

由專利爭議事件看闡明權之行使等實務問題

王錦寬

專利為一項特殊而專業性高的事務，專利之專業文章，一般人也不易瞭解，一些頗有爭議之主題，因此也不易向大眾說明。本文試以較簡明的敘述，配合實例，說明目前實務上三個重要的問題。

本文引用的實例為本所代理之一件新型專利異議事件，該異議案的提起至今年五月接獲行政法院的判決，將近五年。請參考流程圖，被異議案「小型散熱扇之定子結合構造」係八十二年十二月十七日申請之新型專利申請案，公告於八十三年五月一日專利公報，異議案則於八十三年六月二十二日提出（流程圖之A1，以下括弧之英文代碼，請配合參考流程圖），異議檢附之引證案為八十年申請之「無刷直流風扇馬達定子結構」，其申請日早於被異議案，根據被異議案公告之申請專利範圍僅有落入引證案之嫌，異議理由乃僅主張被異議案有違專利法第九十七條及第九十八條第二項。

八十四年三月三十一日當時的中央標準局（下文以現今改制後之智慧局稱之），依職權審查被異議案（B1），被異議案並於同年四月二十六日修正申請專利範圍（C1），智慧局於同年十一月二十八日通知異議人，請異議人申復是否增列第二十七條之異議主張法條（B2）。由於異議人接獲智慧局通知時，並不知在智慧局與被異議人間已進行前述B1、C1程序，雖被異議案八十三年五月一日公告之申請專利範圍與引證案相較是否適用專利法第二十七條，仍有疑義，但亦於八十四年十二月一日同意增列主張專利法第二十七條（A2），本件異議事件於八十五年六月二十五日為異議成立之處分（B3）。

被異議人不服B3之異議成立處分，乃提起訴願（C2）、再訴願，爭執的重點，在於智慧局是否可行使所謂「闡明權」而讓異議人補列專利法第二十七條，對於這項爭執，經濟部在八十五年十月二十九日之訴願決定（B4）中認為闡明權的行使是恰當

的，但行政院則認為專利法中並無闡明權行使的規定，乃在八十六年五月二十一日之再訴願決定（B5）將原處分及原決定均撤銷，智慧局依B5的再訴願決定重為審查於八十六年八月二十日為異議不成立的處分（B6），惟該處分未再提及闡明權行使的問題。

於八六年之再訴願決定B5之前，關於闡明權的行使，實務都是採取肯定的態度（註一），自八十六年後，類似本案之再訴願決定陸續出現後迄今，實務上則完全的改觀。

異議人在接獲B6之異議不成立處分後，才知道有B5之再訴願決定的存在，異議人採取兩項措施，其一為對B6之異議不成立處分提起訴願，其二為對B5之再訴願決定提起行政訴訟，從此兵分兩路。

其中如流程圖下方左則直接提起訴願（A3）、再訴願（A5）的措施，主張的重點除強調被異議案因事後提出申請專利範圍修正C1，故事後的增列專利法第二十七條是完全合理的，並強調被異議案不具專利要件的事實，雖在八十七年一月二十二日之訴願決定（B7）並未獲採納，但行政院在八十七年九月十九日之再訴願決定中（B8），則以被異議案有違專利法第九十七條之虞而將原處分B6及原決定B7撤銷，迄今將近一年智慧局仍未重為處分。

異議人針對B5之再訴願決定所提起的行政訴訟（A4），經審理後，於今年五月十三日甫接獲行政法院的判決（B9），該判決顯然不贊同行政院於B5之再訴願決定中對闡明權的保守態度，而將該再訴願決定B5撤銷，令行政院另為適法之處分。

問題一：關於闡明權的行使

闡明權的行使，具體的規定可參照民事訴訟法第一九九條，在專利法中確實並有相關的規定。

在民事訴訟中，若因起訴之聲明或陳述有所缺失，

審判長為去除該項缺失，使勝者能勝，可運用其訴訟指揮權，使不明白者變得更為明白，本刊八十七年三月，筆者曾以一件「零嵌入力連接器結構改良」之異議事件，發表「專利審查中闡明權之行使」乙文，說明專利實務闡明權行使之必要性。以本案異議事件中，提起異議時，針對是被異議案八

三年五月一日公告之申請專利範圍的內容，由於提起異議後，才由被異議人所作之修正C1，對異議人來說是事前不知的事實，智慧局適當的行使闡明權，似無不妥；縱使，無事後C1之修正，異議人、被異議人及智慧局，對被異議案之專利要件是否具備，才是應該面對的課題，而不僅侷限於主張條文的適當與否。

由於B5之再訴願決定係由被異議人的一方所提供之行政救濟程序，異議人的一方，並非再訴願人，即所謂第三人。依司法院院字第六四一號解釋，對於訴願的決定，若非訴願人亦得提起再訴願，但有一前題即是該項決定，對於其權利或利益有損害者，第三人才可提起再訴願；依同理，第三人亦可在此前提下提起行政訴訟。

關於第三人是否得單方提起再訴願或行政訴訟，除學者、先進曾為文肯定外，在專利實務上，筆者主張（註二）第三人在有條件的情況下可提起再訴願及行政訴訟，提起再訴願或行政訴訟之期限則應以第三人得知首次之訴願或再訴願決定為起算日。不但合法，且其提起行政訴訟之起算日，應視為自收到B6之異議不成立處分之日起。在行政法院對異議人提起之行政訴訟A4在八十六年間亦曾有所討論，並作出決議，行政法院認為本案由異議人逕提起行政訴訟是為合法，且因異議人之提起行政訴訟A4，使再訴願決定B5呈未確定狀態，若該再訴願決定B5最後被撤銷，則原處分即應維持。因此，本案由於八十八年五月十三日之行政訴訟判決B9，將使本件異議事件原異議成立之處分B3維持，回復到異議成立之狀態。

問題二：專利要件與專利定義仍然被混淆

異議人於八十七年三月三日提起再訴願A5後，雖接獲行政院八十七年九月十九日之再訴願決定B8，將原異議不成立之處分B6及訴願決定B7撤銷，但再

二、國外著作權保護與侵害之處理及代理國外著作權相關業務之處理。
 三、受任專利、商標、著作權顧問。
 四、商標電腦查名、商標設計。
 五、專利資訊服務、專利買賣介紹。



台一國際投資顧問股份有限公司
專辦紐、澳及加拿大投資移民業務

ISO9000、ISO14000、CNS及世界各國標準
(UL, CSA, TUV, CE)申請輔導

日本實用新型與技術評價書

張顯穎

(文接二版)
 訴願決定B8之理由，竟是被異議案有無違反專利法第九十七條之規定，應再加以審酌。類似之再訴願決定自八十五年下半年起，即將實務引導至完全與專利法規定背離的境界。以新型專利為例，專利法第九十七條是新型專利之定義條文，講白話些，是規定什麼叫做新型，例如，如將方法拿來申請新型，便不符專利法第九十七條之規定，而不應予專利，因為方法為發明之範疇，不是新型專利欲保護的標的。但行政院的看法，竟將專利法的規定完全曲解，以本案而言，再訴願決定B8明白指出，專利法第九十七條也應斟酌新型專利之創作性；果真如此，那麼專利法第九十八條規定何用？

由於篇幅有限，對於行政院主導之再訴願決定，造成實務上之曲解，本文無法再詳加討論，有興趣的讀者，可參考筆者刊載於資策會出版之一九九七年七月號智慧財產權管理季刊中之「被曲解的專利定義」拙作。二、三年來，雖智慧局官員對行政院之看法亦不認同，但終不見擇善固執的官員能有所堅持，實務界亦未重視此問題，乃至迄今問題猶存。

五年前，是我國專利法最大幅度修正的一次，
結論
 一例如八十四年十月二十七日為申請第八三二〇七二五七之新型異議事件，經濟部訴字第84624818號訴願決定書；又如，八十六年四月十四日為申請第八二三一〇二六八號新式樣舉發事件，經濟部訴字第86606702號訴願決定書。

〔筆者曾於八十年七月二十九日於現今之智慧局內就此問題發表論文，並收錄於本所八十三年十月三十日出版之專利專論集三。〕

但在修法過程中，仍有若干法令的缺失，例如專利要件與專利定義之混淆即是因為專利法第一百五十一項標點符號的誤繕所引起，有賴專利法的進一步修正加以解決，但專利法的修正，因立法過程的延宕，而無法預期。所幸訴願法及行政訴訟法則已修正完成，預期明年中實施，未來的救濟程序，除書面及法律審查的範圍外，各方有更多的機會探討實務的爭議，有機會使真理越辯越明，對於今年甫成立之智慧財產局，也希望勇於面對實務問題，勿「人云亦云」，尤其對於專利專業應有所堅持，勇於向上級機關解釋並爭取認同。

附註：

A : 異議人
 B : 主管機關
 C : 被異議人

我國三種專利係包括於一部專利法中，日本之特許、實用新型及意匠則為三部獨立之法規，一項物品專利在日本可申請不進行實體審查的實用新型亦可申請需進行實體審查的特許專利（在日本亦有以utility model application及utility patent application分別稱之）。

在一九九八年以前，物品申請實用新型或特許專利由於均需進行實體審查，除專利年限外其間的不同較少，由於審查時間均長，受到來自社會大眾以及國外的壓力，日本特許廳為能反應此種外在的壓力，特將實用新型作了重大的改變由原審查制改為登記制，即不進行實體審查。

由於特許專利係需經過完全的審查程序，故而一旦獲得專利的話，其所具有的專利權將自然的會較適用新型為強，反之，因為實用新型不需要經過任何的審查程序，故而其在登記後所獲得的專利權僅是在告知不特定的第三人某項產品是經過登記而具有權利的；實用新型的權利對於極欲取得商機者而言是相當有利的，縱然其所登記的亦有可能是沒有任何商機的產品，而祇是在於宣傳之目的而已的話亦可經由此一程序而取得權利。

由上可知，實用新型不需要進行任何的實體審查程序，而是直接經由登記即可獲得權利，故其專利權的穩定性較特許專利為差，向日本特許廳提出技術評價書申請則為彌補前述缺點的方式。技術評價書亦是屬於實用新型的一個中間程序，但並非是必要的程序；故而向日本特許廳要求技術評價書時，其時間點可在登記時，抑或是在登記之後才提出均視為有效。而在獲得技術評價書後，不論申請人所申請之技術評價書之內容是屬於如附註所述之1至6項中的任何一項，申請人皆具有同樣的權利，而這份評價書之真正價值是在發生專利訴訟時，才能利用其中所獲得之結果來進行專利案之技術層次評

