



論專利舉發案審查之「處分權主義」 及「爭點主義」

- 從台北高等行政法院 91 訴字 2924 號判決談起

劉國讚*

壹、前言

專利舉發案¹之審查，涉及舉發人及被舉發人兩方立場對立之當事人，其審查過程應注意雙方當事人程序利益之衡平。此種審查程序與只有一造行政處分相對人之情況迥異。

審理兩方立場對立之當事人之紛爭通常是在法院進行訴訟程序，在行政機關並不多見。而在法院進行司法審判程序時，不論是民事訴訟、刑事訴訟或行政訴訟，均有完備的訴訟程序法可供遵循。而在專利專責機關審理專利舉發案時，則僅有五個條文規範(專利法第 67 條至第 71 條)。

因此，許多實務問題在法規未明文規定下，即出現問題，例如審查舉發案時，可否如審查專利申請案般自行調查證據？即引起爭論。

前揭問題因當事人不服行政處分而提起行政訴訟時，行政院所為之判決，雖僅是個案，所揭示之舉發案審查原則即有重要之地位。例如早期行政法院曾揭示專利舉發案係採「當事人進行主義」²：專利權之

收稿日：94 年 7 月 22 日。

* 經濟部智慧財產局專利三組副組長。

¹ 本文所討論者為專利舉發案及異議案共通之審查實務，現行專利法已廢除異議制度，為免贅語，本文均略去異議案。

² 77 判字第 1862 號判決。



舉發係採當事人進行主義，凡主張他人之專利權有違反專利法之規定而提出舉發者，應備具申請書，載明理由及證據向專利局舉發之。若所提理由及證據不能證明被舉發案有違專利法之規定，則應審定舉發不成立，此為一般對專利舉發案之審理原則。

在此原則下，使得當時舉發案之審查可否超出舉發人所主張之證據範圍自行調查證據之爭論，獲得解決。

近年行政訴訟新制之施行，以及台北高等行政法院設立專股審理專利事件，於92年10月9日91訴字第2924號判決在專利舉發事件引用民事訴訟上之「處分權主義」及「爭點主義」，取代過去之「當事人進行主義」，其後又有多號判決，讓專利舉發案之審查原則更加明確。

本文係91訴字2924號判決所揭示之「處分權主義」及「爭點主義」為基礎，探討專利舉發事件之審查原則，並就近年多號判決以歸納方式整理其在審查實務上之運用方針。

貳、處分權主義與爭點主義

民事訴訟上所稱之「處分權主義」，是指當事人是否將私權之爭執，請求法院裁判，其請求法院裁判之範圍如何？均依當事人自己之意思而言。民事訴訟以確定當事人間私法上權利義務為其目的，依私法自治之原則，私法上之權利人是否行使其權利，行使之範圍如何，或竟拋棄其權利，均委諸權利人之自由意思。³

台北高等行政法院對於專利舉發案之審查，認為應採處分權主義⁴。故對於某一專利，是否提起舉發，提起舉發後希望智慧局所審查之範圍為何？均依舉發人自己之意思而定。在此原則下，舉發案之審查，不得超出舉發人之主張範圍。

「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人

³ 參考楊建華原著、鄭傑夫增訂，民事訴訟法要論，93年10月。

⁴ 91訴字2924號、91訴字2742號、91訴字3182號等。



有利及不利事項一律注意。」為行政程序法第 36 條所明定。專利舉發事件若採處分權主義，因調查證據之範圍將受到限制，似與前揭法條「不受當事人主張之拘束」有違。實際上依職權調查證據時，仍應「對當事人有利及不利事項一律注意」，調查證據範圍過大，對被舉發人不利，對舉發人有利；調查證據範圍過小，對被舉發人有利，對舉發人不利。舉發是針對已獲准之專利權案所提，故不能和專利申請案之審查可無限制依職權調查證據相提並論。

在處分權主義下，舉發人所請求審理之範圍應以何者為單位。例如舉發人僅以一證據稱系爭專利不具新穎性，則審查人員就同一證據範圍內可否自行論究系爭專利之進步性？

如何判斷進步性要件是否為舉發人主張範圍內，尚需搭配「爭點主義」⁵：「專利舉發程序係採爭點主義，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，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。」

在爭點主義下，前揭問題中審查人員在同一證據範圍內可否審查系爭專利之進步性，即涉及新穎性與進步性是否為同一爭點的問題，易言之，爭點的大小如何界定？主宰爭點之要素為何？

參、判斷爭點之要素

舉發理由係舉發人發動舉發之主張，被舉發人係針對舉發人所列理由之答辯。從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，綜觀近年判決，決定爭點大小之要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。

⁵ 91 訴 2924 號、91 訴 2742 號、91 訴 3182 號、91 訴 3756 號、91 訴 4033 號、91 訴 4448 號、91 訴 4310 號、91 訴 4909 號、91 訴 5052 號、92 訴 1053 號等。

本月專題

一、專利要件

專利法第 67 條第 1 項第 1 款規定可提起舉發之事由，例如發明專利定義(專利法第 21 條)、產業上利用性、新穎性、進步性(第 22 條)、擬制新穎性(第 23 條)、法定不予專利項目(第 24 條)、專利說明書揭露要件(第 26 條)、先申請原則(第 31 條)等。這些事由多屬專利法第 44 條規定可審定不予專利之事由，這些各別之舉發事由原則上均可獨立存在(僅少數例外)，亦即某一專利要件由舉發人主張後，即可獨立審查此一要件，與其他要件互不影響，因此均可構成不同之爭點。

二、舉發證據及理由

舉發證據係用來證明系爭專利不符專利要件，應予撤銷專利權。故以舉發證據判斷是否為同一爭點，應以「獨立」之證據判斷，並配合舉發人所主張之專利要件，而非指舉發人所編列之形式上的證據。某些專利要件並不需證據之佐證，有些專利要件則可能需要多件證據。例如證據一為型錄、證據二為實物樣品、證據三為交易之發票，舉發理由據證據一至三主張系爭專利不具新穎性，因喪失新穎性係指申請專利之發明於申請前已見於刊物或公開使用，舉發證據一至三係互相關聯，以證明有某一技術於某一日期已公開之事實，故此三證據互為關聯，配合其所主張之專利要件，應僅屬一證據，易言之，僅有一爭點，而非各別證據均可構成獨立爭點。

進步性之審查，可以組合多件先前技術以資比對，故舉發人舉出專利公告案 A 及 B 為舉發證據，以證明系爭專利不具進步性，亦僅為一爭點。必須注意者，舉發人先舉出專利公告案 A 為舉發證據，以證明系爭專利不具進步性，後又以專利公告 A 及 B 以證明系爭專利不具進步性，兩者即構成不同爭點。



三、申請專利範圍請求項⁶

申請專利範圍得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權的基本單位。⁷

申請專利範圍請求項既為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權的基本單位，則不論為獨立項或附屬項，每一請求項均可構成獨立之爭點。

以專利要件、申請專利範圍請求項、舉發證據等三要素判斷爭點僅為原則，仍有例外狀況之可能。三要素均相同時，若理由不同，仍可能構成不同爭點。例如舉發以證據 A 主張系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，經審定為舉發不成立確定後，另一當事人又以同一證據 A 主張系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，但提出實驗數據等資料以為佐證，仍可能因理由不同而未被認為屬同一爭點⁸。

肆、爭點之作用

在爭點主義及處分權主義之下，舉發案之審查，首需確立當事人之爭點，再依爭點逐一審查。爭點在審查上的作用為：

一、增列新爭點受補提新事實及證據之時間限制

舊專利法第 72 條第 4 項雖有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 72 年判字第 1419 判例意旨，認為至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據。93 年 7 月 1 日施行專利法已依前述判例修正，將 1 個月的時間限制刪除。

「原告於舉發階段，僅主張系爭案之結構特徵已為引證一所揭

⁶ 專指發明、新型專利。

⁷ 專利審查基準第二篇 3.3.1 節，93 年 7 月版。

⁸ 此一情況甚少，尤其若在爭點範圍內審查人員已充分調查證據，則很難就同一爭點再提出不同之理由。



露，係引證一之技術手段之直接轉用，未能增進功效；且為引證二至四之簡易組合轉用未能產生相乘功效等情，並未主張將引證一與引證二、三或四結合來判斷系爭案之不具進步性，故此部分係屬新事實（新爭點），應受訴願時即現行專利法第 72 條第 4 項自舉發之日起一個月內補提新事實及證據之限制（依改制前行政法院 72 年判字第 1419 判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據）」(92.9.4 日 91 訴字 2635 號)

因此，舉發審定前可以補提新爭點，不論是書面補提，或面詢時提出，專利專責機關均應予以審查。

二、專利專責機關超出爭點範圍外之審查即為認作主張事實⁹

在處分權主義及爭點主義之下，當事人所未主張之爭點，即不應予審查。縱然發現有和系爭專利完全相同之證據資料可證明系爭專利不符新穎性或進步性等專利要件，不論該證據資料係審查人員自己審查他案時發現，或係舉發人所檢附但未主張者，只要舉發人並未主張該爭點，則該證據之論斷為另案舉發或另案依職權審查之問題，不應於本案論斷。「該部分並非原告異議理由所主張之證據資料，則被告以其取代原告主張之證據資料而為審查，亦有認作主張事實之違法。」(91 訴字 1156 號)。

三、專利專責機關有任一爭點未予審查即有漏未審酌之違法

舉發案係舉發人所發動，專利專責機關自當依舉發人所主張之舉發理由審查之，若審定理由忽略了部分舉發理由，即有漏未審酌之違法。惟舉發理由長篇大論，是否每一細節均應論究，綜觀近年判決，台北高等行政法院審查密度係以爭點作為單位，任一爭點未予審查者即屬漏未審酌，在爭點範圍內若未就舉發理由或答辯理由之每一細節逐一論究，尚不一定構成漏未審酌。

⁹ 經濟部訴願決定常稱「訴外裁判之禁止」，例如經訴字第 09306219790 號、經訴字第 09306124770 號、經訴字第 09306228200 號、經訴字 09306122970 號等。



在同一爭點內，舉發人所主張之重要事項未予審查而構成漏未審酌的情況有：「而原告異議時所引證之事項，乃引證二之第一圖及第四圖實施例，並未提及第五、六、七圖之實施例，惟被告對於前開異議時所主張之引證二第一圖及第四圖實施例，未詳加審酌，卻只注意到其第八圖所揭露之側偏問題，據以認為引證二與系爭案之技術手段及功效不同，亦有未洽。」(91 訴字 1156 號)

四、專利專責機關在爭點範圍內應依職權調查證據

舉發案審查時，係為受限制之職權調查¹⁰，亦即採「爭點範圍內依職權調查證據」。例如，舉發人提出我國專利公報為引證，因專利公報僅刊登申請專利範圍及圖式，則發明說明或創作說明仍在依職權調查證據之範圍內。「經查本件參加人於舉發階段已提出引證一第 539942 號「摺疊式看書架」新型專利案公報影本，其雖未併同檢附該專利案之說明書，惟依專利法第 103 第 2 項規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」之意旨，被告為界定新型專利權範圍，本得審酌其專利說明書，故被告為明確界定該引證一之申請專利範圍，而參酌留存於被告處所之該案說明書，於法並無不合，亦未逾越參加人舉發引證之範圍。」(91 訴字 2248 號)

專利專責機關審查舉發案時，在爭點範圍內，對當事人主張之事實存疑時，應依職權調查證據，若有應調查而未調查者即構成違法。「被告雖曾赴欣興電子股份有限公司進行勘驗，惟並未至清三電子股份有限公司、台灣電路股份有限公司勘驗實物（原告未曾表示放棄至上開二家公司勘驗之請求），即以異議證據九（清三電子股份有限公司向原告購買之機器進口資料）、異議證據十一（台灣電路股份有限公司向原告購買之機器進口資料）均無法得知其產品之結構，不具證據力為由，而為異議不成立之審定，且於審定書內並未說明不予勘驗之理由（被告既認異議證據九、十一尚無從得知產品之結構，即更有至現場勘驗實物之必

¹⁰ 專利審查基準稱「合理程度之證據調查」（見異議、舉發、依職權審查基準第九章，89 年 7 月版）。



要)，揆諸前揭規定，顯然有應行調查之證據而未調查之違法。」(92訴字第 1661 號)

五、行政救濟階段，判斷當事人補充之證據為補強證據或新證據

專利舉發案於行政救濟階段，當事人常會提出證據資料，行政救濟階段所提之證據資料是否應予審酌，端視此一證據為新證據或補強證據。區分補強證據與新證據的實益在於：若被判定為新證據，則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¹¹；若被判定為補強證據，則理應在原審查階段即應依職權調查得到該證據，若原處分未充分依職權調查證據，則此一證據於行政救濟階段提出自亦在審理範圍內。

而判斷補強證據或新證據之依據可從此一證據是否在原爭點範圍內觀察之。

補強證據與新證據之問題經常出現爭訟，以下有多則高等行政法院及最高行政法院判決：

但對於公告中之專利案，任何人認其不符專利要件者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向被告提起異議，乃專利法為維持社會公平正義所賦與公眾之異議權，於此異議程序中已生

¹¹ 91 年 1 月 29 日最高行政法院暨台北、台中、高雄三所高等行政法院研討結果。
法律問題：異議人或舉發人以某專利違反專利法第 97 條及第 98 條之規定而為異議或舉發，經智慧財產局審定不成立後，異議人或舉發人乃請求行政救濟，於高等行政法院訴訟中，提出關於異議或舉發事由之新證據，高等行政法院應否予以審究。
討論意見：甲說：依專利法第 102 條第 2 項及第 105 條準用第 72 條第 4 項規定，異議人或舉發人補提證據，應自異議或舉發之日起一個月內為之。上開規定均屬強制規定，異議人或舉發人未於期限內提出證據，即發生失權之效果，不得再於其他行政救濟程序中提出新證據。乙說：專利權給予之目的在鼓勵技術之創新，其保護具強烈之排他性，獲得新型專利者必須具備絕對的新穎性、進步性及產業可利用性等要件，缺一不可。是專利如經異議或舉發時，應根據異議或舉發理由為全面審查，非僅以異議人或舉發人所提出之證據為限，故異議人或舉發人於高等行政法院所提出之證據，法院仍應予審究。
研討結果：採甲說。
刊載於司法周刊第 1071 期 3 版。



兩造對立之情勢，依專利法第 41 條、第 102 條、第 115 條之規範意旨，主管機關即被告基於公平及中立原則，自不能超出異議人所據以異議之引證案（爭點），而依職權調查獨立之新證據。而原告於本案訴願程序所提出之諸項技術參考資料，與原異議引證案並不具有同一基礎事實之關聯性，係屬獨立新證據，揆諸前揭說明，自非訴願機關及本院所得審究，亦難責由被告應依職權加以調查。（91 訴字 3182 號）

按專利法第 105 條準用第 72 條第 4 項之規定，新型專利舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。因此，新型專利舉發人未於上述期限內補提之舉發理由及證據，該理由及證據自得毋庸於本件審酌，而屬得否另案舉發之問題，此係專利法關於舉發理由及證據之特別規定，自應優先適用，此與行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，係屬二事。（91 訴字 2848 號）

按專利法第 105 條準用同法第 72 條第 4 項規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」該項規定雖非法定不變期間，專利主管機關於審定之前，舉發人補提之理由及證據，固應予以受理；然一旦已就審查當時提出之理由及證據而為審定後，自不容舉發人於行政救濟程序中另行提出新證據。（91 判字 1565 號）

參加人提起舉發時已提出信穎公司產品目錄為證，於訴願程序中更提出廣隆公司申請抵減營利事業所得稅相關資料，無非在證明原舉發證據引證案之印製日期，其性質屬補強其原舉發之證據力而已，自非與原舉發證據無關之新證據，尚與專利法第 72 條所定舉發人應自舉發之日起一個月內補提理由與證據無違。（92 裁字 717 號）

惟查，原告於異議時所提引證二之實物，依當時之證據資料，雖無法證明其即為引證一型錄第 37 頁所示型號 1658 B 之產品，惟原告於本件訴訟中業據提出其向引證一型錄所示產品生產者美商 NELSON 公司取得型號 1658 B 之產品，此有該產品實物（產品包裝上有美商 NELSON 公司之註記及型號之標示）及郵寄信封附卷可稽。按前揭產品實物確係引證一型錄內所示型號 1658 B 之產品，被告對此亦不爭執，雖於訴訟

本月專題

中始行提出，但係補強原提引證一之證明力，顯與引證一有關聯性，尚非新證據可比，自應予以審酌。茲被告為本件異議審定時，未及審酌上開補強證據，即作出異議不成立之處分，訴願決定予以維持，均有未洽。(91 訴字 4569 號)

六、同一爭點有一事不再理之適用

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。」即所謂「一事不再理」之規定。何謂「同一事實及同一證據」，在爭點主義之下，通常指該同一事實及同一證據所主張之同一爭點而言。若該爭點經審查為舉發不成立者，任何人再就同一爭點為舉發；反之，若屬新爭點者應予審查。「引證一雖於系爭案異議事件一及舉發事件二中被認定不具證據力，然本件舉發案之舉發理由係將引證一及二組合後，而認為系爭案不具進步性，而被告之審定亦非單以引證一為證據，故本件被告之審查與以引證一為證據之異議事件一及舉發事件二之審查非為同一事實。」(91 訴 3545 號)

七、未於訴願階段表示不服之爭點，不得再於行政訴訟階段表示不服

台北高等行政法院對於撤銷訴訟之提起，採嚴格之訴願前置及爭點主義。「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願法定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」為行政訴訟法第 4 條第 1 項所明定。專利舉發審定為一行政處分，對舉發審定不服提起撤銷訴訟前，必須經過訴願程序。在爭點主義下，若某些爭點未經過訴願程序，則不得於行政訴訟時表示不服。台北高等行政法院認為：

易言之，專利異議程序係採爭點主義，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，基於被異議人之程序利益，異議人不能略過異議階段，而於行政爭訟程序中逕行提出獨立之新



理由及新證據。復按異議案經審定不成立後，異議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。且基於爭點主義及處分權主義，如果異議人於訴願程序對其過去在異議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異議成立之部分，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。亦有改制前行政法院 62 年判字第 96 號判例意旨可資參考。（91 訴字 2924 號、91 訴字 3182 號）

伍、非獨立之爭點及闡明權之行使

採爭點主義之先決條件在於，各爭點必須各自獨立，若爭點彼此關聯，則無法僅論究關聯爭點中的某一爭點。例如 A、B 兩爭點互相關聯，舉發人只爭執 A 爭點，審究 A 爭點時無法避免不涉及 B 爭點，此時 B 爭點雖不在舉發人主張範圍，但專利專責機關可透過闡明權之行使或面詢之進行，讓此一爭點進入審查範圍內。須注意者是當事人未主張之情況下，為何要將該爭點納入審查範圍，應在審定理由敘明，否則即可能被認為是認作主張事實。以下是較可能出現之非獨立爭點：

一、新穎性與進步性之關聯

舉發人舉出某一證據稱系爭專利不具進步性，但經審查結果系爭專利不具新穎性，基於新穎性審查是在進步性之前，且兩者為不同之要件。審查時不能略過新穎性，亦不能逕以進步性審查舉發成立，故此時可行使闡明權。

但在相反之情形下兩者則為獨立之爭點。亦即舉發人舉出某一證據稱系爭專利不具新穎性，但審查結果系爭專利具新穎性但不具進步性。則此時應僅就新穎性審查，進步性為另案舉發或另案依職權審查之問題，不能於本案行使闡明權。

本月專題



二、獨立項與附屬項之關聯

舉發人舉出某一證據稱系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性(第 2 項為依附於第 1 項之附屬項),經審查結果第 2 項與證據完全相同,確不具新穎性而舉發成立,因審查附屬項時必須審視其獨立項,且當附屬項為獨立項之下位概念時,獨立項亦屬證據之上位概念而不具新穎性。此時不能略過獨立項,而僅審查附屬項,故可行使闡明權,讓第 1 項亦在爭點範圍內。

但在相反之情形下兩者亦為獨立之爭點。亦即舉發人明確僅主張第 1 項時,雖經審查結果第 2 項亦會成立,則應僅就第 1 項審查,第 2 項為另案依職權審查或另案舉發之問題,不能於本案行使闡明權。

陸、結論

專利舉發案之提起,被舉發人與舉發人常常是專利侵權訴訟之原、被告,舉發案之審查結果,對於兩造當事人權益均有重大之影響。

本文歸納近年行政訴訟判決之見解所得舉發案之審查原則,在「處分權主義」之下,專利舉發案之審查係一種舉發人所發動之客觀爭訟,與依職權審查係由專利專責機關發動有別。而現行舉發案審查實務中,困擾專利專責機關已久者,為合理調查證據之範圍究竟何在?調查範圍過廣即屬認作主張事實,調查範圍過窄則有應調查而未調查之違法,此一問題於「爭點主義」之下終有較為明確之規範。