



# 專利行政訴訟新趨勢 — 更正、新證據與課予義務判決

加入本局粉絲團  
即時掌握IP資訊



掃我!!



報告單位：專利三組  
108年7月

- 更正
- 新證據
- 課予義務訴訟之判決與案例
- 行政訴訟新趨勢
- 衍生問題及注意事項

## 01

### 時機

- 取得專利權後，專利權人可主動申請更正
- 更正有舉發案繫屬時，與舉發案**合併審查及合併審定**(專77.I)
- 行政救濟期間，專利權人僅得對**舉發不成立**之請求項申請更正

## 02

### 效果<sup>(專68.II)</sup>

#### 准予更正

說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，**溯自申請日生效**

#### 不准更正

專利權範圍以原公告本為準

專利權人得再提起不同之更正版本

## 03

### 得申請更正之事項 (專67.1)

發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，**僅**得就下列事項為之：

- 一、請求項之刪除。
- 二、申請專利範圍之減縮。
- 三、誤記或誤譯之訂正。
- 四、不明瞭記載之釋明。

## 04

### 審查要件 (專67.II.III.IV)

#### 不得超出

更正，除誤譯之訂正外，**不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。**

依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其**誤譯之訂正**，**不得超出申請時外文本所揭露之範圍。**

#### 不得實質擴大或變更

更正，不得實質擴大或變更**公告時之申請專利範圍。**

## 新證據

新證據，係指其本身能獨立作為證明系爭商標或專利具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據而言

## 補強證據

補強證據，為發現真實而提出以增強主要證據證明力，係用以補充證明原有舉發證據之證據能力或證明力之用

「補強證據」因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出時點之限制，行政法院原應加以審酌，並無排除之理（最高行政法院104年度判字第488號判決意旨）

## 舉發審理

### 審定前提出

舉發人補提理由或證據，應於舉發後一個月內為之。

但在舉發審定前提出者，仍應審酌。(專73.IV)

### 特定時機始得提出

#### 1. 申請舉發期間

舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌。(專73.IV)

#### 2. 審查期間

-限專利專責機關主動通知舉發人時，其得提出陳述意見(含補充證據、理由) (專74.IV)

## 訴願

訴願人或參加人得提出證據書類或證物。但受理訴願機關限定於一定期間內提出者，應於該期間內提出。(訴68)

## 行政訴訟

### 言詞辯論終結前提出

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。(智 33.1)

## 行政程序法第23條之當事人

原告	被告	參加人
----	----	-----

## 智慧財產案件審理法33條之當事人

	原告	被告	參加人
98年度智慧財產法律座談會	○	X	○
智慧財產法院 98年度行專訴126號	○	X	○
最高行政法院 100年度判字第2247號	○ (限舉發人為原告)	X	X
智慧財產法院 107行專訴57號	○	X	○
最高行政法院 107年度判字第391號	○ (限舉發人為原告)	X	X

## 判決類型

- 最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議
- 後續處理方式

## 案例(4則)

### 1.言詞辯論終結前之更正與判決類型

- 103行專訴97->105判字337->105行專訴更(一)字第3號

### 2.言詞辯論終結後之更正與課予義務判決

- 106行專訴64

### 3.言詞辯論終結前之更正與課予義務判決

- 107行專訴3

### 4.上訴期間之更正

- 106行專訴69

舉發人 | 被舉發人

智慧財產局  
舉發不成立

被告  
(智慧財產局)

原告  
(舉發人)

- 1.原證據
- 2.原證據+新證據
- 3.新證據

智慧財產法院  
(舉發成立)

甲說：  
新證據不包括更正事證，且事證已臻明確。

或

乙說：  
為兼顧專利權人之更正利益，有待智慧局依法院判決之法律見解再為審查後決定，事證未臻明確。

為第1類判決

訴願決定及原處分均撤銷  
命智慧局應就系爭專利作成  
舉發成立之處分

為第2類判決

訴願決定及原處分均撤銷  
智慧局應依本判決之法律見解另為處分  
原告其餘之訴駁回

## 採甲說

.....行政訴訟程序中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<sup>①</sup>倘經法院適當曉諭<sup>②</sup>爭點<sup>③</sup>，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，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。」

## 新證據/原證據

曉諭爭點

充分辯論

未表明更正

舉發成立

NO

原告之訴駁回

YES

1. 撤銷舉發不成立之原處分
2. 課予義務

案情：智慧局舉發不成立 ->> 智慧財產法院舉發成立

## 第1類判決(撤銷+課予義務)

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(行訴200.1.III)

1. 撤銷後，不重啟舉發審查程序
2. 重為處分相當於課予義務內容
3. 專利權人無法進行更正

目的：訴訟經濟

由法院直接進行新證據有無理由之審判，最後課予行政機關依判決作成行政處分義務，以利紛爭一次解決。

## 第2類判決(撤銷另為適法處分)

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(行訴200.1.IV)

1. 撤銷後，將重啟舉發審查程序
2. 專利權人於行政機關重為處分前，得提出更正，舉發人得提出新證據。

目的：權力分立

由專利專責機關進行原處分撤銷後之專業審查，屬多數主要國家的做法。

# 案例一



## 103行專訴97

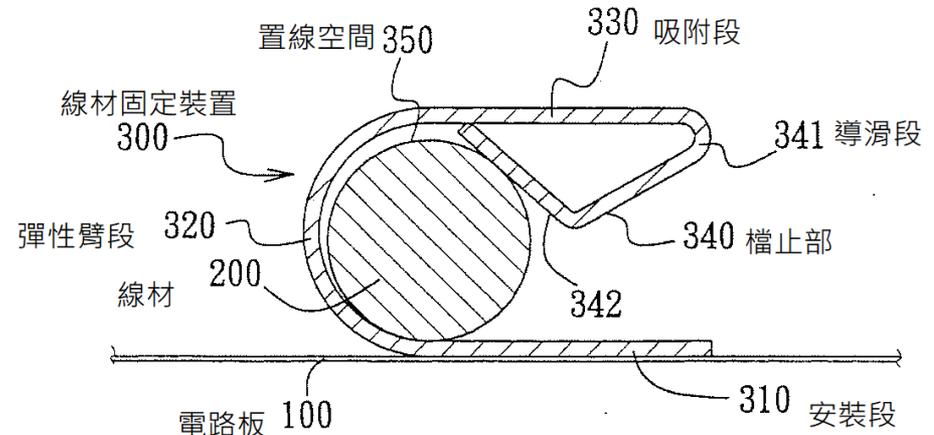
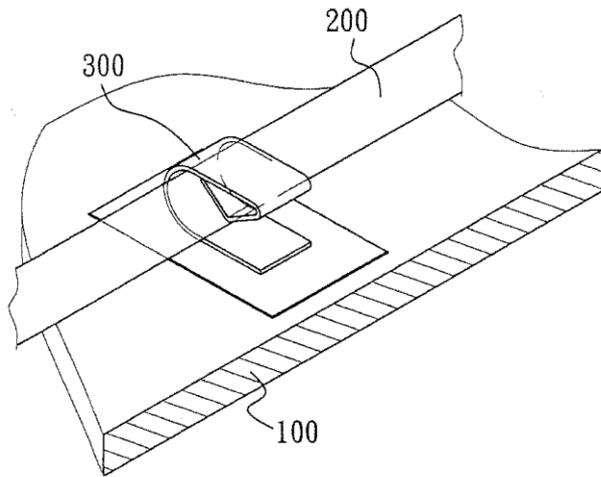


105判字337



# 案例一(系爭專利)

1. 一種線材固定裝置，適用於固定在一電路板上之線材，該線材固定裝置包含：
  - 一安裝段，接合於該電路板上；
  - 一彈性臂段，由該安裝段之一端緣延伸；
  - 一吸附段，由該彈性臂段遠離該安裝段之一端緣，朝與該安裝段對應方向延伸，並與安裝段、彈性臂段相配合界定出具一開口的一置線空間；
  - 一擋止部，位於至少該安裝段及該吸附段其中之一上，且朝向該置線空間凸伸；藉此，當該線材進入該置線空間後，會受該擋止部之拘束，被限位於該置線空間內。



第二圖

# 案例一(舉發證據)

證據2：1997年8月26日公告之美國第5660272號專利案「LATERALLY ACTUATED ELECTRICAL SWITCH」

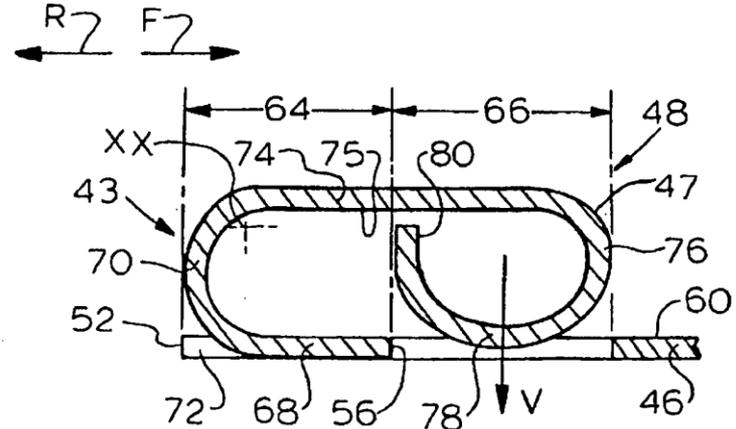
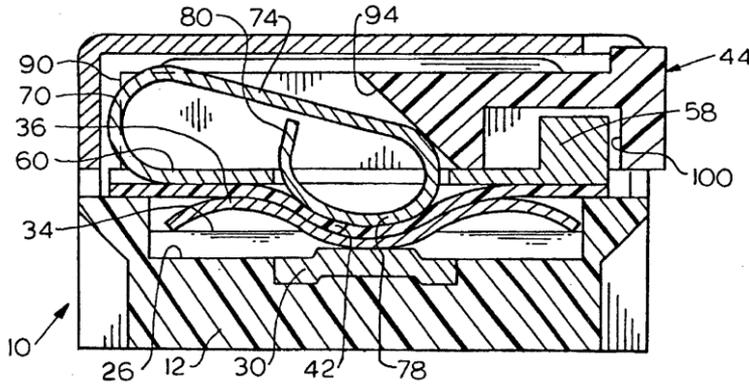
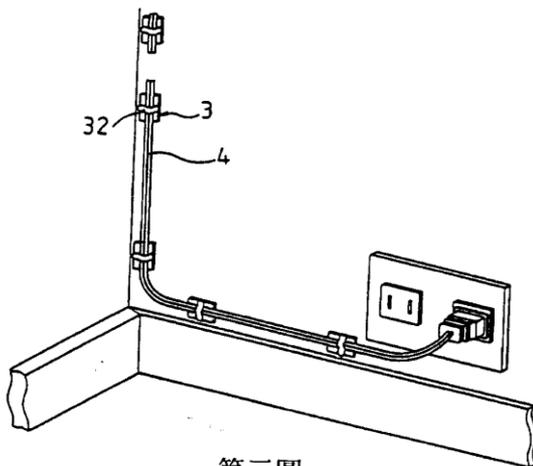
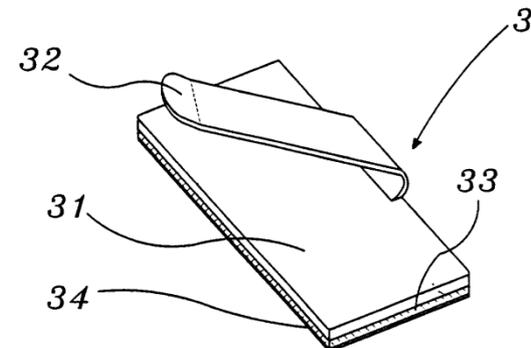


FIG. 4

證據3：87年8月21日公告之第86214184號「電線夾座」專利案



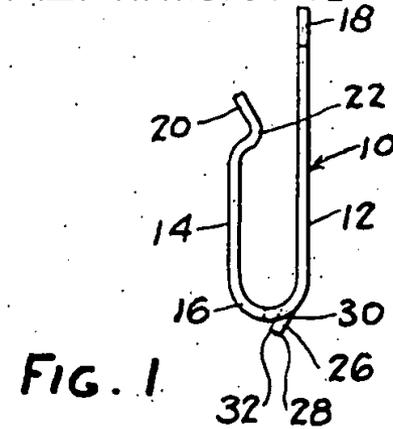
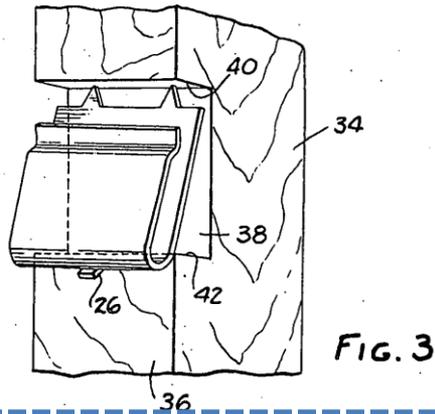
第三圖



第 2 圖

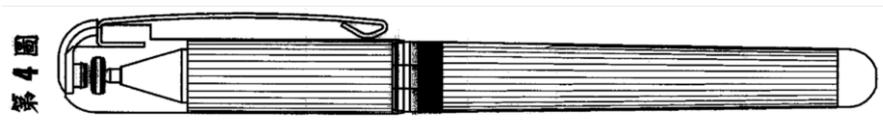
# 案例一(行政訴訟新證據)

原證4 「Wire clip to engage recess in stud」，「嵌入樑柱凹槽的線夾」。



原證6

我國第467591號「原子筆」新式樣專利



一種表面安裝線材固定裝置，適用於固定在一電路板上之線材，該表面安裝線材固定裝置包含：

- 一安裝段，利用表面安裝技術接合於該電路板上；
- 一彈性臂段，由該安裝段之一端緣延伸；
- 一供吸嘴吸附的吸附段，由該彈性臂段遠離該安裝段之一端緣，朝與該安裝段同向延伸，並與安裝段、彈性臂段相配合界定出具一開口的一置線空間；
- 一擋止部，位於至少該安裝段及該吸附段其中之一上，且朝向該置線空間凸伸；

藉此，當該線材進入該置線空間後，會受該擋止部之拘束，被限位於該置線空間內，以及當欲置換線材時，可施力拉線材，使彈性臂段產生變形而讓線材通過。

.....基於對智慧財產法院的專業考量與行政訴訟法第200條課予義務訴訟第3款訴訟經濟之解釋，前揭本院決議的另一重點，在於舉發人於智慧財產法院行政訴訟程序中提出新證據，仍應由智慧財產法院行政訴訟庭，在經當事人充分辯論，不論係專利權人自行判斷後，未向法院表明已向智慧局提出更正之申請，或專利權人已依法申請更正，均應依行政訴訟法第200條第3款直接判「命行政機關作成原告所申請內容之行政處分」，而不得依第4款「命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定」。

主文：原判決廢棄，發回智慧財產法院

因原證4、原證6及其如上所示之相關組合係被上訴人嗣於行政訴訟始提出之新證據，榮益公司無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為更正之申請，經自行判斷前開新證據後，始於104年6月12日向智慧局申請更正，並向原審表明已向智慧局提出更正之申請，則原審自應待更正處分之結果，再依更正結果，經當事人充分辯論後，依行政訴訟法第200條第3款裁判，而不得僅撤銷訴願決定及原處分，回復舉發程序。原判決以：本件應撤銷訴願決定及原處分，於案件回復舉發程序，由智慧局審酌是否准予榮益公司更正申請專利範圍；如准予更正，再依得為更正之項次逐項審定一節，係採與本院決議意旨相反即本院決議所不採之乙說，自屬違誤。

(無技術意見)

# 案例一(續)



## 103行專訴97



## 105行專更(一)字第3號





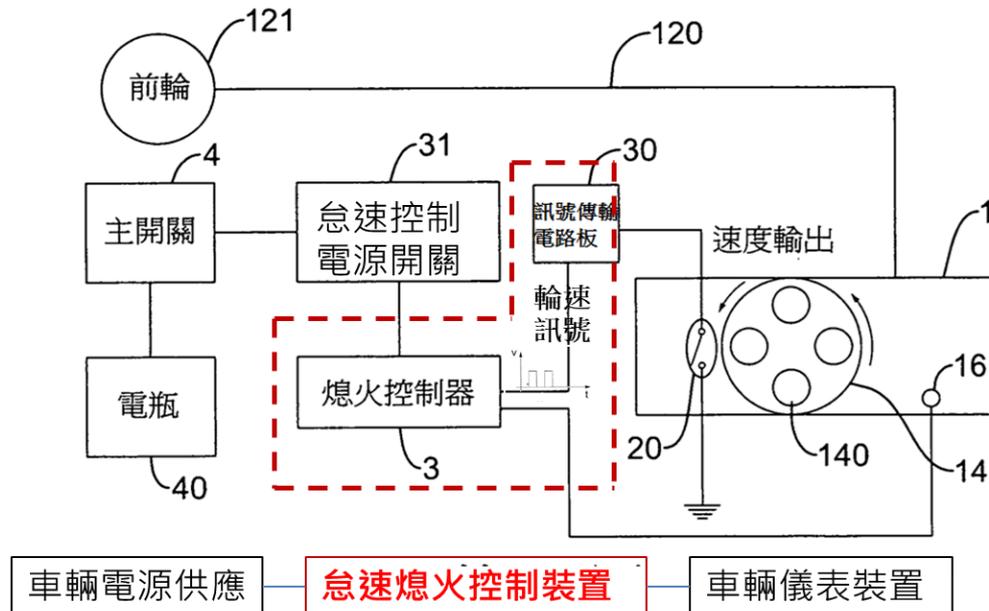
## 106行專訴64



# 案例二(系爭專利)

一種車輛怠速熄火控制裝置，該車輛具有一主開關及一電瓶，該主開關用以控制電瓶的電源供應，其特徵在於：

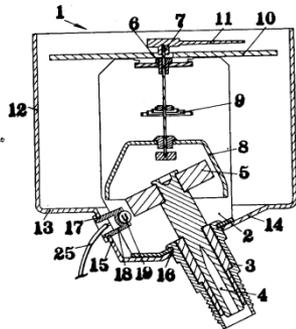
該車輛怠速熄火控制裝置包含有一訊號傳輸電路板及一熄火控制器，其中，該電瓶供電予熄火控制器，該熄火控制器接收訊號傳輸電路板所傳送的輪速訊號，據以控制是否執行怠速熄火；其中，該車輛更具有一儀表裝置，該儀表裝置設有一驅動轉盤及一磁性開關，該驅動轉盤內部設有至少一磁鐵，該磁性開關係裝設於該驅動轉盤的一側，該磁性開關係感應驅動轉盤於轉動時其內部磁鐵所產生的磁場變化，並將磁性開關係感應的磁場變化經由訊號傳輸電路板傳送出一輪速訊號至熄火控制器。



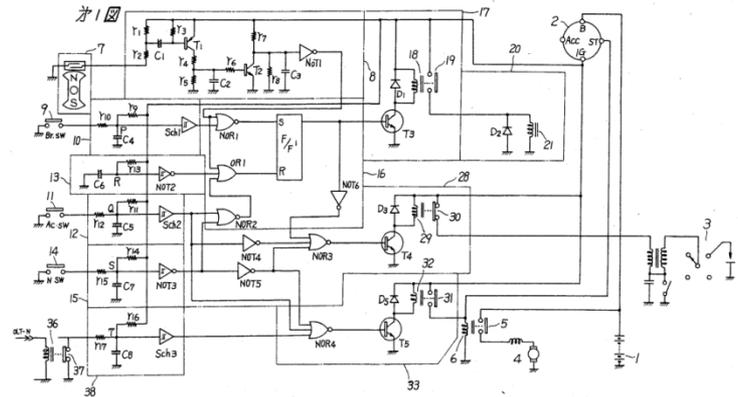
# 案例二(舉發證據)

證據3 日本昭和第52-9473號專利案  
「渦電流型計器における速度檢出裝置」

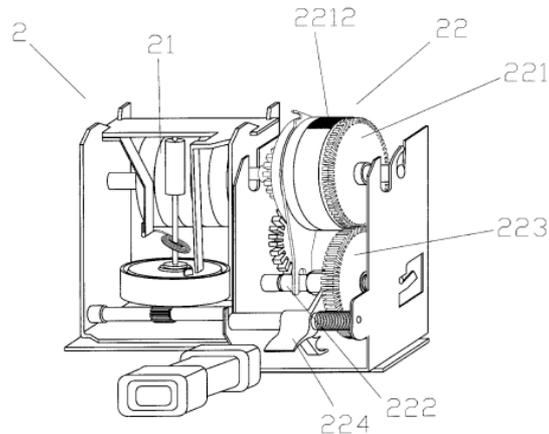
第1圖



證據4 日本昭和第58-64841號專利案  
「機關自動停止再始動裝置」

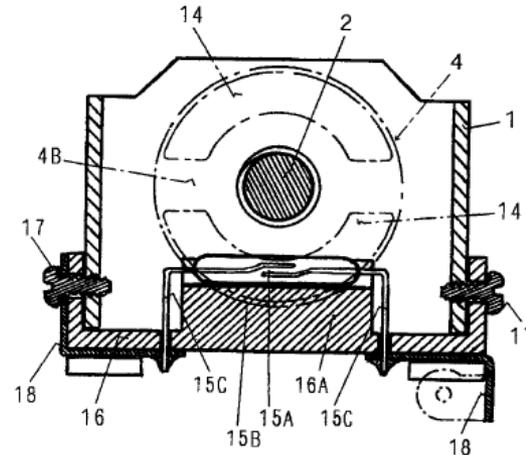


證據5 我國第93215930號專利案  
「機車儀表裝置之改良」



證據6 日本第2004-354263號專利  
「回轉檢出裝置」

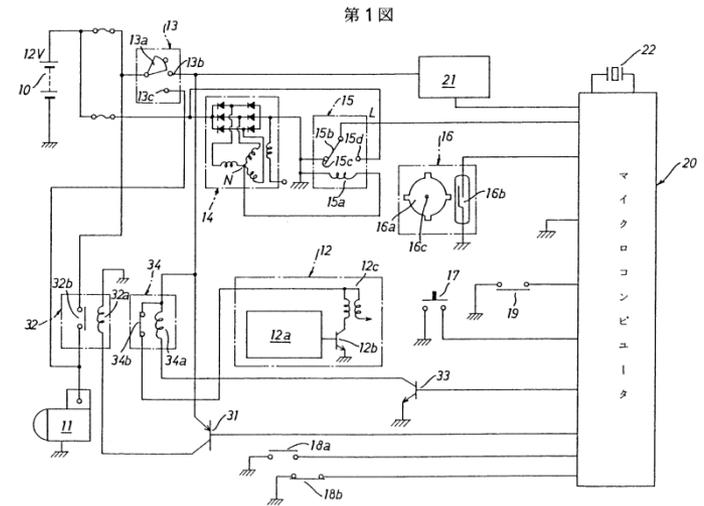
【圖4】



一種車輛怠速熄火控制裝置，該車輛具有一主開關及一電瓶，該主開關用以控制電瓶的電源供應，其特徵在於：該車輛怠速熄火控制裝置包含有一訊號傳輸電路板及一熄火控制器，其中，該電瓶供電予熄火控制器，該熄火控制器接收訊號傳輸電路板所傳送的輪速訊號，據以控制是否執行怠速熄火；其中，該車輛更具有一儀表裝置，該儀表裝置設有一驅動轉盤及一磁性開關，該驅動轉盤內部設有至少一磁鐵，該磁性開關係裝設於該驅動轉盤的一側，該磁性開關係感應驅動轉盤於轉動時其內部磁鐵所產生的磁場變化，並將該磁性開關所感應的磁場變化經由該訊號傳輸電路板傳送出一5V電壓的脈衝訊號的輪速訊號至該熄火控制器，該熄火控制器因此判斷該車輛處於行進狀態，當該車輛處於怠速狀態時，該驅動轉盤靜止不動，該訊號傳輸電路板輸出零電壓的訊號，當該熄火控制器持續接收零電壓的訊號達一特定時間時，該熄火控制器控制引擎進入熄火狀態。

原證 19 日本昭62-31175號專利案  
 「自動車用エンジンの自動始動自動停止方法」

「.....汽車行進的過程中，圓盤轉動簧片開關將檢測出對應汽車行進速度的脈衝，並且利用檢測出的脈衝判斷汽車為行進狀態，以及利用傳動裝置停止時之簧片開關檢測脈衝消滅之狀態判斷汽車為停止狀態。」

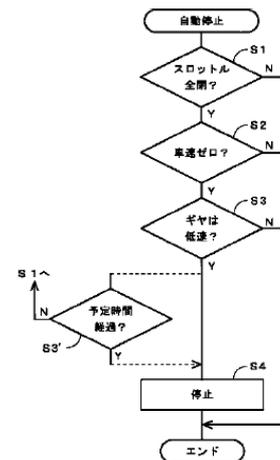


原證20 日本特開2006-299913號專利案  
 「車輛之控制方法及電子控制裝置」

「.....車載電池BT之電源電壓(通常14V)，由上述電源電路12及22而被調整為5V之動作電壓(Vcc),此被供給(供電)至包含CPU11及21之電子控制裝置之各構成零件」

原證21 日本特開2003-13769號專利案  
 「車両用エンジンの自動停止・始動装置」

【図3】





## 107行專訴3



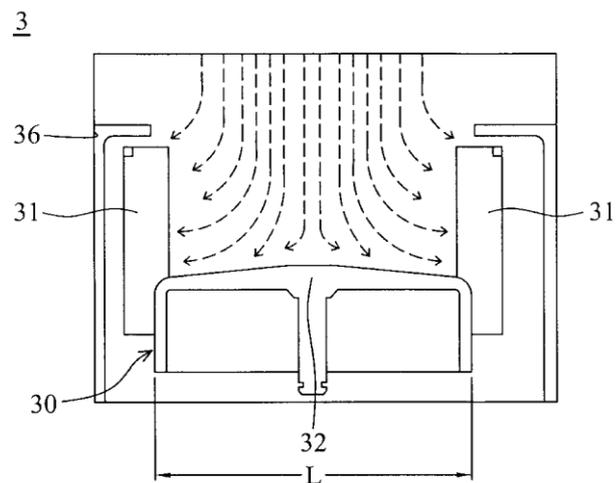
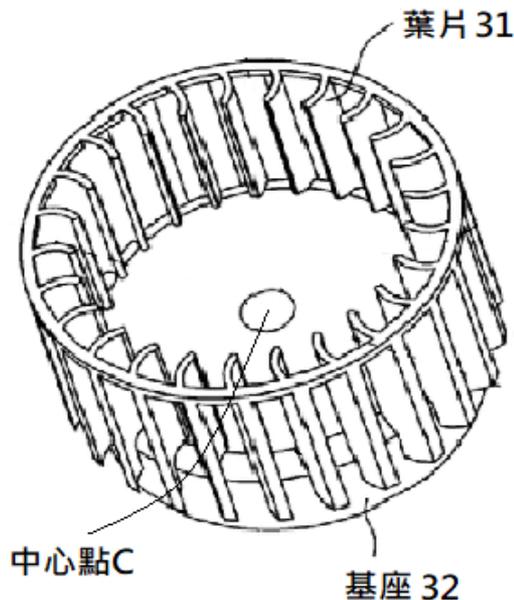
# 案例三(系爭專利)

94年6月1日公告本

一種扇葉結構,包括:一基座,具有一上表面以及一中心點;以及複數葉片,以該基座之中心點為中心,每一葉片具有一底部,該等底部係環狀排列於該基座之上表面之上。

102年1月1日更正公告本

一種扇葉結構,包括:一基座,具有一上表面、一側壁以及一中心點;以及複數葉片,以該基座之中心點為中心,每一葉片具有一底部,該等底部係環狀排列於該基座之上表面之上並形成一環狀結構,其中該環狀結構之外徑係大於該基座之外徑,且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸。



# 案例三(舉發證據)

證據1 我國第92206497號「風扇馬達結構」

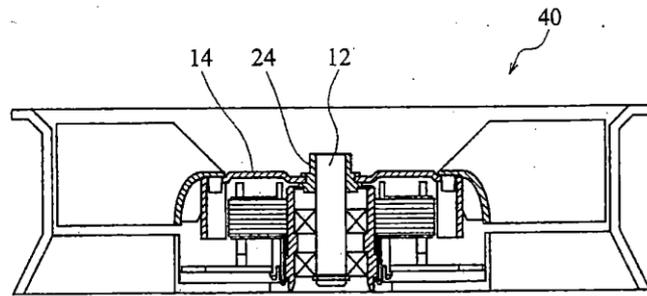
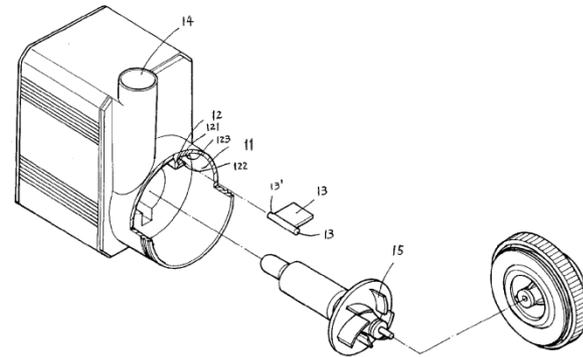
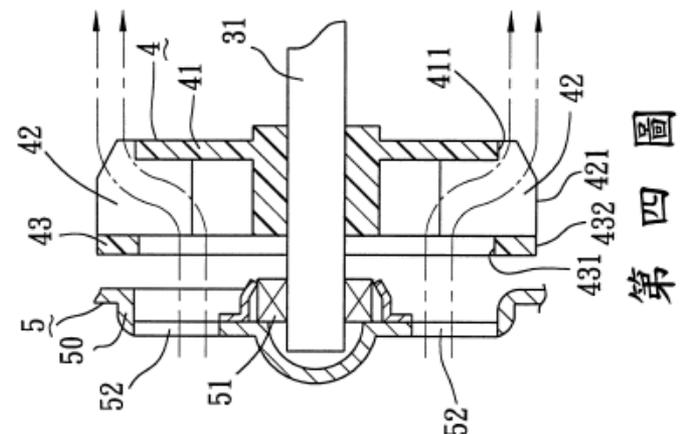
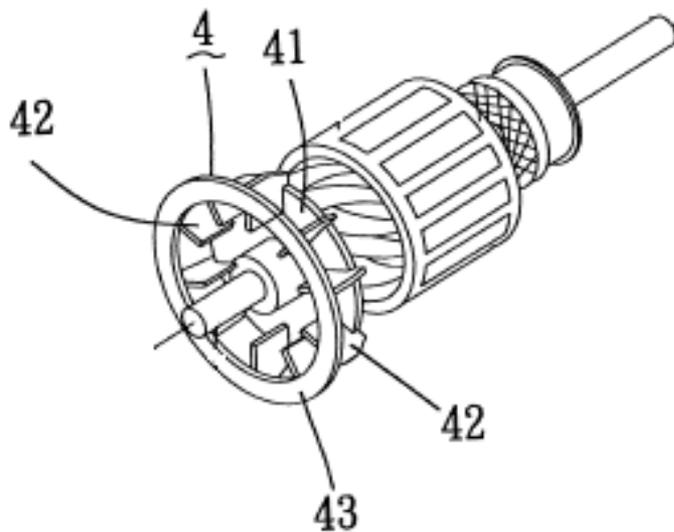


圖 6

證據3 我國第90213103號「沉水馬達旋轉扇葉之旋轉方向控制裝置」專利案

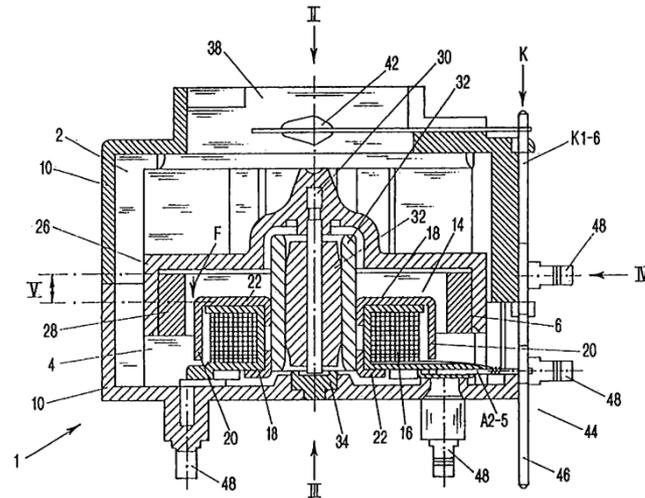


證據2 我國第557045號「具有冷卻風扇之馬達」



第四圖

證據4 美國第6013966號「MINI-FAN UNIT ESPECIALLY FOR USE AS A FUN PRINTED CIRCUIT BOARDS」



107年6月21日更正本

1.一種扇葉結構，包括：一基座，具有一最頂面、一側壁以及一中心點；以及複數葉片，以該基座之中心點為中心，每一葉片具有一底部，該等底部係環狀排列於該基座之最頂面之上並形成一環狀結構，其中該環狀結構之外徑係大於該基座之外徑，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸。

# 案例四

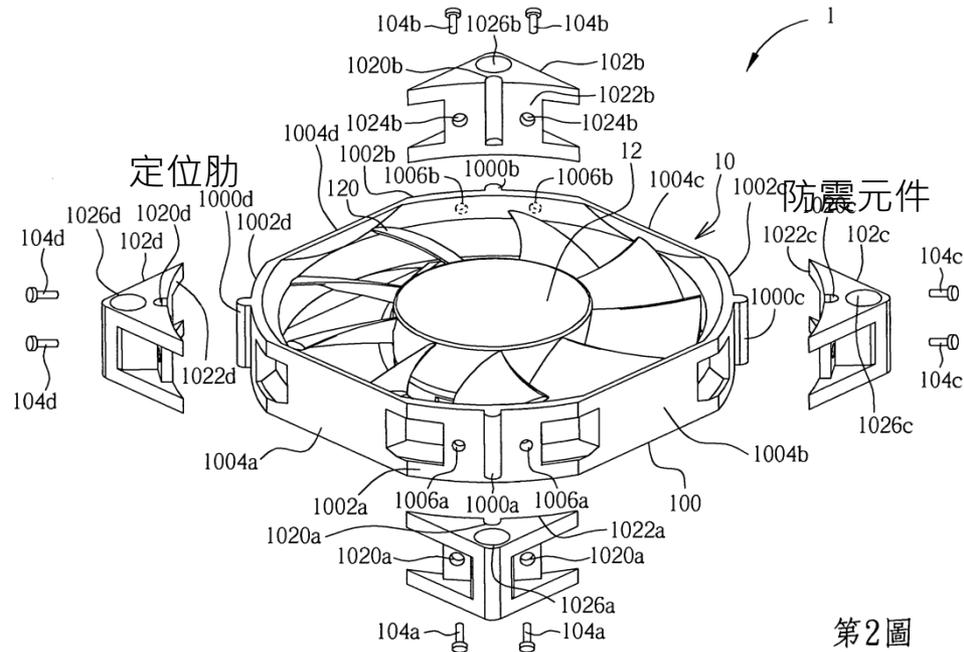


## 106行專訴69



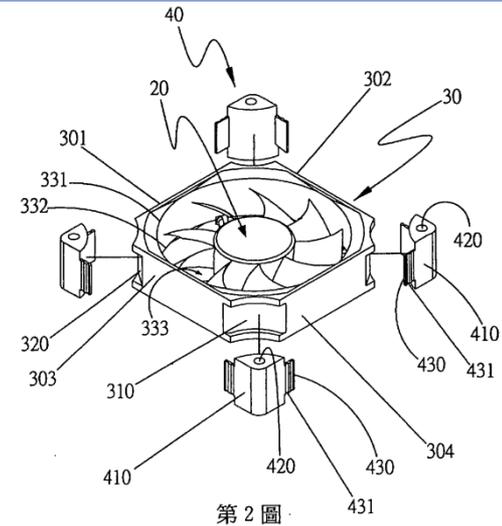
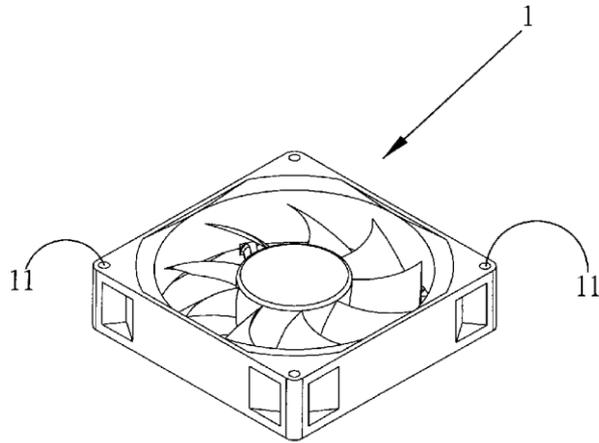
# 案例四(系爭專利)

一種風扇，包含：一扇框，包含：一框體，具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈；以及至少二防震元件，每一個防震元件具有一定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上；以及一扇輪，可轉動地設置於該扇框中。

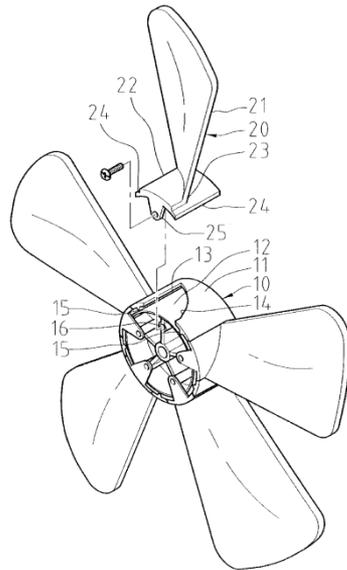


# 案例四(舉發證據)

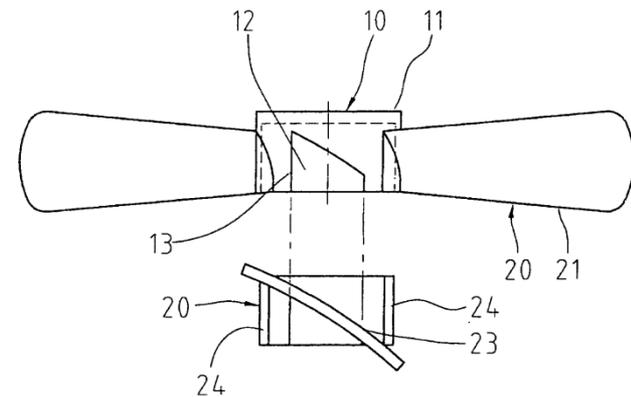
證據1：我國第97219218號「風扇之防震結構」專利案



證據2：我國第93207878號「組合式之立扇扇葉」專利案

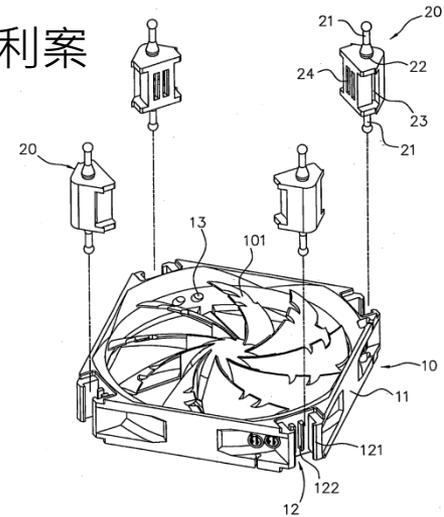
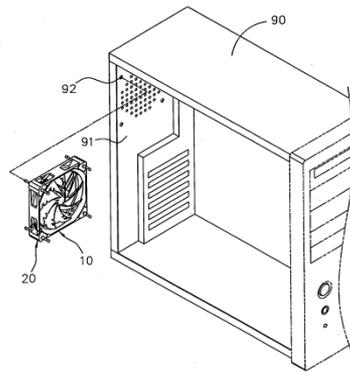


第二圖

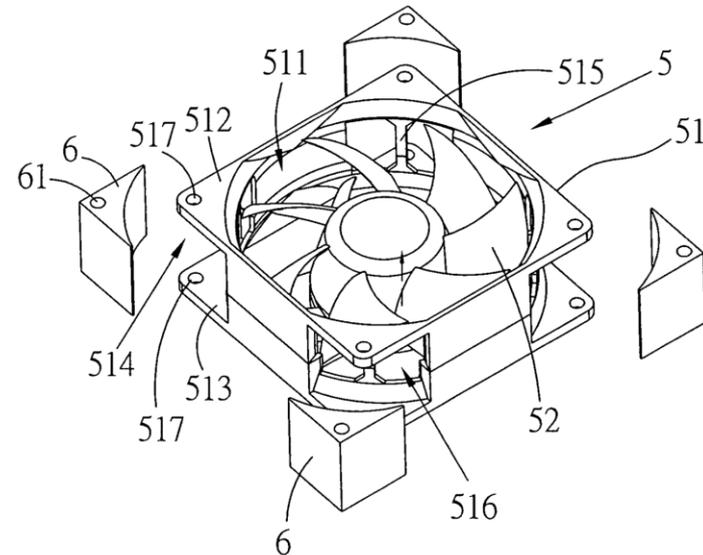
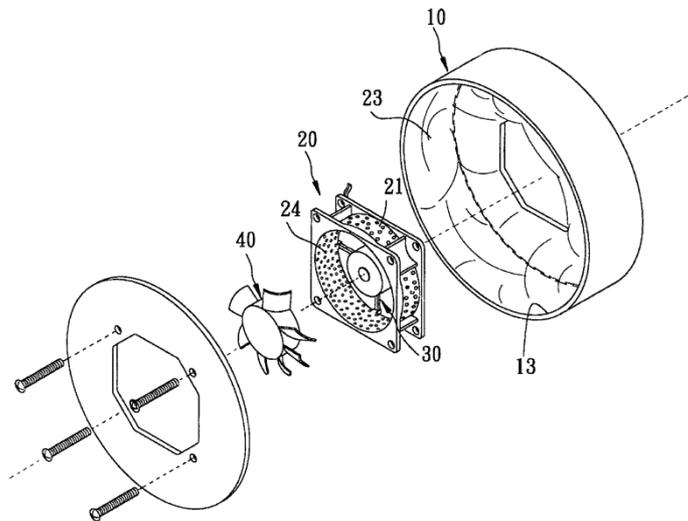


# 案例四(行政訴訟新證據)

證據三：我國100年8月1日M408924號「防震風扇結構」專利案



證據四：我國96年4月4日I328082號「低噪音風扇及其扇框」專利案



	案例一	案例二	案例三	案例四
智慧局舉發審定	不成立	不成立	不成立	不成立
新證據 (智慧局答辯意見)	不成立	不成立	不成立	成立
更正提起	行政訴訟中	言詞辯論終結後	行政訴訟中	上訴期間
審酌基礎	公告本	更正本	更正本	?
智慧財產法院	撤銷訴願及原處分	撤銷訴願及原處分+ 課予義務 (專利權撤銷)	撤銷訴願及原處分+ 課予義務 (專利權撤銷)	撤銷訴願及原處分+ 課予義務 (專利權撤銷)
最高行政法院	判決廢棄，發回智慧財產法院	未上訴	上訴中	上訴中
智慧財產法院	原告之訴駁回			

適用類型

審定書舉發不成立



新證據

## 1. 不論有無更正

專利權人如提起**更正**，待智慧局處分結果後，繼續審理.....

## 2. 充分辯論

智慧局已就新證據之主張有無理由提出答辯狀(審理法33.ii)

專利權人(參加人)就新證據之主張有無理由，亦為必要之答辯，無突襲之虞。

## 3. 課予義務

**新證據**經當事人充分辯論後，**如認舉發成立**，應作成課予義務判決

(如認舉發不成立，原告之訴駁回)

## 問題 1

專利權人如對判決不服者，僅得上訴最高行政法院，間接加重最高行政法院對於新證據(技術問題)之負擔。

## 問題 2

### •紛爭一次解決 VS 權力分立與審級利益之公平性

- 舉發人得在「舉發不成立」案件中提出「新證據」再合併課予義務訴訟判決，使新證據僅1次事實審程序，相對於其他舉發證據已造成專利權人在審級利益之喪失
- 原告(舉發人)所提新證據由被告(智慧財產局)提出答辯意見，其非智慧局基於兩造意見綜整後之行政處分，縱無突襲但可達充分辯論的程度有限

### •有利證據之延後提出

## 問題 3

撤銷訴訟或課予義務訴訟進行時，是否仍得更正(變更審理基礎)

-行政處分合法性判斷基礎

-其他國家立法例

	我國 舉發/行政訴訟	美國 PTAB/CAFC	日本 審決取消訴訟	德國 異議程序/專利無效訴訟
更正	○ (行政訴訟限舉 發不成立者)	X	X	特定情形可允許專利權人 限期更正

## 舉發人因應

- 新證據之提出，需於言詞辯論終結前，且限與舉發事由同一者 (審理法33)
- 對行政訴訟過程中始提出之「更正」准駁爭執是否合法，非審理法33條之同一撤銷事由
- 若有新證據與原證據之結合應敘明組合動機。

## 專利權人因應

- 行政訴訟始提出之更正，**應及時聲明**已向智財局提出更正申請
- 法院將待智慧局處分結果後繼續審理，更正申請應做好**妥善規劃**
- 專利權人為參加人時，新證據應答辯



感謝，並請指教