

專利舉發之行政審查與司法審判

陳邦禮¹

摘要

一直以來，關於智慧財產局所為之專利舉發成立行政處分，專利權人不服而提起行政訴訟時，經智慧財產法院審理後，縱認部分請求項具有專利要件，智財法院仍以專利權為一整體，原處分機關無從分割審定為由，作成維持舉發成立之判決。然本文認為此一作法有待商榷，應以判決撤銷原處分，並發回智慧財產局重為審查，予專利權人更正之機會為宜。晚近，已有若干判決改變態度，是否代表智慧財產法院的態度已經轉彎，或者只是代表零星法官的個人意見，值得後續密切關注。此外，為更有效率地解決此類紛爭，本文並提出專利法修法或智慧財產局實務作業上的建議。

壹、前言

我國智慧財產法院（下稱智財法院）於97年7月1日正式成立，將智慧財產權相關訴訟集中交由專業法官審理，可謂我國智慧財產法制上一重要里程碑，不僅可加速解決訴訟紛爭，更可藉由經驗的累積提昇審理品質。智財法院成立至今已逾2年，專利相關的行政訴訟判決亦累積相當數量（至99年10月止已超過300件²），由於智財法院的見解可能對專利審查或申請實務造成影響，故已成為吾人關注的焦點。

依據智慧財產局（下稱智慧局）2006年版「專利審查基準」第五篇「舉發及依職權審查」第5-1-45頁記載：「經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式…。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期末申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。」故智慧局審查舉發案後認為全部請求項均違反專利法之規定時，即無須先行通知專利權人而可逕作成「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，若專利權人不服，可依法訴願後提起

1 作者為專利師，現任德律國際專利商標法律事務所專利部經理、中華民國專利師公會發明實務委員會委員
2 智慧財產法院網站「智慧財產法院統計專區」網頁

行政訴訟。

如經智財法院審理後認同所有請求項均違反專利法之原處分，自應維持原處分，但重點在於當智財法院肯認系爭專利中部份請求項確實具有專利要件時，究應基於專利權之整體性而維持原處分？或以原處分違法而予以撤銷？對於曾踐行更正通知或申復程序之處分與未踐行者之判決有無不同？值得吾人加以檢視。

以下首先就智慧財產局（下稱智慧局）所為之專利舉發成立審定所衍生之行政訴訟，特別是針對智財法院認為部分請求項具有專利要件之判決，進行歸納與分析，以瞭解智財法院的見解與運作現況，並對此等判決進行評析，最後提出本文對於專利法修法或智慧財產局實務作業上的建議。

為說明方便，以下將處分前智慧局曾踐行申復或更正通知程序者歸類為第一類型判決，而處分前未曾踐行申復或更正通知程序者歸類為第二類型判決。

貳、第一類型判決

茲摘錄二件於智慧局審定前曾踐行更正通知程序之行政訴訟判決案例如下：

【案例一³】

原告之專利遭到舉發人以違反專利法第19條、第20條第1項第1款及第2項提起舉發，原告雖二次更正系爭專利申請專利範圍，經智慧局審查准予更正，惟智慧局依更正內容審查後仍認為有部分請求項不具進步性，故於處分前曾以函通知原告於一定期間內更正系爭專利申請專利範圍，將第4項併入第1項，並將第14項併入第13項，然原告屆期未作更正。智慧局乃依原內容審查，並作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

經智財法院審理，認為系爭案申請專利範圍第1、3、5、6、8、9、10、11、12、13、15、16項不具進步性，違反核准時專利法第20條第2項之規定，不應取得專利權，智慧局依更正後系爭專利申請專利範圍審查，自無從單獨將系爭專利申請專利範圍第4、14、17項與不具進步性之其他請求項分離，而就系爭專利申請專利範圍全部為舉發成立之處分，自無不合。

3 智慧財產法院97年度行專訴字第6號判決，97年11月20日

【案例二⁴】

原告之專利遭到舉發人以違反專利法第20條第1項第1款及第2項、第27條及第71條第1項第3、4款之規定提起舉發，智慧局認原告第4、5、6次所提系爭專利申請專利範圍更正之內容，違反專利法第64條之規定，不准更正，並以通知函請原告於一定期間內重提更正且不得延期，惟原告答辯時未提更正，僅稱智慧局前述通知難謂合法，故智慧局逕依原告所提第3次更正內容審查，作成舉發成立之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

經智財法院審理，認為原告第6次更正已實質擴大及變更申請專利範圍，故智慧局不准更正之處分並無不合，同時認為舉發理由及證據雖無法證明系爭專利申請專利範圍第7至11項不具進步性，惟已足以證明系爭專利申請專利範圍第1至6、12、13項不具進步性，智慧局已依法將涉有違反專利法規定而可致舉發成立之部分請求項，以函通知原告進行更正，原告表明不再提出更正本後，智慧局始基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違法不當而應予維持。

【評析】

上述二案例中，智慧局審查後認為部分請求項應准而部分請求項不應准，據以作成全案舉發成立之行政處分前，已踐行通知申復更正之程序，且專利權人未作更正，故該行政處分符合前揭專利審查基準之規定，智財法院自應予以維持。

參、第二類型判決

如果智慧局作成舉發成立之審定前未曾踐行更正或申復通知程序，而智財法院認為部分請求項具有專利要件時，應如何判決？以下摘錄五件案例，依裁判日期順序排列如下：

【案例三⁵】

原告之專利遭到舉發人以違反專利法第94條第1項第1款、第4項及第95條之規定提起舉發，智慧局審查後作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

經智財法院審理，對原處分中認為舉發人所提之證據4足以證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性之部分予以推翻，惟原處分認證據2足以證明系爭專利申請專利範圍

4 智慧財產法院98年度行專訴字第60號判決，98年11月26日

5 智慧財產法院97年度行專訴字第38號判決，98年3月12日

第1、2、4項擬制喪失新穎性部分則為智財法院所肯認，智財法院並以智慧局無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求項保有專利權之處分，且所為「舉發成立」之處分，理由雖與智財法院不同，惟結果並無二致，故仍予以維持。

【案例四⁶】

原告之新型專利於公告期間遭舉發人以其違反專利法第98條第1項第1款及第2項規定提起異議，經智慧局審查作成「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟，遭臺北高等行政法院判決駁回再提起上訴，經最高行政法院廢棄原判決，發交智財法院更為審理。

經智財法院審理，肯認原處分機關於系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性之認定，但認為引證1不能證明系爭專利申請專利範圍第3、4項不具進步性，原處分未詳予比對審認即逕認第3、4項不具進步性部分，尚有未洽，惟按智慧局目前專利審查實務就單一專利無從切割為一部准專利、一部不准專利，原告於異議階段收受異議理由後，於審定前既未就系爭專利申請專利範圍為修正或減縮，智慧局為系爭專利全部舉發成立⁷、撤銷系爭專利權之處分，理由雖有上述未洽，但結論則無不同，仍應予以維持。

【案例五⁸】

原告之專利遭到舉發人以違反專利法之規定提起舉發，經智慧局審查認系爭專利有違專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

智財法院於判決理由中先說明：專利案件經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專利審查機關踐行專利法第46條第2項所定之先行通知程序後⁹，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁之審定。於系爭專利中，智財法院認為申請專利範圍已有第1、2、3、5、6、7、8項欠缺可專利要件，是以縱然證據3不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性，惟基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，故原處分理由雖有部分未洽，但不影響結論之

6 智慧財產法院98年度行專更（一）字第1號判決，98年10月22日

7 應為「異議成立」之誤繕

8 智慧財產法院98年度行專訴字第87號判決，98年12月24日

9 惟專利法第46條第2項所定者係針對再審查審定前之先行通知程序，而非舉發案審定前之先行通知程序

判斷而應予維持。

【案例六¹⁰】

本案之系爭專利與案例五相同，原告之專利遭到舉發人以違反專利法第93條、第94條第1項第1款、第2款及第4款之規定提起舉發，智慧局審查後作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

經審理後，智財法院認為證據8無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性，故原處分以及原訴願決定均顯有違誤，並說明雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，倘申請人就不符專利要件部分，未依專利法第64條第1項、第2項規定更正，即應為全案撤銷之審定，故原處分中系爭專利申請專利範圍第4項之新穎性部分，理由雖有未洽，惟因系爭專利確有多項請求項不具可專利性，而應予全案撤銷，判決原處分應予維持。

【案例七¹¹】

原告之專利遭舉發人以違反專利法第22條第1項第1款、第4項及第26條第3項之規定提起舉發，原告雖提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本，惟智慧局認前揭更正本不符專利法規定，故不准更正，且未就更正案核准與否先行通知原告，即逕作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

智財法院於判決理由中先說明專利權人提出之更正內容，部分可接受，部份不可接受時，智慧局應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正，屆期不更正者，依現有資料逕行審查。而於本案中，智財法院認為原告之更正有一部分應不准，其餘部分則可准，智慧局作成本件舉發成立之處分前，未通知專利權人重新提出更正本而逕依系爭專利原公告本審查，程序上雖有些微瑕疵，但不影響系爭專利是否具有進步性之判斷，智財法院並認為舉發證據可證明系爭專利申請專利範圍第1至4項、第7項不具進步性，雖不能證明第5、6項不具進步性，惟原告並未於舉發審定作成前減縮其不符專利要件之請求項，智慧局無從依原告一專利說明書而逕自分割為一部請求項維持專利權、一部請求項撤銷專利權之處分，故就系爭專利舉發案仍應為全部舉發成立撤銷專利權之處分。原處分認舉發證據亦可證明系爭專利申請專利範圍第5、6項不具進步性部分，雖理由略有瑕疵，惟處分結果無異，仍應予維持。

【評析】

10 智慧財產法院98年度行專訴字第86號判決，98年12月31日

11 智慧財產法院99年度行專訴字第15號判決，99年7月1日

由上述案例三至案例七可以看到，即使智財法院認為系爭專利中部分請求項具有專利要件，仍以專利權為一整體，原處分機關無從分割審定為由，作成維持舉發成立並駁回原告之訴的判決。本文認為此一作法有待商榷，理由有二：

一、原處分之作成係基於錯誤的審查

系爭專利各請求項是否具有專利要件，係由智慧局依據專利審查基準之規範加以審查認定，如審查程序完全依照專利審查基準之規範，所有請求項均被認定不具專利要件，據以所為之處分自無違法而應予維持。惟經過智財法院審理後發現原處分中有部分請求項應具有專利要件而與智慧局意見相左時，表示原處分之審查至少有部分不符專利審查基準的規範，也就是說，原處分之所以認定系爭專利所有請求項均不具專利要件，起因乃是未遵守專利審查基準所致，當智慧局一旦錯誤地認定所有請求項均不具專利要件時，依據專利審查基準規定，自然會作成「舉發成立」之處分，而不可能給專利權人申復或更正的機會，此基於錯誤事實認定之原處分自應予以撤銷，如果智財法院經審理後已認定部分請求項具有專利要件時，又以專利權之整體性與專利權人未及時更正為由而維持原處分，無異讓專利權人幾乎無翻身的機會。

舉例而言，如系爭專利共有10個請求項，原處分認為所有請求項均不具進步性，經過審理後，智財法院認定其中9個附屬項具有進步性，僅1個獨立項被認定不具進步性時，依前述五個案例看來，原告之訴仍將被駁回，換言之，智慧局僅作對1個請求項之審定即可獲維持原處分之判決，相對地，專利權人之主張即使絕大部分皆為智財法院所認同，亦無濟於事，除非系爭專利10個請求項全部具有專利要件，專利權人始有翻盤的機會，如此作法，似有偏袒原處分機關之嫌。

換個角度來說，就案例三至案例七而言，姑且不論智財法院的認定是否有誤，如智慧局審查系爭專利時，正確適用專利審查基準之相關規定，對各請求項是否具有專利要件的認定應與智財法院的判決相同，即部分請求項具有專利要件，部分請求項不具專利要件，依據專利審查基準規定，此時智慧局即應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式，待專利權人申復或逾期不申復後再作定奪，即專利權人仍有表達意見或更正的機會，系爭專利更正後仍有機會不被撤銷。如今智慧局因未正確適用專利審查基準，導致錯誤認定所有請求項均不具專利要件，即在未予專利權人表達意見之情形下逕作成舉發成立之處分，對於專利權人而言，系爭專利原有不被撤銷的機會，肇因於智慧局之錯誤認定，導致被舉發成立，且除非全部請求項均被智財法院認定具有專利要件原處分才會被撤銷，否則原處分仍被維持，對專利權人似有不公。相反地，對於智慧局而言，原處分中只要有一個請求項不具專利要件的認定被智財法院認同，其他請求項之認定即使有誤，亦可基於專利之整體性而被法院維持，如此一來，智慧局只要有一分把握，就可以作出十分的決定，無異鼓勵智慧局草率作出處分。

二、原處分之程序不符平等原則

按，行政程序法第六條規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」一般稱此條文規定為平等原則，即行政機關對於相同事件應為相同處理，如有差別待遇，應有正當理由。

關於專利舉發案件，程序上，智慧局於接獲舉發人所提之舉發理由書後，會轉交專利權人答辯，待收到答辯理由書或專利權人逾期未提出答辯時，始著手進行審查，如審查認為系爭專利確實不具專利要件，而準備作成舉發成立之行政處分以剝奪其專利權時，實務上並不會先行通知專利權人，予專利權人有申復或陳述意見之機會，此作法與智慧局面對類似狀況之處理方式並不相同。

舉例而言，智慧局於審查專利申請案發現有不予專利情事時，於審定前會以審查意見通知書通知申請人申復，又專利法第46條規定：「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復。」故智慧局於再審查審定前亦會通知申請人申復，另外，智慧局最近函¹²告修改更正之審查程序為：「有關專利舉發案件中專利權人所提之更正事項，有不符更正規定者，…為符合行政程序法第102條之規定，賦予專利權人較完整之程序保障，…本局將敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復。」因此，智慧局作成不准更正之處分前同樣會通知處分相對人申復。

其中，在專利審定與再審查審定之際，申請人尚未取得任何權利，充其量僅具有專利申請權，智慧局只是於審查後發現應不予專利而核駁其申請，而就不准更正之行政處分而言，雖相對人已取得專利權，惟該處分只是對專利權人之更正申請予以駁回，兩者皆非剝奪其專利權，對當事人之影響程度，均不若舉發成立般嚴重，也就是說，智慧局作出對當事人影響相對輕微之行政處分前，為求慎重仍給予相對人陳述意見之機會，反倒是作出影響較為重大之行政處分前，卻未比照辦理，似有損專利權人的程序利益，且不符前揭行政程序法之平等原則。

再就專利權人之角度而言，於舉發事件中收到智慧局轉來的舉發理由書時，其心理上應僅認知到有人對系爭專利提出舉發，而非智慧局將作出舉發成立之不利處分，故該理由書非行政程序法第102條¹³所謂作成剝奪人民權利之行政處分前之通知，專利權人所提交之答辯理由亦非該條所謂之意見陳述，因此，本文認為智慧局作出舉發成立之行政處分前，有必要主動先行通知專利權人申復，予專利權人陳述意見之機會為宜。

由於上述案例三至案例七之行政審查存有瑕疵，且審查程序未予專利權人充分的程序利益保障，故本文認為原處分應予撤銷，使舉發案件回復智慧局審查階段，予專利權人有更正之機會。

¹² 經濟部智慧財產局99年9月3日智專字第09912300180號函

¹³ 行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。」

肆、第二類型判決的晚近發展

自99年9月起，智財法院關於處分前未踐行申復或更正通知程序者，已有見解改變的行政訴訟判決出現，茲列舉二例如下：

【案例八¹⁴】

原告之專利遭舉發人以違反專利法第108條準用第26條第2項及第3項、第93條、第94條第1項第1款及第4項提起舉發，智慧局審查後作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

經智財法院審理，認為舉發證據可證明系爭專利第1至7項不具進步性，惟不能證明系爭專利第8至14項不具進步性。智慧局認舉發證據能證明系爭專利所有請求項不具進步性，應屬違誤，其因而未依專利審查基準第五篇第一章6.1舉發審定所載「僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定舉發成立，應撤銷專利權。」之規定（詳見2006年版5-1-45頁），先依職權通知原告申復或更正說明書或圖式，亦有違誤。從而，智慧局以系爭專利有違專利法第94條第4項進步性之規定，而為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，尚有違誤而應予撤銷。

【案例九¹⁵】

原告之專利遭舉發人以違反專利法第20條第2項之規定提起舉發，智慧局審查後作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後向臺北高等行政法院提起行政訴訟，該院判決原處分有理由不備等瑕疵，而撤銷前揭處分。智慧局乃重行審查，並在未通知原告申復或更正之情形下即作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，經訴願駁回後提起行政訴訟。

經智財法院審理，認為智慧局就系爭專利申請專利範圍第6、9、10、13、14項是否不具進步性之認定，尚非正確。系爭專利固然有部分申請專利範圍違反專利法之規定，而不具專利要件，然為兼顧原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，是被告所為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽而應予撤銷，並應由智慧局就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。

【評析】

14 智慧財產法院98年度行專訴字第122號判決，99年9月2日

15 智慧財產法院99年度行專訴字第56號判決，99年10月7日

案例八中智財法院之判決理由與本文前述之第一項理由雷同，乃認為原處分之審查有誤，致未依專利審查基準於審定前踐行通知專利權人申復之程序，故原處分應予撤銷，至於案例九，智財法院僅以「為兼顧原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益」為由，判決原處分撤銷，字裡行間似乎有原告之程序利益應受保障之意，而與前述的第二項理由較為接近，又或者與案例九曾經被北高行判決¹⁶撤銷原處分，而智慧局在未通知專利權人申復的情形下，即逕作成處分有關。

無論如何，不容否認地，智財法院對於第二類型之案例，即智慧局作成舉發成立審定之前未曾踐行申復或更正通知程序者，已有見解改變的判決出現，但由於數量不多，尚無法判斷這只是零星法官的個人見解，抑或智財法院對於此類案件的態度已經正式轉彎，吾人除了持續關注此類判決的結果外，也期望智財法院能以裁判要旨登載於網站或其他方式宣告其對此類案件的態度，使專利權人與社會大眾能有所依循。

伍、結論

由目前的智慧局審查實務與智財法院判決看來，與專利舉發成立相關之爭議案件，如處分作成前智慧局曾通知申復或更正，而專利權人申復無理由或不為更正者，即使後來智財法院認定部分請求項具有專利要件，智慧局所為全案舉發成立之原處分仍將被維持；然若處分作成前智慧局並未通知申復或更正，經智財法院認定部分請求項具有專利要件時，雖以往法院對於全案舉發成立之原處分仍予維持，惟晚近法院見解似有轉變，已有判決將原處分撤銷，讓案件回復繫屬智慧局審查之階段，使專利權人仍有更正之機會。

雖然晚近之判決對專利權人之程序利益保障較佳，然對專利權人而言，仍需透過訴願與行政訴訟始能達成目的，不僅程序冗長，且需付出相當金錢代價，為使爭議能儘快落幕，同時避免行政、司法資源之浪費，建議於「舉發成立」之處分作成前，即使智慧局認為所有請求項均不具專利要件，亦先行通知專利權人，使其有陳述意見或更正的機會，如智慧局參酌其意見後仍作成舉發成立之處分，專利權人不服並提起行政訴訟時，縱智財法院認為部分請求項具有專利要件，仍可基於原處分作成前行政機關已給予專利權人陳述意見之機會，且智慧局之審查並無錯誤，以及智慧局無從為分割審定等理由，維持原處分。

此作法賦予專利權人於智慧局審查案件階段充分的表達意見機會，讓智慧局在充分瞭解專利權人主張之情況下作出處分，應可提升其審查品質，減少專利權人不服上訴的機率，且即使提出行政訴訟，法院雖認同部分請求項具有專利要件，惟智慧局已給予專利權人陳述意見之機會，原處分仍將被維持，可減少發回智慧局重審之案件數量，唯一例外者，係法院認為具有專

¹⁶ 台北高等行政法院96年度訴字第03643號判決，97年5月22日

利要件之請求項與智慧局不同，才有發回智慧局重審之必要，然這樣的例子應該不多，也就是說，在解決專利舉發爭議的第一現場，即在充分溝通下作成處分，不僅可減少行政訴訟、提高維持率，並減少發回智慧局重審之案件，更重要地，可使專利舉發事件之紛爭儘速落幕，節省寶貴的行政與司法資源，創造專利權人、智慧局與智財法院三贏的局面。

