

【裁判字號】101,行專訴,120

【裁判日期】1020613

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

101年度行專訴字第120號

民國102年5月15日辯論終結

原 告 胡厚飛

訴訟代理人 溫令行律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 王建富

參 加 人 陳秉群（原名陳志宏）

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國101年10月17日經訴字第10106112880號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

二、事實概要：

原告前於民國95年12月12日以「具接頭之中空握把套筒扳手」向被告申請發明專利，經被告編為第95146475號審查准予專利後，發給發明第I311093號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第4項規定，對之提起舉發。經被告審查，以99年11月24日以（100）智專三（三）05055字第09920847200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，經經濟部100年3月8日經訴字第10006096900號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，經本院以同年10月13日100年度行專訴字第43號行政判決撤銷前開訴願決定及原處分，並命被告依該判決之法律見解另為適法之處分。嗣原告依被告101年4月11日函意旨，於同年月27日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告認該更正本與系爭專利98年6月21日公告本相較，非屬引進原申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵、或進一步界定之技術特徵，導致實質變更申請專利範圍

，應不准更正，並依原公告本與前揭判決意旨重為審查，以101年5月25日（101）智專三（三）05055字第10120513630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，經經濟部同年10月17日經訴字第10106112880號決定書駁回訴願後，原告遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：

（一）原告乃於101年4月27日提出申請更正專利範圍更正本，惟被告從未以任何形式給予原告陳述意見之機會，即逕自作成原處分。雖專利法及審查基準未就專利權人無論是否在舉發審查中所為之更正申請，如被告不准予更正時，是否應通知專利權人表示意見加以規定，惟專利更正亦係專利權人之權利，當被告欲作成不准更正之決定前，應通知專利權人表示意見，以符合行政程序法第102條本文關於對權利人程序保障之規定。

（二）另被告99年9月3日自行頒布智專字第09912300180號函，將敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復，函知申復以一次為原則。查原告於100年4月27日申請更正專利範圍，被告如認定不應准予更正，本應踐行行政程序法第102條、第39條及被告所頒布函令，通知原告並予原告申復之機會，始為適法。詎被告從未以任何形式給予原告陳述意見之機會，竟然逕為撤銷原告專利權之處分，僅將否准更正之意旨逕行記載系爭處分書中，顯已嚴重違反前揭法令規定，更有悖行政自我拘束之原則。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

本舉發案依本院100年度行專訴字第43號判決意旨重為審查，被告曾於101年4月11日以智專三（三）05055字第10120345450號函請原告依大院判決意旨：「系爭專利申請專利範圍第1項至第5項、第8項至第10項不具進步性，違反核准審定時應適用之專利法第22條第4項之規定」且論結指明「應更正申請專利範圍，屆期未申復更正或不准更正者，將審定舉發成立」，而原告未依本院判決意旨更正，其於101年4月27日所提出申請專利範圍更正本，實質變更申請專利範圍，應不准更正，被告乃逕依原公告本及大院判決意旨審定：「被舉發人未依判決意旨更正，系爭專利申請專利範圍第1項至第5項、第8項至第10項不具進步性，違反專利法第22條第4項之規定，依現行專利法規定，尚無作成部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立之審定，基於專利權申請範圍之完整性，全案舉發成立。」

五、得心證之理由：

(一)查兩造僅就「原處分有無程序瑕疵」之爭點有所爭執，而不爭執「證據2、3之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1至10項不具進步性」之爭點係屬本院100年度行專訴字第43號確定判決之範圍，是本件爭點為：被告未通知原告不准更正，是否違反行政程序法第102條、第39條前段、2006年版專利審查基準「第五篇舉發及依職權審查」「第一章 專利權之舉發及依職權審查」「4.舉發審查之處理」「4.3 更正」(5-1-15)、及99年9月3日智專字第09912300180號函等規定？(本院卷第78頁之準備程序筆錄)

(二)本件應適用之法規範：

- 1.按行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見，行政程序法第39條第1項定有明文。又行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會，但法規另有規定者，從其規定，同法第102條亦有明文。同法第103條即規定有8款情形，行政機關得不給予陳述意見之機會。
- 2.次按對於已經核准專利公告之說明書或圖式，專利權人得依99年8月25日修正公布之專利法第64條規定，向專利專責機關申請更正。又依同法第71條第1項第3款或第72條第2項規定，於舉發或依職權審查時，專利權人亦得申請更正，或由專利專責機關依職權通知限期更正。然而，99年8月25日修正公布之專利法僅於第46條第2項就專利申請案之審查，課予專利專責機關一「先行通知義務」，即在作成不予專利之審定前，應先通知申請人限期申復，使其有機會斟酌為補充、修正。然而就舉發案之審查，同法第69條第1項僅規定專利專責機關應將舉發人之書狀送達專利權人答辯，第71條第3項規定專利專責機關應將專利權人就申請專利範圍所為之更正通知舉發人表示意見，並無何「先行通知義務」之規定。
- 3.2009年版專利審查基準第2-6-72頁第二篇「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」「2.更正」「2.6 審查注意事項」僅規定：「……(5)專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如：未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留了超出原說明書、圖式記載的事項，或更正後之內容又引進了新事項時，應不准予更正，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。」而2006年版專利審查基準第五篇「舉發及依職權審查」第一章「專利權之舉發及依職權審查」第5-1-23頁規定：「5.2.3.1 由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。……若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。……」第5-1-45頁「6 舉發審定與撤銷確定」「6.1 舉發審定」規定：「……經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。」因此，依上開專利審查基準，被告就舉發案，僅於部分請求項不具專利要件時，始依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式；至全部請求項違反專利法之規定而致舉發成立時，即未事先通知專利權人。

4.另依被告99年9月3日智專字第00000000000函，為符合行政程序法第102條規定，賦予專利權人較完整之程序保障，被告就專利權人於舉發案中所提之更正事項，經審認不符（92年2月6日修正公布）專利法第64條第1項、第2項規定者，即敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復，該函知申復以1次為原則，如逾限未申復，或其申復理由或再提之更正事項仍未完全克服原先通知函索所敘明不符更正規定之理由，被告得不再通知專利權人申復，即依現有資料續行審查。

5.全案准駁原則：

(1)專利專責機關經逐項審查後，認為部分請求項符合專利要件、而部分請求項不符專利要件時，專利專責機關於申請案應否准予專利，或於爭議案應否撤銷專利權，即涉及「全案准駁原則」或「部分請求項准許、部分請求項核駁／撤銷原則」之適用。而專利法施行細則於83年10月3日修正時，刪除第19條有關部分專利之規定，是92年2月6日修正公布之專利法第45條所定應予專利係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之

情事，方應准予專利（最高行政法院99年度判字第1261號判決參照）。

(2)長久以來，我國專利審查實務一方面維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解。另一方面，則強化專利專責機關於舉發程序依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之程序，例如審理專利舉發之行政訴訟時，如發現僅部分請求項不具專利要件，而專利專責機關就應准專利之部分請求項，卻未於審定前踐行依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定即屬違法（最高行政法院99年度判字第87號、100年度判字第896、2179號、101年度判字第1030號判決參照）。

(3)由於全案准駁原則影響申請人或專利權人權益重大，宜審慎為之。因此，於採行「全案准駁原則」之下，就申請專利之複數請求項，首應依逐項審查原則，逐一審查各請求項之專利要件。如有不合專利要件之情形，即應踐行相關通知程序，以維護行政程序法第102條所定人民陳述意見之權益：關於申請案，專利專責機關應依99年8月25日修正公布之專利法第46條第1項規定，發出不予專利之核駁理由先行通知，給予申請人修正之機會。關於爭議案，專利專責機關依同法第69條第1項通知專利權人答辯，無論審查結果為全部請求項不符專利要件，或是部分請求項符合專利要件、部分請求項不符專利要件，均於審定前通知給予專利權人更正之機會；如更正事項不符同法第64條第1項或第2項規定者，被告應敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復，以1次為原則，倘專利權人逾限未申復者，或其申復理由或再提之更正事項仍未完全克服原先通知函所敘明不符更正規定之理由者，被告得不再通知專利權人申復，而依現有資料續行審查。另前述通知之內容，專利專責機關均應記載理由，且其理由應具體明確地教示。當專利專責機關遵循正當行政程序後，由申請人或專利權人自行決定修正或更正與否（亦得主張全案具有可專利性之程序選擇），再予審酌有無全案准駁原則之適用可言。倘若申請人或專利權人無意修正或更正，專利專責機關自得就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定（最高行政法院99年度判字第1261號判決參照）。

6.逐項准駁原則：

專利法於100年12月21日修正公布，102年1月1日施行，第73條第2項規定：「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」第79條第2項規定：「舉發之審定，應就各請求項分別爲之。」準此，現行專利舉發制度得就部分請求項提起舉發，而容許分項各自作成舉發成立或不成立之審定。倘專利專責機關審查結果，部分請求項具專利要件，本應予部分准許。如專利專責機關仍依以往「全案准駁」之實務作法，其處分即屬違法，而應全部撤銷原處分（最高行政法院101年度判字第1030號判決參照）。

(三)查被告原於99年11月24日以系爭專利申請專利範圍第1至10項均不具進步性爲由，而爲「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。嗣經本院100年度行專訴字第43號確定判決認引證可證明系爭專利申請專利範圍第1至5、8至10項不具進步性，但無法證明第6、7項不具進步性，而撤銷前開處分及訴願決定，惟就系爭專利申請專利範圍第6、7項是否具有進步性，以及原告就系爭專利申請專利範圍是否爲更正，尙未經被告爲第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，爲兼顧原告有更正申請專利範圍之程序利益，即判命被告就本件舉發事件，應依本判決之法律見解，另爲適法之處分，而駁回原告其餘之訴，因當事人未上訴而告確定在案。嗣被告即依該判決意旨重爲審查，於101年4月11日以智專三（三）05055字第10120345450號函告原告經其重爲審查結果，系爭專利申請專利範圍第1至5、8至10項不具進步性，原告應更正申請專利範圍，屆期未申復更正或不准更正者，將審定舉發成立（舉發卷第214至212頁）。原告即於同年月27日提出系爭專利申請專利範圍更正本（舉發卷第229至216頁），經被告認該更正本與系爭專利98年6月21日公告本相較，非屬引進原申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵、或進一步界定之技術特徵，導致實質變更申請專利範圍，應不准更正，逕依原公告本與前揭判決意旨重爲審查，隨即於同年5月25日以原處分爲「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（舉發卷第238至235頁）。是以被告認原告上開更正申請不應准許，被告本應依前開行政程序法第102條及專利審查基準之規定，就原告所提之更正事項，敘明不符更正規定之理由，函知原告限期申復。惟被告並未依前揭規定踐行此通知程序，逕依系爭專利原申請專利範圍之公告本予以審查，影響原告之程序上利益。故原處分此部分認定，程序上即有瑕疵。

六、綜上所述，系爭專利有部分請求項具專利要件、部分請求項不具專利要件之情形，經被告於101年4月11日函知原告其審查結果，並通知應更正申請專利範圍，雖原告已於同年月27日申請更正，被告既認該更正申請不應准許，本應至少給予1次通知限期申復之機會，被告卻未踐行此通知程序，逕依全案准駁原則（舊專利法之實務慣行），而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，致原告不及更正，此程序瑕疵影響原告之程序上利益。復斟酌新修正專利法第75條第2項、第81條第2項之部分准駁規定業於102年1月1日施行，系爭專利既有「部分請求項准許、部分請求項核駁」之事項，若仍依全部准駁實務慣行撤銷其專利權，殊屬過苛，自應予當事人有適用新制之機會。從而，被告依舊實務慣行之全案准駁原則所為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未予糾正，亦非妥適。故上開部分尚待審查，本件有待發回回復舉發程序，當事人應基於部分請求項准駁見解，就申請專利範圍部分請求項之更正重為請求及審核，被告再依得為更正之項次逐項審定，依本院上述法律見解、及再為審定時之102年1月1日施行專利法再為審查裁量，另為適法之處分。故原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 6 月 13 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳容正

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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；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（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

| 得不委任律師為訴訟 |

| 所 需 要 件 |

代理人之情形	
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中華民國 102 年 6 月 13 日
書記官 林佳蘋