

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,130
【裁判日期】 990325
【裁判案由】 發明專利申請
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第130號
民國99年3月11日辯論終結

原 告 國立清華大學
代 表 人 陳文村
訴訟代理人 郭廷敏專利師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 郭偉齡

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國98年10月1日經訴字第09806117400號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

一事實概要：

緣案外人侯建良及孫銘聰2人前於民國91年12月23日以「字碼資料管理方法」向被告申請發明專利，經被告編為第000000000號審查，旋於92年5月13日申准將本案專利申請權讓與原告，案經被告審查，不予專利。原告不服，申請再審查，嗣於97年11月7日提出申請專利範圍修正本，復於98年1月16日提出申請專利範圍修正本，案經被告准予修正，並依98年1月16日修正本審查，於98年2月24日以（98）智專三(二)04119字第09820099010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，經遭經濟部98年10月1日經訴字第09806117400號訴願決定駁回，原告猶仍不服，遂提起本件行政訴訟。

二原告聲明為：訴願決定及原處分均撤銷，被告應就原告申請之000000000「字碼資料管理方法」發明專利申請案為准予專利之審定，其主張：

（一）原告於91年12月23日以案名「字碼資料管理方法」提出專利申請，經被告編為000000000號專利申請案。申請內容包含「發明背景」計約5頁、「發明說明文」計約23頁、「圖式」計9頁、原「申請專利範圍」計22項（再審申復時修補為25項）。自91年12月23日提出申請至今，被告審查委員從未提示任何先前技術相關文獻，卻只能一再多次變更核駁理由，疑係源於專業偏見或怠惰，或源於相關法規之記述導致相關法規要義之解讀因人、因事、因時而異。本案申請專利範圍之新穎性與進步性，被告審查委員從未提示任何先前技術相關文獻否定之，又本案發明說明與圖示足以支持申請專利範圍，故本案全部25項

申請專利範圍應獲准專利。

- (二)根據專利法第1 條精神，不應容許有模糊空間，當不確定事例是否偏離「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」精神時，應寧可認定其已不符合「制定專利法之宗旨」，以排除任何事例偏離「制定專利法之宗旨」可能性，以確保任何事例不可能對發明之鼓勵、保護等提供負面的示意或效應。此原則若不獲尊重，則專利法以及其相關制度、規則、作業程序、專利審查基準、人員等等就失去了存在的意義。被告之專利申請案提出申請至今（已逾七年），被告專利審查人員從未提示任何先前技術相關文獻以否定其新穎性與進步性，卻一再多次變更核駁理由。此種作為，不論源於何種因素，非但不符合「制定專利法之宗旨」，反而是打擊了發明意願、熱誠，明顯嚴重違背「制定專利法之宗旨」，違逆了專利法第1 條，也使得相關制度失去意義。
- (三)提出系爭案申請至今，被告一再多次變更核駁理由，可見系爭案之專利審查已超出被告能力負荷範圍，系爭案應即刻獲准專利，以符合專利法制定宗旨與維護專利制度存在意義，況系爭案獲准專利後，仍須接受公眾審查考驗，不致於對「促進產業發展」產生負面效應。系爭案獲准專利之後，倘若無人感受到威脅或利害關係，則系爭案之獲准專利無害於產業發展，倘若有人感受到威脅或利害關係，則其必然是熟悉系爭案相關技術者，其能力或經驗或見識、興趣必然使其具有專利法之「所屬技術領域之通常知識」，其心力應足以設法檢驗系爭案是否具備專利要件、是否可據以實施等等，以判斷是否根據專利法相關規定撤銷系爭案或限縮系爭案權利範圍。
- (四)除非單純僅為獲得專利證書（不是以保護技術為目的），專利申請人應該爭取應有之最佳保護屏障（亦即於不違反專利相關法規條件下獲有最佳之權利範圍），既然「制定專利法之宗旨」包含「保護發明與創作」，專利法相關制度、規則、法規或法令之解讀方向、作業程序、審查基準等以及相關人員之能力、心態、作為等等皆應給予專利申請人爭取最佳保護屏障機會。專利申請人為爭取應有之最佳保護屏障，應該期待專利審查人員，根據先前技術檢索結果就申請案之新穎性與進步性表達審查意見，同時在專利法第26條方面對申請案表達審查意見。專利申請人同時獲得專利審查人員這兩方面之意見，才有可能判斷如何修改申請案，以保有最佳申請專利範圍，但同時仍然能夠具備新穎性與進步性，也同時可以在專利法第26條方面為專利審查人員所接受。不如此行之，則專利申請人無以獲得應有之最佳保護屏障，甚至可能使專利保護之效益不相稱於為申請專利所付出之代價。「被告專利審查人員從未提示任何先前技術以否定系爭案之新穎性與進步性，卻只能一再多次變更核駁理由」事實，無疑地已辜負了「制定專利法為保護發明之宗旨」，也就使得專利法以及相關制度、人員等等失去了存在的意義。
- (五)只要任何先前技術用到該四者中之任何兩者於相同性質的技術內容與目的，專利審查人員就可以在新穎性與進步性方面表達審查意見，而專利申請人就得以統合通盤考量專利審查人員在專利法第26條方面以及在新穎性與進步性方面之審查意見，以

便判斷是否提申復說明或如何修改申請專利範圍，使專利申請人在爭取應有之最佳保護屏障的同時，能夠兼顧到新穎性、進步性、以及專利審查人員在專利法第26條方面之接受度。倘若申請專利範圍之記載不採用「四者中之任何兩者」的敘述方式，則專利申請人為爭取應有之最佳保護屏障，必須將一項申請專利範圍分成六項記載，此非但可能被專利審查人員誤以為是不符專利法第26條第3 項中「應以簡潔之方式記載」之規定，也可能被相關領域人士誤以為專利審查人員或專利申請人缺乏基本的邏輯思考能力。

(六)專利法第26條第2 項中記載「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，卻不記載「使專利審查人員能瞭解其內容，並可據以實施」，應是基於「專利審查人員不可能對各行各業、各種各類的技術領域中具有通常知識」、「根據專利法制定之宗旨，專利審查應符合促進產業發展之方向，應避免專利審查人員主觀見解之弊端」、以及「既然促進產業發展是專利法制定之宗旨，則應避免專利審查人員之見解凌駕於發明所屬技術領域之人士」等考量。本件專利審查已超出被告專利審查人員能力負荷，系爭案應即刻獲准專利，以接受相關技術領域業界的公開審查。

(七)專利審查人員不但應知悉專利法各項規定以及相關規則之內容，也應知曉其內容之緣由，否則難免於解讀偏頗或方向不一，以及見仁見智弊端（例如專利法第26條第3 項所謂「明確記載」該如何界定？等等）。倘若專利審查人員知曉專利法第26條何以第2 項、第3 項分別對「發明說明」、「申請專利範圍」有不同規定，又第3 項為何規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明」，則對於第3 項所謂「明確記載」之界定，就不致於誤解叢生、爭議不斷，也就不致於否定「系爭案申請專利範圍之四者中至少兩者的表達方式」之明確性。易言之，倘若專利審查人員知曉專利法第26條第2 項、第3 項規定緣由，自然會根據下列原則界定一申請專利範圍是否明確記載申請專利之發明：一申請專利範圍之記載，雖然不宜（事實上是不應，除非專利申請人非以保護技術為目的）包括到各項技術細節，但必須詳細到使該申請專利範圍之整體相對於先前技術具備新穎性與進步性，也必須詳細到能夠避免發明所屬技術領域中各專業人士就一後見技術是否落入該申請專利範圍會有不同的見解。為避免主觀意識作祟、見仁見智之弊端質疑或爭議不休，專利審查人員否定一申請專利範圍明確記載申請專利之發明時，應舉例說明：該申請專利範圍之記載，可能導致發明所屬技術領域中各專業人士就一後見技術是否落入其權利範圍內會有不同的見解，或可能導致發明所屬技術領域之專業人士就一先前技術而言，會難以判斷該申請專利範圍是否具備新穎性與進步性。申請方民國98年1 月15日發資字第98-012-4號申復函說明5 曾表達上述請求，但從未見專利審查人員理會回應，可見專利審查人員認定「系爭案申請專利範圍之四者中至少兩者的表達方式」不明確之意見不成立，其應是源於專業怠惰或專業成見或專業偏見，或源於法規解讀偏差，或一切皆根源於「專利審查人員僅知悉專利法各項規定以及相關規則之內容，但不知曉其內容之緣由」。各次審查意見提到專利法第26條第4

項，但該項相關專利法施行細則包含眾多條文，專利審查人員從未指出其中那一條，此是否源於專業怠惰或缺乏專業自信？或是根源於「專利審查人員僅知悉專利法各項規定以及相關規則之內容，但不知曉其內容之緣由」？

(八)倘若容許「專利審查人員僅知悉專利法各項規定以及相關規則之內容，但不知曉其內容之緣由」，則是否任何能夠背誦專利法各項規定以及相關規則之內容者皆適格擔任專利審查人員？又是否任何能夠熟記法規內容者皆適合擔任法官、律師？專利審查人員僅知悉專利法各項規定以及相關規則之內容，但不知曉其內容之緣由，結果是使專利審查難免於捨本逐末、延宕廢時、爭議叢生、誤會難止，更使得專利相關制度辜負了專利法制定之宗旨。由此可見，已經承受「核駁理由一再多次變更」、「審查作業延宕廢時」之惡的專利申請案，應善用公眾審查制度，以確保專利相關制度免於辜負專利法制定之宗旨，況專利法「所屬技術領域中具有通常知識者」本就不必一定是專利審查人員，而當事實令人質疑專利審查人員不具備發明所屬技術領域之通常知識時，專利法之「所屬技術領域中具有通常知識者」當然更不宜、不應是專利審查人員。

(九)系爭案說明書除包含一般說明計七頁（第10 ~15頁）以及詳細說明計十二頁（第15 ~27頁）之外，更包含實施例說明文計五頁（第27 ~31頁）、圖九頁，詳述了達成目的或功效的技術手段。專利審查人員特別指摘之「字碼文件」、「讀取權限的資料」、「字碼文件讀取權限的自動指定作業」等，申請方早已於民國98年1月15日發資字第98-012-4號申復函說明³提出辯解，專利審查人員未回應該辯解，卻只能一再做同樣指摘（複製完全相同的字句）。專利審查人員所謂「抽象」內容，係出於其個人觀點，重點在於其是否違反專利法第26條第2項「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」之規定。專利法第26條第2項避免規定「使專利審查人員能瞭解其內容，並可據以實施」，卻是規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，其道理已有所陳述於上列第5項。既然專利審查人員曾一再多次變更核駁理由，又藉口「抽象」而無法瞭解系爭案說明書內容（申請專利範圍之外的實際說明圖文總計約33頁），可見系爭案專利審查人員非所屬技術領域中具有通常知識者，不適合審查系爭案。系爭案應盡早獲准專利公告，以接受公眾審查之考驗，使系爭案接受「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之審查考驗，所屬技術領域之專業人士應有能力判斷系爭案說明書是否可據以實施。

(十)系爭案不存在所謂「只以最後的結果（技術功效）來描述申請專利範圍的整體內容」之情事。系爭案申請專利範圍第1項要達成之最後結果（技術功效）是「指定有權讀取各字碼文件的組織單位」，係經由執行其中所述的四步驟中的至少二者以達成該技術功效，故專利審查人員所謂「只以最後的結果（技術功效）來描述申請專利範圍的整體內容」，係不實、不能成立之指摘。

(十一)核駁審定書理由3謂「申請人對於申請專利範圍第25項（原第22項），不符合專利法第26條第3項之規定，並未提出任何申

復內容」，係不實記載。申請方民國98年01月15日發資字第98-012-4號申復函說明7已提出辯解。專利審查人員根據專利法第26條第3項對申請專利範圍第25項（原第22項）指摘，不得不令人確信專利審查人員完全疏忽了專利法制定之宗旨「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」，才會淪落到法規解讀的謬誤方向。再度印證上列第6項所述「專利審查人員不但應知悉專利法各項規定以及相關規則之內容，也應知曉其內容之緣由，否則難免於解讀方向不一、見仁見智之弊端」。

(十二)系爭案字碼資料管理方法之一種核心技術方案，是包含一字碼文件讀取權限的自動指定作業，且該字碼文件讀取權限的自動指定作業包含系爭案申請專利範圍第1項所記載之四步驟中的至少二者，因為這種核心技術方案係成就系爭案字碼資料管理方法之必要條件，但卻是前（本案申請日前）所未見（未見於「字碼資料管理方法」領域之先前技術），所以申請方應爭取獲得專利以保護該核心技術方案，乃以申請專利範圍第1項定義該核心技術方案，其中之各步驟無須有前後之分（此非系爭案獨創，猶如成就一棟由多種柱體支撐的設施，難道一定要計較該多種柱體之建造先後順序嗎）。專利審查人員只要檢索到任何「字碼資料管理方法」領域之先前技術用到該四步驟中的任何二者，就可做為核駁新穎性與進步性之理由，此較之於其他技術方案之檢索作業，是更為簡易，絕非更為困難。系爭案自提出申請至今（已逾七年），被告專利審查人員從未提示任何先前技術相關文獻以否定系爭案之新穎性與進步性，可見系爭案申請專利範圍第1項具有新穎性與進步性。

三被告答辯聲明為：原告之訴駁回。並辯稱：

(一)為達成充分揭露而可據以實施之要件，發明說明之記載須以明確且充分方式為之，其責任在於申請人；發明說明之記載是否明確且充分，是否可據以實施，與記載方式無必然關係，須審慎考量並合理指出發明說明之內容實質上未明確或未充分揭露申請專利之發明，始得以不符合充分揭露而可據以實施之要件，依專利法第26條第2項規定核駁；此外，欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法據以實施的情況：(1)發明說明僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者；(2)發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但不明確者，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟；…。同時，該字碼資料管理方法以：四個步驟之中任兩個步驟之組合來達成其所宣稱之技術功效，然而，從四個步驟中任取兩個步驟的組合關係，一共有六種組合情形，而該六種組合情形到底要如何界定？這樣一來，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎不能瞭解其範圍，而會導致申請專利範圍不明確者，故不符合專利法第26條第2項及第4項規定；至於，申請專利範圍第6項係依附第1項，由於申請專利範圍第1項不明確，進而導致申請專利範圍第6項也不明確，由前述內容可以得知：前述該等技術特徵內容為所屬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，故被告未違反專利審查基準規定。

(二)申請專利範圍第25項係「一種字碼資料管理方法，其包含一種字碼元件讀取權限的自動指定作業，以指定有權讀取各字碼字

元的組織單位，該字碼文件包含多個字碼，該字碼文件讀取權限的自動指定作業包含下列步驟中的至少一者」，從四個步驟中任取一個步驟的組合關係，一共有二十四種組合情形，該二十四種組合情形要如何界定？該二十四種組合情形到底要如何界定，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎不能瞭解其範圍，而會導致申請專利範圍不明確者。

- (三)發明說明在形式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻，使得發明之揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者，不需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗的合理預期之範圍的條件下，亦能瞭解其內容並據以實施者，如此說明書的揭露內容方符合專利法第26條第2項及第4項規定。原處分理由中「本案之說明書及圖式的揭露內容，未符合專利法第26條第2項及第4項之規定」，無不當之處。
- (四)申請專利範圍第25項與申請專利範圍第1項，其所描述之技術內容為重複記載著實質相同且屬於同一範疇之請求內容，據專利審查基準第3.4.2節「簡潔」規定，因申請專利範圍第25項的技術內容，已經全部出現於申請專利範圍第1項技術內容（申請專利範圍第1項：「由四個步驟之中任兩個步驟之組合」、申請專利範圍第25項：「由四個步驟之中任一個步驟之組合」）中，是以，申請專利範圍第25項不符合專利法第26條第3項規定。
- (五)申請專利範圍中以方法步驟來界定該發明之技術特徵時，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該方法步驟，參酌申請時的通常知識，無法想像並據以實施時，由於無法瞭解申請專利範圍中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，故無法認定申請專利範圍為明確。又，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），是以，當該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法認定該申請專利範圍為明確時，亦無法瞭解其方法步驟要如何進行實施者。
- (六)專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴說明書及圖式明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，以作為公眾利用之技術文獻；並明確界定專利之技術範圍，以作為保護專利權之專利文件，準此，一專利申請案「進步性」及「新穎性」之審查係以該專利申請案的說明書揭示內容及申請專利範圍內容，以達成充分揭露而可據以實施為前提。是以，被告以不符合專利法第26條第2項及第4項規定核駁該件專利申請案並未違反專利審查基準規定，無違法不當之處。
- (七)「行政規則」係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象之規定。又為協助下級機關或屬官統

一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，準此，「專利審查基準」為一「行政規則」（行政程序法第159 條）。

- (八)本案專利說明書及圖式中記載其實施之必要技術手段，同時，使用非通用之技術用語，且未予詳述其欲實施之必要技術手段者，由於該技術用語意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明範圍，以致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實施。本案申請專利範圍第1 至第25項違反專利法第26條第2 至4 項規定，從而，原告所提出理由不成立，故所為不予專利之處分自無違誤。

四得心證之理由：

- (一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」、「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於專利法施行細則定之。」分別為專利法第26條2 項、第3 項及第4 項所明定。而專利法施行細則第18條第2 項規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」又「發明專利申請案違反...第26條、... 規定者，應為不予專利之審定。」復為專利法第44條所明定。按專利法施行細則第18條第2 項規定，獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。亦即，申請人應從「發明說明書」中所揭示之「發明」，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，記載其所欲申請專利之發明，以便明確的表示其所欲申請專利之發明。而方法請求項由於並無形狀、構元件或成分之組成，而係由步驟或程序所構成，自應敘明其步驟或程序之實施方式，以及各步驟或程序之間是否有無先後執行順序關係而彼此關聯，或是各個步驟彼此間無關聯而能夠分開單一執行作業，抑或僅係各個步驟或程序之任意組合而無先後執行順序或同時執行即可達該方法發明之技術功效，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實施，始謂已就發明說明已明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。專利審查基準第2-1-25頁第7 至17行載明「申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。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時對申請專利範圍之認知」。
- (二)系爭案係「字碼資料管理方法」，為一方法專利申請案，其於97年11月7 日提出申請專利範圍修正本，復於98年1 月16日提出申請專利範圍修正本，案經被告准予修正，並依98年1 月16

日修正本據以審查。因此，本件應以98年1月16日修正之申請專利範圍加以審究。系爭案98年1月16日之修正申請專利範圍共有25項，第1項為：一種字碼資料管理方法，其包含一種字碼文件讀取權限的自動指定作業，以指定有權讀取各字碼文件的組織單位，該字碼文件包含多個字碼，該字碼文件讀取權限的自動指定作業包含下列(A)、(B)、(C)、(D)等步驟中的至少二者：(A)依據一歷史記錄中有關該字碼文件提供者所曾經提供的字碼文件之讀取權限的資料，指定該字碼文件之讀取權限；(B)依據一歷史記錄中有關該字碼文件之文件類型所對應之讀取權限的資料，指定該字碼文件之讀取權限；(C)依據一歷史記錄中有關該字碼文件之重點關鍵字詞所對應之讀取權限的資料，指定該字碼文件之讀取權限；以及(D)依據已被指定有權讀取該字碼文件之組織單位的反應，修改該字碼文件之讀取權限；第2項至第24項則為第1項之附屬項；第25項為：一種字碼資料管理方法，其包含一種字碼文件讀取權限的自動指定作業，以指定有權讀取各字碼文件的組織單位，該字碼文件包含多個字碼，該字碼文件讀取權限的自動指定作業包含下列步驟中的至少一者：依據一歷史記錄中有關該字碼文件提供者所曾經提供的字碼文件之讀取權限的資料，指定該字碼文件之讀取權限；依據一歷史記錄中有關該字碼文件之文件類型所對應之讀取權限的資料，指定該字碼文件之讀取權限；依據一歷史記錄中有關該字碼文件之重點關鍵字詞所對應之讀取權限的資料，指定該字碼文件之讀取權限；以及依據已被指定有權讀取該字碼文件之組織單位的反應，修改該字碼文件之讀取權限。

(三)經查，依系爭案申請專利範圍第1項所載字碼資料管理方法為「字碼文件讀取權限的自動指定作業」，而完成該「字碼文件讀取權限的自動指定作業」包含前述四個步驟中的至少二者（四個步驟中包含二、三或四個步驟）觀之，其「字碼文件讀取權限的自動指定作業」產生11種步驟組合之可能，原審定指從四個步驟任取二個步驟之組合關係，一共有六種情形，固非妥適。惟系爭案發明說明均僅針對各步驟以一實施例進行說明，其實施例皆僅為記載各單一步驟所對應之實施方式，但系爭案申請專利範圍第1項「字碼文件讀取權限的自動指定作業」為四個步驟中的至少二者組合，究竟其各個步驟之間是否有無先後執行順序關係而彼此關聯，或是各個步驟彼此間無關聯而能夠分開單一執行作業，亦或是僅以四個步驟中的至少二者之任意步驟組合而無先後執行順序或同時執行即可達到系爭案「自動指定文件讀取權限」之技術功效，系爭案發明說明並未明確說明且未充分揭露。從而使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依系爭案發明說明揭露的內容而無法瞭解其所述「字碼資料管理方法之字碼文件讀取權限的自動指定作業」各步驟間是否有其步驟組合關係或動作執行順序關係，而無法據以實施。因此，系爭案申請專利範圍第1項仍不符專利法第26條第2項之規定。又因系爭案發明說明並未明確且充分揭露，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載以及發明說明揭露之內容，無法明確瞭解「字碼文件讀取權限的自動指定作業」的各個步驟之間，究竟彼此是否有無關聯性

或是先後執行順序關係，或是四個步驟中至少二者的任意步驟組合且無先後執行順序或同時執行即可達到系爭案「自動指定文件讀取權限」之技術功效產生疑義，而無法明確瞭解其意義，則系爭案申請專利範圍第1項亦不符專利法第26條第3項之規定。而系爭案申請專利範圍第2至24項為直接或間接依附於申請專利範圍第1項之附屬項，因系爭案申請專利範圍第1項之申請專利範圍不明確之理由已如前述，因此，系爭案申請專利範圍第2至24項之申請專利範圍亦不明確，不符專利法第26條第3項之規定。

(四)系爭案申請專利範圍第25項所述字碼資料管理方法，其包含一種字碼文件讀取權限的自動指定作業，以指定有權讀取各字碼文件的組織單位，該字碼文件包含多個字碼，該字碼文件讀取權限的自動指定作業包含所述四個步驟中的至少一者(四個步驟中包含一、二、三或四個步驟)，則「字碼文件讀取權限的自動指定作業」有15種(原審定認一共有二十四種組合情形，應為四個步驟之排列情形，並非正確)。惟系爭案發明說明並未明確且未充分揭露已如前述，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載以及發明說明揭露之內容，無法明確瞭解「字碼文件讀取權限的自動指定作業」的各個步驟之間，究竟彼此是否有無關聯性或是先後執行順序關係，或是僅需執行四個步驟中的單一步驟，亦或是四個步驟中至少一者的任意步驟組合且無先後執行順序或同時執行即可達到系爭案之技術功效產生疑義，而無法明確瞭解其意義。因此，系爭案申請專利範圍第25項亦不符專利法第26條第3項之規定。至於被告於再審查核駁審定書認系爭案申請專利範圍第25項的技術內容，已經全部出現於申請專利範圍第1項之技術內容(申請專利範圍第1項：「由四個步驟之中至少二者之組合」、申請專利範圍第25項：「由四個步驟之中至少一者之組合」)中，而不符專利法第26條第3項申請專利範圍應以簡潔之方式記載之規定。惟系爭案申請專利範圍第1、25項所載「字碼元件讀取權限的自動指定作業」的四個步驟文字內容雖完全相同，但申請專利範圍第1項為「四個步驟之中至少二者之組合(有11種組合情形)」，而申請專利範圍第25項則為「四個步驟之中至少一者之組合(有15種組合情形)」，故申請專利範圍第1、25項並非為實質相同之請求項，因此，原審定書所述系爭案申請專利範圍第25項不符專利法第26條第3項申請專利範圍應以簡潔之方式記載之規定的理由部分，尚有未洽，應予敘明。

(五)依專利法施行細則第18條第2項規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」，系爭案第1項及其各附屬項、第25項均有指定該字碼文件之讀取權限之步驟，依系爭案說明書第29頁記載有關文件存取指派決策，第30頁第12至13行記載關於依文件類型來決策存取權限開放對象前，必須先判斷目標文件之文件類型。因此，以「文件類型來決策存取權限開放對象」前，則必須先「判斷目標文件之文件類型」，故「判斷目標文件之文件類型」為「文件類型來決策存取權限開放對象」之必要技術特徵。惟系爭案各申請專利範圍關於指定該字碼文件之讀取權限之步驟中，並未記載「判斷目標文件之

文件類型」之必要技術特徵，不符專利法施行細則第18條第2項之規定，故系爭案申請專利範圍各申請項不符專利法第26條第4項授權同法施行細則第18條第2項獨立項應記載事項之規定。

(六)又本件被告係以系爭案之申請專利範圍不符專利法第26條第2、3、4項規定而不予專利(原審定書理由第(七)點參照)。與系爭案是否具新穎性或進步性無關，從而被告未引用先前技術文獻以否准系爭案並無違誤。又被告已另於97年11月27日(97)智專三(二)04119字第09720657820號審查意見通知書說明第(六)點，載明系爭案申請專利範圍第1項至第24項及第25項不符專利法第26條第2、3項之規定，應不予專利，並於該審查意見書第(五)點指明不符專利法第26條第2、3及4項(專利法施行細則第18條)，以作為依專利法第46條第2項規定之審查通知意見，並無原告所指一再變更核駁理由情形，或於審查意見中未說明與專利法第26條第4項適用之相關專利法施行細則之條文。原告指被告專利審查人員從未指出本件其中涉及那一條文云云，非屬可採。至於原審定理由雖有部分見解未洽，惟系爭案各申請專利範圍因不符專利法第26條第2、3、4項規定而應不予專利，其理由已如前述。故原處分不予系爭案專利之結論，尚無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對於原告申請之000000000「字碼資料管理方法」發明專利申請案為准予專利之審定，為無理由，應予駁回。

(七)原告於99年3月18日另行提出補充理由狀，因係在本件言詞辯論期日(99年3月11日)之後，已無從加以審酌，應予敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 3 月 25 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 陳忠行

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由(須按他造人數附繕本)。

如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。

中 華 民 國 99 年 3 月 25 日

書記官 蘇靖雅