

專利話廊

“專利舉發案件聽證作業方案”之施行是否適當？

杜燕文 中國專利代理人



智慧局於今年 3 月 30 日公布了“專利舉發案件聽證作業方案”，且於公布當日立即實施，依該方案第 1 點「依據及目的」中所述，此方案的目的係為「提供系爭舉發案當事人就爭議事由、證據及法律見解等進行陳述意見與相互詢答的機會，並有助於承審審查人員斟酌聽證所調查的全部事實與證據及相互詢答之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真相，形成心證，並據此作成審定。」，並同時製作了各類的申請書表供申請人使用；且為順利推導此業務，智慧局藉由於各地區進行之座談會推導此新措施，希能於今年十月前舉辦 10 場的聽證會，藉以作為聽證程序的修正及改進。

然而，此方案之推導，與現行專利法針對舉發程序的相關規範的磨合之間，筆者仍有顧慮，茲說明如下：

1. 此方案之推導目的在於藉由聽證程序，除了給予相關人員更充足地表達意見外，且希能使審查人員更有效率、更客觀地作出審定理由；然而，此聽證程序是在尚未作出舉發審定結果之前，依現行專利法第 73 條第 4 項但書規定，舉發人若於舉發審定前提出補充之理由或證據，仍應審酌之，換言之，若提出舉發聽證申請，於智慧局同意進行聽證且完成聽證後，舉發人在舉發審定前，若再提出補充的證據及理由，智慧局依法仍須列入考量，在此情況下，是否確可達到讓審查人員更有效率地作出審定理由，就有疑慮。

2. 另外，於此方案的目的中明述，舉發人與專利權人雙方會針對全部事實與證據相互詢答，而承審審查人員於聽證程序中會執行調查的任務，然而如前所述依專利法第 73 條第 4 項但書規定，若舉發人藉由聽證過程，判斷原主張的理由或證據恐有不足之處，於聽證完成後，迅速再補充理由或證據，一旦有了新的理由或證據且主管機關認仍應審酌，則原進行聽證程序的意義就不存在了；簡言之，即使進行了聽證程序，只要舉發人仍可再補充理由或證據，對於專利權人來說仍只能被動以對。

3. 針對上述問題，雖目前主管機關針對專利法第 73 條第 4 項擬進行修正，然目前針對前述專利法之修正，仍有很多的不同意見，屆時修改後的內容，是否能如主管機關所預設，僅能於特定的法定時間補充理由或證據，仍是相當大的問號；在尚未完成專利法修正之前，本次推出的聽證程序，是否能達到預期效果，自有待觀察。

主管機關於推動上述聽證業務的座談會中提及，此聽證程序於推導前即先參考各國相關的規定，並特別提到了中國大陸於無效宣告請求案之口頭審理程序，然而，依現行中國大陸無效宣告的相關規定，並不存在上述的顧慮：

1. 依中國大陸實施細則第 67 條規定，在專利複審委員會受理無效宣告請求後，請求人可以在提出無效宣告請求之日起 1 個月內增加理由或補充證據，逾期增加理由或補充證據，專利複審委員會可以不予考慮，依現行實務，口頭審理的進行時間均在無效宣告請求後的 1 個月後方進行，因此依此規定，於口頭審理進行時，請求人並無法再增加理由或補充證據。

2. 然若於口頭審理進行過程中，當事人擬增加理由或補充證據，須由合議組根據相關規定判斷擬增加的理由或補充的證據是否接受，一旦考慮接受，也會給

予另一方當庭答辯或之後進行書面答辯的機會，因此，於口頭審理結束後，即無任何再增加理由或補充證據的機會。

3.在進行口頭審理時，請求無效宣告的所有理由及證據是在確定的狀態，不僅於進行口頭審理時，雙方均能無顧忌地提出所有的意見，審查委員也可針對爭點向雙方提出詢問，使口頭審理的效益獲得極大值。

依中國大陸無效宣告中口頭審理的相關規定，是在實踐行政程序的重要精神，於證據確定的情況下，給當事人相同的機會進行表述，對於事實的釐清有很大的幫助；反觀我國的專利舉發案件聽證作業方案，尚缺相關配套，也可能讓主管機關設立此聽證程序的美意恐打了相當大的折扣！

