



29

【專利案號】94102945N01

【專利名稱】具定位裝置之手機追蹤方法及其系統

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條規定

【撤銷重點】證據採酌、進步性

【判決字號】99 行專訴 135

【判決日期】100.3.3

【判決要旨】

- 1.被告一方面認為證據 8、9 等網路資料可證明原告系爭專利申請專利範圍第 4、7、11 及 15 項不具進步性，一方面卻又認為證據 8、9 之網路資料因不易查證其公開日，因此不具證據能力，顯然前後矛盾。
- 2.按智慧財產案件審理法第 33 條規定意旨，智慧財產專責機關即無主動提出新證據，而由他造當事人就該證據之主張為有無理由之表示。

一、案情簡介

系爭「具定位裝置之手機追蹤方法及其系統」發明專利（專利權人：神達電腦股份有限公司），前於民國 94 年 1 月 31 日提出申請，並於 95 年 4 月 4 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種利用全球衛星定位系統所得之一被追蹤端之複數個位置座標訊號，以簡訊方式將一經緯度座標值傳送給追蹤端，使達成追蹤之目的。該系統包含：一全球衛星定位系統接收模組，用以接收複數個衛星所傳來之該位置座標訊號；一中央處理單元，用以將該位置座標訊號，轉換整合成該經緯度座標值，及編碼、解碼複數個含該經緯度座標值之定位簡訊；及一全球行動通信系統通訊模組，用以傳送與接收該定位簡訊散熱裝置包括一扇輪以及一扇框結構。該方法包含下列步驟：一被追蹤端接收全球衛星定位系統所傳送之一位置座標訊號；轉換位置座標訊號為一經緯度座標值；將該經緯度座標值編碼成一定位簡訊；傳送該定位簡訊至一追蹤端；及該追蹤端取得該定位簡訊並解碼得知該被追蹤端之經緯度座標值。

原告（神達電腦股份有限公司）於 96 年 11 月 9 日遭舉發人（劉蔡勝士）以

系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 2 月 6 日以 (99) 智專三 (二) 04119 字第 9920088950 號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

參加人主要係提出證據 1 之西元 2004 年 3 月中國測繪工程雜誌第 13 卷第 1 期「3G 技術集成模型探討」論文資料、證據 2 之 92 年 9 月 11 日公告第 90201393 號「具有警示及追蹤效果之通訊裝置」新型專利案、證據 3 之 93 年 5 月 21 日公告第 91214548 號「個人緊急通報裝置」新型專利案、證據 4 之 93 年 3 月 1 日公告第 091121094 號「一種應用於具 GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法」新型專利案、證據 5 之 93 年 11 月 1 日公告第 92212690 號「衛星定位手機」新型專利案、證據 6 之 94 年 1 月 11 日公告第 92203872 號「用於交通工具的無線電管控裝置」新型專利案、證據 7 之 93 年 5 月 1 日公開之第 91132335 號「GPS 座標資料轉換系統」新型專利案、證據 8 之 NOKIA6225 手機使用手冊、證據 9 之 Dopod575 智慧型手機於手機王網站上刊登的介紹內容等為證。

智慧財產法院判決認定：證據 2、5、7 或證據 6 結合證據 2、5、7 足以證明系爭專利申請專利範圍第 3 項、第 10 項不具進步性，證據 4 亦已揭示系爭專利申請專利範圍第 5、12、13 項之附屬技術特徵，就上開部分而言，原處分及訴願決定所為認定並無違誤。惟就系爭專利申請專利範圍第 4、5、7、11 及 15 項部分，被告據以認為不具進步性之證據資料其證據能力確有疑義（公開日期不明確），是以是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 4、5、7、11 及 15 項不具進步性，猶有爭議，而被告就此部分爭議既未能釐清，則其以系爭專利申請專利範圍第 4、5、7、11 及 15 項不具進步性為由所為舉發成立之審定，自有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，即有理由，應予准許。

三、主要爭點及分析檢討

法院指出，被告(本局)一方面稱證據 8、9 等網路資料可證明原告系爭專利申請專利範圍第 4、7、11 及 15 項不具進步性，一方面卻又認為證據 8、9 之網路資料因不易查證其公開日，因此不具證據力（按應為「證據能力」之誤），無法證明系爭專利申請專利範圍第 7、8、15、17 等不具進步性，論述

理由有前後矛盾處，自有未洽。又按智慧財產案件審理法第 33 條明定：「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（第 1 項）；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（第 2 項）。」，依上開規定意旨，智慧財產專責機關就所謂新證據既僅明定應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，自無由主動提出新證據，而由他造當事人就該證據之主張為有無理由之表示。本件被告就上開處分書理由論述之矛盾部分，於行政訴訟階段補充主張「第 4、7、11 及 15 項之技術特徵於證據 8、9 之網頁資料也已揭露，雖證據 8、9 為網頁資料尚難採證，然將簡訊的部分內容儲存於手機的記憶模組（一般手機的 SIM 卡亦具有記憶功能，提供可存放通訊錄資料及簡訊內容）中，以利快速及重覆使用，此為系爭專利申請時，一般手機的基本普遍功能，亦可由下列網址

（http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_210_UG_en.pdf）取得該手機(NOKIA 2100)的使用手冊得到證明。」等語，姑不論被告補充提出之網頁連結資料究係補強證據抑或新證據，上開資料仍屬無法確認其公開日期之網路訊息，縱認該網路訊息之公開日期確係在系爭專利申請日前，惟因此部分資料被告於原處分時並未提出，使原告就此部分資料得以表示意見，直至行政訴訟階段始行提出此一資料，參酌上開說明，自非可許。是被告就證據 8、9 之證據能力論述既有前後矛盾之處，於本院審理時提出之證據復屬新證據，本院無從審酌，自應認為系爭專利申請專利範圍第 4、7、11 及 15 項部分仍無從由舉發證據證明其不具進步性。

四、總 結

(一)本局係本於所屬技術領域中通常知識者之水準審查專利案件，故認為於行政訴訟階段補充主張「雖證據為網頁資料尚難採證，然將簡訊的部分內容儲存於手機的記憶模組(一般手機的 SIM 卡亦具有記憶功能，提供可存放通訊錄資料及簡訊內容)中，以利快速及重覆使用，此為系爭專利申請時，一般手機的基本普遍功能，亦可由下列網址

(http://nds1.nokia.ckia.com/phones/files/guides/Nokia_210_UG_en.pdf)取得該手機(NOKIA 2100)的使用手冊得到證明。」以作為進行審查進步性之判斷步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，應屬於就「通常知識」所為之補強證據，而本件發明所具有之電話通訊錄編輯及記憶功能為一般手機之基本普遍功能，故提出相關網址所載之手機使用手

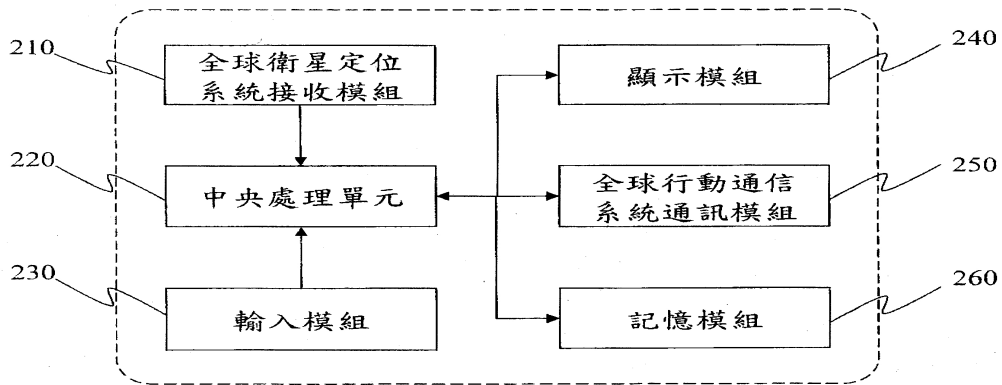
冊以資證明。惟智慧財產法院認本局就此功能所提出之網站資料等係新證據，依判決書中所指 98 年度智慧財產法律座談會見解，本局無主動提出新證據之權利。然就「通常知識」補充之證據究屬補強證據或新證據，對日後之審查作業影響頗大，似有釐清之必要。

- (二)另若於舉發案之行政訴訟階段提出「周知技術」及「慣用技術」之佐證，該等引證可謂涵蓋於「所屬技術領域中之通常知識」概念之中，其本為該發明所屬技術領域該有之通常知識，因此原舉發審定未附之引證，後於行政訴訟階段因有其是否真為通常知識或可輕易完成之爭執，基於此等原因，本局於行政訴訟中，補充其屬「周知技術」及「慣用技術」之證據，以證明其為所屬技術領域中之通常知識，應是允許提出說明並予以審理。

附件(99 行專訴 135)

系爭專利圖式

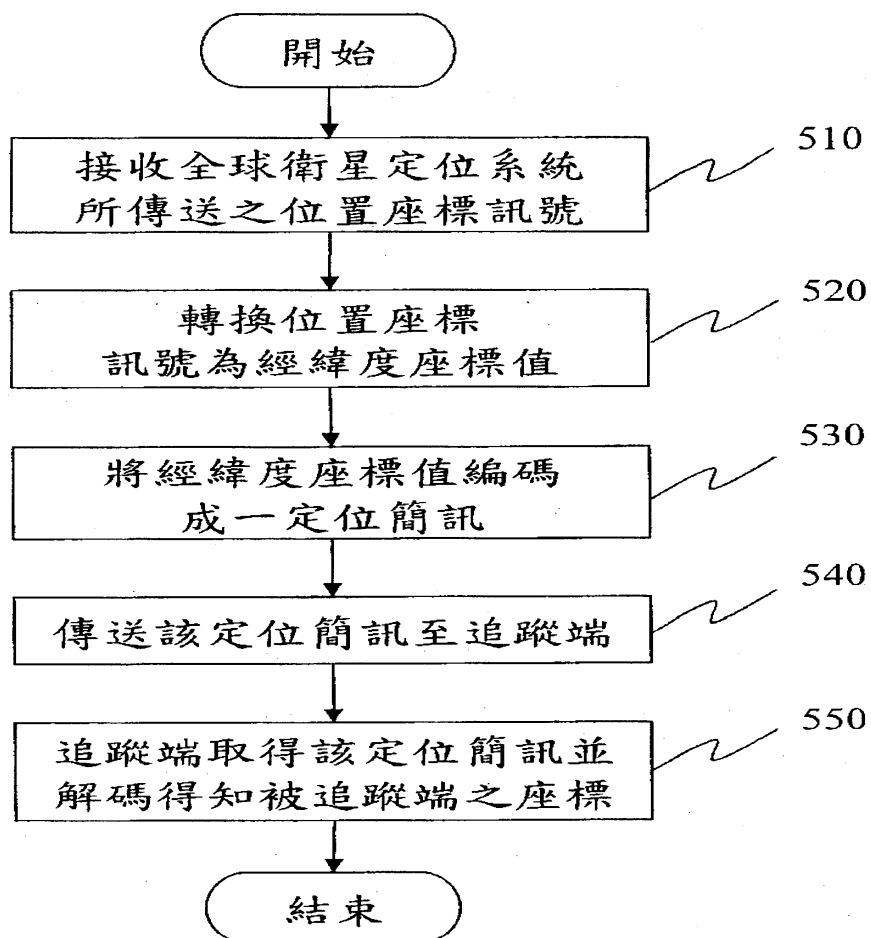
1-1



第 1 圖

系爭發明之系統架構圖

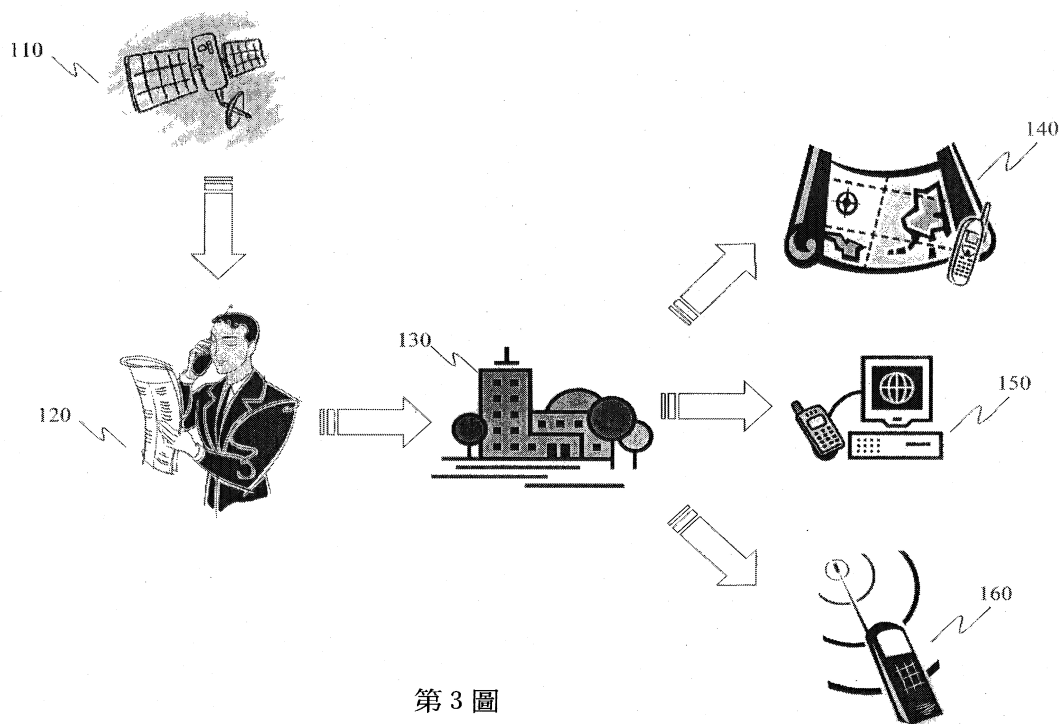
1-2



第 2 圖

系爭發明之方法流程圖

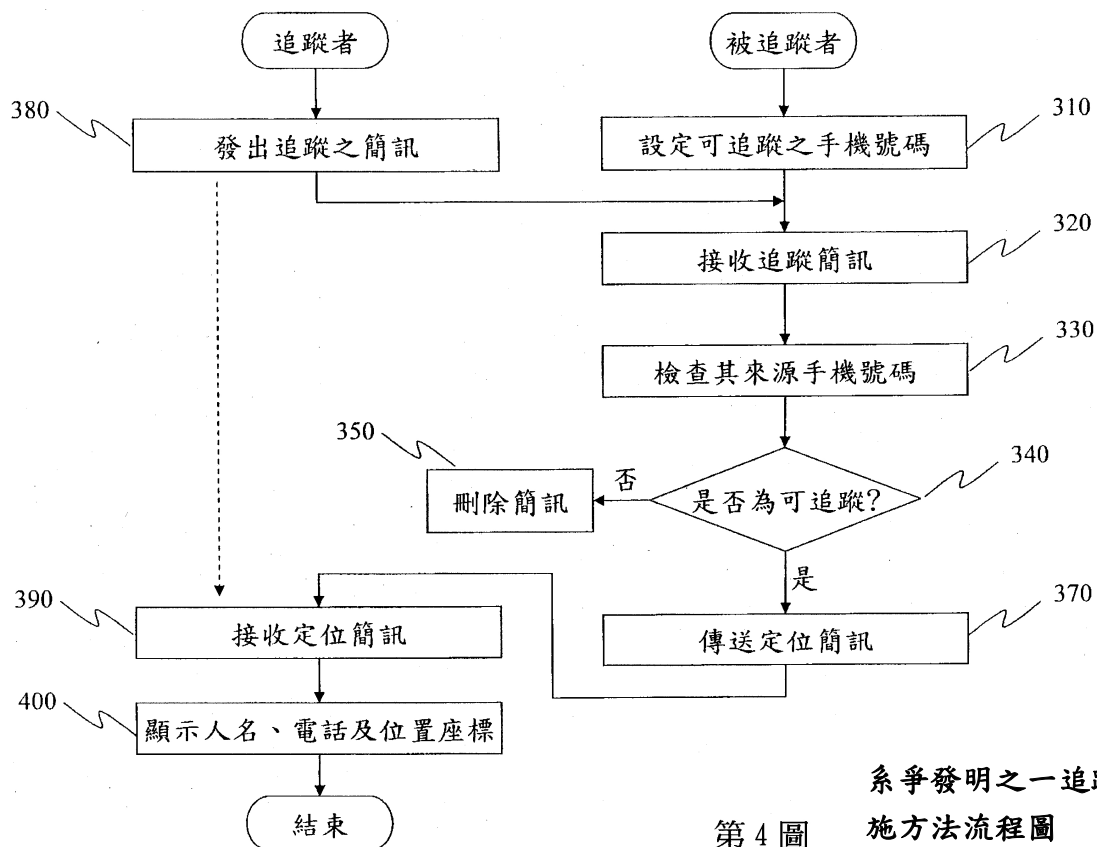
1-3



第 3 圖

系爭發明之實施方式態樣圖

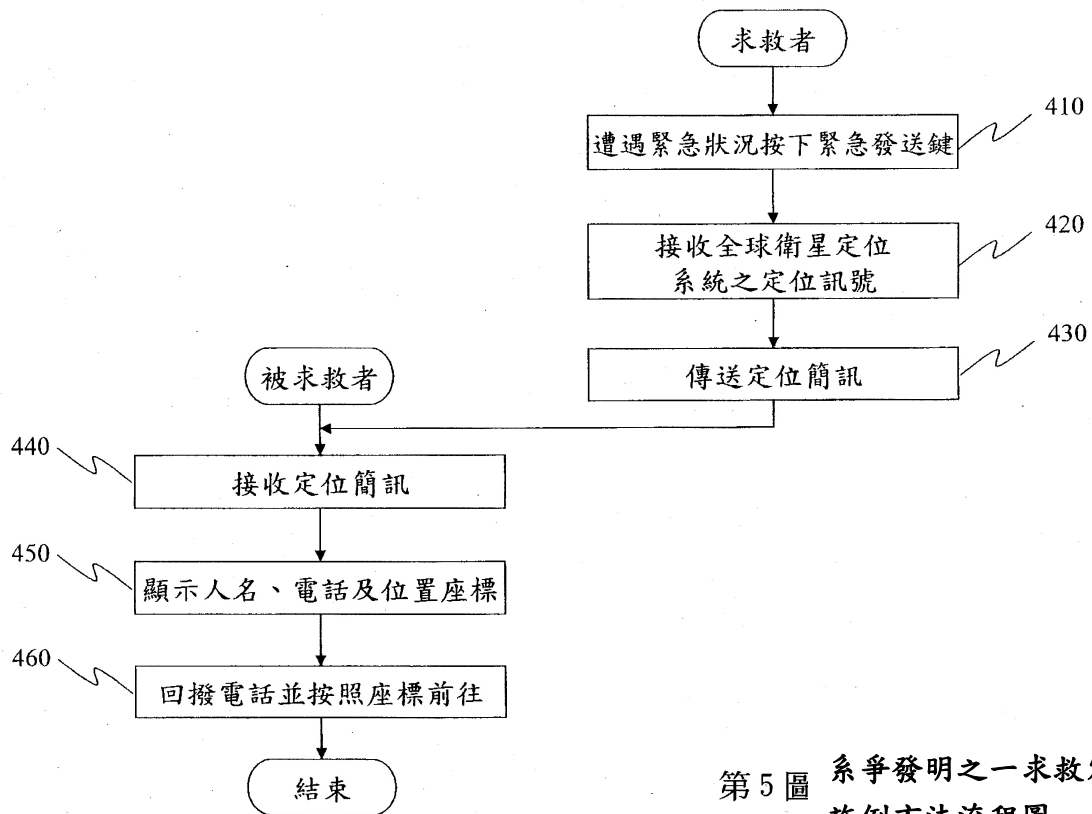
1-4



系爭發明之一追蹤定位實施方法流程圖

第 4 圖

1-5



第5圖 系爭發明之一求救定位實施例方法流程圖

1-6

標頭欄	狀態欄	名稱欄	電話號碼欄	偵錯碼欄
-----	-----	-----	-------	------

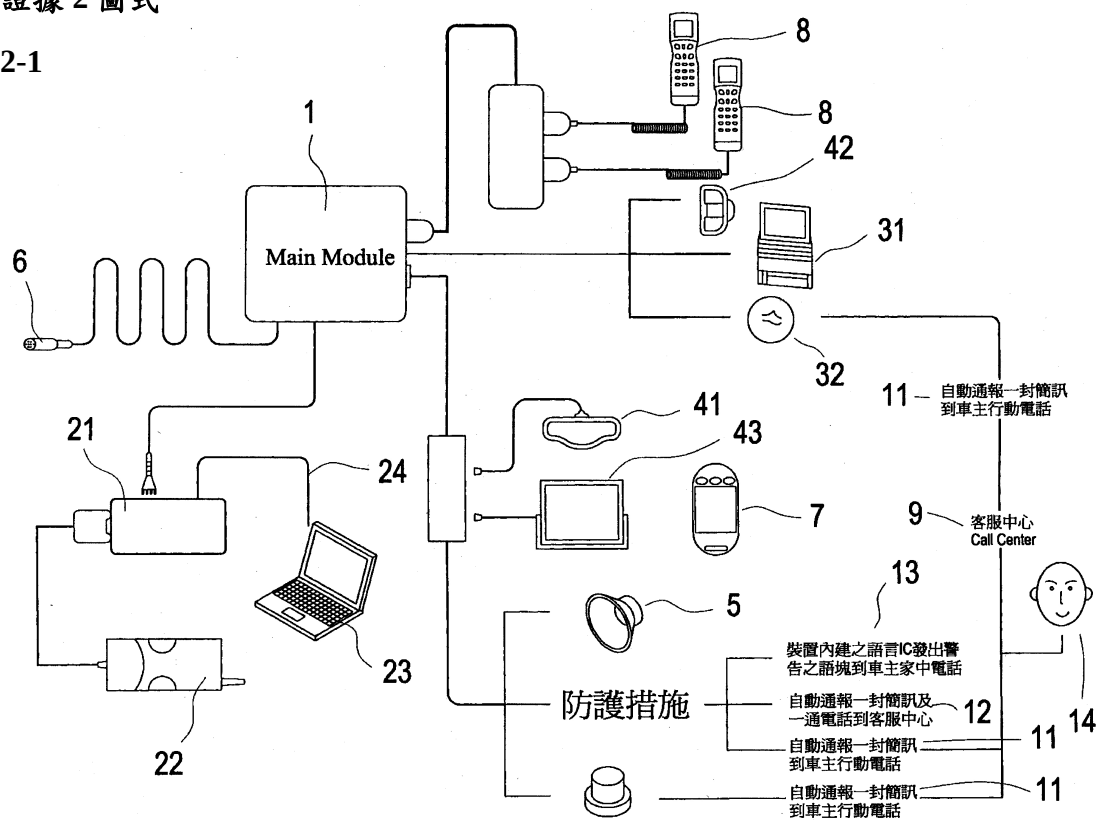
第6-a圖

標頭欄	狀態欄	名稱欄	電話號碼欄	座標欄	偵錯碼欄
-----	-----	-----	-------	-----	------

第6-b圖 系爭發明之定位簡訊格式圖

證據 2 圖式

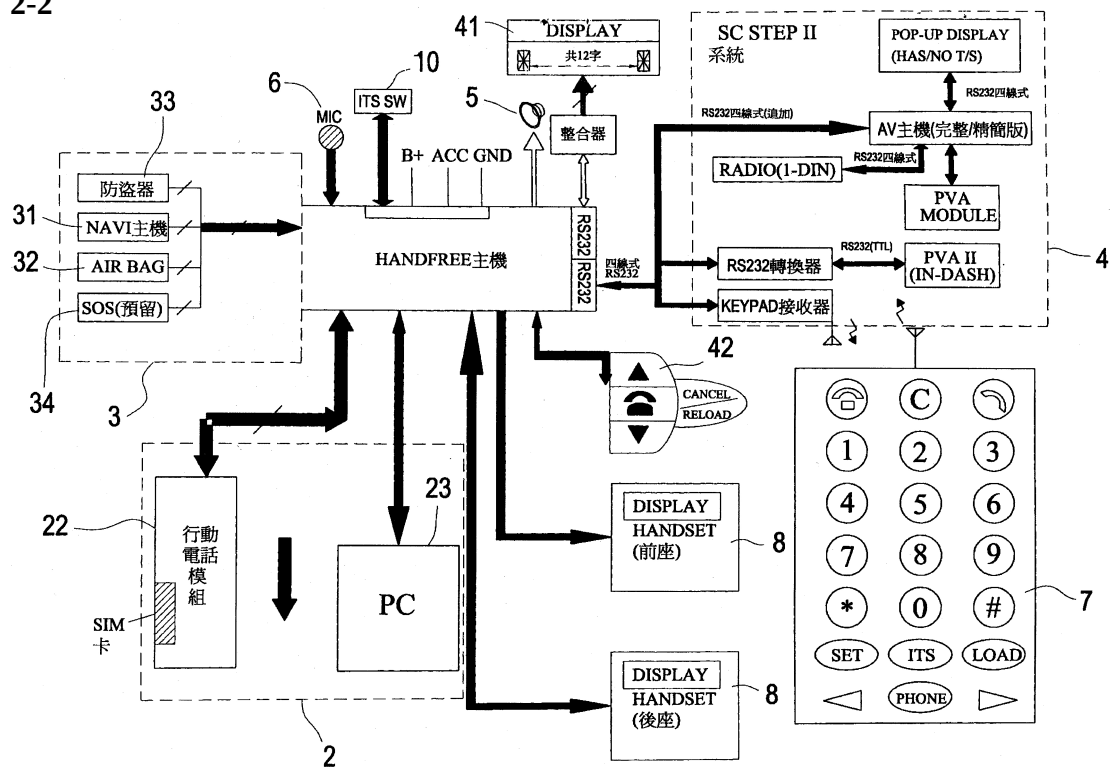
2-1



第一圖

多功能警示裝置及通訊系統之 架構示意圖

2-2

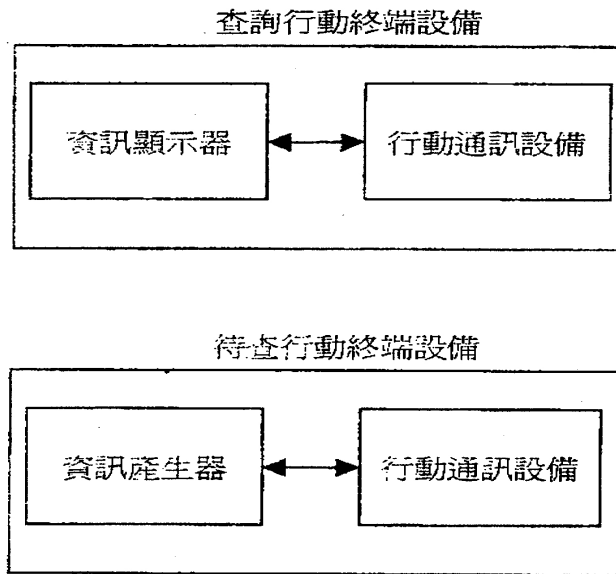


第二圖

多功能警示裝置及通訊系統之 方塊示意圖

證據 4 圖式

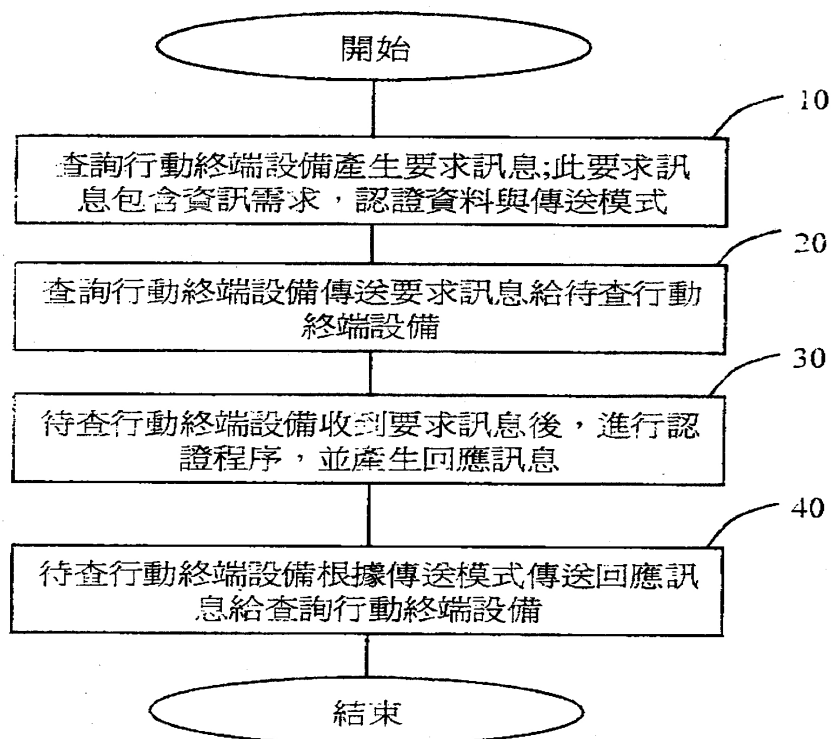
4-1



圖二

查詢行動終端設備與待查行動終端設備的
細部方塊圖

4-2

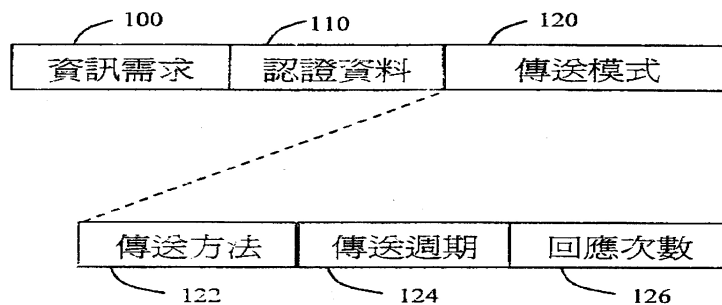


圖三

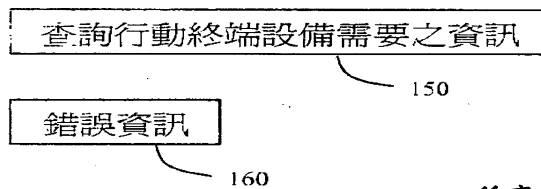
本發明之一種應用於具 GPS 功能行動終
端設備間直接搜尋位置的方法之流程圖

4-3

要求訊息



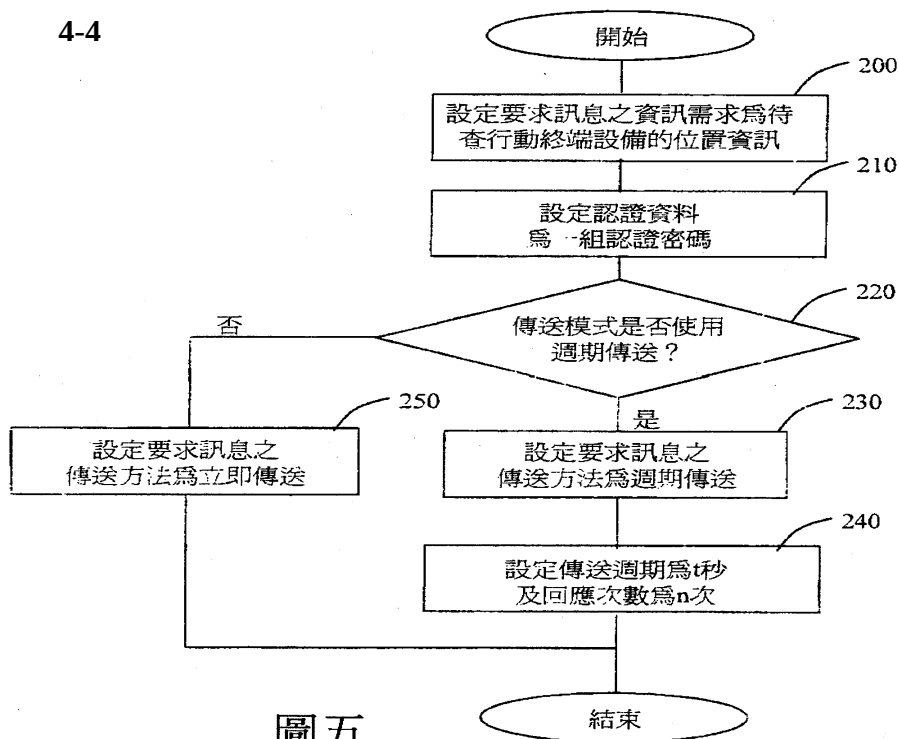
回應訊息



圖四

一種應用於具 GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法之要求訊息和回應訊息的格式

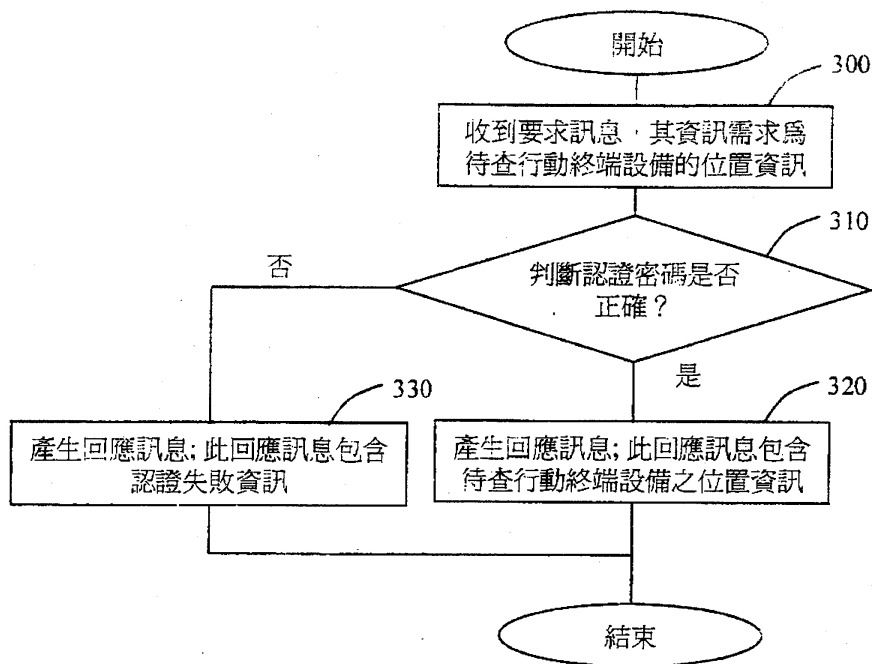
4-4



圖五

一種應用於具 GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法之查詢行動終端設備產生要求訊息的流程圖

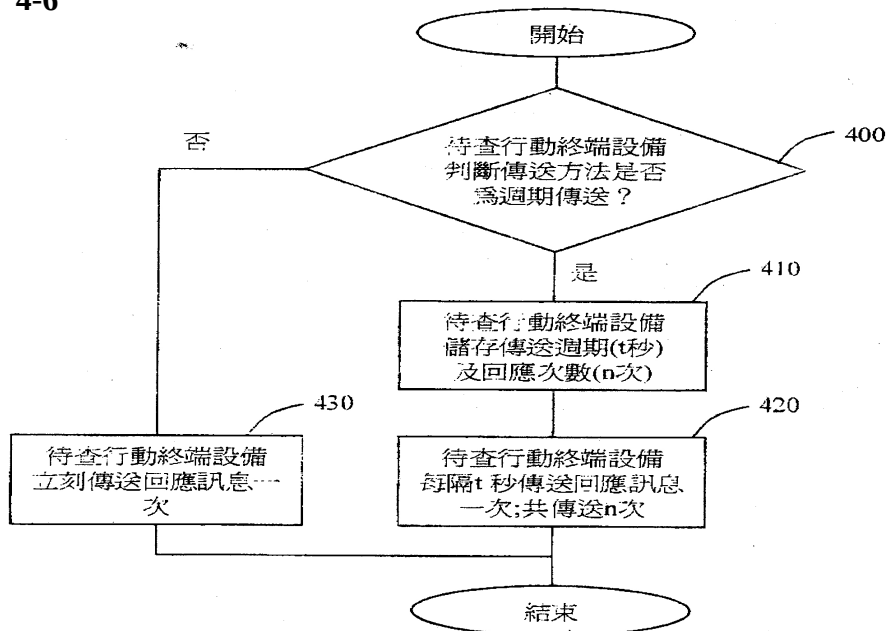
4-5



圖六

一種應用於具 GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法之待查行動終端設備進行認證程序與產生回應訊息之流程圖

4-6

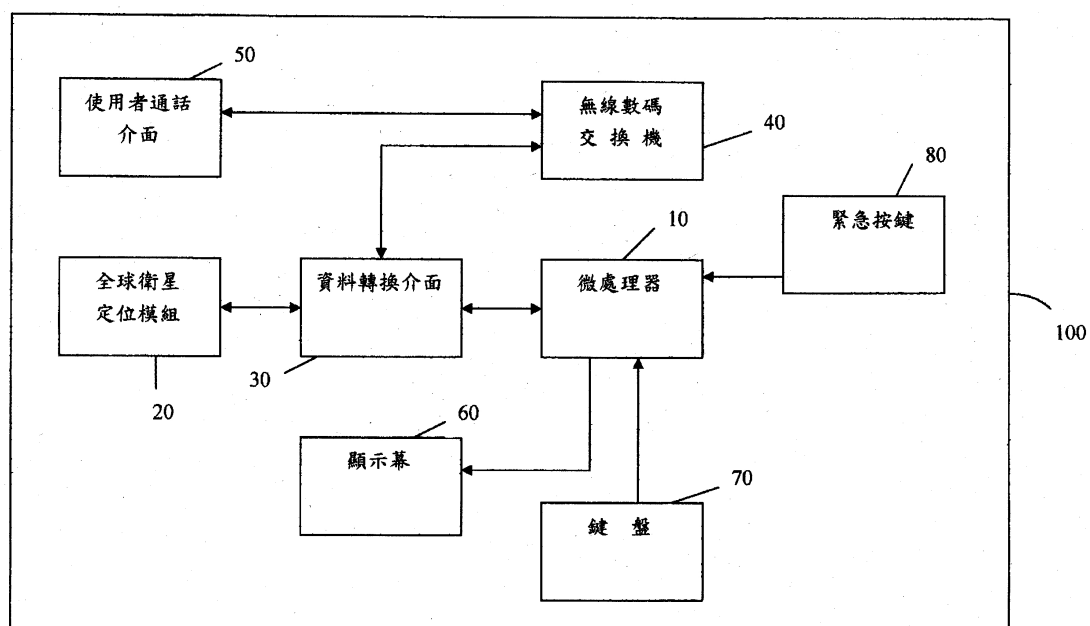


圖七

一種應用於具 GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法之待查行動終端設備根據傳送模式將回應訊息傳送給查詢行動終端設備之流程圖

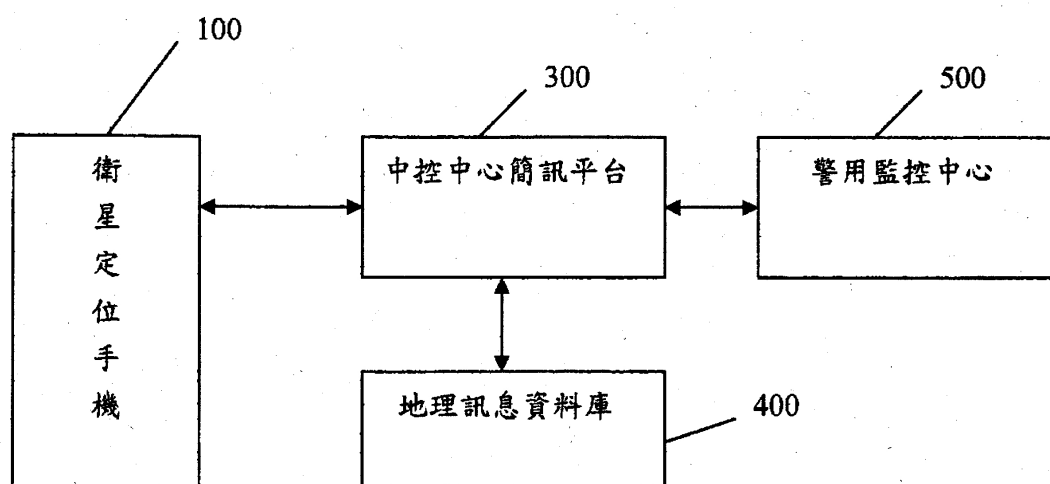
證據 5 圖式

5-1



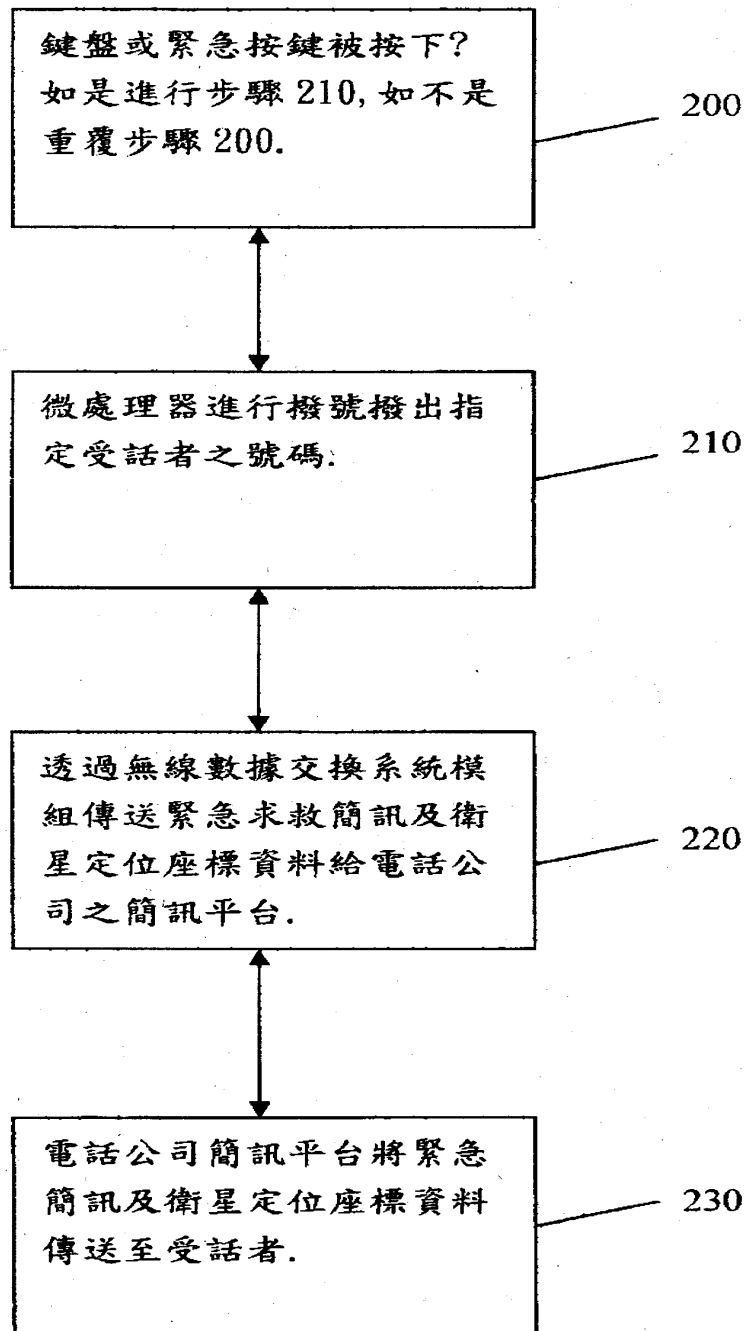
第一圖 本創作之系統方塊電路圖

5-2



第三圖 本創作中之較佳應用例圖

5-3

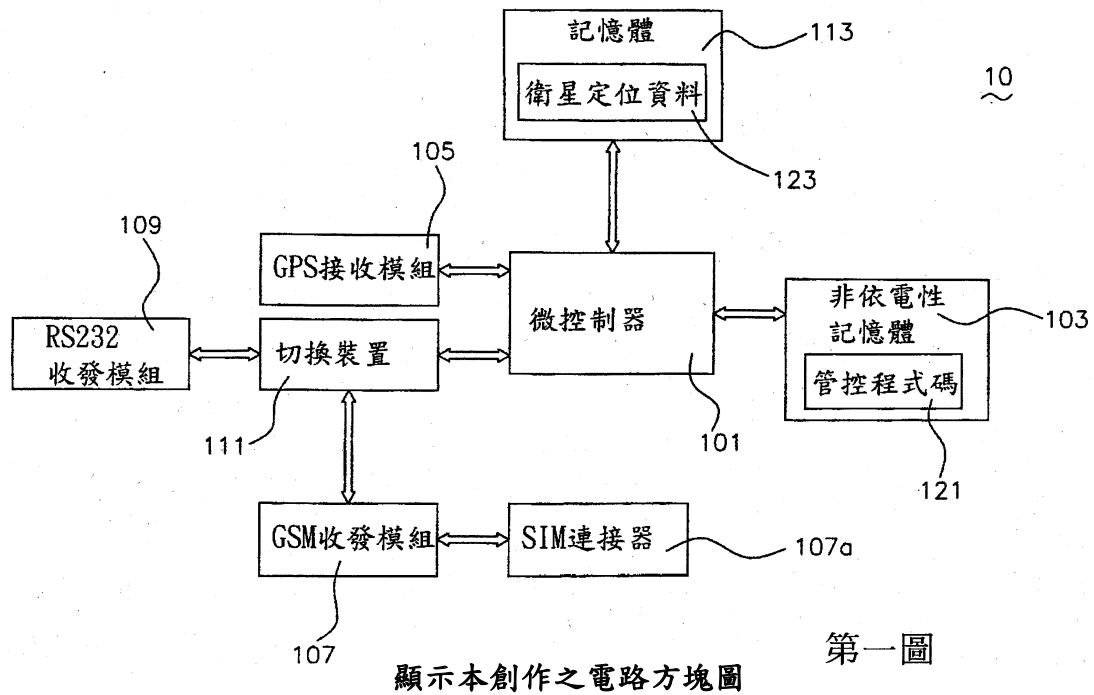


第二圖

本創作中之衛星定位手機之操作流程圖

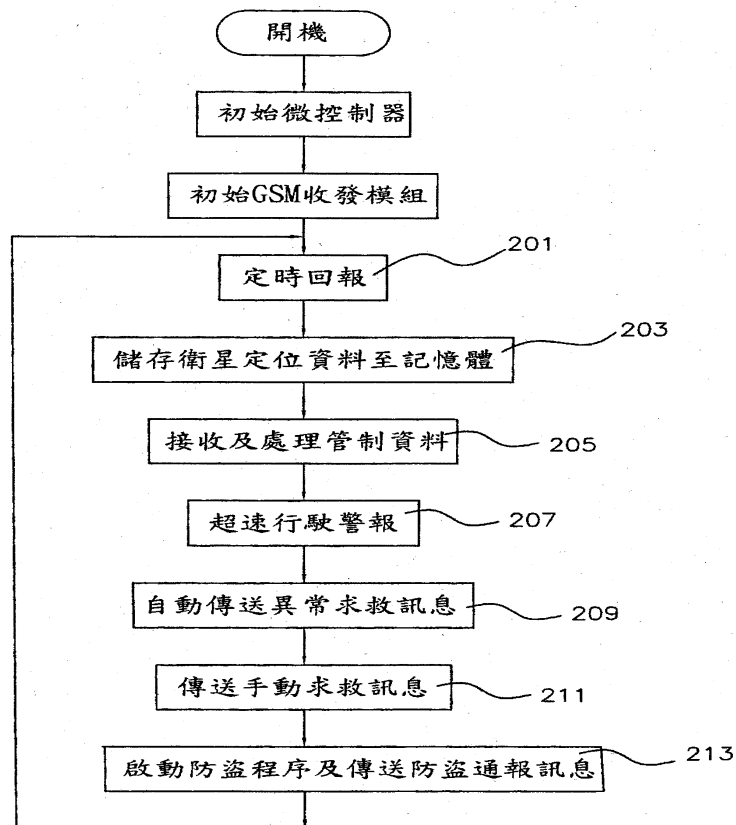
證據 6 圖式

6-1

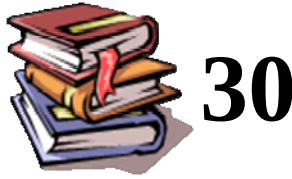


第一圖

6-2



第二圖



【專利案號】92114644N01

【專利名稱】散熱裝置及其所使用之扇框結構

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項、第 26 條第 2 項及第 3 項規定

【撤銷重點】證據採酌、進步性

【判決字號】99 行專訴 154

【判決日期】100.3.24

【判決要旨】

系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭露之「複數個靜葉，係配置於該外框內之導流部位置上，用以引導氣流，其中該導流部的深度大於該靜葉高度的二分之一」技術特徵，已為引證 1 第 1、8 圖以及說明書第 4 頁左上欄第 12 行至右上欄第 3 行記載所揭露。

一、案情簡介

系爭「散熱裝置及其所使用之扇框結構」發明專利（專利權人：台達電子工業股份有限公司），前於民國 92 年 5 月 30 日提出申請，並於 96 年 3 月 9 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種散熱裝置及其所使用扇框結構。該散熱裝置包括一扇輪以及一扇框結構。該扇輪包括一輪轂及複數個環設於該輪轂周圍之葉片。而該扇框結構包括一外框；一導流部，形成於該外框的其中一側；以及複數個靜葉，對應於該導流部的位置而設置於該外框之中，用以引導流經葉片之氣流及提昇該散熱裝置所吹出氣流的靜壓。

原告（尹佐國）於 96 年 7 月 9 日以系爭專利有違核准時專利法第 26 條第 2 項及第 3 項規定，亦違反專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 4 月 16 日以（99）智專三（二）4099 字第 9920246470 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據有三：

引證 1 為 78 年 9 月 18 日公開之日本特開平 1-232198 號「軸流送風機」專利案及其中譯本、引證 2 為 57 年 1 月 9 日公告美國第 3362627 號「Ventilator」專利案及引證 3 為 91 年 5 月 21 日公告第 88203171 號「風扇增壓導流裝置」新型專利案。

判決理由：

(四)3(3)．．．另引證 1 第 1、3 圖以及說明書第 4 頁左上欄第 5 至 10 行 3 記載：「此時，橫切設置於該通風道 12 之安裝腳 13 係可減少送風抗阻力，該安裝腳 13 相對於送風方向所形成之傾斜面 16，相較於習知散熱風扇之角柱狀肋條可使得送風抗阻力降低，如第 7 圖所示，可獲得更多之風量。」等語，可知引證 1 之複數個安裝腳（13）係配置於外框（11）內之斜錐部（15）位置上（參引證 1 第 3 圖），而該等安裝腳（13）之傾斜面（16）可使得送風抗阻力降低，因此引證 1 之安裝腳（13）具有引導氣流之功能。另引證 1 第 1、8 圖以及說明書第 4 頁左上欄第 12 行至右上欄第 3 行記載：「第 1 圖之 A 尺寸與 B 尺寸產生變化時之風量變化係如第 8 圖所示，圖中 a 弧線係揭示無錐部之情況，b 弧線係揭示 A 尺寸為 11mm 而 B 尺寸係 8mm 之情況，c 弧線係揭示 A 尺寸為 6.5mm 而 B 尺寸係 12.5mm 之情況，d 弧線係揭示 A 尺寸為 0mm 而 B 尺寸係 19mm 之情況，由該比較可明顯得知 c 弧線係最佳。」等語，可知引證 1 之軸流送風機在 c 弧線型態時，其第 1 圖中之 A 尺寸為 6.5mm，而 B 尺寸係 12.5mm，因此可得引證 1 之軸流送風機外框（11）在 c 弧線型態時之整體高度為 25mm（6mm+6.5mm+12.5mm），其中斜錐部（15）之深度為 12.5mm（即 B 尺寸）。又引證 1 第 1 圖揭露外框（11）由吸氣側一端（即外框 11 左端）至翼片（28）末端之高度為 15mm，而安裝腳（13）與翼片（28）係不相互接觸，可知引證 1 之軸流送風機其安裝腳（13）在 c 弧線型態時之高度係小於 10mm（25mm-15mm），依此推算，則引證 1 之軸流送風機在 c 弧線型態時，斜錐部（15）之深度（12.5mm）係大於安裝腳（13）高度（最高為 10mm）之二分之一（5mm）。亦即，引證 1 之複數個安裝腳（13）係配置於外框（11）內之斜錐部（15）位置上，而引證 1 之安裝腳（13）具有引導氣流之功能，且引證 1 之軸流送風機在 c 弧線型態時，斜錐部 15 深度（12.5mm）大於安裝腳 13 高度（最高為 10mm）之二分之一（5mm），故系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭露之「複數個靜葉，係配置於該外框內之導流部位位置上，用以引導氣流，其中該導流部的深度大於該靜葉高度的二分之一」技術特徵，亦已為引證 1 所揭露。

(四)3(5)．．．經查，引證 1 係揭露利用安裝腳（13）之傾斜面（16）以及斜錐部（15）等外框（11）結構內之設計，以達到降低送風抗阻力降低及獲得更多之風量之效果（即提高靜壓），雖並未揭露利用斜錐部（15）之深度與安裝腳（13）之高度變化關係來提高靜壓，然引證 1 之安裝腳（13）與斜錐部（15）分別與系爭專利申請專利範圍第 1 項之靜葉（24）與導流部（231）為相同結構，二者皆利用導流部（引證 1 為斜錐部 15）之設計使風扇扇框（引證 1 為外框 15）內之面積產生變化而提高靜壓，且引證 1 之軸流送風機在 c 弧線型態時，斜錐部（15）深度（12.5mm）大於安裝腳（13）高度（最高為 10mm）之二分之一（5mm），具有相同於系爭專利申請專利範圍第 1 項界定之導流部（231）深度（h2）與靜葉（24）高度（h1）之變化關係，因此引證 1 之軸流送風機可藉由斜錐部（15）深度與安裝腳（13）高度之變化而提高靜壓，難謂引證 1 並無揭示如系爭專利申請專利範圍第 1 項利用導流部（231）深度（h2）與靜葉（24）高度（h1）之變化關係，以提高靜壓之技術手段與功效；是被告上開主張並不可採。故引證 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。另引證 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性內容類同上述。

三、主要爭點及分析檢討

引證 1 安裝腳（13）於說明書中未記載整體尺寸及形狀的情況下，本案發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能從引證 1 第 1 圖推論出安裝腳（13）整體尺寸及形狀？茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)判決對引證 1 第 1 圖的解讀：

判決認為引證 1 第 1 圖剖面圖及說明書 A、B 尺寸標示，能推算安裝腳（13）之高度係小於 10mm（25mm-15mm），因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能從引證 1 第 1 圖推論出安裝腳（13）整體尺寸（即整體結構視為等高）及形狀。

(二)原處分對引證 1 第 1 圖的解讀：

原審定認為引證 1 第 1 圖剖面圖係由第 3 圖側視圖剖視而來，圖 1 並沒有剖出安裝腳（13）整體結構（即連接外框部份的安裝腳（13）沒有剖面結構），因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法從引證 1 第 1 圖推論出安裝腳（13）整體尺寸（即整體結構是否等高？）及形狀。

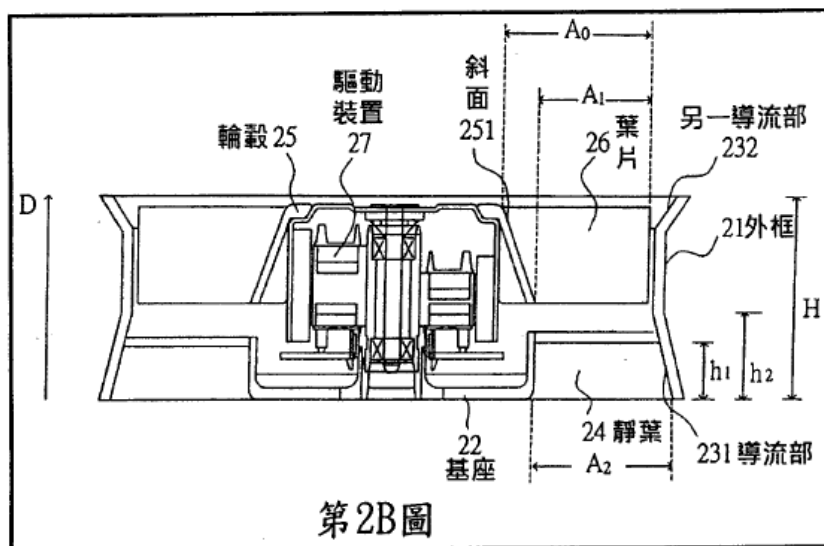
四、總 結

本判決之「通常知識者」就「引證 1 第 1 圖的解讀」均與本局見解歧異。判

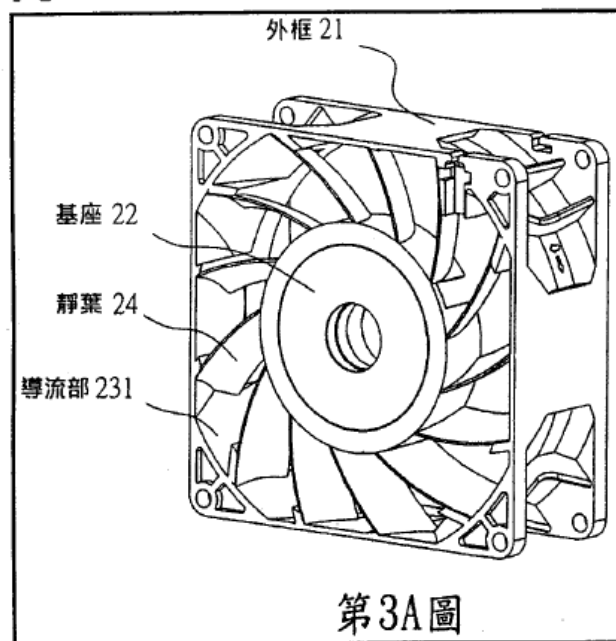
決認為：引證 1 第 1 圖軸流送風機在 c 弧線型態時，斜錐部(15)深度(12.5mm)大於安裝腳(13)高度(最高為 10mm)之二分之一(5mm)，具有相同於系爭專利申請專利範圍第 1 項界定之導流部(231)深度(h2)與靜葉(24)高度(h1)；反觀原處分認為：引證 1 第 1 圖剖面圖係由第 3 圖側視圖剖視而來，從剖面線可知，圖 1 並沒有剖出安裝腳(13)整體結構(即連接外框部分的安裝腳(13)沒有剖面結構)，因此，所屬技術領域中具有通常知識者，無法從引證 1 第 1 圖推論出安裝腳(13)整體尺寸及形狀(即整體結構是否等高？)，況實務上任何打樣工人從引證 1 第 1 圖皆難確認安裝腳(13)整體尺寸及形狀，且引證 1 第 1 圖安裝腳(13)部分剖面雖為長方形，但參照引證案第 5 圖安裝腳(13)部分形狀的剖面卻為直角三角形，足見單就部分剖面任何打樣工人甚難確認安裝腳(13)整體尺寸及形狀。從而，在「通常知識者」看圖解讀不一致的情況下，導致原處分認為具進步性，判決卻認為不具進步性。

99 行專訴 154

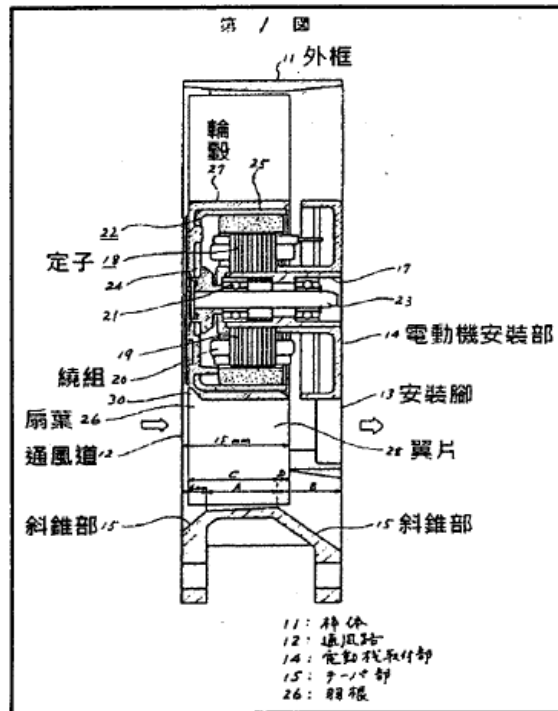
圖示 1-1(即系爭專利)



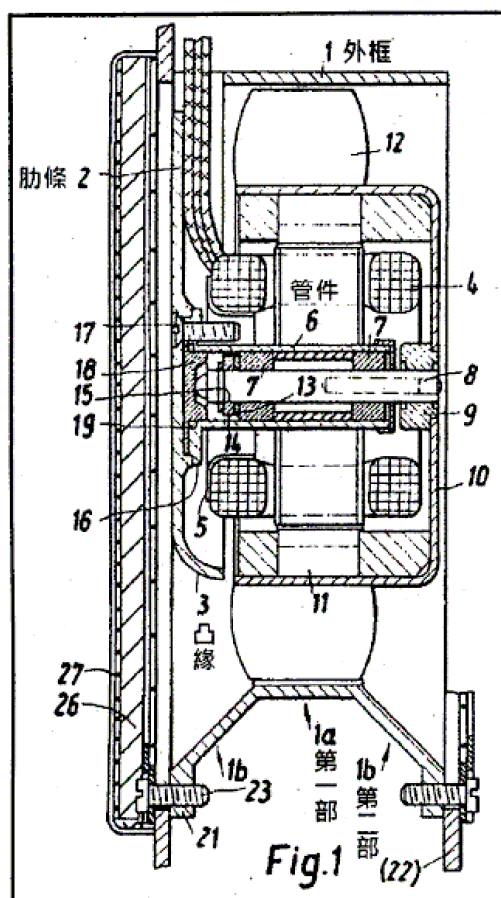
1-2



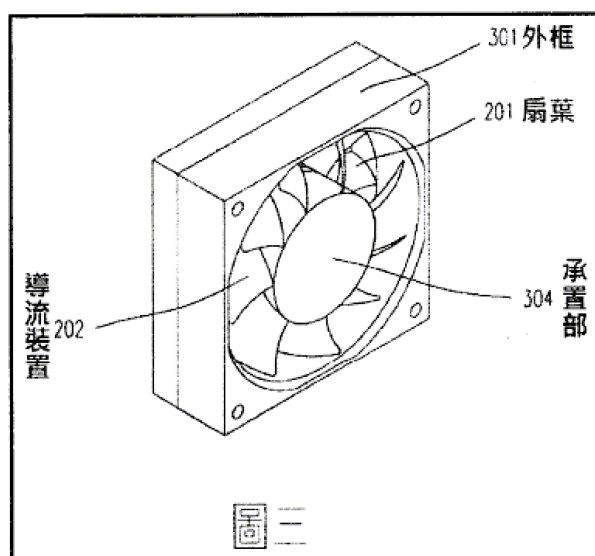
圖示 2(即引證 1，日本特開平 1-232198 號「軸流送風機」專利案)



圖示 3(即引證 2，美國第 3362627 號「Ventilator」專利案)



圖示 4(即引證 3，第 88203171 號「風扇增壓導流裝置」新型專利案)





31

【專利案號】93132015

【專利名稱】影像處理電路及其方法

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項、46 條第 2 項及第 49 條第 4 項規定

【撤銷重點】踐行通知義務、進步性

【判決字號】99 行專訴 171

【判決日期】100.8.11

【判決要旨】

92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定及 2004 年版、2009 年版專利審查基準，均未限定被告先行通知義務之次數，被告及訴願決定皆忽略給予專利申請人申復機會之立法意旨，自有未洽。

一、案情簡介

系爭「影像處理電路及其方法」發明專利（專利權人：瑞昱半導體股份有限公司），前於民國 93 年 10 月 21 日提出申請，並於 95 年 6 月 16 日申請再審查。系爭案主要為影像處理電路及其方法。案經本局審查於 98 年 11 月 30 日以 01143 字第 09820773470 號再審查核駁審定書為「本案因違反專利法第 49 條第 4 項、第 22 條第 4 項之規定，應不予專利」之處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

被告於原處分作成前，疏未依 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定及 2004 年版、2009 年版專利審查基準，賦予原告就 97 年 10 月 21 日修正本得有為申復、補充或修正之充分程序保障，致原告喪失參酌核駁理由通知書，作有利於保有申請專利權及他人利用之修正。故被告逕予再審查審定本案應不予專利，有程序上之瑕疵，自有違誤，訴願決定維持原處分，亦非妥適。

三、主要爭點及分析檢討

本案於 97 年 10 月 21 日第二次所提出修正本仍不准修正時，本局作成「本案因違反專利法第 49 條第 4 項規定，應不予專利」之處分前，需要踐行多少次數的通知義務才屬合理？茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)判決理由認為：

92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定及 2004 年版、2009 年版專利審查基準，均未限定被告先行通知義務之次數，被告及訴願決定皆忽略給予專利申請人申復機會之立法意旨，自有未洽。

(二)本局認為：

本局業於 97 年 8 月 22 日以審查意見通知函敘明本件仍應不予專利之理由，通知原告提出修正或申復說明，即已踐行法定程序，且原處分之核駁理由(即民國 98 年 11 月 30 日再審查核駁審定書)亦未超出前揭審查意見通知函核駁理由範疇，本局並無再次通知原告申復之義務，自無違專利法及行政程序法等相關規定。

四、總 結

(一)本件判決書以「不准修正時，92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定及 2004 年版、2009 年版專利審查基準，均未限定被告先行通知義務之次數」與本局認為「原處分之核駁理由亦未超出前揭審查意見通知函核駁理由範疇，原處分機關並無再次通知原告申復之義務」的見解歧異。

(二)若發明說明之揭露，僅以抽象之方法或概念記載對應於請求項所載之發明，以致被認為無法據以實施請求項中所載之發明，申請人所為之修正無論次數之多寡均不足以克服相關之專利要件時，則多次進行通知申復程序並無實質意義，亦可能造成申請人金錢及時間之浪費，故實務上均不再踐行通知申復程序，逕予核駁。惟嗣後本局於訴願答辯書及訴訟階段應就此部分詳加具體說明，以供經濟部訴願會及智慧財產法院審酌。



【專利案號】93126328

【專利名稱】電子裝置及其風扇

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項及第 46 條第 2 項規定

【撤銷重點】踐行通知義務、進步性

【決定字號】經訴 10006100850

【決定日期】100.6.22

【決定要旨】

原處分所認引證 1 及 2 足以證明本案申請專利範圍第 59 項不具進步性之理由，係屬未曾告知訴願人之新理由，逕為本案應不予專利之處分，即未踐行法定程序之瑕疵，要難謂符合專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

一、案情簡介

- (一)本案係一種適用於電子裝置之風扇，該電子裝置具有一容置空間及複數個熱源，其中風扇設置於容置空間中，而風扇具有一扇框，扇框之外形係依據容置空間之形狀而調整，且風扇之流道依據容置空間及熱源之空間位置形成外擴部，以使電子裝置散熱最佳化。
- (二)本案於 96 年 1 月 19 日提起再審查，並於 96 年 5 月 18 日提申請專利範圍修正本，本局於 98 年 4 月 24 日發出審查意見通知函，申請人於 98 年 9 月 1 日再提出申請專利範圍修正本，本局於 99 年 4 月 19 日再發出審查意見通知函，申請人又於 99 年 8 月 20 日再提出申請專利範圍修正本，本局於 99 年 12 月 16 日作成再審查核駁審定書，申請人於 100 年 1 月 31 日提起訴願，經濟部訴願會於 100 年 6 月 22 日作成訴願決定書撤銷原處分。

二、主要撤銷理由及證據

經濟部訴願會認為原處分所認引證 1 組合引證 2，可證明請求項 59 不具進步性，係屬未曾告知訴願人之新理由...，應於再審查審定前發給申請人專利再審案核駁理由先行通知書，且次數不以一次為限。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)經查本案於 98 年 4 月 24 日所發出之審查意見通知函，對於請求項 59(已將項次調整過)僅引用引證 1 來證明該請求項不具進步性，99 年 4 月 19 日再發出之審查意見通知函，並未論及請求項 59，然最後 99 年 12 月 16 日之再審核駁審定卻係以引證 1 組合引證 2 來論述請求項 59 不具進步性，實屬新理由而未能於審定前先通知申請人申復，故經濟部訴願會撤銷有理由。
- (二)本案申請專利範圍修正前總計 77 項，修正後仍有 63 項，分屬 9 個獨立項暨其附屬項之群組，加上其於再審查階段前後修正 3 次申請專利範圍，故實屬複雜案件。本局應加強形式與實質之覆核，亦或可製作核駁理由檢查對應表，用以協助複雜案件之審理。

四、總 結

本局於審查中若發現有新核駁理由，應先通知申請人申復，不可逕予核駁。



33

【專利案號】91203403N01

【專利名稱】兼具掛牌及腰掛之工具盒結構

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(90年法)第98條第2項規定

【撤銷重點】漏未審酌

【決定字號】經訴 10006101770

【決定日期】100.7.8

【決定要旨】

按訴願目的在審查行政處分有無違法或不當，以確保法規之正確適用，保障人民權益。雖本件訴願人並無質疑原處分有漏未審酌之情事，惟原處分書理由，其完全以訴願人99年10月20日舉發補充理由所闡明之舉發爭點為審查範圍，並未論及訴願人98年12月31日舉發理由書部分主張之理由及證據，而有漏未審酌之情事。

一、案情簡介

系爭「兼具掛牌及腰掛之工具盒結構」發明專利（專利權人：陳璋英），前於民國91年3月20日提出申請，並於91年11月21日核准取得專利權。

系爭專利主要為一種工具盒本體係由一盒體及一活動體所組成，盒體設有調整孔及卡體，活動體設有孔槽、轉體及複數之片體，藉由片體與片體間形成之缺槽與調整孔之卡體成一卡合，使可任意調整活動體轉向之結構。

訴願人（林冠宇君等、寶暉有限公司）於98年12月31日以系爭專利有違核准時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於100年2月18日以（100）智專三（三）05055字第10020130250號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審查，作成本件訴願決定，將原處分予以撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

本件訴願決定認為原處分就系爭專利申請專利範圍第1項獨立項及第3項附屬項之審查有漏未審酌之瑕疵，而構成違法之情事；原處分機關應依訴願人

98 年 12 月 31 日舉發理由書及 99 年 10 月 20 日舉發補充理由書重新全盤審酌後，另為適法之處分。

三、主要爭點及分析檢討

(一)依舉發人於 98 年 12 月 31 日所提之舉發法條及證據組合，舉發人主張：

1. 「證據二、十三」、「證據二、九」、「證據二、十」、「證據二、三」、「證據二、六」、「證據二、十二」、「證據二、十四」、「證據二、六、十」、「證據二、六、十四」、「證據二、六、八」、「證據二、六、七」、「證據四、六、八」、「證據二、十一」、「證據五、六、八」、「證據四、八、十、十一」、「證據五、八、十、十一」、「證據四、十、十一、十四」、「證據五、十、十一、十四」等之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
2. 證據二、證據三、證據六、證據九、證據十、證據十一或證據十三及其他證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。
3. 「證據三、四、五」、證據十及其他證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

(二)依舉發人於 99 年 10 月 20 日所提之舉發補充理由及證據組合，舉發人提出補充理由稱：「本次專利舉發補充理由除繼續引用 98 年 12 月 31 日所提之專利舉發理由、法條及證據外，再針對 99 年 9 月 8 日面詢時，審查委員要求的內容重新加以描述說明之事項進行闡述，且另外增加一新的證據十五，…」等語。

舉發人補充理由主張：

1. 「證據二、十三」、「證據二、九」、「證據二、十」、「證據二、三」、「證據二、六」、「證據二、六、十」、「證據二、六、十四」、「證據二、六、八」、「證據二、六、七」、「證據二、六、十五」、「證據四、六、八」、「證據二、十一」、「證據五、六、八」、「證據五、六、十、十五」、「證據四、八、十、十一」、「證據五、八、十、十一」、「證據四、十、十一、十四」、「證據五、十、十一、十四」等之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
2. 證據二、證據三、證據六、證據九、證據十、證據十一或證據十三及其他證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。
3. 證據十及其他證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

(三)經濟部訴願審議委員會審議後認為：舉發人於 98 年 12 月 31 日舉發理由書

所主張「組合證據二、十二；證據二、十四可證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。」及「證據三、四、五分別可證明系爭專利申請專利範圍第3項附屬項不具進步性。」等兩部分，本局未予論究，而有漏未審酌之情事。

四、總 結

- (一)本件舉發人未主張放棄 98 年 12 月 31 日舉發理由書所主張系爭專利申請專利範圍第 1~3 項之證據組合及理由，而本局僅就舉發人於 99 年 10 月 20 日提出補充理由書之證據組合及理由等部分審查，未對舉發人 98 年 12 月 31 日舉發理由書所主張系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項及第 3 項附屬項不具進步性之部分證據組合及理由等部分審查，致有漏未審酌之情事。本局於審查時可詳列各舉發理由爭點整理表以輔助審查，避免重蹈覆轍。
- (二)另外，舉發人如於面詢或補充理由及證據組合時，針對原舉發理由部分是否仍予援用，或係以補充理由代之，存有疑義時，可行使闡明權，以確定其真意，並於審定書中敘明，藉以明確各項爭點及理由證據組合關係，避免漏未審酌之情事發生。



【專利案號】98204735N01

【專利名稱】防水工具盒結構

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【撤銷重點】漏未審酌

【決定字號】經訴 10006103000

【決定日期】100.8.16

【決定要旨】

原處分機關就訴願人於舉發階段所主張之：(1)證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；(2)證據 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性；(3)證據 2、3、6 或 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性等部分，有漏未審酌之情事……即有違專利審查基準有關處分權之相關規定，而構成違法之瑕疵。

一、案情簡介

系爭「防水工具盒結構」新型專利（專利權人：鄭金順 先生），前於民國 98 年 3 月 26 日提出申請，並於 98 年 6 月 6 日經形式審查核准取得專利權。系爭專利主要為關於一種防水工具盒結構，其係包括：一盒體及一防水環；該盒體係包括：一第一本體及一第二本體，該第一本體係設有第一容槽，該第一容槽係呈環狀圍繞且不間斷之槽體；該第二本體係為與第一本體相配合之蓋體，該第二本體係設有一環狀圍繞之第二容槽，該第二容槽寬度係大於第一容槽寬度，該第二容槽之槽體係有間隔部；該防水環係容設於第一容槽及第二容槽，該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，第一卡制面長度係為 H1，第二卡制面長度係為 H2，H2 的長度係大於或等於 H1 的 1.5 倍長。訴願人（李德光 先生）於 98 年 6 月 6 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，對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 4 月 11 日以（100）智專三（二）05055 字第 100202906400 號專利舉發

審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經訴願會審議，後作成本件訴願決定，將原處分予以撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)證據 1 為系爭專利公告本；證據 2 為 98 年 2 月 11 日公告之第 97217287 號「具防水作用之工具盒結構」新型專利案；證據 3 為西元 2004 年 5 月 18 日公告之美國第 6736265B2 號專利案；證據 4 為 96 年 3 月 21 日公告之第 95215924 號「鋁窗之防水結構」新型專利案；證據 5 為 93 年 11 月 11 日公告之第 93201850 號「快速固定消音氣密條」新型專利案；證據 6 為 96 年 1 月 1 日公告之第 95206842 號「工具盒防水結構」新型專利案；證據 7 為 96 年 8 月 1 日公告之第 96201926 號「可防止液體滲入之工具盒結構」新型專利案。

(二)本件訴願決定理由如下：

- 1.舉發人於舉發理由書中必須指明其欲主張之舉發條文、舉發證據及該等舉發證據與系爭專利實體技術比對之具體理由。倘若舉發條文未附具理由，或與舉發理由不一致時，原處分機關即應命舉發人補正，或行使闡明權命舉發人敘明，以釐清舉發範圍（即審查範圍），始符專利審查基準有關處分權主義之相關規定。
- 2.原處分機關以證據列表所載內容，僅審認組合證據 2、3 及 4 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，證據 2、3 或 6 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性，證據 2、3、6 或 7 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具新穎性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合是否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 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性、證據 2、3、6 或 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性等，即有漏未審酌之情事，有違專利審查基準有關處分權之相關規定，而構成違法之瑕疵。爰將原處分撤銷。

三、主要爭點及分析檢討

訴願人舉發理由所主張之具體事由與其第 2 頁證據列表所載內容不一致。惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即以證據列表所載內容，僅審認證據列表所載內容之爭點，即有漏未審酌之情事。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)關於申請專利範圍第 1 項之爭點，是否為組合證據 2、3、4 可證明其不具

進步性，或需同時包含組合證據 2、3、4 及組合證據 2、3、4 及 5 可證明其不具進步性？

舉發理由書第 8 頁倒數第 6 行以下載有「系爭專利僅係單純由舉發證據 2 組合舉發證據 3、4 所得，系爭專利所稱的差異係在防水環斷面形狀的改變，然而防水環斷面形狀係依實際使用狀況而有差異，此係防水環製造商所能輕易改變者，如證據 5 即揭露有多種斷面造形不同的防水，故系爭專利顯由證據 2 組合證據 3、4...所能輕易完成」。本件訴願決定理由六、（二）認為：訴願人前揭舉發理由應有主張組合證據 2、3、4 及 5 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，並依證據列表所載內容，同時包含組合證據 2、3、4 及組合證據 2、3、4 及 5 不具進步性兩爭點。惟依該舉發理由書，似可解釋為訴願人僅主張組合證據 2、3、4 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，其與系爭專利差異部分為所屬該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，並舉例證據 5 證明該防水環形狀之技術為通常知識，故其爭點仍為組合證據 2、3、4，並於審定書中釋明該證據 5 為通常知識；亦可將應將證據 5 列入組合證據 2、3、4 中，並依證據列表所載內容，同時論述包含組合證據 2、3、4 及組合證據 2、3、4 及 5 不具進步性兩爭點，惟應於審定書理由中闡明。

(二)關於申請專利範圍第 5 項之爭點，是否僅為證據 2、3 或 6 可證明系爭專利不具新穎性之 3 個爭點，或另包含證據 7 之第 4 爭點？

舉發理由書第 11 頁第 5 行至第 8 行載有「此一卡扣結構亦廣泛應用於不同的工具箱中，如證據 2、3、6 或 7 均可見到相同的結構，因此系爭專利請求項第 5 項亦不具有新穎性」等語。

本件決定理由六、（二）認為：訴願人前揭舉發理由應有主張證據 7 足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定，故應包含證據 7 不具新穎性之第 4 爭點。

(三)關於申請專利範圍第 6 項之爭點，是否為證據 2、3、6 或 7 可證明其不具新穎性，或同時包含不具新穎性及不具進步性？

本件決定理由六、（二）認為：舉發理由書第 11 頁第 12 行至第 17 行載有「如證據 3 的 FIG5B 即可見到扣合件 130 係利用梢體 130F 樞設，且雖然證據 2、6、7 未見梢體(訴願人誤繕為未不見梢體)，但其欲達成樞接目的，相對樞部間必然穿樞有梢體，故此係熟悉該項技術者依證據 2、3、6 或 7 所能易於思及及達成者，系爭專利第 6 項不具進步性」等語，是訴願人前揭舉發理由亦有主張證據 2、3、6 或 7 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定，而為第 2 頁證據列表所未臚列。

依舉發理由書第 11 頁第 14 行記載「...證據 2、6、7 未見梢體」，故舉發理由亦主張證據 7 已揭露系爭專利申請專利範圍第 6 項之附屬技術特徵，且依舉發實質理由主張有「...此係熟悉該項技術者依證據 2、3、6 或 7 所能易於思及及達成者，系爭專利第 6 項不具進步性」等語，建議應於審定理由中行使闡明權，採舉發實質理由所主張之證據 2、3、6 或 7 可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性為爭點。

四、總 結

- (一)本案由於舉發理由第 2 頁證據列表所載內容與舉發理由之實質內容不一致，造成系爭專利申請專利範圍第 1、5、6 項爭點未明，惟本局並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即以證據列表所載之爭點審查，亦未對爭點不明之系爭專利請求項 1、5、6 行使闡明權，致產生漏未審酌之情事。
- (二)細繹訴願決定理由，主要依訴願人前揭舉發實質理由應有主張組合證據 2、3、4 及 5 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 足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定；證據 2、3、6 或 7 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。綜上，認定本局對系爭專利申請專利範圍第 1、5、6 項有漏未審酌之情事。



35

有關專利更正案適用之專利法版本問題

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 14 號行政判決)

系爭專利係於 98 年 1 月 20 日提出系爭案專利說明書之更正本，關於是否依法得准予更正，專利法並未明文規定得溯及適用修正前專利法有關更正之規定，則關於更正申請之程序及得更正之內容自應依更正申請時有效之專利法即現行專利法之規定。原告主張應依「實體從舊，程序從新」原則，由於系爭專利已核准之申請專利範圍之更正涉及實體判斷，應適用 90 年專利法第 105 條準用第 67 條第 1 項規定一節，非屬可採。又中央法規標準法第 18 條但書係針對人民聲請許可案件，在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，應適用從「新從」、「從優」法律適用原則。本件原告更正之申請已在現行專利法 93 年 7 月 1 日修正施行後始行提出，並非在更正申請案提出處理中而法規有變更，自無上開中央法規標準法第 18 條但書規定之適用，原告此部分主張自屬誤解。



36

有關「不可歸責於己之事由」之認定問題

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 26 號行政判決)

本案係因申請人即原告之代理人作業疏誤造成，申請人既委任其代理人代為辦理專利申請及關於該專利之一切程序等相關事宜，於其代理權授與之範圍內，該代理人之過失即應視同申請人本人之過失，二者尚無從割裂以觀。本件原告既已自承係因其代理人之過失而未遵期繳費領證，即視同申請人之過失未遵期繳費領證。至於原告主張有因臺灣八八水災之不可歸責於己之事由而致其代理人事務所承辦人員延誤法定納費期間，但原告係委由其訴訟代理人辦理專利申請事項，並非委由訴訟代理人之員工，況依常理而言，一般專利商標事務所並非僅有 1 名承辦人員，且原告訴訟代理人事務所址設臺北市○○○路○段 21 號 10 樓，並非在八八水災災區內，原告以此為由申請准予繳費領證，依一般社會通念，尚難謂係屬

天災不可歸責於己之事由，無從依專利法第 17 條第 2 項規定准予其補繳費用回復原狀，故原告主張申請人本人無過失，應屬不可歸責，可依專利法第 17 條第 2 項所定申請回復原狀一節，非屬可採。



行政處分之瑕疵未達明顯重大者，不得訴請確認為無效。

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 63 號行政判決)

- 一、所謂無效之行政處分，係指行政行為具有行政處分形式，但其內容具有嚴重瑕疵而自始、當然、確定不生效力。基於維護法律之安定性，行政處分是否無效，除法律定有明文之情形外，宜從嚴認定，故原則上係以明顯且重大之瑕疵作為認定標準之理論基礎，而行政程序法第 111 條正是上開法理之具體化。依該條之規定：「行政處分有下列各款情形之一者，無效：一、不能由書面處分中得知處分機關者。二、應以證書方式作成而未給予證書者。三、內容對任何人均屬不能實現者。四、所要求或許可之行為為構成犯罪者。五、內容違背公共秩序、善良風俗者。六、未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者。七、其他具有重大明顯之瑕疵者。」可知，關於行政處分之無效，係採重大明顯說，其中第 1 款至第 6 款乃重大明顯之例示規定，除此 6 種情形外，其他重大明顯瑕疵者亦屬無效，惟所謂重大明顯之瑕疵者，係指外觀有明顯重大瑕疵而言，亦即任何人一望即知重大明顯程度，始足當之，若行政處分有違法不當之通常瑕疵，而未達明顯重大者，僅得請求撤銷該違法之行政處分，尚不得訴請確認為無效之行政處分甚明。
- 二、本件有關准予專利更正之審定，無論從程序上或實體上，均無一望即知之明顯重大瑕疵，被告斟酌專利權人及舉發人之全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則為判斷，並將其決定及理由告知當事人，並無所謂重大明顯而致該審定應為無效之情形，原告所爭執者不外是被告就系爭專利更正前後之比對判斷有無瑕疵之問題，然此等認定之瑕疵，僅係是否構成處分違法而得撤銷之事由，其程度上並未達到上開法規範所稱之「重大」或「明顯」瑕疵，故原告主張該等瑕疵嚴重到使系爭更正審定無效，並不可採。



38

申請延長專利權期間，每一專利案以一次為限。

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 126 號行政判決)

不論修正前專利法第 51 條第 1 項，抑或修正後專利法第 52 條第 1 項有關專利延長之規定，均係以「專利案」（即特定專利號之專利）為其對象，非專利案內某一特定之請求項，此不可不辨。況以專利案為延長之對象，就未作為申請延長之理由之請求項而言，亦同蒙其利，得以同時延長，就醫藥品、農藥品產業而言，實已兼顧其利益之衡平。



39

關於本局可否於行政訴訟中補提核駁專利之「新證據」問題

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 127 號行政判決)

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，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文。又專利行政訴訟採取爭點主義，每一獨立之引證案或引證案之組合，構成一獨立之爭點，即獨立證據（主要證據）。至依附於原有獨立證據（主要證據），以增強或擔保原有證據之證據能力及證明力之補強證據（補助證據），與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關連範圍內。智慧財產案件審理法第 33 條所稱「就同一撤銷理由提出之新證據」，解釋上即指撤銷專利權理由，而未含專利申請理由，且指獨立證據，不包括補強證據，此觀本條之立法說明亦明。準此，有關不予專利之理由，無許被告於訴願階段及行政訴訟中另行提出新證據（即主要證據），至與原不予專利事由及獨立證據本於同一基礎事實、為同一關連範圍之補強證據，則准予提出。



40

關於智慧財產案件審理法第 33 條規定得提出新證據之「當事人」問題

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 135 號行政判決)

按智慧財產案件審理法第 33 條明定：「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（第 1 項）；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（第 2 項）。」，依上開規定意旨，智慧財產專責機關（指經濟部智慧財產局）就所謂新證據既僅明定應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，言下之意，智慧財產專責機關即無主動提出新證據，而由他造當事人就該證據之主張為有無理由之表示（98 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案 1 參照）。



41

關於以外文本提出日為專利申請日之認定及其優先權受理問題

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 158 號行政判決)

一、申請專利之發明，不問係以中文本或外文本提出申請，抑或其有無主張優先權，其取得申請日之要件，均為申請時應備齊申請書、說明書及必要圖式等書件，倘申請人係以外文本先行提出申請，如於專利專責機關指定期間內補正中文本者，依法應以外文本提出之日為申請日，其圖式如屬該專利案之必要圖式，而未於申請時一併提出者，惟已在處分前補正者，則以補正之日為申請日。復按申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。專利法第 27 條第 1 項所定之 12 個月，自外國第一次申請日之次日起算至本法第 25 條第 3 項規定之申請日止，亦為專利法第 27 條第 1 項及其施行細則第 11 條第 1 項所明定。未按

被告於 2006 年公告之專利審查基準第一章 5.②規定（見專利審查基準 1-1-7），所謂以外文本提出之日為申請日者，申請發明專利必須具備申請書、外文說明書及外文必要圖式；又專利以外文本先行提出者，該外文說明書（圖說），係申請人向我國申請專利之內容；而優先權證明文件所附基礎案內容，係申請人曾在該外國申請並經受理之內容，即使外文說明書（圖說）其內容有可能完全或部分揭露於優先權證明文件之中，惟兩件係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，申請人仍須分別提出。

二、經查本件原告於 99 年 3 月 9 日就系爭專利申請案所提出之發明專利申請書，雖已附外文說明書，但欠缺申請人之代表人姓名及外文必要圖式，因此，原告於 99 年 3 月 9 日所為之專利申請案，因未備齊應記載及應提出文書之法定程式而不符合取得申請日之規定。從而，被告於 99 年 4 月 7 日以(99)智專一(二)15173 字第 09940598660 號函通知原告限期補正，補正內容包括申請書不完備、申請權證明文件、委任書、外文圖式等，並於說明第五點明文通知原告依專利法第 25 條第 4 項之相關規定，本案申請時未檢送外文必要圖式，因此本案申請日應以補正日期為準，於法有據。系爭案之申請日應以申請書、說明書及必要圖式齊備之日即 99 年 4 月 23 日為申請日。原告主張其已提出外文說明書並主張優先權，即可免除備妥其他取得申請日法定程式之義務，容有誤會。



專利法第 51 條所規定繳納證書費及年費期間為「法定不變期間」

(智慧財產法院 99 年度行專訴字第 170 號行政判決)

原告雖主張專利法第 51 條第 1 項規定之期間係屬「指定期間」，而依同法第 17 條第 1 項但書規定「延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理」，故被告應受理原告之補正行為云云。惟按「申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」為專利法第 51 條第 1 項所規定。申請人若未於上開法定期間內繳納證書費及第 1 年年費，法律已明定其專利權自始不存在，則該繳納證書費及第 1 年年費之期間，自不得由主管機關依申請人之申請或依職權予以延展或縮短，核其期間之性質與訴訟法上所稱之不變期間相當

(最高行政法院 97 年度裁字第 569 號裁定參照)，是原告主張依專利法第 17 條第 1 項但書規定，被告應受理原告補正行為乙節，容有誤解，自不足採。



關於型錄與產品關聯性證據之認定問題

(最高行政法院 100 年判字第 299 號判決)

原判決既謂證據二型錄末頁所載之公開日期可採，而且證據二型錄第 8 頁所載產品標示有 SST1216-DC6 之型號，該型號對應之外裝為第 8 頁 Fig.2，證據二第 8 頁圖示與證據三為廣傑公司銷售型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件盒實物外觀相同，證據二第 9 頁表格顯示型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件包含有：一型號「ST16-DC6-120」夾頭柄、一型號「ST16-DC6-150」夾頭柄、一板手 A、M4 板手 B 以及型號 DC-3E、DC-4E 和 DC-6E 之夾頭各一，此亦與證據三樣品內容物相同等情。詎原判卻又斤斤於「證據二第 7 頁型號 ST16-DC6-150 之夾頭柄之結構 Fig.2 無內部結構之顯示，且經由其剖面線無法得知型號 ST16-DC6-150 之夾頭柄係於刀柄桿內置拉桿、束套及反向固定件組設而成」等節，認證據三中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，並進而否認證據二及三之關聯性，原判決認定事實，容與經驗法則有違，自屬違法。

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
99.2.4-----	98 行專訴 89 -----	177
99.2.25 -----	98 行專訴 118-----	187
99.4.29 -----	98 行專訴 124 -----	109
99.9.16 -----	99 行專訴 43 -----	15
99.9.23 -----	99 行專訴 44 -----	127
99.11.11 -----	99 行專訴 73 -----	23
99.12.23-----	99 行專訴 109 -----	31
99.12.30-----	99 行專訴 114-----	59
100.1.13-----	99 行專訴 122 -----	161
100.1.27-----	99 行專訴 127 -----	207
100.2.10-----	99 行專訴 89 -----	195
100.2.17-----	99 行專訴 129 -----	115
100.2.17-----	99 行專訴 152 -----	121
100.2.24-----	99 行專訴 128 -----	143
100.3.3 -----	99 行專訴 76 -----	43
100.3.3 -----	99 行專訴 135 -----	217
100.3.3 -----	99 行專訴 138 -----	67
100.3.3 -----	99 行專訴 153 -----	39
100.3.9 -----	經訴 10006097070-----	1
100.3.10-----	99 行專訴 25 -----	155
100.3.10-----	99 行專訴 101 -----	133
100.3.10-----	99 行專訴 143 -----	77
100.3.24-----	99 行專訴 154 -----	231
100.5.13-----	經訴 10006099450-----	167
100.5.26-----	經訴 10006099800-----	151
100.6.22-----	經訴 10006100850-----	241
100.7.7 -----	100 行專訴 17 -----	85
100.7.7 -----	經訴 10006101780-----	5
100.7.8 -----	經訴 10006101770-----	243
100.7.14-----	100 行專訴 16 -----	171
100.7.14-----	100 行專更(一)7-----	95

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
100.7.22-----	經訴 10006102320-----	103
100.8.11-----	99 行專訴 171 -----	239
100.8.16-----	經訴 10006103000-----	247

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

專利行政爭訟案例研討彙編. 99-100 年度/經濟部
智慧財產局編. --一版. --臺北市：經濟部
智慧局，2011.12

面； 公分 - (教材系列；174)
ISBN 978-986-03-0561-6(平裝)

1、專利法規 2、行政裁判

440.61

100025609

**專利行政爭訟案例研討彙編
(99-100 年度)**

出版者/編者：經濟部智慧財產局

出版機關：經濟部智慧財產局

地址：台北市辛亥路2段185號3樓

電話：(02) 27380007

出版年月：中華民國100年12月 一版 一刷

經濟部智慧財產局網址：www.tipo.gov.tw

本書電子版本同時登載於本局網站，網址為：

<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=173>

展售門市：五南文化廣場 (04) 2437-8010

臺中市中山路6號

國家書店 (02) 2518-0207

臺北市松江路209號1樓

印刷者：龍品印刷有限公司 (02) 22520225

新北市板橋區莒光路180巷17號1樓

定價：新臺幣250元

GPN：1010004269

ISBN：978-986-03-0561-6 (平裝)



「姓名標示-禁止改作-非商業性」授權條款台灣2.0版。

本著作採「創用CC」之授權模式，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作。

