

## 不宜嚴格限制舉發人補提理由或證據之時限

林柄佑

經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）在 106 年度智慧財產權業務座談會拋出「專利法未來修正議題表」的訊息，希望藉由先行通告的方式，能夠預先彙集業界對於各項專利法未來修正議題的意見，以作為具體規劃及擬定草案的參考。

本次智慧局拋出的 10 項諮詢議題，其中的諮詢議題五，智慧局研擬將專利法第 73 條第 4 項修正為「舉發人補提理由或證據，應於舉發後 3 個月內為之，逾期提出者，不予審酌」的規劃，修法的理由主要是認為依據現行專利法第 73 條第 4 項關於「但在舉發審定前提出者，仍應審酌之」的規定，在實務上舉發案若伴隨有相關民事訴訟案件時，經常發生持續提出新理由、新證據或意見陳述，導致舉發審查延宕之情況，容易有耗費國家行政、司法資源且損及對造當事人利益的問題，乃擬參考國際立法例進行修正。

對於智慧局的此項修法議題，筆者認為存在以下所述的幾項疑慮，智慧局在進一步研議規劃時，理當予以釐清及釋明。

一、智慧財產案件審理法第 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，智慧財產法院仍應審酌之。」，此法條的立法目的是為避免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而衍生另一行政爭訟程序，致使同一專利權的有效性爭議難以終局確定，甚至影響相關民事訴訟之終結，據此乃特別規定舉發人於行政訴訟中仍得補提關於同一撤銷理由之新證據，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有拖延未決之情形。

智慧局研議限制舉發人補提理由或證據之時限的修法方向，明顯與智慧財產案件審理法第 33 條的立法理由相違背，存在制度設立前後矛盾的問題。對於同一專利權的同一撤銷理由的有效性爭執，究竟是應當一次性解決？抑或者是應當儘快審結？當然是可以討論和調整的議題，不過智慧局在提出限制舉發人補提理由或證據之時限的議題時，理應說明此項修法優於智慧財產案件審理法第 33 條的修正理由，以免爭議。

二、智慧局研議修法的主要理由是為避免舉發審查延宕的問題，惟依據現行專利法第 74 條第 3 項「舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查」之規定，當智慧局認為舉發人有遲滯審查之虞時，可以依專利法第 74 條第 3 項之規定逕予審查，理當足以解決智慧局所欲解決舉發審查延宕的問題，似無再修正專利法第 73 條第 4 項的必要。

三、智慧局於 106 年 1 月 1 日修正生效的更正的審查基準，大幅放寬更正是否實質變更申請專利範圍的認定標準，只要能夠達成更正前請求項之發明目的，允許專利權人引進原本僅記載在說明書或圖式而未記載在請求項的技術特徵。依據智慧局規劃的修法提案，在專利權人提出更正請求項之後，舉發人將無法針對更正後的請求項補提理由或證據，導致造成專利法賦予兩造攻防武器不平等的現象而顯失公平。

四、根據中國大陸專利法實施細則第 67 條之規定，授權專利復審委員會受理無效宣告請求後，對於請求人逾期增加理由或者補充證據的，專利復審委員會可以不予考慮，但並非規定均不予考慮。同樣的，日本特許法第 132 條之 2 關於「審判請求書的補正」之規定，在符合特定的條件之下，提供審判長可以決定

允許舉發人進行補正。中國大陸及日本均規定審查人員例外可以允許舉發人補充理由或補充證據，並非採取嚴格的時限規定。

智慧局的修法背景說明是參考的國際立法例進行修正，惟智慧局提出的修法規劃是規定「逾期提出者，不予審酌之」，顯與前述的國際立法例有別，依據這樣的規定，未來智慧局及智慧財產法院，將無裁量空間，並且與智慧財產案件審理法第 33 條相衝突，顯有不恰。

基於智慧財產案件審理法第 33 條之規定及立法理由，並考量現行專利法第 74 條第 3 項之規定，智慧局不宜逕行將專利法第 73 條第 4 項修正為「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌之」，智慧局理當通盤考量目前我國專利舉發、行政訴訟及民事訴訟之間相互糾纏的問題，建構出真正適合我國現況的專利舉發制度。

