

專利話廊

若舉發人於專利行政訴訟中為參加人時，不得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出新證據

江郁仁 律師

按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。對於前揭規定中允許提出新證據之當事人，除原告外是否包括智慧財產專責機關(即經濟部智慧財產局，下稱智慧局)或參加人，依司法院 98 年智慧財產法律座談會行政訴訟類第 1 號之研討結果，係認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之「當事人」，僅限原告及參加人，並不包括智慧局。然而，就最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決之見解加以觀之，最高行政法院似乎對於前述爭議問題之研討結果並未完全贊同。

適用智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定時，解釋上智慧局不屬於該規定所指之當事人，對此最高法院仍持相同之見解。惟就參加人是否得依該規定提出新證據，最高行政法院則採取有別於前述研討結果之見解。最高行政法院認為，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法理由，該規定於專利舉發案之情形下，係為了避免智慧局作成之審定為舉發不成立時，舉發人對於審定不服提起之行政訴訟中，若行政法院不審酌舉發人在行政訴訟中所補提關於專利權應撤銷之證據，將造成舉發人於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。且參照智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之文義結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經智慧局為舉發不成立之審定，專利舉發人於對行政處分不服而以智慧局為被告所提起之行政訴訟中始有適用。故該規定所稱之當事人於專利舉發案之情形下，自應限縮解釋在舉發人為原告之情形。至於專利舉發案經智慧局為舉發成立而撤銷專利權之情形，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，係由專利權人作為原告提起撤銷訴訟，並無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項立法理由所指之衍生另一行政爭訟程序之問題。

最高行政法院更進一步闡釋，於專利舉發成立之情形，舉發人若經智慧財產法院裁定舉發人參加訴訟，舉發人作為智慧局即被告方面之訴訟參加人，其與智慧局並非屬訴訟程序之「他造」。此際舉發人即參加人如主張其係智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人而提出撤銷專利權之新證據，則智慧局即不符同條第 2 項所指就該新證據應提出答辯書狀，表明「他造」關於該證據之主張有無理由之規定。另外，於專利舉發案經智慧局為舉發成立而撤銷專利權之情形，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，專利權人作為原告係提起撤銷訴訟。智慧財產法院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法。若此際作為被告之智慧局或作為參加人之舉發人均得主張其屬智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人，而提出關於撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符，自非上述法條立法理由所擬規範之情形。又考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張，於專利舉發成立而撤銷專利權之行政訴訟中，准許被告之智慧局或參加人之舉發人得主張其屬智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人，而提出關於撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，對專利權人於行政訴訟

中主張更正申請防禦方法之程序利益與攻防地位平等均有妨礙，且與行政撤銷訴訟之本旨不符。

綜上所述，最高行政法院明確指出智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之當事人僅限原告，被告與參加人均不得依該規定提出新證據，此係與司法院 98 年智慧財產法律座談會行政訴訟類第 1 號之研討結果採取不同見解。蓋舉發成立時，行政訴訟之原告為專利權人，被告為智慧局，舉發人為參加人；反之舉發不成立時，行政訴訟之原告為舉發人，被告仍為智慧局，專利權人則為參加人。專利權人不論為原告或參加人均不會提出新證據去撤銷專利權；而身為被告之智慧局本即不得提出新證據，以免違背行政撤銷訴訟係為了審查原處分合法性之本旨，因此當舉發人作為被告智慧局之參加人時，亦不得提出新證據。是以，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項應採限縮解釋，專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告所提起之行政撤銷訴訟中，作為被告之智慧局及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據之當事人，僅在舉發人為行政訴訟之原告時，方可依該規定提出新證據，如此解釋始符合該法條立法意旨。

本文以為，最高行政法院之見解雖非無據，但是按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法意旨，倘不允許身為參加人之舉發人依該規定提出新證據，仍然會有舉發人於行政訴訟判決確定後，以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。即便考量到最高行政法院對於專利權人於行政訴訟中可否提出更正之申請係採取否定之見解，為顧及專利權人之程序利益與攻防地位平等，或可參考智慧財產法院 98 年度行專訴字第 52 號判決，透過將舉發案發回智慧局重為審查處分之方式，甚至是對於專利權人於行政訴訟中可否提出更正之申請改採肯定之見解，來兼顧專利權人提出更正申請之程序利益。若限制身為參加人之舉發人提出新證據，恐會有導致智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項立法意旨無法貫徹之虞。

AIA法案的優先審查方案

吳嘉敏

各國專利局為面對申請案審查時間過長一事，紛紛提出加速審查或優先審查程序供申請人利用，而去年生效的 AIA 法案也推出優先審查方案。美國專利局的優先審查方案較其他各國家專利局紛紛推出加速審查或優先審查程序，更進一步宣誓申請案可在 12 個月內審結（非僅發出首次審查意見通知書），因此對於急欲取得美國專利權的申請人來說確實有相當大的吸引力；惟為達此目的，美國專利局不僅設定許多條件，申請人所需支付相應規費亦相當可觀。

2011 年 9 月 16 日 AIA 生效後，優先審查內容於 2011 年 9 月 26 日施行，雖至今未滿半年，惟已跨過 2012 年會計年度。依 2012 年 2 月 2 日美國專利局於官網公佈的統計，共有 2124 件專利申請案提出優先審查請求，其中請求遭駁回的案件有 18 件，而受理請求的案件則有 2106 件，而在請求受理加速審查的案件中，已收到首次審查意見通知書計有 914 件，而收到最終審定書的則有 65 件，其中最終審定書為核准審定的則有 59 件。

基於申請人可對其發明專利申請案或植物專利申請案獲得更佳的掌控，以及讓各專利局之間的工作得以相互交流分享，美國專利局於 2010 年 6 月提出一項提案，並於 2011 年 2 月對外提出加速審查相關規則 (rule) 的通知，讓大眾表示意見，遂於 2011 年 4 月 4 日發佈優先審查的最終規則。

美國專利局亦訂出一個「12 月審期的目標(twelve-month pendency goal)」，讓受理優先審查的發明專利或植物專利申請案可於提申後 12 個月內審結。然而，2011 年剩餘經費不足以支付僱用足夠審查人力投入優先審查程序，使得施行日期被迫延後。於延後施行期間，恰好搭上 AIA 修正後生效，優先審查施行日期則訂為 2011 年 9 月 26 日。

請求優先審查必須與申請案一併提出，除必須額外繳交請求優先審查之規費 4,800 美元（小個體減半，不適用微個體減免）外，仍須符合以下之受理條件：

1. 申請案必須是發明專利申請案或植物申請案，其中亦包含有接續案，如接續案 (CA)、部分接續案 (CIP) 或分割案 (DIV)。

2. 申請案的申請文件應符合 CFR1.51(b)之要求，發明專利申請案必須透過電子申請系統，並繳交相關費用；依據目前美國專利局公布的 Q&A 中，亦提醒發明專利申請人若於操作電子申請完成發明專利申請並請求優先審查時，但因非故意而缺漏必要事項（如宣誓書、聲明書或申請費等等），則必須在「同一天（申請日當天）」以“follow-on EFS-Web submission”加入成案的 initial submission 中；再如 Q&A 說明，倘若請求優先審查相關費用於申請日未繳齊者，則優先審查將不受理；因此，透過電子申請系統應更為謹慎小心。

3. 申請案的申請專利範圍不得超過 4 個獨立項、總項次不得超過 30 項且不得包含多項式附屬項；申請人可透過主動修正將申請專利範圍修改至符合此要件；除此之外，但專利局仍強烈建議申請人儘量不要提出主動修正，因為有可能在申請案的優先審查被受理後，因提出申請專利範圍的主動修正而違反上述規定，導致優先審查終止。

4. 優先審查請求除須符合 CFR1.102(e)要求外，還必須在專利局設定接受請求數量（暫訂 10,000 件）未被達到前提下，所提出優先審查請求才會被受理。

優先審查受理後，專利申請案預期於 12 個月內審結，因此，一旦提出優先審查請求，除要具備清楚的說明書及完整的申請專利範圍，申請人必須對官方函件上所設定較短的法定期限（1 個月）即時回覆，不得延期，並且得隨時配合審

查委員面詢，以避免優先審查遭終止。由此可知，申請人除了必須先付出高額請求規費外，在一般審查程序進行期間，申請人也必須以最快速度配合審案速度，答辯不可延期即是一例。實際上，依據 AIA 施行後三個月的統計，審核優先審查請求的時間平均約為 41 天，而收到首次審查意見書的平均時間為 31 天，就收到首次審查意見書時間而言，確實較一般申請案來得快速；因此，申請人如有重要美國專利案件必須儘早取得美國專利，優先審查仍值得一試。

資料來源：

1. Prioritized Examination (Track 1) Final Rule (76 Fed. Reg. 59050, September 23, 2011)
2. Prioritized Examination Frequently Asked Questions
3. CFR
4. MPEP