

1040201 有關第 92221378 N01 號「衛星天線盤體唇緣構造改良」新型專利舉發事件(102 年度行專訴字第 76 號)(判決日：103.2.12)

爭議標的：可回復之法律上利益

系爭專利：「衛星天線盤體唇緣構造改良」新型專利

相關法條：專利法(102 年法)第 72 條、(93 年法)第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【判決要旨】課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。而系爭專利之專利權期間已經於 102 年 12 月 3 日屆滿，原告並未提出對於系爭專利之撤銷有可回復之法律上利益之證明，其對系爭專利提起舉發，即無專利法第 72 條之適用。至於被告所為舉發不成立之處分，雖與本件理由不同，但其結論並無二致，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告為舉發成立之審定，核無理由，應予駁回。

一、案情簡介

(一)參加人前於民國 92 年 12 月 4 日以「衛星天線盤體唇緣構造改良」申請新型專利，經本局編為第 92221378 號進行形式審查後准予專利（下稱系爭專利）。嗣原告於 97 年 9 月 19 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，參加人於 99 年 5 月 6 日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本，經本局審認應准予更正，並為「舉發不成立」之處分。原告嗣訴經經濟部以 101 年 1 月 6 日經訴字第 10106100190 號訴願決定書，認本局有漏未審酌之情事，而為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分」之決定。嗣經本局重為審查，仍為「舉發不成立」之處分。原告不服，復提起訴願，經遭駁回，乃提起本件行政訴訟。

(二)查原告共提出 11 件舉發證據主張系爭專利不具新穎性及進步性，智慧財產法院雖維持本局舉發不成立之原處分，然因系爭專利之專利權期間業於 102 年 12 月 3 日屆滿，智財法院並未實質審究其是否不具專利要件，而係認原告並無可回復之法律上利益，不得對已當然消滅之系爭專利提起舉發，爰駁回原告之訴。智財法院主要判決理由如下：

1. 關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，所作成法律之判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實與法律狀態為準，倘事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態有變更，法律審法院裁判前之法律狀態有變更，均應加以考量（最高行政法院 100 年度判字第 1924 號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。本件原告提起之訴訟為課予義務之訴，其判斷基準時點即應以本院言詞辯論程序終結即 103 年 1 月 15 日前之事實及法律狀態為準。
2. 利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發，現行專利法第 72 條定有明文。經查，系爭專利之專利權已於 102 年 12 月 3 日屆滿，則原告必須有可回復之法律上利益，方得於專利權當然消滅後，提起舉發。又原告既自認目前兩造間並無侵權損賠訴訟存在，則原告自無可回復之法律上利益可言。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)本件爭點已不在於舉發證據能否證明系爭專利不具專利要件，而係在於系爭專利權於行政爭訟期間已因期滿而當然消滅，則法院是否仍須進行實質審理？
- (二)按專利權已當然消滅者，原則上不得為舉發之標的；惟利害關係人對於專利權之撤銷有可回復法律上利益者，仍得於專利權當然消滅後提起舉發，為現行專利法第 72 條所明定。是以，對於可回復之法律上利益，自應由舉發人負舉證責任。
- (三)原告雖以其與參加人間曾涉有侵害系爭專利之相關民事訴訟，據以主張其提起舉發具有可回復之法律上利益。惟法院並不認同原告之主張，其理由有以下三點：(1)兩造間之民事訴訟經該院以 98 年度民專上字第 34 號判決認定系爭專利更正前之申請專利範圍不具進步性為由，而駁回參加人之請求，參加人雖提起上訴，但仍經最高法院以 100 年度台上字第 284 號判決駁回上訴而確定。(2)前開專利侵權訴訟所審理之系爭專利申請專利範圍已與本件行政訴訟之申請專利範圍不同，原告就該專利侵權訴訟自無因本件舉發之結果而有可回復之法律上利益。(3)又參加人於上揭專利侵權訴訟業已知悉原告所生產之產品之技術特徵，則該產品是否侵害系爭專利更正後之申請專利範圍，於參加人申請更正時即已知悉，而參加人係於 99 年 5 月 6 日申請更正，迄已逾原告所稱之 2 年消滅時效，自亦無原告所稱之可回復之法律上利益可言。

(四)分析法院之判決理由可知，原告雖以其與參加人間涉有民事侵權訴訟主張具有可回復之法律上利益，惟法院以該民事侵權訴訟業已判決確定，且判決結果對於原告有利，乃認定原告實質上並無可回復之法律上利益。再者，法院另指出系爭專利因本局已准予更正，其權利範圍與民事訴訟中所涉不同，原告自無因舉發之結果而有可回復之法律上利益。惟查該件民事訴訟判決(98 年度民專上字第 34 號)中法院係認定系爭專利更正前之申請專利範圍不具進步性而有應撤銷之理由，並未論究本件原告所製造之產品是否侵害系爭專利；其次，本件原告於該件民事訴訟中所執之無效抗辯理由雖然成立，然僅有個案拘束效果，而系爭專利更正後仍有克服該無效抗辯理由之可能，似難逕予排除本件參加人有再對原告提出民事侵權訴訟之可能性。但即便如此，因民法第 197 條明定損害賠償請求權人知有損害及賠償義務人時，其損害賠償請求權之消滅期間為 2 年，而因本件參加人早已知悉原告所製造之產品可能侵害系爭專利（參加人已對原告提出民事訴訟），退而言之，縱使將參加人知悉原告有侵權行為之時點認定為提出更正當時之 99 年 5 月 6 日，距本件言詞辯論終結之 103 年 1 月 15 日已逾 2 年，是以法院認為參加人之損害賠償請求權既已罹於時效而消滅，原告自無可回復之法律上利益可言，乃駁回原告之訴，而未就實體爭點予以審查。

三、總 結

(一)「課予義務訴訟」與「撤銷訴訟」對於事實及法律狀態之認定時點不同

1. 關於課予義務訴訟，本件法院判決援引最高行政法院 100 年度判字第 1924 號判決，已充分說明其相關事實及法律狀態之認定時點，係以事實審法院言詞辯論程序終結前，而非僅以原處分機關作成處分時，如前所述。
2. 關於撤銷訴訟，最高行政法院 92 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議，對於商標評定之相關問題，其決議文指出：行政訴訟法第 4 條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分後，其所根據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。是以，撤銷訴訟對於事實及法律狀態之認定時點，應為原處分機關作成處分時。

(二)舉發人應注意系爭專利權消滅之時點

1. 現行專利審查基準明定舉發人提起舉發時，原則上應以系爭專利仍存續中為必要，而提起舉發時專利權已當然消滅者，固存在舉發人

必須為利害關係人及有可回復之法律上利益之限制；若提起舉發後，專利權始消滅者，則無此限制。

2. 本件特殊之處在於，舉發人（即原告）提起舉發當時，系爭專利仍有效存在，是以舉發人在舉發階段，依前揭審查基準之規定，本無需舉證其具有可回復之法律上利益。然而，在行政爭訟過程中，系爭專利卻因屆期而當然消滅，以至於舉發人至行政訴訟（課予義務訴訟）階段，始需舉證其具有可回復之法律上利益，否則法院難以認其有訴之利益。從而，舉發人提起舉發，特別是舉發對象為專利權期間較短之新型專利時，尤應注意是否有專利權消滅之事實及其未來發生之時點為何。