

智慧財產案件審理法第 33 條案例研析 ——以新證據之定義為中心

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

壹、前言

貳、新證據之定義

參、關於更正與課予義務訴訟

肆、關於「同一撤銷或廢止理由」之探討

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

為促進紛爭一次解決，避免反覆爭執同一商標或專利權之有效性及循環發生舉發與行政爭訟，智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項明定當事人於行政訴訟中，可於同一撤銷或廢止理由情形下提出新證據，有關智慧財產法院對於新證據之定義、更正與課予義務，此措施進行迄今已逾十年，所衍生若干疑義或不明之處，例如：何謂新證據？舉發伴隨的更正之處理情形？何謂同一撤銷或廢止理由？本篇主要係蒐集近年來涉及上述議題之最高行政法院相關判決，分析探討最高行政法院針對此部分所作之解釋為何，期能釐清新證據之定義、更正與課予義務等問題，以供後續實務處理之參考。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 33 條、新證據、同一撤銷或廢止理由、課予義務之訴、更正

Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act、New Evidence、the same grounds for the cancellation or revocation、Administrative Actions for Effecting、Post-grant amendment

壹、前言

司法院於民國（下同）97 年 7 月 1 日成立智慧財產法院，期能藉由專業司法人員處理智慧財產權相關之民、刑事及行政訴訟事件，加速解決訴訟紛爭，累積審理經驗，達成法官專業化需求，並促進國家經濟發展。在過去，舉發人於行政訴訟中所補提新證據，法院不予審酌，此將衍生另一行政訴訟程序，因此在制定審理法第 33 條時，當舉發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）之審定所提出的行政訴訟，允許舉發人於訴訟階段在「同一撤銷或廢止理由」情形下提出「新證據」，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，此措施與以往在行政訴訟中所提出的證據均不予審酌的作法截然不同；法院、當事人和智慧局針對前述措施進行因應迄今已逾十年。綜合分析近年來與審理法第 33 條相關之最高行政法院判決案例，法院實務見解究竟為何？對於訴訟階段中提出新證據或更正之案件之見解如何？以及最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議關於審理法第 33 條之決議（下稱 104 年聯席會議決議），對於法院判決是否產生影響與處理作法改變其後續所產生之效應，可由相關案例一窺其究竟。

貳、新證據之定義

審理法施行前，我國商標、專利行政訴訟程序採取爭點主義，行政法院之功能係為糾正違法、不當之行政處分，因此，僅審酌舉發人在智慧局審查階段已提出之證據為限，不審究未經智慧局行使第一次判斷權之當事人於行政訴訟中始提出的新證據¹。

審理法施行後，允許當事人於訴訟階段另行提出同一撤銷或廢止理由之新證據，而所謂「新證據」，係指對於主要事實之證明，具有重大關係，得以其本身獨立證明商標權、專利權應被撤銷或廢止之證據²。

¹ 最高行政法院 94 年度判字第 1027 號、1250 號、1727 號判決。

² 陳國成，專利行政訴訟之研究，台北高等行政法院 93 年度研究發展項目研究報告，頁 209-210，2004 年 11 月；蔡惠如，初探智慧財產行政訴訟之新證據，智慧財產權月刊 135 期，2010 年 3 月。

至於，訴訟實務上為發現實體的真實，對於與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，用以增強或擔保證明原有證據之證據能力或證明力³者，則為「補強證據」，其本身不能獨立作為證明商標權、專利權應被撤銷或廢止之證據，而須依附於原有證據之主體，故非屬審理法第 33 條第 1 項所稱之新證據；而當事人於行政訴訟階段另行提出補強證據本即為行政訴訟法所允許，無庸援引審理法第 33 條第 1 項⁴。

由最高行政法院近年來之相關判決，依據證據提出之時間點與證明內容，可歸納出法院所認定之新證據態樣及見解，分述如下：

一、單純於訴訟階段提出之新證據

依審理法第 33 條第 1 項規定單純於行政訴訟階段提出之新證據，其必須於言詞辯論終結前提出。實務操作上，為使當事人能有時間充分準備及答辯，原則上提出新證據之時間點通常於言詞辯論前，惟亦有遲至言詞辯論始提出新證據之少數案例⁵，其經交付智慧局於言詞辯論期日為相關答辯並提出答辯書狀資料，表明理由後，法院為避免原告將來就同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之訴訟不經濟情形，智慧財產法院仍審酌其所提出之新證據。至於在言詞辯論終結後或訴願階段，最高行政法院 105 年度判字第 312 號判決認為，依審理法第 33 條第 1 項規定之反面解釋，當事人於言詞辯論終結後所提出之新證據，法院即不應予以審酌。最高行政法院 101 年度判字第 1032 號及第 773 號判決認為，在訴願以及上訴至最高行政法院之階段，皆不適用審理法第 33 條第 1 項之規定。

二、原證據與新證據之證據組合

104 年聯席會議（二）之決議指明，新證據或新證據之組合、原證據與新證據之組合均屬「新證據」。至於原證據之重新組合，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決認為，另重新組合舉發證據主張系爭專利有得撤銷原因部分，形成不同組合證據而構成獨立之專利有效性爭點，已屬審理法第 33 條第 1 項所稱之新證據。

³ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 91 號判決。

⁴ 蔡居論，專利行政訴訟中「同一撤銷或廢止理由」、「新證據」、「仍應審酌」之解釋，2012 年 10 月，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3148>（最後瀏覽日：2019/6/22）。

⁵ 智慧財產法院 104 年度行專訴字第 16 號、最高行政法院 105 年度判字第 312 號。

應注意者，原證據組合之減縮不屬於審理法第 33 條第 1 項規定之「新證據」，最高行政法院 102 年度判字第 385 號判決認為，於訴訟階段中原爭點為「證據 2、3、4、5 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性」，而後參加人就證據 2、3、4 可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性之主張，並非新證據，與審理法第 33 條第 1 項規定之新證據無涉。

三、通常知識之證明文件

有關於訴訟階段提出通常知識之證明文件是否屬於審理法第 33 條第 1 項規定之「新證據」，通常會依當事人主張及證明文件之內容予以個案認定，確認該證明文件究竟屬於新證據或是補強證據。最高行政法院 104 年度判字第 240 號判決認為，當事人於訴訟階段提出證據以補強說明先前技術，此類證據通常被歸類為補強證據，不適用審理法第 33 條第 1 項規定。例如本案中，法院認為於訴訟階段所提 2001 年出版「PC MAGAZINE」、「PC WORLD」雜誌及 1999 年 2 月出版「USB 系統架構」一書部分頁面影本等證據，係用以補強說明系爭專利申請當時，所屬技術領域中具有通常知識者所具備之通常知識，故非屬審理法第 33 條第 1 項規定之新證據。另於最高行政法院 104 年度判字第 657 號判決中，法院認為參加人於訴訟階段提出之證據 5「簡明模具工實用技巧手冊」及證據 6「塑膠模具結構與製造實務」二書部分內容影本，係佐證舉發階段所提證據之用，用以說明系爭專利之「該固定部具有至少一斜面」技術特徵，乃系爭專利申請時熟習該項技術者所周知的習知技術，可見證據 5、證據 6 乃「新的補強證據」，並非新證據，故無審理法第 33 條第 1 項之適用，應依行政訴訟法有關證據之規定予以調查審酌。

最高行政法院 101 年度判字第 901 號判決認為，被上訴人於原審智慧財產法院言詞辯論時提出我國第 396968 號專利與第 581006 號專利，並非用以與先前所提出之證據 2、證據 3 技術內容組合，而作為撤銷系爭專利所提出之新證據，其僅係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，故亦非屬新證據，而係用以回應上訴人之主張，仍屬兩造業已進行攻擊防禦之一部分。

四、系爭專利自承之先前技術

最高行政法院 99 年度判字第 1067 號判決認為，系爭專利自承之先前技術通常係指系爭專利說明書中所載之先前技術，該案例中，當事人於訴訟階段提出原引證與系爭專利自承之先前技術之重新組合為其證據，法院認為該證據屬審理法第 33 條第 1 項規定之新證據。

五、鑑定並非新證據

最高行政法院 101 年度判字第 942 號判決認為，行政訴訟法第 138 條規定：「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」第 162 條規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」行政法院得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，惟鑑定屬輔助法官判斷事實之證據方法，與審理法第 33 條第 1 項所規定之新證據無涉。

參、關於更正與課予義務訴訟

舉發行政訴訟可能是舉發人就「舉發不成立」之審定而提起之課予義務訴訟，於此情況中，法院是否應考量專利權人得申請更正之程序利益，而認為事證尚未明確，作出判命機關依判決意旨重為處分之決定？或可認為事證已然明確，作出判命機關作成舉發成立、撤銷專利權處分之決定？104 年聯席會議決議認為「依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合，依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯。是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞，故

不論係基於原舉發證據或新證據、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，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，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定，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」。

針對前述 104 年聯席會議決議中所論及行政訴訟中之專利權人提出更正以及逕行課予義務之議題，在此由時間軸上來觀察，以 104 年聯席會議決議為時間中心點，針對其前後法院對於行政訴訟中涉及新證據，與更正相關問題之實務，列舉出相關判決，以供比較參考。

一、104 年聯席會議決議前之相關判決案例

（一）最高行政法院 99 年度判字 1067 號（判決結果：維持原審未課予義務之訴）

本案於舉發階段，智慧局認為舉發不成立，而於訴訟階段，舉發人就進步性之同一撤銷理由，另提出引證 1（原舉發證據）及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，智慧財產法院認為此屬就同一撤銷理由所提出之新證據，自應予以審酌；經審理後認為本案舉發成立，但也認為專利權人未及於舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧專利權人此程序利益，及智慧局進一步審查各附屬項，實有發回智慧局依上述法律見解再為審查裁量之必要，因此駁回舉發人課予義務之主張，最高行政法院維持原審見解。

（二）最高行政法院 99 年度判字 1332 號（判決結果：維持原審未課予義務之訴）

本案舉發人以系爭專利有違核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查後為舉發不成立之處

分。舉發人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟，並於行政訴訟階段另提出引證 3、4、5、6 及其與引證 1、2（原舉發證據）之組合，並主張智慧局應為「舉發成立，撤銷專利權」之處分，但智慧財產法院認為「為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量」而未課予義務，判決撤銷訴願決定及原處分，命智慧局應依判決之法律見解另為審查。專利權人不服，乃提起上訴。後經最高行政法院審理，維持原審見解。

（三）最高行政法院 100 年度判字 2179 號（判決結果：維持原審未課予義務之訴）

本案舉發人以系爭專利有違核准時專利法（90 年專利法）第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項、第 22 條第 4 項及第 31 條等規定，對之提起舉發，專利權人於 95 年 3 月 31 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經智慧局審查，以上開更正申請不符現行專利法第 64 條第 2 項規定，應不准更正，本件舉發案仍以原公告本審查，而認系爭專利有違同法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，為舉發成立，應撤銷專利權之處分。專利權人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。舉發人（參加人）於行政訴訟階段就系爭專利不具進步性之爭點，另提出新證據（即證據 2、5 之組合），智慧財產法院認為證據 2、4 之組合與證據 2、5 之組合能否證明系爭專利申請專利範圍第 4 至 6 項不具進步性之情形，仍應由智慧局行使第一次判斷權，另認為原處分有未踐行依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之情形，綜合前述理由，因而撤銷訴願決定及原處分，發回由智慧局依其法律見解再為審查裁量，另為適法之處分。專利權人不服上訴後，最高行政法院維持原審見解。

二、104 年聯席會議決議後之相關判決案例

（一）最高行政法院 106 年度判字 91 號（判決結果：維持原審課予義務之訴）

舉發人以系爭專利違反核准時之專利法（92 年專利法）第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對系爭專利提起舉發，經智慧局審查後為請求項 1 至 4 舉發不成立之處分。舉發人不服，循序提起行政訴訟，經智慧財產法院 103 年度行專訴字第 69 號判決，訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局就系爭專利舉發事件，應依原判決之法律見解另為處分。專利權人不服，提起上訴。嗣經最高行政法院 104 年度判字第 559 號判決廢棄發回，智慧財產法院即依 104 年聯席會議決議，作出 104 年度行專更（一）字第 8 號判決，撤銷訴願決定及原處分，命智慧局就系爭專利舉發事件，應為請求項 1 至 4 舉發成立，撤銷專利權之處分。專利權人不服，提起上訴，最高行政法院審理後維持更一審之見解。

（二）最高行政法院 105 年度判字 337 號（判決結果：廢棄原審未課予義務之訴）

舉發人以系爭專利違反核准時專利法第 98 條第 2 項之規定，不符新型專利要件，對系爭專利提起舉發。經智慧局審查為請求項 1 至 7 舉發不成立之處分。嗣舉發人提起訴願，經決定駁回，舉發人不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，並提出原證 4、原證 6 及其組合之新證據，請求為舉發成立之判決，此時專利權人於訴訟中向智慧財產法院表明已向智慧局提出更正，智慧財產法院考量是否准予更正尚待智慧局審酌，103 年度行專訴字第 97 號判決僅撤銷訴願決定及原處分，命智慧局就系爭專利舉發事件應依原判決之法律見解另為處分，駁回舉發人課予義務之主張。專利權人不服，提起上訴，最高行政法院審理後認為智慧財產法院應待智慧局更正審定結果後，再依 104 年聯席會議決議而為判決，因而廢棄原判決，發回原審法院。

（三）最高行政法院 105 年度判字 75 號（判決結果：廢棄原審未課予義務之訴）

舉發人對系爭專利提起舉發，經智慧局審查後為舉發不成立之處分。舉發人不服，循序提起行政訴訟，智慧財產法院以 102 年度行專訴字第 63 號判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人應就系爭專利作成舉發成立，撤銷專利權之審定。專利權人不服，提起上訴，經最高行政法院 103 年度判字第 126 號判決廢棄發回智慧財產法院更為審理。舉發人後於行政訴訟中提出證據 2、證據 5、證據 6 之新證據組合，嗣經智慧財產法院考量前述證據組合僅足以證明系爭專利部分請求項不具進步性，專利權人對具進步性之請求項有更正利益，103 年度行專更（一）字第 1 號判決僅撤銷訴願決定及原處分，命被智慧局就系爭專利依該判決之法律見解另為處分，而未課予義務。舉發人仍不服，提起上訴，最高行政法院審理後認為智慧財產法院未依 104 年聯席會議決議審酌新證據而為判決，因而廢棄原判決，發回原審法院。

（四）最高行政法院 104 年度判字 441 號（判決結果：維持原審課予義務之訴）

舉發人以系爭專利違反核准時之 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審查後作成請求項 1 至 4 舉發不成立之處分。舉發人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，舉發人於行政訴訟程序中提出新證據（證據 2、證據 4、證據 8）連同原舉發證據（證據 1）之組合，請求為舉發成立之判決，智慧財產法院遂依 104 年聯席會議決議以 103 年度行專訴字第 41 號判決撤銷訴願決定及原處分，並命智慧局應為撤銷專利權之審定，專利權人不服，提起上訴，最高行政法院審理後維持原審見解。

三、104 年聯席會議決議前、後判決作法之比較

綜合分析相關判決結果，在 104 年聯席會議決議前，在舉發不成立而提起之行政訴訟中，若有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據且法院認涉有專利權人之更正利益時，法院為顧及專利權人針對新證據之更正利益以及行政機關之行政裁量決定，通常會命智慧局應依判決之法律見解另為審查，而未判命智慧局作出舉發成立之行政處分。

在 104 年聯席會議決議後，法院會參照決議文之意旨，在舉發不成立而提起之行政訴訟程序中，若有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據，而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時，若經法院判斷舉發成立時，應判命智慧局為舉發成立，撤銷專利權之處分。

惟若於前述行政訴訟程序中，專利權人向法院表明已向智慧局提出更正之申請，法院又應當如何處理，104 年聯席會議決議並未提及。對此，最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決認為，在 104 年聯席會議決議中，其中重點之一，即肯認專利權人於專利舉發行政訴訟程序中，得向智慧局提出更正之申請，但專利更正係由智慧局審查、准駁並公告（參照現行專利法第 68 條規定），在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同，是以系爭專利是否准予更正，更正後之申請專利範圍、技術內容為何，智慧財產法院必須等待智慧局更正處分之結果，因等待造成舉發行政訴訟案件延滯之不利益，只得由智慧財產法院承受。另，最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決亦認為，針對智慧局作成舉發不成立之審定處分後，於舉發人循序提起行政訴訟，並依審理法第 33 條第 1 項規定於行政訴訟中提出新證據時，放寬專利權人申請更正之時點至行政訴訟言詞辯論終結前，惟依現行專利法第 68 條第 2、3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正核准並公告後，溯自申請日生效，而更正准否係涉及申請專利範圍之解釋與確定，故法院仍應待智慧局更正處分公告，始得確認專利舉發行政訴訟中所審查之說明書或申請專利範圍。由前述判決可知，目前法院對於舉發不成立而提起之行政訴訟程序中若涉有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據，而專利權人已向法院表明向智慧局提出更正之申請時，則法院會等待智慧局更正處分公告後，再行審理。

肆、關於「同一撤銷或廢止理由」之探討

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」，其中對於何謂「同一撤銷或廢止理由」之認定，參酌相關判決，法院目前判決的案例態樣有三，分別說明如下：

一、明確性與進步性、新穎性等非屬同一撤銷或廢止理由

最高行政法院 100 年度判字第 2146 號判決認為，上訴人於舉發階段僅主張系爭專利違反核准時 90 年專利法第 20 條第 2 項規定（進步性），至行政訴訟階段增加主張系爭專利申請專利範圍因記載「使用抽象用語晦澀難解」、「皆採用抽象的上位用語界定之範圍過廣」等，申請專利範圍第 1 項未清楚載明實施必要事項，而有實施的困難，此一主張並非原處分同一事由，乃屬行政訴訟之新事由，自不適用審理法第 33 條第 1 項之規定。

二、進步性與新穎性非屬同一撤銷或廢止理由

最高行政法院 106 年度判字第 442 號判決認為，系爭專利所適用之 99 年專利法第 94 條第 1 項係關於新穎性之規定，而同條第 4 項係關於進步性規定，二者就撤銷專利權之行政訴訟而言，自非同一撤銷理由。另最高行政法院 107 年度判字第 36 號判決認為，原判決認定以同一證據補提不同舉發理由（新穎性），與審理法第 33 條第 1 項之規定無涉，以被上訴人之上開主張符合審理法第 33 條第 1 項規定而納入審理範圍，並進而為系爭專利請求項 1、7 不具新穎性之判斷，即非適法。

三、擬制喪失新穎性與新穎性非屬同一撤銷或廢止理由

最高行政法院 106 判字第 442 號判決認為，審理法第 33 條第 1 項所稱於行政訴訟中得提出新證據，限於「同一撤銷或廢止理由」情形，倘非同一撤銷或廢止理由，即不得依前開規定另提新證據。至核准時專利法⁶第 67 條規定之發明專利舉發事由，分別有下列 7 項：（1）發明之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其

⁶ 該案核准審定時所適用專利法為 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之專利法。

共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（第 1 項第 1 款）；（2）發明違反專利法第 21 條發明之定義、第 22 條產業利用性、新穎性、進步性等發明專利基本 3 要件、第 23 條擬制喪失新穎性或屬於第 24 條法定不予發明專利之項目（第 1 項第 1 款）；（3）說明書或圖式違反專利法第 26 條規定之記載要件（第 1 項第 1 款）；（4）發明違反專利法第 31 條規定之先申請原則（第 1 項第 1 款）；（5）說明書或圖式之補充、修正違反專利法第 49 條第 4 項之規定，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（第 1 項第 1 款）；（6）專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（第 1 項第 2 款）；（7）專利權人為非專利申請權人者等（第 1 項第 3 款）。上開各項、款規定分別為單獨之舉發事由，不同之規定依據為不同之舉發事由，例如，以違反第 23 條規定擬制喪失新穎性為舉發理由者，與第 22 條第 1 項第 1 款或第 2 款不具新穎性為舉發理由即非同一，倘舉發人援引第 23 條擬制喪失新穎性規定提出舉發，於提起行政訴訟階段僅能就擬制喪失新穎性之事由，依審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據，非可另就不同舉發理由（例如第 22 條第 1 項第 1 款）提出新證據，否則即與審理法第 33 條上開規定不符，亦與現行專利法第 73 條第 3 項規定有違。

綜合前述分析，就專利舉發案而言，審理法第 33 條第 1 項規定之「同一撤銷或廢止理由」乃係指同一舉發案於舉發階段所提之舉發事由，至於舉發事由係指現行專利法第 71 條所列之規定，不同規定依據為不同之舉發事由，亦即行政訴訟階段僅能就舉發時之相同舉發事由提出新證據，法院始予以審酌提出之新證據。

伍、結語

綜合分析研究所蒐集之近年來與審理法第 33 條相關之最高行政法院判決案例，可看出 104 年聯席會議決議係為重要之分水嶺，其對於法院之作法產生了重大的影響。在 104 年聯席會議決議之後，法院對於涉及審理法第 33 條相關案件之處理作法較為明確，對於涉及新證據及更正案件之處理，其主要係秉持紛爭一次解決之目的，寄望能於行政訴訟中經由兩造充分攻防後能有較為明確之判決結果。最高行政法院對於涉及審理法第 33 條之新證據認定、更正與課予義務及同一撤銷理由之認定等見解，可歸納如下：

一、新證據之認定

審理法第 33 條第 1 項所稱「新證據」者，應係指當事人本於同一舉發基礎事實，所另提之獨立新證據而言，如非另提之獨立新證據，而係原舉發證據補強之用，即非上開條文所謂之「新證據」，無該規定之適用，應適用行政訴訟法證據調查相關之規定⁷。至於提出新證據之時間點，原則上須於行政訴訟言詞辯論終結前提出，惟在訴願階段以及上訴至最高行政法院階段，皆不適用前述審理法第 33 條第 1 項之規定提出新證據。

二、行政訴訟中涉及更正之處理

依 104 年聯席會議決議文內容，在舉發不成立而提起之行政訴訟程序中，若有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據，倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分答辯，而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時，若經法院判斷舉發成立時，得判命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。惟前述決議內容未論及專利權人於行政訴訟中已向智慧局提出更正之情形，目前實務操作上，法院認為仍應待智慧局更正處分公告後再行審理⁸。

三、同一撤銷理由之認定

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，而所稱「同一撤銷理由」，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制。例如當事人如原以不具新穎性作為專利權應撤銷之理由，則仍無從引用審理法第 33 條第 1 項規定，而於行政訴訟程序中另提出該專利權不具進步性作為撤銷理由，僅得向專利專責機關另行舉發⁹。

綜合前述，可知法院對於該條之運作已漸趨明確務實，對於新證據等相關議題之見解亦漸趨一致，雖然實務操作上，可能因案情或證據等複雜程度各有不同，處理作法仍有所差異，惟前述判決之相關見解與觀念仍足作為後續智慧財產案件實務運作之參考與借鏡，期能達到紛爭一次解決之最終目的。

⁷ 最高行政法院 104 年度判字第 657 號判決。

⁸ 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決。

⁹ 同前註。