1030202 有關第 95146475N01 號「具接頭之中空握把套筒扳手」發明專利舉發事件(101 年度行專訴字第 120 號)(判決日：102.6.13)

爭議標的：踐行通知義務
系爭專利：「具接頭之中空握把套筒扳手」發明專利
相關法條：專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

判決要旨：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。

【判決摘錄】

一、智慧局主張

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。」

二、本案爭點

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？

三、判決理由

(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。

(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 09912300180 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：①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。②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，應就各請求項分別為之。」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 項均不具進步性為由，而為「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為更正，尚未經被告為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為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，另為適法之處分，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為審查，於 101 年 4 月 11 日以智專三(三)05055 字第 10120345450 號函告原告經其重為審查結果，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。原告即於同年月 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，逕依原公告本與前揭判決意旨重為審查，隨即於同年 5 月 25 日以原處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。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。

四、判決結果

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。

五、智慧局分析檢討

(一)基於中央法規標準法，程序應從新從優

對於舉發案繫屬之更正審查，雖然 2006 年審查基準與 2009 年審查基準之規定不同，惟依行政程序法及中央法規標準法程序應從新從優之規定，若認為該更正申請不應准許，應至少給予 1 次申復之機會，

未踐行通知程序逕為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分者，屬程序瑕疵，會影響當事人之程序利益。

(二)現行舉發制度之更迭

1. 102 年 1 月 1 日施行之專利法導入逐項准駁原則，容許分項各自作成舉發成立或不成立之審定，已無就部分成立之舉發案事先通知專利權人更正之程序。
2. 現行舉發審查基準第 5-1-13 頁規定：舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者，應敘明不符更正要件之理由，通知專利權人申復；屆期未申復或未克服前述理由，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。為免延宕程序，前述通知以一次為原則。