

## 由新型專利要件之修法談新型專利權人之危機<sup>1</sup>

陳秉訓<sup>2</sup>

政治大學法律科際整合研究所碩士班學生

### 壹、前言

2003年2月6日總統令修正公布而於2004年7月1日全部實施的新專利法，3其中，對於新型專利申請制度最大之變革在於將「實質審查」改為「形式審查」。其重點為，不再於申請專利時審查「可專利要件」（即產業上利用性、新穎性及進步性）而僅審查形式要件；若符合型式要件則授予新型專利權<sup>4</sup>。而當新型專利權人行使該專利權前，再向智慧局申請「專利技術報告」；但新法中並未規定智慧局可以評價該專利之「可專利要件」，故檢視該專利權是否達到「可專利要件」之程序僅剩下新法第一百零七條之舉發。

由於此新制度仍屬初始階段，因此，我們無法預期台灣專利法制將會如何發展。但對於新型專利申請影響最大的莫過於「可專利要件」之修正。參見表一，如果新法中的「其所屬技術領域中具有通常知識者」和舊法中的「熟習該項技術者」係屬同義，那麼明顯的是關於進步性的要求，新法係嚴於舊法。

如表一中標底線之文句，舊法之進步性規定為「能輕易完成且未能增進功效」，也就是，在舊法下，當智慧局以不符合進步性為核駁理由時，專利申請人僅要證明該新型專利係「能增進功效」而即有機會克服進

步性核駁；但新法之進步性規定為「能輕易完成」，其打擊範圍擴大而使得前述之答辯策略將失效。

對於此修正，其主要係影響到已取得的、且是在「能輕易完成但卻能增進功效」之狀況下所取得之新型專利權。本文之目的在討論該類樣態之新型專利權將面臨的危機，並試著由我國法制而提出解決之道，以供新型專利權人或實務界參考。

表一 新型專利可專利要件之比較表<sup>5</sup>

新專利法	舊專利法
第九十四條	第九十八條
<p>凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物或已公開使用者。</p> <p>二、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>三、非出於申請人本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p> <p>新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。</p>	<p>凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。</p> <p>二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。</p> <p>新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。</p> <p>申請人主張第一項第一款但書或第二款但書之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p>

<sup>1</sup> 本文章為個人研究心得。

<sup>2</sup> 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、台北市議員田欣辦公室兼任助理。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

<sup>3</sup> 新法全部實施之日訂為2004年7月1日，參閱智慧局公文，編號智法字第0九二一八六00九七-0號，其全文見智慧局網頁，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/patent\\_law\\_2.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_2.asp)，到訪日：01/14/2004。

<sup>4</sup> 見新專利法第九十七條至第九十九條；條文及修法理由請參閱智慧局網頁，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/patent\\_law\\_6.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_6.asp)，到訪日：01/14/2004。

<sup>5</sup> 舊專利法第九十八條第三項係屬於新穎性之規定。

## 貳、法律問題

對於新型專利權人而言，其最關心的係是否其新型專利會因法律之改變（即「可專利要件」之改變）而有被撤銷之可能。

首先，本文假設四種情況，於申請過程中（包括審查及再審查或任何階段<sup>6</sup>）：

(1) 申請人克服了引證前案關於「能輕易完成且未能增進功效」之進步性核駁理由，但其答辯書狀中僅陳述為何引證前案係使熟習該項技術者所不能輕易完成；

(2) 申請人克服了引證前案關於「能輕易完成且未能增進功效」之進步性核駁理由，而其答辯書狀中除陳述為何引證前案係使熟習該項技術者所不能輕易完成之外，亦陳述為何該新型申請案係能增進功效；

(3) 申請人僅克服了引證前案關於「未能增進功效」之進步性核駁理由，而其答辯書狀中除陳述為何引證前案係使熟習該項技術者所不能輕易完成之外，亦陳述為何該新型申請案係能增進功效；

(4) 申請人僅克服了引證前案關於「未能增進功效」之進步性核駁理由，即其答辯書狀中僅陳述為何該新型申請案係能增進功效。

其中，所謂克服了引證前案關於「能輕易完成且未能增進功效」或「未能增進功效」之進步性核駁理由，其意義在於審查官同意申請人關於「不能輕易完成且能增進功效」或「能增進功效」的答辯。

在舊專利法（修正前專利法）制度下，當新型專利申請案遇到「能輕易完成且未能增進功效」之核駁時，如果就答辯難易程度而言，單獨答辯「未能增進功效」係較容易，因為申請人可能僅須舉例該專利的實施成效或相關實驗數據，而即可證明「能增進功效」。

上述情況（4）還包括由發明專利改請新型專利的狀況。實務上，當「物品之形狀、構造或裝置」類的發明專利被智慧局以「不具進步性」核駁時，部分申請人會選擇將相同樣的發明改請新型專利，而這樣的選擇會導致申請人承認該發明相對於某件前案係「能輕易完成」，進而僅能答辯「未能增進功效」部分。

<sup>6</sup> 所謂「任何階段」，例如再審查被核駁但於訴願後發回智慧局重審後核准。

無論是哪一種情況，本文試著將回答問題：「若舉發人以該原引證前案而舉發該新型專利違反新專利法第九十四條，審查官應如何審定？」

## 參、行政程序法之適用

### 一、授益處分之廢止

專利之授予係屬於「授益處分」<sup>7</sup>，而關於授益處分之廢止，行政程序法第一百二十三條規定「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：

一、法規准許廢止者。

二、原處分機關保留行政處分之廢止權者。

三、附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔者。

四、行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。

五、其他為防止或除去對公益之重大危害者。」

就新型專利而言，由於規定可專利性要件之法律變更，以致已核准之新型專利將有機會構成行政程序法第一百二十三條第一項第四款之情況，而被廢止。假設某新型專利 A 之取得是基於「雖（熟習該項技術者）能輕易完成但能增進功效」，但由於新型專利之授予並未構成國家財政上之負擔，反而是國庫收入來源（專利權維護費），故直覺上，智慧局不會主動調閱卷宗而檢查哪一個新型專利是「雖能輕易完成但能增進功效」而廢止之。可是，一旦某人 B 依據新專利法第一百零七條進行舉發，而 B 所依據之證據 C 係新型專利 A 之專利申請人於申請過程中（包括審查及再審查或任何階段）承認新型專利 A 相對於證據 C 而言係「（熟習該項技術者）能輕易完成」，那麼智慧局是否可因此而撤銷該新型專利 A 呢？

### 二、「廢止」與「撤銷」

在行政程序法中，「廢止」係用於「合法行政處分」<sup>8</sup>，而「撤銷」係用於「違法行政處分」<sup>9</sup>。雖然在專利法中，並無「廢止」用語，而新專利法第一百

<sup>7</sup> 吳庚，行政法之理論與實用，增訂8版，2003年，台灣/台北：三民書局，頁343。

<sup>8</sup> 見行政程序法第一百二十二條至第一百二十六條。

<sup>9</sup> 見行政程序法第一百一十七條至第一百二十一條。

零七條所列舉的情事亦非單純的「違法行政處分」<sup>10</sup>，故作者認為行政程序中無論法條中使用「廢止」或「撤銷」，該類相關法條應都是適用於專利法及專利行政。因此，當B以前述之證據提起舉發時，是否審查官應考慮行政程序法第一百二十三條之規定呢？

### 三、廢止授益處分之除斥期間

關於授益處分行行使廢止權之除斥期間，行政程序法第一百二十四條規定「前條之廢止，應自廢止原因發生後二年內為之。」因此，到了2006年7月2日開始，新型專利申請人就不用考慮本文所提出的問題。

### 四、最高行政法院之83年判字第1223號判例

在最高行政法院的一件關於加油站設置事件的83年判字第1223號<sup>11</sup>判例中，法院表示「按合法之授益處分除具有：法規有准許廢止之規定、原處分機關保留行政處分之廢止權、附負擔之行政處分受益人未履行該負擔、行政處分所依據之法規或事實事後發生變更致不廢止該處分對公益將有重大危害、或其他為防止或除去對公益之重大危害等一定要件，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止外，基於行政法上之信賴保護原則，行政機關不得任意廢止之。且原處分機關倘依「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害」或「其他為防止或除去對公益之重大危害」之理由，而廢止授予利益之合法行政處分時，對受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失，應給予合理之補償，此為廢止合法之授益處分法理上所當然。」

而針對被告機關的作為，法院更進一步認為「乃被告機關僅憑「為維護該校師生之健康與安全、及顧及社區公益」等空泛理由，而未具體指出原告於系爭土地設置加油站將對公益帶來何等重大危害，致有予以防止或除去之必要，抑未對原告指明如因而受有財

產上之損失時，願給予何種程度之損失補償，率於八十二年五月十日以八十二高市府工都字第一四〇三九號函廢止原核發之可供加油站使用土地證明書，是否悉符廢止合法授益處分之法理，非無研究之餘地。」因此，智慧局若引用行政程序法第一百二十三條第一項第四款中「不廢止該處分對公益將有危害者」時其理由必須具體，換句話說，智慧局必須進行一些數據調查或舉辦聽證會才成獲得足夠的理由，而不能僅憑審查官的一己之見。

## 肆、台北高等行政法院判決

### 一、適用法律問題

近期台北高等行政法院<sup>12</sup>關於新型專利舉發案件中，已明確指出「…關於系爭案有無撤銷專利權之原因，應適用核准審定時之…修正公布之專利法」<sup>13</sup>或「該專利核發有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之修正公布之專利法為斷」<sup>14</sup>，這是法院積極地陳述所適用的基準法律。

有時法院亦會表示「…引證案難認具證據力，不足以證明系爭案有違其核准時專利法…之規定」<sup>15</sup>、或「…固為系爭（專利）案核准時專利法…所明定」<sup>16</sup>、或「…為系爭案審定時專利法…定有明文」<sup>17</sup>、或「…為系爭案核准審定時…專利法…所明定」<sup>18</sup>，這是法院消極地陳述。

若依據上述判決，或許新型專利權人可以鬆一口氣，筆者也樂見新專利法修正前所審查確定的新型專利依舊適用修正前的專利法。不過觀察前舉的台北高等行政法院的判決，都未提到專利權授予和授益處分之間的相關問題，因此，在考慮專利授予係屬於「授益處分」之情況下，法院會如何判決仍是未定數。

<sup>10</sup> 例如新專利法第一百零七條第一項第二款「專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。」之規定，在申請人為A國人之專利審查確定當日前，A國並未對台灣國民申請專利不予受理，則智慧局授予專利權於該A國人係屬合法之行政處分，雖若專利審查確定後，A國才對台灣國民申請專利不予受理，則也不能謂智慧局授予專利權之處分為非法。

<sup>11</sup> 本案由行政法院第二庭判決，評事為陳計男（審判長）、吳仁、陳聯歡、葉百修、及高啓燦。

<sup>12</sup> 此類判決為台北高等行政法院第二庭或第三庭所判。

<sup>13</sup> 台北高等行政法院判決91年度訴字第4031號。

<sup>14</sup> 台北高等行政法院判決91年度訴字第3148號、91年度訴字第3114號、91年度訴字第3455號、91年度訴字第2848號、91年度訴字第2709號、91年度訴字第2197號。

<sup>15</sup> 台北高等行政法院判決91年度訴字第3364號。

<sup>16</sup> 台北高等行政法院判決91年度訴字第3178號、91年度訴字第3382號、91年度訴字第2997號、91年度訴字第2559號、91年度訴字第1812號、91年度訴字第2068號、91年度訴字第2069號、91年度訴字第2057號、91年度訴字第1887號、91年度訴字第2248號、91年度訴字第1725號。

<sup>17</sup> 台北高等行政法院判決91年度訴字第1724號。

<sup>18</sup> 台北高等行政法院判決91年度訴字第2034號。

## 二、一事不再理原則

### (一) 概念及問題

所謂「一事不再理原則」在專利法的意義，其規定於舊專利法第七十二條第二項「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」以及新專利法第六十七條第四項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以，再為舉發。」而在台北高等行政法院 91 年度訴字第 2635 號 19 判決中，法院亦表示「惟所謂「同一事實及同一證據」係指待證事實與引用之證據均為同一而言，如果待證事實非屬同一，縱然所舉證者為同一證據，或雖然待證事實相同，但引用之證據不同時，仍無一事不再理規定之適用。」

所謂「同一事實」之意義，在台北高等行政法院 89 年度訴字第 1441 號<sup>19</sup>判決中，法院表示「…所謂同一事實，係指主張之事實相同而言，若提出主張之法條不同，即無符合同一事實之規定，故並無法條引用失當，任何人即無法再以同一證據作為依據之情事…。至於「同一證據」之意義，在台北高等行政法院 90 年度訴字第 4618 號<sup>20</sup>判決中，法院表示「至原告主張參加人在舉發一案中，即已主張 L-800 型電熱水器內部構造與系爭案相同，且為被告於舉發一案審定所不採，參加人於本案中的證據二再據以主張，即難無同一證據重行主張之事實部分。查參加人在舉發一案之證據七僅為經濟部商品檢驗局 L-800 型產品之出場檢驗合格證書，並無揭示該產品之具體結構，故與本件舉發二案之證據係結合該出場檢驗合格證書及實品所為之主張，未能視為同一證據，並無一事不再理之適用。」。

因此，「一事不再理原則」在台灣專利法制之基本概念可歸納為：

- (1) 「證據」係有實質意義的證據（台北高等行政法院 90 年度訴字第 4618 號）；
- (2) 引述不同法條即構成不同事實（台北高等行政法院 89 年度訴字第 1441 號）。

雖然本文之法律問題係涉及申請案及舉發案之審查中使用「同一事實及同一證據」的問題，不過在本質上係相同於不同舉發案中使用「同一事實及同一證據」之情況，因為審查機關不變。例如在申請案審查過程中，審查官已使用證據 C 檢驗過專利法中的各法律要件，若舉發案中舉發人又提出證據 C，那麼直覺上，審查官應不可能花時間而重新使用證據 C 為審查。

### (二) 「同一證據」之例外案例

在台北高等行政法院 91 年度訴字第 3545 號<sup>22</sup>判決中，法院認為「引證一雖於系爭案異議事件一（P○一）及舉發事件二（N○二）中被認定不具證據力，然本件舉發案之舉發理由係將引證一及二組合後，而認為系爭案不具進步性，而被告之審定亦非單以引證一為證據，故本件被告之審查與以引證一為證據之異議事件一（P○一）及舉發事件二（N○二）之審查非為同一事實。」<sup>23</sup>

在 91 年度訴字第 2635 號判決中，法院認為「觀此舉發一案（NO 1）之審定書，被告僅係以逐一比對的方式就各引證案與系爭案進行比較審查，即為舉發不成立之處分，而未將該舉發證據二至四加以組合以論證系爭案是否具進步性，此有該舉發審定書影本附原處分卷及本院卷可稽，則系爭案是否為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，即屬新事實，與先前舉發一案審定之事實並非同一，揆諸前開說明，原告於提起本件舉發二案時，主張將引證二至四互相組合以證明系爭案不具進步性，應無一事不再理之適用。」

因此，使用同一證據而免於「一事不再理原則」之適用，其情況可為將同一證據與他證據組合使用。

### (三) 對專利權人不利的案例

在台北高等行政法院 91 年度訴字第 554 號<sup>24</sup>判決中，法院表示：按「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再

<sup>19</sup> 台北高等行政法院第三庭法官姜素娥（審判長）、陳國成、及林文舟等所判。

<sup>20</sup> 台北高等行政法院第三庭法官徐瑞晃（審判長）、曹瑞卿、及吳慧娟等所判。

<sup>21</sup> 台北高等行政法院第四庭法官姜素娥（審判長）、林文舟、及陳國成等所判。

<sup>22</sup> 臺北高等行政法院第二庭法官徐瑞晃（審判長）、李得灶、及吳慧娟等所判。

<sup>23</sup> 本判決擴大了台北高等行政法院 89 年度訴字第 1441 號關於同一事實的定義，即所謂「事實」還包括「如何使用證據」。

<sup>24</sup> 臺北高等行政法院第二庭法官徐瑞晃（審判長）、李得灶、及吳慧娟等所判。

為舉發。」系爭案舉發審定時專利法第七十二條第二項固有明文，且依同法第一百零五條之規定，並為新型專利所準用，惟查本件參加人…係於八十七年十二月八日以系爭案違反系爭案核准時專利法第九十五條及第九十六條第一、五款規定對之提起舉發，而被告就訴外人…以系爭案違反系爭案核准時專利法第九十五條及第九十六條第一、五款規定所提起之舉發案，係於八十九年七月十日以…舉發審定書為「舉發不成立」之處分，因訴外人…未提起訴願，而告確定，雖二件舉發案均援引…新型專利案（即引證案）為證據，但本件參加人提起舉發時，訴外人…提起之舉發案尙未經審查不成立確定，核與首揭系爭案舉發審定時專利法第七十二條第二項之規定不合，自不得以其於程序上違反一事不再理原則，裁定駁回原告之訴，合先敘明。

因此，如果新型專利權人遇到提出於同時期的<sup>25</sup>數個舉發案時，將有機會面臨「同一事實及同一證據」之數個舉發案。

## 伍、問題之回答

### 一、關於情況（1）、（2）和（3）

專利申請人於審查過程中克服了審查官所引「能輕易完成且未能增進功效」之核駁理由，且審查官亦核准該專利申請案，則審查官必定認為其所引的前案係無法構成進步性的核駁理由。假若這樣的推論是正確的，那麼關於本文問題中的情況（1）、（2）和（3），其的回答即是審查官應該會核駁舉發案，因為前述的「一事不再理原則」的狀況應為可適用的。

不過如果在情況（3）中，審查官在核准理由中有「能輕易完成但能增進功效」的意思表示，且專利申請人並未有所反對意見（反對審查官關於「能輕易完成」之意思表示）時，則「能輕易完成」應可推論是「事實」，而落入和情況（4）一樣的討論中。

### 二、關於情況（4）

#### （一）不考慮授益處分廢止

如果不考慮「授益處分」的問題，由前述諸多的台北高等行政法院判決可知，已核准的新型專利於舉

發案審查時，應依專利審定當時所適用的法律，而判斷有無撤銷專利權之原因。因此，審查官可核駁舉發案。

#### （二）考慮授益處分廢止

如果考慮「授益處分」的問題，審查官必須考慮係爭專利權之繼續是否構成行政程序法第一百二十三條第一項第四款之「對公益將有危害者」之情況，而這樣的理由必須不能「空泛」（最高行政法院之83年判字第1223號判例）。換句話說，審查官其實非常難舉出相關事實而形成撤銷專利權之理由。更進一步，審查官必須考慮行政程序法第一百二十六條<sup>26</sup>中關於廢止授益處分之信賴補償之規定，「對受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失，應給予合理之補償。」因此，此更加深審查官形成撤銷理由之困難度。本文建議審查官應把舉證的責任轉嫁給舉發人，而不應積極找尋或創造「對公益將有危害者」之情勢或證據，畢竟這樣會增加行政成本。

而若審查官決定核駁舉發案時，於理由書中亦應指出「無證據支持不撤銷係爭專利將對公益有危害」之理由，以完備核駁的理由。

## 陸、結論

本文指出，由於新型專利之可專利性要件因修法而變動，使得「雖能輕易完成但能增進功效」的新型專利將面臨專利權被撤銷或廢止的危機。透過行政程序法和各級行政法院判例或判決等之分析，其顯示這樣的危機其實非必然，不同的事實基礎可能會有不同的結果。

本文建議相關機關應透過修法的方式，處理本文所指出的問題，以使「雖能輕易完成但能增進功效」的新型專利不因可專利性要件的改變而處於待撤銷或廢止的危機中。

### 參考文獻

1、吳庚，行政法之理論與實用，增訂8版，2003年，台灣/台北：三民書局。

<sup>26</sup> 行政程序法第一百二十六條規定：

「原處分機關依第一百二十三條第四款、第五款規定廢止授予利益之合法行政處分者，對受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失，應給予合理之補償。第一百二十條第二項、第三項及第一百二十一條第二項之規定，於前項補償準用之。」

<sup>25</sup> 例如一年內，因為依筆者經驗，關於專利審查之行政時間大多至少花費一年以上。