



有關專利實體審查之行政訴訟判決之研究

劉國讚*

摘要

本文收集高等行政法院與最高行政法院近年來有關專利實體審查事件之實務判決，就常見爭訟點選取代表性之個案，以分析歸納行政法院之判決見解，俾供專利實務界參考。

本文所歸納出的主題包含：請求應為行政處分之訴的實踐，專利專責機關之實體審查程序，訴願審議程序，專利要件之判斷，異議、舉發之審查實務，最高行政法院之重要判決實務等。若干常見爭點在多次判決中因一再引用而有逐漸形成判例法(case law)之趨勢；智慧財產局所訂之專利審查基準部分內容亦經判決理由之引用而得到支持。

壹、前言

我國法院體制採普通法院與行政法院二元制，凡公法上爭議，除法律別有規定外，得依行政訴訟法提起行政訴訟。有關專利實體審查事件，包括申請案、異議案、舉發案等，對專利專責機關所為審定處分不服者，均可在訴願未獲救濟後提起行政訴訟。行政法院就此類事件之判決，雖僅為個案拘束，但對智慧局在通案審查上亦有重要影響。

八十七年十月修正公布之行政訴訟法，就舊有之三十餘條文擴充至三百零八條，實質上已重新設計與制定行政訴訟制度。新制於八十九年七月一日施行，有關專利實體審查事件之行政訴訟，迄今已累積四年之實務，尤以台北高等行政法院專利專庭設立後，更讓專利事件之審判經驗快速成長。

* 作者現任智慧財產局專利三組高級審查官。



本文收集高等行政法院與最高行政法院近年來有關專利實體審查事件之實務判決¹，以分析歸納出各種常見爭點上，行政法院之判決見解，除可供實務界參考研討外，若干一再引用之原則有逐漸形成判例法之趨勢，亦可供智慧局修訂專利審查基準參採。

貳、請求應為行政處分之訴的實踐

現行行政訴訟法，除了舊制的撤銷訴訟外，另新增確認訴訟及給付訴訟。新制施行迄今，在有關專利實體審查之行政訴訟實務已就新制「請求應為特定內容之行政處分之訴訟」²充分利用。如今起訴除可聲明「撤銷訴願決定與原處分」外，更可聲明判命被告機關為特定作為之處分，例如對否准專利申請案不服者可聲明「被告機關對第 號專利申請案應為准予專利之處分」。蓋撤銷訴訟僅消極地將訴願決定與原處分撤銷，由原處分機關依判決意旨重為審查，重為審查結果未必准予專利，故所增訴訟類型對人民權益顯更有保障。

目前有關專利實體審查事件之行政訴訟，實務上原告訴之聲明均會要求判命被告機關應為特定內容之行政處分，但此部分聲明獲得高等行政法院勝訴判決者仍屬鳳毛麟角。茲就申請案與異議 舉發案分述如下：

一、專利申請案

專利申請案遭智慧局否准、經訴願被駁回後所提起之行政訴訟，觀察歷來實務判決，原告勝訴充其量只能獲得「訴願決定及原處分均撤銷」，以及「原告其餘之訴駁回」之判決主文，所稱其餘之訴通常即是原告要求判命被告機關應為准予專利審定之聲明。由於核准專利申請案，必須經過專業的檢索專利前案資料(即調查證據)，以及專利要件之判斷。否准專利之審定被撤銷後，是否仍有新證據會使系爭案喪失新穎

¹ 所收集者包括九十一年至九十三年之判決，本文所引者大部分為九十二年判決。凡判決字號中為「訴」字者係臺北高等行政法院判決，「判」字者係最高行政法院判決。

² 係指行政訴訟法第五條規定之訴，亦有將第五條第一項稱為「怠為處分之訴」，第二項稱為「拒絕申請之訴」，二者合稱為「課予義務訴訟」。



性或進步性等專利要件，仍需被告機關重新調查，因而行政法院逕行判斷系爭案應可獲准專利，而以判決主文命被告應為准予專利之審定者仍未出現³。

值得一提的是，原處分機關重為審查時，又以同一事實、同一證據為否准專利之處分，在過去亦曾發生，探其原因，與判決理由多僅消極指出原處分理由之瑕疵，鮮少對核駁引證是否適法作積極明確認定有關，以致原處分機關對判決書中「尚非無可斟酌餘地」等模糊用語仍存在重為判斷空間。近年來判決理由已逐漸對於證據、事實作明確認定，例如明確指出原處分所引證據並不使系爭案喪失新穎性或進步性，甚至依行政訴訟法第二百條第四款在判決主文增列「被告對於原告第 號專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。」⁴以示對原處分機關之拘束，前揭重為相同處分之狀況已大為改善。

二、異議、舉發案

異議、舉發案與專利申請案不同處在於，異議、舉發案係就異議人、舉發人所提出之理由與證據範圍內進行審理，不需調查新事證。因而若異議、舉發證據、事實均已明確，原告有可能獲得全部勝訴，亦即行政法院以行政訴訟法第二百條第三款判命被告機關作成原告所申請內容之行政處分。例如原處分為「異議不成立」之審定，判決主文以「被告應就第 號發明專利異議案為異議成立之處分」⁵；或原處分為「異議成立」之審定，判決主文以「被告應就第 號發明專利異議案為異議不

³ 經過智慧局完成前案檢索，而以新穎性或進步性否准專利之案件，實毋須再重新調查前案證據，因理論上智慧局應已完成充分之檢索，據為否准之引證應為最接近系爭案之先前技術。經撤銷後重為調查證據，若能找到比先前引證更接近系爭案的前案，則代表智慧局先前檢索失誤；若找不到更接近系爭案之前案則自然應准予專利，因所用引證已遭判決不適用於否定系爭案新穎性或進步性，除所用引證為判決拘束不得再引外，其餘先前技術自亦在判決拘束之列。故原處分撤銷後未必要再重為調查證據，亦即判命被告為准予專利之處分似無不可。

⁴ 此類判決例如 91 訴字 579 號，91 訴字 245 號，91 訴字 938 號，91 訴字 1159 號，91 訴字 2527 號，91 訴字 3143 號，91 訴字 2591 號等。

⁵ 例如 91 訴字 2222 號、89 訴字 641 號、89 訴字 2396 號判決。



成立之處分」⁶。近來自為判決之個案有增多之趨勢。

參、專利專責機關實體審查程序

一、專利申請案審查程序

專利專責機關於審查發明專利申請案時，得依申請或依職權通知申請人限期至專利專責機關面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品；亦可依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復⁷。前述審查程序的瑕疵，均構成撤銷原處分之原因。其中以專利申請案未踐行再審查核駁理由先行通知之程序而爭訟者最多，而經審查未踐行法定程序而遭撤銷原處分者亦頗為常見，由近年判決可歸納出下列判斷是否踐行該項程序之原則：

- (一) 不得以未曾函交申請人申復之突襲性理由或證據逕予不予專利之審定，包括不得於審定時提出新證據(91 訴字 3368 號)；不得指出新的不符專利要件之申請專利範圍請求項(91 訴字 3614 號)；不得引用新的專利要件等。再審查沿用初審不予專利理由仍需載明於再審查核駁理由先行通知中(90 訴字 452 號)。
- (二) 核駁理由先行通知書必須明確充分記載核駁理由，不能以其於再審查核駁理由先行通知書已有概括記載『以上所舉範圍不當僅屬例示等語』即認已踐行審定前先通知申請人限期申復之程序(91 訴字 579 號)。亦即再審查核駁審定理由均應涵蓋於該再審查核駁理由先行通知書說明內容(91 訴字 1159 號)。若審定理由在原核駁理由先行通知書以系爭案之技術特徵已為引證案所揭露之核駁理由範圍內，則於法並無不合(91 訴字 3370 號)。
- (三) 審定理由必須針對申請人申復理由論述，否則即屬理由不備。因

⁶ 例如 91 訴字 3211 號。

⁷ 專利法第四十八條、第四十九條、第四十六條第四項參照。



此容許針對申請人申復理由所提出之補強證據。例如「再審查審定書係針對原告申復理由，援引四個引證案作為證據補強，其未令原告再為申復，於法並無不合。」(91 訴字 324 號)。

(四)核駁理由先行通知程序不能由訴願審議程序取代，例如「訴願決定以引證四為其依職權所調查之證據，且已依訴願法第六十七條第三項之規定，函請原告表示意見後，而以引證四作為系爭案不具新穎性之引證證據。以引證四核駁不能被認為已踐行專利法四十條第二項之行政程序。」(91 訴字 938 號)

(五)面詢之告知不能取代核駁理由先行通知程序，「面詢時被告審查委員就系爭案與引證案之說明所為意見之表示，與依專利法第四十條第二項之通知申請限期申復之情形不同，尚不能以於面詢時被告之審查委員已表示之意見，即認被告就該意見已踐行專利法第四十條第二項之程序。」(91 訴字 3143 號)

二、面詢程序

當事人申請面詢，是否有「面詢」之必要，係屬原處分機關依職權裁量之範圍(91 訴字 3370 號、91 訴 1402 號)。高等行政法院審理面詢程序時否有瑕疵，係尊重智慧局自行訂定之「面詢作業要點」⁸。

三、補充、修正、更正程序

(一)是否通知補充、修正、或更正之裁量空間

專利申請案審查中，是否通知申請人補充、修正(異議、舉發案亦同)，雖屬專利專責機關之裁量權限，而裁量是否合目的性固不在行政訴訟審查之範圍。惟其裁量若不符比例原則⁹，或有裁量濫用情事¹⁰，仍

⁸ 按面詢作業要點三規定「初審案或申請再面詢案，經承審之審查委員確認案情已臻明確，無面詢必要者」得敘明理由通知不予辦理。

⁹ 指行政程序法第七條之原則。

¹⁰ 行政訴訟法第四條第二項、第二一條參照。

 **本月專題**

屬違法得撤銷理由。例如「對於申請專利範圍有數個項目，其中部分項目雖不符合專利要件，但其餘項目符合專利要件之情形，基於專利申請案核准或核駁之整體性，無論於申請案或異議案審查階段，專利專責機關之裁量餘地已萎縮至零，而均應依職權限期通知專利申請人縮減其申請專利範圍，將不符合專利要件的項目刪除。如期限屆滿，申請人仍不縮減其申請專利範圍，始得予以核駁，否則僅因申請專利之部分項目不符合專利要件，未經限期通知修正，即將整個專利申請案予以核駁，或審定異議成立，即有違比例原則。」(90 訴字 2615 號)。又「依專利法第四十四條之規定意旨，此種誤記事項屬於得通知更正之範圍，自不應據為核駁之理由（如據以核駁，即屬因噎廢食，違反比例原則）。」(91 訴字 245 號)

(二) 訴願或行政訴訟階段可否提出補充、修正或更正

有關專利申請案得補充、修正之時點，專利法第四十九條明訂為「審查發明專利時」，舉發案得更正之時點於第七十一條明訂為「舉發審查時」。亦即不論申請案或舉發案一經審定，即無前揭補充、修正、更正法條之適用。此一規定智慧局一向嚴格遵守，實務亦行之有年，而後卻生變化，肇因於智慧局對於專利申請案以突襲性理由為不予專利之審定，申請人乃依該審定核駁理由於訴願階段提出修正，訴願決定則以修正本未於審定前提出應不予受理，且申請人既提出修正，顯已認同不予專利之理由而予實體駁回。高等行政法院審理後發現有突襲性理由，未踐行核駁通知程序為由撤銷訴願決定及原處分，並命原處分機關應就修正本審酌¹¹。探究其撤銷原處分之關鍵點應在核駁理由先行通知程序有無踐行，而非審定後修正本未予受理之問題，若審查階段能將核駁理由確實通知申請人，申請人自然可在審定前提出修正，而無後一問題。惟兩問題結合之後，又出現以審定後修正本必須受理為由，撤銷原處分之

¹¹ 例如 90 訴字 452 號、90 訴字 325 號等。



判決¹²。

最近高等行政法院又回復審定後不得修正之立場，尤其申請人若不同意再審查核駁先行通知書之內容修正申請專利範圍，自不得於經被告據以核駁後之訴願或行政訴訟階段再就被告先前已指明應修正部分修正申請專利範圍，而請求就其所提出之修正本實質上予以審查是否合於發明專利要件(90 訴字 4025 號)。最高行政法院亦以「系爭案經核駁審定後，在訴願階段又提出修正本，尚不符專利法第四十四條第四項所規定可提出修正之情事。至於上訴人所稱本院八十六年判字第二二一五號判決與八十七年判字第八六三號判決及原審法院九十年度訴字第三二五號判決等實務見解，係屬個案，案情有別，尚不生拘束力。」(92 判字 431 號)。

(三)異議或舉發成立後，就系爭案不得再修正或更正

「異議成立不予專利(實即撤銷原審定公告暫准之專利權)或舉發成立，撤銷專利權後，已發生專利權自始不存在之法律效果，此與『審定公告前』係處於申請狀態中，『審定公告後』係處於暫准或獲准專利權之狀態，均有不同。為免影響原異議或舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍難再向專利專責機關申請更正。」(91 訴字 4216 號)

(四)修正有禁反言之限制

「禁反言之原則」係出現在「專利侵害鑑定基準」，係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權

¹² 例如 90 訴字 325 號，其將補充、修正之條文擴張解釋所持理由為：觀其意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正(治癒)的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限。

本月專題

利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，是專利侵害訴訟中一項重要原則。

當專利申請案於審查過程中出現多次修正，則後面幾次之修正雖非取得專利權後之修正，是否亦有禁反言原則之適用，高等行政法院與最高行政法院持不同見解。高等行政法院認為「參加人於被告審查之過程中，修改其專利範圍，並非表明放棄任何權利，亦無重行主張已放棄之權利之可言，尚無禁反言原則之適用。」(90 訴字 5629 號)，亦即無禁反言原則之適用而駁回原告之訴。原告不服上訴，最高行政法院以「上訴人指摘原處分依參加人第五次修正案之申請專利範圍所載之主要特徵為『三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者．．．設置』有違反上開禁反言之原則云云，難謂無據。」而廢棄前述判決(92 判字 1258 號)。

肆、訴願審議程序

訴願審議程序在實務上成為起訴之爭點者，首推訴願法第六十五條之言詞辯論程序。訴願人或參加人申請言詞辯論，訴願審議機關是否有受理與否之裁量空間。行政法院判決實務係採前大法官吳庚之見解，即「若無正當理由拒絕訴願人或參加人之申請，不行言詞辯論，此項程序瑕疵應認已構成撤銷訴願決定原因。」¹³準此，「訴願機關並無正當理由拒絕訴願人即本件原告之申請，不行言詞辯論，詎其對原告申請言詞辯論，不予理會，採信被告片面之見解，作成訴願決定，其踐行之審議程序自難謂無瑕疵。」(91 訴字 245 號、91 訴字 1812 號)

其次，專利異議或舉發案涉及兩造當事人，審定結果不利之一造當事人提起訴願，另造即成為「訴願決定因撤銷或變更原處分，足以影響權益之第三人」。亦即訴願法第二十八條第二項之訴願通知為被行政法院審查是否踐行之重點。例如「本件被告作出前揭『原處分撤銷，由原

¹³ 見吳庚，「行政爭訟法論」，修訂版，第三三二頁以下。判決書將此一見解之理由全文摘錄。



處分機關另為適法之處分』之訴願決定，有損原告之權益，已如前述；又被告作成訴願決定前，並未通知原告參加訴願表示意見。」而撤銷訴願決定(91 訴字 2552 號)。

伍、專利要件之判斷

有關專利要件之判斷，不論在申請案或異議、舉發案均為實體審查之核心，歷來行政法院就專利要件之爭執，判決理由慣引專利法規定，甚少引據專利審查基準。蓋專利個案均為各種專門技術領域，就個案事實正確涵攝至審查基準的規定，並非易事。因而難就此部份深度介入嚴予審查。近年則因專庭與言詞辯論程序所累積之經驗，許多審查基準規定逐漸被行政法院實務引用。

一、新穎性之判斷

判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同為準，相同則不具新穎性，不相同即具新穎性。而所謂「相同」，固包含能由熟習該項技術者直接推導之情形，但此種「直接推導」與判斷進步性要件中之「輕易完成」，畢竟有程度上之不同，不容混淆。原處分不當擴大「直接推導」的範圍，認為系爭案不具新穎性，而遭撤銷原處分者履見不鮮。在判決書中亦揭示判斷規則，例如「尤不能以兩者基本原理相同，即認彼此可以直接推導」(91 訴字 2527 號)；「直接推導應限於系爭案與引證案相對應之同一技術或同一方法之直接推導而言，如兩者之技術尚須輾轉推論，或與其他技術併用始能作相對應比較時，則應屬是否具功效增進之進步性判斷問題，尚與新穎性之判斷無關」(91 訴字 2591 號)；「對於下位概念之發明，仍須引證具體之技術資料，始能精確地論證其是否具有新穎性。」(91 訴字 3368 號)。

又新穎性採一對一的比對原則亦已確立。「原處分係集合參加人所提供之引證一之構件及依職權引用之所謂一般構件，以與系爭案『請求項所載發明』比對其新穎性，核與新穎性之比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與『請求項所載發明』進行比對，不得將二

本月專題

個以上獨立的引證資料予以組合，以與『請求項所載發明』比對之審查基準，已難謂無違背。」(90 訴字 6771 號)

二、進步性之判斷

專利審查基準有關進步性之判斷原則，近年來被高等行政法院所引用者有：

- (一) 申請專利新型之認定，應依申請專利範圍之「請求項所載新型」之內容為之¹⁴。
- (二) 轉用新型之進步性判斷¹⁵。
- (三) 構成要件省略之新型的進步性判斷¹⁶。
- (四) 得組合文獻之比對原則¹⁷以及組合文獻應注意事項¹⁸。
- (五) 組合新型與集合新型之差別¹⁹。
- (六) 發明進步性中「輕易完成」之解釋²⁰。

¹⁴ 請求項之記載內容明確時，應完全依照記載內容認定之。請求項中記載用語及內容，於新型說明中有明確記載者，或請求項之記載雖不明確，但在新型說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌新型說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式。(91 訴字 3555 號)

¹⁵ 某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生某一新功效或增進某種功效，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視為非能輕易完成。(91 訴字 2363 號)

¹⁶ 將他新型之一個或二個以上構成要件省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成。(91 訴字 3211 號、91 訴字 63 號)

¹⁷ 判斷新型是否能輕易完成時，(a)准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，(b)准予將先前技術 (prior art)之各片斷部分相互組合。(90 訴字 6762 號、91 訴字 2635 號)

¹⁸ 文獻組合時，應注意「文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合，通常視為非能輕易完成。組合所需之文獻為不同的文獻者，其數量愈多，通常視為非能輕易完成。」(91 訴字 1732 號、91 訴字 2635 號)

¹⁹ 此種組合新型與集合新型不同之處，在於組合新型可產生某一新功效或增進某種功效，為熟習該項技術者非能輕易完成。至於集合新型，因未能產生某一新功效或增進某種功效，故為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。(91 訴 2635、91 訴字 63 號)



進步性之判斷，較之新穎性判斷更具主觀成份且更為困難。系爭案與先前技術比對是否為熟習該項技術者所能輕易完成，即使該行業人士亦可能有完全相反之看法。歷來不論專利申請案、異議案、舉發案，原告單就進步性判斷之爭執者甚難勝訴，惟近年來已逐漸改觀，高等行政法院就進步性為實質判斷並撤銷原處分之個案亦已出現，例如「系爭案與引證二之外型固有不同，惟此係構件製作方式與組合型態之差異，本無妨於兩者結構及實質功效之同一；此種空間型態製作方式之變換，本為熟習該項技術者所能輕易思及，並不具進步性。」(89 訴字 641 號)

陸、異議、舉發案之判決實務

一、當事人進行

「專利舉發事件，係採當事人進行主義，即核准之專利有無違反專利法規定之情事，只依舉發人所舉之證據審查，專利局及行政爭訟受理機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權予以審查。」(82 判字 2460 號)此為迄今專利舉發事件審查實務上所遵循之原則。

按專利舉發事件所提證據，多屬欲證明使系爭專利喪失新穎性或進步性之先前技術，於系爭專利申請前已有公開之事實。證據證明力如何，是否可採，在智慧局審查階段既無言詞審查，單以書面審查有時頗為困難。行政救濟階段當事人或參加人為強化證據證明力，又提出補強證據者屢見不鮮²¹，亦不乏有撤銷原處分之個案，補強證據既可採，可見專利舉發案審查時即應在當事人主張範圍內為充分之證據調查。

²⁰ 「『輕易完成』係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者。亦即，申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時，即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者」；又關於進步性之判斷方式亦指出：「『突出的技術特徵』係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者」，「『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上」。(91 訴字 2275 號)

²¹ 例如 91 訴字 149 號、90 訴字 6094 號、91 訴字 1812 號、91 訴字 2848 號、91 訴字 3178 號等。

本月專題

又專利舉發申請書常常未必清楚表達其舉發理由，亦常未正確引用法條，因而解讀舉發人之主張有時未必容易，解讀過廣即可能超出舉發人主張而有違前揭當事人進行原則；解讀過窄即可能出現漏未審酌之情況。

近來經濟部於訴願階段採嚴格立場，遇有舉發審定理由超出當事人主張之論述即以「訴外裁判之禁止」為由撤銷原處分²²，例如舉發人只主張系爭專利不具進步性，則審定理由論述其新穎性即構成訴外裁判，所據主要理由為：若有他人持同一證據以新穎性要件舉發時，將生是否有一事不再理之問題；且衡諸實體事項之處分具有確定力，此對當事人權益當造成不利影響²³。

二、爭點主義

異議或舉發程序之進行，近年行政法院判決幾已確立為「爭點主義」²⁴，在爭點主義下，須注意：(1)一個獨立之引證案（包括數個關連資料組成之一個引證案）構成一個爭點，多件引證案不同組合亦構成新爭點，例如原主張引證 A、B 組合可證系爭專利不具進步性，而後又主張引證 A、B、C 之組合。(2)新爭點受補提新事實及證據之時間限制²⁵。(3)基於被舉發人之程序利益，舉發人不能略過舉發階段，而於行政爭訟程序中逕行提出獨立之新理由及新證據。(4)舉發案經審定不成立後，舉發

²² 例如經訴字第 09206222650 號、經訴字 09206220830 號、經訴字 09306212420 號。

²³ 按專利舉發對象是已獲准之專利案，已獲准專利案於審查階段已通過專利要件之審查，則縱然舉發人未主張系爭專利不具新穎性，於審定理由稱系爭案具新穎性，亦可解為僅是再確認其新穎性，以進入下一層之進步性判斷。按行政法院就一事不再理並未採嚴格立場，即同一證據、同一專利要件，不同之舉發理由亦可能構成新事實，只要有具體理由，並非不可改變審查見解(91 訴字 554 號)。故當事人進行之原則是否需嚴格至此，並非無疑。況「訴外裁判之禁止」可見於行政訴訟法第二一八條準用民事訴訟法第三八八條，行政程序法並無此規定，智慧局既為行政機關，於舉發案審查是否需自擬為審判者角色而適用司法訴訟程序恐亦有討論空間。

²⁴ 91 訴 3182 號、91 訴 2742 號、91 訴字 2924 號等。

²⁵ 舊專利法第七十二條第四項雖體自舉發之日起一個月內補提新事實及證據之限制，但改制前行政法院七十二年判字第一四一九判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據。九十三年七月一日施行專利法已依前述判例修正。



人之提起訴願為提起行政訴訟（包括撤銷訴訟及課予義務訴訟）以前必先踐行之程序，若不經過訴願而逕為行政訴訟，即非法之所許。(5)基於爭點主義及處分權主義，如果舉發人於訴願程序對其過去在舉發階段曾經主張之某獨立引證案不再爭執（即對該引證案不足以舉發成立之部分，未表示不服），訴願機關對該部分即不得加以審究，而未經提起訴願之引證案，其涉及之爭點於訴願程序終結時即告確定，不能再以之作為行政訴訟之標的。

三、不同審查階段對同一證據認定的一致性

異議、舉發所提出之證據有時常為初、再審審查階段即已被審究過之前案，則據為異議成立、舉發成立之審定是否合法。高等行政法院認為：被告經審查後有充分確實之理由，認同一引證案可證已准審定之專利案不具進步性，固非不得改變見解，而重為異議或舉發成立之處分，但仍應就專利案說明書內所載對習知技術之改進何以無法達成或不具進步性以及原准予審定處分有何失誤或漏未審酌之理由詳加說明，亦即應就改變見解之理由加以敘明，以昭折服。如被告未敘明改變見解之具體理由，而就同一證據先後作相反之認定，即有違禁止反言之原則（按禁止反言原則於此情形下，對被告機關亦有適用）。(91 訴字 1523 號)

四、證據之證明力

有關異議、舉發案中證據之證明力與經驗法則之判斷是否正確向來為行政法院所嚴予審查的對象。實務上尤以型錄、廣告資料、公司設計圖、發票、實物樣品等證據之爭執最常見，有時兩造雙方各執一詞致認定證據是否可採頗為困難。近年來高等行政法院一改過去撤銷原處分責由原處分機關重為調查證據之態度，不吝於依職權調查證據真偽以及傳訊證人，解決原處分機關無法傳訊證人調查證據之難題。



柒、最高行政法院判決實務

行政訴訟法第二四二條規定：「對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之。」第二五四條第一項規定：「除別有規定外，最高行政法院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎」，故最高法院所實施之上訴審，性質上屬於法律審。

關於專利實體審查事件，不服高等行政法院判決而上訴者比率不高，從許多原高等行政法院裁定駁回上訴²⁶之案例來看，敗訴一方未提上訴理由而放棄上訴者不少。上訴未經高等行政法院駁回，而送交最高行政法院者，仍必須符合前揭第二四二條之規定，方可能進入實體判決。

所謂「違背法令」，同法第二四三條著有立法解釋²⁷。實際上違背法令涵蓋甚廣，所有當事人不服之判決，雖幾乎都可找到判決違背法令之理由，但實務上仍有課予上訴人具體指陳違背法令之義務。若無具體指摘者，即會遭最高行政法院裁定駁回²⁸。此類個案中，固以因不諳法令而上訴理由一味圍繞在原處分對專利要件判斷之技術問題上，無具體指摘原判決究有何違法者居多，亦有已具體指摘但明顯無理由者。值得注意的是最高行政法院在個案上甚至限縮解釋「違背法令事由」並不包含違背論理法則與經驗法則²⁹(92 判字 954 號)。

一、上訴審獲勝訴之案例

進入實體審查後，由於係以高等行政法院判決確定之事實為判決基

²⁶ 提起上訴應提出於原高等行政法院，上訴狀內未表明上訴理由者，上訴人應於提起上訴後二十日內提出理由書，上訴不合法而不能補正或逾期末補正者，原高等行政法院應以裁定駁回之。

²⁷ 專利實體審查事件常引用之「違背法令」事由主要有兩類：一為該條第一項之「判決不適用法規或適用不當」，二為該條第二項第六款之「判決不備理由或理由矛盾」。

²⁸ 根據筆者自行就九十二年最高行政法院裁判所做統計，未能具體指陳判決違背法令而遭最高行政法院裁定駁回者比率約有三成，其餘七成雖可進入實體審理，但上訴人獲得勝訴者只有 9 件，佔全部裁判比率不及一成。

²⁹ 違背論理法則與經驗法則亦屬違背法令，見吳庚，「行政爭訟法論」，修訂版，第二三九頁。



礎，最後仍以上訴駁回告終者為多數。在此值得探討的是，那些情況可在上訴審獲得勝訴？從近年判決約可歸納下列諸端：

(一)是否送交鑑定與鑑定報告是否可採

現行行政訴訟制度在高等行政法院採行言詞直接審理，言詞辯論制度伊始，常見有原告自行提出鑑定報告或要求法院送交鑑定³⁰之個案，主因乃專利事件涉及各種專門技術領域，證據之證明力為特殊經驗法則範疇，法官不得不依賴專業人員。但專利事件除專門技術外，更包含相當專業之專利要件判斷，許多鑑定機構實不具有瞭解專利審查基準以判斷專利要件之專業。近一、二年來高等行政法院專庭所累積適用專利審查基準之經驗，前揭鑑定報告被判決指出殊無可採者一再出現³¹。尤以鑑定標的錯誤者最為常見，「蓋申請專利權範圍為技術空間中一定領域，而一實際物品之元件、組合、成分、條件等均已特定，在技術空間上為特定一點。專利審查係對系爭案在技術空間中一定領域是否先占進行審查，而原告卻主張就系爭案之具體實物與引證一及引證二進行比對，自不足採。」³²(90 訴字 6162 號、91 訴字 101 號等)因而近來除為證明系爭案是否可實施外，有關新穎性或進步性之專利要件判斷的鑑定已極為少見。

最高行政法院並無專庭，對於鑑定仍持不得輕易不採之保守立場，遇有上訴人因鑑定報告之實質鑑定意見不為高等行政法院所採者，將原判決廢棄、發回更審者不在少數。例如：「原判決及原處分以其試樣及上訴人自行提供而不予採信，惟上訴人既已聲請上開證人作證，並聲請由權威鑑定機關予以客觀審查鑑定，則為期客觀發現真實，衡諸上訴人

³⁰ 指行政訴訟法第一百五十六條以下之鑑定。

³¹ 例如 91 訴字 28 號、91 訴字 67 號等。

³² 由於專利侵害訴訟中亦有「鑑定」且為專利實務界所熟知，而行政訴訟亦以「鑑定」為名，故當事人所提出鑑定報告將兩者混淆者屢見不鮮。實則兩者不同，蓋侵害訴訟是以侵權對象「物」為比對標的，而專利行政訴訟多以「書面證據」和系爭案之「申請專利範圍」比對。



與舉發人兩造之客觀利益，似無不能依往例將本案送請客觀之權威鑑定機關詳予審查鑑定之情形。」(92 判字 54 號)「該國立台灣大學機械工程研究所之專家審定在有更權威之機械工程專家之審定意見推翻以前，似非不足採信。乃原判決僅憑被上訴人之舉發書面意見，認定本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，依法仍不得申請取得新型專利，遽而為撤銷一再訴願決定及原處分之判決，不無率斷之嫌。」(92 判字 1472 號)「上開上訴人之爭執，是否可採，似非不可送請客觀審查鑑定之專家予以審查鑑定，作為判決之依據，原判決徒憑被上訴人之答辯，因而為上訴人敗訴之判決，尚有可議，爰將原判決廢棄，發回臺北高等行政法院，另行送請客觀權威之專家審查鑑定，詳為調查審認」(92 判字 1568 號)。「究竟系爭案是否具有增進功效及進步性以及可供產業上利用以取得新型專利，似不無由原審法院自行或發交訴願決定機關經濟部送請專家審查鑑定，作為裁判之依據。」(92 判字 1856 號)。

歸納最高法院前述廢原判決之見解，可得：專家鑑定意見在有更權威之專家意見推翻以前，即使有充分之理由，亦不能逕採被告機關之答辯意見。惟此一規則近來已明顯鬆動，因鑑定意見未採而廢棄原判決者已不復見，由九十三年最新之數號判決(93 判字 616 號、93 判字 686 號)即可窺諸端倪。似可解為最高行政法院已肯定高等行政法院專庭審究鑑定報告之能力。

(二)判決不備理由或理由矛盾

若能在高等行政法院判決書中找到理由不備之情況，亦有機會在上訴審中獲得勝訴。例如撤銷原處分與訴願決定時漏未將再訴願決定一併撤銷(92 判字 1134 號)，是否符合採證客觀公正之原則等(92 判字 698 號)。

因理由不備而遭最高行政法院廢棄原判決者，實務上高等行政法院更審時只需再補強理由，因而變更原判決之勝負結果未必容易(92 訴更一字 75 號、92 訴更一字 119 號)。而前述因鑑定報告未採遭最高行政法院廢棄原判決之個案中，則有勝負互易之更審判決(92 訴更一字 19 號)。



二、最高行政法院自為判決之實踐

92 判字 1548 號是九十二年全年最高行政法院惟一自為判決之個案。原判決(90 訴字 249 號)之事實略以：原告向經濟部智慧財產局申請新型專利，經審查後准予專利，並於公告期滿後，發給新型專利證書，嗣經參加人向原處分機關提出舉發，經原處分機關審定舉發不成立，參加人不服，提起訴願，被告為撤銷原處分之決定，原告不服，提起行政訴訟，高等行政法院判決為「訴願決定撤銷」。最高行政法院則廢棄原判決，並判決被上訴人在一審之訴駁回，亦即維持經濟部撤銷原處分之決定。

三、可回復之法律上利益³³之解釋

民國六十年申請之「黏性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法」，可謂我國專利史上爭訟最久之專利案。專利權人提出民、刑事訴訟，雙方涉訟二十餘年，終由最高法院民事判決及臺灣高等法院刑事判決分別確定。嗣原告仍於八十六年間提起舉發。智慧局認為：本案專利權已屆滿失效，而本件專利權所致損害賠償之訴，業經終審法院判決駁回而有不可廢棄性之確定力，有關刑事案件亦經判處原告之代表人罪刑確定且執行完畢，原告已無因系爭專利權之撤銷而有可回復法律上利益可言，乃為程序上不受理處分。

惟最高行政法院對「可回復之法律上利益」採擴張解釋：「確定判決如有法定再審事由，非不可以再審之訴推翻之。上開民事確定判決既認定原告有侵害系爭專利權之事實，即係以系爭專利權發生效力為前提，觀原處分卷附上開確定判決，均論明系爭專利權經被告審查核給，從未被撤銷，始終繼續有效存在，原告偽造銷售系爭專利權之產品，侵害參加人之專利權等情甚明。是確定判決無異以被告核准系爭專利權之行政處分為判決基礎。系爭專利權如因舉發而被撤銷確定，即為判決舉

³³ 指專利法第六十八條之規定。



之行政處分依其後之確定行政處分而已變更，依行為時民事訴訟法第四百九十六條第一項第十款規定，原告非不得於法定期間內（民事訴訟法第五百條第二、三項）對上開民事確定判決提起再審之訴，行使其訴訟救濟權以推翻所受不利益之判決。準此而言，原告主張其就系爭專利權之撤銷，有可回復之法律上利益，尚非無據。」

捌、結論

由以上行政法院判決之分析與歸納，可得下列結論：

- (一) 臺北高等行政法院專庭之設置已見成效，傳統上認為行政法院對專利實體審查不夠深入，攻擊原處分程序上瑕疵才有較高機會勝訴之刻板印象恐需改觀，臺北高等行政法院亦已成為專利實體審查爭訟事件之重心。
- (二) 傳統上專利行政爭訟因一再撤銷重為處分而纏訟多年無法確定，顯無法滿足產品壽命愈短之專利事件的需求，惟近來高等行政法院勤於依職權調查證據，甚至自為判決個案的出現，顯然一改過去積習，值得喝采。
- (三) 有關專利要件之判斷，近年來從專利法之引用進展至專利審查基準之引用，原處分未正確引用基準規定者即可能遭撤銷。此一趨勢更將嚴格課予專利專責機關審查階段應落實專利審查基準之自我拘束。
- (四) 若干高等行政法院一再引用之原則、或最高行政法院之見解可能形成判例法，值得智慧局修訂審查基準時參考：(1)異議、舉發案之爭點主義，(2)補充、修正之裁量權限，(3)補充、修正之禁反言原則。
- (五) 行政法院尊重行政機關所定行政規則之態度未變，亦即尚無拒絕適用行政規則(包含專利審查基準、面詢作業要點等)之個案。
- (六) 高等行政法院判斷鑑定報告有無瑕疵或錯誤之能力已非昔比，訴訟當事人憑自行提出有利於己之鑑定報告以圖勝訴者恐難如



願。最高行政法院是否持續支持高等行政法院對於鑑定報告之審究能力值得注意。

(七) 上訴審最終可獲勝訴者³⁴九十二年全年只見兩件，可見上訴除受理比率不高外，上訴成功之機率亦極低。但最高行政法院對於重要法律解釋之明確性，可讓眾說紛云之事件得到終審見解。

³⁴ 指最高行政法院廢棄原判決、高等行政法院更為審判時勝負相易，或最高行政法院廢棄原判決後自為判決。