

智慧財產法院行政判決

有期限

智專收字第1083266792-0

108年度行專訴字第5號



06日期:108年09月17日14:13 民國108年8月1日辯論終結

原告 法商法雷奧照明公司

C60049498

設34 rue Saint Andre 93012 BOB

IGNY FRANCE

代表人 Maurizio Martinelli (董事長)

住同上

訴訟代理人 呂紹凡律師 01529

吳雅貞律師 022962621

40249 洪珮瑜專利師 住臺北市仁愛路3段136號13樓

被告 經濟部智慧財產局

設臺北市大安區辛亥路2段185號3

樓

代表人 洪淑敏 (局長) 住同上

訴訟代理人 陳志弘 住同上

參加人 張智毅 F18981595 住新北市新莊區中原路141號14樓

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國107年11月19日經訴字第10706311280號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷

原告其餘之訴駁回

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔

事實及理由

書記官 郭宇修

書記官 郭宇修

書記官 郭宇修



## 壹、事實概要：

緣原告前於民國（下同）99年10月8日以「機動車之照明及／或信號裝置」向被告申請新型專利（申請專利範圍共11項），並以西元2009年10月9日於法國申請之第0957072號專利案主張優先權，經被告編為第99219424號進行形式審查，准予專利，發給新型第M401583號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於106年9月25日申請更正（更正請求項1，刪除請求項2至6及11）。其後，參加人於106年12月15日以系爭專利請求項1有違核准時專利法第94條第1項及第4項之規定，對之提起舉發。案經被告將前揭更正案與舉發案合併審查，核認前開更正本符合專利法相關規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1有違核准時專利法第94條第4項規定，以107年7月4日（107）智專三（三）05131字第10720603350號專利舉發審定書為「106年9月25日之更正事項，准予更正」、「請求項1舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服舉發成立部分之處分，聲明不服，提起訴願，經經濟部107年11月19日經訴字第10706311280號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

## 貳、原告主張：

一、被告自行演繹舉發理由而未行使闡明權，並因此判認系爭專利之技術特徵不具進步性，未充分給予原告陳述意見及答辯機會，即逕予作出不利於原告之處分，實屬突襲，原處分於程序上顯有重大瑕疵，自應予以撤銷：

(一)參加人並未提出關於系爭專利更正前請求項1不具進步性之

實質理由：

關於系爭專利請求項1之進步性相關主張，參加人於106年12月15日舉發理由書中，僅針對系爭專利更正前請求項1之新穎性作比對，就進步性之主張係僅以區區三行文字說明：

「縱認證據2與被舉發案請求項1之間有些許差異…，惟該些差異亦屬該領域技術人士所能輕易思及，故請求項1不具進步性」（原證4），完全未就證據2與系爭專利所欲解決之問題、所採行之技術手段及達成之技術功效等，具體說明系爭專利更正前請求項1可輕易完成之理由，顯係空泛指摘，並無具體理由，不符2017年版審查基準第5-1-9頁之規定）。

(二)原告曾於106年9月25日提出更正申請（原證5），除原有「殼體」和「通風孔」之技術特徵外，尚進一步包括透鏡、燈座、通風導管等，且「該殼體包括鄰近於容納該光源的該後開口的一後頸狀部，該後頸狀部實質上為圓柱形，且該通風孔係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體形成為一體」。基此，參加人於106年12月15日所提舉發理由（原證4）既係針對更正前請求項1（僅包括「殼體」和「通風孔」之技術特徵）與舉發證據2之特徵比對，參加人所提舉發理由即已失所附麗，被告有行使闡明權之必要。惟被告竟未行使闡明權，自行演繹參加人所未提出之主張及理由（如本院卷第385-386頁附表1：參加人所提之舉發理由及被告撤銷系爭專利更正後請求項1之理由的比較），逕自比對舉發證據2與系爭專利更正後請求項1，判認系爭專利更正後請求項1不具進步性云云，原處分顯已違反「

當事人進行主義」與「舉證責任在於舉發人」之專利舉發審查原則。

(二)系爭專利更正後請求項1 係引進舉發聲明以外之請求項2 至6 的技術特徵，依專利審查基準中關於「職權審查」之說明，「職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項…。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1 至3 者，縱使其他請求項亦有應撤銷事由，尚不得發動職權審查」（見附件16，2017年版審查基準5-1-36頁）。換言之，倘舉發聲明中所請求之標的請求項已因專利權人更正而不存在，縱使其餘請求項所載內容有應撤銷事由，被告亦不得發動職權審查，應作舉發駁回之審定。關於系爭專利之更正事項，原告除藉由於請求項1 中引進請求項2 至6 所載技術特徵進行更正以外，亦可形式上刪除請求項1，並將其餘請求項之內容改寫為與原處分認舉發成立之更正後請求項1 實質範圍相同的獨立請求項。惟於此情形下，因原請求項1 已經刪除，舉發標的即不存在，被告應為舉發案作出舉發駁回之審定。由前述說明可知，對於更正後具有相同專利範圍的請求項，竟僅僅因更正的形式不同而有截然不同的舉發審定結果，對於專利權人的權益影響甚鉅，被告當然應行使闡明權以明確舉發人（即參加人）之具體主張及雙方攻防方向。再者，依專利審查基準中關於「職權審查」之規定，審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會（附件16，2017年版審查基準5-1-36頁）。被告卻未給予原告就其職權審查表示意見之機會，而作成「系爭專利（更正後）請求項1 舉發成立，應予撤銷」之原處分，顯已

違反審查基準之規定。

(四)綜上，被告以參加人未主張之事項及理由，自行判認系爭專利更正後請求項1 欠缺進步性，且未給予原告陳述意見及答辯機會，即逕予作出「請求項1 舉發成立，應予撤銷」之原處分，顯然違背專利審查基準「當事人進行主義」及「職權審查應避免突襲」之審查原則，亦違反行政程序法第102 條、智慧財產案件審理法第34條準用第8 條應予當事人陳述意見、辯論機會並曉諭爭點之程序規定，亦違反最高行政法院106 年度判字第137 號判決（附件3 ）、105 年度判字第22 7 號判決（附件14），原處分於程序上顯有重大瑕疵，依法應予撤銷。

## 二、證據2 無法證明更正後請求項1 不具進步性：

被告錯誤比對系爭專利與舉發證據2 之技術特徵，舉發證據2 並未揭示系爭專利更正後請求項1 所載「通風導管（11），該通風導管（11）在其端部中的一端處形成該通風孔（10），且係以實質上垂直於光軸（X）的方式延伸」及「通風孔係與該殼體（2）形成為一體」之技術特徵。被告僅依舉發證據2 圖3 之圖面內容，即稱舉發證據2 已揭示系爭專利之「後頸狀部」、「通風導管」、「燈座」之結構及配置形態云云，屬其主觀臆測而無依據，有違專利審查基準所載之原則。舉發證據2 所揭為投影機用之光源，其應用、需求與設計與系爭專利之「機動車之照明及／或信號裝置」（即「車燈」）完全不同，舉發證據2 亦無從實現系爭專利於機動車之照明及／或信號裝置中所實現之技術功效，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，自無以將舉發證據2 所揭露之先前技術以組合、修飾置換或轉用先前技術等方式完成系

爭專利更正後請求項1之創作，原處分認系爭專利更正後請求項1為舉發證據2之簡單變更而為舉發成立之審定，顯有違誤。

三、並聲明：1.原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。2.被告應為中華民國專利證書號第M401583號「機動車之照明及／或信號裝置」新型專利舉發不成立之審定。3.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、參加人舉發理由書已就所主張之法條及舉發證據2與系爭專利請求項1技術特徵之對應關係具體說明，並無記載不明確之情形，自無行使闡明權之必要。原告所提更正，雖經合法送達通知參加人表示意見，惟參加人逾限未表示意見，被告遂依參加人所提原舉發理由、舉發證據、原告所提答辯理由暨更正後請求項予以審定，自無違反專利舉發審查基準之規定，亦無原告所指稱發動依職權審查之情事。

二、證據2可證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

(一)系爭專利請求項1之標的雖為「機動車之照明及／或信號裝置」，然而並未記載任何與機動車相關之技術特徵，並未因使用於機動車而產生結構之差異，證據2與系爭專利雖係使用於不同之裝置，惟二者均為光源裝置，屬於相關連之技術領域，證據2之空氣吸入孔50A與系爭專利請求項1之通風孔同樣在解決燈具的冷卻問題，且證據2之空氣吸入孔50A同樣可達成系爭專利由燈具前面看不見通風孔並維持燈具殼體內部的有效通風之功效，所屬技術領域具有通常知識者於解決機動車燈具的通風冷卻問題時，具有合理的動機參酌證據2所揭示的技術內容，將其使用於機動車之照明或信號裝

置，輕易完成系爭專利請求項1之創作並達成相同的功效。

(二)由系爭專利說明書第3頁所載之先前技術與新型內容可知，系爭專利所欲達成之功效係不藉由其他零件遮蓋下，使通風孔從燈具前方為不可見以改善美觀性，以此而論，舉發證據2可達到相同之功效。系爭專利請求項1燈座的安裝位置為殼體的後開口中，而舉發證據2燈座的安裝位置則為杯形反射鏡41的後開口後方，二者雖有些微差異，然而該差異並未產生額外之功效，自難認具有進步性。

三、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

伍、本件之爭點（見本院卷第419頁）：

一、原處分是否有未行使闡明權，並給予原告對於被告自行認定之理由，予以陳述意見及答辯之機會，違反行政程序法第102條及專利審查基準5-1-9、5-1-36之規定？

二、原處分若未違反上開規定，證據2可否證明系爭專利更正後請求項1不具進步性？

陸、得心證之理由：

一、按專利法第73條第1項規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據」。2017年版專利審查基準第五篇「舉發審查」（2017年1月1日起實施，下稱2017年版審查基準）2.4.2「舉發理由」規定：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。…舉發理由不得空泛指摘系爭專利不具專利要件而無具體理由，例如，僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明系爭專利所有請求項不具進步性，而未具體指

定那一個證據或那些證據之組合，或未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係，或未具體論述證據如何證明該請求項不符專利要件之理由。舉發理由與檢附之證據間無法完全對應關聯時，應行使闡明權，通知舉發人在原舉發聲明範圍內補充說明；逾限未闡明或補充理由者，得逕依現有資料進行審查」（第5-1-8頁至5-1-9頁）。「舉發之審查，原則上係就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查。審查時須先整理爭點，若舉發人於舉發理由中所主張之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，必須行使闡明權，使爭點明確。…」（第5-1-18頁）（專利審查基準性質上為行政規則，具有拘束被告機關及所屬專利審查人員的效力）。又按，「對於獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第97條至第99條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。故新型專利有無違反前揭專利要件而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之」；「專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查。因此，專利專責機關就當事人所提引證資料固應依職權調查，但並無蒐集證據之義務」，有最高行政法院106年度判字第137號判決，最高行政法院105年度判字第227號判決可資參見。依上開專利法、審查基準規定及實務見解可知，原則上，舉發人就舉發事由負有舉證之責任，並應於舉發理由書就舉發之事實、證據、理由等具體記載，不得空泛指摘，其舉發之理由如有不明，被告應行使闡明權，通知舉發人提出說明，舉發人逾期不予說明者，即應依現有資料進行審查。

二、又按，行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，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」。專利法第75條雖規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。2017年版審查基準4.4「職權審查」規定：「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，審酌舉發人所未提出之理由或證據，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（第5-1-35至5-1-36頁），第4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。…職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查」。第4.4.2「通知專利權人答辯之義務」規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會…」（第5-1-36頁）。由上開專利法及審查基準之規定可知，舉發案之審查係源於舉發人及專利權人間之爭執

，舉發人就舉發之事由本負有舉證責任，故被告原則上只就舉發人之舉發聲明、理由、檢附之證據進行審查，僅在基於公益之目的考量下，始例外發動職權審查。再者，比較2014年版及2017年版之審查基準，關於發動職權審查之時機及範圍，2014年版之審查基準例示了之5種可以發動職權審查的態樣，惟2017年版審查基準修訂時，為避免審查委員發動職權審查過於浮濫，刪除了其中4種可發動職權審查的態樣，僅保留第(5)種態樣，即僅保留在有確定之民事侵權訴訟判決之內容中有提及系爭專利請求項之無效理由或證據時，被告始可發動職權審查。足見2017年版之審查基準之修訂方向，係朝向自我限縮發動職權審查態樣，被告於進行舉發審查時，應參酌職權審查為基於公益目的之例外情形，及2017年版審查基準修訂係朝向自我限縮發動職權審查之立法意旨，在決定發動職權審查時，應審慎為之，且在程序上應給予專利權人答辯之機會，以追求程序之正當性，及公、私法益間之平衡。

三、經查，原告係106年9月25日提出系爭專利更正之申請（更正申請書見本院卷第213-221頁），被告就該更正案尚未作成處分之前，參加人於106年12月15日提起舉發，舉發理由為系爭專利請求項1（更正前）不具新穎性及不具進步性（舉發理由書見本院卷第209-211頁），被告依專利法第120條準用第77條第1項「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」規定，將更正案與舉發案合併審查。由於係原告先申請更正，其後參加人才提起舉發，且參加人提起舉發時，被告尚未對於更正作出審定，故參加人舉發理由書所載之請求項1為更正前之內容，經被告行使闡明權，

於107年5月1日通知參加人應於文到1個月內，就系爭專利106年9月25日更正本表示意見，逾限則逕依現有資料審查（見乙證1第43頁），惟參加人於107年5月3日收受該通知（送達回證見乙證1第44頁），逾期未表示意見，被告即於107年7月4日作成「106年9月25日之更正事項，准予更正。請求項1舉發成立，應予撤銷」之處分。

- 四、查系爭專利更正前請求項1之內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1），此裝置包括：一殼體（2），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；及一通風孔（10），其開口到該殼體的該後開口（9）內」。更正後之請求項1內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1），此裝置包括：一殼體（2），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；一透鏡（8），其連結至該殼體（2）且與該後開口大致相對以封閉該殼體（2）；一燈座（22），其安裝在該殼體（2）的該後開口中內以固定一光源；一通風孔（10），其徑向地開口到該殼體的該後開口（9）內，且於該光源被安裝在該殼體中時係大致相對於或鄰近於該燈座；及一通風導管（11），該通風導管（11）在其端部中的一端部處形成該通風孔（10），且係以實質上垂直於光軸（X）的方式延伸；其中該殼體（2）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2）形成為一體」。比對更正前、後之內容可知，更正後請求項1增加了「透鏡」、「燈座」、「通風導管」等構件，並進一步界定「殼體（2）包括鄰近於容納該光源的該後開

口(9)的一後頸狀部(20)，該後頸狀部(20)實質上為圓柱形，且該通風孔(10)係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體(2)形成為一體」之技術特徵(上開技術特徵原為附屬項即請求項2至6進一步界定之技術特徵，於更正後刪除之)。惟參加人106年12月15日之舉發理由書，僅針對系爭專利更正前請求項1之「殼體」及「通風孔」要件與舉發證據2進行比對(原證4)，並未就更正後新增之技術特徵加以比對，被告通知參加人就更正後請求項1表示意見，即屬行使闡明權之行為，參加人逾期未表示意見，致其舉發理由書所載之舉發理由與更正後請求項1之技術特徵無法互相對應勾稽，參加人有未盡舉證責任之情事。此時，被告如欲以參加人之舉發理由書所未提出之理由，自行認定系爭專利更正後請求項1不具進步性，自應將其認定之理由通知原告，使原告有答辯之機會，再作成舉發成立之處分，方符合行政程序法第102條、專利法第75條及2017年版審查基準關於職權審查規定之意旨。惟被告並未就其認定系爭專利更正後請求項1不具進步性之理由通知原告表示意見，直接於107年7月4日作成系爭專利「(更正後)請求項1舉發成立應予撤銷」之處分，處分書中所載不具進步性之理由，係被告自行比對系爭專利更正後請求項1與舉發證據之技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1與舉發證據2所欲解決之問題相同，系爭專利更正後請求項1為舉發證據2的簡單改變且未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者由舉發證據2揭示的技術內容，可輕易完成系爭專利請求項1之創作，舉發證據2可證明系爭專利請求項1不具進步性等情。上開處分書所述系爭專利更

正後請求項1 不具進步性之理由，均未見於參加人之舉發理由書中，乃被告自行比對及認定，自屬發動職權審查之行為，堪予認定。

五、被告雖辯稱，被告係就參加人所提之舉發爭點，即舉發之請求項（請求項1）、違犯之法條（專利法第94條第1項、第4項）、使用之證據（舉發證據2）三者加以比對並作出審定，就本案舉發理由書而言，爭點本身已經明確，並無行使闡明權之必要，至於證據的比對，屬於被告機關所進行的證據調查，並非職權審查云云（見本院108年6月26日準備程序筆錄、108年8月1日言詞辯論筆錄）。惟查，被告在原處分書中論述系爭專利更正後請求項1不具進步性之理由，係其自行比對認定，而非由參加人所提出，此部分理由之論述，與證據之調查無涉，被告辯稱係依職權調查證據，而非職權審查，尚非可採。又按，2017年版審查基準4.3.1關於發動審查之態樣，係以例示之方式為之：「舉例而言，舉發案以證據1主張系爭專利請求項1不具進步性，而民事判決顯示證據1、2之組合足以證明同一專利請求項1不具進步性，若證據1尚無法證明請求項1不具進步性，得就證據1、2之組合是否可證明請求項1不具進步性發動職權審查」（第5-1-36頁），自不能認為上開例示以外之情形，均不屬於職權審查之態樣。本件原告106年9月25日申請更正系爭專利請求項1，將說明書及附屬項之諸多技術特徵引入請求項1，並刪除請求項2至6（見本院卷第213-221頁），更正後請求項1之內容與原公告之請求項1內容差異甚大，且參加人之舉發理由書僅空泛記載請求項1（更正前）不具進步性，並未就更正後請求項1所增加之技術特徵與舉發證據

2 之技術特徵進行比對，被告在參加人未提出具體舉發理由之情形下，自行比對舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1 所增加之諸多技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，原處分書認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之大部分理由，根本未見於參加人之舉發理由書，而是由被告幫參加人補足（見本院卷第385-386 頁附表1：參加人所提之舉發理由及被告撤銷系爭專利更正後請求項1 之理由比較表），且原告無從由參加人之舉發理由書或被告之通知內容得知被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由，亦無從提出答辯（原告雖於107 年3 月5 日提出舉發答辯書〔見乙證1-5 〕，主張系爭專利請求項1 業經申請更正，及舉發證據2 無法證明更正後請求項1 不具進步性，惟參加人自始未針對更正後請求項1 提出具體之舉發理由，原告上開書狀無非係依己意所為之防禦行為，並非就參加人所提之舉發理由或被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由提出答辯），即收到被告作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立，應予撤銷之處分，已對原告造成突襲，被告所為，顯係介入當事人紛爭之職權審查行為，被告徒以舉發之項次，違反之法條、使用之證據三者均相同，辯稱其並未逾越參加人舉發之範圍，乃將舉發之爭點予以過度抽象化，不符合審查基準要求舉發人應提出具體舉發理由，且不得空泛指摘之本旨，不足採信。

六、被告又辯稱，參加人更正後請求項1 不具進步性之理由，雖於舉發理由書未予敘明，惟舉發審定之結果，如告確定，將對其他的第三者產生一事不再理的阻斷效果，故被告仍有義務續行審查，並且就參加人所提舉發爭點即所舉發之請求項

、違反之法條、使用之證據，三者加以比對並做出審定云云。惟查，專利舉發雖具有公眾審查之性質，惟仍係源於專利權人及舉發人間之爭執，原則上應由舉發人負舉證之責任，只有在基於公益目的，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益之必要的例外情形下，被告始可發動職權審查，審酌舉發人未提出之理由及證據，不受舉發人主張之拘束，惟發動職權審查時，應將舉發人未提出而由被告機關自行審酌之理由或證據，通知專利權人限期提出答辯，以保障專利權人程序上之防禦權，因此，被告是否發動職權審查，與專利權人程序上之保障，乃屬二事，被告所稱舉發案確定後所生一事不再理之效果，尚不得作為本件未通知原告答辯，而逕予作成系爭專利更正後請求項1舉發成立之處分的正當理由，被告所辯，不足採信。

七、本件原告除了主張被告未行使闡明權，及依職權審查作成原處分未給予原告陳述意見及答辯之機會等程序上之瑕疵外，並就原處分認定舉發證據2不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性之實體上理由，提出答辯，經本院詢問原告，是否同意由本院就舉發證據2可否證明系爭專利更正後請求項1不具進步性之爭點進行判斷？原告表示：「不同意，我們認為原處分程序有重大瑕疵，應撤銷原處分發回原處分被告機關，另為適法之處理」（見本院108年6月26日準備程序筆錄）。本院審酌原處分及訴願決定如經本院撤銷並發回被告重為審查後，即回復原舉發程序，原告仍有申請更正或補充答辯理由之程序上利益，惟如本院認為原處分程序上有瑕疵，並直接就實體上之爭點為審理，原告將失去申請更正或補充答辯理由之機會，為保障原告程序上之利益，認為

本件原處分程序上既有重大瑕疵，應予撤銷並發回被告機關重為審查，關於舉發證據2 是否可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點，已勿庸審究。又本件發回被告機關重為審查後，被告就原告於本件訴訟中提出系爭專利更正後請求項1 具有進步性之抗辯（包括原處分所為舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1 之各項技術特徵之對應關係是否正確？舉發證據2 與系爭專利之應用領域及需求、設計是否有差異，所屬技術領域中具有通常知識者由舉發證據2 所揭露之先前技術，是否可輕易完成系爭專利請求項1 之創作等），宜詳予審酌並認定之，附此敘明。

柒、本判決結論：

綜上所述，原處分依職權審查參加人所未提出之舉發理由，惟未通知原告提出答辯，逕予作成系爭專利「（更正後）請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分，違反行政程序法第102 條、專利法第75條及2017年版審查基準之相關規定，程序上有重大瑕疵，顯有未洽，訴願機關為駁回訴願之決定，均非合法，原告聲明不服，請求撤銷原處分關於「（更正後）請求項1 舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定，為有理由。惟因本件係發回被告機關依本判決所示之法律見解重為處分，就系爭專利更正後請求項1 是否具有進步性之爭點未予判斷，故原告訴請本院命被告作成「系爭專利更正後請求項1 舉發不成立」之審定部分，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，核與本判決結果不生影響，爰毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、

、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 9 月 5 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 汪漢卿

法官 曾啟謀

法官 彭洪英

以上正本證明與原本無異。

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代理人之情形	所 需 要 件
(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。

(續上頁)

<p>(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</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2.稅務行政事件，具備會計師資格者。</li><li>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。</li><li>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。</li></ol>
<p>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。</p>	

中 華 民 國 108 年 9 月 5 日



書記官 郭宇修

