

專利話廊

由 105 年判字第 41 號判決—淺談專利舉發案之調查

蔣文正 律師



一、前言

按「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。」為專利法第 73 條第 1 項所明定，專利法第 75 條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」100 年專利法修正引入舉發逐項審查之規定，專利舉發除檢具理由及證據外，專利舉發申請書亦應載明應撤銷請求項之舉發聲明，而主管機關即以該聲明做為審查之範圍，舉發聲明不得變更或追加，理由及證據在舉發審定前仍可提出。專利舉發主張之法條及證據而構成爭點，主管機關在爭點之外，仍可以在舉發聲明圍內，依職權調查舉發人未提出之理由及證據，如：在專利侵權民事訴訟事件中，已就有效性問題做出之判斷。專利舉發之行政訴訟，法院是否應該職權調查證據？近日最高行政法院 105 年判字第 41 號判決，可供參酌介紹。

二、職權調查主義

行政訴訟法第 125 條第 1 第 2 項規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束。審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論。審判長應向當事人發問或告知，令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之。」第 133 條規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同。」是以我國行政訴訟係採職權調查主義，依行政訴訟法第 133 條之立法理由：「撤銷訴訟之當事人，一為公權力主體之政府機關，一為人民，兩造不僅有不對等之權力關係，且因政府機關之行政行為恆具有專門性、複雜性及科技性，殊難為人民所瞭解。又政府機關之行政行為，每涉及公務機密，人民取得有關資料亦屬不易，為免人民因無從舉證而負擔不利之效果，爰規定行政法院於撤銷訴訟應依職權調查證據，以資解決。又行政訴訟以保障人民權益及確保行政權之合法性為主要目的，故遇與公益有關之事項，行政法院亦應依職權調查證據，期得實質之真實。」是以我國行政訴訟係採職權調查主義，94 年度判字第 979 號判決認為：「現行行政訴訟法對證據之調查並非如上訴人所稱絕對採職權調查主義。換言之，行政法院依職權調查事實，雖不受當事人之拘束；惟當事人對其主張之客觀事實，為證明其真正，當事人對之仍有舉證之義務，必於當事人舉證能力已窮，行政法院輔以職權調查證據，以達到發現真實之目的。」因專利法規定專利舉發須檢附證據，我國司法實務從最早之 74 年度判字第 744 號判決：「專利權之舉發屬當事人進行主義，於舉發程序中當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任。」到 78 年度判字第 1187 號、88 年度判字第 4363 號以及臺北高等行政法院 95 年度訴字第 02822 號，皆認為依專利法規定係採當事人進行主義，有關舉發系爭專利違反專利法之事實及證明之義務，均應由舉發人負擔，未經舉發人提起舉發之事項，不得依職權逕予審查。但 103 年判字第 557 號判決採不同見解，認為：「按行政訴訟為達實質發現真實之目的，其訴訟程序採職權調查主義。故行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條前段及第 189 條第 1 項前段分別定：行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘

束；行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。上開規定依智慧財產案件審理法第 1 條規定，於智慧財產行政訴訟案件，亦應適用。」在該案最高行政法院係以原審判決有未依職權調查證據憑以認定事實之違法，而將原判決廢棄，發回智慧財產法院。

三、處分權主義及辯論主義

我國民事訴訟採辯論主義，或稱「當事人進行主義」，因而「民事訴訟法除法律別有規定外，不得斟酌當事人未提出之事實，此為辯論主義之當然結果。原審就當事人未主張之事實依職權斟酌，顯有認作主張之違法情形。」（60 年度台上字第 2085 號判例）。而且民事訴訟因採辯論主義，因而審判長之闡明義務或闡明權之行使，應限於辯論主義範疇，故審判長並無闡明令當事人提出新訴訟資料之義務。（104 年度台上字第 1692 號判決參照）。辯論主義有三個內涵：未經當事人主張之事實，法院不得採為判決基礎。自認之拘束力（民事訴訟法第 279 條第 1 項）。非經當事人聲明之證據，法院不得依職權調查，亦即職權調查之禁止。辯論主義之範圍僅為判決基礎之事實及其所憑之證據，而不及於法律之適用。（104 年度台上字第 658 號判決參照）。在專利舉發訴訟，目前實務上似仍採辯論主義，惟是否禁止職權調查證據？

四、105 年判字第 41 號判決：

1、事實概要：上訴人於 96 年 10 月 26 日以「矽耐板製造方法及其成品」申請發明專利，而於 100 年 8 月 19 日提出說明書修正本，並修正其發明名稱為「矽耐板製造方法」，修正後申請專利範圍共 6 項。經依該修正本審查後，准予專利。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第 23 條、第 31 條第 1 項前段及同法第 22 條第 4 項規定，對之提起舉發撤銷全部請求項。案經被上訴人審查，認為系爭專利違反同法第 22 條第 4 項規定，書為「請求項 1 至 6 舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人經提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，亦遭智慧財產法院以 103 年行專訴字第 85 號駁回其訴，上訴人不服向最高行政法院提出上訴。

2、上訴理由：

略有：關於舉發人主觀舉證責任之明文，為行政訴訟法第 125 條第 1 項及第 133 條規定職權探知主義之例外，應優先適用。是以原審於言詞辯論前一日主動提出附件 1 及附件 2，命當事人就該等未於準備程序中提出之證據於言詞辯論時表示意見，不但未遵守「答辯就審期間」，於上訴人行使責問權時仍未停止該違法程序，亦超出本件兩造於準備程序所達成爭點整理之協議範圍。原判決不察，遽認依職權探知之附件 1、附件 2 得為本案新引證，並進行調查辯論，有適用行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條前段規定不當之違法，且違反同法第 108 條第 2 項、第 247 條第 2 項及第 120 條第 2 項之規定，復違反同法第 132 條準用民事訴訟法第 197 條及第 270 條之 1 規定，造成突襲性裁判之違法。

3、判決要旨：

(1)、原審為獲得確切之心證，以「證據 3、證據 4 及證據 5 之組合並未明確揭露系爭專利請求項 1 及請求項 4 所界定之『開棉』、『積棉輸送』、『捲取』及『5%~10%酚醛樹脂』之技術特徵，則所屬領域中具通常知識者，如何能輕易推知而完成系爭專利請求項 1 及請求項 4？」為旨，通知被上訴人及參加人具體說明。其後，又為明瞭「前揭 5 步驟是否為系爭專利申請時所屬技術領域之通

常知識？」、「所屬技術領域中具有通常知識者得否以通常知識及證據 3、證據 4 及證據 5 等先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗而能預期申請專利之發明？」等，乃依職權進行證據調查程序，而獲悉 93 年公開之附件 1 權利要求書第 1 項及附件 2 專利說明書「先前技術」欄所載，得輔助證明有關原料、開綿、梳綿、疊棉及軋針等流程，為一般製作不織布之技術手段。經核原審所為，係以紡織技術領域之專業知識之角度，在同一舉發證據（證據 3、證據 4 及證據 5）之範圍內，依職權調查證據，並事前公開心證令當事人辯論。揆諸前揭規定及說明，於法並無不合，並無上訴人所謂違背行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條之規定可言。上訴意旨以附件 1、附件 2 為依職權探知之新引證，指摘原判決違背法令，均不足採。

(2)、原審法院將前述依職權調查之事證於言詞辯論前通知各當事人，俾其等於辯論時表達意見，揆諸上開規定及說明於法並無不合，雖其時間稍嫌急迫，惟既已開示心證，尚非屬突襲裁判之情形。上訴意旨主張原審未遵守「答辯就審期間」，違反行政訴訟法第 108 條第 2 項、第 247 條第 2 項及第 120 條第 2 項之規定云云。惟行政訴訟法第 109 條第 2 項所規定之就審期間，係為保障「被告」之訴訟防禦權，使具充裕時間準備辯論之規定；上訴人在原審身為原告，並無就審期間之適用，況本件原審亦無違背就審期間之規定。

(3)、由受命法官促使當事人達成簡化爭點協議者，當事人固應受其拘束，並非謂行政法院除協議之爭點外，不得調查其他相關事證；法官基於依法調查事實正確適用法律之職責，並不受兩造爭點協議之拘束。本件原審依職權調查系爭專利相關之習知技術範圍，不生違背爭點協議之問題。

五、專利舉發之職權調查範圍

基於處分權主義，專利舉發人得主張撤銷部分請求項或全部請求項之主導權，依專利法第 75 條之規定，智慧局在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，而在專利舉發行政訴訟，實務上大多數係採辯論主義，翁岳生先生在其主編行政訴訟法逐條釋義一書（2004 年版）第 430、431 頁認為：「法院就訴訟案件為實體判決時，應以實體行政法之規定為依據，不許違法判決；而且舉證責任分配之問題亦應依實體行政法之規定解決。」第 432 頁：「法院不得援職權調查主義之規定，主動調查該當構成要件之事實是否存在，而置實體行政法之規定於不顧。」前揭 105 年判字第 41 號判決：在同一舉發證據之範圍內，法院依職權調查證據，並事前公開心證令當事人辯論者，即屬合法。智慧財產法院 98 年度行專訴字第 129 號判決：「行政程序及行政訴訟，為維護保障公益，原則上應依職權調查證據。然對於法律定有當事人提起行政爭訟須於期限內檢附證據之規定時，則會受到處分權主義之限制，亦即於此類事件有採辯論主義之傾向，然行政程序及行政訴訟主要目的仍係為保護公益，因此縱然於證據之提出，因法條之規定，受處分權主義之限制，然行政機關及行政法院仍應於處分權之範圍內依職權調查證據。」但淺見以為：在舉發聲明範圍內，基於辯論主義，法院不得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據。法院只有在同一舉發證據之範圍內，方可依職權調查證據，此與智慧局在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，應有不同。

因應跨太平洋夥伴協定 (TPP) 之專利法修正草案簡介

黃俊仁

一、前言

我國智慧財產局（以下簡稱智慧局）因應加入跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership，以下簡稱 TPP）的政策，對現行專利法與 TPP 規定不同之處，研擬了專利法修正草案，並於 2016 年 4 月 13 日召開專利法修正草案公聽會，智慧局參酌公聽會與會者的意見後，於 2016 年 5 月 10 日將配合 TPP 相關規定之專利法修正草案呈送行政院。本文主要是簡介 2016 年 5 月 10 日呈送行政院的專利法修正草案的內容。

二、專利法修正草案的修正內容

本次專利法修正草案主要包括以下三大部分：

(一)、擴大專利優惠期制度

關於擴大專利優惠期制度，概區分以下內容：

1、放寬優惠期期間

現行專利法第 22 條第 3 項規定，適用優惠期期間的條件，必須於發明公開事實發生後 6 個月內提出專利申請。本次專利法修正草案配合 TPP 第 18.28 條規定，將現行發明專利申請案的優惠期期間自 6 個月放寬為專利申請案申請前 12 個月，新型專利申請案得適用前述放寬的優惠期期間規定，至於設計專利申請人仍維持 6 個月的優惠期期間規定。

2、改變主張優惠期的程序要件

現行專利法第 22 條第 4 項規定，主張優惠期必須於專利申請案申請時同時主張，並敘明其事實及發生日期。本次專利法修正草案因應 TPP 規定以及公聽會與會者的建議，本次修正草案中刪除主張優惠期須於申請時同時主張及敘明其事實與發生日期的相關規定，避免申請人疏於主張而喪失優惠期之利益。

3、擴大適用優惠期的事由

現行專利法第 22 條第 3 項，適用優惠期的公開事由限於因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者以及非出於其本意而洩露者等。本次專利法修正草案中，鬆綁適用優惠期的公開事由，即申請人本意或非出於申請人本意所致之公開，皆可適用，但書進一步規定，因申請專利而於我國或外國之專利公報公開者，有別於前述優惠期之公開，仍明定為不適用可主張優惠期之事由。

4、先用權配合優惠期期間放寬而調整

現行專利法第 59 條第 1 項第 3 款明定，申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者，為專利權效力不及之範圍；同款但書規定，在專利申請人處得知其發明內容後未滿 6 個月，並經專利申請人聲明保留專利權者，不在此限，即非專利權效力不及之範圍，無法主張先用權之保護。配合發明專利優惠期期間的調整，以及為保障專利申請人所享有優惠期的利益，本次專利法修正草案將前述第 59 條第 1 項第 3 款之但書的「6 個月」一併調整為「12 個月」。

(二)、導入因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間之制度

TPP 第 18.46 條規定，授予專利如有不合理遲延時，締約方應依專利權人之申請調整專利權期間予以補償。我國現行的專利制度並無因專利審查遲延而延長專利權期間之規定。於專利法修正草案中，依據 TPP 前述規定新增專利法第 57 條之 1 至第 57 條之 4，其中明定申請人申請之發明專利，從申請日起 5 年或申請實體審查後 3 年（以時間較晚者為準），仍未獲審定者，構成審查不合理之

延遲。智慧局依專利權人之申請，應補償其專利權期限。補償期間的計算，應扣除不可歸責於智慧局以及可歸責於申請人的期間。須注意的是，專利法修正草案中，因智慧局審查遲延而申請延長專利權期間的制度，必須於專利申請案公告後三個月內，由專利權人提出申請，且專利權人須表明及計算所欲延長之期間。若專利權人表明欲延長之期間長於智慧局計算之期間，智慧局通知專利權人限期申復，屆期未申復以智慧局計算者為準；若專利權人表明欲延長之期間短於智慧局計算之期間，則以申請人表明的期間為準。

(三)、因應專利連結制度增訂專利權人起訴依據

TPP 規定締約方應建立專利連結制度，使專利權與藥品上市許可產生一定的結合機制，以便在學名藥申請查驗登記時得以釐清專利爭議。由於學名藥為申請查驗登記所作的試驗已於現行專利法第 60 條明定為專利權效力不及之範圍，惟未釐清學名藥經由查驗登記取得許可後該藥品有無侵害對應之新藥專利權，為讓新藥專利權人在此階段有得以提起訴訟之依據，本次專利法修正草案中，明定新藥專利權人得依專利法第 96 條第 1 項規定，請求除去或防止侵害的起訴依據，確保專利權人在學名藥進入市場前有足夠的時間，通過司法或行政程序解決專利有效性或侵權等爭議。

其中，申請學名藥查驗登記許可並主張不侵害新藥專利權或新藥專利權無效者，新藥專利權人可於學名藥查驗登記審查程序提起侵權訴訟；但若新藥專利權人在此時未提起訴訟，仍可於學名藥取得查驗登記而將該學名藥上市後提起訴訟，行使專利權。針對這種情況，對申請查驗登記之學名藥廠若能在申請查驗登記時即透過司法程序確定是否有侵權，將可免去其投資於查驗登記之浪費。為及早釐清專利之爭議，本次專利法修正案新增之第 60 條之 1 第 2 項規定，學名藥於申請查驗登記後，若新藥專利權人未提起訴訟，亦得由學名藥廠就該藥品是否侵害該新藥之專利權，提起確認之訴。

三、結論

本次專利法修正草案中，有關擴大專利優惠期制度中，雖配合 TPP 規定修正為有利於專利申請人的條文內容。惟專利優惠期的制度，僅是令專利申請人於一定期間內直接或間接公開的技術內容避免成為使其申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術而已。專利申請人對其發明仍應儘早提出專利申請，最好在公開事實之前即提出專利申請，不宜因專利案修正草案將專利優惠期的期間自 6 個月延長至 12 個月而輕忽，以免因第三人以相同發明早先提出申請，而失去獲取專利權的先機。

關於導入因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間之制度，雖對專利權人提供了延長專利權期間的補償措施。惟依專利法修正草案規定，專利權人因智慧局審查遲延而欲請求延長專利權期間時，必須由專利權人於專利案公告後三個月內主動提出申請，且必須自行表明及計算所欲延長的期間，並非由智慧局主動提供服務來協助專利權人延長專利權期間申請與計算延長時間的天數，對於專利權人仍有不便之處。而且專利權人表明欲延長的期間長於智慧局計算的延長期間時，智慧局通知專利權人限期申復，若屆期未申復則以智慧局計算者為準；若專利權人表明欲延長之期間短於智慧局計算之期間，則以專利權人表明的期間為準，造成專利權人的權益受損，專利權人應多加注意。

關於因應專利連結制度增訂專利權人起訴依據，確保專利權人在學名藥進入市場前有足夠的時間以司法或行政程序，解決專利有效性或侵權等爭議。

附帶說明，今年 5 月 20 日新政府開始運作，前述專利法修正案僅為新舊政

府交接之項目之一，涉及財經政策的專利法修正草案將由新任的行政團隊負責，該專利法修正草案未來或仍有再調整修改的可能性，有待日後進一步觀察。

