

1030602 有關第 96107571N01 號「批次檢測待測元件之機台及該測試方法」發明專利舉發事件(102 年度行專訴字第 74 號)(判決日：102.11.8)

爭議標的：違反行政程序、進步性

系爭專利：「批次檢測待測元件之機台及該測試方法」發明專利

相關法條：專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

判決要旨：本件參加人於舉發時，關於證據 1、2、3 及 4 係以各該證據之技術特徵作為舉發系爭專利有得撤銷事由之證據，被告倘認參加人之部分舉發理由不充分，有必要援引參加人所提引證(證據 1、2、3 或 4)所揭示之其餘技術內容以為佐證，固仍在參加人所提之證據範圍內，而得採為審定之基礎，惟被告仍應行使闡明權，通知參加人予以敘明或補充說明，且於參加人申復後，通知原告補充答辯。……本件原告固曾於本件舉發審查時提出答辯書，惟其係針對參加人所提之舉發理由而為答辯，即令被告認為本件爭議事實客觀上已臻明確，仍應給予原告一補充答辯之機會，以求程序保障之周延，並維「依法行政」之原則。

## 【判決摘錄】

### 一、智慧局主張

- (一)證據 1、2 及 3 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 6 項不具進步性(理由略)。
- (二)證據 1、2、3、4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 7 項至第 9 項不具進步性(理由略)。
- (三)有關原告所指超出兩造攻防部分，依 92 年專利法第 69 條第 1 項規定舉發理由應送達專利權人，但無規定專利權人之答辯理由須送達舉發人，舉發人若想知道內容，應自行到被告處閱卷。

### 二、本案爭點

本件舉發之程序事項是否合法？

### 三、判決理由

- (一)查系爭專利係於 96 年 3 月 5 日申請，100 年 1 月 28 日審定准予專利，參加人於 101 年 8 月 10 日申請舉發，被告於同年 11 月 27 日就本件

專利舉發案為審定，是本件並不適用 102 年 1 月 1 日修正施行後之專利法相關規定(同法第 149 條第 2 項規定，及最高行政法院 102 年度 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議(一)參照)，故系爭專利有無撤銷之原因(實體事項)，應以核准審定時有效之 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法為斷。至專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則(行政程序法第 159 條第 1 項參照)，基於行政自我拘束原則，為專利審查機關自應受其拘束，違反相關規定者，即違反行政自我拘束原則，其審定即屬違法(最高行政法院 96 年度判字第 1552 號、100 年度判字第 2179 號判決參照)。有關本件舉發之程序事項是否合法，除應適用舉發審定時即上開專利法舉發程序之規定外，並應審酌原處分作成當時有效之專利審查基準。被告係於 101 年 11 月 27 日作成原處分，本件即應審酌 95 年 7 月 24 日經濟部經授智字第 0952003710 號令修正發布、是日起施行之專利審查基準(下稱 2006 年版專利審查基準)第五篇舉發及依職權審查第一章有關「專利權之舉發及依職權審查」之規定。

(二)2006 年版專利審查基準第五篇舉發及依職權審查第一章第 5-1-11 至 5-1-12 頁「3.5 答辯」「受理舉發後，專利專責機關應將舉發書副本送達專利權人，限期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。專利權人未於期限內答辯，但於審定前提出答辯者，仍得一併審酌該答辯資料。舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯，必要時亦得通知雙方當事人面詢，綜合雙方意見以為處分，並於審定書上敘明此等事項。」另 5-1-17 至 5-1-20 頁「5.舉發審查之要點」「5.1 審查之基本原則」規定如下：

1. 「5.1.2 處分權主義」「對於獲准之專利，任何人認有違反專利法規規定之情事而提起舉發者，應備具申請書，載明理由及證據向專利專責機關舉發之，其為專利法第 67 條、第 107 條、第 128 條所明定，亦即是否提起舉發？舉發之範圍如何？均取決於舉發人之主觀意願，此一原則仿自訴訟法上之處分權主義。原則上，專利專責機關即以舉發當事人所述理由及附具之證據作為審查之依據，若所提理由及證據不能證明系爭專利有違反專利法之規定者，則應審定舉發不成立。在處分權主義下，舉發範圍之決定、舉發之開始、舉發之撤回，均操之於舉發人。」

2. 「5.1.3 爭點整理」 「在處分權之架構下，舉發之審查應先釐清爭點。舉發事件兩造當事人於舉發書、答辯書中之爭執包括法律、事實、證據等爭點，係審查之前應優先整理之事項，嗣後舉發程序中之處理及審查，應就所整理之爭點為之。關於爭點之整理，應注意以下幾點：(1)依舉發人所述之舉發理由，其主張之申請專利範圍請求項、專利要件、舉發證據，以決定爭點範圍。……」
3. 「5.1.5 闡明權之行使」 「舉發案中，若當事人主張之法條、陳述事實、聲明證據等有關爭議理由之記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，且不能據以作正確之判斷。因此，為使其爭議內容明確，乃輔以闡明權之行使，對於當事人所聲明或陳述之內容有不明瞭、不充分、不適當者，應通知當事人『敘明』或『補充說明』(或其他類似用語)之，以確認其真正意思。對於闡明權之行使，不得通知當事人『增加』或『增列』(或其他類似用語)新理由或新證據，以免產生爭議。又當事人申復後，必要時應請對造當事人補充答辯；當事人居期未申復，則仍就其原主張之理由、法條及證據進行審查。就不明瞭、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明。……」
- (三)經查參加人係於 101 年 8 月 10 日申請舉發，被告於同年月 23 日通知原告於文到次日起 1 個月內依法答辯或更正，經原告於同年月 27 日收受，嗣於同年 9 月 25 日申請延期補呈答辯書，並於翌日提出答辯，被告於同年 11 月 5 日通知原告、參加人即將就本件舉發案進行審查，並於同年月 7 日指定郭○○委員、周○○委員審查，被告隨即於同年月 27 日作成「舉發成立」之審定。因此，本件舉發案自被告於同年 11 月 5 日通知將進行審查後，至同年月 27 日作成審定止，參加人未再有任何補充理由證據，原告亦未再為何補充答辯。
- (四)經核閱參加人所提之舉發理由，及原處分認定系爭專利不具進步性之理由，其中：
- 1.原處分第 6 頁第九項理由第(五)2.項認定證據 3 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之「複數具有複數測試埠之待測元件係被容置於一具有供將該等測試埠暴露開口之待測元件承載盤」、以及步驟(1)、(3)、(4)等技術特徵。惟有關證據 3 與系爭專利申請專利範圍第 1 項之上揭技術特徵差異，未見於參加人之專利舉發申請書第 9 至 13 頁第五項「被舉發案之第 1 項獨立項與證據案分析比對」部分。
  - 2.原處分第 7 頁第九項理由第(五)3.項認定證據 2 已教示「以探針來進行單一晶片或同時進行多顆晶片的電性測試」之技術特徵。惟有關證據 2 是否有教示系爭專利申請專利範圍第 1 項之上揭技術特徵，未見於參加人之專利舉發申請書第 9 至 13 頁第五項「被舉發案之第 1 項獨立項與證據案分析比對」部分。

- 3.原處分第 8 頁第九項理由第(五)6.項認定證據 1、3 揭示有「檢測裝置係於預定檢測位置區域下移對應接觸第一批次待測元件，以批次檢測該等待測元件之電氣特性並回傳至控制裝置。」惟參加人之專利舉發申請書第 19 頁第 20 至 22 行係載：「.....證據一案雖未揭露被舉發案所稱檢測裝置(14)係於預定檢測位置(15)區域下移對應接觸第一批次待測元件(80).....」，原處分就此卻為與上述舉發理由相反之認定。
- 4.原處分第 8 頁第九項理由第(五)7.項認定證據 2 已教示「以探針來進行單一晶片或同時進行多顆晶片的電性測試」之技術特徵。惟有關證據 2 是否有教示系爭專利申請專利範圍第 4 項之上揭技術特徵，未見於參加人之專利舉發申請書第 14 至 20 頁第七項「被舉發案之第 4 項獨立項與證據案分析比對」部分。
- 5.原處分第 8 至 9 頁第九項理由第(五)8.項認定證據 1 說明書第 8 頁的「換料機構 52 係受第一檢測器 4 的檢知訊號控制而將料盤中之不良品電子元件取出，並放置於一用以容納不良品電子元件之第一容料器 54 收置，再由一用以容納良品電子元件之第二容料器 55 取出良品電子元件，且補置於料盤中」揭示系爭專利申請專利範圍第 5 項之附屬技術特徵。惟有關證據 1 是否有教示系爭專利申請專利範圍第 5 項之上揭技術特徵，未見於參加人之專利舉發申請書第 20 頁第九項「被舉發案之第 5 項獨立項與證據案分析比對」部分。

#### 四、判決結果

按原處分之行政程序不合法，並不當然構成撤銷原處分之理由，必該程序違法導致實體違法，或該違法事由違反法律規定之重要原則(如不利益處分賦予當事人陳述意見)，始構成撤銷原處分之理由。查參加人所提之舉發是否備具理由及證據，本應由被告就參加人所述之理由及附具之證據、與原告所提之答辯為依據予以實體審查，若參加人有關爭議理由之記載不明確，無法充分瞭解其爭點內容，且不能據以作成正確之判斷，應通知參加人補充說明，於其申復後，再由原告補充答辯(見前揭 2006 年版專利審查基準第 5-1-11 至 5-1-12、5-1-17 至 5-1-19 頁)，此為專利專責機關所踐行之程序，並明定於專利審查基準中，而為所屬審查人員所應遵循。本件參加人於舉發時，關於證據 1、2、3 及 4 係以各該證據之技術特徵作為舉發系爭專利有得撤銷事由之證據，被告倘認參加人之部分舉發理由不充分，有必要援引參加人所提引證(證據 1、2、3 或 4)所揭示之其餘技術內容以為佐證，固仍在參加人所提之證據範圍內，而得採為審定之基礎，惟被告仍應行使闡明權，通知參加人予以敘明或補充說明，且於參加人申復後，通知原告補充答辯。詎被告違反上開規定，逕以參加人未載之舉發內容，遽為「舉發成立」之審定，有違上開專利審查基準所定之處分權主義，亦未行使

闡明權以求釐清相關爭點。本件原告固曾於本件舉發審查時曾於101年9月26日提出答辯書，惟其係針對參加人同年8月10日所提之舉發理由而為答辯，即令被告認為本件爭議事實客觀上已臻明確，仍應給予原告一補充答辯之機會，以求程序保障之周延，並維「依法行政」之原則。被告於同年11月5日進行實體審查，並於1個月內(同年月27日)即作成審定，其行政效率固屬快速，惟妥適程序利益之保障，更為法治國家之基石。因此，被告違反平等原則子原則之行政自我拘束原則，其舉發審定即屬違法。至被告於本院審理時所辯舉發人應自行到局閱卷云云，與原告所指被告審定逾越兩造攻防部分無涉，要無足取。從而，被告為「舉發成立」之處分，於法即有未洽。而就原處分之程序瑕疵，業經原告記載於訴願書第9至10、12至13、17、19至20頁，訴願決定未加指摘原處分之違法而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

## 五、智慧局分析檢討

舉發人之部分舉發理由不充分，有必要援引舉發人所提引證所揭示之其餘技術內容為審定基礎時，本局可發動職權審查程序

- (一)基於舉發審查採當事人進行主義，原則上，本局僅能就舉發人所述理由及附具證據作為審查依據。因此，如舉發理由之記載不充分，會導致審查人員不能瞭解該爭點內容而無法作出正確判斷。實務上可見舉發理由不充分有2種態樣，一為爭議理由之記載不明確，一為舉發理由不完備或未主張。舉發人所聲明或陳述之內容有不明瞭、不適當者，屬前者態樣，本局可行使闡明權通知舉發人「敘明」或「補充說明」，以釐清確認其真意；若屬後者態樣，即因舉發理由未主張而導致舉發理由不充分時，本局倘不通知舉發當事人便逕自「增加」或「增列」新理由使其充分並據以論究，依修正前專利法，本局恐有訴外審查之虞，然依現行法，則本局得於舉發聲明範圍內發動職權審查。
- (二)按現行舉發審查基準關於「闡明權之行使」敘明：依舉發聲明之請求項、舉發理由及證據整理舉發人之爭點，爭點如有不明確，致不能充分瞭解爭點之內容，將無法判斷。因此，爭點不明確時，得行使闡明權以確認舉發人真意。此外，行使闡明權仍應注意不得通知舉發人增加新理由或新證據，以免產生爭議。惟查本件判決撤銷原處分，其理由在於本局舉發審定理由不同於舉發理由，且該審定理由是未經專利權人審閱而有充分答辯機會者，顯未妥適。然審定理由與舉發理由之不同卻並非導因於爭點不明確，致不能充分瞭解其內容、無法判斷而得行使闡明權之情形。
- (三)次按現行舉發審查基準另增訂「職權審查」一節，係因專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提

起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又，按智慧財產案件審理法第 33 條就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之規定，當事人於行政訴訟中依法提出之新證據法院應審酌，則舉重以明輕，同一證據範圍內提出新理由當然也是法院所應審酌。查本件舉發案雖非屬該節訂定得發動職權審查之 5 種態樣，然同理，本局自應可就原審定理由與舉發人主張理由不同之處，逕依現行舉發審查基準職權審查規定，由審查人員發動職權引入舉發人所未提出之理由，給予專利權人答辯機會，並以副本通知舉發人知悉，如此，自可符合本判決意旨。