

專利話廊

智慧財產專責機關參加訴訟時，是否應表明輔助何造當事人？

江郁仁 律師



智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日成立至今已超過 5 年，針對智慧財產案件的審理，在秉持著加速解決訴訟紛爭的目的下，亦漸漸形成了自成一格的審理模式。不過，最高法院對於智慧財產法院的審理，藉由判決，仍不時提出修正，例如命智慧財產專責機關—智慧財產局（下稱智慧局）參加訴訟的比例增加，即為最高法院要求下之結果。依智慧財產案件審理法第 17 條第 1 項與第 2 項之規定，法院為判斷當事人依智慧財產案件審理法第 16 條規定所為智慧財產權有應撤銷、廢止原因之主張或抗辯者，於必要時，得以裁定命智慧局參加訴訟；智慧局依法院裁定參加訴訟時，以關於上開主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第 61 條之規定。在智慧財產法院成立初期，縱使當事人於訴訟中依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定主張智慧財產權有應撤銷之原因，智慧財產法院依同法第 17 條第 1 項規定命智慧局參加訴訟之案例並不多見。然而在最高法院數次以判決指出智慧財產法院審理時應注意有無命智慧局參加訴訟之必要後，智慧局參加訴訟之案件數進而較過去有所增加。

承上，關於智慧財產訴訟中命智慧局參加訴訟，最高法院在 102 年台上字第 1800 號判決中更進一步指出，若當事人依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定，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，當法院判斷有依智慧財產案件審理法第 17 條第 1 項之規定，命智慧局參加訴訟之必要時，智慧局仍應依民事訴訟法第 58 條第 1 項、第 61 條規定，輔助其中一造當事人為一切訴訟行為。因此，智慧財產法院裁定命智慧局參加訴訟時，即應於裁定中表明智慧局所輔助當事人為何造，俾令智慧局有所遵循，而得提出其攻擊防禦方法。

前揭判決中，最高法院認為原審法院裁定命智慧局參加訴訟，未於裁定中表明智慧局應輔助何造當事人，智慧局雖於準備程序及言詞辯論期日到場，但未為任何聲明或表明輔助何造參加訴訟而提出攻擊防禦方法，且原審判決於當事人欄逕列智慧局為被上訴人之參加人，殊與智慧局為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧局之職權有關，法院為判斷智慧財產權有無應撤銷、廢止原因，宜使智慧局得適時就智慧財產權有效性之訴訟上爭點表示專業上意見之立法意旨有違，進而認定原審法院所踐行之程序，已嫌疏略。最終最高法院便以此為理由之一，判斷上訴有理由而將原審判決廢棄發回智慧財產法院重審。

最高法院於 102 年台上字第 1800 號判決中之見解，就程序完備性之要求而言，或許不無見地，惟就實質運作上，本文以為要求智慧財產法院於裁定智慧局參加訴訟時，一併在裁定中表明智慧局應輔助何造當事人，存有執行上的困難。以專利權為例，在智慧局就系爭專利有效性之訴訟上爭點表示專業意見前，智慧財產法院恐難以判斷智慧局應輔助何造當事人，況且，若系爭專利同時有舉發程序繫屬於智慧局，而智慧局以尚未做成審定為由保留其專業意見時，更難謂智慧局應輔助何造當事人。是以，對於前揭最高法院之要求，若採折衷之作法，至少待智慧局於開庭期日到場後，再為要求聲明或表明輔助何造參加訴訟。似無法要求智慧財產法院於裁定智慧局參加訴訟時，一併在裁定中表明智慧局應輔助何造當事人。

兩岸大不同—專利保密之規範



杜燕文 中國大陸專利代理人

於專利制度中，藉由公開或公告使他人得知專利的技術內容，使產業的研發資源，不致重覆，對於產業的發展有莫大的助益。但專利制度另規範應保密範圍，相關專利技術內容將不會被揭露，惟我國專利法及中國大陸專利法中，針對特定專利應保密的內容並不相同。

其中，我國僅於專利法中明定，發明或新型專利若涉及國防機密或其他國家安全之機密時，經諮詢相關單位意見後，認有保密之必要，應將申請書件予以封存，經實體審查後，仍應作成審定書送達申請人及發明人。之後，此專利即進入被保密之狀態，雖每隔一年會重新進行諮詢，但若仍有保密之必要，則不會公開，及至無保密之必要時，才會立即公開，若已核准審定，則會通知申請人辦理領證程序，依法公告。

相較於我國，中國大陸對於應保密之專利有更多的規範，其應保密之範圍包含了涉及國防利益、國家安全及重大利益之專利。其中，若涉及國防利益以及對國防建設具有潛在作用之發明專利需要保密時，則由國防專利機構受理並進行審查，若是專利主管機關於審查中發現涉及此型態之專利需要保密時，則須移交國防專利機構進行審查，但若被確定為絕密級國家秘密的發明，則不得申請國防專利。

國防專利機構審查國防專利，若沒有發現駁回理由時，則由專利主管機關作出授予國防專利權的決定，並委託國防專利機構頒發國防專利證書，且於專利主管機關出版的專利公報上公告該國防專利的申請日、授權日和專利號。另外，國防專利機構會將該國防專利的有關事項予以登記，並在國防專利內部通報上刊登。

倘若經審查有駁回之理由時，則須向國防專利機構之國防專利復審委員會提出復審程序。同樣的，若任何單位或個人認為國防專利權的授予不符合規定，可向國防專利復審委員會提出宣告該國防專利權無效的請求。

但若涉及非屬國防利益以外的國家安全及重大利益之發明專利或實用新型專利時，申請人可於提出專利申請之同時、發明專利進入公布準備之前或實用新型專利進入授權公告準備之前，提出保密請求。另專利主管機關分類審查員於進行發明或實用新型專利分類時，應當將申請人未提出保密請求但可能涉及國家安全或重大利益的專利挑選出來。審查員即針對申請人自行提出保密請求之專利及分類審查員挑選出之專利進行保密確定，若專利技術並不涉及國家安全或重大利益，則不予保密，按一般專利申請處理，但若確定為應保密之專利，則通知申請人，進入保密專利審查之特殊程序。

保密專利之審查，除了於案卷上須作出保密標記、須進行保密管理外，初步審查和實質審查均由指定的審查員進行。發明專利於初步審查合格時並不予公布，於實質審查後若沒有發現駁回理由時，專利主管機關會作出授予保密發明專利權的決定，並發出授予發明專利權通知書和辦理登記手續通知書。實用新型專利經初步審查沒有發現駁回理由時，專利主管機關會作出授予保密實用新型專利權的決定，並發出授予實用新型專利權通知書和辦理登記手續通知書。保密專利申請的授權公告僅公布專利號、申請日和授權公告日。

若經初步審查或實質審查有駁回之理由時，則依保密專利之復審程序進行復審程序。但有關保密專利權無效的請求，因保密專利之內容未登載於任何文獻

上，故目前並未有保密專利權無效請求的相關規定。在解密的機制上，國防專利或保密專利之申請人或專利權人，均可以書面提出解密之申請，專利主管機關針對保密專利則每兩年進行複查，經複查認為不需要繼續保密時，通知申請人解密。

另外，倘若申請人在中國大陸完成的發明、實用新型若涉及國家安全或重大利益，為避免申請人於向國外申請專利或提出 PCT 國際專利申請時，導致應保密之技術外流，須於向國外申請專利或提出 PCT 國際專利申請前，事先報經專利主管機關進行保密審查，若違反此規定，則在中國大陸申請之專利不授予專利權。

因此，將我國與中國大陸對於應保密專利之規範相比較，兩岸即有以下的差異：

1. 保密專利之型態：我國係將發明或新型專利中涉及國防機密或其他國家安全機密之專利，經確定後須進入被保密之狀態；中國大陸則是將涉及國防利益之發明專利，及其他非屬國防利益之國家安全及重大利益之發明專利或實用新型專利，區分為國防專利或保密專利，均列為應保密之專利而分別進入特殊審查程序。

2. 保密專利之審查程序：我國的專利一旦被確定為應保密之專利，則進入被保密之狀態，雖仍會完成審查程序，但在保密期間不會被授予專利權，但對於保密期間申請人所受的損失，國家將給予補償；中國大陸則在進入國防專利審查程序或保密專利審查程序後，若沒有發現應駁回之理由，仍可取得國防專利權或保密專利權。

3. 解密之規定：我國保密專利之解密是由專利主管機關每年啟動一次，申請人無法提出解密之申請；中國大陸之國防專利及保密專利，申請人均能隨時提出解密之申請，針對保密專利，專利主管機關每兩年會啟動一次複查程序。

4. 向國外申請專利之規定：我國對於屬保密之專利，若擬向國外申請專利時，並無須進行保密審查之規定；中國大陸則嚴格規定，若擬向國外申請專利或提出 PCT 國際專利申請前，須提出保密審查之請求。