

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

曾啟謀*

摘要

在專利行政訴訟中，專利舉發人或異議人或專利權人，於對造不服專利專責機關之行政處分及訴願決定循序提起行政訴訟後，唯藉由行政訴訟法第 42 條之獨立參加制度，經由法院裁定後取得當事人地位，始得充分保障其程序上利益，且由於訴訟標的經確定終局行政判決，嗣後當事人即不得為與該確定終局判決意旨相反之主張，攸關當事人權益，有加以瞭解之必要。又智慧財產法院准許身為原告之舉發人或異議人依智慧財產案件審理法第 33 條提出新證據並加以審酌，固無疑問，惟就身為參加人之舉發人或異議人，是否得依該條提出新證據，本文雖主張應准許提起異議或舉發之人於專利行政訴訟，就同一撤銷理由提出新證據，不因其於行政訴訟上之法律上地位究為原告或獨立參加人而異，但實務上由於立法不明確致生法律見解歧異，建議由智慧財產行政訴訟實務界及學界廣為討論，以期經由修法之途徑為妥適之處理。

關鍵字：訴訟參加、新證據、專利行政訴訟、撤銷訴訟、限縮解釋、第一次判斷權、舉發、判斷基準時點、同一撤銷理由、智慧財產案件審理法

收稿日：101 年 9 月 13 日

* 作者現為智慧財產法院法官。

壹、前言

我國行政訴訟法係民國 21 年 11 月 17 日國民政府公布，次年 6 月 23 日施行，全部條文共 27 條，其後歷經 9 次修正，增為 343 條，使行政訴訟制度漸趨完備，自 101 年 9 月 6 日起，行政訴訟由二級二審改為三級二審，於各地方法院設立行政訴訟庭，審理行政訴訟簡易事件及交通裁決事件，並透過研修子法規，落實專業、提升審理效率，法官及行政人員培訓，法令宣導等配套作業，使新制能順利上路，以致我國現行行政訴訟法，無論從質或量觀之，均非舊法所能比擬。以參加訴訟為例，行政訴訟法自公布施行後迄至 64 年 12 月 12 日修正公布，條文僅 34 條，其第 8 條規定：「行政法院得命有利害關係之第三人參加訴訟；並得因第三人之請求，允許其參加。」，此外，第 7 條規定：「行政訴訟之當事人，謂原告、被告及參加人。」，係當事人之定義（現行法第 23 條之當事人係原、被告及依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人），又第 19 條規定：「行政訴訟就書狀判決之。但行政法院認為必要或依當事人聲請，得指定期日，傳喚原告、被告及參加人到庭，為言詞辯論。」、第 20 條規定：「原告、被告及參加人於為言詞辯論時，得補充書狀或更正錯誤及提出新證據。」，則為有關訴訟進程序之規定，亦即除第 8 條外，其他並無有關訴訟參加之規定。而現行行政訴訟法訴訟參加之條文為第 41 條第 48 條，暴增為 8 條，且訴訟參加的類型，也因此擴增為同法第 41 條之必要共同訴訟之獨立參加、第 42 條之利害關係人之獨立參加、第 44 條第 1 項行政機關之輔助參加及同條第 2 項之利害關係人之輔助參加等 4 種¹。故第三人依上揭規定參加訴訟之機會大為增加，本文擬就專利行政訴訟

¹ 「法官辦理行政訴訟事件參考手冊」，頁 52，司法院編印，94 年 12 月。

有關行政訴訟法第 42 條參加之效力及身為舉發人之參加人依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條所提出之新證據，法院是否得為審酌加以討論。

貳、行政訴訟法第42條之訴訟參加

民事訴訟之參加係以保護第三人之權利為出發點，並以一次解決多數人間之爭議，防止裁判之矛盾，達到訴訟經濟為其目的²。行政訴訟之參加，除與民事訴訟之參加有相同之目的外，因行政訴訟亦同時涉及公益，使有一定利害關係之第三人（包括行政機關）參加訴訟，賦予一定之攻擊防禦之機會，將有助於事實之澄清，並擴張既判力之範圍，使有關第三人受既判力之所及，並使法院更得以為適切之裁判，間接確保行政權之合法行使³。行政訴訟與民事訴訟參加之性質、前提要件及參加人程序上法律地位均不相同⁴。

按「行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加。」，行政訴訟法第 42 條第 1 項定有明文。此即利害關係人之獨立參加，其要件有三：1. 訴訟已繫屬、2. 參加人必須具備參加能力、3. 必須法院認為第三人之權利或法律上之利益將因撤銷訴訟之結果而受到損害⁵。

² 吳明軒，「民事訴訟法（中冊）」，頁 777，96 年 9 月修訂七版。

³ 張瓊文，「行政訴訟參加之研究」，頁 63，司法院司法研究年報第 21 輯第 14 篇，90 年 11 月。

⁴ 可參閱洪陸麟，「以專利案件為中心論智慧財產案件審理法」，國立政治大學法律系碩士班 97 年碩士論文，頁 69 至 70。

⁵ 翁岳生主編，「行政訴訟法逐條釋義」，頁 265，五南圖書出版股份有限公司出版，2006 年 7 月初版四刷。

一、第三人之權利或法律上之利益將因撤銷訴訟之結果而受到損害

第三人之權利或法律上之利益必須因撤銷判決之形成力直接受到損害，若無損害則無訴訟參加之必要⁶，參加人之權利或法律上利益必須因該判決主文，而非僅是基於判決理由中的說明而受到損害⁷。訴訟參加要件是否具備則僅依裁判之效力而定，第三人是否能夠獨立提出訴訟，本案訴訟對於原告或被告究竟係勝訴或敗訴，該訴訟是否合法、有理由、本案判決是否在事實上影響第三人之法律地位並非重要⁸。行政訴訟法第 42 條第三人並不以自然人為限，包括國家及地方自治團體等公法人在內，但不包括行政機關⁹，其應適用同法第 44 條輔助參加之規定。

⁶ 按第三人依行政訴訟法第 42 條第 1 項之規定，聲請參加訴訟，須撤銷訴訟之結果，將損害該第三人之權利或法律上之利益者，始得為之；如僅涉及經濟上、文化上、精神上或其他事實上之利益（反射利益）者，則不與焉，最高行政法院 75 年判字第 362 號判例意旨參照。「聲請人並非系爭原處分之相對人，其因為本件檢舉案之檢舉人，但充其量僅係促使公平會發動調查，其並無公法上之請求權。聲請人陳稱由於飛利浦公司單方擬就之 CD-R 光碟專利授權合約嚴重影響交易秩序及壓縮我國 CD-R 光碟生產業者之生存空間，倘本件原處分遭撤銷，將使飛利浦公司得以持續進行違法行為，濫用專利權，並使聲請人長期面臨飛利浦公司訴訟威脅云云。然聲請人所受影響者，僅係經濟上或其他事實上之利益而已，尚不得因此即謂本件訴訟之結果，將致聲請人之權利或法律上之利益遭受侵害，是本件聲請人聲請參加本件訴訟，核與首揭法條規定及判例意旨不符，應予駁回」，最高行政法院 99 年裁聲字第 87 號裁定意旨參照。

⁷ 陳計男，「行政訴訟法釋論」，頁 111，2000 年。

⁸ 只要該項判決具有侵害三人之權益或法律上利益的可能性，即已足夠，換句話說，參加之目的在維護自己之權利，而非輔助當事人之一造。因此若非因訴訟結果而權利或法律上將受損害者，自無庸命其參加，最高行政法院 89 判字第 3384 號。

⁹ 吳庚，「行政爭訟法論」，自刊，頁 76，97 年 9 月，四版第 2 刷；陳清秀，「行政訴訟法」，頁 275，1999 年。

二、獨立參加訴訟

利害關係人獨立參加之目的並非在輔助原告或被告為訴訟行為，而係為自己權利或利益有所主張，因此參加人自得出獨立之攻擊或防禦方法，不受原告或被告訴訟行為之限制，同時參加人亦得交替或同時對抗原告及被告¹⁰。

三、準利害關係人之獨立參加

訴願人已向高等行政法院提起撤銷訴訟，利害關係人就同一事件再行起訴者，視為行政訴訟法第 42 條第 1 項之參加，以免同一行政處分有二個以上訴訟，致裁判發生歧異。何謂同一事件，則依行政訴訟法第 105 條第 1 項規定，依當事人起訴之聲明以及訴訟標的及其原因事實是否具有同一性來判斷。本項之同一事件，則指訴訟標的之一而言¹¹。

四、行政訴訟法第 42 條參加之效力

命參加裁定送達後，第三人即取得參加人地位，同時依行政訴訟法第 23 條規定成為訴訟當事人。參加人係獨立參加訴訟並非必然輔助當事人一方而為訴訟行為，為維護本身利益可提出獨立之攻擊或防禦方法。此外參加人有訴訟當然停止或裁定停止之原因者，其當然或裁定停止之效力及於本案訴訟之兩造，參加人既然為訴訟當事人，則依同法第 214 條第 1 項規定，本案判決對參加人亦有效力。所謂判決對參加人亦有效力，係指參加人於嗣後其他程序中，不得爭執該判決之正確性，此外，

¹⁰ 翁岳生，同前註 5，頁 266。

¹¹ 陳計男，同前註 7，頁 116。

第三人於判決確定後，如有再審理由，僅得以參加人之名義提起再審之訴，不得聲請重新審理。惟若行政法院未命第三人參加或裁定未合法送達，則因確定終局判決受有損害之第三人，僅得聲請重新審理，不得提起再審之訴¹²。

按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。原處分或決定經判決撤銷後，機關需重為處分或決定者，應依判決意旨為之。前二項之規定，於其他訴訟準用之，行政訴訟法第 216 條定有明文。是以，依行政訴訟法第 216 條之規定，法院撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件自有拘束被告之效力，因此被告機關於原處分及決定經法院判決撤銷後，而重為處分時，應依法院之判決意旨為之。次按，訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力，行政訴訟法第 213 條亦有明訴訟標的於確定終局判決中經裁判，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。「經查，關於本案之爭點即『系爭專利是否為熟習該項技術者用引證 1 及引證 2 所能輕易完成，而不具進步性？』，臺北高等行政法院 96 年度訴更一字第 89 號（下稱「前訴訟」）判決已認定：依引證 1、引證 2 所揭露之技術內容可證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，故判命被告應就系爭專利異議案作成『異議成立，應不予專利』處分，原告即前訴訟之參加人對於前訴訟不服，提起上訴，業經最高行政法院 97 年度裁字第 2970 號裁定為『上訴駁回』確定在案。因此，被告依已確定之前訴訟判決，作成系爭

¹² 「行政訴訟參考手冊初稿」，2000 年，頁 21 至 22。

專利異議案『異議成立，應不予專利』之處分，核與行政訴訟法第 216 條規定無違。雖原告於本案（下稱「後訴訟」）主張：最高行政法院駁回上訴的裁定理由中，係認為原告上訴理由不合法，而未就引證 1、引證 2 是否足以證明系爭專利違反專利法第 20 條第 2 項規定之實體部分作出具體判決云云，而爭執已確定之前訴訟判決係違反經驗與論理法則，惟引證 1、引證 2 所揭露之技術內容可證明系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，既經前訴訟為確定終局判決，則依上揭規定意旨，原告即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷，是以原告上開主張，委不足採。又查，本件後訴訟之原告所提起之訴訟類型為撤銷訴訟，雖本件參加人於前訴訟為原告時依其專利舉發申請權所提起之訴訟類型為課予義務訴訟，前後二訴訴訟標的不同，但臺北高等行政法院於前訴訟已命原告參加訴訟，依行政訴訟法第 47 條規定，前訴訟判決對其參加人即本件原告亦有效力。前訴訟關於引證 1、引證 2 足以證明系爭專利不具進步性部分之見解，本件原告應受拘束。因此，本院於後訴訟對原告就該撤銷專利權之審定不服所提起之撤銷訴訟，在未有新事實及法律變動情形下，有關引證 1、引證 2 是否足以證明系爭專利不具進步性之部分毋庸再次進行實質審查，可逕依前訴訟判決之效力所及，原告應受拘束為由，判決駁回原告於本件之主張¹³。」，即為關於行政訴訟法第 42 條參加之效力之實例。

¹³ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 42 號判決旨參照。上揭判決之見解經最高行政法院 99 年度判字第 1181 號判決肯認。

參、專利行政訴訟之參加

一、專利申請案之行政訴訟通常均係對再審查核駁審定不服所提出之訴，並無第三人參與訴訟。但就專利舉發或依修正前專利法之異議程序¹⁴所提起之行政訴訟，專利專責機關所為舉發成立或不成立之審定，或依修正前專利法異議程序所為異議成立或不成立之審定，均與舉發人、異議人或利害關係相反之專利權人之權利或利益相關。因此，無論訴願決定是否維護專利專責機關之審定處分，對訴願決定單獨不服（於訴願決定撤銷處分之情形），或對訴願決定及原處分不服（於訴願決定維持專利專責機關審定之情形），所提起之行政訴訟，實務上均依行政訴訟法第 42 條第 1 項之規定，依職權命與原告利害關係相反之專利權人、舉發人或異議人獨立參加被告之訴訟。再依同條第 2 項之規定，此種類型之參加，參加人得提出獨立之攻擊或防禦方法。亦即參加人係獨立參加而不受當事人訴訟行為之影響。從而，訴訟實務上，參加人均單獨為參加聲明及參加答辯。由於參加人單獨參加之結果，被告就訴訟標的之認諾及事實之自認，參加人並不受其拘束，得獨立為駁回原告之訴之聲明及否認原告主張事實之真正。此時，行政法院不得本於被告之認諾為該當事人敗訴之判決（行政訴訟法第 202 條），亦不能以被告就原告主張

¹⁴ 依 93 年 6 月 8 日行政院令發布 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法，關於異議制度廢除係自 93 年 7 月 1 日施行，亦即為簡併公眾審查制度廢除異議制度，刪除 91 年 1 月 1 日起施行之專利法第 41 條、第 102 條、第 115 條關於異議條文，新法於第 67 條、第 107 條、第 128 條重新規定提起舉發之事由，惟之前已提出之異議案，仍適用修正前之規定續予審查。

之事實已為自認，原告即得毋庸舉證¹⁵。

二、在我國專利法所規定之異議、舉發提出等制度中，專利權人其專利權存否繫於專利異議人或舉發人有無理由，異議人、舉發人與專利權人之間係處於對立關係，專利專責機關之審定屬裁決性質之行政處分。但我國行政訴訟並無類似外國行政訴訟立法例之形式當事者訴訟之訴訟類型，則如何使實質對立關係之商標權人及請求人在行政訴訟中取得當事人地位及其程序如何保障，自係我國專利行政訴訟重要問題。在我國行政訴訟法制上，專利異議人、舉發人或專利權人，於對造循序提起行政訴訟後，惟藉由行政訴訟法第 42 條之獨立參加制度，經行政法院裁定後取得當事人地位。況專利異議、舉發程序其對立當事人可從行政程序之申請書、審定書等之當事人欄極易查得，行政法院裁定何人參加在實務操作並無任何困難。是以基於專利異議、舉發程序之兩造當事人對立的特殊性，在專利異議、舉發行政訴訟事件，專利異議人、舉發人或專利權人提起行政訴訟者，行政法院即應依職權或聲請裁定專利異議、舉發程序對造為參加人，始得充分保障對造的程序上利益，於此情形，行政訴訟法第 42 條第 1 項前段有關行政法院「得」依職權命獨立參加訴訟之規定，應解釋為行政法院為尊重人民訴訟上防禦權，避免人民權益於他人提起之訴訟程序中未有陳述意見之機會即逕受裁判，致違反憲法上正當法律程序之要求（司法院釋字第 396、636、663 號解釋

¹⁵ 陳國成，「專利行政訴訟之研究」，頁 222 至 223，司法院司法研究年報第 25 輯第 18 篇，94 年 11 月。

參照)，行政法院並無裁量之餘地，其法定裁量權已限縮為零，行政法院如怠為命專利異議、舉發程序之對造獨立參加訴訟者，其訴訟程序即有重大瑕疵，而屬違背法令¹⁶。

肆、審理法關於專利行政訴訟之特別規定

一、審理法第四章中有關智慧財產行政訴訟之條文，僅有第 33 條及第 34 條，屬於行政訴訟之特別規定。

二、撤銷專利權之行政訴訟中得提出新證據

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。」，依立法說明，本條項係就實務上對於撤銷專利權之行政爭訟，原限制當事人僅能在專利舉發審定前提出新證據，審理法已放寬其新證據提出之時點至「行政訴訟言詞辯論終結前¹⁷」。亦即其立法理由乃為減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，容許關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人就同一撤銷理由補提新證據（即獨立作為證明系爭專利具有原撤銷理由之主要證據），有限度地開放新證據於行政訴訟程序之提出，即於言詞辯論終結前，得

¹⁶ 最高行政法院 101 年度判字第 894 號判決意旨參照。該判決原係關於商標異議、評定、廢止程序訴訟參加之見解，但與專利異議、舉發程序之訴訟參加之性質相同，故加以引用。

¹⁷ 司法院，「智慧財產法院組織法／智慧財產案件審理法」，自刊，2008 年 2 月，頁 132 至 134。

就同一撤銷理由提出「新證據」¹⁸。且依審理法第 33 條第 1 項之規定，其既以撤銷專利權之行政訴訟為限，應指業經核准專利者而言，文義上自不包括專利申請案遭駁回所提起之課予義務之訴。是以，此類型之課予義務之訴並不能適用審理法第 33 條第 1 項之規定於言詞辯論終結前提出新證據¹⁹。

因該新證據未經智慧財產專責機關先行判斷，故審理法第 33 條第 2 項另規定智慧財產專責機關就新證據應提出答辯狀，表明對原告主張有無理由之意見。

審理法第 33 條第 1 項規定之「同一撤銷或廢止理由」，只要是不同之權利保護實質要件，就不屬於同一理由。在同一權利保護實質要件之內，原則上固然屬於同一撤銷或廢止理由，但是如果在同一實質要件內，有數種情形，例如專利法第 22 條第 1 項之新穎性要件中，有數種喪失新穎性之情事，或是（修正前）商標法第 23 條第 1 項第 12 款之前後段「有致相關公眾混淆誤認之虞」和「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」（即 101 年 7 月 1 日施行之現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款）之情形，如果所涉及之事由截然不同，所應舉之證據亦不相同，應不屬於同一撤銷事由。在專利行政訴訟，除上述實質要件外，依專利法第 67 條第 1 項之規定，尚有其他舉發撤銷事由，包括：共有之專利未由全體共有人申請之（同法第 12 條第 1 項）、發明非屬利用自然法則之技術思想之創作（同法

¹⁸ 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，頁 94，經濟部智慧財產局編印，99 年 3 月。

¹⁹ 蔡瑞森，「智慧財產案件審理法於行政訴訟實務運作所可能面臨之爭議」，律師雜誌第 331 期，2008 年 4 月，頁 48。

第 21 條)、違反先申請主義(同法第 23 條)、專利法排保護之客體(同法第 24 條)、違反互惠保護(同法第 67 條第 1 項第 2 款)、專利權人非專利申請權人(同法第 67 條第 1 項第 3 款)²⁰。

應特別注意者,係審理法第 33 條第 1 項僅放寬當事人對於「同一撤銷或廢止理由」範圍內「新證據」之提出,並未開放「新理由」之提出。例如,原以欠缺新穎性作為專利應撤銷之舉發理由,自不得在舉發審定之後再提出該專利欠缺進步性之新理由。

亦有認為本條規定既得提出新證據,法條所定「同一撤銷或廢止理由」之解釋即不應過度擴大,以避免當事人遲遲未於專利舉發程序中提出新證據,卻於智慧財產行政訴訟中以新證據之型態提出,造成智慧財產法院過度之負擔。實際上,此「同一理由」範圍認定標準之寬嚴,即影響審理法本條規定得以一次解決紛爭之範圍,亦影響當事人能否以同一證據再行提起行政爭訟之權利²¹。

三、關於智慧財產案件審理細則(下稱審理細則)第 40 條之規定,又當事人固可於智慧財產行政訴訟言詞辯論終結前提出新證據,然非即毫不受到限制,其仍應於程序中依法官指揮適時提出,不得任意拖延。此於審理細則第 40 條規定:「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之範圍內,所提出之新證據,法院仍應審酌。但當事人意圖延滯訴訟,或因重大過失,未依訴訟進行程度,於言詞辯論終結前之

²⁰ 謝銘洋,「智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之研究」,智慧財產法院 98 年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集,98 年 11 月。

²¹ 蔡瑞森,同前註 19,頁 49。

適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結者，法院得依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第196條第2項規定駁回之。」

但審理法第 33 條第 1 項所規定專利行政訴訟之「新證據」之範圍為何？其文義上之「新」究竟是相對何者而言？最寬標準自可指「於專利行政訴訟言詞辯論終結前已存在之證據」，但亦非不可僅指「於專利舉發審定前存在，因不可歸責於當事人之事由而未及提出之證據」，從條文及立法說明中無法獲得確認，若以擴大行政訴訟審理範圍而一次紛爭解決之目的而論，固以採取最寬之標準為佳，但其本質上仍受裁判基準時之限制²²。

所謂行政訴訟之「裁判基準時點」，係指行政法院在審查系爭行政處分之合法性時，應以那一個時點的事實狀態或法律狀態作為基準來判斷之問題²³。於撤銷訴訟中因以行政處分違法作為撤銷之前提，亦有稱為「撤銷訴訟中行政處分之違法判斷基準時²⁴」。

對於撤銷訴訟之裁判基準時點，學說見解爭議甚多，基本上可區分為：1. 處分時說、2. 最後的行政決定時說、3. 判決時說、4. 訴之聲明說、5. 實體法說²⁵。亦有認我國實務對於撤銷訴訟之法律狀態以行政處分發布時為準，事實狀態則以行政訴訟判決時為基準²⁶。前

²² 高愈杰，「智慧財產案件審理法之研究」，頁 166 至 167，司法院司法研究年報第 26 輯第 12 篇，98 年 11 月。

²³ 陳清秀，「行政訴訟法」，頁 476，2001 年 2 月二版。

²⁴ 許登科，「論撤銷訴訟中行政處分之違法判斷基準時點」，法學叢刊 48 卷 2 期，2003 年 4 月。

²⁵ 陳清秀，同前註 23，頁 476 至 483。

²⁶ 吳庚，同前註 9，頁 264 至 267。

者如行政法院 60 年度判字第 374 號判例，最高行政法院 93 年度判字第 432 號判決，後者如行政法院 71 年度判字第 516 號判決。但有認為不管是事實或法律狀態，其裁判基準時點均為行政處分作成，如最高行政法院 92 年度判字第 1463 號判決。此外，亦有認為在專利行政訴訟中，撤銷訴訟之違法判斷基準時以專利審定行政處分發布時為準，至於事實狀態之基準時，因專利舉發前仍可提出新理由及新證據，故以舉發審定時為準²⁷。

目前智慧財產法院就行政訴訟之運作模式，原則上係由受命法官行準備程序，闡明訴訟關係及調查證據（行政訴訟法第 132 條、民事訴訟法第 270 條第 1 項、第 2 項、第 3 項參照），於準備程序終結後行言詞辯論。是以當事人如欲就同一撤銷理由提出新證據，應於準備程序中提出，否則即發生失權效果²⁸。舉例言之，法院於第一次準備程序，當庭整理系爭專利之應撤銷事由及相關引證資料，舉發人就同一其撤銷理由提出新證據，嗣後具狀提出其他新證據，復於言詞辯論時提出新證據，法院即認舉發人顯因重大過失，未依訴訟進程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結，依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 196 條第 2 項、審理細則第 40 條第 1 項但書規定駁回之²⁹。

四、提出人之適格

審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」，是否涵蓋行政訴訟法

²⁷ 陳國成，同前註 15，頁 227。

²⁸ 蔡惠如，同前註 18，頁 106。

²⁹ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 47 號判決；蔡惠如，同註 18，頁 106。

第 23 條所定之「原告」、「被告」及「依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人」？若單純僅依法條文義解釋，似應採肯定說³⁰。惟實應就各造所處之法律上地位分別判斷為宜：

（一）原告

專利行政訴訟之原告，包括提起專利異議或舉發之人，以及系爭專利權人。惟觀諸審理法第 33 條之制定理由，係因傳統專利舉發之行政訴訟中不許提出新證據，事後得再以不同證據，就同一專利權為有效性爭執，導致循環發生行政爭訟、拖延未決之情形，故本條應係針對提起撤銷專利權之人而言。至系爭專利權人為維護自己之專利權，並無可能提出足以撤銷其專利權之新證據。

（二）被告

於專利行政訴訟，被告包含專利專責機關即經濟部智慧財產局，以及經濟部。後者出現之場合為經濟部訴願決定撤銷或變更專利專責機關所為之原處分時，受不利決定之人即以經濟部為被告。

參諸審理法第 33 條之立法理由，係針對提起撤銷專利權之人而言，已如前述。且本條第 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。」，以補救智慧財產專責機關就此新證據尚未先行判斷（第一

³⁰ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 47 號判決；蔡惠如，同註 18，頁 106。

次判斷權)之問題。是以審理法第 33 條第 1 項所稱當事人應不包含智慧財產專責機關(經濟部智慧財產局)³¹，最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決即採此項見解³²。

至於訴願機關經濟部雖亦有可能為專利行政訴訟之被告，惟職司訴願合法與否之審查，並非「智慧財產專責機關」，且無依職權發動撤銷專利權之權限³³，解釋上，並無准許經濟部於專利行政訴訟就同一撤銷理由提出新證據之必要³⁴。

(三) 參加人

專利行政訴訟之參加人，包括提出專利異議或舉發之人，以及系爭專利權人，其所處法律上地位端視原處分及訴願決定之結果而定。雖有論者以為參加人係「獨立參加被告訴訟」之人，且由審理法第 33 條之立法理由及第 2 項明定智慧財產專責機關應具

³¹ 司法院 98 年度智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第 1 號乙說、丙說。

³² 「(第 1 項)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。(第 2 項)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。」智慧財產案件審理法第 33 條定有明文。參照智慧財產案件審理法第 2 項規定智慧財產專責機關(即經濟部智慧財產局)就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然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。本件被上訴人係對經濟部之訴願決定不服而以訴願決定機關為被告所提起行政訴訟，並非以專利專責機關為被告所提之行政訴訟，尚無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用。上訴人指原審未審酌其於行政訴訟中所提出新證據，於法有違一節，尚非可採，應予敘明。」，最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決。

³³ 惟 100 年 11 月 29 日立法院三讀通過，同年 12 月 21 日總統令修正公布，將於 101 年 11 月 1 日施行之專利法，已廢除專利專責機關依職權審查之制度，見經濟部智慧財產局編印 101 年 4 月版專利法，頁 131。

³⁴ 蔡瑞森，「智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之研究(以本法條所稱「當事人」之)範圍為中心」，頁 23，98 年 10 月日。

狀表明他造關於該證據之主張有無理由，顯見本條第 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³⁵。

最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決謂：「依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法理由觀之，該條於專利舉發案係在避免舉發人經專利專責機關為舉發不成立之審定之行政訴訟中，行政法院若不審酌舉發人行政訴訟中所補提之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，仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，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。又參照審理法第 33 條第 2 項規定，智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局）就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利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。故該法條所稱之當事人於專利舉發案自應限縮解釋於舉發人為原告之情形。至於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立而撤銷專利權之情形，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，係由專利權人作為原告提起撤銷訴訟，並無審理法第 33 條第 1 項立法理由所指舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院不予審酌，舉發人仍得以前行政訴訟中未能

³⁵ 此為司法院 98 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案及研討結果行政訴訟類第 1 號乙說之見解，惟經付表決結果多數採丙說即所指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關。

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問題。況於專利舉發成立之情形，舉發人若經智慧財產法院裁定舉發人參加訴訟，舉發人作為專利專責機關即被告方面之訴訟參加人，其與專利專責機關並非屬訴訟程序「他造」。此際舉發人即參加人如主張其係審理法第 33 條第 1 項之當事人而提出撤銷專利權之新證據，則專利專責機關即不符同條第 2 項所指智慧財產專責機關就該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之規定。另外，於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立而撤銷專利權之情形，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。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。若此際作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人均得主張其屬智慧財產案件審理法第 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，自非上述法條立法理由所擬規範之情形。又考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張，於專利舉發成立而撤銷專利權之行政訴訟中，准許被告之專利專責機關或參加人之舉發人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，對專利權人於行政訴訟中主張更正申請防禦方法之程序利益與攻防地位平等均有妨礙，且與行政撤銷訴訟之本旨不符。基上理由，上開專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告所提起之行政撤銷訴訟

中，應認作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人均非屬得依審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據之當事人，始符合該法條立法意旨。」等語，即係採此一見解。

惟專利行政訴訟最常見之參加人乃行政訴訟法第 42 條參加訴訟之人（獨立參加人），雖係參加被告，而與被告立於同一方之地位，然獨立參加人僅不得提出獨立之聲明，但得獨立提出攻擊防禦方法，交替或同時對抗原告或被告（同法第 42 條第 2 項），與同法第 44 條之輔助參加，不得為與受輔助當事人相牴觸之行為者不同³⁶。是以獨立參加人既得獨立提出攻擊防禦方法，且確定判決對於獨立參加人亦有效力（同法第 214 條第 1 項規定參照）。如不許提出異議或舉發之獨立參加人就同一撤銷理由提出新證據，勢必另行提出異議或舉發，此即審理法第 33 條之立法理由所欲避免發生之循環行政訴訟問題³⁷。故應准許提起異議或舉發之人於專利

³⁶ 吳庚，同前註 9，頁 75 至 76。

³⁷ 審理法第 33 條之立法理由：「一、現行專利法第 67 條第 3 項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同此處理。惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。二、關於在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。」，立法院第 6

行政訴訟，就同一撤銷理由提出新證據，不因其於行政訴訟上之法律上地位究為原告或獨立參加人而異。

又原處分或訴願決定雖對獨立參加人有利，惟於法院判決前，專利行政訴訟之勝敗未定，獨立參加人為求勝訴判決，如許其提出同一撤銷理由之新證據，可達到訴訟經濟之立法目的。況原處分或訴願決定亦可能有違法之處，致獨立參加人將因此獲敗訴判決，如不許其提出新證據，對其權益影響甚鉅，且訴訟乃動態發展之過程，經法院審理後，即有可能產生與原處分或訴願決定不同之逆轉判斷結果。此外，否定說本於司法與行政之權力分立原則，應由行政機關為第一次判斷，司法機關無由越俎代庖，惟審理法第 33 條既已就傳統行政訴訟理論有所突破，開放就同一撤銷或廢止理由之新證據之提出，立法之初業已衡量行政機關第一次判斷權與訴訟經濟、避免行政爭訟循環發生之衝突，而決定偏重後者之利益保護，並為有限度之開放，實無獨對獨立參加人採封閉見解之必要。另審理法第 33 條第 2 項係規定「他造」，並非「對造」，則解釋上即可包含獨立參加人。

綜上所述，本文認為審理法第 33 條第 1 項所稱就專利行政訴訟之同一撤銷理由提出新證據之當事人，係指提起異議或舉發之人，不問其為原告或獨立參加人³⁸。

屆第 3 會期第 12 次會議議案關係文書（院總第 474 號政府提案第 10520 號）「智慧財產案件審理法草案條文對照表」第 203 至 204 頁第 33 條之說明（95 年 4 月 20 日）。

³⁸ 吳庚，同前註 9，頁 75 至 76。

伍、結論

在專利行政訴訟中，專利舉發人或異議人與專利權人，於對造不服專利專責機關之行政處分及訴願決定循序提起行政訴訟後，唯藉由行政訴訟法第 42 條之獨立參加制度，經由法院裁定後取得當事人地位，始得充分保障其程序上利益，且由於訴訟標的經確定終局行政判決，嗣後當事人即不得為與該確定終局判決意旨相反之主張。

智慧財產法院對於審理法第 33 條准許當事人就專利行政訴訟就同一撤銷專利權之理由提出新證據，經歷 4 年多之運作，已發展出一定運作模式，最高行政法院就此亦有判決表示見解，如前述之 100 年度判字第 249 號、100 年度判字第 2247 號，惟本文就舉發人或異議人為獨立參加人，對於就同一撤銷理由是否得提出新證據，認為基於專利行政訴訟最常見之參加人乃行政訴訟法第 42 條參加訴訟之人（獨立參加人），雖係參加被告，而與被告立於同一方之地位，然獨立參加人僅不得提出獨立之聲明，但得獨立提出攻擊防禦方法，交替或同時對抗原告或被告（同法第 42 條第 2 項），且確定判決對於獨立參加人亦有效力（同法第 214 條第 1 項規定參照），如不許提出異議或舉發之獨立參加人就同一撤銷理由提出新證據，勢必另行提出異議或舉發，此即審理法第 33 條之立法理由所欲避免發生之循環行政訴訟問題，且本條制定理由亦明指「舉發人」、「關於撤銷或廢止商標註冊」等要件，故應准許提起異議或舉發之人於專利行政訴訟，就同一撤銷理由提出新證據，不因其於行政訴訟上之法律上地位究為原告或獨立參加人而異。惟本文建議此種基於立法不明確所產生之法律見解歧異，仍應待智慧財產行政訴訟實務界及學界廣為討論，以期經由修法之途徑為妥適之處理。

附錄

「會議次別：司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類 第 1 號

會議日期：民國 98 年 06 月 22 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院 98 年度智慧財產法律座談會彙編第 125-126 頁
行政訴訟法實務見解彙編（續編）（99 年 12 月版）第 114-116 頁

法律問題：依智慧財產案件審理法第 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。」上開法條允許提出新證據之當事人，是否包括智慧財產專責機關或參加人？

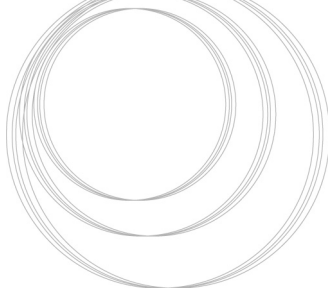
討論意見：甲說：肯定說

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。

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。故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。

丙說：智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關。



論述

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

初步研討結果：多數採丙說

審查意見：

研討結果：採丙說（經付表決結果：實到人數 29 人，採甲說 7 票，
採乙說 0 票，採丙說 12 票）。

提案機關：智慧財產法院」