

專利話廊

有關智慧財產局研提簡併行政救濟程序之探討與建議

王綉娟 專利代理人



一、前言

現行之專利、商標行政救濟程序，在提起訴願前尚有專利再審查、舉發、商標異議及評定等先程序，後續又各有二級行政救濟層級，現行專利、商標行政救濟程序，相較於其他國家，例如日本，實質上多一個層級，對保護智慧財產權之時效性而言，較多層級勢必增加申請人、代理人與相關機關在處理上的時間與勞費。

二、相關檢討說明

(一) 民事判決及行政判決歧異

智慧財產法院在現行專利、商標救濟制度下，為達成迅速解決紛爭之目標，要求民事法院對於權利之有效性應自為判斷。而我國因採公私法二元法制，在民事侵權案件審理之同時，對於權利有效性爭議之行政爭訟可能同步進行，此種情形可能因民事案件與行政救濟案件審理步驟不一，而產生民事法院判斷與行政機關審查及後續行政爭訟結果兩相歧異之問題。裁判兩相歧異不但無法使民事訴訟敗訴者信服，更會使專利舉發、商標評定等行政救濟制度存在之價值大減。近年來專利舉發案件數漸減，例如 102 年每年 660 件、103 年 616 件、104 年 604 件、105 年 548 件、106 年 525 件，逐年減少的原因一般認為或與此有關。

再者，因民事判決對於權利有效性之認定僅有相對效果，如獲得勝訴的侵權被告不願再耗費時間金錢進行專利舉發與商標異議、評定，則將出現權利在民事判決被認定無效，但在行政機關仍有效存在之怪異情形。而相同爭議將持續在其他民事訴訟中重複出現，對於整體社會及司法資源而言，實為較不經濟之狀態。

(二) 簡併行政救濟程序之適法性

在檢討執行簡併行政救濟程序之可能方案前，應先檢討在現行法制下，是否有排除訴願法規定，自訂其他行政救濟程序之空間：

依據憲法第 16 條規定：「人民有請願、訴願及訴訟之權。」，故人民之訴願權屬憲法所保障之基本權利，惟並非不可例外免除此一程序。訴願法第 1 條但書規定「法律另有規定者，從其規定」，司法院大法官會議在多號解釋中（釋字 295、378、396、418 號等），認為憲法保障人民之訴願權，其目的在於使作成行政處分之行政機關或其上級機關自行矯正其違法或不當之處分，以維護人民之權益，如有依法律規定之其他行政救濟途徑，已足以達成此目的者，則在實質上即與訴願程序相當，自無須再踐行訴願程序。釋字第 613 號解釋理由書更明確指出「除立法者未積極建制人民行使訴願權之必備要件，或未提供人民最低程度之正當程序保障外，本院對於立法者之形成自由宜予最大之尊重。」

因此推動簡併行政救濟程序，如其替代程序可以維持上述訴願制度精神，給予人民適當程序保障及行政機關自行矯正其行政處分之機會，並無違憲的問題。

再者，若從維持訴願法由上級機關監督下級機關所為違法或不當處分之基本精神來看，如於智慧財產專責機關內另設一專責單位作為專利、商標訴願先程序審理機關，如同中國大陸之專利復審委員會、商標評審委員會即採此種設置方式，除較具獨立性外，從人力資源及設備資源共享之立場而言，如能透過妥善的迴避制度設計，配合以合議制獨立作成行政處分，不受行政層級干涉，則在智慧財產局內設置內部單位專門處理此類案件，較能符合經濟效益。美國之專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，以及商標審判及上訴委員會 (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) 即隸屬

於專利局；日本、韓國的審判部亦為日本、韓國特許廳內單位。

因此，在智慧財產局內設置專利、商標複審及爭議審議組，審理初審核駁提起複審之案件及專利舉發與商標異議、評定案，係以導入高於最低程序保障之一般規範，並以實質相當訴願層級之保障內容，簡化行政救濟層級，且給予人民適當程序保障及行政機關自行矯正其行政處分之機會。

(三) 爭訟案件採行兩造對審制

在現行行政訴訟制度下，行政救濟係人民針對行政處分不服提起之救濟制度，因而被告必須是行政機關，然而專利權及商標權經核准註冊後，其權利性質應屬私權，任何人對其存在之現狀或權利之取得有疑義，本應由利害關係相對立的兩造實質當事人進行訴訟，才能充分提出證據資料，努力攻擊防禦，以有效利用訴訟制度解決紛爭。因此，重視保護智慧財產權的國家，例如德國、日本、韓國等，對於專利、商標爭訟事件，除核駁之案件外（該類案件由主管機關作成核駁之行政處分，仍應以主管機關作為被告進行爭訟），皆以實質爭議之兩造當事人作為原告及被告提起訴訟。甚至與我國同樣採行公、私法救濟區別二元制的德國，在有關專利權效力之爭議程序，也是由對專利權效力有疑義之人作為原告，向其聯邦專利法院對專利權人提起訴訟。然而我國專利、商標案件不論核駁案件或核准後爭議案件均一律以行政機關（智慧局或訴願決定機關）為被告，投注過多的行政成本卻未必有助於紛爭之解決。

再者，行政機關在專利舉發、商標異議、評定審理階段，是主事判斷的裁判角色，到了智慧財產法院審理行政訴訟之階段，則轉換為被告身分，甚至針對原告依據智慧財產案件審理法第33條規定提出之新證據，必須提出答辯，而非由他造當事人提出答辯，主體混亂且無助於紛爭解決。

因此，智慧財產局提議修法，針對兩造當事人之專利、商標爭訟事件，採行兩造對審制，方為回應產業界之呼籲，有效迅速解決兩造紛爭。惟建議新增條文必須注意人稱之用語須與專利法現行規定調和，儘量相同人稱之用語一致為宜。

三、 相關建議事項

簡併行政救濟程序之可行性在 2006 年前後曾多次舉行公聽會，當時之客觀環境有諸多考量及不同意見而未續行，這些年來，多次在學界的討論及產業界之呼籲中，漸有共識。依今年（2019 年）2 月 25 日智慧局召開之公眾諮詢會議，智慧局表示近期也曾與經濟部訴願會及智慧財產法院就簡併行政救濟程序及推動對審制進行溝通，該等會議之與會者對推動這兩項措施也有共識，建議權責單位儘速推動修法，惟尚須注意應配合辦理之事項，以完整規劃建置此等制度，略述如下：

(一) 應配合修正之相關法律

1. 組織法部分：智慧局組織條例應修正外，尚須檢視經濟部組織法有無須配合修正之必要。
2. 作用法部分：因應專利、商標爭議案件救濟制度之變革，未來將簡化行政救濟程序，縮短行政救濟流程，因此，應配合修正專利法、商標法等相關法律，至於原依訴願程序已提起上在審理中之爭議案件，亦應配合檢視是否須調整其救濟程序，藉以明確新制之藍圖。

(二) 其他相關事項

1. 過渡適用規定：目前已提起，新法施行時尚未審結案件之過渡適用問題，有無須補正相關文件，或新法施行時提出之複審及爭議案件方有適用，均須再深入研議，以建置不損及申請人權益之相關措施。
2. 規費調整規劃：複審及爭議案件均採行以 3 位審查委員以合議制進行審查，因應複審及爭議案件審查人力之增加，案件收費有無須因應調整規費金額等問題，均待深



入研議處理方式。

- 3.其他作業性、細節性之規定，例如細則、審查基準、申請書表、作業流程規劃，均建議須整體性規劃建置為宜。

參考資料：專利商標審查及爭議業務修法芻議。

(<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/92201203648.pdf>)

