智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 100,行專訴,97
【裁判日期】 1010216
【裁判案由】 新型專利舉發
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第97號
民國101年1月19日辯論終結

原　　告　李賢清
訴訟代理人　賴安國律師
複代理人　　蕭翊亨律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　江國磚
參　加　人　李碧娥

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100 年7 月13日經訴字第10006101930 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

參加人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。

二、事實概要：

訴外人邢弘珠前於民國91年7 月9 日以「壁吊式廣告箱結構」向被告申請新型專利，經被告編為第91210408號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第203625號專利證書（下稱系爭專利）。旋邢弘珠於95年8 月4 日向被告申請將系爭專利部分讓與於原告，由原告與邢弘珠所共有，經被告於95年8 月17日准予登記。嗣參加人於97年1 月18日以系爭專利違反核准時專利法第97條、第98條第1 項第1 款及第98條第2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發後，邢弘珠與原告於98年3 月20日向被告申請將系爭專利全部讓與原告單獨所有，經被告於同年4 月14日准予登記。嗣經被告以同年9 月15日(98)智專三(一)05017字第09820574600 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱第1 次處分），參加人不服，提起訴願，經經濟部99年1 月28日經訴字第09906050930 號訴願決定書駁回（下稱第1 次訴願決定），參加人不服，向本院提起行政訴訟，經本院於同年9 月23日以99年度行專訴字第40號判決認為系爭專利有違核准時之專利法第98條第2 項規定，而撤銷第1 次處分及第1 次訴願決定，並命被告應為舉發成立撤銷專利權之審定。被告乃重為審查，以100 年4 月22日（100 ）智專三（一）05017 字第10002 0327110號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（即原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部同年7 月13日經訴字第10006098480 號決定駁回（即原訴願決定），遂向本院提起行政訴訟。

三、按訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力，同法第213 條定有明文。又為訴訟標的之法律關係，於確定之終局

判決中已經裁判者，就該法律關係有既判力，當事人不得以該確定判決事件終結前所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，於新訴訟為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判（改制前行政法院72年判字第336 號判例參照）。次按（第1 項）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2 項）原處分或決定經判決撤銷後，機關需重為處分或決定者，應依判決意旨為之；（第3 項）前2 項之規定，於其他訴訟準用之，同法第216 條定有明文。準此，法院撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件自有拘束原處分機關、原決定機關，於重為處分、決定時，應依法院之判決意旨為之。另判決對於經行政法院依同法第41條及第42條規定，裁定命其參加或許其參加而未為參加者，亦有效力，同法第47條亦有明文。

四、查原告之前手邢弘珠前於91年7 月9 日獲准系爭專利，嗣由原告於98年3 月20日向被告申請將系爭專利全部讓與原告單獨所有，經被告於同年4 月14日准予登記。其後參加人以證據2 至證據9 主張系爭專利不具新穎性及進步性，對之提起舉發。經被告審查，以第1 次處分為「舉發不成立」之處分（見舉發卷第158 至152 頁）。參加人不服，提起訴願，經經濟部於99年1 月28日為第1 次訴願決定而駁回其訴願（舉發卷第176 至161 頁）。參加人不服，向本院提起行政訴訟，並提出證據10為新證據，經本院依職權裁定命原告獨立參加訴訟，且於99年9 月23日以99年度行專訴字第40號判決認定(一)證據2 結合證據4 、證據5 及證據6 ，證據3 結合證據4 、證據5 及證據6 ，以及證據10均足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，(二)證據7 結合證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 項不具進步性，(三)證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性，(四)證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性，(五)證據9 結合證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性，據此認為本件應為舉發成立之審定，被告所為舉發不成立之審定（第1 次處分）及第1 次訴願決定，尚有未洽，且因事證已臻明確，而判決撤銷第1 次處分及第1 次訴願決定，並命被告應為舉發成立撤銷專利權之審定（舉發卷第203 至188 頁），並告確定在案（下稱前案訴訟）。被告因此就本件舉發案，依行政訴訟法第216 條規定，按前案確定判決意旨重為處分，認為證據2 、4 、5 及6 ，證據3 、4 、5 及6 ，與證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，證據7 及10足以證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 項不具進步性，證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項不具進步性，證據9 及10足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（即原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回其訴願（即原訴願決定），原告因此提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分及原訴願決定（下稱本案訴訟）。

五、因此，關於(一)系爭專利申請專利範圍第1 項是否具進步性？1.證據2 、證據4 、證據5 及證據6 之結合，2.證據3 、證據4 、證據5 及證據6 之結合，3.證據10；(二)證據7 、證據10之結合可否證明系爭專利申請專利範圍第2 項是否具進步性？(三)證據7 、證據10之結合可否證明系爭專利申請專利範圍第3 項是否具進步性？(四)證據10可否證明系爭專利申請專利範圍第4 項是否具進步性？(五)證據8 可否證明系爭專利申請專利範圍第5 項是否具進步性？(六)證據9 、證據10之結合

可否證明系爭專利申請專利範圍第6 項是否具進步性？等爭點，屬前案訴訟原確定判決意旨範圍，已生拘束力，被告及訴願機關均應依行政訴訟法第216 條規定，按前案確定判決意旨重為原處分及訴願決定，且原告不得為相反主張而於本案訴訟主張前揭證據組合均無法證明系爭專利不具進步性，請求撤銷原處分及原訴願決定。至前案確定判決書第17至18頁第六項記載前案訴訟之第6.項爭點為「證據8 結合證據10是否可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性？」附表所載第六項爭點亦同（舉發卷第195 頁反面、188 頁反面），然其第28頁第六(六)項、第29頁第七項係認定「證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性」（舉發卷第190 頁反面、189 、188 頁反面），其前後記載雖有出入，因兩造、參加人就此並未聲明不服而告確定，是以就「證據10足以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性」爭點發生既判力與拘束力。且參加人所提之前案訴訟為課予義務訴訟，原告所提之本案訴訟為撤銷訴訟，此二訴訟之對象均為原告之系爭專利權存在與否之法律關係，是以此二訴之訴訟標的同為原告之系爭專利權存在與否之法律關係。因此，本院於前案訴訟已命原告參加訴訟，依行政訴訟法第47條規定，前案訴訟原確定判決對原告亦有效力，原告就同一訴訟標的為確定判斷效力所及之本案訴訟，不得再行提起行政訴訟，且其情形無從補正，本件原應依行政訴訟法第107 條第1 項第9 款規定，裁定駁回原告之訴（98年度高等行政法院法律座談會法律問題四之研討結果參照），惟本院求其慎重，行準備程序及言詞辯論後，以判決駁回原告之訴。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　華　民　國　101　年　2　月　16　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李得灶

法　官　何君豪

法　官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由。於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）。

中　華　民　國　101　年　2　月　16　日

書記官　林佳蘋