

專利案於訴願撤銷原處分後 中標局重爲審定應有之態度

汪家瀚

由於人們對於智慧財產權之重視，因而使得專利案件之申請逐年增加，對專利權產生之爭議亦不斷發生，在許多的案例中可以見到，中央標準局在作審定時，會基於各種條件來認定該專利是否合於專利要件，從而作出其審定結果。

由於專利案本身牽涉到智慧財產權之保護及商業方面之利益，因而申請人在接獲中央標準局之再審處分之後，提起訴願之比例相當的高，當然在經由訴願決定機關審核後撤銷原處分，命中標準局重爲審定之專利亦時有所見；惟在申請人提起訴願，而經訴願決定機關審核撤銷原處分，命原處分機關重爲審定時，原處分機關經常會以第一次審定時之結果作爲第二次審定之基礎，而作出第二次的處分；衆多的申請人在未深入瞭解之狀況下，亦毫無所覺的接受原處分機關的第二

次處分；即令原處分機關在第二次審定時因受到第一次審定之影響，而僅針對第一次審定之爭執點加以審酌，而仍維持第一次審定時之處分，訴願人亦不知據以力爭，甚至於因心灰意冷，就此放棄該專利爭議案，而損及訴願人應有之權益，至爲可惜。

依經濟部經（78）訴六一九三三二號決定書之理由中可知，原處分機關雖於第一次審定時業已論究訴願人於提起舉發時所提出之數項證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，惟該處分既經訴願機關撤銷，即回復至未審定之狀態。姑不論該等證據是否足以證明系爭專利有違專利法之規定，其既屬訴願人於舉發時所提之舉發證據，原處分機關重爲審定時，即有逐一詳加審酌之必要。

此一案例主要係爲一專利舉發案，當舉發人提起舉發時，共舉附了多項證據，而在中央標準局作第一次審定時，認定其中數項證據不具證據能力，而僅以其中一項證據認定被舉發案不具新穎性，而將被舉發案之專利權撤銷，旋經被舉發人提起訴願而由訴願決定機關將原處分撤銷後，中央標準局在第二次審定時僅就該一項證據作審核，而未對所有的證據加以審核，即作出第二次的處分，亦即其審酌之範圍僅侷限於第一次審定之爭執點上，因而造成了不合理之審定結果，故在舉發人提起訴願時，訴願決定機關以前述之理由將中央標準局之第二次處分加以撤銷，而命其重爲審定。

由此一案例可明確得知，當一專利案在提起再審而進行第二次審核時，或專利爭議案經提起訴願，而由訴願決定機關撤銷原處分，命原處分機關重新作審定時，該專利案即當回復至未審定之狀態，亦即原處分機關必須以一完全未作過審核之態度，就該專利再審案或訴願人於提起異議或舉發時所舉附之所有證據逐一重新加以審酌，而不應主觀的人第一次審定之觀點作爲第二次審定之基礎，而將第二次審定之著眼點完全侷限於

第一次審定之爭執點上；倘原處分機關仍將第二次的審定條件及觀點建立在第一次審定時所認定之基準上，則極易因受到第一次審定之概念而影響到後續之審定結果。

倘由另一角度加以分析可以得知：既然訴願決定機關將第一次的審定加以撤銷，顯然是該審定中所參酌之條件或審核之角度有所偏失，令該審定之結果有所違誤，訴願決定機關方會將原處分撤銷，而命原處分機關重爲審定，倘原處分仍依第一次審定時所抱持之觀點重爲審酌，則其結果亦然與第一次審定時無甚差異，而令其第二次的審定變得毫無意義，亦令訴願人之權益再次受到打擊；此種將第二次審定之概念建立在第一次審定之觀點，所作出之第二次處分實有商榷之必要，畢竟第一次的審定所作出之處分已爲訴願決定機關加以撤銷，在原處分機關重新審定時，即當將第一次審定所持之觀點及所作之認定之各項條件均完全排除，而以一未經審定之角度加以審酌，方能夠完成一客觀而公正之審定。

是故，站在申請人之立場，更應對自身之權益詳加保護，對一專利案在進行再審查或在經訴願決定機關撤銷原處分後，由原處分機關重爲審

定，當注意原處分機關在第二次審定時是否是以一嶄新之觀點，並以一未經審定之角度加以審酌，而不是僅就第一次審定時之爭執點加以審酌或將其第二次審定建立在第一次審定之基礎上，方不

致因為受到第一次審定時所持之不當觀點而影響到第二次審定之結果，而能夠確保申請人應有之權益不會受到原處分機關在進行第二次審定時，因審酌基準之疏失而遭致損害。

「著作定位」 修法之意見

張弘郁

著作權法又面臨再次修改的時候了，此次修法的重點，據主管機關內政部委託之起草人台大教授賀德芬謂有六大要項，即：

一、重整法條結構。二、增列章節，充實內容。三、加強對著作人權利之保障。四、強化著作權內容。五、延長著作權保護期間。六、修改罰則規定。

但是，本所此次僅以收到有關機關草案初稿資料，故尚有漫長的時間才可能定案，所以各位客戶在此時可將意見反映給本所，從而對政府主管機關提出建議。

此次草案，對於何謂著作有下列之例示：

一、文字、語言著作：包括詩詞、小說、劇本、學術論述、演講、講道等以文字、言語表達之創作。

二、音樂著作：包括旋律，及有歌詞時，連同其附隨之歌詞之音樂創作。

三、戲劇著作：包括舞蹈、默劇、歌劇、話劇等表演藝術創作。

四、美術著作：包括繪畫、版畫、漫畫、卡通、造形、肖像、素描、書法、雕塑、應用工藝及其他美術創作。

五、攝影著作：包括照片、幻燈片及以攝影之