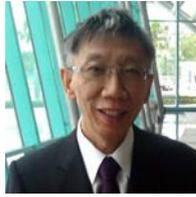


專利話廊

由 104 年判字第 559 號判決談專利舉發之課予義務訴訟

蔣文正 律師



一、案例事實：

甲於民國 94 年 10 月間對經形式審查核准之系爭新型專利提出舉發，智慧財產局（下稱智慧局）為舉發不成立之審定，甲經訴願遭駁回後，向智慧財產法院（下稱智慧法院）提起行政訴訟，訴之聲明為：「訴願決定及原處分均撤銷。二、被告應為舉發成立之審定。三、訴訟費用由被告負擔。」，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，甲於訴訟中提出新的引證資料，證明系爭專利不具進步性。智慧法院受理案件，並命專利權人參加訴訟。智慧法院審理認為甲於訴訟中所提新證據 8、9、10 之組合，確足以證明系爭專利不具進步性，而撤銷訴願決定及原處分，並命被告（即智慧局）就系爭專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。專利權人與智慧局均不服智慧法院之判決提出上訴，其等上訴聲明為：原判決廢棄，被上訴人在第一審之訴駁回。最高行政法院以 104 年判字第 559 號判決：原判決廢棄，發回智慧財產法院。

二、訴訟中提出新證據與專利更正

最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議，針對專利舉發人於智慧法院提出新證據，而足以證明系爭專利（全部或部分）請求項不具可專利性，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法院陳明該事證者，則智慧法院究應依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定或第 4 款規定為判決？

最高行政法院討論時有甲說採第 3 款之判決，有乙說採第 4 款之判決，決議採甲說，決議文為：「依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，…依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，…是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中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，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及民國 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定，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。」。

就該決議汪漢卿法官及林文舟法官有提出研究意見，均有參考之價值，汪法官之研究意見略有：1、專利法修正理由乃認為，是否更正，應由當事人自行為之，專利專責機關不宜依職權通知專利權人更正。由是可知，專利經提出舉發者，專利權人於收受智慧局所寄送之舉發申請書狀繕本後，即應自行評估是否提出更正，智慧局並無詢問是否更正之義務。2、我國智慧法院設置有技術審查官，依據智慧財產案件審理法第 16 條規定，智慧法院於民事訴訟程序中就專利之有效性是可以自為判斷的，在民事訴訟程序中，倘被告主張專利有無效事由，並提出

引證案為證，智慧法院民事庭並不會考量上開證據是否經智慧局審酌過，亦不會考量是否應保障專利權人之更正權，直接即可據以認定專利是否無效。3、相較於專利民事訴訟程序以及智慧財產案件審理法第 16 條之規定意旨，反而凸顯法院在專利行政訴訟時就專利有效性之判斷權限更為限縮，是否符合智慧法院設立時被賦予得自行認定專利有效性之意旨，不無思考餘地。4、倘專利權人自行評估後表示並無更正專利權之需求，則法院在曉諭爭點及賦予當事人就原舉發證據及新證據充分辯論機會之情形下，倘認為專利確有無效事由，自得為全部滿足原告（舉發人）訴之聲明之判決，毋庸發回智慧財產局命其依法院判決意旨另為適法處分之必要。而林法官之研究意見略有：採甲說，除應經過適當完全之辯論外，對於僅有部分請求項不具可專利性之情形，為求所謂專利全案審定與比例原則的平衡，智慧法院允宜適用智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項規定，適度開示心證，使專利權人有所警覺，及時向智慧局申請更正專利範圍，並等待其更正結果；如其不願申請更正，再為判決。

三、智慧法院認為原告之訴有理由，依行政訴訟法第 200 條第 4 款判決：

於本件案例事實，智慧法院就原告課予義務訴訟之判決，係依行政訴訟法第 200 條第 4 款為判決，其理由略為：「然因證據 8、9、10 之組合係原告嗣後始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，且 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法第 73 條第 2 項、第 79 條第 2 項改採逐項准駁原則，則本件應全部撤銷訴願決定及原處分，於案件回復舉發程序，參加人考量是否更正申請專利範圍，被告再依得為更正之項次逐項審定，以維護參加人更正之程序利益。故本件自有待被告依本院上開法律見解另為適法之處分，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。」案經被告及參加人即專利權人上訴最高行政法院

四、104 年判字第 559 號判決發回之理由

1、理由不備之情形：倘法院認為新證據確實足以證明專利具有無效事由，而專利權人於行政訴訟程序中復未向智慧局提出更正之申請，法院依法自應為滿足舉發人即原告全部之請求而為行政訴訟法第 200 條第 3 款之判決。本件智慧局與上訴人（即原審之參加人）於原審均已就證據 8、9、10 之證據力為實質答辯，而上訴人於原審審理中復未表明更正系爭專利之需求，則原審認為證據 8、9、10 在訴訟程序中已經上訴人智慧局為實質答辯後尚有發回另由智慧局再為審酌之必要，其理由為何？又上訴人於原審審理中均未提出其有向智慧局申請更正之需求，則原審何以認為經上訴人為實質辯論後，仍應賦予上訴人更正系爭專利之機會，亦未見其敘明依據，自有理由不備情形。

2、適用法令違誤：倘原審認為被上訴人所提證據足以證明系爭專利不具進步性，何以未依被上訴人訴之聲明之請求依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定為全部滿足被上訴人之判決，而僅僅撤銷訴願決定及原處分，命智慧局另為適法之處分，顯與本院上揭決議意旨相違，亦不符合行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，適用法令即有違誤。

3、本件原判決主文第 3 項諭知被上訴人（即原告）其餘之訴駁回，此部分乃上訴人勝訴部分，但基於上述單一課予義務訴訟事件具有裁判上一致性及單一裁判權之行使，而具有裁判上不可分之性質，當將原審判決全部廢棄，發回原審法院另為適法裁判。

五、課予義務訴訟之既判力

課予義務訴訟之既判力，最高行政法院於 97 年 12 月份第 3 次庭長法官聯席會議(二)之決議內容略有：「若行政法院依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定判決原告勝訴確定者，該判決之既判力，不僅及於確認原告對被告依法有作成所請求行政處分之權利，及命令被告機關作成特定內容之行政處分，且及於被告機關之否准處分為違法並侵害原告之權利或法律上利益之確認。」是以本件案例事實，假若法院依行政訴訟法第 200 條第 3 款之規定，而判決確定者，專利權人日後設若不服智慧局專利舉發之審定，而提起撤銷之訴訟者，102 年度判字第 731 號判決認為：前案之課予義務訴訟之聲明係求為判決撤銷訴願決定及原處分（舉發不成立），並為舉發成立之審定，且經本院判決勝訴確定在案；而本件上訴人提起撤銷訴訟，請求撤銷被上訴人依前案判決所為之舉發成立及撤銷系爭專利權之處分，則後案之聲明已為前案判決效力所包括。再者，前案之訴訟標的依前揭說明為「該案原告（即參加人）之權利或法律上利益，因該案被告（即智慧局）違法駁回舉發案件致受損害，並請求法院判令該案被告應為舉發成立之行政處分之主張。」而本件之訴訟標的為「原處分（即智慧局所為舉發成立及撤銷系爭專利權之處分）違法致上訴人之權利或法律上利益受損害之主張」。解釋上，本件上訴人請求撤銷之原處分，既係前案確定判決命被上訴人所為，則該行政處分是否適法亦經前案詳為審酌，則本件之訴訟標的亦為前案所包括，從而，本件撤銷訴訟之訴訟標的已為本院 100 年度判字第 27 號確定判決效力所及，依前開說明，上訴人提起本件訴訟，其訴為不合法，原審法院未依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款規定，以裁定駁回上訴人之訴，而以實體判決駁回上訴人在原審之訴，其理由雖屬不當，惟其駁回上訴人在原審之訴之結論並無不同，仍應予維持。」

六、結語

專利法對於更正之時點，並沒有限制之規定，當專利訴訟碰到專利更正之問題時，訴訟上即會產生程序上之困擾，例如：法院審理之專利範圍，究是申請專利更正前或係申請專利更正後之申請專利範圍？在智慧局行使第一次裁量權前，法院有無先為准否更正之判斷權限？前揭最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議，係針對新證據之提出與專利更正之權衡保護，就課予義務訴訟適用之法條，討論各意見後所得出之決議內容。考量專利訴訟之順暢進行，我國專利法對於更正之時點，是否有限制之必要，容有討論之空間。

由中國大陸審判案例論外觀設計與在先合法權利相衝突之觀念

杜燕文 中國專利代理人



設計專利著重於物品外觀可見及的視覺特徵呈現，相較於發明專利及新型專利與其他智慧財產權競合的機會較大，故於中國大陸專利法中，針對外觀設計，於第 23 條第 3 款中明確規定了“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突”，而於審查指南中更明述合法權利係指於申請日時仍然有效的權利或權益，包括商標權、著作權、企業名稱權（包括商號權）、肖像權及知名商品特有包裝或裝潢使用權。

惟，上述規範與 2009 年修法前的規範有所不同，於 2000 年之專利法第 23 條中僅提及“授予專利權的外觀設計不得與他人在先取得的合法權利相衝突”，兩者的差異在於現行法加入了“在申請日以前已經取得”的觀念，今由最高人民法院於 2014 年作出之 (2014) 知行字第 4 號行政裁定書，可瞭解前後規範的差異及為何現行法加入了上述的觀念，特先針對該行政裁定的內容加以說明：

1. 該案之緣由，為白象食品股份有限公司（以下稱白象公司）對陳朝暉所取得之 ZL00333252.7 食品包裝袋之外觀設計專利權（以下稱系爭專利）提起無效宣告之請求，白象公司所提之證據為其取得之第 1506193 號商標專用權（以下稱商標證據），主張系爭專利有違 2000 年專利法第 23 條之規定，專利權應予撤銷。

2. 後經復審委員會作出維持專利權有效的決定，原因在於附圖中所揭露之系爭專利與商標證據之時間表中，可明顯看出商標證據取得商標權的時間在 2001 年 01 月 14 日，而系爭專利之申請日為 2000 年 10 月 16 日，因此商標證據並非專利法中所規定之“他人在先取得的合法權利”，故無法證明系爭專利有違專利法之規定。

3. 白象公司不服上述復審委員會所作的決定，乃向北京中級人民法院提起訴訟，北京中級人民法院接受白象公司的起訴理由，作出撤銷原決定的判決，復審委員會乃向北京市高級人民法院提出上訴，北京高級人民法院仍維持一審的決定；而一審及二審判決理由中明述，白象公司係依據該商標提出申請後之“商標申請權”作為合法權利，而商標申請權可理解為請求權，應屬專利法中所規定的合法權利。

4. 復審委員會於收受判決後，復向最高人民法院提起再審申請，惟最高人民法院仍認定復審委員會之再審申請不符合行政訴訟法之規定，裁定駁回復審委員會再審之申請；然最高人民法院於裁定書中並非完全支持一審及二審判決的認定，於裁定書中明述，若僅商標申請日早於外觀設計專利申請日的情況下，外觀設計專利權不會與商標申請權構成權利衝突，但基於商標申請權本身的性質、作用和保護在先權利原則，只要商標申請日在專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時，商標已被核准註冊並仍然有效，在先申請的註冊商標專用權，就可以對抗在後申請的外觀設計專利用權，用於判斷外觀設計專利權是否與商標專用權相衝突；而最高人民法院的理由即包含了以下四點：

a. 商標申請權本身是現實存在的合法權益，性質上是對註冊商標專用權的一種期待權，應當受到法律的保護。

b. 但在商標申請日早於外觀設計專利申請日之情況下，外觀設計往後授予了專利權，對於外觀設計專利權的實施，也不會影響商標最後是否被核准註冊，故

不會存在外觀設計專利權與商標申請權衝突的問題，因此，商標申請權不能作為“在先取得的合法權利”。

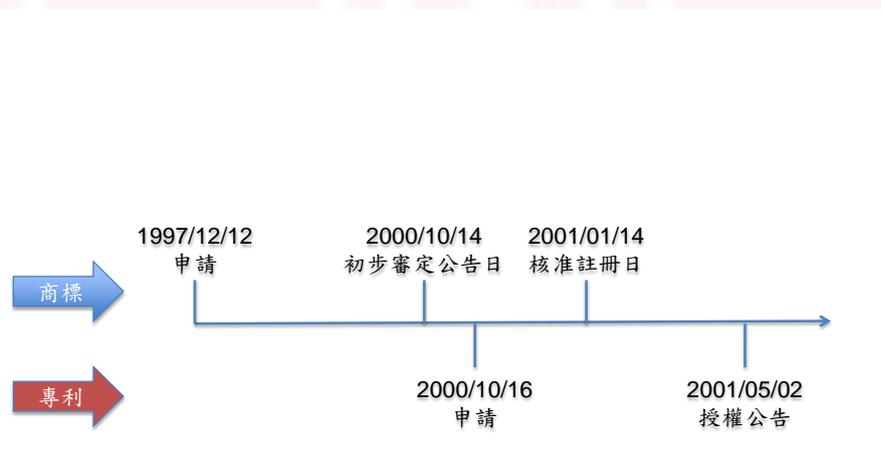
c.惟商標申請權既然作為一種期待權，最終期待的完整權利在於註冊商標專用權，只有商標獲得了註冊，商標申請的最終權益才得以實現，因此，只要商標申請在外觀設計專利申請日之前，在先申請的註冊商標專用權即可以對抗在後申請的外觀設計專利權。

d.復基於保護在先權利原則來論，一旦商標獲得註冊，外觀設計專利權之實施即與註冊商標專用權構成衝突，況且，該商標之初步審定公告日在系爭專利之申請日之前，即存在外觀設計申請人模仿、復制在先申請商標的可能。

因此，基於上述理由最高人民法院認定，該商標證據確屬在先權利，而作出一、二審判決復審委員會重新作出無效審查決定的結論正確，但系爭專利是否與註冊商標專用權產生衝突，須再由復審委員會重新作出具體決定。

上述審判案例係因系爭專利係適用於 2000 年之專利法，法律中的規範確存在商標申請權是否屬在先合法權利之顧慮，故於 2009 年之專利法中，加入了“不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突”的規定，故此審判案例的狀況，若以現行法的來思考，復審委員會作出該商標證據非屬在先權利的認定是正確的，因此，以此審判案例可進一步了解此法條於 2009 年修改之緣由。

附圖：



談美國電腦軟體專利適格性之現況（上）

朱遂強

一、前言

在 Alice Corp. v. CLS Bank 案（以下簡稱 Alice 案）後，曾談過美國電腦軟體專利適格性之現況（可參考 [第 111 期](#)、[第 112 期](#) 台一雙週專利電子報），其中最值得注意的判例是 DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. Cir. Dec. 5, 2014) 案（以下簡稱 DDR 案），DDR 案於二段式分析架構的第一步（Step 2A）被判定是抽象概念，但是通過第二步（Step 2B）而被認為具有發明概念，具有專利適格性。以下就 2015 年的四件案例及美國專利局的後續措施作說明。

二、DDR 案之後，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在相關領域案件上的判決現況

由於 DDR 案有界定特定應用之技術特徵及實現的手段，此技術特徵與現有技術具明顯區別，重點是，其請求項中並沒有概括所有交易模式之應用，而產生獨佔整個網際網路應用市場的可能性或意圖。承上所述，以下僅例舉四件案例，觀察在 DDR 案之後，CAFC 在相關領域案件上的判決現況。

（一）Internet Patents Corp. v. Active Network (Fed. Cir. June. 23, 2015) 案，此案與 DDR 案的應用領域相當類似，主要是在網頁上填寫表格，當使用者點擊一個連結，則使用者必須從原本的網頁跳到其他的網頁，並於回到原本網頁之後，會發生所有資料都不見了的問題。此案為了解決前述問題，以維持資料避免遺失，因此相較於 DDR 案，同樣都是要解決在網路上工作所產生的問題，但是法院的判決是，此案不僅具有抽象概念，而且沒有可以限制它的具體內容。本案獨立項中僅記載維持一個狀態，但是卻沒有具體記載維持狀態的技術手段；反觀 DDR 案是有具體揭示出解決問題的技術手段，並非只有敘述技術效果而已。所以，雖然都是透過電腦來解決網路業務的問題，但是本案與 DDR 案的差別在於：本案沒有具體的說明技術特徵是如何完成，所以被認為想要蓋括所有的應用範圍，如果本案的獨立項改寫或進一步界定具有技術性的技術手段，結果或許不同，因此本案被認定為違反美國專利法第 101 條之規定，不符可專利標的。

（二）OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc. (Fed. Cir. June. 11, 2015) 案，此案提供一種產品的訂價方式，主要是根據消費者需求決定價格高低，並先設定一價格來測試市場的反應，根據市場的反應收集回饋資訊，實際上此案僅利用一電腦系統去計算回饋訊息，再訂出一最適當的訂價而已，此“價格的最佳化”概念，被認為在過去無網路時代就已經有了，又只是透過電腦系統完成，當然為抽象概念、更沒有發明概念，因此被認定為違反美國專利法第 101 條之規定，不符可專利標的。

（三）Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA) (Fed. Cir. July. 6, 2015) 案，此案其中一獨立項使用的技術，是在於當消費者使用信用卡時，可先在帳戶設定一個限額，超過限額會自動通知使用者，讓使用者受到提醒，此技術被認為在沒有電腦的時候也可透過記帳的方式達成，並以人類的行為來控制預算，所做的事情相較於已知的技術，確實沒有顯著特殊的技術；雖然此案在另一獨立項中是提供一動態網頁，並根據過去歷史、個人喜好，可提供客制化的動態網頁給消費者。但是此案只是傳統的資料整理行為而沒有發明概念，因此仍被認定為違反美國專利法第 101 條之規定，不符可專利標的。

（四）Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. (Fed. Cir.

July. 9, 2015) 案，此案的主要內容是依照產品等級來制訂產品的價格，其請求項中記載的技術是在做資料的組織、分析，且都是已知的技術，只不過是透過電腦執行人的行為而已，雖然利用電腦執行可提升效率，但是達到的好處其實只是因自動化而帶來的效果而已，並非透過此技術而讓電腦執行時的效果更佳、變快、更容易維護或更有意義，若只是自動化帶來的好處，則沒有顯著多於現有技術，沒有發明概念，因此被認定為違反美國專利法第 101 條之規定，不符可專利標的。

三、美國專利局 (USPTO) 於 DDR 案後所發表的後續說明

USPTO 於 2015 年 7 月 30 日發出了更新資料。更新資料的部分內容說明，二段式分析架構該注意的事項包括：

首先，在第一步 (Step 2A)，需注意有沒有法定例外 (Judicial exceptions)、有沒有抽象概念？即使有一個新的概念，但仍有可能被認定是抽象概念，專利局將抽象概念分成四大類：商業經濟行為 (“Fundamental” economic practices)、人類行為 (“Certain” methods of organizing human activity)、概念本身 (An idea of itself)、數學公式 (Mathematical relationships/formulas)。

若進入第二步 (Step 2B)，需注意此新的概念有沒有其他元素 (additional elements)，並使得這個新的概念能夠在實際上是顯著多於 (significantly more) 不可專利標的本身，以致於這個新的概念具有發明概念 (inventive concept)。

四、小結

於 DDR 案之後，2015 年的四件案例雖然皆不符可專利標的，但筆者認為，美國專利局 2015 年 7 月 30 日發出的更新資料，有助於判斷如何符合美國專利法第 101 條之規定，所以即便新的概念是抽象概念也不用絕望，因為真正的關鍵問題是在於有沒有辦法通過二段式分析架構的第二步分析，而如何通過審查委員的認定？筆者建議可根據法院的判決當作參考（例如 DDR 案）或是 USPTO 於更新資料中提供的一些 Example，其中較重要的 Update: Subject Matter Eligibility 及 Update Appendix 1: Examples 所舉出的數個例子，將於下集提出更進一步的說明。（待續）