

【裁判字號】95,訴,4393

【裁判日期】961024

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

臺北高等行政法院判決

95年度訴字第04393號

原 告 甲○○

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 蔡練生（局長）

訴訟代理人 乙○○

參 加 人 佳能股份有限公司

代 表 人 丙○○○

訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）

高山峰 律師

複代理人 廖文慈 律師

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95年10月24日經訴字第09506179540 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人佳能股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

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

一、事實概要：

參加人佳能股份有限公司前於民國（下同）86年2月5日以「影像讀取裝置」向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局，即被告）申請發明專利，並分別以西元1996年2月9日及西元1997年1月22日向日本申請之第8/24341 及9/9384號專利案作為基礎案主張優先權，經該局編為第00000000號審查及再審查，准予專利並於公告期滿後，發給發明第111834號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。參加人復於92年7月31日及94年6月23日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告准予更正，並依該更正本審查，於95年1月27日以（95）智專三（二）04024 字第09520067590 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。（下稱原處分）原告不服，提起訴願，經經濟

部95年10月24日經訴字第09506179540 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

(一)原告聲明：

1. 訴願決定及原處分均撤銷。
2. 被告應就第00000000N01 號之發明專利舉發案作成舉發成立之處分。

(二)被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

- (1) 被告未受理原告面詢之申請，亦未於原處分中敘明理由，是否有違行政程序法規定？
- (2) 系爭專利之更正是否違反專利法第64條規定？
- (3) 證據1 及結合證據1 與證據2 ，或結合證據1 與證據3 ，或結合證據1 、2 、3 ，是否可證明系爭專利不具進步性？
- (4) 原處分是否漏未審酌「結合證據2 與證據3 」此一爭點？

(一)原告主張：

1. 原處分理由不備，違反行政程序法規定：

- (1) 行政程序法第9 條規定：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」同法第43 條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」因此，行政機關為處分或其他行政行為前，應於當事人有利及不利之情形一律注意，並斟酌其全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則認定事實，如為當事人不利之處分，即應將其得心證之理由完整告知當事人，始符合行政程序法之立法目的。

(2) 原處分不受理面詢而未作說明：

臺北高等行政法院91年訴字第5131號判決揭櫫：受理面詢雖屬於專利專責機關之裁量權範圍，但行使裁量權須說明理由，否則即屬理由不備。被告所發布「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」（下稱「面詢作業要點」）第7 條第1 項規定：「申請面詢者，至遲應於接受面詢前繳納規費；未繳納者，依本法第17條第1 項規定，應不受理面詢。」，可知面詢規費於接受面詢前繳納即可，申請面詢並不以繳納面詢規費為要件。原告於92 年8 月對00000000N01 （本案）、00000000N01 、00000000N01 三案申請面詢並繳納面詢規費。被告逾1 年均

未接受面詢，並於93年9月於電話告知原告，謂此三案尚無面詢必要，指示原告發函請求退還規費，以符合政府機關之會計規定，並謂若日後接受面詢申請，屆時再行繳納規費即可。原告信賴政府機關之公信力，隨即配合指示發函請求退還規費。原告從未表示撤回面詢申請，發函請求退還規費，係因三案申請面詢均逾1年而毫無回應，接受面詢遙遙無期，乃配合被告指示辦理。被告所提訴願答辯書倒果為因，反而推諉「訴願人已不想面詢」，被告之行為置人民之信賴於何地？置人民之權益於何地？訴願決定謂：「訴願人倘認為仍需面詢，自應依規定再次申請並繳納面詢規費，惟訴願人並未再次向原處分機關申請面詢，故原處分機關未予面詢，亦未於原處分中敘明未予面詢理由，於法尚無違誤…」，訴願決定機關先誤認申請面詢以繳納面詢規費為要件，未明察前揭「面詢作業要點」規定，自有違誤。原告從未表示撤回面詢申請，當然無需再次申請。原告所繳納面詢規費已由被告指示辦理退費，倘未經指示即再次繳納面詢規費，必被認定為存心搗亂，其後果不堪設想。訴願決定所持理由顯不可採。與本案同時申請面詢之00000000N01案也未受理面詢，原告亦依指示請求退還規費。惟該案於後續程序發函指示「本局曾依舉發人93年12月3日函辦理退還面詢規費在案，若舉發人認為仍需面詢，請於申復書內註明『申請面詢』」，給予原告對面詢申請表示意見機會。反觀本案，被告不受理原告的面詢申請而作成不利原告之處分，原處分不僅對「為何不受理面詢」未說明任何理由，甚至無隻字片語提及面詢申請，顯然漏未審酌對原告有利之事項，且處分理由不備，違反行政程序法規定。

2. 原處分漏未審酌「結合證據2 與證據3」爭點：

原告於93年8月23日所提「舉發人對更正之意見書」理由第6段（第10頁）已明確主張「熟習該項技術者由結合證據1（即西元1995年7月4日公開之日本特開平0-000000號專利案，下同）與證據2（即西元1995年7月28日公開之日本特開平0-000000號專利案，下同）、證據2 與證據3（即西元1993年1月26日公告之美國第0000000號專利案，下同）、證據1 與證據2 與證據3，均可輕易完成更正後的申請專利範圍，被舉發案不具進步性」。原處分理由第6段謂：「證據1、2之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」「結合證據1、3或證據

1、2、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框…」，並未審酌「結合證據2 與證據3」。被告所提訴願答辯書謂：「本局審定理由係依序論述證據1、證據2、證據1、2 結合、證據3、證據1、3 結合、證據1、2、3 結合」，亦自認原處分漏未審酌「證據2、3 結合」。舉發案係由原告所發動，自當依原告所主張之舉發理由審查之，若審定理由忽略部分舉發理由，即有漏未審酌之違法（參被告公布之「專利爭議案件審查訓練教材」第53頁及被告所指導「智慧財產培訓學院」教材「專利舉發實務」第40頁）。訴願決定以原處分已審酌「證據2」「證據3」「證據1、2、3 結合」為由，而認為被告漏未審酌「證據2、3 結合」並非違法（訴願決定第6 頁第16至27 行參照）。舉發證據對於系爭專利之技術內容可能是正向教示（teach），使熟習該項技術者可以輕易完成舉發證據的結合；亦可能是反向教示（teach away），使熟習該項技術者無法輕易完成舉發證據的結合。因此，證據之不同組合即形成不同爭點。被告所公布「專利審查基準」第5-1-18頁規定：「依舉發人所述之舉發理由、所主張之專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項，以決定爭點範圍。」「證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A 與B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據A、B、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。」，其例示與本案完全合致，「專利爭議案件審查訓練教材」第48頁規定：「從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，其要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。」，訴願決定所持理由違反被告之審查基準與訓練教材規定，顯不足採。由於原處分漏未審酌爭點，未對原告有利情形一律注意，且處分理由不備，違反行政程序法規定。

3. 原處分認定事實有誤：

(1) 證據2 揭露「框被包夾於照明裝置與感應器板之間」：證據2 之「LED」5 即為「光源」，「感測器IC」13 即為「感應器IC」，「基板」14 即為「感應器板」，「框體」12 即為「框」，「透鏡」11 即為「透鏡」，「光波導」3 即為「光導機構」，「反射面」8 或「多稜鏡」4 即為「反射機構」。證據2 之圖2 已揭露框體12 被包夾於包含有光源5 及光波導3 之照明裝置與基板14 之間，並在基板14 側上之一面與照明裝置側上之一面之間，

並加入照明裝置。

(2)參加人亦自認證據2 揭露「框被包夾於照明裝置與感應器板之間」：

參加人於94年12月5 日所提補充答辯理由書第4 頁記載：「證據2 （日本專利特開平0-000000）之第2 圖揭示將光源與感應器板安裝在一起，其間包夾有一框。」，可見參加人亦自認證據2 揭露「框被包夾於照明裝置與感應器板之間」。

(3)原處分對證據2 認定事實有誤：

原處分理由第6 段謂：「又查證據2 係一種減少LED 光源數目，並均勻照明原稿之影像讀取裝置，並未揭露系爭專利之光源7 藉引線構件11連接固定至感應器板2 ，又藉由包夾框6 將感應器板2 、光源7 及框6 固定之空間構造」、「結合證據1 、3 或證據1 、2 、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框，被包夾於包含有該光源7 及該光導機構8 之照明裝置4 與感應器板2 之間並在感應器板2 側上之一面與照明裝置4 側上之一面之間之技術特徵」。證據2 之圖2 已揭露「框被包夾於照明裝置與感應器板之間」技術特徵，此點亦為參加人自認而不爭執，原處分竟作相反認定，其認定事實自有違誤。

4.原處分違反83年專利法第20條第2 項規定，系爭專利不具進步性：

(1)證據1 （日本特開平第0-000000號專利案）：

證據1 （摘要）：「目的：使用具有連接線的LED 作為光源，以滿足原稿所需求的照射光量、改進雜訊比並減少元件數。構成：LED 光源5 的封閉體5a些微傾斜，指向閱讀區域4a，在上端未超過開口窗3 的範圍接近原稿4 。LED 光源5 的連接線5b的下端焊接於設置有光感測器7 的基板10。連接線5b的長度由基板10到框體2 之開口窗的距離與透鏡陣列6 的整體長度決定。使用LED 光源5 作為影像感測器1 的光源，設置相鄰於原稿4 ，連接線5b的長度以基板10為參考，調整封閉體5a的方向以盡量提昇閱讀區域4a的光量。」「LED 光源」5 即為「光源」，已揭露「(a) 一光源用以照射一目標物體」。「封閉體」5a即為「光導機構」，已揭露「(b) 光導機構用以引導來自光源之光以照射該目標物體」。「光感測器」7 即為「感應器IC」，已揭露「(c) 一感應器IC，具有光電轉換裝置以轉換來自由光源所照射之目標物

體之光資訊為影像訊號」。「基板」10即為「感應器板」，已揭露「(d) 一感應器板，其和光源分離且安裝以該感應器IC」。「框體」2 即為「框」，已揭露「(e) 一框，加入該照明裝置」。「連接線」5b即為「引線構件」，已揭露「(f) 一引線構件連接至該光源」。「焊接點」即為「固定機構」或「連接機構」，已揭露「(g) 固定機構，置於感應器板上，用以固定該引線構件至該感應器板」。「透鏡」6 即為「透鏡」，已揭露「進一步包含一透鏡用以形成由光源照射目標物體而來之光資訊之影像在該感應器IC上」。「反射構造」9 即為「反射機構」，已揭露「進一步包含反射機構以照射由光導機構所引導之光在一預定方向上」。

(2)證據2（日本特開平第0-000000號專利案）：

證據2（摘要）：「目的：提供一讀取裝置，係減少光源的LED 數目以均勻照明原稿。構成：讀取裝置15由下列元件組成：包含透光材料9 與一對LED5的光源裝置1、複數個透鏡11、複數個感測IC13與透鏡數目相同、框體12用以容納透光材料9 與透鏡11及其他。透光材料9 形成長形光波導3 與設置於光波導3 底面的多稜鏡4，圓柱形透鏡6 設置於光波導上面。來自LED5的入射光7 由光波導3 的兩端入射透光材料9，經由多稜鏡4 反射朝向原稿2 方向，圓柱形透鏡6 集中光線，經由保護玻璃10而均勻照射原稿2。」證據2「0015」：「來自LED5的入射光7 由光波導3 的兩端入射光波導3，經由底面的反射面8 或多稜鏡4 反射，圓柱形透鏡6 集中光線，到原稿2 的光學路徑改變兩次。圓柱形透鏡6 可集中光線而提昇原稿2 的照射品質，可作成非球面形。適當調整反射面8 或多稜鏡4 可將入射光7 完全反射，可由金屬膜蒸發作成。」證據2「0017」：「讀取裝置15由下列元件組成：包含透光材料9 與一對LED5的光源裝置1、保護玻璃10、複數個透鏡11、複數個感測IC13與透鏡數目相同、框體12用以容納透光材料9 與透鏡11及其他。透光材料9 係由玻璃或PMMA一體成形製造，圓柱形透鏡6 設置於長形光波導3 上面，光波導3 底面依預定大小A 與預定間隔B 設置三角形，並順著原稿2 的掃描方向設置。一對LED5設置於透光材料9 的兩端。框體12底面的基板14沿著掃描方向直線間隔設置感測器IC13，透鏡11與感測器IC13一對一對應，均設置於框體12中。」「LED」5 即為「光源」，已揭露「(a) 一光源用以

照射一目標物體」。「光波導」3 即為「光導機構」，已揭露「(b)光導機構用以引導來自光源之光以照射該目標物體」。「感測器IC」13即為「感應器IC」，已揭露「(c)一感應器IC，具有光電轉換裝置以轉換來自由光源所照射之目標物體之光資訊為影像訊號」。「基板」14即為「感應器板」，已揭露「(d)一感應器板，其和光源分離且安裝以該感應器IC」。「框體」12即為「框」，已揭露「(e)一框，其係包夾於包含有該光源及該光導之照明裝置之感應器板側上之一面與感應器板之照明裝置側上之一面之間，並加入該照明裝置」。「透鏡」11即為「透鏡」，已揭露「進一步包含一透鏡用以形成由光源照射目標物體而來之光資訊之影像在該感應器IC上」。「保護玻璃」10即為「反射機構」，已揭露「進一步包含反射機構以照射由光導機構所引導之光在一預定方向上」。證據1 與證據2 均為影像讀取裝置，與系爭專利屬於相同技術領域。證據1 已揭露「(a)一光源」「(b)光導機構」「(c)一感應器IC」「(d)一感應器板」「(e)一框」「(f)一引線構件連接至該光源」「(g)固定機構或連接機構」「透鏡」「反射機構」等技術特徵。證據2 已揭露「(a)一光源」「(b)光導機構」「(c)一感應器IC」「(d)一感應器板」「(e)一框，其係包夾於包含有該光源及該光導之照明裝置之感應器板側上之一面與感應器板之照明裝置側上之一面之間，並加入該照明裝置」「透鏡」「反射機構」等技術特徵。熟習該項技術者可結合證據1 與證據2 ，而輕易完成系爭專利之技術內容，因此系爭專利不具進步性。原處分對證據2 認定事實有誤，導致進步性判斷有誤。

(3)證據3 (美國專利第5,182,445 號)：

證據3 之Col. 2 line 35-39：「在FIG.2 與FIG.2A，標號1 是原稿文件，標號2 是壓力板用以壓原稿文件至玻璃板3，標號4 是讀取原稿面，標號5 是作為光源的LED，標號6 是長透鏡陣列，標號7 是IC感應元件。」證據3 之Col. 2 line 66-Col. 3 line 5：「標號13是反射鏡表面經過金屬表面處理，反射鏡表面13形成於光源空間21的牆表面用以集中並引導光源元件5 的光至讀取原稿面，標號14是壓克力透光板作為光波導，形成為分隔牆23的一部份。」證據3 之Col. 3 line 48-54：「壓克力板14設置於分隔牆23用以引導光線由反射鏡面

13至原本讀取面4，須注意如FIG.3 壓克力板17可形成圓形或橢圓形用以集中光至原本讀取面4。」證據3 之 Col. 3 line 22-25：「由前述集中光照射原本讀取面4 上的原本文字之類，經由桿狀透鏡陣列6 聚焦至IC感應元件陣列7。」證據3 之Col. 3 line 25-29：「由IC感應元件7 所讀取的資訊經由形成於印刷線路基板8 與彈性印刷基板9 的導線體送至連接器10。」證據3 之 Col. 2 line 42-60：「標號8 是印刷電路基板，設置有相互連接的LED 陣列5 與IC感應元件7。標號10是連接器，具有連接腳用以連接至處理電路介面的纜線，熔接設置於基板8。標號12是樹脂形成的殼體，例如：包含玻璃板3 以膠15設置於其頂端，印刷線路基板8 由其另一端通孔延展的突起部26固定。樹脂殼體12形成內部光源空間21，以來自LED 陣列5 的光照射玻璃板3 的原稿閱讀面4。內部讀取空間22包含長透鏡陣列6，將原稿閱讀面4 所讀取影像聚焦至IC感應元件陣列7。該光源空間21與讀取空間22以分隔牆23分隔。」證據3 之 Col. 3 line 8-10：「標號16是透光可塑物質或玻璃蓋用以保護IC感應元件7。」「LED」5 即為「光源」，已揭露「(a) 一光源用以照射一目標物體」。「壓克力板」14即為「光導機構」，已揭露「(b) 光導機構用以引導來自光源之光以照射該目標物體」。「IC感應元件陣列」7 即為「感應器IC」，已揭露「(c) 一感應器IC，具有光電轉換裝置以轉換來自由光源所照射之目標物體之光資訊為影像訊號」。「基板」8 即為「感應器板」，已揭露「(d) 一感應器板，其和光源分離且安裝以該感應器IC」。「殼體」21即為「框」，已揭露「(e) 一框，加入該照明裝置」「連接器10的連接腳」即為「引線構件」，已揭露「(f) 一引線構件連接至該光源」。「熔接點」即為「固定機構」或「連接機構」，已揭露「(g) 固定機構，置於感應器板上，用以固定該引線構件至該感應器板」。「透鏡陣列」6 即為「透鏡」，已揭露「進一步包含一透鏡用以形成由光源照射目標物體而來之光資訊之影像在該感應器IC上」。「玻璃板」3 即為「反射機構」，已揭露「進一步包含反射機構以照射由光導機構所引導之光在一預定方向上」。證據3 已揭露「(a) 一光源」「(b) 光導機構」「(c) 一感應器IC」「(d) 一感應器板」「(e) 一框」「(f) 一引線構件連接至該光源」「(g) 固定機構或連接機構」「透鏡

」 「反射機構」等技術特徵。

熟習該項技術者可結合證據2、3、證據1、2、3，而輕易完成系爭專利之技術內容，因此系爭專利不具進步性。原處分理由謂「結合證據1、3或證據1、2、3中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框，被包夾於包含有該光源7及該光導機構8之照明裝置4與感應器板2之間並在感應器板2側上之一面與照明裝置4側上之一面之間之技術特徵」係對證據2認定事實有誤，導致進步性判斷有誤，且漏未審酌結合證據1與證據2之爭點，其認事用法均有違誤。

5.原處分受理更正違反專利法規定：

(1)原處分理由第2段記載：「符合專利法第64條第1項第1款及第2項之規定，應准予更正」，可知原處分關於更正適用92年專利法。

(2)專利法關於更正之規定：

92年專利法第64條規定：「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明（第1項）。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報（第2項）。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效（第3項）。」，因此，更正之合法要件包含：「不得實質擴大或變更申請專利範圍」「不得超出原揭露範圍」「屬於3款特別事項」。「專利審查基準」規定：「當說明書（包括申請專利範圍）或圖式之更正使請求項之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍。」（2-6-68頁），並例示「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」（2-6-69頁）為實質變更申請專利範圍。

(3)系爭專利所提更正違反專利法：

參照本院卷第56、57頁，原告製作之「系爭專利更正前後對照表」，系爭專利所提更正於申請專利範圍第1項、第13項、第19項將「一框，其安裝該光源」的記載改為「一框，被包夾於包含有該光源及該光導機構之照明裝置與感應器板之間並在感應器板側上之一面與照明裝置側上之一面之間，並加入該照明裝置」。系爭專利之

說明書第7 頁第12行記載：「透鏡陣列3 和照明單元4 插入框6 中之預定位置。」，第8 頁第6 行記載：「以固定感應器板2 至框6 」，僅揭露透鏡陣列3 和照明單元4 插入框6 ，感應器板2 固定於框6 ，並未揭露「光導機構」，即使配合圖5 ，亦無從界定「包含有該光源及該光導機構之照明裝置」，更無從界定一框包夾於兩個面之間。因此，系爭專利所提更正超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。原處分引用前述段落而認定系爭專利所提更正合法，自屬無據。原申請專利範圍的光源係安裝於框。更正申請專利範圍的光源屬於照明裝置的一部分，而框係包夾於照明裝置與感應器板之間，並未限定光源是否安裝於框；更正內容已改變框與光源的關係，實質變更申請專利範圍。系爭專利所提更正，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且實質變更申請專利範圍，不符專利法之更正規定。訴願理由5 具體指出系爭專利所提更正「實質變更申請專利範圍」，訴願答辯書卻以「未超出原揭露範圍」「屬申請專利範圍之減縮（3 款特別事項之一）」為答辯理由，完全答非所問。可見被告對於更正合法要件觀念混淆，根本未曾審酌「不得實質擴大或變更申請專利範圍」要件。訴願決定謂：「該更正內容更明確界定一框被包夾於包含光源及光導機構之照明裝置感應板之一面與照明裝置側上之感應器板之一面間，並未超出申請時說明書及圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮」，由「未超出原揭露範圍」「屬申請專利範圍之減縮（3 款特別事項之一）」即認定更正合法，亦未審酌「不得實質擴大或變更申請專利範圍」，顯然違法。

6. 訴願決定違反訴願法第65條規定：

訴願法第65條規定：「受理訴願機關應依原告、參加人之申請或於必要時，得依職權通知原告、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」臺北高等行政法院91年度訴字第5131號判決意旨略以：原告申請言詞辯論者，受理訴願機關僅得基於正當理由，例如訴願不合法、顯無理由或依現有資料，事實及法律關係已臻明確等原因，加以拒絕。若無正當理由拒絕原告或參加人之申請，不行言詞辯論，此項程序瑕疵應認已構成撤銷訴願決定之原因。原處分違反專利法及行政程序法規定，原告爰依法提起訴願，並於訴願理由書陳明「原告爰依法申請言詞辯論，俾釐清是非

曲直，並節省各方之勞費，尙祈鈞部早日核可採行」，於訴願補充理由書陳明「原告曾於訴願理由書申請言詞辯論，敬請鈞部早日核可採行，使原處分之違法不當、訴願答辯之文過飾非均無所遁形」，訴願決定認為「因案情已臻明確，所請核無必要」（訴願決定第8頁參照），惟訴願決定多直接引述被告之訴願答辯，對於訴願理由所指摘事實並未釐清，難謂案情已臻明確。訴願機關應依申請舉行言詞辯論而不舉行，違反訴願法第65條規定。

7. 行政訴訟法修正前，人民向行政機關申請行政處分而遭拒絕，雖可提起撤銷訴訟，但拒絕之撤銷並不等於許可之作成，無法給予申請人有效救濟，新法增設人民得請求特定內容之行政處分，乃提供更完善的保護途徑。原告於92年5月6日對系爭專利提出舉發，被告於95年1月27日作成原處分，舉發審查時間長達33個月，遠超過被告所公布「專利各項申請案件處理時限表」之舉發案件處理時限12個月。如前所述，訴願決定及原處分均違法而應予撤銷，為避免由被告重為審理仍不合理拖延，致影響原告權益，請求鈞院判命被告應就系爭專利作成舉發成立之行政處分。
8. 綜上所述，訴願決定及原處分違法不當，侵害人民權益，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即為有理由，敬請鈞院撤銷訴願決定及原處分，並判命被告應就原告第00000000N01號之舉發案作成舉發成立之行政處分。

(二)被告主張：

1. 行政訴訟起訴狀第2頁理由1謂：「原處分理由不備違反行政程序法規定」、「原處分不受理面詢而未作說明」認為原告於92年8月依專利法規定申請面詢，而原處分卻對「為何不受理面詢」未說明任何理由，「甚至無隻字片語提及面詢申請，顯然漏未審酌對被告有利之事項」一節。查原告於歷次「專利舉發申請書」、「舉發人對更正之意見書」中均一再重複記載、說明及比較系爭專利與各引證案技術特徵，其論點及各引證案均經充分瞭解，並無面詢必要，另原告於93年9月7日來函要求退還面詢規費，被告於94年2月11日依其所請歸還費用，為原告主動表達不想面詢，合先敘明。
2. 行政訴訟起訴狀第4頁理由2謂：「原處分漏未審酌『結合證據2與證據3』爭點」認為原處分理由書漏未審酌結合證據2與證據3使被舉發案不具進步性之爭點，處分理由不備一節。查原專利舉發審定理由係依序論述證據1、證據2、證據1、2結合、證據3、證據1、3結合、及

證據1、2、3，其中並已具體詳盡說明「證據2並未揭露系爭專利光源7藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定之空間構造」，而「證據3則未揭露系爭專利經引線構件11連接光源7至感應器板2，配合包夾框6穩固結合感應器板2及包含光源7之照明裝置4」，因此實已審酌結合證據2與證據3使被舉發案不具進步性之爭點，證據2、3之結合並未包含藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定，使包夾框6穩固結合感應器板2及包含光源7之照明裝置4之特徵，自不足以證明系爭專利不具進步性。

3. 行政訴訟起訴狀第6頁理由3謂「原處分認定事實有誤」認為被告論述證據2並未具備一框被包夾於包含光源及光導引構件之照明裝置感應板之一面與照明裝置側上之感應器板之一面間之特徵，此一觀點並不正確。查關於證據2之論述為「（證據2）係一種減少LED光源數目，並均勻照明原稿之影像讀取裝置，並未揭露系爭專利之光源7藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定之空間構造」，其重點非關「框被包夾於照明裝置與感應器板之間」，而為「光源7藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定」之空間構造，被告之認定並無違誤，換言之，系爭專利之光源7藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定，而證據2則不具備引線構件，因此證據2不足以證明系爭專利不具進步性。
4. 行政訴訟起訴狀第8頁理由4謂「原處分違反83年專利法第20條第2項規定」重複記載原「專利舉發申請書」、「舉發人對更正之意見書」及「訴願理由書」中證據1、2、3之技術內容，以說明系爭專利不具進步性。惟證據1之光源5與感應器板10間具一空間，其框2並未包夾其中，並未揭露如系爭專利具一框包夾於光源、光導引構件之照明裝置感應板之一面與照明裝置側上之感應器板之一面間，光源較易定位、固定構造，證據2並未揭露系爭專利之光源7藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定之空間構造，證據3則未揭露經引線構件11連接光源7至感應器2板，配合包夾框6穩固結合感應器板2及包含光源7之照明裝置4構造，證據1、2、3及其各種組合均為未揭露一框6被

包夾於包含光源7 及光導引構件之照明裝置7 感應板2 之一面與照明裝置7 側上之感應器板2 之一面間，並藉引線構件11連接固定至感應板2，及藉由包夾框6 將感應器板2、光源7 及框6 固定，使包夾框6 穩固結合感應器板2 及包含光源7 之照明裝置4 之特徵，自不足以證明系爭專利不具進步性。

5. 行政訴訟起訴狀第16頁理由5 謂「原處分受理更正違反專利法規定」一節，並不正確；經查系爭專利94年6 月23日更正申請專利範圍與89年2 月11日審定公告本比較，係將原附屬項之記載（第10及17項）加入相關獨立項（第1、14及21項）中，另將說明書第7 頁第12行至第8 頁第6 行中對「一框」之描述加入各獨立項記載；原告雖另於94年9 月21日檢具「舉發人對更正之意見書」，認為「一框」、「光導機構」及「引線裝置供應光源電源」之更正均已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，實質變更申請專利範圍，惟第1、14及21項獨立項中「光導機構」之記載文字乃直接由刪除之第10及17項附屬項所得，並未加以改變，屬申請專利範圍之減縮，殆無疑義，且更正後各項中之「光導機構」、「導光機構」及「光導引構件」用詞亦已統一；而各獨立項中所加入關於「一框」之記載，經查第7 頁第12行「照明單元4 插入框6 中之預定位置」及第8 頁第6 行「固定感應器板2 至框6」之說明，再配合圖式第5 圖，明顯可知一框6 包夾於照明單元4 與感應器板2 間，反觀原申請專利範圍各獨立項關於「一框」之記載，卻僅包括「…及框，其安裝該光源」，因此更明確、清楚流暢界定一框被包夾於包含光源及光導引構件之照明裝置感應板之一面與照明裝置側上之感應器板之一面間，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮；另「引線裝置」於更正後包含原「供應光源電源」文字，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮，符合專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，原准予更正處分並無違誤。

(三)參加人主張：

1. 被告不受理面詢並無違法之處：

按原告主張被告不受理面詢而未作說明，違反行政程序法之規定。惟查：

- (1)原告雖曾於92年8 月29日向被告申請面詢，惟原告嗣後於93年9 月7 日、94年1 月7 日函請被告退還面詢規費，並經被告於94年2 月22日退還面詢規費在案，應可推

認原告已有自行撤回面詢申請之意思表示，則既然原告嗣後亦未再申請面詢，故被告未予面詢，本即無任何不當或違法之處。

(2)縱使原告認為其93年9月7日、94年1月7日之函內並未有撤回面詢之申請的意思，然依最高行政法院93年判字第422號判決之闡釋：「…系爭案審查時專利法第44條第1項雖規定被上訴人得依職權或依申請人申請面詢，但並非規定被上訴人於專利案審查時，應接受申請人面詢之請求，不得拒絕。縱本件被上訴人於89年1月17日之專利再審查案核駁理由先行通知書主旨中曾記載「若希望來局當面示範或說明，請於申復說明書內註册『申請面詢』」，上訴人並根據專利面詢作業要點第3點，於89年3月16日呈送的申復說明書中提出面詢申請。被上訴人未准其面詢之申請，容或有不當，但仍非違法，原審判決採信被上訴人所稱上訴人於專利申請再審查理由書所提理由與先前所提理由並無不同，而認為無面詢之必要，致未給予面詢機會，事屬被上訴人裁量權，並無違法，尚無不合。」，故被告既然認為本件無面詢之必要而未予面詢，則屬被告裁量權之行使，亦無任何違法之處。

(3)原告雖引據鈞院91年度訴字第5131號判決，主張被告未說明不予面詢之理由，有理由不備之違法。惟查，鈞院91年度訴字第5131號判決之案情，乃係該案之原告提出諸份外國機構所作成之實驗報告書，並申請面詢，希望當面示範並說明，然該案之被告既誤解該案原告所申請專利之技術內容，亦於「再審查核駁審定書」未針對原告提出諸份外國機構所作成之實驗報告書敘明論駁之理由，故前揭判決乃認定該案被告確有漏未斟酌該案原告主張之重要事證及所作成之處分理由不完備之情事，且足以影響到該案之審定結果，故認原處分難以維持。然本案之原告自提出舉發後至該案審定之間，未提出任何新事證，且本案被告亦無就相關技術內容有誤認之情事，故本案被告並無漏未斟酌該案原告主張之重要事證。即便本案被告未說明不予面詢之理由，然其亦不足以影響到本案之審定結果。故既然本案與該案之情節各異，自不得相互比附援引。綜上，被告即原處分機關不受理面詢，並無違法之處。

2.原處分已結合證據2、3之技術內容進行判斷：

按原告雖謂原處分漏未審酌「結合證據2與證據3」之爭

點。惟查，原處分於第(六)點已明確揭載：「…故結合證據1、3或證據1、2、3中均未揭露系爭專利…」(參見原處分書第3頁第(六)點第8至14行)。則既然原處分已審酌證據1、2、3之結合，當然包含證據2、3之結合。而原告復謂：「被告所提訴願答辯書謂：『本局審定理由係依序論述證據1、證據2、證據1、2結合、證據3、證據1、3結合、證據1、2、3結合』，亦自認原處分漏未審酌『證據2、3結合』。」等云云。然被告於上述訴願答辯書既然已論述證據1、2、3結合，當然包含審酌證據2、3之結合。故原告謂被告自認原處分漏未審酌證據2、3結合，顯屬無稽。又原告雖主張本案完全符合「專利審查基準」第5-1-18頁之例示，故難謂原處分已審酌證據1、2、3之結合，即可謂包含已審酌證據2、3結合。惟查，「專利審查基準」第5-1-18頁係謂：「證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A與B之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據A、B、C之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。」蓋由於在證據A與B中加入證據C，其組合後之技術內容當然與僅有證據A與B之組合態樣不同，故證據A與B之組合無法涵蓋證據A、B、C之組合。故若僅審酌證據A與B之組合，但漏未審酌證據A、B、C之組合，當然違反上開「專利審查基準」之規定。反之，由於證據A、B、C之組合已涵蓋證據A與B之組合，故若已審酌證據A、B、C之組合，即便無單獨審酌證據A、B之組合，惟證據A、B組合所可能產生之技術態樣亦不可能超出證據A、B、C之組合技術態樣，故若已審酌證據A、B、C之組合，當然等同已審酌證據A、B之組合。而本案即與上開情況相同，原處分既然已審酌證據1、2、3之組合，當然包含已審酌證據2、3之結合，與上開「專利審查基準」所規定之情形剛好相反，不能相互比附援引。故原告謂原處分違反「專利審查基準」之規定，顯有刻意混淆事實並誤導鈞聽之虞。

3. 原處分認定事實並無違誤之處：

按原告雖主張舉發證據2已揭露框被包夾於照明裝置與感應器版之間之技術特徵，然原處分竟作相反之認定，於認定事實上有所違誤等云云。惟查，觀諸舉發證據2之圖2，由於光源裝置(包含元件代號3、4、6、9)與感應器板14及框12之間存有間隙，故框12並未被光源裝置(包含元件代號3、4、6、9)與感應器板14明顯緊密的包

夾固定。舉發證據2 圖2 反觀系爭專利之圖5，光源感應器板2、光源7及框6間並無任何間隙，故框6明顯被光源感應器板2及光源7包夾固定。系爭專利圖5從而，原處分係謂「證據2並未揭露系爭專利之光源7藉引線構件11連接固定至感應器板2，及藉由包夾框6將感應器板2、光源7及框6固定之空間構造，故證據1、2之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」，顯無認定事實之違誤。故原告恣意指述，無足可採。

4. 系爭專利具進步性系爭專利之技術特徵乃藉由引線構件11將光源連接固定至感應器板2，並藉由包夾框6將感應器板2、光源7包夾，達到使光源及感應器板能緊密固定和定位之功效，因此能提供充分的機械應力，並抑制影像讀取裝置在讀取輸出上的變化，提供高品質的影像（參見系爭專利說明書第6頁）。按原告雖主張結合諸舉發證據可證明系爭專利不具備進步性。惟查：

(1) 舉發證據1 雖揭露光源5a藉由引線5b連接至感應器板10，然由於光源與感應器板間具有一空間，其框未如系爭專利被包夾於照明裝置與感應器板之間，故光源無法固定。

(2) 舉發證據2 之感應器板14係藉由使用黏著劑而被固定至框12的底端部上，故舉發證據2 並未揭露系爭專利藉由引線將光源與感應器板連結之技術特徵。且如前述，由於舉發證據2 光源裝置（包含元件代號3、4、6、9）與感應器板14及框12之間存有間隙，故框12明顯並未被光源裝置（包含元件代號3、4、6、9）與感應器板14緊密的包夾固定。

(3) 舉發證據3 係揭示一感應器板，其上安裝有光源與感應器IC，然其影像感應器的結構與系爭專利顯著不同。舉發證據3 中之光源7 係明顯附著在感應器板8 上，並未揭露系爭專利藉由引線將光源與感應器板連結之技術特徵，且舉發證據中之框12亦未被包夾在照明裝置7 與感應器板8 之間。舉發證據3 圖2A從而，由於舉發證據1、2、3 均無揭露系爭專利上揭之技術特徵，亦無法達到系爭專利使光源及感應器板能緊密固定和定位之功效。故系爭專利顯較諸舉發證據具進步性。

5. 被告受理更正不違反專利法規定：

按原告雖謂參加人就系爭專利之申請專利範圍於94年6月23日所提之更正本，就申請專利範圍第1項、第13項、第19項之更正內容，既於系爭專利說明書第7頁第12行及第

8 頁第6 行中無揭露「光導機構」，即使配合圖5 亦無從界定一框被包夾於兩面之間，故已超出申請時原說明書或圖示所揭露之範圍，並已實質擴大或變更申請專利範圍，故原處分受理更正違反專利法第64條之規定等云云。惟查，系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項、第13項、第19 項（均為獨立項）中之「光導機構」之記載，乃係直接合併自原申請專利範圍第10項、第17項（均為附屬項）而來。此外，自系爭專利說明書第7 頁第12行及第8 頁第6 行該段之記載及圖5，均揭露光源被引線構件所固定，而一框6 包夾於包含有光源及光導機構的照明裝置4 與感應器板2 間，故各獨立項中所加入關於「一框」之記載，並未超出申請時原說明書或圖示所揭露之範圍。且上述參加人所提之更正亦未實質擴大或變更申請專利範圍。故原告之指述，實委無足取。

6. 訴願決定無違反訴願法第65條之規定：

按原告雖主張訴願決定機關未依原告之申請舉行言詞辯論違反訴願法第65條之規定。惟查，訴願法第65條係規定：「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」從而，訴願決定機關是否舉行言詞辯論有其裁量權，並非依訴願人之申請即必須舉行言詞辯論。而原告所引據之鈞院91年度訴字第5131號判決亦係主張「受理訴願機關得基於正當理由，例如…依現有資料、事實及法律關係已臻明確等原因加以拒絕。」。故本案訴願決定機關以「因案情已臻明確，所請核無必要」（參見訴願決定第8 頁）為由而不舉行言詞辯論，並無違反訴願法第65條之規定。

理 由

- 一、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」為系爭專利核准時專利法第19條、第20條第1 項第1 款及第2 項所規定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反首揭專利法第19條至第21條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反首揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法

應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違首揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭「影像讀取裝置」發明專利案，原告所提舉發附件

1 為系爭專利審定公告本；附件2 為各舉發證據部分中譯文；證據1 為西元1995年7 月4 日公開之日本特開平0-000000 號專利案；證據2 為西元1995年7 月28日公開之日本特開平0-000000號專利案；證據3 為西元1993年1 月26 日 公告之美國第0000000 號專利案。被告係以，參加人於92年7 月31 日及94年6 月23日所提系爭專利申請專利範圍更正本，與89 年2 月11日公告本比較，係將原申請專利範圍第10及17項附屬項之記載加入原申請專利範圍第1 、14及21項獨立項中，另將專利說明書第7 頁第12行至第8 頁第6 行中對「一框」之描述加入各獨立項記載，為申請專利範圍之縮減，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條第1 項第1 款及第2 項之規定，應准予更正。本件舉發案依94年6 月23日更正本審查。系爭專利申請專利範圍第1 、13及19項獨立項之技術內容與證據1 並不相同，另附屬項之技術內容應包含獨立項之技術內容，故證據1 自無法證明系爭專利不具新穎性；證據2 並未揭露系爭專利之光源藉引線構件連接固定至感應器板，及藉由包夾框將感應器板、光源及框固定之空間構造；證據3 並未揭露系爭專利經引線構件連接光源至感應器板，配合包夾框穩固結合感應器板及包含光源之照明裝置，故結合證據1 及2 或證據1 及3 或證據1 、2 及3 均未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術特徵，不具進步性。另附屬項之技術內容應包含獨立項之技術內容，故證據1 、2 及3 不能證明系爭專利不具進步性，乃為舉發不成立之處分。

原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：

- (1)被告未受理原告面詢之申請，亦未於原處分中敘明理由，是否有違行政程序法規定？
 - (2)系爭專利之更正是否違反專利法第64條規定？
 - (3)證據1 及結合證據1 與證據2 ，或結合證據1 與證據3 ，或結合證據1 、2 、3 ，是否可證明系爭專利不具進步性？
 - (4)原處分是否漏未審酌「結合證據2 與證據3 」此一爭點？
- ## 三、關於(1)被告未受理原告面詢之申請，亦未於原處分中敘明理由，是否有違行政程序法規定部分：
- (一)原告訴稱其於舉發階段，曾依專利法規定申請面詢，而被告未受理面詢，亦未於原處分中，說明不受理面詢之理由，有

違行政程序法規定云云。

(二)惟查：原告雖曾於92年8月29日向被告申請面詢，惟嗣後於93年9月7日及94年1月7日函請被告退還面詢規費，並經被告於94年2月22日退還面詢規費在案，則原告倘認為仍需面詢，自應依規定再次申請並繳納面詢規費，惟原告並未再次向被告申請面詢，故被告未予面詢，亦未於原處分中敘明未予面詢理由，於法尚無違誤，原告執此指摘原處分漏未審酌對其有利事項原處分未備理由等語，核不足採。

四、關於(2)系爭專利之更正是否違反專利法第64條規定部分：

(一)原告另稱：系爭專利94年6月23日之申請專利範圍更正本，其中第1、13及19項獨立項將「一框，其安裝該光源」的記載改為「一框，被包夾於包含有該光源及該光導機構之照明裝置與感應器板之間並在感應器板側上之一面與照明裝置側上之一面之間，並加入該照明裝置」。另於申請專利範圍第1項增加「且該支持機構之一部分係配置於該三個邊之一與該影像形成光學系統之間」，係加入申請專利範圍原無之限制，已實質變更申請專利範圍云云。

(二)惟查：參加人於94年6月23日所提系爭專利申請專利範圍更正本，與89年2月11日審定公告本比較，係將原申請專利範圍第10項及第17項附屬項之內容加入原第1項、第14項及第21項獨立項中，另將專利說明書第7頁第12行至第8頁第6行中對「一框」之描述加入各獨立項記載。而更正後申請專利範圍第1、13及19項獨立項中「光導機構」之文字記載乃由刪除之原第10及17項附屬項內容直接併入更正後第1、13及19項獨立項中，並未加以改變，且更正後將各獨立項中之「光導機構」、「導光機構」及「光導引構件」用詞統一；又各獨立項中所加入關於「一框」之記載，由系爭專利說明書第7頁第12行「照明單元4插入框6中之預定位置」及第8頁第6行「固定感應器板2至框6」之說明，再配合圖式第5圖，明顯可知一框包夾於照明單元與感應器板間，該更正內容更明確界定一框被包夾於包含光源及光導機構之照明裝置感應板之一面與照明裝置側上之感應器板之一面間，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮；另「引線裝置」於更正後包含原「供應光源電源」文字，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之縮減，且未實質擴大或變更申請專利範圍，故系爭專利94年6月23日申請專利範圍更正本符合專利法第64條第1項第1款及第2項之規定，被告准予更正，並以該更正本審查，核無不合，原告所訴該更正本已實質變更

申請專利範圍乙節，核不足採。

五、關於(3)證據1 及結合證據1 與證據2 ，或結合證據1 與證據3 ，或結合證據1 、2 、3 ，是否可證明系爭專利不具進步性部分：

(一)證據1 之光源5 經引線構件5b連接至感應器板10，連接線5b 下端焊接於設置光感測器7 之基板，惟其光源5 與感應器板10間具一空間，其框2 並未包夾其中，而未揭露如系爭專利具一框，被包夾於包含有該光源7 及該光導機構8 之照明裝置4 與感應器板2 之間並在感應器板2 側上之一面與照明裝置4 側上之一面之間，使其光源7 較易定位、固定，故系爭專利申請專利範圍第1 、13及19項獨立項之技術特徵未揭示於證據1 中，且非屬熟習該項技術者運用證據1 所能輕易完成者，證據1 自無法證明系爭專利前揭獨立項不具新穎性及進步性，亦無法證明系爭專利各附屬項不具新穎性及進步性。

(二)又證據2 係一種減少LED 光源數目，並均勻照明原稿之影像讀取裝置，其未具備引線構件，因此並未揭露系爭專利之光源7 藉引線構件11 連接固定至感應器板2 ，及藉由包夾框6 將感應器板2 、光源7 及框6 固定之空間構造；證據3 為一線性接觸式影像感測器構造，並未揭露系爭專利經引線構件11連接光源7 至感應器板2 ，配合包夾框6 穩固結合感應器板2 及包含光源7之 照明裝置4 ，故單由證據2 或結合證據1 及2 、證據1 及3 、證據2 及3 或證據1 、2 及3 ，均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框，被包夾於包含光源7 及光導引構件之照明裝置7 感應板2 之一面與照明裝置7 側上之感應器板2 之一面間，並藉引線構件11連接固定至感應板2 ，及藉由包夾框6 將感應器板2 、光源7 及框6 固定，使包夾框6 穩固結合感應器板2 及包含光源7 之照明裝置4 之特徵，故自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、13 及19項獨立性及其附屬項，不具進步性。

六、關於(4)原處分是否漏未審酌「結合證據2 與證據3 」此一爭點部分：

(一)按依被告所公布「專利審查基準」第5-1-18頁規定：「依舉發人所述之舉發理由、所主張之專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項，以決定爭點範圍。」「證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A 與B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據A 、B 、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。復依「專利爭議案件審查訓練教材」第48頁規定：「從舉發

理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，其要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。」是對於證據之不同組合，即形成不同爭點，舉發理由如已具體主張證據之不同組合，即形成不同之爭點，原處分自應分別予以審查，如其漏未審酌，即率認舉發不成立，於法即有未合。

(二)本件原告於92年5月6日所提舉發申請書，其舉發爭證據為證據1、證據2與證據3，舉發理由包括：(1)主張證據1可證明系爭專利不具新穎性及進步性（參原處分卷第62頁及第64至66頁），(2)結合證據1與證據2，或結合證據1與證據3，或結合證據1、2、3，可證明系爭專利不具進步性（參原處分卷第56頁至61頁）；嗣原告於93年8月23日所提「舉發人對更正之意見書」理由第6段亦明確主張「熟習該項技術者由結合證據1（即西元1995年7月4日公開之日本特開平0-000000號專利案，下同）與證據2（即西元1995年7月28日公開之日本特開平0-000000號專利案，下同）、證據2與證據3（即西元1993年1月26日公告之美國第0000000號專利案，下同）、證據1與證據2與證據3，均可輕易完成更正後的申請專利範圍，被舉發案不具進步性」（參原處分卷第170頁）。足見原告舉發理由包括主張：「結合證據2與證據3可證明系爭專利不具進步性」，依上開說明，此與「結合證據1、2、3」，均為獨立之爭點，對於此獨立之爭點，原處分自應分別予以審查。

(三)乃原處分於理由欄第(六)段謂：「證據1、2之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」「結合證據1、3或證據1、2、3中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框…」（參原處分卷第285頁），足見原處分確漏未審酌「結合證據2與證據3」之舉發理由。

(四)另被告所提訴願答辯書亦記載：「本局審定理由係依序論述證據1、證據2、證據1、2結合、證據3、證據1、3結合、證據1、2、3結合」等語，益徵原處分漏未審酌「證據2、3之結合」。訴願決定以原處分已審酌「證據2」「證據3」「證據1、2、3結合」為由，而認已實質審酌證據2及3之結合，並認被告漏未審酌「證據2、3結合」並非違法云云（訴願決定第6頁第16至27行參照），要與上述「專利審查基準」第5-1-18頁之規定有違。

(五)參加人雖稱：原處分於第(六)點已明確揭載：「…故結合證據1、3或證據1、2、3中均未揭露系爭專利…」。則既然原處分已審酌證據1、2、3之結合，當然包含證據2、3之

結合。蓋證據2、3 組合所可能產生之技術態樣亦不可超出證據1、2、3 之組合技術態樣，故若已審酌證據1、2、3 之組合，當然等同已審酌證據2、3 之組合云云。然查：

- 1.如前所述，依「專利審查基準」第5-1-18頁規定，「結合證據2 與證據3」，與「結合證據1、2、3」，均為獨立之爭點，對於此獨立之爭點，原處分應分別予以審查。
- 2.故審酌「證據1、2、3 之結合」，並不同於有審酌「證據2、3 之結合」。蓋如參加人所稱「若已審酌證據1、2、3 之組合，當然等同已審酌證據2、3 之組合」之理論可成立，則相同之道理，如已審酌證據1、2、3 之組合，當然亦等同已審酌證據1、2 之組合，及等同已審酌證據1、3 之組合，如此在舉發理由包括「結合證據1 與證據2」，或「結合證據1 與證據3」，或「結合證據1、2、3」之情形，被告只要「審酌證據1、2、3 之組合」即可，而無庸再審酌「結合證據1 與證據2」，及「結合證據1 與證據3」。然事實上，本件依原處分理由欄第(六)段之記載：「證據1、2 之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容」「結合證據1、3 或證據1、2、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框…」，本件原處分尚審酌「證據1、2 之結合」及「證據1、3 之結合」，足見參加人上開所雖稱，要不足採。

七、綜上，原處分漏未審酌「結合證據2 與證據3」之舉發理由，殊堪認定，從而，被告認系爭專利並未違反其核准時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項之規定，所為本件舉發不成立之處分，即有未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，此部分為有理由。惟由於本件是否應作成舉發成立之處分，尚待被告就「結合證據2 與證據3」之舉發理由為審酌，故原告請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，此部份應不予准許。案經撤銷原處分及訴願決定，應由被告查明，依本院上開法律見解另為適法之處理。

八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，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，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 96 年 10 月 24 日

第二庭審判長法 官 徐瑞晃

法 官 畢乃俊

法 官 陳金圍

上為正本係照原本作成。

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 96 年 10 月 24 日
書記官 陳可欣