

· 最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議

【相關法條】

1. 智慧財產案件審理法（96 年 3 月 28 日制定公布）第 33 條第 1 項、第 2 項
2. 行政訴訟法第 200 條第 3 款、第 4 款

【法律問題】

經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於民國 97 年 7 月 1 日後（即 96 年 3 月 28 日制定公布之智慧財產案件審理法【下稱審理法】施行後）102 年 1 月 1 日前（即 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法施行前），就 A 專利（發明或新型專利，請求項一項以上，下稱系爭專利）舉發案作成舉發不成立之審定。舉發人不服，循序提起行政爭訟，訴請智慧財產法院（下稱智慧法院）判決：訴願決定及原處分均撤銷，智慧局應就系爭專利舉發案作成舉發成立之處分。於該舉發不成立審定之課予義務訴訟中，舉發人援用原舉發證據，或於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出新證據，經智慧法院審酌，或經技術審查官為意見陳述後，認定舉發人所提出之原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證明系爭專利（全部或部分）請求項不具可專利性，而專利權人於該訴訟言詞辯論終結前，未向智慧局申請更正該原處分中審定舉發不成立之請求項後向智慧法院陳明該事證，則智慧法院究應依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，為「訴願決定及原處分均撤銷。智慧局應就系爭專利舉發案作成舉發成立之處分。」之判決（下稱第 1 類判決）？抑或應依同法條第 4 款規定，為「訴願決定及原處分均撤銷。智慧局應就系爭專利舉發案依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。」之判決（下稱第 2 類判決）？

【甲說：應依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，為第 1 類判決】

按西元 2006 年版及 2010 年版專利審查基準第 1-5-4 頁均規定：「.....申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，所提更正申請，應不予受理。縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，亦應不予受理。.....」固未規定舉發案於行政救濟期間，專利權人不得就原處分中審定舉發不成立之請求項申請更正，參以西元 2013 年版專利審查基準第 1-20-1 頁固規定：「.....2.更正之時機.....發明或新型專利權之部分請求項若經審定撤銷，舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。.....」其第 5-1-12 頁及西元 2014 年版專利審查基準第 5-1-13 頁雖規定：「3.4.1 更正與舉發合併審查之處理程序.....(5)舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。.....」惟按審理法第 33 條第 1 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，智慧財產法院仍應審酌之。」規定之所謂新證據，並不包括專利權人於行政訴訟中為避免專利權被撤銷而提出之專利更正的事證，故智慧法院併予審酌舉發人所提出之原舉發證據及新證據，或經技術審查官為意見陳述後，認定原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證明系爭專利（全部或部分）請

求項不具可專利性，但智慧局未及審酌新證據或新證據與原舉發證據之任意組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦有未合，應准許舉發人訴請撤銷訴願決定及原處分，故原告（即舉發人）之訴為有理由，事證已臻明確，應依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，為第 1 類判決。

【乙說：應依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定，為第 2 類判決】

智慧法院併予審酌舉發人所提出之原舉發證據及新證據，或經技術審查官為意見陳述後，認定原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證明系爭專利（全部或部分）請求項不具可專利性，但智慧局未及審酌新證據或新證據與原舉發證據之任意組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦有未合，雖應准許舉發人訴請撤銷訴願決定及原處分，惟為兼顧專利權人對舉發證據原可於智慧局審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，該案即有待智慧局依智慧法院判決之法律見解再為審查後決定，故事證未臻明確，智慧法院無從逕予判斷，舉發人訴請智慧局應就系爭專利舉發案作成舉發成立之處分部分，為無理由，應依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定，為第 2 類判決。

表決結果：採甲說。

決議：如決議文。

【決議文】

1. 依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。
2. 為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。
3. 而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。
4. 於有新證據提出之場合，依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。
5. 故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及民國 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。

依民國(下同)99年8月25日公布、同年9月12日施行之專利法第71條第1項第3款規定，專利專責機關(即智慧財產局，下稱智慧局)於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期更正專利，而智慧局依據當時專利法規定所制頒之專利審查基準彙編第5-1-5頁亦明載審查人員於審查舉發案時，得依據上開規定通知專利權人更正專利說明書或圖式，倘專利權人依通知提出更正之申請，審查人員應先就申請更正案為審查，其後始就舉發案為審查。倘准予更正者，舉發案審查人員應通知舉發人限期就更正內容表示意見，並依更正本審查。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見。實務上，審查人員於審查舉發案時，倘發現專利之請求項有舉發成立之虞者，通常會依職權通知專利權人更正，反之，倘審查人員認為舉發不成立，通常則不會通知專利權人更正專利請求項，因無更正之實益與必要緣故。是以，產業界亦向來認為倘智慧局審查人員於舉發審定程序中未曾通知更正，則專利舉發案應該為舉發不成立之審定。

上開依申請或依職權通知專利權人限期更正專利之規定，於100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法業已刪除，而2014年版之專利審查基準彙編亦已刪除依申請或職權通知專利權人限期更正專利之規定。修正理由乃認為，是否更正，應由當事人自行為之，專利專責機關不宜依職權通知專利權人更正。由是可知，專利經提出舉發者，專利權人於收受智慧局所寄送之舉發申請書狀繕本後，即應自行評估是否提出更正，智慧局並無詢問是否更正之義務。惟不論依據修正前抑或修正後專利法之規定，智慧局均不負有主動通知專利權人更正之義務(修正前係規定審查人員「得」依申請或依職權通知)。

依本題題意，舉發人所提舉發案，智慧局於舉發審查階段為舉發不成立之審定，依修正前實務之作法，智慧局既為舉發不成立之審定，自不會通知專利權人是否對其專利說明書、申請專利範圍或圖式申請更正，遑論依修正後之專利法及審查基準，審查人員亦不會通知專利權人更正專利。而系爭舉發案經審定舉發不成立後，舉發人不服，提起訴願，再經訴願決定駁回，乃提起行政訴訟，於智慧財產法院(下稱智慧法院)審理過程中，舉發人除援引原舉發證據外，並提出新證據，主張依據原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，足以證明系爭專利不具有有效性，上開證據資料經原告(舉發人)、被告(智慧局)與參加人(專利權人)充分辯論後，倘認為原舉發證據、新證據或新證據與原舉發證據之組合確實足以證明系爭專利不具有有效性，則智慧法院究應依據行政訴訟法第200條第3款為全部滿足舉發人訴之聲明之判決(即訴願決定及原處分均撤銷，智慧局應就系爭專利舉發案作成舉發成立之處分)?抑或僅做部分滿足、部分不滿足之判決(即訴願決定及原處分均撤銷，智慧局應就系爭專利舉發案依本判決之法律見解另為適法處分)?

在外國立法例上，對於新證據的提出有不同的規範，美國聯邦巡迴上訴法院僅以專利商標局所認定之證據內容為判斷依據，不允許有新證據的提出，但相對的，在聯邦巡迴上訴法院審理專利商標局或 Patent Trial and Appeal Board(類似我國訴願的準司法程序)決定後起訴的案件中，專利權人亦無法再向專利商標局申請更正，蓋依據美國專利法規定，在專利舉發程序^{註1}立案並繫屬於

^{註1}美國舉發程序分為 reexamination 及 post-grant review 兩種情況，其提起及進行之程序略有不同，惟為討論便利，先不予區別。

專利商標局後，專利權人得申請更正專利請求項^{註2}，而專利商標局局長亦得依職權命專利權人以及舉發人於一定期間內提出相關書狀或申請^{註3}，此包含更正之申請，以及舉發人主張專利無效之先前技術(prior art)等證據及理由，倘未能依限提出，即有可能遭受處罰或生失權之效果^{註4}。而聯邦巡迴上訴法院乃法律審，當事人無從提出新事證，且專利權人若在舉發階段經專利商標局局長限期命其提出更正之申請而均未適時提出更正，自無理由於法院審理階段再主張向專利商標局提出更正之可能。日本司法實務對於行政機關第一次裁量權與專利權人之更正權益問題亦歷經多次修法，修法前日本司法實務亦曾有多次發回特許廳另為適法審決之情形，然而批評者認為此種狀況會造成踢皮球(catch ball)現象，使得案件在法院與特許廳之間往返不決，是以，平成 15 年乃修正特許法第 181 條第 2 項、第 5 項，確認在審決取消訴訟(相當於我國專利無效行政訴訟)繫屬後，專利權人不得向特許廳更正專利(請求訂正審判)^{註5}，其後在平成 23 年(西元 2011)修法，更進一步禁止審決取消訴訟後之更正申請行為(特許法第 126 條第 2 項)^{註6}。而在德國，專利法院(Bundespatentgericht)就專利無效之行政訴訟於審理階段中，專利權人固然可以申請更正專利，惟實務上此為專利權人自己應該衡量的事項，法院並不會主動詢問專利權人是否欲更正專利，一旦專利權人表示欲更正專利，則法院會要求專利權人在一定時間內進行更正之程序^{註7}。但上開各國司法實務於法院就專利之有效性做出否定之判斷後，通常均不會再允許專利權人申請更正專利。

我國目前運作實務上亦有類似爭議，主張有關專利有效性問題屬於行政機關判斷餘地者，主要係認為智慧局設有專業之審查官，對於技術事項自然較法院具有判斷能力，而新證據既未經智慧局先為判斷，自有再發由智慧局另為比對判斷之必要。當然，亦有認為基於武器平等原則(waffengleichheit)，依審理法規定舉發人既得於行政爭訟階段提出新證據，而專利權人於舉發審定階段就此新證據既未能有機會進行維護專利權之對應措施(更正專利請求項)，為使專利權人能有相對應之措施，自應允許在舉發人提出新證據之情形下，再度賦予專利權人更正之機會。然而，我國智慧法院設置有技術審查官，依據智慧財產案件審理法第 16 條規定，智慧法院於民事訴訟程序中就專利之有效性是可以自為判斷的，在民事訴訟程序中，倘被告主張專利有無效事由，並提出引證案為證，智慧法院民事庭並不會考量上開證據是否經智慧局審酌過，亦不會考量是否應保障專利權人之更正權，直接即可據以認定專利是否無效，倘認為專利無效，縱使僅在該個案中具有相對效，惟任何人提相同證據，連同法院判決認定之結果向智慧局提出舉發，對智慧局仍會產生實質上之拘束力。相同地，在專利行政訴訟，智慧法院在行政訴訟程序中就原處分及訴願決定有關專利有效性之認定進行司法審查，進而判斷上開機關就專利有效性之認定有無違誤，倘認為認定有誤(不論係依據原舉發證據或新證據)，若不能自行認定，而須發回原處分機關另為適法處分，相較於專利民事訴訟程序以及智慧財產案件審理法第 16 條之規定意旨，反而凸顯法院在

^{註2} 35 U.S.C. 326(d)(1)

^{註3} American Invention Act Section 6(d); 35 U.S.C. 326

^{註4} Id.

^{註5} 事實上，日本在平成 15 年修正特許法時，曾有折衷方式處理更正問題，亦即在審決取消訴訟起訴後 90 日內得申請更正，倘若在此期間內有更正之申請，則法院得裁定將案件發回特許廳就更正結果進行審決，然而此一規定於平成 23 年修法時亦已取消。

^{註6} 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

^{註7} ALEXANDER HARGUTH, PATENTS IN GERMANY AND EUROPE, PROCUREMENT, ENFORCEMENT AND DEFENSE, WOLTERS KLUWER, p. 107 (2011)

專利行政訴訟時就專利有效性之判斷權限更為限縮，是否符合智慧法院設立時被賦予得自行認定專利有效性之意旨，不無思考餘地。

智慧財產案件審理法既已規定智慧法院在民事訴訟程序中得就專利之有效性自為判斷，而在行政訴訟程序中，智慧財產法院就原處分之當否進行司法審查時，既已明定不以原處分所審酌之證據為限，得併予審酌新證據，因此，倘智慧法院依據原舉發證據或新證據認為專利確實不具有有效性，解釋上似無庸再發回智慧局命其依法院見解另為適法處分，得由法院直接為有效性之判斷^{註8}。當然，有關專利權人之更正權是否應予保障部分，此在價值取舍上確實存有難以選擇之狀況，究竟應保障舉發人，抑或專利權人，乃價值之選擇，並無絕對之對錯。倘賦予專利權人較多之保障，相對地，即剝奪舉發人之保障。蓋舉發人提出舉發，通常另有民事侵權訴訟程序刻正進行中，倘舉發人得一舉發成立而撤銷專利權，在民事侵權訴訟中自然能獲得有利之認定，相反地，倘有可能舉發成立之專利權，在行政訴訟中須考量專利權人之更正權，而發回智慧局依法院見解另為適法處分，則專利權人屆時提出更正，使原本有可能被舉發成立之專利獲得存活之機會，則舉發人在民事侵權訴訟中自然有可能面臨侵權之敗訴結果。是以，究竟應保障專利權人，抑或保障舉發人，以維持市場公平競爭，乃價值之選擇，並無絕對對錯。不過，智慧財產案件審理法賦予法院得審理新證據，同時得就專利有效性自為判斷，在考量當事人紛爭一次解決，以及專利的市場競爭特性(專利是否有效、究竟有無侵權等爭議，對許多生命週期短暫之產品而言，乃必須儘快確定之重要問題)等因素，外國立法例倒是提供了我們一個思考的方向。

在目前現制之下，法院既得審理新證據，對於專利有效性得自為判斷，以及專利法對於更正之時點並未設有限制之情況下，為調和專利權人與舉發人之利益保障，以及維護程序之公平，似可由法院在審理案件時，不論當事人是否提出新證據或者仍援引原舉發證據，於就專利之有效性進行攻防後，詢問專利權人是否有更正專利請求項之需求，倘專利權人有更正之申請，並已向智慧局提出更正之申請時，法院得適時調整審理之程序以及速度。反之，倘專利權人自行評估後表示並無更正專利權之需求，則法院在曉諭爭點及賦予當事人就原舉發證據及新證據充分辯論機會之情形下，倘認為專利確有無效事由，自得為全部滿足原告(舉發人)訴之聲明之判決，毋庸發回智慧財產局命其依法院判決意旨另為適法處分之必要，此觀修正後之專利法及新制頒之審查基準均刪除智慧局通知專利權人更正(不論舉發人提出證據之數量以及先後時序)，遺由專利權人自行判斷是否提出更正專利之申請一節，益徵其相互呼應之旨。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

^{註8}其實，日本學界與實務界截至目前對於此一問題，仍存在爭議。大淵哲也，「審決取消訴訟の審理範圍—メリヤス編機事件」，別冊ジュリスト No. 209 [特許判例百選 第4版]，頁99，2012年4月。

- 一、本院採甲說之 100 年度判字第 1582 號、101 年度判字第 661 號案例，舉發人係於行政訴訟審理中提出新證據，並經智慧法院認定系爭專利全部請求項不具新穎性或進步性；本院採甲說之 102 年度判字第 561 號案例，舉發人雖有於行政訴訟審理中提出新證據（原證 11），但無法有效證明系爭專利不具進步性，智慧法院乃依原舉發證據認定部分請求項不具新穎性或進步性。本院採乙說之所引 100 年度判字第 1038 號、100 年度判字第 1086 號案例，舉發人均未於行政訴訟審理中提出新證據，智慧法院乃依原舉發證據認定部分請求項不具進步性（100 年度判字第 1038 號）或實施為不可能或困難（100 年度判字第 1086 號）；本院採乙說之 99 年度判字第 1332 號案例，則係於行政訴訟審理中提出新證據，並經智慧法院認定部分請求項不具進步性。足見發生歧異見解的案例不限於舉發人有於行政訴訟審理中提出新證據，且主要發生於智慧法院依原舉發證據認定部分請求項不具新穎性、進步性或可實施性（可以通稱為可專利性^{註9}，參見本院 102 年 8 月 6 日庭長法官聯席會議決議所採乙說及智慧法院 101 年度行專訴字第 31 號判決理由之論述用語，後者為本院採甲說之 102 年度判字第 561 號案例之原審判決）。爰建議依上開情形修正本件設題內容。（已修正如前揭法律問題所載）
- 二、由於全部或部分不具可專利性的範圍、程度與情節不同，可能有庭長或法官認為需要作不同的處理，俾符合比例原則，且不違背實質平等原則。如果不分情形，一律訴諸採甲說或乙說之表決，恐不能精確反映大家的見解，且會有因為難以取捨，而投下廢票之虞。爰建議分別就全部或部分不具可專利性的情形加以表決。
- 三、本件設題既以智慧局於 102 年 1 月 1 日前（即 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法施行前），就 A 專利舉發案作成舉發不成立之審定，舉發人不服，循序提起課予義務訴訟，請求判令智慧局作成舉發成立之處分者為前提，智慧法院審理後認定系爭專利僅有部分請求項不具可專利性時，依本院 102 年 8 月 6 日庭長法官聯席會議決議意旨，縱使難以適用新修正專利法第 82 條第 1 項規定，判令智慧局僅就該不具可專利性的請求項部分作成舉發成立之處分^{註10}，但如果逕命智慧局就系爭專利全部請求項作成舉發成立之處分，恐有以偏概全而違反比例原則之虞。參以智慧局於舊專利法時期審查舉發案時，如認定系爭專利僅有部分請求項不具可專利性者，依其自訂專利審查基準所形成之慣例，均會通知專利權人做必要的更正（刪除或限縮可以舉發成立的請求項）^{註11}，則基於平等原則，智慧法院於行政訴訟中始發現系爭專利部

^{註9}得依法申請專利的要件，美國法稱為 Patentability，通常譯為專利可能性，簡稱可專利性，包括法定標的(statutory subject matter)、實用性(utility，或產業利用性)、新穎性(novelty)以及非顯而易知性(non-obviousness，或進步性 inventive step)。另外，申請專利範圍(claim)必須確定(definite)，具備完整的書面說明(written description)，以及詳細揭露該申請專利案的製造和使用的方法，使相關技術領域中具有通常知識人員能瞭解其內容，並可據以實現（可實施性 enabling clause），亦屬得依法申請專利的要件。

^{註10}上開決議採乙說所揭示「於 102 年 1 月 1 日專利法修正施行前，專利專責機關已就專利舉發為全案舉發成立審定之訴訟事件，不適用專利法修正施行後第 82 條第 1 項逐項審定之規定」意旨，本質上僅係針對撤銷訴訟的裁判基準時採行政處分作成時說，此與本件設題係舉發不成立後，提起課予義務訴訟之性質不同。依學者通說見解，課予義務訴訟的裁判基準時，原則上以最後言詞辯論終結時的事實及法律狀態為準（陳計男，行政訴訟法釋論，89 年 1 月，頁 570；劉宗德、彭鳳至，行政訴訟制度，翁岳生編，行政法下冊，2000 年 3 月，頁 1229；陳清秀，行政訴訟法，2012 年 10 月，頁 618）。

^{註11}參見本院 102 年 8 月 6 日庭長法官聯席會議決議之設題內容及其甲說所引述專利審查基準與

分請求項不具可專利性時，亦應給予專利權人更正的機會，以免讓專利權人產生法院比行政機關苛刻的感覺。此時智慧法院只須作成第 2 類判決，並於理由中說明經其審酌後認定系爭專利有部分請求項不具可專利性，專利權人得於智慧局重為審定前依法申請更正專利範圍即可，尚無庸於審理中向當事人開示心證，或向專利權人闡明得就原處分審定舉發不成立之請求項向智慧局申請更正專利範圍；如果專利權人於智慧局重為審定前依法申請更正專利範圍，智慧局即應依現行專利法第 77 條第 1 項規定，就舉發案與更正案合併審查及合併審定，專利權人或舉發人如就其合併審定結果不服，自得對之一併提起行政爭訟，亦符合訴訟經濟原則。

四、如果決定無論何種情形均採甲說（第 1 類判決），除應經過適當完全之辯論外，對於僅有部分請求項不具可專利性之情形，為求所謂專利全案審定與比例原則的平衡，智慧法院允宜適用智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項規定，適度開示心證，使專利權人有所警覺，及時向智慧局申請更正專利範圍，並等待其更正結果；如其不願申請更正，再為第 1 類判決。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！