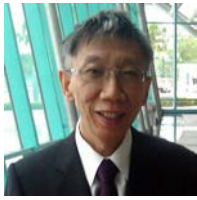


專利話廊

由參加舉發開啟了勝利的序幕

蔣文正 律師



一、前言

股王大立光電股份有限公司（下稱大立光公司）與先進光電科技股份有限公司（下稱先進光公司）間有多起民、刑事訴訟及行政訴訟，其訴訟起因於先進光公司從大立光公司挖角員工 4 人，涉嫌將大立光公司之營業秘密技術交給先進光公司使用，並在臺灣、美國等國申請專利。先進光公司在臺灣取得兩件新型專利，分別為證書號 M438320 之「點膠針頭結構」專利與證書號 M438469 之「遮光片送料機構」專利。大立光公司對上開兩件專利均有提出舉發，行政訴訟分別在今年 3 月及 6 月大立光公司勝訴定讞，其中「點膠針頭結構」專利之舉發過程，高潮迭起，可為文介紹及初探其法律上之爭點。

二、「點膠針頭結構」專利舉發之事實經過

- 1、103 年 8 月 14 日盧建中提起專利舉發（即 N01）。
- 2、103 年 9 月 26 日大立光公司以專利權人非為新型專利權人，違反核准時專利法第 107 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發（即 N02）。
- 3、106 年 2 月 21 日智慧局以公函否准大立光公司參加 N01 舉發案。
- 4、106 年 3 月 22 日智慧局就 N01 舉發案為「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」之審定處分，先進光公司並未提起訴願。
- 5、106 年 5 月 5 日智慧局將 N02 以本案已無專利權標的繫屬，將 N02 舉發案為「請求項 1 至 6 舉發駁回」之處分。
- 5、106 年 5 月 24 日大立光公司分就 N01、N02 舉發案提起訴願。
- 6、106 年 9 月 13 日經濟部訴願審議委員會（下稱訴委會）就前開 N01 之訴願駁回。
- 7、106 年 10 月 23 日大立光公司就 N01 提起行政訴訟。
- 8、106 年 10 月 24 日訴委會就 N02 舉發案之決定為：「原處分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」。
- 9、107 年 11 月 29 日智慧財產法院就大立光公司 N01 行政訴訟案，以 106 年行專訴字第 77 號判決，將訴願決定及原處分均撤銷。
- 10、上開判決之參加人盧建中及先進光公司分別向最高行政法院提出上訴。
- 11、109 年 2 月 13 日最高行政法院分就前開上訴以 109 年判字第 69 號判決及 109 年裁字第 158 號裁定，將前開上訴駁回。

三、大立光公司可否參加專利舉發？

筆者在網站上搜尋不到，智慧局否准大立光公司參加 N01 舉發案之公函，在訴委會之網站上亦搜尋不到 N01 舉發案之決定書，無從知道其內容，惟在訴委會 N02 舉發案之決定書中有段話：「訴願人（按：即大立光公司）已於 106 年 5 月 24 日以利害關係人之身分針對前揭 106 年 3 月 22 日專利舉發審定書（舉發 N01 案）依法向本部提起訴願，經本部審查，認其為合法之利害關係人，得提起訴願，且查無訴願逾期之情事，而為實體審查，…」，顯見訴委會係肯定大立光公司，可用利害關係人之身分提起訴願。又智慧局在【專利行政爭訟研討彙編（107-108 年度）】第 135 頁之總結分析中說：「本件舉發案之利害關係人（大立光公司）於聲請參加本件舉發案（N01）時，已提起系爭專利有關專利權歸屬之舉發案（N02），自屬適格之利害關係人，另依我國行政程序法第 23 條規定『因程序之進行將影響



第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。」因此對於聲請訴訟參加之人，如以提供相當可證明其因程序之進行影響其權利或法律上之利益者，應屬適格之利害關係人，智慧局自應依申請允其參加舉發程序，」因而日後可多加關注及引用行政程序法第 23 條之規定，就他人專利舉發之程序，適時以利害關係人之身分參加舉發，以保障權益。

四、大立光公司並非 N01 舉發案之舉發人，為何可提行政訴訟？

按不服中央或地方機關之行政處分循訴願或行政訴訟程序謀求救濟之人，依現有之解釋判例，固包括利害關係人而非專以受處分人為限，惟所謂利害關係乃指法律上之利害關係而言，不包括經濟上、情感上或事實上之利害關係在內。(100 年度判字第 2248 號判決參照)，而智慧財產法院 106 年行專訴字第 77 號判決中亦特別論述理由：「經查大立光公司主張其為系爭專利之真正專利權人，並以此理由向被告提起 N02 舉發案(本院 106 年行專訴字第 58 號)，且就系爭專利權歸屬之爭執亦有另案之民事二審訴訟審理中(本院 106 年度民營上字第 3 號)，可認大立光公司有取得回復為系爭專利權之權利人之期待利益，且另案一審裁定(本院 102 年度民全字第 8 號)亦已禁止先進光公司處分系爭專利，則系爭專利於本件舉發程序之進行，難謂對大立光公司之權利或法律上利益無任何影響，是以依前開最高行政法院判決意旨，大立光公司得以利害關係人之身分對系爭專利舉發案提起訴願，並得就經濟部所為之訴願決定提起本件行政訴訟。」

五、先進光公司就 N01 舉發案上訴最高行政法院，為何被裁定駁回？

109 年度裁字第 158 號裁定：「大立光公司提起本件行政訴訟，係訴請撤銷對上訴人不利之訴願決定及原處分，則本件行政訴訟之被告(即智慧局)敗訴時，上訴人之權利或法律上利益，並不致發生直接損害，故上訴人不符行政訴訟法第 42 條第 1 項命獨立參加之第三人之要件，自不因原審裁定准其獨立參加，即認其為獨立參加人，而為同法第 23 條規定之當事人。上訴人既非原判決之當事人，自不得對該判決聲明不服，本院又無從命補正，依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。」

六、盧建中就 N01 舉發案上訴最高行政法院，為何被判駁回？

109 年度判字第 69 號判決：「專利申請案經核准後，自公告之日即給予專利權，並專有排除他人未經其同意而實施該專利之權，為調和專利權人與公眾之利益，專利法乃設立舉發之公眾審查制度，就專利專責機關公告之專利再予審查，使專利權之授予更臻正確。是於專利權存續期間內，原則上任何人均得附具證據向專利專責機關請求撤銷專利權，惟例外於主張專利違反專利法第 12 條第 1 項規定(專利申請權為共有，而未由全體共有人申請專利)或發明(新型、設計)專利權人為非發明(新型、設計)專利申請權人之舉發事由時，始限於利害關係人方得提起舉發。承前述，因我國專利舉發制度之目的為公眾審查，是舉發審查前應踐行交付專利權人答辯程序，足見舉發程序係由專利權人及舉發人進行攻擊防禦，而具有訟爭對立性，準此，上開規定所稱『任何人』應指第三人，而不包括專利權人在內，故專利權人自為舉發申請者，專利專責機關應不予受理。」又原審法院基於三個理由，認為本件舉發案為系爭專利之專利權人即先進光公司自為舉發，其一為：107 年 6 月 27 日於第三人宏景事務所保全之證據資料及長宏事務所提出之證據資料，是以檔案間相互勾稽，並確認 N01 舉發案之相關費用係由先進光公司所支付。其二為：法院函調被告查詢盧建中近 3 年所提起之舉發案，共計提出 4 件舉發案，各該舉發案所涉專業技術分佈甚廣，除本件 N01 舉發案涉及之光學鏡頭元件製程外，其餘 4 件舉發案涉及技術領域如：食品工業(麵粉組成物)、判定藥物是否有不良反應之方法、動態隨機存取記憶體、高壓冷泡茶飲裝置，而查詢盧建中之所得及入出境資料顯示，盧建中於 102 至 104 年在臺灣並無所得，其頻繁出入境地點均為高雄，而非上述臺北之住所，顯見盧建中應係



提供自己之名義，供他人用以提起專利舉發。其三為：法院於 102 年 10 月 11 日裁定禁止先進光公司處分系爭專利後，即有以盧建中之名於 103 年 8 月 4 日提起之本件舉發案，故本件舉發案應係長宏事務所依先進光公司之委託而辦理，且向其收取費用，實際之出資者即舉發人為先進光公司，故本件有先進光公司自為舉發之情事，被告就本件舉發申請應為不受理之審定。上揭判決理由，最高行政法院認為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，經核與卷內證據相符，且無違背論理法則或經驗法則。

七、大立光公司就 N02 舉發案，為何訴願會成功？

106 年 3 月 22 日智慧局就 N01 舉發案為「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」之審定處分，然專利權人即先進光公司並未提起訴願，而係由大立光公司以利害關係人身份提起訴願，或許係智慧局在案件管控上以為沒有訴願，106 年 5 月 5 日智慧局才會將 N02 以本案已無專利權標的繫屬，將 N02 舉發案為「請求項 1 至 6 舉發駁回」之處分，訴委會在 N01 舉發案之決定書認為：「該舉發 N01 案所為舉發成立，撤銷專利權之處分，目前仍在行政救濟程序中，尚未確定，系爭專利權之效力即不能視為自始不存在，原處分機關就本件舉發 N02 案仍應為進一步實體審查。」

八、結語

最高行政法院在本件行政爭訟中，明確表示：專利舉發所稱之「任何人」應指第三人，而不包括專利權人在內，故專利權人自為舉發申請者，專利專責機關應不予受理。大立光公司在「點膠針頭結構」專利舉發案，勝訴之關鍵字詞應有兩組，一為「利害關係人」，一為「聲請保全證據」。利用「利害關係人」之身分，取得入場之門票。運用「保全證據」，證明先進光公司有自為舉發專利之情事。另外大立光公司提起之 N02 案舉發，訴委會就 N02 舉發案之決定雖為：「原處分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」，惟搜尋 M438320 新型專利之審查公開資訊之狀態／權利異動，N02 舉發案尚在審查中。N01 舉發案大立光公司係以利害關係人為訴願程序，目前最高法院審理中之民事訴訟，日後若判決確定，確認「點膠針頭結構」之專利申請權及專利權均為大立光公司所有，尚值觀察。

參考資料：

- 1、 M438320 新型專利之審查公開資訊之狀態／權利異動搜尋
- 2、 智慧局【專利行政爭訟研討彙編（107-108 年度）】
- 3、 經濟部經訴字第 10606308330 訴願決定書
- 4、 智慧財產法院 106 年行專訴字第 77 號判決
- 5、 最高行政法院 109 年度裁字第 158 號裁定
- 6、 最高行政法院 109 年度判字第 69 號判決

淺談我國與中國大陸有關再次分割／分案申請的新規定

張哲璋 工程師

一、前言：

我國最近一次之專利法修正案於 2019 年 11 月 1 日起施行，配合新法內容，《專利審查基準》（下稱《審查基準》）中有關分割的規定進行相對應的修改；另一方面，中國大陸亦於同日施行修法後的《專利審查指南》（下稱《審查指南》）。由於兩岸經貿往來頻繁，且新施行的《審查基準》與《審查指南》皆涉及再次分割／分案申請的規定，因此，筆者整理了修正後相關規定的內容，提供申請人於專利申請時的參考及規劃。

二、兩岸相關規定：

1、我國：

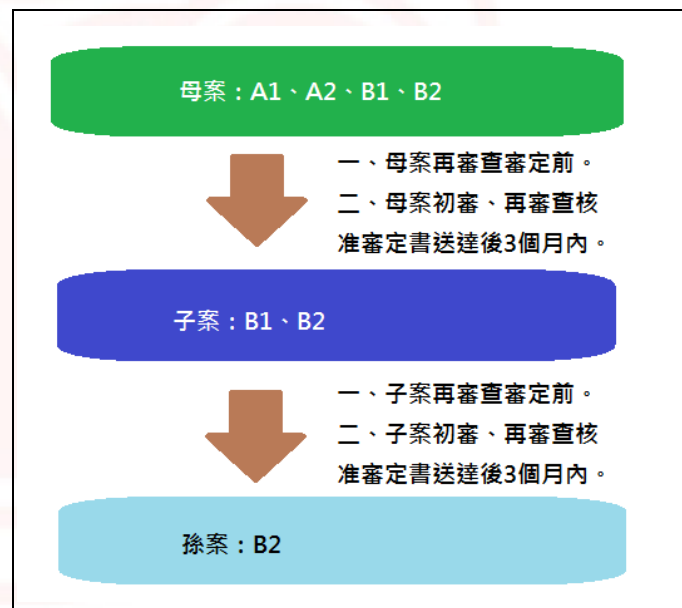
我國修正後的《審查基準》中規定：「有關本節『原申請案』，並非專指第 1 次取得申請日之申請案（母案），若該第 1 次取得申請日之申請案（母案）分割出分割案（子案），而分割案（子案）又分割出再分割案（孫案），則該再分割案（孫案）之『原申請案』係指分割案（子案），不包括第 1 次取得申請日之申請案（母案）。」換句話說，孫案提出申請之時間點係應於子案再審查審定前，或於子案初審、再審查核准審定書送達後 3 個月內，而非以母案的狀態進行判斷。

因此，申請人可在「一個廣義發明概念」下，將多種實施態樣先提出一個母案申請，嗣後再依審查的情況，將實質上為不同之發明進行分割，舉例而言，如右圖所示，某甲提出一母案，該母案的發明概念可分成 A、B 兩種次概念，A 次概念下包含了 A1 及 A2 兩種實施態樣，B 次概念下亦包含 B1 及 B2 兩種實施態樣。

經審查，審查委員認為有關 A 次概念的請求項可准，而有關 B 次概念的請求項仍有不予專利之事由，因此，某甲可將 B1 及 B2 的實施態樣分割成子案，繼續爭取有關 B 次概念的請求項核准。

其中，在子案審查的過程中，某甲可以因相似的情況（部分請求項可准）或是

因商業上考量（例如與 B2 實施態樣相關的請求項之專利申請權擬讓與給某乙）等因素，將有關 B2 實施態樣的內容再次分割成孫案，依前述智慧局修正後《審查基準》之規定，該孫案可於子案再審查審定前，或是初審或再審查核准審定書送達後 3 個月內提出，惟若於後者的情況下提出，仍需留意我國專利法第 34 條第 6 項「應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割」之限制。

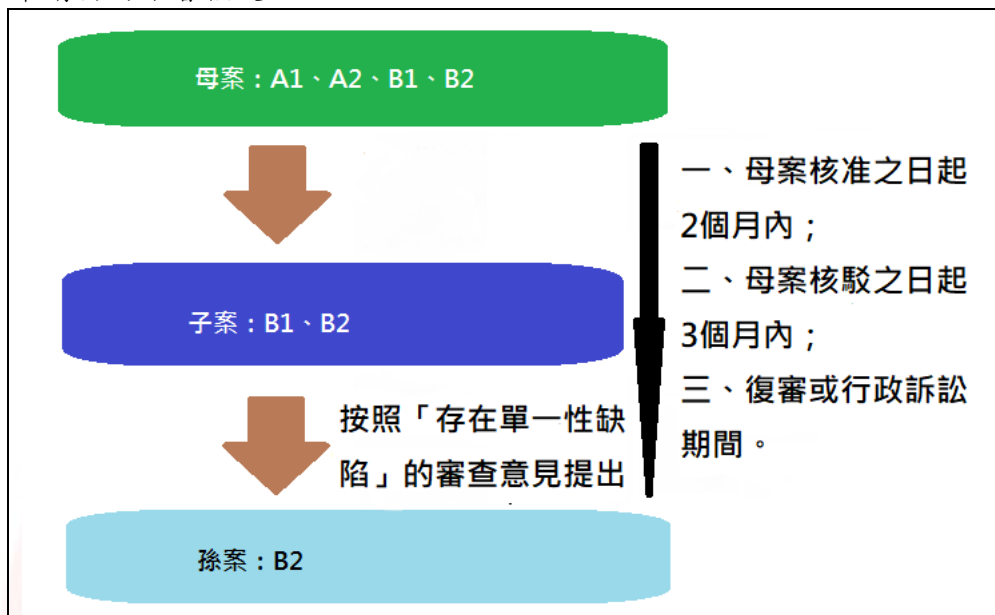


2、中國大陸：

依據中國大陸 2010 年版的《審查指南》，申請人可以在收到原申請授予專利權通知書之日起 2 個月內、收到駁回決定之日起 3 個月內，或是在提出復審請求以後以及對復審決定不服提起行政訴訟等期間，提出分案申請。

此外，《審查指南》進一步規定：「…申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起 2 個月期限屆滿之前提出分案申請。…對於已提出過分案申請，申請

人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。」由上述規定可知，在前述案例中，依中國《審查指南》的規定，若某甲欲將有關 B2 實施態樣的內容提出孫案之申請，則必須在母案核准之日起 2 個月內、母案核駁之日起 3 個月內，或是提出救濟程序的期間內提出。一旦逾期，縱使子案仍繫屬審查中，該孫案之申請仍將不會被受理。



進一步，於 2019 年 11 月 1 日起施行的《審查指南》中，作了如下修改：「因審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。」換言之，縱使某甲分割申請子案之後，母案已逾上述各項得提出分割之期間，若該子案經審查而被審查員認為 B1 之相關請求項與 B2 之相關請求項之間不具單一性，則某甲還是可以依據上述新規定提出孫案的申請，此時該孫案的申請不因母案已逾上述期間而不被受理。

三、結語：

隨著科技日新月異的發展，申請專利之技術也日漸複雜，需要在專利申請過程中利用分割／分案申請之規定的情況也不斷增加，兩岸分別在 2019 年 11 月 1 日起施行的新版《審查基準》、《審查指南》中，不約而同地將有關再次分割/分案申請的規定修改得更為明確，足為例證。惟如上段所述，兩岸於再次分割/分案申請的規定上仍有著相當大的差異，因此，申請人在擬定申請策略時，須注意兩岸可提出「孫案」的時間點差異，以免錯失可提出申請之期間。