

1090601 有關第 99219424N01 號「**機動車之照明及／或信號裝置**」**新型專利舉發事件**（108 年度行專訴字第 5 號）（判決日：108.9.5）

爭議標的：認定原處分已進行職權審查，惟未給予專利權人答辯之機會

系爭專利：「**機動車之照明及／或信號裝置**」**新型專利**

相關法條：專利法第 75 條，行政程序法第 102 條

【判決摘要】

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 年版專利審查基準之相關規定，程序上有重大瑕疵，顯有未洽。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利權人）前於 99 年 10 月 8 日以「**機動車之照明及／或信號裝置**」向智慧局申請**新型專利**，並以 2009 年 10 月 9 日於法國申請之第 0957072 號專利案主張優先權，經編為第 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（舉發人）於 106 年 12 月 15 日以系爭專利請求項 1 違反核准時專利法第 94 條第 1 項及第 4 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局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，並審定「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」。原告不服舉發成立部分之處分，提起訴願，經濟部於 107 年 11 月 19 日以經訴字第 10706311280 號訴願決定駁回，原告仍不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，撤銷原處分及訴願決定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：

- 1.原公告請求項 1：「**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。」
- 2.更正後請求項 1：「**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。」

(三)智慧財產法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

參加人原舉發理由書，僅針對系爭專利更正前請求項 1 與證據 2 進行比對，並未就更正後新增之技術特徵加以比對，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 年版專利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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：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 條及專利審查基準之規定？

(二)判決認定：

- 1.參加人原舉發理由書，僅針對系爭專利更正前請求項 1 與舉發證據 2 進行比對，並未就更正後新增之技術特徵加以比對，參加人逾期未表示意見，致其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。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。
- 2.舉發審定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。
- 3.2017 年版專利審查基準 4.3.1 關於發動審查之態樣，係以例示之方式為之，

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。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，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，未見於參加人之舉發理由書，而是由被告幫參加人補足，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，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。

(四)分析檢討：

- 1.本案更正前請求項共 11 項，舉發人僅舉發請求項 1 不具新穎性及進步性，而專利權人所為更正係將請求項 2 至 6 之記載內容併入請求項 1，是以原舉發理由缺少對於請求項 2 至 6 之記載內容與證據之比對說明。
- 2.本案雖曾檢送系爭專利更正本請舉發人限期表示意見，惟舉發人逾限未表示意見，審查人員以原證據與更正後請求項 1 比對，認為請求項 1 不具進步性，然而未將比對之意見再次交付專利權人答辯，因此形成對專利權人之突襲。

三、總結

- 1.職權審查之態樣並不限於專利舉發審查基準之例示
專利審查基準所載，僅係例示，應不得僅限於其所規定之情形，更不應解釋為限制其他有發動職權審酌必要之情形。關於專利權人透過更正方式將未在舉發聲明範圍之技術特徵，納入舉發聲明內之請求項時。於舉發審理時，該更正本應交付舉發人限期表示意見，舉發人逾限未有回應，但審查人員認為更正後請求項之內容已屬舉發證據明顯可知悉之範圍時，縱使舉發人未進一步就更正本提供補充舉發理由，審查人員亦得發動職權審查。
- 2.發動職權審查須符合專利法第 75 條之規定
本局發動職權審查，審酌舉發人未提供之理由或證據時，相關理由或證據，應依專利法第 75 條之規定，通知專利權人限期答辯後，始得進行審定，

以保障當事人之程序利益。