



日本專利無效審判的合併審理

黃文儀*

壹、前言

我國專利法中的舉發案，相當於日本的請求無效審判。專利法修正草案增訂舉發案得合併審理之條文，此相當於日本特許法第154條之規定。日本實務上關於無效審判，如何進行合併審理值得瞭解，以供我國未來舉發案合併審理之參考。日本專利上所謂「審判」係指於行政機關的特許廳中的專利審判部所進行之準司法之合議審理程序，於法院中之審理則稱「裁判」；於特許廳之審判部中有「審判官」¹，於法院則有「裁判官」。審判部作成之決定，稱為「審決」，法院之決定則稱為「判決」，兩者用詞有別。本文先論我國與日本合併審理之相關規定。接著探討幾個無效審判合併審理的事例。其中包含於合併口頭審理後，分別審決之事例，以及未經口頭審理，卻合併審決之事例。

貳、合併審理之相關規定

凡採合議制審理的程序，不論司法或準司法程序，為了節省資源，提升效率，大都有合併審理之規定。此種規定有的見諸本法，有的見諸規則或要點。

收稿日：98年7月20日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。

¹ 日本特許廳審判部之合議體包含「審判長」與「審判官」，「審判長」為合議體主席，為行政機關之公務人員，與我國通稱「審判長」係指法院合議體主席，為法官不同。



例如我國訴願法第 78 條規定：「分別提起之數宗訴願係基於同一或同種類之事實上或法律上之原因者，受理訴願機關得合併審議，並得合併決定。」由於訴願審議委員會係採合議的方式為之，故有此一規定。目前雖未見到合併審議，合併決定之事例。惟若專利法修正通過，舉發案得就不同請求項提起，則在舉發案審定書主文出現部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立之場合。專利權人與舉發人分別提起訴願，此種案件應有合併審議，合併決定之空間。

又經濟部訴願案件陳述意見作業要點第 11 點規定「陳述意見程序，得併入言詞辯論程序中，以言詞辯論程序行之。」類似於日本無效審判合併進行口頭審理之做法。

行政訴訟法第 127 條規定「分別提起之數宗訴訟係基於同一或同種類之事實上或法律上之原因者，行政法院得命合併辯論。(1 項) 命合併辯論之數宗訴訟，得合併裁判。(2 項)」本條規定和訴願法第 78 條相同意旨。

行政訴訟法第 191 條規定「訴訟標的之一部，或以一訴主張之數項標的，其一達於可為裁判之程度者，行政法院得為一部之終局判決。(1 項) 前項規定，於命合併辯論之數宗訴訟，其一達於可為裁判之程度者，準用之。」

行政訴訟法第 227 條規定「第三人參加和解成立者，得為執行名義。(1 項) 當事人與第三人之和解，有無效或得撤銷之原因者，



得向原行政法院提起宣告無效或撤銷和解之訴。(2項)前項情形，當事人得請求就原訴訟事件合併裁判。(3項)」

行政訴訟法第230條規定關於簡易訴訟，因訴之變更，致訴訟標的之金額或價額逾新台幣三萬元者，其辯論及裁判不得依簡易程序之規定；追加之新訴或反訴，其訴訟標的之金額或價值逾新台幣三萬元者，而以原訴與之合併辯論及裁判者，亦同。

行政訴訟法第7條規定「提起行訴訴訟，得於一程序中，合併請求損害賠償或其他財產上給付。」此亦可歸為合併審理之情況。

智慧財產案件審理法第25條第2項第1段規定「與第23條有關刑事訴訟法第7條第1款所定相牽連關係之其他刑事案件，經地方法院合併裁判，並合併上訴或抗告者，亦同。」其中所稱相牽連案件，依刑事訴訟法第7條指：一、一人犯數罪者。二、數人共犯一罪或數罪者。三、數人同時在同一處所個別犯罪者。四、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。由於違反著作權法、商標法或公平交易法仍有刑罰之規定，若在地方法院一審刑事訴訟中有合併裁判之情事，於第二審的智慧財產法院應也會進行合併審理。

複數刑事案件若有一名被告觸犯數罪及數名被告觸犯一罪的相牽連關係，且部分證人相同，為避免犯罪事實認定歧異，重複詰問證人，本於訴訟經濟原則等，實務上可將該複數案件併案審理²。

² 依台北地方法院之刑事分案要點，須先抽籤分案，再依併案規則處理。(參



刑事訴訟法第 341 條規定「反訴應於自訴同時判決。但有必要時，得於自訴判決後判決之。」此為合併審理，亦得分別判決之規定。同法第 500 條規定「附帶民事訴訟，應與刑事訴訟同時判決。」則為民事與刑事合併審理後，應合併判決之強制規定。

日本特許法第 154 條規定「關於當事人之雙方或一方為同一的二以上之審判，得將其審理予以合併。(1 項) 依前項規定為審理之合併時，亦得再度將其審理分離。」此一規定有三點值得分析申論：

- (1) 是否合併審理為審判合議體裁量事項。
- (2) 是否合併審理主要考量當事人雙方或一方是否同一之事實。
- (3) 合併審理後，亦得分離作出審決。

日本特許法與合併審理相配套的，有職權探知之規定。特許法第 153 條規定「於審判中，當事人或參加人未提起之理由，得予審理。(1 項) 依前項規定審理當事人或參加人未提起之理由時，審判長應將其審理結果通知當事人及參加人，指定相當期間給予提出意見之機會。(2 項) 於審判中，對請求人沒有提起之請求意旨，不得審理。(3 項)」這是在無效審判請求人（舉發人）聲明的範圍內為職權探知的做法，為兼顧當事人主義下的職權探知，並非毫無限制的職權審查。

2008.12.26 聯合報)



我國訴願法第 67 條規定「受理訴願機關應依職權或囑託有關機關或人員，實施調查、檢驗或勘驗，不受訴願人主張之拘束。(1 項) 受理訴願機關應依訴願人或參加人之聲請，調查證據。但就其聲請調查之證據中認為不必要者，不在此限。(2 項) 受理訴願機關依職權或依聲請調查證據之結果，非經賦予訴願人及參加人表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定基礎。(3 項)」此為和特許法第 153 條的職權探知類似之規定。

行政訴訟法第 125 條第 1 項規定「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束。」同法第 133 條規定「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，於其他訴訟，為維護公益者，亦同。」同法第 251 條規定「最高行政法院應於上訴聲明範圍內調查之。(1 項) 最高行政法院調查高等行政法院判決有無違背法令，不受上訴理由之拘束。(2 項)」可見在行政法院於聲明範圍內調查證據，不受當事人主張理由之拘束，乃法律許可之行為，其用意在維護公益以及法規的正確適用與尊嚴。

行政程序法第 36 條規定「行政機關應職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」同法第 37 條規定「當事人於行政程序中，除自行提出證據外，亦得向行政機關申請調查事實及證據。但行政機關認為無調查之必要，得不為調查，並於第 43 條之理由中敘明之。」同法第 43 條規定「行政機關為處分或其他行為，應斟酌全部陳述與調查事實與證據之結果，依倫理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。



」此等規定似可做為智慧局審理舉發案時，為職權探知之依據，但歷年來訴願決定與行政法院之判決，均指示專利舉發案須採當事人進行主義或處分權主義來審查，以致在智慧局之舉發審定書上稍有論述舉發人所未提出者證據或理由，輒見以「訴外審定³」為由撤銷原處分之例，使得行政程序法之前述規定形同具文⁴。

按專利權之存在與否，不僅涉及兩造當事人而已，也和社會大眾利害（公益）相關，各國對於類似我國之專利舉發案，大都兼採職權探知主義之做法。最新的專利法修正草案，除了舉發案得合併審理之法條⁵外，也有得職權探知的規定⁶，希望匡正以「訴外審定」為由撤銷舉發案審定的情況。

本文以下論述幾個日本無效審判合併審理之事例，透過此等事例之探討，除了能夠知悉日本合併審判的實際運作情形外，亦可供我國未來舉發案合併審理之參考。本文所探討的事例概略區分為四大類型：

- a. 同一專利相同請求人無效審判合併審理事例；
- b. 同一專利不同請求人無效審判合併審理事例；

³ 「訴外審定」一詞，參 97.4.15 經訴字第 09706105040 號訴願決定書；另有「訴外審查」用詞，參 97.5.12 經訴字第 09706106630 號訴願決定書。

⁴ 經濟部訴願會關於違規採取土石之裁罰處分，明示依行政程序法第 36 條規定，「應依職權調查證據以證明違規事實之存在」，參 97.5.12 經訴字第 09706105630 號訴願決定書。但關於專利舉發案，從未有類似指示。

⁵ 專利法修正草案（980710）第 81 條參照。

⁶ 專利法修正草案（980710）第 78 條參照。



c.母案與分割案無效審判合併審理事例；

d.不同專利無效審判案件合併審理事例。

以下的事例，係依照類型 a、c、d、b 的順序探討，因 a、c、d 之事例，均為合併審理後，分離審決的事例，b 係合併審理後，合併審決的事例，需要較多的說明，故擺在最後。

參、同一專利相同請求人無效審判合併審理事例

同一人對於同一專利請求複數無效審判之案件，似乎有點不可思議，但在日本卻是司空見慣。其道理在於日本請求無效審判，係將主張的事實與理由區分成最小化。例如在我國一件舉發案中，可以主張不具新穎性和不具進步性，但在日本的無效審判，經常是將不具新穎性和不具進步性，分成兩個無效審判案件來提起。法規與實務上並未禁止在一件無效審判案中同時主張不具新穎性與進步性，分別提起雖然須多繳相關規費，但有集中爭點，充分論述之優點。此種規費之增加在涉及兩造重大利害關係之場合，幾乎可以不用考慮。

同一專利，有複數無效審判案件繫屬於特許廳審判部，進行合併審理之標誌為，在有口頭審理之場合，其口頭審理之日期為同一天；在沒有口頭審理之場合，其審決日期與確定日期為同一天。



以資料庫⁷檢索 2006 年 3 月份作出的無效審決，當月份作出的無效審決總共有 36 件，其中發現 5 件（涉及二專利）合併審理之無效審判案件。當月日本無效審判合併審理之比率約為 14%，該月係任意選擇，雖不能藉此推估長期間的合併審理比率，但認為有 10% 之比率，似不為過。

[事例 1]

在此討論在 2006 年 3 月 22 日作出的 3 個無效審決。這 3 個都是對特許第 3044027 號「藉射出成形的樹脂成型品之生產方法」發明專利請求無效審判之案件，請求人⁸均為トウ・プラス股份有限公司，被請求人⁹為新光名牌股份有限公司，且是在同一天（2005 年 8 月 15 日）提起者。我國對於同一專利的複數舉發案，係在被舉發專利的申請案號後面加上 N01, N02, N03 等來區分，並各歸於不同之卷夾。日本對同一專利的複數無效審判，係以附加「無效」及年度的審判番號來區分。本事例的 3 個審判番號分別為「無效 2005-80247」、「無效 2005-80248」、「無效 2005-80249」。這 3 個無效審判案件的主要差別在於主張的無效理由不同，分別以「違反訂正規定」、「不具進步性」與「不具新穎性」為無效理由。由於兩造當事人相同，請求無效之專利相同，合併審理顯有使程序簡化，節省時間，加速審結之效果。此為適用特許法第 153 條規定合併審理最典型之事例。

⁷ 特許審決データベース，<http://tokkyyo.sinketsu.jp/>。

⁸ 無效審判之請求人相當於我國所稱之舉發人。

⁹ 無效審判之被請求人相當於我國所稱之被舉發人，或專利權人。



依特許法第 145 條¹⁰之規定，無效審判原則上係以口頭審理，但亦得依聲請或依職權為書面審理。本事例在同一天（2006 年 2 月 6 日）合併進行口頭審理，兩造當事人只要出席一次，就可對 3 件無效審判案件進行攻擊與防禦，堪稱經濟。

這 3 件無效審判案件，請求之趣旨¹¹均為「特許第 3044027 號說明書之申請專利範圍請求項 1~3 所記載發明之專利無效。審判費用由被請求人負擔。」第 1、3 件審決的結論為「本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。」，第 2 件審決之結論為「特許第 3044027 號請求項 1~3 發明有關之專利無效。審判費用由被請求人負擔。」表 1 所示者為本事例的 3 件無效審判案件之相關資訊。

表 1

審判番號	無效 2005-80247	無效 2005-80248	無效 2005-80249
專利號數	特許第 3044027 號	特許第 3044027 號	特許第 3044027 號
發明名稱	藉射出成形的樹脂 成型品之生產方法	藉射出成形的樹脂 成型品之生產方法	藉射出成形的樹脂 成型品之生產方法
登錄日期	2000 年 3 月 10 日	2000 年 3 月 10 日	2000 年 3 月 10 日
請求日期	2005 年 8 月 15 日	2005 年 8 月 15 日	2005 年 8 月 15 日
請求人	トウ・プラス股份	トウ・プラス股份	トウ・プラス股份

¹⁰ 特許法第 145 條專利無效審判及延長無效審判，以口頭審理。但審判長得依當事人或參加人之聲請或依職權為書面審理。（1 項）前項規定以外之審判，以書面審理。但審判長得依當事人或參加人之聲請或依職權為口頭審理。（2 項）

¹¹ 特許法第 131 條第 1 項規定審判請求書應記載事項，包括：一、當事人及代理人之姓名或名稱及住所或居所。二、審判事件之表示。三、請求趣旨及其理由。



	有限公司	有限公司	有限公司
被請求人	新光名牌股份有限公司	新光名牌股份有限公司	新光名牌股份有限公司
主張無效理由	與訂正目的不該當 (特 126I) 訂正擴大或變更範圍 (特 126VI)	不具進步性 (特 29-2)	公然知悉 (特 29I2)
口頭審理日期	2006 年 2 月 6 日	2006 年 2 月 6 日	2006 年 2 月 6 日
審決確定日期	2006 年 5 月 1 日	2006 年 5 月 8 日	2006 年 5 月 1 日
審決結論	本件審判之請求不成立。審判費用由請求人負擔。	特許第 3044027 號請求項 1~3 發明有關之專利無效。審判費用由被請求人負擔。	本件審判之請求不成立。審判費用由請求人負擔。

這 3 件無效審判最後係分別作出各自的審決。也就是合併口頭審理後，分別審決。倘若閱讀各自之無效審決，僅能知道前述各自的相關資訊，而無法知道和其他無效審判案件合併舉行口頭審理等事實。於我國舉發案雖無日本之「口頭審理」，但可進行「面詢」，參考本事例情況，可將同一專利相同舉發人的數件舉發案合併舉行面詢，最後分別作出舉發審定。



肆、母案與分割案無效審判合併審理事例

[事例 2]

此係有關母案（特許第 3179409 號）與分割案（特許第 3400447 號）的 2 個無效審判案件，審決日同為 2006 年 3 月 24 日。本事例無效審判之請求人和被請求人均相同，但理論上被請求人有可能不同，基於母案與分割案的技術密切相關，而有合併審理之必要，故自成一類型。

本事例，母案與分割案的發明名稱均為「利用 ID 資訊的搭乘券發行系統」，請求人均為「全日本空輸股份有限公司」，被請求人均為「日本航空股份有限公司」。母案特許公開公報中所記載之申請專利範圍共有 4 個請求項（1 個獨立項，3 個附屬項），分割案則有 2 個請求項（均為獨立項）。於核准專利之特許公報中，母案申請專利範圍共有 2 個請求項（1 獨 1 附），分割案亦為 2 個請求項（2 獨）。此兩專利分別被請求無效審判後，被請求人提出訂正請求書，兩無效審判案件之結論均為「准許訂正。本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。」訂正後的母案申請專利範圍仍為 2 個請求項；分割案的請求項 1 刪除，請求項 2 修正。

本事例母案是在 2001 年 4 月 13 日登錄發明專利，分割案是在 2003 年 2 月 21 日登錄發明專利。兩案同時在 2005 年 2 月 25 日被請求無效審判。特許廳審判庭於 2005 年 7 月 12 日合併對兩案舉行口頭審理。母案於 2005 年 11 月 4 日提出訂正請求書，分割案亦於同日提出訂正請求書。可見合併口頭審理，有促進當事人合併進行相關程序之作用，從而消除分別審理場合的時間拖延。



合併審理除了有節省時間的好處外，由母案與分割案的特許公報可知兩案之發明名稱相同，圖式相同，技術內容密切相關。

母案訂正前（特許公報）之申請專利範圍：

1. 一種利用 ID 資訊的搭乘券發行系統，具備設置於接受航空券預約而發行搭乘券的發行機構中的主電腦，與設置於各使用者機構的泛用電腦，與記錄各使用者機構內的利用者個人有關的利用者 ID 資訊的 ID 紀錄媒體，其特徵為各使用者機構的泛用個人電腦具有，對於搭乘券發行機構將各使用者機構以及該使用者機構內的利用者個人的 ID 資訊予以顯示，進行航空券預約申請的預約申請功能；搭乘券發行機構的主電腦具有，基於泛用個人電腦的航空券預約申請成立航空券預約的接受預約功能，與將成立的航空券預約資訊與為了該航空券預約藉泛用個人電腦顯示的利用者個人的 ID 資訊，對飛機場的搭乘券發券機送信的待機指令功能，與將由搭乘券發券機送信的搭乘券發券結果資訊予以儲存的資訊儲存功能，基於為了前述航空券預約的泛用個人電腦顯示的各使用者機構的 ID 資訊，能夠算出各使用者機構各別費用請求額的總括精算功能；飛機場的搭乘券發券機具有，經由 ID 紀錄媒體輸入的讀取利用者 ID 資訊的 ID 讀取功能，以及將所讀取的利用者 ID 資訊與從主電腦送信的利用者個人的 ID 資訊互相比對的比對功能，與依據比對之結果基於對應的航空券預約資訊發出搭乘券的發券功能；與具有將搭乘券發券事實向主電腦送信的發券結果送信功能。
2. 如請求項 1 所述的利用 ID 資訊的搭乘券發行系統，其特徵為搭乘券發行機構的主電腦每次算出各使用者機構費用之際，具有能夠將費用打折的總括折扣功能。



分割案訂正前（特許公報）之申請專利範圍：

1. 一種利用 ID 資訊的搭乘券發行系統，具備設置於接受航空券預約而發行搭乘券的發行機構中的主電腦，與設置於各使用者機構的泛用電腦，與記錄各使用者機構內的利用者個人有關的利用者 ID 資訊的 ID 紀錄媒體，其特徵為各使用者機構的泛用個人電腦具有，對於搭乘券發行機構各使用者機構以及該使用者機構內的利用者個人的 ID 資訊予以顯示，進行航空券預約申請的預約申請功能；搭乘券發行機構的主電腦具有，基於泛用個人電腦的航空券預約申請成立航空券預約的接受預約功能，與基於為了前述航空券預約的泛用個人電腦顯示的各使用者機構的 ID 資訊，能夠算出各使用者機構各別費用請求額的功能；飛機場的搭乘券發券機和前述主電腦相連接，讀取來自 ID 紀錄媒體的利用者 ID 資訊的 ID 讀取功能，與將為了前述航空券預約而使用個人電腦，與為了成立該航空券預約而使用前述主電腦的利用者個人的 ID 資訊，和搭乘券發券機讀取的利用者 ID 資訊互相比對，依據該比對之結果基於對應的航空券預約資訊發出搭乘券的發券功能。
2. 一種設置於各使用者機構和泛用個人電腦相連接使用的發行搭乘券主電腦系統，具備基於從前述泛用個人電腦的各使用者機構及該使用者機構內的利用者個人 ID 資訊之航空券預約申請，而使預約成立的接受預約功能，與能夠依據為了前述航空券預約而使用泛用個人電腦各機構的使用者的 ID 資訊，算出各使用者機構各別費用請求額的總括精算功能，其特徵為將使用為了前述航空券預約的泛用個人電腦之利用者個人的 ID 資訊，與從記錄有關各機構內的利用者個人的 ID 資訊紀錄媒體讀取的利用者 ID 資訊互相比對，依據該比對之結果基於對應的航空券預約資訊，將搭乘券連



接至發券飛機場的搭乘券發券機。

由前述申請專利範圍可知分割案的請求項 1 僅是將母案請求項 1 的若干限制條件去除，而請求項 2 係以「利用 ID 資訊的搭乘券發行系統」的次組合「主電腦系統」為請求標的。此種申請案即使是在審查部門也應發交同一位審查官¹²審查。因此關於其無效審判案件，由同一審判庭¹³合併審理乃極為適當的事。

請求人對母案主張無效的理由為請求項 1 及 2 不具新穎性、不具進步性、補正超出範圍及請求項不明確。對分割案除了主張與母案同樣的無效理由外，增加一個不符分割要件之無效理由，但此一主張於口頭審理時撤回。

由於兩案技術內容密切相關，可以預期請求人所提出主張無效的證據應會有重疊的部分。表 2 所示者為本事例 2 個無效審判案件之相關資訊，其中經比較 9 個實體證據中有 8 個相同。在大部分證據相同的情況下，合併審理不僅避免重複閱讀之勞力，也可避免證據認定上之歧異。

表 2

審判番號	無效 2005-80061	無效 2005-80062
專利號數	特許第 3179409 號	特許第 3400447 號
發明名稱	利用 ID 資訊的搭乘券發行系統（母案）	利用 ID 資訊的搭乘券發行系統（分割案）
登錄日期	2001 年 4 月 13 日	2001 年 4 月 13 日
請求日期	2005 年 2 月 25 日	2005 年 2 月 25 日

¹² 母案與分割案均由特許廳審查官「大和原 裕」審查。

¹³ 由特許廳審判官「水谷 万司」與「高瀨 勤」組成審判庭。



請求人	全日本空輸股份有限公司	全日本空輸股份有限公司
被請求人	日本航空股份有限公司	日本航空股份有限公司
主張無效理由	公然知悉 (特 29 I 1), 不具進步性 (特 29 II), 補正超出範圍 (特 17 II 3), 請求項不明確 (特 36 VI 2)	公然知悉 (特 29 I 1), 不具進步性 (特 29 II), 補正超出範圍 (特 17 II 3), 請求項不明確 (特 36 VI 2), 不符分割要件 (特 44 I)
證據方法	<p>(1) 甲第 1 證據: 本件申請案當初的說明書及圖式。</p> <p>(2) 甲第 2 號證據: 本件之 2000 年 6 月 15 日之手續補正書。</p> <p>(3) 甲第 3 號證據: 本件之 2001 年 3 月 1 日之手續補正書。</p> <p>(4) 甲第 4 號證據: 特開昭 63-173159 號公報。</p> <p>(5) 甲第 5 號證據: 日經多媒體 1998 年 6 月號 (No.35)。</p> <p>(6) 甲第 6 號證據: 特開平 8-96050 號公報。</p> <p>(7) 甲第 7 號證據 YAHOO! JAPAN 1998 年 4 月號。</p>	<p>(1) 甲第 1 證據: 本件申請案當初的 (分割時) 的說明書及圖式。</p> <p>(2) 甲第 2 號證據: 本件之原申請案當初的說明書及圖式。</p> <p>(3) 甲第 3 號證據: 本件之 2002 年 11 月 20 日之手續補正書。</p> <p>(4) 同左。</p> <p>(5) 同左。</p> <p>(6) 同左。</p> <p>(7) 同左。</p> <p>(8) 同左。</p> <p>(9) 同左。</p> <p>(10) 甲第 10 號證據: 特開平 11-339076 號證據。</p> <p>(11) 同左。</p>



	(8) 甲第 8 號證據：日經 PC21 1998 年 1 月號。 (9) 甲第 9 號證據：ANA Travel Flyer Vol.1。 (10) 甲第 10 號證據：三菱電機技報 Vol.68 No.10 1994。 (11) 甲第 11 號證據：旅客操作型 check in 機 (SCMIII) 機器規格書。 (12) 甲第 12 號證據：特開平 10-63894 號公報。	(12) 同左。
口頭審理日期	2005 年 9 月 12 日	2005 年 9 月 12 日
審決確定日期	2006 年 5 月 10 日	2006 年 5 月 10 日
審決結論	准許訂正。本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。	准許訂正。本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。

本事例審決之結論為「准許訂正。本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。」並於審決之最後附加訂定後之說明書。

母案訂正後之申請專利範圍如下：

1. 一種利用 ID 資訊的搭乘券發行系統，具備設置於接受航空券預約而發行搭乘券的發行機構中的主電腦，與設置於各使用者機構的泛用電腦，與記錄各使用者機構內的利用者個人有關的利用者 ID



資訊的 ID 紀錄媒體，其特徵為各使用者機構的泛用個人具有，對於搭乘券發行機構將各使用者機構以及該使用者機構內的利用者個人的 ID 資訊予以顯示，進行航空券預約申請的預約申請功能；搭乘券發行機構的主電腦具有，基於泛用個人電腦的航空券預約申請成立航空券預約的接受預約功能，與將成立的航空券預約資訊與為了該航空券預約的泛用個人電腦顯示的各使用者機構內之利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊，對飛機場的搭乘券發券機送信的待機指令功能，與將由搭乘券發券機送信的搭乘券發券結果資訊予以儲存的資訊儲存功能，基於為了前述航空券預約的泛用個人電腦顯示的各使用者機構的 ID 資訊，能夠算出各使用者機構各別費用請求額的總括精算功能；飛機場的搭乘券發券機具有，經由 ID 紀錄媒體輸入的讀取各使用者機構內之利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊的 ID 讀取功能，與將所讀取的各使用者機構內之利用者個人以及該 ID 資訊與從主電腦送信的各使用者機構內之利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊互相比對的功能，與依據比對之結果基於對應的航空券預約資訊發出搭乘券的發券功能；與具有將搭乘券發券事實向主電腦送信的發券結果送信功能。

2. 如請求項 1 所述的利用 ID 資訊的搭乘券發行系統，其特徵為搭乘券發行機構的主電腦每次算出各使用者機構費用之際，具有能夠將費用打折的總括折扣功能。

分割案訂正後之申請專利範圍如下：

1. (刪除)



2. 一種設置於各使用者機構和泛用個人電腦相連接使用的發行搭乘券主電腦系統，具備基於從前述泛用個人電腦的各使用者機構及該使用者機構內的利用者個人 ID 資訊之航空券預約申請，而使預約成立的接受預約功能，與將成立的航空券預約資訊和為了該航空券預約所使用的各使用者機構內之利用者機構的 ID 資訊向飛機場的搭乘券發券機送信的待機指令功能，與儲存從搭乘券發券機送信的搭乘券之發券結果的資訊的資訊儲存功能，與能夠依據為了前述航空券預約使用泛用個人電腦各機構內的各使用者機構的 ID 資訊，算出各使用者機構各別費用請求額的總括精算功能，其特徵為和飛機場的搭乘券發券機相連接，該發券機具有經由記錄各使用者機構內之利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊之紀錄媒體之輸入，而讀取各使用者機構內利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊之 ID 讀取功能，與將所讀取的各機構內利用者個人以及該機構 ID 資訊和從主電腦送信的各使用者機構內之利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊互相比對的功能，與依據對應的結果基於對應的航空券預約資訊發行搭乘券的發券功能，與將發行搭乘券的事實向主電腦送信的發券結果送信功能。

本事例母案與分割案均屬電腦軟體相關發明，申請專利範圍主要係以功能來界定。准許訂正的母案之請求項 1，將原來的「利用者個人的 ID 資訊」修正為「各使用者機構內之利用者個人以及該使用者機構的 ID 資訊」，增加更為具體的限制條件，為範圍的減縮。請求項 2 為附屬項未修正。訂正後之分割案，刪除請求項 1，這是被請求人在參照請求人主張無效的證據後，所做修正，屬申請專利範圍的減縮。請求項 2 則不僅在前言部分增加「待機指令功能」與「資訊儲存功能」的限制條件，並將特徵部分以更具體的複數功能來界



定。訂正後的分割案只剩下一項，但於審決中並不將請求項之項號重編，仍保留兩個請求項，僅在「請求項 1」之下註記（刪除），而「請求項 2」則以增加功能限制條件後的修正文字呈現。我國未來舉發得就部分請求項舉發¹⁴，且舉發審定，應就各請求項分別為之¹⁵，更正案似可參考日本訂正請求不必重編請求項項號，而在刪除之請求項後面註記[刪除]的做法。

本事例之審決不論母案與分割案均篇幅甚長¹⁶，經由合併審理更能釐清兩案之分際。在日本分割案是以新的案件視之¹⁷，但可援用母案之申請日，故最後仍須分離作出審決。本事例母案與分割案合併舉行口頭審理，且相關證據的認定彼此相互參照，可說是適於合併審理之情況。

另外，與此一類型相近的，為對意匠及其類似意匠（現行法為關連意匠），對母案及其追加案（舊法時期），對原發明與利用發明等請求無效審判的情況，這些案件均適合考慮合併審理。

¹⁴ 專利法修正草案（980710）第 76 條第 2 項參照。

¹⁵ 專利法修正草案（980710）第 82 條第 2 項參照。

¹⁶ 以 WORD 10 號字列印，母案 A4 共 24 頁，約 1,272 行，分割案共 26 頁，約 1,378 行。關於日本審決之格式，請參智慧財產月刊 2008 年 12 月份，「日本特許廳專利審判部之審決」一文。

¹⁷ 特許法第 44 條第 2 項。



伍、不同專利無效審判案件合併審理事例

在日本無效審判案件是否合併審理得由審判長自行裁量決定。針對不同專利請求無效審判之所以合併審理，一定有其道理存在。例如不同無效審判案件之請求人與被請求人（代理人）均相同，專利發明之技術領域密切相關，部分證據相同等，合併審理有提升效率，避免認定歧異之作用。但由於被請求無效之專利不同，最後一定是分離作出審決。此種合併審理的情況比[事例 1]、[事例 2]少，但並非絕無僅有。

[事例 3]

此為對日本特許第 1623720 號「金屬箔電阻器」、特許第 1662312 號「小片電阻器」、特許第 1658620 號「小片電阻器」3 件發明專利請求無效審判之案件，審判番號分別為「無效 2001-35083」、「無效 2001-35089」、「無效 2001-35096」。由 3 件專利的發明名稱可知，技術領域與內容均和「電阻器」有關。表 3 所示者為本事例 3 件無效審判之相關資訊。該 3 案件之請求人均為「日本ビシエイ股份有限公司」，被請求人均為「阿爾發電子股份有限公司」，因此雖然為 3 件獨立的發明專利，但因兩造當事人相同，技術內容接近，故進行合併審理。

3 件無效審判，請求人均以「不具進步性」為無效理由。第 1 次審決之結論均為「准予訂正。本件審判之請求不成立。」請求人不服此一審決，向東京高等法院提起撤銷審決之訴訟。東京高等法院於 2004 年 6 月 22 日同一天判決，主文是：「『本件審判之請求不成立』部分撤銷。訴訟費用由被告負擔。」



表 3

審判番號	無效 2001-35083	無效 2001-35089	無效 2001-35096
專利號數	特許第 1623720 號	特許第 1662312 號	特許第 1658620 號
發明名稱	金屬箔電阻器	小片電阻器	小片電阻器
公告日期	1990 年 11 月 13 日	1991 年 4 月 17 日	1991 年 3 月 18 日
請求日期	2001 年 2 月 28 日	2001 年 3 月 6 日	2001 年 3 月 7 日
口頭審理日期	2001 年 11 月 8 日	2001 年 11 月 8 日	2001 年 11 月 8 日
請求人	日本ビシエイ股份有限公司	日本ビシエイ股份有限公司	日本ビシエイ股份有限公司
被請求人	阿爾發電子股份有限公司	阿爾發電子股份有限公司	阿爾發電子股份有限公司
主張無效理由	不具進步性(特 29 II)	不具進步性(特 29 II)	不具進步性(特 29 II)
第 1 次審決日期	2002 年 4 月 1 日	2002 年 1 月 30 日	2002 年 1 月 30 日
第 1 次審決結論	准予訂正。本件審判之請求不成立。	准予訂正。本件審判之請求不成立。	准予訂正。本件審判之請求不成立。
法院撤銷日期	2004 年 6 月 22 日	2004 年 6 月 22 日	2004 年 6 月 22 日
法院撤銷主文	「本件審判之請求不成立」部分撤銷。訴訟費用由被告負擔。	「本件審判之請求不成立」部分撤銷。訴訟費用由被告負擔。	「本件審判之請求不成立」部分撤銷。訴訟費用由被告負擔。
事件番號	平成 14 年(行ケ)第 259 號	平成 14 年(行ケ)第 115 號	平成 14 年(行ケ)第 117 號
第 2 次審決確定日期	2005 年 3 月 11 日	2004 年 10 月 18 日	2004 年 10 月 27 日
第 2 次審決結論	准予訂正。特許第	准予訂正。特許第	准予訂正。特許第



	1623720 號請求項 1 之發明專利無 效。審判費用由被 請求人負擔。	1662312 號請求項 1 之發明專利無 效。審判費用由被 請求人負擔。	1658620 號請求項 1 之發明專利無 效。審判費用由被 請求人負擔。
--	--	--	--

在對無效 2001-35083 號審決的撤銷訴訟之法院判決，於「事實及理由」下「第 3 原告主張之要點」中，提到「與本件審判合併審判的無效 2001-35096 號事件之審決也述及，『接觸面積大的話，會提升熱傳導一事，為該技術領域中被充分熟知的技術自明事項』（甲第 14 號證據 30 頁 21～23 行），接觸面積愈大熱傳導愈高，很明顯在昭和 61 年 5 月 6 日當時（於上述無效審判事件中特許第 1658620 號之申請日），亦即本件申請當時，為該行業者的技術常識。」

同樣在對無效 2001-35089 號審決的撤銷訴訟法院判決，於「事實及理由」下「第 3 原告主張之要點」中，亦有與前述相同之文字段落。

由表 3 可知 3 件無效審判案件，第 1 次審判庭同樣均在 2001 年 11 月 8 日進行口頭審理，參照前述摘錄判決之文字可印證此 3 案件合併審理之事實。但因係對獨立的發明專利請求之無效審判，於審理後當然是分離作出各自之審決。此 3 件專利之無效審判第 2 次審決結論，准予訂正部分仍維持，但請求項 1 之發明專利均被無效，審判費用由被請求人負擔。值得一提的是不僅特許廳審判庭之審判官在 3 件無效審判案件均相同¹⁸，於東京高等法院作出 3 件撤銷審決之判決的法官亦均相同¹⁹。可見對於採合議體審理的特許廳審判

¹⁸ 特許廳審判長為吉村宅衛，審判官為內田正和、矢島伸一。

¹⁹ 東京高等法院智慧財產第 3 部裁判長為佐藤久夫，裁判官為設樂隆一、高瀬



部或法院，若能採合併審理，可讓同一組合議體人力資源做最有效的運用。

陸、同一專利不同請求人無效審判合併審理事例

於前述[事例 1]、[事例 2]與[事例 3]均為複數無效審判案件，於合併口頭審理後，分離審決之情況，接著來看不同請求人對同一專利請求無效審判案件，合併審決之情況。

[事例 4]

本事例涉及之審判番號分別為「無效 2000-35411」(以下簡稱 A 審判)與「無效 2000-35675」(以下簡稱 B 審判)，為對特許第 2662538 號「生海苔的異物分離除去裝置」發明專利的 2 個請求無效審判案件。被請求人為「親和製作所股份有限公司」，A 審判之請求人為「フルタ股份有限公司」，B 審判之請求人為「渡邊機械工業股份有限公司」，兩案之請求人不同。

關於無效的理由，在 A 審判主張申請專利範圍未以該行業者容易實施的方式記載，而違反特許法第 36 條第 4 項、第 5 項之規定。在 B 審判則主張不具產業上利用性，而違反特許法第 29 條第 1 項規定，以及發明詳細說明未以該行業者能夠實施的方式，明確且充分記載，而違反第 36 條第 4 項、第 5 項之規定。表 4 所示者，為兩審判之相關資訊。

順久。



表 4

審判番號	無效 2000-35411 (A 審判)	無效 2000-35675 (B 審判)
專利號數	特許第 2662538 號	特許 2662538 號
發明名稱	生海苔的異物分離除去裝置	生海苔的異物分離除去裝置
登錄日期	平成 9 年 6 月 20 日	平成 9 年 6 月 20 日
請求日期	平成 12 年 7 月 27 日	平成 12 年 12 月 13 日
請求人	フルタ股份有限公司	渡邊機械工業股份有限公司
被請求人	親和製作所股份有限公司	親和製作所股份有限公司
主張無效理由	未明確與充分揭露發明 (特 36VI 及 V)	無產業上利用性 (特 29 I)、未明確與充分揭露發明 (特 36VI 及 V)
審決確定日期	平成 14 年 2 月 10 日	平成 14 年 2 月 10 日
審決結論	本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。	本件審判請求不成立。審判費用由請求人負擔。

本事例雖然是由不同請求人提起之無效審判，但因主張無效之理由部分重疊，不僅合併口頭審理，最後更合併作出審決。而和前述三個事例的分離作出審決不同，故較有參考價值。為明白其具體格式，以下完整敘述此一合併審判之審決。

審決

無效 2000-35411

無效 2000-35675

請求人 フルタ電機股份有限公司



代理人 竹中一宣 弁理士
請求人 渡邊機械工業股份有限公司
代理人 涌井謙一 弁理士
被請求人 親和製作所股份有限公司
代理人 松本直樹

關於上述當事人間之特許第 2662538 號之專利無效審判事件，
於合併審理後，為下述之審決。

結論

本件審判之請求不成立。

審判費用請求人負擔。

理由

I. 手續之經緯

本件特許第 2662538 號發明，於平成 6 年 11 月 24 日申請（特願平 6-315896 號），平成 9 年 6 月 20 日設定登錄。對此於平成 12 年 7 月 27 日有フルタ電機股份有限公司（2000 年審判第 35411 號），再者於平成 12 年 12 月 13 日有渡邊機械工業（2000 年審判第 35675 號）分別請求專利無效審判。

II. 當事人的主張

1. 關於 2000 年審判第 35411 號

（1）請求人之主張



請求人請求為「特許第 2662538 號請求項 1 無效，審判費用由被請求人負擔」之審決，做為證據方法提出下列記事之甲第 1 號證據至甲第 4 號證據，主張本件專利之申請專利範圍，其內容未以該行業者容易實施的方式記載，而違反特許法第 36 條第 4 項或第 5 項之規定。

記事

甲第 1 號證據：「於親和的異物除去裝置²⁰中確認異物的分散狀態之試驗（第 4 報告）」。

甲第 2 號證據：「於親和的異物除去裝置中異物種類別的分散試驗」。

甲第 3 號證據：「親和裝置的流速計算及異物推積必要的開孔金屬壁之直徑計算」。

甲第 4 號證據：依據ダストール和親合的自然流下之海苔流出試驗。

(2) 被請求人主張

被請求人請求為「本件無效審判請求不成立，審判費用由請求人負擔。」之審決。做為證據方法提出乙第 1 號證據至第 4 號證據。

²⁰ 「親和的異物除去裝置」為被請求人之產品。



記事

乙第 1 號證據：東京地方法院平成 12 年 3 月 23 日判決書。

乙第 2 號證據：新型登錄第 3060414 號公報。

乙第 3 號證據：乙第 1 號證據有關事件之控訴審判決書。

乙第 4 號證據：乙第 3 號證據有關事件之上告審不受理之決定書。

2. 關於 2000 年審判第 35675 號

(1) 請求人主張

請求人請求為「特許第 2662538 號發明之說明書記載的請求項 1 及 2 之專利無效，審判費用由被請求人負擔」之審決，做為證據方法提出下列記事之甲第 1 號證據至甲第 4 號證據，主張由於 (1) 本件專利之請求項 1、2 之發明很明顯不能產生說明書記載之效果，故依特許法第 29 條第 1 項本文之規定被認為「產業上不能利用」，或者 (2) 本件專利之說明書中之「發明之詳細說明」並未以該行業者能夠實施的程度明確且充分記載，而違反特許法第 36 條第 4 項或第 5 項之規定。

記事

甲第 1 號證據：特許第 2662538 號公報（本件發明之



說明書)。

甲第 2 號證據-1：實驗報告書。

甲第 2 號證據-2：於甲第 2 號證據-1 之實驗中使用的被請求人販賣的「CFW-37 型」機械之相片。

甲第 3 號證據-1：實驗報告書。

甲第 3 號證據-2：實驗裝置 (CFW-37 型機) 之錄影帶。

甲第 4 號證據：水產大學鬼頭勾氏教授之鑑定意見書。

(2) 被請求之人主張

被請求人請求為「本件無效審判請求不成立，審判費用由請求人負擔。」之審決。做為證據方法提出乙第 1 號證據至乙第 5 號證據之 2。

記事

乙第 1 號證據：錄影帶 (顯示本件發明裝置縱然沒有幫浦也有功能之實驗)。

乙第 1 號證據之 2：陳述書。

乙第 2 號證據：黑田竹彌著「淺海增殖之理論與實際」(昭和 32 年 8 月 20 日漁村文化學會發行) 74~75 頁。

乙第 3 號證據：殖田三郎著「海苔養殖讀本」(昭和 33 年 9 月 10 日全國海苔貝類漁業協同組合聯合會發行)



32~33 頁。

乙第 4 號證據：錄影帶（旋轉板上升的理由之說明，與下降狀態之確認，和上升狀態及大量流出之對比）。

乙第 4 號據之 2：陳述書。

乙第 5 號證據：錄影帶（使用 0.6mm 餘隙，沒有幫浦的流出實驗）。

乙第 5 號證據之 2：陳述書。

III. 合議體之判斷

1. 關於 2000 年審判第 35411 號

請求人關於系爭專利不滿足特許法第 36 條第 4 項或第 5 項規定之要件，主張如下。

(a) 本件請求項 1 之記載，並未揭露「在容器的底隅部堆積」之構成。

亦即，依據甲第 1 號證據，很明顯可知異物在全部領域（渦流中）均勻分散，再者輕的異物係往旋轉中心部堆積，因為離心力的緣故異物不會堆積在外周底部（底隅部）。

依據甲第 2 號證據，係使用親和裝置，設想比重不同的各種異物，且進行探查堆積條件之實驗，由此一試驗之內容，判明大多數的異物不會堆積在底隅部。



再者，利用第一旋轉板之旋轉，比重較海苔大的異物藉離心力發揮分離的效果，漩渦之流速與第一旋轉板之周緣與環狀框板部之外周緣之間隔（底面之長度=L）之關係，依據甲第3號證據，在親和裝置中異物及生海苔，在渦流中呈現均勻的分散狀態。

因此，本件說明書並未揭露發揮「利用第一旋轉板之旋轉使比重較生海苔大的異物藉離心力予以分離的效果」之構成。

(b) 本件請求項1之記載，「餘隙C」之構成不明瞭。

亦即，環狀框板23之內周緣，與第一旋轉板51之外周緣為同時一體成型之環狀，由於其直徑在說明書中之記載為不能變更，故調整「餘隙C」之構成不明瞭。

(c) 本件請求項1之記載，關於「內嵌」之記載不明瞭。

亦即，並未揭露有關「經由餘隙內嵌」的具體構成，依據甲第4號證據，「內嵌」的餘隙應揭露上下方向之構成。

在此檢討如下。

關於(a)

甲第1號證據，使用「フルタ製造的FD-380C內彈簧方式」之試驗裝置，將包含海水及海蟲²¹與海藻的莖等

²¹ Platorchestia pachypus.



的原藻做為試驗流體（異物），來進行試驗，獲得「以フルタ電機公司改造的FD-380內嵌方式，亦即以和『親和』相同的方式，也是使異物在所有領域均勻地分散，且輕的異物朝旋轉中心部位方向堆積，沒有因為離心力而將異物堆積在外周底部。」之結論。

再者，甲第2號證據，使用「ダストール FD-380C內彈簧方式」的試驗裝置，將貝殼（比重2.61）、細網線（同1.02）、粗絹絲（同1.02）、聚縮醛樹脂成型用的小片（同1.33）以及海苔（同1.02）做為試驗用異物進行實驗，於甲第2號證據的「4.結果之檢討」項下，在「貝殼」之場合，記載了「讓較前述比重大的異物堆積在外周底部的操作條件為，遠離實用領域的10Hz以上，20Hz以下之範圍，亦即必須設定前後極為限定的狹窄條件。」，以及在「聚縮醛」之場合，記載了「將和前述相較比重在1.33左右的異物，藉離心力使它堆積在外周底部的操作條件，必須設定在遠離實用領域的10Hz程度的極為遲緩條件。」

然而，本件說明書記載「本發明有關的生海苔異物分離除去裝置，因有如上所述之構成，當第一旋轉板旋轉時，在混合液中」形成漩渦，較海苔比重大的異物藉離心力並不堆積在第一旋轉板與前述環狀框板部的餘隙，而是堆積在板部這一邊，亦即容器的底隅部，結果僅是生海苔與水同時通過前述的餘隙，朝下方流去。」（特許公報2頁3欄45行～4欄1行）。就此一記載來看甲第



1 號證據，甲第 1 號證據有關的異物為「海蟲與海藻的莖等」，由於此種異物之比重可理解為和生海苔相比並無大的差異，故甲第 1 號證據之結論如上述那樣，由該情事也不能說本件發明之構成不明瞭。

接著，於甲第 2 號證據中，所提供試驗用的異物為「細網線」或「粗網線」，由於和海苔比重（1.02）相同，故這些不會堆積在容器外周底部，參照上述本件說明書之記載此乃當然之事。

再者，使比海苔重的異物如「貝殼」或「聚縮醛樹脂成型用的小粒」堆積於外周底部的操作條件，也必須設定在遠離實用領域的條件，讓「貝殼」或「聚縮醛樹脂成型用的小粒」達成堆積於外周底部的本發明之效果，而且提供試驗之裝置為改造的 FD-380C，未必有想到本發明最佳的實施態樣，以甲第 2 號證據有關的結果為根據，不能說本發明之構成不明瞭。

甲第 3 號證據，親和型ダストール圓盤於旋轉時，以計算所產生渦流之速度為目的進行試驗，做為異物堆積必要的開孔金屬壁之直徑，提示為約 1870mm 之數值。

但是，於本件發明之「異物分離除去裝置」中，「開孔金屬壁」並非其構成要件，為與本發明無關的事項。

從而，請求人以甲第 3 號證據為依據的上述主張為不當。



又，請求人於平成 13 年 8 月 15 日的呈報書中，主張「於說明書中的[0001]之[產業上利用領域]之說明，對比重小的異物（輕的異物）舉出垃圾、蝦子、網線之例，很明白係以除去此一比重小的異物，如垃圾、蝦子、網線為目的之技術思想。因此，和被請求人這次的主張屬完全相反的說明，故該被請求人的主張矛盾。」

但是，在遠比生海苔來得重的垃圾、蝦子、網線之場合，也可以被除去，故上述請求人的主張不能採用。

關於 (b)

關於餘隙 C 的調整，本件說明書中，記載「24 為環狀固定板係以螺絲鎖在前述環狀框板 23 之內周緣上。此一環狀固定板 24 係朝前述環狀框板 23 之內周這一側延伸出來，藉以調節後述第一旋轉板 51 之外周緣與餘隙 C（參照圖 4）。」（特許公報 2 頁 4 欄 38~42 行），依據此一記載，若將「環狀固定板 24」以具有所期望之直徑者置換的話，能夠瞭解餘隙 C 能做適宜的變更。

從而，上述請求人的主張不得不說是不當。

關於 (c)

甲第 4 號證據，係以フルタ電機公司製作的原藻中之異物除去裝置（商品名「ダストール」）與親和製作所的異物除去裝置（「CFW-36 型」），在沒有使用幫浦的狀態下，藉自然流下實施海苔流出試驗，進行功能、構造的比較。



接著，對於「ダストール」伴隨旋轉數的增加，流量逐漸減少，「CFW-36 型」反而是增加，最大值在接近實用領域的 240rpm (40Hz) ~ 360rpm (60Hz)，海苔之流出量也和此成比例增加。此事意味能夠以沒有吸入幫浦的設計來構造。另一方面「ダストール」於沒有幫浦の場合，在實用領域的 240rpm (40Hz) ~ 360rpm (60Hz) 幾乎沒有流出量，再者也由於沒有海苔流出，「ダストール」不能以沒有吸入幫浦之設計來構造，獲得此一試驗結果。

然而，於本件發明中，由於係與「在環狀框板部之內周緣內將旋轉板以約略同一面的狀態經由些許的餘隙而內嵌」之構造有關者，故以和此構造不同的「ダストール」中之試驗結果為根據，請求人主張本件發明有關的異物分離除去裝置之「餘隙」，應該在上下方向限定為不當。

綜上所述，本件請求項 1 的發明之專利，未違反特許法第 36 條第 4 項或第 5 項之規定。

2. 關於 2000 年審判第 35675 號

關於系爭專利違反特許法第 29 條第 1 項本文，及第 36 條第 4 項之規定，請求人主張如下。

- (a) 本件請求項 1 及 2 所記載的構成要件，生海苔與水的混合液中，生海苔幾乎不通過餘隙（甲第 2 號證據-1），或依特別條件僅稍微通過（甲第 3 號證據-1、甲第 3 號



證據-2、甲第4號證據)。

但是，異物分離裝置本來要將全部生海苔通過餘隙以分離異物，故生海苔僅稍微通過，很明顯不能為產業上利用，依特許法第29條第1項本文之規定，不能予以專利。

又，由於說明書並未以該行業者容易實施的程度說明，而違反同法第36條第4項或第5項之規定。

- (b) 本件請求項1中的「些許的餘隙」之記載，由於比較基準或程度不明，為不明確的表現，故獲准專利發明的外延不明確，違反特許法第36條第4項或第5項之規定。

在此檢討如下。

關於(a)

甲第2號證據-1，係使用「親和式原藻海苔異物除去洗淨機CFW-37型」，對100公升的水中放入裁切成3cm的冷凍乾燥生海苔3Kg，將均勻攪拌的混合液供作實驗用，茲考察如下。

1. 依據前述生海苔的異物分離之實驗，旋轉板停止，在沒有減壓吸引的場合，於排水中皆無生海苔（生海苔不通過餘隙）。
2. 同樣在沒有減壓吸引下讓旋轉板旋轉的場合，也



是判明生海苔不通過餘隙。但是認知水的通過量比前述多（理由是生海苔較少阻塞餘隙之故）。

3. 實驗機械，在沒有減壓吸引時，判明不能夠從水與生海苔的混合液分離異物。因此，不能夠做為生海苔異物分離機來利用。」

再者，甲第 3 號證據，使用「CFW-37 型」，於 500 公升的水中放入 200 張生海苔，使用以 6 片的超硬刀 $\phi 9$ 孔（ $\phi 9\text{mm}$ 、孔數 90 個）的刀刃將生海苔粗切的海苔，有如下的結果報告。

「(1) 在沒有使用吸引幫浦的場合，只有少量的生海苔排出。

（幾乎殘留在第 1 攪拌槽內。）

(2) 在使用吸引幫浦的場合，如錄影帶所示幾乎全部排出。

（幾乎不殘留在第 1 攪拌槽內。）」

依據上述甲第 2 號證據-1 及甲第 3 號證據-1，於「親和式原藻海苔異物除去洗淨機 CFW-37 型」中，在沒有使用吸引幫浦的場合，可獲得生海苔不排出，或僅少量排出之結論。

然而，依據甲第 2 號證據-1，「CFW-37 型」可被認為



是裝配排出幫浦的異物分離除去裝置，關於此種裝置，可理解為旋轉板和餘隙係以排出幫浦動作為前提來調整。

如此以「CFW-37 型」進行不使用排出幫浦的實驗，不能充分發揮「CFW-37 型」原來具有的功能，但在使用排出幫浦（吸引幫浦）時，從餘隙良好地排出生海苔與水的混合物，那是當然的。

反之，依據 2000 年審判第 35411 號有關的甲第 4 號證據，本件專利的實施品「CFW-36 型」，在沒有使用幫浦的狀態，實施以自然流下的海苔流出試驗的場合，在接近實用領域的 240rpm（40Hz）～360rpm（60Hz）流出水量之最大值顯示，也是獲得成比例的海苔流出量之結果。就此一結果來看，請求人以甲第 2 號證據-1 及甲第 3 號證據-1 的實驗結果為根據的上述主張不能採用。

又，本件甲第 4 號證據，雖然獲得「做為生海苔的異物除去洗淨機，在使用吸引幫浦的場合，始有實際使用之可能。」之結論，但參酌此一結論也不能左右上述之判斷。

因此，有關本件請求項 1 及 2 的發明之專利，並未違反特許法第 29 條第 1 項，同法第 36 條第 4 項及第 5 項之規定。



關於 (b)

關於餘隙，本件說明書記載了「24 為環狀固定板被用螺絲鎖固於前述環狀框板 23 的內周緣。此一環狀固定板 24 朝前述環狀框板 23 的內周緣延伸而出，以調節後述的第一旋轉板 51 的外周緣和餘隙 C (圖 4 參照) (特許公報 2 頁 4 欄 38~42 行)」，以及「此一第一旋轉板為真圓形狀，在前述環狀固定板的內周面，以同一面的狀態經由適宜的餘隙 C 來配置 (圖 4 參照)。此一餘隙 C 為生海苔與水的混合液通過的地方。」(同 3 頁 5 欄 23~27 行)，但並未對「些許的餘隙」有具體記載。

但是考慮「因此，僅生海苔與水同時通過前述餘隙 C，往下方流出。這時，第 1 旋轉板 51 因為旋轉的緣故，容易在前述餘隙 C 阻塞生海苔。」(同 3 頁 6 欄 40~43 行)，以及「又，在第 1 旋轉板 51、81 停止旋轉時，由於在餘隙 C、S 有生海苔阻塞，使得通過餘隙 C、S 混合液 (生海苔與水) 細少，並不妨礙作業。」(4 頁 7 欄 7~10 行)，該行業者對於「些許的餘隙」究為何種尺寸為容易決定之事項，故不能以比較基準或程度未明示為由，謂本件說明書不明確。

因此，有關本件請求項 1 及 2 的發明之專利，不能說有違反特許法第 36 條第 4 項及第 5 項之規定。



IV. 小結

綜上所述，由請求人所主張之理由以及提出之證據方法，不能使本件請求項 1 及 2 的發明之專利無效。

從而為如結論之審決。

平成 13 年 12 月 4 日

審判長 特許廳審判官 德廣正道

特許廳審判官 木原裕

特許廳審判官 田中久直

(解說)

由本事例所述之合併審決，可以瞭解，在審決中以並列方式呈現的事項目有「審決番號」、「當事人主張」、「合議體之判斷」，僅呈現一次的項目有「結論」、「手續之經緯」、「小結」。為便於觀察，將「理由」部分之標題整理如下圖。

理由

I. 手續之經緯

II. 當事人的主張

1. 關於 2000 年審判第 35411 號

(1) 請求人主張

(2) 被請求人主張

2. 關於 2000 年審判第 35675 號

(1) 請求人主張

(2) 被請求人主張



III. 合議體之判斷

1. 關於 2000 年審判第 35411 號

請求人主張

(a)

(b)

(c)

在此檢討如下

(a)

(b)

(c)

2. 關於 2000 年審判第 35675 號

請求人主張

(a)

(b)

在此檢討如下

(a)

(b)

IV. 小結

此種合併成一份之審決，相當於我國未來將不同舉發案合併作出一份舉發審定書。就僅呈現一次之項目而言，可收簡便之效果，就並列呈現之項目而言，又兼顧不同審判（舉發）案件內容差異之需要，從而達成行政經濟之效果。本事例之審決雖係合併成一份，但在資料庫中仍可以各自之審判番號調取，然各審決中之「結論」與「理由」完全相同。在我國若將不同舉發編號，例如〇〇N01、〇〇N02 之舉發案合併審理，並作成一份審定書時，在資料庫中，



以編號〇〇N01 和編號〇〇N02 調取之舉發審定書，「主文」與「理由」將完全相同。

此種方式的合併審決還有助於將不同請求人提出之證據，互相參照運用與論述。本事例於「Ⅲ.合議體之判斷」下之「2.關於 2000 年審判的 35675 號」中，就論及另一審判中的證據，即「反之，依據 2000 年審判第 35411 號有關的甲第 4 號證據，本件專利的實施品『CFW-36 型』，在沒有使用幫浦的狀態，實施以自然流下的海苔流出試驗的場合，在接近實用領域的 240rpm (40Hz) ~360rpm (60Hz) 流出水量之最大值顯示，也是獲得海苔之流出量與此成比例之結果。」這是依據日本特許法第 153 條，得以職權探知證據的做法。我國專利法修正草案，也導入類似規定，未來將可在合併審查之舉發案中，進行職權探知證據，不必像現在老是擔心「訴外審查」。

[事例 5]

這是有關日本實用新案公報平 2-25818「軟管繞線機」專利的 2 個無效審判案件。此一新型專利係於 1990 年 7 月 16 日見諸公報，但因被異議，一直到 2003 年 9 月 24 日始設定登錄為第 1984515 號新型專利。

本事例的 2 個無效審判案件，事件番號分別為平成 8 年審判第 862 號（以下簡稱 A 審判）與平成 9 年審判第 8448 號（以下簡稱 B 審判）²²，由於是相隔約 1 年 4 月之期間請求，所以一開始並無合

²² 日本當時方式係以天皇紀元年編號，目前係以西元年編號。



併審理之情況。雖然是對同一件新型專利請求無效審判，且被請求人均為「アイルスオーヤマ股份有限公司」，但在 A 審判之請求人為「グリーンライフ股份有限公司」，在 B 審判之請求人為「グリーンライフ股份有限公司、金澤樹脂工業股份有限公司」，由於後者增加一請求人，和前者相比應視為不同請求人。由於 A 審判請求人對第 1 次審決之結論「本件審判之請求不成立。」不服，提起行政訴訟，為東京高等法院判決撤銷確定。在這期間 B 審判仍繫屬特許廳，於是審判部將 A、B 兩個審判合併審理。第 2 次²³審決之結論為「登錄第 1984515 號實用新案之登錄無效。審判費用由被請求人負擔。」被請求人對此兩審決不服，提起行政訴訟，其後有關 B 審判之部分撤回訴訟，東京高等法院作出「本件訴訟駁回。訴訟費用由原告負擔。」之判決。於相隔約 1 年後，對 A 審決作出「原告之請求駁回。訴訟費用由原告負擔。」之判決。表 5 所示者，為兩個審判之相關資訊。

表 5

事件番號	平成 8 年審判第 862 號 (A 審判)	平成 9 年審判第 8448 號 (B 審判)
新型專利	第 1984515 號	第 1984515 號
創作名稱	軟管繞線機	軟管繞線機
請求日期	平成 8 年 1 月 13 日	平成 9 年 5 月 14 日
請求人	グリーンライフ股份有限公司	グリーンライフ股份有限公司、金澤樹脂工

²³ 對 B 審判為第 1 次審決。



		業股份有限公司
被請求人	アイルスオーヤマ股份有限公司	アイルスオーヤマ股份有限公司
主張無效理由	無新穎性(實 3.1.3), 無進步性(實 3.2)	無進步性(實 3.2)
第 1 次審決結論	本件審判之請求不成立。	
第 1 次訴訟事件 番號	平成 8 (行ケ) 第 210 號	
第 1 次訴訟主文	審決撤銷(確定)	
第 1 次判決日期	平 10.6.24	
訂正請求日期		平 10.7.10
合併審判事件番 號	平 8-862、平 9-8448	平 9-8448、平 8-862
第 2 次審決日期	平成 11 年 4 月 16 日	平成 11 年 4 月 16 日
審決結論	登錄第 1984515 號實用 新案之登錄無效。審判 費用由被請求人負擔。	登錄第 1984515 號實用 新案之登錄無效。審判 費用由被請求人負擔。
第 2 次訴訟事件 番號(B 審判為第 1 次)	平成 11 年(行ケ)第 178 號	平成 11 年(行ケ)第 177 號
起訴日期	平 11.6.16	平 11.6.16
B 審判撤回日期		平 12.2.12
第 2 次判決主文	原告之請求駁回。訴訟 費用由原告負擔。	本件訴訟駁回。訴訟費 用由原告負擔。 (確定)
第 2 次判決日期	2001.4.19	2000.3.21



本事例兩個無效審判在第 1 次的審判時曾發過「書面審理通知」²⁴，故於第 2 次審判要改為口頭審理時，須發出「口頭審理通知」，同日亦發出「合併審理通知」，而進行合併審理。後來又改為書面審理，再發出「書面審理通知」。由於本事例的第 1 次審決被東京高等法院撤銷，故經由合併審理後的第 2 次審決結論，和第 1 次審決相反。此雖為受到判決拘束的可預期結果，但在程序上仍先採合併審理，以示慎重，再採書面審理作出合併之審決。其審決之番號和「事例 4」，同樣是並列的，也是採行合併審決之做法，而非分離審決。但由東京高等法院平成 11 年（行ケ）178 號撤銷審決的判決中提到「特許廳將平成 8 年審判第 862 號事件與平成 9 年審判第 8448 號事件合併審理，所作出的事件番號為『平成 8 年審判第 862 號、平成 9 年審判第 8448 號』以及『平成 9 年審判第 8448 號、平成 8 年審判第 862 號』的二個審決，主文均為『登錄第 1984515 號實用新案之登錄無效。審判費用由被請求人負擔。』」的一段話，可知雖然合併審決之內容相同，但在發給不同請求人的審決之並列的審決番號²⁵，順序對調，將請求人自己提起的無效審判之番號放在第一順位。

²⁴ 依特許法第 145 條之規定，無效審判原則以口頭審理，若依申請或依職權改以書面審理時，須發出「書面審理通知」。於書面審理中，要再改為口頭審理時，須發出「口頭審理通知」。亦即，除無效審判一開始就以口頭審理外，凡有變更審理方式，均要發出通知，讓審判程序透明化。

²⁵ 目前所稱的「審決番號」於本事例之時期稱為「事件番號」。



柒、結論

經由以上之事例探討，歸納出日本無效審判合併審理的類型如下：

- a. 同一專利，相同請求人提起數件無效審判的合併審理。
- b. 同一專利，不同請求人提起數件無效審判的合併審理。
- c. 母案與分割案無效審判的合併審理。
- d. 不同專利無效審判案件的合併審理。

數件無效審判事件合併審理的考量因素如下：

1. 當事人雙方或至少一方相同。
2. 主張無效的理由與證據全部或部分相同。
3. 系爭專利相同，或技術內容密切相關。
4. 由於合併口頭審理後，可再分離作出審決，因此當審判官認為合併口頭審理，可節省當事人時間，有利於一次處理與解決爭點，便可發出合併審理通知，進行合併口頭審理。其後若為不同專利，會分離審決，若為同一件專利，有可能合併審決。
5. 數件無效審判於合併審理後，未合併審決之考量因素除了針對同一件專利外，尚須考慮對不同請求人所提證據外職權探知之必要性。在有必要將不同請求人所提證據組合應用，而



有助於一次解決紛爭時，宜合併審決。

合併審理的無效審判之審決，有如下之特點：

1. 合併審理之事件，即使是分離審決，其審決日也大都為同一天。超過3件以上的合併審理之審決日，由於審判官作業的因素，可能會有某一件審決日期有出入（例如1天）之情況。
2. 不同案件之當事人雙方均相同情況占大多數。
3. 合併審理後，合併審決之案件，於公文書上用以區別不同審判事件的事項，係並列呈現，在「理由」中也是以並列方式呈現。「結論」因相同，僅呈現一次。於資料庫中可就各自之審判番號調取審決，但其「結論」、「理由」完全相同。
4. 合併審理後，合併審決之案件，於理由中一般會提及某證據在另一事件中如何認定，或關於不同審判案件中的相同證據之比對，係以相同詞語論述。
5. 若合併審理之無效審判的審決，被提起撤銷訴訟，於東京高等法院（現為智慧財產高等法院）之撤銷審決之判決中，對於合併審理之審決通常會明述。

我國未來舉發案合併審理之借鏡：

1. 本文所歸納的4種無效審判合併審理的類型，換成我國之說法如下：



- a. 同一專利相同舉發人的舉發案之合併審理。
 - b. 同一專利不同舉發人的舉發案之合併審理。
 - c. 母案與分割案舉發案的合併審理。
 - d. 不同專利舉發案的合併審理。
2. 前述舉發案合併審理之考量因素和日本相同，我國因沒有「口頭審理」的制度，實務上可以合併舉行「面詢」的方式達到相同的作用。
 3. 欲將數件舉發案合併進行面詢之前，宜仿日本之做法，寄發合併面詢通知，讓舉發審理程序透明化。
 4. 不同舉發案合併舉行面詢，若係針對不同專利舉發，較適於分離審定，這時於審定書中的事實部分仍應敘述合併舉辦面詢之經過。
 5. 對於同一件專利之數件舉發案，若舉發證據有援引之必要，則宜合併作出一份舉發審定書。此種合併審理的舉發審定書之格式，區別不同舉發案的事項，包含在理由中之部分，須並列呈現，審定主文則僅呈現1次。
 6. 日本無效審判中專利權人可以提出訂正請求書，這時雖因符合範圍減縮，不明瞭記載釋明，誤記事項訂正之目的，而准予訂正，但仍有可能被無效。這時訂正後的說明書係詳列於審決後面，不是單獨辦理公告。我國在舉發案中亦可能會有



更正案提出，是否准予更正，未來可考慮不單獨作審定，而是一併在舉發審定書之主文與理由中敘述，至於更正本另行公告，則是我國向來之做法，仍維持。

7. 不僅是對母案與分割案的舉發案，適於考慮合併審理，有關母案與聯合新式樣（衍生設計）案之舉發，亦適於考慮合併審理。
8. 數件舉發案若審查人員相同，雙方當事人相同，合併審理可提升效率，宜合併審理，反之不能提升審理效率，則不一定要合併。數件舉發案是否合併審理，由承審該數件舉發案的（同一組）審查人員自行裁量。

我國未來舉發案之合併審理，關於撰寫舉發審定書之具體作法可參考日本無效審判的合併審決之事例。