

2017年03月09日

專利部 陳邦禮經理 撰

專利訴訟最新判決模式—更正抗辯扮演關鍵角色

一、前言

最近如果有以專利權人的身分參與訴訟，應該會發覺法官常會問到：「這個案子有沒有向智慧局提出更正？」，事實上，這個以往在法庭上鮮少出現的提問，現在幾乎成了法官的例行公事，到底法官這句話代表什麼意思？背後是不是有什麼陷阱？專利權人應該如何因應呢？詳見本文以下的說明。

二、行政訴訟的慣行作法

以往，專利舉發事件中，專利權經智慧局審定舉發不成立，舉發人向智慧財產法院提起行政訴訟並提出新證據時，即使智慧財產法院認為新證據單獨或與原來證據組合可證明系爭專利不具專利要件，惟考慮專利權人仍有可更正之程序利益，依據司法院 101 年度「智慧財產法律座談會」結論¹，智慧財產法院大多會判決撤銷訴願決定與原處分，發回智慧局重為審查，使專利權人有更正機會，以衡平專利權人更正權益與舉發人之利益。實際案例如智財法院 100 年度行專訴字第 88 號判決²與智財法院 101 年度行專訴字第 106 號判決³。

上述二案例中，智慧局審查後認為部分請求項應准而部分請求項不應准，據以作成全案舉發成立之行政處分前，已踐行通知申復更正之程序，且專利權人未作更正，故該行政處分符合前揭專利審查基準之規定，智財法院自應予以維持。

¹ 智慧財產法院於作成『被告應作成撤銷專利權處分』之判決前，應已充分考量智慧財產局是否曾給專利權人更正之機會，及系爭專利是否仍有更正之可能。如系爭專利仍有更正之可能，而智慧財產局又未曾給予更正之機會時，為保障當事人之程序利益，智慧財產法院以作成『被告應依本判決之法律見解另為適法處分』之判決為宜。

² 惟因本件原告所提新證據資料，雖足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性，而本件系爭專利有無可能在參加人為更正後，另有不同之審定結果，因事涉參加人權利，有待被告查明後另為適法之處分，況且原告僅就系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項提出舉發，系爭專利申請專利範圍第 7 至 11 項並非本件舉發之對象，系爭專利猶存有更正程序利益之問題，是本件原告請求命被告就系爭專利舉發案應命被告為「舉發成立，撤銷專利權」之處分部分，並未達全部有理由之程度，原告此部分之請求，即應予以駁回。

³ 然因證據 5、6 係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌的是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，尚有待被告依本院上開法律見解另為適法之處分。

然而，近來智財法院有部分判決採不同見解，如 103 年行專訴字 41 號判決⁴、103 年行專訴字第 83 號判決⁵，認為行政訴訟中對於原告（舉發人）提出的新證據，無論專利權人（即參加人）是否提出答辯，如未自行向智慧局聲請更正，法院認定各請求項不具專利要件時，即無須再考量專利權人更正之程序利益問題，逕判決命智慧局作成舉發成立撤銷其專利權之處分。

三、 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

由於智財法院對此類案件應如何判決有所分歧，為求判決步調一致，最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議即提出討論，設問題如下：

智慧局於民國 97 年 7 月 1 日後（即 96 年 3 月 28 日制定公布之智慧財產案件審理法施行後）102 年 1 月 1 日前（即 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法施行前），就 A 專利（發明或新型專利，請求項一項以上，下稱系爭專利）舉發案作成舉發不成立之審定。舉發人不服，循序提起行政爭訟，訴請智慧財產法院判決：訴願決定及原處分均撤銷，智慧局應就系爭專利舉發案作成舉發成立之處分。於該舉發不成立審定之課予義務訴訟中，舉發人援用原舉發證據，或於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出新證據，經智慧法院審酌，或經技術審查官為意見陳述後，認定舉發人所提出之原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證明系爭專利（全部或部分）請求項不具可專利性，而專利權人於該訴訟言詞辯論終結前，未向智慧局申請更正該原處分中審定舉發不成立之請求項後向智慧財產法院陳明該事證，則智慧財產法院究應依行政訴訟法第 200 條第 3 款⁶規定，為「訴願決定及原處分均撤銷。智慧局應

⁴ 雖原告於本件訴訟始提出新證據，然本院已就各該獨立項及附屬項逐一論斷均不符合專利要件，本件事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，參加人於本院審理時亦稱現無考慮更正系爭專利等語。從而，原告請求命被告為撤銷系爭專利權之審定，為有理由，亦應准許。

⁵ 雖證據 1 與證據 3 之組合係原告嗣後始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，然本院業依職權命參加人參加訴訟，參加人均未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯，而本件經兩造充分攻防後，本院認定證據 3 已揭露系爭專利請求項 2 之整體技術特徵，系爭專利請求項 2 並無不可預期之功效，是系爭專利請求項 2 確不符專利要件，且已無更正之可能，專利權人即無更正之程序利益。從而，本件並無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，原告訴請命被告應就系爭專利請求項 2 為舉發成立撤銷專利權之審定，為有理由，應予准許。

⁶ 行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判令行政機關作成原告所申請內容之行政處分。

就系爭專利舉發案作成舉發成立之處分。」之判決？抑或應依同法條第 4 款⁷規定，為「訴願決定及原處分均撤銷。智慧局應就系爭專利舉發案依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。」之判決？

經決議如下：

依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向智慧局提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合，依智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項⁸規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及民國 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定⁹，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。

依據前述決議，就 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法施行之前，即 102 年 1 月 1 日之前智慧局所為之舉發不成立處分，於訴請全案撤銷的課予義務訴訟中，無論是基於新證據、新證據與原舉發證據之組合、或原舉發證據，經法院認定部分或全部請求項不具專利要件，且有以下情形：

1. 經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論
2. 專利權人自行判斷後，並未向法院表明已向智慧局提出更正之申請

⁷ 四、原告之訴雖有理由，惟案件事實尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判令行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。

⁸ 智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。

⁹ 條文意旨係智慧局僅得就專利權做全案准駁之處分，而非針對個別請求項之准駁來審定。

智財法院即得依行政訴訟法第 200 條第 3 款之規定，命智慧局做成舉發成立、撤銷專利權之處分。

四、 新的行政訴訟判決模式

前述決議作成之後，目前已有判決在專利權人未主動申請更正的狀況下，當法院認定系爭專利不具可專利性時，已無需再考量專利權人仍有可更正之程序利益，不僅將「舉發不成立」之原處分撤銷，更直接命智慧局作成「舉發成立」之處分，最極端的例子是最高行政法院 104 年判字第 352 號判決¹⁰，該判決中，系爭專利共有 10 個請求項，舉發人僅舉發請求項 1，而於行政訴訟階段提出新證據，由於該判決中系爭專利的舉發不成立處分是於 102 年之前做成，符合前述決議的預設情境，故雖法院認為僅請求項 1 不具專利要件，其餘 9 個請求項具有專利要件，惟專利權人並未自行申請更正並向法院陳明，因此，系爭專利仍遭全案撤銷之命運。

面對法院此一作法，專利權人需特別留意，對於舉發人的主張如果認為某些請求項的勝算不大時，應謹慎考慮是否應更正專利範圍，如確有更正的需要，務必於訴訟進行中即時向智慧局提出，否則即使只有一顆老鼠屎，也可能壞了整鍋粥。

前述決議是針對 102 年以前審定的舉發不成立案件，至於 102 年以後審定的舉發案件，因適用之專利法規定智慧局應逐項審定而非全案准駁，原非前述最高行政法院決議預設的標的，理應不會被類推適用，然近來發現有多個案例遭智財法院逕為課予義務判決，其中未涉及新證據者如智財法院 104 年行專訴字第 12 號判決¹¹、智財

¹⁰ 本件系爭專利申請專利範圍共 10 項，上訴人於舉發階段提出原舉發證據(即證據 2 至 7)舉發系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及進步性，嗣於行政訴訟程序中提出新證據(即證據 8)，經原判決認定前開原舉發證據與新證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，雖系爭專利申請專利範圍尚有 1 項直接附屬項及 8 項間接附屬項，惟於行政訴訟程序中業經原審適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人自行判斷後，復未向原審表明已向被上訴人提出更正之申請，案件事證明確，並無涉及行政機關之行政裁量決定，揆諸前揭行政訴訟法第 200 條第 3 款、專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定及上揭決議意旨，原判決得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命被上訴人就系爭專利舉發事件，應為舉發成立、撤銷專利權之審定。

¹¹ 查本件關於證據 1 可證明系爭專利請求項 6 不具新穎性及進步性、證據 1、3 組合均可證明系爭專利第 4 至 6 項不具進步性，均屬原告於舉發程序中所提之舉發證據而非於本院審理時始提出之新證據，而參加人就該舉發事由及證據於被告審查時，業已提出更正並經准許，自無所謂應保障其更正程序利益之考量，且本院已適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，參加人復未再向被告提出更正之申請，本院業就系爭專利請求項 4 至 6 逐一論斷均不符合專利要件，而無事證未臻明確尚待被告審查之情事，自應命被告就系爭專利請求項 4 至 6 為舉發成立、應予撤銷之處分。

法院 104 年行專訴字第 58 號判決¹²，而涉及新證據者如智財法院 103 年行專訴字第 112 號判決¹³、智財法院 104 年行專訴字第 90 號判決¹⁴。與前述 104 年判字第 352 號判決不同的是，這些案件中所有（而非部分）被請求撤銷的請求項均遭法院認定不具專利要件，且專利權人未表明已提出更正，針對此類案件法院即可逕為課予義務之判決，命智慧局撤銷這些請求項甚至整個專利權。

為了避免法院以課予義務判決來撤銷專利權，專利權人在訴訟中發現被訴請撤銷的請求項確實有不具專利要件情事時，便即時向智慧局提出更正，如此系爭專利的命運是否會大不同呢？智財法院 103 年行專訴字第 97 號判決似乎提供了解答，該判決認為「原證 4 或原證 4、原證 6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 7 項不具進步性，則系爭專利申請專利範圍第 1 至 7 項有違系爭專利核准審定時之 90 年專利法第 98 條第 2 項規定，原處分未及就原告於行政訴訟時所提之新證據即原證 4 原證 6 及其如上所示之相關組合予以審酌，則其所為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。然因原證 4、原證 6 及其如上所示之相關組合係原告嗣於行政訴訟始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為更正之申請，經自行判斷前開新證據後，始於 104 年 6 月 12 日向被告申請更正，並向本院表明已向被告提出更正之申請，有參加人陳報狀暨參證 5 附卷可按，參酌最高法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應撤銷訴願決定及原處分，於案件回復舉發程序，由被告審酌是否准予參加人更正申請專利範圍；如准予更正，再依得為更正之項次逐項審

¹² 組合證據 1、2 或組合證據 2、3 均足以證明系爭專利請求項第 1、8、18 項不具進步性，是系爭專利請求項第 1、8、18 項違反違反核准時專利法第 94 條第 4 項規定，應予以撤銷。又本院於行政訴訟程序業已適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人自行判斷後，復未向本院表明已向智慧局提出更正之申請，本院基於原舉發證據，已就系爭專利各該請求項逐一論斷均不符合專利要件，本件事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項尚待原告審查之情事，從而，原告請求命被告就系爭專利請求項第 1、8、18 項為「舉發成立應予撤銷」之處分，亦有理由，應予准許。

¹³ 系爭專利請求項 1 至 10 有應撤銷之原因，而本件業經本院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，參加人自行判斷後，復未向被告提出更正之申請，故被告因不及審酌原告於本件行政訴訟所提之新證據，致為舉發不成立之審定，於法不合，訴願決定未及糾正予以維持，亦非妥適。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應就系爭專利為請求項 1 至 10 舉發成立應予撤銷之處分，即無不合，應予准許。

¹⁴ 本院於行政訴訟程序業已適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人自行判斷後，復向本院表明並未向智慧局提出更正之申請，本院基於原告於起訴後所提出之新證據，已就系爭專利各該請求項逐一論斷均不符合專利要件，本件事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項尚待原告審查之情事，從而，原告請求命被告就系爭專利為「舉發成立應予撤銷」之處分，亦有理由，應予准許。

定。」這樣看來，專利權人如有自知之明，看到苗頭不對，趕緊申請更正，似乎可免除課予義務之判決（即命智慧局撤銷專利權）的結果。

不過，事實並不然，該案上訴至最高行政法院之後，遭 105 年度判字第 337 號判決廢棄原審判決，理由是「更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，系爭專利之申請專利範圍不確定，則無從進行進步性判斷，若專利權人已依法申請更正，自應待更正處分，並提示更正處分內容，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，及必要之聲明及陳述，始可謂已經當事人充分辯論，方得作成判決。」、「因原證 4、原證 6 及其如上所示之相關組合係被上訴人嗣於行政訴訟始提出之新證據，榮益公司無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為更正之申請，經自行判斷前開新證據後，始於 104 年 6 月 12 日向智慧局申請更正，並向原審表明已向智慧局提出更正之申請，有榮益公司陳報狀暨參證 5 附卷可按，則原審自應待更正處分之結果，再依更正結果，經當事人充分辯論後，依行政訴訟法第 200 條第 3 款裁判，而不得僅撤銷訴願決定及原處分，回復舉發程序。」由此可見，專利權人面對舉發人的攻擊，即使以提交更正作為抗辯時，智財法院仍不得以事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定，而免除課予義務之判決，上述最高行政法院的判決應是希望智財法院能夠畢其功於一役，等待智慧局做出更正准否的審定，再考量一切情狀、並經當事人充分辯論之後，才做出判決，避免當事人反覆提起行政訴訟。這樣的作法似乎是在訴訟經濟與尊重行政機關第一次裁量權的天秤中，明顯偏向於訴訟經濟。

因此，如本文開頭所提，目前專利訴訟中法官常會詢問專利權人系爭專利有無提出更正，並以此作為裁判的依據，故當法官詢問此問題時，專利權人應有所警覺；雖法官此詢問幾乎已成例行公事，然智財法院是否必然會詢問此問題？若未詢及此問題是否表示法院就不會作出課予義務的判決？仍未有定論，況且，智財法院蔡惠如庭長曾為文¹⁵表示專利權人即應自行判斷舉發證據或新證據，並向法院表明已向智慧局提出更正之申請，法院並無義務詢問專利權人是否已為更正之申請。因此，筆者建議，專利權人應視訴訟的進行程度，謹慎評估有無更正的必要，並主動向法院表明已無提出更正之申請，無需等待法官詢問，以免誤判情勢而全盤皆輸。

¹⁵ [專利行政訴訟之新發展-以最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議為鑑](#)

五、 民事訴訟的判決模式

專利權除了在行政訴訟中會遭遇挑戰，在民事訴訟中也常會遇到對造主張專利無效，前述最高行政法院的決議係針對行政訴訟，那麼，在民事訴訟中，被告舉出證據主張專利無效，專利權人如以更正專利作為抗辯時，法院所持的態度是否會有所不同呢？且讓我們觀察以下二個案例：

智財法院 105 年度民專訴字第 19 號判決中，法院認為本件原告主張系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，被告抗辯系爭專利更正前、後各請求項均不具新穎性或進步性，本院就此抗辯應自為判斷。又關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之事由，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日，智慧財產案件審理細則第 32 條定有明文。上開有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。本件原告於 105 年 9 月 2 日向智慧局申請更正系爭專利，更正案尚在智慧局審查中等情，業經原告陳明。而系爭專利之更正內容符合現行專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項規定，顯無不予准許之情形，是以本院無須斟酌智慧局更正程序進行程度而得為本案審理。...系爭專利之更正雖應准許，然依前揭專利有效性爭點分析所示，證據 2、3、4 及 5 之組合足以證明更正後系爭專利請求項 1 至 4 及 9 不具進步性，系爭專利更正後具有撤銷原因，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張權利。

智財法院 105 年度民專訴字第 2 號判決中，原告於 104 年 11 月 27 日就系爭專利向智慧局提出新型專利技術報告申請，經智慧局比對於 105 年 2 月 26 日通知函通知內容略為系爭專利不具進步性等情，原告乃於同年 3 月 28 日向智慧局申請更正系爭專利，更正案尚在智慧局審查中等情，業經原告陳明，並有專利更正申請書影本附卷可參。而觀諸系爭專利之更正內容，係將系爭專利原請求項 6 之附屬技術特徵併入原請求項 1 中，並將原請求項 6 刪除，更正後請求項 1 係限縮申請專利範圍，屬申請專利範圍之減縮。又更正後請求項 1 至 5 增加一側開孔，係設置於該基座之環形框體與該框蓋之間之更正內容，實質相當於原請求項 6，並未超出申請時說明書、申請專利範

圍或圖式所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項規定，應予准許更正。惟本院認縱依准許更正後之申請專利範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由存在，是以本院無須斟酌智慧局更正程序進行程度而得為本案審理。...系爭專利之更正雖應准許，然依前揭專利有效性爭點分析所示，系爭專利更正後仍具有撤銷原因，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張權利。

由此可見，民事訴訟中若專利權人以更正抗辯來防禦對造專利無效的指控，法院已不再等待智慧局對更正准否的審定，而對更正的准否自為判斷，且民事訴訟中並無智慧局參與表達意見，與行政訴訟中智慧局居於被告的地位就舉發證據為必要之防禦不同，法院可說是在沒有智慧局參與的狀況下（或許有參酌技審官的意見，目前絕大多數技審官借調自智慧局），獨立判斷專利權人的更正是否應准，即逕為專利權是否有應撤銷事由的認定，就訴訟經濟層面而言，似乎較行政訴訟更勝一籌。

六、 結論

綜觀前述最高行政法院決議以及各判決，可明瞭目前專利訴訟的新趨勢，對行政訴訟而言，無論舉發案件的審定是在 102 年之前或之後，如法院認為請求項不具專利要件且專利權人未提更正時，已可逕以課予義務判決命智慧局撤銷系爭專利，差別在 102 年以前的案件需全案准駁，故只要有部分請求項不具專利要件，即可撤銷專利權；而 102 年之後的案件為逐項審查，故需所有請求撤銷的請求項均不具專利要件且專利權人未提更正，才會下課予義務判決。並且，即使專利權人提出更正抗辯，也不必然可避免課予義務判決，法院需待智慧局做出更正准否的審定之後，才會做出最終判決。而於民事訴訟中，法院對於專利權人的更正抗辯的准否更可自為判斷，無需等待智慧局的行政處分，雖有助於提昇訴訟效率，但對於智慧局的行政裁量權似有弱化的情況。

由於目前專利訴訟的趨勢是傾向訴訟經濟或訴訟效率，專利權人在面臨專利無效的挑戰時，需更積極地評估專利有效性以及更正的可能性，如有提更正宜主動向法院陳明，尤其是在民事訴訟中，在目前法院會針對專利權人的更正抗辯直接認定准否之現況下，專利權人需特別審慎應對。

