

專利話廊

淺論專利行政訴訟中有權提出新證據之「當事人」

何娜瑩 律師／專利師



按智慧財產案件審理法(以下稱「審理法」)第33條第1項規定,當事人於撤銷專利權行政訴訟中,在言詞辯論終結前,就同一撤銷理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之。惟針對有權提出新證據之當事人,審理法並未明文規定,因此產生解釋空間,近來最高行政法院107年度判字391號行政判決再度闡釋審理法第33條第1項「當事人」範疇限縮於「原告為舉發人」時才適用。

關於審理法第33條第1項「當事人」適用,最早在司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第1號做成審理法第33條第1項所指「當事人」限原告及參加人,不及於智慧財產專責機關之意見,迄最高行政法院100判字第249號行政判決首次對審理法第33條適用表示意見,該判決援引審理法第33條第2項為文義解釋,乃提出審理法第33條僅對於智慧局所為處分不服提起之行政訴訟才適用,對於訴願決定不服者提起之行政訴訟不適用該條規定。

對於智慧局所為處分不服提起之行政訴訟中,「當事人」範疇應如何適用,最高行政法院100年度判字第2247號判決給與詳細解釋及說明,該判決係認為從立法意旨觀之,係為避免舉發程序循環爭訟,僅有在舉發人為原告時才適用,且當舉發人為參加人時,對智慧局而言顯非訴訟程序之「他造」,若舉發人以參加人提出新證據,從撤銷訴訟角度觀之,顯然會變動原處分事實及基礎,與行政訴訟立法目的相悖離,再者,專利權人在專利撤銷後,已無提起更正之機會,故該判決認為僅有在「當事人」範疇限縮於「原告為舉發人」時才符合立法意旨。

自此之後,實務上多依循該判決之見解適用審理法第33條「當事人」,惟近來智慧財產法院105年度行專訴字第97號及106年度行專訴字第32號行政判決,曾試圖突破實務上之限制,乃提出舉發人經法院命參加後,已是獨立參加人可自行提起攻擊防禦方法,相對於原告及被告而言,均屬他造,且審理法第33條立法目的在於避免循環爭訟,拖延舉發程序之確定,自不應將參加人為舉發人時排除在外,另援引最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議決議,認為倘若在原告為舉發人時,當事人已就新證據為充分供防辯論,專利權人自行判斷後卻未進行任何更正,法院自得命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分,遂援引該決議精神,主張法院經審酌後,雖然原處分舉發證據尚不足以撼動專利權,但若參加人(舉發人)提出之新證據得以撼動專利權時,對專利權人並未有不利益,不論是舉發不成立,或是舉發成立之行政訴訟中,爭點均是同一專利權是否應予撤銷,似不應有所區隔。

然此見解,經最高行政法院107年度判字391號行政判決予以否認,該判決認為探究審理法第33條立法目的僅在於將專利法所規定舉發理由及證據應在審定前提出放寬到行政訴訟言詞辯論終結前,而舉發人所能提出之新證據仍需在原處分範疇內,基於同一撤銷理由才能提出,故舉發人縱然在舉發不成立確定後,仍可再提新舉發案,實務上也屢見不顯,又最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議決議,固然認為在舉發人(原告)提出新證據時,若專利權人(參加人)未提出更正,因已給予被告及專利權人充分攻防,故法院為撤銷專利權處分,難謂有突襲專利權人,惟上開決議見解並未及於「舉發成



2018/10/25

立、專利權人提起行政訴訟」情形，因舉發成立之行政處分具有實質存續力，智慧局無法受理專利人更正申請，且從考量雙方攻擊防禦時機，智慧財產法院行政訴訟審結平均日數約 6 至 7.5 個月，明顯少於舉發審查期間，故專利權人得以在行政訴訟中斟酌、思索提起更正時間，顯然相當短促，故在衡平專利權人及舉發人程序利益下，審理法第 33 條第 1 項當事人仍應限縮為「原告為舉發人」才符合立法意旨。

綜上，最高行政法院 107 年度判字 391 號行政判決主文雖然仍駁回上訴，但從理由觀之，該判決不僅從法理面，且甚至從實務操作面上審理時間論述兩造權益，再次宣示確認應採限縮解釋才能符合立法意旨。

