

## 專利話廊

### 撤銷專利行政訴訟之新證據提出

江郁仁 律師



按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，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。對於前揭規定中允許提出新證據之當事人，除原告外是否包括智慧局或參加人，早於司法院 98 年智慧財產法律座談會中進行過研討，依當時行政訴訟類第 1 號之研討結果，該座談會係認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之「當事人」，僅限原告及參加人，並不包括智慧局。

不過對於前揭研討結果，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決則持不同意見。

前揭判決與研討結果之差異，在於最高行政法院認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之當事人僅限原告，被告與參加人均不得依該規定提出新證據。蓋舉發成立時，行政訴訟之原告為專利權人，被告為智慧局，舉發人為參加人；反之舉發不成立時，行政訴訟之原告為舉發人，被告仍為智慧局，專利權人則為參加人。專利權人不論為原告或參加人均不會提出新證據去撤銷專利權；而身為被告之智慧局本即不得提出新證據，以免違背行政撤銷訴訟係為了審查原處分合法性之本旨，因此當舉發人作為被告智慧局之參加人時，亦不得提出新證據。又考量當舉發成立時，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，若准許身為參加人之舉發人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，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。是以，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項應採限縮解釋，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，作為被告之智慧局及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據之當事人，僅在舉發人為行政訴訟之原告時，方可依該規定提出新證據，如此解釋始符合該法條立法意旨。

然而，智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號判決（下稱 32 號判決），再次提出與前揭最高行政法院判決不同之見解，此判決認為智慧財產案件審理法第 33 條之立法理由係為了容許在行政訴訟中，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。由此立法理由可知，本規定之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。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。

前揭 32 號判決又提及，依據最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（二）之決議內容，按審理法第 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，故應無前揭最高行政法院判決所稱有礙專利權人得於行政訴訟中主張更正申請以防禦之程序利益之情形。

雖然前揭 32 號判決闡述了相當之論據，惟最終並未得到最高行政法院支持，此可參最高行政法院 108 年度判字第 211 號判決之見解，該最高行政法院判決指出，智慧財產案



件審理法第 33 條第 1 項仍明文限於「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，是以審理法第 33 條雖可解決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，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，該規定之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的。且就舉發人依審理法第 33 條第 1 項規定提出之新證據，基於訴訟法上當事人攻防武器平等之原則，自應給予專利權人申請更正之機會，以兼顧專利權人之權益，故最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議(二)即針對經濟部智慧財產局（下稱智慧局）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。惟上開決議並未及於「智慧局為舉發成立之審定處分，專利權人循序提起行政訴訟」之情形，則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，智慧財產案件審理法第 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。

本文以為，最高行政法院再次重申對於智慧財產案件審理法第 33 條規定之適用情形，無非給了公眾一個明確依循之準則。不過關於訴訟上攻防地位平等之考量，或許亦可重新思考是否放寬專利權人於行政訴訟中提出更正申請之限制，來兼顧專利權人提出更正申請之程序利益，以及最大化智慧財產案件審理法第 33 條減少紛爭之立法意旨。

## 善用臺灣專利審查結果向他國提 PPH 之請求

張撼軍

### 一、前言

專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 是各國專利局之間的合作計畫，藉由共享檢索及審查結果來減少各國專利局審查重複性的工作，從而加快審查速度和提高專利品質。PPH 計畫最早是於 2006 年由日本專利局 (JPO) 與美國專利局 (USPTO) 開始試辦，其成功的經驗引領各國也開始試行 PPH 計畫，並獲得不錯的成果。我國智慧財產局 (TIPO) 從 2011 年 9 月開始，陸續與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大等國合作實施 PPH。

其中，TIPO 與美國實施的 PPH 計畫屬於一般型 PPH (Normal PPH)，只能將先申請且被主張優先權的第一申請局的檢索和審查結果提供給後申請的第二申請局參考，進而加速後申請案件的審查；TIPO 與日本、西班牙、韓國、波蘭和加拿大實施的 PPH 計畫則屬於增強型 PPH (PPH Mottainai)，則不受先後申請局的限制，只要其中一方的專利局先有審查結果，便可將其檢索及審查的相關資料提供給另一方的專利局參考，進而加速該案件的審查。

### 二、我國 PPH 申請的現況

根據 TIPO 的統計，以 TIPO 為第二申請局／後審查專利局提出 PPH 請求的案件中，以依據美國案和日本案的審查結果請求 PPH 的案件最多，截至 2019 年 7 月為止，分別有 2,789 件和 3,356 件，申請人分別以美國人及日本人為多數。

對我國申請人來說，通常會先向 TIPO 提出專利申請。但由於在 2011 年 9 月開始與各國合作實施 PPH 計畫的之後幾年間，TIPO 正面臨專利積案的問題，使得一發明專利申請案的平均審結期間不斷拉長，最高峰時甚至需耗時 47 個月。雖然為了解決日益嚴重的積案問題，TIPO 早在 2010 年就已開始推動「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，希望透過一系列增加審查人員以及施行各種加速審查方案的方式來提高結案量、減少積案，但在 2011 年 9 月 PPH 計畫剛開始實施時，發明專利案的平均審結期間尚無法有效降低，以致臺灣申請人能以 TIPO 為第一申請局/先審查專利局來向其他 PPH 簽訂國提 PPH 之請求的機會不高。

故為了為提升我國與 PPH 簽訂國之間專利審查結果分享，TIPO 自 2012 年 3 月 1 日起啟動「支援利用專利審查高速公路(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA) 審查作業方案」，讓以 TIPO 為第一申請局提出發明專利申請案，之後向 PPH 簽訂國專利局提出外國對應申請案，且主張我國申請案為優先權基礎案的申請人，可據以向 TIPO 提出 TW-SUPA 申請，以加速該臺灣發明專利申請案的審查速度，以便申請人可依據 TIPO 的專利審查結果向其他 PPH 簽訂國專利局提出 PPH 請求。

直到「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」執行完畢的 2017 年底，平均審查期間已能縮短至 16 個月以內。根據 TIPO 的統計，2018 年發明專利平均首次發出審查意見通知的期間為 8.7 個月，平均審結期間為 14 個月。至此，TIPO 對一發明專利申請案的審查期間已大幅短於 USPTO 的審查期間 (平均首次發出審查意見通知的期間為 15.8 個月，平均審結期間為 23.8 個月)，並與 JPO 的審查期間相近 (平均首次發出審查意見通知的期間為 9.3 個月，平均審結期間為 14.1 個月)，使得我國人先向 TIPO 提出專利申請後增加能夠以 TIPO 的檢索及審查結果向其他 PPH 簽訂國 (尤其美國) 提出 PPH 之請求的機會。

### 三、他國對以臺灣專利審查結果提 PPH 之請求的接受度—以美國和日本為例

對一專利申請案提出 PPH 請求後，核准與否仍取決於該國專利局的審查決定，在另一專利局核准的內容並不能保證案件在提出 PPH 請求的專利局必然會核准，因此，TIPO

近年來持續針對臺灣案和美國對應案、日本對應案之審查結果進行統計。

如下圖 1 所示，TIPO 和 USPTO 的審查結果一致性（即審查結果同為核准或同為核駁者），其比率自 2014 年起呈穩定成長，在 2017 年度已達到 83.8%。若累計兩局完成審查可供分析的案件，則整體審查結果一致性達到 75.6%。



圖 1

再如下圖 2 所示，TIPO 和 JPO 的審查結果一致性（即審查結果同為核准或同為核駁者），其比率自 2014 年起亦呈穩定成長，在 2017 年度已達到 80.6%。若累計兩局完成審查可供分析的案件，則整體審查結果一致性達到 68.9%。



圖 2

由上列統計資料可以明顯看出，TIPO 的專利審查結果已能與 USPTO 和 JPO 的審查結果逐漸趨於一致，TIPO 的審查品質已經能讓申請人根據其專利審查結果來決定要不要進一步向其他 PPH 簽定國提 PPH 之請求，以縮短該國的專利審查時間。

除此之外，參見下圖 3 所示，根據 USPTO 的統計，其在 2018 年所審查之有提出 PPH 請求的專利申請案中：直接發出核准通知的比例約在 24.71%~17.24%之間，從提出 PPH 之請求至收到第一次審查意見通知的時間約在 220.01 天~200.48 天之間，最後核准的機率約在 84.4%~83.23%之間。其中，該統計根據所提交之各第一申請局/先審查專利局之案件數量分為兩個群組，PPH Size>100 是指向 USPTO 提 PPH 請求之案件數至少 100 件的區域的統計結果，PPH Size<100 則是指向 USPTO 提 PPH 請求之案件數少於 100 件的區域的統計結果，而 TIPO 即屬於 PPH Size<100 之群組。

First Action Allowances			
PPH Size	Allowed	All First Actions	FA Allowance Rate
> 100	1516	6134	24.71%
< 100	80	464	17.24%

  

Average Pendency (in days)			
PPH Size	Petition to Decision	Petition to First Action	Decision to First Action
> 100	63.68	220.01	165.74
< 100	66.56	200.48	145.93

  

Allowances and Abandonments			
PPH Size	Allowed	Abandoned	Grant Rate
> 100	5100	943	84.40%
< 100	412	83	83.23%

圖 3

從以上的統計可以看出，向 USPTO 提出 PPH 請求的專利申請案能有高達 80% 以上的核准機率，可見 USPTO 對其他國家的檢索及審查結果的參考程度和接受度確實是高的。

而以筆者手邊幾件以 TIPO 之檢索及審查結果向 USPTO 提出 PPH 之請求的實例來說，能夠在提出 PPH 之請求後大約 4 至 5 個月直接收到核准通知；或者在提出 PPH 之請求後大約 2 至 3 個月接獲審查意見通知，並在提出答辯後 1 至 2.5 個月左右收到核准通知。提出 PPH 之請求對於縮短美國專利申請案之審查時間的效果相當顯著。

#### 四、結語

我國自啟動 PPH 合作計畫以來，隨著 TIPO 的審查品質提高以及審查期間縮短，申請人已能選擇以 TIPO 的檢索及審查結果向其他國家提出 PPH 之請求。更進一步來說，由於 TIPO 平均首次發出審查意見通知的期間為 8.7 個月，短於能夠主張國際優先權的 12 個月，故申請人還能根據首次審查意見通知的結果，再決定是否要进一步向其他國家提出專利申請。若所欲提出專利申請的其他國家專利局與 TIPO 之間有 PPH 合作計畫，更可在同時提出 PPH 之請求，以加快該專利案的審查速度，將來申請人於擬定申請策略時的操作可望更加靈活。

資料來源：

1. TIPO, 專利審查高速公路申請案件統計 - 108 年 7 月案件, <https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7483&CtUnit=3629&BaseDSD=7&mp=1>
2. TIPO, 智慧財產局年報(107 年), <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=483190&ctNode=6950&mp=1>
3. USPTO, FY 2018 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR\\_1.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR_1.pdf)
4. JPO, JPO Status Report 2019, <https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2019/>
5. 台一國際專利法律事務所，從我國之專利審查看 PPH 之請求, [https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article\\_code=03&article\\_classify\\_sn=64&sn=1308](https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=1308)
6. USPTO, PPH Statistics Data (between January 1, 2018 and December 31, 2018), <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPH%20Quarterly%20Statistics%20>



Data\_Year%202018.pdf

