，邀集產官學各界代表、實務界專家及上開意見團體進行意見交流。

陸、交流事項

議題1：複審及爭議訴訟準用民事訴訟程序之妥適性

連署團體意見及修法建議：

- 1、不服專利專責機關之複審案及爭議案處分，均應依行政訴訟法提起「複審訴訟」及「爭議訴訟」救濟，然草案卻將本質屬公法事件的「複審訴訟」及「爭議訴訟」，明訂為準用民事訴訟程序，且創設民事庭審判長判命專利專責機關撤銷、變更、或作成「行政處分」之裁判，使法秩序混亂。因此，不得將涉及國家競爭力、屬於公權力行政的專利權之授予與否(複審訴訟)及撤銷與否(爭議訴訟)，當作私權爭執標的而任由當事人處分，亦不宜因當事人之財力及攻防能力而有別。尤其是複審訴訟不具兩造對立性，若準用民事訴訟程序，將完全悖離我國現行法制精神。
- 2、專利法草案爭議訴訟事件係以他方當事人為被告，若為舉發成立，以舉發人為被告，將難以維護專利專責

機關舉發審定撤銷專利權之公益性及國家公權力，因而在舉發審定不服之訴訟中，應以專利專責機關為被告。

- 3、專利法草案第 91 條之 1 至第 91 條之 4、及第 91 條之 7 之複審訴訟及爭議訴訟仍應採行政訴訟程序，且皆以專利專責機關為被告。

智慧局回應意見：

依行政訴訟法第 2 條規定，公法上之爭議，立法者如基於特殊之政策考量，對於行政處分不服之救濟，得以法律規定，不循行政訴訟進行救濟。本次修法考量專利權屬私權，爰參考日本、美國等「專利無效訴訟」立法例，不服舉發決定之救濟，不再以機關為被告，改以他造當事人為被告，提起「爭議訴訟」；然對於「爭議訴訟」究維持行政訴訟或改採民事訴訟之抉擇，由於我國訴訟制度屬司法院職權，歷經多次與司法單位協調，司法院已於 109 年 7 月函復，因爭議案件屬私權爭議，由具實質利害關係人之兩造為訴訟當事人，傾向民事訴訟；而申請人不服複審決定之救濟，係提起「複審訴訟」，屬公法上爭議，然為避免修法後專利案件之救濟，一為行政訴訟、一為民事訴訟，過於複雜，以及因終審法院不同，而可能產生之裁判歧異，司法院爰定調「爭議訴訟」、「複審訴訟」屬特殊訴訟類型，一併採準用民事訴訟，救濟程序較為一致。

議題 2：複審及爭議訴訟代理權限之爭議

一、連署團體意見及修法建議：

- 1、草案準用民事訴訟程序，將導致專利師被實質排除專利行政事件上訴審甚至第一審的代理資格，使專利師難以生存，且悖離國家推動專利師制度以協助企業在

專利申請、專利舉發、專利行政救濟等涉及專利本質事項之宗旨，破壞專利師從養成訓練、考科設計、專利師法規定、及行政訴訟法規定等整體配套之精神及現況。

- 2、專利法草案第 91 條之 2 第 1 項修正為「專利複審訴訟事件應以專利師或律師為訴訟代理人」，並刪除同項第一款中的「具備專利師資格」。
- 3、專利法草案第 91 條之 2 第 3 項修正為「專利複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任專利師或律師為訴訟代理人」，並將專利法草案第 91 條之 2 第 4 項之「非律師」改為「非專利師或律師」。

二、全律會意見及修法建議：

- 1、對於專利法部分條文修正草案第 91 條之 2 所設對審制強制代理之例外（即允許非律師擔任專利爭議訴訟等之訴訟代理人）表達反對意見，並提出修法對案，建議宜參考智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項及第 16 條第 1 項規定，應委任律師並得合併委任專利師為訴訟代理人，以兼顧專利爭議訴訟兼具技術性及專業性的本質。
- 2、對於商標法部分條文修正草案第 67 條之 2 所設對審制強制代理之例外（即允許非律師擔任商標複審訴訟之訴訟代理人）表達反對意見，並提出修法對案，建議例外情形應予限縮，如公法人所屬專任人員辦理訴訟事件相關業務等現行行政訴訟法第 49 條規定之情形。

三、北律會意見及修法建議：

- 1、複審訴訟事件係依民事訴訟程序，採當事人進行主義進行審理，應比照爭議訴訟事件，以強制律師代理制度作為配套，俾實現對審制所追求專業、集中及強化審理效能之目標，建議如下：

甲案：智慧財產案件審理法建議修正條文第 53 條之 4 第 1 項至第 3 項；專利法修正條文第 91 條之 2、商標法修正條文第 67 條之 2 均建議不予增訂。

乙案：智慧財產案件審理法建議修正條文第 53 條之 4 第 1 項、第 2 項；專利法建議修正條文第 91 條之 2 第 1 項、商標法建議修正條文第 67 條之 2。

2、專利複審、爭議訴訟事件，本質上為「專利權涉訟事件」，應比照三讀通過的「智慧財產案件審理法」第 16 條之規定，使人民在仰賴律師於訴訟程序之法律專業同時，得合併委任專利師為訴訟代理人，以取得合宜的技術專業協助，建議如下：

甲案：智慧財產案件審理法建議修正條文第 53 條之 4 第 4 項。

乙案：專利法建議修正條文第 91 條之 2 第 2 項、第 3 項。

四、智慧局回應意見：

由於專利複審訴訟、爭議訴訟，涉及專利權之技術判斷，訴訟代理人須具備技術專業，而依現行行政訴訟法第 49 條、第 49 條之 1，專利師可擔任訴訟代理人。因此，本次修法為兼顧訴訟專業及效率，並保障現有專利師之工作權，草案有關複審訴訟第一審及上訴審、爭議訴訟「上訴審」，均維持「行政訴訟」標準，採律師強制代理，專利師或專利代理人經法院認為適當者，得為訴訟代理人。至於「爭議訴訟」部分，經與司法院多次協調，考量「專利爭議訴訟」係以專利權有效性之技術判斷為核心，屬「特殊訴訟」類型，而與民事侵權訴訟有別，並參考 112 年新施行智慧財產案件審理法有關專利侵權訴訟採強制代理之修正方向，草

案爰將「專利師」列為爭議訴訟代理人之一，草案研修過程已多方審酌外界意見，並可充分保障專利師之工作權。

議題 3：有關言詞審議大幅加重專利權人負擔及對應代理權限之爭議

一、連署團體意見及修法建議：

- 1、專利法草案將舉發案之審理方式，由書面審查改為言詞審議，然一律採行言詞辯論之高張力審理方式，無疑將使得專利權人疲於奔命、大幅降低企業及發明人將研發成果公開以換取專利權的意願，不利於國家整體技術發展，建議不強制採高張力之言詞審議。若專利專責機關決定採言詞審議，則建議由具有專利師資格者代理，以有效維護當事人在行政階段言詞辯論程序之權益。另比較各國公眾審查制度，我國恐為全世界先進國家中最不合理的制度。
- 2、建議將專利法第 74 條之 1 再修正為「舉發案應以言詞或書面審議之。」，增列「舉發案以言詞審議者，當事人及參加人應委任專利師為代理人。」；並恢復異議制度。

二、北律會意見及修法建議：

考量複審及爭議「審議」程序已具高度爭訟及準司法之性質，雖暫不採強制律師代理，但關於代理人的資格，仍應比照訴訟審理程序之要求，即以律師為原則。

三、智慧局回應意見：

- 1、本次修法係參考美日德等外國立法例，在智慧局組成「複審及爭議審議會」，專責辦理專利案件，由 3 人或 5 人審議人員合議，並強化審議會之審議程序，導入言詞審議等嚴謹程序，俾對專利案件務求正確、迅速

且專業。有關舉發言詞審議程序應由專利師代理之建言，考量不論複審案或爭議案，實涉及專利案之高度技術專業，專利法第 11 條已明定，申請人申請專利及辦理有關專利事項，均得委任代理人辦理之，而現行實務上已多委任代理人為之，因此，本次修法維持現行規定，實務上可由當事人自行決定委任專利師。

- 2、有關恢復異議制度之建言，現行舉發制度除屬私權爭議以外，兼有公眾審查之功能，任何人認為專利權有不予專利之事由，都可向本局提起舉發，然而實務上大多是利害關係人提起舉發。因此，本次修法充分審酌我國國情，並為避免制度疊床架屋等因素，經廣泛徵詢外界意見，已取得共識，爰不恢復異議。

議題 4：有關法院與專利專責機關之無效協調機制

連署團體意見及修法建議：

- 1、我國專利無效制度是由法院及專利專責機關審理的雙軌制，十餘年來不僅耗費司法與行政資源重複審理同一專利無效事件，且徒增當事人兩邊重複應訴之訟累，建議增列雙軌無效協調機制，以避免重複審理。
- 2、增列專利法第 71 條第 3 項「在舉發申請前，舉發人為民事侵權訴訟之被告，或已先提出專利無效確認訴訟者，舉發不受理。」
- 3、增列專利法第 79 條第 4 項「舉發案經審議認為舉發標的已不存在者，或已經有法院就相同事實證據為判決者，專利專責機關應為舉發駁回之審定。」

智慧局回應意見：

我國專利無效制度，係採民事法院無效抗辯及舉發撤銷之雙軌制。然於智慧財產權之民事訴訟，依新施行之智慧財產案件審理細則第 57 條規定(修正前第 29 條)，當事人就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭

點，提起獨立之確認訴訟，或於民事訴訟中併為請求確認該法律關係，或提起反訴者，法院應駁回之。簡言之，民事侵權被告僅得於訴訟中主張無效抗辯，不得逕以權利有效性為訴訟標的，單獨起訴或反訴，且民事法院所為有效性判斷僅為相對效；而於專利舉發制度，係任何人認專利權有不予專利事由，均得提起舉發，於舉發成立時，應撤銷專利權，即本局所為舉發審定具有絕對效，另考量現今技術發展複雜，常見橫跨技術領域，專利舉發案須由各技術領域之審查人員為之，本局相較法院僅數名技審官之配置，更具技術審查專業量能。綜上所述，二種無效制度仍存在差異，且已運作多年，法院無效判斷尚無法取代專利舉發制度之功能。

本次交流之相關法條臚列如下：

專利法(草案)

第七十一條 發明專利權有下列情事之一者，任何人得向專利專責機關提起舉發：

一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理。

發明專利權得提起舉發之情事，依其核准時之規定。但以違反第三十四條第四項、第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定之情事提起舉發者，依舉發時之規定。

第七十四條之一 舉發案應以言詞審議之。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。

言詞審議應以公開方式為之。但有妨礙公共秩序或善良風俗之虞、涉及當事人或第三人隱私或業務秘密者，不在此限。

專利專責機關行言詞審議程序前，應通知當事人言詞審議之期日及場所。

雙方當事人均未依前項通知到場者，專利專責機關應另定言詞審議之期日及場所；雙方當事人仍未到場者，舉發案視為撤回。

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。但有下列情事之一者，專利專責機關應另定審議期日：

一、不到場之當事人未於相當期間受合法之通知。

二、當事人之不到場，可認為係因天災或其他正當理由。

三、到場之當事人於專利專責機關應依職權調查之事項，不能為必要之證明。

四、到場之當事人所提出之理由、事實或證據，未於相當期間通知他方當事人。

參與言詞審議之審議人員有變更者，應重行言詞審議程序。但必要時，得以朗讀以前審議紀錄代之。

專利專責機關認第一項以言詞審議之舉發案已達可為審議決定之

程度者，應向當事人告知言詞審議終結，當事人不得再提出相關事證；並應於告知之日後一個月內為審議決定。

當事人違反前項規定，於專利專責機關告知言詞審議終結後再提出事證者，視為未提出。

舉發人所提舉發，依其所敘之事實，在法律上顯無理由者，專利專責機關得不經言詞審議，逕予駁回。但其情形可以補正者，應先通知限期補正。

第一項之言詞審議，專利專責機關認為適當時，得依申請或依職權以有聲音及影像相互傳送之科技設備為之；其作業方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

第七十九條 舉發之決定，應就各請求項分別為之。

舉發案經審議認無理由者，專利專責機關應為駁回或不成立之決定。

舉發案經審議認有理由者，專利專責機關應為成立之決定，並撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。

第九十一條之一 專利複審訴訟及爭議訴訟事件，專屬智慧財產及商業法院管轄。

前項訴訟事件，由法官三人行合議審判。

對於第一項訴訟事件之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院。

前項訴訟事件之上訴審程序，準用民事訴訟法第三編第二章之規定。

第九十一條之二 專利複審訴訟事件應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者，亦得為訴訟代理人：

一、具備專利師資格或依法得為專利代理人。

二、當事人或參加人為公法人、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、訴願、專利審議業務或與訴訟事件相關業務。

專利爭議訴訟事件之當事人及參加人，應委任律師或專利師為訴訟代理人。但當事人或參加人本人或其法定代理人具備律師、專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。

專利複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任律師為訴訟代理人。但當事人、參加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。

非律師而有第一項各款所列情形之一，經法院認為適當者，亦得為專利複審訴訟或爭議訴訟上訴審訴訟代理人。

第九十一條之三 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，應於決定書送達後二個月內，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。

當事人或參加人不服專利專責機關於複審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。

智慧財產及商業法院就第一項訴訟，應將訴狀送達於專利專責機關；並得命專利專責機關以答辯狀陳述意見。

專利專責機關經智慧財產及商業法院通知後，應於十日內將卷證送交智慧財產及商業法院。

第九十一條之四 法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張之拘束。

前項當事人主張之事實，雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據。

民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解之規定，於專利複審訴訟，不準用之。

專利複審訴訟事件之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審理法之規定；智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定。

第九十一條之五 法院對於依第九十一條之三第一項規定之訴訟，應為下列方式之裁判：

- 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，或判命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，判命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。

專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。

第九十一條之六 爭議案當事人或參加人對專利專責機關審議決定之專利權爭執者，應於決定書送達後二個月內，以他方當事人為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟；爭議案申請人不服專利專責機關依第六十六條之七所為之不受理決定者，亦同。

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。

智慧財產及商業法院為審理第一項之爭議訴訟，得通知專利專責機關於十日內將卷證送交智慧財產及商業法院。

第九十一條之七 原告為原訴之變更或追加，應以第九十一條之六審議決定專利權之範圍為限。

專利爭議訴訟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。

專利爭議訴訟事件之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審理法之規定；智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定。

第九十一條之八 法院對於依第九十一條之六第一項規定之訴訟，應為下列方式之裁判：

一、原告之訴不合法者，應裁定駁回之。

二、原告之訴無理由者，應判決駁回之。

三、原告之訴有理由，應於原告聲明之範圍內，判決認定權利範圍，並撤銷專利專責機關之審議決定。

四、原告之訴雖有理由，惟案件係專利專責機關依第六十六條之七所為之不受理決定者，應撤銷原審議決定，並發回專利專責機關審議之。

第九十一條之九 依第九十一條之六規定提起之專利爭議訴訟，法院於受

理及確定終局判決時，應通知專利專責機關。

專利爭議訴訟之確定判決，有變更舉發審議決定認定之專利權效力或專利權期間者，專利專責機關應逕為公告該專利權。

商標法(草案)

第六十七條之二 複審訴訟事件應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者，亦得為訴訟代理人：

- 一、經審判長許可。
- 二、當事人或參加人為公法人、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、商標審議業務或與訴訟事件相關業務。

爭議訴訟事件之當事人及參加人，應委任律師為訴訟代理人。但當事人或參加人本人或其法定代理人具備律師資格，不在此限。

複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任律師為訴訟代理人。但當事人、參加人或其法定代理人本人具備律師資格者，不在此限。

非律師而有第一項第二款情形，並經法院認為適當者，亦得為第二項爭議訴訟之訴訟代理人或前項之上訴審訴訟代理人。

智慧財產案件審理法

第十條 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

- 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
- 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
- 三、第二審民事訴訟事件。
- 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
- 五、前四款之再審事件。
- 六、第三審法院之事件。
- 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

前項規定，於下列各款事件不適用之：

- 一、聲請核定代理人酬金。

- 二、聲請訴訟救助。
- 三、聲請選任律師為訴訟代理人。
- 四、其他司法院所定事件。

第一項第一款之訴訟標的金額或價額，於普通共同訴訟人分別計算之。

第一項第一款情形，不因訴之減縮、變更，致其訴訟標的金額或價額未達該數額而受影響。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

第一項但書及前項情形，應於起訴、上訴、聲請、抗告或委任時釋明之。

第十六條 第十條第一項第二款至第七款之專利權涉訟事件，經審判長許可者，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人。

前項之許可，審判長得隨時以裁定撤銷之，並應送達於為訴訟委任之人。

第一項情形，專利師應與律師共同到庭為訴訟行為。但經審判長許可者，不在此限。

專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。

專利師之酬金，不計入訴訟或程序費用。

智慧財產案件審理細則

第五十七條 當事人就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之確認訴訟，或於民事訴訟中併為請求確認該法律關係，或提起反訴者，法院應駁回之。