

專利話廊

專利民事訴訟是否應命智慧財產局參加訴訟？

蔣文正 律師



一、前言

智慧財產案件審理法第 16 條規定：「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。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」乃使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應廢止或撤銷原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、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規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。惟智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見。因而智慧財產案件審理法第 17 條規定：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第一項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第六十一條之規定。民事訴訟法第六十三條第一項前段、第六十四條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之。智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第一項之主張或抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定。」智慧財產局參加訴訟後，就當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟行為不牴觸之範圍內，應許其得提出攻擊防禦方法。惟關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力，且智慧財產專責機關亦無承當訴訟之必要。

二、最高法院就智慧財產局參加訴訟之見解：

1、99 年度台上字第 112 號民事判決：「本件系爭專利曾經第三人安達科有限公司向智財局舉發有先前技術應予撤銷，經審定舉發不成立確定，乃兩造所不爭執之事實，並有智財局專利舉發審定書在卷可憑，且上訴人於原審亦具狀聲請依同法第十七條規定命智財局參加訴訟，則原審於擬推翻專利專責機關之判斷前，自應斟酌情形命智財局參加訴訟，以利妥適判斷。乃原審未命智財局參加訴訟，亦未於判決中說明無須命智財局參加訴訟之理由，即逕謂上訴人於本件民事訴訟中不得以系爭專利權對被上訴人主張權利，未免速斷。次查，原審對於事涉特別專業領域知識之系爭專利請求項第一項、第二項及第三項，是否可經由原判決所稱之被證二、被證四及被證五之結合而能輕易完成，致不具進步性一節認定所憑之證據，仍應行必要之證據調查程序，不能因有技術審查官之參與而可省略，否則不啻將法院認事採證之職權委諸技術審查官，與技術審查官僅為法院輔助人之趣旨（智慧財產法院組織法第十五條第四項參照），有所違背。因此，當法院與智財局對於特別專業領域知識之判斷不同時，自宜命智財局參加訴訟，以參酌其提出之意見，加以調查證據。」此後在智慧財產法院 102 年度民專上字第 32 號判決（下稱二審判決）之案件中，亦有命智慧財產局參加訴訟，該案上訴人對系爭專利提出第二次舉發，經智慧局審查結果，認請求項 1 至 3 之舉發

不成立，於二審判決時，裁定命智慧局參加訴訟，就系爭專利有無應撤銷原因，提出攻擊防禦方法。智慧財產局到庭參加訴訟，向法院主張：認定系爭專利 N01、N02 舉發案不成立，參加人同意輔助被上訴人即系爭專利之專利權人，螺紋結構與系爭專利之凸體與斜槽構造不同，故系爭專利具有進步性，對系爭產品是否侵害系爭專利，非參加人之職權，其不表示意見。二審判決維持智財局的見解，認為系爭專利仍具有進步性，但認為系爭產品旋筒上之內螺紋與束套上之外螺紋無法讀取，並表現系爭專利請求項 1 鎖定結構中旋筒上所設之凸體及束套上所設斜槽之技術特徵，可認系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍及均等範圍。而將原判決廢棄，被上訴人在第一審之訴駁回。該案經上訴三審，最高法院以 105 年度台上字第 1203 號判決，將上訴駁回，維持二審判決之見解。

2、105 年度台上字第 1235 號裁定：「又上訴理由雖指摘原審未令經濟部智慧財產局參加訴訟，有不適用智慧財產案件審理法第十七條之判決違背法令情事。惟依上開規定第一項所示，有無命經濟部智慧財產局參加訴訟必要，應視各案件之具體情事以為判斷，此屬法院裁量權，且原審亦已具體說明系爭專利有無應予撤銷、廢止之原因，法院應自為判斷。準此，原審未通知經濟部智慧財產局參加訴訟，並未違背法令。依首揭說明，應認其上訴為不合法。此外，本院九十九年度台上一一二號，並非判例，且被上訴人已以經濟部智慧財產局為被告，向智慧財產法院提起新型專利舉發事件之訴訟（案列該院一〇三年度行專訴字第 69 號），該局已有充分辯論，與本院上開判決之情形亦有不同，均附此敘明。」按智慧財產法院 103 年度行專訴字第 69 號行政判決審理，以長楨龍公司提出之各證據組合足以證明系爭專利不具進步性，違反系爭專利核准時專利法第 94 條第 4 項規定為由，判令智慧局應另為適法之處分，基此，該案上訴人於民事訴訟第二審訴訟程序中提出新證據組合，抗辯系爭專利有應撤銷之事由，法院鑑於第二審仍為事實審程序，提出系爭專利有效性之新證據組合具有重要性，如不許其於二審提出該新證據，將致顯失公平之情形，且恐與行政訴訟審理發生歧異見解，是准許該案上訴人於二審提出新證據組合。而該案被上訴人所提出之被證八、被證九、被證十之新證據組合，核與智慧財產法院 103 年行專訴字第 69 號中所使用之「證據八」、「證據九」、「證據十」係相同之證據組合，系爭專利業既經行政判決認為不具進步性，且判決主文即要求該案之被告機關（即：經濟部智慧財產局），應依本判決之法律見解另為處分。而原審判決與行政訴訟之判決並無歧異之認定，是以原審法院依其職權，未命智慧財產專賣機關參加訴訟，實乃原審法院裁量之權，上訴人以原審未命經濟部智慧財產局參加訴訟為由，指摘其違背法令，自無理由。

三、結語

智慧財產案件審理法第十七條第一項係規定：「於『必要』時，『得』以裁定命智慧財產專賣機關參加訴訟」，是以事實審法院就是否應命智慧財產局參加訴訟自有裁量之空間，因而最高法院 103 年度台上字第 1423 號判決中即謂：「惟是否命智慧財產專賣機關參加訴訟，乃法院裁量之權，非謂當事人一旦為前開主張或抗辯時，法院即應命智慧財產專賣機關參加訴訟。上訴人以原審未命經濟部智慧財產局參加訴訟為由，指摘其違背法令，尚無足取。」

合作專利分類 (Cooperative Patent Classification, CPC) 發展概況

王紹仁

專利分類能將各式各樣的專利申請分門別類，方便審查人員或研發人員進行專利檢索，以分類碼找尋特定種類的專利，提高專利檢索效率。而部份國家亦發展出獨自的專利分類系統，如日本的 FI/F-term、美國 USPC、歐洲的 ECLA 及德國的 EDCLA 等，方便該國審查人員檢索其本國專利。上述各國的專利分類雖然能有效地檢索本國專利，但無法應用於檢索他國專利。因此，國際專利分類 IPC 即可不受國別限制而廣泛應用於檢索各國專利。

但隨著科技爆炸性的快速發展，國際專利分類 IPC 的分類數量漸漸不足，且改版速度較慢（約為一年改版一次），未能有效地將新的專利申請詳細分類，造成檢索時的不便。

為此，美國專利局與歐洲專利局以歐洲專利分類 ECLA 為基礎且涵蓋美國專利分類 USPC 實務的專利分類，共同擬訂出「合作專利分類 (Cooperative Patent Classification, 以下簡稱 CPC)」。歐洲專利局已於 2013 年 1 月 1 日啟用 CPC，而美國專利局則在 2015 年全面啟用 CPC。此外，韓國專利局與中國大陸專利局亦分別在 2015 年、2016 年啟用 CPC。

CPC 與 IPC 具有相同的階層分類架構，其階層由高至低依序為"部→主類→次類→主目或次目"。但在大部分的狀態下，CPC 相較 IPC 更為細緻化，且 CPC 具有較多的細分及文字附加分類表。此外，CPC 是由歐洲專利局及美國專利局共同管理維護，可大幅簡化修訂流程以快速更新專利分類以即時反映科技研發，目前原則上約一個月修訂一次。

除此之外，CPC 還具有組合集 (Combination Sets, 以下簡稱 C-sets) 供審查人員利用以進行分類及檢索。

C-sets 是複數個 CPC 分類號依特定順序排列的組合，由於在化學及醫藥領域中的專利申請，涉及的化合物、組合物或其混合物的種類、排列順序及其製法都相當多元，若僅單以其中一種 CPC 分類號，未必能將其詳細分類，因此 C-Sets 在有機化合物或組合物及其混合物的技術領域中 (A 部或 C 部)，可以表示為一個多步驟製程中的操作順序或是一個層狀產品中的層狀排列順序，又或是表示特定產品及其製造方法，故使用較為頻繁，但審查人員在其他技術領域仍可使用 C-sets，例如下圖所示之美國專利公開第 US 2014/378583 號申請案，係使用 C-sets 提高其分類精細度。

Bibliographic data: US2014378583 (A1) — 2014-12-25

★ In my patents list ⓘ Global Dossier 🗨 Report data error

🖨 Print

FIRE-RETARDANT COMPOSITION OF AN ALLOY OF POLYAMIDE AND POLYESTER RESINS

Page bookmark	US2014378583 (A1) - FIRE-RETARDANT COMPOSITION OF AN ALLOY OF POLYAMIDE AND POLYESTER RESINS
Inventor(s):	LIM MOK-KEUN [KR] ±
Applicant(s):	LIM MOK-KEUN [KR]; RHODIA OPERATIONS [FR] ±
Classification:	- international: C08L77/06 - cooperative: default C08L67/02 ; C08L77/00 ; C08L77/06 ; C08K5/0066 ; C08K5/51 ; C08L2201/02 ; C08L2207/20 C-sets C08L77/00 , C08L67/00 , C08L77/06 , C08L67/02 , C08L67/02 , C08K5/51 , C08K7/02 , C08L77/00 → less
Application number:	US 201214241335 20120820
Priority number(s):	FR 20110057554 20110826 ; WO 2012EP66181 20120820
Also published as:	🇨🇳 WO 2013030024 (A1) 🇰🇷 KR 20140069003 (A) 🇰🇷 KR 101596180 (B1) → 🇯🇵 JP 2014527110 (A) 🇵🇹 JP 5963023 (B2) → more

目前美國專利局併行採用 IPC 與 CPC 對專利進行分類，且在部分專利申請中還進一步利用 C-sets 對技術進行分類。如此一來，透過 CPC 及 C-sets 便能更精細且準確地對專利申請進行分類。

除歐洲、美國、韓國及中國大陸外，尚有芬蘭、瑞典、丹麥、英國、奧地利、匈牙利、希臘及西班牙等國已經開始實施 CPC。此外，挪威、捷克、葡萄牙、俄羅斯、巴西等國也準備要加入。

但 CPC 的分類號多且修訂頻繁，且 CPC 的官方語言不包含中文，我國智慧局目前的人力尚不足以翻譯 CPC 的分類表以及對我國專利再回溯分類，故我國智慧局目前主要是推廣 CPC 為檢索國外專利的工具，若想以 CPC 檢索我國的專利文獻，可能還得再等等。

參考資料：經濟部智慧財產局-合作專利分類(CPC)發展現況-105/07/29