

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。請參考流程图，被異議案「小型散熱扇之定子結構」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（流程图之A1，以下括弧之英文代碼，請配合參考流程图），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，雖被異議案八十二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。

於八十六年之再訴願決定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。

其中如流程图下方左側直接提起訴願（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，在專利法中確實並未有相關的規定。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」之乙文，說明專利實務闡明權行使之必要性。以本件異議事件中，提起異議時，針對是被異議案八十七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。

行政院再訴願決定B5僅是以專利法並無闡明權行使之規定，而認為智慧局通知異議人增列專利法第二十七條之舉不妥。在專利法中或無明定闡明權之行使，但相關規定，似也並無禁止之意，例如專利法第四十四條規定，於審查時，可依「職權」通知異議人到局為面詢或為必要之補充、修正等，係為補異議書之不足；更何況，專利法施行細則第二十八條僅規定異議書應載明異議理由及證據，並未明定應記載異議條文。以本件異議事件而言，在異議理由中，除主張被異議案不具新穎外，在異議理由中並已載明引證案之內容早已揭露被異議案之結構，並主張兩案相同，實已含有專利法第二十七條之真義，故智慧局令異議人補列主張之條文，應屬適當闡明權之行使。由於行政院自八十六年起類似B5之再訴願決定產生後，已使專利主管機關對闡明權之行使趨向保守，而可能使爭議雙方因程序上條文或主張之模糊而陷入實體無法審理之境，盼B9之行政法院判決，能對實務產生正面的影響。

問題二：第三人可否單獨提起行政訴訟

異議人於接到B6之異議不成立的處分後，分別向經濟部提起訴願A3及行政訴訟A4，對異議人提起行政訴訟A4，行政院表達有違行政訴訟法的看法，其認為依行政訴訟法第一條的規定，人民提起行政訴訟應以中央或地方之行政處分依然存在為前提，若機關之行政處分已被撤銷而猶提起行政訴訟，其認為於法未合。行政院認為在B6之再訴願決定中，已將B4、B3之訴願決定及異議成立處分撤銷，令智慧局重為處分，則已回復至異議程序而智慧局尚未作出處分的狀態，因此，行政院認為異議人所提起之行政訴訟A4不具備提起之要件，然行政法院顯然並未採納上述見解。

由於B5之再訴願決定係由被異議人的一方所提起之行政救濟程序，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，但有一前提即是該項決定，對於其權利或利益有損害者，第三人方可提起再訴願；依同理，第三人亦可在此前題下提起行政訴訟。

關於第三人是不得單方提起再訴願或行政訴訟，除學者、先進曾為肯定外，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前次之訴願或再訴願決定為起算日。以本案為例，筆者愚見，異議人提起行政訴訟A4，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。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。

問題三：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

