

專利話廊

行政訴訟中因新證據提出更正時，法院應待更正審定之結果後再行審理

江郁仁 律師



對於舉發不成立之審定，若舉發人不服進而循序提起行政爭訟時，於行政訴訟階段依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，舉發人可提出新證據。倘經智慧財產法院審酌，或經技術審查官為意見陳述後，認定舉發人所提出之原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證明系爭專利請求項不具可專利性，而專利權人於該訴訟言詞辯論終結前，未向智慧局申請更正該原處分中審定舉發不成立之請求項後向智慧財產法院陳明該事證時，依最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議(二)之決議，倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。

惟在前揭決議中，並未提及若專利權人申請更正時，智慧財產法院應如何審理，因此於 103 年度行專訴字第 97 號判決一案，法院並未待更正審定之結果，而係以撤銷訴願決定及原處分，於案件回復舉發程序後由智慧局審酌是否准予專利權人更正申請專利範圍，如准予更正，再依得為更正之項次逐項審定之方式處理。不過對於此一作法，最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決則有不同意見，最高法院判決之見解指出，前揭決議其中重點之一即在肯認專利權人得於專利舉發行政訴訟程序中，向智慧局提出更正之申請。但考量到專利更正係由專利專責機關即智慧局審查、准駁並公告，在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同，是以系爭專利是否准予更正，更正後之申請專利範圍、技術內容為何智慧財產法院均不得不待智慧局更正處分之結果，方能辦理，因此舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受。又專利舉發案有關進步性之審查步驟，系爭專利之申請專利範圍在判斷進步性上，係居於先決之地位，若系爭專利之申請專利範圍不確定，則無從進行下一個步驟的進步性判斷。據此，更正申請雖係在舉發案行政訴訟程序中向智慧局為之，但該更正之技術內容，於專利專責機關准予更正並公告者，溯及申請日生效。更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，則是否合於專利法所規定之更正要件，更正後之內容為何，智慧財產法院應待智慧局的更正處分結果始得判斷。

又前揭最高行政法院之判決同時指出，前揭決議之另一重點，乃基於對智慧財產法院之專業考量與行政訴訟法第 200 條課予義務訴訟第 3 款訴訟經濟之解釋，在舉發人於行政訴訟程序中提出新證據時，仍應由智慧財產法院使當事人充分辯論，不論係專利權人自行判斷後，未向法院表明已向智慧局提出更正之申請，或專利權人已依法申請更正，均應依行政訴訟法第 200 條第 3 款直接判「命行政機關作成原告所申請內容之行政處分」，而不得依同法第 4 款「命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定」。由於更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，系爭專利之申請專利範圍不確定，則無從進行進步性判斷，因此若專利權人已依法申請更正，智慧財產法院自應待更正處分，並提示更正處分內容，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，及必要之聲明及陳述，

始可謂已經當事人充分辯論，方得作成判決。

最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決之見解，可謂是除了重申 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議（二）之決議外，更加徹底貫徹該決議之精神。若就紛爭解決一回性之考量來看，前揭判決見解應有助於訴訟經濟目的之達成，不過為了等待更正審定之結果，行政訴訟審理進度不可避免地會受到影響，如何取得平衡仍有待實務運作逐步調整。



澳洲新型專利制度簡介

楊佳蓉

澳洲有兩種專利型態，分別為標準專利 (Standard Patent) 以及新型專利 (Innovation Patent)，申請人可就本身的需求選擇其中一種提出申請，除了直接提出正式申請案之外，澳洲專利局也提供了一種暫時申請案 (Provisional Application) 的方式，申請人可透過提出一暫時申請案，使該暫時申請案具有較早的優先權日，並且只要在一年內齊備資料提出正式的申請案即可。

請先參下表所示，此表格為澳洲標準專利與新型專利的差異比較：

	新型專利	標準專利
申請規費	180 美金	370 美金
請求項數	至多 5 項	無項數限制 惟超過 20 項，核准時會加收超項費
核准條件	滿足形式審查	需經實體審查且滿足專利要件的要求
實體審查／規費	非必要 500 美金 (專利權人自行提出)，專利權人或是第三人皆可提出實體審查	必要 490 美金，並且只有申請人可提出實體審查
專利要件	新穎性、可利用性、創造性	新穎性、可利用性、進步性
認證 (Certification)	經實體審查滿足專利要件要求，而給予認證的新型專利才可主張專利權	N/A
公開	核准及認證時各一次	申請後 18 個月及核准通知時各一次
專利年限	8 年	20 年 (醫藥 25 年)
申請至核准時間	約 1 個月核准 若提出實體審查，接獲核駁之審查意見後，有 6 個月 (不可延長) 的答辯期限，若 6 個月內無法克服核駁理由，則專利權無效	6 個月甚至數年

由上表資料可得知，澳洲的新型專利制度與我們熟知的臺灣新型專利制度略有不同，以下筆者將澳洲標準專利與新型專利的差異進行彙整說明，提供申請人於申請時進行參考，兩者的差異主要可分為兩個方向：

(1)、費用及保護年限之長度：就申請規費來看，新型專利的申請費用相較於標準專利而言相對便宜，且新型專利只要滿足形式審查即可核准，核准速度較快，因此若商品形態為短經濟週期，申請人可利用新型專利便宜且快速核准的優點進

行商品的專利保護；或者是，若申請人認為其創作相對現有技術僅具有微小的進步 (small advance)，但該微小的進步又不至於使其創作具有標準專利的進步性 (inventive step) 時，提出新型專利是一個較好的選擇。反之，由於標準專利提供較長的保護期間，因此標準專利較適合用於保護長經濟週期的商品。

申請人若在提出新型專利後仍想嘗試申請標準專利，可將該新型專利改請為標準專利，惟改請期限為新型專利核准前，由於新型專利一般在提出申請後一個月內核准便會核准，因此申請人若要改請則需留意時間限制。

(2)、實體審查的必要性及過程：新型專利無論核准 (grant) 前後，該新型專利若欲主張權利，專利權人應提出實體審查，經審查滿足專利要件及被認證 (certified) 後才可實施，反之，標準專利則是必須經過實體審查。

與標準專利不同的是，新型專利的實體審查為專利權人或是任何人皆可提出，若是專利權人自行提出，則實體審查規費當然由專利權人自行負擔，惟若是由第三人提出實體審查，澳洲專利局規定專利權人仍必須負擔一半的實體審查規費。

澳洲專利局雖規定新型專利最多只能有五個請求項，但實務上若該新型專利不提出實體審查，則於申請階段澳洲專利局並不會嚴格執行五個請求項的限制之規定，惟提出實體審查後，專利權人就必須依規定刪除多餘的請求項。另外，新型專利在提出實體審查後且收到核駁之審查意見通知書時，專利權人有六個月的期間可與澳洲專利局進行次數不限的答辯，惟所述的六個月答辯期間不可延長，若六個月內未克服不予專利之理由，則該新型專利無效，反之若可克服不予專利之理由，則該新型專利會於認證 (Certification) 再公開一次。