

我國商標專利行政訴訟之變革

陳國成*

摘要

我國智慧財產法院即將在 2007 年 3 月成立，依司法院所公布智慧財產法院組織法草案及智慧財產案件審理法草案內容觀之，其中牽涉商標、專利行政訴訟審理變動較大者，為智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項之規定。該條項關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院應由實體加以審酌之規定，改變了向來行政法院於行政訴訟中，對所提新證據不予審酌的傳統實務見解。此部分法制之變更，對行政訴訟審理運作將有何影響？應為從事實務工作者所關心。本文分就商標、專利行政訴訟現制與未來新制規定作一介紹，併就可能之影響作一初步分析，期能有助從事商標、專利行政訴訟實務工作者對新制發展的瞭解。

關鍵字：商標、專利、行政訴訟、新證據、智慧財產

* 台北高等行政法院法官，交通大學科技管理研究所科技法律組博士生。

Cite as: 3 Tech. L. Rev. 249 (2006)

New System of Trade and Patent Administrative Litigation Special Report

Kuo-Cheng Chen

Abstract

Intellectual Property (IP) Court is planned to be established in March 2007 in Taiwan. Reviewing the draft of IP Court Organic Law and the draft of IP Trial Laws published by Judicial Yuan, it is clear that the paragraph I of Article 33 of IP Trial Law will become the most influential factor in IP trials. Under the current law, the administrative courts are not required to consider the new evidences the party submitted based on the same reason to revoke or repeal trade mark right or patent right after the decision made by the IP Office. However, according to the draft, those evidences should be taken into consideration by IP Court before the conclusion of oral proceedings at trials. The new law will change IP trials crucially. This report wants to introduce this change and evaluate how it will influence the legal system. By comparing the two systems and pointing out the differences, this report wants to provide a general understanding of the drafts as well as the new changes for IP practitioners.

Keywords: trade, patent, administrative litigation, new evidence, intellectual property

1. 前言

司法院預定於 2007 年 3 月間正式成立智慧財產法院¹，智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法草案亦均經司法院公布²。未來智慧財產法院職掌之審理事務，包括與智慧財產權有關之民事訴訟事件、刑事訴訟案件及行政訴訟事件³。智慧財產案件之審理除智慧財產案件審理法草案有特別規定以外，原則上分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律⁴。其中因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之行政訴訟事件之審理，在智慧財產案件審理法草案第 31 條至第 34 條有特別規定，其中又以該草案第 33 條規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」對現行實務審理的運作影響最大。在英美法系國家，例如美國，在專利侵權訴訟中得依美國專利法第 282 條規定主張專利無效之抗辯⁵；在大陸法系國家，例如德國，宣告專利無效訴訟審理程序採事實審兼法律審，得提出新事實及證據，並應言詞辯論⁶。因此，有關專利權無效性主張之證

¹ 司法院 2 月 13 日新聞稿，司法院網站：<http://www.judicial.gov.tw/公告> (last visited on Mar. 16, 2006).

² 草案內容已於 2005 年 12 月 22 日在司法院網站：<http://www.judicial.gov.tw/公告> (last visited on Mar. 16, 2006).

³ 智慧財產法院組織法草案第 2 條。

⁴ 智慧財產案件審理法草案第 1 條。

⁵ 美國專利法第 282 條第 2 項原條文規定：「The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:
(1) Noninfringement, absence of liability for infringement, or unenforceability,
(2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability, ...。」

⁶ 熊誦梅，「設立智慧財產法院之評估研究——兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制

據均可於法院審理中提出，並無限制提出之問題。不過我國商標、專利行政訴訟程序以往係採取爭點主義，行政法院就同一撤銷或廢止事由僅審酌當事人在商標專利專責機關審查階段業已提出之證據為限，如於行政訴訟中當事人另行提出撤銷、廢止事由之新證據（補強證據則不在此限⁷），由於該等新證據未於商標、專利專責機關審查階段提出並經審酌，實務上對於當事人於行政訴訟中逕行提出異議、評定或舉發之新證據並不予實體審究⁸。前述審理法草案第 33 條規定將改變爭點主義之審理方式，對當事人舉證時點之限制、商標專利有效性爭訟審查重心之轉移與法院審理負擔均可能發生重大改變。對此一未來發展之影響，自為從事商標、專利行政爭訟實務工作者所關切。本文就商標、專利行政爭訟處理現況及未來可能審理方式作一介紹，並分析其可能之影響，以作為關心此一議題實務運用上的參考。

2. 撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權行政訴訟新證據提出限制之現況

2.1 撤銷、廢止商標註冊行政訴訟新證據提出限制之現況

提起商標異議或評定而主張撤銷商標權之申請人，實務上常見於異議或評定申請時，提出據以異議或評定之商標，以與被異議或被評定商標比較其是否近似，指定使用商品種類是否類似，而主張撤銷被異議或被評定之商

度」，司法院 93 年度研究發展項目研究報告，頁 31（2004 年 8 月）。

⁷ 補強證據係用以補充證明原有申請異議、評定、舉發證據之證據能力或證明力，補強證據不能以其本身獨立作為證明商標權或專利權應被撤銷或廢止之證據，而須依附於原有異議、評定、舉發證據之主體，用補強證據輔助證明原有證據之證據能力及證明力。關於現制新證據與補強證據之區別，參見拙著，「專利行政訴訟之研究」，台北高等行政法院 93 年度研究發展項目研究報告，頁 209-210（2004 年 11 月）。

⁸ 最高行政法院 94 年度判字第 977 號、1027 號、1250 號、1727 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

標權⁹。關於於行政訴訟中始提出主張之據爭新證據，實務見解認為，「行政訴訟之撤銷之訴與課予義務之訴，均是以審查原處分之違法性為目標，且（修正前）商標法第 46 條、第 47 條及（修正前）商標法施行細則第 38 條第 4、5 項明定商標異議事實及理由之變更追加及補正應補送申請人答辯；而在主張（修正前）商標法第 37 條第 12 款、第 14 款時，每一據以異議之註冊商標即構成一個獨立之請求權規範基礎，被上訴人（即商標專責機關）必須逐一認定，若在異議階段未提出，即為異議審定處分所未及斟酌之請求，應不在原處分違法性之審查範圍。……於行政訴訟程序中始行提出之前揭異議證據資料，屬於新證據，既不在原異議範圍之內，且為被上訴人（商標專責機關）在為本件行政處分時所不及審酌者，自非本案審查範圍，故不予論究」¹⁰。

依上述實務見解舉例言之，於商標評定案申請人主張 A 商標與註冊在前 B 商標近似，且指定使用於類似商品，而有商標法第 23 條第 1 項第 13 款不得註冊之事由，經商標專責機關認為 A 商標與 B 商標不近似而評定不成立後，申請人循序訴願、行政訴訟，在行政訴訟中另提出據爭 C 商標，主張 A 商標亦與 C 商標近似，仍有商標法第 23 條第 1 項第 13 款不得註冊之事由。就此於行政訴訟中始提出撤銷 A 商標權之 C 據爭商標評定證據，由於未在商標專責機關評定案審查階段主張，而係於評定作成後之行政訴訟程序中提出，並未經商標專責機關審查過，就該據爭 C 商標新評定證據之提出，行政法院即不加以實體審查，認應由主張該 C 商標證據之申請人另案向商標專責機關提出申請評定。

⁹ 商標法第 23 條第 1 項第 13 款、14 款、第 40 條第 1 項、第 50 條第 1 項參照。

¹⁰ 台北高等行政法院 92 年度訴更一字第 31 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

2.2 專利行政訴訟舉發理由及證據限制提出之現況

專利異議（指修正前專利法而言，現行專利法已廢除異議制度）或舉發程序之行政訴訟係採爭點主義，一個獨立之引證案，構成一個爭點¹¹。以舉發案而言，專利舉發證據之提出依專利法第 67 條第 2 項之規定¹²，實務上認為基於當事人進行主義¹³，專利有無違反專利法規定情事，只依舉發人所述理由就其所舉之引證資料審查。專利專責機關就當事人所提引證資料固有依職權調查之義務，但並無蒐集證據之義務¹⁴，且認專利專責機關之審理即以舉發當事人所提之理由及證據作為審查之依據，於審查中舉發人補提之具關連性補充理由或補強證據，應予受理，但舉發人已逾專利法所規定補提理由及證據之法定期間，而另提新理由或新證據時，專利專責機關依訴訟經濟原則，原則上應不予受理¹⁵。惟舉發人補提理由及證據屬程序上應為行為之法定期間，其性質並非不變期間¹⁶，因此舉發人補提（新）理由及證據時，雖已逾上述期間，如原處分機關尚未審定時，仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理¹⁷。行政訴訟法上有關行

¹¹ 最高行政法院 94 年度判字第 927 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

¹² 相當於修正前專利法第 72 條第 1 項，並為同法第 105 條新型專利所準用。

¹³ 實務上所稱當事人進行主義係指「就核准之系爭案有無違反專利法規定之情事，僅依舉發人所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權予以查證。」參見最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決。有研究指出實務上所稱之當事人進行主義實係學說上之辯論主義，參見鄭凱文，專利行政救濟制度之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 45（2001）。

¹⁴ 最高行政法院 90 年度判字第 2374 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

¹⁵ 最高行政法院 90 年度判字第 952 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

¹⁶ 最高行政法院 86 年 5 月份庭長評事聯席會議決議，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

¹⁷ 台北高等行政法院 93 年度訴字第 1865 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束規定，於專利舉發行政訴訟事件並不當然完全適用¹⁸。行政法院職權調查事項僅係於與原有舉發事由及舉發證據之同一關連範圍內，得依職權調查。例如，專利專責機關認為舉發證據經原處分機關認為不具證據能力，舉發人另於行政訴訟中提出用以佐證證明原舉發證據具有證據能力之證據，即屬補強證據，行政法院應加以審酌；又例如，就一構件或技術本已屬業者通常所習用，舉發人雖然未於專利專責機關審查階段舉證證明，但專利專責機關仍得依職權併予審酌¹⁹。至於非屬用以證明原有舉發證據之證據能力或證明力之新證據，並非行政法院所應加以審酌或依職權調查範圍。因此，專利行政爭訟事件實務就專利舉發（修正前專利法異議程序亦同）採行爭點主義的結果，行政法院審查範圍係以舉發階段所提出之舉發理由及證據為限，於原處分作成後始行提出之新舉發理由或新證據，係屬另案再行舉發或提出之問題。舉發證據如未於舉發階段提出，於行政訴訟程序，始請求傳喚非屬補強證據之人證，事實審法院未予傳訊，並無違誤²⁰。

專利行政爭訟限制當事人於訴願及行政訴訟中提出新舉發事由或新證據作為撤銷專利權之法律基礎，除援引專利法第 67 條第 3 項作為依據外，另一行政訴訟法理上之理由即為請求撤銷專利專責機關審定處分，本質是撤銷訴訟，而審查訟爭行政處分之適法性應以專利專責機關作成審定處分之事實狀態及有效法令為基準，行政處分作成後，事實狀態或法律變更，並非原處分機關為行政處分所能預知加以斟酌，自不能因其後變更事實狀態或法

judicial.gov.tw/FJUD/index.htm。

¹⁸ 行政訴訟法第 125 條第 1 項參照。

¹⁹ 台北高等行政法院 93 年度訴字第 2043 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

²⁰ 最高行政法院 94 年度判字第 1727 號判決，司法院裁判書查詢系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

律，遽謂原處分違法²¹。由於在訴願或行政訴訟中始提出之舉發引證證據並未經原處分機關審酌，如以新舉發引證證據作為論斷原處分是否違法之依據，無異是由訴願決定機關或行政法院就該新舉發引證證據行使原處分機關之第一次判斷權，與行政爭訟救濟制度係為糾正違法行政處分之本質似有不符。

3. 智慧財產案件審理法草案關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟發展趨勢

3.1 商標異議、評定或廢止案行政訴訟程序新證據之審酌

於商標異議、評定或廢止案之行政訴訟案件中，申請人如於商標專責機關審查階段所提出之據以異議、評定、廢止之商標為 B 商標，主張 A 商標與 B 商標近似，且指定使用於類似商品之註冊，有使相關消費者混淆誤認之虞，申請撤銷或廢止 A 商標之註冊²²。經商標專責機關審查申請不成立後，申請人循序提起訴願及行政訴訟，在行政訴訟審理中申請人向法院另提出據爭 C 商標之新證據，主張被申請異議、評定、廢止 A 商標與 C 商標亦有同一條款之被異議、評定或廢止事由。由於主張撤銷或廢止之事由仍為同一（於此例即均為商標法第 23 條第 1 項第 13 款或第 57 條第 1 項第 1 款之同一事由），依智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定，智慧財產法院仍應審酌之，亦即應就 A 商標是否與據爭 C 商標近似，且使用於同一或類似商品或服務，有否致相關消費者混淆誤認之虞加以實體判斷。形成 A 商標與 C 商標是否有商標法第 23 條第 1 項第 13 款或第 57 條第 1 項第 1 款

²¹ 陳計男，行政訴訟法釋論，頁 567（2000）。

²² 商標法第 23 條第 1 項第 13 款、第 40 條第 1 項、第 50 條第 1 項、第 57 條第 1 項第 1 款參照。

之事由，未經商標專責機關第一次判斷審定，即逕由行政法院加以審究論斷之情形。

3.2 專利權撤銷案行政訴訟程序新證據之審酌

智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院應審酌之。就專利舉發而言，其立法理由主要是依專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。因而在草案規定容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷理由之新證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形²³。

智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定目的在使智慧財產法院就同一專利權有效性之爭執事由，能由較具智慧財產專業知識之法官就新舉發證據自行判斷，避免因現制新證據主張須另案提出，造成紛爭不能一次解決之困境，立意固然甚佳。不過已與行政訴訟撤銷訴訟係在依行政處分作成時之事實狀態及有效法令審查該處分是否違法之法理有所差異，而較接近於民事訴訟法所規定，攻擊防禦方法除別有規定外，應於言詞辯論終結前適當時提出之法理²⁴。由於民事訴訟法第二審程序已改採嚴格限制之續審制，因此

²³ 智慧財產案件審理法草案第 33 條立法說明參照。

²⁴ 民事訴訟法第 196 條第 1 項參照。惟同條第 2 項已規定意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。另同法第 276 條規定未於準備程序中主張之事項，於一定條件下，於言詞辯論期日時不得再

智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定，似較接近民事訴訟第一審之審理原則。

雖然草案中規定當事人僅得就同一撤銷理由提出新證據，法院仍應加以審酌，而未包括不同撤銷理由之新證據亦得提出。不過由於專利舉發行政訴訟案件大都是爭執專利案不具新穎性或進步性，而舉發專利案是否具新穎性或進步性係以舉發之引證間技術內容單獨或結合關係以證明之。基於一引證案一爭點之原則，行政訴訟中新證據之提出法院應加以審酌後，由於新引證證據可單獨證明專利案不具新穎性，或與前已提出之引證案技術內容結合共同證明專利案不具進步性，其單獨或結合後之技術內容與原有引證案已不相同，縱然仍屬新穎性或進步性之同一舉發理由範圍，但實質上已形同不同舉發爭點之提出，而法院仍須加以審酌之狀況。此一變革發展對行政訴訟未來審理方式、專利專責機關審定違法審查範圍及審定處分既有法律關係之再次變動影響不小，實值得加以重視與觀察。

4. 開放商標專利行政訴訟中得提出新舉發證據新制之影響

4.1 商標異議、評定、廢止新證據由智慧財產法院進行第一次判斷

現行商標行政訴訟實務對異議、評定或廢止之證據主張須由商標專責機關逐一先行審查，若在商標專責機關審查階段未提出，原審定處分所未及斟酌之請求，並不在行政法院審究原處分違法性之範圍，已如前述。但上揭在行政訴訟審理中申請人向法院提出 C 商標新證據之事例，如依智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定，智慧財產法院仍應審酌之，而就未經商標專責機關審酌過據爭 C 商標證據，跳過商標專責機關及訴願決定機關

行主張，亦有失權效果之明文。

前置審查程序，逕由智慧財產法院直接加以審究論斷之結果，形成以據爭 C 商標為證據所提出之異議、評定或廢止 A 商標註冊申請案改由智慧財產法院直接審理，代替現行商標專責機關先作第一次判斷後，再由訴願決定機關及行政法院嗣後審查原審定是否違誤之審理方式。就訴訟經濟觀點言之，同一當事人間有關之商標權撤銷或廢止爭議，可儘量在一次之行政爭訟程序中加入解決，避免就據爭 C 商標證據另提商標異議、評定、廢止申請案，減少引發另一次行政爭訟之勞費，是為其有利之處。另一方面，由智慧財產法院對新證據進行第一次判斷，改變課予義務訴訟之申請案件應由行政機關先行審查，但因行政機關於法定期間內應作為而不作為或申請被駁回後，始能於其後之行政訴訟請求之原則²⁵。由於該等新證據之提出必然係針對商標專責機關所認定不利判斷之理由加以補充，使商標專責機關原審定處分被其後提出新證據推翻可能性增加。因此，行政訴訟進行攻擊防禦審理階段之重要性將較現行制度提高。

4.2 專利舉發審查重心向智慧財產法院偏移

目前專利舉發限制訴願程序或行政訴訟新證據提出之結果，行政法院僅就業經專利專責機關審查過的舉發證據加以重新檢視，由於專利專責機關本身擁有龐大各專業技術領域之審查人員或外審委員，一般而言，就專利舉發案審查結果具有較高專業水準。而職掌事實審之高等行政法院法官目前均屬法律背景，人數有限，且技術領域之審查並非其專長。因此，行政法院審查專利專責機關之審定是否違法，往往較偏重於程序之法律問題。至於專利案間技術比對之實質問題，行政法院自行認定而撤銷專利專責機關審定結果者仍較有限²⁶，縱然原處分就技術問題認定結果有疑義，行政法院通常發回

²⁵ 行政訴訟法第 5 條參照。

²⁶ 台北高等行政法院專利案件自 2002 年起已由專股法官審理，雖已屢見以專利專責機關審定有誤，就技術問題自行認定之判決，例如 2005 年 1 至 12 月即有 93 年度訴字第 1444 號、93 年度訴字第 1446 號、93 年度訴字第 1969 號、93 年度訴字第 3680

由原處分機關依其法律見解另為處分。此種結果固然就技術問題仍可由較專業之專利專責機關進行第一次審查判斷，以求周延，但亦凸顯行政法院實質審查專利技術問題之侷限性。

現行專利舉發係以專利專責機關之審查階段為重心，專利專責機關審定後，經事實審高等行政法院撤銷而推翻之比例平均不到 10%²⁷。一則由於專利專責機關技術審查有其專業性及審查水準，在技術問題上認定之見解被行政法院推翻者畢竟屬少數，加以前述新舉發證據在訴願或行政訴訟階段之限制提出，在未審酌新舉發證據之情形下，專利專責機關審定結果被訴願決定機關或行政法院維持之可能性較大。因此，形成專利舉發以專利專責機關審查為重心的現況。但未來開放新舉發證據於行政訴訟中亦得提出，原在專利專責機關審定被判定不利之當事人可針對原處分機關對其不利判斷部分，另行提出新舉發引證加以補充，以求有利之判決。智慧財產法院就此新舉發證據加以審酌結果，已脫離原審定作為判斷之基礎事實。智慧財產法院審酌新證據後，判斷之基礎事實既迥異於專利專責機關作成審定時之情況，則智慧財產法院依新證據單獨或組合原有舉發證據另作與專利專責機關不同結果之判斷，可能性將大為增加。尤其在專利專責機關舉發時只引少數舉發證據，但至智慧財產法院審理時卻補提大量之新證據或新引證案之情況，基礎事實既已大幅變動，智慧財產法院就變動後之主張事實第一次判斷結果如與專利專責機關原審定之結論不同，將更為常見。則是否可能形成專利專責機關舉發審查階段勝負之重要性降低，而使專利舉發案處理重心偏移至智慧財產法院審理階段之現象，值得加以注意。

號、92 年度訴字第 2822 號、92 年度訴字第 4502 號、92 年度訴字第 4171 號等案自為判決，但與其他發回由專利專責機關依其法律見解另為處分之案件數相較，仍屬相對少數。

²⁷ 根據台北高等行政法院統計資料，2002 年至 2005 年度專利事件撤銷率平均約 8.87%（勝敗互見，勝率以 1/2 計算）。

4.3 法院審理專利舉發專業難度提高

以往限制專利舉發案於行政訴訟提出新證據之結果，行政法院僅就專利專責機關對原有舉發證據審定之理由是否有誤加以檢視，其審理範圍集中在原審定書所認定之技術說明，加以另經訴願決定機關之再一次審查與說明，事實爭點與技術異同所在通常業已凸顯。如有國外引證案，外文翻譯及技術說明亦經專利專責機關第一次審查，行政法院事後再加以審查核對，審理負擔上相對較輕。未來如開放智慧財產法院就行政訴訟中之新證據亦加以審酌，則新舉發引證證據涵蓋範圍甚廣，美、日、歐等國外引證案於專利舉發案本屬常見，如該等國外引證案牽涉高度專業領域，加以技術領域用語本較特殊，智慧財產法院就該等新舉發證據除自行瞭解其技術內容外，並須與被舉發案逐一進行比對，對非熟習技術領域之智慧財產法院法官而言，誠屬一大考驗，其審理難度相較於現制將提高不少。又由於新舉發引證案可以彼此結合，或與原有舉發證據組合技術內容用以證明系爭案不具進步性，其組合可能性多樣²⁸。加以各個技術領域內容千差萬別，智慧財產法院法官就該等組合技術內容須逐一與系爭案作第一次比較，審理負擔將較現制增加許多。雖然智慧財產法院組織法草案引進技術審查官制度，技術審查官可承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並可依法參與訴訟程序²⁹，就技術審查可輔助法官從事專業技術瞭解與判斷。但相對於專利專責機關數百名審查人員及外審委員，智慧財產法院技術審查官編制上可能僅一、二十人³⁰，未必能涵蓋所有技術領域。縱然藉由專家證人、專家諮詢等制度協助法官進行技術瞭解與判斷，但畢竟最

²⁸ 理論上舉發證據可以各自或彼此組合技術內容舉發，其組合可能幾達於 2 的 n 次方種（n 為舉發案的個數）。

²⁹ 智慧財產法院組織法草案第 15 條第 3 項參照。

³⁰ 依智慧財產法院組織法草案第 7 條附表草案第 3 類智慧財產法或其分院技術審查官之員額為 13-26 名。

後仍需由法律背景之法官對各種不同技術領域之專業問題作充分之瞭解，始能作出正確的決定，否則只是替技術輔助人員或專家之意見背書而已，並無法善盡司法審查之功能。因此，智慧財產法院法官本身具備充分知識與判斷能力，才是提升裁判品質的重要關鍵。

智慧財產案件審理法草案為彌補在行政訴訟中所提出之新證據，因未經智慧財產專責機關先行判斷之不足，使專利專責機關對新證據得以具體表明其意見，另明文規定就當事人所提出之新舉發證據，應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由³¹。此一答辯法律明文規定須以書狀形式提出，自不得於準備程序或言詞辯論期日僅以口頭陳述方式以代替書狀提出，且須就新證據實體有無理由進行答辯，而不能僅作新證據不予審酌之形式抗辯³²。由於專利專責機關之答辯書狀提出於法院前，須先經機關內部層層核稿判行，亦可請相關領域委員提供意見，該答辯書狀之提出內容自較慎重、具體。而該答辯書狀既就他造關於新證據之主張有無理由具體表明，實質上相當於對該新證據主張之審定意見，或可彌補就該新證據未經專利專責機關第一次判斷不足之處。

³¹ 智慧財產案件審理法草案第 33 條第 2 項參照。

³² 筆者參與智慧財產案件審理法草案諮詢會議曾對草案第 33 條第 1 項規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷事由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之規定，曾提出若干疑慮意見，主要是考慮由智慧財產法院就各種可能的新舉發證據全面作第一次判斷的難度與負擔，另外該條規定目的在減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，亦未必能達成著眼（詳見司法院智慧財產法院籌劃小組全體諮詢委員座談會 2005 年 11 月 4 日座談會會議紀錄）。司法院最後基於紛爭盡可能一次解決的考量，仍維持原草案內容，惟會後亦酌採筆者建議，增訂智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由之規定。由於以答辯書狀由實體上具體表明新證據之主張有無理由，相當於使專利專責機關先行實質審查並作成書面判斷，善盡協力調查真實義務，應較能具體明確集中技術爭點，幫助智慧財產法院法官從事新舉發證據之技術判斷。

4.4 訴願程序功能之弱化暨與行政訴訟調和之必要

由於智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定僅適用行政訴訟，對訴願程序並不適用。因此，訴願程序中補提新舉發證據並非在舉發審定前提出，依專利法第 67 條第 3 項規定，訴願決定機關仍可持向來不審酌新證據之見解，則訴願程序因未與智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定同時修正的結果，使訴願程序救濟功能受到限制。亦即當舉發人於訴願程序提出舉發新證據時，訴願程序只由形式審查，而不進行新舉發證據之實質審查與技術比對；但當舉發人對此訴願決定不服向智慧財產法院起訴時，智慧財產法院就此新舉發證據卻須依智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定進行實質審查，則智慧財產法院實質審查判斷結果，是否仍能維持訴願決定採形式不受理新舉發證據之見解，即不無疑義。縱然認為訴願程序因無如與智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定的結果，訴願程序不審酌新舉發證據於法並無違誤。但此種允許訴願程序就新舉發證據僅進行形式審查而不實質審查，卻要求行政訴訟中實質審查新舉發證據之結果，實際上將弱化訴願程序救濟功能。未來是否有必要將訴願程序與行政訴訟審酌新舉發證據之法制差異加以調和，使訴願程序就審查新舉發證據之規定能與行政訴訟一致，避免訴願程序虛級化，亦值得進一步討論。

4.5 遮斷效或失權效問題

專利法第 67 條第 4 項規定，舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。所謂舉發案經審查不成立，係指舉發案經專利專責機關審查不成立，當事人未據提起行政爭訟而確定，或雖提起行政爭訟，但嗣後亦經訴願決定或行政訴訟判決而告確定者而言。智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項主要期能減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，已如前述。不過，由於專利舉發當事人可以新的引證案主張與前次訴訟程序之舉發引證案結合形成新的舉發證據，

用以共同證明被舉發專利案不符專利要件。因此，前次訴訟程序被援引的引證案仍可在其後之舉發案中反覆被提出，以與新的引證案結合形成新的舉發證據，此並非專利法第 67 條第 4 項限制再為舉發之範圍。從而，允許在行政訴訟中，當事人得補提關於同一撤銷理由之新證據，是否確能減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，仍有待草案施行後加以評估。

民事訴訟法第 447 條規定，當事人於第二審之上訴程序除有一定事由外，不得提出新攻擊防禦方法；第 196 條規定攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟終結者，法院得駁回之。亦即於民事訴訟程序就新攻擊防禦方法之提出均有一定之限制，為提高第二審功能，現行民事訴訟法就上訴審訴訟程序已改採嚴格限制之續審制³³。加以在民事訴訟程序有遮斷效之適用，於事實審言詞辯論終結前所未能提出之攻擊防禦方法，均受確定判決效力之拘束，不得於判決確定後再行主張，可有效防止當事人嗣後濫行起訴。智慧財產案件審理法草案允許當事人得補提關於同一撤銷理由之新證據，但依專利法第 67 條第 4 項規定，只限制任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。就舉發人於前一舉發之行政訴訟程序中，得提出但卻未提出之引證證據，智慧財產案件審理法草案並未特別明文限制同一當事人，就該引證證據嗣後不得再行提出主張；亦即同一舉發人就該引證證據得基於企業經營或訴訟策略考慮，選擇於前行政訴訟中提出，或另案再作為舉發案之證據加以提出，則在當事人尚有訴訟程序選擇權情況下，智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項規定，能否達到防免濫行舉發以延滯訴訟之目的，亦待觀察。

³³ 王甲乙，「上訴審訴訟程序、抗告、再審、保全程序、督促程序及公示催告」，新修正民事訴訟法講義彙集，頁 78-80（2004 年 2 月）。

5. 結論

智慧財產法院組織法草案第 3 章引進技術審查官之配置，以輔助法官從事相關技術問題判斷，另一方面在智慧財產案件審理法草案第 33 條第 1 項開放關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據，期使智慧財產法院就此新證據加以審酌結果，關於同一商標權、專利權有效性之爭執，盡可能在一次行政爭訟程序中加以解決。但由於未有新證據如未於同一行政爭訟中提出者，嗣後同一當事人即不得再行提出主張之失權效規定，在當事人有程序選擇權之情形下，是否能達減少同一商標或專利權有效性之爭執，循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，尚待新制施行後之評估與觀察。另就行政訴訟審理運作而言，智慧財產法院法官從事新證據新引證第一次判斷，一則提高智慧財產法院法官審理案件之複雜度與難度，一則顯示商標、專利行政爭訟程序在智慧財產法院審理階段重要性，商標、專利爭議判斷重心將偏移至智慧財產法院。

智慧財產法院法官受理案件除包括智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務外³⁴，對商標、專利行政訴訟中新證據之提出尚須行使原行政機關的第一次判斷權，就各種可能提出之新證據或新引證案，智慧財產法院法官為能作出有效率而妥適之判斷，自須具備良好的專業素養；加以科學技術日新月異，新進技術不斷發展，從事智慧財產案件之技術判斷，更須隨時汲取新知，方能有效處理技術爭議課題。在面臨智慧財產法院案件審理難度即將提高的情況下，職司智慧財產案件審理之法官唯有持續不斷提升其專業能力，才能扮演好司法防線守護者的角色³⁵。

³⁴ 智慧財產法院組織法草案第 2 條參照。

³⁵ 司法院為提高將來智慧財產法院專業能力，已遴選法官自 2006 年 3 月 6 日起至同年 7 月 7 日參加智慧財產專業法官培訓課程，包括共通課程、法律專業課程及實務課程，法律專業課程再細分為民事、刑事及行政訴訟之一般課程與智慧財產專業法律

參考文獻

中文書籍

陳計男，《行政訴訟法釋論》，三民書局，初版，台北（2000）。

陳國成，《專利行政訴訟之研究》，台北高等行政法院 93 年度研究發展項目研究報告，台北（2004）。

熊誦梅，《設立智慧財產法院之評估研究——兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度》，司法院 93 年度研究發展項目研究報告，台北（2004）。

鄭凱文，《專利行政救濟制度之研究》，台灣大學法律學研究所碩士論文（2001）。

中文論文

王甲乙，〈上訴審訴訟程序、抗告、再審、保全程序、督促程序及公示催告〉，收於《新修正民事訴訟法講義彙集》，司法院，第一版第一刷，頁 78-111（2004）。

課程，時數總計達 374 小時。詳見司法院 2006 年 2 月 13 日、3 月 3 日新聞稿，公布於 <http://www.judicial.gov.tw> 網站。