

專利話廊

談專利舉發行政訴訟之同一撤銷理由

蔣文正 律師



一、前言

智慧財產案件審理法從 97 年施行至今屆十年，影響專利舉發務之條文有第 16 條第 1 項：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」及第 33 條第 1 項：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」，上揭兩條規定係用以解決訴訟實務上拖延未決之狀況，十年來也改變了專利舉發之實務運作。在專利舉發行政訴訟，如何適用「同一撤銷理由」？近來有實務上之判決可供參考。

二、提出舉發時係主張引證證據之組合，證明專利不具進步性，而提起行政訴訟時，方提出專利不具新穎性之主張，法院是否審理之？

1、105 年行專訴第 60 號判決：「原告於本件原處分階段是以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，於本件行政訴訟階段方提出『原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性』之主張，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間的交互相乘作用，而限縮審理範圍，在被告即原處分機關已經對證據 6 的整體技術內容曾加以審查之情況下，並不會造成突襲或延滯訴訟，職是，原告主張『原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性』應納入審理範圍，應予准許。」

該案經上訴最高行政法院，但上級審認為：「審理法第 33 條第 1 項規定之目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬上開專利法有關『舉發證據』提出時點之限制。然該規定仍明文限於『同一撤銷理由』，而所稱『同一撤銷理由』，依上開立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制。又新穎性及進步性分別為不同之專利要件，專利法亦分別為不同之規定，核准專利究係違反新穎性或進步性，自非同一舉發理由。查本件被上訴人於提起舉發時原係主張舉發證據 2 足以證明系爭專利請求項 1、7 違反核准時專利法第 20 條第 1 項而不具新穎性，嗣於 104 年 2 月 9 日變更舉發理由主張舉發證據 2 及舉發證據 6 之組合足以證明系爭專利請求項 1、7 違反核准時專利法第 20 條第 2 項而不具進步性，其後於行政訴訟階段提出原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 違反核准時專利法第 20 條第 1 項而不具新穎性之主張，顯非基於同一撤銷理由，且原判決亦認定原證 6 並非新證據，與審理法第 33 條第 1 項之規定無涉，而被上訴人於行政訴訟中以同一證據補提不同舉發理由，依上開說明及規定，即不應准許，是原判決以被上訴人之上開主張符合審理法第 33 條第 1 項規定而納入審理範圍，並進而為系爭專利請求項 1、7 不具新穎性之判斷，即非適法」（107 年判字第 36 號判決）。

2、提出舉發時係以引證證據，主張專利不具新穎性及進步性，而提起行政訴訟時，才提出專利請求項 2 不符合新型之標的，法院是否審理之？

106 年度行專訴字第 81 號判決：「『關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。』，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文。觀其立法理由，乃為避免循環爭訟，



有限度地放寬要件，於言詞辯論終結前，舉發人就『同一撤銷理由』仍得提出新證據；至於非屬同一撤銷理由者，並無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用。又『同一事實』係指上開舉發理由，『同一證據』則係指實質內容相同之證據；且新穎性及進步性分別為不同之專利要件，專利法亦分別為不同之規定，核准專利究係違反新穎性或進步性，自非同一舉發理由（最高行政法院 105 年度判字第 227 號、107 年度判字第 36 號判決要旨參照）。...依前揭規定及說明，原告此部分主張與其前揭就系爭專利請求項 2 不具進步性之主張非『同一撤銷理由』，故本院並無需審究原告此部分(不符新型標的)主張。」

三、結語

行政訴訟法第 5 條第 1 項規定：「經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟」。因而提起課予義務訴訟必須先經訴願程序。專利行政訴訟，每一獨立之引證案或引證案之組合，構成一獨立之爭點，係採取爭點主義（最高行政法院 94 年判字第 927 號判決），因此前述第 1 個案例，雖行政訴訟之一審法院認為主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，屬於限縮審理範圍；惟最高行政法院認為行政訴訟原則上應僅審酌當事人在舉發審查階段所提出之撤銷理由及證據，例外情形才依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，就同一撤銷理由提出之新證據加以審理之範圍，且最高行政法院認為專利之新穎性及進步性，分別為不同專利要件之規定，並非同一舉發理由。前述第 2 個案例係於提起行政訴訟時，方始提出專利請求項不符合新型標的之爭點，亦非同一舉發理由，法院並無需審究該「非同一舉發（撤銷）理由」之主張。又智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，雖不得於該件訴訟中主張，然非不得另案提出舉發、行政救濟，該規定並未剝奪其訴訟權（參最高行政法院 105 年判字第 227 號）。

淺談對 PCT 國際申請案提交第三方意見之相關規定

唐韻如 中國專利代理人

有鑒於以往須根據各國專利局所訂定之規定分別向各國專利局行使公眾審查權利之麻煩，世界智慧財產權組織 (WIPO) 提供一個相對便利且經濟的公眾審查制度，開放公眾可免費對 PCT 國際申請案提交第三方意見 (third-party observation)，此公眾審查途徑某種程度上簡化了公眾提交第三方意見之程序，旨在鼓勵公眾針對競爭對手的 PCT 國際申請案率先於 PCT 國際階段中提交意見，並期望各國專利局在國家階段之審查程序中能作出調和的審查結果。

國際階段中提交第三方意見的途徑與時間

根據 WIPO 創立的公眾審查制度，提交人可透過 ePCT 系統，自 PCT 國際申請案於國際階段中公開後，至其申請日（本文所稱之申請日，如有主張優先權，指優先權日）起算 28 個月內，對該 PCT 國際申請案提交第三方意見。對於非透過 ePCT 系統（例如，以紙本型式）所提交之第三方意見，此第三方意見將不會被記錄在 PCT 國際申請案的檔案中，也不會被申請人、各國專利局所知悉或者被上傳至 PATENTSCOPE 上供他人查閱。

國際階段中第三方意見的提交人

為鼓勵公眾踴躍提交第三方意見，任何人可選擇以匿名的方式遞交第三方意見。對於以匿名方式所提交之第三方意見，申請人、國際檢索單位、國際初步審查單位或指定局將無從得知提交人的資料，PATENTSCOPE 上也不會顯示任何有關提交人的訊息。

國際階段提交第三方意見之主張事由

在 PCT 國際階段提交第三方意見的事由目前僅限於新穎性或進步性，至於是否為適格發明人或者各請求項是否符合明確性、能否受說明書支持、是否屬於可授予專利權保護的客體等則不屬於提供第三方提交意見的範疇。

國際階段提交第三方意見之形式規定

為確保在國際階段的公眾審查制度能發揮實質的效益，也避免此公眾審查程序被濫用而造成審查負擔，WIPO 規定每人針對一件 PCT 國際申請案僅有權提交一份第三方意見，每件 PCT 國際申請案最多僅受理 10 份第三方意見；每份第三方意見至少需引用 1 件、最多僅能引用 10 件已公開的相關前案作為佐證，並且簡要說明每件相關前案破壞 PCT 國際申請案中各請求項之新穎性或進步性的理由。針對相關前案所附之簡要說明，雖設有每件相關前案最多不得超過 5000 個字母之限制，但 WIPO 也另外開放提交人再上傳一個簡短的 pdf 檔，並可於此檔案中載明如表格、公式或說明多件相關前案如何組合使用以破壞各請求項之進步性之內容，以供提交人能更加完整地表達其對新穎性及進步性的看法。

此外，提交第三方意見時另應指明所針對之請求項版本係為 PCT 申請時之請求項、根據 PCT 專利法第 19 條所修正之請求項、或根據 PCT 專利法第 34 條所修正之請求項。第三方意見所提交之語言可為任何 PCT 公開文本的語言，但由於國際局不會提供任何翻譯工作，故為能盡可能確保國際階段所提交之第三方意見被多方考慮，所提交之語言通常建議為英文或國際初步審查單位所使用之語言。此外，所引用之相關前案最好能附上相關前案的副本，ePCT 系統允許提交人可針對每件相關前案至多上傳 3 個 pdf 檔，通常是包含該前案的副本、摘要以及該前案的翻譯文本。

國際階段提交第三方意見後之影響



根據上述國際階段中提交第三方意見之規定，透過 ePCT 系統提交第三方意見後，國際局會確認第三方意見所涉及之內容是否超出有關新穎性和進步性之範疇，若是，國際局將駁回此份第三方意見，並以 email 通知提交人駁回之理由。

一旦第三方意見被接受後，第三方意見中針對各相關前案所陳述之簡要說明將被公布在 PATENTSCOPE 供公眾查閱；惟顧及版權的問題，相關前案之檔案並不會被上傳供公眾查閱。除了公布在 PATENTSCOPE 之外，國際局也會即時轉知申請人第一份被接受的第三方意見。針對每份第三方意見，PCT 國際申請案之申請人可自行評估是否對第三方意見作出回覆，此回覆並非強制性的要求，若申請人欲作出回覆，最遲需於申請日起算 30 個月內，透過 ePCT 系統或以提交給國際局的方式進行回覆。

若第三方意見被接受之時點國際局尚未收到國際檢索報告或尚未收到被請求發出的國際初步審查報告，則第三方意見的簡要說明及其相關前案之副本以及申請人之回覆也會被分別傳送至國際檢索單位或國際初步審查單位，以供國際檢索單位或國際初步審查單位參考。此外，在 PCT 國際申請案之申請日起算 30 個月之後，國際局也會將全部第三方意見的簡要說明及其相關前案之副本以及申請人之回覆傳送至部分指定局，其他未收到第三方意見的專利局也可自行上 PATENTSCOPE 上查詢有關資料，以供各國專利局於國家階段中審查新穎性或進步性之參考。但需留意的是，各國專利局於國家階段中進行審查時，並無義務考慮在國際階段中提交的第三方意見。

小結

雖然 WIPO 提供了一個相對便利且經濟的公眾審查制度供第三方使用，惟根據 WIPO 公布之統計報告顯示，於國際階段中第三方意見的件數仍不多。造成此低利用比例的原因除了在於主張事由多有限制之外，筆者認為也與各國專利局就新穎性和進步性之判斷方式同中存異、各國不予專利事由不一致有關。對於較有經濟實力的第三方或者較有威脅性的 PCT 國際申請案而言，為促使各國專利局之審查委員能採用其提交之第三方意見，提交人仍會考慮等到 PCT 國際申請案進入國家階段後，再分別向各國專利局遞交第三方意見，並依據各國專利局不同的判斷邏輯與審查實務，以不同的論述方式提供說明理由，以盡可能地阻礙專利申請案被獲准。

參考資料：

1. WIPO 公布 ePCT 提交第三方意見之使用手冊第 4.0 版 (http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf)
2. WIPO 公布 PCT 國際階段被提交第三方意見之統計報告 (<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2018/1527.pdf>)