

96年專利行政訴訟裁判選輯 目錄

一、經濟部訴願決定

序號	決定書字號	專利案號	決定日	決定重點	頁次
1	09606104620	88204040N01	961030	寄存送達時即生合法送達之效力	1

二、台北高等行政法院判決

序號	判決字號	專利案號	判決日	爭訟及判決重點	頁次
2	95 訴 4289	90129227	960823	審定書理由有違明確性原則	3
3	95 訴 3174	90211311P01	961108	專利申請權人	5
4	95 訴 1064	90116908	960315	不可以附屬項列有數學公式即全盤否定專利申請	9
5	95 訴 3828	91303669N01	961108	比較新式樣形狀時，重在視覺結果之整體觀察	13
6	95 訴 2901	81106474N02	960523	工程合約及工程圖非屬公開之資料	17
7	95 訴 1292	90200933N01	960726	發票不能證明技術內容已經公開使用	21
8	95 訴 968	87119724P01	960130	專利法第 20 條之 1 係指於「我國」申請及公告者	25
9	95 訴 3197	92200483P01	960524	美國前案不適用第 27 條	29
10	95 訴 4354	91110561N02	960927	擬制喪失新穎性	31
11	95 訴更一 138	89208905P03	960328	以「擬制新穎性」核駁，須系爭案與引證案完全相同	35
12	95 訴 4419	92302899N01	961011	新式樣擬制喪失新穎性限國內前案	39

序號	判決字號	專利案號	判決日	爭訟及判決重點	頁次
<u>13</u>	95 訴 850	90121307	960315	「耳機裝置」領域較小，對其審查應予從寬認定	41
<u>14</u>	95 訴 3322	81214205N03	960718	附屬項須包含所引用之請求項全部技術內容在內	43
<u>15</u>	96 訴 339	92209936P01	961213	進步性應就創作目的及所欲解決之技術課題判斷	47
<u>16</u>	94 訴 523	89120281	960208	觸媒為固定量與觸媒連續補充並不相同	53
<u>17</u>	95 訴 2226	90218224P01	960412	兩技術分屬不相關的技術領域	57
<u>18</u>	95 訴 3420	93207215N01	960614	不宜以非屬系爭專利請求項之技術特徵作比對條件	59
<u>19</u>	95 訴 534	90120215P01	960329	引證案結合其他技術屬進步性問題	63
<u>20</u>	95 訴 2796	94113022	960503	檢附中文說明書之時間	65
<u>21</u>	95 訴 3127	94121673	960524	延遲補送中文說明書影響優先權主張	69
<u>22</u>	95 訴 1539	92126931	960329	據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前可分割	73
<u>23</u>	94 訴 3828	88122585	960131	微生物或生物材料非易於獲得者，應寄存	77
<u>24</u>	95 訴 946	87200796	960509	專利法第 97 條第 1 項並非實審	81
<u>25</u>	95 訴 3636	92102956	960719	申請實審為不變期間	83
<u>26</u>	95 訴 1530	90119736	960412	未逐項審查、未具體載明核駁理由	85
<u>27</u>	95 訴 2283	89120570	960719	未於核駁理由先行通知書通知	89
<u>28</u>	94 訴 1870	90105326	961122	違反逐項審查及先行通知申復	91
<u>29</u>	96 訴 484	90125197	961227	違反逐項審查、漏未審查及先行通知申復之相關規定	95

序號	判決字號	專利案號	判決日	爭訟及判決重點	頁次
<u>30</u>	95 訴 2002	90209813P01	960215	部分項成立，經通知修正，未修，全部成立	99
<u>31</u>	96 訴 1070	90118816P01	961220	不准修正，逕予審定異議成立	101
<u>32</u>	96 訴 950	94118540	961115	核准審定後即不得補充修正	105
<u>33</u>	96 訴 1040	89104123	961227	未依核駁通知修正	107
<u>34</u>	96 訴 328	90121951	961213	審定書未充分說明	109
<u>35</u>	95 訴 258	88221656N01	960130	組合引證 1 及 2 之證據未於舉發時提出，不在審查範圍	111
<u>36</u>	96 訴 1051	90126473N01	961122	同一公司製造同一型號之機器，應具有關連性	113
<u>37</u>	95 訴 4393	86101418N01	961024	「結合證據 2 與 3」為獨立之爭點，應予審查	117
<u>38</u>	95 訴 1570	88215404N01	960510	並非具有一定親屬關係者，必定會為偏頗之證詞	121
<u>39</u>	94 訴 3299	92304224N01	960227	證據 6 之記載與一般交易習慣有違	125
<u>40</u>	95 訴 3332	89200848N05	960614	私文書若符合一定條件，仍得為舉發之證據	129
<u>41</u>	94 訴 4049	83106616N04	961129	自行委託所作之鑑定報告屬私文書	133
<u>42</u>	95 訴 585	89308368N02	960327	查證引證雜誌上市時間屬補強證據	137
<u>43</u>	95 訴 3336	89200848N03	960621	引用圖式之尺寸當證據舉發成立	141
<u>44</u>	95 訴 3363	83200685N02	960718	一事不再理屬程序踐行問題，適用舉發審定時之法律	143
<u>45</u>	94 訴 348	86120038N01	960130	舉發案不准更正沒有必要先通知	149
<u>46</u>	95 訴 3285	91221033N01	960607	多次更正問題	153

序號	判決字號	專利案號	判決日	爭訟及判決重點	頁次
47	95 訴 4028	85116207N01	960919	更正是否合法適用申請更正時之專利法	157
48	96 訴 167	93114639	961024	申請專利範圍中加入「不」字，構成內容之變更	161
49	96 訴 138	92127641	961220	誤記事項之更正應為明顯之錯誤	165
50	96 訴 1178	91124252	961226	更正申請書未敘述誤記之理由	171
51	95 訴 1932	91133043	960404	分割案原案逕予審定	175
52	95 訴 1296	88100856	960125	函知專利權自始不存在非觀念通知	179
53	95 訴 1380	91215622P02	960215	訴之利益審理時點判斷	181
54	96 訴 835	93204662N02	961026	聲請停止訴訟	183
55	96 再 47	88203171P05	961107	再審之訴	185
56	96 再 73	88203171P01	961122	再審之訴	187

三、最高行政法院裁判

序號	裁判字號	專利案號	裁判日	爭訟及裁判重點	頁次
57	96 判 799	89128395P01	960510	原判決未調查是否具顯然之進步且未說明理由	191
58	96 判 1139	87106918	960628	專利權期間延長	195
59	96 判 1593	87104257	960906	更正後涵義較原審定版為廣，已變更實質	197
60	96 裁 1981	90132123	960827	訴願再審	199

條文索引

一、行政程序法

條次	相關裁判序號	頁
第 5 條	35	111
第 74 條	1	1
第 96 條二	35	111

二、行政訴訟法

條次	相關裁判序號	頁
第 106 條 I	59	197
第 107 條 I	59	197
第 273 條 I 十三	47	157
第 273 條 I 十四	42、47	137、157

三、訴願法

條次	相關裁判序號	頁
第 3 條	2	3
第 97 條	59	197

四、專利法

(75 年法)

條次	相關裁判序號	頁
第 2 條五	23	77
第 60 條三	23	77
第 96 條一	30	99
第 96 條五	30	99

(83 年法)

條次	相關裁判序號	頁
第 20 條 I 一	36、39、49	113、125、165
第 20 條 II	3、36、39、49	5、113、125、165

條次	相關裁判序號	頁
第 71 條三	3	5
第 98 條 I 一	22	73
第 98 條 I 二	14	43
第 98 條 II	14、22、31	43、73、101
第 104 條三	31	101

(90 年法)

條次	相關裁判序號	頁
第 5 條	43	141
第 19 條	5、57	13、191
第 20 條 I 一	5、48	13、161
第 20 條 II	5、7、48、57	13、21、161、191
第 20 條之 1	5、37、48	13、117、161
第 27 條 I	15	47
第 44 條之 1 IV 一	53	181
第 51 條 I	58	195
第 51 條 II	58	195
第 67 條	60	199
第 67 條 I 二	54	183
第 72 條 II	31	101
第 97 條	29	95
第 98 條 I 一	4、8、10、27、34、51	9、25、31、89、109、175
第 98 條 II	4、8、19、25、27、29、51	9、25、63、83、89、95、175
第 98 條之 1	9	29
第 104 條三	29	95
第 105 條準用第 27 條	9、25	29、83
第 107 條 I 一	13、44	41、143
第 107 條 II	13、44	41、143
第 121 條二	44	143

(現行法)

條次	相關裁判序號	頁
第 21 條	12	39
第 22 條 I 一	11	35

條次	相關裁判序號	頁
第 22 條 IV	11、17	35、57
第 25 條	20	65
第 25 條 III	24	81
第 25 條 IV	24	81
第 26 條 II	6	17
第 26 條 III	17、36	57、113
第 26 條 IV	17、55	57、185
第 27 條 I	24	81
第 29 條 I	16	53
第 29 條 II	16	53
第 30 條 I	6	17
第 33 條 II	16	53
第 37 條 I	33	107
第 37 條 IV	33	107
第 46 條 II	18、32、46、55	59、105、153、185
第 49 條 II	45	149
第 49 條 IV	56	187
第 51 條 I	2、45	3、149
第 51 條 II	2	3
第 64 條	39	125
第 64 條 I	3	5
第 64 條 I 二	40、52	129、179
第 64 條 I 三	52	179
第 64 條 II	3、40、52	5、129、179
第 94 條 IV	28	91
第 95 條	28、41	91、133
第 97 條 I 一	21	69
第 106 條 II	28	91
第 108 條準用第 64 條 II	26	85
第 111 條	38	121

五、專利法施行細則

條次	相關裁判序號	頁
第 6 條	24	81
第 11 條	24	81
第 18 條 II	55	185



【決定文號】 經訴字第 09606104620 號
【決定日期】 0961030
【系爭重點】 寄存送達時即生合法送達之效力
【相關法條】 行政程序法第 74 條

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，審定書以寄存送達方式送達，被舉發人訴願遭決定不受理。決定書指出：原處分書既於 95 年 11 月 27 日寄存送達時即生合法送達之效力，已如前所述，除非可證明該寄存送達於法有違，否則原處分機關第 2 次重為送達充其量僅係便民之措施，尚不影響第 1 次合法送達之效力。

【決定書摘錄】

主 文
訴願不受理。

事實概要

訴願人因第 88204040 號新型專利為關係人王益亭君提起舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 95 年 11 月 21 日（95）智專三（二）04074 字第 09520978980 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，經由原處分機關向本部提起訴願，原處分書經原處分機關依訴願人舉發答辯書所列地址高雄縣仁武鄉鳳仁路 101 之 10 號交由郵務機關為送達，因未獲會晤本人，亦無可受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，無法以直接送達或補充送達方式為該文書之送達，郵務人員乃於 95 年 11 月 27 日將該處分書寄存於高雄縣仁武鄉第 52 支局，並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於應受送達人門首，另 1 份置於送達處所信箱或適當位置，以為送達。原處分書嗣經寄存郵局以逾應保存之 3 個月期限退回原處分機關後，原處分機關隨即將原處分書對原址（高雄縣仁武鄉鳳仁路 101 之 10 號）重行交由郵務機關為送達，並由訴願人本人於 96 年 4 月 17 日簽名收受。

理由摘要

按「訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之」為訴願法第 14 條第 1 項所明定，逾期則原行政處分即歸確定，如仍對之提起訴願，依據同法第 77 條第 2 款前段規定「提起訴願逾法定期間」者，應為不受理之決定。復按「送達由行政機關自行或交由郵政機關送達。」、「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。...」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」

2 96 年專利行政訴訟裁判選輯

分別為行政程序法第 68 條第 1 項、第 72 條第 1 項及第 73 條第 1 項所明定。又「送達，不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關。寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存 3 個月。」同法第 74 條亦定有明文。是依行政程序法第 74 條規定所為之送達，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日期，視為收受送達之日期而發生送達之效力。本件訴願人因第 88204040 號新型專利為關係人王益亭君提起舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 95 年 11 月 21 日（95）智專三（二）04074 字第 09520978980 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，經由原處分機關向本部提起訴願。查本件原處分書經原處分機關依訴願人舉發答辯書所列地址高雄縣仁武鄉鳳仁路 101 之 10 號交由郵務機關為送達，因未獲會晤本人，亦無可受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，無法以直接送達或補充送達方式為該文書之送達，郵務人員乃於 95 年 11 月 27 日將該處分書寄存於高雄縣仁武鄉第 52 支局，並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於應受送達人門首，另 1 份置於送達處所信箱或適當位置，以為送達，此有送達證書附原處分卷可稽。是本件送達應合於前揭行政程序法第 74 條第 1 項及第 2 項之規定，業已發生合法送達之效力，並自寄存日之次日 95 年 11 月 28 日開始起算訴願期間。又訴願人之地址位於高雄縣，其經由原處分機關高雄服務處（位於高雄市前金區成功一路 436 號 8 樓）向本部提起訴願可扣除在途期間 2 日，是其應於 95 年 12 月 29 日前提出訴願，方為適法，且該期間之末日並非星期日、紀念日或其他休假日，而訴願人之訴願書卻遲至 96 年 5 月 15 日始經由原處分機關高雄服務處向本部提出，此有原處分機關高雄服務處之收文戳記可稽，是本件訴願顯已逾前開 30 日之不變期間。雖原處分書嗣經寄存郵局以逾應保存之 3 個月期限退回原處分機關後，原處分機關隨即將原處分書對原址（高雄縣仁武鄉鳳仁路 101 之 10 號）重行交由郵務機關為送達，並由訴願人本人於 96 年 4 月 17 日簽名收受，此有送達證書附卷可稽，是顯見原處分機關依訴願人於舉發階段陳報之地址為送達，並無錯誤，且卷查復無任何應行重為送達之事由。惟為期慎重，本部仍請原處分機關派員列席 96 年 10 月 22 日訴願審議委員會 96 年第 38 次會議，說明其以原址重新寄送原處分書之原因，原處分機關代表陳述略謂本件僅係基於便民之考量才按原住址重為寄送。是按本件原處分書既於 95 年 11 月 27 日寄存送達時即生合法送達之效力，已如前所述，除非可證明該寄存送達於法有違，否則原處分機關第 2 次重為送達充其量僅係便民之措施，尚不影響第 1 次合法送達之效力。況原處分機關是以系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項及第 2 項附屬項之技術內容，已見揭露於證據二或證據四，不具新穎性；另證據二或四亦足以證明第 3 項附屬項不具進步性等理由，認應撤銷系爭專利之專利權，核無顯屬違法或不當之情事。



【判決字號】 95，訴，4289
 【判決日期】 960823
 【系爭重點】 審定書理由有違明確性原則
 【相關法條】 行政程序法第 5 條、第 96 條二

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：再審查核駁審定書理由(三)僅謂「本案再審查理由雖述及可不限於光信號及包含體積相關信號，惟此乃係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，故請求項第 1 項不具進步性」云云。然上述理由未引據切確引證案技術內容具體說明何以系爭案之該等特徵構件已為引證案所揭露，暨其差異部分係屬運用既有技術所能輕易完成，有違明確性原則暨行政處分應記明理由之規定（行政程序第 5 條、第 96 條第 2 款參照），自有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第 00000000 號發明專利申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（以下同）90 年 11 月 22 日以「一種在原位置上偵測特定成分濃度之儀器」向被告申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 94 年 11 月 25 日以（94）智專三(一)02070 字第 000000000000 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

(三)經查，原告於 94 年 10 月 17 日致被告之再審查所提出理由略以「．．，在原第 1 項之後增加『由上述之體積信號及上述之各種標的物產生之信號，以求得上述特定體積中各標的物之濃度』，．．。經此修正後，此申請案已清楚標示此體積信號之必要性。引證案因為沒有體積之信號，不知體積之大小，．．，不知有何方法在不知體積之情況下，可以求得濃度？」等語，另於 95 年 6 月 2 日訴願書謂「．．。本案提出必須先將一均勻之區隔體，由特殊方法區隔出來，此體積中之特定成分之信號可換算成該成分之總量，而體

積之信號，可換算為體積，再由濃度之定義，濃度＝在特定體積中總量除以特定體積，此特定體積中之特定成分為均勻分佈，才能求得濃度，所以如何將均勻之區隔體，單獨出來，才是本發明之精神」等語。然被告於於 94 年 11 月 25 日發文之（94）智專三（一）02070 字第 00000000000 號再審查核駁審定書理由(三)僅謂「本案再審查理由雖述及可不限於光信號及包含體積相關信號，惟此乃係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，故請求項第 1 項不具進步性」云云。然上述理由未引據切確引證案技術內容具體說明何以系爭案之該等特徵構件已為引證案所揭露，暨其差異部分係屬運用既有技術所能輕易完成，有違明確性原則暨行政處分應記明理由之規定（行政程序第 5 條、第 96 條第 2 款參照），自有可議。再者，經濟部訴願決定書第 4 頁雖謂「又引證案主要係利用各成分濃度與吸收光譜中之輻射強度間所存在特定關係作為分析濃度之方法，該分析方法已含體積資料，而本案尚需以溶劑近似，方可換算取得濃度，相對於引證案並無功效之增進。」云云，上開訴願決定書所謂「該分析方法已含體積資料」，係如何「含有」並未說明；如謂由濃度之定義可知引證案已隱含體積資料云云（如被告之答辯），此非但屬於倒果為因之論斷；且本案主要係將一均勻之區隔體以特殊方法單獨出來，以特定體積中特定成分之總量除以特定體積而求得其濃度，此與引證案主要係利用各成分濃度與吸收光譜中之輻射強度間所存在特定關係作為分析濃度之方法，乃分屬不同層次之技術內容；是訴願決定遽謂系爭案相對於引證案並無功效之增進，容有率斷。



【判決字號】 95，訴，3174
【判決日期】 961108
【系爭重點】 專利申請權人
【相關法條】 專利法(90 年法)第 5 條

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：前揭諸證據並未顯示其公開日期早於系爭案申請日，不論其技術、結構是否與系爭案屬同一創作，均無法證明乙○○、曾進道或參加人係因見聞前揭諸證據所示之專利技術後，抄襲其內容進而提出系爭案之創作及申請。

【判決書摘錄】

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人前於民國 90 年 7 月 5 日以「塑膠浪板專用螺絲之結構改良」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，原告以其不符核准審定時專利法第 5 條之規定，對之提起異議。案經被告審查，於 94 年 9 月 7 日以 (94) 智專三 (一) 02016 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、本件異議證據 2、3、面詢附件 1 至 6 以及補充附件 1、2 為原告公司以「CUTTING SCREW」專利於澳洲世界智慧財產權組織 (WIPO)、專利合作條約 (PCT)、美國及大陸地區等地提出專利申請之相關證明文件及專利說明，由於前揭諸證據並未顯示其公開日期早於系爭案申請日，不論其技術、結構是否與系爭案屬同一創作，均無法證明乙○○、曾進道或參加人係因見聞前揭諸證據所示之專利技術後，抄襲其內容進而提出系爭案之創作及申請。況異議證據 3PCT 之 PCT/AU01/01485 申請證明文件揭示內容僅有於澳洲之申請日 2001/05/30，而其所揭露之螺絲於頭部、翼片所在之桿體及翼片彎勾之弧線與系爭案並不相同。因此，前揭諸證據充其量僅能證明原告為「CUTTING SCREW」專利的申請權人，但無法進一步證明乙○○、曾進道或參加人係因見聞前揭諸證據所揭示之物品形狀、花紋後，抄襲其內容進而

提出系爭案申請。

四、次查，異議證據 5 之原告公司總經理甲○及第三人大衛貝特之證詞，雖經我國駐墨爾本臺北經濟文化辦事處公證，惟其公證書簽證處亦載明，「本驗證僅證明簽字屬實，文件之內容不在證明之列」。故異議證據 5 內容僅為甲○及大衛貝特單方面陳述其浪板螺絲之研發演進過程，在無其他證據資料可佐證其言屬實前，尚難僅以前揭證詞內容即認乙○○、曾進道或參加人非系爭案之創作人或申請權人。再者，原告於另案所檢送之 9 支螺絲樣品，參照其所提 9 種螺絲樣品之影本，其中僅有樣品 4 之結構與系爭案雷同，原告主張參加人與其有業務往來之報價單、訂單顯示其型號為「U2」型號，但原告所提螺絲樣品共有 9 種不同型態，並無不同型號之標記，無法確定原告當時委託參加人公司製造之螺絲是否即為樣品 4，自無法證明參加人或其負責人乙○○係因受委託製造系爭案浪板螺絲後，進而抄襲該技術提出系爭案之申請。又異議證據 7 係原告與第三人來享股份有限公司之業務往來紀錄，性質上為私文書，無其他證據資料可佐證前，真實性尚待查證；且其內容與本件待證事實無直接關連，所附螺絲圖之結構亦與系爭案不同，仍不足以證明乙○○、曾進道或參加人非系爭案之創作人或申請權人。至於原告於訴願階段所提出之有達公司證明書，性質上為私文書且係原處分作成後始製作者，其真實性亦有待查證，難以遽信。原告於審理中雖再主張證人陳永周業於本院另案審理之新式樣專利異議訴訟（案號：95 年度訴字第 3173 號）之 96 年 4 月 30 日準備程序中到庭作證，依據其當日如下之結證內容，證明參加人確實係利用受原告委託製造系爭浪板螺絲之機會，在見聞知悉相關技術後，抄襲原告負責人之創作而提出系爭案之申請，上開新型專利並非參加人負責人乙○○及曾進道之創作等等。經查，有關有達公司總經理陳永周曾陪同甲○前往展進企業股份有限公司與乙○○商討生產浪板螺絲一節，經陳永周於本院 95 年訴字第 3173 號新式樣專利異議事件中於 96 年 4 月 30 日到庭證稱：「問：當時與甲○先生、朱先生討論螺絲時形狀是否已經確定？答：大形狀、結構已經確定，而螺絲製造過程都會經過稍許修改，小細節是否再修改我不能保證。」「關於浪板螺絲，是誰創作的有無聽到？答：我沒有聽到。」等語（本院卷第 130-131 頁參照）。另陳永周於被告面詢時亦陳稱「最原始的創意設計者是誰，我沒有辦法幫你證明創意者」「到底是誰作的，我沒有辦法幫你證明（詳細對答內容參照本院卷第 166、167 頁被告面詢錄音節錄）因此，依有達公司證明書及陳永周之證詞亦均不足以證明參加人或其負責人乙○○確係因受委託製造系爭案浪板螺絲後，進而抄襲提出系爭案之申請。

五、原告於審理中雖再主張證人劉大任業於本院另案審理之新式樣專利異議訴訟（案號：95 年度訴字第 3173 號）之 96 年 7 月 23 日準備程序中到庭作證，依據其當日如下之結證內容，證明參加人確實係利用受原告委託製造系爭浪板螺絲之機會，在見聞知悉相關技術後，抄襲原告負責人之創作而提出系爭

案之申請，上開新型專利並非參加人負責人乙○○及曾進道之創作等等。經查，劉大任於96年7月23日在本院95年度訴字第3173號新式樣專利異議案中證稱：「問：這段期間你有無涉及設計圖？答：沒有，我只是負責加工，沒有涉及設計圖。問：你加工的螺絲樣品是何人去開模的？答：我不知道。問：你是否知道展進公司與原告公司的內部合作關係？答：我不知道。」等語。因此，依劉大任之證詞並不知悉系爭螺絲是何人創作，亦未看到原始螺絲設計圖，也不清楚原告與參加人間之內部關係，開模費用等細節也都不清楚，無從據此認乙○○及曾進道非系爭案之創作人。另原告所主張依證人劉大任於該案證稱可證明原告與參加人間確有一委任生產關係，即參加人係依原告之指示，進行螺絲之生產製造。如系爭浪板螺絲係由訴外人乙○○、曾進道所創作，與原告無關，何以系爭浪板螺絲之電鍍層竟係由原告負責人而非訴外人乙○○、曾進道二人指示證人劉大任施作等等。但查，依劉大任於該案之表示：展進公司交給劉大任為負責人之金鎂成實業有限公司製作編號9的螺絲產品的電鍍加工，剛開始時展進公司朱添進交給他們做的，後來原告公司負責人甲有電話來指示電鍍要怎麼，事後做好後再由乙○○拿回去等語(本院卷第145頁參照)。因此，依劉大任之證詞顯示，朱添進及原告公司負責人甲○雖均曾參與劉大任從事編號9的螺絲產品的電鍍加工製作過程，但劉大任於該案亦證稱不知道伊加工的螺絲樣品是由何人去開模加工，亦不知展進與原告公司內部之合作關係。因此，依劉大任之證詞既不知系爭螺絲是何人創作、開模，以及原告與參加人間之內部關係，縱原告公司負責人甲○曾參與劉大任從事編號9的螺絲產品的電鍍加工製作過程，亦不足以此認乙○○及曾進道非系爭案之創作人。

- 六、依上所述，由原告所提出之異議證據資料及證人之證詞，均難認定朱添進、曾進道非系爭案之創作人或參加人非系爭案之申請權人。從而，被告所為異議不成立之處分，依法核無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，1064

【判決日期】 960315

【系爭重點】 不可以附屬項列有數學公式即全盤否定專利申請

【相關法條】 專利法第 21 條

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：審查發明專利之申請時，應就每一請求項逐項判斷，而不可以偏概全，以附屬項列有數學公式或相關資訊之揭示，即全盤否定其發明專利之申請。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告申請發明專利案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由兩造各自負擔。

事實概要

緣原告前於民國（下同）90 年 7 月 10 日以「一種科技技術之鑑價系統與鑑價方法」，向被告機關申請發明專利，經被告機關編為第 000000000 號審查，原告並於 90 年 8 月 6 日補正專利申請範圍，並提交補正修正後之專利說明書，經被告於 91 年 9 月 13 日以（91）智專二（二）04081 字第 00000000000 號專利核駁審定書不予專利。原告不服，申請再審查，再審查期間經被告機關以 93 年 10 月 29 日（93）智專三（二）04102 字第 00000000000 號專利再審查核駁理由先行通知書通知原告，略以本案申請專利範圍非基於自然法則之技術揭示，函請原告限期申復。嗣原告 93 年 11 月 26 日提出申復，經被告機關以 94 年 7 月 26 日（94）智專三（二）04102 字第 00000000000 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

三、查原告於 90 年 7 月 10 日以「一種科技技術之鑑價系統與鑑價方法」，向被告機關申請發明專利，經被告機關編為第 000000000 號審查，原告申請專利範圍共 24 項，其中第 1、13 項為獨立項，其餘為附屬項，此為兩造所不爭，並有發明專利申請書、專利說明書、原告 90 年 8 月 6 日補件函、被告機關 91 年 11 月 18 日（91）智專一（二）15110 字第 00000000000 號函附原處分卷內可稽，自堪認定。系爭專利申請案專利申請範圍第 1 項載明：一種科

技技術的鑑價系統，用以提供該科技技術的預估價值，該鑑價系統包含，及利用電腦硬體資源處理之事項：一第一資料庫，該第一資料庫用以儲存一參考公司群中每一公司在不同時間點之股票交易價格。儲存資料。一第二資料庫，該第二資料庫用以儲存該參考公司群中每一公司在不同時間點之淨資產價值。儲存資料。一無形資產計算裝置，該無形資產裝置可因應該參考公司群中每一公司在不同時間點之該股票交易價格與該參考公司群中每一公司在不同時間點之該淨資產價值，用以產生該參考公司群中每一公司在不同時間點之一組無形資產預估值。利用電腦硬體與資料庫連結，進行比對並擷取資料，最終進行計算。一係數產生裝置，該係數產生裝置可因應一第一預定條件，將該參考公司群區分成 n 個比較群，該係數產生裝置並因應該 n 個比較群與因應該參考公司群中每一公司在不同時間點之該組無形資產預估值，用以產生該 n 個比較群中每一比較群之一組價值參考係數。利用電腦硬體與資料庫連結，進行比對並擷取資料，最終進行計算。一輸入裝置，該輸入裝置可供輸入該科技技術進行量產前所需要之一預定時間與一預定成本。利用電腦硬體輸入值。一分析裝置，該分析裝置可將該科技技術對應到該 n 個比較群中之一對應比較群，該分析裝置並可因應該預定時間、該預定成本與該對應比較群之該組價值參考係數，用以產生該科技技術之該預估價值。利用電腦硬體進行比對、計算，並輸出結果。系爭申請專利範圍第 13 項之方法項整體視之，亦是包含「存取資料庫之資料比較動作」並且「產生該專利技術預估之價值」等之過程。是系爭專利申請案，係利用公開之股價資料庫、公開之專利資料庫、公開之財報資料庫為原始之物理量與自然量，藉由選擇權理論與相關電腦硬體與軟體之結合，進行數學操作與計算，用以解決技術鑑價之課題，係屬於自然法則之技術手段而非自然法則本身。

四、關於電腦軟體相關發明，被告機關定有「電腦軟體相關發明審查基準」，該審查基準開宗明義即說明，由於「軟體工業蓬勃發達，各國均認為電腦軟體勢必需就實質技術功能給予鼓勵與保障，並可加以利用，以促進產業發展。因此，有關電腦軟體相關發明，透過專利法保護，以便取得專利權，乃各先進國家普遍之做法」（審查基準 1-8-18 頁）；而「電腦軟體基本上乃為演繹法（algorithm）實施方式之一種，而演繹法本身或含自然法則、科學原理、數學方法、或為遊戲及運動之規則或方法、或甚至與數學無關之推理步驟、或係物理現象之推演。因此在審查認定有關電腦軟體相關發明是否可專利性（亦即“發明類型之審查”乙節所述），須特別謹慎，不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第 21 條規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之（as a whole），審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定，例如，不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法，立即全盤否定其可專利性。」；尤其，「電腦軟體經電腦硬體執行及伴隨資料之處理，必定於電腦外或電腦內產生具體轉換效果，此種轉換無論是物理上或化學上的轉變，皆非藉由人力所完成者，其可視為利用自然法則，而

符合專利法第 19 條『利用自然法則』部分之規定。』(審查基準 1-8-19 頁)；另該「電腦軟體相關發明審查基準」，電腦軟體相關發明中有關方法發明之類型，可依其所執行的方法或步驟係發生在電腦外或電腦內產生具體轉換或動作者，可分類如下：電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明；電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理，與於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍。(審查基準 1-8-42 及 1-8-43 頁)；其中，就「於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍」而言，電腦所操作的是資料，因此電腦在運作中將資料轉換，然後在執行時改變其組合元件的狀態，即產生某種型式的具體轉換。是由該審查基準之說明得知，專利申請範圍已記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項，該申請專利範圍即是利用自然法則之技術思想，不能僅僅因為專利申請範圍含有部份之經濟法則、人為取決、心智活動，即謂其非屬發明。而被告機關之主要核駁理由，無非以系爭申請發明專利案，係以選擇權理論之經濟法則為專利申請範圍，僅係計算過程及資訊內容與公式之揭示，並無技術手段，故不符合專利法第 21 條之規定要件；惟查，系爭專利申請範圍至少包含儲存不同時間點之股票交易價格與淨資產價值；產生不同時間點之一組無形資產預估值；產生一組價值參考係數；輸入一預定時間與一預定成本；依據該預定時間、該預定成本、無形資產預估值與該組價值參考係數，產生該科技技術之該預估價值等數個步驟，在運作中將資料轉換，然後在執行時改變其組合元件的狀態，即產生某種型式的具體轉換；又系爭專利申請案之第 1 項申請保護係一種「科技技術的鑑價系統」，而非「選擇權理論之鑑價法則」之經濟法則本身，並且直接具體地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項，顯已合乎電腦軟體相關發明審查基準中利用自然法則之技術思想之要件。被告於本院言詞辯論時，亦自承系爭專利申請範圍，其中第 1、13 項為獨立項，初步看起來具有自然法則之技術思想，惟是否具有進步性、新穎性，則尚未作判斷等情（見本院 96 年 3 月 1 日言詞辯論筆錄）。是原處分以系爭發明專利申請，僅係計算過程、資訊與公式之揭示，無技術特點，不符專利法第 21 條規定利用自然法則之技術思想創作要件，而否准系爭發明專利之申請，即有未合。

- 五、又被告機關「專利審查基準」第 1-8-19 頁，已具體載明「不能因專利申請範圍中含有數學公式或計算方法，即全盤否定其可專利性」。該審查基準第 2-3-5 頁有關「逐項審查」原則，亦揭示「應就每一請求項逐項判斷是否具有新穎性作成審查意見…附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件」。而是否利用自然法則之技術思想創作為專利要件之一，是以，當系爭申請案之獨立項專利申請範圍第 1 項與第 13 項係利用自然法則之技術思想創作時，依上所述，其附屬項必為利用自然法則之技術思想創作。又依據「專利審查基準」第 2-1-16 頁，「附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的

特殊實施方式，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內」；「專利審查基準」第 2-1-25 頁有關「專利申請範圍」之介紹，「獨立項…呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺之技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎」，又「專利審查基準」第 2-3-20 頁有關「逐項審查」原則亦載明，「應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。」；是審查發明專利之申請時，應就每一請求項逐項判斷，而不可以偏概全，以附屬項列有數學公式或相關資訊之揭示，即全盤否定其發明專利之申請。如前所述，系爭申請案之獨立項專利申請範圍第 1 項與第 13 項，係利用自然法則之技術思想創作，而落入該獨立項範圍內之所有附屬項當然係利用自然法則之技術思想創作。況依據專利法施行細則第 18 條之規定，「申請專利範圍得記載化學式或數學公式」；是原處分以部分附屬項因包含數學公式或計算過程或資訊之揭示，即全盤否定其可專利性，而謂其非屬利用自然法則之技術思想創作，否准系爭發明專利之申請，容與上揭專利審查基準所揭示之原則有違；訴願決定予以維持，亦有未合；原告執此指摘訴願決定及原處分違誤，為有理由，自應由本院撤銷訴願決定及原處分，以資適法，並昭折服；惟系爭發明專利申請案，能否准許，尚須被告機關進一步審查其他要件（如產業利用性、新穎性、進步性等），被告於訴訟中亦自承尚未進一步審查該部份之要件，爰依行政訴訟法第 200 條第 4 項規定，令被告應依本判決之法律見解，另為適法之處分；原告訴請本院逕行判命被告機關作成准予發明專利之行政處分部份，尚屬無從准許，該部份起訴，自應予駁回。



【判決字號】 95，訴，3828

【判決日期】 961108

【系爭重點】 比較新式樣形狀時，重在視覺結果之整體觀察

【相關法條】 專利法(90 年法)第 107 條 I 一、II、第 121 條二

新式樣專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：按比較新式樣形狀時，其判斷重在有關物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺結果之整體觀察，採外觀主義，斷不能單純地以組合個體為機械式之個別觀察，參加人所提之比較表固列舉系爭專利與系爭契約船形諸多差異，然查均屬單純地以組合個體為機械式之個別觀察，均僅「見樹不見林」，欠缺整體性之綜合觀察，自難採憑。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就原告於 93 年 1 月 12 日所提「船」新式樣專利舉發申請案作成舉發成立之行政處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

緣參加人松林造船有限公司（下稱參加人）前於民國（下同）91 年 7 月 5 日以「船」向被告機關申請新式樣專利，經被告機關編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第 86028 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告等以系爭專利違反核准時專利法第 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項暨第 121 條第 2 款之規定，提起舉發。案經被告機關審查，以（95）智專三（一）03019 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。（下稱系爭處分）原告等不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

理由摘要

三、經查：

（一）原告等於 94 年 8 月 10 日補充舉發理由時，即已提出系爭刑事判決，並以該判決所載明有關被告丙○○供述調查證據之取捨情形，作為舉發證據，此項在舉發程序終結前所補提的理由及證據，依改制前行政法院 72 年判字第 1419 號判例意旨，被告仍應受理。是其縱於 95 年 5 月 3 日訴願中始提出系爭刑事判決上訴準備程序之筆錄（下稱系爭準備程序筆

錄，94 年度上易字第 435 號詐欺），該準備程序筆錄有關被告陳述之記載，仍屬原舉發證據之補強證據，被告主張系爭準備程序筆錄為新證據，容有誤解，尚無足採憑。

(二)查，系爭專利與系爭契約所附之圖示，「船之整體為相同或相近似」，業據系爭刑事判決綜合調查之證據認定「．．．互核上述智慧財產局之判斷及證人王建宗之證詞，堪認自訴人與被告申請所附之圖，兩者之間，僅若干細部部分略有差異外，船之整體為相同或相近似，可以認定。」明確在卷，有系爭刑事判決附原處分卷第 125 頁足稽，可知原告等舉發系爭專利違反審定時專利法第 107 條第 1 項等規定時，所提證據資料業已顯明系爭專利與系爭合約圖示近似或相同之情形，惟系爭處分就此重要證據未予審酌，僅載「．．．該判決書尚非最終判決結果，故該項證據亦無法證明．．．」，只就判決書之形式為考量，忽略證據價值判斷不因判決確定與否而生影響，亦即經法院審判庭實質證據調查之證據資料，非不得採為他案認定事實之證據，系爭處分顯未就系爭刑事判決所顯示之證據資料予以考量，自有違誤。對此，訴願決定亦僅記載「惟因該案．．．提起上訴，尚未確定，況由訴願人等於訴願階段所檢送之臺灣高等法院臺南分院刑事第五庭準備程序筆錄內容觀之，系爭專利創作人除否認曾看過原判決之附圖外，更質疑自訴人（即訴願人之之一的統一遊艇公司）無提起自訴之法律上地位．．．」，與原處分同樣忽視經法院為實質證據調查之證據資料具證明力之事實，亦有未合。

(三)況審諸該判決認定系爭專利與系爭契約所附之船形圖示，船之整體為相同或相近似之證據為：被告（指丙○○）所不爭執之事實：（業據系爭刑事判決認定明確在卷）「『被告有以松林造船公司名義申請獲得第 086028 號新式樣專利權，有中華民國專利證書一紙及 92 年 8 月 1 日發行之專利公報，第 545936 號公告影本一份附卷可證【見本院卷第 401-407 頁】，可以認定。』」「被告於 71 年 2 月 25 日起至 81 年 10 月 30 日，任職於自訴人之維護組長；自 81 年 11 月 1 日起至 88 年 3 月 3 日止任職於自訴人之關係企業即國瑞造船公司，負責該公司之業務與廠務工作，並於 88 年 3 月 5 日起正式受國瑞造船公司聘僱，至 88 年 12 月 31 日止離職等情，為被告所不否認，並有丙○○之勞工保險被保險人投保資料表一份在卷可證【見本院卷證物 1】，可以認定。」「自訴人以其關係企業即國瑞造船公司之名義，於 88 年 8 月 28 日與香港商立勝貿易有限公司（下稱立勝公司）訂立『國瑞造船 92.8 呎玻璃纖維機動遊艇買賣合約書』，訂約後即開始著手製造該型式之船舶，88 年 11 月間並委託造船技師扶正評估該船之性能，88 年 11 月 29 日扶正完成性能評估報告並製作『統一遊艇 93 呎性能評估報告』後（因 92.8 呎趨近 93 呎，故扶正稱它為 93 呎），旋即在 89 年 1 月開始建造（89 年 1 月 7 日船殼模具起造、底座施工；89 年 1 月 20 日進行船殼模具肋骨組立；89 年 7 月 19 日建造完成並於同

月 21 日在安平漁港內試車)，89 年 7 月初遊艇建造完成後，89 年 7 月 18 日 海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局安檢二大隊發函同意國瑞造船公司之申請，由朱進勇等五員將該 93 呎遊艇從安平港駛往高雄港報關出口等情，有『國瑞造船 92·8 呎玻璃纖維機動遊艇買賣合約書』、『統一遊艇 93 呎超高速艇評估報告』、照片、89 年 7 月 18 日海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局安檢二大隊函附卷可稽【見本院卷證物 2】，為被告（指丙○○）所不爭執，可以認定。」「自訴人於 91 年 7 月 8 日以前揭 93 呎船形圖申請專利權而被駁回，駁回之理由為：『本案船如圖面所示，其特徵為船艙的舷線甲板係以外傾擴張設計、上部船橋正面三扇窗口、兩側外凸梯形構形，配合其餘部分構成本案整體，本案與引證附件相比較，本案做若干細分略有差異外，整體與引證附件相近似，該引證案申請在先並經核准專利，故本案不具新穎性。』，而引證之附件即為前揭(一)所述被告申請獲准之新式樣專利等情，有自訴人 91 年 7 月 8 日提出之新式樣專利申請書及經濟部智慧財產局專利核駁審定書各一份附卷可證【分見本院卷證物 6、7】，亦為被告所不爭執，可以認定。」（另參原證 3）

(四)據上，系爭專利權人之代表人即參加人之負責人丙○○在系爭刑事判決調查證據時所為之供述及查證之相關證據，非不得為本件舉發證據之參酌。而參加人代表人丙○○於 88 年 12 月 31 日離職前既任原告等之業務與廠務，自難諉為不知系爭契約船形圖，且本件被告駁回原告 91 年 7 月 8 日以前揭船形圖申請專利權駁回主要理由為：「．．．本案與引證附件相比較，本案做若干細分略有差異外，整體與引證附件相近似．．．」，亦承認系爭專利與系爭契約之船形圖近似。是知，原告等指稱參加人系爭專利之船形，係其代表人抄襲系爭契約之船形圖所立，即非無據。

(五)次查，原告等訴願中所提之系爭準備程度筆錄，為舉發階段原處分作成之前原告等所提系爭刑事判決之補充證據，並非新證據，前已言之，本院自得予以審究。審諸系爭刑事判決上訴臺灣高等法院台南分院，雖經台灣高等法院台南分院 94 年上易字第 435 號諭知撤銷及自訴不受理。然查台灣高等法院台南分院於 94 年 11 月 1 日準備程序筆錄中，原告與參加人之代表人丙○○就「89 年間自訴人（即本案原告）就原審判決附件圖說的部分已經製造船舶交給立勝公司，而自訴人（即本案原告）卻於 91 年 7 月 8 日才提出申請專利」之事實，均不爭執，有該系爭準備程序筆錄（法官諭：兩造不爭執之事項）附訴願卷足按，可知參加人代表人亦承認經被告機關認定與系爭專利船形近似之系爭契約船形圖，原告等於 89 年間即已經製造完成並交付立勝公司使用，參加人至 91 年 7 月 8 日始提出系爭專利之申請之事實，洵堪認定。

四、基上，除參加人代表人丙○○不爭執系爭專利與系爭契約船形圖近似外，另參酌原告於 88 年 8 月 28 日與訴外人立勝公司訂立 92.8 呎玻璃纖維機動遊

艇買賣契約、立勝公司代表人朱進春之證明書（原證 13），原告與立勝公司買賣之遊艇與原告於 91 年 7 月 8 日新式樣專利申請案之創作內容相同，並依據該契約內容於 89 年 7 月 15 日建造完成該遊艇並下水試車（原證 14），且於 89 年 7 月 19 日至 7 月 30 日止自台南安平港開往高雄港報關出口，其後於 89 年 12 月 15 日及 90 年 8 月 14 日將該遊艇交付立勝公司（原證 15）等事實，系爭專利與原告之系爭契約船形圖屬近似之創作灼然。而原告新式樣之申請案，又早已於參加人系爭專利申請日 91 年 7 月 5 日之前，超過一年以上就有「公開使用」之事實，則系爭專利申請註冊當時即不具新穎性，參加人於原告公開使用後，始以不符合新式樣要件之系爭專利案申請專利，自與專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定不符，系爭處分認為系爭專利仍具新穎性，自有未合。

- 五、未查，系爭契約船形其特徵為船艏的舷線甲板係以外傾擴張設計、上部船橋正面三扇窗口、兩側外凸梯形構形，配合其餘部分構成整體，與系爭專利相比較，僅有若干細部略有差異外，整體而言實屬相近似，有兩者之船形圖示足資參較。至參加人雖提出系爭專利與系爭契約船形圖之比較差異，如附件所示，以證明兩者仍屬有別，未構成外形近似等語。惟按比較新式樣形狀時，其判斷重在有關物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺結果之整體觀察，採外觀主義，斷不能單純地以組合個體為機械式之個別觀察，參加人所提之比較表固列舉系爭專利與系爭契約船形諸多差異，然查均屬單純地以組合個體為機械式之個別觀察，均僅「見樹不見林」，欠缺整體性之綜合觀察，自難採憑。
- 六、綜上，原告主張系爭專利不具新穎性，堪以採信，被告認系爭專利未違反核准審定時專利法第 107 條第 1 項第 1 款、第 2 項之規定，而為「舉發不成立」之處分，容有違誤，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有不合。從而原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應就原告於 93 年 1 月 12 日所提「船」新式樣專利舉發申請案作成舉發成立之處分，均有理由，應予准許。



【判決字號】 95，訴，2901

【判決日期】 960523

【系爭重點】 工程合約及工程圖非屬公開之資料

【相關法條】 專利法(75 年法)第 2 條五、第 60 條三

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：依專利審查基準 2.2.1 先前技術：先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，所謂能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，建管單位保有之建築設計圖說，為負有保密義務之人，非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態；非有利害關係人證明文件之人，無法接觸並能獲知該技術之實質內容，就算是有利害關係人證明文件之人，也必須要有建號或申請文號，否則建管單位無法提供或調閱。……。故縱使該工程合約及工程圖資料於建設局保存，亦非屬公開之資料，再者，系爭工程為工廠，施工亦非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容之狀態，難認屬公開之技術。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人乙○○前於民國（下同）81 年 8 月 17 日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局，即被告）申請發明專利，經該局編為第 00000000 號審查，於 82 年 4 月 27 日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 62816 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反當時專利法第 2 條第 1 項第 5 款（應為第 2 條第 5 款）之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於 94 年 10 月 5 日以（94）智專三（三）06020 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 6 月 26 日經訴字第 00000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

理由摘要

三、經查：

(一)本件系爭第 00000000 號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利，其申請專利範圍共 2 項，第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項。第 1 項係一種使浪板能避雨，隔熱，散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。原告所提之舉發附件 2 為 78 年 10 月 11 日公告之第 00000000 號「金屬浪板之結構改良」新型專利案；舉發附件 3 及 4 為西元 1977 年 5 月 17 日公告之美國第 0000000 號「**LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE**」專利案及其中文摘要；舉發附件 5 為一工程合約副本影本；舉發補充理由書(二)附件 1 為臺灣高等法院 92 年度上易字第 582 號民事判決，其內容載有本件系爭專利；舉發補充理由書(二)附件 2 為中華民國建築師公會全國聯合會 93 年 12 月 6 日建師全聯(93)字第 0823 號函，先予敘明。

(二)查舉發附件 2 之結構係於其溝浪狀處接固成流體管道，使成適當之管道空間，並於其底部貼合一斷熱性良好之發泡保溫材為之。舉發附件 3 及 4 係一種屋頂板結構，該屋頂板係由一合成屋頂用材之上層、一防水屋頂毛氈之下層以及一分隔該上層及下層之中間層所組成，上述之上層、下層及中間層緊密黏接，該中間層可提供一空氣靜止空間，以作為隔熱之用，亦可由管狀構件允許空氣於該上層及下層間作自由循環，該屋頂板之複合結構提供一彎曲強度以抵抗強風所造成的捲曲或其他損害，該下層可被延伸於鄰接之屋頂板下，以提供該上層一防水層。單獨以舉發附件 2、3、4 或組合舉發附件 2、3、4，均未揭露系爭專利之將浪板覆蓋成上、下二層，而於其間夾有橫條，使上、下層之浪板間留有適當空隙，再藉由空氣之絕緣性，進而達成隔熱效果；又在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，進而達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重效果之施工方法，故尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性。

(三)原告訴稱：系爭專利申請專利範圍第 1 項需要一必要元件空氣對流孔，其第 2 項又記載不需空氣對流孔亦可達成隔熱之效果，其第 2 項附屬項不僅有違申請專利範圍之記載格式，亦有擴增其第 1 項獨立項之權利範圍情事，即有違專利審查基準第 1 篇第 3 章第 1 節有關「構成之必要技術內容、特點」及「附屬項」等相關審查基準云云。惟查：

1.本件系爭專利係於 81 年 8 月 17 日申請，被告係於 82 年 11 月 4 日核發本件之發明第 62816 號專利證書，而上開專利審查基準第 1 篇第 3 章第 1 節有關「構成之必要技術內容、特點」及「附屬項」等係於 83 年 11 月 25 日公告，則本件應無適用公告在後之專利審查基準之餘地。

2.且依 75 年 12 月 24 日修正公布之專利法，須有該法第 60 條第 1 款至第 4 款之情事，方得為舉發，並非凡違反專利審查基準者，即得為舉發，本件系爭專利並無該條第 1、2 及 4 款之情事，至該條第 3 款規定之適用，以說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，而使實施為不可能或困難為必要，本件系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項係記載：「…在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成『避雨、隔熱、散熱、排氣』等多重目標效果。」第 2 項附屬項則記載：「…可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成『隔熱』之方法。」其第 2 項附屬項係記載達成隔熱之方法，其已載明實施必要之事項，亦未故意記載不必要之事項，並無實施不可能或困難等情事，應無首揭專利法第 60 條第 3 款規定之情事，且其包含系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項之技術內容，並無原告所稱擴增系爭專利權利範圍。

3.要之，系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項包含第 1 項之全部技術內容，舉發附件 2、3 及 4 既不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，自亦難證明其第 2 項附屬項不具進步性。

(四)至原告舉發補充理由(二)書附件 1 之部分，查該臺灣高等法院 92 年度上易字第 582 號民事判決，係指明有關申請專利範圍之記載方式，惟依 75 年 12 月 24 日修正公布之專利法，須有該法第 60 條第 1 款至第 4 款之情事，方得為舉發，且系爭案申請專利範圍第 2 項附屬項並無首揭專利法第 60 條規定之情事已如前述，故該民事判決仍無法為原告有利之認定。

(五)另舉發附件 5 及舉發補充理由書(二)附件 2 之部分，查該工程合約副本與所附圖說影本及中華民國建築師公會全國聯合會函所提及之 2 件工程，均屬契約雙方當事人間之私文書，未經公開，應不具證據力，且其亦未揭露系爭專利之施工方法，尚難據此即謂系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

四、綜上所述，原告所提舉發證據尚不足證明系爭專利有違反首揭專利法第 2 條第 1 項第 5 款及第 60 條第 3 款規定之情事，從而，被告所為「舉發不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。

五、至原告聲請調閱高雄縣政府建設局保存之「清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」之相關合約暨工程圖資料，及請求勘驗清宇環保實業股份有限公司高雄廠房，其目的係為證明系爭工程合約、施工圖說等資料業已公開，以及該廠房業已揭露系爭專利之技術特徵。然查：依專利審查基準 2.2.1 先前技術：先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，所謂能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，建管單位保有之建築設計圖說，為負有保密

義務之人，非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態；非有利害關係人證明文件之人，無法接觸並能獲知該技術之實質內容，就算是有利害關係人證明文件之人，也必須要有建號或申請文號，否則建管單位無法提供或調閱。又該工程合約書係業主「清宇環保實業公司」與承包商「一興營造股份有限公司」間之合約，非屬公共工程之契約，依行政程序法有關資訊公開的部分，於第 46 條規定：「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」因此並非不特定之第三者所能任意取得。故縱使該工程合約及工程圖資料於建設局保存，亦非屬公開之資料，再者，系爭工程為工廠，施工亦非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容之狀態，難認屬公開之技術，因此原告上述聲請調查之證據，核無調查之必要。



【判決字號】 95，訴，1292

【判決日期】 960726

【系爭重點】 發票不能證明技術內容已經公開使用

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條 1 一

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：引證 1 之發票，依參加人之主張係芳仲有限公司委由廣源工業社開發 RX-4 剎車盤模具之證明，該 RX-4 剎車盤模具或其生產製造之 RX-4 剎車盤由該發票至多僅可證明於芳仲有限公司及廣源工業社間因該委託製造契約關係，而於其二者之間屬已知之技術，該發票並不能證明 RX-4 剎車盤之技術內容已經由公開展示或銷售，而使不特定之第 3 人皆可得知，自與前揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款所規定申請前已公開使用者仍不該當。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告前於 90 年 1 月 18 日以「碟刹盤散熱結構改良」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 189587 號專利證書。嗣參加人於 92 年 8 月 22 日以其有違核准時(90 年 10 月 24 日修正公布)專利法 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭案違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款(舉發審定書據上論結段，記載「系爭案違反核准審定時應適用之專利法 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定」，關於「第 2 項」部分，應係誤載))規定，於 94 年 5 月 24 日以(94)智專三(三)05052 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查，引證 2 之 RX-4 剎車盤成品照片揭露系爭案特徵「於上、下碟刹片之間設有數支柱，該等支柱係以碟刹盤中心點向外呈放射狀排列，而形成有數排支柱，而每一相鄰排之支柱數量不等，彼此前後交叉而間隔錯開形成一點狀空間排列」結構，而 93 年 10 月 27 日面詢時，參加人所攜模具，經被告

實際比對可證明引證 2 模具 A、B 確為製作模具之 RX-4 剎車盤之模具。原告對引證 2 之 RX-4 剎車盤模具已揭露系爭案技術特徵結構，亦表示不爭執（95 年 12 月 27 日準備程序筆錄參照）。本件兩造之爭點應為引證 1 之「RX-4 剎車盤模具」之發票，是否足以與引證 2 及其「RX-4 剎車盤模具」互相勾稽證明「RX-4 剎車盤」之製造日期早於系爭案申請日且已公開使用，系爭案已不具新穎性？

四、被告雖認勾稽引證 1 之「RX-4 剎車盤模具」之發票、引證 2 之 RX-4 剎車盤成品照片 C、D 可證明「RX-4 剎車盤」之製造日期早於系爭案申請日，系爭案特徵申請前已公開，系爭案不具新穎性等等。經查，引證 1 係芳仲有限公司向廣源工業社訂購「RX-4 剎車盤模具」之發票，開立日期為 89 年 6 月 30 日，該發票雖曾向財政部臺灣省中區國稅局臺中分局申報，有該分局 96 年 1 月 26 日中區國稅中縣三字第 0000000000 號函附卷可證，堪信為真實。該發票上僅記載品名為「RX-4 剎車盤模具」，並未揭露系爭案之技術內容。而引證 2 之 RX-4 剎車盤成品照片及參加人所提出該 RX-4 剎車盤模具，則有 RX-4 之標記雖可與引證 1 發票上之「RX-4 剎車盤模具」互相勾稽。但查，芳仲有限公司因製造原告之模具製造剎車盤銷售涉有侵害原告系爭案專利權，業經原告向臺灣臺南地方法院起訴芳仲有限公司侵權，有本院向臺灣臺南地方法院調閱該院 92 年度智字第 15 號案卷所附之起訴狀可憑，而參加人係芳仲有限公司之股東，亦有公司變更登記事項卡附於審理卷足據（本院卷第 74 頁參照），則參加人與芳仲有限公司利害關係相同，其所提出 RX-4 剎車盤模具並非不能事後加以製造，其是否確係引證 1 發票上之品名為 RX-4 剎車盤模具，並非無疑。況引證 1 之發票，依參加人之主張係芳仲有限公司委由廣源工業社開發 RX-4 剎車盤模具之證明，該 RX-4 剎車盤模具或其生產製造之 RX-4 剎車盤由該發票至多僅可證明於芳仲有限公司及廣源工業社間因該委託製造契約關係，而於其二者之間屬已知之技術，該發票並不能證明 RX-4 剎車盤之技術內容已經由公開展示或銷售，而使不特定之第 3 人皆得知，自與前揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款所規定申請前已公開使用者仍不該當。因此，被告以認勾稽引證 1 之「RX-4 剎車盤模具」之發票、引證 2 之 RX-4 剎車盤成品照片可證明「RX-4 剎車盤」之製造日期早於系爭案申請日，系爭案特徵申請前已公開即有未洽。

五、參加人雖主張雖無販售 RX-4 鑄件的紀錄，但有銷售 RX-4 成品的銷售紀錄，並提出豐成鑄造股份有限公司送貨單為證。經查，參加人於審理中所提豐成鑄造股份有限公司送貨單係主張芳仲有限公司有銷售 RX-4 鑄件的事實，與引證 1、引證 2 之發證據係證明芳仲有限公司曾委由廣源工業社開發 RX-4 剎車盤模具之基礎事實並不相同，參加人所提豐成鑄造股份有限公司送貨單係屬舉發審定書作成後所提出之舉發新證據，本已毋庸於本件加以審酌。退步言之，縱然認該豐成鑄造股份有限公司送貨單係在補強芳仲有限公司委由廣源工業社開發 RX-4 剎車盤模具已經由豐成鑄造股份有限公司製造鑄件成

品而公開使用之事實。但查，參加人所提出豐成鑄造股份有限公司送貨單僅能證明芳仲有限公司委由豐成鑄造股份有限公司以 RX-4 剎車盤模具製造 RX-4 剎車盤之事實，證人即豐成鑄造股份有限公司之經理王世東雖到庭證稱引證 2 之 RX-4 剎車盤模具芳仲有限公司於 89 年 6 月底提供該模具，給豐成鑄造股份有限公司生產煞車盤的鑄件，芳仲公司所交付的引證 2 具除了豐成鑄造公司、協力廠商之外，不可能留出去給別人使用，但公司有可能是廠商來看設備是否足夠時會來參觀，有可能會看到模具，但並非任何的第三人都可以來看，都是以後可能有業務往來的會來工廠，有可能會看到，其公司將鑄件交給芳仲公司後，他們再去加工，包裝好後再銷售，但銷售至何處我們不清楚等語（參見 96 年 5 月 9 日準備程序筆錄）。依王世東之證詞，以 RX-4 剎車盤模具所製造 RX-4 剎車盤之鑄件，雖豐成鑄造公司之人員、協力廠商以及以後可能有業務往來的工廠，有可能來參觀時會看到，但其工廠既非開放不特定之第 3 人得以參觀，則其所稱參觀仍屬承作鑄造業務往來特定關係始有可能得知以 RX-4 剎車盤模具所製造 RX-4 剎車盤之鑄件之技術內容，此與 RX-4 剎車盤之鑄件已經由對外銷售，或公開展示使不特定之第 3 人均可得共見共聞之使用公開情形有所不同。尚不能以此即認 RX-4 剎車盤模具所製造 RX-4 剎車盤之鑄件技術內容業已公開使用。

六、參加人雖再提出參證 1 即 89 年 12 月 12 日有販賣鑄件給榮展公司之送貨單，其上有 RX-4 之規格註記，但查，參加人所提 89 年 12 月 12 日有販賣鑄件給榮展公司之送貨單係屬舉發審定書作成後所提出之舉發新證據，本已毋庸於本件加以審究。退步言之，翁基元於臺灣臺南地方法院 92 年度智字第 15 號案證稱：「原告為我在芳仲時的客人，我目前經營昇億汽車材料行，榮展汽車材料是以前的名字，後來改成昇億。法官問證人：於 89 年時，原告有無找你作煞車盤？證人答：原告當時先找我，當時我跟芳仲尚未退股（88 年合夥的），我帶原告去找芳仲開模，被告李明桂負責製作，我負責銷售及業務，當時原告將其構想告知李明桂，並繪製設計圖，再由李明桂帶原告前往豐文（詳細名稱再查報）開模，開模後再由李明桂帶去鑄造廠製作，然後再由李明桂加工，因為李明桂是負責製作、開模事宜，我並不清楚，開模時是由原告直接告知豐文，因為花樣及結構是原告所需的。該模具開模後就放在鑄造廠，因為模具很重，所以是原告需要的數量告知我後，我告知李明桂，李明桂再告知鑄造廠所需之數量，再交由李明桂加工。開模所需費用是由豐文向芳仲請款，再由芳仲向我再向原告請款，原告確實有繳納這筆錢。這個模具並沒有約定要由原告取回，因為依行規，模具是放在鑄造廠，視往後需要的數量再行訂做，沒有取回的問題。」（寄存單）是我開的，當初是芳仲跟我請領模具費用，我以榮展材料行的名義開立收據交給銘利汽車精品（原告所開設的）」等語。參照榮展汽車材料有限公司 89 年 7 月 31 日開立予銘利汽車精品服飾店（本院卷第 121 頁參照）品名內容包括模具費 RX-4 等情，顯然芳仲有限公司就 RX-4 剎車盤模具之製造與原告、榮展汽車材料有限公

司間曾有模具製造之特定契約關係存在，參加人所提 89 年 12 月 12 日送貨單顯示芳仲有限公司交付與榮展公司之 RX-4 產品仍非屬對不特定之第 3 人所為之公開銷售行為。因此，尚不能以 89 年 12 月 12 日芳仲有限公司之送貨單有 RX-4 之規格註記即認系爭案之技術內容已公開使用。

- 七、從而依引證 1 之「RX-4 剎車盤模具」之發票、引證 2 之 RX-4 剎車盤成品照片及其模具尚不能證明「RX-4 剎車盤」早於系爭案申請日前已公開使用。被告據此而為舉發成立，應撤銷專利權之審定即有未洽。



【判決字號】 95，訴，968

【判決日期】 960130

【系爭重點】 專利法第 20 條之 1 係指於「我國」申請及公告者

【相關法條】 專利法(90 年法)第 19 條、第 20 條 I 一、II、第 20 條之 1

發明專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：系爭案件核准審定時專利法第 20 條之 1 所謂「申請在先而在其申請後始公告之發明或新型專利申請案」，應指於「我國」申請及公告者而言，並不及於外國。本件引證 2 在美國申請專利日期西元 1997 年（即民國 86 年）2 月 21 日，固然早於系爭案件之申請日 87 年 11 月 27 日，但因系爭案件核准審定時專利法第 20 條之 1 所謂「申請在先而在其申請後始公告之發明或新型專利申請案」，係指於「我國」申請及公告者而言，已如前述，故本件並無系爭案件核准審定時專利法第 20 條之 1 規定適用之餘地。原告主張本件有上開規定（本件為申請專利之發明，起訴狀誤引載為專利法第 98 條之 1）之適用，即有誤會。又新穎性及進步性係經由比較所產生之概念，並非不可依發生之時間先後判斷之，亦即發生在前者，原則上應具新穎性及進步性；發生在後者，則因有可比較或援用之對象，已喪失其新穎性及進步性。上開引證 2 之公告日為西元 1999 年（民國 88 年）4 月 13 日，亦晚於系爭案件申請日 87 年 11 月 27 日，參酌前揭說明，引證 2 除無法證明其在系爭案件申請前已見於刊物或已公開使用外，亦不能證明其在系爭案件申請前已成既有之技術或知識，係系爭案件所能輕易完成者，故引證 2 並不能直接證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（除西元外，下同）87 年 11 月 27 日以「雙向傳輸智慧型呼叫裝置」向經濟部中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第 00000000 號（下稱系爭案件）審查，准予專利。公告期間，原告提起異議，並舉出證據證明系爭案件違反專利法第 20 條第 1 項第 2 款，其中異議證據 1 為 89 年 6 月 14 日申請，90 年 12 月 11 日公告之第 00000000 號「傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統」發明專利案（下稱引證 1）；異

議證據 2 為西元 1999 年 4 月 13 日公開之美國第 5,894,595 號「PERSONAL MOBILE COMMUNICATION SYSTEM」專利案（下稱引證 2）。被告依據系爭案件核准審定時所適用之 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 20 條之 1 審查，認定引證 1 之申請日期晚於系爭案件之申請日，非屬系爭案件申請前之技術內容，自不能證明系爭案件有違新穎性及進步性之規定；引證 2 為美國專利案，並不適於主張系爭案件有違前揭專利法 20 條之 1 之規定；另引證 2 申請日雖早於系爭案件，但其公開日期晚於系爭案件之申請日，亦不能證明系爭案件不具新穎性及進步性，乃以 94 年 6 月 27 日（94）智專三（二）04024 字第 00000000000 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，主張系爭案件無論於創作目的、元件結構、元件間之連結關係、動作方式乃至於可達成之功效上，均為據以異議案 2 所揭露，故可證明系爭案件違反專利法第 19 條、第 20 條之 1、第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 98 條之 1（所主張第 20 條第 1 項第 2 款及第 98 條之 1 皆應為第 20 條之 1 之誤）及第 2 項之規定云云，提起訴願，亦遭訴願駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

（三）次按，「公告中之發明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。」系爭案件核准審定時專利法第 41 條定有明文。訟爭專利是否有違反核准當時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違當時專利法之規定，即應為異議不成立之處分。析言之，專利專責機關作成之行政處分是否合法適當，其所應審查之證據資料，應以異議人所提出者為限，新證據並非訴願機關或行政院所應審究之範圍。本件原告所舉引證 1 係 89 年 6 月 14 日申請，90 年 12 月 11 日公告之第 00000000 號「傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統」發明專利案；引證 2 為西元 1997 年（即民國 86 年）2 月 21 日申請（DATE OF FILED），1999 年（即民國 88 年）4 月 13 日公開（DATE OF PATENT）之美國第 0000000 號「PERSONAL MOBILE COMMUNICATION SYSTEM」專利案，分別有上開引證發明新型專利說明書、美國專利說明書附原處分卷可稽。經查：

1. 按「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。申請人主張第一項第一款但書或第二款

但書之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」為系爭案件核准審定時專利法第 20 條所明定。本條係為明確規定發明喪失新穎性及欠缺進步性之條件，以及不喪失新穎性之優惠期限（*grace period*）及條件，其中第 1 項為喪失新穎性之事由及新穎性優惠期之規定，第 2 項為進步性之規定，第 3 項則為主張優惠期應踐行之程序。若欠缺上開發明新穎性及進步性，專利專責機關應不准許申請人取得發明專利。本件原告申請專利異議所主張之引證 1，其申請日期為 89 年 6 月 14 日，顯然晚於系爭案件之申請日 87 年 11 月 27 日，其非屬系爭案件申請前之已主張之技術內容，甚為明確。參酌上開規定，原告所舉之引證 1 即不能證明系爭案件有違新穎性。另上開引證 1 無法證明系爭案件不具新穎性及進步性，亦經原告於起訴狀所自認，有該狀紙附本院卷可參。此外，引證 1 亦查無其他積極證據足資證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性。因此，引證 2 即不足以作為主張系爭案件違反核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定之論據。

2. 復按，專利權之取得具有屬地性，其權利之取得係根據各國國內法之規定給予專利保護，一國授予專利權未必能在他國主張，並不因是否參加世界貿易組織 WTO 之會員國而有不同。由於專利權之取得採取屬地原則之結果，同一發明如欲在各國取得專利權，自須分別申請，除非類如歐洲專利公約所設立之歐洲專利局核發之專利，各該會員國依公約規定承認其專利權，專利權人可據歐洲專利局授予之歐洲專利，至會員國主張受該指定國國內專利法之保護。否則各國專利法制不同，並不能以同一專利已於他國獲准專利，即據為本國亦應准許專利之論據。我國專利法（系爭案件核准審定時專利法）第 4 條規定：「外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經經濟部核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。」同法第 5 條第 1 項規定：「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。」已明定外國人之專利保護，須以向我國提出申請，經依我國專利法核准為前提。準此說明，可知系爭案件核准審定時專利法第 20 條之 1 所謂「申請在先而在其申請後始公告之發明或新型專利申請案」，應指於「我國」申請及公告者而言，並不及於外國。本件引證 2 在美國申請專利日期西元 1997 年（即民國 86 年）2 月 21 日，固然早於系爭案件之申請日 87 年 11 月 27 日，但因系爭案件核准審定時專利法第 20 條之 1 所謂「申請在先而在其申請後始公告之發明或新型專利申請案」，係指於「我國」申請及公告者而言，已如前述，故本件並無系爭案件核准審定時專利法第 20 條之 1 規定適用之餘地。原告主張本件有上開規定（本件為申請專利之發明，起訴狀誤引載為專利法第 98 條之 1）之適用，即有誤會。

又新穎性及進步性係經由比較所產生之概念，並非不可依發生之時間先後判斷之，亦即發生在前者，原則上應具新穎性及進步性；發生在後者，則因有可比較或援用之對象，已喪失其新穎性及進步性。上開引證 2 之公告日為西元 1999 年（民國 88 年）4 月 13 日，亦晚於系爭案件申請日 87 年 11 月 27 日，參酌前揭說明，引證 2 除無法證明其在系爭案件申請前已見於刊物或已公開使用外，亦不能證明其在系爭案件申請前已成既有之技術或知識，係系爭案件所能輕易完成者，故引證 2 並不能直接證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性。是以，引證 2 亦不足以作為主張系爭案件違反核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定之論據。

七、綜上所述，本件引證 1 及引證 2 既有上開不能證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性，已如前述，則被告以系爭案件未違反首揭專利法第 19 條、第 20 條之 1、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，而為本件「異議不成立」之處分，其認事用法洵無違誤。訴願決定遞予維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，3197

【判決日期】 960524

【系爭重點】 美國前案不適用第 27 條

【相關法條】 專利法(90 年法)第 105 條準用第 27 條、第 98 條Ⅱ

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：專利法第 105 條準用第 27 條之「先申請原則」係指在同一國家所提出專利申請，應就最先申請之相同發明准予專利，惟原告所提出異議證據 5 之 17 件美國專利案，均非國內申請案，自無專利法第 105 條準用第 27 條之適用。原告以異議證據 5 之多案美國專利案認為系爭案非為首先創作，有違專利法第 105 條準用第 27 條規定，亦非可採。

【判決書摘錄】

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人丙○○前於 92 年 1 月 10 日以「散熱鰭片組合結構」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第 105 條準用第 27 條及第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，以 95 年 3 月 3 日(95)智專三(二)04024 字第 00000000000 號專利異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

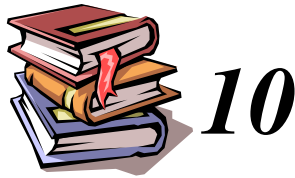
二、原告於 93 年 7 月 6 日所提異議申請書，係主張系爭案與異議證據 1、2、3 之組成構件、動作原理及達成目的完全相同，不具進步性，有違專利法第 98 條第 2 項之規定；又以異議證據 5 之多案美國專利案認為系爭案非為首先創作，有違專利法第 105 條準用第 27 條規定。但查，異議證據 1 為 89 年 12 月 13 日申請，92 年 10 月 11 日公告之第 00000000 號「散熱片組裝結構改良」新型專利案；異議證據 2 為 90 年 4 月 19 日申請，93 年 4 月 21 日公告之第 00000000 號「組裝式散熱器之散熱片結構改良」新型專利案；異議證據 3 為 90 年 11 月 9 日申請，93 年 4 月 21 日公告之第 00000000 號「電腦散熱片之改良結構」新型專利案。異議證據 1、2、3 之申請日雖在系爭案

申請日之前，但其等公告日期均在系爭案申請日之後，非屬系爭案申請日之前已公開之技術，自不得作為主張系爭案不具進步性之證據，原告以異議證據 1、2、3 作為依據，主張系爭案與異議證據 1、2、3 之組成構件、動作原理及達成目的完全相同，不具進步性，有違專利法第 98 條第 2 項之規定云云，自非可採。

三、異議證據 5 包括美國於 2002 年 11 月 5 日公開之第 6,474,407B1 號專利案、2002 年 9 月 10 日公開之第 6,449,160B1 號專利案、2002 年 9 月 10 日公開之第 6,446,709B1 號專利案、2002 年 6 月 11 日公開之第 6,401,810B1 號專利案、2002 年 5 月 14 日公開之第 6,386,275B1 號專利案、2002 年 5 月 7 日公開之第 6,382,307B1 號專利案、2002 年 1 月 22 日公開之第 6,340,056B1 號專利案、2002 年 1 月 8 日公開之第 6,336,498B1 號專利案、2000 年 8 月 15 日公開之第 6,104,609 號專利案、1996 年 9 月 24 日公開之第 5,558,155 號專利案、1948 年 1 月 20 日公開之第 2,434,676 號專利案、2003 年 8 月 19 日公開之第 6,607,028B1 號專利案、2003 年 9 月 16 日公開之第 6,619,381B1 號專利案、2002 年 9 月 24 日公開之第 6,456,581B1 號專利案、2003 年 2 月 4 日公開之第 6,515,863B2 號專利案、1997 年 4 月 15 日公開之第 5,621,244 號專利案、1999 年 3 月 30 日公開之第 5,889,653 號專利案及上開專利案之部分中譯本。而前揭專利法第 105 條準用第 27 條之「先申請原則」係指在同一國家所提出專利申請，應就最先申請之相同發明准予專利，惟原告所提出異議證據 5 之 17 件美國專利案，均非國內申請案，自無專利法第 105 條準用第 27 條之適用。原告以異議證據 5 之多案美國專利案認為系爭案非為首先創作，有違專利法第 105 條準用第 27 條規定，亦非可採。

四、至於原告於起訴理由主張異議證據 1、2、3 之技術特徵與系爭案相同，系爭案不具新穎性，多件美國專利案以揭露系爭案之技術創作，系爭案違反專利法第 98 條之 1 之規定等等。惟原告該等主張與其於異議理由係主張系爭案與異議證據 1、2、3 之組成構件、動作原理及達成目的完全相同，不具進步性，有違專利法第 98 條第 2 項之規定；又以異議證據 5 之多案美國專利案認為系爭案非為首先創作，有違專利法第 105 條準用第 27 條規定者不同。原告起訴之上開主張與異議理由並不相同，而專利爭議案件被告之審查係針對異議理由之主張，當事人未主張之異議理由部分不能依職權逕予審查。原告上開起訴理由已超出異議理由中所陳述之內容，應屬得否另案舉發問題，尚無從於本件加以審究，應予敘明。

五、從而被告以系爭案未違反前揭專利法第 105 條準用第 27 條、第 98 條第 2 項規定，而為異議不成立之審定，於法核無不合。



【判決字號】 95，訴，4354
 【判決日期】 960927
 【系爭重點】 擬制喪失新穎性
 【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條之 1

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：所謂得由引證案直接推導者，限於引證案本身已實質隱含該項技術內容而言，若引證案根本無涉該項技術內容，即難參酌其他習知技術，而謂得由引證案直接推導而得；本件引證案非但形式上未明確記載，且實質上亦未隱含系爭專利「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」之構件，既如前述，自難謂系爭專利之「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」技術特徵，得由引證案直接推導者。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

緣原告前於民國（下同）91 年 5 月 16 日以「應用於高頻 I C 測試之 I C 測試處理機」向被告經濟部智慧財產局申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 190377 號專利證書。嗣參加人乙○○以其有違核准時專利法第 20 條之 1 之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以 95 年 4 月 25 日(95)智專三(二)04074 字第 0000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理由摘要

四、本院判斷如下：

(一)系爭專利核准審定時專利法第 20 條之 1 規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」係有關「擬制新穎性之規定」（與現行專利法第 23 條規定相同）。判斷申請專利之發明，是否具有新穎性，被告於 83 年 11 月 25 日公告之舊專利審查基準第 2 章第 3 節、揭載「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同

（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。」、「比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與『請求項所載發明』比對。」另現行專利審查基準第二篇第三章 2.2.2 引證文件中揭載：「．．．審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。」由以上之相關審查基準內容可知，專利之新穎性審查應採單獨比對原則，而所謂獨立的引證資料，應以引證文件中有明確記載記載之內容，或實質上隱含之內容，由該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知者為限。若某一引證文件中並未明確記載或實質隱含之內容，縱其為習知技術，亦不能謂由該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件能直接且無歧異推導得知。

(二)查系爭專利之構件「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」，在引證案中並未明確揭示，此為兩造所不爭。雖原處分認為系爭專利之專利說明書第 5 頁第 9 行之先前技術已載明：「可運送該 IC 到各站之送測 IC/完測 IC 輸送機構，利用送測 IC/完測 IC 輸送機構將 IC 送到待測 IC/完測 IC 緩衝區上」，即已揭示「待測 IC/完測 IC 緩衝區」，故系爭專利之待測 IC/完測 IC 緩衝承座等同於習知「待測 IC/完測 IC 緩衝區」；且引證案申請專利範圍第 10 項已揭示「自動傳送裝置，適於自該積體電路供應裝置抓取該些被測積體電路，分送至該些測試用電腦，並根據該些被測積體電路之測試結果，將其傳送至該積體電路分類裝置中對應之該些暫存位置」，其亦能由引證案之「自動傳送裝置」直接推導而得云云；訴願決定亦持相同之見解，予以維持。惟查：

- (1)系爭專利之專利說明書第 7 頁第 3 段載明「．．．其運作流程為先將待測 IC 放入機台 1 上的受測 IC 之送料機構 12，並利用受測 IC/完測 IC 之送料機構 13 將待測 IC 送到待測 IC/完測 IC 緩衝承座內，續由 IC 測試吸嘴 15 由待測 IC/完測 IC 緩衝承座內將待測 IC 置入測試公板 22 上之 IC 測試插座 221 內進行真實環境測試，測完後覆置入待測 IC/完測 IC 緩衝承座 14 內，並由受測 IC/完測 IC 之送料機構 13 送出，並依中央控制單元 11 讀取自輸出/輸入系統 231 的測試數據判斷等級，並置入適當的完測 IC 測試級別分選承置盤 17 內者。」
- (2)而引證案申請專利範圍第 10 項雖揭示「自動傳送裝置，適於自該積體電路供應裝置抓取該些被測積體電路，分送至該些測試用電腦，並根據該些被測積體電路之測試結果，將其傳送至該積體電路分類裝置

中對應之該些暫存位置」，惟其所稱之「暫存位置」，係指最終用以存放測試完畢之積體電路的位置，此與系爭專利之「分選承置盤 17」相當，而與系爭專利之「待測 IC/完測 IC 緩衝承座 14」係屬於前階段用以暫時放置待測 IC /完測 IC 之功能明顯不同；是由引證案之申請專利範圍第 10 項所述之「自動傳送裝置」，實難謂其已明確記載或隱含系爭專利之「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」之技術特徵。

- (3)再由引證案之專利說明書觀之，並未隻字片語提及與系爭專利「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」相當之構件。尤有甚者，其專利說明書第 18 頁第 13 行起敘及「．．．至於自動傳送裝置 620，比如是機械手臂，是用來傳送受測積體電路之用，可以將欲測試積體電路 630 由一積體電路供應裝置 622（比如是拖盤），傳送至測試電腦 600，進行測試，並可將測試後的積體電路 630，根據其測試結果放入積體電路分類裝置 624 中．．．」等語，可知引證案所教示之「自動傳送裝置」，係由機械手臂「直接」將積體電路（IC）由積體電路供應裝置傳送至測試電腦或由測試電腦傳送至積體電路分類裝置，中間並未如系爭專利經過一中繼轉用站「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」。是系爭專利與引證案之技術內容並非完全相同，其差異之部分，依該發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證案所載之技術內容，亦難直接且無歧異推導得知。
- (4)至於系爭專利說明書所載之習知技術，固已揭露系爭專利「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」之構件，惟此究為引證案之外之資料，尚難與引證案組合，以與系爭專利進行比對，論究其新穎性。雖訴願決定陳稱前揭習知技術係用以佐證其屬熟習該項技術者得由引證案直接推導者云云；惟依前所述，所謂得由引證案直接推導者，限於引證案本身已實質隱含該項技術內容而言，若引證案根本無涉該項技術內容，即難參酌其他習知技術，而謂得由引證案直接推導而得；本件引證案非但形式上未明確記載，且實質上亦未隱含系爭專利「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」之構件，既如前述，自難謂系爭專利之「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」技術特徵，得由引證案直接推導者。
- (5)末查，系爭專利係一種應用於高頻 IC 測試之 IC 測試處理機，其申請專利範圍第 1 項係記載整體之裝置與構造，故其發明係整體性的，有一構件之技術特徵與引證案不同，系爭專利即具有新穎性。本件引證案實質上既不具有系爭專利「待測 IC/完測 IC 緩衝承座」組成之整體裝置與構造之技術特徵，自不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第 2 項係附屬項，其特徵應包括獨立項所述之全部特徵，獨立項既具有新穎性，附屬項當然亦具有新穎性。

五、綜上所述，系爭專利並無核准審定時專利法第 20 條之 1 規定擬制喪失新穎

性之情形，依首揭說明，本件應為舉發不成立之處分。



【判決字號】 95，訴更一，138

【判決日期】 960328

【系爭重點】 以「擬制新穎性」核駁，須系爭案與引證案完全相同

【相關法條】 專利法(83 年法)第 98 條 I 二、II

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立」，被異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟，經台北高等行政法院以 92 年度訴字第 2220 號判決將訴願決定及原處分均撤銷。異議人不服，提起上訴，經最高行政法院 95 年度判字第 1457 號廢棄原判決，發回台北高等行政法院重新審理，本件更審後將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：由於引證案在系爭案申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將系爭案申請後公開之技術資料專利擬制可作為核駁系爭案之新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭案時，系爭案之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用；反之，只要系爭案創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有「擬制新穎性」而應予專利。．．．所界定之「頂持部（73）」結構，乃引證 1 說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證案絕非「相同發明或新型」，此參前述最高行政法院判決之見解亦更可證諸本創作因「頂持部（73）」未揭露於引證 1，顯然系爭案申請專利範圍界定之整體「形狀、構造或裝置」與引證 1 截然不同，與引證 1 非屬同一創作。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

第一審及發回前上訴審訴訟費用，由被告負擔。

事實概要

原告前於民國（下同）89 年 5 月 25 日以「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，被告參加人於 90 年 6 月 5 日以系爭案違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 2 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於 91 年 10 月 28 日以（91）智專三（三）05053 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，遭經濟部 92 年 3 月 13 日經訴字第 000000000000 號訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，經本院 94 年 3 月 31 日 92 年度訴字第 2220

號判決撤銷原處分及訴願決定。被告參加人不服，提起上訴，經最高行政法院 95 年 9 月 7 日 95 年度判字第 1457 號判決廢棄原判決，發回本院重新審理。

理由摘要

五、惟查：

(一)按被告 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準第 2-2-11 至 2-2-12 頁規定：

「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』，係指兩新型之技術內容相同而言。『有相同之新型』，指申請新型專利時，已有相同之他件新型申請案存在，至於究為何人所請則非所問。又，此處所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之「請求項所載新型」而言。但當後申請案之新型，雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時，基於先申請案之新型在審定公告前，申請人尚得依專利法第 105 條準用 44 條第 1 款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此在認定先申請之新型是否為本條款所規定之『相同之新型』時，除考量其申請專利範圍外，凡在新型說明或圖式有記載之新型，亦包涵在內。」第 2-2-12 頁規定：「所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。」由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制（legal fiction）為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。」第 2-2-15 頁規定：「『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』，應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作為『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』之認定基礎。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（行為時專利法第 1 條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

(二)復按判斷新穎性與進步性為審查一專利申請案是否具有可專利性之重要步驟。審查機關先判斷一專利申請案符合發明或新型之定義，並具有產業利用性後，再利用其檢索得到之引證文獻，依照標準步驟，先判斷單獨一篇引證文獻中揭露之先前技術與申請案之間是否有「差異」，若有差異，即具有「新穎性」；若該申請案能通過新穎性之測試，審查機關須再針對該「差異」部分，判斷是否具有「進步性」。由此可見：「新穎性」重在判斷引證案與專利申請案之間是否具有「差異性」，而非進一步判斷

該差異之大小是否為熟悉該項技術之人所能輕易完成。

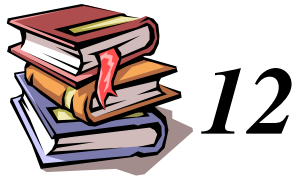
(三)再行為時專利法第 98 條第 1 項第 2 款「擬制新穎性」規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得取得專利。亦即，適用該條規定以核駁專利之前提乃引證技術需揭露所有系爭案所具備之技術特徵。申言之，由於引證案在系爭案申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將系爭案申請後公開之技術資料專利擬制可作為核駁系爭案之新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭案時，系爭案之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用；反之，只要系爭案創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有「擬制新穎性」而應予專利。另按改制前最高行政法院 78 年度訴字第 516 號判決意旨：「比較兩案是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若有一不同，即非為同一」。若系爭案申請專利範圍主張之創作之構造或功效，確實有未見於引證案者，則系爭案當然應視為具有「擬制新穎性」而應准予專利。至於其「功效」是否增進，則屬另一專利要件「進步性」之範疇，而非「擬制新穎性」所得論究。

(四)查系爭案申請專利範圍獨立項第 2 項最後一行之特點界定：「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第 3 項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部(73)」結構，乃引證 1 說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證案絕非「相同發明或新型」，此參前述最高行政法院判決之見解亦更可證諸本創作因「頂持部(73)」未揭露於引證 1，顯然系爭案申請專利範圍界定之整體「形狀、構造或裝置」與引證 1 截然不同，與引證 1 非屬同一創作。

(五)要之，系爭案之止動件 70 之頂持部 73 可將兩端止動部 72 略為頂離驅動件 30 之止動部 32，並利用頂掣件 60 之頂掣部 62 於止動件 70 頂掣槽 71 平移緣 710 移向限止緣之兩端，其係以止動件 70 以頂持部 73 之頂持支撐，使原與驅動件 30 止動部 30 嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動部，而形成方向之掣動結構者（系爭案專利說明書第 10 頁、圖式第二圖參照）。再系爭案依圖式第 1 圖、第 2 圖、第 5 圖均可見其頂持部(73)為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件(30)上之棘齒上，與引證一圖式第 1、3、4、5、8 所示卡掣件 40 並未設如系爭案「圓弧突起」結構之「頂持部」，且棘動件(20)、止動件(40)之間的齒部是完全相互貼合，亦未系爭案頂持部(73)之圓弧狀突起構形頂持在驅動

件(30)上之棘齒之結構。因此，系爭案與引證一之上揭結構二者並不相同。

六、綜上，系爭案與引證 1 為不同之新型，系爭案無違核准時專利法第 98 條第 1 項第 2 款之規定，乃原處分竟認系爭案有審定核准時專利法第 98 條第 1 項第 2 款不予專利之事由，就參加人之異議申請為成立之審定，認事用法，尚有違誤，訴願決定，未予糾正，亦有未合，原告訴請如聲明所示，為有理由，應予准許。



【判決字號】 95，訴，4419

【判決日期】 961011

【系爭重點】 新式樣擬制喪失新穎性限國內前案

【相關法條】 專利法第 111 條

新式樣專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：按專利法第 111 條規定所稱「申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案」，係指經我國專利專責機關審定公告之專利申請案而言，其立法意旨在於避免就同一新式樣授與前後二不同之申請人所作之規範，此即我國專利法所採之屬地主義者。故關於大陸地區所申請及核准公告之專利案，既非屬我國專利專責機關所管轄並審定公告者，即無上開法條之適用。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人昱鋒數位股份有限公司前於民國（下同）92 年 5 月 9 日以「多合一雙槽讀卡機」向被告智慧財產局申請新式樣專利，經被告編為第 00000000 號審查、再審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第 D102155 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以該專利有違專利法第 12 條第 1 項、第 109 條至第 112 條、第 117 條、第 118 條或第 122 條第 3 項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於 95 年 5 月 30 日以（95）智專三（一）03011 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 10 月 26 日經訴字第 00000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

理由摘要

三、經查：

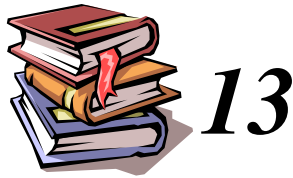
（一）本件系爭第 00000000 號「多合一雙槽讀卡機」新式樣專利案，其形狀特徵在於機身之一側設一長形插槽，該插槽兩側框緣設有一體之縱板框，並延緣向上下延伸連結頂面及底面，形成具層次感之視覺效果。原告所提舉發證據 1 為系爭專利之專利公報影本。證據 2 為西元 2003 年 9 月 3 日公開之大陸地區第 0000000.3 號「讀卡器」專利案（即引證案）；

附件 1 為系爭專利與引證案之比較分析圖（與引證案併審）。

(二)按專利法第 111 條規定所稱「申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案」，係指經我國專利專責機關審定公告之專利申請案而言，其立法意旨在於避免就同一新式樣授與前後二不同之申請人所作之規範，此即我國專利法所採之屬地主義者。故關於大陸地區所申請及核准公告之專利案，既非屬我國專利專責機關所管轄並審定公告者，即無上開法條之適用。

(三)查本件引證案之申請日（92 年 2 月 27 日），固早於系爭案之申請日（92 年 5 月 9 日），惟其係大陸地區之專利案，並非我國專利專責機關審理之專利案件，且引證案之公告日期為同年 9 月 3 日，復晚於系爭案之申請日（參本院卷第 54 頁），依上開說明，自無前揭專利法第 111 條規定之適用。至於系爭案與引證案是否屬於同一新式樣，已無庸審究。

四、綜上，原告所述，殊無足採。從而，被告以系爭專利未違反專利法第 12 條第 1 項、第 109 條至第 112 條、第 117 條、第 118 條或第 122 條第 3 項之規定，所為本件「舉發不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，850

【判決日期】 960315

【系爭重點】 「耳機裝置」領域較小，對其審查應予從寬認定

【相關法條】 專利法第 22 條 I 一、IV

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：系爭案乃耳朵裝置與耳機主體係分隔，其構成及功效與引證案自屬有間；況本案關於「耳機裝置」之發明，領域較小，其足以改變空間自屬有限，對於其構成或功效之審查，應予以較為從寬之認定，俾以鼓舞發明改進；從而，被告以系爭案申請專利範圍第 1 項係運用申請前既有之技術或知識，為發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，而審定系爭案不具有進步性，自有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第 00000000 號發明專利申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（以下同）90 年 08 月 29 日以「耳機裝置」向被告申請發明專利，同時主張優先權，「受理該申請案之國家：日本；申請日：2000 年 08 月 31 日；申請案號數：0000-000000」，經被告編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 94 年 07 月 08 日以（94）智專三(二)04094 字第 000000000000 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

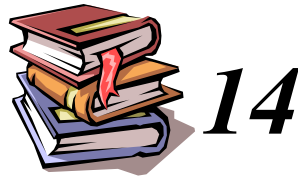
二、本院判斷如下：

（二）查本案修正前之申請專利範圍第 1 項係載以：「．．．其中，該耳機裝置設有一耳朵裝置，可掛於耳上且防止裝載時滑落。」，而修正後之申請專利範圍第 1 項係載以：「．．．其中，該耳機裝置設有一耳朵裝置，可掛於耳上且防止裝載時滑落，該耳朵裝置係由該頭帶組件之上部朝下方延伸之臂構成且其前端部形成為弧形。」等語。足認，本案 92 年 02 月 06 日修正之申請專利範圍第 1 項特徵為：「耳機裝置設有一耳朵裝置，該耳

朵裝置係由該頭帶組件之上部朝下方延伸之臂構成且其前端部形成爲弧形。」，依此特徵，系爭案申請專利範圍第 1 項已不包含本案第 6A 圖的實施例；惟揆諸被告機關之再審查核駁審定書，既係以原告 92 年 02 月 06 日修正之申請專利範圍修正本作為再審查之對象，則原處分以系爭案第 6A 圖的實施例與引證案之構成及作用相同爲由，認定系爭案不具進步性，容有率斷。

(三)次查，系爭案掛於耳朵上的耳朵裝置與耳機主體（即收聽器），係各別自耳機裝置之頭帶組件與吊架分隔開來，而作成一功效上的分隔；故當耳機主體前後或左右擺動調整時，尚不致會擺動到掛在耳朵上的耳朵裝置，因此掛於耳朵上的耳朵裝置，就不會受到耳機主體前後或左右擺動調整的影響。然引證案之耳環連接於收聽器組合，雖設有一前端部形成爲弧形可掛於耳上，防止裝戴時滑落，此點與系爭案具有相同作用；惟系爭案乃耳朵裝置與耳機主體係分隔，其構成及功效與引證案自屬有間；況本案關於「耳機裝置」之發明，領域較小，其足以改變空間自屬有限，對於其構成或功效之審查，應予以較爲從寬之認定，俾以鼓舞發明改進；從而，被告以系爭案申請專利範圍第 1 項係運用申請前既有之技術或知識，爲發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，而審定系爭案不具有進步性，自有可議。

(四)末查，系爭案第 2 項揭示該耳機主體是可以旋轉的狀態裝附於該頭帶組件，致使旋轉軸可與該耳機主體的中心線傾斜。揆諸系爭案第 11 圖及第 12 圖，其耳機主體之旋轉軸係設在耳機主體的下端側部，故旋轉軸的中心線與耳機主體的中心線兩者可互相傾斜成一傾度，且此傾度可調至對應每個人的耳朵與頭側部間所構成的傾度。然參以引證案第 9A 圖，其收聽器組合，其旋轉軸的中心線與收聽器組合的中心線係互相重疊一起而成在一直線上，因此即使其收聽器組合如何調整方向及角度，仍無法使其旋轉軸的中心線與收聽器組合的中心線互相傾斜成一傾度，而兩者之中心線仍然永遠重疊一起而成在一直線上，與系爭案收聽器組合的中心線與其旋轉軸的中心線成一傾度，自屬有別。是以，被告以系爭案申請專利範圍第 2 項與引證案具相同之構成及作用，故本案請求項第 2 項不具新穎性，亦屬可議。



【判決字號】 95，訴，3322

【判決日期】 960718

【系爭重點】 附屬項須包含所引用之請求項全部技術內容在內

【相關法條】 專利法(75 年法)第 96 條一、五

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：申請專利範圍之附屬項係依附於獨立項之形式而記載之項目，附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，且進一步敘明該技術內容之技術特點，故附屬項與該獨立項實屬同一範疇，其所記載者自亦含有其所引用之獨立項的全部技術內容；舉發證據既難證系爭專利附屬項（第 2 項）所依附之第 1 項獨立項不具新穎性或進步性，自亦難謂第 2 項附屬項不具新穎性或進步性。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

訴外人張延文前於民國（下同）81 年 10 月 21 日以「差速器改良結構」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利，經該局編為第 000000000 號審查，准予專利（下稱系爭專利），並於公告期滿後，發給新型第 94402 號專利證書。嗣張延文申准將系爭專利權讓與登記予另一訴外人林崇傳，再由林崇傳讓與登記予參加人必翔實業股份有限公司。嗣原告於 92 年 5 月 21 日以其有違核准時（75 年 12 月 24 日修正公布）專利法第 96 條第 1 款及第 5 款規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告智慧財產局審查，於 95 年 1 月 11 日以（95）智專三（三）05018 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 7 月 27 日經訴字第 000000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

理由摘要

(三)茲分別就原告所提舉發證據說明如下：

- 1.證據 2 之型錄僅揭示一種三輪電動車外觀，並未揭示差速器構造，由該三輪電動車外觀無法證明其所使用之差速器構造與系爭專利相同；證據 3 之保來得公司所繪製設計圖影本，由於該設計圖為公司之內部文件，非為不

- 特定之多數人足以知悉之狀態，自非屬公開刊物；又因無其他證據佐證證據 3 之設計圖係依證據 2 所繪製，故證據 2、3 不具關聯性；因此，難謂系爭專利為申請前已見於刊物或已公開使用者，證據 2、3 不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 2.證據 4 之變速箱開發協議要點，因其第 9 點註明「以上開發計畫，新恒公司有保密之責任」，可推定證據 5、16 之設計圖應屬證據 4 保密之內部文件，非為不特定之多數人足以知悉之狀態，自非屬公開刊物；又證據 6 至證據 15 之訂購單、出貨單、統一發票等影本資料，其交易日期均晚於系爭專利申請日；而證據 17、19 之 TE-888N、TE-889E 零件手冊並無記載印製日期，證據 18 型錄其印製日期為西元 1994 年 2 月 1 日，則在系爭專利申請日之後，是以，上開證據並無法證明變速箱 888 型及 889 型在系爭專利申請前已見於刊物或已公開使用者之事實。另證據 20、21 係公告專利權讓與案件之專利公報，因系爭專利之專利權讓與皆符合專利法規定，由該讓與過程並不足證明系爭專利原申請人張延文非發明人；因此，證據 4 至 21 等證據難謂系爭專利為申請前已見於刊物或已公開使用者，故不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及不具進步性。
- 3.證據 22 至 25 之書信影本，因該書信係屬私文書，難以由該書信之說明據以認定系爭專利申請前即已公開；證據 26 為型號「MK35HE」之型錄影本並未揭示發行日期，證據 27、28、40 係「35HE」之訂購單影本及認證本，證據 29、30、31 係「MK35」之買賣證明單、請款單、條碼憑證，證據 32 為型號「MK35HE」之實物樣品，證據 33、34 係 ASI 公司所繪製與證據 32 相同之主動輪及差速輪設計圖，因證據 27、29、32 其所標示之型號「35HE」、「MK35」、「MK35HE」並不相同，自難據以認定其具關聯性，而證據 27、28 之「35HE」及證據 29、30、31 之「MK35」，兩者之結構不明，且證據 26 及 32 之型號「MK35HE」又無公開日期之證明；再者，原告自承已委請製造販售該型號差速器之美國廠商出具證明書以證明該 MK35HE、MK35、35HE 所指之差速器均為同一物；因此，被告認為證據 22 至 34 及證據 40 等證據難謂系爭專利為申請前已見於刊物或已公開使用者，故不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及不具進步性。
- 4.證據 35 第 872269 號美國專利係由 4 個支撐件（8）、4 個斜齒輪（4）、2 個斜齒輪（2、2'）、凸梢（5）、齒輪（1）及軸部（3、3'）所組成；比較系爭專利與證據 35，系爭專利之主動輪中心處設中心孔，中心孔兩側設貫穿之輪槽，輪槽中段處設突出之軸槽，2 個差速輪（30）係利用軸柱（33）、中心軸（32）定位於主動輪（2）之輪槽（22）、軸槽（23）內，不同於證據 35 之 4 個斜齒輪（4）係利用 4 個支撐件（8）定位於齒輪（1）上，且必須藉助螺栓將齒輪（1）鎖合，才能定位該 4 個斜齒輪（4），故系爭專利之 2 個差速輪（30）定位於主動輪（2）之構造，與證據 35 之 4 個斜齒輪（4）定位於齒輪（1）之構造不同，證據 35 亦難證明系爭專利申請專

利範圍第 1 項不具新穎性。

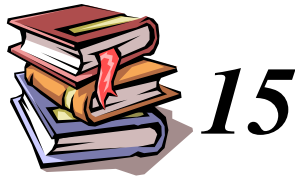
- 5.證據 36 第 0000000 號美國專利：(A) 是一傳動殼，內有差速軸 (A1)，(C) 是一差速齒輪，位於可轉動的差速軸 (A1) 上，(C3) 是一組差速小齒輪，被設立於差速齒輪 (C) 之梢 (C4) 上，(C5) 是斜齒輪被安排在差速齒輪 (C) 的兩側，且與小齒輪 (C3) 相嚙合，差速齒輪 (C) 的定位孔 (D3) 套接一定位座 (D4)，定位座內以梢 (C4) 樞接差速小齒輪 (C3)。比較系爭專利與證據 36，系爭專利之主動輪中心處設中心孔，中心孔兩側設貫穿之輪槽，輪槽中段處設突出之軸槽，2 個差速輪 (30) 係利用軸柱 (33)、中心軸 (32) 定位於主動輪 (2) 之輪槽 (22)、軸槽 (23) 內，不同於證據 36 之 4 個差速小齒輪 (C3) 係利用 4 個定位座 (D4) 套接於差速齒輪 (C) 的定位孔 (D3) 內，且該 4 個定位座可於差速齒輪 (C) 的定位孔 (D3) 內旋轉，故系爭專利之 2 個差速輪 (30) 定位於主動輪 (2) 之構造，與證據 36 之 4 個差速小齒輪 (C3) 套接於差速齒輪 (C) 之構造不同，證據 36 亦難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 6.證據 37 第 0000000 號美國專利係在旋轉驅動件 (11) 的二側設斜齒輪 (15)、(16)，其利用梢 (17) 分別牢固的設立在軸 (6)、(7) 上，在旋轉驅動件 (11) 中心孔 (18) 對應的二側具有貫穿的容室 (19)，供容納斜齒輪 (20)，這斜齒輪 (20) 是以梢 (21) 為軸心轉動，且梢 (21) 的二端分別組立在旋轉驅動件 (11) 的凹室 (22) 及凹孔 (24) 處，且旋轉驅動件 (11) 與齒輪 (23) 間藉由螺栓 (25) 結合。比較系爭專利與證據 37，系爭專利之主動輪中心處設中心孔，中心孔兩側設貫穿之輪槽，輪槽中段處設突出之軸槽，2 個差速輪 (30) 係利用軸柱 (33)、中心軸 (32) 定位於主動輪 (2) 之輪槽 (22)、軸槽 (23) 內，不同於證據 37 之斜齒輪 (20) 以梢 (21) 的二端分別組立在旋轉驅動件 (11) 的凹室 (22) 及凹孔 (24) 內，且旋轉驅動件 (11) 與齒輪 (23) 間必須藉由螺栓 (25) 結合，以防止梢 (21) 由凹室 (22) 脫離，故系爭專利之 2 個差速輪 (30) 定位於主動輪 (2) 之構造，與證據 37 之 2 個斜齒輪 (20) 定位於旋轉驅動件 (11) 之構造不同，證據 37 亦難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 7.證據 38 第 0000000 號美國專利：該環齒輪中央具有一個大開口 (146)，其內設有對應的凹槽或通道 (148)、(150)，可供容納軸 (156) 的二縮小端 (152)、(154)，使之延伸穿越大開口 (146)，斜齒輪 (158)、(160) 係指具有斜面的小齒輪，其呈可轉動的被鑲嵌在軸 (156) 上，並為凹槽 (148)、(150) 二側的平坦表面所支撐，傳動斜齒輪 (166)、(168) 係屬斜邊齒輪，其分叩附設在軸 (30)、(32) 的齒端 (170)、(172) 上。比較系爭專利與證據 38，系爭專利之主動輪中心處設中心孔，中心孔兩側設貫穿之輪槽，輪槽中段處設突出之軸槽，2 個差速輪 (30) 係利用軸柱 (33)、中心軸 (32) 定位於主動輪 (2) 之輪槽 (22)、軸槽 (23) 內，不同於證據 38 之斜齒輪 (158)、(160) 以軸 (156) 的二端組立在環齒輪 (66) 的

凹槽(148)、(150)內，由於證據38之斜齒輪(158)、(160)係必須保持樞轉狀態樞設於同一軸(156)上，使斜齒輪(158)、(160)易於在軸(156)上滑移，而非一體固定於環齒輪(66)上，造成組裝不便，而系爭專利之2個差速輪(30)係利用2個軸柱(33)、2個中心軸(32)分別定位於主動輪(2)之2個輪槽(22)、軸槽(23)內，使2個差速輪(30)可一體固定於主動輪(2)上，以達到方便組裝之目的，故系爭專利之2個差速輪(30)定位於主動輪(2)之構造，與證據38之2個斜齒輪(158)、(160)定位於環齒輪(66)之構造不同，證據38亦難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性；另且，如前所述系爭專利之2個差速輪(30)定位於主動輪(2)之構造，與證據35之4個斜齒輪(4)定位於齒輪(1)之構造、與證據36之4個差速小齒輪(C3)套接於差速齒輪(C)之構造、與證據37之2個斜齒輪(20)定位於旋轉驅動件(11)之構造、與證據38之2個斜齒輪(158)、(160)定位於環齒輪(66)之構造皆不相同；因此，系爭專利之技術特徵不同於證據35至38，且系爭專利與證據35至38間構件之差異使得系爭專利可簡化整體差速結構，達到裝配簡易方便之目的，系爭專利確實有功效上的增進，證據35至38亦難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

8. 至於證據39為系爭專利與證據35、36、37、38之比對圖面，並無法證明系爭專利不具新穎性及進步性。

9. 原告另提出證物42之照片二張，主張與原舉發證據2型錄上所示之電動代步車的外觀相較，可知二者之樣式確屬相同，即原舉發證據2結合證物42，可證明系爭專利不具新穎性云云。然觀諸證物42之照片（本院卷第78頁），並未標示舉發證據2所示之型號，無法認定與舉發證據2具關連性，原告於起訴中始提出該照片，本院自無庸審酌。

四、綜上，證據2至40均不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性或進步性。又申請專利範圍之附屬項係依附於獨立項之形式而記載之項目，附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，且進一步敘明該技術內容之技術特點，故附屬項與該獨立項實屬同一範疇，其所記載者自亦含有其所引用之獨立項的全部技術內容；舉發證據既難證系爭專利附屬項（第2項）所依附之第1項獨立項不具新穎性或進步性，自亦難謂第2項附屬項不具新穎性或進步性。從而，被告認證據2至40尚難證明系爭專利違反首揭專利法第96條第1款及第5款之規定，所為舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。



【判決字號】 96，訴，339

【判決日期】 961213

【系爭重點】 進步性應就創作目的及所欲解決之技術課題判斷

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條 I 一、II

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：專利案有無進步性，應針對其創作目的及所欲解決之技術課題而言。系爭案之創作目的及功效係將先前技術「先製造上樑、左立柱、右立柱三種不同的框材個體再予以組接成門框」之不便，改良為「以成形機一次連貫的成形加工技術手段將單一板材直接加工成形為門框上樑及兩側立柱形狀之框材，再將框材直接垂直彎折組成門框，增進門框製造的簡便性」，已如上述，「使沖製之缺口 a、b 處凸片 c 可與穿孔 d 對應插接，具有使門框於彎折組合後於結合時更具穩固性之功效」，並非系爭案之創作目的及欲達成之功效。又系爭案藉凸片及穿孔以組裝門框參照其專利說明書所記載之先前技術，已有相同技術手段之運用，則該習知技術之運用是否非為熟習該項技術者所輕易完成且未能增進功效時，自應再加審酌論究。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告民國 93 年 5 月 24 日申請就公告第 582426 號「用於成形金屬門框材之成形機」新型專利案異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

參加人前於民國 92 年 5 月 30 日以「用於成形金屬門框材之成形機」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於 95 年 7 月 19 日以（95）智專三（三）06020 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

五、經查：

（一）、系爭案新型專利說明書捌、新型說明中之「先前技術」載稱：「早期

有關金屬門框之製造，主要係使用成形機將平面狀金屬板材予以施以滾軋成預定形狀的框材，之後，將該框材依門框尺寸，裁切出上樑、左立柱及右立柱，並對上樑兩端以機具裁切成 45 度角，之後，將上樑兩端與左、右立柱垂直對接，並以銲接手段予以銲接固定。唯前述金屬門框之製造，因需以銲接方式予以固接，而銲接時，會使框材表面的電鍍層剝落，影響其使用壽命，而且在組裝的過程有操作瑣繁不便之問題等。因此，目前有關金屬門框之成形製造，概如公告第 367279 號「鐵門框之製造方法」發明專利案或第 3787 07 號（按應為第 378704 號之誤）「不鏽鋼、鐵門框之組裝結構改良」新型專利案所揭示者，該二專利案之設計均係利用成形機將金屬板分別施以整料、沖孔、滾軋形成、整直及裁切等連續步驟形成預定形狀的上樑、左立柱、右立柱等三種不同的框材個體，其中上樑兩端部預先成形為 45 度角之形態，其上並設定位槽，左、右立柱上端形成對應定位槽之凸樁，當各別成形的上樑、左立柱、右立柱於組合時，係利用左、右立柱頂端預設凸樁與上樑兩端部預定的定位槽對應配合，．．．使該金屬門框無需使用銲接方式予以固接，避免框材表面的電鍍層剝落之情事，且進一步使門框組裝具有簡便性。唯，該金屬門框材之結構或成形製造方法設計，雖可達到增進門框組裝便利性以及避免框材表面的電鍍層剝落之預期目的，然而，用以成形該金屬框材之成形機為配合成形製造其三種不同框材，必需分別使用特定加工模組裝設於成形機中各別生產製造，無法以單一生產線同時完成該三種不同框材的製造，亦即需以三組獨立的成形機，或者以一成形機每一產製一種框材後，更換其加工模組，再進行另一種框材的成形製造，故有不便於框材製造之缺點。」，並於系爭「新型內容」中稱：「本創作之主要目的在於提供一種『用於成形金屬門框材之成形機』，藉以，讓一組成形機即可以其連貫的成形加工技術手段將單一板材直接成形包括有金屬門上樑及左、右立柱之預定形成之框材，讓組裝人員可以將該框材直接垂直彎折組成門框。為達成前揭目的，本創作所提出之成形機設計主要係具有動力裝置的機台裝設平板整平裝置、沖切裝置、滾軋裝置、成品校正裝置、沖鎖頭孔裝置以及控制裝置，．．．本創作以其創新的成形機設計，將可達成之功效是：該成形機可以一次連貫的成形加工技術手段將單一板材直接加工成形同時兼具對應門框上樑及兩側立柱形狀之框材，讓該框材可直接垂直彎折組成門框，增進該框材製造的簡便性。」足見系爭案之創作目的及功效係在將先前技術「先製造上樑、左立柱、右立柱三種不同的框材個體再予以組接成門框」之不便，改良為「以成形機一次連貫的成形加工技術手段將單一板材直接加工成形為門框上樑及兩側立柱形狀之框材，再將框材直接垂直彎折組成門框，增進門框製造的簡便性」。被告審定書及訴願決定所稱之系爭案「使沖製之缺口 a、b 處凸片 c 可與穿孔 d 對應插接，具有使門框於彎折組合後於結合時更

具穩固性之功效」，並非系爭案之創作目的及欲達成之功效。

- (二)、證據 2 係 86 年 6 月 28 日申請、87 年 11 月 21 日公告之第 00000000 號「門框成型裝置」新型專利案，其專利說明書「五、創作說明」載稱：「本創作係有關一種門框成型裝置，尤指一種在各機台的一貫作業下可將鋼鐵之基材輥壓成一體成型之框體，並使該框體可彎折成一門框，以解決傳統需要以二橫框及二縱框接成一門框之缺失。．．．本創作之主要目的，在於解決上述傳統之缺失，．．．本創作以各機台的一貫作業下可將鋼鐵基材輥壓製造一體成型之框體，並使該框體可彎折成一門框」。其專利申請範圍第 1 項獨立項為：「一捲料機台，其上具有一手拉桿，該手拉桿樞設於該由外部控制台控制之氣動開關上，並以該氣動開關上樞接二管路，該二管路分別接至於撐料機構及停止機構上，又於捲料機台下側具有可橫向移動捲料機台之移動機構；一整平機台，其內具有一組整平上述捲料機台所送來基材之滾輪組；一清洗機台其內具有複數清洗基材之噴嘴；一第一沖孔機台，係由複數台沖孔機所組成，該沖孔機上係由一推動器及沖頭所構成，並於該沖孔機一側上具有一組調整推動器及沖頭作橫向移動之調整桿；一計算器，係固置於第一沖孔機之一側，其上具有一輪臂，該輪臂上樞設一計時滾輪滾動於基材表面上；一輥壓機台，以輥壓上述之基材，且該機台係由複數輥壓機所組成，每一輥壓機內具有一三組輥壓輪，前述每一組輥壓輪係由一相對應之輥壓輪所構成，且每一組輥壓輪上具有一相對應且形狀相同之輥壓面，該每一組輥壓輪之輥壓面所彎折弧不同；第二沖孔機台，係由一推動器及沖頭所構成，並於該沖孔機一側上具有一組調整推動器及沖頭作橫向移動之調整桿，係將上述成型之基材上沖壓一可安裝鎖具之穿孔；一裁剪機台，其內具有一裁剪墊，該裁剪墊中具有一供上述成型基材穿過之成型孔，並於該裁剪墊上具有一壓頭及一推動器；一剪角機台，其內具有供成型基材滑入之導塊，該導塊上具有一導引切除彎角部之導槽，且該導槽橫向處對應有一剪角機構；及一傳動機台，係以傳動複數減速機構，並由複數減速機構以傳動第二傳動桿，即來傳動上述輥壓機台；俾藉，上述之各機台的一貫作業下可將基材輥壓出一體成型之框體，且使該框體可彎折成一門框。」證據 3 係與證據 2 相對應之門框成型方法發明，其目的亦在藉一種在各機台的一貫作業下可鋼鐵之基材輥壓出一體成型之框體，並使該體可折成一門框，以解決傳統需要以二橫框及二縱框成一門框之缺失。

- (三)、依系爭案專利說明書之記載，其係為改良先前技術之公告第 367279 號「鐵門框之製造方法」發明專利案、第 378704 號「不鏽鋼、鐵門框之組裝結構改良」新型專利案「利用成形機將金屬板分別施以整料、沖孔、滾軋形成、整直及裁切等連續步驟形成預定形狀的上樑、左立柱、右立柱等三種不同的框材個體，再予組接成門框」之不便，而創作「成形機

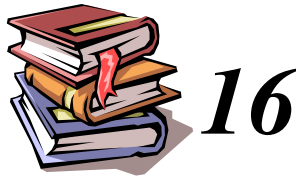
設計可以一次連貫的成形加工技術手段將單一板材直接加工成形同時兼具對應門框上樑及兩側立柱形狀之框材，讓該框材可直接垂直彎折組成門框，增進該框材製造的簡便性」。惟較公告第 367279 號發明專利案、第 378704 號新型專利案更早申請（86 年 6 月 28 日申請）而於 87 年 11 月 21 日公告之證據 2，其創作目的即在「以各機台的一貫作業下可將鋼鐵基材輥壓製造一體成型之框體，並使該框體可彎折成一門框」，以解決先前技術先製造橫框、縱框後再予以組接成門框之不便之缺失，自與系爭案之創作目的相同。系爭案於 92 年 5 月 30 日申請，而相同創作目的之證據 2 已早於 87 年 11 月 21 日公告而成為先前技術，系爭案既係為改良公告第 367279 號發明專利案、第 378704 號新型專利案之先前技術，卻未提及創作目的相同之證據 2 先前技術，其於專利說明書先前技術之敘明，已有疏略未洽。

- (四)、系爭案係於一具有動力裝置的機台上依序裝設平板整平裝置、沖切裝置、滾軋裝置、成品校正裝置、沖鎖頭孔裝置及控制裝置；證據 2、3 則分別設有捲料機台、整平機台、清洗機台、第一沖孔機台、計算器、輥壓機台、第二沖孔機台、裁剪機台、剪角機台及傳動機台之一貫作業。二者各機台之空間型態及組成次序雖有不同，然其對應功能可相互取代。證據 2、3 之沖切裝置為「將基材送至第一沖孔機台，經計算器計算出沖孔位置、裁剪長度至控制台，由控制台控制第一沖孔機台對該基材預定處沖孔，再送入輥壓機台輥壓成形，接著再由第二沖孔機台沖鑿出鎖具穿孔，再由裁剪機台定長裁斷」；而系爭案之沖切裝置為「第一沖切組件具有第一油壓缸驅動並可於金屬平板上沖出預定門框上樑與右柱垂直彎折之缺口形狀的第一沖模，第二沖切組件具有第二油壓缸驅動並可於金屬平板上沖出預定門框上樑與左柱垂直彎折之缺口形狀的第二沖模，第三沖切組件具有第三油壓缸驅動並可對金屬平板作定長裁切的沖切模，該第一沖切組件、第二沖切組件依序排列，第三沖切組件設置該沖切裝置之後端位置」。即證據 2、3 係先將平板狀的板材輥軋成立體框材後，經定長裁斷，於該立體框材上剪切出彎角部後，再使該框材可以一體成形；而系爭案係由沖切裝置沖製出預定門框上樑與兩側立柱垂直彎曲組合所需的缺口，定長裁切後，再使該框材可以一體成形。二者之製造門框材次序雖有不同，但該差異之程度是否為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術即可輕易思及，非無再行審究之餘地。
- (五)、被告審定書及訴願決定固以系爭案利用其沖切裝置第一沖模第二沖模於平板上沖製出如系爭案說明書第三、四圖所示之形狀，係預先沖製彎折缺口 a、b 處的凸片 c 及穿孔 d 對應插接配合及彎折固定，具有使門框於彎折組合後，於結合時更具穩固性，證據 2、3 無法證明系爭案為熟習該項技術者運用申請前既有之技術所能輕易完成且未具功效之增進等語。惟查，系爭案申請專利範圍第 1 項獨立項中僅界定「．．．其中第

一沖切組件具有第一油壓缸驅動並可於金屬平板上沖出預定門框上樑與右柱垂直彎折之缺口形狀的第一沖模，第二沖切組件具有第二油壓缸驅動並可於金屬平板上沖出預定門框上樑與左柱垂直彎折之缺口形狀的第二沖模，……」，被告審定書及訴願決定所指之「利用沖切裝置第一沖模第二沖模於平板上沖製出如系爭案說明書第三、四圖所示之狀，係預先沖製彎折缺口 a、b 處的凸片 c 及穿孔 d 對應插接配合」並未於系爭案申請專利範圍第 1 項獨立項中加以界定。則被告以未見於申請專利範圍界定之技術內容作為系爭案具有進步性之論據，已非允洽。雖然系爭案說明書第 8 頁第 4 行以下，就其實施方式，配合圖式第三、四圖，說明第一沖模 412、第二沖模 422 除可沖出缺口 a、b 形狀外，並可令金屬平板預定位置處形成可對應配合的凸片 c 及穿孔 d。但系爭案專利說明書均未提及以該凸片 c 及穿孔 d 作為系爭案改良習知技術之結構特徵，亦未記載該部分之結構有何較習知技術功效增進之處。況系爭案專利說明書所揭露之先前技術已說明「上樑兩端部預先成形為 45 度角之形態，其上並設定定位槽，左、右立柱上端部各形成對應定位槽之凸樁，當各別成形的上樑、左立柱及右立柱於組合時，係利用左、右立柱頂端預設凸樁與上樑兩端部預定的定位槽相配合……」，亦可見以上樑與左、右立柱藉由凸片（凸樁）及穿孔（定位槽）作為門框配合組裝已屬習知。則被告以習知技術之運用作為系爭案具進步性之論據，即有再行斟酌之必要。

(六)、況且，專利案有無進步性，應針對其創作目的及所欲解決之技術課題而言。系爭案之創作目的及功效係將先前技術「先製造上樑、左立柱、右立柱三種不同的框材個體再予以組接成門框」之不便，改良為「以成形機一次連貫的成形加工技術手段將單一板材直接加工成形為門框上樑及兩側立柱形狀之框材，再將框材直接垂直彎折組成門框，增進門框製造的簡便性」，已如上述，「使沖製之缺口 a、b 處凸片 c 可與穿孔 d 對應插接，具有使門框於彎折組合後於結合時更具穩固性之功效」，並非系爭案之創作目的及欲達成之功效。又系爭案藉凸片及穿孔以組裝門框參照其專利說明書所記載之先前技術，已有相同技術手段之運用，則該習知技術之運用是否非為熟習該項技術者所輕易完成且未能增進功效時，自應再加審酌論究。

六、綜上所述，被告認原告所舉證據 2、3 不能證明系爭案不具進步性，而為異議不成立之處分，理由尚有未洽，訴願決定未予糾正，亦有未合。



【判決字號】 94，訴，523

【判決日期】 960208

【系爭重點】 觸媒為固定量與觸媒連續補充並不相同

【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條 II

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：在系爭案所請之以連續再生之流動性觸媒系統製造烯烴方法的發明中，WHSV 乘以操作時間並非即能得出系爭案之 ACFE 指數。被告認系爭案係申請以連續再生之流動性觸媒系統製造烯烴之方法，並非在申請使用批次操作之觸媒系統以製造烯烴之方法，並據以認定「重量小時空間速度」（即 WHSV）乘以操作時間即能得出系爭案申請專利範圍第 1 項中之「平均觸媒進料曝露指數」（即 ACFE 指數），而審定系爭案不具有進步性，自有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第 00000000 號發明專利申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（以下同）89 年 09 月 29 日以「由含氧飽和物製造烯烴產物之方法」向被告申請發明專利，並以西元 1999 年 09 月 29 日在美國申請第 60/156570 號專利案主張優先權，經被告編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於 93 年 07 月 08 日修正申請專利範圍，案經被告認所為之修正並未變更實質，依修正本審查，於 93 年 08 月 04 日以（93）智專三(四)01101 字第 000000000000 號專利再審查核駁審定書為「系爭案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）按專利法第 25 條第 1 項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」，另同法第 26 條第 1 項則規定：「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」，是以申請專利範圍之認定，應以申請專利範圍中所載之

文字為基礎，並應審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識；且認定申請專利範圍時，應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。

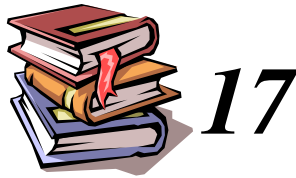
(二)本件系爭申請案號第 00000000 號「由含氧飽和物製造烯烴產物之方法」發明專利，依其 93 年 7 月 8 日修正後之專利說明書所載，其申請專利範圍計有 18 項，第 1 項為獨立項，餘第 2 項至第 18 項為附屬項；第 1 項係載以：「一種連續製造烯烴產物的方法，其包含：令矽鋁磷酸鹽分子篩觸媒與含有含氧飽和物之進料於流動床中接觸；在分子篩觸媒曝露於含有含氧飽和物之進料之後，連續地再生至少一部份的分子篩觸媒；將所產生之至少一部份的分子篩觸媒循環至流動床反應器中；維持平均觸媒進料曝露指數為至少 1.0；維持流動床反應器中的條件有效於將含有含氧飽和物之進料轉換成烯烴產物及得到烯烴產物。」等語。

(三)查依上開系爭案申請專利範圍第 1 項所載，本件係申請一種「連續製造」烯烴產物的方法；另系爭案說明書實施例 3、6、7，即係例示如系爭案申請項第 1 項所請之以連續再生之流動性觸媒系統製造烯烴之方法；就申請專利範圍、發明說明及圖式而言，足認本案係「連續製造」，而非「批次操作」。次查『所謂「WHSV」(重量小時空間速度)乃指「進料被送入反應器之速率除以反應器中所存在觸媒重量」所得之值；又「ACFE 指數」(平均觸媒進料暴露指數)係指「進料被送入反應器之速率除以觸媒被送入反應器之速率」，其計算式為： $(\text{送入反應器中的反應物總重} \div \text{反應器中的觸媒之總重}) \cdots$ 。此時觸媒的量可以固定亦可以增減，當觸媒為固定量時，WHSV 乘以時間即為 ACFE；但當觸媒有連續補充時，則由 WHSV 並無法得知 ACFE 的值。因此兩者的定義並不相同，由一者並不見得可以得到第二者。』等語，此有財團法人工業技術研究院 95 年 12 月 26 日工研轉字第 0000000000 號函一紙在卷足憑。本件既屬一種連續製造烯烴產物的方法，而在以連續再生之流動性觸媒系統製造烯烴之方法中，反應器內有些觸媒可能是剛進入反應器為未受進料曝露過之新品，有些可能係剛從再生器導入而剛受進料曝露而再生過的，其餘則可能因自再生器導入以來，已在反應器內經過長短不同之時間之曝露而有焦渣沉積或有部份焦渣沉積。從而，反應器內將會有曝露程度不同之觸媒。且由於進料流入反應器之流量可能亦會變動，故在不同的時段，反應器內所存在之數種曝露程度不同之觸媒比例亦會有所不同。系爭案即屬「觸媒有連續補充」之類型，揆諸上開鑑定意見，足證在系爭案所請之以連續再生之流動性觸媒系統製造烯烴方法的發明中，WHSV 乘以操作時間並非即能得出系爭案之 ACFE 指數。被告認系爭案係申請以連續再生之流動性觸媒系統製造烯烴之方法，並非在申請使用批次操作之觸媒系統以製造烯烴之方法，並據以認定「重量小時空間速度」(即 WHSV)乘以操作時間即能得出系爭案申請專利範圍第 1 項中之「平均

觸媒進料曝露指數」(即 ACFE 指數)，而審定系爭案不具有進步性，自有可議。

(四)末查，系爭案申請專利範圍第 2 至 18 項係申請專利範圍第 1 項之附屬項，係進一步界定反應物、產物、觸媒、反應溫度及觸媒孔徑；然系爭案申請專利範圍第 1 項被告認不具有進步性，已值可議，從而，被告認上開申請專利範圍第 2 至 18 項，亦係發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，亦不具進步性等語，亦值得斟酌。

四、綜上所述，本件被告所為「系爭案應不予專利」之處分，容屬率斷；原告據以指摘，於法尚非無據。則原處分既有違誤之處，訴願決定未予糾正，亦非妥適。原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【判決字號】 95，訴，2226
【判決日期】 960412
【系爭重點】 兩技術分屬不相關的技術領域
【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條Ⅱ

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立」，被異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：「觸覺辨識」功效的技術原理，雖見於盲人所使用的點字設計，惟此乃分屬不相關的技術領域，有違上開被告所制定之審查基準針對進步性之判斷方式「若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。」之論述，亦值得斟酌。且本案關於「單作動型棘輪扳手構造」操作之改進，領域較小，其足以改變空間自屬有限，對於其功效之審查，應予以較為從寬之認定，俾以鼓舞改進。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

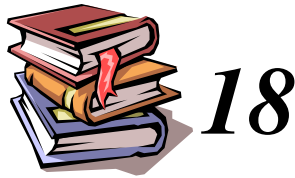
事實概要

原告於民國（以下同）90 年 10 月 23 日以「單作動型棘輪扳手構造」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於 94 年 09 月 28 日以（94）智專三(三)05053 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項、第 3 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

(三)惟查，按「就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。」(被告所制定之專利審查基準第三章「進步性之審查原則」參照)。是以，就技術領域而言，系爭案所應用者雖屬先前習知技術內容，但應用到不同領域，而能達「好用」或「實用」等無法預期之效果，即應認定其具有進步性。系爭案依其新型專利說明書創作說明，其技術內容特徵「．．．然上述的單作動型

棘輪扳手卻存在有一個問題，其即在於係為單作動型，因此並無雙動型的撥桿可供辨方向，而造成使用者常在翻轉後，即無法判斷棘輪扳手正確的轉動方向，甚至無法判斷其翻轉的正反面是否足以供進行欲鎖固或拆解的動作，因此使用者必須直接套上測試，才能找到正確的工作面及轉動方向，影響使用的便利，甚至如遇到空間較狹窄或昏暗的地方，對使用者而言更是不方便，嚴重影響工作的進行。」等語；而被告認定系爭案之標記部以「完全不設限」等外形呈現以達成可握持辨識之設計，係熟習該項技術者所能輕易思及且無功效之增進，並無預期上的困難度，是基於藉由非平滑的凹凸設計來提供「觸覺辨識」功效的技術原理，早見於盲人所使用的點字設計，屬於熟習該項技術者所能輕易思及且無功效增進之範疇云云；然查，若工作標的物係處於一狹窄開口之細長管中，或位於燈光昏暗不明的場所工作，則不必使用照明設備，即可判斷棘輪扳手正確的轉動方向，此乃引證案所未揭露之功效。且本件系爭案之技術特徵，乃在於棘輪扳手於握柄上有一標記部，讓使用者可在握持握柄的同時立即可辨識出棘輪扳手在鎖固及拆解螺帽或螺栓時的正確轉動方向；此「觸覺辨識」功效的技術原理，雖見於盲人所使用的點字設計，惟此乃分屬不相關的技術領域，有違上開被告所制定之審查基準針對進步性之判斷方式「若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。」之論述，亦值得斟酌。且本案關於「單作動型棘輪扳手構造」操作之改進，領域較小，其足以改變空間自屬有限，對於其功效之審查，應予以較為從寬之認定，俾以鼓舞改進；從而，被告以系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，而審定系爭案不具有進步性，自有可議。



【判決字號】 95，訴，3420

【判決日期】 960614

【系爭重點】 不宜以非屬系爭專利請求項之技術特徵作比對條件

【相關法條】 專利法第 94 條Ⅳ、第 95 條、第 106 條Ⅱ

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：原處分所謂「系爭專利之集光環圈為實體之環形且具波浪狀起伏」及訴願決定所謂「且具波浪起伏狀，．．反射罩環為弧形類似於拋物線狀」等技術手段，並未界定於系爭案原公告之申請專利範圍中，依前揭說明，尚非系爭案專利權之範圍，自不應予論究。惟原處分及訴願決定卻將非屬系爭專利請求項之技術特徵作為比對條件，自有違被告機關所公佈之前揭「專利審查基準」。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第 00000000N01 號新型專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（以下同）93 年 05 月 10 日以「車燈輔助光圈結構」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號形式審查准予專利後，於 94 年 03 月 21 日公告，並發給新型第 M259728 號專利證書。嗣原告以其違反核准時（即現行）專利法第 94 條第 4 項（誤繕為第 2 項）及第 95 條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以 95 年 01 月 11 日（95）智專三(三)05051 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）按專利法第 106 條第 2 項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」，所謂「於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」，係指申請

專利範圍所載之文字用語模糊、定義不明確，而說明書或圖式另有明確之定義或揭露時，可予參酌而言，非謂說明書中有記載或圖式中有揭露，但未寫在申請專利範圍欄之技術內容，亦可認係新型專利權之範圍；故本件舉發案依系爭案申請專利範圍所載之標的，為與舉發證據所揭內容比較論究之依據。

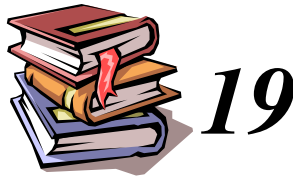
(二)次按依據被告 89 年 10 月出版之「專利審查基準」第 2-2-5 頁述明「『新穎性之判斷』，指判斷申請專利範圍之請求項所載新型之新穎性而言」。另告 93 年出版之「專利審查基準」第 2-1-25 頁及第 2-1-44 頁亦述明「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象」、「申請專利範圍係界定發明專利權範圍之基礎，申請專利範圍中之請求項係認定專利權範圍及判斷新穎性及進步性等專利要件的基本單元 (basic unit)」、「申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎」等語；該專利審查基準雖僅說明「發明」專利，自亦包含「新型」專利；足認，依被告先後所公佈之「專利審查基準」，被告於審定時判斷系爭案是否具有新穎性，不得將未界定在請求項中之技術內容列為比對條件。

(三)本件系爭第 00000000 號「車燈輔助光圈結構」新型專利案，依其新型專利說明書所載，其申請專利範圍係「一種車燈輔助光圈結構，係包括集光環圈、反射罩環及發光體，並配合車燈而實施，其中集光環圈設於車燈周圍，反射罩環設於集光環圈內側，且反射罩環具有內凹弧形之反射杯，反射杯內設有嵌孔以嵌設發光體，藉發光體發光，經反射杯反射，而由集光環圈發光，並於車燈周圍形成整圈之發亮光環者。」等語；而原告所提舉發證據計有：舉發附件一為系爭專利公告本及其說明書影本，舉發附件二係 92 年 05 月 20 日申請，93 年 08 月 11 日公告之第 00000000 號「車燈之光環投射結構」新型專利案（下稱引證案），舉發附件三據原告稱係引證案之實品出貨至「有力實業有限公司」之單號為 B00-000000 出貨單及產品編號為 000-0000PXUS-2 之車燈型錄影本。

(四)被告為舉發不成立之處分，係認舉發附件三之出貨單為私文書，又無其他佐證足以證明其為真正，且該出貨單非屬不特定之第三者所能任意取得之刊物，而出貨單所列之型號型錄未附正本又未揭示公開日期，難以相互勾稽為關聯性證據，故不具證據力。另系爭專利與引證案（括弧內為引證案元件名稱）比較，系爭專利與引證案固係由集光環圈 1（光環 21）、反射罩環 2（光學反射鏡 12）及發光體 3（光環光源 23）等元件所組成，惟系爭專利之集光環圈為實體之環形且具波浪狀起伏，具有將光分散成霧點化，而能提供均勻之亮度。引證案之光環係呈拱形通道，具有將光聚合向前，使光環上無法產生均勻之亮度，系爭專利與引證案所示內容不同，是引證案不足證明系爭專利不具新穎性。引證案為申請在先公告在後之專利申請案，非系爭專利申請前之既有公開技術，亦難主

張系爭專利違反首揭專利法第 94 條第 4 項規定，乃為舉發不成立之處分。訴願決定維持原處分，仍認系爭專利之集光環圈為實體之環形且具波浪狀起伏，並進一步認定反射罩為弧形類似於拋物線狀，可將光分散成霧點化，提供均勻亮度；而引證案依其申請專利範圍及圖式第 2 圖、第 3 圖所示，其光環表面具有花紋，呈拱形通道，使光聚合向前，並無法產生均勻亮度，是二者之專利整體構造不同，引證案尚難證明系爭專利不具新穎性等語。

(五)惟查，依上開系爭案申請專利範圍所載，該請求項並未記載下列限制條件：集光環圈 1 為實體之環形且具波浪起伏狀。反射罩環 2 為弧形類似於拋物線狀；且揆諸系爭專利說明書，亦未記載系爭專利可藉由集光環圈 1 為實體之環形且具波浪起伏狀，反射罩環 2 為弧形類似於拋物線狀之設計。是原處分所謂「系爭專利之集光環圈為實體之環形且具波浪狀起伏」及訴願決定所謂「且具波浪起伏狀，．．反射罩環為弧形類似於拋物線狀」等技術手段，並未界定於系爭案原公告之申請專利範圍中，依前揭說明，尚非系爭案專利權之範圍，自不應予論究。惟原處分及訴願決定卻將非屬系爭專利請求項之技術特徵作為比對條件，自有違被告機關所公佈之前揭「專利審查基準」。從而，原處分及原訴願決定將未界定在系爭專利第 1 項請求項之技術內容納入專利要件之審查比對範圍，應予撤銷。



【判決字號】 95，訴，534

【判決日期】 960329

【系爭重點】 引證案結合其他技術屬進步性問題

【相關法條】 專利法(90 年法)第 27 條 I

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立」，被異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：從引證案之專利申請範圍之技術內容，無從直接推得系爭案之專利申請範圍之技術內容，自不能認其兩者之技術內容實質相同。至從引證案之專利申請範圍之技術內容，結合其他技術（包括習知技術）可否推得系爭案之技術內容，核屬系爭案是否具進步性之問題，非本件審酌範圍。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

緣訴外人國碁電子股份有限公司（下稱國碁公司）前於民國（下同）90 年 8 月 17 日以「用於換流器之變壓器」向被告申請發明專利，經被告編為第 90120215 號（下稱系爭案）審查，准予專利。公告期間，參加人於 91 年 12 月 24 日以系爭案有違核准審定時專利法第 27 條第 1 項之規定，對之提起異議。嗣國碁公司將系爭案之申請權讓與原告，並經被告於 94 年 3 月 14 日以（94）智專一（一）13017 字第 09420226620 號函准予登記在案。經被告審查，以 94 年 7 月 19 日（94）智專三（二）04099 字第 09420653390 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

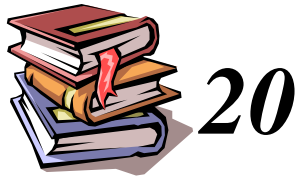
（一）、系爭案之申請專利範圍第 1 項之專利標的係一種用於換流器（inverter）之變壓器，而引證案之專利標的係一種抗流線圈之矽鋼片構造改良，系爭案係由鐵心組、繞線架及二組線圈構成，引證案則由矽鋼片、二組線圈構成，並無繞線架，此二申請案之構成元件並不相同。又用於換流器之變壓器係一升壓型變壓器，即高壓變壓器，其將輸入電壓轉換為背光源所需之高壓驅動電壓，而抗流線圈為電感器之一種類型，係用於阻止交流電流的增加，提昇能源之使用率，並降低電力系統無謂的電源損耗，二者所達到之用途及功效

完全不同，且系爭案之變壓器係一種小型變壓器，其主要應用於換流器等小型電子產品中，而引證案之抗流線圈則主要應用於大功率型電氣產品中，是系爭案之與引證案之技術所應用之領域並不相同，此亦為被告所不爭執（見本院卷第 110 頁言詞辯論筆錄），是已不能認系爭案與引證案之技術內容相同。

（二）、被告雖主張引證案之矽鋼片相當於系爭案之鐵心組云云，然而引證案之矽鋼片係使用於抗流線圈與系爭案鐵心組係應用於換流器之變壓器，兩者構件組成顯不相同，兩者無從替換使用，無從自引證案之矽鋼片直接推得引證案之鐵心組，不能認其兩者實質相同。又就引證案所無之線圈繞於繞線架，被告主張兩繞線架所具繞組線圈纏繞於繞線部及供鐵心部容納之中空部等構成，乃屬變壓器之習知基本構成等語，乃係由引證案結合習知技術輾轉推導而得，並非從引證案之申請專利範圍直接推導所得。另系爭案之線圈組係由兩組線圈數不同者所構成，引證案則為兩組線圈數相同者所構成，兩者並不相同，被告雖主張引證案是創作自單一線圈之習知技術，系爭案是創作自單一繞線架之習知技術等語（本院卷第 110 頁言詞辯論筆錄），然兩者既各自創作自不同之習知技術，且系爭案之兩組線圈數不同，有其特別目的（升壓），此種高壓變壓器一次側繞組線圈與二次側繞組線圈繞向須相反，以滿足磁場方向相反原理，而引證案之抗流線圈之線圈，為了達到阻止交變電流增加的功能，須滿足流線圈之兩組線圈繞向必須相同的原理，此為被告所不爭執，兩者之兩組線圈繞向是相同或相反，並不相同，自非單純從引證案可直接推知系爭案之兩組線圈。是從引證案之專利申請範圍之技術內容，無從直接推得系爭案之專利申請範圍之技術內容，自不能認其兩者之技術內容實質相同。至從引證案之專利申請範圍之技術內容，結合其他技術（包括習知技術）可否推得系爭案之技術內容，核屬系爭案是否具進步性之問題，非本件審酌範圍。

（三）、因而，系爭案申請專利範圍第 1 項獨立項及其附屬項（第 2 至 8 項）所載之技術內容與引證案申請專利範圍第 8 頁之技術內容並無完全相同或實質相同情事，非同一發明。又系爭案申請專利範圍第 9 項獨立項為薄型高功率變壓器，其所使用之技術與申請專利範圍第 1 項之換流器之變壓器相似，其及其附屬項（第 10 項）與引證案申請專利範圍第 8 項即非同一發明。原處分以系爭案申請專利範圍之技術內容與引證案申請專利範圍第 8 頁之技術內容相同或實質相同，而為異議成立之處分，自有未合。

（四）、原告指摘原處分及訴願決定不符合逐項審查、單獨比對原則，審定結論有誤，係法律理由之主張，並非提出新的引證案（原告為受異議者，亦不可能提出新的引證案），是被告引用改制前行政法院 62 年判字第 96 號判例，否定原告之主張，顯有誤會。



【判決字號】 95，訴，2796
【判決日期】 960503
【系爭重點】 檢附中文說明書之時間
【相關法條】 專利法第 25 條

發明專利申請，申請人主張之優先權日經智慧局處分認為「已逾專利法第 27 條第 1 項所定得主張優先權之 12 個月期限，本案不得主張優先權」。申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：申請發明專利，是否已檢附中文說明書不但係取得發明專利必備文件，亦屬能否主張優先權所必須；被告機關於受理原告之申請文件，未及時審查申請文件應具備之要件、附件之種類及數量，為有缺失。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第 000000000 號發明專利申請事件，是否應以 94 年 4 月 22 日為申請日並得主張優先權，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（以下同）94 年 04 月 22 日檢附申請書、外文說明書一式 2 份及優先權證明等文件，以「用以選擇性移動及保留物品之界定交付取出之兩階段開口之紙箱」向被告申請發明專利，同時主張優先權（受理國家均為美國，申請日分別為 2004/09/30、2004/10/04、2004/10/04 及 2004/10/08，申請案號為 60/615379、60/615927、60/615928、60/617533），案經被告編為第 000000000 號申請案審查。嗣因文件未齊備，被告於 94 年 05 月 05 日以（94）智專一(二)15043 字第 000000000000 號函請原告於 94 年 08 月 22 日前補正所欠缺之文件。惟原告遲至 94 年 10 月 18 日始補正中文說明書及圖式，被告遂於 94 年 11 月 14 日以（94）智專一(二)15043 字第 000000000000 號函為「本案應以補正之日 94 年 10 月 18 日為申請日；又本案主張之優先權日分別為 93 年 09 月 30 日、93 年 10 月 04 日及 93 年 10 月 08 日，而本案之申請日為 94 年 10 月 18 日，已逾專利法第 27 條第 1 項所定得主張優先權之 12 個月期限，本案不得主張優先權」之處分。原告對本案應以補正之日 94 年 10 月 18 日為申請日不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

- (一)查原告係於 94 年 04 月 22 日向被告機關申請發明專利，同時主張優先權；本件原告之發明專利申請書「附送書件」欄已勾選附送書件第 1 項「說明書一式三份」、第 5 項「外文說明書一式二份」及、第 6 項「主張專利法第 27 條第 1 項優先權者，優先權證明文件正本及首頁影本各一份」，有發明專利申請書一份在卷足憑，洵堪認定。
- (二)依一般經驗法則，行政機關收文單位於收受人民所送申請文件，其承辦人員對申請文件應具備之要件、附件之種類及數量，會作形式之審查，以避免爭端。參以原告所舉訴外人羅炳榮於 88 年 10 月 26 日代理游尙樺申請「發光二極體晶圓杯坐之改良」新型專利申請書時，申請書上漏未書寫法定代理人游木金姓名，送件時被告收文單位發現所附送之宣誓書，係游尙樺與其法定代理人游木金共同簽署，遂要求送件人在專利申請書第一頁、第二頁及專利說明書第一頁上之申請人及創作人「游尙樺」之下另加註「法定代理人：游木金」，並於加註處蓋上「羅炳榮修正章」，有原告所提申請案號：00000000 新型專利申請書影本一份在卷可考；足認被告機關收文單位對於專利申請案件所附之文件，實務上亦係逐件清點，若發現所送文件與所載不符，或其內容有所出入，會叫送件人員修改蓋章。查本件原告之發明專利申請書「附送書件」欄已勾選附送書件第 1 項「說明書一式三份」，在「頁數及規費」欄註記「本案說明書及圖式合計 90 頁」等語。依上開專利法第 25 條規定，中文說明書既係專利申請時形式上必須具備之文件，在原告申請書上已載明有附送中文說明書及其頁數之情況下，原告若未附送中文說明書（含圖式），被告收文單位必能輕易發現（因為少了 270 頁）。是以，被告訴訟代理人於 96 年 3 月 28 日本院開庭時陳稱當時收文單位只審核日期、文件名稱而已，不會檢視文件及數量云云；然 88 年間收件人員會檢視，何以如今不檢視，其真實性已有可疑；倘若屬實，則被告機關所踐行收件程序，亦屬草率，自難證明原告呈送申請書時未檢附中文說明書。
- (三)至被告主張 94 年 05 月 05 日（94）智專一(二)15043 字第 000000000000 號函說明二已清楚寫明請原告補正之文件為「申請專利說明書一式三份」等，若原告早已檢送，理應於 94 年 06 月 22 日補正修正後申請書 1 份、申請權證明書正本及委任書等文件時加以說明，但原告並未說明；又 94 年 04 月 22 日申請書第 3 頁雖有「本案說明書及圖式計 90 頁」及「圖式共（32）圖」之記載，然其 94 年 10 月 18 日補正之中文說明書及圖式合計 93 頁，與申請書上所載 90 頁並不相符，且附送書件欄勾選「必要圖式一式三份」之□內之勾亦未勾選，自不得以申請書第 3 頁有「本案說明書及圖式計 90 頁」及「圖式共（32）圖」之記載，即可證明原告於 94 年 04 月 22 日已檢附中文說明書云云。然查，上開函說明二係載以「本案請於 94 年 8 月 22 日前補送下列所缺文件，逾限或未補送者，將依專利法第 17 條第 1 項規定不受理：申請專利說明書一式三份（請指定一代表圖，並加註代表圖之元件符號簡單說明；另有化學式者，

應揭示最能顯示本發明特徵之化學式)；在國外申請專利之日期及案號應載入專利說書；申請權證明文件 1 份；委任書 1 份；申請書 1 份（所送第 4 項優先權案號與申請書不符）。」等語；是該函雖已提及原告應於 94 年 8 月 22 日前補送申請專利說明書一式三份；惟仍嫌不明確，易使原告承辦人員於收受該函後，誤以為尚缺少「另有化學式者，應揭示最能顯示本發明特徵之化學式」、「申請權證明文件」、「委任書」及「申請書」等資料；從而，尚不得因被告前揭通知補正函，即推定原告於 94 年 04 月 22 日未送中文說明書。

(四)末查，申請發明專利，是否已檢附中文說明書不但係取得發明專利必備文件，亦屬能否主張優先權所必須；被告機關於受理原告之申請文件，未及時審查申請文件應具備之要件、附件之種類及數量，為有缺失，已如上述；況原告曾以相同發明向被告申請之第 000000000 號申請案（該案於 94 年 04 月 22 日後撤回），該案於 94 年 01 月 12 日業已檢附中文專利說明書及圖式，此為被告所不爭執，亦堪認定；足認本案於 94 年 04 月 22 日申請時，已有中文說明書可供提交且已提交，衡情原告自無不提交之理。綜上各情判斷，應以認定原告業於 94 年 4 月 22 日檢送中文說明書為宜。



【判決字號】 95，訴，3127

【判決日期】 960524

【系爭重點】 延遲補送中文說明書影響優先權主張

【相關法條】 專利法第 25 條Ⅲ、Ⅳ、第 27 條 I、專利法施行細則第 6 條、第 11 條

發明專利申請，智慧局處分「不得主張優先權」，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：本件原告於 94 年 06 月 28 日向被告申請發明專利，既經被告函限原告應於 94 年 10 月 28 日前補正中文說明書、圖式、申請權證明及優先權證明等文件，惟原告遲至 94 年 12 月 12 日始補正中文說明書及圖式之事實，已如上述；從而，被告認本件之申請日為 94 年 12 月 12 日，並為本案不得主張優先權之處分，依法自無不合。自無違原告所主張「行政裁量權」及「比例原則」。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國（以下同）94 年 06 月 28 日以「經由資源配置與限制之用於異質性多處理器之裝置及方法」申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄記載以「美國；西元 2004 年 07 月 02 日；申請案號：10/884,359」主張優先權。案經被告編為第 000000000 號審查，並以 94 年 07 月 11 日（94）智專一(二)15110 字第 00000000000 號函限原告於 94 年 10 月 28 日前補正中文說明書、圖式、申請權證明及優先權證明等文件。嗣原告於 94 年 08 月 17 日以（94）林專字第 0000000 號函補正申請權證明及優先權證明及申請書（修正優先權日為西元 2004 年 07 月 04 日）等文件，復於 94 年 10 月 27 日以（94）林專字第 0000000 號函補正申請書（再修正優先權日為西元 2004 年 07 月 2 日）、英文申請專利範圍修正本及優先權證明等文件，惟並未補正中文說明書及圖式，亦未明文申請延展指定期間，遲至 94 年 12 月 12 日始以（94）林專字第 0000000 號函補正中文專利說明書及圖式。被告乃依專利法第 25 條第 3 項、第 4 項、第 27 條第 1 項及專利法施行細則第 6 條、第 11 條之規定，以 95 年 01 月 11 日（95）智專一(二)15071 字第 00000000000 號函認定本案之申請日為 94 年 12 月 12 日，並為本案不得主張優先權之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院

提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查：

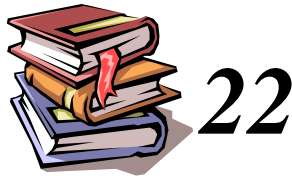
(一)本件原告於 94 年 06 月 28 日檢附申請書、外文說明書、圖式及委任書等文件，向被告申請發明專利，經被告於 94 年 07 月 11 日函限原告應於 94 年 10 月 28 日前補正中文說明書、圖式、申請權證明及優先權證明等文件。嗣原告於 94 年 08 月 17 日補正申請權證明及優先權證明及申請書（修正優先權日）等文件，復於 94 年 10 月 27 日補正申請書（再修正優先權日）、英文申請專利範圍修正本及優先權證明等文件，惟並未檢送中文說明書及圖式，亦未於前揭函中明文申請展期，遲至 94 年 12 月 12 日始補正中文說明書及圖式之事實，有被告 94 年 07 月 11 日（94）智專一（二）15110 字第 00000000000 號函及原告所委任台灣國際專利法律事務所函被告機關函等在卷足憑，且為兩造所不爭執，洵堪認定。

(二)按專利法第 25 條第 4 項明定，未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。查所謂法定期間，依其性質可分為通常期間與不變期間；訴訟法上，有法文明示其為「不變期間」者，亦有未明示而其性質上屬不變期間者。而法定期間不屬於不變期間者，為通常期間，非謂法定期間概屬不變期間。專利法上之法定期間，是否屬不變期間，亦應依其性質而定。凡程序上為履行作為義務所定之期間，性質上應認係通常期間。故上開條項所謂指定期間，雖非屬「不變期間」，而係屬「通常期間」，然申請人若未於專利專責機關指定期間內補正者，於專利專責機關未作成處分前補正者，雖未喪失其申請權，但係以補正之日為申請日。本件原告於 94 年 06 月 28 日向被告申請發明專利，既經被告函限原告應於 94 年 10 月 28 日前補正中文說明書、圖式、申請權證明及優先權證明等文件，惟原告遲至 94 年 12 月 12 日始補正中文說明書及圖式之事實，已如上述；從而，被告認本件之申請日為 94 年 12 月 12 日，並為本案不得主張優先權之處分，依法自無不合。自無違原告所主張「行政裁量權」及「比例原則」。

(三)至原告主張被告未就其已為之諸多相關意思表示探求原告之真意，而據以認定原告未為展期補正文件之申請，原處分顯有違法乙節；按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，固為民法第 98 條所明定；惟解釋意思表示不得超出通常文義所能表示之範圍，始得為之；且民法上之意思表示，包括客觀要件及主觀要件，前者須有外部之表示行為，後者則包括行為意思、表示意思及效果意思。是以，解釋意思表示，須先有外部之表示行為，才有所謂探求當事人之真意；倘當事人於行為時未有外部之表示行為，即於文書內容沒有任何表示，則無所謂探求真意可言。查揆諸原告所委任台灣國際專利法律事務所分別於 94 年 08 月 17 日及同年 10 月 27 日致原告機關所屬專利處函，足認原告告

之意思表示僅限於「依限補正所缺之申請文件」、「修正英文申請專利範圍及優先權日」，並無法得知原告有何延展指定期間之意思表示；是原告上開主張，自不足採。

- 四、綜上所述，本件被告以原告未依首揭專利法施行細則第 6 條規定，於指定期間屆滿前，載明理由向被告申請延展指定期間，自無首揭專利法第 25 條第 3 項前段規定，以外文本提出之日為申請日之適用，則被告依據首揭專利法第 25 條第 4 項但書規定，認定本案之申請日為 94 年 12 月 12 日，於法自屬有據。另因本案之申請日為 94 年 12 月 12 日，則自本案之優先權日（93 年 07 月 02 日）起算，已逾 12 個月之法定期限，依首揭專利法第 27 條第 1 項規定，亦不得主張優先權，依法自無不合。



【判決字號】 95，訴，1539

【判決日期】 960329

【系爭重點】 據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前可分割

【相關法條】 專利法第 29 條 I、II、第 33 條 II

發明專利分割，智慧局處分不予受理，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：本件原告就先申請案為分割申請時，該被據以主張國內優先權之先申請案自其申請日起尚未滿 15 個月，且該先申請案尚繫屬於被告審查中，仍屬專利法第 33 條第 2 項所定之原申請案再審查審定前，則依該條項之明文規定，原告就該先申請案自仍得申請分割，被告亦應加以受理。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就原告第 00000000 號專利分割申請案(申請案號第 00000000 號)應予受理。訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告於民國 92 年 9 月 30 日以「免疫疾病之藥劑」(下稱先申請案)向被告申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查。嗣原告復於 93 年 4 月 29 日及同年 9 月 27 日分別提出「治療或緩解免疫疾病的藥物組合物」及「治療或緩解過敏疾病的藥物組合物」發明專利申請案，並均以第 00000000 號先申請案主張國內優先權。復經被告編為第 00000000 號及第 00000000 號予以審查。嗣原告再於 93 年 12 月 28 日就先申請案申請專利分割。案經被告審查，以 94 年 4 月 1 日(94)智專一(二)15140 字第 000000000000 號函為「應不受理」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查，依專利法第 29 條第 1 項本文及第 2 項規定，申請人基於其在我國先申請之發明再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權，而該先申請案自其申請日起滿 15 個月，視為撤回。因此，於申請人依專利法第 29 條第 1 項本文主張國內優先權時，其先申請案係自其申請日起滿 15 個月，依法律明文規定，始視為撤回。則在先申請案自其申請日起尚未滿 15 個月前，先申請案自仍繫屬於被告審查中，被告認於此情形被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，已不再續

行審查程序，可認其非繫屬審查中，與法律明文規定意旨不符，自非可採。又被據以主張國內優先權之先申請案自其申請日起尚未滿 15 個月前，先申請案既尚繫屬於被告審查中，即仍屬專利法第 33 條第 2 項所定之原申請案再審查審定前，依該條項之明文規定，原告就該先申請案自仍得申請分割，被告亦應加以受理，尚不能以原告已就先申請案主張國內優先權即認該先申請案已全部於自申請日之次日起算未滿 15 個月時視為撤回或非繫屬審查中，而不受理先申請案之分割申請。

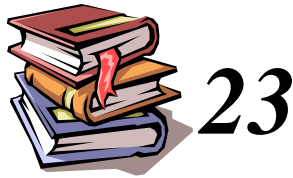
四、至於訴願決定所指禁止重複公開及重複審查之精神，被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖仍繫屬於被告，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，其仍繫屬於被告之唯一功能與目的，僅在於使申請人有機會訂正錯誤的優先權主張，使其得在前揭期間內回復為一般申請案而已。該被據以主張國內優先權之先申請案係作為後案之比較基礎，則該先申請案應為一具有確定範圍之申請案，否則即無從作為比較基礎，是以前揭專利審查基準第 2 篇第 5 章 2.7 審查注意事項（3）：「主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算 15 個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請。」之規定，於我國所採立法例觀之，實屬當然之解釋。且前揭專利審查基準，係屬裁量性行政規則，經依法發布生效，其乃補充專利法令之不足及規定有關專利審查細節性及技術性之事項，並未逾越專利法之範圍部分。

五、經查，被據以主張國內優先權之先申請案於自其申請日起滿 15 個月視為撤回前，雖仍繫屬於被告，並實質上已為後申請案所取代先行審查，被告亦不再就先申請案續行審查程序。但在該先申請案繫屬中，原告仍可撤回後申請案，則依專利法第 29 條第 4 項規定，於先申請案申請日起 15 個月內撤回後申請案者，視為同時撤回優先權之主張。在此情形，被告自應就仍繫屬中之先申請案重新續行審查，申請人亦再得依專利法第 33 條第 2 項就該先申請案為分割之申請，自不待言。由此觀之，被據以主張國內優先權之先申請案於自其申請日起滿 15 個月視為撤回前仍繫屬於被告，方能使申請人有機會訂正錯誤的優先權主張，使其得在前揭期間內回復為一般申請案。又依前述，在該先申請案繫屬中，原告仍可撤回後申請案，並依法由被告就繫屬中之先申請案重新續行審查，則於先審查案被主張國內優先權時，其審查狀態應係暫時停止審查，而非確定不再審查。又先申請案既於被主張國內優先權時暫停審查，並於自其申請日起滿 15 個月視為撤回，就該先申請案並無於被主張國內優先權時仍重複公開或重複審查之問題。

六、被告另主張其如受理本件之分割申請，則其他申請事項，例如：就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請等等，被告亦應一併受理並審查或准予登記。則其實有違反國內優

先權制度基本精神，並造成後續審查困擾部分。經查，被據以主張國內優先權之先申請案於後申請案未於先申請案申請日起 15 個月內撤回者，該先申請案僅為避免重覆審查而處於暫停審查之狀態，被告主張被主張國內優先權之先申請案已非繫屬審查程序中，非屬可採。專利法既明定分割申請應於原申請案查審查確定前為之，則被主張國內優先權之先申請案既僅處於暫停審查之狀態，而非已不繫屬審查程序中，依專利法第 33 條第 2 項規定，被告自仍應加以受理，其處理程序專利法第 33 條第 2 項亦有明文。至於申請人如就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請等等。經查，於專利第 29 條第 2 項之先申請案自其申請日起滿 15 個月，視為撤回之情形，申請人已無從再就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請問題。而於先申請案自其申請日起未滿 15 個月前，申請人如有就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請，則應屬確定真意是否為就後申請案撤回（專利法 29 條第 4 項）或就後申請案為補充修正問題，亦無重複審查問題。

- 七、依前所述，本件原告就先申請案為分割申請時，該被據以主張國內優先權之先申請案自其申請日起尚未滿 15 個月，且該先申請案尚繫屬於被告審查中，仍屬專利法第 33 條第 2 項所定之原申請案再審查審定前，則依該條項之明文規定，原告就該先申請案自仍得申請分割，被告亦應加以受理。被告認被據以主張國內優先權之先申請案雖於視為撤回前（自申請日起滿 15 個月內），惟已不再續行審查程序，可認其非繫屬審查中，不得申請分割，與專利法第 33 條第 2 項規定意旨不符，非屬可採。從而被告就本件先申請案分割申請為不受理之處分，於法尚未有洽。訴願決定未加指摘而予維持，核有未洽。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分為有理由。又被告就本件先申請案申請分割申請應加以受理，其理由已如前述，事證已臻明確，則原告請求被告就原告第 00000000 號專利分割申請案（申請案號第 00000000 號）應予受理，亦屬有據，應併准許。



【判決字號】 94，訴，3828

【判決日期】 960131

【系爭重點】 微生物或生物材料非易於獲得者，應寄存

【相關法條】 專利法第 26 條 II、第 30 條 I

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：請求項均屬微生物或生物材料利用的範圍，且該等生物材料亦非所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得，則依專利法第 30 條第 1 項規定，原告最遲應於申請日將該生物材料寄存於被告指定之國內寄存機構。本件原告未依上述規定寄存，而使本發明所屬技術領域中具有通常知識者未能據以實施，有違專利法第 26 條第 2 項、第 30 條第 1 項之規定。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國 88 年 12 月 21 日以第 00000000 號「北美豬隻之生殖和呼吸徵候（PRRS）病毒之具感染性之 cDNA 選殖系及彼之用途」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經其編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於 93 年 3 月 8 日修正申請專利範圍。案經被告以 93 年 10 月 28 日（93）智專三（四）01102 字第 00000000000 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

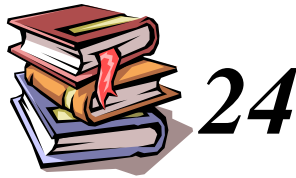
五、經查，依原告於 95 年 9 月 6 日所提構築系爭案之 pT7P129A 質體獲得之實驗流程表顯示，該質體，需從北美豬隻之 PRRS 病毒經 10 次豬隻連續培養（包括 2 次斑點純化及一次隨後的傳送，系爭案專利說明書第 51 頁第 17 行以下參照），並經篩選及確認後得到 PRRS 病毒株 P129A 之 RNA，而 SEQ ID NO.1 之序列為相對應 P129A RNA 基因體的 cDNA 序列，總長度為 15395 個核酸。RNA 再經反轉錄及隨機六鹽基引子進行反轉錄作用為 cDNA，再使用基因專一性的引子對此 cDNA 進行 PCR 放大，從凝膠中切除 PCR 產物並經 T/A 選殖到質體 pCR2.1 內。再設計不同之引子序列共 13 個，分別為 SEQ ID NO.10-22 經以 RT-PCR 增幅以獲致作為之後構築系爭案 pT7P129A

質體之 4 條不同片段之產物，再將此 4 個不同片段長短之產物製作成具感染性全長 cDNA 選殖系，此須經過 4 個片段選殖至質體、篩選、定序後，再利用位置專一突變法突變該序列並須再定序確認才可得到。因此，上開質體獲得之過程需經篩選、突變等繁瑣之程序。且每個步驟都要再為篩選、確認、定序，其欲由北美豬隻之 PRRS 病毒製備終產物之 pT7P129A 質體其所經實驗之數量、步驟累積下來相當的龐大。加上從北美豬隻之 PRRS 病毒經 10 次豬隻連續培養開始，每個步驟都需經分子生物學之精密操作，其操作之溶液濃度、溫度、時間、條件、於說明書中皆無明確之記載，自難謂係所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得。

六、原告再主張系爭案使用質體 pT7P129A 僅是實施系爭案之一項「例示方法」而已，系爭案所屬技術領域中具有通常知識者，皆知早在系爭案申請前，已有公開之其他方法可供選擇使用，以輕易取得替代使用系爭案說明書所提及之質體，而實施本發明，例如使用「豬隻之生殖和呼吸徵候病毒（PRRS V）的中國分離株」而據以實施。且依據科學界的習有慣例，使用北美 PRRS 病毒之科學報告或文獻一旦經發表，該所屬技術領域之技術者，即能輕易且無償地自發表該科學報告或文獻之作者處，取得該北美 PRRS 病毒分之樣品。經查，系爭案申請專利範圍第 1 至 5 項所涉及之微生物為「北美 PRRS 病毒」並有其明確序列（SEQ ID NO:1），且界定其係為 P129 分離株，就病毒而言，其與 CH-1a 病毒之 PRRS 病毒中國分離株雖有 95% 之相似性，但兩者仍為明顯不同之病毒株，其序列仍與系爭案所請之 P129 株間至系有 5% 的差異性，此亦為原告於上開實驗流程表最末段所明載。則即使獲得中國分離株 CH-1a 亦不表示可易於獲得系爭案所使用之生物材料，原告此部分之主張，仍非可採。又構築系爭案之 pT7P129A 質體，需從北美豬隻之 PRRS 病毒經篩選、突變等繁瑣之程序，已如前述。而命名為 P129 的 PRRS 病毒分離株係得自美國普度大學位於 West Lafayette, Indiana 的動物疾病診斷實驗室的三位研究人員，業經系爭案專利說明書第 50 頁載明，則此自特定機構之人員始能取得之病毒分離株係，難謂具有通常知識者皆能輕易獲得，原告主張使用北美 PRRS 病毒之科學報告或文獻一旦經發表，該所屬技術領域之技術者，即能輕易且無償地自發表該科學報告或文獻之作者處，取得該北美 PRRS 病毒之樣品，並非可採。

七、綜上所述，系爭案申請專利範圍第 1 項、第 3 項之多核酸分子，第 2 項之感染性 RNA 分子，分別包含完整的 PRRS P129A 之 cDNA 及 RNA 序列，多核酸分子是由 PRRS P129A 病毒核酸製備所得，另感染性 RNA 分子則係由「多核酸分子」所編碼；申請專利範圍第 4 項疫苗及第 5 項病毒產製，是經操控「多核酸分子」所得，而「多核酸分子」是由 PRRS P129A 病毒核酸製備，上開請求項均屬微生物或生物材料利用的範圍，且該等生物材料亦非所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得，則依專利法第 30 條第 1 項規定，原告最遲應於申請日將該生物材料寄存於被告指定之國內寄存機構。本件原

告未依上述規定寄存，而使本發明所屬技術領域中具有通常知識者未能據以實施，有違專利法第 26 條第 2 項、第 30 條第 1 項之規定。被告據此以系爭案之申請不符專利要件而為應不予專利之審定，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭案為核准專利之審定，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，946
 【判決日期】 960509
 【系爭重點】 專利法第 97 條第 1 項並非實審
 【相關法條】 專利法第 97 條 I 一

新型專利申請，智慧局形式審查處分不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：按所謂「形式審查」，係指專利專責機關根據新型專利說明書判斷是否滿足專利法第 97 條第 1 項各款所規定之「形式審查要件」，其並不耗費大量時間進行前案檢索，亦不實體審查是否滿足專利要件。系爭案原處分僅就修正後申請專利範圍逐項審查其「是否屬物品之形狀、構造或裝置方面之創作」，以判斷是否滿足「形式審查要件」，自未進行實質審查，原告主張原處分逐項審查本件之專利範圍，實已進行實質審查，有違專利法第 97 條之規定云云，尚不足採。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

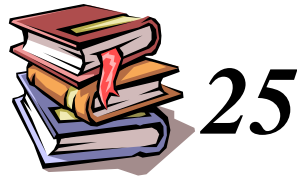
緣原告前於民國（下同）87 年 1 月 16 日以第 00000000 號「單晶鎳基超合金」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局，即被告）申請新型專利，經被告形式審查，認本件說明書所揭露之技術內容和申請專利範圍所述內容均為有關合金之組成，為不具確定形狀之物質，非屬新型專利定義所界定之標的，乃以 93 年 10 月 26 日（93）智專一（四）02028 字第 000000000000 號函知原告於 60 日內提出申復說明，經原告於 94 年 1 月 7 日重提申請專利範圍修正本及變更專利名稱為「單晶鎳基超合金及其製品」。案經被告依該修正本續行審查，以 94 年 7 月 8 日（94）智專一（四）02028 字第 000000000000 號新型形式審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

二、系爭案並不符合新型專利要件：本件 94 年 1 月 7 日修正之申請專利範圍第 1 項獨立項僅述及該單晶物件之物質特性，及其超合金材料組成元素之重量百分率，並無物品之形狀、構造或裝置方面之技術內容；第 2 項及第 3 項附屬項亦僅係進一步描述該超合金包含之元素重量百分率；第 4 項附屬項係進

一步描述該超合金之合金相穩定性；第 5 項及第 6 項附屬項僅係進一步描述該單晶物件為單晶鑄造品，並無描述該單晶鑄造品之形狀、構造或裝置方面之技術內容；第 7 項附屬項僅係進一步描述該單晶鑄造品可作為渦輪發動機之組件用途；第 8 項附屬項係進一步描述該單晶鑄造品做成之渦輪發動機之組件可為氣動渦輪葉片或氣動渦輪輪機葉等用途，惟此等描述亦僅係該合金材料之用途說明，亦無氣動渦輪葉片或氣動渦輪輪機葉之形狀、構造或裝置方面之技術內容。可知本件說明書所揭露之技術內容和申請專利範圍修正本所述內容均為有關合金之組成，為不具確定形狀之物質，非為物品之形狀、構造或裝置方面之創作，原處分因認其不符合專利法 97 條第 1 項第 1 款之規定，而不予新型專利，尚無違誤。

- 三、被告就系爭案並未進行實質審查：按所謂「形式審查」，係指專利專責機關根據新型專利說明書判斷是否滿足專利法第 97 條第 1 項各款所規定之「形式審查要件」，其並不耗費大量時間進行前案檢索，亦不實體審查是否滿足專利要件。系爭案原處分僅就修正後申請專利範圍逐項審查其「是否屬物品之形狀、構造或裝置方面之創作」，以判斷是否滿足「形式審查要件」，自未進行實質審查，原告主張原處分逐項審查本件之專利範圍，實已進行實質審查，有違專利法第 97 條之規定云云，尚不足採。
- 四、從而，被告所為「本案應不予專利」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦稱正確。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，3636
 【判決日期】 960719
 【系爭重點】 申請實審為不變期間
 【相關法條】 專利法第 37 條 I、IV

發明專利申請，智慧局處分申請實體審查不予受理，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：專利法第 37 條第 1 項及第 4 項所謂，申請人自發明專利申請日起日 3 年內，未向專利專責機關申請實體審查，該發明專利案，視為撤回。查法律規定訴訟關係人應某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬「不變」期間；雖上開條文未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失為不變期間。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

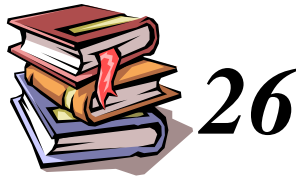
原告於民國（以下同）92 年 02 月 13 日以「非水性二次電池用之電極材料」向被告申請發明專利，並主張優先權（受理國家：日本；申請日：西元 2002 年 02 月 28 日；申請案號：特願 0000-000000），經被告編為第 000000000 號審查。案經被告於 92 年 06 月 30 日以（92）智專一(二)15033 字第 000000000000 號函通知原告本案將於最早優先權日次日起 18 個月後公開，惟原告遲至 95 年 02 月 17 日始向被告申請實體審查，被告遂以本案申請實體審查之申請日已逾申請次日起算 3 年之期限，違反專利法第 37 條第 1 項之規定，於 95 年 03 月 09 日以（95）智專一(二)15114 字第 000000000000 號函為應不予受理之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查：

（一）原告係於 92 年 02 月 13 日以「非水性二次電池用之電極材料」向被告申請發明專利，並主張優先權，經被告編為第 000000000 號審查，惟原告遲至 95 年 02 月 17 日始向被告申請實體審查之事實，有發明專利申請書及發明專利實體審查申請書各一份附原處分卷足憑，且為原告所不爭執，洵堪認定。

(二)按上開專利法第 37 條第 1 項及第 4 項所謂，申請人自發明專利申請日起日 3 年內，未向專利專責機關申請實體審查，該發明專利案，視為撤回。查法律規定訴訟關係人應某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬「不變」期間；雖上開條文未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失為不變期間。故該條所定 3 年期間，應屬「法定不變期間」，而延誤該「法定不變期間」，除有同法第 17 條第 2 項回復原狀情事者外，該發明專利案，即視為撤回。又所謂「視為撤回」，為法律所定擬制之效果，超過法定期限即生撤回之效力，不待專利專責機關通知；是以，該發明專利申請案因逾期末申請實體審查，該案即已不存在，自亦無所謂專利法第 17 條第 1 項但書之處分前補正與否之問題。從而，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。



【判決字號】 95，訴，1530
 【判決日期】 960412
 【系爭重點】 未逐項審查、未具體載明核駁理由
 【相關法條】 專利法第 46 條 II

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：由於被告於核駁理由先行通知書於逐項審查後，將系爭案符合專利要件與不符合專利要件之各請求項載明，具體說明其理由，使原告得依其評估決定是否修正或補充其申請專利範圍。則被告未於核駁理由先行通知書將其逐項審查後，就關於系爭案符合專利要件與不符合專利要件之各請求項分別於通知書載明，具體說明其理由，使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍對原告關於被告應依專利法第 46 條第 2 項逐項審查後認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「可下載週邊裝置韌體程式碼的週邊裝置及方法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

原告之前手力捷電腦股份有限公司（下稱力捷公司）前於民國 90 年 8 月 13 日以「可下載週邊裝置韌體程式碼的週邊裝置及方法」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經其編為第 00000000 號審查，不予專利。力捷公司不服，申請再審查，旋力捷公司變更公司名稱為「力廣科技股份有限公司」（下稱力廣公司），案經被告於 94 年 7 月 25 日以（94）智專三（二）04119 字第 00000000000 號專利再審查核駁審定書為本件仍應不予專利之處分（處分對象仍為力捷公司）。力捷公司不服，提起訴願，嗣力廣公司申准將本件專利申請權讓與原告，並由原告續行訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查，被告於 94 年 3 月 22 日發文之 00000000000 號核駁理由先行通知書與其再審查核駁審定書所載之理由內容相同，而該核駁理由先行通知書就系爭

案發明之技術如何可被各引證案所揭露之具體內容並未具體載明，系爭案與各引證案技術之間的差異如何，被告亦未記載，而僅泛稱系爭案專利標的範圍：經由下載週邊裝置韌體程式碼，更新週邊裝置的韌體，此種技術特徵，其實已見於引證 1、引證 2、引證 3 和引證 4 所揭示之內容，系爭案與先前習知技術之技術特徵相同，其差異可為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先進技術所能輕易完成，故不具進步性。上述理由未引據切確引證案技術內容具體說明何以系爭案之該等特徵構件已為引證案所揭露，暨其差異部分係屬運用既有技術所能輕易完成，有違明確性原則暨行政處分應記明理由之規定（行政程序第 5 條、第 96 條第 2 款參照），自有可議。雖然原告就該再審查核駁理由先行通知書未申復，但查，被告於再審查核駁理由先行通知書未引據切確引證案技術內容具體說明其何以系爭案之該等特徵構件已為引證案所揭露，暨其差異部分係屬運用既有技術所能輕易完成，既難以憑核，已屬審定應記明之理由而未予記明之違法，尚不能以原告未申復即謂被告仍得以未予記明理由作為再審查核駁審定書核駁之論據。

四、又系爭案第 1 項係關於一種可下載週邊裝置韌體程式碼的方法，第 2 項至第 7 項另就第 1 項之方法界定在該主機中所包括之該週邊裝置韌體程式碼具有可使該週邊裝置運作之複數個執行功能；下載於該存取記憶體之該週邊裝置韌體程式碼，可為只具有一個該執行功能；下載於該存取記憶體之該週邊裝置韌體程式碼，可至少具有一個該執行功能；該唯讀記憶體係一遮單式唯讀記憶體；該啟動載入程式碼之執行步驟更包括：建立與該主機連繫之一傳輸介面；該啟動載入程式碼之執行步驟更包括：將該週邊裝置韌體程式碼的一儲存位址自該唯讀記憶體移轉至該存取記憶體中。被告於核駁理由先行通知書與其再審查核駁審定書就該附屬特徵如何被引證案所揭露，或如何屬該技術領域中具有通常知識者依申請前之引證技術所能輕易完成，亦未各別具體敘明，除其審定理由不明確外，亦有違逐項審查原則。尚不能以其審定理由中提及爭案申請專利範圍第 1 項至第 7 項係一種可下載週邊裝置韌體程式碼的方法，是讓週邊裝置中的處理器執行燒錄於唯讀記憶體中之啟動載入程式碼，其中啟動載入程式碼係用以自主機下載週邊裝置韌體程式碼至存取記憶體中。之後，處理器會執行下載於存取記憶體之週邊裝置韌體程式碼等語，即認被告已就系爭案第 1 項至第 7 項之技術內容逐項審查。

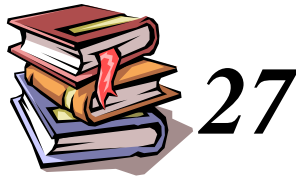
五、系爭案第 8 項係一種可下載週邊裝置韌體程式碼的方法，係有關於將存放在一主機中的該週邊裝置韌體程式碼下載至一週邊裝置之方法，其中在該週邊裝置中包括一存取記憶體，該可下載週邊裝置韌體程式碼的方法包括：執行一啟動載入程式碼步驟，用以自該主機下載該週邊裝置韌體程式碼至該存取記憶體中；以及執行該週邊裝置韌體程式碼步驟，用以執行下載於該存取記憶體中之該週邊裝置韌體程式碼。與第 1 項之技術內容並不相同，第 15 項獨立項係一種可下載週邊裝置韌體程式碼的週邊裝置，該物之發明與上述第 1 項、第 8 項方法發明創作內容亦復有異。惟被告均未具體說明上開 2 獨立

項暨其附屬項之附屬特徵如何被引證案所揭露，或如何屬該技術領域中具有通常知識者依申請前之引證技術所能輕易完成，亦未各別具體敘明，而僅泛詞系爭案申請專利範圍第 8 至第 14 項之可下載週邊韌體程式碼的方法與申請專利範圍第 15 項至第 20 項之可下載週邊裝置韌體程式碼的週邊裝置，不具進步性的理由也與第 1 項至第 7 項相同。理由非惟疏漏不明確，且亦有違逐項審查原則。

六、被告於審理中雖就引證 1、2、3、4 之技術內容加以補充說明，而認由引證 1、引證 2、引證 3 和引證 4 之技術特徵內容，均已經揭露了「解決週邊裝置的韌體的版本更新之問題」，這和系爭案的技術特徵內容相同。故系爭案的申請專利範圍第 1-7 項和第 8-14 項之「下載週邊裝置韌體程式碼的方法」，經由前述之說明可以斷定是不具進步性；同理，系爭案的申請專利範圍第 15-20 項之應用前述下載週邊裝置韌體程式碼的方法之週邊裝置，由圖式之第 1 圖（週邊裝置 100）中所揭露之該週邊裝置的組成元件，也無特殊組成元件或與習知技術相異進而有顯著的技术功效之處，所以該週邊裝置亦不具進步性，且原告所宣稱之「降低成本的壓力」是無法達成的等等。惟按，違反程序或方式規定之行政處分就必須記明之理由已於事後記明書，僅得於訴願程序終結前為之，得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之始得補正，行政程序法第 114 條第 1 項第 2 款、第 2 項定有明文。因此，被告就其應於審定書明確記明之理由於行政訴訟中始行補充，尚不能認已符合行政程序法第 114 條補正之規定。且被告於核駁理由先行通知書系爭案技術內容如何被引證案所揭露，或如何屬該技術領域中具有通常知識者依申請前之引證技術所能輕易完成，既未各別具體敘明，且未逐項審查。由於被告於核駁理由先行通知書於逐項審查後，將系爭案符合專利要件與不符合專利要件之各請求項載明，具體說明其理由，使原告得依其評估決定是否修正或補充其申請專利範圍。則被告未於核駁理由先行通知書將其逐項審查後，就關於系爭案符合專利要件與不符合專利要件之各請求項分別於通知書載明，具體說明其理由，使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍對原告關於被告應依專利法第 46 條第 2 項逐項審查後認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。訴願決定就原審定上述違法未加指摘而予維持，尚非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

七、至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係因被告未引據切確引證案技術內容具體說明其何以系爭案之該等特徵構件已為引證案所揭露，暨其差異部分係屬運用既有技術所能輕易完成，有違行政程序法第 5 條、第 96 條第 2 款規定。且就系爭案之各請求項亦未逐項審查以確實踐行專利法第 46 條第 2 項之程序，又依本件未具體載明核駁理由之情形，尚不能認得依於行政訴訟中補充之理由已符合行政程序法第 114 條補正之規定而應予撤銷。而系爭案是否符合專利要件之實體部分，尚須由被告就上述各點再行審查，並於踐

行專利法第 46 條第 2 項之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使。且原告已表明參酌申請專利範圍第 8 項後認為其請求範圍確有過廣之疑慮，被告如另為重新審查之處分，原告願刪除申請專利範圍第 8 項及其附屬項之請求範圍。因此，本件重為審查程序已涉及原告是否得向被告申請修正或補充其申請專利範圍之程序利益。本院尚無從於本件行政訴訟審理中逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。兩造就系爭案是否具專利要件之實體爭議，因已無從於本件審究，故不另論述，併此敘明。



【判決字號】 95，訴，2283
 【判決日期】 960719
 【系爭重點】 未於核駁理由先行通知書通知
 【相關法條】 專利法第 46 條 II

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：通知原告應修正或載明之申請專利範圍，並敘明逾限或不同意補充、修正，被告即依原申請內容逕予審定，則於原告逾限或不同意補充、修正，被告即依原申請內容加以審查，其再審查認為有不予專利情事時，被告仍應依專利法第 46 條第 2 項規定，在審定前應先通知申請人即原告，亦即仍應在審定前以核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，俾原告得依同項規定申復。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

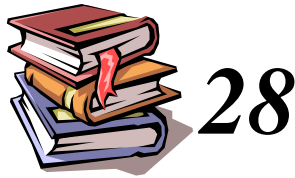
事實概要

緣第三人日商柯尼卡股份有限公司（嗣後更名為日商「柯尼卡美樂達控股股份有限公司」，下稱柯尼卡股份有限公司）前於 89 年 10 月 3 日以「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」（下稱系爭案），向被告申請發明專利，並以西元 1999 年 10 月 21 日申請之日本 00-000000 號專利案及 1999 年 11 月 8 日申請之日本 00-000000 號專利案主張優先權；經被告編為第 000000000 號予以審查，不予專利。柯尼卡股份有限公司不服，申請再審查，並於 93 年 12 月 20 日提出專利說明書修正本，案經被告審查准予修正，並以 94 年 2 月 5 日（94）智專三（一）02054 第 00000000000 號專利再審查核駁審定書，為本件應不予專利之處分。柯尼卡股份有限公司不服，提起訴願後，嗣於 94 年 3 月 29 日將本件專利申請權讓與原告並由原告承受訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、本件系爭案經被告審查後，於 92 年 8 月 25 日以（92）智專二（六）01088 字第 00000000000 號核駁審定書以系爭案不具進步性為不予專利之審定。經

原告於 92 年 9 月 24 日申請再審查，並於 93 年 3 月 24 日、93 年 9 月 6 日、93 年 12 月 20 日修正申請專利範圍，嗣被告於 94 年 2 月 5 日以 (94) 智專三 (一) 02054 第 00000000000 號專利再審查核駁審定書，為本件應不予專利之處分，有上開函文在卷可憑。經查，本件被告於作成再審查核駁審定前，並未依專利法第 46 條第 2 項之規定在審定前先通知申請人，限期申復。被告雖主張其曾分別於 93 年 7 月 7 日及 93 年 10 月 21 日一再通知原告有關係爭案之申請專利範圍有不明確之情事，應依表 2 之數值所示，將「Rt /Ro」具體設限外，並將量測時之波長條件限定為 590nm 等情。惟查，被告於 93 年 7 月 7 日以 (93) 智專三 (一) 02054 字第 00000000000 號函通知原告於文到次日起 60 日內，提出系爭案再審查案說明書、申請專利範圍、修正本 (頁)，逾限或不同意補充、修正，即依原申請內容逕予審定，並於該函說明中記載係依專利法第 48 條、第 49 條、專利法施行細則第 28 條之規定辦理，另說明系爭案應將申請專利範圍具體設限、修正，申請專利範圍所述定義如 Rt、Rt' 等，均應與說明文字內容相符，且所主張之範圍均需有實例數據支持等語。因此，上開函文係依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，並非係依專利法第 46 條第 2 項規定所作成在審定前先通知申請人之核駁理由先行通知書。另被告於 93 年 10 月 21 日以 (93) 智專三 (一) 02054 字第 00000000000 號函通知原告於文到次日起 60 日內，提出系爭案再審查案說明書、申請專利範圍、修正本 (頁)，逾限或不同意補充、修正，即依原申請內容逕予審定，並於該函說明中記載係依專利法第 48 條、第 49 條、專利法施行細則第 28 條之規定辦理，另說明系爭案應將申請專利範圍第 1、11、12、16、17、21、27 項明確、具體敘述、限制 (詳細內容如本院卷第 99-100 頁)。該函亦係依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，仍非係依專利法第 46 條第 2 項規定所作成在審定前先通知申請人之核駁理由先行通知書。上開二函文既係通知原告應修正或載明之申請專利範圍，並敘明逾限或不同意補充、修正，被告即依原申請內容逕予審定，則於原告逾限或不同意補充、修正，被告即依原申請內容加以審查，其再審查認為有不予專利情事時，被告仍應依專利法第 46 條第 2 項規定，在審定前應先通知申請人即原告，亦即仍應在審定前以核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，俾原告得依同項規定申復。詎本件被告未在審定前以核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，即於 94 年 2 月 5 日逕以 (94) 智專三 (一) 02054 第 00000000000 號專利再審查核駁審定書，為本件應不予專利之處分。使原告無從依核駁理由先行通知書評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，對原告關於被告應依專利法第 46 條第 2 項規定，再審查後認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。上開再審查核駁審定之作成，於法即非妥適，訴願決定未加指摘而予維持，亦有未洽。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【判決字號】 94，訴，1870
 【判決日期】 961122
 【系爭重點】 違反逐項審查及先行通知申復
 【相關法條】 專利法第 46 條 II

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍第 39、40、81、82、83、113 及 114 項等認為屬較具體不籠統之附屬項為具體之逐項審查後，載明在先行通知書，予原告補充或修正之機會，暨系爭處分書就此等附屬項漏未記載核駁之理由，應認有違反逐項審查及先行通知申復之規定；又系爭專利及引證 1、2 經送請學術研究單位鑑定結果，除多孔性相同外，其餘諸多特徵均有不同，引證案尚不足以證明系爭專利不具進步性，系爭審定處分遽為本件系爭專利不予專利之處分，容有違誤，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告第 000000000 號專利再審查申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（下同）90 年 3 月 7 日以「膜片及毛細管型集音共振腔體其構成原理及安裝方法」向被告申請發明專利（下稱系爭專利），經編為第 00000000 號審查決定不予專利（92 年 3 月 19 日部制（二）智專一（四）02034 字第 00000000000 號）。原告不服，申請再審查，並於 92 年 10 月 21 日修正發明名稱為「集音共振腔體」，經被告先於 93 年 7 月 21 日以（93）智專三（一）02054 字第 00000000000 號再審查案核駁理由先行通知書（下稱系爭核駁理由先行通知書），通知原告於文到 30 日內提出申復說明及有關反證資料通知等辦理。原告嗣於 93 年 8 月 18 日再提出申請專利範圍修正，案經被告認未變更實質，依該修正本審查，以 93 年 9 月 15 日（93）智專三（一）02054 字第 00000000000 號專利再審查核駁審定書（下稱系爭處分）為本案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍未甘服，遂向本院提起本件行政訴訟。

理由摘要

五、經查：

(一)本件第 00000000 號「集音共振腔體」發明專利案，其包含：至少一振動元件；以及至少一接觸體，該接觸體及該振動元件間係以最少接觸點相互裝設者；一固定件；以及至少一振動元件，該振動元件及該固定件間係以最小接觸點相互裝設者；係以一利用不同厚度、尺寸、密度、材質、形態之獨立固彈性及其本身組織上密佈無數複微孔孔隙所形成一造型之型態素材；採以最大跨距或最大懸空面積之最少或最小接觸點的裝置方式固定於接觸體或固定件上所構成的集音共振腔體；係以當各入射音的頻率相等於各該不同厚度、尺寸、密度、形態之獨立固彈性及組織上密佈無數複微孔孔隙所形成一造型之型體素材，其本體所形成的振動系之固有振動頻率相一致時，將引起各該特別預設定為約束各區別頻率之型體素材其本身壁體或板面或末端的震動共振作能顯著加大，而隨之如波浪偏移擺動損耗音能；其週遭空氣亦同時如彈簧般的反覆壓縮、膨脹運動，與各該獨立的固彈性及本身組織上密佈無數複微孔孔隙所形成一造型之型體素材其本身壁體或板面或末端之表面強烈摩擦，將音能轉變為熱能而被吸收；餘音進入於該等組織上密佈複微孔孔隙的各獨立固彈性造型之型體素材內部時，在複微孔孔隙內部流竄的入射音經過空氣不斷地再反覆再壓縮、膨脹運動而強烈摩擦各該等素材之型體素材內部孔隙之結果，餘音音能再轉變成為熱能消滅，有原告 92 年 10 月 21 日發明專利說明書附卷可參。

(二)查系爭審定處分理由欄第 3 頁(四)記載：「．．．至於『最少接觸點』一詞並無具體數量限定、乃為一模糊相對用語，與『適當厚度』、『極小孔隙』、『極硬之薄板』等敘述相同，究為多厚？多小？多硬？並無法界定．．．故申復理由第 11 頁所強調者顯無理由。」指摘原告申復理由所用文字未具體，無法界定，因之其申復理由顯無理由等語，有系爭審定處分書影本附本院卷可稽（見原證附件一）。惟查，遍觀被告系爭核駁理由先行通知書說明欄，均無任何具體述及系爭專利有所謂「無法界定」及「未具體表明」之文字，有系爭核駁理由先行通知書附原處分第 2 卷第 35 頁足徵，而原告於 90 年 3 月 7 日之發明（新型）專利說明書第 2 頁四中文發明摘要欄第四行即有「最少接觸點」記載，第 8 頁倒數第 4 行亦有「最小及最少接觸點」之記載（見原處分卷第 1 宗第 28 頁），足知被告早知悉系爭專利證明有此項記載，卻未先行通知原告說明，致使原告於提出上開申復理由書時，事先並未能知悉此項指摘而有補充或修正之機會。是系爭核駁理由先行通知書及系爭處分忽略專利法第 46 條第 2 項及行政程序法第 102 條規定之立法精神，亦即被告經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前通知申請人限期申復者，應給申請人事先知悉並予以補充或修正之機會之意旨，如關於不予專利之通知內容及理

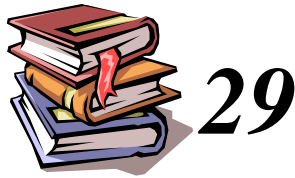
由未具體明確，而無法使申請人得以清楚明白應補充或修正之處者，即屬未符合專利法第 46 條第 2 項之規定及行政程序法第 102 條規定之精神，自有未合。

(三)再者，系爭審定處分書對於系爭專利申請專利範圍附屬項第 39、40、81、82、83、85、113 及 114 項等並未為核駁之論述，有系爭審定處分書理由欄之載述足佐。對比，被告訴訟代理人於本院 96 年 11 月 8 日言詞辯論時指稱：「系爭案專利範圍很籠統，第 1 至 38 項都沒有寫清楚，只有第 39 項比較清楚而已」、「獨立項是第 1 項、第 41 項及第 115 項。系爭案第 1、41 項獨立項範圍過大，第 115 項結構關係較完整，但第 115 項由引證 1 可輕易完成。」、「93 年 7 月 21 日核駁先行通知書有通知原告，核駁理由先行通知書就是通知那幾項有問題，會被核駁掉。」、「第 39、40、81、82、83 及 113、114 項都沒有核駁，原告就沒有核駁的項次可修成獨立項或分割申請」，可知被告亦認為系爭專利申請專利範圍第 39、40、81、82、83、85、113 及 114 項等項，與其餘各項比較，屬較具體不籠統者，且具有可專利性，而未在系爭處分理由予以核駁，亦可認定。則依前開被告審定時「專利審查基準」1-2-27 頁「五審查上應注意事項」：「．．．．．。且不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。．．．」然被告於系爭先行核駁理由通知書並未敘明上開具有可專利性之項次應該修成獨立項或分割申請，使原告有修正之機會，即於系爭處分將系爭專利申請案全部予以核駁，則系爭處分顯然未確實遵守自訂之審查基準應注意事項「不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁」之規定，自有未合。易言之，被告就其所認定系爭專利申請專利範圍第 39、40、81、82、83、85、113 及 114 項等項，有無進步性，可否自獨立項分離而修正為個別獨立項，即應在先行核駁理由通知書具體載明，予以原告補充或修正之機會。如原告未遵從修正之通知，或修正後，仍無理由，被告自應在最後核駁之審定理由中敘明未能准許之理由，始符前揭「逐項審查原則」而無漏未審查之憾。詎本件核駁理由先行通知書及系爭審定處分書均未敘明系爭專利申請專利範圍第 39、40、81、82、83、113 及 114 項等項，是否具備可專利性，即就系爭專利申請案全部予以核駁，理由亦嫌不備，而難昭折服。

(四)況且，系爭專利（編號 00000000）與編號 00000000 號（集音原件之改良結構，即引證 1，附原處分卷第 29 頁）及編號 00000000 號（雙面吸音型之隔音牆板，即引證 2，附原處分卷第 21 頁）等之差異比較，業經本院於 95 年 12 月 27 日以院田儉股 94 訴 01870 字第 0000000000 號函送請國立台灣大學工程科學系鑑定：「外觀型體（針對外部型狀）、構件差異（針對內部細節）、設計原型（針對設計原理）、操作手法（針對作動方式）、技術手段（針對執行構成）、功能效果（針對預期目的）、特性區

別（針對構成形態）、裝置方法（針對裝置用途）。」（附本院卷第 421、422 頁）；鑑定結果：「．．．四根據附件一中之引證案一與本案，在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等多項之差異比對，顯示兩者，除均具少孔性外，餘則存在迥然而異之差別，應不具類似性。五根據附件二中之引證案二與本案，在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等多項之差異比對，亦顯示兩者，除均具少孔性外，餘則存在迥然而異之差別，應不具類似性。．．．」有國立台灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室函本院附卷可佐（第 428 頁），另揭明系爭專利與引證 1 及 2 之差異，均未具類似性明確在案，可知鑑定結果間接說明系爭專利與引證案除多孔性相同外，其餘在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等均不相同，是引證案尚不足為系爭專利不具進步性之證據。

六、綜上，系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍第 39、40、81、82、83、113 及 114 項等認為屬較具體不籠統之附屬項為具體之逐項審查後，載明在先行通知書，予原告補充或修正之機會，暨系爭處分書就此等附屬項漏未記載核駁之理由，應認有違反逐項審查及先行通知申復之規定；又系爭專利及引證 1、2 經送請學術研究單位鑑定結果，除多孔性相同外，其餘諸多特徵均有不同，引證案尚不足以證明系爭專利不具進步性，系爭審定處分遽為本件系爭專利不予專利之處分，容有違誤，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。另，原告請命被告作成准系爭專利之處分部分，考量尊重專責機關第一次處分權，且本件既尚有待被告通知原告就系爭專利請求項中具有可專利性之附屬項為修正後再為審查，以決定系爭專利申請案是否構成違反上開專利法第 22 條第 4 項規定之情形，則原告求為判決命被告應就系爭專利作成准予專利之處分，即難謂已達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，原告請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分，為有理由，其餘部分為無理由，應予駁回。



【判決字號】 96，訴，484

【判決日期】 961227

【系爭重點】 違反逐項審查、漏未審查及先行通知申復之相關規定

【相關法條】 專利法第 26 條Ⅳ、第 46 條Ⅱ、專利法施行細則第 18 條Ⅱ

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍獨立項有關名詞如何不明確？為具體指明；另，就獨立項以外之其餘認為屬較具體不含糊之附屬項，未為逐項審查，暨系爭處分就此等附屬項漏未記載是否具有可專利性，應認有違反逐項審查、漏未審查及先行通知申復之相關規定；又系爭專利案之相對應於美國、歐洲、韓國及中國大陸之申請案均已獲准專利，且彼等均核准被告所指摘之名詞，則被告於進行系爭專利案之審查時，自應參酌申請時通常知識以熟習該項技術者之觀點進行審查。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告第 00000000 號專利再審查申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

緣原告前於民國（下同）90 年 10 月 12 日以「從含類化合物之溶液中回收氫氧化物之方法」向被告機關智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利案），並以在美國申請，申請日為西元 2000 年 10 月 20 日，申請案號為 09/693293 之專利案主張優先權，經被告編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於 94 年 3 月 16 日以（94）智專三（四）01094 字第 00000000000 號再審查核駁理由先行通知書（下稱系爭核駁理由先行通知書）通知原告有關修正事項，原告乃於 92 年 4 月 22 日提出申請專利範圍修正本，案經被告機關准予修正，並依該修正本審查，於 94 年 9 月 28 日以（94）智專三（四）01094 字第 00000000000 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

理由摘要

五、經查：

- (一)系爭專利案請求項計 36 項，其中第 1、5、10、21、27、29、31 及 34 項俱為獨立項，其餘則均為附屬項，除經系爭專利案之說明書載明外，復為兩造所不爭執。而該等獨立項依系爭處分理由欄(三)之記載，渠等之「陽離子」、「陽離子交換材料」、「化合物」、「陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等名詞太含糊，已經超越實施例所能支持，因認為違反專利法第 26 條第 4 項之規定而不予專利，有系爭處分附原處分卷第 221 頁足考。是系爭處分認為系爭專利案就上開獨立項之相關名詞「陽離子」、「陽離子交換材料」、「化合物」、「陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等不明確，以致無法支持其實施例，洵堪認定。
- (二)按依被告公告之專利審查基準第二篇第 2-1-25 頁載明：「判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：(1)發明說明揭露之內容；(2)申請時的通常知識；(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知。」；同審查基準第 2-1-42 頁載明：「審查時，應參酌申請時的通常知識，包括相關的先前技術。」準此，被告為系爭專利案之審查時，自須參酌系爭專利案申請時之通常知識。包括：被告所核准與系爭專利案技術領域相近之專利案件，例如專利證書第 I230176 號（見原告附件 11）核准「陽離子」之範疇、專利公告第 501937 號（見原告附件 12）核准「化合物」、「陽離子」及「陽離子交換材料」之範疇、專利公告第 494014 號（見原告附件 13）核准「陽離子交換材料」和「氫形式之陽離子交換材料」等範疇；系爭專利案之相對應美國、歐洲、韓國及中國大陸申請案均已獲准專利；且彼等均核准被告所指摘之名詞，則被告於進行系爭專利案之審查時，自應參酌申請時通常知識以熟習該項技術者之觀點進行審查。是故，系爭專利案獨立項之「陽離子」、「陽離子交換材料」、「化合物」、「陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等名詞於系爭專利申請時是否屬於上開審查基準(3)「該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知」之範圍，並非含糊之名詞，而無庸再予嚴格定義，即非無推敲餘地，系爭處分忽略上開審查基準之規定，逕自認定系爭專利之相關名詞太含糊，尚嫌率斷。
- (三)再者，按專利法第 43 條第 2 項規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」又行政程序法第 96 條第 1 項規定：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項：．．．二主旨、事實、理由及其法令依據。．．．」是知具備行政處分性質之核駁審定書應記載「理由」，而此所謂記載不予專利之理由，自係指記載完整之理由而言，否則即因未符上揭法律規定而生理由不備之違法。查系爭處分雖認定系爭專利案之獨立項欠缺專利要件而不予專利，惟被告於本院言詞辯論時卻承認其餘附屬項均具備專

利要件，有本院 96 年 12 月 13 日之言詞辯論筆錄足按，然對照系爭處分理由內容，對於附屬項是否具備可專利性，卻均無隻字片語之交待。可知，若非經開庭面對面式之溝通，當無法知悉本件附屬項尚屬符合專利要件之事實，則系爭專利案之附屬項是否具備專利要件即無法自系爭處分之書面記載得知，是其系爭處分顯有理由不備之違法情形，亦可認定。

(四)又，依被告所公告之專利審查基準第二篇第一章第 3.6 節進步性審查注意事項第(3)點「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」亦即，被告若認系爭專利案之獨立項不符專利要件，其附屬項因未必不符專利要件，則被告即應對於各請求項逐一進行審查並分別臚列審查結果，以符規定。查被告之系爭處分既有未對系爭專利案附屬項記載應予專利或不予專利之理由，有如前述，則被告即有違反其所公告之專利審查基準第二篇第一章第 3.6 節進步性審查注意事項第(3)點之規定，漏未審查附屬項之結果。

(五)被告另訴稱原告既無意修正不明確之界定，當屬未載明「必要技術特徵」，而不符專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項之規定等語。然查，被告如認原告系爭專利案之獨立項等之相關名詞界定不夠明確，或其附屬項具備專利要件，依專利法第 46 條第 2 項規定，自可在系爭核駁理由先行通知書具體載明，賦予申請人修正或補充之機會，以符專利法第 46 條第 2 項規定之意旨。易言之，被告就其所認定系爭專利申請專利範圍獨立項部分，如確僅因名詞含糊定義不明確，未能給予專利；附屬項等項，有無進步性，可否自獨立項分離而修正為個別獨立項，自可在先行核駁理由通知書具體載（指）明，予原告補充或修正之機會。如原告未遵從修正之通知，或修正後仍未符理由，被告自可在最後核駁之審定理由中敘明其未能准許之理由，始符前揭「逐項審查原則」，而無漏未審查之憾。

(六)對此，被告固稱已有給予原告修正之機會等語。然審諸本件被告系爭核駁理由先行通知書理由欄三、(二)僅記載：「本案申請專利範圍第 1、5、10、21、27、29、31 及 34 項中『陽離子』、『陽離子交換材料』、『化合物』、『陽離子和陰離子』、『氫形式之陽離子交換材料』等名詞太含糊，應具體指明種類。」泛稱「太含糊」，並未指明該等名詞如何不明確。系爭處分對此另記載：「．．．已經超越實施例所能支持．．．」，顯屬對系爭專利案之新指摘缺點，並非系爭核駁理由先行通知書已經載明之事項，容有忽略實質予以申請人修正或補充機會之法意，均有未洽。

六、綜上，系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍獨立項有關名詞如何不明確？為具體指明；另，就獨立項以外之其餘認為屬較具體不含糊之附屬項，未為逐項審查，暨系爭處分就此等附屬項漏未記載是否具有可專利性，應認有違反逐項審查、漏未審查及先行通知申復之相關規定；又系爭專利案之相對應於美國、歐洲、韓國及中國大陸之申請案均已獲准專利，且彼

等均核准被告所指摘之名詞，則被告於進行系爭專利案之審查時，自應參酌申請時通常知識以熟習該項技術者之觀點進行審查。且系爭專利案申請時國內經被告所核准與系爭專利案技術領域相近之專利案件，既有專利證書第 I230176 號、專利公告第 501937 號、專利公告第 494014 號等，則系爭專利案獨立項之「陽離子」、「陽離子交換材料」、「化合物」、「陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等名詞於系爭專利申請時是否屬於上開審查基準(3)「該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知」之範圍，並非含糊之名詞而毋庸再予嚴格定義，即非無推敲餘地。被告遽對系爭專利申請案為核駁之處分，容有未洽，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。至於原告請求判命被告作成准予專利之處分部分，因本件既尚待被告通知原告就系爭專利請求項中具有可專利性之附屬項為修正後再為審查，暨獨立項相關名詞是否毋須再另予界定，仍待被告重新審酌，以決定系爭專利申請案是否構成違反上開專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項規定之情形，則原告求為判決命被告應就系爭專利作成准予專利之處分，即難謂已達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，原告僅於請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分，為有理由，其餘部分為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，2002

【判決日期】 960215

【系爭重點】 部分項成立，經通知修正，未修，全部成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 105 條準用第 27 條、第 98 條之 1

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立」，被異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：被告業已在審定前通知原告於文到 30 日內提出修正；原告於收受通知函後，自應作合乎專利要件之修正，但原告仍不為修正；．．．系爭案請求項第 7、8、10、11 及 13 項內容，均揭示於引證案申請專利範圍中，其申請專利範圍實質相同；引證案自足以證明系爭案請求項第 7、8、10、11 及 13 項有違其核准審定時專利法第 105 條準用第 27 條之規定。從而，被告本於專利案之完整性，審定為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

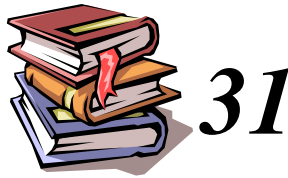
原告於民國（以下同）90 年 06 月 13 日以「高效能側吹式散熱裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查及再審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第 98 條之 1 及第 105 條準用第 27 條之規定，對之提起異議。案經被告審查，於 94 年 10 月 11 日以 (94) 智專三(二)04074 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

(三)經查，揆諸上開申請專利範圍所載，系爭案請求項第 7 項之特徵在於「扇框，具有一出風口與一不為圓形之入風口」，第 10 項之特徵在於「擋板，由該入風口所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」，第 11 項之特徵在於「外框，具有一出風口及一不為圓形之入風口」。足認第 7、10 及 11 項之技術特徵在於「不為圓形之入風口」，然揆諸系爭案之說明書及圖式，並未說明系爭案之擋板其位置係位於該入風口與該出風口之鄰接處。惟查引證案請求

項第 1 項所揭示「其特徵在於，前述匣殼之入風口於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適當寬距與高度之弧形凸緣」語，再參以引證案第 3、4 圖所揭示弧形凸緣位於封閉側壁處，形成不為圓形之入風口；是系爭案請求項第 7、10 及 11 項「不為圓形之入風口」之特徵，已為引證案所揭示；況系爭案其餘之扇框、外框及扇葉之結構，亦均相同於引證案申請專利範圍所揭示匣殼、風扇體。是以，引證案足以證明系爭案請求項第 7、10 及 11 項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不具新穎性。再者，系爭案請求項第 8 項所揭示「入風口具有一擋板，用以抑制流道之高壓區所逸散的氣流」，第 13 項所揭示「出風口設置有散熱鰭片」等特徵，亦與引證案申請專利範圍所揭示「弧形凸緣、散熱鰭片」之特徵相同，此能由熟習該項技術者直接推導；是以，引證案亦足以證明系爭案請求項第 8 及 13 項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不具新穎性。綜上，系爭案請求項第 7、8、10、11 及 13 項內容，均揭示於引證案申請專利範圍中，其申請專利範圍實質相同；引證案自足以證明系爭案請求項第 7、8、10、11 及 13 項有違其核准審定時專利法第 105 條準用第 27 條之規定。從而，被告本於專利案之完整性，審定為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合。

(四)末查，本案被告於參加人提出異議後，業於 94 年 08 月 12 日以 (94) 智專三(二)04074 字第 000000000000 號函，請原告修正申請專利範圍，略以：「系爭案...於答辯理由書中皆稱其主要技術特徵為『擋板 150 係位於該入風口 110 與該出風口 120 之鄰接處，使得入風口為一不為圓形之入風口』，而系爭案請求項 7、10、11 獨立項皆未載有此種特徵，為與異議證據有所區別，應將請求項 9 併入請求項 7、請求項 14 併入請求項 11、該主要技術特徵寫入請求項 10。」等語，足認被告業已在審定前通知原告於文到 30 日內提出修正；原告於收受通知函後，自應作合乎專利要件之修正，但原告仍不為修正；是以，本件原告既未就原申請專利範圍作任何修正，被告以之作為異議案之比對對象，而作成異議審定之處分，自無不合，原告主張被告在未告知其考量結果之情況下，作出不利於原告之程序，有違行政程序法第 9 條之規定乙節，自不足採。



【判決字號】 96，訴，1070
 【判決日期】 961220
 【系爭重點】 不准修正，逕予審定異議成立
 【相關法條】 專利法(90 年法)第 44 條之 1Ⅳ一

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：若所為修正不合法條規定之要件，或其修正不足以影響異議事件之審定結果，自無允許再為修正之餘地。因系爭案並無申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事，則被告自無通知原告修正申請專利範圍之必要，自無違反當事人參與原則可言。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告前於民國 90 年 8 月 1 日以「組合式風扇及其所使用之扇框結構」(下稱系爭案)向被告申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符發明專利要件，對之提起異議；原告復於 92 年 8 月 21 日提出系爭案申請專利範圍修正本。案經被告審查，不准修正，且認系爭案有違前揭專利法第 20 條第 2 項規定，於 95 年 6 月 21 日以 (95) 智專三 (二) 04060 字第 00000000000 號專利異議審定書，為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。

理由摘要

二、經查：

(一)、系爭案原申請專利範圍第 32 項所載係為：「一種組合式風扇，其包括：至少一風扇；以及至少一扇框結構，與該至少一風扇偶合，其包括一第一框架；以及一第一導流部，配置於該第一框架內，其中該第一導流部由複數個靜葉所構成並呈徑向排列，當該至少一風扇運轉時，該複數個靜葉可提昇該至少一風扇所產生氣流之風量與風壓。」其中非但無原告所指稱之「外框」構成，且對照系爭案原專利說明書所載，「外框」與「框架」在專利說明書或申請專利範圍內均各有所指，圖式之元件標號亦不相同，二者並非相同構件；原告雖稱第 32 項增加之「外框」即第 65 項

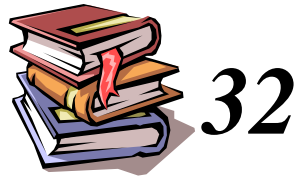
刪除之「框架」，所述並無足採。而系爭案修正本既將原申請專利範圍第 65 項所載之「框架」予以刪除，即屬減少申請專利範圍之限制條件，為申請專利範圍之擴大，自不符核准審定時專利法第 44 條之 1 第 4 項第 1 款規定，被告不准其修正，核無不合。

(二)、引證案即為西元 2001 年 6 月 12 日公告之美國第 0000000B1 號專利案，動葉與靜葉的組合可單層對單層搭配，亦可變化為多層動葉對多層靜葉、單層靜葉對多層動葉或多層靜葉對單層動葉。故系爭案將靜葉（導流板）與動葉（散熱風扇）搭配，或多種變化的搭配使用之技術特徵已為引證案所揭露；雖系爭案申請專利範圍第 1 項及第 32 項等獨立項將靜葉（導流板）單獨設計於一框架結構內，而可與習用散熱風扇搭配使用，惟習用散熱風扇仍有如引證案所載扇框肋條在風吹時的渦流會產生一特定的風阻，造成風壓變化量損失的情況下，以外加具靜葉（導流板）的扇框結構，並不若引證案將承置使動葉轉動的驅動裝置之外框肋條改以形狀似扇葉之靜葉，以提升動葉風壓的效果來的直接有效；且將一體式的組合變更為分離式的組合乃為習用技術之簡易變更轉知運用，亦無特殊功效之增進，故系爭案申請專利範圍第 1 項及第 32 項所載框架內之第一導流部由複數個靜葉所構成並呈徑向排列，並與散熱裝置（風扇）偶合運轉等主要構成及作用，係為運用申請前引證案之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。又系爭案申請專利範圍第 2 至 31 項、第 33 至 67 項附屬項所揭露者，已為引證案所揭示或為習知風扇技術之簡易附加，均不具進步性。

(三)、原告稱被告之處分違反「當事人參與原則」云云。惟查，系爭案核准時專利法第 44 條之 1 規定：「專利專責機關得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。．．．依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」法條係規定「得」依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，而非「應」，足見是否通知申請人限期補充、修正，乃專利專責機關之行政裁量事項，除其修正須符合法定之要件外，尚以有修正之必要為前提。從而，若所為修正不合法條規定之要件，或其修正不足以影響異議事件之審定結果，自無允許再為修正之餘地。因系爭案並無申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事，則被告自無通知原告修正申請專利範圍之必要，自無違反當事人參與原則可言。

(四)、原告又稱被告之審定違反行政法之「明確性原則」與專利審查基準之「逐項審查」精神云云。惟查，被告異議審定書理由（五）已逐項審查明確指出系爭案申請專利範圍第 1 項及第 32 項等獨立項不具進步性。而理由（六）至（四十三）亦已逐項審查明確指出系爭案申請專利範圍第 2 至 31 項及第 33 至 67 項等各附屬項不具進步性。且審定理由中已指出

系爭案各請求項所載之技術特徵，並詳細說明判定該等技術特徵不具進步性之理由，並無原告所稱之未逐項審查及違反明確性原則之情事。原告所訴即無可採。



- 【判決字號】 96，訴，950
 【判決日期】 961115
 【系爭重點】 核准審定後即不得補充修正
 【相關法條】 專利法第 49 條Ⅱ、第 51 條Ⅰ

發明專利逾期未繳納證書費及第 1 年年費案，智慧局處分專利權自始不存在，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：系爭案經核准審定後，依首揭說明，其審查程序即告終結，即不得再依同法第 49 條第 2 項申請補充、修正說明書或圖式，況被告以前揭審定書通知本案申請人繳納證書費及第 1 年年費，並未以本案補充修正之准否為前提要件，二者核屬二事。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告之前手米輯科技股份有限公司（下稱申請人）前於民國（下同）94 年 6 月 6 日以「晶片封裝結構及其製程」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，案經被告編為第 00000000 號專利案審查，於 95 年 4 月 24 日以（95）智專二（一）04079 字第 00000000000 號專利核准審定書審定系爭案應予專利，同時諭知申請人依專利法第 51 條第 1 項規定，應於該審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費，始予公告，並自公告之日起給予發明專利權；屆期未繳費者不予公告，其專利權自始不存在。申請人旋於 95 年 6 月 1 日將系爭案申請權讓與原告。惟原告及系爭案申請人逾期未繳納證書費及第 1 年年費，被告乃以 95 年 9 月 8 日（95）智專一（一）13008 字第 00000000000 號函為系爭案專利權自始不存在之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。

理由摘要

二、經查，本件發明專利申請案，係經被告於 95 年 4 月 24 日以（95）智專二（一）04079 字第 00000000000 號專利核准審定書通知本案申請人（即原告之前手）應於核准審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費，始予公告，並自公告之日起給予發明專利權；屆期未繳費者不予公告，其專利權自始不存在。該審定書業於同年 4 月 26 日合法送達本案申請人，此有原處分卷附之送達證書可稽，是原告或本案申請人至遲應於 95 年 7 月 26 日前繳

費領證，惟其逾期未繳費領證，依首揭專利法第 51 條第 1 項規定，其專利權自始不存在。

三、原告雖訴稱其於 95 年 6 月 12 日提出系爭案修正補充，並未超過系爭案之申請日期 15 月以上，系爭案應又回到審查階段，於審查階段並無繳納證書費及第 1 年年費之情況產生，被告受理系爭案之補充修正申請至發文告知原告不受理之時間大約 3 個月，超過訴願法第 2 條所規定的法定期間（2 個月），始導致本案受到專利權自始不存在之處分等云。惟查，系爭案經核准審定後，依首揭說明，其審查程序即告終結，即不得再依同法第 49 條第 2 項申請補充、修正說明書或圖式，況被告以前揭審定書通知本案申請人繳納證書費及第 1 年年費，並未以本案補充修正之准否為前提要件，二者核屬二事。又專利審查基準第 1 篇 第 1-5-3 頁有關「．．．核准審定（處分）後至繳費領證前，並無補充、修正或更正之適用，如有申請，本局將會處分不受理．．．」等文字內容，係依上揭專利法第 49 條及第 64 條等規定意旨而為之說明，並未有違反專利法規定之處。再被告就原告申請系爭案修正補充之處理時限固然逾越訴願法第 2 條第 2 項所規定 2 個月期限，惟原告當時如認被告有怠為處分之情事致損害其權利或利益者，自得依訴願法第 2 條第 1 項規定，提起訴願。又該條之規定係就行政機關違背作為義務行為之規範，故被告超過法定期限 2 個月始作成處分之情事，尚不構成其處分必然應予撤銷之結果。原告所訴容有誤解，核不足採。

四、原告又訴稱依專利法第 29 條第 1 項規定，於 12 個月內可主張國內優先權，惟本案於 12 個月內即核准審定，剝奪原告主張國內優先權之權利等云。惟依專利法第 29 條第 1 項第 4 款規定，先申請案已經審定者，不得主張國內優先權。而對於申請案專利法並無限制不得在 12 個月內審定，被告於 12 個月內審定核准系爭案並無違法，系爭案既已審定，依上開專利法第 29 條第 1 項第 4 款規定，原告不得再主張國內優先權。原告所訴顯係誤解上開專利法之規定，自非可採。



【判決字號】 96，訴，1040
 【判決日期】 961227
 【系爭重點】 未依核駁通知修正
 【相關法條】 專利法第 49 條IV

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：被告以再審查案核駁理由先行通知書函請原告申復，惟原告於 95 年 4 月 21 日所提說明書（含申請專利範圍及圖式）修正本，除未刪修上述已涉及變更實質之內容外，另又新增說明書內容及圖式 5。被告以上兩次之修正補充內容確已變更原申請專利範圍之實質，而否准其修正而依系爭案原 91 年 3 月 6 日修正本內容作為審查依據，經核並無不合。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告前於民國 89 年 3 月 6 日以「管路單一側鍍鋅之流程及其製品」向被告申請發明專利，經被告編為第 00000000 號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並變更發明名稱為「管路單一側鍍鋅之流程」（下稱系爭案）。案經被告審查，於 93 年 11 月 9 日以（93）智專三（四）01021 字第 000000000000 號專利再審查核駁審定書為不予專利之處分。原告不服，訴經經濟部以 94 年 3 月 29 日經訴字第 000000000000 號訴願決定書撤銷原處分。被告重為審查，以 95 年 6 月 12 日（95）智專三（五）01021 字第 000000000000 號專利再審查核駁審定書仍為不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

三、經查：

（一）、被告專利審查基準（93 年 7 月 1 日施行）第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」第 1.3「超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」揭載：「申請案於審定前，雖然對於據以取得申請日之原說明書或圖式得進行補充、修正，但補充、修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。審查時，應以補充、修正後之說明書或圖式與原說明書或圖式比較，若其超出原

說明書或圖式所揭露之範圍，應以核駁理由先行通知書敘明理由通知申請人限期再行補充、修正；屆期末補充、修正者，則以違反專利法第 49 條第 4 項之規定為理由，予以核駁審定。．．．補充、修正後之事項超出原說明書或圖式所揭露範圍者，包括非原說明書或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自原說明書或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進了新事項。」因此，原告 95 年 2 月 10 日所提申請專利範圍修正本，其第 1 項及第 2 項所請之管路單一側鍍鋅之流程，除分別併入鹽酸、硫酸之濃度比例範圍及操作溫度外，並補充界定浸入之傾斜角度範圍，即「並以 25°-45°浸入之傾斜角度浸置」，此一補充修正內容並未見於原說明書內容中，顯屬涉及變更實質。被告以再審查案核駁理由先行通知書函請原告申復，惟原告於 95 年 4 月 21 日所提說明書（含申請專利範圍及圖式）修正本，除未刪修上述已涉及變更實質之內容外，另又新增說明書內容及圖式 5。被告以上兩次之修正補充內容確已變更原申請專利範圍之實質，而否准其修正而依系爭案原 91 年 3 月 6 日修正本內容作為審查依據，經核並無不合。

(二)、查引證案 US0000000 號美國專利權案，於其發明背景說明中已揭示習知於鋼帶單一側鍍鋅之技術內容，主要略係一種將管路鍍鋅後，再以耐酸材料完全裹覆，然後利用酸洗步驟去掉不需鋅層一側之鍍鋅的技術；與系爭案之管路單一側鍍鋅之流程，主要是將所備料之金屬管體加以鍍鋅後，再於該管體之內緣或外緣以封口塞套或裹覆耐酸帶等方法，來對已鍍有鋅層之該管體之一側，加以酸洗及後續之水洗及乾燥等過程，以形成內緣單一側邊有鍍鋅層或外緣單一側邊有鍍鋅層等管路單一側鍍鋅之流程者相較，系爭案申請專利範圍第 1 至 3 項所請確係所屬技術領域中具有通常知識者依引證案之先前技術所能輕易完成者，自不具進步性。

(三)、另申請專利範圍第 4 至 5 項關於系爭案所強調之酸洗所使用特定酸的種類、濃度及溫度等部分，依據引證資料所揭示是在室溫下以 180-250g/l 硫酸作為鍍鋅層剝離配方，而系爭案所請係以濃度 2% -32% 鹽酸或係以 2% -99% 濃縮加熱 20°C-80°C 作為鍍鋅層酸洗劑，然不論鹽酸或硫酸作為鍍鋅層酸洗劑均屬前述習知技術之範疇。至於上述鹽酸或硫酸之特定濃度或溫度，如 2% -32% 鹽酸、2% -99% 硫酸及 20°C-80°C，因所界定之濃度比例及操作溫度範圍甚廣，以所屬技術領域中具有通常知識者依據上述說明為基礎尚難特定其範圍。故被告審認系爭案以上述如此大的濃度、溫度範圍，難以特定而認申請專利範圍第 4、5 項所請亦不具進步性，並無不合。



- 【判決字號】 96，訴，328
 【判決日期】 961213
 【系爭重點】 審定書未充分說明
 【相關法條】 專利審查基準第 2-3-20、23、29 頁

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：對於系爭案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項，原處分僅以「其均為習知附加技藝，並無創新，認不具進步性。」並未依上揭審查基準第 2-3-20、23、29 頁所述審查，於審定書詳予敘明其引證具體的既有技術、知識資料，如認該既有之技術、知識為習知或慣用者，亦應於審定書內充分說明。且被告復於本院言詞辯論時稱「第 2 至 5 項僅是功效之描述，並無實質技術特徵」，與審定書所載之「習知附加技藝」，二者顯有矛盾。則系爭案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項是否均屬功效之描述？有無技術特徵？是否具進步性？即有疑義。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告民國 90 年 9 月 5 日申請「碘型偏光板」發明專利權事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

原告之前身日商住友化學工業股份有限公司前於民國 90 年 9 月 5 日以「碘型偏光板」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，並以西元 2000 年 9 月 21 日在日本申請第 2000/286895 號專利案主張優先權，經被告編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 95 年 4 月 21 日以（95）智專三（一）05084 字第 00000000000 號專利再審查核駁審定書為不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

三、惟查：

- （一）、按「進步性審查時，得予將多份引證文件中之全部或部分技術內容組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他早已公開之先前技術內容組合，判斷申請專利之發明是否能輕

易完成。」、「無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。．．即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。」、「判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有技術、知識資料，但該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者，則不在此限，惟審定書內需充分說明。」被告制訂之專利審查基準第 2-3-20、23、29 頁分別訂有明文。

(二)、引證案之美國第 4,166,871 號專利案第 4 欄第 27 行至第 63 行及第 5 欄第 5 行至第 45 行經原告翻譯如上所述，被告於本院言詞辯論時並稱原告之翻譯沒有問題（見本院卷第 104 頁言詞辯論筆錄）。則引證案中之樣品均是在 94°C 的乾燥爐 8 烘烤，之後為了測試樣品的熱穩定性，再將 94°C 乾燥爐 8 烘烤後的樣品以 75°C 加熱乾燥 15 小時，並與未經 75°C 加熱乾燥 15 小時之樣品比對。亦即引證案 1 所揭示的樣品均是在 94°C 烘烤，並不是分別在 94°C 與 75°C 的乾燥爐 8 進行烘烤，並未改變乾燥爐 8 的溫度。被告審定書理由稱「在乾燥溫度方面，引證案至少提供 94°C 與 75°C 兩種實施例」，而以之認定系爭案申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，即有未洽。

(三)、系爭案已揭露其所設定之硼酸槽溫度、濃度及水洗槽之溫度及黏合後乾燥爐之溫度等條件，而非僅揭露乾燥爐之溫度，惟原處分僅提乾燥爐之溫度，對於系爭案其他特徵：硼酸槽溫度、濃度及水洗槽之溫度及黏合後乾燥爐之溫度等條件，皆未具體引用先前之技術資料來證明該些特徵已揭露於先前技術資料中；又系爭案揭露之硼酸槽溫度、濃度及水洗槽之溫度及黏合後乾燥爐之溫度等條件之改變，是否發生無法預期之功效？即使被告認為係習知技術，亦均應於審定書上充分說明（上揭審查基準第 2-3-23、29 頁參照）。

(四)、對於系爭案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項，原處分僅以「其均為習知附加技藝，並無創新，認不具進步性。」並未依上揭審查基準第 2-3-20、23、29 頁所述審查，於審定書詳予敘明其引證具體的既有技術、知識資料，如認該既有之技術、知識為習知或慣用者，亦應於審定書內充分說明。且被告復於本院言詞辯論時稱「第 2 至 5 項僅是功效之描述，並無實質技術特徵」，與審定書所載之「習知附加技藝」，二者顯有矛盾。則系爭案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項是否均屬功效之描述？有無技術特徵？是否具進步性？即有疑義。

四、從而，原審定理由有違反被告自訂之專利審查基準之違誤，訴願決定未予糾正，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應由本院將原處分及訴願決定均撤銷，以期適法。



【判決字號】 95，訴，258

【判決日期】 960130

【系爭重點】 組合引證 1 及 2 之證據未於舉發時提出，不在審查範圍

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條 I 一、第 98 條 II

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：按舉發案之審查，係依舉發附具之證據、理由進行，亦即採當事人進行主義，此揆諸首揭專利法條及說明可知。查本件原告原舉發之理由及所附證據，僅謂引證一或引證二分別足以證明系爭案有違前揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，並未主張「組合引證一及引證二」之證據足以證明系爭案有違前揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定（見原處分卷第 39 至 46 頁原告所提專利舉發理由書），原告於爭訟程序中始提出「組合引證一及引證二」之證據並主張之，核屬新證據、新理由，既未於舉發時提出，供參加入答辯及被告機關審查，即非嗣後之爭訟程序所得審究。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加入於民國（下同）88 年 12 月 20 日以「窗廉滑軌固定座」向被告申請新型專利，經該局編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 167143 號專利證書（下稱系爭案）。嗣原告於 93 年 12 月 20 日以其有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於 94 年 8 月 8 日以（94）智專三（一）02054 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查，原告起訴意旨原謂：「單從引證一或單從引證二當然無法輕易思及並完成系爭專利之整體創作，原告引用引證一及引證二之用意，即是希望被告可依循專利審查基準的規定，將引證一、二加以組合，並在引證一、二組合後，進而判斷是否能推導出系爭案所有的技術特徵。」「系爭案之所有技術特徵已分別被引證一、二所揭露。換句話說，將引證一、二之技術內容加以

組合後，即等同於系爭案申請專利範圍中的所有描述，並可輕易地推導出系爭案所能達到的功效。」（見原告所提起訴狀第 8 頁第 3 至 7 行及第 7 頁第 14 至 17 行），可知原告並不否認單從引證一或單從引證二無法輕易思及並完成系爭專利之創作。按所謂不具進步性，依前揭專利法第 98 條第 2 項規定，須符合「運用申請前既有之技術或知識」、「為熟習該項技術者所能輕易完成」、「未能增進功效」三個要件；系爭案既如原告前述，無法經由引證一或引證二「輕易思及並完成其創作」，依上開說明，即難謂不具進步性。復按舉發案之審查，係依舉發附具之證據、理由進行，亦即採當事人進行主義，此揆諸首揭專利法條及說明可知。查本件原告原舉發之理由及所附證據，僅謂引證一或引證二分別足以證明系爭案有違前揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，並未主張「組合引證一及引證二」之證據足以證明系爭案有違前揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定（見原處分卷第 39 至 46 頁原告所提專利舉發理由書），原告於爭訟程序中始提出「組合引證一及引證二」之證據並主張之，核屬新證據、新理由，既未於舉發時提出，供參加入答辯及被告機關審查，即非嗣後之爭訟程序所得審究。次查，原告於 96 年 1 月 12 日所提補充起訴理由狀，雖又主張引證一或引證二分別足以證明系爭案不具進步性云云；惟其將進步性定義於單純功能之比較，而非依據專利法第 98 條第 2 項之規定加以論述，已有誤解；且系爭案可簡易將水平部跨於滑軌頂面，扳退抓合片之抵片，即可令滑軌易於被咬合；而藉彈簧推抵抓合片之抵制凸緣，形成抓合片可於彎折片之鏤空寬度範圍內形成進退之狀態，且藉由進退狀態，形成對窗簾滑軌之彈性、緊密之夾制，組裝便利，相較於引證一自有功效上之增進；再者，引證二型錄中之圖示，充其量僅得看出有類似抓合片水平向塞入固定片之結合構造，原告謂之必然存有一「推抵抓合片之彈簧構件」，乃過度推論，亦非可採。

四、綜上所述，引證一、二無法證明系爭案有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定；原告所訴，核不足採。從而，被告所為本件「舉發不成立」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。



【判決字號】 96，訴，1051

【判決日期】 961122

【系爭重點】 同一公司製造同一型號之機器，應具有關連性

【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條 I 一、II、第 20 條之 1

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：查證據四中之報關資料與機器照片相較，二者均為 SANGIACOMO 公司製造，型號為「JUMBO」之無縫內衣褲編織機。按同一公司製造同一型號之機器，其結構通常為相同，是二者應具有關連性無疑。至於證據四照片所揭示之機具出廠序號為「SJFE0032」，與報關資料之出廠序號（SERIAL NO SJFE0015、SJFE0016）不同，乃因機器出廠時間次序有先後之當然結果，並不影響其為相同結構機器之認定。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告之前手豪崴企業有限公司（下簡稱豪崴公司）於民國（以下同）90 年 10 月 26 日以「無車縫線多層布料之織法」向被告申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 158805 號專利證書。嗣舉發人健森實業股份有限公司於 94 年 06 月 17 日以其有違核准時（90 年 10 月 24 日修正公布）專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 20 條之 1 規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利違反同法第 20 條第 2 項規定，於 95 年 07 月 13 日以（95）智專三(三)05055 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。嗣豪崴公司申准於 95 年 08 月 08 日將系爭專利權讓與原告，並針對原處分不服，於 95 年 08 月 11 日提起訴願；原告並於同年 12 月 12 日來函申請承受訴願，惟經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）本件系爭第 00000000 號「無車縫線多層布料之織法」發明專利案，申請專利範圍共 4 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項，為一種無車縫線多

層布料之織法，該布料可提供應用於內衣、內褲、連身套服、泳衣、緊身衫褲或緊身褲等之衣類品，該布料含有伸縮性的彈性纖維紗（spandex）或聚酯系纖維紗（polyester）或棉質纖維等成份，經針織機具（圓盤機）織成內外雙層，布料在編織時可依人體曲線需求在布料的寬幅尺寸作增減，布料上可在選定的位置上織成具有加強鬆緊效果與紋案的羅紋組織布紋或具立體或非立體的緹花圖紋，其步驟包括有：（a）由上述紗線由內層下端點往上延織成一預定長度及寬度，於預定長度形成有一連接點；（b）再由連接點往上織一預定長度到上端點，而織構成所需布料總長，完成內層布料製作；（c）由內層布料上端點一同連續的由內往外織一反折段，使反折段得與外層上端點連續的相接；（d）由外層上端點往下延織到與內層的連接點處，而形成外層連接點，並令內、外層布料的連接點相交會，而形成一連接線，再由外層的連接點接續往下延織至下端點；進以藉由上述步驟織作成一具無縫合線多層布料者。

（二）舉發人所提舉發證據計有：證據一為系爭專利說明書公告本，證據二為 90 年 09 月 13 日申請，91 年 11 月 21 日公告之第 00000000 號「可穿著物品之雙層構造」新型專利案；證據三為 90 年 09 月 14 日申請，91 年 11 月 01 日公告之第 00000000 號「圓編機製成之布料結構改良」新型專利案；證據四為包含有巧良實業股份有限公司所出具的進口義大利 SANGIACOMO 公司製「珍寶型無縫內衣褲編織機」之報關資料、產品照片、型錄等，其中報關資料第 3 張為通關申請書，上面載明「進口貨品名稱為義大利 SANGIACOMO 公司製單針筒環型針織機，機型為珍寶型無縫內衣褲編織機，直徑 13 吋，28GG」；其照片 1、2 乃機器整體外觀，可看出正面有結合一片「SANGIACOMO」廠牌標示牌，並放大如照片 4 所示，而在照片 2 右側面之左上角另有結合一片出廠型號標示片，其放大如照片 3 所示，其最上排顯示機型為「JUMBO」，第二排顯示出廠年份為西元 2000 年，及出廠序號為「SJFE0032」。

（三）舉發人所提舉發證據四，其中之報關資料通關申請書，上面載明「進口貨品名稱為義大利 SANGIACOMO 公司製單針筒環型針織機，機型為珍寶（JUMBO）型無縫內衣褲編織機，直徑 13 吋，28GG」；又證據四中之照片 1、2 乃機器整體外觀，其正面結合有一片「SANGIACOMO」廠牌標示牌（詳如放大如照片 4 所示），而在照片 2 右側面之左上角另結合有一片出廠標示牌（詳如放大如照片 3 所示），其最上排顯示機型為「JUMBO」，第二排顯示出廠年份為西元 2000 年，及出廠序號為「SJFE0032」。查證據四中之報關資料與機器照片相較，二者均為 SANGIACOMO 公司製造，型號為「JUMBO」之無縫內衣褲編織機。按同一公司製造同一型號之機器，其結構通常為相同，是二者應具有關連性無疑。至於證據四照片所揭示之機具出廠序號為「SJFE0032」，與報關資料之出廠序號（SERIAL NO SJFE0015、SJFE0016）不同，乃因機

器出廠時間次序有先後之當然結果，並不影響其為相同結構機器之認定。又證據四照片所顯示之機器，其出廠標示牌記載之出廠年份為西元 2000 年，早於系爭專利申請日；雖原告質疑該出廠標示牌有造假之嫌，惟並未舉證以實其說，且觀諸證據四之報關資料，其日期為西元 1999 年 12 月 28 日，亦早於系爭專利之申請日，與該出廠標示牌所載之出廠年份相當，應足證明該出廠標示牌之真實性，是原告上開質疑，殊嫌無據，並不足採。

(四)舉發證據四照片所示之機器，業經原告、舉發人與被告於 95 年 5 月 12 日進行實物履勘，勘得：「現場勘驗之機具即為證據 4 照片 3、4 所揭示之機具。舉發人當場操作無車縫線多層布料之織法，被舉發人（即原告）亦自承該織法與系爭專利申請專利範圍所載之技術相同。」此有經原告、舉發人雙方代表簽名之現場記錄附卷可稽。原告對此雖主張勘驗之機器於勘驗時有系爭專利之織法，並不代表該機器於進口時即存有系爭專利之織法，因機器設備與電腦程式乃為分別獨立之客體，電腦程式不同，產製出來的布料即屬不同，而電腦程式係可更換云云。惟查，電腦程式係可替換者，理論上固屬正確，然觀諸本件勘驗之機器（含電腦設備），其構造相當複雜而精密，控制機械運轉之電腦程式可容性即相對降低，非可任意替換；況查，本件勘驗之進口機器係「【無縫】內衣褲編織機」，其電腦軟體當已設計好「無縫」織法之電腦程式，而可編織無車縫線之布料，亦無再仿系爭專利織法而替換電腦程式，多此一舉之理。是原告上開主張，亦非可採。

(五)再者，系爭專利之織法並非由手工完成，亦同樣需要利用配有電腦控制之無縫編織機，此為原告所不否認；雖系爭專利在布料表面所選擇習知布紋組織之變化，未為據以舉發之證據所揭露，難謂系爭專利不具新穎性，惟亦僅為利用電腦控制之無縫編織機於布料表面所選擇習知布紋組織之變化，係屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。

(六)從而，被告以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，均應予維持。



【判決字號】 95，訴，4393

【判決日期】 961024

【系爭重點】 「結合證據 2 與 3」為獨立之爭點，應予審查

【相關法條】 專利法(83 年法)第 20 條 I 一、II、(現行法)第 64 條

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：依「專利審查基準」第 5-1-18 頁規定，「結合證據 2 與證據 3」，與「結合證據 1、2、3」，均為獨立之爭點，對於此獨立之爭點，原處分應分別予以審查。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

參加人佳能股份有限公司前於民國（下同）86 年 2 月 5 日以「影像讀取裝置」向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局，即被告）申請發明專利，並分別以西元 1996 年 2 月 9 日及西元 1997 年 1 月 22 日向日本申請之第 8/24341 及 9/9384 號專利案作為基礎案主張優先權，經該局編為第 000000000 號審查及再審查，准予專利並於公告期滿後，發給發明第 111834 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。參加人復於 92 年 7 月 31 日及 94 年 6 月 23 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告准予更正，並依該更正本審查，於 95 年 1 月 27 日以（95）智專三（二）04024 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。（下稱原處分）原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 10 月 24 日經訴字第 000000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

理由摘要

三、關於被告未受理原告面詢之申請，亦未於原處分中敘明理由，是否有違行政程序法規定部分：

（一）原告訴稱其於舉發階段，曾依專利法規定申請面詢，而被告未受理面詢，亦未於原處分中，說明不受理面詢之理由，有違行政程序法規定云云。

(二)惟查：原告雖曾於 92 年 8 月 29 日向被告申請面詢，惟嗣後於 93 年 9 月 7 日及 94 年 1 月 7 日函請被告退還面詢規費，並經被告於 94 年 2 月 22 日退還面詢規費在案，則原告倘認為仍需面詢，自應依規定再次申請並繳納面詢規費，惟原告並未再次向被告申請面詢，故被告未予面詢，亦未於原處分中敘明未予面詢理由，於法尚無違誤，原告執此指摘原處分漏未審酌對其有利事項原處分未備理由等語，核不足採。

四、關於系爭專利之更正是否違反專利法第 64 條規定部分：

(一)原告另稱：系爭專利 94 年 6 月 23 日之申請專利範圍更正本，其中第 1、13 及 19 項獨立項將「一框，其安裝該光源」的記載改為「一框，被包夾於包含有該光源及該光導機構之照明裝置與感應器板之間並在感應器板側上之一面與照明裝置側上之一面之間，並加入該照明裝置」。另於申請專利範圍第 1 項增加「且該支持機構之一部分係配置於該三個邊之一與該影像形成光學系統之間」，係加入申請專利範圍原無之限制，已實質變更申請專利範圍云云。

(二)惟查：參加人於 94 年 6 月 23 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，與 89 年 2 月 11 日審定公告本比較，係將原申請專利範圍第 10 項及第 17 項附屬項之內容加入原第 1 項、第 14 項及第 21 項獨立項中，另將專利說明書第 7 頁第 12 行至第 8 頁第 6 行中對「一框」之描述加入各獨立項記載。而更正後申請專利範圍第 1、13 及 19 項獨立項中「光導機構」之文字記載乃由刪除之原第 10 及 17 項附屬項內容直接併入更正後第 1、13 及 19 項獨立項中，並未加以改變，且更正後將各獨立項中之「光導機構」、「導光機構」及「光導引構件」用詞統一；又各獨立項中所加入關於「一框」之記載，由系爭專利說明書第 7 頁第 12 行「照明單元 4 插入框 6 中之預定位置」及第 8 頁第 6 行「固定感應器板 2 至框 6」之說明，再配合圖式第 5 圖，明顯可知一框包夾於照明單元與感應器板間，該更正內容更明確界定一框被包夾於包含光源及光導機構之照明裝置感應板之一面與照明裝置側上之感應器板之一面間，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮；另「引線裝置」於更正後包含原「供應光源電源」文字，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之縮減，且未實質擴大或變更申請專利範圍，故系爭專利 94 年 6 月 23 日申請專利範圍更正本符合專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，被告准予更正，並以該更正本審查，核無不合，原告所訴該更正本已實質變更申請專利範圍乙節，核不足採。

五、關於證據 1 及結合證據 1 與證據 2，或結合證據 1 與證據 3，或結合證據 1、2、3，是否可證明系爭專利不具進步性部分：

(一)證據 1 之光源 5 經引線構件 5b 連接至感應器板 10，連接線 5b 下端焊接於設置光感測器 7 之基板，惟其光源 5 與感應器板 10 間具一空間，其框

2 並未包夾其中，而未揭露如系爭專利具一框，被包夾於包含有該光源 7 及該光導機構 8 之照明裝置 4 與感應器板 2 之間並在感應器板 2 側上之一面與照明裝置 4 側上之一面之間，使其光源 7 較易定位、固定，故系爭專利申請專利範圍第 1、13 及 19 項獨立項之技術特徵未揭示於證據 1 中，且非屬熟習該項技術者運用證據 1 所能輕易完成者，證據 1 自無法證明系爭專利前揭獨立項不具新穎性及進步性，亦無法證明系爭專利各附屬項不具新穎性及進步性。

(二)又證據 2 係一種減少 LED 光源數目，並均勻照明原稿之影像讀取裝置，其未具備引線構件，因此並未揭露系爭專利之光源 7 藉引線構件 11 連接固定至感應器板 2，及藉由包夾框 6 將感應器板 2、光源 7 及框 6 固定之空間構造；證據 3 為一線性接觸式影像感測器構造，並未揭露系爭專利經引線構件 11 連接光源 7 至感應器板 2，配合包夾框 6 穩固結合感應器板 2 及包含光源 7 之照明裝置 4，故單由證據 2 或結合證據 1 及 2、證據 1 及 3、證據 2 及 3 或證據 1、2 及 3，均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框，被包夾於包含光源 7 及光導引構件之照明裝置 7 感應板 2 之一面與照明裝置 7 側上之感應器板 2 之一面間，並藉引線構件 11 連接固定至感應板 2，及藉由包夾框 6 將感應器板 2、光源 7 及框 6 固定，使包夾框 6 穩固結合感應器板 2 及包含光源 7 之照明裝置 4 之特徵，故自不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、13 及 19 項獨立性及其附屬項，不具進步性。

六、關於原處分是否漏未審酌「結合證據 2 與證據 3」此一爭點部分：

(一)按依被告所公布「專利審查基準」第 5-1-18 頁規定：「依舉發人所述之舉發理由、所主張之專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項，以決定爭點範圍。」「證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據 A 與 B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據 A、B、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。復依「專利爭議案件審查訓練教材」第 48 頁規定：「從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，其要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。」是對於證據之不同組合，即形成不同爭點，舉發理由如已具體主張證據之不同組合，即形成不同之爭點，原處分自應分別予以審查，如其漏未審酌，即率認舉發不成立，於法即有未合。

(二)本件原告於 92 年 5 月 6 日所提舉發申請書，其舉發爭證據為證據 1、證據 2 與證據 3，舉發理由包括：主張證據 1 可證明系爭專利不具新穎性及進步性(參原處分卷第 62 頁及第 64 至 66 頁)，結合證據 1 與證據 2，或結合證據 1 與證據 3，或結合證據 1、2、3，可證明系爭專利不具進步性(參原處分卷第 56 頁至 61 頁)；嗣原告於 93 年 8 月 23 日所提「舉發人對更正之意見書」理由第 6 段亦明確主張「熟習該項技術者由結合證

據 1（即西元 1995 年 7 月 4 日公開之日本特開平 0-000000 號專利案，下同）與證據 2（即西元 1995 年 7 月 28 日公開之日本特開平 0-000000 號專利案，下同）、證據 2 與證據 3（即西元 1993 年 1 月 26 日公告之美國第 0000000 號專利案，下同）、證據 1 與證據 2 與證據 3，均可輕易完成更正後的申請專利範圍，被舉發案不具進步性」（參原處分卷第 170 頁）。足見原告舉發理由包括主張：「結合證據 2 與證據 3 可證明系爭專利不具進步性」，依上開說明，此與「結合證據 1、2、3」，均為獨立之爭點，對於此獨立之爭點，原處分自應分別予以審查。

(三)乃原處分於理由欄第(六)段謂：「證據 1、2 之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」「結合證據 1、3 或證據 1、2、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框…」(參原處分卷第 285 頁)，足見原處分確漏未審酌「結合證據 2 與證據 3」之舉發理由。

(四)另被告所提訴願答辯書亦記載：「本局審定理由係依序論述證據 1、證據 2、證據 1、2 結合、證據 3、證據 1、3 結合、證據 1、2、3 結合」等語，益徵原處分漏未審酌「證據 2、3 之結合」。訴願決定以原處分已審酌「證據 2」「證據 3」「證據 1、2、3 結合」為由，而認已實質審酌證據 2 及 3 之結合，並認被告漏未審酌「證據 2、3 結合」並非違法云云（訴願決定第 6 頁第 16 至 27 行參照），要與上述「專利審查基準」第 5-1-18 頁之規定有違。

(五)參加人雖稱：原處分於第(六)點已明確揭載：「…故結合證據 1、3 或證據 1、2、3 中均未揭露系爭專利…」。則既然原處分已審酌證據 1、2、3 之結合，當然包含證據 2、3 之結合。蓋證據 2、3 組合所可能產生之技術態樣亦不可超出證據 1、2、3 之組合技術態樣，故若已審酌證據 1、2、3 之組合，當然等同已審酌證據 2、3 之組合云云。然查：如前所述，依「專利審查基準」第 5-1-18 頁規定，「結合證據 2 與證據 3」，與「結合證據 1、2、3」，均為獨立之爭點，對於此獨立之爭點，原處分應分別予以審查。故審酌「證據 1、2、3 之結合」，並不同於有審酌「證據 2、3 之結合」。蓋如參加人所稱「若已審酌證據 1、2、3 之組合，當然等同已審酌證據 2、3 之組合」之理論可成立，則相同之道理，如已審酌證據 1、2、3 之組合，當然亦等同已審酌證據 1、2 之組合，及等同已審酌證據 1、3 之組合，如此在舉發理由包括「結合證據 1 與證據 2」，或「結合證據 1 與證據 3」，或「結合證據 1、2、3」之情形，被告只要「審酌證據 1、2、3 之組合」即可，而無庸再審酌「結合證據 1 與證據 2」，及「結合證據 1 與證據 3」。然事實上，本件依原處分理由欄第(六)段之記載：「證據 1、2 之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」「結合證據 1、3 或證據 1、2、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框…」，本件原處分尚審酌「證據 1、2 之結合」及「證據 1、3 之結合」，足見參加人上開所雖稱，要不足採。



【判決字號】 95，訴，1570

【判決日期】 960510

【系爭重點】 並非具有一定親屬關係者，必定會為偏頗之證詞

【相關法條】 專利法(83 年法)第 98 條 I 一、II

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：證人係經告知偽證刑罰之後始具結同意作證，且原告之主張縱或屬實，並非具有一定親屬關係者，即必定會為偏頗之證詞，原告既無法證明證人確實有為偏頗之證述，依上說明，自應認其對證人證詞之攻擊僅為臆測之詞，無法採取。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告於民國（下同）88 年 9 月 9 日以「高壓蒸汽滅菌鍋之排氣裝置」向被告申請新型專利，經該局編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 159994 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人東明儀器有限公司（下稱參加人）持靜谷儀器有限公司（下稱靜谷公司）高壓滅菌鍋型號 AS-400 型錄（即證據 4）及其實物樣品（即證據 11），依核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發。案經被告審查，以（94）智專三（三）05077 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

理由摘要

三、經查：

（一）本件系爭「高壓蒸汽滅菌鍋之排氣裝置」新型專利案，依其 89 年 5 月 11 日公告本[57]申請專利範圍：其係連接於高壓蒸汽滅菌鍋之內鍋排氣管端部，用以將內鍋中冷空氣排除，包括：閥座，為端部各有陰螺紋之三通中空接頭，其第一端螺固排氣管裝置之排氣管，用以排除前述內鍋之冷空氣；第二端螺固桿座裝置之桿座，用以結合閥桿裝置於桿座與排氣管之間；第三端螺固前述滅菌鍋內鍋之排氣管端部，用以引進前述內鍋中冷空氣排除；閥桿裝置，係由閥桿與圓柱形壓縮彈簧所組成，裝設

於前述閥座內排氣管裝置與座桿裝置間，用以啓閉排氣管；前述閥桿係由主桿套合彈簧插合座套中空部所構成，藉前述圓柱形壓縮彈簧頂持定位者；排氣管裝置，由排氣管、接套及排氣孔件所組成之中空管，藉墊圈與排氣管螺固於前述閥座第一端定位，用以排出進入閥座之冷空氣與蒸汽；前述接套與排氣孔件之內徑大於前述排氣管者；桿座裝置，為一中空桿座藉墊圈螺固於前述閥座第二端所構成，其在前述閥座內端容納前述閥桿後部，外端用以套合感熱膨脹推出頂桿裝置之感熱筒前部者；感熱膨脹推出頂桿裝置，係由感熱筒、頂桿及固定螺母所組合而成，藉固定螺母與墊圈套合感熱筒螺固於前述桿座外端，而使容納於感熱筒中心孔中頂桿前部伸入前述閥桿後端中心孔定位，用以於內鍋中熱蒸汽進入前述閥座由前述排氣管裝置排出時，感熱筒受熱推出頂桿，頂動前述閥桿頂塞排氣管中心通道，使前述內鍋中為純熱蒸汽者。

(二)參加人所舉發證據證據 4 係 CHINKU MEDICALINSTRUMENTS CO.,LTD(即靜谷公司)之產品型錄，揭示有型號 AS-600、AS-400、AS-200 之高壓蒸汽滅菌鍋；證據 11 則係證據 4 型錄中型號 AS-400 高壓蒸汽滅菌鍋之實物照片。證據 6 係靜谷公司被授予台北縣工業會會員證書影本；證據 7 係靜谷公司之工廠登記證影本；證據 8 係靜谷公司之公司執照影本。

(三)而查，證據 4 產品型錄上靜谷公司之地址為「台北縣蘆洲鄉○○路 519 號」，電話號碼區域號碼(02)之後只有 7 碼，以之查對中華電信公司將台北縣(市)電話改制成 8 碼之實施日期為「87 年 1 月 1 日」(有中華電信公司網頁可資參照)，因此可知證據 4 產品型錄之發行日期係 87 年 1 月 1 日之前。又審諸證據 6，「81 年 7 月 9 日」台北縣工業會會員證書，其上記載靜谷公司之地址為「台北縣蘆洲鄉○○路 519 號」，與證據 4 產品型錄上所載之靜谷公司之舊址相吻合；暨證據 7，82 年靜谷公司工廠登記證之廠址，及證據 8，87 年靜谷公司執照所載靜谷公司所在地變更為「桃園縣中壢市內定里下內壢 44 號之 1」，互核一致。綜合觀察，可知證據 6、7 及 8 可證明證據 4 之公開日期早於系爭專利之申請日(即 88 年 9 月 9 日)，原告對此亦不爭執。

(四)次查，證據 11 為證據 4 型錄中型號 AS-400 高壓蒸汽滅菌器機器之實物照片，經被告通知原告及參加人，於 94 年 5 月 19 日派員至參加人公司現場勘驗，勘驗之實物為「型號 AS-400 之高壓蒸汽滅菌器」，勘驗結果為：其外形與證據 11 之照片相符，經現場拆解，其機器之排氣裝置，包括有閥座、閥桿裝置、排氣管裝置、桿座裝置、感熱膨脹推出頂桿裝置，其結構與系爭專利申請範圍所載之結構相同。有被告 94 年 5 月 19 日勘驗紀錄附原處分卷足稽。原告對實物之勘驗結果固表不贊同，主張該實物係因應舉發所作，並非實在等語。然經通知曾於 71 至 90 年間在靜谷公司任職之工程師丙○○到庭結證稱：「(提示：原處分卷第 184 頁產品

實物照片？）答：這是我的型號，是我研發的，是靜谷公司產品。」（問：既然是你研發，結構你清楚嗎？）答：正面有上下綠色蓋子，．．．背面有保險絲座及壓力調整開關及電源線出口，還有一個名牌貼在後面。」．．．（問：AS-400 勘驗時你有在旁邊嗎？）答：是我們的產品，但我不知道勘驗。AS-400 是在 75 年以後才開始賣。」（問：卷內 AS-400 確是你們的產品？）答：是我們的產品，探針型 TRAP 看起來是汽車零件，大約是 75 年左右的產品。」．．．審諸證人對於 AS-400 型之基本前後結構敘述相當清楚，並對 AS-400 型重要零件感熱探針 TRAP 裝置之改革有詳細之說明，且所述與證據 4 產品型錄及證據 11 實物照片所示之內容尚屬吻合，堪信其所稱為靜谷公司設計研發 AS-400 型之產品之說詞為可採，況證人若非 AS-400 型之研發者，當不可能對之有如此細部及細節之專業描述，是其所謂證據 4 及證據 11 確為靜谷公司 85 年之前之產品之證詞應屬實在可採。原告雖指稱證據 11 之實物背面日期用筆書寫可以變造等語，既與查證之事實相違，自難憑採。

(五)原告固訴稱證人為靜谷公司解散前之董事，現為光杏公司之董事，而靜谷公司董事長涂進興與參加人前董事長楊先生（名字不詳）具有姨丈或姑丈親戚關係等語，質疑證人證詞之客觀性，惟原告對此懷疑並無法提出證據以明之，已據其於言詞辯論時陳明並記明筆錄，是知其臆測之詞仍無法為有利於其主張事實之認定，況證人係經告知偽證刑罰之後始具結同意作證，且原告之主張縱或屬實，並非具有一定親屬關係者，即必定會為偏頗之證詞，原告既無法證明證人確實有為偏頗之證述，依上說明，自應認其對證人證詞之攻擊僅為臆測之詞，無法採取。從而證據 4 型錄中型號 AS-400 之高壓蒸汽滅菌器，既經被告勘驗明確（如整體之外型、儀錶操控鈕之配置、及機器之表面皆成形有 AUTO CLAVEAS-400 之標誌），則該實物與證據 4 及證據 11 即具關連性，而可互相勾稽，自具證明能力與證明力。

(六)是故，本件既經被告等人在現場拆解證據 4 型錄及證據 11 實物照片所示之 AS-400 型實物機器，其結果，該機器之排氣裝置，係包括有：閥座、閥桿裝置、排氣管裝置、桿座裝置及感熱膨脹推出頂桿裝置等設計。是故，在構造上，系爭專利申請專利範圍所載之構件內容、連接方式，實已為現場勘驗之實物 AS-400 型機器所揭露。因之，自現場勘驗之實物、證據 11 實物照片及證據 4 型錄，再對照配合證據 6、7 及 8 所示之資料記載，已經可以證明系爭專利並不具新穎性。



【判決字號】 94，訴，3299

【判決日期】 960227

【系爭重點】 證據 6 之記載與一般交易習慣有違

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條 I 一

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：證據 6 之實品標籤上記載（投光式-超亮型）出口標示燈之型號，但就其餘規格、製造日期欄位均加以空白，與一般交易習慣應就該等規格及製造日期載明者有違。再查，參加人主張該實品係於 90 年 8 月間向宇明消防安全設備有限公司所購買，其提出購買該實品宇明消防安全設備有限公司之請款單記載型號係標準型，但舉發證據 6 之型號卻是記載超亮型，二者不符，證人林裕翔亦證述請款單型號註明為標準型，證據 6 之型號卻是記載超亮型，請款單之商品與舉發證據 6 為不同型號明確。再依證人林裕翔所證舉發證據 6 為宇明消防安全設備有限公司 91 年 6 月以後才對外銷售之事實，參加人主張該實品係於 90 年 8 月間向宇明消防安全設備有限公司所購買並非可信。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告於民國 91 年 2 月 4 日以「指示燈結構改良」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 199827 號專利證書。嗣參加人以其違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款規定，對之提起舉發，案經被告審查，於 94 年 2 月 23 日以 (94) 智專三 (一) 02016 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查，舉發證據 4、5 之請款單及統一發票所載型號及品名與證據 6 實物樣品所揭示者不符，並非關聯性證據，且證據 4、5 之請款單及統一發票均無揭露交易物品之結構，自不足以證明系爭案不具新穎性，固屬無訛。而證據 2、3 之國內市場出廠檢驗合格證書載有內銷檢驗登記號碼 406027 號及檢驗標識起迄號碼(L) Z 00 00000000-00000000 及(L) Z 00 00000000-00000000，且

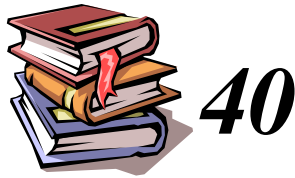
證據 6 之實物樣品標籤上載有檢內登字第 406027 號及合格標識(L) Z 00 0000000，亦有上開證據及實物樣品在卷可憑。但查，證據 6 之實物樣品係由參加人所提出，而參加人之代表人於 95 年 7 月 26 日準備程序陳明該實物係向宇明消防安全設備有限公司所進貨，再整批銷售出去。參加人之訴訟代理人於 95 年 9 月 20 日陳明本件實品係由佳登（非常照明有限）公司向宇明所購買，發票（日期）為 90 年 8 月 7 日，發票號碼為 000000000 號，與參加人於 93 年 4 月 19 日專利舉發申請書第 3 頁記載證據 4（即宇明消防安全設備有限公司向東佳實業有限公司即參加人之請款單及 90 年 8 月 7 日 HF 000000000 號統一發票）係證據 6 之交易文件不合，則證據 6 之實物究竟參加人係如何取得，其實物樣品之合格標識(L) Z 00 0000000 是否確為出賣人宇明消防安全設備有限公司所貼上而得與該實品互相勾稽，已有可疑。

四、次查，舉發證據 4 包括宇明消防安全設備有限公司向東佳實業有限公司即參加人之請款單，其日期為 90 年 8 月 23 日，型號為：標準/出口燈/吸壁/單面/小型，單價為 1220 元（含稅 1281 元），並註明抬頭請開宇明消防安全設備有限公司，發票：8/7 HF 000000000 號。而其下之統一發票號碼為 HF 0000 0000，日期則為 90 年 8 月 7 日，買受人為佳登非常照明有限公司，買受人宇明消防安全設備有限公司，金額 1220 元（含稅 1281 元），營業人為宇明消防安全設備有限公司。經本院向財政部臺灣省北區國稅局中壢稽徵所查詢該 HF 000000000 發票宇明消防安全設備有限公司確已向稅捐機關申報 90 年之銷售額及稅額，買受人為佳登非常照明有限公司，有財政部臺灣省北區國稅局中壢稽徵所 95 年 11 月 17 日北區國稅中壢三字第 0000000000 號函及 96 年 1 月 4 日北區國稅中壢三字第 0000000000 號函在卷可稽，堪認該發票係佳登非常照明有限公司向宇明消防安全設備有限公司購買投光式出口燈屬實。惟查，舉發證據 4 之發票品名係記載投光式出口燈，並無型號規格之記載，雖然證據 4 宇明消防安全設備有限公司 90 年 8 月 23 日之請款單記載型號為：標準/出口燈/吸壁/單面/小型，但與證據 6 之實物樣品標籤上記載（投光式-超亮型）出口標示燈之型號不符。經證人即宇明消防安全設備有限公司經理林裕翔到庭證稱：舉發證據 6 實品為宇明消防安全設備有限公司 91 年以後所生產，91 年 6 月之後才準備對外銷售，號碼 HF 000000000 之發票標示之投光式出口燈與舉發證據 6 之實品並非同一商品，舉發證據 6 為宇明消防安全設備有限公司所販售，但側面之合格標識不保證是宇明消防安全設備有限公司所貼的，伊可確定該合格標識應貼於 90 年 7 月申請的產品上，不應貼在舉發證據 6 的實品上等語（95 年 12 月 27 日準備程序筆錄參照）。而宇明消防安全設備有限公司方面之證人係參加人所聲請傳訊（95 年 8 月 9 日準備書狀參照），證人林裕翔之證詞核與上述請款單及舉發證據 6 之型號標籤上記載相符，自堪採信，尚不能以宇明公司與原告曾有開發合作的關係，即認林裕翔之證言不可採。

五、依參加人主張舉發證據 6 係 90 年 8 月間向宇明消防安全設備有限公司所購

買，但證人即宇明消防安全設備有限公司經理林裕翔到庭則證稱該舉發證據 6 之實品為 91 年以後所生產，顯然該實品不可能張貼經濟部標準檢驗局 90 年 2 月 12 日發證予宇明消防安全設備有限公司之檢驗合格標誌。又查，證據 6 之實品標籤上記載（投光式-超亮型）出口標示燈之型號，但就其餘規格、製造日期欄位均加以空白，與一般交易習慣應就該等規格及製造日期載明者有違。再查，參加人主張該實品係於 90 年 8 月間向宇明消防安全設備有限公司所購買，其提出購買該實品宇明消防安全設備有限公司之請款單記載型號係標準型，但舉發證據 6 之型號卻是記載超亮型，二者不符，證人林裕翔亦證述請款單型號註明為標準型，證據 6 之型號卻是記載超亮型，請款單之商品與舉發證據 6 為不同型號明確。再依證人林裕翔所證舉發證據 6 為宇明消防安全設備有限公司 91 年 6 月以後才對外銷售之事實，參加人主張該實品係於 90 年 8 月間向宇明消防安全設備有限公司所購買並非可信。

- 六、另參照該舉發證據 6 實品型號標籤上記載（投光式-超亮型）出口標示燈之型號記載檢內登字第 406027 號，以及側面附貼之合格標識 (L) Z 00 00000000，依舉發證據 2 之國內市場出廠檢驗合格證書載有內銷檢驗登記號碼 406027 號及檢驗標識起迄號碼(L) Z 00 00000000-00000000 顯示該產品係於 90 年 6 月 27 日製造，90 年 7 月 18 日檢驗，顯然與證人林裕翔所證該實物產品係於 91 年 6 月以後才對外銷售不符，證人林裕翔亦證述該檢驗合格標識不應貼於舉發證據之實品上。則舉發證據 6 之實品與其所附貼之型號標籤及合格標識自不能互相勾稽認具關聯性，該實品亦不能與舉發證據 2 勾稽認具關聯性。因此，被告以舉發證據 6 之實物樣品標籤上載有檢內登字第 406027 號及合格標識(L) Z 00 00000000，該內銷檢驗登記號碼及檢驗標識號碼與證據 2 所載者相符，故證據 2 與證據 6 具關聯性。而證據 2 檢驗合格證書發證日期早於系爭案申請日，足以證明證據 6 實物樣品於系爭案申請前即已生產並送請經濟部標準檢驗局出廠檢驗合格，依一般商業及檢驗慣例，證據 6 實物樣品於系爭案申請前已有公開之事實，進而比對證據 6 實物樣品與系爭案之技術內容而認系爭案不具新穎性，即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【判決字號】 95，訴，3332

【判決日期】 960614

【系爭重點】 私文書若符合一定條件，仍得為舉發之證據

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條 I 一、II

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：按「又如私人證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，須有其他統一發票、進出口報單、輸出許可證等具有公開日期之資料佐證，且其間必須具有一定之關連性，始能供據以採證。」為被告 89 年 07 月 10 日公告之專利審查基準所載；是以，私文書若符合一定條件，仍得作為舉發之證據，而非謂私文書概不得採證。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

訴外人寶騎興業股份有限公司於民國（以下同）89 年 01 月 18 日以「螺絲模具」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於系爭專利訴外人盧正銓異議不成立確定後，發給新型第 205546 號專利證書；嗣將上該專利權讓與原告，並經被告以 94 年 03 月 01 日（94）智專一(一)15132 字第 000000000000 號函准予讓與登記並公告。嗣參加人以其違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於 95 年 01 月 25 日以（95）智專三(三)05056 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1、3 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）本件系爭第 00000000 號「螺絲模具」新型專利案，其主要係具有一本體，該本體端部形成有一凹槽，該凹槽中凸設有一沖頭，沖頭周緣面傾斜延伸有數個相對應之翼塊；其特徵在於：任兩相對應之翼塊至凹槽周

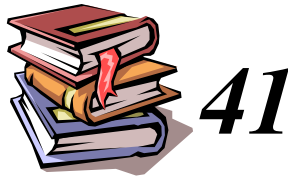
緣壁面間分別延伸成有一肋塊，且使兩肋塊形成一字型，並令該等肋塊之高度係低於沖頭之頂端緣，而該肋塊與沖頭之高度比為 1：4 至 2：3 間，據此可使該螺絲可適用於多種手工具之使用者。而參加人所提舉發證據計有：舉發附件二之 1 為美商「PCC Specialty Products, Inc.」（下稱美商 PCC 公司）所繪製 RF00000000 型號 270ZJ 產品規格工令圖，舉發附件二之 2 為美商 PCC 公司所繪製 RF00000000 型號 270ZG 產品規格工令圖，舉發附件二之 3 為美商 PCC 公司所繪製 RF00000000 型號 270ZH 產品規格工令圖；舉發附件三之 1 為美商 PCC 公司於西元 1999 年 12 月 10 日開立予易連貿易股份有限公司（EASYLINK TRADING CO., LTD）（下稱易連公司）之 RF00000000 型號 270ZJ 之產品出貨通知函，舉發附件三之 2 為美商 PCC 公司於西元 1999 年 12 月 08 日開立於易連公司之 RF00000000 型號 270ZG 之產品出貨通知函，舉發附件三之 3 為美商 PCC 公司於西元 1999 年 12 月 03 日開立於易連公司之 RF00000000 型號 270ZH 之產品出貨通知函；舉發附件四之 1 為美商優比速公司（下稱 UPS）台灣分公司於西元 1999 年 12 月 12 日所出具提單號碼為 016130 G4VW7 之進口收現單，舉發附件四之 2 為美商 UPS 公司台灣分公司於 88 年 12 月 12 日申報貨物名稱為 R Z 000000000000ZH、R Z 000000000000ZJ、R Z 0000000000002ZG 之進口報單，舉發附件四之 3 為美商 UPS 公司台灣分公司 94 年 01 月 17 日所出具證明其曾於 88 年 12 月 12 日承載美商 PCC 公司前述 3 款貨物進口至我國之證明文件；舉發附件五為台北關稅局 93 年 12 月 27 日所出具前述附件四之 2 進口報單之證明文件；舉發附件六為美商 PCC 公司西元 1999 年 12 月所產製型號 270ZJ、270ZG、270ZH 之實物樣品，舉發附件七為財團法人金屬工業研究發展中心之試驗報告表。

- (二)查舉發附件二之 1 至 3 為美商 PCC 公司之編碼為 RF00000000（型號 270ZJ）、RF00000000（型號 270ZG）、RF00000000（型號 270 ZH）產品之工令圖正本，舉發附件三之 1 至 3 係美商 PCC 公司所出具之其所產製編碼 RF00000000 型號 270Z J、RF00000000 型號 270ZG、RF00000000 型號 270ZH 之產品出貨通知函正本，固均為美商 PCC 公司所製作之私文書；惟按「又如私人證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，須有其他統一發票、進出口報單、輸出許可證等具有公開日期之資料佐證，且其間必須具有一定之關連性，始能供據以採證。」為被告 89 年 07 月 10 日公告之專利審查基準所載；是以，私文書若符合一定條件，仍得作為舉發之證據，而非謂私文書概不得採證。然揆諸舉發附件四之 2 及舉發附件五進口報單上於貨物名稱欄亦載有「UNITED STATES-US HEADER TOOLS：1.R Z 000000000000ZH、2.R Z 000000000000ZJ、3.R Z 00000000 0002ZG、」，舉發附件四之 3 之證明文件上載有「R Z 000000000000ZH、R Z 000000000000ZJ、R Z

000000000000ZG」，而上開附件四之 2 之進口報單及附件四之 3 之證明文件均蓋有美商 PCC 公司戳印，另附件五之進口報單亦蓋有我國海關關防，已具有公文書之性質；況美商 PCC 公司於西元 2005 年 5 月 25 日業已證明編碼為 RF00000000（型號 270ZJ）、RF00000000（型號 270ZG）、RF00000000（型號 270ZH）為其公司之產品；舉發附件六實物樣品上載有「PCC12/99270 ZJ」、「PCC12/99270ZG」及「PCC12/99270ZH」，是以舉發附件二至六間皆有相同之產品編碼或型號，彼此間有關連性且可相互勾稽，足認附件二自具有證據能力；原告主張附件二不具證據能力，自不足採。

(三)次查，舉發附件三出貨通知函所載之交貨日期為西元 1999 年 12 月 13 日；舉發附件四、五之進口日期為西元 1999 年 12 月 12 日；而舉發附件六實物樣品上之日期為西元 1999 年 12 月。足認美商 PCC 公司所產製之編碼 RF00000000（型號 270ZJ）、RF 00000000（型號 270ZG）、RF00000000（型號 270ZH）產品於系爭專利申請前 89 年 01 月 18 日前已有公開銷售之事實。

(四)末查，舉發附件二之三張工令圖上，已揭露如系爭專利之沖頭、肋塊、凹槽、翼塊、端部等構造，以及使兩肋塊成一字型，且肋塊之高度低於沖頭之特徵，且舉發附件二之模具沖頭可沖出具一字型、十字型與四角頭之螺絲，與系爭專利之結構完全相同；況舉發附件七之試驗表亦揭示肋塊與沖頭之高度比為 0.4653、0.4206、0.4609 均介於系爭專利申請專利範圍所界定之肋塊與沖頭之高度比為 1：4 至 2：3（0.25 至 0.67）之範圍內。是以，由舉發附件二至七可證明系爭專利不具新穎性。系爭專利既不具新穎性，自毋庸再審究是否具有進步性之情事，併予敘明。



【判決字號】 94，訴，4049

【判決日期】 961129

【系爭重點】 自行委託所作之鑑定報告屬私文書

【相關法條】 專利法(83 年法)第 20 條 I 一、II

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：原告所提國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心於 96 年 4 月 24 日所作「專利鑑定服務報告」，然該鑑定報告乃原告自行委託所作屬私文書，是否可作參考資料，其是否具有證明能力，已有可疑；況該鑑定報告所持之與系爭專利實際進行鑑定比對之對象，並非引證一之實際技術內容，而為原告自行繪製之圖面，自難以不同於引證一之受鑑定圖形作為認定系爭專利不具新穎性之證據，併此敘明。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（以下同）83 年 07 月 18 日以「球端子積體電路之托盤」向被告申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給第 70913 號發明專利證書。嗣原告以其違反系爭案核准時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。被告審查期間，參加人於 92 年 10 月 02 日修正系爭專利之申請專利範圍；被告認其修正，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更或擴大申請專利範圍，符合專利法規定准予更正，乃依修正本審查。於 94 年 02 月 25 日以（94）智專三(二)04024 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

四、本院判斷如下：

（三）參諸引證一、二之進貨日誌、發票日期為 82 年 12 月 20 日及參加人售予摩托羅拉公司之 RHM-667、RHM-663 及 RHM-660 等產品分別對應之

產品編號可知，RHM-667、RHM-663 及 RHM-660 等產品於系爭案申請日前即 83 年 7 月 18 日已有公開買賣、販售之事實存在，是引證一自具有證據能力，參加人認引證一不具證據能力，尚難可採，合先敘明。然查，RHM-660 托盤係將積體電路之端子面朝下，利用中央支柱作為支撐平面，頂住積體電路中央平坦無端子之區域，其托盤儲存口袋四周壁面的垂片，足認 RHM-660 托盤之垂片並非支撐裝置，亦無法形成支撐平面；再者，參以 RHM-663 設計圖形，其技術內容與技術特徵與 RHM-660 相同，而 RHM-667 設計圖形即便於中央支柱的設計上與 RHM-660 雖有不同，然其承載積體電路元件之方法與 RHM-660 完全相同；是以，引證一之 RHM-667、RHM-663 及 RHM-660 等托盤產品之中央支柱的頂表面界定一平面，支柱的支撐表面是位在 BGA 裝置的中央，其穩定裝置位在包圍儲存口袋區域之壁，而支撐裝置是位在儲存口袋區域之中央，與系爭案申請專利範圍獨立項中之第一個支撐裝置作為提供第一個支撐平面及載送與周圍相鄰的 BGA 積體電路元件之構造不同，其並未揭露系爭案用以儲存球狀格點行列積體電路之托盤；二者之技術內容並不相同，系爭案申請專利範圍第 1、4、8 項獨立項自具有新穎性。另 RHM-667、RHM-663 及 RHM-660 等托盤，並未具有系爭專利之積體電路元件於托盤中可將球端子向上或向下，由於積體電路元件在托盤中可正面、反面放置，形成 4 種不同的排列組合；且於單一托盤承載積體電路元件時，可藉由短垂片或長垂片所形成之「支撐平面」及橫壁和縱壁形成的「穩固裝置」，穩固地將積體電路元件固定於托盤中之技術特徵，系爭案申請專利範圍第 1、4、8 項獨立項自亦具有進步性。

(四)揆諸引證三說明書之實施例圖 1，其上下托盤與積體電路間有明顯之間隙，其上下托盤無法夾緊積體電路，因而當引證三之托盤被翻轉時，安裝在印刷電路板上之零件即會撞擊托盤的表面，而造成零件的毀損。另參以引證四之實施例第 1、2 圖，其上下托盤與積體電路間亦有間隙。而引證五之托盤用以承載系爭專利所適用之 BGA 積體電路元件，則因 BGA 積體電路元件之端子係分布於元件之上方中心處，其周圍乃平坦之基板，故無法插入引證五托盤周圍之齒狀凹槽，且亦無其他任何之支撐裝置。足認上開引證三、四及五均未揭露系爭案可容納終端向下的整個積體電路元件之儲存口袋區域、對應的支撐裝置及具有相同可堆疊托盤利用，可使得堆疊的托盤和儲存於其中的元件可以在兩個方向之間翻轉以便實施手動和自動處理技術構成及作用，是系爭案自具有進步性。

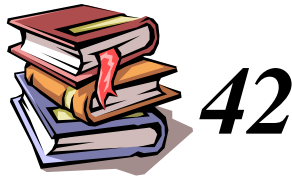
(五)引證一、三、四、五均未揭露系爭專利之技術特徵及技術內容，故即使將引證一、三、四、五結合，其組合成之構造亦難達成系爭專利之積體電路元件於托盤中可將球端子向上或向下，積體電路元件在托盤中可正面、反面放置，形成 4 種不同的排列組合，且穩固地將積體電路元件固定於托盤中之系爭專利的技術內容及功效。另系爭案申請專利範圍其他

之附屬項，該附屬項之技術內容包含獨立項之技術內容，故引證一、三、四及五仍不足以證明系爭案申請專利範圍其他之附屬項不具新穎性及進步性。

(六)至原告主張申請專利範圍第 4、8 項並無與「周圍相鄰」之特徵，顯見原處分違反「逐項審查」原則乙節；然查，系爭案申請專利範圍第 1 項、B 所載之「一第一個支撐裝置，由該框架裝置所承載而用以界定橫向於該框架裝置以便結合與周圍相鄰之積體電路元件的端子側的一個第一個支撐平面，當積體電路元件從該框架裝置的該第一側被插入該儲存口袋區域時，」等語，所謂之「與周圍相鄰」，應係指該支撐裝置係由框架裝置所承載，且須與和框架裝置的周圍相鄰之積體電路元件的端子側結合，是「與周圍相鄰」一詞乃指「積體電路元件的端子側」與「框架裝置」之周圍相鄰而言。而於系爭案申請專利範圍第 4 項部分，雖然未載明「支撐裝置」需由壁裝置所承載而伸入儲存口袋區域內的間隔垂片所組成，惟已於其 B 點中載明「第一個支撐裝置由該框架裝置所承載於各個該儲存口袋區域之中，用以界定第一個支撐平面以便結合積體電路元件的端子側...」，既然第一個支撐平面須與積體電路元件的端子側結合，則其支撐裝置必然非位於儲存口袋的中央；且系爭專利說明書第 16 頁載以「結果，圍繞一個特定的儲存口袋的各個壁的部分包括相鄰的托盤和壁的一部分，而且它們構成一個基本上連續的壁的表面，故積體電路元件的端子側勢必須與「框架裝置」之周圍相鄰，從而，支撐裝置亦勢必須位於框架裝置之邊緣，並非如引證一之支撐裝置係位於儲存口袋的中央之構件。另系爭案申請專利範圍第 8 項部分，雖然僅載明「第一個支撐裝置由該框架裝置所承載於各個該儲存口袋區域之中，用以界定第一個支撐平面以便結合積體電路元件的端子側...」，則既然第一個支撐平面須與積體電路元件的端子側結合，其支撐裝置必然非位於儲存口袋的中央，且於申請專利範圍第 8 項之附屬項即第 10 項中，並已界定「...，其中該第一個和第二個支撐裝置各自含有由該壁裝置所承載而伸入儲存口袋區域內的許多分離的間隔垂片」，足認第 8 項中所謂之「支撐裝置」係由壁裝置所承載而伸入儲存口袋區域內的間隔垂片所組成，亦非如引證一之支撐裝置係位於儲存口袋的中央之構件，是申請專利範圍中之獨立項即第 4、8 項雖未明確載以「周圍相鄰」之字句，惟參以說明書及附屬項之意旨，業已揭示此技術特徵，是原處分認申請專利範圍中之獨立項即第 1、4、8 具有新穎性，並無違誤。雖原處分並未就申請專利範圍中之獨立項即第 1、4、8 項是否具有新穎性分點逐一論述，惟所謂「逐項審查」，並不以逐一論述為要件，原處分予以合而論述，自難謂有違逐項審查之原則。是原告上開主張，容有誤解，自不足採。

(七)另至原告主張原處分漏未將引證一之特徵與引證三、四、五任一案結合加以比對，僅將單一引證案與申請專利範圍第 1 項比對，不符進步性審

查準則云云；查引證一、三、四、五任一均未揭露系爭專利之技術特徵及技術內容，已如上述，是以即使將引證一、三、四、五結合，其組合成之構造亦同樣無法獲得如系爭專利的技術內容及功效；且被告亦已於原處分書中載明：「...引證三、四、五均未揭露與系爭專利可容納終端向下的整個積體電路元件之儲存口袋區域及對應的支撐裝置，具有相同可堆疊利用，可使得堆疊的托盤和儲存於其中的元件可以在兩個方向之間翻轉以便實施手動和自動處理技術構成及作用不同。」等語，且引證一、三、四、五共有 4 件引證，其創作目的各有不同，有多種之組合方式，而系爭專利之技術內容並非上開引證單純結合即能獲致；況原告係於 92 年 07 月 02 日即提起本件舉發案，僅就引證一中之 RHM-660 托盤之技術內容與系爭專利予以比較，迨提起本件行政訴訟後才就引證三、四、五之技術內容與系爭專利提出比較分析；又引證三至五均為外文之專利公報，然原告於舉發階段及訴願階段均未提出其中譯文，既未分析該技術內容，亦未說明如何結合引證案而可達系爭專利之技術內容及特徵，是原告怠於提出充足之證據資料及理由供被告審查，自難遽指被告違反有關進步性審查基準。另至原告所提國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心於 96 年 4 月 24 日所作「專利鑑定服務報告」，然該鑑定報告乃原告自行委託所作屬私文書，是否可作參考資料，其是否具有證明能力，已有可疑；況該鑑定報告所持之與系爭專利實際進行鑑定比對之對象，並非引證一之實際技術內容，而為原告自行繪製之圖面，自難以不同於引證一之受鑑定圖形作為認定系爭專利不具新穎性之證據，併此敘明。



- 【判決字號】 95，訴，585
 【判決日期】 960327
 【系爭重點】 查證引證雜誌上市時間屬補強證據
 【相關法條】 專利法(90 年法)第 107 條 I 一、II

新式樣專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷。判決指出：系爭引證雜誌係在被告作成原處分之前即已存在，並為一具有主要性及獨立性之證據，則原告鑑於被告以系爭引證雜誌未註明確實公開日期，乃依其標示推定公開日為 2000 年 12 月 31 日，並認定該日期晚於系爭專利申請日(89 年 12 月 14 日)，無法證明系爭專利不具備新穎性及創作性等，於本件起訴後復向本院聲請傳訊系爭引證雜誌內刊登相關燈具之久鐵工業股份有限公司人員到庭，以查證該燈具刊載雜誌及雜誌上市之時間等，即屬增強或擔保系爭引證雜誌證明力之補強證據，揆諸前開說明，自無不應准許之理。被告及參加人辯稱上開證據為新證據，不應調查云云，即非可採。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告於民國 92 年 10 月 2 日就專利案號 00000000N02 所為之專利舉發案件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔 2 分之 1，其餘由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（除西元外，下同）89 年 12 月 14 日以「車燈」向被告申請新式樣專利，經被告編為第 00000000 號審查，並於 91 年 7 月 2 日審定准予專利，公告期滿後，發給新式樣第 81269 號專利證書（下稱系爭專利）。原告不服，分別提出第 00000000 號「車燈（一）」專利案（下稱引證 1）、第 00000000 號「自行車方向燈」專利案（下稱引證 2）、第 00000000 號「機車方向燈結構改良」新型專利案（下稱引證 3）及西元 0000-0000 年版之「MOTORCYCLES PARTS & ACCESSORIES BUYER'S GUIDE 雜誌」（下稱系爭引證雜誌）為證，主張系爭專利有違核准時適用之專利法第 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。經被告審查認為，系爭專利呈直立式橢圓似一戴面罩之頭型，引證 1 為水平式橢圓罩，引證 2 之形狀特徵為具橢圓燈殼體之燈泡型

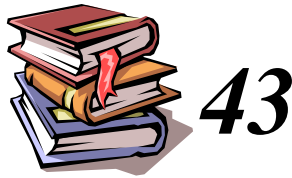
設計，引證 3 之形狀特徵係一具有子彈型之燈殼與一支桿所組成，且上述引證案細部修飾均與系爭 0 專利不同，整體觀之具迥異視覺效果，不致有混淆誤認之虞，應不相似，系爭專利之獨創造型特徵非熟習該項技藝者易於思及之創作；又系爭引證雜誌未註明確實公開日期，故依其標示推定公開日為 2000 年 12 月 31 日，該日期晚於系爭專利申請日，亦無法證明系爭專利不具備新穎性及創作性。故被告以 94 年 6 月 28 日（94）智專三（一）03019 字第 00000000000 號舉發審定書，審定舉發不成立（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

六、但查：本件原告係於 92 年 10 月 2 日對系爭專利提出舉發申請，並附具引證 1、2、3 為佐證，嗣因另發現系爭引證雜誌，乃再於同年月 30 日補提專利舉發理由書及證據，均經被告受理在案，分別有原告專利舉發申請書、專利舉發理由書、引證 1 專利公報、引證 2 專利公報、引證 3 專利公報、專利舉發理由書（補送本）、系爭引證雜誌等件附卷可稽。按系爭專利核准時專利法（即 90 年 10 月 24 日修正，91 年 1 月 1 日施行）第 105 條新型專利準用同法第 72 條第 1 項、第 4 項規定：「前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。…舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」該規定雖非法定不變期間，專利主管機關於審定之前，舉發人補提之理由及證據，固應予以受理，然一旦已就審查當時提出之理由及證據而為審定後，自不容舉發人於行政救濟程序中另行提出新證據；惟此處所稱之新證據，係指舉發人從未在專利主管機關審定之前提出，嗣於行政救濟程序中始提出具有主要性或獨立性之證據而言；若所提出者，僅是增強或擔保主要或獨立證據證明力之補強證據，為期發見客觀性的真實，保障主要或獨立證據提出者之法律利益，自無不可（參照最高行政法院 91 年度判字第 1565 號、93 年度判字第 746 號判決）。經查：原告於被告作成原處分之前，即已提出系爭引證雜誌，敘明「按一般市面上雜誌之出版日及上市日通常皆早於其封面所示之年、月、日期，因此該補充證據之公開日必定早於西元 2000 年，相對而言，其亦比被舉發案之申請日 89 年（2000 年）12 月 14 日為早…其本體亦呈現日本忍者頭部之形狀，而其本體正面之面罩外形同樣為橢圓形，且面罩之背面則呈漸縮之水滴狀，再者，於該車燈之下半部亦延伸設有一頸部及螺接座者，由該補強證據觀之，被舉發案與補充證據之車燈形狀外觀相同，未見造型創意之融入，及新穎、獨特、創新變化之視覺特徵，不具新穎創作性；又…被舉發案之外觀可說是其第 192 頁上方圖片中型號為 APRILIA RS50、CY-1850W 二種車燈之結合體，再於其本體與面罩間略作變更修飾而得，其所為之簡易修飾行為係熟習該項技藝者易於思及，難謂具創作性者…」等語，有專利舉發理由書（補送本）、系爭引證雜誌可資參照。顯見系爭引證雜誌係在被告作成原處分之前即已存在，並為一具有主要性及獨立性之證據，則原告鑑於被告以系爭引

證雜誌未註明確實公開日期，乃依其標示推定公開日為 2000 年 12 月 31 日，並認定該日期晚於系爭專利申請日（89 年 12 月 14 日），無法證明系爭專利不具備新穎性及創作性等，於本件起訴後復向本院聲請傳訊系爭引證雜誌內刊登相關燈具之久鐵工業股份有限公司人員到庭，以查證該燈具刊載雜誌及雜誌上市之時間等，即屬增強或擔保系爭引證雜誌證明力之補強證據，揆諸前開說明，自無不應准許之理。被告及參加人辯稱上開證據為新證據，不應調查云云，即非可採。

- 七、嗣本院依原告上開聲請，傳訊證人即久鐵工業股份有限公司之執行副總經理魏素專、業務經理黃國城到庭一致證稱：「…根據當時刊登雜誌所收取的發票記載，開立發票的時間為 89 年 8 月 31 日。…委託刊登的時間一定是在上開發票日期之前，一般習慣都在 2、3 個月前委託，刊登之後才會開發票收錢。因為在西元 2000 年 9 月在德國會有壹個展覽，該雜誌一定會在該展覽前發行，應該在 8 月份刊登的可能性最高…」等語（參見本院 96 年 3 月 1 日準備程序筆錄），並經證人等提出之刊登費用統一發票一紙為證；復參酌系爭引證雜誌第 142 頁另則亞洲汽車大展廣告，時間為 2000 年 11 月 23 日起至同月 26 日止，該雜誌發行時間應在此展覽之前等情，足見證人等所言系爭引證雜誌係在 89 年 8 月間發行一節，堪可採信。換言之，系爭引證雜誌係於 89 年 8 月間即已公開，並非被告所推定之 89 年 12 月 31 日，被告就此時間之認定顯有錯誤。
- 八、綜上所述，被告就系爭引證雜誌公開時間既有認定錯誤之情形，已如前述，則其就此部分為否准原告申請之決定，自有違誤，訴願決定遞予維持，亦有未合，從而原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【判決字號】 95，訴，3336

【判決日期】 960621

【系爭重點】 引用圖式之尺寸當證據舉發成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 97 條、第 98 條Ⅱ、第 104 條三

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：查圖式僅屬示意圖，其尺寸非屬真實之數據，固不能作為引證文件之一部分，但各該元件之相關位置或比例關係，尚難謂非圖式明確揭露之技術特徵，自屬引證文件的一部份。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告之前手寶騎興業股份有限公司（下稱寶騎公司）前於民國（下同）89 年 1 月 18 日以「螺絲模具」（下稱系爭專利）向被告申請新型專利，經被告編為第 000000000 號審查，准予專利，並於系爭專利經訴外人盧正銓異議不成立確定後，發給新型第 205546 號專利證書。嗣參加人於 93 年 10 月 14 日以其違反系爭專利核准時專利法第 97 條、第 98 條第 2 項及第 71 條第 3 款（應係第 104 條第 3 款）之規定，對之提起舉發。嗣寶騎公司將系爭專利之專利權讓與原告，並經被告以 94 年 3 月 1 日（94）智專一（一）15132 字第 000000000000 號准予讓與登記並公告。嗣經被告審查，於 94 年 12 月 20 日以（94）智專三（三）05056 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

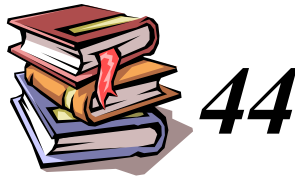
理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）系爭案申請專利範圍係以二段式之形式撰寫：前言部分「一種螺絲模具，其主要係具有一本體，該本體端部形成有一凹槽，該凹槽中凸設有一沖頭，沖頭之周緣面傾斜延伸有數個相對應之翼塊。」係屬申請專利之標的及先前技術；此於引證 1 之螺絲模具，亦可清楚辨視出有一本體，本體端部有凹槽，凹槽中間有一沖頭，在沖頭周緣有傾斜狀之翼塊。特徵部分「其特徵在於：任兩相對應之翼塊至凹槽周緣壁面間分別延伸形

成有一肋塊，且使兩肋塊形成一字型，並令該等肋塊之高度係低於沖頭之頂端緣，而該肋塊與沖頭之高度比為 1：4 至 2：3 間，據此可使該螺絲可適用於多種手工工具之使用者。」亦已揭露於引證 4。蓋：引證 4FIG.1 及 FIG.8 已清楚顯示其翼塊至凹槽周緣壁面間分別延伸形成有一肋塊，且該兩肋塊形成一字型。又由引證 4FIG.1 實施例揭示之數據肋塊（30）為 5mm，沖頭（15）為 8mm，高度比為 5/8，即其肋塊與沖頭高度比確實介於 1/4-2/3 之間。再由引證 4FIG.8 顯示該螺絲模具之沖頭至少可沖出具一字型、十字型之螺絲，原告對此亦不爭執（原告僅否認其可沖出四角頭之螺絲而已），顯然已達該螺絲可適用於「多種」手工工具之要求。是系爭專利之技術特徵部分，已完全為引證 4 所揭露。基上說明，引證 1 及 4 已揭示系爭專利之所有技術內容，即引證 1 與引證 4 結合可證明系爭專利不具進步性。

- (二)原告起訴意旨雖稱：系爭專利之螺絲模具可沖出四角頭之螺絲，而引證 4 之螺絲模具不能云云。惟查，系爭案之申請專利範圍，僅稱可適用於多種手工工具，並未限定於包括四角起子；何況由引證 4FIG.1 和 FIG.8 可得知其沖頭確為四角型頭，縱其四角外形為倒角，但只要深度夠，自必可為四角起子所使用，此於業界亦屬可輕易思及之事（由系爭專利說明書第 4 頁之創作說明，可知習知螺絲模具沖壓之螺絲，已可供十字及四角起子使用）。又原告訴稱本件被告僅以自行量測所得之比例關係，即認引證 4 已揭示落於系爭專利所界定之範圍，進而以此否定系爭專利所界定之要件，即與被告 2004 年版之「專利審查基準」第 2-3-5 頁所述：「引證文件中包括圖式者，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件的一部分，而由圖式推測的內容，例如從圖式直接測量之尺寸，則不屬於引證文件之一部分。」之審查基不符乙節。查圖式僅屬示意圖，其尺寸非屬真實之數據，固不能作為引證文件之一部分，但各該元件之相關位置或比例關係，尚難謂非圖式明確揭露之技術特徵，自屬引證文件之一部份。本件被告係根據引證 4FIG.1 實施例揭示之肋塊（30）與沖頭（15）高度比為 5/8，介於系爭專利請求 1/4-2/3 之範圍，而認系爭專利已被引證 4 所揭露，自無不合。至於從圖式中量測尺寸，只是方便說明其比例關係而已，事實上，系爭案申請專利範圍所載之比例範圍相單寬廣，單純目視引證 4 FIG.1，即知其肋塊與沖頭高度比係介於系爭專利請求 1/4-2/3 之範圍內。是原告所訴，核不足採。



【判決字號】 95，訴，3363

【判決日期】 960718

【系爭重點】 一事不再理屬程序踐行問題，適用舉發審定時之法律

【相關法條】 專利法(83 年法)第 98 條Ⅱ、第 104 條三、(90 年法)第 72 條Ⅱ

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：惟按「實體從舊，程序從新」，乃法律適用原則，舉發案是否成立之實體判斷，應依專利核准時之法律；而有關舉發案所為程序之踐行，則應適用舉發審定時之法律規定。有關一事不再理之適用非屬實體問題，而屬舉發程序踐行問題，自應適用舉發審定時之法律規定，舉發 N02 案被告於 90 年 12 月 21 日審定，當時適用專利法為 90 年修正版，依該版專利法第 72 條第 2 項之規定，只要經審查不成立者，即有一事不再理原則之適用，因舉發 N01 案業經審查不成立，故就同一事實及同一證據自無再予審究之必要。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人建準電機工業股份有限公司前於民國（下同）83 年 1 月 18 日以「小型散熱扇之定子結合構造」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利，經該局編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 95615 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反核准時專利法第 98 條第 2 項及第 104 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發，經被告智慧財產局審查，於 90 年 12 月 21 日以(90)智專三(二)04020 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願及行政訴訟，本院於 92 年 9 月 4 日以 91 年度訴字第 2635 號判決認被告（90）智專三（二）04020 字第 000000000000 號專利舉發審定書關於原告所提 82 年 11 月 1 日公告之第 00000000 號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（下稱引證 1）是否足以證明系爭專利不具進步性部分理由不備；關於原告所提 78 年 4 月 1 日公告之第 00000000 號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（下稱引證 2）、81 年 3 月 1 日公告之第 00000000 號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（下稱引證 3）及 81 年 11 月 1 日公告之第 00000000A01 號「工業用散

熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（下稱引證 4）之組合部分，應無一事不再理原則之適用，將訴願決定及原處分均撤銷。參加人不服提起上訴，最高行政法院於 94 年 10 月 27 日以 94 年度判字第 1625 號判決上訴駁回，惟於理由中認為被告審定引證 2 至 4 之組合部分有一事不再理原則之適用並無不合。經被告依該等判決意旨重為審查，於 95 年 4 月 14 日以（95）智專三（二）04087 字第 00000000000 號專利舉發審定書仍為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 8 月 8 日經訴字第 00000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

理由摘要

三、關於引證 2、3、4 有無一事不再理原則之適用部分：

- （一）本件系爭第 00000000 號「小型散熱扇之定子結合構造」新型專利案，係包括有定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座，其特徵在於：金屬軸管頂端設有一個較大外徑之環唇位，管身成單一外徑，環唇位之徑位大於上、下極片、定子線圈之中心孔內徑，金屬軸管管身外徑則略大於上、下極片、電路板之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑，以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑，然後再藉電路板之中心孔壓合電路板成整個定子於殼外組合完成，最後再移入殼座內，藉由金屬軸管管身外徑略大於殼座中心孔內徑，而以強力壓迫方式直接壓入殼座之中心柱孔內徑，使整個定子穩固的被固定在殼座內。
- （二）原告所提舉發證據共 4 件，證據 2 為 82 年 11 月 1 日公告之第 00000000 號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（即引證 1）；證據 3 為 78 年 4 月 1 日公告之第 00000000 號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（即引證 2）；證據 4 為 81 年 3 月 1 日公告之第 00000000 號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（即引證 3）；證據 5 為 81 年 11 月 1 日公告之第 00000000 追加一號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（即引證 4）。
- （三）查系爭專利舉發案共有 N01 及本件之 N02 二案，舉發 N01 案之證據 2、3、4，即分別為本件舉發 N02 案之引證 2、3、4。查舉發 N01 係於 87 年 10 月 19 日提起，核其舉發理由未見明確主張證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利不具進步性，被告於 88 年 2 月 24 日以智專（八）04024 字第 105861 號舉發審定書審定「舉發成立」，理由為證據 3、4 可分別證明系爭專利不具進步性，參加人不服提起訴願，經濟部認為該舉發成立理由嫌有未洽，於 88 年 8 月 12 日作成「原處分撤銷」之決定，原告於 88 年 8 月 26 日提舉發補充理由書，核該舉發補充理由第 2、3 頁雖提及「系爭案之金屬軸管與證據 2 所示之金屬軸管完全相同，且其利用金屬軸管穿設固結的方式，亦完全可由證據 3、4 加以揭露，而能證明系爭案

的確不符專利法第 97 條第 1 項第 1、2 款及第 2 項之規定」(應為專利法第 98 條之誤)，因有新穎性條款，又有進步性條款，亦未指出系爭專利無功效增進，又未見明確主張證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利不具進步性，被告於 89 年 7 月 4 日以 (八九) 智專三 (二) 04020 字第 00000000000 號舉發審定書重新審定「舉發不成立」之理由中並未就證據 2、3、4 之組合可否證明系爭專利不具進步性予以論述，後原告不服提起訴願，於訴願理由第 6 頁始明確主張「系爭專利於申請專利範圍第 1 項界定的結構特徵，完全只是舉發證據 2、3、4 之直接替代轉用，並且未能產生新的功效或明顯之功效增進，系爭專利只是一種不具進步性之集合新型，明顯違反專利法第 98 條第 2 項之規定」，被告於訴願補充答辯書及再補充答辯書明確論述證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利不具進步性之理由，其後經濟部訴願會亦通知被告、原告、參加人就該爭點進行言詞辯論，於 90 年 11 月 6 日作成「訴願駁回」之決定，其中第 9 頁即論述了「至於訴願人訴稱系爭案係由證據 2 之金屬軸管、證據 3 之殼座與證據 4 之定子組所簡易組合而成之部分，惟查，證據 3 及 4 之構造非與系爭案相同，且不足證明系爭案不具進步性，業如前述，而證據 2 之元件經審閱其專利說明書確為軸承 (5)，而非訴願人所稱係金屬軸管之誤繕，是以，綜合證據 2、3、4，尚難證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者」，即在 N01 中，訴願會已就證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利不具進步性予以審查。

(四)又依被告 89 年 7 月出版之審查基準第 1-9-18 頁其中(三)一事不再理之判斷時點之第 2 段「惟若前案於訴願階段以後提出證據部分業經各級行政救濟機關實質審查確定者，則亦有一事不再理之適用，並不限於原處分階段所提出者」之規定，在舉發 N01 案時，經濟部訴願會既已就證據 2、3、4 之組合作出不足證明系爭專利不具進步性之決定，故在後件舉發 N02 案之審查中，即毋須就同一事實及同一證據之舉發理由再為審查。

(五)就此，最高行政法院 94 年判字第 1625 號，在審理本件舉發 N02 案之上訴案時，亦認本件有一事不再理原則之適用，其理由略謂：「次按「實體從舊，程序從新」，乃法律適用原則，舉發案是否成立之實體判斷，應依專利核准時之法律；而有關舉發案所為程序之踐行，則應適用舉發審定時之法律規定。故本件智慧財產局於 90 年 12 月 21 日為系爭舉發審定時，自應適用 90 年 10 月 24 日修正公布專利法第 105 條準用同法第 72 條：「(第 1 項) 前條第 2 款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。(第 2 項) 異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」所為程序之規定。查被上訴人 (按即本件原告) 前於 87 年 10 月 19 日以 78 年 4 月 1 日審定公告之第 00000000 號「無碳刷直流馬達之定子改良

構造」新型專利案（舉發證據 2 即本件引證 2）、81 年 3 月 1 日公告之第 00000000 號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（舉發證據 3 即本件引證 3）及 81 年 11 月 1 日公告之第 00000000A01 號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（舉發證據 4 即本件引證 4），對同一系爭案，以違反核准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 2 項之規定，提出舉發 1 案（NO1），主張系爭專利只是舉發證據 2、3、4 之直接替代轉用，並且未能產生新的功效或明顯之功效增進，係一種不具「進步性」之「集合新型」等情，經智慧財產局於 89 年 7 月 4 日以（89）智專三（2）04020 字第 000000000000 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分在案（嗣上訴人不服，提起訴願，經濟部 90 年 11 月 6 日經（90）訴字第 000000000000 號訴願決定以「綜合證據 2、3 及 4（即本案之引證 2 至 4），尚難證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者-附經濟部卷宗」，駁回訴願；被上訴人不服，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經遭駁回，循序向本院（按即最高行政法院）提出上訴，本院 93 年度判字第 472 號判決以「足認系爭案與引證 1、2、3（即本案之引證 2 至 4）之構造皆不同，且系爭案使加工及組裝較簡便，可增進功效，難稱系爭案為『集合新型』或簡易組合轉用，而不具新穎性或進步性，業經原判決於理由中敘明甚詳。以上各節，有被上訴人 87 年 10 月 19 日專利舉發申請書及專利訴願理由書、智慧財產局 89 年 7 月 4 日（89）智專三（2）04020 字第 000000000000 號專利舉發審定書附原處分卷可稽，被上訴人以同一事實及同一證據再為舉發，即有前揭專利法第 72 條第 2 項「一事不再理」原則之適用，是智慧財產局僅就前開引證 1 予以審查，並無不合。」等語。故原告於最高行政法院 94 年判字第 1625 號判決確定後，被告重新審定，復主張本件無一事不再理之適用，即不足採。

(六)原告雖稱：本件提出舉發日期為 89 年 9 月 21 日，依當時專利法第 72 條第 2 項規定，我們可用同一事實、證據再予以舉發，因此並沒有一事不再理之問題云云。惟按「實體從舊，程序從新」，乃法律適用原則，舉發案是否成立之實體判斷，應依專利核准時之法律；而有關舉發案所為程序之踐行，則應適用舉發審定時之法律規定。有關一事不再理之適用非屬實體問題，而屬舉發程序踐行問題，自應適用舉發審定時之法律規定，舉發 N02 案被告於 90 年 12 月 21 日審定，當時適用專利法為 90 年修正版，依該版專利法第 72 條第 2 項之規定，只要經審查不成立者，即有一事不再理原則之適用，因舉發 N01 案業經審查不成立，故就同一事實及同一證據自無再予審究之必要。此亦為最高行政法院 94 年判字第 1625 號判決所認定，原告主張，要不足採。

(七)原告又稱：被告未對引證一（公告第 215750 號專利案）與引證二至四的任何一個相互結合後，判斷是否足以證明系爭案不具進步性進行審

查，顯然有漏未審酌之違法云云。惟查，原告於舉發階段，僅主張系爭案之結構特徵已為引證 1 所揭露，係引證 1 之技術手段之直接轉用，未能增進功效；且為引證 2 至 4 之簡易組合轉用未能產生相乘功效等情，並未主張將引證 1 與引證 2、3 或 4 結合來判斷系爭案之不具進步性，亦未見具體陳述該等組合可證明系爭專利不具進步性之理由，故此部分係屬新事實（新爭點），應受訴願時即現行專利法第 72 條第 4 項自舉發之日起 1 個月內補提新事實及證據之限制（按依最高行政法院 72 年判字第 1419 號判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據），自非智慧財產局及訴願機關於本件舉發案之行政爭訟階段所應審究，業經本院 92 年 9 月 4 日 91 年度訴字第 2635 號判決論明在案。本件雖經前揭本院判決撤銷，由被告另為處分，惟前揭新事實既非該判決指明應重為審查之爭點，則被告重為審查時未予以審酌，並無不合。

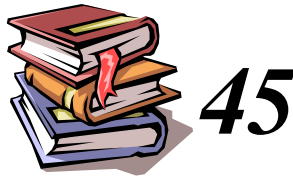
四、關於引證 1 可否證明系爭專利不具進步性部分：

- (一)原告本次行政訴訟所提之行政訴訟起訴狀理由第 4 至 6 頁之敘述，係主張系爭專利若未將「上、下極片及定子線圈利用圓孔及凸柱預先相互結合」及「各構件的中心孔對合成一直線」之技術特徵列入於申請專利範圍的內容中，則系爭專利必然會發生實施困難或不可能的問題，違反系爭專利核准時專利法第 104 條第 1 項第 3 款規定云云。惟查：系爭專利說明書第 4 頁第 5-10 行之記載已清楚揭示：「以上、下極片上之圓孔分別結合於定子線圈上下方之凸柱，使上、下極片與定子線圈之中心孔嚙對成一直線，再藉由強力壓迫方式將金屬軸管壓入嚙對之中心孔成定子線圈被上、下極片夾固定位在金屬軸管之環唇位下方」等結合構造，惟系爭專利申請之標的與特點，並不在於其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造，故未將之列入申請專利範圍內，實難稱系爭專利有首揭專利法第 104 條第 3 款「說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」之情事。何況，原告已於先前 91 年訴字第 2635 號行政訴訟之準備程序筆錄中敘明「不再爭執系爭專利違反專利法第 104 條第 1 項第 3 款記載不明確問題」。又本院 91 年訴字第 2635 號判決第 30 頁理由：「三、本院查：（一）系爭案申請之標的與技術特徵，並非在於金屬軸管頂端其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造，故其申請專利範圍內容中未予界定，難稱『未明確界定實施的必要構成要件』，系爭案並未違反核准時專利法第 104 條第 1 項第 3 款之規定，已如前述，原告於本院審理中，亦表示對此部分不再爭執。」因此，原告於本次行政訴訟一再提起已於先前 91 年訴字第 2635 號行政訴訟中敘明不再爭執之爭點，顯不足採。
- (二)另就引證 1 可否證明系爭專利不具進步性乙節，原處分係以：引證 1 為一種冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良，該定子結構主要係由上、下積磁軛片之間設置一線圈座，軸管為階層柱狀，中間設有一中孔，如以軸

管同時穿設固定於一具有磁極感應元件之電路板上，上、下積磁軛片皆凸設有數磁片並呈交錯方式排列，上、下積磁軛片之各磁片於其同一側設有一缺角。舉發理由書第 7 頁稱由引證 1 第 2 圖可清楚看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑。惟查，單從引證 1 第 2 圖並無法明確辨別該等元件直徑之差異，從引證 1 專利說明書之創作說明內容亦未見相關說明。比對引證 1 與系爭專利之技術特徵，引證 1 之軸管為階層柱狀，與系爭專利之金屬軸管頂端設有一個較大外徑之環唇位，管身成單一外徑為不同構造；引證 1 亦未見系爭專利環唇位之徑位大於上、下極片、定子線圈之中心孔內徑、金屬軸管管身外徑則略大於上、下極片、電路板之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑、以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體、藉由金屬軸管管身外徑略大於殼座中心孔內徑、以強力壓迫方式直接壓入殼座之中心柱孔內徑等技術特徵，實難謂系爭專利為運用引證 1 之習知技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者；再者，引證 1 亦未見系爭專利以迫緊或強力壓迫方式結合各構件使整個定子穩固的被固定在殼座內之功效，故系爭專利並非運用引證 1 之習知技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，引證 1 不足以證明系爭專利不具進步性。

(三)是原處分理由中已詳細敘述引證 1 所揭露之技術內容，再以之與系爭專利之技術特徵相比較，因二者有多處不同，且引證 1 亦未見系爭專利以迫緊或強力壓迫方式結合各構件使整個定子穩固的被固定在殼座內之功效，故難謂系爭專利係運用引證 1 之習知技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者且未能增進功效者，應無欠缺合理及充分理由之違法。

五、綜上，原告所訴，均無可採。從而，被告認系爭專利並未違反首揭專利法第 98 條第 2 項及第 104 條第 1 項第 3 款之規定所為本件舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 94，訴，348

【判決日期】 960130

【系爭重點】 舉發案不准更正沒有必要先通知

【相關法條】 專利法(83 年法)第 20 條 II、第 71 條三、現行法第 64 條 I、II

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：原處分已明白表示該更正本實質變更發明專利範圍；至於處分前是否應通知當事人，專利法並未作此規定。．．．本件被告審定不准更正，程序上並無違誤。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國（下同）86 年 12 月 31 日以「異收縮超細纖維假撚加工紗的製造方法」向被告（原經濟部中央標準局，88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 127813 號專利證書。嗣參加人以其違反核准時專利法第 20 條第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於 93 年 1 月 12 日以（九三）智專三(三) 05055 字第 0000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）原告申請更正是否符合規定？

1. 專利法第 64 條第 1 項及第 2 項規定：「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。…前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」可知，申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應符合更正後「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」及「不得實質擴大或變更申請專利範圍」。又申請專利範圍中再增加說明書或圖式中已揭露之其他技術

特徵或技術手段，形式上固然是對於原請求項增加條件以進一步限定，屬於申請專利範圍之減縮，但此結果會改變原有元件、或成分、或步驟之結合關係以及原核准公告之發明性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍，於此情形即不能准予更正。

2. 本件原告於 92 年 6 月 10 日及 92 年 12 月 17 日先後提出之申請專利範圍更正本，原告雖主張其更正之範圍，乃以專利說明書之發明說明中所記載之詳細製程及材料選定，就原專利範圍加以限縮或明確限定云云；惟縱認屬實，依前揭說明，仍有可能導致實質變更申請專利範圍；茲具體舉例說明如下：

(1) 原公告申請專利範圍第 1 項中記載之「高收縮低捲縮原絲」，在更正本中代之以「聚酯絲 B」，屬實質變更。蓋，纖維的「沸水收縮率」和「捲縮率」是兩種不同的性質；且據系爭專利說明書第 4 頁第 3 段所載：「…聚酯纖維的領域中，是以加入第三成份，如異苯二甲酸（IPA）~35 莫耳，或…進行共聚合而得到『高沸水收縮率低捲縮原絲』…」，足見更正後之「聚酯絲」並不當然等同更正前之「高收縮低捲縮原絲」。因此，更正案申請專利範圍第 1 項以「聚酯絲 B」取代「高收縮低捲縮原絲」，已明顯變更實質。

(2) 原公告申請專利範圍第 2 項（第 1 項之附屬項）所介定之對象為「低（收）縮超細纖維假撚加工紗」，而更正本所介定之對象則為「超細纖維絲餅 A」。惟依據更正本申請專利範圍第 1 項之記載，「纖維絲餅 A」為原料，「低收縮超細纖維假撚加工紗」為其中間產物；且原告亦訴稱：「超細纖維絲餅 A」經特定製成而產生「低收縮超細纖維假撚加工紗」等語，足見更正後申請專利範圍第 2 項之「超細纖維絲餅 A」，與更正前之「低收縮超細纖維假撚加工紗」，絕非相同之物，其更正已變更實質，甚為顯然。

(3) 原公告申請專利範圍第 5 項為「如申請專利範圍第 4 項的製造方法，其中，沸水收縮率高於 15% 的高收縮絲係指包括絲餅、原絲在內的高收縮絲。」，更正本（與之對應者應為第 4 項）則代之以「如申請專利範圍第 4 項的製造方法，再經過加工處理，令所稱超細纖維絲餅 A 形成單絲纖度在在 0.5 丹尼以下者。」兩相比較，內容完全不同，更正本已形成另一請求項，顯已變更實質。

3. 綜上說明，被告認系爭專利之更正，不符合專利法第 64 條第 1 項及第 2 項之規定，而不准予更正，本件舉發案依原公告本之內容審查，並無不合。

(二) 被告審定不准更正，程序上是否有違法之處？

1. 原告起訴意旨係謂：被告於本更正案審理時，未「明白表示」構成實質變更，亦未「敘明理由」通知原告限期重新更正，故原處分程序違法云云。

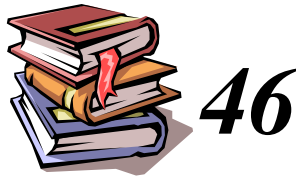
- 2.經查，原處分已明白表示該更正本實質變更發明專利範圍；至於處分前是否應通知當事人，專利法並未作此規定。另查，本院 90 年訴字第 4307 號判決是針對第 00000000 號專利申請案之「修正」所作之解釋，與本件為舉發案，屬於申請專利範圍公告後之「更正」，有所不同，尚難比附援引該案之見解。
- 3.綜上，原告上開主張，尚非可採；本件被告審定不准更正，程序上並無違誤。

(三)組合引證一至引證四是否足以證明系爭專利不具進步性？

- 1.系爭專利其特徵在於：超細纖維的假撚過程中，以沸水收縮率低於 10% 的低收縮超細纖維假撚加工紗（或超細纖維絲餅），併入沸水收縮率高於 15 % 的高收縮低捲縮原絲（或高收縮絲），二條紗並以空氣噴撚混纖（或二條紗同時進入假撚機進行複合假撚後，再以空氣噴撚混纖），形成異收縮超細纖維假撚加工紗而成者（詳見系爭專利申請專利範圍第 1、4 獨立項）。又系爭專利有二實施例，分別對應其申請專利範圍第 1 項及第 4 項。
- 2.引證一主要在於使用二種細度不同、熱水收縮率不同的二種纖維進行撚合之製法，沸水收縮率最好是 5 到 60%，至少二種不同成份，例如聚酯纖維、耐隆纖維．．．；足見引證一已揭露系爭專利「以沸水收縮率低於 10% 的低收縮超細纖維假撚加工紗（超細纖維絲餅），併入沸水收縮率高於 15% 的高收縮低捲縮原絲（高收縮絲）」之特徵。雖然依系爭專利申請專利範圍第 1 項及第一實施例所載，系爭專利之 A 絲與 B 絲係在假撚錠組及噴撚之間併股，其中 B 紗未經加熱、冷卻、假撚，此與引證一之製法二，其併絲處在冷卻板之前、加熱器之後，二者之併入點稍有不同，惟因纖維在未經加熱處理下，進行假撚是無效果的，故二者所產生之併紗效果為相同（即其一 A 絲有假撚，另一之 B 絲沒假撚）。又由系爭專利申請專利範圍第 4 項及第二實施例觀之，系爭專利 A 絲與 B 絲之併合點係在第一加熱器之前，即 A 絲與 B 絲同時經加熱、冷卻、假撚；而引證一之製法一，為 A 絲與 B 絲經相同溫度加熱器、併股、冷卻、假撚，二者之效果完全相同。
- 3.引證二係使用二種不同原料 A 與 B 纖維絲，二者之細度、複折射率不同，於沸水中之收縮率亦不同，且該二條紗亦係以空氣噴撚混纖，同樣會達成熱收縮性不同，此與系爭專利併入二條不同原料之紗，並以空氣噴撚混纖，產生異縮收纖維假撚加工紗之技術特徵相同。引證三之高分子加工已揭露系爭專利申請專利範圍第 2 項傳統紡絲方法之特徵。引證四亦揭露由二種傳統紡絲方法或複合紡絲方法所紡出的連續長纖維絲經假撚、空氣噴撚製造聚酯複合撚絲之複合紗。
- 4.綜上，組合引證一至四可證明系爭專利申請專利範圍第 1、4 項為運用申請前既有之技術或，知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，

不具進步性。系爭專利申請專利範圍第 2 項「以傳統紡絲方法或複合紡絲方法所紡出的連續長纖維絲，經延伸假撚、後加工處理」，第 3 項「沸水收縮率差異需在 10%至 50%之間」、第 5 項「沸水收縮率高於 15%」亦均為運用申請前既有之技術（即引證一至四），而為熟習該項技術者所能輕易完成，亦不具進步性。

四、綜上所述，被告認引證一至引證四相互聯結可證明系爭專利係運用申請前既有之技術，而為熟悉該項技術者所能輕易完成，不具進步性；系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。



【判決字號】 95，訴，3285
 【判決日期】 960607
 【系爭重點】 多次更正問題
 【相關法條】 專利法第 108 條準用第 64 條Ⅱ

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：被告業以 94 年 08 月 12 日（94）智專三(二)04087 字第 00000000000 號函知原告，系爭專利 93 年 08 月 04 日申請專利範圍更正本第 1 項雖可准予更正，然第 10 項不准更正，並分別敘明理由，已如上述；惟原告於 94 年 09 月 02 日再度提出之系爭專利申請專利範圍（第 10 項）更正本，仍有類同之問題，是被告逕為審定，並作成不准更正，依原告公告本審查之處分，依上開審查基準，自無違誤。是原告主張系爭專利申請專利範圍第 1 項之更正既可准許，被告理應再行通知其將不准更正之第 10 項作修正或删除等語乙節，亦難可採。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國（以下同）91 年 12 月 24 日以「多段式散熱裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 220457 號專利證書。參加人以其違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 98 條之 1 規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。嗣被告以 94 年 08 月 12 日（94）智專三(二)04087 字第 00000000000 號函知原告，原告並於 94 年 09 月 02 日再度提出系爭案申請專利範圍更正本。案經被告審查，認系爭專利違反核准時專利法第 98 條之 1 規定，於 95 年 03 月 03 日以（95）智專三(二) 04087 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1、3 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

（一）查依系爭專利案中華民國專利公報所載，系爭案係於 93 年 02 月 21 日

公告，公告 3 個月期滿無人異議，依據核准時專利法第 100 條規定，取得新型專利權。嗣原告於 93 年 06 月 18 日依通知繳納專利年費及證書費，並取得新型第 220457 號專利證書，並無核准時專利法第 105 條準用第 70 條第 2 項「第 1 年專利年費及證書費，未於補繳期限屆滿前繳納者，其專利權自始不存在」規定之適用；是以，原告就系爭專利權之取得，溯及公告之日即 93 年 02 月 21 日起確定。93 年 06 月 25 日參加人對系爭專利向被告提起舉發，係於系爭專利公告 3 個月期滿取得新型專利權後及專利權存續期間，與核准時專利法第 105 條準用第 72 條第 1 項後段規定並無不合；被告受理參加人之舉發，依法自無違誤。從而，原告主張參加人於系爭案尚未確定取得專利權前即提起舉發，被告應不予受理，原處分未符合「依法行政」之原則云云，自不足採。

(二)次查，系爭專利 93 年 08 月 04 日申請專利範圍更正本，係將原第 5 項之限制條件併入第 1 項；另於原公告本第 11 項加入「該至少一風扇所帶動之入氣流或出氣流可同時通過該第一和第二散熱氣以迅速有效將該第一和第二散熱氣中所累積的熱散逸至外界」，並遞補為第 10 項；經被告函復略以，申請專利範圍第 1 項可准予更正，惟更正後第 10 項已超出申請時原專利說明書所揭露之範圍，亦實質變更原申請專利範圍，不准更正；有被告 94 年 08 月 12 日（94）智專三(二)04087 字第 00000000000 號函在卷足憑；嗣原告另於 94 年 09 月 02 日再度提出系爭專利申請專利範圍（第 10 項）更正本，該更正本係於原公告本第 11 項加入「該第一散熱器與該第二散熱器間具有一相距空間」及「該至少一風扇之入氣流可經由該相距空間而進入，以迅速有效將該發熱元件所產生的熱散逸至外界」之技術特徵，並遞補為第 10 項。惟被告以該等技術特徵雖於系爭專利說明書之創作說明有所揭露，並未包含於原核准公告之申請專利範圍內，原告將該等技術特徵引進附加於原核准公告之請求項內，已改變原有元件、步驟等之結合關係、功能等，而導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，有違提出更正時專利法第 108 條准用第 64 條第 2 項之規定，被告不准該更正，依法亦無不合。至依被告制頒之專利審查基準（93 年 12 月 14 日起施行）第 2-6-72 頁載以「專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時...或更正後之內容又引進了新事項時，應不允許更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。」，然被告業以 94 年 08 月 12 日（94）智專三(二)04087 字第 00000000000 號函知原告，系爭專利 93 年 08 月 04 日申請專利範圍更正本第 1 項雖可准予更正，然第 10 項不准更正，並分別敘明理由，已如上述；惟原告於 94 年 09 月 02 日再度提出之系爭專利申請專利範圍（第 10 項）更正本，仍有類同之問題，是被告逕為審定，並作成不准更正，依原公告本審查之處分，依上開審查基準，自無違誤。是原告主張系爭專利申請專利範圍第 1 項之更

正既可准許，被告理應再行通知其將不准更正之第 10 項作修正或刪除等語乙節，亦難可採。

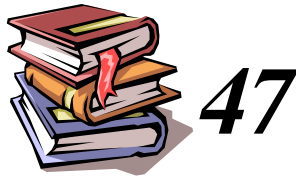
(三)本件系爭第 00000000 號「多段式散熱裝置」新型專利案，其專利範圍共有 21 項，第 1 項及第 11 項為獨立項，其餘則為附屬項，依其申請專利範圍第 1 項所載係「一種多段式散熱裝置，其包括：至少一風扇，設置於該複數個散熱器之表面或側邊；以及一熱傳導元件，其具有一高導熱係數且連接於該複數個散熱器之間。」等語；申請專利範圍第 11 項載以「一種多段式散熱裝置，其用於將一發熱元件所產生之散熱逸至外界，其包括：第一散熱器，其貼附於發熱元件之一表面；第二散熱器，耦合於第一散熱器；至少一風扇，設置於該第一散熱器和該第二散熱器之表面或側邊；以及一熱傳導元件，其具有一高導熱係數且連接於該第一散熱器和該第二散熱器之間。」等語。足認系爭案以利用一具有高導熱係數之熱傳導物質迅速將熱傳導出來，再利用多段散熱方式逐漸將熱散逸至大氣，可快速有效達到散熱良好之目的。而參加人所提舉發資料之引證一為西元 2001 年 07 月 06 日公開之日本特開 0000-000000 號專利案；引證二為 90 年 06 月 20 日申請、93 年 01 月 11 日公告之第 00000000 號「高散熱功效散熱模組」新型專利案；引證三為 91 年 11 月 21 日公告之第 00000000 號「散熱裝置」新型專利案；引證四為 91 年 11 月 01 日公告之第 00000000 號「散熱裝置」新型專利案；引證五為西元 1999 年 10 月 06 日公告之大陸地區第 00000000.X 號「中央處理器散熱裝置」實用新型專利案；引證六為 90 年 08 月 11 日公告之第 00000000 號「導熱管集熱端」新型專利案；引證七為 90 年 01 月 21 日公告之第 00000000 號「風扇轉速控制電路」新型專利案。

(四)經核引證二即為 90 年 06 月 20 日申請、93 年 01 月 11 日公告之第 00000000 號「高散熱功效散熱模組」新型專利案，依其申請專利範圍第 1 項所載係「一種高散熱功效散熱模組，其主要係包括熱傳導超導管，上散熱片組、下散熱片組及散熱風扇，其中該熱傳導超導管主要係為一可彎折之管體，其管體內係設置具有高速熱導之高溫超導化合物材料者，又該熱傳導超導管之一端係固定在上散熱片組上，另一端係固定在下散熱片組上，最後再於上散熱片組與下散熱片組中央置入散熱風扇，為其特徵者。」，足認引證二之上、下兩散熱器係直接藉由複數個熱管緊密固定於兩散熱器的底座上，藉以使熱得以自下方散熱器透過熱管而傳導到上方之散熱器；是以，引證二與系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項皆是利用一熱傳導管連接兩散熱片組，其技術手段、組成、構造及作用完全相同，故引證二足證系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具新穎性。另系爭專利申請專利範圍第 2、4、8、9 項係進一步界定散熱器具複數導熱鰭片、複數散熱器以上下層疊或左右配置組合、熱傳導元件為一熱管、熱傳導元件之材質；此等特徵已揭露於引證二，自不具新穎性。又系爭

專利申請專利範圍第 3、5、6、7、10 項係進一步界定導熱鰭片之材質、複數散熱器藉一連接部耦合在一起、複數散熱器與連接部一體成型、熱傳導元件嵌入於複數散熱器與連接部中、一當一風扇故障時可輸出一控制訊號以提高另一風扇轉速之控制元件；然查此等特徵雖未揭露於引證二，惟屬熟習該項技術者所能由引證二直接推導者，自不具新穎性。另系爭案申請專利範圍第 11 項所記載之技術內容，並無原告所主張之「系爭專利之上、下兩散熱器則透過一連接部固定，且上、下兩散熱器與該連接部可以一體成型方式製成」等技術內容，且系爭專利該申請專利範圍第 11 項所記載之「第二散熱器，耦合於該第一散熱器熱傳導元件」，其所謂「耦合」係指「結合」之義，此亦與引證二之「熱傳導超導管一端固定在上散熱片組，另一端固定在下散熱片組上」等技術內容完全相同，是引證二亦可證明系爭專利申請專利範圍第 11 至不具新穎性；另第 20 項進一步界定第 11 項之發熱元件為一中央處理器或積體電路，亦屬熟習該項技術者可由引證二直接推導者，不具新穎性。而系爭案申請專利範圍第 11 至 19 項及第 21 項，係進一步界定多段式散熱裝置之構件及組合等特徵，此等特徵雖未揭露於引證二，惟屬熟習該項技術者可由引證二直接推導者，亦不具新穎性。綜上，被告以引證二足以證明系爭專利不具新穎性，有違核准時專利法第 98 條之 1 規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，依法自無不合。

(五)至原告主開被告審查認系爭專利違反核准時專利法第 98 之 1 條規定，有適用法條錯誤乙節；查系爭專利核准時專利法第 98 之 1 條前段係明定「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得依法申請取得新型專利。」，然同法第 103 條第 2 項規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」，是以新型專利權範圍，乃以說明書所載之申請專利範圍為準；於申請專利範圍所載不明確時，再參酌說明書及圖式。是以，上開第 98 之 1 條前段所謂「新型專利申請案所附說明書」，自包含申請專利範圍，原告主張僅包含狹義之說明書，而不含申請專利範圍，容有誤解，自不足採。是被告機關於審酌新型專利舉發案時，以比對申請專利範圍為主，自無違誤，併此敘明。

四、綜上所述，原處分認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告起訴請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。



【判決字號】 95，訴，4028

【判決日期】 960919

【系爭重點】 更正是否合法適用申請更正時之專利法

【相關法條】 專利法(83 年法)第 20 條 I 一、II、(現行法)第 26 條 III

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：原告於舉發階段的當時係針對參加人晚於 93 年 7 月 1 日施行之專利法始提出之更正本表示意見，則本件參加人申請更正是否合法，自應適用 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人日商佳能股份有限公司前於民國（下同）85 年 12 月 28 日以「影像讀取裝置」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局，即被告）申請發明專利，經該局編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿發給發明第 116799 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於 91 年 12 月 13 日以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款 及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。參加人復於 92 年 2 月 26 日、94 年 7 月 22 日及 94 年 10 月 18 日提出系爭專利申請專利範圍修正本；經被告以 94 年 9 月 26 日（94）智專三（二）04099 字第 000000000000 號函通知原告對於更正本內容表示意見，原告於 94 年 11 月 11 日舉發補充理由書中主張，前揭更正本有違現行專利法第 26 條第 3 項規定，且系爭專利更正申請專利範圍後，仍不具新穎性、進步性等語。案經被告審查准予更正，並以 94 年 12 月 7 日（94）智專三（二）04099 字第 000000000000 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 9 月 15 日經訴字第 000000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

理由摘要

五、關於系爭專利申請專利範圍第 7、14 項之說明是否有語意不詳之情形部分：

（一）原告稱：系爭專利所提更正，於申請專利範圍第 7 項與第 14 項，將「(D) 支持機構，以支持該殼體及該線感應器」改為「(D) 支持機構，以支持其支持該照明機構之該殼體及該線感應器」。「支持其支持」的「其」語

意不詳，究竟界定「支持機構」、「殼體」、「線感應器」或其他元件並不清楚，使申請專利範圍不明確，違反專利法第 26 條第 3 項規定云云。

- (二)惟查：系爭專利申請專利範圍第 7、14 項中「(D) 支持機構，以支持其支持該照明機構之該殼體及該線感應器」等語，參照其專利說明書第 9 頁第 2 段及第 1、5 圖可知，「支持機構 6」係支持「其支持該照明機構 4 之該殼體 (9a 至 9d)」，並無語意不詳之情形，故系爭專利仍無違核准更正時專利法第 26 條第 3 項之規定。

六、關於原處分認系爭專利未違反核准審定時應適用之專利法第 26 條第 3 項規定，是否有誤部分：

- (一)原告又稱：原處分之理由 (一) 記載：「系爭專利『影像讀取裝置』申請日為 85 年 12 月 28 日，本局於 88 年 10 月 29 日審定准予專利，其是否違反規定，自應以核准審定時所適用之 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法規定為斷」，結論記載：「據上論結，系爭專利未違反核准審定時應適用之專利法第 26 條第 3 項、第 20 條第 1 項及同條第 2 項之規定，爰審定如主文。」經查 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 26 條並無第 3 項，原處分結論所記載「第 26 條第 3 項」為 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法規定。原處分應適用系爭專利核准審定時所適用之 83 年專利法，卻錯誤適用 92 年專利法，其適用法律明顯有誤云云。

- (二)惟查：原告於 94 年 11 月 11 日舉發意見書第 5 頁第 11 行曾指明「上述更正…違反專利法第 26 條第 3 項」，經查原告前述主張「上述更正」，顯然係指被舉發人 (即參加人) 晚於 93 年 7 月 1 日 施行之專利法始提出之更正本，從原告之舉發意見書第 5 頁第 11 行之內容觀之，顯然原告於舉發階段的當時係針對參加人晚於 93 年 7 月 1 日施行之專利法始提出之更正本表示意見，則本件參加人申請更正是否合法，自應適用 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法，則訴願決定認：系爭專利無違核准更正時專利法第 26 條第 3 項規定，於法自無不合。至原處分結論記載：「據上論結，系爭專利未違反核准審定時應適用之專利法第 26 條第 3 項」等語，其中「核准審定時」，應係「核准更正時」之誤，訴願決定既已更正，則其瑕疵已治癒，原告以此指摘，即不可採。

七、關於系爭專利歷次申請專利範圍更正本有無變更實質內容部分：

- (一)查系爭專利第 1 圖業已清楚揭示「且該支持機構 6 之一部分 (即元件符號 6c 與元件符號 3 之斜線區域) 係配置於該三個邊之一 6c 與該影像形成光學系統之間。」，此外，原申請專利範圍第 2 項照明機構誤繕為照明機械之情況下，更正其「機械」為「機構」後，參照系爭專利第 1 圖元件符號 2 影像感應器板或系爭專利說明書第 9 頁相關說明「第一實施例之影像結構為影像感應器板 2…」，顯然支持機構 6 亦「被定位」無誤。而 92 年 2 月 26 日申請專利範圍更正本僅將原申請專利範圍第 21 項加入原申請專利範圍第 18 項；或者僅將原申請專利範圍第 29 項加入原申請

專利範圍第 26 項，難稱有「變更申請專利範圍」之情事。

- (二)又系爭專利第 6 至 8、第 10 圖元件符號 13、14、4、6、16、15 已分別清楚揭示「其中一凸部被形成於其包含於該照明機構中的該殼體之一部分之上，該凸部與該支持機構中所形成之凹部嚙合」、「其中一凹部被形成於其包含於該照明機構中的該殼體之一部分之上，該凹部與該支持機構中所形成之一凸部嚙合」，因此系爭專利 92 年 2 月 6 日 更正本應符合 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 67 條規定，94 年兩次更正本均符合現行專利法第 64 條規定，被告准予更正並未違誤。

八、關於被告於第 3 次更正未通知原告，是否違法部分：

- (一)原告再稱：系爭專利於原處分程序曾於 92 年 2 月 26 日、94 年 7 月 22 日、94 年 10 月 18 日 3 次提出更正。被告於 94 年 9 月 26 日發函通知原告表示意見，但系爭專利於 94 年 10 月 18 日再提出第 3 次更正，被告應通知原告而未通知，顯然違反專利法第 71 條第 3 項規定云云。
- (二)惟查：被告曾以 94 年 9 月 26 日(94)智專三(二)04099 字第 00000000000 號函依職權通知參加人宜將 94 年 7 月 22 日申請專利範圍更正本中申請專利範圍第 1 項之「一行感應器」改為「一線感應器」，而該函正本亦同時送達原告請其表示意見。參加人於 94 年 10 月 18 日依被告指示提出申請專利範圍更正本，僅將申請專利範圍第 1 項之一「行」感應器更正為一「線」感應器。前揭更正本雖未再次送達原告，鑑於專利法第 71 條第 3 項並非強制規定，且原告 94 年 11 月 11 日之舉發意見書亦未對前開被告依職權通知參加人更正乙節提出爭執，尚難稱被告有違專利法第 71 條第 3 項規定。

九、關於系爭專利是否具新穎性及進步性部分：

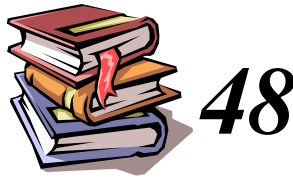
- (一)系爭專利申請專利範圍迭經更正，而原告亦有提出多次舉發理由書，對照系爭專利原公告本及更正本內容，本件舉發事件被告應就系爭專利 94 年 10 月 18 日更正本所為之審查範圍為：第 1 項（獨立項）相較於舉發證據 3、5 是否具新穎性；相較於舉發證據 1 至 7 及其組合是否具進步性。第 7 及 14 項（獨立項）相較於引證 1 至 6、8、9 及其組合是否具進步性。各附屬項是否具進步性。至於系爭專利原公告本之申請專利範圍第 2、3、6、10 至 17、21 及 29 項業經刪除，已無庸審究其是否具專利要件，先予敘明。
- (二)依系爭專利 94 年 10 月 18 日申請專利範圍更正本，其獨立項為第 1、7、14 項，其中第 1 項之影像讀取裝置包含照明機構、影像形成光學系統、線感應器及支持機構，而該支持機構被定位以致其該支持機構與該殼體之至少三個邊接觸，且該支持機構之一部分係配置於該三個邊之一與該影像形成光學系統之間者。然舉發證據 3 截面為五邊形之透光裝置，其作用僅等同於系爭專利之光導機構，並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項中之殼體或支持機構之一部分係配置於該三個邊之一與該影像形成

光學系統之間等構造，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。而舉發證據5之透光桿狀物僅等同於系爭專利之光導機構，其截面形狀雖為五邊形，然亦與系爭專利之殼體或支持機構之一部分係配置於該三個邊之一與該影像形成光學系統之間等構造不同，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。

(三)再者，舉發證據1所揭之LED陣列、LED晶片及光波導元件等構成，舉發證據2所揭用以照射一光線之LED陣列3具有複數個LED單元2等構成，舉發證據3截面為五邊形之透光裝置，舉發證據4之RGB三色螢光燈5及反射板4之組成，舉發證據5截面為五邊形之透光桿狀物，舉發證據6之壓克力板14設置於分隔牆23用以引導光線由反射鏡面13至原本讀取面4，以及舉發證據7所揭導件1為多邊柱形等構造，均未揭露相同於系爭專利申請專利範圍第1項中支持點光源及光導機構之殼體，殼體截面形狀為至少具有五個邊之多邊形，及支持殼體、線感應器之支持機構與殼體至少三個邊接觸，且支持機構之一部分配置於該三個邊之一與影像形成光學系統之間等構成及作用。故任意結合舉發證據1至舉發證據7亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(四)復查，系爭專利申請專利範圍第7、14項獨立項揭示之影像讀取裝置，包含被支持於一殼體中之照明機構，以線性地照射一標的，該照明機構包含一光導機構、配置於該光導機構（或光導件）末端之一光源、及一殼體以支持該光導機構及該點光源；一影像形成光學系統；一線感應器及支持機構以支持其支持該照明機構之該殼體及該線感應器，其中一凸部被形成於其包含於該照明機構中的該殼體之一部分之上，該凸部與該支持機構中所形成之凹部嚙合者。然舉發證據1至6均無揭露前揭系爭專利申請專利範圍第7、14項形成於殼體之一部分之上之凸（凹）部與支持機構中所形成之凹（凸）部嚙合等構成及作用，而舉發證據8之光源1於平台式影像掃描機中並無具體構成之揭露，舉發證據9之連結器裝置則與系爭專利所揭以支持點光源及光導機構之殼體無關，故任意結合舉發證據1至6或舉發證據8、9，仍無法證明系爭專利申請專利範圍第7項或第14項係為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。至於系爭專利申請專利各附屬項因分別包含前述第1、7或14項獨立項所述全部特徵，獨立項既具進步性，各附屬項亦具進步性。

十、綜上，原告所述，為不可採。從而，被告以系爭專利無違核准時專利法第20條第1項第1款及第2項規定，以及核准更正時專利法第26條第3項規定，所為舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。



【判決字號】 96，訴，167

【判決日期】 961024

【系爭重點】 申請專利範圍中加入「不」字，構成內容之變更

【相關法條】 專利法第 64 條 I 二、II

發明專利申請更正，智慧局處分「應不准更正」，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：在申請專利範圍中加入「不」字，係屬「請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同」者，已構成申請專利範圍內容之變更，不符專利法第 64 條第 2 項規定。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告前於民國（下同）93 年 5 月 24 日以「光電裝置及電子機器」向被告智慧財產局申請發明專利，並以西元 2003 年 6 月 12 日申請之日本特願 0000-000000 號申請案主張優先權，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I239431 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於 94 年 10 月 18 日向被告申請更正專利範圍。案經被告審查，認其不符專利法第 64 條第 1 項第 2 款及第 2 項之規定，於 95 年 3 月 10 日以（95）智專二（三）05095 字第 00000000000 號函為「應不准更正」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 11 月 14 日經訴字第 00000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

三、經查：

（一）按更正制度係於專利法中所明定，其立法目的係對於符合特定要件之情事，可藉由更正治癒已審定公告專利案之部份瑕疵，然該案即經審定公告，則其權利範圍之變動影響除涉及專利權人外，亦包括與該專利權相關之社會大眾，故更正要件亦較申請過程中之補充、修正為嚴格。專利法第 64 條第 1 項第 2 款亦明文規定，誤記事項之訂正得為申請更正之事項，並於專利審查基準中進一步解釋，所謂誤記事項之訂正指發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文

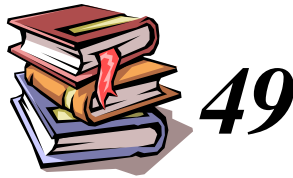
件即可由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思索即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書及圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。且專利法第 64 條第 2 項同時規定「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」，揆諸前揭規定，申請更正之事項，必須合於專利法第 64 條第 1 項規定 3 款事由中之任一款，並尚須符合第 2 項規定之限制，方得准予更正。

(二)本件經比對本案說明書前後文，及與申請專利範圍第 1 項較為接近之說明書第 6 頁第 8 行所載「…且具備從前述第 1 端子至前述相位差修正電路『分歧』…」與更正後之申請專利範圍不符，且由第 4 圖之相關說明中（說明書第 16 頁上半），亦無法得知第 4 圖各元件與申請專利範圍第 1 項之直接對應關係。是本案發明所屬技術領域中，具有通常知識者，依據其申請時之通常知識，並無法直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，不必依賴外部文件，立即察覺原申請專利範圍第 1 項有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，且原意係說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。依前揭專利審查基準之規定，自非屬專利法第 64 條第 1 項第 2 款所規定之更正事由。

(三)另本案於申請專利範圍第 1 項第 14 至 15 行中加入一「不」字，已違反專利法第 64 條第 2 項「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」規定，亦即在申請專利範圍中加入「不」字，係屬「請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同」者，已構成申請專利範圍內容之變更，不符專利法第 64 條第 2 項規定。（參專利審查基準第 2 篇第 6 章第 2.4 節第 1 段第 6 至 7 行之規定）

(四)原告雖稱：本案之「時脈信號端子至相位差修正電路」，說明書（含圖式）記載為「不分歧」者有 5 處，記載為分歧者僅有 1 處，且本案於說明書「中文發明摘要」既已開宗明義地指明，上述的電路是「不分歧」的，而由說明書圖 8 所示，更可以明顯的看出，由時脈信號端子與反相位時脈信號端子至時脈信號相位差修正電路之間是為「不分歧」云云。惟查：原告上述各節，係援引原更正理由中未提及之第 8 圖內容等處，主張原不准更正之內容係誤記事項，而非依原申請更正時主張之第 4 圖內容，且原告於訴訟理由中既未再就原申請更正時所主張之由第 4 圖內容推知申請專利範圍第 1 項第 14 至 15 行內容為誤記之事，再為爭執。故可知原處分認定本案不符專利法第 64 條第 1 項第 2 款之誤記事項更正，其理由並無違誤。又如前所述，由原告原更正理由中所提出之第 4 圖內容及說明中，並無法得知申請專利範圍第 1 項第 14 行及第 15 行中

「分歧」為「不分歧」之誤記。而原告所提說明書內其他「時脈信號端子至相位差修正電路」，說明書（含圖式）記載為「不分歧」者（如第2頁第1至3行、第7頁第20至23行、第9頁第3至4行、第9頁第15至19行、第8圖等）均屬須輾轉推得或是間接得知之記載，以該等記載來推斷原申請專利範圍第1項第14、15行中是否有誤記情事，自與前揭審查基準中所規定之「立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思索即知應予訂正及如何訂正而回復原意」之規定不符，原告所訴，核不足採。



【判決字號】 96，訴，138

【判決日期】 961220

【系爭重點】 誤記事項之更正應為明顯之錯誤

【相關法條】 專利法第 64 條 I 二、三、II

發明專利更正，智慧局處分不准更正，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：專利名稱、翻譯名詞及原說明書第 13 頁至第 17 頁之更正，因非屬明顯的錯誤，該等更正不符前揭專利法第 64 條第 1 項第 2 款規定誤記事項之更正；而原告另主張依專利法第 64 條第 1 項第 3 款之規定更正部分，亦因原專利說明書或申請專利範圍所記載的涵意均相當明確，並無不充分而導致文意仍不明確之情形，亦不符上開條文更正之規定。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告前於民國 92 年 10 月 6 日以「建構成由複數個形式之牆上轉換器直流供電之鋰離子/鋰聚合物電池充電器」向被告智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 00000000 號審查，准予專利。並發給第 234330 號專利證書。嗣原告於 94 年 10 月 28 日提出更正本，經被告以 95 年 1 月 11 日 (95) 智專二 (三) 04134 字第 000000000000 號函通知原告申復，原告於 95 年 3 月 31 日提出申復理由書。經被告審查，以 95 年 5 月 12 日 (95) 智專二 (四) 04134 字第 000000000000 號函為「所請更正第 00000000 號專利案之說明書，應不准更正」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

二、實體事項：

(一)按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」為專利法第 64 條第 1、2 項所明定。又「科學名詞之譯名經國立編譯館編譯者，應以該譯名為原則；未經該館編譯或專利專責機關認有必要時，得通知申請人附註外文原名。申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文」復為專利法施行細則第 3

條所明定。另「誤記事項之訂正：所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正相同。...此外，優先權證明文件不得作為誤記事項訂正的依據。」；「不明瞭記載之釋明：所謂不明瞭之記載，指核准公告專利之說明書、圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。」及「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷：...以下所列舉之更正情況，其更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍：...（4）...由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。...（7）將發明說明中已記載但不屬於申請專利範圍所記載申請專利之發明的技術內容或實施例，取代原核准公告之申請專利範圍中的技術特徵。」復為經濟部 93 年 12 月 14 日經授智字第 00000000000 號令修正發布之專利審查基準第二篇第六章 2.3.2、2.3.3 及 2.4 所明定。

- (二)本件原告於 94 年 10 月 28 日提出之更正本與其原核准公告之專利說明書相較，共計有多達 40 處之更正（詳細更正內容如附件原處分書說明第二、(二)至二、之記載）。依原告 94 年 10 月 28 日申復理由書記載，其係依專利法第 64 條第 1 項第 3 款之規定主張說明書之文字包含有翻譯錯誤及漏譯等問題而申請更正，原告另於 95 年 3 月 31 日申復理由書主張有關專利名稱、翻譯名詞及原說明書第 13 頁至第 17 頁之更正修正為依專利法第 64 條第 1 項第 2 款之誤記事項之訂正等語。但查，本件原告將專利名稱由「建構成由複數個形式之牆上轉換器直流供電之鋰離子／鋰聚合物電池充電器」更正為「建構以多型式牆上轉接器 DC 供電之鋰電子／鋰聚合物電池充電器」、將翻譯名詞 converter 由「轉換器」更正「換流器」、couple 由「連接」更正為「耦接」、thermal dissipation 由「熱耗」更正為「熱消散量」、「交流至直流」更正為「AC-DC」、「金屬半導體場效電晶體」更正為「MOSFET」及原說明書第 13 頁 14 行至第 17 頁第 7 行之更正，雖主張對應其英文說明書，應屬誤記事項之訂正，但依前揭專利審查基準第二篇第六章 2.3.2 已指明所謂誤記事項，指不必依賴外部

文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，本件依原公告本有關上開專利名稱、翻譯名詞及原說明書第 13 頁第 14 行至第 17 頁第 7 行系爭案實施方式之內容，並無明顯的錯誤，則原告主張依相對於原專利說明書所依據之英文說明書而認該等更正應屬前揭專利法第 64 條第 1 項第 2 款規定誤記事項之更正，核屬無據。

(三)關於原告主張本件其餘之更正係屬專利法第 64 條第 1 項第 3 款之更正一節。經查，原說明書第 4 頁之中文發明摘要、第 6 頁元件符號簡單說明、第 7 頁至第 13 頁第 12 行之發明說明之「發明所屬之技術領域」、「先前技術」、「發明內容」之說明；第 17 頁第 10 行至第 19 頁第 18 行有關圖式簡單說明之元件代表符號之內容，以及原核准公告之申請專利範圍第 1 項（及其附屬項第 2 至 7 項）、第 8 項（及其附屬項第 9 至 14 項）、第 15 項（及其附屬項第 16 至 20 項），所記載的涵意均相當明確，並無前揭專利審查基準第二篇第六章 2.3.3 所指敘述不充分而導致文意仍不明確之情形，自亦不符合前揭專利法第 64 條第 1 項第 3 款之規定。

(四)原告雖主張本件所申請更正之大部分語譯文字問題以及專業用語問題，本件已有聲明優先權，故原呈送並取得優先權之英文說明書，其所揭示之內容，當然係本專利中文內容所必須符合並為依賴之依據。專利說明書中有否不明瞭記載之認定，不應只依專利主管機關之認定，申請人若主張不明瞭，若其更正係符合法條規定，則仍應有准予更正之空間。依據第 64 條之相關規定更正，實屬於法有據，原處分說明二(一)之理由不當等等。但查，專利法第 64 條所謂誤記事項之更正，指不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，且「…優先權證明文件不得作為誤記事項訂正的依據」，已如前述。本件原公告本有關前揭專利名稱、翻譯名詞及原說明書第 13 頁第 14 行至第 17 頁第 7 行之內容，既無明顯的錯誤，自不得謂相對於本件優先權所依據之英文說明書而認應屬前揭專利法第 64 條第 1 項第 2 款規定誤記事項之更正。而原說明書第 4 頁之中文發明摘要、第 6 頁元件符號簡單說明、第 7 頁至第 13 頁第 12 行之發明說明之「發明所屬之技術領域」、「先前技術」、「發明內容」之說明；第 17 頁第 10 行至第 19 頁第 18 行有關圖式簡單說明之元件代表符號之內容，以及原核准公告之申請專利範圍第 1 項（及其附屬項第 2 至 7 項）、第 8 項（及其附屬項第 9 至 14 項）、第 15 項（及其附屬項第 16 至 20 項），所記載的涵意均相當明確，並無不充分而導致文意仍不明確之情形，亦不符合前揭專利法第 64 條第 1 項第 3 款之更正規定。另申請專利之發明一經核准公告後所為之更正，即應以原核准公告之專利說明書或圖式作為比對依據，本件原告無論以「優先權證明文件」之原文說明書，或向被告申請時所提出之「英文原文說

明書」作為更正之依據，均屬於法不合。原告主張以該等原文說明書作為有無錯誤或文意不明確判斷之基礎，非屬可採。

(五)關於被告就原告於 94 年 10 月 28 日提出之更正本與其原核准公告之專利說明書相較，共計有多達 40 處之更正，已於原處分書說明第二、(二)至二、之詳予論述其不准更正之理由，並於理由二、就原告申請更正有部分經審查後尚無不符專利法第 64 條第 1 項第 2 款、第 3 款及第 2 項之情形分別說明（詳如附件），核無不合。原告於本院審理時主張其更正內容不影響對於本件專利各項列述內容之支持，但的確更為符合事實，且更忠於本案所源之優先權原文揭示內容，屬專利說明書中有不明瞭記載、錯譯用字以及文句通順等問題等等。但查，原告於 95 年 3 月 31 日申復理由書主張有關專利名稱、翻譯名詞及原說明書第 13 頁至第 17 頁之更正修正為依專利法第 64 條第 1 項第 2 款之誤記事項之訂正。惟上揭專利名稱、翻譯名詞及原說明書第 13 頁至第 17 頁之更正，因非屬明顯的錯誤，該等更正不符前揭專利法第 64 條第 1 項第 2 款規定誤記事項之更正；而原告另主張依專利法第 64 條第 1 項第 3 款之規定更正部分，亦因原專利說明書或申請專利範圍所記載的涵意均相當明確，並無不充分而導致文意仍不明確之情形，亦不符上開條文更正之規定，均如前述，原告此部分主張仍非可採。又被告就系爭案更正仍有部分更正尚未察覺有不符專利法第 64 條第 2 款或第 3 款及同條第 2 項之規定者，並非全部否准，已如前述，原告就被告所未否准之 adapter 譯名更正仍加爭執，亦顯有誤解。

(六)至於被告於原處分說明原告申請更正後之申請專利範圍第 1 項（及其附屬項第 2 至 7 項）、第 8 項（及其附屬項第 9 至 14 項）標的為「一裝置」並不侷限於原核准公告之申請專利範圍第 1 項（及其附屬項第 2 至 7 項）、第 8 項（及其附屬項第 9 至 14 項）之「一種用於對電池充電至標稱電池電壓之設備」之範疇內；而更正後之申請專利範圍第 15 項（及其附屬項第 16 至 20 項）標的為「一種方法」並不侷限於原核准公告之申請專利範圍第 15 項（及其附屬項第 16 至 20 項）之「一種對電池充電至標稱電池電壓之方法」之範疇內；此會實質擴大或變更申請專利範圍。又申請專利範圍第 8 項更正後所增列之「...其中該控制電路具有低於最低預期電池電壓減低之不足電壓鎖定位準...」敘述文字，及申請專利範圍第 15 項更正後之步驟(d)所增列之「...以進行固定電壓模態之操作...」敘述文字，係屬發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但已改變原有元件控制電路的性質或功能，其更正結果導致實質變更申請專利範圍。另申請專利範圍第 16 項原「...該第二實質上固定之電流上...」更正為「...電流上...」，其更正後之「電流」

並不侷限於「第二實質上固定之電流」亦已導致實質擴大或變更申請專利範圍等情，係就上開更正除不符專利法第 64 條第 2 款或第 3 款之規定外，另有同條第 2 項規定同時導致實質擴大或變更申請專利範圍之附帶說明，應予敘明。

(七)從而被告以系爭案之更正申請仍有部分不符合專利法第 64 條第 1 項第 2 款、第 3 款及第 2 項之規定而為不准更正之處分，於法核無不合。



【判決字號】 96，訴，1178
 【判決日期】 961226
 【系爭重點】 更正申請書未敘述誤記之理由
 【相關法條】 專利法(90 年法)第 67 條 I 二

發明專利更正，智慧局處分不准更正，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：原告並未就何處獲得說明書所支持，且更正申請書中並未敘述誤記之理由，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告前於民國（下同）91 年 10 月 21 日以「液晶顯示器訊號傳輸裝置」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 191169 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於 93 年 6 月 28 日主張本案專利申請專利範圍有誤記事項之情事，向被告申請更正申請專利範圍，並提出申請專利範圍更正本。案經被告審查，認其所請更正並不符合修正前專利法第 67 條第 1 項第 2 款「誤記之事項」之規定，於 95 年 10 月 25 日以（95）智專二（四）02061 字第 00000000000 號函為「應不准更正」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 96 年 2 月 1 日經訴字第 00000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

四、關於(1)系爭專利申請更正事項是否涉及實質變更部分：

(一)系爭專利申請專利範圍第 2 項獨立項，將「用以輸出來自該液晶面板之第一訊號」更正為「用以該液晶面板之第一訊號輸送」，及將「用以輸出來自光源之第二訊號」更正為「用以該光源之第二訊號輸送」，「匯流」更正為「集合」，「一併被輸出至一系統」更正為「供與一系統電性連接」，惟查公告本第 7 頁第 17 至 21 行之記載「本發明之特徵係為將第二軟性印刷電路板 304 所傳輸之光源訊號先匯入第一軟性印刷電路板 302，即將光源訊號匯入液晶面板之訊號中，此時第一軟性印刷電路板 302 以及第二軟性印刷電路板 304 將集成一液晶顯示訊號傳輸裝置 31，再與系

統電性連接。」，其中之記載包含訊號流動方向及複數個軟性印刷電路板之間的連結關係，非訴訟理由中所述「『傳輸』、『匯入』、『集合』」等字眼，對於熟習此技術者而言，難謂具有特定之訊號流動方向含意，其原意僅是說明訊號整合之方式。」，且系爭專利申請專利範圍第 2 項所述皆為第一訊號及第二訊號的輸出、匯流、一併被輸送至一系統，而原告將「輸出」更正為「輸送」一辭則包含有「輸入及輸出」的語意，且無法獲得說明書所支持，有變更發明之實質，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定；另將「該第一、第二訊號匯流後，一併被輸送至一系統」更正為「該第一、第二訊號集合後，供與一系統電性連接」，經查 95 年 8 月 17 日原告申復說明書理由中僅述「『該第一、第二訊號匯流後，一併被輸送至一系統』，既然可以進行『輸送』，該第一、第二訊號集合後，當然可供與一系統電性連接。」，然原告並未就何處獲得說明書所支持，且更正申請書中並未敘述誤記之理由，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定。

(二)系爭專利申請專利範圍第 3 項獨立項，將「用以輸出來自該液晶面板之第一訊號」更正為「用以該液晶面板之第一訊號輸送」，及將「用以輸出來自觸控面板之第二訊號」更正為「用以該觸控面板之第二訊號輸送」，「匯流」更正為「集合」，「一併被輸出至一系統」更正為「供與一系統電性連接」，惟查公告本第 8 頁第 17 至 21 行之記載「本發明之特徵係為將第三軟性印刷電路板 406 所傳輸之觸控面板訊號先匯入第一軟性印刷電路板 402，即將觸控面板訊號匯入液晶面板之訊號中，此時第一軟性印刷電路板 402 以及第三軟性印刷電路板 406 將集合成一液晶顯示訊號傳輸裝置 41，再與系統電性連接。」，其中之記載包含訊號流動方向及複數個軟性印刷電路板之間的連結關係，非訴訟理由中所述「『傳輸』、『匯入』、『集合』」等字眼，對於熟習此技術者而言，難謂具有特定之訊號流動方向含意，其原意僅是說明訊號整合之方式。」，且系爭專利申請專利範圍第 3 項所述皆為第一訊號及第二訊號的輸出、匯流、一併被輸送至一系統，而原告將「輸出」更正為「輸送」一辭則包含有「輸入及輸出」的語意，且無法獲得說明書所支持，有變更發明之實質，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定；另將「該第一、第二訊號匯流後，一併被輸送至一系統」更正為「該第一、第二訊號集合後，供與一系統電性連接」，經查 95 年 8 月 17 日原告申復說明書理由中僅述「『該第一、第二訊號匯流後，一併被輸送至一系統』，既然可以進行『輸送』，該第一、第二訊號集合後，當然可供與一系統電性連接。」，然原告並未就何處獲得說明書所支持，且更正申請書中並未敘述誤記之理由，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定。

(三)系爭專利申請專利範圍第 4 項獨立項，將「用以輸出來自該觸控面板之第一訊號」更正為「用以該觸控面板之第一訊號輸送」，及將「用以輸出來自光源之第二訊號」更正為「用以該光源之第二訊號輸送」，「匯流」

更正為「集合」，「一併被輸出至一系統」更正為「供與一系統電性連接」，惟查公告本第 9 頁第 17 至 21 行之記載「本發明之作動原理為將第二軟性印刷電路板 504 所傳輸之光源訊號以及第三軟性印刷電路板 506 所傳輸之觸控面板訊號集合，即將第二軟性印刷電路板 504 以及第三軟性印刷電路板 506 將集成一液晶顯示訊號傳輸裝置 51，再與系統電性連接。」，其中之記載包含訊號流動方向及複數個軟性印刷電路板之間的連結關係，非訴訟理由中所述「『傳輸』、『匯入』、『集合』等字眼，對於熟習此技術者而言，難謂具有特定之訊號流動方向含意，其原意僅是說明訊號整合之方式。」，且系爭專利申請專利範圍第 4 項所述皆為第一訊號及第二訊號的輸出、匯流、一併被輸送至一系統，而原告將「輸出」更正為「輸送」一辭則包含有「輸入及輸出」的語意，且無法獲得說明書所支持，有變更發明之實質，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定；另將「該第一、第二訊號匯流後，一併被輸送至一系統」更正為「該第一、第二訊號集合後，供與一系統電性連接」，經查 95 年 8 月 17 日原告申復說明書理由中僅述「『該第一、第二訊號匯流後，一併被輸送至一系統』，既然可以進行『輸送』，該第一、第二訊號集合後，當然可供與一系統電性連接。」，然原告並未就何處獲得說明書所支持，且更正申請書中並未敘述誤記之理由，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定。

(四)故系爭專利更正後將申請專利範圍第 2、3、4 項之中的內容，「輸出」更正為「輸送」，「匯流」更正為「集合」，「一併被輸出至一系統」更正為「供與一系統電性連接」，已造成「變更發明之實質」，違反專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定，應不予准許。

五、關於(2)原處分有無適用法條錯誤之情事部分：

原告稱：有關係爭專利申請更正事項，應依 90 年專利法之第 67 條規定審查，然而訴願決定書中仍依現行專利法第 64 條之原則判定不准更正，顯有法律引用失當之處云云。惟查：

(一)按「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」為中央法規標準法第 18 條所明定；又發明專利權人於請准專利後，以其專利說明書或圖式有「誤記之事項」為由，申請更正說明書或圖式者，依修正前專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定，其更正「不得變更發明之實質」，而依現行專利法第 64 條第 1 項第 2 項規定，則其更正除「不得實質擴大或變更申請專利範圍」外，且「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」；二者相較，應以修正前專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定為較有利於申請人者。本件係現行專利法 93 年 7 月 1 日修正施行前之更正申請案件（申請日期為 93 年 6 月 28 日），依中央法規標準法第 18 條之規定，自應適用較有利於申請人之修正前專利法第

67 條第 1 項 第 3 款之規定。另就相關准駁之程序規定部分，依程序從新之法理，則應適用修正後之相關規定，先予敘明。

(二)本件依系爭專利 95 年 10 月 25 日不准更正函（第 2 頁第 14 至 15 行、第 30 至 31 行，第 3 頁第 2 至 3 行、第 14 至 15 行）及 95 年 12 月 29 日訴願答辯書（第 2 頁第 20 行）之審查理由已陳明「…，有變更發明之實質，不符專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定」，且引述之法條亦為專利法第 67 條第 1 項第 2 款，至訴願決定書說明內容雖提及專利法第 64 條等語，應屬誤繕，要無影響不准更正之結果。

六、綜上，原告所述，為不足採。從而，本件被告以本案申請專利範圍之更正，不符修正前專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定，所為「應不准更正」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。



【判決字號】 95，訴，1932

【判決日期】 960404

【系爭重點】 分割案原案逕予審定

【相關法條】 專利法第 22 條Ⅳ、第 26 條Ⅲ、Ⅳ

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：原告 94 年 10 月 20 日申請延期提出申復說明後，已於 94 年 11 月 16 日自行提出所謂補充修正申請書（參原處分卷第 245 頁），但其內容並未針對上開應補正之事項為說明及修正，而只就本案再申請分割，被告於 94 年 11 月 29 日即函知原告分割案號為 00000000（該案為另案審查，與本件無關），由於原告已經在 94 年 11 月 16 日已提出補充修正申請書，因此針對 94 年 10 月 20 日請求延期之申請，被告認其已經提出補充修正，因此未再為延期與否之答覆，於法自無不合。又因為原告 94 年 11 月 16 日補充修正申請書事實上並未針對應補正之事項為補正，故被告駁回系爭專利之申請，亦屬有據。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告前於民國（下同）87 年 12 月 18 日以「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局，即被告）申請發明專利，同時聲明主張優先權，申請書中載明主張優先權之基礎案為西元 1997 年 12 月 18 日申請之第 0-000000 號西元 1998 年 3 月 30 日申請之第 00-00000 號及西元 1998 年 3 月 30 日申請之第 00-00000 號；受理該等申請案之國家均為日本，經該局編為第 00000000 號審查。嗣原告於 91 年 11 月 11 日提出分割申請，並援用原案所主張之優先權，本件分割案（下稱本案）經被告編為第 00000000 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 94 年 11 月 24 日以（94）智專三（四）01029 字第 000000000000 號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 95 年 4 月 10 日經訴字第 000000000000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

理由摘要

(一)本件第 00000000 號「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法」發明專利申請案，被告係以，被告前發給原告 94 年 8 月 19 日(94)智專三(四)01029 字第 000000000000 號專利再審查核駁理由先行通知書，原告於 94 年 10 月 20 日請求延期提出申復理由，並於 94 年 11 月 16 日再提出分割申請，惟對前揭 94 年 8 月 19 日函迄無任何申請及修正，本件依現有資料逕予審定。前揭 94 年 8 月 19 日核駁理由先行通知書係指出本案申請專利範圍第 1、2、17、20 項與引證之西元 1993 年 11 月 23 日公開之美國第 526400 號及 2000 年 9 月 19 日公開之美國第 0000000 號專利案比較，本案之特徵不明確，因上述引證已揭示研磨劑含有氧化銻之特徵，應配合本案技術內容修正如下：第 1、2、17、20 項應載明第 5、6、16 項之內容，17 項依附有誤，以使本案申請專利範圍明確。由於本案之特徵不明確，無法與前揭引證區別，不具進步性。又本案申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，且申請專利範圍之揭露方式不符專利法第 26 條第 3、4 項與專利法施行細則第 18 條之規定等情，惟原告逾期無任何申請及修正，乃為「本案應不予專利」之審定。

(二)原告固訴稱：原告於 94 年 10 月 20 日提出延期申復申請，被告應就所請另指定申復期間，原告於 94 年 11 月 16 日提出之「申復理由書」，雖名為「申復理由書」，但實際上其內容全部為有關自本案分割案件之分割記述，由於原告既已提出分割案的申請，且被告對原告所提出延期申復之申請，亦尚未另行指定申復期間給予原告，則原告當然有理由認為應等待被告通知是否准予分割後，再行對上述的核駁理由提出申復，云云。惟查：

1.依原申請卷附資料所示，本件事實經過為：本案前經被告發給 94 年 8 月 19 日(94)智專三(四)01029 字第 000000000000 號專利再審查案核駁理由先行通知書，認本案不符專利法第 26 條第 3、4 項及不具進步性，乃命原告於文到日次日起 60 日內提出申復說明。原告旋於 94 年 10 月 20 日申請延期提出申復說明在案。被告對前開原告之申請延期提出申復說明，雖未加以處理，惟原告已自行於 94 年 11 月 16 日對本案提出「專利補充、修正申請書」，後附之文件則為「申復理由書」，而其中五「申復理由」之內容係「申請人經檢討認為本發明說明書內文中，有如新設申請專利範圍第 1 項至第 26 項具有獨立性之部分，爰依法分割申請為獨立申請案，敬請惠予審查。」，申請書並註明「本案同日另案提出發明分割之申請」。

2.據前揭事實經過可知，原告 94 年 10 月 20 日申請延期提出申復說明後，已於 94 年 11 月 16 日自行提出所謂補充修正申請書(參原處分卷第 245 頁)，但其內容並未針對上開應補正之事項為說明及修正，而只就本案再申請分割，被告於 94 年 11 月 29 日即函知原告分割案號為 000000000 (該案為另案審查，與本件無關)，由於原告已經在 94 年 11 月 16 日已提出補充修正申請書，因此針對 94 年 10 月 20 日請求延期之申請，被告認其已經提出補充修正，因此未再為延期與否之答覆，於法自無不合。又因為原告 94 年 11 月 16 日補充修正申請書事實上並未針對應補正之事項為補正，故被

告駁回系爭專利之申請，亦屬有據。

- 3.申言之，本件原告係於本案再審查審定前，提出分割申請，依專利法第 33 條之規定，其提出之時點固屬合法。然如原告所言，該分割案係自本案「說明書內文」中獨立出來，故原告並未因有分割申請而就本案另行提出申請專利範圍修正本付審。則以本案原申請專利範圍而言，由於被告所引證之美國第 526400 號及第 0000000 號專利案已揭示研磨劑含有氧化鈾之特徵，為使本案申請專利範圍第 1、2、17、20 項更加明確，否則無法與前揭引證明確區別，被告乃教示原告應加入第 5、6、16 項之內容；另 17 項「一種基板之研磨法，其特徵係使用申請專利範圍第 30 項之研磨劑，研磨所定之基板者」，惟本案申請專利範圍並無第 30 項，其依附明顯有誤，應予配合修正，乃原告 94 年 11 月 16 日之補充修正申請書事實上並未針對應補正之事項為補正，該等核駁理由實與原告有無另行申請分割無關。前開本案不符專利要件，應不予專利之所有理由迄今依然存在，被告遂逕予再審查審定本案應不予專利，自無不合。又本案與其分割案既已分案處理，若原告對該分割案有何意見，自應指明係有關第 00000000 號案之申請文件，向被告提出，而非對本案提出申復理由書。是起訴理由猶爭執被告應就其申請延期一事，再行指定期間命其申復，要不足採。



【判決字號】 95，訴，1296

【判決日期】 960125

【系爭重點】 函知專利權自始不存在非觀念通知

【相關法條】 訴願法第3條、專利法第51條I、II

發明專利申請，申請人未於期限內繳納證書費及第1年年費，智慧局函知專利權自始不存在，申請人訴願遭決定不予受理，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院將訴願決定撤銷。判決指出：系爭公函既具有人民權利得喪變更之效力，顯非單純事實或觀念之通知而已，核屬行政處分前已言之，原告既對系爭專利之專利權之得喪變更不服，訴願決定即應對之予以實體審究，惟竟以程序理由駁回，容有未合。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

被告以民國(下同)94年7月13日(94)智專三(四)01029字第09420644960號專利再審查核准審定書，核定原告第000000000號「包含高折射率球珠的塗覆組成」之發明專利案(下稱系爭專利)應予專利之處分(下稱系爭審定書)，並於審定書中敘明：「依專利法第51條第1項規定，本案應俟申請人於本審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年年費，始予公告，並自公告之日起給予發明專利權；屆期未繳費者不予公告，其專利權自始不存在。」而系爭審定書送達原告之日期為94年7月15日，原告並於94年10月19日始提出申請並繳納證書費及年費，被告因而以94年11月1日(94)智專一(一)13008字第09441914970號函(下稱系爭公函)，告知原告依專利法第51條規定，其系爭專利之專利權自始不存在等語。原告不服對之提起訴願，遭訴願決定機關以系爭公函並非行政處分而決定不予受理，原告不服，遂向本院提起本件行政訴訟。

理由摘要

四、經查：

(一)系爭公函主旨欄載為：「函知第000000000號專利案之專利權自始不存在，請查照。」有該公函影本一份附訴願卷第7頁足徵，足知系爭公函主旨業已具體載明原告系爭專利之專利權得喪變更之效力，而被告為中央主管專利申請案准駁之機關，就其主管原告之申請發給專利證書案，

以系爭公函答覆原告之專利權業已不存在，即係否准公告，使系爭申請專利案無從依專利法第 51 條第 2 項規定自公告之日起取得發明專利權，其結果會同就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為，參諸前揭規定與案例之說明，乃係行政機關就其主管事務所為之函復，並生准駁之法律效果，自為行政處分，而得對之提起行政爭訟。

(二)而專利法第 51 條第 1 項規定：「申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」核屬權利得喪變更之實體效力規定，原告系爭專利之申請證書案是否適用本條之規定，自屬攸關實體事項之審查，尚非程序事項，訴願決定記載：「．．．又依專利法第 51 條第 1 項規定，發明專利案之申請人未於專利(再審查)核准審定者送達後 3 個月內，繳納證書費及第一年年費者，不予公告，其專利權自始不存在，此係基於法律規定所生之效果，尚非原處分機關 94 年 11 月 1 日以 (94) 智專一(一)13008 字第 09441914970 號函所產生之效果，是上開函並未對外發生法律效果，核其性質應屬觀念通知，尚非對訴願人為具有法律效果之行政處分．．．。」容有將實體效力規定之事項誤認程序事項之情事，自難採用。

(三)被告主張本件原告遲至 94 年 10 月 19 日，始提出申領證書並繳顯已逾前揭法定期間，被告依前揭法規規定，函知其專利權自始不存在，並無疑義等語。固非無見，惟「先程序，後實體」乃一般行政機關受理申請案之處理原則，原告遲至 94 年 10 月 19 日，始提出申領證書並繳費之事實，固有所提蓋有被告收文日戳章之申請書附原處分卷足稽，堪認為真實。然系爭公函既具有人民權利得喪變更之效力，顯非單純事實或觀念之通知而已，核屬行政處分前已言之，原告既對系爭專利之專利權之得喪變更不服，訴願決定即應對之予以實體審究，惟竟以程序理由駁回，容有未合。此部分並為原告所爭執，為有理由，基於當事人之程序利益，自應由本院加以撤銷，由原受理訴願機關重行為適法之審議。



【判決字號】 95，訴，1380

【判決日期】 960215

【系爭重點】 訴之利益審理時點判斷

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條 I 一、II

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立」，被異議人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：系爭專利於本件原告起訴時，固因前案判決尚未確定而具訴之利益，有權利保護之必要，惟於本件言詞辯論之際既經前案確定判決不予專利確定在案，有如前述，則本件原告起訴所保護之權利即系爭專利之專利權已經不存在，自無訴訟利益之存在，自無權利保護之必要。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國（下同）91 年 10 月 2 日以「釘槍滑道結構」向被告申請新型專利，經該局編為第 000000000 號審查及再審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人乙○○以其違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，對之提起異議。案經被告審查，以系爭專利違反專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，而以 94 年 8 月 18 日(94)智專三(三)05056 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願，惟經訴願決定駁回，原告仍不甘服，遂向本院提起本件行政訴訟。

理由摘要

(一)系爭專利於公告期間，前業經另案參加人峻青有限公司向被告對之提起異議，案經被告審查，於 94 年 8 月 18 日以（94）智專三(三)05056 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱前案系爭處分）。本件原告不服，亦對該案提起訴願，遭訴願決定駁回後，向本院提起行政訴訟，已經本院於 95 年 12 月 14 日以 95 年度訴字第 778 號判決駁回原告之訴確定在案（下稱前案確定判決），有本院書記官辦案進行作業電腦查詢單及前案判決附卷足稽，足見系爭專利雖經被告暫准專利並公告，但已經前案系爭處分認異議成立而不予專利，並經本院前案判決確認不

予專利而確定在案。

- (二)是以系爭專利於本件原告起訴時，固因前案判決尚未確定而具訴之利益，有權利保護之必要，惟於本件言詞辯論之際既經前案確定判決不予專利確定在案，有如前述，則本件原告起訴所保護之權利即系爭專利之專利權已經不存在，自無訴訟利益之存在，自無權利保護之必要亦明。從而，原告之訴，依其所訴之事實，係欠缺權利保護必要者，即屬無訴之利益，應以判決駁回其訴。



【判決字號】 96，訴，835
 【判決日期】 961026
 【系爭重點】 聲請停止訴訟
 【相關法條】 專利法第 95 條

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起本件行政訴訟，台北高等行政法院駁回原告之訴。判決指出：本件所應審究者厥為系爭專利有無違反核准時專利法第 95 條之規定事宜，而該條之適用，以引證案「申請在先公開在後」為條件，至於引證案嗣後是否遭舉發被撤銷專利權，並不影響其「申請在先公開在後」之事實，從而原告聲請停止訴訟於法不合，應予駁回。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告之前手銳璽科技有限公司於民國（以下同）93 年 03 月 26 日以「個人電腦之電源供應器結構」向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號進行形式審查，准予專利，並於依法繳納規費後，發給新型第 M256525 號專利證書。嗣參加人以其有違核准時專利法第 95 條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以 95 年 09 月 29 日(95)智專三(二)04059 字第 00000000000 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。銳璽科技有限公司旋將系爭專利專利權讓與卡爾·范倫鐵諾，卡爾·范倫鐵諾再將系爭專利專利權讓與原告。原告對被告前揭審定不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1、3 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

理由摘要

三、本院判斷如下：

(一)本件第 00000000 號「個人電腦之電源供應器結構」新型專利專利案，申請專利範圍載以「一種個人電腦之電源供應器結構，該電源供應器之殼體上係設有輸入連接器，其特徵在於：殼體上係設有輸出連接器者，該輸出連接器可插接連接線，而該連接線則可與電腦內之各裝置連接。」

等語；而參加人所提證據資料為 93 年 02 月 20 日申請、同年 12 月 21 日公告之第 00000000 號「電源供應器的電源輸出接頭」新型專利案（以下簡稱引證案）。

(二)查本件系爭新型專利案係於 93 年 3 月 26 日申請，於 94 年 2 月 1 日公告，而引證案乃於 93 年 2 月 20 日申請，於 93 年 12 月 21 日公告，引證案公告日係晚於系爭案申請日，是以引證案僅能就論究系爭專利之新穎性，合先敘明。次查，揆諸引證案之申請專利範圍、說明書及第 2 圖示，業已揭露提供各種不同規格的電腦裝置插頭可相互連結的連接插頭，與系爭專利之電源供應器之殼體上係設有輸入連接器，其特徵在於：「殼體上係設有輸出連接器者，該輸出連接器可插接連接線，而該連接線則可與電腦內之各裝置連接」之技術內容及構造均相同，此亦為原告所不爭執，故引證案足以證明系爭專利不具新穎性。從而，被告認系爭專利有違核准時專利法第 95 條之規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，依法自無不合。

(三)至原告主張參加人係從與 Tiger Direct 之交易過程中得知系爭專利結構，進而以參加人公司負責人劉漢隆為系爭專利結構之創作人，而於 93 年 02 月 20 日向被告提出引證案之申請，是劉漢隆剽竊系爭案創作人之創作，其並非真正專利申請權人，故該項專利應被撤銷乙節；查原告上開主張縱若屬實，參加人所得知悉充其量僅係系爭新型專利案之構想，惟關於新型專利之申請，依專利法第 108 條準用第 25 條第 1 項之規定，須具申請書、說明書及必要圖式，而系爭新型專利之具體內容、文字及圖式尚難經由 E-MAIL 予以完全具體得知；且相同專利構想，若其所實施之手段、方法不同，亦非不得分別申請專利；是就原告所提證據尚難證明劉漢隆並非真正專利申請權人。

(四)另關於原告主張被告所為「舉發成立」之審定是否有效，端看引證案是否為有效之專利，引證案已被提起舉發，若舉發成立而撤銷專利，被告所為舉發成立之審定基礎不存在，故以引證案是否遭舉發成立顯牽涉本案之裁判，爰請求本案在該引證案之舉發案審查終結前，停止本案之訴訟程序乙節。然查本件所應審究者厥為系爭專利有無違反核准時專利法第 95 條之規定事宜，而該條之適用，以引證案「申請在先公開在後」為條件，至於引證案嗣後是否遭舉發被撤銷專利權，並不影響其「申請在先公開在後」之事實，從而原告聲請停止訴訟於法不合，應予駁回。



【判決字號】 96，再，47

【判決日期】 961107

【系爭重點】 再審之訴

【相關法條】 行政訴訟法第 273 條 I 十四

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟及上訴亦均遭判決駁回，提起本件再審之訴，台北高等行政法院駁回再審之訴。判決指出：再審原告所指摘情形既係有關判決是否違背法令問題，此雖得作為上訴最高行政法院之事由（此部分已據再審原告對於本院 93 年度訴字第 1587 號判決上訴時主張，並為最高行政法院 96 年度判字第 514 號判決所不採，已如前述），但究與行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款所謂「原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者」不同。原告以原判決是否有不適用法規、不備理由或理由矛盾之違背法令問題，主張本院 93 年度訴字第 1587 號判決、最高行政法院 96 年度判字第 514 號判決有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款規定就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌之再審理由，依再審原告前揭起訴主張之事實，顯無理由，爰不經言詞辯論，以判決駁回之。

【判決書摘錄】

主 文
再審之訴駁回。

再審訴訟費用由再審原告負擔。

事實概要

原告於民國 88 年 3 月 2 日以「風扇增壓導流裝置」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反專利法第 97 條、第 98 條及第 98 條之 1 規定，對之提起異議。案經被告審查，於 92 年 7 月 14 日以（92）智專三（三）05054 字第 00000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。嗣經本院以 93 年度訴字第 1587 號判決駁回，再審原告不服，上訴至最高行政法院，經最高行政法院以 96 年度判字第 514 號判決駁回，並於 96 年 3 月 29 日確定。再審原告不服，遂依行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款規定，就最高行政法院 96 年度判字第 514 號判決及本院 93 年度訴字第 1587 號判決向本院提起再審之訴。

理由摘要

二、經查，本件再審原告主張系爭案係由 2 個獨立項（即申請專利範圍第 1 項及

第 16 項) 及 22 個附屬項組成。然再審被告於其審定理由書中不僅只針對系爭案申請專利範圍第 1 項及第 16 項(獨立項)之局部要件-動靜葉排列與引證 1 至 4 加以比較,而未依專利法規定應針對申請專利範圍獨立項之所有構成要件與引證案逐一比對後並加以整體觀之來判斷有無進步性,而且對於系爭案附屬項第 2-15、17-24 項卻僅謂「系爭案專利範圍第 1 項及第 16 項(獨立項)之附屬項第 2 項至 15 項及第 17 項至第 24 項亦不具進步性。」乃有違其專利審查基準,卻未見其依據,而僅言「其爭點厥為系爭案是否違反核准審定時專利法第 98 條第 2 項進步性之規定,不符新型專利之規定?」乃有違一般論理及經驗法則,亦未見其得心證之理由,故實已違反行政訴訟法第 198 條規定之裁判之實質要件。另對於由引證 4 之何處內容可資證明系爭案附屬項第 2-15、17-24 項不具進步性,隻字未提且未給予任何具體理由,此實有違行政法上之明確性原則。又本院於同一判決書中,各於判決理由二與判決理由三為不同之認定,難謂其無理由之矛盾等情,均已據再審原告對於本院 93 年度訴字第 1587 號判決上訴時主張,並為最高行政法院 96 年度判字第 514 號判決所不採,有該判決可憑。再審原告所指上揭情事係有關本院 93 年度訴字第 1587 號判決是否有行政訴訟法第 243 條第 1 項及第 2 項第 6 款規定之不適用法規、不備理由或理由矛盾之違背法令問題,與原判決有就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌顯然不同。亦即再審原告所指摘情形既係有關判決是否違背法令問題,此雖得作為上訴最高行政法院之事由(此部分已據再審原告對於本院 93 年度訴字第 1587 號判決上訴時主張,並為最高行政法院 96 年度判字第 514 號判決所不採,已如前述),但究與行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款所謂「原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者」不同。原告以原判決是否有不適用法規、不備理由或理由矛盾之違背法令問題,主張本院 93 年度訴字第 1587 號判決、最高行政法院 96 年度判字第 514 號判決有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款規定就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌之再審理由,依再審原告前揭起訴主張之事實,顯無理由,爰不經言詞辯論,以判決駁回之。



【判決字號】 96，再，73

【判決日期】 961122

【系爭重點】 再審之訴

【相關法條】 行政訴訟法第 273 條 I 十三、十四

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟及上訴亦均遭判決駁回，提起本件再審之訴，台北高等行政法院駁回再審之訴。判決指出：再審原告指述內容均係有關其主張陳述是否為本院原判決及最高行政法院判決採納之問題，本院原判決及最高行政法院判決已分別於判決中指駁說明，並非再審原告發見有何未經斟酌之證物或得使用該證物或有何足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者，核與行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款所謂「當事人發見未經斟酌之『證物』或得使用該『證物』者」及第 14 款所謂「原判決就足以影響於判決之『重要證物』漏未斟酌者」不合，自不得依此二款規定提起再審之訴。

【判決書摘錄】

主 文

再審之訴駁回。

再審訴訟費用由再審原告負擔。

事實概要

再審原告於民國（下同）88 年 3 月 2 日以「風扇增壓導流裝置」向再審被告申請新型專利，經被告編為第 00000000 號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 93 年 2 月 20 日以 (93) 智專 3 (3) 05018 字第 000000000000 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。再審原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。經本院以 94 年 8 月 31 日 93 年度訴字第 2517 號判決「原告之訴駁回」，再審原告不服，提起上訴，經最高行政法院以 96 年 6 月 21 日 96 年度判字第 1063 號判決「上訴駁回」，而告確定。嗣再審原告以上開最高行政法院確定判決及本院原判決具有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款、第 13 款、第 14 款之事由，向本院提起再審之訴，關於第 273 條第 1 項第 1 款事由部分另由本院裁定移送最高行政法院。

理由摘要

二、經查：

(一)、再審被告之異議審定及本院原判決均就系爭案申請專利範圍第 1、16

項獨立項及其餘 22 項附屬項逐項審查，與引證證據作比對，再審被告異議審定書理由(五)及本院原判決理由三中已詳予說明。再審原告稱未就系爭案申請專利範圍獨立項及附屬項逐項審查，違反審查基準云云，不無誤會。系爭案申請專利範圍既經再審被告逐項審查而認獨立項及附屬項均無進步性，自不生再審原告所稱之「異議證據及理由雖可證明被異議案部分請求項不符專利要件，但尚無法證明請求項均不符專利要件，應先發函通知專利權人更正」之問題。又如再審原告自己主觀認為系爭案申請專利範圍第 1 項及第 16 項(獨立項)不具進步性，其餘附屬項仍合乎進步性要件，而有修正系爭案申請專利範圍之必要，自得自行提出申請更正，其稱再審被告應依職權通知更正云云，委無足採。故再審原告指稱再審被告未針對系爭案之所有申請專利範圍逐項審查，依職權通知更正申請專利範圍，即予全案核駁不具進步性，有違反行政程序法之比例原則、誠實信用原則、信賴保護原則、平等原則、行政自我拘束原則，本院及最高法院判決予以維持，有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款之情事云云，委無足採。

(二)、參加人建準機工業股份有限公司之異議申請書理由貳中已稱「系爭案申請專利範圍第 2 至 8、11、14、15、19、22 至 24 項之特徵則係屬相對系爭案申請專利範圍第 1、9、10、12、13、16、17、18、20 及 21 項導流裝置之次要技術特徵。」(異議申請書第 5 頁第 3 至 5 行)，並於理由肆一中以系爭案申請專利範圍第 1、16 項獨立項與引證案比對認不具進步性，理由肆二中以系爭案申請專利範圍第 9、12、17、20 項附屬項與引證案比對認不具進步性，理由肆三中以系爭案申請專利範圍第 10、11、13、18、19、21 項附屬項與引證案比對認不具進步性，理由肆五中以系爭案申請專利範圍第 1 至 9、12、14 至 17、20、22、23 項附屬項與引證案比對認不具進步性，理由肆七中以系爭案申請專利範圍第 24 項附屬項與引證案比對認不具進步性，理由肆八中以系爭案申請專利範圍第 7 項附屬項與引證案比對認不具進步性，後於理由伍、陸中認系爭案申請專利範圍第 1 至 24 項均無進步性，此有再審原告提出之該異議申請書可稽。再審被告異議審定書理由稱「異議引證(證據 2 至 9)與系爭案主要創作標的構成及作用相同，系爭案不具進步性，又為系爭案申請專利範圍第 1、16 項(獨立項)所述構成再加描述之附屬項(第 2 至 15 項及第 17 至 24 項)亦不具進步性」，係依據上開異議理由所主張之事實及理由加以審究，並無違反「訴外裁判禁止原則」之情事。故再審原告指稱異議人於其異議理由書中，僅以證據 2 至 9 來主張系爭案申請專利範圍第 1,9-13,16-21 項不具進步性，並未以證據 2 至 9 來主張申請專利範圍第 2-8,14-15,22-24 項不具進步性，再審被告異議審定訴外裁判云云，顯非可採。

(三)、再審原告指述內容均係有關其主張陳述是否為本院原判決及最高行政

法院判決採納之問題，本院原判決及最高行政法院判決已分別於判決中指駁說明，並非再審原告發見有何未經斟酌之證物或得使用該證物或有何足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者，核與行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款所謂「當事人發見未經斟酌之『證物』或得使用該『證物』者」及第 14 款所謂「原判決就足以影響於判決之『重要證物』漏未斟酌者」不合，自不得依此二款規定提起再審之訴。

(四)、又再審原告所稱之上開再審事由，業經其對於本院 93 年度訴字 2517 號判決上訴時主張，此為其所自承，並有其上訴理由狀可稽，而為最高行政法院 96 年度判字第 1063 號判決所不採，依行政訴訟法第 273 條第 1 項但書規定，即不得再以此等事由提起再審之訴。另其指摘最高行政法院判決及本院判決是否有行政訴訟法第 243 條第 1 項及第 2 項第 6 款規定之不適用法規、不備理由或理由矛盾之違背法令問題，與原判決有就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌或發見未經斟酌之證物或得使用該證物者顯然不同。亦即再審原告所指摘情形既係有關判決是否違背法令問題，此雖得作為上訴最高行政法院之事由（此部分已據再審原告對於本院 93 年度訴字 2517 號判決上訴時主張，並為最高行政法院 96 年度判字第 1063 號判決所不採，已如前述），但究與行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款、第 14 款規定之再審事由明顯不同，自不得以此提起再審之訴。

三、綜上所述，最高行政法院判決及本院原判決並無再審原告所主張得提起再審之訴之事由，再審原告提起再審之訴，顯無理由，爰不經言詞辯論逕以判決駁回之。



【判決字號】 96，判，799

【判決日期】 960510

【系爭重點】 原判決未調查是否具顯然之進步且未說明理由

【相關法條】 專利法(90 年法)第 19 條、第 20 條Ⅱ

發明專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟亦遭台北高等行政法院駁回原告之訴，提起本件上訴，最高行政法院將原判決廢棄，發回台北高等行政法院。判決指出：上訴人於原審就引證 2 之文獻資料聲請函詢專業機構以查明對於冶金技術領域之專業人員，選礦方法與爐渣處理運用之技術原理是否相通等，即有其必要，惟原審未予調查，亦未於判決中說明不為調查之理由，即逕為其等間技術手段有所不同之認定，自有判決不備理由及不適用法規之違法，並其違法又於判決結論有影響，故上訴意旨指摘原審判決違法，求為廢棄，即有理由。

【判決書摘錄】

主 文

原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

事實概要

本件參加人於民國（下同）89 年 12 月 30 日以「水洗式爐渣處理方法」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第 00000000 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，上訴人以其違反核准審定時專利法第 19 條及第 20 條第 2 項規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，於 92 年 7 月 14 日以（92）智專三（三）05051 字第 00000000000 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，遭原審判決駁回，遂提起本件上訴。

理由摘要

六、本院查：

（一）按「（第 1 項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：．．．（第 2 項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」「公告中之發明，任何人認有違反第 4 條、第 19 條至第 21 條、第 22 條第 3 項或第 4 項、第 27 條規定，或利害關係人認有不合第 5 條或第 30 條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異

議。」行為時專利法第 20 條及第 41 條第 1 項分別定有明文。故公告中之發明，若依據異議之理由及證據，查明有上述第 20 條規定不應准予發明專利情事，即應認異議有理由，而為異議成立之審定。又是否成立上述專利法第 20 條第 2 項所稱：「為熟習該項技術者所能輕易完成」，應視申請專利之發明是否具有突出之技術特徵或顯然之進步；其中所謂顯然之進步，係指申請專利之發明克服先前技術中存在之問題點或困難性；而在發明所屬之技術領域中，發明能突破熟習該項技術者長久根深蒂固之技術、知識時，即可認為具有顯然之進步。至於引證文獻之技術內容，若是與申請專利範圍之技術內容屬於相同或相鄰之技術領域，則該發明即可能是熟習該項技術者所能輕易完成，反之，若為非類似、非接近或無關之技術領域，則其組合通常可視為非能輕易完成。

- (二)經查：本件上訴人異議所舉附件 3 即引證 2 之成功大學礦冶系蔡敏行教授於 81 年 9 月編著之「選礦概論講義」(第 145-146 頁及 286-287 頁)，目的是為證明系爭案之發明，有上述行為時專利法第 20 條第 2 項所規範：「為熟習該項技術者所能輕易完成」情事；而原審判決認引證 2 揭露之「原砂過篩及水洗以除去粉末」，係屬淘洗礦砂之手段，固非無見；惟查，系爭案之專利說明書，明白記載系爭案之發明「尤指一種專運用於煉鋼爐渣加工程序之水洗式後處理方法」，則屬礦冶基礎學科之關於選礦之文獻，於煉鋼後之爐渣處理領域，是否非屬相鄰之技術領域，即非無探究之餘地；加以依原審判決確定之事實，系爭案之申請專利範圍係「一種水洗式爐渣處理方法」，亦即本件發明專利之標的為「方法」而分物品（機器），則原審判決以引證 2 係屬選礦之方法，並系爭案之水洗去石灰粉及利用篩網篩選出不同規格之爐渣，均係在「水洗篩分機」同時進行，而認引證 2 與系爭案之技術手段有所不同，即有率斷！並系爭案專利範圍即「一種水洗式爐渣處理方法」之特徵，在於：「水洗篩分機內設有可對爐渣灑水的灑水系統，8mm 以下規格爐渣經篩選後須再輸送至洗砂機，且以水洗方式過濾出砂，水洗過砂的水並流入沉澱池內沉澱出細料，其後水可循環至灑水系統再利用。」等情，為原審所確定之事實；依此，應可認系爭案之方法具有：1、水洗篩分機內設有可對爐渣灑水的灑水系統（目的乃為洗去石灰粉）；2、水洗過砂的水流入沉澱池內沉澱出細料，而水則循環至灑水系統再利用等二項特徵。則系爭案方法之特徵 1 與原審判決所稱引證 2 之「過篩及水洗以除去粉末」之方法，暨系爭案方法之特徵 2 與引證 2 第 287 頁所稱水循環再使用，是否均為熟習該項技術者所能輕易完成，抑或其發明係突破熟習該項技術者長久根深蒂固之技術、知識可認為具有顯然之進步，自有再詳予探究之必要；是上訴人於原審就引證 2 之文獻資料聲請函詢專業機構以查明對於治

金技術領域之專業人員，選礦方法與爐渣處理運用之技術原理是否相通等，即有其必要，惟原審未予調查，亦未於判決中說明不為調查之理由，即逕為其等間技術手段有所不同之認定，自有判決不備理由及不適用法規之違法，並其違法又於判決結論有影響，故上訴意旨指摘原審判決違法，求為廢棄，即有理由。又因本件事證尚有未明，有由原審法院再為調查審認之必要，本院並無從自為判決，故將原審判決廢棄，發回原審法院另為適法之裁判。



- 【判決字號】 96，判，1139
【判決日期】 960628
【系爭重點】 專利權期間延長
【相關法條】 專利法(90 年法)第 51 條 I、II

專利權期間延長，智慧局處分「應不受理」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟亦遭台北高等行政法院駁回原告之訴，提起本件上訴，最高行政法院駁回上訴。判決指出：本件上訴人於取得行政院衛生署所核發藥品許可證，本即可進行其藥品之進口，縱上訴人所稱因其藥品名稱涉有與他藥品藥名商標近似，於市面銷售恐有違反商標法之虞，惟此上訴人尚非不可先行進口，並同時向行政院衛生署申請更改藥品名稱，並於更改藥品名稱確定後，再行將藥品上市販售，從而該許可證審核應否許可之醫藥品，乃係基於藥物管理法規之因素考量，至造成延後上市外之違反其他法律規定，而無法據以實施，尚不得作為延長申請期限之理由，此為當然之理。

【判決書摘錄】

主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

事實概要

緣上訴人美商・輝瑞股份有限公司前於民國 87 年 5 月 5 日以「含有佛利可那唑（voriconazole）之藥學組成物」向前經濟部中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為被上訴人經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被上訴人編為第 00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 120976 號專利證明，專利期間至 107 年 5 月 4 日止。嗣上訴人於 92 年 6 月 9 日備具申請書並附具證明文件，依專利法第 51 條第 1、2 項規定，向被上訴人申請延長專利權期間。經被上訴人審查，認上訴人提出申請日期已逾取得第 1 次許可證之日起 3 個月之期限，不符專利法第 51 條之規定，遂以 92 年 12 月 12 日（92）智專一(二)05015 字第 00000000000 號函為「應不受理」之處分，上訴人不服，提起訴願，旋遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

理由摘要

按「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時 2 年以上者，專利權人得申請延長專利 2 年至 5 年，並以 1 次為限。．．．」前項申請應備具申請書，附具證明文件，

於取得第 1 次許可證之日起 3 個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前 6 個月內，不得爲之。」分別爲本件處分時專利法第 51 條第 1 項及第 2 項所明定。揆諸前揭條款規定之意旨及概念，係著眼於人體可直接適用的醫藥品及農業用之農藥品或其製造方法，依各該中央目的事業主管機關相關法令之規定，要求提高保障安全性與有效性之水準，故開發時需要更長的期間。當獲得政府有關單位之許可而上市新醫藥品、農藥品時，可能已超過法定之專利期間，此種狀態下，將使企業界對研究開發喪失投資意願，即難以期待可增進人類之健康與福祉。尤其是不可或缺之劃時代新藥，其開發所需的實驗，與其有關的審查需要相當長的期間，故即使取得專利權，在專利存續期間亦未能享受專用權的利益，不能實施其專利，因此乃有專利期間延長之規定，給予補救，惟延長之申請期限，依第 2 項之法律明文，係「取得第 1 次許可證之日起 3 個月內」爲之，其考量純以藥物管理法規上因素爲準，從而該許可證自應解爲依藥物管理法規定取得之許可證而言。本件上訴人於取得行政院衛生署所核發藥品許可證，本即可進行其藥品之進口，縱上訴人所稱因其藥品名稱涉有與他藥品藥名商標近似，於市面銷售恐有違反商標法之虞，惟此上訴人尙非不可先行進口，並同時向行政院衛生署申請更改藥品名稱，並於更改藥品名稱確定後，再行將藥品上市販售，從而該許可證審核應否許可之醫藥品，乃係基於藥物管理法規之因素考量，至造成延後上市外之違反其他法律規定，而無法據以實施，尙不得作爲延長申請期限之理由，此爲當然之理。上訴人主張：專利法第 51 條第 2 項所謂之「取得第 1 次許可證之日」，應解釋爲「取得藥品可實際合法上市的第 1 次許可證之日」，本件因慮及藥品上市恐涉違反商標法，故本件應以所爲更改藥品名稱核准後，始爲該許可證取得之日期云云，顯不可採。從而原處分以上訴人於 92 年 2 月 26 日取得第 1 次許可證起算 3 個月，於同年 6 月 9 日始向原處分機關提出申請專利權延長，已逾首揭條文規定之法定期間，故爲不受理之處分，經核並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原判決因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。



【判決字號】 96，判，1593

【判決日期】 960906

【系爭重點】 更正後涵義較原審定版為廣，已變更實質

【相關法條】 專利法(90 年法)第 67 條

發明專利更正，智慧局處分不准更正，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟亦遭台北高等行政法院駁回原告之訴，提起本件上訴，最高行政法院駁回上訴。判決指出：本件更正之前後涉及申請專利範圍變動，係由「微米」變更「毫米」，為由小擴大，則從變更前之微米，到變更後之毫米間，均屬變更後之專利範圍，亦即系爭案申請專利範圍第 25 項之「研磨工具」、第 29 項之「基體材料」及第 39 項之「薄片」，其厚度由 10 的負 6 次方擴大到 10 的負 3 次方，更正後其涵義較原審定版為廣，顯已變更系爭案專利之實質，與專利法第 67 條規範意旨不符。

【判決書摘錄】

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

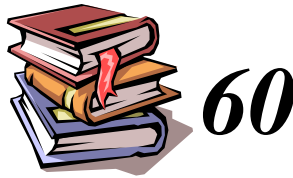
事實概要

上訴人於民國（下同）87 年 3 月 21 日向前經濟部中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為被上訴人即經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被上訴人編為第 00000000 號審查，並於 89 年 4 月 13 日以 (89)智專二(四)05056 字第 000000000000 號專利核准審定書准予專利，公告期滿後，並發給發明第 115958 號專利證書，專利權期間自 87 年 6 月 21 日至 107 年 3 月 20 日止（下稱系爭案）。嗣上訴人於 91 年 4 月 4 日向被上訴人申請更正申請專利範圍，經被上訴人於 92 年 10 月 23 日以 (92)智專二(四)05056 字第 000000000000 號函為應不予更正之處分。上訴人不服，遂循序提起本件行政訴訟。

理由摘要

五、本院按：「審定公告後或取得專利權後之補充、修正或更正，判斷是否變更實質，應依審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示之內容為準，並非以申請日所揭示之內容為準；且補充、修正、更正專利說明書或圖式之事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，且不得導致變更審定核准公告核准專利之發明或請准專利之發明。」、「以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明，取代原核准專利之發明，為導致或造成變更核准專利之發明之實質。」為行為時專利說明

書或圖式之補充修正、更正」審查基準所訂。該基準為主管機關就所屬人員審查是否准許修正、更正專利之審查標準，核與母法專利法之規定意旨無違，自得採為裁判之依據。故上訴意旨主張：其僅係針對系爭案基體材料厚度單位之誤繕部分申請更正，更正之內容已於原說明書或圖式中清楚揭露，並非另一未完成之發明。依被上訴人所訂定發行之專利審查基準，本件更正並未使系爭案之實質變更云云，顯與上引審查準則所定意旨不符，自不足取。次查本件更正之前後涉及申請專利範圍變動，係由「微米」變更「毫米」，為由小擴大，則從變更前之微米，到變更後之毫米間，均屬變更後之專利範圍，亦即系爭案申請專利範圍第 25 項之「研磨工具」、第 29 項之「基體材料」及第 39 項之「薄片」，其厚度由 10 的負 6 次方擴大到 10 的負 3 次方，更正後其涵義較原審定版為廣，顯已變更系爭案專利之實質，與專利法第 67 條規範意旨不符。故系爭更正涉及實質變更，雖屬誤記事項之更正，亦不得為之等由，業經原判決於理由中詳述其得心證之事由，核與行為時專利法第 67 條及前述之審查基準所定意旨均無違。由上引原判決理由所述：本件更正之前後涉及申請專利範圍變動，係由「微米」變更「毫米」，為由小擴大，其厚度由 10 的負 6 次方擴大到 10 的負 3 次方，更正後其涵義較原審定版為廣等由，足見原判決已具體說明其判斷之理由，並無理由不備之情事。從而上訴意旨猶以：原判決並未具體說明所謂「涵義較廣」之判斷基礎為何，顯有判決不備理由之違誤。又原判決或以為將基體材料由 10 的負 6 次方更改為 10 的負 3 次方係屬權利範圍之擴大。惟對於熟悉研磨工具或含有磨料顆粒基體材料之設計、研發等技術者，其製作基體材料厚度之技術如已達 1 微米（即 10 的負 6 次方）之水準，製作厚度為 1 毫米（即 10 的負 3 次方）之基體材料即相當容易。是本件實質上係縮減權利範圍，而非擴張。原判決未慮及此，實屬違法，應予廢棄等語，加以爭執，依前開說明，無非係其一己之見，核無足採。綜上；原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。



【裁定字號】 96，裁，1981

【裁定日期】 960827

【系爭重點】 訴願再審

【相關法條】 訴願法第 97 條、行政訴訟法第 106 條 I、第 107 條 I 十

發明專利申請，智慧局再審查審定不予專利，申請人訴願遭決定駁回，復申請訴願再審，經訴願決定（下稱訴願再審決定）不受理，提起行政訴訟亦遭台北高等行政法院駁回原告之訴，提起本件抗告，最高行政法院裁定駁回。裁定指出：當事人就確定之訴願決定申請再審，乃行使訴願法上得除去確定訴願決定效力之權利，與行政訴訟法第 4 條及第 5 條所規範得提起行政訴訟以資救濟之一般訴願決定並不相同；加以訴願性質上為行政機關體系內之行政救濟，與行政訴訟法上司法救濟體系之審級制度無涉，故於再審決定依現行訴願法亦無救濟程序規定之情況下，難認當事人得就訴願再審決定提起行政訴訟救濟之；況訴願法上之再審，既係在通常救濟程序之外，所提供之非常手段，係以已確定且不得再提起行政訴訟之訴願決定為標的，有別於通常之訴願決定，自不宜再成為行政訴訟之對象。至若該訴願再審決定末頁雖載有如不服本決定，得於收到決定書後二個月內，向該管行政法院提起行政訴訟字樣，則屬記載錯誤，並不因而即謂對訴願再審決定得提起行政訴訟，此乃法理上之當然解釋。

【裁定書摘錄】

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

事實概要

緣本件抗告人於民國（下同）90 年 12 月 25 日以「航空立體救生衣」向相對人申請發明專利，經相對人編為第 00000000 號審查結果，不予專利。抗告人不服，提起訴願，經經濟部以 95 年 3 月 31 日經訴字第 00000000000 號訴願決定（下稱原訴願決定）駁回，抗告人於 95 年 4 月 10 日收受該訴願決定書。詎抗告人復於 95 年 5 月 3 日向經濟部申請訴願再審，亦經該部以 95 年 5 月 17 日經訴字第 00000000000 號訴願決定（下稱訴願再審決定）不受理，抗告人於 95 年 5 月 20 日收受上該訴願再審決定後，於 95 年 7 月 17 日向原審法院提起行政訴訟。

理由摘要

五、本院判斷：

（一）關於不服訴願決定部分：

按「撤銷訴訟之提起，應於訴願決定書送達後 2 個月之不變期間內為之」，行政訴訟法第 106 條第 1 項定有明文。此項規定，於提起課予義務訴訟，亦有其類推適用。次按「原告之訴，有左列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：……十、起訴不合程式或不備其他要件者。」復為行政訴訟法第 107 條第 1 項第 10 款所明定。查抗告人於 90 年 12 月 25 日以「航空立體救生衣」向相對人申請發明專利，經相對人編為第 00000000 號審查結果，不予專利，抗告人不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回。經查上開訴願決定書係於 95 年 4 月 10 日送達抗告人，有郵務送達證書附訴願卷可稽，計其提起行政訴訟之期間，應自 95 年 4 月 11 日起算二個月，至 95 年 6 月 12 日屆滿（抗告人住所在台北市無庸扣除在途期間；又期間末日 95 年 6 月 10 日為星期六，遞以次週一代之），乃抗告人遲至 95 年 7 月 17 日始向原審法院提起行政撤銷及課予義務訴訟，此復有原審法院加蓋於抗告人起訴狀上收文戳記所載日期可考。準此，抗告人不服前開訴願決定，向原審法院提起行政訴訟，顯逾法定不變期間，其為明確。從而原裁定以抗告人起訴逾期為由，從程序上予以駁回，於法並無違誤。抗告人徒執己見，求予廢棄，非有理由，應予駁回。

（二）關於不服訴願再審決定部分：

按訴願法上之再審制度，係 89 年 7 月 1 日施行新訴願法所創設之新制，於其立法理由可知，係分別參照民事訴訟法及行政訴訟法上再審制度而設，故當事人就確定之訴願決定申請再審，乃行使訴願法上得除去確定訴願決定效力之權利，與行政訴訟法第 4 條及第 5 條所規範得提起行政訴訟以資救濟之一般訴願決定並不相同；加以訴願性質上為行政機關體系內之行政救濟，與行政訴訟法上司法救濟體系之審級制度無涉，故於再審決定依現行訴願法亦無救濟程序規定之情況下，難認當事人得就訴願再審決定提起行政訴訟救濟之；況訴願法上之再審，既係在通常救濟程序之外，所提供之非常手段，係以已確定且不得再提起行政訴訟之訴願決定為標的，有別於通常之訴願決定，自不宜再成為行政訴訟之對象。至若該訴願再審決定末頁雖載有如不服本決定，得於收到決定書後二個月內，向該管行政法院提起行政訴訟字樣，則屬記載錯誤，並不因而即謂對訴願再審決定得提起行政訴訟，此乃法理上之當然解釋。查本件抗告人於 90 年 12 月 25 日以「航空立體救生衣」向相對人申請發明專利，經相對人審查結果不予專利，抗告人不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，抗告人於 95 年 4 月 10 日收受該訴願決定書後，未待其確定，復於 95 年 5 月 17 日向經濟部申請訴願再審，亦經該部訴願再審決定不受理，抗告人仍不服，遂向原審法院提起行政訴訟等情，為原審所認定之事實。準此，

抗告人因申請發明專利事件，不服相對人之原核駁處分，抗告人既已向經濟部提起訴願，經該部訴願決定後駁回在案，抗告人復就上該訴願決定，申請再審，亦經該部訴願再審決定不受理，依前揭說明，抗告人對該訴願再審決定，不得提起行政訴訟，以資救濟。原裁定予以核駁，認事用法均屬妥適，核無不合。抗告人徒執己見，求予廢棄。非有理由，應予駁回。

