

1010604 有關第 95222121N01 號「外轉式馬達之定子結構改良」新型專利舉發事件（100 年度行專訴字第 112 號）（裁定日：101.5.2）

爭議標的： 確定判決之拘束力、進步性

系爭專利： 「外轉式馬達之定子結構改良」新型專利

相關法條： 專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。

裁定要旨： 前後二訴訴訟標的相同。又前訴訟就參加人依其專利舉發申請權所提起之課予義務訴訟，既已命原告參加訴訟，依行政訴訟法第 47 條規定，前訴判決對原告亦有效力，原告就同一訴訟標的為確定判決效力所及之後訴，不得再行提起行政訴訟，故應依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款規定駁回訴訟。

【裁定摘錄】

一、裁定理由及結果

(一)按原告之訴，有下列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之：...
九、訴訟標的為確定判決或和解之效力所及者，行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款定有明文；次按行政法院有關撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力（第 1 項）；原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之（第 2 項），同法第 216 條亦設有規定。

(二)本件原告前於 95 年 12 月 15 日以「外轉式馬達之定子結構改良」向被告申請新型專利，經被告審查後，發給新型第 M313375 號專利證書。嗣參加人以系爭專利有違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 3 項之規定，不符新型專利要件為由，提起舉發，經被告審查後，認系爭專利並無上開規定情形而為舉發不成立之處分，參加人不服，提起訴願遭駁回，乃提起行政訴訟，經本院裁定命原告參加訴訟，於 99 年 8 月 12 日以 99 年度行專訴字第 37 行政判決撤銷訴願決定及原處分，並命被告就原告系爭第 M313375 號「外轉式馬達之定子結構改良」新型專利舉發事件應為舉發成立撤銷專利權之審定。其後原告於 99 年 9 月 6 日提送申請專利範圍更正本，經被告准予更正，重行審查上開舉發案後，認系爭專利有違專利法第 94 條規定情形，乃為「舉發成立；應撤銷專利權」之處分，原告不服，提起訴願，經訴願駁回，原告猶未甘服，遂提起本件行政訴訟。

(三)經查，本件原告提起之訴訟類型為撤銷訴訟（其請求命被告應作成舉發不成立之審定，係屬贅訴）；參加人在前訴所提起之訴訟類型雖為

課予義務訴訟，但參加人舉發申請所提起課予義務訴訟之對象為原告之系爭專利權存否之法律關係，原告撤銷訴訟之對象亦為原告之系爭專利權存否之法律關係，二訴訟標的均為原告之系爭專利權存否之法律關係，故前後二訴訴訟標的相同。又前訴訟就參加人依其專利舉發申請權所提起之課予義務訴訟，既已命原告參加訴訟，依行政訴訟法第 47 條規定，前訴判決對原告亦有效力，原告就同一訴訟標的為確定判決效力所及之後訴，不得再行提起行政訴訟，故應依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款規定駁回訴訟（參 98 年度高等行政法院法律座談會法律問題四之研討結論）。

- (四)本件既經前訴判決「命被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之處分」確定，則依行政訴訟法第 216 條規定，被告自應受前訴確定判決之拘束，逕行作成舉發成立，撤銷系爭專利權之處分；要無再為實質審查、准予系爭專利更正及審酌系爭專利權應否予以撤銷之餘地。

二、智慧局分析檢討

- (一)本舉發事件本局第 1 次處分結果為舉發不成立，舉發人(前訴原告)不服提起行政爭訟，經智慧財產法院判決撤銷經濟部訴願決定及本局原處分確定，專利權人(本件原告)遂提出系爭專利申請專利範圍更正本，本局准予更正後重為處分，作成舉發成立之審定，專利權人不服，提起訴願亦遭駁回，復提起本件行政訴訟。
- (二)智慧財產法院審理後認為，前後訴之訴訟標的相同，前訴判決對本件原告亦有效力，原告就同一訴訟標的為確定判決效力所及之後訴，不得再行提起行政訴訟，爰依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款規定以裁定駁回原告之訴。此乃智慧財產法院繼 100 年度行專訴字第 97 號行政判決之後，再一次參酌 98 年度高等行政法院法律座談會法律問題四之研討結論所作成之決定。惟本件與 100 行專訴 97 判決所不同者，在於本件法院未經實質審理即逕行裁定駁回原告之訴；而 100 行專訴 97 號判決，法院為求慎重，仍行準備程序與言詞辯論後始為判決。
- (三)值得注意者為，智慧財產法院於本件裁定理由末段特別指出：「本件既經前訴判決『命被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之處分』確定，則依行政訴訟法第 216 條規定，被告自應受前訴確定判決之拘束，逕行作成舉發成立，撤銷系爭專利權之處分；要無再為實質審查、准予系爭專利更正及審酌系爭專利權應否予以撤銷之餘地。」有關於此，智慧財產法院曾於今年 5 月 7 日及 8 日舉辦之司法院 101 年度智慧財產法律座談會「行政訴訟類相關議題」中提案討論，與會人士亦多數認為此時本局只須形式審查，依照前確定判決之意旨，逕行作成「舉

發成立，應撤銷專利權」之處分即可，無須審酌被舉發人提出之新證據，其申請專利更正應以系爭專利權業經撤銷為由而不予受理。

