

新型專利申請案行政爭訟態樣之探討——以揭露形式、揭露必要事項及修正明顯超出為中心

周光宇*

壹、前言

貳、揭露形式不完整

- 一、新型名稱冠有無關文字
- 二、不當依附致用語不一致
- 三、請求項之標的名稱與新型名稱不相符
- 四、請求項有 2 個標的名稱

參、說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚

- 一、請求項未揭露必要技術特徵
- 二、請求項未記載所述構件間之連結關係

肆、修正明顯超出

伍、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

新型專利申請案較常發生不符合形式審查要件之情況，其中除新型標的不適格外，尚有「未符合揭露形式」、「未揭露必要事項」及「揭露明顯不清楚」等。再者，民國 102 年專利法新增之形式審查要件為「修正明顯超出」，亦開始有不符合規定之案件發生。雖然實務上，相關的判斷原則已於專利法、專利法施行細則或專利審查基準中明定，惟申請人於撰寫說明書、申請專利範圍或圖式時仍有漏未注意情事，進而衍生相關之行政爭訟案件。本文藉由行政爭訟案例分析上揭不符合揭露及修正要件之案件態樣，提供申請人撰寫新型專利說明書、申請專利範圍或圖式時減少錯誤之機率。

關鍵字：新型專利、形式審查、揭露形式、揭露必要事項、修正明顯超出、行政爭訟、Utility model、Formality Examination、Disclosure Form、Disclose the essential matters、Amendment obviously extending、beyond the scope of content、Administrative Litigation

壹、前言

我國自民國 93 年 7 月 1 日起開始施行新型專利形式審查制度，即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對於新型專利申請案，審查對象限縮於形式審查要件，排除專利實體要件，而對於形式審查要件究竟要包括哪些事項，事涉申請人權益，爰參考當時日本實用新案法第 6 條之 2、韓國實用新案法第 35 條第 2 項、第 11 條、第 12 條、德國新型法第 4 條、第 8 條規定，明定新型專利之不予專利之相關規定，俾專利審查人員及申請人有所遵循¹。當時規定之五項形式審查要件，包括：其一，新型是否非屬物品形狀、構造或裝置者；其二，新型是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；其三，是否違反規定之揭露方式；其四，是否違反單一性；其五，說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者等要件²。於 102 年修正之形式審查要件³，包括，其一，新型非屬物品形狀、構造或組合者；其二，新型是否有妨害公共秩序或善良風俗者；其三，是否違反規定之揭露方式；其四，是否違反單一性；其五，說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者；其六，修正不得明顯超出。

由於實務上，以「違反公序良俗」或「違反單一性」為由而據以核駁新型專利的案例屬極少數，本文將針對「是否違反規定之揭露方式」、「說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者」及「修正是否明顯超出」等形式審查要件之行政爭訟案例進行分析。

貳、揭露形式不完整

新型專利形式審查係依據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷是否符合形式審查要件，在形式審查時，只要前述能符合專利法及細則中之撰寫格式規定即可。說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於專利法施行細則中明

¹ 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法第 97 條立法修正理由。

² 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 97 條第 1 項。

³ 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 112 條。

定⁴，例如，技術用語未翻譯⁵、未使用中文撰寫⁶、摘要及指定代表圖之格式⁷、說明書應載明的事項⁸、申請專利範圍應載明內容^{9,10}、技術用語是否一致¹¹及圖式之要求¹²等。

一、新型名稱冠有無關文字

93年7月1日修正施行之專利法施行細則規定「發明或新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字」，惟記載發明或新型名稱之目的在於簡明表示創作內容，而非判斷申請專利範圍¹³，所以102年1月1日修正施行之專利法施行細則調整為「新型名稱，應簡明表示所申請新型之內容，不得冠以無關之文字」¹⁴。

經濟部訴願審議委員會（以下簡稱訴願會）103年經訴字第10306102980號訴願決定之系爭案，以102年核駁處分時之專利法施行細則¹⁵及102年版¹⁶新型專利形式審查基準原則判斷，新型名稱應簡明表示所申請新型之內容，不得冠以無關之文字。系爭案之新型名稱為「全新的莫乙畫操作控制模式之裝置」，參酌系爭案說明書及請求項¹⁷之內容，其中之文字「莫乙畫」，非屬一般公知或通用之技術用語，且系爭案說明書內容亦未敘明該文字是否為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，是「莫乙畫」應非屬技術用語，而為與專利內容無關之文字，致揭露形式不完整¹⁸。

⁴ 專利法第26條第4項。

⁵ 專利法施行細則第3條第1項。

⁶ 專利法施行細則第3條第2項。

⁷ 專利法施行細則第21條。

⁸ 專利法施行細則第17條。

⁹ 專利法施行細則第18條。

¹⁰ 專利法施行細則第19條。

¹¹ 專利法施行細則第22條第1項。

¹² 專利法施行細則第23條。

¹³ 102年專利法施行細則第17條第4項之立法修正理由。

¹⁴ 專利法施行細則第45條準用第17條第4項。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 104年版之新型專利形式審查基準有關揭露形式之判斷原則與102年版相同。

¹⁷ 一種全新的莫乙畫操作控制模式之裝置，包括莫乙畫的軌跡輸入以及軌跡辨識部分，該裝置之組合是由軌跡輸入部分在外以及軌跡辨識部分在內裝設而成，經由輸入以及辨識達成操控功能，該莫乙畫之軌跡，包括重複二個大的軌跡，再加上至少一個單獨的軌跡。

¹⁸ 經濟部訴願會103年4月10日經訴字第10306102980號訴願決定。

104年5月壹週刊等媒體曾報導核准公告之新型專利，其名稱冠有誇大醫療功效之事件，由於新型專利採形式審查方式可快速取得專利證書，致使部分廠商欲利用新型專利證書上新型專利名稱冠有「醫療功效用語」，藉此作為專利商品行銷手段，可能使民眾誤認該專利商品宣稱之「醫療功效」經由智慧局許可。惟專利權人就其所獲准之專利，僅在於排除他人未經其同意而實施該專利權，至於實施專利權涉及相關特別法規時，不論發明專利或新型專利，當須符合其規定，如專利權人宣稱其商品具醫療功效，仍應受相關醫療法規的規範。又載有醫療功效之專利名稱，易招致專利權人為誇大不實之實施而違反法令，亦將招致消費者誤認誤信而延誤正常就醫時機，是智慧局曾於104年7月15日函釋專利名稱宜避免載有醫療功效¹⁹，並自此開始於新型專利形式審查時，要求申請人刪除新型專利名稱之醫療功效用語，絕大多數之申請人均配合修正，僅少數個案因未修正新型名稱而被核駁，迄今尚未有案例因載有醫療功效之新型名稱被核駁而提起行政爭訟。

二、不當依附致用語不一致

訴願會98年經訴字第09806115520號訴願決定之系爭案，以98年核駁處分時之98年版²⁰新型專利形式審查基準原則判斷，系爭案之請求項1²¹獨立項內容與請求項3²²附屬項內容，二者相較，請求項3附屬項之「該多工分波元件」構件並未見於其所依附之請求項1獨立項中，而屬不當依附，不符合「說明書所載之發明或新型名稱、摘要、發明或新型說明及申請專利範圍之用語應一致」²³之規定²⁴，致有違專利法揭露形式之規定²⁵。

¹⁹ 經濟部智慧財產局104年7月15日智專字第10412102380號函解釋。

²⁰ 104年版、102年版之新型專利形式審查基準有關揭露形式之判斷原則與98年版相同。

²¹ 一種解多工器元件，其包含：一光耦合區波導區；至少有一個輸入埠，形成於該光耦合區波導之輸入，用以傳輸光波信號；至少有二個輸出埠，形成於該光耦合區波導之輸出，用以傳輸光波信號；藉由控制光子晶體結構排列方式，進而達成解多工器元件的輸出路徑。

²² 如申請專利範圍第1項所述之解多工器元件，其中該多工分波元件之整體傳輸埠之數目為4個，即2X2之多工分波器元件。

²³ 93年7月1日修正施行之專利法施行細則第15條第4項。

²⁴ 經濟部訴願會98年7月29日經訴字第09806115520號訴願決定。

²⁵ 專利法第108條準用第26條第4項。

三、請求項之標的名稱與新型名稱不相符

訴願會 100 年經訴字第 10006096530 號訴願決定之系爭案，以 99 年核駁處分時之 98 年版新型專利形式審查基準原則判斷，由於當時規定「說明書所載之發明或新型名稱、摘要、發明或新型說明及申請專利範圍之用語應一致」²⁶，因此新型名稱應與請求項之標的一致。是系爭案之請求項 1²⁷ 所述之新型標的「集中及散射 LED 照明光線的反射罩結構」，與其說明書所載新型名稱「增加 LED 照射範圍之裝置」之用語不一致，致揭露形式不完整²⁸。

系爭案如以 102 年版²⁹之新型專利形式審查基準原則判斷，由於專利法施行細則已刪除「新型名稱應與說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語一致」，只要新型名稱與請求項標的相符即可³⁰。系爭案之請求項 1 所述之為「集中及散射 LED 照明光線的反射罩結構」，雖與其說明書所載新型名稱「增加 LED 照射範圍之裝置」之用語不一致，倘新型名稱「增加 LED 照射範圍之裝置」與請求項標的「集中及散射 LED 照明光線的反射罩結構」名稱相符，即可表示所申請新型之內容，縱然新型名稱與請求項標的用語不一致，亦不致揭露形式不完整。

四、請求項有 2 個標的名稱

訴願會 98 年經訴字第 09806117560 號訴願決定之系爭案，以 99 年核駁處分時之 98 年版³¹新型專利形式審查基準原則判斷，「屬於一個廣義發明概念」係指兩個以上之新型，於技術上互相關聯³²，且請求項中所載之新型應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使新型在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵³³。如申請案有兩項以上之請求項，

²⁶ 同註 23。

²⁷ 一種集中（以圖四主要元件符號 49 內部反射狀態）及散射 LED 照明光線（以圖四主要元件符號 410、430、450、470 外部反射 42、44、46 之狀態）的反射罩結構，應用其排列方式，擴散及增加 LED 光線之照明範圍結構，其結構為 LED 燈條上包含設置複數個 LED 燈及複數個反射罩。

²⁸ 經濟部訴願會 100 年 2 月 22 日經訴字第 10006096530 號訴願決定。

²⁹ 同註 16。

³⁰ 同註 16。

³¹ 104 年版、102 年版之新型專利形式審查基準有關單一性之判斷原則與 98 年版相同。

³² 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法施行細則第 23 條第 1 項。

³³ 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法施行細則第 23 條第 2 項。

判斷其是否符合新型單一性的標準在於請求項所載之新型的實質內容是否「屬於一個廣義發明概念」，亦即請求項之間是否具有相同或相對應的特定技術特徵，使其於技術上互相關聯，兩個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，則稱符合單一性。系爭案之請求項¹³⁴所述之標的為「一種風力發電之電子招牌及道路交通號誌」，係一請求項中載有兩個標的物「電子招牌」及「道路交通號誌」，該項中所載之新型並非包含一個或多個相同或相對應的技術特徵；且系爭案亦無請求項之間具有相同或相對應的特定技術特徵之情形，並非技術上互相關聯而「屬於一個廣義發明概念」者，而係標的並不明確，致揭露形式不完整³⁵。

參、說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚

由於我國新型專利採形式審查制度，所以形式審查時，僅須判斷說明書、申請專利範圍或圖式之揭露事項是否有明顯瑕疵，此與審查發明專利申請案必須經檢索、審查說明書及申請專利範圍揭露之實體內容，並不相同。對於申請專利之新型，無須判斷該新型是否明確且充分，亦無須判斷該新型能否實現。

說明書、申請專利範圍或圖式是否揭露必要事項，或其揭露是否明顯不清楚，主要依據申請專利範圍各獨立項判斷之，包括以下三項要件，其一，各獨立項是否記載必要之構件及其連結關係；其二，說明書及圖式中是否記載前述構件及連結關係；其三，申請專利範圍所敘述之形狀、構造或組合和說明書及圖式中之記載是否無明顯矛盾之處。以上三項之判斷均為「是」時，始判斷已揭露必要事項，無揭露明顯不清楚。

³⁴ 一種風力發電之電子招牌及道路交通號誌，包括：一螺旋狀翼形葉片組同在中心樞軸之一齒輪組或皮帶組連接一發電機組，通過一導線連接二次蓄電池構成發電機構，一控制電路板與一電子招牌或交通號誌燈或箱或板，皆經由導線連接前述發電機構。連接以上各部原件形成整組風力發電機構，以供系統運作。

³⁵ 經濟部訴願會 98 年 9 月 9 日經訴字第 09806117560 號訴願決定。

一、請求項未揭露必要技術特徵

訴願會 104 年經訴字第 10406318380 號訴願決定之系爭案，以 104 年核駁處分時之 104 年版³⁶ 新型專利形式審查基準原則判斷，系爭案請求項 1³⁷ 之標的為「咖啡烘焙滾桶」，所載之技術特徵僅為「以碳化矽所製成之咖啡烘焙滾桶提供滾動，均勻受熱及釋放遠紅外線以烘焙咖啡豆」，惟請求項 1 未以文字敘述「咖啡烘焙滾桶」屬形狀、構造或組合之結構特徵，不符合獨立項之揭露要件，顯屬揭露不清楚之情事³⁸。

二、請求項未記載所述構件間之連結關係

訴願會 101 年經訴字第 10106110120 號訴願決定之系爭案，以 101 年核駁處分時之 98 年版³⁹ 新型專利形式審查基準原則判斷，系爭案請求項 1⁴⁰ 記載牛軋糖之組成元件為「軟性基體」、「硬質體」及「纖維體」，惟其所界定之構造為「該硬質體與纖維體係為獨立之個體」，並「以不規則方式嵌設於軟性基體內」。由此，僅可得知「硬質體」及「纖維體」係嵌設於「軟性基體」內部，故「軟性基體」應為最外層之結構，然「硬質體」及「纖維體」以不規則方式嵌設，無法明確界定「硬質體」及「纖維體」在「軟性基體」內之安排、配置及相互關係；再者，由於「硬質體」及「纖維體」間彼此安排、配置及相互關係不明確，以致無法進一步瞭解組成元件間之機能運作關係，致揭露明顯不清楚⁴¹。

肆、修正明顯超出

93 年 7 月 1 日專利法修正施行雖未將「修正明顯超出」列為新型專利形式審查事由，惟 93 年版之新型專利形式審查基準規範，於申請日起 2 個月期間內提出

³⁶ 104 年版之新型專利形式審查基準有關揭露必要技術特徵之判斷原則與 102 年版相同。

³⁷ 一種以碳化矽所製成之咖啡烘焙滾桶，其特徵為該以碳化矽所製成之咖啡烘焙滾桶提供滾動，均勻受熱及釋放遠紅外線以烘焙咖啡豆的功能。

³⁸ 經濟部訴願會 104 年 12 月 23 日經訴字第 10406318380 號訴願決定。

³⁹ 104 年版、102 年版之新型專利形式審查基準有關是否揭露必要事項之判斷原則與 98 年版相同。

⁴⁰ 一種牛軋糖結構，該牛軋糖係為一長矩形體，其特徵在於：該長矩形體之牛軋糖係由軟性基體、硬質體及纖維體所構成，且該硬質體與纖維體係為獨立之個體，並以不規則方式嵌設於軟性基體內。

⁴¹ 經濟部訴願會 101 年 8 月 8 日經訴字第 10106110120 號訴願決定。

補充、修正申請時，應依補充、修正後之說明書或圖式判斷是否滿足形式審查要件⁴²。如於形式審查時通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，申請人依指定期間所為之補充、修正，不受2個月期間之限制，仍須判斷申請人所提出之補充、修正本「是否明顯超出所通知補充、修正之範圍，如有超出範圍者，該補充、修正本得以違反專利法規定⁴³處分不予受理，仍依原申請內容進行形式審查」⁴⁴，因而衍生出新型專利形式審查基準對修正之判斷處理有不符專利法規定之疑慮。正因如此，98年版之新型專利形式審查基準放寬判斷原則，基於形式審查並不判斷補充、修正後之說明書或圖式是否超出申請時原說明書或圖式所揭露的範圍，故申請人依指定期間所為之補充、修正與智慧局所通知的事項是否相符，並不進行判斷，智慧局將依該補充、修正後之說明書或圖式續行形式審查⁴⁵。所以98年至102年專利法修正施行前，新型專利形式審查實務上，申請人提出修正申請後，則直接取代申請時檢送的內容，形式審查人員以修正本或修正頁續行審查，惟因此衍生出修正後之技術內容有明顯超出申請時所揭露之技術內容，卻無法源依據得以通知申請人修正或不予專利。如果修正明顯超出申請時所揭露之技術內容，將影響公眾及第三人之權利，為平衡申請人及社會公眾之利益，所以，102年專利法修正施行，將「修正明顯超出」增訂為形式審查不予專利之項目。例如：若請求項於修正時增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技術特徵已為申請時說明書及圖式所支持者，則判斷無明顯超出。反之，若增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式中未明示或隱含之技術特徵，亦即於說明書、申請專利範圍或圖式中加入新事項、增加申請時未揭露之技術特徵的請求項、變更請求項之標的名稱及內容等，則判斷為明顯超出⁴⁶。

訴願會102年經訴字第10206106660號訴願決定之系爭案，以102年核駁處分時之102年版⁴⁷新型專利形式審查基準原則判斷，修正時，若增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式中未明示或隱含之技術特徵，亦即於說明書、申請專利

⁴² 93年版專利審查基準第四篇第一章4-1-12頁第5節。

⁴³ 93年7月1日修正施行之專利法第100條第1項。

⁴⁴ 同註42。

⁴⁵ 98年版專利審查基準第四篇第一章4-1-18頁第4節。

⁴⁶ 104年版及102年版審查基準第四篇第一章4-1-14至4-1-17頁。

⁴⁷ 104年版之新型專利形式審查基準有關修正明顯超出之判斷原則與102年版相同。

範圍或圖式中加入新事項，則判斷為明顯超出。前述系爭案請求項3^{48、49}為修正新增之獨立項，其所界定「一內襯衣外側左衣袖衣體」、「一內襯衣外側右衣袖衣體」等技術特徵，為申請時說明書、申請專利範圍⁵⁰或圖式所未揭露者，致系爭案修正後有明顯超出申請時所揭露範圍之情事⁵¹。

伍、結論

新型專利在形式審查時，只要說明書、申請專利範圍、摘要及圖式揭露之事項符合專利法及細則中之撰寫格式規定即可，惟實務上，在揭露形式、未揭露必要事項，或揭露明顯不清楚等形式審查要件亦為新型專利申請案行政爭訟上之爭點。例如新型名稱冠有無關文字、用語前後不一致、請求項之標的名稱與新型名稱不相符、請求項有2個以上標的名稱、請求項未揭露必要技術特徵、請求項未記載構件間之連結關係等態樣。由於形式審查時，僅須判斷說明書、申請專利範圍或圖式之揭露事項是否有明顯瑕疵，因此，除了符合專利法及細則中之撰寫格式規定外，各獨立項須記載必要之構件及構件間之連結關係，且說明書及圖式中須記載獨立項所述構件及連結關係，另申請專利範圍所敘述之形狀、構造或組合和說明書及圖式中之記載無明顯矛盾之處，如此可通過揭露形式、揭露必要事項及揭露明顯清楚之形式審查要件。至於，如有提出修正，只要修正時未加入申請時說明書、申請專利範圍或圖式中未揭露之新事項，則可通過修正明顯超出之形式審查要件。

⁴⁸ 一種組合式保暖夾克及內襯衣結構，其係為一內襯衣外側左衣袖衣體、一內襯衣外側右衣袖衣體，該內襯衣外側左衣袖衣體、內襯衣外側右衣袖衣體可與如申請專利範圍第2項所述之組合式保暖夾克及內襯衣結構之內襯衣主體相互結合，包括有：一內襯衣外側左衣袖衣體；其特徵在於；……，反之，向下拉則可開啟分離該兩條的拉鍊條，進而作結合兩衣物之用。一內襯衣外側右衣袖衣體；其特徵在於；……反之，向下拉則可開啟分離該兩條的拉鍊條，進而作結合兩衣物之用。

該內襯衣外側左衣袖衣體、內襯衣外側右衣袖衣體，可經由拉鍊、釦子、壓扣、粘黏等方式與申請專利範圍第2項所述之組合保暖夾克及內襯衣結構之內襯衣主體相互結合。其特徵在於；該內襯衣外側左衣袖衣體、內襯衣外側右衣袖衣體可與申請專利範圍第2項所述之組合保暖夾克及內襯衣結構之內襯衣主體相互結合後，即可成為可組合式長袖衣物使用。

⁴⁹ 請求項3除了有修正明顯超出之情事外，亦有未以單句為之的情事。

⁵⁰ 申請時之請求項1：一種組合式保暖夾克及內襯衣結構，包括有：一主體夾克（外套）型體；一內襯衣主體型體，該內襯衣與主體夾克（外套）可相連結；兩衣袖型體，該兩衣袖型體分別與內襯衣主體相連結；其特徵在於，該主體夾克（外套）可與配套設計之內襯衣相結合，其內襯衣主體可單獨穿著，或與主體夾克（外套）相結合；或另與兩衣袖型體相結合，即成為單獨長袖衣物使用，並該型體也可與主體夾克（外套）相結合。

⁵¹ 經濟部訴願會102年10月1日經訴字第10206106660號訴願決定。