

1080602 有關第 86110739N03 號「發光裝置及顯示裝置」發明專利舉發事件（106 年度行專訴字第 32 號）（判決日：107.4.12）

爭議標的：舉發人為參加人時得否於行政訴訟提出新證據

系爭專利：「發光裝置及顯示裝置」發明專利

相關法條：智慧財產案件審理法第 33 條

【判決摘要】

按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 86 年 7 月 28 日，經智慧局於 88 年 12 月 29 日准予專利並公告。參加人（舉發人）於 100 年 8 月 26 日以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項規定，提起舉發事件。案經被告（智慧局）審查，認系爭專利違反核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，以 105 年 7 月 28 日（105）智專三（二）04066 字第 10520937170 號專利舉發審定書為「104 年 12 月 25 日之更正事項，准予更正、請求項 1 至 10、13 至 22 舉發成立，應予撤銷、請求項 11 至 12 舉發駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 107 年 4 月 19 日以 106 年度行專訴字第 32 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種發光二極體 100，係包含有一 LED 晶片 102、及一光致發光螢光體，其中，該 LED 晶片係

發光層為半導體者；而該光致發光螢光體係吸收依該 LED 晶片所發出光至少一部份，而發出一波長與所吸收之波長相異之光者；其特徵在於：該 LED 晶片之發光層係由氮化物系化合物半導體所製成，且發光光譜之主峰值僅有一個，在 400nm 至 530nm 範圍內者，且不具有主峰值以外之峰值；該光致發光螢光體係包含有由鈾致活之含有 Y 與 Al 之鋁石榴石系 YAG 螢光體，且源自該光致發光螢光體之主發光波長較源自該 LED 晶片之主峰值為長，並將源自該 LED 晶片的光與源自該光致發光螢光體的光予以混合後再釋放出者。

(三)舉發證據：

【舉發階段】

- 1.證據 7：82 年（西元 1993 年）6 月 18 日公開之日本特開平 5-152609 號「發光二極體(LED)」發明專利案。
- 2.證據 8：63 年（西元 1974 年）1 月 12 日公告之日本昭 49-1221 號「顯示裝置」發明專利案。
- 3.證據 13：76 年（西元 1987 年）1 月 28 日公開之歐洲第 EP209942 A1 號「低壓汞蒸氣放電燈」發明專利案。

【訴訟階段】

- 4.參證 2：Blasse 教授等於 83 年（1994 年）出版「Luminescent Materials」一書之第 124 至 125 頁。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：舉發成立之行政訴訟參加人是否得提出新證據？

(二)判決認定：

1.按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，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，審理法第 33 條第 1、2 項定有明文。其立法理由為：「現行專利法第 67 條第 3 項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。……上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。」由此立法理由可知，審理法第 33 條之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。

2.原告雖舉最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決(下稱第 2247 號判決) 意旨，認審理法第 33 條第 1 項所指之當事人於專利舉發行政訴訟，應限縮解釋為舉發人為原告時，而不包括智慧財產專責機關即被告，以及舉發人為參加人之情形，本件參加人即為舉發人，故不得在於行政訴訟中提出新證據等語。經查該判決理由係以參照審理法第 33 條第 2 項之規定，智慧財產專責機關即被告就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然審理法

第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用；於專利舉發成立之情形，舉發人若經智慧財產法院裁定舉發人參加訴訟，舉發人作為專利專責機關即被告方面之訴訟參加人，其與專利專責機關並非屬訴訟程序之「他造」等語，為其限縮解釋之依據。惟查於專利舉發成立之情形，專利專責機關即被告既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為專利專責機關之被告，自無答辯之義務或必要。故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，專利專責機關即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯。

3. 且按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。第 2247 號判決意旨以該條第 2 項之規定，限縮第 1 項所謂當事人之適用範圍，顯係誤解審理法第 33 條第 1、2 項規定之文義及立法解釋。
4. 第 2247 號判決意旨另以智慧財產法院於撤銷訴訟之司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法。若此際作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人均得提出關於撤銷專利權之新證據，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符，且考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張等語。惟

按行政訴訟制度自 87 年以來最重要的改革之一即係引進課予義務訴訟，以提供人民更完整無缺的權利救濟體系。課予義務訴訟係命行政機關作成一定之處分，相當於給付訴訟，其訴訟標的不僅為審查原處分是否有違法或不當之情形，尚包括應否命行政機關作成一定內容之處分。而原有之撤銷訴訟，其主文雖僅係「訴願決定或／及原處分均撤銷」，然依行政訴訟法第 216 條第 2 項之規定，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。顯見撤銷訴訟之主文雖僅係將訴願決定或原處分撤銷，但其判決理由仍拘束原機關，縱原機關須重為處分或決定，仍應遵判決意旨，為原程序之續行，而非一新程序之再開。再衡諸專利法第 82 條第 1 項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，以及揆諸前揭訴願法第 79 條第 2 項及行政訴訟法第 24 條之規定，顯見專利舉發撤銷訴訟之訴訟標的亦非僅為原審定是否違法或不當，尚包括舉發是否有理由，故第 2247 號判決認審理法第 33 條第 1 項之當事人包括作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人，與行政撤銷訴訟之本旨不符等語，容有誤會。況依據最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（二）之決議內容，依審理法第 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（發明或新型）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。故應無第 2247 號判決所稱有礙專利權人得於行政訴訟中主張更正申請以防禦之程序利益之情形。末查依據最高行政法院 106 年度判字第 177 號之判決意旨，認上開第 2247 號判決所生法律見解歧異之情形，不得據以認為係適用法規顯有錯誤，顯見上開第 2247 號判決認審理法第 33 條第 1 項所稱當事人僅限於舉發人為原告之情形，並非最高行政法院之統一見解，併此敘明。

（三）分析：

1. 智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並

有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。」由此立法理由可知，審理法第 33 條之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。

2. 審理法第 33 條第 2 項之規定，係規範智慧財產專責機關即被告就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀的情況，若為專利舉發成立之情形，專利專責機關即被告既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為專利專責機關之被告，自無答辯之義務或必要，故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，專利專責機關即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯。
3. 參加人依規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據行政程序法第 42 條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

三、總結

- (一) 智慧財產案件審理法第 33 條所稱當事人不僅限舉發人為原告之情形，亦包含舉發人為參加人之情形

關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，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，審理法第 33 條第 1、2 項定有明文，主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。

因行政訴訟之結果涉及舉發人之權利或法律上利益，自可聲請參加訴訟，其聲明雖與被告相同，惟依據行政程序法第 42 條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

(二)智慧財產審理法第 33 條第 2 項規範專責機關應就新證據為意見表示

本案判決說明，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決意旨，雖稱審理法第 33 條第 1 項所指之當事人於專利舉發行政訴訟，應限縮解釋為舉發人為原告時，而不包括智慧財產專責機關即被告，以及舉發人為參加人之情形云云。經查該判決理由係以參照審理法第 33 條第 2 項之規定，智慧財產專責機關即被告就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，於專利舉發成立之情形，專利專責機關既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為專利專責機關之被告，自無答辯之義務或必要。故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，專利專責機關即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯，顯然上述判決意旨以審理法第 33 條第 2 項規定，限縮第 1 項所謂當事人之適用範圍，與審理法第 33 條第 1、2 項規定文義及立法解釋不同。