

專利話廊

淺論專利行政訴訟中有權提出新證據之「當事人」

何娜瑩 律師／專利師



按智慧財產案件審理法(以下稱「審理法」)第33條第1項規定,當事人於撤銷專利權行政訴訟中,在言詞辯論終結前,就同一撤銷理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之。惟針對有權提出新證據之當事人,審理法並未明文規定,因此產生解釋空間,近來最高行政法院107年度判字391號行政判決再度闡釋審理法第33條第1項「當事人」範疇限縮於「原告為舉發人」時才適用。

關於審理法第33條第1項「當事人」適用,最早在司法院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號做成審理法第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之意見,迄最高行政法院100判字第249號行政判決首次對審理法第33條適用表示意見,該判決援引審理法第33條第2項為文義解釋,乃提出審理法第33條僅對於智慧局所為處分不服提起之行政訴訟才適用,對於訴願決定不服者提起之行政訴訟不適用該條規定。

對於智慧局所為處分不服提起之行政訴訟中,「當事人」範疇應如何適用,最高行政法院100年度判字第2247號判決給與詳細解釋及說明,該判決係認為從立法意旨觀之,係為避免舉發程序循環爭訟,僅有在舉發人為原告時才適用,且當舉發人為參加人時,對智慧局而言顯非訴訟程序之「他造」,若舉發人以參加人提出新證據,從撤銷訴訟角度觀之,顯然會變動原處分事實及基礎,與行政訴訟立法目的相悖離,再者,專利權人在專利撤銷後,已無提起更正之機會,故該判決認為僅有在「當事人」範疇限縮於「原告為舉發人」時才符合立法意旨。

自此之後,實務上多依循該判決之見解適用審理法第33條「當事人」,惟近來智慧財產法院105年度行專訴字第97號及106年度行專訴字第32號行政判決,曾試圖突破實務上之限制,乃提出舉發人經法院命參加後,已是獨立參加人可自行提起攻擊防禦方法,相對於原告及被告而言,均屬他造,且審理法第33條立法目的在於避免循環爭訟,拖延舉發程序之確定,自不應將參加人為舉發人時排除在外,另援引最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議決議,認為倘若在原告為舉發人時,當事人已就新證據為充分供防辯論,專利權人自行判斷後卻未進行任何更正,法院自得命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分,遂援引該決議精神,主張法院經審酌後,雖然原處分舉發證據尚不足以撼動專利權,但若參加人(舉發人)提出之新證據得以撼動專利權時,對專利權人並未有不利益,不論是舉發不成立,或是舉發成立之行政訴訟中,爭點均是同一專利權是否應予撤銷,似不應有所區隔。

然此見解,經最高行政法院107年度判字391號行政判決予以否認,該判決認為探究審理法第33條立法目的僅在於將專利法所規定舉發理由及證據應在審定前提出放寬到行政訴訟言詞辯論終結前,而舉發人所能提出之新證據仍需在原處分範疇內,基於同一撤銷理由才能提出,故舉發人縱然在舉發不成立確定後,仍可再提新舉發案,實務上也屢見不顯,又最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議決議,固然認為在舉發人(原告)提出新證據時,若專利權人(參加人)未提出更正,因已給予被告及專利權人充分攻防,故法院為撤銷專利權處分,難謂有突襲專利權人,惟上開決議見解並未及於「舉發成



2018/10/25

立、專利權人提起行政訴訟」情形，因舉發成立之行政處分具有實質存續力，智慧局無法受理專利人更正申請，且從考量雙方攻擊防禦時機，智慧財產法院行政訴訟審結平均日數約 6 至 7.5 個月，明顯少於舉發審查期間，故專利權人得以在行政訴訟中斟酌、思索提起更正時間，顯然相當短促，故在衡平專利權人及舉發人程序利益下，審理法第 33 條第 1 項當事人仍應限縮為「原告為舉發人」才符合立法意旨。

綜上，最高行政法院 107 年度判字 391 號行政判決主文雖然仍駁回上訴，但從理由觀之，該判決不僅從法理面，且甚至從實務操作面上審理時間論述兩造權益，再次宣示確認應採限縮解釋才能符合立法意旨。



我國與歐盟專利檢索系統應用於設計專利檢索之比較

鄭博軒

世界各國所累積核准公告的設計專利件數數量極為龐大，大多藉由檢索系統以羅卡諾國際工業設計分類 (Locarno Classification, LOC) 快速檢索設計專利。我國經濟部智慧財產局所提供的中華民國專利檢索系統及全球專利檢索系統皆有針對設計專利的部分提供檢索服務。而以歐洲來說，歐盟智慧財產局 (EUIPO) 針對商標及設計專利提供兩種檢索系統，分別是 DesignView (設計檢索資料庫) 及 eSearch plus 供大眾所使用。其中，DesignView 可檢索多達 59 國的設計專利，而我國的中華民國專利檢索系統的設計專利資料僅限於本國；另外我國於 2018 年 1 月推出的全球專利檢索系統收錄有歐洲的設計專利，但與 eSearch plus 檢索系統的檢索介面、檢索者的操作方式及圖形比對的便利性等均有差距，以下即針對這兩檢索系統分別做介紹，以提供讀者參考。

一、全球專利檢索系統



經濟部智慧財產局為有效協助國內產業與中小企業快速掌握產業技術發展趨勢，建置「全球專利檢索系統」供各界使用，系統整合五大局全球專利 (美、日、歐、韓、中國大陸)、WIPO 與本國之專利資料，而本國設計專利部分，提供自 1964 年迄今的專利書目資料、公報影像。

設計專利檢索的方式如果採用一般常用的布林檢索，其提供了公開/公告號、申請號、申請人、發明人、專利名稱、摘要、引用專利及非專利、專利範圍、詳細說明、LOC 分類及公開/公告日等檢索欄位。檢索時在相關欄位輸入關鍵字，利用 OR 或 AND 等方式，搜尋專利名稱或摘要所出現的文字，亦或是利用 LOC 分類搭配檢索。此外，可依據檢索者需求在欲尋找的資料庫範圍及公開/公告日進一步限縮，再逐一比對出相似的前案，而圖 1 所顯示的例子是以椅子為標的，搭配中文「椅子」及英文「chair」關鍵字所進行檢索，將符合關鍵字的設計專利顯示在螢幕上，以供檢索者就圖形進行目視比對並挑選出所需的設計專利資料。



圖 1

二、eSearch plus 檢索系統



EUIPO's Database access

eSearch plus 是歐盟專利局推出的檢索工具，該資料庫資料包括歐盟商標和歐盟設

計，可以藉由進階檢索自定義達 23 項的檢索條件，其中更包含設計專利狀態、維也納分類 (VCL) 及到期日等檢索欄位，提供了如同我國全球專利檢索系統的檢索模式。此外，在 2016 年 12 月 14 日歐盟專利局更進一步推出了 eSearch plus 的圖形檢索功能，提供使用者較為便利的檢索工具。

圖形檢索功能支援上傳的圖片格式包括 JPG、PNG、GIF 以及 TIFF 等檔案格式。首先，進入到 eSearch plus 首頁，如圖 2 所示操作介面中，點擊檢索欄右方相機圖案的位置亦或是用拖曳的方式將所欲檢索的圖片拖曳到檢索欄位置，再於右方勾選搜尋設計專利選項，最後點選搜尋鍵即可檢索。以輸入圖 2 之椅子的照片為例，其檢索結果如圖 3 所示，由於所顯示的設計專利係透過檢索系統以圖形比對過濾後，並將標的物與所檢索的設計專利同時呈現在螢幕上，檢索者可方便且快速進行比對，再者由於已將大部分圖形差距較大的設計專利予以排除，以大幅減少檢索後的件數，可降低檢索者的工作量。

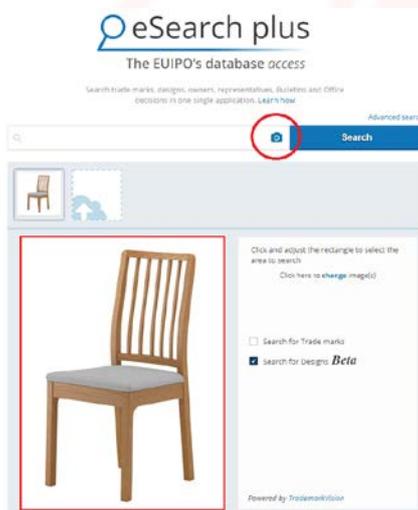


圖 2

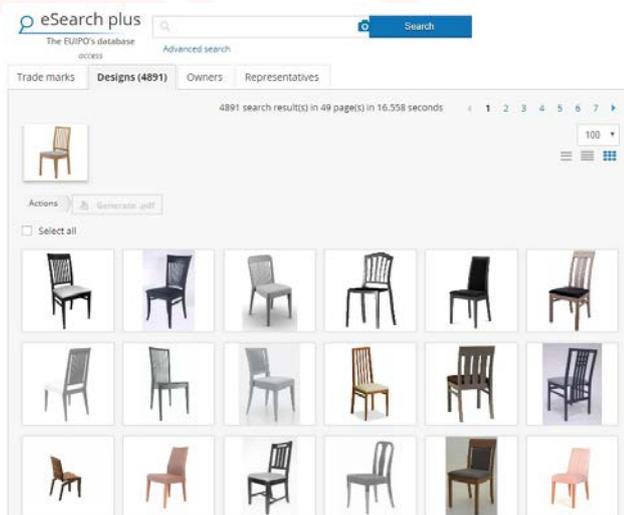


圖 3

由以上我國全球專利檢索系統與歐盟的 eSearch plus 檢索系統比較所檢索出的結果可知，僅利用文字限縮範圍的全球專利檢索系統，由於受限於只能用文字表達所欲找尋的標的，檢索者被迫在檢索過程中用有限的文字輸入檢索關鍵字，必須逐一以人工檢視，導致效率及準確度均低於利用圖形檢索的 eSearch plus。利用文字作為輸入要素檢索設計案，檢索者要找出相似的設計專利案，則還是必須在利用文字取得檢索範圍之後，再利用目視一邊記憶或觀察檢索標的物，一邊來回比對檢索結果，相當耗費時間及精力。兩系統檢索結果之差異最主要的原因，則是因為檢索系統是否具備有圖形檢索此功能，相較於單純使用文字或 LOC 分類進行檢索，藉由圖形檢索使得檢索者能夠獲取更精確的檢索結果，使用起來也更具有效率及增加便利性。

因此，從設計專利的定義來看，設計專利是指對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求的創作，必須符合「應用於物品」且係「透過視覺訴求」之具體設計，才符合設計的定義。由此可知，透過視覺訴求的物品要以文字方式檢索亦或是透過 LOC 分類尋找相似的設計專利，往往會落入大海撈針的窘境，唯有透過具有圖形檢索功能的檢索系統，才能夠增加檢索結果的準確度及效率。從 EUIPO 特別為商標及設計專利建置圖形檢索功能的系統可知有其必要性，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，而我國的檢索系統目前皆未有此功能，期盼將來智慧財產局能夠針對設計專利檢索功能做進一步的強化，將影像辨識技術應用於其中，以增進我國檢索系統的完整性。



參考資料：

1. <https://euipo.europa.eu/eSearch/>
2. <https://gps.tipo.gov.tw/gpskmc/gpsbkm?00CEED2500010001000000000000D200000001E000000000>
3. <https://www.ikea.com/hk/zh/catalog/products/20341022/>

