



## 舉發人於行政訴訟事實審增加爭點之議（第 300 期 2022/06/30）

廖正多\* 律師



專利法第 71 條第 1 項規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：(一)、違反第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條、第 32 條第 1 項、第 3 項、第 34 條第 4 項、第 6 項前段、第 43 條第 2 項、第 44 條第 2 項、第 3 項、第 67 條第 2 項至第 4 項或第 108 條第 3 項規定者。(二)、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。(三)、違反第 12 條第 1 項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人」。其中第 1 款所指違反第 22 條規定者，係指申請前已見於刊物、申請前已公開實施、申請前已為公眾所知悉等喪失新穎性之事由，及所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成之不具進步性事由，及其他合於第 71 條第 1 項規定之情形，任何人均可向經濟部智慧財產局提起舉發，主張發明專利權不合法而有得撤銷之事由。

提起舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，專利法第 73 條第 1 項訂有明文，舉發人應就發明專利權具有前述合於第 71 條第 1 項之事由，列具理由檢附證據，書明於申請書。通常舉發人在撰擬舉發申請書時，會列舉所有舉發之事由及證據之組合，例如：(一)、舉發證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性；(二)、舉發證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性；(三)、舉發證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性；(四)、舉發證據 2、3、4、5 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性等等，本文稱之為「舉發人於舉發時所列之爭點」。智慧財產局就舉發人於舉發時所列之爭點加以審定，審定之結果，可能認定全數爭點均對舉發人有利，也可能認定部分爭點有利部分爭點不利，也可能認定全數爭點均對舉發人不利之情形。本文所欲探討者，乃於智慧財產局對於舉發人於舉發時所列之爭點，審定部分爭點有利於舉發人，而部分爭點不利於舉發人之情形。

由於智慧財產局審定之結果，就舉發人於舉發時所列之爭點作出部分爭點有利於舉發人，部分爭點不利於舉發人之審定，如前之舉例，智慧財產局之審定理由認為舉發人所列之第(四)個爭點，是有利於舉發人，即舉發證據 2、3、4、5 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。而其他爭點則不利於舉發人，即舉發證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性；舉發證據 2、3 之組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性；舉發證據 2、3、4 之組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。此時，發明專利權因遭認定不具進步性而於審定書主文認定應予撤銷，發明專利權人依法提起行政訴訟。發明專利權人提起行政訴訟時所爭執，應僅係「舉發證據 2、3、4、5 之組合是否可證明系爭專利請求項 1 不具進步性？」一個爭點，而舉發人（行政訴訟參加人）能否於行政訴訟事實審程序中更行主張舉發證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性、舉發證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性及舉發證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性等爭點？或舉發人（行政訴訟參加人）能否於行政訴訟事實審之程序再列舉發人於舉發時所列之爭點裡並未曾列出之爭點？諸如能否再列舉發證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性之爭點？此涉及行政訴訟事實審之爭點審理範圍，茲分就「舉發人於舉發時所列之爭點經智慧財產局審定部分有利部分不利」及「舉發人於舉發時所列之爭點裡並未曾列出

\* 任職台一國際法律事務所

之爭點」能否於行政訴訟事實審更行就對舉發人不利之爭點或舉發人未曾列出之爭點為審理，其利弊得失，說明如下：

### 一、舉發人於舉發時所列之爭點經智慧財產局審定部分有利部分不利

當舉發人於舉發時所列之爭點經智慧財產局審定部分有利部分不利，發明專利權人提起行政訴訟，自然是臚列審定書裡對舉發人有利部分之爭點，作為行政訴訟事實審之起訴爭點，而不致於列出審定書裡對舉發人不利之爭點（因該些爭點對發明專利權人是屬有利之審定）。然而，就舉發人（於行政訴訟事實審為參加人）而言，於智慧財產局審定書裡對舉發人不利之爭點，自然亦希望能於行政訴訟時再一次列為爭點而受審理。於此，便出現在專利行政訴訟審理實務中，是否應再列參加人於舉發時所列之爭點經智慧財產局審定對參加人不利之部分為審理之爭點。

認為得加以臚列作為行政訴訟事實審審理之爭點者，無非是以（一）、參加人亦屬訴訟當事人，參加人於舉發時已有明列之爭點，於行政訴訟中列為爭點，應無不可。（二）、若不許參加人列出該些爭點，則參加人所指陳的該些爭點，僅受有一次審定之機會，顯然不足以保障其訴訟審級權益。（三）、基於平等保障之立場，紛爭解決一次性之原理，應容許參加人得列該些爭點作為行政訴訟事實審之爭點。

認為不得列之作為行政訴訟事實審審理之爭點者，是以（一）、行政訴訟事實審之兩造為原告發明專利權人與被告智慧財產局，而原告發明專利權人於起訴時並未列舉發之爭點經智慧財產局審定對參加人不利之部分，而被告智慧財產局亦未列該部分為審理之爭點，就當事人進行之角度而言，法院應受其拘束，不應列為訴訟審理之爭點。（二）、被告既已於審定書中擇定某爭點或某些爭點為不利於原告發明專利權人之處分，亦即，基於此些爭點已足使發明專利權人之專利遭審定撤銷，行政訴訟事實審之目的，原即在審理原行政處分是否違法或不當，故應僅審理原處分關於撤銷發明專利權之行政處分是否違法或不當，不應更行審理其他爭點。

各方之立場與理由均各有所本，本文認為，就現階段行政訴訟事實審之設置，仍係為審查行政訴訟是否違法或不當之基礎目的，應以後者較屬可行，亦即，不應再列參加人於舉發時所列之爭點經智慧財產局審定對參加人不利之部分為訴訟審理之爭點。至於日後是否有將專利行政訴訟改變為以民事權利為中心，而以原告及參加人為兩造當事人，必須待日後法規有所改變時，再予討論，始為適當。

### 二、舉發人於舉發時所列之爭點裡並未曾列出之爭點

專利行政訴訟事實審之審理階段，若參加人（舉發時之舉發人）若增列爭點，而增列之爭點於舉發時並未曾列出，即參加人乃列出全新之爭點，希行政訴訟事實審能將之列為審理之爭點而加以審理。此種情形，行政訴訟事實審之法院是否應將此爭點列為審理之爭點，亦有爭議。

不認同參加人得增列舉發時未曾列出之爭點者，所持之理由乃（一）、該些爭點既未在智慧財產局審定時提出，即未曾受智慧財產局之審定，行政處分未曾審定之事項，自不得作為行政訴訟事實審審理之爭點。（二）、法律上或事實上並未禁止舉發人於舉發時提出爭點，舉發人既未曾提出，顯示其並無提出之意願，其自願放棄提出之權利，程序上自無需再予提出之機會。而認同參加人得增列舉發時未曾列出之爭點者，即認（一）、於行政訴訟事實審始提出之爭點，若仍於舉發聲明之範圍，而非係就其他專利權而為爭執，並未超出行政訴訟審理之範圍，即無不可。（二）、基於當事人進行主義之觀點，當事人所提出之爭點，法院應將之列為審理之爭點，始符訴訟程序之正當性。

由於參加人（舉發時之舉發人）於行政訴訟事實審階段始增列於舉發時未曾列出之爭點，就整體專利權救濟程序而言，顯然略過了智慧財產局審定的一個層級，若將之列為行政訴訟之審理爭點，顯然並不適當，且被告智慧財產局一方面必須就原告發明專利權人所提之爭點為答辯，一方面必須就參加人所提之爭點為當否之行政判斷，其角色顯然相當混淆，亦將行政訴訟事實審推向極為複雜之情況。故本文認應以不許參加人於行政訴訟審理階段增列於舉發時未曾列出之爭點，較為妥適。

專利舉發案之行政訴訟，不論是參加人提出於舉發時所列之爭點經智慧財產局審定對其不利之部分，或參加人提出於舉發時並未曾列出之爭點，而欲作為行政訴訟事實審審理之爭點，均有訴訟程序上之爭議。現行行政訴訟法對此並未明文，有待行政訴訟實務加以建立。本文建議，應可適度將此議題形成法律條文，增訂於行政訴訟法，以作為訴訟程序之合法依據。