



日本特許廳專利審判部之審決

黃文儀*

前言：

日本通商產業省下的特許廳相當於我國經濟部下的智慧財產局。特許廳掌理專利與商標申請案的審查與審判。此一審判係在行政機關（特許廳）中的審判部以合議體的方式進行，並非司法機關（法院）內之裁判。本文所稱之「審判」專指特許廳內行政司法性質的合議審理，而該合議審理有了結論後所做的文書稱為「審決」。日本專利無效審判相當於我國之專利舉發，訂正審判相當於更正案之審查。我國現行的舉發審定書相當於日本無效審判之審決。本文首先敘述日本專利審判制度及其審決之概要，接著舉出4個審決之實例，探討其格式，特別是理由部分之論述方式，以供我國製作相關審定書之參考。

壹、專利審判之種類

在日本對專利審查官的行政處分不服時，係透過在特許廳內部所設立的審判部來處理。審判依當事人之請求來進行。有審判之請求時，特許廳長官指定3或5名審判官構成合議體，依循準司法的手續來審理。構成合議體的審判官及審判長雖然由特許廳長官指定，但係由審判長綜理事務，保障職務進行的獨立性。審判因合議體作出審決而終了。

目前日本專利審判依請求之種類有不服拒絕查定審判，專利無效審判，延長登錄無效審判，訂正審判。日本早期特許法曾經還有確認審判，訂正不服審判，不服補正駁回審判等，現已廢除。

日本之審判可分為只有請求人（見圖1），與除請求人外，還有被請求人（見圖2）之審判。前者如對拒絕查定之審判、訂正審判，在此場合沒有被

收稿日：97年10月7日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。

本月專題

請求人存在。後者如專利無效審判、延長登錄無效審判，係採當事人對立之構造。

具體而言，日本之專利審判可分成：

一、對拒絕查定之審判（特 121）

不服拒絕查定的人，為了能獲得特許查定¹而請求審判。請求人主張拒絕查定違法，要求撤銷該查定。審理之對象不限於拒絕查定之違法性，對於專利申請案是否可准予專利，亦能以和拒絕理由不同之理由做出應予拒絕之審決。

審決之結論可分「本件審判之請求不成立。」而不認許請求人之主張，或「原查定撤銷，本案之發明應予專利。」而認許請求人之主張，或「原查定撤銷。應再交付審查」而發回審查 3 種情況。

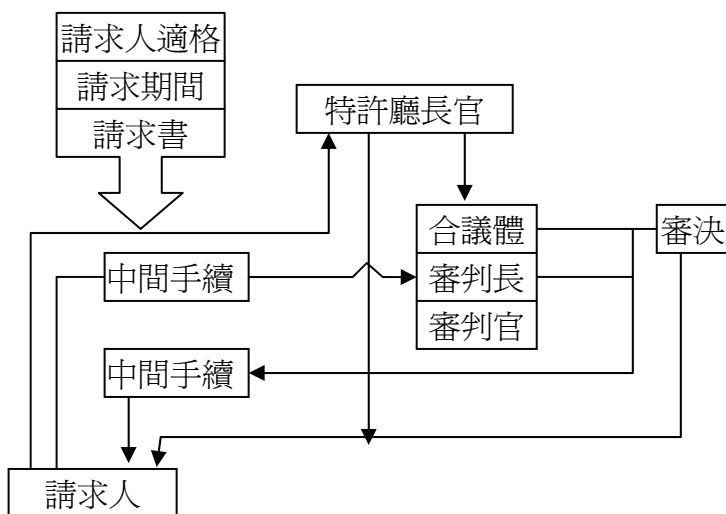


圖 1 僅有請求人的審判

¹ 日本拒絕查定相當於我國專利申請案不予專利之審定，特許查定相當於准予專利之審定。本文因以日本制度為主，故保留日本之用詞。

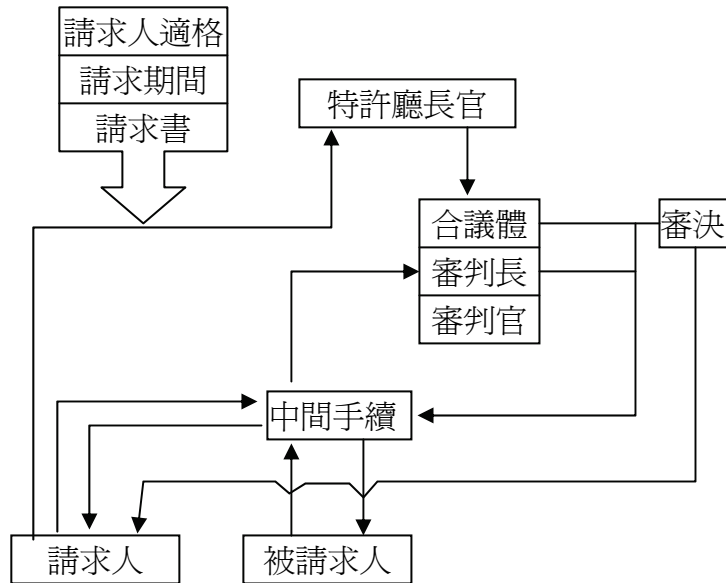


圖 2 有請求人與被請求人之審判

二、專利的無效審判（特 123）

除特定事由須由利害關係人請求外，任何人都能請求無效審判。能夠請求專利無效審判的期間，除於專利權設定登錄後的任何時候外，於專利權消滅後也可請求，但專利被無效時，不能請求。

審理的對象為專利無效理由是否存在。審理之手續雖以口頭審理為原則，向來係以書面來進行。

審決之結論，在不認許請求人之主張時，為「本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。」於認許請求人主張時，為「第○○號發明專利無效。審判費用由被請求人負擔。」

審決確定登錄時，不能以同一事實，同一證據再度請求無效審判，但證

本月專題

據不同，事實相同，則可以再度請求無效審判。

三、訂正審判（特 126）

專利權人為了訂正說明書或圖式，可以請求審判。能夠請求訂正審判的期間，為於專利權設定登錄後的任何時候，於專利權消滅後也可請求，但專利被無效時，不能請求。

審理對象為訂正之目的與訂正的內容是否與特許法所規定的相符。審決的結論，於認許訂正的場合為「認許專利第○○號發明說明書依本件審判請求書所附訂正說明書所為之訂正。」不認許訂正的場合，審決結論為「本件審判之請求不成立。」

四、對專利權存續期間的延長登錄申請的拒絕查定之審判（特 121）

專利權存續期間延長登錄之申請，因該當特許法第 67 條之 3 第 1 項各款之一而接到拒絕查定的人，不服時可在該查定謄本送達之日起 30 日內請求審判。

五、專利權存續期間延長登錄的無效審判(特 125 之 2)

專利權存續期間延長登錄該當特許法第 125 條之 2 第 1 項各款之一時，關於該延長登錄可請求審判使之無效。

一專利權有複數的延長登錄時，應對各延長登錄請求無效審判。又延長登錄之無效審判和特許法 123 條第 1 項的無效審判不同，不能夠針對請求項各別請求。

無效理由除「專利發明不能實施的期間未超過 2 年」(特 67 條之 3，1 項 3 款) 外，無效理由和拒絕理由相同。

貳、審判手續之構成

一、審判請求之當事人與參加人

1. 審判請求之當事人

審判請求之當事人在拒絕查定、訂正審判時僅為請求人，在專利無效審判則為請求人與被請求人。

在專利權為共有時，須由共有者全體請求。對共有之專利權請求無效審判時，須以共有專利權者全體為被請求人。(特 132)

專利無效審判之請求人為複數人時，可以共同請求審判，也能各別請求審判。(特 132 I)

2. 參加人

在審判手續中，第三人可以參加手續，此一參加有做為審判請求人立場的參加，與對審判手續的輔助參加。

做為審判請求人立場的參加人，為能夠共同請求審判的人，在審理終結前，得做為請求人參加(特 148 I)。此種參加人，當然也可以獨立請求審判。此一參加的效果，具有和審判請求人相同的地位，擁有相同的權限，當被參加人(審判請求人)撤回審判時，可做为當事人續行審判手續。和共同訴訟的當事人參加的參加類似。

對審判手續的輔助參加，指關於審判結果具有利害關係的人，例如專利權的專用實施權人或通常實施權人，在審理終結前，輔助當事人的一方來參加(特 148 III)。於當事人撤回審判時，審判終了，不能僅以參加人續行審判手續。和共同訴訟的輔助參加類似。審判結果對具有利害關係者而言，意味專利有效、無效之最終結果，並不意味審決理由所示判斷與事實。

本月專題

二、審判處理之架構

審判請求書係對特許廳長官提出。審判係以審判官合議體來進行。合議體由審判長與審判官所構成。

1. 特許廳長官

特許廳長官依特許法規定為下列事項：

- (1) 為提出手續書類的收信人。
- (2) 指定審判官等。
- (3) 補正命令。
- (4) 通知、寄送、送達及決定。

2. 審判官

審判官於該當法定事由時，須予除斥（特 139），有妨害公正之情事時，有忌避之決定時，須予忌避（特 141）。有除斥或忌避之聲請時，由其他的審判官來審判決定。（特 143 I）

3. 合議體

由特許廳長官指定各審判事件應構成合議體之審判官（特 137）。合議體由 3 人或 5 人之審判官所構成，合議依過半數來決定（特 136 I）。

於審判中所為之手續，有些是以審判長名義為之，有些是以審判官合議體名義為之。審決、決定以及通知係以審判官合議體名義為之。

審決為於審判中的結論，有了審決時，審判終了（特 157）。

4. 審判長

在特許廳長官所指定的合議體中，應由特許廳長官指定一人為審判長（特 138 I）。審判長綜理審判事件有關之事務，進行補正命令、通知及送達。也可以設立促進審判手續圓滑之規定。

三、審判手續

請求人須提出請求書以請求審判。提出此一請求書後，就開始審判手續。此等手續訂有書面格式，必須依循該等書式進行手續。

1. 請求書、請求書副本

請求審判時要提出請求書，請求書之樣式如下（特施 46，樣式 62）。有對方當事人時，須提出必要份數的副本（特施 4）。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">專利 印花</div>	<p>審判請求書</p> <p style="text-align: right;">（平成 年 月 日）</p> <p>（ 日圓）</p> <p>特許廳長官 殿</p> <p>1. 審判事件之表示</p> <p>2. 請求項數目</p> <p>3. 請求人</p> <p>（識別號數）</p> <p>住所（居所）</p> <p>姓名（名稱）</p> <p>（國籍）</p>
--	--

本月專題

4. 代理人

(識別號數)

住所(居所)

姓名(名稱)

5. 被請求人

住所(居所)

姓名(名稱)

6. 請求主旨

8. 請求理由

9. 證據方法

10. 附送書類或附送物件之目錄

「請求主旨」欄要簡潔、明確記載請求審判之主旨。例如在無效審判之場合，記載「請求為第○○號專利無效，審判費用由被請求人負擔之審決。」

「請求理由」欄要基於事實簡潔、明確記載請求審判之理由。支持事實之證據要具體地特定，並據此敘述理由。

「證據方法」欄要記載下列事項。

- a. 證據方法為證人時，舉證事項、證人姓名、住所或居所及職業，與詢問事項。
- b. 證據方法為鑑定人時，舉證事項、鑑定人姓名、住所或居所及職業，與鑑定事項。
- c. 證據方法為當事人時，舉證事項、該當事人姓名、住所或居所及職業，與詢問事項。



- d. 證據方法為文書時，舉證事項以及該文書所標符號。
- e. 證據方法為證物時，舉證事項、該證物所標符號以及證物之表示。

2. 審判號數通知書、審判請求通知

由特許廳長官對請求人通知審判號數（特施 48）。此後之手續要記載所附之號數進行手續。

在專利無效審判，對被請求人的專利權人、專用實施權人、通常實施權人等，由審判長通知有審判請求一事。（特 123IV）

前述之通知實務上係採用明信片之方式通知。

同一審判請求人對同一權利，提出複數審判請求書的場合，會在審判請求書的特定位置，附加 2 位阿拉伯數字的請求書記號，並在審判號數通知上表示對應的請求書記號。

3. 請求書的補正

請求書的補正不能變更其實質，但關於無效審判以外的審判請求之請求理由，以及在無效審判請求時審判長同意者，不在此限（特 131 之 2）。特許法如此規定的用意避免審理之延遲。所謂請求書的實質係由當事人、審判事件的表示，請求主旨所構成。

(1) 當事人的補正

a. 請求人的補正

對於拒絕查定之審判，於請求前同時讓與專利申請權，以受讓人名義來請求，倘未完成讓與手續，為當事人不適格。再者，專利申請權為共有時，僅由部分共有人請求審判，亦為不適法的審判請求。可在審判請求之日起算 30 天內補正。

本月專題

請求人之補正，縱然是像誤記訂正那樣，若喪失請求人之同一性，亦為實質變更。(審判便覽 30-01 2 (1))

b. 被請求人的補正。

專利無效審判的被請求人之記載錯誤時，補正被請求人為實質變更。(審判便覽 30-01 2 (2))

(2) 審判事件的表示之補正

申請案號或權利號數表示錯誤而補正時，若僅為像誤記那樣，不會因補正而喪失審判請求的對象的同一性時，非為實質變更。(審判便覽 30-01 3 (1))

(3) 請求主旨的補正

依據請求主旨的記載，請求人所請求的審判種類便確定，變更審判種類時，為實質變更。記載在請求主旨欄中的審判請求對象的專利號數等的補正，若為單純為誤記，不會喪失審判請求對象的同一性時，非為實質變更。

將專利無效審判對象的申請專利範圍所記載的專利發明變更為別的專利發明，為實質變更。

專利無效審判的請求對象原來雖為一個專利發明，但因訂正審判之結果成為 2 個發明，補正為訂正後的專利請求對象不是實質變更。

(4) 請求理由之補正

特許法早期關於請求理由之補正不適用實質變更之規定，後來修正為單造當事人的審判的請求理由之補正，仍不適用實質變更之規定，但雙造的審判的請求理由之補正，附加審判長同意時始得



實質變更之條件。

具體而言，在無效審判請求時，請求理由之補正有實質變更，但審判長認為該補正（1）因有訂正請求使請求理由有補正之必要，（2）補正未記載於審判請求時的請求書有合理理由，且被請求人同意該補正，而不會不當延遲審理時，可以為許可該補正之決定。（特 131 之 2）

4. 對於審判請求書之記載不完備等的補正命令

請求審判之規費未繳或不足，文件欠缺時，以手續補正指令書通知請求人。此一指令書除了在拒絕查定之審判中，處於審查前置階段尚未指定審判官，由特許廳長官為之之外，係以審判長名義為之。

5. 詢問書以及對於詢問書的回答

審判請求是否適法的事實關係不明確，或事實關係明確，但審判請求書之表示不正確時，由審判長發出詢問書。

請求人須在指定期間提出說明事實關係之回答書，必要時提出手續補正書，進行審判請求書之補正。不回答時，以事實關係不明駁回審判請求書。

6. 說明書、申請專利範圍與圖式的手續補正書之提出

於不服拒絕查定之審判中，自請求審判之日起 30 日內有補正時，特許廳長官應讓審查官審查該請求（特 162）。一般稱此為「前置審查」。特許廳會以明信片發給請求人「前置審查移管通知」。審查官再次審查結果認應准予專利，則撤銷原拒絕查定，另為特許查定。若認為仍應不予專利，向特許廳長官報告該意旨，就會進行本來審判官的合議審理。這時請求人會接到特許廳寄發的「前置審查解除通知」明信片。此等明信片均是以特許廳名義寄發，以下皆同。

7. 書面審理通知

本月專題

在無效審判不行口頭審理，而進行書面審理時，或於口頭審理的審判事件中，後續要以書面審理但未告知口頭審理期日時，對當事人與參加人以明信片通知書面審理之意旨。

8. 審判官姓名通知、審判官姓名變更通知

關於審判事件，有指定審判官時，特許廳長官以明信片通知審判官姓名（特施 48Ⅱ）。擔當的審判官變更時，也要寄發審判官姓名變更通知之明信片。

9. 審判請求書副本送達

在專利無效審判，審判長會將請求書副本送達被請求人。若被請求人在指定期間內提出答辯書。審判長將此一答辯書之副本送達請求人。（特 134）

10. 拒絕理由通知、訂正拒絕理由通知

於不服拒絕查定之審判中，合議體發現與查定理由不同的拒絕理由時，對請求人通知拒絕理由，指定相當期間，給予提出意見書與手續補正書之機會。（特 159Ⅱ）

於訂正審判中，若審判請求之目的與訂正結果違反相關規定時，將該理由通知請求人，給予提出意見書的機會。（特 165）

11. 申請案特許查定

於不服拒絕查定之審判中，合議審理之結果，未發現拒絕理由時，應為特許查定（特 159Ⅲ），相當我國所說的自為審定准予專利。

12. 審理終結通知、審理再開通知

審判長在事件得以作成審決時，以明信片對當事人與參加人為審理終



結之通知。

在前述通知後，審判長認有必要時，依當事人或參加人之申請或依職權得為審理之再開。這時以明信片為審理再開之通知。

13. 撤回請求及撤回通知

審判之請求於審決確定前能夠撤回。(特 155 I)

在專利無效審判，審判請求被撤回時，以明信片通知被請求人與參加人。

14. 審決

當審決作出時，審判終了。審決要記載(1)審判號數，(2)當事人及參加人代理人之姓名或名稱及住所或居所，(3)審判事件之表示，(4)審決之結論及理由，(5)審決之年月日。審決應由審判官記名並蓋章。(特 157)

15. 審判官的除斥與忌避

關於審判官的迴避，日本區分為除斥與忌避兩種。

(1) 除斥

為了防止對審判事件有直接利害關係的審判官涉入，當事人知悉有特許法第 139 條所列舉之事項時，當事人或參加人可以對該審判官申請除斥職務之執行，與我國之專利法第 42 條之規定類似。

(2) 忌避

審判官有妨礙審判公正之情事時，當事人或參加人得忌避之(特 141)。此一情事為除斥理由以外會妨礙公正審判之情事，為對除斥制度之補充。此為有客觀情事之存在，包含審查官與一方當事

本月專題

人間的親密來往、抱持敵意等。不包含曾為關連事件之審判，對當事人提出證據之駁回。

16. 證據調查與證據保全

關於審判事件，可依當事人等之申請或審判官依職權進行證據調查（特 150）。證據有依憑證人等的人的證據，以及依憑文書與其他檢證物的物的證據。

證據調查係為了確定當事人主張事實存在與否，而調取支持該事實的證據等。審判官可以傳喚證人以及對文書等的持有者為提出之命令。是否進行證據調查係由審判官裁量，若審判官已依職權形成心證，可以駁回當事人所提出的唯一之證據方法，不進行證據調查。

證據保全為對等到進行審判調查證據之時期，有調查困難或不可能之虞的證據方法，另外於審判之審理外預先來調查，並將其結果保全之手續。例如做為證據之建築物將毀壞，證人年紀大時會進行證據保全。

17. 姓名、名稱、住所、居所、印鑑之變更

審判請求人於請求審判後，其姓名或名稱、住所或居所，或印鑑有變更時，要儘快地申報該意旨。（特施 9）

法人合併的申報不是名稱變更的申報，要提出審判請求人的名義之變更。

18. 手續之繼承

於審判事件繫屬的場合，有因專利申請權及專利權之讓與而繼承審判手續時，要向特許廳長官或審判長申報該意旨。

對不服拒絕查定之審判，專利申請權有讓與時，未向特許廳長官申報不生效力。



在專利無效審判、訂正審判的場合，關於審判手續之繼承，要向特許廳長官提出審判請求人名義變更申報書。

繼受手續者若怠於辦理，可依申請或依職權指定相當時間命令為繼受手續。對此要提出繼受審判手續申報書。

19. 審判費用之負擔

審判事件進行上，當事人直接必要以及特許廳支出的費用，由當事人負擔。(特 169)

對不服拒絕查定之審判、訂正審判之審判費用，由請求人負擔。

專利無效審判之審判費用由敗訴方之當事人負擔。費用之負擔與其比例以審決決定。

審判費用原則上要預繳。審判請求人申請詢問證人，審查官進行證人詢問時，證人之費用、日支費、住宿費等的調查證據必要費用，請求人要預繳。當被請求人敗訴時，也要負擔此等費用。此一費用請求人可在日後請求償還自己支出的審判費用。此外也包括審判請求費、郵費、當事人、鑑定人等的日支費、旅費、住宿費等。不包含代理人與律師之報酬。

當事人對於費用之金額有爭執時，於審決確定後，請求特許廳長官為確定之決定。

20. 指定期間之延長

在指定期間內不能為手續時，要向審判長提出指定期間延長請求書。對此會有許可或不許可延長的決定之通知。

參、專利審決之格式

日本專利審判正式之書面審決具有共同的格式如第 3 圖所示。

本月專題

審判號數
 審決
 請求人
 代理人
 被請求人
 代理人
 事件的表示
 結論
 理由
 審決日
 審判官

第 3 圖

於第 3 圖中，審決兩字為公文書的名稱且單獨存在，結論與理由之下依不同個案有對應之內容。審判號數、審決日之標題在正式審決中不出現，而係直接記載相關內容。又若為無被請求人之審判，則省略被請求人。

日本有關審決公報的資料庫，每一筆紀錄所對應之欄位，比書面審決來得詳細，且順序亦有差異，如第 4 圖所示。

以下分別探討不服拒絕查定審判及審決事例、無效審判及審決事例、訂正審判及審決事例。此等審決事例係從審決資料庫取得者，以原紀錄的資料呈現，於還原正式審決之面貌時有些欄位會省略。此等審決之格式與審判官之論述方式，除可供我國規劃專利案件資料庫之參考外，亦可供相關審定書論述方式之參考。

審決分類
 管理號數
 審判號數
 總通號數
 發行國
 公報種別
 發行日
 種別
 審判請求日
 確定日
 事件的表示
 結論
 理由
 審理終結日
 結審通知日
 審決日
 申請案號
 審決分類號
 最終處分
 前審相關審查官
 特許廳審判官
 請求人
 被請求人
 登錄日
 登錄號數
 發明名稱
 代理人
 被請求人

第 4 圖



肆、不服拒絕查定審判之審決

關於不服拒絕查定之審判，係由審判官合議體為書面之審理，但審判長可依當事人申請或依職權進行口頭審理（特 145 II）。口頭審理大都是涉及技術高度複雜之案件。

審判官首先檢討拒絕查定之手續違法性，例如是否有未通知拒絕理由、通知錯誤之人、審定理由與通知理由不同、核駁引證完全不同等情事。若有違法情事可撤銷原查定，發回審查部門審查，亦可續行處理。

接著，檢討原拒絕理由的妥當性。若判斷拒絕理由妥當，則為審判不成立之審決。若得出原拒絕理由不妥當之結論，可以自行探索不同的拒絕理由，而後通知該拒絕理由，或為特許審決，而作出自行審查，或撤銷原拒絕查定，發回審查部門審查之決定。

於請求審判時，能夠補正說明書，若在請求時未補正，將失去主動補正之機會。審判時對於審查時曾經通知的同一拒絕理由不再通知。合議體若判斷拒絕理由妥當，便作出審判請求不成立的審決。

能夠補正的範圍依特許法第 17 條之 2 第 5 項之規定限於（1）刪除請求項，（2）申請專利範圍減縮，（3）誤記之訂正，（4）不明瞭記載之釋明。

拒絕查定理由所示事項有關指摘點之補正中，倘有附隨補正之必要記載事項（附隨事項），可容許補正²。應避免關於拒絕理由未述及事項之補正，因在審理過程中會被以決定駁回。倘若補正被駁回，回到未補正之狀態。

於特許法中，並未明文審判官對於說明書、申請專利範圍或圖式之內容為補正命令之權限，未發補正命令並不違法³。

以下舉 2 個日本不服拒絕查定請求審判之審決事例。

[事例 1]

² 東京高裁 昭和 56 年（行ケ）236 号（59.4.27 判決）無体集 16 卷 1 号，P. 294。

³ 東京高裁 昭和 59 年（行ケ）271 号（61.10.27 判決）特許と企業 No. 217，P. 10。

本月專題

審決分類：審判 查定不服 2 項進步性 撤銷 專利、登錄（定型）G11B

管理號數：1146379

審判號數：不服－2004－4197

總通號數：84

發行國：日本國特許廳（JP）

公報種別：特許審決公報

發行日：2000-01-21

種別：拒絕查定不服之審決

審判請求日：2004-03-03

確定日：2006-11-27

事件的表示：

關於平成 10 年發明專利申請案第 183511 號「光拾取裝置」不服拒絕查定審判事件[平成 12 年 1 月 21 日申請案公開、特開 2000-21012、請求項數（4）]，做如下之審決。

結論：

原查定撤銷。本申請案之發明應予專利。

本申請案為平成 10 年 6 月 30 日申請，其請求項 1~4 有關之發明，經認定為可藉申請專利範圍之請求項 1~4 所記載之事項來特定。

理由：



接著，關於本申請案縱然檢討原查定之拒絕理由，也不應以該理由來拒絕。

再者，也沒有發現其他拒絕理由。

因此，為如結論之審決。

審決日：2006-11-15

申請案號：特願平 10-183511

審決分類：P18・121-WYF (G11B)

最終處分：成立

參與前審審查官：吉川 潤

特許廳審判官：吉村 依佐雄

早川 卓哉

請求人：日本電產 SANKYO 股份有限公司

地址（略）

發明的名稱：光拾取裝置

代理人：橫澤 志郎

（解說）

日本對於不服拒絕查定之審決，若為撤銷原查定，且未發現其他拒絕理由時，可自行判斷應准予專利。此種審決內容簡短。

[事例 2]

本事例之審判號數為「不服 2006-23245」，發明名稱為「光碟裝置」，結論是「本件審判之請求不成立」，因涉及分割，再分割以及補正，案情複雜，

本月專題

先簡要分析。

本事例因分割而關連到前後 3 個申請案，審決中係以「原原申請案」、「原申請案」與「本案」來區別。

原原申請案：特願平 5-89434，平成 5 年 3 月 25 日申請。

原申請案：特願 2003-164138，平成 15 年 6 月 9 日申請分割。

本申請案（本案）：特願 2005-350183，平成 17 年 12 月 5 日申請分割。

依日本特許法第 44 條之規定，分割本身為一個新的申請案，均有新的申請案號。若被判斷為適法之分割時，可以視為原專利申請時提出。因此本事例中，雖然原申請案與本案均為分割案，但均各有其申請案號。

本案之審查過程如下：

平成 18 年 3 月 1 日拒絕理由通知；

平成 18 年 5 月 8 日提出意見書、手續補正書；

平成 18 年 9 月 8 日拒絕查定；

平成 18 年 10 月 12 日請求審判；

平成 18 年 11 月 13 日手續補正書。

本事例中審決之概要如下：

原申請案分割不適法，申請日為現實申請日（平 15.6.9）。

本案之分割不適法，申請日為現實申請日（平 17.12.5）。

平成 18 年 11 月 13 日的說明書、申請專利範圍與圖式之補正，被以引



證先前技術，沒有新穎性而駁回。

本案最後係以申請日為平成 17 年 12 月 5 日來審查，並引證前案「特開平 6-282981」，以沒有新穎性核駁，作出審判請求不成立之結論。

日本特許法第 17 條之 2 關於說明書、申請專利範圍與圖式之補正，準用特許法第 126 條第 5 項訂正審判之規定，即補正後須在申請時有獨立之可專利性。因此補正除了須滿足有關程序上之限制規定外，還要依據引證資料判斷是否有可專利之實體要件。

本事例因篇幅過多⁴，以下僅列出「事件的表示」、「結論」與「理由」3 部分之項目標題。

事件的表示：關於特願 2005-350183「光碟裝置」不服拒絕查定審判事件[平成 18 年 3 月 23 日申請案公開、特開 2006-79824]，為如下之審決。

結論：本件審判之請求不成立。

理由：

第 1 手續之經緯與分割手續之適法性

1. 手續經緯之概要

第 2 關於分割要件

1. 原申請案之經緯

2. 原申請案不被認為適法分割申請案理由之概要

3. 關於本案之分割要件

第 3 關於平成 18 年 11 月 13 日的手續補正之補正駁回決定

⁴ 以 Word 10 號字列印共約 318 行。

本月專題

[補正駁回決定之結論]

平成 18 年 11 月 13 日手續補正(以下稱為「本件補正」)予以駁回。

[理由]

1. 本件補正
2. 引用例
3. 對比、判斷
4. 關於本件補正之小結

第 4 關於本案發明

1. 本案發明
2. 關於分割要件
3. 引用例
4. 對比、判斷
5. 小結

(解說)

本事例係有關不服拒絕查定而請求審判之審決，以「事件的表示」、「結論」與「理由」3 部分為主要內容。於理由中，係以「第 1、第 2··」為第一層項目，以「1、2··」為第二層項目。於第 3 項目中，有置於中括號的小標題[補正駁回決定之結論]、[結論]，其下又出現「1、2··」之項目。於第 3、第 4 項目中各自有其本身之小結，此種小結和審決之結論不同，可說是中間決定或判斷之結論。例如第 3 項目中對補正駁回之決定，依特許法第 53 條規定不能表示不服，僅能於請求審判時一併請求審判。日本關於補正和訂正



一樣均規定，對於補正或訂正後的申請專利範圍中記載的發明要滿足專利要件，因此由本事件之審決，可以看到第 3 項目中的「3. 引用例」，依據引證前案來審查是否符合專利要件，結果是以欠缺新穎性而駁回補正。另外本事件之審決第 2 與第 4 項目中，分別有對分割要件之審查，結果認為係不適法的分割，無法援用原原申請案之申請日，並以引證前案以不具新穎性核駁本申請案。在日本審判部係以合議體方式審理，所以在審判請求不成立時，由於請求人可能提起行政訴訟，故「理由」之撰寫儘可能詳細，可供我國參考。

伍、無效審判之審決

現行日本特許法第 104 條之 3 雖然規定，於侵害訴訟中，被認為專利依無效審判應無效時，專利權人或專用實施權人不能向對方行使權利，但在侵害訴訟法院所做專利無效之認定僅為個案之效力，想要使專利對世無效，須向特許廳請求無效審判。專利無效審決確定時專利權視為自始不存在（特 125）。

專利無效的確定審決登錄時，任何人基於同一事實及同一證據，不能再請求無效審判（特 167）。關於同一事實及同一證據之解釋，有廣狹之分。依廣義之解釋，成為無效審判之審理對象，關於特許法第 123 條第 1 項所揭之無效原因，和前一審判對象的無效原因為相同之主張時，視為基於同一事實、同一證據請求審判。採此說，縱然證據不同，但若為證明相同無效原因的話，被包含在同一事實、同一證據中。另一說則認為基於不同證據證明不同的具體事實的請求審判，縱然是關於同一的法定無效原因，也不是基於同一事實、同一證據之請求⁵。

專利無效審判之當事人有請求人與被請求人之兩造，兩者進行攻擊、防禦。雖然原則上採口頭審理（特 145 I），但實務上幾乎採書面審理，不過在證據調查時係以口頭審理來進行。審判手續雖採職權探知主義，但於審判進行時並未對審判官課以職權探知的義務。如對不服拒絕查定之審判那樣，職權探知於審查時未提示的證據情況不多。

⁵ 東京高裁昭和 40 年（行ケ）64（48.7.20 判決）無体集 5 卷 2 号 P.238，審判便覽 30—02。

本月專題

以下舉日本專利無效審判的審決之事例，為節省篇幅僅摘述審決之重要項目及內容。

[事例 3]

審判號數：無效-2003-35520

事件之表示：上述當事人間關於特許第 3100954 號發明「薄壁鋁系鑄模成形品之製造方法」的專利無效審判事件，為以下之審決。

結論：關於特許第 3100954 號的請求項 1、3 之發明的專利無效。關於特許第 3100954 號請求項 2 之發明的審判請求不成立。審判費用 3 分之 1 由請求人負擔，3 分之 2 由被請求人負擔。

理由：

I. 手續經緯之概要

本件特許第 3100954 號（以下稱本專利），係於平成 11 年 1 月 28 日申請，平成 12 年 8 月 18 日關於請求項 1~3 之發明設定登錄專利權後，被提起異議（異議 2001-71202），平成 14 年 4 月 23 日以訂正請求書訂正說明書，平成 14 年 9 月 17 日為異議決定，認許該訂正同時為專利維持之決定。

其後，於平成 15 年 12 月 19 日 A 公司等 37 名（以下稱為「請求人」）對其請求項 1~3 有關之專利請求本件專利無效之審判。平成 16 年 3 月 23 日，專利權人（被請求人）提出答辯書，平成 16 年 6 月 25 日對請求人與被請求人審問，對此於平成 16 年 7 月 27 日請求人提出回答書及手續補正書，以及於平成 16 年 7 月 28 日被請求人提出回答書，平成 16 年 12 月 2 日第 1 次口頭審理，平成 16 年 12 月 28 日請求人提出呈報書⁶，同年 12 月 28 日被請求人提出呈報書（1）、呈報書（2）及呈報書（3）。

⁶ 日文原文為「上申書」。

II. 審判請求書的補正是否適當

(a) 補正之內容

分成 (a-1)、(a-2)、(a-3)、(a-4)、(a-5)、(a-6)、(a-7) 條列敘述有關無效理由之補正。(原文共 34 行)

(b) 補正是否適當之判斷

補正事項 (a-1)、(a-2)、(a-4)、(a-5)、(a-7) 為將當初審判請求書的請求理由中所記載的內容予以整理，補正事項 (a-3) 為明顯誤記之補正，補正事項 (a-6) 係為確認自明事項而記載，均未變更當初審判請求書之實質。再者此外上述平成 16 年 7 月 27 日的補正書，及平成 16 年 12 月 28 日請求人呈報書的補正，並未見到變更當初審判請求書之實質的理由。因此該補正為適法。以下對補正後之審判請求書單以「審判請求書」稱之。

III. 本件發明

關於上述專利異議手續中訂正請求後的請求項 1~3 之發明(以下稱為「本件發明 1」~「本件發明 3」)，係由該訂正後之說明書(以下單稱「說明書」)的申請專利範圍之請求項 1~3 (如下) 所記載事項來特定者。

「[請求項 1] ……。

[請求項 2] ……。

[請求項 3] ……。」(原文共 11 行)

IV. 請求人主張的無效理由

請求人提出甲第 1 號證~甲第 15 號證主張以下之理由。

本月專題

- (i) 本件發明 1 如甲第 1 號證所示為本件專利申請前公然知悉的發明。
- (ii) 本件發明 1 為基於甲第 2 及 3 號證所記載之發明，該行業者容易完成之發明。
- (iii) 本件發明 1，考慮甲第 1、2、6、7、13、15 號證所記載之內容，為基於甲第 3~5 及 9 號證所記載之發明，該行業者容易完成之發明。
- (iv) 本件專利說明書之記載不符特許法第 36 條第 6 項第 2 款規定之要件。
- (v) 本件專利說明書之記載不符特許法第 36 條第 4 項規定之要件。
- (vi) 本件發明 2 基於甲第 2、3 及 14 號證所記載之發明，為該行業者容易完成之發明。
- (vii) 本件發明 3 如甲第 1 號證所示為本件專利申請前公然知悉的發明。
- (viii) 本件發明 3 為基於甲第 2 及 3 號證所記載之發明，該行業者容易完成之發明。
- (ix) 本件發明 3，考慮甲第 1、2、6、7、13、15 號證所記載之內容，為基於甲第 3~5 及 9 號證或 10 號證所記載之發明，為該行業者容易完成之發明。
- (x) 本件發明 2，考慮甲第 1、2、6、7、13、15 號證所記載之內容，為基於甲第 3~5 及 9 號證或 14 號證所記載之發明，該行業者容易完成之發明。



V. 被請求人的主張

另一方面被請求人主張請求人的上述主張為無理由。

VI. 證據方法

(VI-1) 請求人所提出的證據方法

(A1) 甲第 1 號證 (日原政彥的陳述書)

(A1-1) 關於鋁鑄模成形，記載了陳述者所知悉的事項。

(A2) 甲第 2 號證 (特開平 7-204782 號公報)

(A2-1) 「[請求項 1]……

[請求項 3]……

[請求項 4]……」(原文共 6 行)

(A2-2) 「本發明係與……有關。」(段落[0001])

(原文共 3 行)

(A2-3) 「模具 2 之內表面……提升模具 2 的耐久性與壽命。」

(段落[0006]) (原文共 5 行)

(A2-4) 「模具 2 之材質，希望為模具用的鋁合金……但當然不

限於此。」(段落[0009]) (原文共 2 行)

(A2-5) 「本發明的鋁製模具 2 不限於鋅系材料之鑄造，其他材

料的鑄造也能夠使用。例如……」(段落[0013]) (原文共 4 行)

(A2-6) 「依據本發明……有可能藉鋁系材料來製作塑膠材料以

外的鋅等的材料鑄造模具。」(段落[00014]) (原文共 3 行)

本月專題

(A2-7)「表面改質層 5……也有使鑄造物之表面狀態良好之效果。」(段落[0015])(原文共 2 行)

(A2-8)「本發明之模具 2……也有可能適用於實際物品的鑄造用之本模具。」(段落[0015])(摘錄共 1 行)

(A3) 甲第 3 號證 (特開平 11-10305 號公報)

(A3-1)「[請求項 1]……

[請求項 2]……

[請求項 3]……

[請求項 4]……」(申請專利範圍)(原文共 10 行)

(A3-2)「鋁鑄造製品廣泛使用於電腦等電子零件……」
(段落 [0002])(摘錄共 2 行)

(A3-3)「圖 1 為實施本發明方法的鑄造機的模式圖。……」(段落 [0008])(原文共 5 行)

接著在該圖 1，對於模具 (1) 的空室 (2)，顯示了注入口 (5a)、熔融金屬通路 (5) 以及壓出用圓筒 (3) 的依序接續，而且併同圖示了注入口的厚度比空室 (2) 狹小一事。

(A3-4)「小片 4 的移動速度隨製品 Z 的厚度愈薄而愈快，……在此一開始固化時間前能夠將所有的熔融金屬 M 充填到空室 2 內。」(段落[0009])(原文共 8 行)

(A3-5)「藉著提升小片 4 的移動速度，通過熔融金屬通路 5 前端的注入口 5a 的熔融金屬 M 之速度·和先前的相比提高數倍。」(段落[0011])(原文共 2 行)



(A3-6)「……」(段落[0013]) (原文共 4 行)

接著，上述圖 5 (b) 顯示了經過注入口 (5a) 壓入模具 (1) 的空室 (2) 充填熔融金屬 (M) 的樣子，……
(原文共 4 行)

(A3-7)「……」(段落[0017]) (原文共 4 行)

(A3-8)「……」(段落[0018]) (原文共 2 行)

(A3-9)「……」(段落[0018]) (原文共 11 行)

(A4) 甲第 4 號證 (H. H. DOEHLER 著、祝田謙一等譯「鑄造」日刊工業新聞社 (昭和 38 年 11 月 25 日) 第 66~69 頁)
關於鑄造用鑄模有以下之記載。

(A4-1)「澆口切斷範圍依鑄造物的厚度來決定。很明白地澆口不應比鑄造物的最大厚度來得厚。」(第 68 頁第 17~18 行)

(A4-2)「薄的澆口按 0.025 英吋 (0.635mm) 程度來分類，……當然非常薄的鑄造物也可以比被推薦的最小值來得薄。」(第 68 頁第 28 行~第 69 頁第 3 行)

(A4-3)「薄的澆口特別對於薄壁鑄造物……有助於得到優秀的鑄肌。」(第 142 頁第 9~13 行)

(A5) 甲第 5 號證 (菅野友信等「鑄造技術入門」日刊工業新聞社 (昭和 54 年 12 月 20 日第 9 版) 第 142~143 頁)

關於鑄造中澆口的大小有以下之記載。

(A5-1)「一般澆口的的大小……」(第 142 頁第 9~13 行) (原文共 4 行)

(A6) 甲第 6 號證 (中山博之的 2002 年 3 月 8 日的實驗報告書)

本月專題

此為在本件專利申請案被提起異議（異議 2001-71202）的手續中，專利權人所提出的實驗報告書，記載題目為「於薄壁鋁系鑄造成型品中模具的模具部與注口部的氮化處理的對於製品的影響之研究」（標題）的實驗報告。

(A7) 甲第 7 號證（久保木勳的陳述書）

對於鑄造中壓入時間（充填時間）、射出速度、充填壓力等的關係，記載了陳述者的見解。

(A8) 甲第 8 號證（「型技術」Vol. 12, No. 1（平成 9 年 1 月 1 日）第 100~101 頁）

(A8-1) 「圖 5 及圖 6 所示的為鑄造模具與鍛造模具的表面處理適用狀況。再者，一般表面改質法與各種表面處理對模具的使用狀況如表 1 所示。」（第 100 頁右欄第 13~16 行）

接著，圖 5（第 100 頁）的「鑄造模具與鑄拔釘的表面處理狀況」，關於模具顯示鹽浴氮化 15.4%、煤氣氮化 11.7%、離子氮化 12.9%（含擴散處理）、無處理 42.9% 以及 PVD、PCVD、CVD 4.3%。再者表 1（第 101 頁）的「主要使用於模具的表面處理」，做為鑄造模具的表面處理之種類，記載了「氮化、PVD、CVD、TRD、PCVD、盛金」。

(A9) 甲第 9 號證（「熱處理」4 卷 4 號（昭和 39 年 8 月）第 265~271 頁）

在標題為「最近的鑄造模具鋼的動向」的報導文中有以下之記載。

(A9-1) 「鑄造模具的雕刻面和具有壓力與速度的熔融金屬反覆



接觸，而產生各種缺陷，……

(2) 焊接作用 ……

(3) 侵蝕作用 ……」(第 266 頁右欄第 9~25 行)(原文共 7 行)

(A9-2)「侵蝕--模具的耐磨耗性及高溫強度越大對於侵蝕越有利。……」(第 268 頁左欄第 36~44 行)(原文共 4 行)

(A10) 甲第 10 號證 (特開平 8-144039 號公報)

(A10-1)「[請求項 1]一種耐熔損性優良的鑄造模具或接觸熔液部材，其特徵為係由重量比，C 超過 1%但 1.2%以下、Si 0.1~3%、Mn 5~25%、Cr 4~25%、殘餘 Fe 及不可避免的雜質所組成，表層部的 50 μm 以上之領域施以 20 vol%的碳化物的分散浸碳處理，再者最表層部為具有於該浸碳處理後施以氮化處理、硼化處理的單獨或複合的表面處理層。」(請求項 1)

(A11) 甲第 11 號證 (E. A 哈曼著、扶桑輕合金 (株) 譯「鑄造模具之設計」(株) 輕金屬通信社 (昭和 61 年 10 月 30 日) 第 243~244 頁)

(A11-1)「空室的表面處理 ……」(第 243 頁左欄第 20~31 行)(原文共 3 行)

(A12) 甲第 12 號證 (「鑄造會報」1988 年 88 號、第 7~10 頁)

「藉薄壁、高精度的鑄造來製造電機製品的基板」的報導文有以下之記載。

(A12-1)「健全的薄壁鑄造品，首先的問題是能夠做到多薄之壁厚。……可以從 1mm 起壓縮到 0.8mm。」(第 7 頁右

本月專題

攔第 25~28 行)

(A13) 甲第 13 號證 (日原政彥著「鑄造模具的提升壽命與對策」(株)輕金屬通信社 (平成 6 年 9 月 21 日) 第 90 頁)

(A13-1)「表 6-2 顯示於……KANUC 處理、其他表面處理及無處理模具壽命之比較。

(a) 之結果為有擴散處理場合之結果，和 W2C 皮模處理模具鋼比較，可得到約 4 倍，和無處理模具比較約 10 倍的壽命提升。」(第 90 頁左欄第 12~17 行)

(A13-2)「由於表面形成氮化物，故縱然是在注入口及澆口附近的熔融鋁流速大的部分，熔損也減少，可認為有耐熔損性之效果。又裂痕進展的延遲很明白受到擴散層存在之影響，評價結果也有好的對應。」(第 90 頁左欄第 35 行~右欄第 3 行)

(A13-3)「擴散處理的適用領域……」(第 90 頁右欄第 4~9 行)
(原文共 4 行)

(A13-4)「在鑄造過程的模具之壽命管理係於各鋼粒階段，……」(第 90 頁右欄第 10~15 行)(原文共 4 行)

(A13-5)「縱然是在適用於鑄造模具之場合，和向來的各種處理相比，煤氣氮化處理被確認了耐熱裂性及阻止裂痕進展之效果，可認為是有效的提升壽命方法。」(第 90 頁右欄第 19~22 行)

(A14) 甲第 14 號證 (「鑄造之缺陷與對策」(社)日本鑄造工學會 (平成 8 年 12 月 20 日) 第 77~80 頁)



關於「通氣性模具的鑄造模具上之適用」(第 77 頁開頭之標題),依新東工業股份有限公司的善甫敏彥之報告,有如下之記載。

- (A14-1)「輕合金的鑄造法有重力鑄造法、低壓鑄造法、壓鑄法··等,···」(第 77 頁左欄第 2~12 行)(摘錄共 5 行)
- (A14-2)「····。鑄造用如表 1 所示,平均粒徑有 2 種類,依鑄造法來區分使用。一般 7 μ m 孔徑係用於壓鑄法。」(第 77 頁左欄第 15~21 行)(原文共 4 行)
- (A15) 甲第 15 號證(「型技術」(別冊)日本壓鑄協會(平成 3 年 8 月末日)第 44 頁)
- (A15-1)「澆口之厚度,依據澆口所要設置的位置之厚度來決定。亦即澆口厚度若不比該部分之厚度小,將產生凹縮、開裂之缺陷。再者,能夠簡單修飾的厚度最適宜。可用手折或衝壓機切斷時阻力小,沒有必要做後續之修整就好。」(第 44 頁右欄第 8~14 行)
- (A15-2)「做為澆口厚度之標準,在薄壁鑄造···以鋁可使用 8mm 之程度。」(第 44 頁右欄第 15~17 行)

VII. 對比、判斷

(VII-1) 關於本件發明 1

(VII-1-1) 關於無效理由 (iii)

請求人在無效理由 (iii) 主張,本件發明 1,考慮甲第 1、2、6、7、13、15 號證所記載之內容,為基於甲第 3~5 及 9 號證所記載之發明,該行業者容易完成之發明。

本月專題

在此，本件發明 1 與甲第 3 號證對比，……（原文 9 行）。接著本件發明 1 的「具有厚度 0.04~1.2mm 的薄壁鋁系鑄造成型品」和甲第 3 號證所記載的依據鋁壓鑄法所得的 1mm 以下之鑄造製品（摘記 A3-1、A3-4、A3-9）相重複、一致。

甲第 3 號證與本件發明的特定事項相對比，可說記載了「在模具之空室內，壓入充填鋁系材料之熔液，而製造具有厚度 0.4~1.2mm 薄壁部的鋁系壓鑄成型品的製造方法」。在此點上，本件發明 1 和甲第 3 號證所記載的發明一致。另一方面有以下各點之差異：

- （イ）本件發明 1 關於注入口之厚度為「0.2mm 以上且在從成型品切離部分的厚度以下」，而對厚度的上限值與下限值加以特定，反之甲第 3 號證在圖 1 中所圖示的注入口（5a）及空室（2）等，關於注入口之厚度並未見到上述文字的特定記載；
- （ロ）本件發明 1 關於構成注入口的部材係使用「在構成注入口的部材表面施以氮化處理」者，而甲第 3 號證關於構成注入口的部材沒有見到相關處理之記載；以及
- （ハ）本件發明 1 關於成型品界定為「外觀良好」，而甲第 3 號證關於成型品的外觀沒有見到相關的記載。

在此檢討有關（イ）～（ハ）各差異點。

關於差異點（イ）

甲第 3 號證未見到明示注入口之厚度。另外甲第 4 號證，關於鑄造用澆口，記載了在薄壁壓鑄物之場合使用薄的澆口（摘記 A4-3），同時薄的澆口為 0.635mm 程度，再者非常薄壁的鑄造物也可比推薦的最小值還薄（摘記



A4-2) ……

…… (原文 3 段共 19 行)

關於差異點 (口)

甲第 3 號證記載了，藉提升壓出用圓筒端頭的移動速度，使通過熔融金屬通路的前端的注入口 (5a) 的熔融金屬之速度，和向來的相比有大數倍的速度，說明熔融金屬係以高速通過注入口 (5a) (摘記 A3-5)

…… (原文 2 段共 17 行)

關於差異點 (ハ)

對本差異點以下分成 (ハ-1、ハ-2、ハ-3) 來判斷。

(ハ-1) 甲第 3 號證未見到「外觀良好」文字之記載。但是，在甲第 3 號證記載了「縱然是在鑄造製品薄的場合，該鑄造製品也不發生裂痕，而能夠獲得品質安定的製品。」(摘記 A3-9) ……

…… (原文 2 段共 10 行)

(ハ-2) 甲第 4 號證記載了，由於薄的澆口為 0.635mm 的程度，在非常薄壁的鑄造物的場合，也可以比推薦的值來得薄 (摘記 A4-2)，同時記載薄的澆口有助於對薄的鑄造物獲得優良的鑄造肌理 (摘記 A4-3)。…… (原文 9 行)

(ハ-3) 上述差異點 (ハ-1) 中的界定「外觀良好」之點，可認為記載了具備申請專利範圍的請求項 1 有關的特定事項而獲得發明之效果。

本月專題

……（原文 2 段共 12 行）

以上如（ハ-1）～（ハ-3）之欄的記載，關於界定「外觀良好」的上述差異點（ハ），不能說是構成實質的差異點，再者，對該行業者而言也非特別困難。

綜上所述，關於上述的差異點（イ）～（ハ），並不是該行業者不容易作出，也非實質的差異點，因此本件發明 1 為該行業者基於甲第 3、4、9 及 13 號證所記載之發明容易完成之發明，依特許法第 29 條第 2 項之規定不應准予專利。

因此，縱然不檢討其他無效理由，由請求人所主張的上述「無效理由（iii）」，本件發明 1 之專利該當特許法第 123 條第 1 項第 2 款之規定，應予無效。

（VII-1-2）關於無效理由（i）

請求人做為無效理由（i），主張本件發明 1 如甲第 1 號證所示，為本件專利申請前公然知悉的發明。

但是，甲第 1 號證的陳述書，關於鋁鑄造成型記載了陳述者知道的事項，對該事項沒有提示客觀證明之證據，因此請求人所主張的上述無效理由（i）無法採用。

（VII-1-3）關於無效理由（ii）

請求人做為無效理由（ii），主張本件發明 1 為基於甲第 2 及 3 號證之發明容易完成的發明。

對此予以檢討，甲第 2 號證為與於汽車產業等機械產業中，使用鋅系材料與鋁系材料的鑄造之模具有關（摘記 A2-2），所記載的內容並未見到如甲第 3 號證或本案發明 1 的以具有薄壁部的製品之鑄造為對象。



因此，將甲第 2 號證所記載之模具適用甲第 3 號證所記載的薄壁製品之鑄造法而構成本件發明 1，不能說是該行業者容易想到，故請求人所主張的上述無效理由 (ii) 無法採用。

(VII-2) 關於本件發明 3

(VII-2-1) 關於無效理由 (ix)

請求人做為無效理由 (ix)，主張考慮第 1、2、6、7、13、15 號證之記載內容，本件發明 3 為基於第 3~5 及 9 號證或 10 號證所記載的發明，該行業者容易完成的發明。

對此予以檢討，本件發明 3 如申請專利範圍請求項 3 之記載，為藉附加「做為構成模具的空穴的部材採用表面施以氮化處理者」之特定事項 (Y)，係對本件發明 1 或 2 進一步限定的發明。

在此，關於上述附加的，構成空穴的部材表面施以氮化處理的特定事項 (Y) 檢討如下。

…… (原文 2 段共 13 行)

因此，在構成模具的空穴表面的部材施以甲第 9 及 13 號證所記載的氮化處理，以及藉此獲得外觀良好的成型品，為該行業者容易想到。

綜上，依附請求項 1 而構成的本件發明 3，為基於甲第 3、4、9 及 13 號證所記載的發明容易完成的發明，故依特許法第 29 條第 2 項之規定，不予專利。

因此，縱然不檢討其他無效理由，由請求人所主張的上述「無效理由 (ix)」，本件發明 3 之專利該當特許法第 123 條第 1 項第 2 款之規定，應予無效。

(VII-2-2) 關於無效理由 (vii)

本月專題

請求人做為無效理由(vii)，主張本件發明3如甲第1號證所示，為本件專利申請前公然知悉的發明。

但是，甲第1號證的陳述書，關於鋁鑄造成型記載了陳述者知道的事項，對該事項沒有提示客觀證明之證據，因此請求人所主張的上述無效理由(vii)無法採用。

(VII-2-3) 關於無效理由(viii)

請求人做為無效理由(viii)，主張本件發明3為基於甲第2及3號證所記載之發明，該行業者容易完成之發明。

對此予以檢討，甲第2號證為與汽車產業等機械產業中，使用鋅系材料與鋁系材料的鑄造之模具有關(摘記A2-2)，所記載的內容並未見到如甲第3號證或本案發明1的以具有薄壁部的製品之鑄造為對象。

因此，將甲第2號證所記載之模具適用甲第3號證所記載的薄壁製品之鑄造法而構成本件發明1，不能說是該行業者容易想到，故請求人所主張的上述無效理由(viii)無法採用。

(VII-3) 關於本件發明2

(VII-3-1) 關於無效理由(x)

請求人做為無效理由(x)，主張考慮第1、2、6、7、13、15號證之內容，本件發明2為基於第3~5及9號證或14號證所記載的發明，該行業者容易完成的發明。

對此予以檢討，本件發明2如申請專利範圍請求項2之記載，為藉附加「做為模具，在圍繞空穴的部材的一部分，採用鋁系材料之熔液雖不能通過，但煤氣可通過，且設有向外部開口的連接煤氣通路的一個以上鐵製多孔質部材者」之特定事項(X)，為對本



件發明 1 進一步限定的發明。

另外在「(VII-1) 關於本件發明 1」欄的檢討中，於甲第 4、9 及 13 號證，並未見到設有該多孔質部材的記載。

在此對上述附加多孔質部材有關的特定部分 (X)，再做以下之檢討。

甲第 14 號證…… (原文 12 行)

因此，甲第 14 號證關於本件發明 2 的上述特定事項 (X)，可說記載了採用「做為模具，在圍繞空穴的部材的一部分，採用鋁系材料之熔液雖不能通過，但煤氣可通過，且設有向外部開口的連接煤氣通路的一個以上鐵製多孔質部材者」之點。又

(a) 本件發明 2，關於上述多孔質部材「在圍繞空穴部材的一部分，且連接對外部開口的煤氣通路」那樣「採用 1 個以上之設置」，於製作具有厚度 0.4~1.2mm 薄壁的鋁系鑄造成型品時，關於該鑄造成型用模具，上述特定為鐵製多孔質部材之配設狀態，而在甲第 14 號證，關於具有厚度 0.4~1.2mm 薄壁的鋁系鑄造成型品用之該鑄造模具，並未見到揭露前述的鐵製多孔質部材的特定之配設狀態，故本件發明 2 和甲第 14 號證所記載者有差異。

在此檢討差異點 (a)，無效審判請求人所提出的甲各號證之記載，於前述具有薄壁鋁系鑄造成型品的成型使用的模具，並未見到將鐵製多孔質部材如上述那樣的特定配設狀態的揭露之證據，再者，也未見到該事項為本件發明當時自明或周知的論據。

因此本件發明 2，不是基於甲各號證為該行業者容易發明之發明，故本件發明 2 有關的專利，不能依請求人所主張的上述「無效理由 (x)」予以無效。

(VII-3-2) 關於無效理由 (vi)

本月專題

請求人，做為無效理由 (vi) 主張，本件發明 2 為基於甲第 2、3 及 14 號證所記載之發明，該行業者容易完成之發明。

對此加以檢討，甲第 2 號證於汽車產業等的機械產業等中，關於鋅系或鋁系材料的鑄造使用的模具 (摘記 A2-2)，其所記載之內容並未見到甲第 3 號證或本件發明 2 具有薄壁的製品的鑄造對象之記載。

從而甲第 2 號所記載的模具並未賦予動機適用於甲第 3 號證所記載薄壁製品的鑄造法。

再者檢討於本件發明 2 有關鐵製多孔質部材，於具有薄壁鋁系鑄造成型品所使用鑄造模具中，將上述鐵製多孔性部材如本件發明 2 那樣以特定的配設狀態設置之點，在甲第 14 號證中並未記載，而且未見到此為本件發明 2 申請當時自明或周知的論據。

因此，請求人所主張的上述無效理由 (vi) 無法採用。

(VII-4) 關於無效理由 (iv) 及 (v) (特許法第 36 條第 6 項及第 4 項規定之無效理由)

(1) 請求人主張，「成型品之厚度以下」之值因可被認為得取任何的值，故發明的外延不明確。

但是姑不論請求人的上述主張，本件說明書在申請專利範圍第 1 項以「從注口部切離的部分之厚度以下」來特定，請求人的上述主張無理由。

(2) 請求人主張，由於「成型品之厚度以下」之值可被認為得取任何的值，故本件專利之申請專利範圍包含了不能達成本件發明的特有作用效果的注入口厚度的鑄造成型品之製造方法。



但是姑不論請求人的上述主張，本件說明書在申請專利範圍第1項以「從注口部切離的部分之厚度以下」來特定，請求人的上述主張無理由。

- (3) 請求人主張，單以「施以氮化處理」不能夠和甲第6號證的實驗之案例相區別。

但是，本件說明書之記載不必要參酌甲第6號證，本身就完整，故未見到若不能與甲第6號證相區別，本件說明書應為不完備的理由。

- (4) 請求人主張，由於氮化層之厚度未特定，所以說明書之記載不完備。但是，查看本件說明書之記載，並未見到如請求人所主張的氮化層之厚度應限定於特定值的特別記載，因此請求人的本主張沒有理由。

- (5) 請求人主張，「使外觀良好」的記載為不明瞭的定性表現，而使說明書之記載不完備。

但是，上述記載縱為定性的，於該用語的意味之範圍內可說是客觀的，故請求人的本主張沒有理由。

- (6) 請求人主張，提升熔液流動性之作用沒有實證，所以說明書記載不完備。

關於該熔液流動性，並不是申請專利範圍各項的特定事項，做為於本件說明書的詳細說明的實施例與比較例，可認為對氮化處理及多孔質部材有關連的熔液流動性，已明確且充分說明。倘若請求人的主張沒有實證，就不是該行業者不能實施本件各發明的理由。

綜上，請求人主張基於特許法第36條第6項及第4項規定的前述無效理由(iv)及(v)無法採用。

本月專題

VIII. 結語

據上論結，請求項 1 及 3 之發明，如請求人無效理由 (iii) 及 (ix) 所主張，為基於申請前發行的刊物記載之發明，該行業者容易完成之發明，故依特許法第 29 條第 2 項之規定不予專利，因此請求項 1 及 3 之發明，該當特許法第 123 條第 1 項第 2 款的無效理由。

再者，關於請求項 2 的專利，請求人所主張的無效理由均不能採用，因此不能使之無效。

關於審判費用，依特許法第 169 條準用民事訴訟法第 61 條之規定，請求人應負擔 3 分之 1，被請求人應負擔 3 分之 2。

所以為如結論之審決。

(解說)

關於本事例的日本無效審判之審決，雖僅摘述「審判號數」、「事件的表示」、「結論」與「理由」4 部分，但已能夠體會其論述之實情。「審判號數」相當於我國之「舉發案號」。「事件的表示」旨在對事件本身加以特定，我國舉發審定書無類似項目。「結論」相當於我國舉發審定書、訴願決定書或法院判決中之「主文」。「理由」則與我國舉發審定書、訴願決定書或法院判決中之「理由」無異。日本無效審決的「理由」中的「手續經緯之概要」與我國訴願決定書或法院之判決中的「事實」相當，我國舉發審定書對此一部分之敘述，或有或無並不一致。在我國訴願決定書或法院之判決中「事實」係放在「理由」之前，日本之無效審判審決，則係放在「理由」中的第 1 點來敘述。

本事例審決之結論對於應被無效之請求項，與審判請求不成立之請求項分別敘明，又審判費用之負擔比例亦明確認定，可說具有「準司法」的性質。未來我國之舉發若規定可就每一請求項提起，則舉發審定書之主文可仿本事例審決之結論，就舉發成立與舉發不成立之請求項分別敘述。

本事例之理由部分，佔審決的最大篇幅，內容力求詳盡，而且有若干層次之標號體系，眉目清楚，於論說時容易引述他一標號之內容，當事人也容易閱讀與了解。此一標號體系概要如下：



理由

I. 手續經緯之概要

II. 審判請求書補正是否妥適

(a) 補正之內容

(a-1) (a-2) (a-3) (a-4) (a-5) (a-6)

(b) 補正是否妥適之判斷

III. 本件之發明

IV. 請求人主張之無效理由

V. 被請求人之主張

VI. 證據方法

(VI-1) 請求人提出的證據方法

(A1)

(A1-1)

(A2)

(A2-1) (A2-2) (A2-3) (A2-4) (A2-5) (A2-6) (A2-7)

(A3)

(A3-1) (A3-2) (A3-3) (A3-4) (A3-5) (A3-6) (A3-7) (A3-8) (A3-9)

(A4)

(A5)

(A5-1)

(A6)

(A7)

本月專題

(A8)

(A9)

(A10)

(A11)

(A12)

(A13)

(A13-1) (A13-2) (A13-3) (A13-4) (A13-5)

(A14)

(A14-1) (A14-2)

(A15)

(A15-1) (A15-2)

VII. 對比、判斷

(VII-1)

(VII-1-1) (VII-1-2) (VII-1-3)

(VII-2)

(VII-2-1) (VII-2-2) (VII-2-3)

(VII-3)

(VII-3-1) (VII-3-2)

(VII-4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VIII. 結語



除上述之標號外，在論說中亦出現日文片假名(イ)(ロ)(ハ)、(ハ-1)(ハ-2)(ハ-3)之編號。早期日本的無效審判之審決中之「理由」部分，除分段敘述外，雖亦有一些標號之出現，但不像現在這麼多層次。我國目前之舉發審定書之理由部分，和早期日本審決之做法相同，雖有標號但體系不一。為求引述的方便與容易理解，可參考本事例之審決研訂適合我國之標號體系，這一方面供審查人員製作審定書時有所依循，以免掛一漏萬，或格式不一；另一方面可讓當事人以及法院容易閱讀與了解。

此一標號體系係採先程序後實體的方式，例如如果審判請求書有補正，必須先判斷該補正是否妥適，因此 I. 與 II. 屬於程序的部分。其後各段落依照事件容易瞭解之順序呈現。在 III. 敘述本件發明時，將相關的請求項照樣抄錄。在 IV. 請求人主張的無效理由中，詳列主張無效所依據之證據與法條。在 V. 被請求人之主張，簡單敘述其主張。在 VI. 證據方法，除了列述各證據外，又以次一層之標號敘述相關之內容，於後面引述時稱其為「摘記」，此類似新型專利技術報告中，對引證前案敘述相關段落之作法相同。在 VII. 的對比、判斷，可說是實體審理的精華，分別就被請求無效的請求項有關之發明與無效理由加以比較與判斷⁷。在論述中常引述前面證據方法中之摘記的內容，縱然有些看似重複，仍具體而詳實地呈現，好讓當事人了解心證形成之依據。在 VIII. 的結語，和審決之「結論」基本上相同，但在此之結語敘述了相關之法條依據，而審決之結論則未述及法條。

日本審決標號體系可見到一個特點，即在較下層次中之標號，縱然只有 1 個，亦予以標號，例如在 IV. 之下僅有 1 個 (IV-1)，在 (A1) 之下僅有 1 個 (A1-1)，在 (A5) 之下僅有 1 個 (A5-1)。

陸、訂正審判之審決

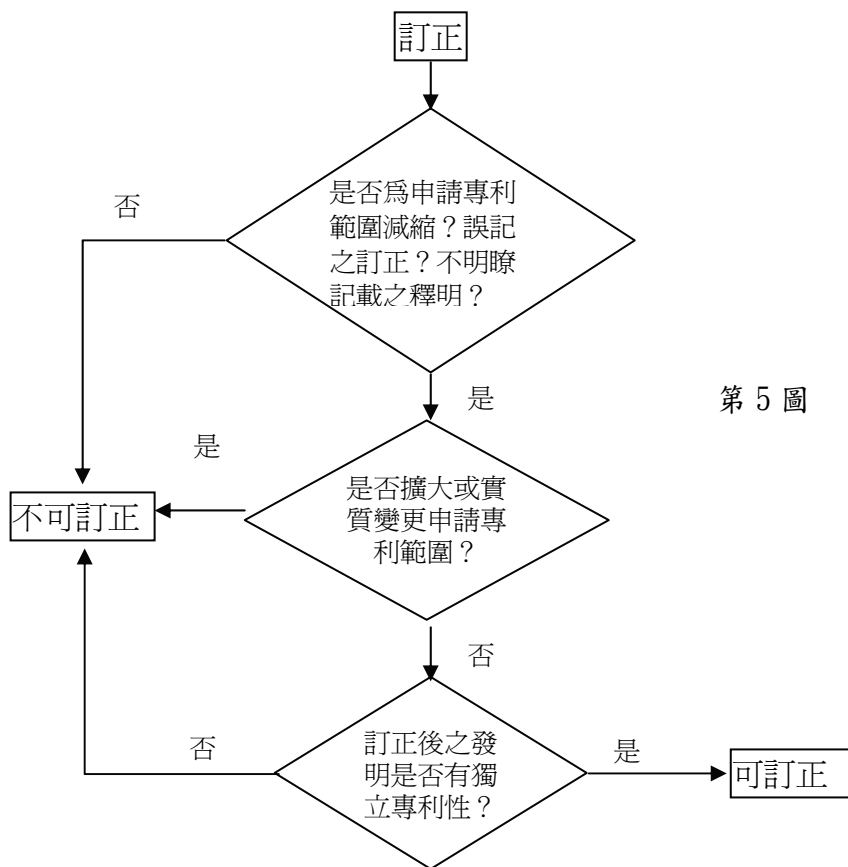
我國於專利發證後申請更正說明書，在日本相當於請求訂正審判。日本有關發明專利之訂正審判係在特許法第 126 條規定，我國之更正係在專利法第 64 條規定。第 64 條第 1 項與第 2 項相當於特許法第 126 條第 1 項及第 4 項之規定，但特許法第 126 條第 5 項，訂正後之發明於申請之際須具有獨立

⁷ 日本特許廳專利實務上稱「審查」指申請案之審查，於審判部中之審理稱為「審判」，日本對中間之認定稱為「判斷」。

本月專題

的專利性的規定，則為我國所無。另依特許法第 126 條第 2 項之規定，於無效審判繫屬特許廳的期間不能請求獨立的訂正審判，只能依特許法第 134 條之 2 提出訂正請求。但在對無效審判之審決提起撤銷之訴起的 90 日內仍可請求訂正審判。

第 5 圖所示為日本訂正審判准否訂正之判斷流程。



第 5 圖

以下舉一訂正審判審決之事例。為節省篇幅僅敘述審決之重要事項。

[事例 4]

審判號數：訂正-2006-39021



事件的表示：關於專利第 3354549 號之訂正審判事件，為如下之審決。

結論：本件審判之請求不成立。

理由：

1. 手續之經緯

本件專利第 3354549 號有關之發明，為將平成 8 年 7 月 1 日申請的特願平 8-171526 號之一部分，在平成 12 年 4 月 21 日做為新的專利申請案（特願 2000-120638 號）者，於平成 14 年 9 月 27 日設定登錄。被提起異議（2003-71469），並提訂正請求，於平成 16 年 2 月 20 日認許訂正，為駁回異議之決定。其後於平成 17 年 5 月 19 日請求訂正審判（2005-39080），於平成 17 年 7 月 15 日通知訂正拒絕理由通知，於平成 17 年 8 月 22 日撤回請求。其後於平成 18 年 2 月 14 日請求訂正審判（2006-39021），於平成 18 年 4 月 5 日通知訂正拒絕理由通知，在其指定期間內的平成 18 年 5 月 10 日提出意見書。

2. 請求審判之要旨

本件審判之要旨為將專利第 3354549 號發明有關之說明書，依本件審判請求書所附訂正說明書予以訂正，該訂正事項之內容如下。

（2-1）訂正事項 a

將請求項 1 有關發明的「具備顯示部的攜帶式電話裝置」訂正為「具備顯示通信狀態畫面的顯示部的攜帶式電話裝置」。

（2-2）訂正事項 b

將請求項 1 有關發明的「壓下特定的按鍵，於前述畫面，對應該裝置所具備之功能，將呈現該功能的複數圖形顯示一次」訂正為「壓下構成按鍵輸入部的按鍵，對應該裝置

本月專題

所具備之功能，於呈現該功能的複數圖形中，對其內的一個特定圖形顯示一次實現該功能的文字列，且於該選擇位置的顯示狀態，同時呈現前述通信狀態的顯示畫面」。

(2-3) 訂正事項 c

將請求項 1 有關發明的「由操作選擇前述 1 個圖形，則顯示呈現前述選擇圖形功能的文字列」訂正為「由操作前述輸入部選擇前述 1 個圖形，則於呈現前述通信狀態的顯示狀態，顯示該選擇圖形的選擇狀態，顯示呈現前述選擇圖形功能的文字列」。

(2-4) 訂正事項 d

將請求項 2 有關發明的「前述控制部為，於前述輸入部進行顯示功能選擇畫面操作時，從前述記憶部複數讀出前述圖形顯示資料，向前述顯示部輸出，於前述顯示部顯示的複數圖形內選擇 1 個時，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列顯示資料，向前述顯示部輸出的控制部」訂正為「前述控制部為，於前述輸入部進行顯示功能選擇畫面而操作特定按鍵時，從前述記憶部複數讀出前述圖形顯示資料，向前述顯示部輸出，將呈現前述圖形內的 1 個特定圖形之選擇位置的顯示資料向前述顯示部輸出，於前述顯示部顯示的複數圖形內藉由操作選擇 1 個時，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列顯示資料，向前述顯示部輸出的控制部」。

(2-5) 訂正事項 e

將請求項 2 有關發明的「前述顯示部為顯示呈現通信狀態畫面，當從前述控制部輸入複數圖形顯示資料時，依該顯示資料將複數圖形顯示一次，當從前述控制部輸入文字顯示資料時，依該資料顯示文字列的顯示部」訂正為「前述



顯示部為顯示呈現通信狀態畫面，當從前述控制部輸入複數圖形呈現圖形選擇位置的顯示資料時，依該顯示資料將複數圖形表現其內特定的 1 個圖形功能的文字列顯示一次，且在該選擇位置的顯示狀態下，同時顯示呈現前述通信狀態的畫面，藉由操作前述輸入部選擇前述的 1 個圖形，當從前述控制部輸入文字顯示資料時，在呈現前述通信狀態畫面的顯示狀態下，顯示該選擇的圖形之選擇狀態，依該資料顯示文字列的顯示部」。

(2-6) 訂正事項 f

將請求項 3 刪除。

(2-7) 訂正事項 g

將說明書的發明詳細說明之段落[0013]、[0014]訂正為

[0013]

為了解決向來例的問題點，請求項 1 所記載之發明為，……
(原文 11 行)。

[0014]

為了解決上述向來例的問題點，請求項 2 所記載的發明為，…… (原文 20 行)。

(2-8) 訂正事項 h

將說明書的發明詳細說明之段落[0037]、[0038]訂正為

[0037]

[發明之效果]

本月專題

依據請求項 1 所記載之發明，當壓下特定按鍵時，……
(原文 9 行)。

[0038]

依據請求項 2 所記載之發明，當該裝置實行其功能時，記憶部會記憶表現功能圖形的顯示資料，與對應表現功能的文字列的顯示資料，……(原文 17 行)。

3. 關於訂正目的是否適當、有無增加新事項及存在擴張、變更與否

(3-1) 關於訂正事項 a

將請求項 1 有關發明的「具備顯示部的攜帶式電話裝置」訂正為「具備顯示通信狀態畫面的顯示部的攜帶式電話裝置」，由於是將「顯示通信狀態畫面」之構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

(3-2) 關於訂正事項 b

……(原文 6 行)，由於是將「構成按鍵輸入部」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

(3-3) 關於訂正事項 c

……(原文 5 行)，由於是將「前述輸入部的」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

(3-4) 關於訂正事項 d

……(原文 10 行)，由於是將「特定按鍵」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。



(3-5) 關於訂正事項 e

……(原文 11 行)，由於是將「與顯示圖形的選擇位置」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

(3-6) 關於訂正事項 f

刪除請求項 3，該當申請專利範圍的減縮。

(3-7) 關於訂正事項 g、h

在說明書的發明詳細說明中[0013]、[0014]、[0037]、[0038]之訂正。由於是導因於上述申請專利範圍之訂正所做記載之明瞭化，該當不明瞭記載之釋明。

如上所述，訂正事項 a~f 係以申請專利範圍之減縮為目的，訂正事項 g、h 係以不明瞭記載之釋明為目的，故此等訂正事項該當特許法第 126 條第 1 項但書第 1 款及第 3 款之規定。

再者，此等訂正均係在申請書所附說明書或圖式所記載事項之範圍內所為，且實質上沒有擴張或變更申請專利範圍，因此上述訂正，該當特許法第 126 條第 1 項但書第 1 款及第 3 款之規定，且符合同條第 3 項、第 4 項之規定。

4. 關於獨立專利要件之合適與否

由於上述之訂正係以申請專利範圍之減縮為目的，故以下檢討上述訂正後之發明，於專利申請之際是否有獨立的可專利性。

(4-1) 訂正後之發明

訂正後之本件請求項 1、2 有關之發明（以下稱為「訂正發明 1、訂正發明 2」），從審判請求書所附全文訂正說明書

本月專題

之申請專利範圍的記載來看，係藉以下事項予以特定。

「[請求項 1]一種具備顯示通信狀態的顯示部的攜帶電話裝置，其特徵為……（原文 8 行）。

[請求項 2]一種具備顯示資料的顯示部，進行操作的輸入部，記憶資料的記憶部與依照從前述輸入部之輸入來控制的控制部之攜帶電話裝置，其特徵為……（原文 17 行）。」

（4-2）訂正拒絕理由通知之概要

本審判所通知的訂正拒絕理由通知之概要，為本件訂正說明書之請求項 1、2 有關之發明，基於下列引用刊物中記載之發明及周知技術，為該行業者所容易發明，依特許法第 29 條第 2 項之規定，於專利申請之際無獨立可專利性。

（引用刊物）

刊物 1：特開平 8-125724 號公報

刊物 2：特開平 6-120893 號公報

刊物 3：特開平 6-12209 號公報

刊物 4：特開平 5-244241 號公報

刊物 5：特開平 8-69367 號公報

（4-3）關於訂正發明 1

（4-3-1）訂正發明 1

訂正後的請求項 1 有關之發明 1，如上述「（4-1）訂正後之發明」之項所認定者。

(4-3-2) 關於引用刊物之記載

イ. 上述刊物 1 記載了以下之事項。

イ-1.

[發明名稱]「在個人通信裝置的顯示裝置上將文字標示的裝置與方法」(第 1 頁下欄項目 (54))

イ-2.

「[0001]

[產業上之利用領域]本發明係與數位處理系統有關，更詳言之係與具有接觸檢知顯示畫面的個人資料處理通信系統有關。」(第 3 頁右欄)

イ-3.

「[0003]如前述申請案所揭露的，在 1994 年 IBM 公司發表的個人通信裝置 SIMON，包含了許多使個人容易通信之功能。…… (第 3 頁右欄)

[0004]如圖所示，系統 2 具有擴音器 4、電源開關 6，音量調整開關 8a 及 8b、接觸檢知畫面 10、PCMCIA 卡槽 12、……」(第 3 頁右欄)(原文共 13 行)

イ-4.

「[0011]

[實施例]參照圖 3，本發明的個人通信裝置之顯示裝置 10，使用者藉按壓畫面下部的電話圖形 26，可讓使用者將裝置 2 做為手持電話來使用，且有電話的畫面供選擇。」(第 4 頁左欄～右欄)

本月專題

イ-5.

「[0012]觸摸畫面下部的圖形 28，會顯示如圖 4 所示的移動辦公室畫面。……」(第 4 頁右欄)(原文 5 行)

イ-6.

「[0019]使用者……如圖所示，畫面 6C 被分割成 2 個領域，亦即文字領域與功能領域。……」(第 5 頁左欄)(原文 8 行)

イ-7.

「[0027]於標示模式終了，如圖 9 所示，被標示的文字在彈出的視窗 70 中顯示。……」(第 6 頁左欄)(原文 9 行)

イ-8.

於第 9 頁的圖 3 之電話畫面中，顯示「Signal Strength」的部分，指示信號強度，故用該畫面顯示通信狀態。

考慮上述之記載、圖式以及此一領域之技術常識，可認為刊物 1 揭露了「一種具備顯示通信狀態的顯示部之個人通信裝置，其特徵為……」(原文 5 行)之發明(以下稱為引用發明 1)。

ロ. 上述刊物 2 記載了以下事項。

ロ-1

「[0001]

[產業上之利用領域]本發明係與例如設在電話裝置的顯示部有關、與顯示具有電話裝置功能的使用狀態之電



子機器的功能設定裝置有關。」(第 2 頁左欄)

口-2

「[0008]

[實施例]以下參照本發明適用的手持電話裝置的一個實施例之圖式來說明。圖 1 所示的為手持電話裝置的斜視圖。……」(第 2 頁右欄)(原文 5 行)

口-3

「[0016]圖 6 所示的為顯示固定顯示領域 13 的階層水準數號與顯示主要顯示領域 12 的第 2 水準選單之關係。……

[0017]再者，若選擇第 2 水準選單的「3：發信」，在固定顯示領域 13 就會顯示「F23」。……」(第 3 頁右欄)(原文共 13 行)

考慮上述段落與圖 6 之記載，以及此一領域的技術常識，可認為刊物 2 揭露了「一種具備按鍵輸入部(具體言之為 10 鍵與功能鍵)以及顯示部的可攜帶電話裝置，其特徵為……」(原文 6 行)

八. 上述刊物 3 記載下列事項。

八-1

「[0001]

[產業上之利用領域]本發明係與具有將執行的作業藉圖形來選擇之顯示選單畫面的功能，能夠選擇實裝硬碟備份的個人電腦有關。」(第 2 頁左欄)

本月專題

八-2

「[0027]圖 3 所示的為藉 DOS-ROM21 之 DOS 系統啟動之際，在液晶顯示幕上顯示的選單畫面之具體構成。

[0028]於圖 3 中，a1 至 a12 分別為供作業選擇用的選單圖形。……」（第 4 頁左欄～右欄）（原文 8 行）

八-3

「[0038]於顯示選單畫面的啟動處理中，首先從設定的主記憶體 12 中的硬體 RAM，……

[0039]在上述圖 5 所示的選單畫面上，藉操作游標及確定鍵，選擇所欲執行作業的圖形。……

[0040]藉此一圖形之選擇操作，被選擇的圖形之位置資訊反映選單顯示管理資訊檔案，更新上述檔案內之圖形位置資訊，再開始所選擇的圖形之作業。……

[0041]上述選擇的指令執行終了，選單顯示處理程式（PMENU）21a 再度啟動，……」（第 5 頁右欄～第 6 頁左欄）（原文共 24 行）

考慮上述段落與圖式之記載，以及此一領域的技術常識，可認為刊物 3 揭露了「一種具備按鍵輸入部以及顯示部的個人電腦，其特徵為……」。（原文 8 行）

二. 關於上述刊物 4，記載下列事項。

二-1

「[0001]

[產業上利用領域]本發明係與電話機，特別是與攜帶用電話機的小型化技術有關者。」(第2頁第1欄)

二-2

「[0021]於圖1中，1為本實施例的攜帶電話機，2為天線，3為擴音器，4為顯示器，6為模式鍵(MOD)，7為游標鍵，8為進入鍵(ENT)，9為麥克風，10為音響器。」(第3頁第4欄)

二-3

「[0031]再者，於顯示器上顯示 off-hook 記號的場合，藉壓下游標鍵 7，可以移動在顯示器 4 上所顯示 off-hook 記號下之游標，藉壓下進入鍵 8，可以對輸入的被呼叫者的撥號盤號碼為發信之指示。」(第4頁第5欄)

於上述段落[0031]中所記載的「off-hook 記號」很明白為圖形。因此，考慮上述記載、圖式以及本領域的技術常識，可認為刊物4揭露了「一種具備輸入部的攜帶電話裝置，其特徵為在顯示通信狀態的畫面上同時顯示圖形。」

(4-3-3) 對比

- (a) 引用發明1的「個人通信裝置」，由於如同上述イ-3之「實際上手持電話」，上述イ-4所記載的「可讓使用者將裝置2做為手持電話來使用，且有電話的畫面供選擇」，為手持電話，故訂正發明1很明白相當於「攜帶電話裝置」。
- (b) 引用發明1的「個人通信裝置」，為上述刊物1之圖3之電話畫面中，藉觸摸移動辦公室圖形，使該個人通信裝置做為具備「使個人通信容易的許多功能」(參

本月專題

照段落[0003])，於圖 4 之畫面中顯示日曆或備忘錄之圖形。接著，於其功能之一的備忘錄或電子郵件中，揭露了藉「撥號盤功能」可直接打電話（參照段落[0027]），故引用發明 1 可認為於「電話畫面(圖 3)」以外也具有做為手持電話機，即攜帶電話裝置之功能。

(c) 引用發明 1 的「觸摸特定的圖形」與訂正發明 1 的「壓下構成按鍵輸入部的特定鍵」，均是對裝置做輸入操作的意思，故兩者在「進行特定的輸入操作」之點上相同。

(d) 引用發明 1 的「藉觸摸輸入操作」與訂正發明 1 的「藉前述輸入部的操作」，均是對裝置做輸入操作的意思，故兩者在「藉輸入操作」之點上相同。

就此來看，訂正發明 1 與引用發明 1 在「一種具備顯示通信狀態畫面的顯示部的攜帶電話，其特徵為在前述顯示部顯示通信狀態的畫面，若進行特定的輸入操作，則對應該裝置所具備的功能，將實現該功能的複數個圖形一次顯示複數個，藉輸入操作選擇前述圖形中的 1 個。」之點上相同。以下之點有差異。

(差異點 1) 關於「進行特定之輸入操作」，在訂正發明 1 為「壓下構成按鍵輸入部的特定鍵」，而在引用發明 1 則為「觸摸特定之圖形」之點。

(差異點 2) 對於訂正發明 1 的「對應裝置所具備的功能，一次表現複數個該功能的圖形」之際，「對於其中的一個特定圖形顯示表現該功能的文字列，且在該選擇位置的顯示狀態，同時顯示前述通信狀態之畫面」，引用發明 1 則為「對應裝置所具備的功能，將表現該功能的圖形複數個顯示一次(圖 4 移動辦公室畫面參照)」之點。



(差異點 3) 對於訂正發明 1 的「藉操作輸入部選擇一個圖形，在顯示通信狀態的畫面下，顯示該選擇的圖形之選擇狀態，顯示表現前述選擇的圖形功能的文字列」，引用發明 1 則為「藉觸摸所顯示圖形的一個之輸入操作，選擇一個圖形」之點。

(4-3-4) 判斷

關於上述差異點檢討如下。

(關於差異點 1)

於具備顯示部的攜帶型資訊處理裝置中，在輸入操作上的「觸摸畫面輸入方式」(引用發明 1) 與「藉按鍵移動游標輸入方式」(訂正發明 1) 均為周知技術，能夠依其適宜來採用。例如，引用發明 1 於同樣的攜帶電話裝置，將「藉按鍵移動游標輸入方式」做為周知技術，舉出上述刊物 2 與刊物 4 之例示。

接著，由於將該周知技術適用於引用發明 1 並未見到特別的阻礙要因，故代替引用發明 1 的「觸摸特定之圖形」(「觸摸畫面輸入方式」) 採用上述周知之輸入方式(「藉按鍵移動游標的輸入方式」)，如訂正發明 1 那樣的「壓下構成按鍵輸入部的特定鍵」之構成，為該行業者得依其適宜來設計之事項。

(關於差異點 2)

……之點，為例如上述刊物 3 所揭露的個人電腦等領域的周知技術。(原文 4 行)

接著，藉助圖形的人機介面之方法為在個人電腦領域已確立，並發展運用到其他領域上，廣為知悉。於攜帶電話之領域也是……，由於「將使用圖形的人機介面之方法適用於攜帶電話」為在分割的原申請案之前，例如刊物 1 或 4 為已經公知者，將上述周知技術適用於引用發明 1，沒有特別困難，也未見到特別的阻礙要因。(原文 8 行)

本月專題

再者，……，亦即如訂正發明 1 那樣，「將表現功能的圖形於顯示通信狀態的同時顯示」為該行業者得依其適宜來採用。(原文 8 行)

因此，在引用發明 1 適用於刊物 1 與刊物 4 所記載，以及刊物 3 所記載的周知技術，如訂正發明 1 那樣「對應裝置所具備的功能，一次表現複數個該功能的圖形」之際，「對於其中的一個特定圖形顯示表現該功能的文字列，且在該選擇位置的顯示狀態，同時顯示前述通信狀態之畫面」之構成，可說不需要特別的創意工夫。

(關於差異點 3)

……之點，為例如上述刊物 3 所揭露個人電腦領域的周知技術。接著，如上面「(關於差異點 2)」所述，將該周知技術適用於引用發明 1，沒有特別困難，也未見到特別的阻礙要因。(原文 5 行)

再者，將「在顯示通信狀態的畫面來顯示」以進行該顯示，如上面「(關於差異點 2)」所述，為該行業者得依其適宜來採用。

因此，在引用發明 1 適用於刊物 1 與刊物 4 所記載，以及刊物 3 所記載的周知技術，如訂正發明 1 那樣「藉操作輸入部選擇一個圖形，在顯示通信狀態的畫面下，顯示該選擇的圖形之選擇狀態，顯示表現前述選擇的圖形功能的文字列」之構成，可說不需要特別的創意工夫。

(4-3-5) 關於訂正審判請求人之主張 (訂正發明 1)

(イ) 請求人於平成 18 年 5 月 10 日意見書之第 2~4 頁中主張，拒絕理由通知的「(1-3) 對比」，特別是「(b)」的「……」之認定有錯誤。理由是……等。結果是其所主張的相同點和差異點之認定無法接受。(原文 10 行)

但是，姑不論引用發明 1「於圖 4 在通信狀態畫面不



顯示」、「不顯示包含 10 鍵的輸入部」以及「打電話時應返回電話畫面」之事項，如「(4-3-3) 對比」之「(b)」項所指摘，於電話畫面（圖 3）以外也具有手持電話及攜帶電話裝置之功能，故上述請求人之主張不能採用。

再者，關於請求人的主張「因在移動辦公室畫面不顯示 Signal Strength，不能接受來信」（意見書第 4 頁下起第 6 行），於刊物 1 並無記載或教示，為沒有根據的主張。

- (口) 請求人於同意見書第 7 頁第 5~10 行，（關於訂正拒絕理由通知的「(1-4) 判斷」之「(關於差異點 1)」），主張「……，並不是容易得到的設計事項」。(原文 7 行)

再者主張「……，明顯存在阻礙要因」。(原文 6 行)

然而關於請求人的上述主張，從上述「(4-3-4) 判斷」之「(關於差異點 1)」之項以及前述「(4-3-3) 對比」之「(b)」項之判斷來看，上述請求人的主張不能採用。

- (ハ) 請求人於同意見書第 8 頁下起第 5 行~第 9 頁中，（關於拒絕理由通知的「(1-4) 判斷」之「(關於差異點 2)」），主張「……，不是本件專利申請時的通常事項，即不是周知事項」。(原文 5 行)

在意見書的第 9 頁第 7~12 行，主張「……，明白除外，而有阻礙要因」。(原文 6 行)

意見書第 11 頁第 8~9 行，主張「本案之發明，將藉助圖形的人機介面之方法首次用在攜帶電話裝置，為開拓性發明」。

本月專題

然而上述請求人之主張，從前述「(4-3-4) 判斷」的「(關於差異點 2)」項之判斷來看，請求人的上述主張不能採用。

- (二) 請求人同意見書第 12 頁第 2~14 行，(關於拒絕理由通知的「(1-4) 判斷」之「(關於差異點 3)」)，主張「……，很明白需要有特別的創意工夫」。

然而上述請求人的主張，從前述「(4-3-4) 判斷」的「(關於差異點 3)」項之判斷來看，請求人的上述主張不能採用。

(4-3-6) 小結

綜上所述，訂正發明 1 為該行業者基於上述刊物 1~4 所記載的發明及周知技術，容易為之的發明。

因此，訂正發明 1 依特許法第 29 條第 2 項之規定，於發明專利申請之際無獨立的可專利性。

(4-4) 關於訂正發明 2

(4-4-1) 訂正發明 2

訂正後之請求項 2 有關的訂正發明 2，如上述「(4-1) 訂正後的發明」之項的認定。

(4-4-2) 引用發明及周知技術

イ. 上述刊物 1，除上述「關於(4-3-2) 引用刊物之記載」之項所摘記的イ-1~イ-8 之記載事項外，還記載了以下之イ-9……(原文共 34 行)

ロ. 上述刊物 2……(原文 4 行)



ハ. 上述刊物 3…… (原文 5 行)

ニ. 上述刊物 4…… (原文 4 行)

ホ. 上述刊物 5 記載以下事項。

ホ-1 「[0001] ……」 (第 2 頁左欄) (原文 4 行)

ホ-2 「[0008] ……」 (第 2 頁右欄) (原文 4 行)

ホ-3 「[0016] ……[0025] ……」 (第 3 頁左欄第 4 頁右欄)
(原文 40 行)

ホ-4 「[0027] ……」 (第 4 頁左欄) (原文 7 行)

ホ-5 「[0031] ……」 (第 4 頁右欄) (原文 8 行) ……

ホ-6 「[0042] ……[0044] ……」 (第 6 頁左欄) (原文 14 行)

ホ-7 「[0049] ……」 (第 6 頁右欄) (原文 10 行)

ホ-8 「[0056] ……」 (第 7 頁左欄) (原文 6 行)

ホ-9 上述ホ-3 之段落[0019]所記載的……(原文共 27 行)

(4-4-3) 對比

(a) 引用發明 2 (刊物 1) 之「個人通信裝置」……很明白相當於訂正發明 2 的「攜帶通信裝置」。(原文 4 行)

(b) ……引用發明 2 (刊物 1) 除「電話畫面 (圖 3)」以外也可以認為具有手持電話，即攜帶電話裝置

本月專題

之功能。(原文 7 行)

- (c) 引用發明 2 (刊物 1) 之「畫面接觸覆蓋層」、「記憶體」、「處理裝置」分別相當於訂正發明 2 的「輸入部」、「記憶部」、「控制部」。
- (d) 引用發明 2 (刊物 1) 的「移動辦公室畫面」，由於能夠選擇顯示個人通信裝置所具備之功能，該「移動辦公室畫面」相當於訂正發明 2 的「功能選擇畫面」。
- (e) 訂正發明 2 的「操作特定鍵」與引用發明 2 (刊物 1) 的「觸摸特定圖形之操作」，均是意指對裝置的輸入操作，故兩者在「特定之輸入操作」之點上相同。
- (f) 訂正發明 2 的「前述輸入部的操作」與引用發明 2 (刊物 1) 的「觸摸之輸入操作」，在「輸入操作」之點上相同。
- (g) 訂正發明 2 的「……控制部」和引用發明 2 (刊物 1) 的「……控制部」之點上相同。(原文 11 行)
- (h) 訂正發明 2 的「……顯示部」和引用發明 2 (刊物 1) 的「……顯示部」，兩者在「顯示通信狀態之畫面，將複數個圖形顯示一次的顯示部」之點上相同。(原文 10 行)

就此看來，訂正發明 2 和引用發明 2 在「……」之點相同，而在以下之點有差異。(原文 8 行)

(差異點 1) 關於記憶部，訂正發明 2 具備「……」，而引用發明 2 不具備此一構成之點。(原文 3 行)



(差異點 2) 關於控制部的「……」，其「輸入操作」，在訂正發明 2 為「於輸入部之按鍵操作」及「輸入部之操作」，在引用發明 2 為「觸摸圖形的輸入操作」之點。

(差異點 3) 關於「將複數圖形於顯示部一次顯示複數個的控制部」，訂正發明 2 具備「……」，而引用發明 2 不具備此一構成之點。
(原文 8 行)

(差異點 4) 關於顯示部，訂正發明 2 為「……」，而引用發明 2 為「……」之點。

(4-4-4) 判斷

(關於差異點 1、差異點 3、差異點 4)

如上述「(4-4-2) 引用發明及周知技術」之「ホ。」項所指摘，在刊物 5 揭露了「……」。再者，「……」例如刊物 3 所記載那樣已經周知。(原文 15 行)

接著，引用發明 2 (刊物 1) 與刊物 5 之記載與刊物 3 記載的周知技術，在使用人機介面方法上為相同，將引用發明 2 (刊物 1) 的複數圖形一次顯示複數個的功能選擇畫面，亦即在移動辦公室畫面的顯示部上顯示之際，適用此等刊物所記載之技術與周知技術，並未見到特別的阻礙要因。

又，「在顯示通信狀態畫面上同時顯示圖形」，已為上述刊物 1 之圖 3 (在畫面上部的 Signal Strength，在畫面下部記載了電話圖形與移動辦公室) 與上述刊物 4 (段落 [0031] 參照) 所揭露。接著，……，亦即如訂正發明 2 那樣，「將顯示功能的圖形同時顯示通信狀態的畫面」，為該行業者得依其適宜採用者。(原文 8 行)

因此，於引用發明 2 適用上述刊物 1 與 3~5 所記載之

本月專題

技術，如訂正發明 2 那樣「……攜帶電話裝置」之構成，不認為需要特別的創意工夫。(原文 19 行)

(關於差異點 2)

如上述「(4-3-4)(關於差異點 1)」，因「……」與「……」，例如刊物 2 所記載那樣為周知，故於引用發明 2 中將「觸摸特定圖形之操作」變更為「於輸入部特定鍵之操作」。以及將「觸摸之輸入操作」變更為「輸入部之操作」，如訂正發明 2 那樣之構成，為該行業者得依其適宜採用之事項。(原文 7 行)

(4-4-5) 關於訂正審判請求人之主張 (訂正發明 2)

(千) 請求人於平成 18 年 5 月 10 日意見書的第 12 頁第 17~23 行，主張拒絕理由通知的「(2-3) 對比」，特別是「(b)」的「……」之認定很明顯為錯誤者。(原文 5 行)

然而，引用發明 2 如前述「(4-4-3) 對比」之「(b)」項的判斷，於電話畫面 (圖 3) 以外也具有手持電話，即攜帶電話裝置的功能，請求人的上述主張無法採用。

(リ) 請求人於同意見書第 14 頁第 13~20 行，(關於拒絕理由通知的「(2-3) 對比」的「(d)」) 主張「……引用發明 2 (刊物 2) 中的『移動辦公室畫面』很明顯和訂正發明 2 的『功能選擇畫面』不相當」。(原文 6 行)

然而，引用發明 2 的「移動辦公室畫面」，如前述「(4-4-3) 對比」的「(b)」項及「(d)」項之判斷所述，因能夠選擇個人通信裝置所具備的功



能，故上述請求人的主張無法採用。

- (ヌ) 請求人在同意見書第 14 頁第 2 行～第 15 頁第 10 行，(關於拒絕理由通知的「(2-3) 對比」的「(g)」) 主張「……沒有揭露任何將複數個圖形一次顯示複數個的顯示部」。(原文 14 行)

然而，關於訂正發明 2 之控制部與引用發明 2 的控制處理裝置比較，已如前述「(4-4-3) 對比」之「(g)」項的判斷，故請求人的主張無法採用。

- (ル) 請求人在同意見書第 15 頁第 19～22 行，主張「訂正發明 2 與引用發明 2 的相同點與差異點之認定畢竟無法接受」。再者同意見書第 17 頁第 9～17 行主張「……」。(原文 7 行)

然而關於請求人上述之主張，依據前述「(子)」～「(ヌ)」項以及前述「(4-4-3) 對比」項之判斷，請求人上述之主張無法採用。

- (才) 請求人同意見書第 17 頁第 18 行～第 19 頁下起第 6 行，主張「拒絕理由通知的『(2-4) 判斷』之『(關於差異點 1、差異點 3、差異點 4)』之判斷，無法接受如同在訂正發明 1 所述之理由」。

再者主張「……，很明顯存在困難性，這支持阻礙要因之存在」(意見書第 20 頁第 8 行～下起第 6 行)。(原文 9 行)

再者引用甲第 13 號證及甲第 14 號證，主張本發明申請當時，將有關個人電腦的藉助圖形的人機介面方法適用到不同領域的攜帶電話裝置，並未被設想，明顯存在阻礙要因(意見書第 20 頁下起第 5 行～第 21 頁第 5 行)。

本月專題

然而，請求人上述之主張，依據前述「(4-4-3)判斷」之「(關於差異點1、差異點3 差異點4)」項之判斷，請求人上述之主張無法採用。

(ワ) 請求人同意見書第22頁第13~19行，(關於拒絕理由通知之「(2-4)判斷」之「(關於差異點2)」)，主張「……，不是該行業者得依其適宜為之的事項」。(原文8行)

然而，請求人上述之主張，依據前述「(4-4-3)判斷」之「(關於差異點2)」項之判斷，請求人上述之主張無法採用。

(4-4-6) 小結

綜上所述，訂正發明2為該行業者基於上述刊物1~5所記載之發明與周知技術容易完成之發明。

因此，訂正發明2依特許法第29條第2項之規定，於發明申請專利之際無獨立的專利性。

(4-5) 結語

據上論結，上述訂正發明1、2有關之訂正，於發明申請專利之際每一個訂正發明均無獨立可專利性，故不符特許法第126條第5項之規定。

因此為如結論之審決。

(解說)

本事例為日本訂正審判之審決，與[事例3]的無效審判之審決同樣，在此僅摘述「審判號數」、「事件的表示」、「結論」與「理由」的4部分。雖然



日本之訂正審判類似我國之更正，但因我國之更正並未採合議制的審判，故兩者在格式上有大的差異。又我國更正案係在原案卷宗辦理，故並未另外編定類似的「審判號數」。本事例之「事件的表示」和[事例3]所述者同樣旨在對事件本身予以特定，我國的更正處分書無類似之項目。至於「結論」與「理由」相當於我國訴願決定書、法院判決書之「主文」與「理由」。從訂正審判之審決格式上就可以瞭解其所具的準司法之色彩。倘若我國之更正案也採合議審的制度，則本事例訂正審判的審決格式可供參考。

和[事例3]同樣，本事例之理由部分，也是佔審決的最大篇幅，內容力求詳盡，而且有若干層次的標號體系，眉目清楚，於論說時容易引述他一標號之內容，當事人也容易閱讀與了解。此一標號體系概要如下：

理由：

1. 手續之經緯

2. 請求審判之要旨

(2-1) 訂正事項 a

(2-2) 訂正事項 b

(2-3) 訂正事項 c

(2-4) 訂正事項 d

(2-5) 訂正事項 e

(2-6) 訂正事項 f

(2-7) 訂正事項 g

(2-8) 訂正事項 h

3. 關於訂正目的是否適當、有無增加新事項及存在擴張、變更與否

(3-1) 關於訂正事項 a

(3-2) 關於訂正事項 b

(3-3) 關於訂正事項 c

本月專題

(3-4) 關於訂正事項 d

(3-5) 關於訂正事項 e

(3-6) 關於訂正事項 f

(3-7) 關於訂正事項 g、h

4. 關於獨立專利要件之合適與否

(4-1) 訂正後之發明

(4-2) 訂正拒絕理由通知之概要

(4-3) 關於訂正發明 1

(4-3-1) 訂正發明 1

(4-3-2) 關於引用刊物之記載

(4-3-3) 對比

(4-3-4) 判斷

(4-3-5) 關於訂正審判請求人之主張 (訂正發明 1)

(4-3-6) 小結

(4-4) 關於訂正發明 2

(4-4-1) 訂正發明 2

(4-4-2) 引用發明及周知技術

(4-4-3) 對比

(4-4-4) 判斷

(4-4-5) 關於訂正審判請求人之主張 (訂正發明 2)

(4-4-6) 小結

(4-5) 結語



本事例所採的編號主要為阿拉伯數字與片假名如(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)等之標號，和[事例3]之編號中有羅馬數字之編號不同。但兩事例之編號均求綱舉目張，體系清楚，容易引述與閱讀。

理由中第1點的「手續經緯」相當於「事實」。由於訂正審判並不像無效審判那樣涉及兩造當事人，所以第2點就敘述「請求審判之要旨」。值得注意的是在此就每一訂正事項分別陳述。此種訂正事項係區隔至最小的變動單位。例如關於請求項1中之更正就區分成(2-1)訂正事項a、(2-2)訂正事項b、(2-3)訂正事項c，其中訂正事項a是請求項1請求標的前序詞之更正，訂正事項b與c是請求項1兩個技術特徵之更正。

關於請求項2的兩個技術特徵之更正列於(2-4)訂正事項d、(2-5)訂正事項e。刪除請求項3單獨列為(2-6)訂正事項f。發明說明中兩個相鄰的段落之更正，因屬相同的小標題下被列為同一訂正事項，且均明白交代段號。(2-7)訂正事項g為有關段落[0013]、[0014]之更正，(2-8)訂正事項h為有關段落[0037]、[0038]之更正。在此我們或能由此體會說明書中於每一段的前頭標示段號之功用與重要性。

接著第3點論述「關於訂正目的是否適當、有無增加新事項及存在擴張、變更與否」，在此所謂訂正目的相當於我國專利法第64條第1項的三款情事，即「申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明」。所謂新事項相當於同條第2項的「超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」，所謂擴張、變更情事相當於同條第2項的「實質擴大或變更申請專利範圍」。這些均為訂正須滿足的法律要件，這一部分我國和日本的規定可相互對應。但在日本實務上訂正審判請求人只要列出所欲訂正之事項，並不必表明是依據哪種目的，因為是否符合乃審判官審理的職責所在，和請求人是否有陳述與陳述是否正確無關。我國更正案在實務上常在有關更正的條款是否有主張或主張錯誤上耗費時間釐清，參照日本訂正審判的做法，似無必要。

第4點的「關於獨立專利要件之合適與否」為我國更正案之審查所無。在日本關於實質專利要件之審查，於特許廳之審查部門的拒絕理由通知書中雖然也會有列出引證前案，以及不符專利要件法條與理由的敘述，但本事例由於是審判部門中的合議審案件，所以審決的詳明程度又比審查部門的拒絕

本月專題

理由通知書更勝一籌。

由於所有訂正事項均被認為符合第3點之條件，因此在第4點係以通過第3點的兩個訂正後的發明為判斷對象。因此倘若訂正事項無法通過第3點之條件，則第4點的獨立專利要件就不必判斷。(4-1)的「訂正後發明」詳列出訂正後的請求項1與請求項2，並分別將各請求項有關之發明稱為訂正發明1與訂正發明2。

在訂正審判中審查獨立的專利性和審查部門同樣，若發現有不予專利之情事，審判官仍然要先發拒絕理由通知書。由(4-2)的「訂正拒絕理由通知之概要」可以知道審判官先前已發過拒絕理由通知書，於審決中僅摘述訂正後的兩個發明依據所列出的5個引證前案不具進步性之大要。

接著(4-3)就訂正發明1來審查，並區分成(4-3-1)訂正發明1、(4-3-2)關於引用刊物之記載、(4-3-3)對比、(4-3-4)判斷、(4-3-5)關於訂正審判請求人之主張(訂正發明1)、(4-3-6)小結，幾個次段來論述。關於訂正發明2也比照訂正發明1的方式自(4-4)起分別論述。以下僅就訂正發明1部分來論，有關訂正發明2部分可做相同之瞭解。

於(4-3-1)對訂正發明1係藉「(4-1)訂正後的發明」中之請求項1所記載者來加以特定，不再重述。於(4-3-2)關於引用刊物之記載，分別就4件刊物以片假名イ、ロ、ハ、ニ編號，各編號下又以次級編號イ-1~イ-8、ロ-1~ロ-3，ハ-1~ハ-3，ニ-1~ニ-3詳細摘述相關段落之內容，可說善盡舉證之義務。於(4-3-3)對比係將刊物1中所記載的引用發明1與訂正發明1做相同點與差異點之比較。由於兩者存在差異點，故新穎性上應無問題，接著審查其進步性。而且採取的審查方式是以刊物1為最接近之引證前案，先做異同之對比，關於結合刊物2、3、4的部分係留待(4-3-4)判斷中論述，如此審查之層次清楚條理分明。

於(4-3-4)判斷，係針對(4-3-3)對比所提到的3個差異點分別進行有無進步性之判斷。於論述中必要時均指出引證刊物之相關段落，最後並以「將上述周知技術適用於引用發明1並無特別困難，亦未見到特別的阻礙要因」、「為該行業者得依其適當而採用」、「不需特別的創意工夫」為結尾，因



為這只是審判官之判斷，不採審查基準中所用的不具進步性之用語為結尾。

於(4-3-5)關於訂正審判請求人之主張(訂正發明1)，以4個片假名編號(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)詳述請求人針對不服審判官的核駁理由通知，所提出的意見書中有關訂正發明1有進步性之主張。請求人在論述之結尾亦是以「於刊物中沒有教示，沒有根據」、「畢竟不是容易設計的事項」、「明顯存在阻礙要因」、「非該行業者得依其適宜來設計之事項」、「需要特別的創意工夫」來申辯。值得注意的是，本事例將請求人的的主張，擺在審判官的判斷之後，亦即審判官依據引證資料先行對相同點與差異點作出認定，然後再引用前述之認定來反駁請求人有關的主張。此和一般的想法不同。在我國通常會先陳述引證資料與當事人之主張後，再進行判斷。究以何種方式較好，值得斟酌。

(4-3-6)小結，謂訂正發明1基於刊物1~4所記載之發明，為該行業者容易完成的發明，而違反特許法第29條第2項之規定。在此同樣僅引敘特許法本法之用詞及條款，而不出現「不具進步性」之審查基準中之用詞。

關於訂正發明2之獨立專利性之審查係在(4-4)論述，並從(4-4-1)~(4-4-6)，格式與前述(4-3)關於訂正發明1者相同，在此從略。

(4-5)結語，為關於兩個訂正發明是否有獨立可專利性之總結，並敘述不符合特許法第126條第5項之規定。

本案例為有關訂正審判之審決，一方面可以讓我們瞭解領證後更正說明書與申請專利範圍的審查方式，另一方面從占最大篇幅的部分可以讓我們瞭解新穎性與進步性之審查方式。在我國於更正案中並不審查獨立的可專利性，於日本的訂正審判中符合訂正的目的後，還要審查是否滿足獨立的可專利性，因此即使是減縮申請專利範圍，經過再度檢索前案後也未必具有可專利性。在我國一般的想法是，既然原來的範圍已經核准專利，減縮後的範圍應該更可以准專利，但由本案例來看並不盡然如此。

結論

本文介紹了日本現行專利審判制度以及不服拒絕查定之審決、無效審判

本月專題

之審決、訂正審判之審決的4個具體實例。在日本與專利審判相關的法律與審決之撰寫方式，新舊比較也是有所差別。新制在程序面上力求簡併與合理，在審決面則力求具體與詳實。此一趨勢對於我國再審案、更正案、舉發案等審定書之撰寫應有一定的參考價值。

本文所舉的日本審決例已刪減大量文字並以省略符號代之，但仍能感覺其內容詳盡，段落編號等有一定格式，讓當事人閱讀時容易掌握論據出處以及獲得結論的推斷過程。日本早期的審決並沒有像現在這樣詳盡，段落編號較簡單或甚至沒有，之所以演進成目前審決如此多層次的編號體系與內容格式，部分原因應係面對更專業的司法審查⁸，為了避免專利審決動輒被智慧財產高等法院撤銷，不得不在審決的內容與格式上比以往更為充實與加強。我國已於2008年7月1日成立智慧財產法院，預期可以提供更專業的行政訴訟之司法審查。因此智慧財產局各種審定書，似亦有進一步充實的必要。

關於審定書或決定書之記載事項，如果專利法有規定，自須按照該規定，若專利法沒有規定，可以參考訴願決定及一般公文格式來設計。本文重點在「理由」這一項之內容如何撰寫，於論析前述所舉日本的4個審決事例後，關於「理由」部分有以下之看法：

1. 再審查案若認為原審定不妥，則「理由」中可簡述原審理由不能據以核駁，且亦未發現其他核駁理由，審定如結論（應准予專利）之意旨。亦即再審查自為准予專利之審定。
2. 再審查案若認申請再審之理由不成立，則建議「理由」中包含下列項目：
 - 一、申請過程
 - 二、關於修正之准否（無修正則免）
 - 三、關於分割之妥適與否（無分割則免）
 - 四、關於申請案之發明

⁸ 日本在2005年4月1日成立智慧財產高等法院管轄不服特許廳審決的撤銷訴訟案件。



- (一) 本案發明
- (二) 引證前案
- (三) 對比、判斷
- (四) 小結

3. 舉發案若依合議方式審理，則建議舉發審定書的「理由」中包含下列項目：

- 一、事實概要
- 二、舉發理由書補正是否適當（無補正則免）
- 三、本件之發明
- 四、舉發人主張之應撤銷理由
- 五、被舉發人之主張
- 六、證據
- 七、對比、判斷
- 八、小結

在每一項目之下，依實際個案之情況可以有下一階的標號體系，以方便引述，並使當事人容易閱讀與理解。

4. 關於更正案，建議在更正審定書⁹的「理由」中包含下列項目：

- 一、事實概要
- 二、申請更正事項
- 三、更正事項是否屬於三款情事
- 四、更正是否實質擴大或變更申請專利範圍

⁹ 智慧局關於更正案所作之行政處分，不論稱為審定書或處分書，同樣必須載明「理由」。

本月專題

由於我國更正案並不審查獨立的專利性，所以在「理由」中可以排除此一部份。為提升此一格式之成效，在申請人端、說明書格式與審查實務上須做一些配合與改進，例如（a）專利說明書的「發明說明」增加段號¹⁰之規定，俾方便確認更正之所在；（b）申請人須就容易判斷是否屬於三款情事的段落或認為對己有利的方式區隔文字做為一個更正事項，逐一標號列舉；（c）審查人員就區分清楚的更正事項，自行判斷是否屬三款情事，申請人不必主張。

5. 由本文所舉日本無效審判審決之「理由」，可以看到關於請求人所提之證據均予以編號，且除了記載該證據名稱外，亦就關鍵部分予以摘記，各摘記亦有編號以方便後面論述時之引用。在訂正審判審決中，於判斷獨立的專利性時，審判官對引證前案亦均摘記出關鍵部分，且亦予以編號，道理同上。在我國因更正案不審查獨立的專利性，沒有引證前案的需要，但在舉發案中，關於舉發人所提的證據似可參考日本無效審判審決之做法，除將證據編號外，亦能摘記關鍵部分，該摘記亦予編號。
6. 日本無論專利申請案之審查或於審判部之審判，都是以發明為審理對象，本文所舉之審決自不例外。所謂「本件發明」雖然是從相關請求項之記載來認定者，但和請求項本身在概念上還是有差別。
7. 日本於訂正審判還須判斷訂正後之發明是否具有獨立之專利性，本文所舉之例，兩個訂正發明雖然皆符合申請專利範圍減縮之目的，但仍被依引證前案，認定為不具進步性，從而不准訂正。這不免產生一個疑問，既然較大的範圍已經獲准專利，為什麼範圍減縮以後反而不准專利？主要是當初核准專利並不保證已做了徹底的前案調查，專利權人會請求訂正審判，自是原本的申請專利範圍或發明說明有和先前技術重疊之處，縱然是對技術特徵增加新的限制條件而減縮申請專利範圍，但若該增加的限制條件，若經重新檢索發現屬於周知事項，訂正後的發明整體而言可能仍不具進步性。在我國的更正案應該也有可能

¹⁰智慧局於2008年8月26日啟動的e網通電子申請系統，利用「專利說明書編輯器」已可於完成後的「發明說明」中自動標示段號。



產生這種情況，因此未來有關更正案是否導入進一步審查更正後的發明是否具有可專利性，是一個值得思考的課題。

8. 由本文所舉之日本審決例，可以發現在理由部分之敘述極為詳細，有些看似重複，但仍予摘述。和審查發明專利申請案時之拒絕理由通知書相比，有很大的差別。在審查部門的拒絕理由通知書除列出引證前案外，常見對幾個請求項一起指出違反之法條，並摘述相關的文字內容，此一摘述不像審判部的審決那麼詳細。其原因可能是日本在審查階段有二次的拒絕理由通知，而且待審案件數量多，若每一件都比照審決那麼詳細，將無法應付大量的待審案件，而且若前案檢索的品質好，申請人能夠針對拒絕理由所述提出意見書或補正書，便已達到審查之目的。申請人縱被核駁，仍可在特許廳內請求審判。審判階段為行政機關的最後一次審理，當事人若不服其審決，便會向智慧財產高等法院提起行政訴訟，將面對司法審查，詳實的審決理由有利於行政處分被法院維持。我國目前在專利專責機關亦有初審與再審兩個審級，而初審待審案件也不少，有無必要參考日本在審查意見通知上採若干請求項合併敘述的簡化做法，而於再審查之審定書上始更細緻地論述，似值得斟酌。
9. 由本文所舉的不服拒絕查定審判之審決[實例 2]，亦可瞭解日本有關分割案之處理與審查方式。即先將分割案以新案來處理，倘經審查認不超出母案說明書與圖式所記載之範圍，便准予援用母案之申請日繼續進行實質要件之審查。倘認為分割案超出母案之範圍，便不能援用母案申請日，直接以獨立的新案來審查，此不失為一種清楚的審查方式。
10. 日本的無效審判之審決有可能作出某幾項審判請求成立，某幾項審判請求不成立，以及審判費用負擔比例，具有準司法之性質，較一般行政處分審慎。我國未來專利法修正，關於舉發案可考慮引進就各請求項提起舉發，合併審理以及職權探知或甚至合議審理等相關規定，使舉發之審理與國際趨勢更趨一致。