

## 專利法修正草案—專利案件救濟制度之修正

經濟部智慧財產局於2020年12月30日發布所擬具之專利法部分條文修正草案，共計七十三條，其中修正三十三條、增訂三十條、刪除十條。本次修正草案歷經產業界、學者以及公共政策參與平台多次建議，且為了與國際接軌、改善我國專利救濟制度，並參考日本、美國及德國等多國專利救濟制度，審慎研議專利案件救濟制度之修正方向，爰有關專利案件救濟制度之修正要點如下。

### 一、 導入複審及爭議審議制度

#### 1. 強化專利審議程序

配合刪除「再審查」制度(現行法第二章 第三節)，本次修正草案預計設置「複審及爭議審議」制度，將與專利權有關之案件區分為「複審案」以及「爭議案」，其中「複審案」包括核駁複審案、專利權期間延長之申請案、更正案、不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案等四種類型；「爭議案」則分為專利權舉發案、專利權期間延長之舉發案等二類。另為強化程序保障，對於複審案或爭議案之審議，將導入言詞審議、預備程序、審議計畫之機制，並藉由審議程序中適度公開心證、審議中間決定、審議終結通知，和建立再審程序等作法，使審議程序更為嚴謹。(修正條文第六十六條之八至第八十三條)。

#### 2. 設立專責專利救濟案件之獨立單位

由於應否准予專利之判斷極具高度專業性與技術性，為強化對不服專利審定之救濟程序，參考各國立法例，多在專利專責機關內部設一專責單位，由其「獨立」審議，故本次修正草案設置「複審及爭議審議會」，由專利專責機關指定專利審查人員或具法律專長人員三人或五人合議之，專責審議專利救濟案件。(修正條文第六十六條之一至第六十六條之七)

### 二、 專利案件救濟程序之變革

#### 1. 司法制度

為確保專利權之安定性，並兼顧救濟時效，本次修正草案明定不服審議結果者，免經訴願程序，應逕由智慧財產及商業法院提起訴訟，此為專屬管轄，且由現行之行政訴訟程序改採民事訴訟程序，然而仍維持二級二審制，不服

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

其裁判得上訴或抗告於最高法院。此外值得注意者係，本次修正明定訴訟代理人之資格原則採「律師強制代理」，至於非律師而具備法定資格<sup>1</sup>者，亦得作為訴訟代理人提起訴訟，然而於上訴審時，則須經法院認為適當者，方得作為訴訟代理人。(參考修正條文第九十一條之一至第九十一條之二)

## 2. 訴訟審理架構

承接複審及爭議審議制度，修正草案亦將後續之專利訴訟區分為「複審訴訟」和「爭議訴訟」，其中「複審訴訟」主要係針對專利專責機關所為之複審案審議決定提起，其本質上仍為行政處分，而屬公法爭議，應以專利專責機關為被告提起訴訟；至於「爭議訴訟」以舉發案為主，係由立場相對之兩造當事人開啟之私權爭議程序，複審及爭議審議會僅為中立第三人，故本次修正明定採取雙方當事人(例如舉發人與專利權人)對立之對審式架構，以期原、被告基於利己心態盡情攻防，方能更為有效地利用訴訟制度解決紛爭。(修正條文第九十一條之四至第九十一條之十)。

## 三、 過渡條款

明定新舊法律過渡適用規定，包括再審查案、施行前已審定或已處分之案件，應適用修正施行前之規定；至於施行前尚未審定之案件、經訴願或行政訴訟撤銷發回專利專責機關之案件，則適用修正施行後之規定。(參照修正條文第一百五十七條之五)

## 四、 小結

觀察本次專利案件救濟制度之改革，應係大幅度地參考日本「無效審判」制度，其專利救濟制度乃由日本特許廳(相當於我國智慧財產局)設有獨立之「審判部」，採以合議制、言詞審理原則、對審式架構之方式進行，並由合議庭與雙方當事人預先擬定「無效審判計畫審理方案」以加速無效審判效率。則本次修正草案引入言詞審議、審議計畫之機制、對審式架構以及專責專利救濟案件之獨立單位，確實值得期待，然而於執行層面如何確保獨立單位之「獨立性」和「專業性」，例如如何應對資深、專業專利審議人員之缺乏；以及救濟程序上所追求之「效率」，是否可能受我國法院舊習所困，值得觀察。

<sup>1</sup> 修正條文第九十一條之二第一項：「專利複審訴訟或爭議訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一，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者。二、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。」