



## 智慧財產法院專利事件判決研析—行政訴訟篇

梁瓊麗\*

### 壹、前言

為因應近年來國際上保護智慧財產權之浪潮，並提升我們司法機關處理智慧財產案件之專業性及效率，司法院於 97 年 7 月 1 日正式設立了智慧財產法院，期能藉由專業司法人員處理智慧財產相關之民、刑事及行政訴訟事件，加速解決智慧財產訴訟紛爭，累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求<sup>1</sup>。又，為了有效達成既定目標，落實智慧財產法院創新、專業、公正三大理念，司法院就智慧財產案件之審理提出多項改革措施，其中一項便是在智慧財產爭議事件之行政訴訟中，容許當事人提出新證據，由智慧財產法院加以審酌，並明文規定於智慧財產案件審理法第 33 條。此項新措施與以往行政訴訟中僅容許提出補強證據、新證據一概不予審酌之作法截然不同，對於身為智慧財產專責機關之經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」），或是智慧財產爭議事件之當事人而言，無疑都是一門全新的課題，因應之道就在於密切注意智慧財產法院的實際審理模式與方向，以資配合。

收稿日：98 年 10 月 15 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組編譯。

<sup>1</sup> 參見智慧財產法院網站「智慧財產法院簡介」網頁。



智慧財產法院成立迄今已逾一年，其間於行政訴訟事件適用智慧財產案件審理法第 33 條規定而作出之行政判決已達數十件。本文之目的，主要是就其中與專利舉發事件相關者加以整理分析，希望能藉此探討出智慧財產法院對於新證據的容認尺度與審理模式，俾提供當事人與智慧局日後於行政訴訟中進行攻防與答辯之參考。

## 貳、智慧財產案件審理法第 33 條立法說明

現行專利法第 67 條第 3 項規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」據此規定，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<sup>2</sup>。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，致使同一專利權有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚至影響相關民刑事訴訟之終結。有鑑於此，配合智慧財產法院成立而制定之智慧財產案件審理法第 33 條特別明定舉發人於行政訴訟中仍得補提關於同一撤銷理由之新證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而有拖延未決之情形，蓋智慧財產法院成立後，審理關於舉發事件行政訴訟之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查

<sup>2</sup> 按實務上，若補提之證據與舉發階段所提出者具有同一基礎事實之關聯性，則可認定為補強證據，行政法院仍予以審酌。



官之輔助，應有充分能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷<sup>3</sup>。

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。」其立法理由已如前述。同條第 2 項復規定：「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。」此項規定乃因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，司法院認為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。然而，行政院於立法過程中曾建議刪除此項規定，認為宜參酌國外立法例，由法院直接就兩造當事人間進行智慧財產權有效性判斷，可有效避免案件屢經行政爭訟撤銷發回，由行政機關重為行政處分所導致之循環遷延，促使當事人間行政紛爭一次解決，同時有效提升相關民事訴訟審斷效率，避免裁判歧異，增加民眾對專業法院裁判之信賴並維持法律秩序安定。此外，現行專利法及商標法對於權利之有效性爭議已有舉發、異議、評定等程序之適用，且均須作成處分書，以為妥適之認定，實不宜令智慧局於訴訟中逕為認定，且智慧財產法院已配有技術審查官可資佐理，應已足夠。惟行政院前揭建議終究未為立法院所採納。

<sup>3</sup> 參見立法院第 6 屆第 3 會期第 12 次會議議案關係文書「智慧財產案件審理法」草案立法說明，政 38-39 頁。



至於智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之「同一撤銷或廢止理由」所指為何？司法院於智慧財產案件審理法新制問答彙編中予以進一步說明，係指同一異議、評定、舉發或廢止申請之應撤銷或廢止商標權或專利權事由範圍內，智慧財產法院就當事人所提出之證據仍應加以審酌而言。例如：專利舉發案均屬主張不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由。換言之，假設舉發人原以證據甲主張系爭專利不具進步性，經智慧局審定舉發不成立，舉發人不服提起訴願亦遭駁回時，得於行政訴訟中向智慧財產法院補提新證據乙，智慧財產法院仍應加以審酌，惟該新證據乙必須同樣被據以主張系爭專利不具進步性，否則即不屬所謂「同一專利權撤銷理由」之新證據，智慧財產法院不得予以審酌。

## 參、智慧財產法院相關案例解析

智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日起正式運作後之三個月左右，即作出了首宗容許當事人於訴訟程序提出舉發新證據的行政判決，此後與智慧財產案件審理法第 33 條規定相關之行政判決便相繼形成，其中有認定當事人新證據非屬同一撤銷理由而不予審究者；有雖認定為同一撤銷理由但因不具證據力而駁回原告之訴者；亦有因新證據具證據力而撤銷原處分及原決定者。本文接下來將從目前智慧財產法院已作出之專利舉發行政訴訟事件涉及智慧財產案件審理法第 33 條規定適用之判決中，選出 13 件，依前述分類做一整理並摘錄，希望藉此能讓讀者對於智慧財產法院如何將智慧財產案



件審理法第 33 條規定落實於智慧財產案件（尤指專利舉發事件）之行政訴訟審理有一初步認識。

### 類型一、經認定「非屬同一撤銷理由提出之新證據」案例

#### 【案例一】<sup>4</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准處分時專利法第 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，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除重申引證案一、引證案二足以證明系爭專利不符進步性外，另主張系爭專利不符產業利用性。

#### 判決要旨

原告前以系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定提起舉發，嗣於提起本件行政訴訟時，原告主張系爭專利不符產業利用性及進步性要件，就產業利用性之主張，原告依智慧財產案件審理法第 33 條規定，主張其得提出此一新攻擊防禦方法云云。惟按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（專利法第 108 條準用第 67 條第 3 項規定參照）。又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

<sup>4</sup> 97 行專訴字第 24 號，頁 4-5。



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」，而原告於本件行政訴訟所提產業利用性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無前揭規定之適用，故原告不得再提出關於產業利用性之撤銷理由。

## 【案例二】<sup>5</sup>

### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 21 條、第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 23 條之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告強調系爭專利申請專利範圍第 1 項之功效不及證據二、證據三，難謂具進步性。申請專利範圍第 2 至 6 項係附屬項，屬既有習知元件之限縮，亦難謂具有進步性。

### 判決要旨

依智慧財產案件審理法第 33 條規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就「同一撤銷理由」提出之新證據，智慧財產法院始應審酌。原告舉發理由中僅主張系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具進步性，第 3 至 6 項主張不具「新穎性」，並未主張申請專利範圍第 3 至 6 項不具進步性，是原告起訴主

<sup>5</sup> 97 行專訴字第 36 號，頁 4。



張證據二至四可證明系爭專利申請專利範圍第 3 至 6 項不具進步性部分，並非其舉發之同一撤銷理由，揆諸上揭規定，其此部分主張本院自不得予以審究。

### 【案例三】<sup>6</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 22 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除續為主張系爭專利不具新穎性及不具進步性外，並另為主張系爭專利不符發明專利之定義。

#### 判決要旨

原告前以系爭專利有違專利法第 22 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定提起舉發，其後於面詢之陳述、於舉發補充理由書之記載均同。至訴願階段，原告始於 97 年 4 月 25 日訴願書中，主張系爭專利申請專利範圍第 1 項之前言所謂「預先約定」一詞脫離「自然法則」及「技術思想」之範疇，有違發明意義之虞等語，並於本件行政訴訟時，續為上開主張，敘明系爭專利有違專利法第 21 條規定，並認行政訴訟本就原告主張之任何攻擊防禦方法均應審酌。惟按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（專利法第

<sup>6</sup> 97 行專訴字第 52 號，頁 7。



67 條第 3 項規定參照)。又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。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」，而原告於訴願及本件行政訴訟所提系爭專利不符專利法第 21 條規定部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用，故原告不得再提出關於系爭專利是否不符專利法第 21 條規定之撤銷理由。

## 【案例四】<sup>7</sup>

### 案情摘要

原告及訴外人白馬公司以系爭專利違反核准處分時專利法第 94 條第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告及訴外人不服，提起訴願，亦經駁回。原告仍不甘服，獨自提起行政訴訟。原告及訴外人於舉發時，曾提出證據 2 西元 1968 年 6 月 21 日公告之法國第 1.529.627 號專利案及其中譯本。原告於起訴時，復主張系爭專利形成截面呈十字形之孔徑即 4 個凹槽之氣門嘴的技術內容，於系爭專利申請日前，即已見於原告於 92 年 8 月、12 月間，向義大利 Record 公司訂購之輪胎氣門嘴設計圖樣、93 年 3 月至 6 月法國 Schrader 提供予原告輪胎氣門嘴技術圖，足見此為所屬技術領域中具有通常知識者可由證據 2 之氣門

<sup>7</sup> 98 行專訴字第 8 號，頁 3-4。



嘴主體內含數個凹槽之單純的數量及形狀改變可簡易思及。

### 判決要旨

原告前以系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項規定提起舉發，嗣於提起本件行政訴訟時，原告另主張系爭專利不符同條第 1 項第 1 款新穎性要件。惟按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（專利法第 108 條準用第 67 條第 3 項規定參照）。又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。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」。原告於本件行政訴訟所提新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無前揭規定之適用，故原告不得再提出關於新穎性之撤銷理由。惟原告針對進步性部分，另提出新證據（即法國 Schrader 公司向原告訂購氣門嘴之電子郵件訂單及其氣門嘴設計圖樣、法國 Schrader 公司產製之輪胎氣門嘴實物照片、原告於 92 年 8 月、12 月間向義大利 Record 公司訂購型號為 V002 之輪胎氣門嘴發票、設計圖、實物照片。見本院卷第 25 至 29、107 至 121 頁），係就同一撤銷理由提出之新證據，本院仍應審酌之。



## 類型二、屬「同一撤銷理由提出之新證據」但不具證據力之案例

### 【案例一】<sup>8</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准處分時專利法第 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，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除仍執前詞主張引證案三或引證案五可單獨證明系爭專利不具新穎性及不具進步性外，並主張引證案三及引證案五之組合可證明系爭專利不具進步性。

#### 判決要旨

1. 原告於本件訴訟中始主張組合引證三、五，足以證明系爭專利不具進步性云云，雖核屬新證據，惟依據智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，本院仍應審酌之。
2. 引證案三及五之組合雖已揭露罩杯、左右側加強束緊片、可調整部位等技術，但並未揭露有系爭專利之具凹弧側邊之左右側加強束緊片且外包於罩杯外，並與背扣帶、肩帶成一體連結之調整型內衣結構，由於系爭專利係藉由各構件之作用及其連結關係之整體設計，而達成輔助套束作用，進以提升該左、右側罩杯之集中

<sup>8</sup> 97 行專訴字第 8 號，頁 7。



托高效果，同時達到延緩罩杯變形，延長內衣使用壽命之實用進步性，因此組合引證案三、五亦難證明系爭專利不具進步性。

### 【案例二】<sup>9</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除再次強調舉發證據三足以證明系爭專利不具新穎性及進步性外，另提出近 1、2 年所製造之安全帽新品（下稱舉發證據四）以供審酌。

#### 判決要旨

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，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文。查原告於本院審理中，就同一撤銷系爭專利之理由（即是否具新穎性及進步性之專利要件），提出舉發證據四之安全帽新品，以證明舉發證據三之安全帽實物的內蓋，亦有凹溝間距，可供通風，與系爭專利使用相同之技術。然舉發證據四係於最近 1、2 年所製作，屬工廠庫存品，尚未對外銷售，與舉發證據三分屬不同批次製造

<sup>9</sup> 97 行專訴字第 21 號，頁 3-4。



，此為原告所自承（見本院卷第 52 頁），故舉發證據四係屬前揭規定所稱之新證據。惟舉發證據四既於系爭專利申請（87 年 3 月 3 日）之後始生產製造，無從以之與舉發證據一至三相互勾稽，自不得作為判斷系爭專利於 87 年 3 月 3 日申請時是否具新穎性或進步性之證據。

## 【案例三】<sup>10</sup>

### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告仍堅稱引證案足證系爭專利不具新穎性，亦未具有進步性，且另提出原證四至六之聲明書以為證據。

### 判決要旨

原告所呈原證四至六之聲明書，雖均經民間公證人公證請求人承認契約內容與其真意相符，然上開聲明書並未揭露志光塑膠公司所製造塑膠易開蓋及裕興企業社所製造鋼環之組合方式，是以上開塑膠易開蓋及鋼環之組合方式是否與系爭專利相同，已非無疑。至原證五之聲明書雖記載係裕興企業社受訴外人徐豐逸之委託製造引證案專利組成元件之鋼環，原證六聲明書亦記載訴外人徐豐逸

<sup>10</sup> 97 行專訴字第 30 號，頁 13。



出資請陳清環製造引證案之鋼環模具，並委託裕興企業社製造鋼環，然引證案並無鋼性環圈之構造，足見訴外人徐豐逸於 88 年委託裕興企業社製造之鋼環，應非引證案之元件，上開聲明書之內容顯有不實。

### 類型三、屬「同一撤銷理由提出之新證據」並具有證據力之案例

#### 【案例一】<sup>11</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 107 條第 2 項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除續主張系爭專利之主要設計特徵已為舉發證據三所涵蓋，不具創作性外，並提出新證據美國新式樣專利第 D382,266 號，稱系爭專利為該領域之人參酌舉發證據三與新證據美國專利第 D382,266 號所能輕易思及。

#### 判決要旨

1. 系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。又依智慧財產案件審理法第 33 條規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯

<sup>11</sup> 97 行專訴字第 12 號，頁 7、9。



論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。本件原告於本院訴訟審理中就系爭專利是否具創作性之同一撤銷理由，提出新證據案即美國新式樣專利第 D382,266 號，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院應併予審究。

2. 原告於訴訟階段所提的新證據與舉發證據三之組合，可證明系爭專利不具有創作性，有違核准時專利法第 107 條第 2 項之規定，自應為舉發成立之審定。智慧局未及審酌原告於訴訟階段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽。

## 【案例二】<sup>12</sup>

### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准處分時專利法第 94 條第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除仍執前詞，稱引證一、二結合可證明系爭專利不具進步性外，另舉新證據系爭專利說明書習知技術，稱其結合引證一、二可證明系爭專利不具進步性。

### 判決要旨

1. 系爭專利說明書之先前技術與引證二的結合，原告並未在舉發理

---

<sup>12</sup> 97 行專訴字第 27 號，頁 11。



由中論述，在提起行政訴訟理由中始為主張，惟係對於同一撤銷理由提出之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院仍應審酌之。

2. 原告於舉發審定、訴願階段主張以引證一、二結合固不能證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，惟其於訴訟階段所提的新證據之組合，可證明系爭專利申請專利範圍確實不具有進步性，有違上揭專利法第 94 條第 4 項之規定，自應為舉發成立之審定。被告未及審酌原告於訴訟階段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦有未合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭「套筒式掀合轉軸（四）」新型專利作成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。

### 【案例三】<sup>13</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除重述證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，證據 3 至 5 可證明系爭專利不具進步性外，另舉新證據 8、9 主張系爭專利不具進步性。

<sup>13</sup> 97 行專訴字第 33 號，頁 2、15。



## 判決要旨

1. 按關於撤銷、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，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文，而智慧財產案件審理法係於 96 年 3 月 28 日經總統公布，於 97 年 7 月 1 日起施行，是以上開條文於制訂時業已考量行政訴訟法第 4 條第 1 項及專利法第 67 條第 3 項之規定，本於程序從新之原則，本院自應併予審酌原告於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由所提出之新證據（證據 8、9），合先敘明。
2. 原告主張系爭專利應為熟習機械配管接頭相關技術者，依證據 3 及證據 5 所揭示之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效，為有理由，被告所為本件舉發不成立之處分，於法未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽，且系爭專利亦為熟習機械配管接頭相關技術者，依證據 8 所揭示之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效，而不具進步性，原告訴請撤銷原處分及訴願決定及請求被告應作成舉發成立之處分，為有理由，應予准許。



#### 【案例四】<sup>14</sup>

##### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。原告於起訴時，另提出引證 3 至引證 9 等新證據主張系爭專利不具進步性。

##### 判決要旨

1. 系爭專利有無違反同法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。又依智慧財產案件審理法第 33 條規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。本件原告於舉發階段係以引證 1、2 或其組合主張系爭專利違反核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，嗣於本院訴訟審理中就系爭專利是否具進步性之同一撤銷理由，提出引證 3 至引證 9 之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院應併予審究。

<sup>14</sup> 97 行專訴字第 45 號，頁 28、36。



2. 引證 1、3 之組合或引證 1、2、3 之組合或引證 1、2、4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；引證 1、2 及 4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性；引證 2 及 5 之組合或引證 2 及 6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 22 項不具進步性；引證 1、2 及 3 之組合或引證 1、2 及 4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 29 項不具進步性，而有違專利法第 94 條第 4 項規定，惟引證 3、4、5、6 及其與引證 1、2 之組合均係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，且就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 12 項、第 22 項、第 29 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項是否分別符合專利要件。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。被告未及審酌原告於訴訟階段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。至於原告請求命被告應為舉發成立之處分部分，因本件尚待被告依本判決法律見解另為審查，故事證尚未臻明確，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。



### 【案例五】<sup>15</sup>

#### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 21 條、第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。原告於起訴時，提出原證三、原證四，及原證一組合原證四、原證二組合原證四及原證三組合原證四為新證據，主張系爭專利不具進步性。

#### 判決要旨

1. 本件原告原於舉發階段提出引證 1 至引證 26 為舉發證據，嗣於 98 年 4 月 6 日本院準備程序時則僅主張引證 13（即原證一）、引證 15（即原證二）、原證三、原證四，及原證一組合原證四、原證二組合原證四及原證三組合原證四得證明系爭專利不具進步性，其餘引證 1 至 12、引證 14、引證 16 至 26 不主張，其中原證三、原證四，及原證一組合原證四、原證二組合原證四及原證三組合原證四為新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，本院仍應審酌。
2. 經逐項審查系爭專利申請專利範圍，可知原證二可證明其第 1 項、第 15 項、第 18 項（獨立項）及第 2 至 14 項、第 16 至 17 項、第 19 項（附屬項）均不具進步性，是系爭專利有違專利法第

<sup>15</sup> 98 行專訴字第 1 號，頁 18、42。



22 條第 4 項規定，本應為舉發成立之審定，然原處分竟為舉發不成立之處分，於法即有未合，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判命被告應就本件發明專利舉發案作成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。

## 【案例六】<sup>16</sup>

### 案情摘要

原告以系爭專利違反核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審定舉發不成立。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。起訴時，原告除原有之舉發證據 2 外，另提出證據 2 及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，主張系爭專利不具進步性。

### 判決要旨

1. 按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（同法第 10 條準用第 72 條第 4 項規定參照）。又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。」限於「同一撤銷理

<sup>16</sup> 97 行專訴字第 64 號，頁 4-7。



由提出之新證據」始得提出。原告於本件行政訴訟所提擬制喪失新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無前揭規定之適用，故原告不得再提出關於擬制喪失新穎性之撤銷理由。而原告就進步性之同一撤銷理由，除原來之證據 2 外，另於本件訴訟中提出證據 2 及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，此屬就同一撤銷理由所提出之新證據，本院自應予以審酌。

2. 系爭專利與證據 2 均在藉由自動切換器以切換不同的訊號路徑，使能同時操控不同的電腦，故二者之創作目的並無二致。判斷系爭專利是否具有進步性之專利要件，應將系爭專利與證據 2、習知自動切換器之整體技術內容加以比對，而從系爭專利之專利說明書全文判斷，系爭專利雖有至少二組的訊號插座組，其中訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座，可使用連接控制多台電腦之場合；而證據 2 係以一台電腦控制多台事務機器之切換器，二者固有些微不同，然系爭專利各插接座係以傳輸訊號用的纜線與主插座體內的切換電路聯結，且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆之技術特徵改良習用自動切換器容易掉落損壞、電路板受潮之缺點，即應以此為判斷進步性要件之重點，至訊號插座組數、連結電腦數等各電腦設備之構件數量，即非所問。況此為該新型所屬技術領域中具有通常知識者得由系爭專利說明書及申請專利範圍之記載，參酌系爭專利申請時之通常知識及技術，即可輕易推導。



3. 即使系爭專利之獨立項（即申請專利範圍第 1 項）不具進步性，然由於依附於獨立項之各附屬項（即申請專利範圍第 2 至 5 項）具有所依附之第 1 項以外之技術特徵，未必不具進步性，仍應再就各附屬項之附屬特徵作進一步之審查，此即逐項審查之原則。就前開附屬項是否具進步性而應准予專利，原告與參加人於舉發及訴願階段均未就此予以充分陳述意見。
4. 綜上所述，證據 2 之專利說明書第 3 頁「發明之詳細說明」中第【0013】段有關纜線結構之記載，為原告於本件訴訟中始提出之主張，且證據 2 與系爭專利自承之先前技術之組合乃原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正。另就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項（第 2 至 5 項）是否符合專利要件。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。從而，原處分以系爭專利無違核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定，而為舉發不成立之審定，於法尚有未洽，訴願決定維持原處分，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。至於原告請求應為撤銷系爭專利之審定部分，因本件尚待被告依本判決法律見解另為審查，參加人仍得斟酌是否更正申請專利範圍，故事證尚未臻明確，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。



## 肆、案例評析

本文現針對以上案例中觀察到的幾個值得留意或探討的問題，提出幾點淺見，供各界參考指正。

### 一、何謂「同一撤銷理由」？

有關「同一撤銷理由」之認定，智慧財產法院確實係依循智慧財產案件審理法新制問答彙編中第 34 題之說明辦理，亦即被據以主張系爭專利應撤銷之新證據，其被用以證明系爭專利欠缺之專利要件，必須與原舉發證據所欲證明者相同，智慧財產法院始予以審酌。至於行政訴訟中所容許提出之新證據態樣則並無限制，除了常見的國內外專利前案外，新證據有可能只是原有各證據的組合；有可能是實物樣品；亦有當事人將系爭專利說明書所述之習知技術補提為新證據。因此，只要是針對同一撤銷理由而提出者，都在智慧財產法院審酌之列。

### 二、審理法第 33 條第 1 項允許提出新證據之「當事人」是否包括智慧局及參加人？

按行政訴訟法第 23 條規定，訴訟當事人謂原告、被告及參加人，而智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項係明定「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，依文義解釋，此「當事人」似無排除被告，即智慧局，或參加人之意。惟查審理法第 33 條之立法目的，係在於減少



就同一專利權之有效性爭執，避免循環發生行政爭訟，因此允許原告於行政訴訟中再提新證據。智慧局為原處分機關，僅就原告新證據之主張有無理由，有提出答辯之義務，似無自行提出新證據之權利。至於參加人，即智慧財產權人，為維護其權益，或有提出新證據以反駁原告指控之必要性。

智慧財產法院為釐清本條文之適用對象，於司法院 98 年智慧財產法律座談會中提案討論，與會者除了司法人員外，亦邀集了學者、業界及智慧局代表，研討結果多採折衷說，認為審理法第 33 條第 1 項所指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧局<sup>17</sup>。

### 三、智慧財產法院認定新證據不具證據力之效果

原告於行政訴訟中提出之新證據，若經智慧財產法院實質審認仍不足以證明系爭專利不具專利要件，智慧局舉發不成立之原處分應予維持，則日後第三人就系爭專利再以相同之證據，主張相同之撤銷專利權事由向智慧局提起舉發，智慧局得否適用「一事不再理」原則予以駁回？

按現行專利法第 67 條第 4 項規定：「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」，依其意旨，似僅適用於先後向智慧局提出之舉發案有同一事實及同一證據的情形，對於舉發證據與前行政訴訟新證據相同、主張之撤銷理由亦相

<sup>17</sup> 司法院 98 年 7 月編印之 98 年度智慧財產法律座談會彙編第 125-126 頁。



同之情況下，智慧局是否亦得適用「一事不再理」原則將該舉發案駁回，則法無明文，故智慧局仍應進行實體審查，只是同一事實及證據既已經法院認定不足以證明系爭專利有應撤銷原因，實務上智慧局即可逕行參照前訴訟判決理由作成舉發不成立之審定。惟目前法界人士似多採肯定看法，認為智慧局得適用「一事不再理」原則駁回舉發案，畢竟為求訴訟經濟、爭訟早日確定，業經法院認定之事實，行政機關即無再為審查之必要，因此智慧局於本（98）年8月送部審議之專利法修正草案第83條第2款明定，依智慧財產案件審理法第33條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發。其立法理由中敘明，舉發人如不服專利專責機關所為之舉發審定，而在行政訴訟中依智慧財產案件審理法第33條規定提出新證據，並經智慧財產法院審理認該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因專利專責機關就該證據之主張已為有無理由之答辯，且經智慧財產法院審酌判斷，亦應不許任何人就同一事實以同一證據再為舉發，爰予明定。

#### 四、智慧財產法院自為判決之效力與影響

除了當事人於行政訴訟程序得依智慧財產案件審理法第33條規定提出新證據外，關於智慧財產案件審理的另一項訴訟新制，便是智慧財產法院對於當事人在民事訴訟中，就智慧財產權提出之有效性主張或抗辯，應自為判斷有無理由，而不似以往法院係以行政



機關的處分結果為據作成判決，故而往往必須於行政處分或行政爭訟程序有結果前停止訴訟。此項新制係為了迅速審理及有效救濟智慧財產訴訟案件，故明文規定於智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」。

另一方面，除了精選具備豐富審理智慧財產案件經驗及專業之法官外，智慧財產法院更配置有各類技術專長之技術審查官輔佐法官辦案，因此於審理撤銷專利權之行政訴訟時，就原告訴請撤銷專利權之主張有無理由，智慧財產法院已具有充分的自為判斷能力，對於起訴有理由者，即可逕行判決智慧局應作成原告所申請內容之處分，而非一概發回智慧局依其法律見解另為處分。此種新作為固然得以達到行政爭訟早日底定的目的，但亦衍生出以下幾點疑慮有待釐清。

## （一）行政機關第一次處分權之移轉

基於權力分立原則，我國自有專利制度以來，有關專利權之授與及撤銷，一向是交給行政機關掌管，亦即屬行政權。在行政訴訟制度下，司法機關得就行政權行使之適法性予以監督，如認行政機關之原處分違法應予撤銷，或將全案發回行政機關依其法律見解另為處分，或逕行自為判決，惟實務上仍以發回原機關重審為主。如



今智慧財產法院若審認智慧局舉發不成立之原處分違法，多傾向自為判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應為撤銷系爭專利權之審定。復依審理法第 33 條規定，智慧財產法院允許原告於行政訴訟中提出新證據，自行判斷該新證據是否足以證明系爭專利不具專利要件後作成判決，此不僅使智慧財產案件行政訴訟之審理趨於民事審判化，更使原本專屬於智慧局之專利權有效性第一次處分權移轉至智慧財產法院，如此無疑會加重智慧財產法院之審案負荷，並逐漸將行政機關智慧局之舉發審查功能移轉至司法機關身上。

## （二）專利權人程序利益之保障

於撤銷專利權之爭訟中，專利權人往往會於智慧局舉發審查階段，提出申請專利範圍之更正，以避開專利權被舉發成立之風險，而今一旦智慧財產法院基於舉發人於訴訟中始提出之新證據，自為判決系爭專利權應撤銷，專利權人有可能因未及於智慧局審查階段斟酌是否提出更正以為因應，而導致專利權遭法院撤銷，造成專利權人更正申請專利範圍之程序利益，未獲保障，此時法院判決之公平性便值得商榷。當然，倘法院審認原告之訴僅一部有理由，智慧局應依判決之法律見解另為審查並重為處分時，專利權人即得斟酌是否向智慧局提出更正<sup>18</sup>，蓋更正審查屬智慧局職權，舉發案既發回智慧局重為審查，專利權人自有權依專利法規定提出更正。

<sup>18</sup> 同註 14、16。



### (三) 原告所請課予義務訴訟勝訴之效果

於撤銷專利權之行政訴訟，原告除了撤銷原處分及原決定之請求外，主要係提出應命智慧局作成舉發成立或撤銷專利權審定之課予義務訴訟。前述 13 件案例中，有 5 件智慧財產法院係判決維持原決定及原處分，其餘 8 件中有 6 件經智慧財產法院審認原告為有理由，作成原告全部勝訴判決，其判決主文首先將訴願決定及原處分均撤銷，其次命被告智慧局應就系爭專利作成舉發成立或撤銷專利權之審定，訴訟費用全數由被告負擔。另 2 件智慧財產法院判定原告請求僅部分為有理由，因此並未自為判決，其判決主文第一項固然將原決定及原處分均撤銷，然第二項係命被告對原告就系爭專利所提舉發事件，應依判決之法律見解另為處分，原告其餘之訴仍遭駁回，訴訟費用則由原、被告各負擔二分之一。

據觀察，目前智慧財產法院似乎僅對於原告為舉發人且起訴全部有理由之案件，逕行自為判決，囑被告智慧局應作成撤銷系爭專利權之審定。對於原告為被舉發人或專利申請人之行政爭訟，則即使原告全部勝訴，亦與起訴部分有理由之案件相同，僅於判定原處分應撤銷之同時，囑智慧局應依其判決之法律見解另為處分。

由於撤銷專利權之審定屬行政處分，因此一旦智慧財產法院依原告請求所作之自為判決確定後，仍應由智慧局依該判決意旨作成撤銷專利權之審定，無從以法院判決取代行政處分之餘地。惟若於智慧局重為審定前，舉發人或專利權人又向其提出新事證或申請專



利範圍更正本，智慧局當如何處理？智慧局倘受理審酌後再為審定，則審查基礎將與前訴訟程序不復相同，審查結果亦有可能生變，此顯然與法院自為判決之意旨有違，是故，此時智慧局理應受到判決拘束逕行審定，不再受理任何一方當事人新的攻防方法。

至於智慧局依判決意旨作成之審定，嗣後復經專利權人循序提起救濟至智慧財產法院，在未有新事實或法律變動情形下，智慧財產法院是否仍須實質審查？此議題經智慧財產法院於98年度高等行政法院法律座談會中提案討論，與會人士多數認為法院已命專利權人參加前訴，為前訴確定判決效力所及，不得再行提起行政訴訟，故智慧財產法院應依行政訴訟法第107條第9款裁定駁回訴訟<sup>19</sup>。

查本文所述8件遭智慧財產法院撤銷原處分之案件中，僅1件被舉發人未上訴，正由智慧局依判決意旨重為審定中，1件業經最高行政法院裁定駁回上訴而告確定，智慧局並已依智慧財產法院判決意旨重為舉發成立之審定，目前仍在訴願期間，被舉發人是否會提起訴願，以及嗣後若提起訴願，經濟部是否會進行實質審查，或逕行決定訴願不受理，則仍有待後續觀察。

<sup>19</sup> 司法院公報第51卷第8期2009年8月刊第209-211頁。



### 伍、結語

以上是針對智慧財產法院這一年多來就專利舉發事件行政訴訟提出新證據所採審理模式所做的觀察，然隨著時間的推移，嗣後不排除會有新的發展，值得吾等拭目以待。惟無論如何，智慧財產案件審理法第 33 條規定對於舉發人而言都是一項利多措施，可以好好把握。反之，對於專利權人或智慧局而言，則都面臨了前所未有的考驗，尤其是專利權人，即使行政爭訟一路走來都佔上風，卻永遠無法預測到了訴訟階段舉發人還會提出什麼樣的新證據來挑戰其專利權，故而不得不戰戰兢兢隨時應戰。至於智慧局方面，則儘管原處分合法妥適，卻仍有可能因新證據的提出而面臨被撤銷發回重審的命運，使得原本即已超負荷的審查工作重擔雪上加霜。又，當初司法院研訂智慧財產案件審理法第 33 條係著眼於訴訟經濟的考量，並為防範不肖當事人濫用此項新措施，特於智慧財產案件審理細則第 40 條第 1 項但書明定：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。然而，智慧財產法院於實際運作上，是否真能有效杜絕當事人藉由不斷提出新證據來拖延訴訟，則仍有待吾等悉心觀察與瞭解，並共同思考因應之道，否則不免辜負了當初的立法美意。