

專利話廊

撤銷專利之課予義務判決確定後，關於民事訴訟中有效性之爭執是否仍須實質審理？

江郁仁 律師



現行制度下，關於專利權行使之相關爭議，大多係透過專利民事訴訟途徑加以解決，其中最常見的便是向智慧財產法院提出專利民事侵權訴訟。而就專利權本身之相關爭議，則須循行政程序進行處理，其中最常見者為向智慧財產局提出舉發程序。前述情形看似分屬司法與行政兩種不同之體系，然而實質上卻息息相關。詳言之，在專利權的行使與攻防中，經常會出現專利權人提起侵權民事訴訟後，被控侵權人為了反擊而對系爭專利提出舉發，且同時在侵權民事訴訟中爭執系爭專利是否具備有效性，此時智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定，應就系爭專利是否具有應撤銷之原因自為判斷。因此，屬於行政程序之舉發制度雖然是向智慧財產局提出，但若對智慧財產局所做成之處分（舉發審定）有所不服時，在經過訴願程序後，最終的行政爭訟救濟程序仍會進入司法體系，亦即交智慧財產法院審理，形成不論侵權民事訴訟或舉發行政訴訟，關於系爭專利是否具備有效性之判斷均委由之智慧財產法院認定之局面，實質上自然可謂息息相關。

承上，就系爭專利在有侵權民事訴訟與舉發行政訴訟同時繫屬的情況下，可合理推論關於專利是否具備有效性之判斷，民事訴訟與行政訴訟判斷結果分歧之可能性不會太大。然而倘若行政訴訟中已先行作成課予義務判決，命智慧局應為撤銷專利權之審定，且該課予義務判決確定時，則可能會衍生出兩個問題：（1）專利權人可否於智慧局依課予義務確定判決作成舉發成立之審定後，再行提出行政爭訟？（2）侵權民事訴訟中關於專利是否具備有效性之爭點是否仍須依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項進行審理？

關於第一個問題，專利權人就形式上仍可提出行政爭訟，但實質上應已不能再循通常救濟途徑聲明不服。申言之，專利權人提起之訴訟類型雖為撤銷訴訟（即請求撤銷舉發成立之審定），與在前訴已判決確定者為課予義務訴訟有別，不過由於舉發人課予義務訴訟之對象為系爭專利權存否之法律關係，專利權人撤銷訴訟之對象亦為系爭專利權存否之法律關係，二訴訟標的均為系爭專利權存否之法律關係，故前後二訴訟標的相同。兼且實務上目前之作法均會在行政訴訟程序中命專利權人或舉發人參加訴訟，依行政訴訟法第 47 條規定，所作成之判決對參加人亦有效力。是以，縱使專利權人於智慧局依課予義務確定判決作成舉發成立之審定後，形式上再行提出行政爭訟，惟因同一訴訟標的為確定判決效力所及之後訴，故依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款規定，應裁定駁回專利權人所提行政訴訟。此可參智慧財產法院 100 年度行專訴字第 112 號裁定，另該 98 年度高等行政法院法律座談會法律問題四之研討結論亦採相同見解。

關於第二個問題，智慧財產法院 99 年度民專上字第 67 號判決中明確指出，依行政訴訟法第 213 條、第 215 條及第 216 條之規定，行政訴訟確定裁判之效力，不僅適用於撤銷訴訟，亦適用於課予義務訴訟，撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力，原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之，故具有對世效。另參照大法官會議第 368 號解釋，行政院所為撤銷原決定及原處分之判決，係指摘其適用法律之見解有違誤時，機關應受行政法院判決之拘束，不得違背。又判斷行政法院判決之

既判力客觀範圍，應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受既判力之拘束。依此，行政訴訟中既已先行作成課予義務判決，命智慧局應為撤銷專利權之審定，且該課予義務判決確定時，除非該課予義務確定判決就證據是否適格、適格之證據如何證明系爭專利不具進步性等部分，未有詳述認定之依據或是容有違誤之處，否則關於系爭專利有不具進步性之應撤銷理由，業據該課予義務判決確定後發生確定力，侵權民事訴訟中就是否具備有效性自不得為相異之判斷。

不過，對於前揭智慧財產法院 99 年度民專上字第 67 號判決之見解，最高法院 102 年度台上字第 2067 號判決似乎採取不同之看法。最高法院於判決中指出，依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定，即於智慧財產之民事訴訟中，當事人就智慧財產權有無應撤銷或廢止之爭點如已提起行政爭訟，民事法院無庸於該行政爭訟程序終結前停止訴訟程序，應就該爭點自為判斷。又專利權須經撤銷確定，專利權之效力始得視為自始不存在，此觀專利法第 120 條準用同法第 82 條第 3 項即明。系爭專利業經行政判決撤銷，並諭知智慧局應為舉發成立撤銷系爭專利權之審定確定，為原審確定之事實，智慧局固應依行政判決作成舉發成立撤銷系爭專利權之處分，惟該判決僅係撤銷智慧局認定舉發人所為舉發不成立之處分，並未變動系爭專利權存在之法律狀態，則在智慧局重為撤銷系爭專利權處分之行政爭訟程序尚未終結前，系爭專利權仍為有效，原審法院就系爭專利權之有效性即應實質審查而為判斷。

關於最高法院 102 年度台上字第 2067 號判決之見解，本文以為，就專利權人行政爭訟救濟權利保障之觀點而言雖非無見，惟依最高法院 100 年度台抗字第 66 號裁定之意旨，判斷既判力之客觀範圍時，自應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受其既判力之拘束。依此，配合智慧財產法院 100 年度行專訴字第 112 號裁定與 98 年度高等行政法院法律座談會法律問題四之研討結論，可知專利權人縱使形式上再行提出行政爭訟亦無實益，依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款規定，必然會遭裁定駁回。從而，在撤銷專利之課予義務判決確定後，是否仍有必要以智慧局重為撤銷系爭專利權處分之行政爭訟程序尚未終結前，系爭專利權仍有效為由，要求民事訴訟之審理法院就系爭專利是否具備有效性進行實質審查並為判斷，或許可從一事不再理禁止及避免訴訟資源浪費之觀點上重新思考。

兩岸有關公眾審查制度之比較

唐韻如

為顧全專利權人行使排他權以及公眾享有公共利益二者之間的平衡，我國及中國大陸皆設立了類似的「公眾審查制度」，以期能借助公眾龐大的客觀力量不斷地重新檢視經核准公告後而取得專利權之正確性，避免不當取得的專利權被濫用而阻礙科技進步與經濟發展。

由於我國及中國大陸之專利制度各不相同，我國所設立之「舉發」制度亦與中國大陸所設立之「無效宣告」制度有所差異。先前本報之專利話廊中已針對兩案公眾審查制度之程序要件做過比較(請參閱[2012年7月26日出刊之第41期台一雙週專利電子報](#))，本篇再就我國與中國大陸之公眾審查制度中其餘相關規定做進一步之比較：

1. 舉發/無效宣告程序之客體：

依我國及中國大陸專利法之規定，被提起舉發或請求無效宣告之客體皆為經核准公告後而被授予的專利權。

2. 允許的更正範圍：

依我國專利法第 67 條之規定，專利權人得更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，但需符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等原則；反觀中國大陸，其專利法實施細則第 69 條即明定在無效宣告請求的審查過程中，專利權人僅得修改發明或實用新型專利的權利要求書，不得修改發明或實用新型專利的說明書及圖式、外觀設計專利的圖片、照片及簡要說明，且前述可允許權利要求書的修改需符合不改變原權利要求的主題名稱、不擴大原授權專利的保護範圍、不超出原說明書和權利要求書記載的範圍、一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵等原則。由此可見，在我國之舉發程序中，發明或新型專利的專利權人得以藉由誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等方式對公告後之專利說明書或圖式內容進行修改；但在中國大陸之無效宣告程序中，發明或新型專利的專利權人僅得修改權利要求書。相較之下，中國大陸允許專利權人所為之更正範圍明顯比我國侷限許多。

3. 合併審查：

依我國專利法第 78 條第 1 項之規定、我國專利審查基準第五篇第一章第 3.5.2 節及中國大陸專利審查指南第四部分第三章第 4.5 節之內容，當同一專利權涉及多件舉發案/無效宣告案時，我國及中國大陸皆可視個案情況採取合併審查之方式，以提高審查效率，且應注意在我國及中國大陸進行合併審查時，審查委員皆不得將各舉發案/無效宣告案之證據互相組合或援引。另外，中國大陸之合併審查通常僅限於口頭審理上之合併，而不涉及於其他審查程序之合併。

4. 一事不再理之適用：

依我國專利法第 81 條第 1 項第 1 款及中國大陸專利實施細則第 66 條第 2 項之規定，我國及中國大陸皆不予受理以同一公眾審查事由及同一證據對同一專利權再次啟動舉發/無效宣告程序，以避免反復舉發、重複審查而浪費資源。於兩案之公眾審查制度中，所指之「一事」係由欲啟動公眾審查之專利權、主張之公眾審查事由及證據三者的組合所構成。實務上，專利權人在答辯我國之後舉發案欲主張一事不再理之適用時，需特別注意前舉發案是否有因程序不合法而處分不受理或舉發駁回之情況，若是，則後舉發案並無一事不再理之適用；在中國大陸，一事不再受理和審理之適用情況與我國類似，若因時限等原因致使所提之事由或證據未在先前的無效宣告程序中被考慮時，請求人可依同樣的理由和證據對

同一專利權再次啟動無效宣告程序，亦即，無一事不再理之適用。

5. 提起公眾審查之實體法定事由：

除了上述異同外，兩岸專利公眾審查提出之法定事由亦對我國之舉發制度及中國大陸之無效宣告制度產生實質的影響。以下，另將我國專利法第 71 條、第 119 條及第 141 條之規定及中國大陸專利法第 45 條暨實施細則第 65 條之規定對應列出，以利了解兩岸公眾審查之法定事由的異同之處。

公眾審查之法定事由		我國法條依據			中國大陸法條依據	
		發明	新型	設計	發明/新型	外觀設計
1	不符專利類型之定義	§21	§104	§121、§127	§2	
2	法定不予專利標的	§24	§105	§124	§5、§25-1(一)至(五)	§25-1(六)
3	不具新穎性、進步性、產業利用性或擬制喪失新穎性	§22 §23	§120 準用§22 §120 準用§23	§122 §123	§22	§23
4	不符撰寫要求	§26	§120 準用§26	§126	§26-3 §26-4 細則§20-2	§27-2
5	重複授權	§31 §32-1 §32-3	§120 準用§31	§128-1 §128-2 §128-3	§9	
6	分割超出原申請案所揭露之範圍	§34-4	§120 準用§34-4	§142-1 準用§34-4	細則§43-1	
7	修正超出申請時揭露之範圍	§43-2	§120 準用§43-2	§142-1 準用§43-2	§33	
8	補正、誤譯之訂正、更正超出申請時揭露之範圍	§44-2 §44-3 §67-2 §67-3	§110-2 §120 準用§44-3 §120 準用§67-2 §120 準用§67-3	§142-1 準用§44-3 §133-2 §139-2 §139-3	X	
9	更正實質擴大或變更公告之申請專利範圍	§67-4	§120 準用§67-4	§139-4	X	
10	改請超出原申請案所揭露之範圍	§108-3	§108-3	§131-3 §132-3	X	
11	非適格之專利權人	§71-1-2	§119-1-2	§141-1-2	X	
12	非適格之專利申請權人	§12-1 §71-1-3	§12-1 §119-1-3	§12-1 §141-1-3	X	
13	未申請保密審查				§20-1	X

如上表所示，筆者將兩岸適用之法定舉發/無效宣告事由粗分為 13 大項，其特別之處如下：

(1) 我國專利法第 24 條明定：「下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，但微生物學之生產方法，不在此限...」；反觀中國大陸，其專利法第 25 條第 1 款第 (四) 項明定不授予動物和植物品種專利權，又第 25 條第 2 款明定：「對前款第 (四) 項所列產品的生產方法，可以依照本法規定授予專利權」。單就兩岸專利法法規的字面意義解讀，恐誤解中國大陸對於生產動、植物之方法是能否取得專利權的規定較我國寬鬆；但細究中國大陸專利審查指南第二部分第 1 章第 4.4 節之內容可知，中國大陸第 25 條第 2 款之規定中所指之生產方法係指「非生物學的方法」。換言之，生產動、植物之主要生物學方法不論在我國或中國大陸皆不得被授予發明專利權，且皆屬於兩岸法定舉發/無效宣

告事由。

(2) 依我國專利法之規定，若認定一發明、新型或設計專利的更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，得以依法啟動舉發程序；反觀中國大陸，其專利法實施細則第69條第1款之規定雖限制專利權人在無效宣告制度中僅得修改發明或實用新型的權利要求書，且不得擴大原專利的保護範圍，但該款規定並非屬於中國大陸法定無效宣告事由，若公眾重新檢視更正內容後發現有擴大原專利的保護範圍時，將無法單就此事由在中國大陸啟動無效宣告程序。單從無效宣告的層面來看，可能得出相較之下，我國舉發制度就「更正是否實質擴大或變更公告之申請專利範圍」部分則可開放給公眾重新審視，故能更加確保專利權人所為之更正內容未損及公眾之利益；然就實務面觀察，中國大陸在審查公告前、後對專利文件之修改是否超出原說明書之範圍的要求相較於台灣趨於嚴格，因此整體而言相對仍產生適當衡平效果。

(3) 依我國專利法第108條第1項、第131條第1項及第132條第1項之規定，發明或設計專利可改請新型專利，新型專利可改請發明專利，設計專利可改請衍生設計專利，衍生設計專利亦可改請設計專利，發明或新型專利可改請設計專利。反觀中國大陸，因其並無專利改請制度，而是以主張中國大陸該國優先權的方式，就先申請案之相同主題提出有別於先申請案之類別的後申請案的專利申請，故在中國大陸之法定無效宣告事由不及於檢視「改請後之申請案是否超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」的範疇。

(4) 依我國專利法第12條第1項、第71條第1項第3款、第119條第1項第3款、第141條第3款之規定，我國另開放「利害關係人」對專利申請權之歸屬、共有專利申請權等事由啟動舉發程序，並配合專利法第35條規定依法取得專利權；反觀中國大陸，其並未開放給利害關係人經由無效宣告程序爭取其專利申請權，而係依據中國大陸之實施細則第86條第1款之規定，將專利權權利歸屬之糾紛轉由人民法院或專利工作的部門調解。

(5) 基於專利保護的互惠原則，我國舉發制度中開放任何人依專利法第71條第1項第2款、第119條第1項第2款、第141條第1項第2款之規定，對專利權人所屬國家不予受理我國專利申請的發明、新型或設計專利啟動舉發程序；反觀中國大陸，其專利法實施細則第33條第1款第3項之規定並非法定無效宣告事由，故並無開放給公眾檢視專利申請權人所屬國家有否依互惠原則給予中國大陸之發明創造專利保護。

依筆者之淺見，雖然兩岸專利制度中皆設立類似的「公眾審查制度」，但仔細檢視我國的舉發制度與中國大陸的無效宣告制度的細部規範後，不難發現兩岸就公眾審查制度中仍存有諸多實質上的差異。不論是身為啟動程序的一方或身為專利權人的一方，處理已在我國及中國大陸同時取得專利權之關聯案的舉發程序及無效宣告程序的相關事宜時，皆應特別注意兩岸公眾審查制度的異同之處，以便靈活運用兩岸公眾審查制度可涵蓋的範圍，期能同時擬定最佳的攻防策略。