

行政訴訟中得提出新證據之當事人的爭議

張簡宏偉^{*}、黃泰淵^{*}、李京叡^{**}、陳聖^{**}、趙慶冷^{***}

壹、前言

貳、專利行政訴訟程序之定位

參、專利行政訴訟程序中提出文書之可能需求

肆、涉及「當事人」定義之相關判決

一、最高行政法院判決

二、智慧財產法院判決

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長。

^{**} 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。

^{***} 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條的制定，使「當事人」不服智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局，下稱智慧局）舉發審定所提出的行政訴訟，在言詞辯論終結前可於同一撤銷或廢止理由情形下提出新證據，惟舉發行政訴訟可能是舉發人就「舉發不成立」之審定而提起者，或是專利權人就「舉發成立」之審定所提起者，條文中「當事人」是否應限於前者情況始有適用，或均有適用？目前判決見解中仍有爭議，本篇討論智慧財產法院與最高行政法院針對此議題的相關判決見解，期能使實務界更了解相關判決對審理法中提出新證據之當事人的適用內涵的不同論點，俾提供當事人日後於行政訴訟中進行攻防之參考。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 33 條、新證據、當事人、同一撤銷或廢止理由

Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act、New Evidence、

Party、the same grounds for the cancellation or revocation

壹、前言

審理法第 33 條第 1 項明文規定，「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」，其立法理由係為提升司法機關處理智慧財產案件之效率，降低循環行政爭訟而拖延未結之情形，以期能達到紛爭一次解決之目的，此措施與智慧財產法院成立之前，行政法院為尊重行政機關之「第一次判斷權」及「當事人審級利益」，僅能以智慧局所作之行政處分是否違法為判決，行政法院對於行政訴訟中所提出的新證據不能自為判斷，亦無從課予智慧局應為一定處分之義務，作法截然不同，惟審理法第 33 條第 1 項中之「當事人」究竟指何人？目前判決見解中仍偶有不一致，值得進行整理及探討。

貳、專利行政訴訟程序之定位

專利舉發案於智慧局審查階段，認為專利舉發審查雖屬公眾審查制度，但一般情況下實具私權紛爭性質，應基於「處分權主義」¹及「爭點主義」²，由舉發人負擔舉發舉證責任³，智慧局審查系爭專利有無違反專利法規定情事，只依舉發人主張之所欲撤銷之請求項及主張之舉發事由，審酌其所舉之證據資料內容，是否足以證明系爭專利之請求項有所稱之舉發事由的情事，換言之，智慧局對於舉發人所提之證據資料，有調查證據能力或證明力之義務，但並無協助舉發人蒐集證據之義務，行政程序法第 36 條有關「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束」規定，於專利舉發事件審查階段並不當然完全適用。

¹ 「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。參考劉國讚，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 訴字第 2924 號判決談起，智慧財產權月刊 81 期，2005 年 9 月。

² 「爭點主義」，是指每一個獨立之引證案（包括數個關連資料組成之一個引證案）構成一個爭點。最高行政法院 94 年度判字第 927 號判決。

³ 有見解稱僅依舉發人所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權舉證之為「辯論主義」或「當事人進行主義」。最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決；陳國成，我國專利商標行政訴訟之變革，科技法學評論 3 卷 1 期，頁 254，2006 年 4 月。

審理法第 33 條第 1 項施行前，行政爭訟救濟制度係以糾正違法行政處分為本質，法院審查範圍係以舉發階段所提出之舉發理由及證據為限，其行政訴訟法理上之理由為請求撤銷行政處分之撤銷訴訟，而審查行政處分之適法性應以行政機關作成處分之事實狀態及有效法令為基礎，行政處分作成後，事實狀態或法律變更，並非原處分機關為行政處分時所能預知加以斟酌，自不能因其後變更事實狀態或法律，遽謂原處分違法⁴。

惟為避免過去行政爭訟救濟制度無法審酌新證據，舉發人對新證據之主張須另提舉發，造成紛爭不能一次解決之困境，因此，審理法第 33 條第 1 項立法之目的，在使智慧財產法院就同一專利權有效性之爭執事由，有權依新舉發證據自為判斷，此規定已經跳脫行政爭訟救濟制度糾正違法行政處分之本質，而較接近民事訴訟法第 196 條「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出」之法理⁵。

參、專利行政訴訟程序中提出文書之可能需求

在行政訴訟中，依據審理法第 33 條第 1 項規定，「當事人」不服智慧局舉發審定所提出的行政訴訟，在言詞辯論終結前可於同一撤銷或廢止理由之情形下提出新證據，智慧財產法院仍會予以審酌。立法理由提及過去舉發不成立時，因另提舉發導致衍生循環爭訟之問題，惟究竟立法目的是「紛爭一次解決」為最高指導原則？或限於「『避免舉發不成立衍生循環爭訟下』之紛爭一次解決」為目的？此二種不同觀點，造成審理法第 33 條第 1 項條文中「當事人」之解釋及該條文之適用，在目前判決見解中產生爭議。

直言之，審理法第 33 條第 1 項立法理由所述舉發不成立之情況，為避免舉發人將來就同一專利權再為舉發，而衍生另一行政爭訟程序之訴訟不經濟情形，智慧財產法院固應審理舉發人所提出之新證據，惟專利行政訴訟乃動態發展過程，即使舉發人於舉發成立之行政訴訟，為了使法院作出專利權無效之勝訴判決，提

⁴ 陳計男，行政訴訟法釋論，頁 567，三民書局股份有限公司，2000 年 1 月。

⁵ 陳國成，同註 3，頁 256-258。

出更多的進步性⁶之舉發證據，顯然具有實益與誘因，例如，專利權人為了反駁舉發人的指控，使法院判決系爭專利舉發不成立，也可能會提出反向教示之證據或有效攻擊舉發證據不具證據能力來證明系爭專利應屬有效，此時，舉發人若認為將因此逆轉獲致敗訴，就可能再提出新證據，主張對於同一撤銷理由之進步性爭點，單獨新證據、新證據與舊證據之結合、新證據與舊證據之結合足以證明請求項不具進步性。

肆、涉及「當事人」定義之相關判決

對於審理法第 33 條所規定之「當事人」定義，依據司法院 98 年智慧財產法律座談會⁷之見解，係採丙說，認為審理法第 33 條第 1 項所指當事人限原告及參

⁶ 雖智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項明文限於「同一撤銷理由」始得提出新證據，惟實務上，「進步性」係絕大多數舉發案均有主張之撤銷理由，依據進步性事由，單獨新證據、新證據與舊證據之結合、新證據與舊證據之結合等多樣組合可能性均可於行政訴訟中主張。

⁷ 司法院 98 年度智慧財產法律座談會中對於智慧財產案件審理法第 33 條所規定之「當事人」定義的見解可概分為三說，決議採丙說。

(一) 甲說：肯定說

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項係規定，「當事人」於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據。再依行政訴訟法第 23 條規定，訴訟當事人謂原告、被告及依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人，此並為智慧財產案件審理法第 1 條明定所應適用。則智慧財產專責機關及依行政訴訟法第 41 條、42 條參加訴訟之人依法既屬訴訟當事人，自均得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據。此說肯認撤銷專利權所引起之行政訴訟中的當事人應包括原告、被告及參加人。

(二) 乙說：否定說

依目前行政訴訟法規範之型態及實務運作狀況，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利之行政訴訟，係因商標評定、異議、廢止或專利舉發申請人申請撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權，不服智慧財產專責機關之審定所提起。因此係以智慧財產專責機關為被告，並經法院命智慧財產權人參加訴訟。再依智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項規定，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。該條款立法理由乃係關於此類行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。由該條項之立法意旨，顯見智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱之當事人係僅指作為主張智慧財產權有應撤銷或廢止事由之原告而言，並不包括智慧財產專責機關及參加人，否則即無由智慧財產專責機關就所提之新證據提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由之必要。是以，此說認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所規定之當事人應作目的性限縮解釋僅限於原告，不包括智慧財產專責機關及參加人。

(三) 丙說

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所規定之當事人應限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關。

98 年度智慧財產法律座談會彙編，頁 125-126，司法院編印，2009 年 7 月。

加人，不及於智慧局。根據丙說，只要具有原告或參加人身分，即屬審理法第33條第1項所稱之「當事人」，由於舉發人、專利權人於舉發成立或不成立審定不服行政訴訟中，互為原告及參加人，故均可提出新證據。實務上，目前有部分智慧財產法院判決採98年智慧財產法律座談會決議之丙說。惟最高行政法院判決見解均採更為限縮解釋的乙說，認為審理法第33條第1項所稱之「當事人」係僅指舉發人作為對舉發不成立審定不服行政訴訟之原告而言。

以下先說明最高行政法院對於涉及「當事人」定義之相關判決見解，再就部分智慧財產法院判決未遵循最高行政法院見解之異音理由進行整理。

一、最高行政法院判決

（一）舉發人為原告時，得提出新證據

在智慧財產法院成立之前，法院在審理民事侵權訴訟時，被告可以專利無效作為抗辯策略，並向智慧局提起舉發，而法院則可裁定停止民事訴訟，直到舉發案經訴訟程序確定為止，此將會導致訴訟時間冗長，被告在此停止訴訟期間可持續侵害原告之專利權，在現代科技產品的生命週期越來越短的情形下，而不利對於原告的專利權之保護。為改善此一現象，因此成立智慧財產案件的專業法院，並制定智慧財產案件審理法允許當事人提出新證據，使當事人間的紛爭可一次解決，加速案件的審理。

再者，依審理法第33條第1項與立法說明可知，若不允許原告提出新證據，舉發人需於行政訴訟判決確定後，再將先前未提出之新證據就同一專利權提出舉發，此將會衍生另一行政訴訟，為避免循環行政爭訟的發生，允許舉發人於行政訴訟過程中提出新證據⁸。

在最高行政法院105年度判字第312號判決認為，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以觀諸審理法第33條第1項立法理由，主旨在於專利舉發案，係在避免舉發人經專利專責機關（即經濟部智慧財產局，下稱智慧局）為舉發不成立之審定之行政訴訟，倘行政法院不審酌舉發

⁸ 最高行政法院100年度判字第2247號判決。

人於行政訴訟所補提關於專利權應撤銷之證據，造成舉發人於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟程序未能提出之新證據，就同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。復參照同條第2項之規定，智慧局就同條第1項之新證據，應提出答辯書狀之法條文字結構相互以觀，顯然審理法第33條第1項之規定，就專利舉發案而言，係經智慧局為舉發不成立，專利舉發人於對智慧局之處分不服而以專責機關為被告所提起之行政訴訟，始有適用。

此種舉發人不服「舉發不成立」之行政處分，而後於行政訴訟中依審理法第33條第1項之規定提出新證據，以請求撤銷原處分與訴願決定並命智慧局應就系爭專利案應為舉發成立撤銷專利權之處分，智慧財產法院應予審酌舉發人為原告所提出之新證據，為訴訟實務之常見態樣。

另依審理法第33條第1項，當事人應於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出新證據，若逾此期限，法院自無從斟酌之，所以即使舉發人為原告的情形下，舉發人在言詞辯論終結後提出新證據，法院可不予審酌⁹。

（二）舉發人為參加人時

1、不得提出新證據

在最高行政法院100年度判字第2247號判決認為，智慧財產法院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法。若此際作為被告之智慧局或作為參加人之舉發人均得主張其屬審理法第33條第1項之當事人，而提出關於撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符。

另最高行政法院107年度判字第391號判決認為，專利舉發案件之審查期間為15個月，而智慧財產行政訴訟平均終結日數則為180至230日，則專利權人於行政訴訟中為因應舉發人所提出之新證據而決

⁹ 最高行政法院101年度判字第773號判決。

定是否申請更正之時間，顯然較舉發審查階段急迫，為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，最高行政法院 108 年度判字第 221 號判決亦認為，因舉發成立撤銷專利權之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請，此時，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等。為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第 33 條第 1 項規定自應限縮解釋，所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。原判決認在本件被上訴人作成舉發成立之審定，而由專利權人即上訴人循序提起行政訴訟之情形，仍應准許參加人（即舉發人）提出新證據，而依審理法第 33 條第 1 項規定將組合證據 7 及參證 2 之新證據納入審理範圍，即非適法，上訴意旨指摘原判決就此部分適用法規不當而違背法令，即屬有據，惟尚不影響系爭專利權應予撤銷之結論，而不影響判決結果，自不得據以廢棄原判決（行政訴訟法第 258 條參照）。

因此，在最高行政法院 100 年度判字第 2247 號、107 年度判字第 391 號判決，以及 108 年度判字第 211 號判決均認為，專利舉發案經智慧局為舉發成立而撤銷專利權，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，專利權人作為原告係提起撤銷訴訟，不予許舉發人即參加人提出新證據。

法院為了回應專利權人質疑之通常知識時，為了確認通常知識與否，會允許參加人於訴訟階段提出證據，以佐證通常知識，例如，在最高行政法院 104 年度判字第 657 號判決，允許當舉發人為參加人時，提出用以說明申請時熟習該項技術者所周知的習知技術之佐證。

2、得提出新證據

在最高行政法院 100 年度判字第 2223 號判決認為，審理法第 33 條第 1 項規定：「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。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」。經查，

上訴人即參加人於舉發階段所提之撤銷理由及引證資料詳如原判決附表二編號 1 至 28、31、34、37、40、44、47、50、53、56、59、64、67、70、73、76 所示之爭點。嗣於本件行政訴訟，上訴人即參加人依審理法第 33 條第 1 項規定，除提出引證 12、13 之新獨立引證資料外，並就同一撤銷理由，提出新的獨立引證資料之組合，均構成獨立之爭點，核屬新證據，原審法院一併審酌之，自無不合。

（三）當專利權人為原告、參加人時，得提出有利於己之證據

專利權人為主張系爭專利具進步性，其與舉發人主張系爭專利不具進步性為對立之主張，舉發人可依審理法第 33 條第 1 項於行政訴訟中提出新證據以證明系爭專利應予撤銷，而專利權人亦得依行政訴訟法第二編第一章第四節有關證據調查之規定，提出有利於己之證據請求調查¹⁰。例如：專利權人可提出系爭專利於他國之對應申請案已獲准公告的相關文件，以此佐證系爭專利具進步性，但若專利權人在言詞辯論終結後提出新證據，法院可不予審酌¹¹。

（四）當被告機關為智慧局時，僅得提出補強證據

智慧局在處理舉發案件時，應本於中立之立場為專利進行有效性之審查，一般並不會主動提出新證據。惟為了回應專利權人所稱之通常知識，可於行政訴訟階段言詞辯論終結前提出證據，作為證明所屬技術領域中具有通常知識者所具有解決問題之技術水準之補強證據，非屬審理法第 33 條所定撤銷專利權之新證據，用以回應專利權之主張，屬兩造攻擊防禦之一部分¹²。

又，專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，在舉發階段，智慧局得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則作判斷，例如：若舉發案之引證 A 的先前技術係舉發人於舉發程序中已提出之證據，智慧局

¹⁰ 最高行政法院 105 年度判字第 62 號判決。

¹¹ 最高行政法院 103 年度裁字第 136 號判決。

¹² 最高行政法院 101 年度判字第 901 號判決。

在說明引證 B 與系爭專利差異時，以舉發人所提引證 A 之先前技術屬通常知識所涵蓋之範圍，以此認定系爭專利不具進步性，對於結合二以上證據，是否係屬舉發人未提出之新證據，不應與審理法第 33 條「新證據」作相同解釋¹³。

（五）當被告機關為訴願會時，無審理法第 33 條之適用

在最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決認為，參照審理法第 33 條第 2 項規定智慧局就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法條文字結構相互以觀，審理法第 33 條第 1 項之規定，係於對智慧局之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，因此，若被告機關為訴願會時，並無審理法第 33 條之適用。

（六）小結

關於專利權人與被告機關，最高行政法院的判決多採「得提出證據」之見解，但關於舉發人為參加人時，最高行政法院的判決多數採「不得提出新證據」之見解，但亦有最高行政法院判決不否認舉發人為參加人時「得提出新證據」，認為此差異無非屬法律見解歧異之問題，但不得據以認為原確定判決適用法規顯有錯誤，而駁回再審原告之主張¹⁴。

本文認為，為求訴訟實務運作一致並保障當事人利益，「舉發人為參加人時，是否得提出新證據」，實務作法應予明確，特別應注意舉發審定為舉發成立，專利權人作為對舉發成立審定不服行政訴訟之原告，欲提出反向教示之證據或有效攻擊舉發證據不具證據能力之證據，指摘原處分認定不當、原有之舉發證據不足以證明專利權應予撤銷時，限制當事人僅指舉發人作為對舉發不成立審定不服行政訴訟之原告，似無法達到審理法第 33 條紛爭一次解決、避免循環爭訟之立法目的。

¹³ 最高行政法院 105 年度判字第 546 號判決。

¹⁴ 最高行政法院 106 年度判字第 177 號判決。

二、智慧財產法院判決

智慧財產法院的判例判決多數見解均認為，當舉發人為參加人時，不得提出新證據，惟，近年出現不同的見解，允許舉發人為參加人時提出新證據，主要認為，在訴訟過程中，兩造當事人已進行充分攻防，法院針對兩造當事人所提之資料進行審酌，當事人基於專業考量可決定是否須提出更正之申請，或新增新證據、補強證據，如此並不會損及兩造當事人之程序及實質利益，更可達到審理法第 33 條減少循環行政爭訟的立法目的，有關智慧財產法院「舉發人為參加人時，得提出新證據」之相關判決理由說明整理如下：

（一）審理參加人（即舉發人）之新證據可減少循環行政爭訟的發生

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決認為，審理法第 33 條之立法目的，在避免相同之專利權人與舉發人間因同一專利權有效性之爭執循環發生行政爭訟拖延未決，因此准許舉發人得就同一專利權有效性之爭議於同一行政訴訟中提新證據，由法院一併審酌，而不必再另為舉發，以免此爭議懸而未決。

在智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號判決認為，於專利舉發成立之情形，智慧局即被告既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為智慧局之被告，自無答辯之義務或必要。故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，智慧局即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯。且按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

在智慧財產法院 107 年度行專訴字第 57 號判決認為，審理法第 33 條至少解決了同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，此亦符合就相同當事人間紛爭解決一次性之原則。況縱使審理法第 33 條無法完全解決專利舉發重覆且循環訴訟的問題，亦無法作為該條第 1 項所稱當事人僅限於原告為舉發人時之依據。107 年度判字第 391 號判決限縮解釋審理法第 33 條第 1 項之規定，反而更使專利舉發訴訟不斷循環且重覆，有違國際間智慧財產行政訴訟民事訴訟化之趨勢。

（二）專利舉發行政訴訟事件性質特殊

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決認為，我國專利舉發行政訴訟之三方當事人模式與舉發事件之本質有所扞格，論者多有主張專利舉發事件應改採對審制之訴訟模式，舉發成立之行政訴訟類型本與傳統之撤銷訴訟不同，且其與舉發不成立之課予義務訴訟，爭點均為同一專利權應否撤銷，不應因舉發人在訴訟中之身分為原告或參加人，致其在該訴訟中可否提新證據產生不同之結論，況智慧局既於訴訟中已就參加人所提之新證據表示意見，應認其已就原處分為補充說明，自難僅以「會與撤銷訴訟在審酌原處分合法性之本質不符」為由而否認參加人可依審理法第 33 條第 1 項規定提新證據。

在智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號判決認為，行政訴訟制度自 87 年以來最重要的改革之一即係引進課予義務訴訟，以提供人民更完整無缺的權利救濟體系。課予義務訴訟係命行政機關作成一定之處分，相當於給付訴訟，其訴訟標的不僅為審查原處分是否有違法或不當之情形，尚包括應否命行政機關作成一定內容之處分。依行政訴訟法第 216 條第 2 項之規定，原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。顯見撤銷訴訟之主文雖僅係將訴願決定或原處分撤銷，但其判決理由仍拘束原機關，縱原機關須重為處分或決定，仍應遵判決意旨，為原程序之續行，而非一新程序之再開。再衡諸專利法第 82 條第 1 項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，以及揆諸前揭訴願法第 79 條第 2 項及行政訴訟法第 24 條之規定，顯見專利舉發撤

銷訴訟之訴訟標的亦非僅為原審定是否違法或不當，尚包括舉發是否有理由。

（三）使兩造攻擊或防禦方法武器平等

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決與 107 年度行專訴字第 57 號判決均認為，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，專利權人即可自行判斷是否應向智慧局提出更正申請，且所謂「訴訟法上當事人攻防武器平等之原則」，係指使當事人（於專利行政訴訟包括兩造及參加人）得於訴訟上就所有會影響判決結論之爭點為充分之攻擊防禦，更正或提出證據均屬專利權人之攻防方法，應由其基於專業考量自為決定，法律亦未限制專利權人於行政訴訟中不得提出更正申請，故審理法第 33 條第 1 項規定之當事人包括舉發人為參加人之情形，並不會損及專利權人之程序及實質利益，應無限縮解釋之必要。

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決認為，現行舉發實務中，在智慧局為舉發成立之處分時，專利權人即不得為更正之聲請，因此，雖應准許參加人（即舉發人）提新證據，由法院交當事人充分攻防，然若法院審理結果認原處分所審酌之證據不足以證明專利權應撤銷，惟新證據得證明專利權應予撤銷時，因專利權人已不得提出更正之申請，對專利權人顯有不利益可言，故此時法院不得以「判決理由雖有不同，但駁回結果並無二致」為由維持原處分及訴願決定，而應將原處分及訴願決定撤銷而為原告勝訴之判決，智慧局重為審查此舉發案時，專利權人自得提出更正申請（此時舉發案已回到未有舉發成立處分之狀態，專利權人自得提出更正申請）。

（四）小結

由以上智慧財產法院的判決可知，依審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」並未限縮解釋舉發人為「原告」而應排除「參加人」之情形，且審理法第 33 條第 2 項所稱之「他造」，並非「對造」，解釋上可包含參

加人¹⁵，依行政訴訟法第42條參加訴訟之獨立參加人規定，得獨立提出攻擊防禦方法，若不允許參加人（舉發人）提出新證據，勢必會發生舉發人就同一專利權再為舉發而衍生另一行政爭訟程序之問題，因此依審理法第33條之立法精神，其第1項所稱之「當事人」自無排除舉發人為參加人之理。

針對最高行政法院100年度判字第2247號指出，智慧財產法院於撤銷訴訟司法審查目的，在於審究該撤銷專利權之審定是否合法，審酌新證據將造成爭訟之事實基礎變動，與行政撤銷訴訟之本旨不符之疑慮，智慧財產法院105年度行專訴字第97號判決認為審理法第33條已突破傳統行政訴訟理論，開放就同一撤銷或廢止理由之新證據的提出，況智慧局既於訴訟中已就參加人所提之新證據表示意見，自難以傳統撤銷訴訟觀點為由而採取封閉見解。

針對最高行政法院107年度判字第391號與108年度判字第211號判決中指出，舉發成立審定後智慧局自無從受理專利權人之更正申請，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等而不應允許舉發人提出新證據之疑慮，在此，智慧財產法院判決107年度行專訴字57號說明專利權人是否要提出更正申請，應由其基於專業考量自為決定，且法律亦未限制專利權人於行政訴訟中不得提出更正申請，故審理法第33條第1項規定之當事人包括舉發人為參加人之情形，並不會損及專利權人之程序及實質利益，而針對此種情形，智慧財產法院判決105年度行專訴字第97號提出不以「判決理由雖有不同，但駁回結果並無二致」為由維持原處分及訴願決定，而應將原處分及訴願決定撤銷而為原告勝訴之判決，智慧局重為審查此舉發案時，專利權人自得提出更正申請，如此可保障專利權人之程序及實質利益。

¹⁵ 曾啟謀，論行政訴訟法第42條之訴訟參加與專利行政訴訟之新證據，智慧財產權月刊178期，2013年10月。

伍、結語

由以上判決可知，多數最高行政法院及智慧財產法院判決見解認為審理法第33條第1項所稱之當事人，雖未明確指出為舉發人為原告，基於立法理由及第1、2項法條文字結構，仍應限縮解釋為舉發人為原告之情形。少數最高行政法院及智慧財產法院判決見解，則基於紛爭一次解決的立法精神考量及國際間智慧財產行政訴訟民事訴訟化之趨勢，認為舉發人無論處於原告或參加人的地位，均屬審理法第33條第1項所稱之當事人。

綜合實務見解，舉發人為原告時，屬於審理法第33條第1項所稱之當事人，見解並無分歧，且作為被告之智慧局¹⁶或訴願機關¹⁷均非屬審理法第33條第1項所稱之當事人，亦無疑義¹⁸。惟當舉發人為參加人時是否仍屬該條所稱之當事人，部分最高行政法院與智慧財產法院判決見解仍不一致。觀諸最高行政法院則與智慧財產法院之見解均非無據，且各有優劣，倘依最高行政法院見解，則恐無法貫徹紛爭一次解決的立法目的，使舉發人須另提一行政訴訟以茲救濟；倘依司法院98年度智慧財產法律座談會決議與智慧財產法院見解，則亦有最高法院100年度判字第2247號判決所指出的種種問題¹⁹。再者，106年度判字第177號判決認為舉發人為原告之情形之見解，屬法律見解歧異之問題，在智慧財產法院106年度行專訴字第62號與107年度行專訴字第57號更加審視參加人（舉發人）所提之證據，以此認定系爭專利不具進步性，最高行政法院雖予以維持，但於判決

¹⁶ 智慧局在處理舉發案件時，應本於中立之立場為專利進行有效性之審查，一般並不會主動提出新證據。惟為了回應專利權人所稱之通常知識，可於行政訴訟階段言詞辯論終結前提出證據，作為證明所屬技術領域中具有通常知識者所具有解決問題之技術水準，最高行政法院101年度判字第901號判決認為此種通常知識之佐證，非屬智慧財產案件審理法第33條所定撤銷專利權之新證據，而係被告用以回應專利權之主張，屬兩造攻擊防禦之一部分。

¹⁷ 最高行政法院100年度判字第249號判決認為，參照智慧財產案件審理法第33條第2項規定智慧財產專責機關就同條第1項之新證據應提出答辯書狀之法條文字結構相互以觀，智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，係於對智慧財產專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，因此，若被告機關非為智慧財產局時，並無智慧財產案件審理法第33條之適用。

¹⁸ 無論司法院98年智慧財產法律座談會見解乙說、丙說或智慧財產法院與最高行政法院判決實務，均認為作為被告之智慧財產專責機關或訴願機關非屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之當事人。

¹⁹ 蔡居諭，專利行政訴訟中得提出新證據之當事人，廣流智權事務所2012年8月，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3067>（最後瀏覽日：2019/6/22）。

中認為，參加人（舉發人）於行政訴訟中提出新證據部分的理由不當，惟尚不影響系爭專利權應予撤銷之結論，而不影響判決結果，不得據以廢棄原判決²⁰。

對於參加人為舉發人時是否可提出新證據，後續效應值得觀察，本篇討論智慧財產法院與最高行政法院針對此議題的相關判決見解，期能使實務界更了解相關判決對審理法第33條中提出新證據之當事人的適用內涵的不同論點，俾提供當事人日後於行政訴訟中進行攻防之參考。

²⁰ 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決、108 年度判字第 211 號判決。