



以行政法院判決實務論專利 爭議事件之「自為判決」

薛惠澤*

壹、前言

我國行政訴訟之種類有三種，指撤銷訴訟、確認訴訟及給付訴訟，為行政訴訟法第三條所規定，而一般來說，人民單純請求撤銷行政機關對其不利之行政處分者，應提起行政訴訟法第四條之撤銷訴訟。若人民除請求行政機關除去對其不利之行政處分外，更要求行政機關作成對其有利或想得到之內容的行政處分，可提起行政訴訟法第五條之課予義務之訴。撤銷之訴及課予義務之訴應分別請求，例如在專利異議（舉發）事件及專利申請事件中，原告訴之聲明通常請求：「訴願決定與原處分均撤銷，並命被告重為本件專利異議案（舉發案）成立（不成立）之處分」，或是「訴願決定與原處分均撤銷，被告對系爭案應為准予專利之處分」。

過去行政法院對專利爭訟案件若原告有理由，通常僅撤銷訴訟可獲勝訴，此時於判決主文中將訴願決定及原處分均撤銷，被告對於原告第xxx號新型（發明）專利異議（舉發）事件，應依本判決之法律見解另為處分，或是將訴願決定及原處分均撤銷，被告對於原告第xxx號新型（發明）專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分，課予義務之訴甚難獲勝訴，但近年來行政法院就課予義務之訴判決原告勝訴者已開始出現。

本文探討之主題，在於不服專利實體審查之爭訟事件中，（一）行

收稿日：94年3月22日。

* 經濟部智慧財產局專利助理審查官。

本月專題

政法院對於課予義務訴訟，在那些事件會判決原告勝訴？（二）針對此種判決，原處分機關應如何重為處分？（三）重為處分之性質如何，是否可再為爭訟？

對行政法院自為判決後續之行政程序，與僅將訴願決定及原處分均撤銷之判決之後續行政程序，應當如何加以設計，以貫徹行政審判制度之要義，本文亦提出一些看法，以供後續之討論。

貳、專利異議舉發事件及其行政爭訟程序

現行對專利案件提起舉發可依九十二年二月六日修正公布（九十三年七月一日施行）之專利法第六十七條¹或第一一七條²規定：「以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發」，而於九十三年七月一日前，已審定公告之專利申請案，仍得依修正施行前之九十年十月二十四日公布施行之專利法第四十一條規定：「任何人對公告中之發明或新型，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議」提起異議。而智慧財產局依照異議書或舉發書之理由加以審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。

專利申請案之再審查不予專利審定、異議或舉發審定書皆為一行政處分並無疑義。對於這些行政處分不服，經訴願程序未獲救濟後所提起之行政訴訟，訴訟結果依行政訴訟法第二百條規定有四種態樣：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為左列方式之裁判：一、原告之訴不合法者，應以裁定駁回之。二、原告之訴無理由者，應以判決駁回之。三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分。四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之

¹ 系爭案為發明專利。

² 系爭案為新型專利。



行政裁量決定者，應判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。」

但是在法院實務運作上，通常基於尊重行政機關之裁量權，尤其專利案件涉及高度專業技術性，以法院法官多僅具單純法律背景，無法於該等高度專業技術性逕為判斷，復以舊行政訴訟制度僅單一撤銷訴訟之類型，前揭第三類之判決幾未曾見。惟近年來在一些專利異議舉發爭訟案件中已逐漸出現此種自為判決。

參、行政法院自為判決之案例

(一) 高等行政法院九十一年度訴字第二二二二號

第八八一 一七四七號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准予專利，異議人（原告）以其不符發明專利要件，對之提起異議，經智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議不成立」之處分。異議人不服，提起訴願，遭經濟部訴願會決定駁回，遂提起行政訴訟，行政法院審理後判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八八一 一七四七號發明專利異議案為異議成立之處分」。

(二) 高等行政法院九十一年度訴字第三二一一號

第八七二 一二五五號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准予專利，異議人以其不符發明專利要件，對之提起異議案，經智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。專利申請人（原告）不服，提起訴願，遭經濟部訴願會決定駁回，遂提起行政訴訟，行政法院審理後判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八七二 一二五五號新型專利異議案為異議不成立之處分」。

(三) 高等行政法院九十一年度訴更一字第一一九號

第八五二一五五五二號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准予專利，異議人（原告）以其不符新型專利要件，對之提起異議案，經

本月專題

智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。專利申請人（參加人）不服，提起訴願，遭經濟部訴願會將原處分撤銷，被告重行審查後，以專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂向高等行政法院提起行政訴訟。經高等行政法院判決撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為「本案異議成立，應不予專利」之審定。參加人不服，提起上訴，經最高行政法院判決廢棄原判決，發回行政法院審理後，判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八五二一五五五二號新型專利異議案為異議成立之處分」。

（四）高等行政法院九十一年度訴字第三四三一號

第八八二一七七三三號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准予專利，異議人（原告）以其不符新型專利要件，對之提起異議案，經智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議不成立」之處分。異議人不服，提起訴願，遭經濟部訴願會訴願決定駁回，遂提起行政訴訟，行政法院審理後判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八八二一七七三三號專利異議案為撤銷准予專利之處分（即異議成立之處分）」。

（五）高等行政法院九十二年度訴字第八八三號

第八九二 一五八七號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准予專利，異議人（原告）以其不符新型專利要件，對之提起異議案，經智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議不成立」之處分。異議人不服，提起訴願，遭經濟部訴願會訴願決定駁回，遂提起行政訴訟，行政法院審理後判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八九二 一五八七號專利異議案撤銷准予專利之處分（即異議成立之處分）」。

（六）高等行政法院九十一年度訴更一字第二五號

第八六二一二三四一號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准



予專利，異議人（原告）以其不符新型專利要件，對之提起異議案，經智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。專利申請人（參加人）不服，提起訴願，遭經濟部訴願會將原處分撤銷，被告重行審查後，以專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部訴願會訴願決定駁回，遂向高等行政法院提起行政訴訟。經高等行政法院判決撤銷訴願決定及原處分。參加人不服，提起上訴，經最高行政法院判決廢棄原判決，發回行政法院審理後判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八六二一三三四一號新型專利異議案為異議成立之處分」。

（七）高等行政法院九十三年度訴更一字第三六號

第八三二一六 八三號專利申請案，經智慧財產局（被告）審查准予專利，異議人（參加人）以其不符新型專利要件，對之提起異議案，經智慧財產局審查後，以專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。專利申請人（原告）不服，提起訴願，遭經濟部訴願會訴願決定駁回，遂向高等行政法院提起行政訴訟。經高等行政法院判決駁回。原告不服，提起上訴，經最高行政法院判決廢棄原判決，發回行政法院審理後判決原告勝訴，除將訴願決定及原處分均撤銷外，並命「被告應就第八三二一六 八三號新型專利異議案為異議不成立之處分」。

肆、行政法院自為判決之分析

由上述七件案例，智慧局原審定處分遭行政法院變更之重要爭點如下；本文試著分析行政法院在何種情形下會作自為判決，而非一部有理由一部無理由之判決，而命智慧局重為審查。

首先節錄上述案例中自為判決之理由

案例一：行政法院於判決理由中，說明系爭案之技術內容與引證案比較後，認定系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成者，不得取得發明專利，並命被告就系爭專利異議案另為異議成立，應不予專利之處分。

案例二：行政法院於判決理由中，說明系爭案之技術內容與引證案

本月專題



比較後，認定系爭專利應視為非能輕易完成，而具進步性，並命被告就系爭專利異議案另為異議不成立之處分。

案例三：行政法院於判決理由中，說明原告提起異議附具引證一、二所示之證據已公開交易，且其交易日期早於系爭案申請日，則系爭案不具新穎性，被告所為異議不成立之審定，自有違誤，並依原告請求，判決命被告就本件應作成異議成立，應不予專利之處分。

案例四：行政法院於判決理由中，說明原告提起異議附具引證一、二及三足以證明系爭案不具新穎性，且系爭案係引證一及三之簡易組合而不具進步性，並命被告就本件應作成異議成立，應不予專利之處分。

案例五：行政法院於判決理由中，說明原告聲請本院囑託中國機械工程學會鑑定，其鑑定意見已就兩造爭點詳為鑑定，其結果判斷證據與系爭案係實質相同，自堪採信，原告所提出之證據足以證明系爭案有違新穎性，並命被告就本件應作成異議成立，應不予專利之處分。

案例六：行政法院於判決理由中，說明系爭案之技術特徵既係以引證案已揭露之等效電路予以簡易置換，難謂具有進步性，且本件經送專業機構鑑定後，引證案足以證明系爭案不具功效之增進，事證已臻明確。從而原告請求被告對系爭案應為異議成立之處分，亦屬有據，應予准許。

案例七：行政法院於判決理由中，說明異議證據二、三尚不足以證明系爭案不具進步性，並命被告就系爭專利異議案另為異議不成立之處分。

伍、問題與討論

一、課予義務訴訟中，那些事件會獲得勝訴判決？

上述七件自為判決案例之共同點是均屬於異議案件。而有關專利申請案之行政訴訟，其判決僅為撤銷訴願決定及原處分，尚未見命智慧局為準予專利審定之判決，僅命智慧財產局應依判決之法律見解另為處



分。究其原因，係因專利審查涉及先前技術之調查與專利要件之判斷。行政法院認為智慧財產局否准專利之審定有違法或不當，係針對審定所引用之先前技術與所引用之專利要件，將該審定撤銷後，是否有其它先前技術資料存在，或可引用其它專利要件不予專利，仍有待原處分機關重為調查事證。例如原先引用先前技術 A 以不具新穎性為不予專利之審定，經撤銷原處分後，仍可能以另一先前技術 B 以不具進步性為不予專利之審定。行政法院若未為先前技術之調查，自難遽爾認定可准予專利。

而專利異議案(舉發案亦同)則無前述申請案之情況。專利異議案採處分權主義及爭點主義，異議案之審查，若超出當事人所主張之爭點，即構成認作主張事實之違法。易言之，異議或舉發案若原審定有違法或不當經撤銷原處分後，仍是在原爭點範圍內審查，而原爭點經行政法院調查事證後既已明確，自可逕予判決原處分機關應為異議成立或不成立之審定。

在上述七件異議事件之判決中，認為應將原先異議不成立撤銷而作異議成立者有五件，認為應將原先異議成立撤銷而作異議不成立者有二件。其中經送鑑定機構鑑定，而法院採用鑑定結果的判決有兩件，分別認為系爭案不具新穎性及系爭案不具進步性。而七件案例中，法官均經比對系爭案與異議證據，而認為異議證據足以證明系爭案不具新穎性或進步性，或是系爭案具新穎性或進步性，而命智慧局為異議成立或不成立之處分。故在這些獲得勝訴之異議事件中，並無特別集中在某些異議理由或特別之專利要件爭執，任何一專利要件之爭執皆有可能獲得勝訴。值得注意的是，進步性之專利要件常被認為需熟悉系爭專利技術者方有能力判斷，惟前揭案例中仍不乏進步性之爭執獲高等行政法院判決勝訴者。

二、審查程序是否重開之探討：

當專利爭訟案件之被告機關或參加人未上訴至最高行政法院，高等行政法院之判決確定，該系爭案發回到原處分機關(智慧財產局)重為

本月專題



審查時，若兩造當事人主動補提證據或理由，智慧財產局是否得重開審查程序、而審究新證據的結果為與判決相左之處分呢？

從撤銷訴訟之法理上來看，課予義務訴訟皆是伴隨撤銷訴訟，原處分既遭撤銷，則專利案件重回智慧財產局之審查階段，當事人自得主動補充理由證據或提出新的爭點，若有新爭點或新證據，則基於新事實，智慧局經重為審查後仍得重為與判決相左之處分，此說亦為歷來撤銷訴訟之實務。

惟高等行政法院對專利爭議事件既已認為已將事證調查清楚而自為判決，參加人應已於訴訟階段盡其所能提出有利之事證，法院作出不利參加人之判決後，參加人若有不服，自得上訴至最高行政法院，參加人既未上訴，則所訴之爭點自可視為判決確定，對參加人有拘束力，參加人應不得再有所爭執，智慧局可得不接受參加人所補充之證據理由，逕依判決主文審定之。此說較著重在強調課予義務訴訟較撤銷訴訟節省訴訟資源，若能再重提新事證，則課予義務之訴將失其功能。

前述兩說究以何者為當，在行政訴訟法並無明文規定之情況下，有待司法實務解決。惟就課予義務之訴在行政訴訟舊制並不存在，受傳統撤銷訴訟之長年影響，課予義務訴訟除非因行政機關之消極不作為所為，否則必須伴隨撤銷訴訟提起之實務下，原處分既遭撤銷，則已回復至處分前之審查階段，自無不許再提新事證之理。後說雖較能發揮課予義務之訴之功能，但除非課予義務之訴能脫離撤銷訴訟而單獨存在，否則此說恐不易為實務接受。

實務上雖可能傾向前說，但訴願決定及原處分撤銷後，即回復到原處分機關審查狀態，若原判決理由未指示原處分機關得重新調查事證，亦未保留原處分機關之裁量權限，則原處分機關重為審查時即不得再主動進行調查，亦即在判決的拘束下亦已失去是否再重為調查之裁量權限。



三、依判決主文所為之審定是否可再爭訟？

當智慧財產局重為審查時，兩造當事人均未提新事證，智慧財產局乃依照高等行政法院之判決主文審定，則參加人是否得對此一審定提起訴願、行政訴訟？

從行政程序法對行政處分所為之定義觀察，智慧局所為新的審定，符合行政程序法第九十二條所定義之行政處分，該審定既為行政處分，對該處分不服者自得依訴願法及行政訴訟法提起訴願及行政訴訟。惟智慧局重為處分係依據判決而為，非基於本身之行政裁量所為之行政處分，應屬觀念通知，非屬行政處分，參加人自不得提起訴願及行政訴訟，而智慧局之審定書不需再依行政程序法第九十六條教示救濟方法。

前者行政處分說主要係依司法院大法官釋字第四二三號解釋稱：「行政機關行使公權力，就特定具體之公法事件所為對外發生法律上效果之單方行政行為，皆屬行政處分，不因其用語、形式以及是否有後續行為或記載不得聲明不服之文字而有異。」就行政處分之認定採較廣之解釋。後者觀念通知說係基於法院判決的既判力及一事不再理，參加人於判決後若未提上訴，則訴訟之爭點即已告確定，若許提起行政救濟，訴願機關亦不能做出有違原判決之訴願決定，則原爭點重行審理，豈不與行政訴訟法第二百零六條之規定有違。原處分機關重為處分係依判決所為，非基於本身公權力行使所為之決定，應屬觀念通知，非屬行政處分，自不得提起行政救濟。

前述以何說為行政院所採，行政訴訟法並無明文，目前亦尚無實務判決可支持。惟行政訴訟舊制僅存在撤銷訴訟，於專利實體審查事件中，因一再撤銷原處分重為審查，以致專利權的取得或專利權是否有效常需曠日費時之訴訟後方能確定，對於產品壽命愈來愈短的發明而言，迭遭垢病。如今行政訴訟制度不僅增加課予義務訴訟，法院判決實務亦已為之，正可解決過去之循環訴訟問題，若採行政處分說，此一良法美意所生功能實遭減損。由此觀點，似以觀念通知說為當。

本月專題



陸、結論

行政法院自為判決後，依行政訴訟法第二百十五條規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，對第三人亦有效力」，行政訴訟法第二百十六條規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。」，而參加人並未對判決上訴，可視該判決具有確定力、對世效力以及行政機關拘束力，參加人於後續之審查提出證據理由或不服被告行政機關所為新行政處分後所提出之訴願、行政訴訟，依上開行政訴訟法之規定，駁回參加人補提證據理由及行政訴訟之請求，應於法有據。惟為杜爭議，或可於將來進行行政訴訟法修法時，明定對於原處分機關依行政法院自為判決所為處分之效力。