

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 8 月 14 日
經訴字第 10306108380 號

訴願人：李文賢君

訴願人因第 83100385 號發明專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 103 年 3 月 28 日（103）智專三（二）04099 字第 10320430720 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人日商佳能股份有限公司前於 83 年 1 月 18 日以「光波導、具有光波導的照明裝置、具有照明裝置的影像讀取裝置和資訊處理裝置」向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第 83100385 號審查，准予專利，其申請專利範圍計 101 項，並於公告期滿後，發給發明第 87078 號專利證書。嗣訴願人以其有違核准時專利法（83 年 1 月 21 日修正公布）第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，對之提起舉發。案經原處分機關智慧財產局審查，於 96 年 9 月 7 日以（96）智專三（二）04074 字第 09620515370 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。

訴願人不服，訴經本部以 97 年 5 月 27 日經訴字第 9706107420 訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原處分機關重為審查期間，關係人於 97 年 8 月 1 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關依該更正本審查，以 103 年 3 月 28 日（103）智專三（二）04099 字第 10320430720 號專利舉發審定書為「97 年 8 月 1 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 65 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 103 年 6 月 23 日經訴字第 10306062190 號函通知關係人參加訴願並表示意見，惟關係人並未提出參加訴願書面資料到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第 19 條暨第 20 第 1 項前段規定申請取得發明專利。另發明「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「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」，仍不得依法申請取得發明專利，為同法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認其有違反前揭專利法規定者，或其說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，得附具證據，向專利專責機關舉發之，同法第 71 條第 1 款、第 3 款及第 72 條第 1 項復有明文。又「舉發案件審查期間，

有更正案者，應合併審查及合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。」則為現行專利法第 77 條第 1 項所明定，其立法理由並指出「由於更正之提出往往與舉發理由有關，如經審查認為將准予更正者，則舉發審查之標的已有變動，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其有陳述意見之機會。」

二、本件系爭第 83100385 號「光波導、具有光波導的照明裝置、具有照明裝置的影像讀取裝置和資訊處理裝置」專利案，依訴願人所提 97 年 8 月 1 日更正本所載，其請求項共 65 項，其中第 1、10、23、45、58 項為獨立項，餘為附屬項。

三、訴願人所提舉發證據 1 為西元 1994 年 3 月 15 日公告之美國專利第 5,295,047 號案；證據 2 為西元 1990 年 11 月 21 日公開之日本專利平 2-284102 案；證據 3 為西元 1987 年 2 月 7 日公開之日本專利昭 62-29003 案；證據 4 為西元 1993 年 1 月 26 日公告之美國專利第 5,182,445 號案；證據 5 為西元 1991 年 10 月 8 日公告之美國專利第 5,055,861 號案；證據 6 為 82 年 2 月 1 日審定公告之第 81104166 號「光學掃描器品質測試裝置」專利案；證據 7 為西元 1992 年 8 月 4 日公告之美國專利第 5,136,150 號案。

四、本件原處分機關略以：

（一）關係人 97 年 8 月 1 日所提更正本第 1、10 項與原

公告本第 1、10 項相較，其更正係依系爭專利說明書第 15 頁第 17 行記載「由本發明，長方形半透明元件（光波導）其沿著縱方向之放射光的特性」之技術內容，將原公告本第 1 項之「光波導」與「透光構件」與原公告本第 10 項之「照明裝置」與「半透明元件」進一步分別界定與前述系爭專利說明書所記載實質相同之「線性光照明之光波導」、「長方形透光構件」與「線性光照明裝置」、「長方形半透明元件」等技術特徵，屬於申請專利範圍之減縮。又依系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者能明顯瞭解原公告第 1 項之「其一端部有一光進入面」、「區域」設置於「非該光出口面之一側」、「區域之寬度中心」與原公告本第 10 項之「一光源之位置關係」等敘述不充分而導致文意仍不明確，藉更正該不明確的事項，使光源位置關係、「區域」面對於「光出口面」之位置關係、「該區域沿著光出口面的對面的其中一面處設置一部份」所形成結構，以及「法線」係以「區域之較短寬度」為基準等技術特徵能達到「照明的峰值減緩」之原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者，屬於不明瞭記載之釋明。更正本第 2~9、11~22 項分別增加獨立項中有關「區域」等相關文字已如前述，亦屬於申請專利範圍之減縮，更正後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未實

質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，應准予更正，本案依該更正本審查。

(二) 證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 至 3、6 至 20、58、59、62 至 65 不具新穎性：

- 1、系爭專利請求項 1 與證據 2 比較：由系爭專利請求項 1 之記載，可知該「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之其中「一面處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「較短寬度中心」的「法線」與該「光波導端部」中心有一距離界定之。查證據 2 並未揭示此技術特徵，證據 2 第 1、2、3 圖充其量揭示「反射區域 12，為在非該光出口面之三面處」，證據 2 第 10、11 圖充其量揭示「反射區域 12，包圍為在非該光出口面之圓周周圍處」，證據 2 第 6 圖充其量揭示「反射區域 12 與鋸齒反光表面 11 配置關係」而已，更遑論揭露系爭專利之「區域」設置於相對於「光出口面」之其中「一面處」的「一部份中」，上述「區域」與前述「一部份中」位置關係藉由「法線」界定之等進一步界定技術特徵。故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。
- 2、系爭專利請求項 2 至 3、6 至 9 係第 1 項之附屬項，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性已如前述項理由，故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 2 至 3、6 至 9 不具新穎性。

- 3、系爭專利請求項 10 與證據 2 比較：由系爭專利請求項 10 之記載，可知該「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「法線」與該「光源」有一距離界定之。查證據 2 並未揭示此技術特徵，其第 1、2、3 圖充其量揭示「反射區域 12，為在非該光出口面之三面處」，第 10、11 圖充其量揭示「反射區域 12，包圍為在非該光出口面之圓周周圍處」，第 6 圖充其量揭示「反射區域 12 與鋸齒反光表面 11 配置關係」而已，實與系爭專利之「區域」設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」完全不同。故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 10 不具新穎性。
- 4、系爭專利請求項 11 至 20 為第 10 項之附屬項，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 10 不具新穎性已如前述項理由。故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 11 至 20 不具新穎性。
- 5、系爭專利請求項 58 與證據 2 比較：由系爭專利請求項 58 之記載，可知該「凸起區的區域」沿著「透光構件」之縱向方向，且設置對立於「光出口面」。查證據 2 並未揭示此技術特徵，故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 58 不具新穎性。系爭專利請求項 59、62 至 65 係第 58 項之附屬項，證據 2 不足以證明第 58 項不具新穎性已如前述項，故

證據 2 不足以證明系爭專利請求項 59、62 至 65 不具新穎性。

(三) 證據 3 不足以證明系爭專利請求項 1 至 3、6 至 21、58、59、62 至 65 不具新穎性：

- 1、系爭專利請求項 1 與證據 3 比較：證據 3 並未揭示系爭專利請求項 1 之「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之其中「一面處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「較短寬度中心」的「法線」與該「光波導端部」中心有一距離之技術特徵，故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。系爭專利請求項 2 至 3、6 至 9 項係第 1 項之附屬項，證據 3 不足以證明系爭專利第 1 項不具新穎性已如前述。故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 2 至 3、6 至 9 項不具新穎性。
- 2、系爭專利請求項 10 與證據 3 比較：證據 3 並未揭示系爭專利之「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「法線」與該「光源」有一距離之技術特徵，故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 10 不具新穎性。系爭專利請求項 11 至 21 為第 10 項之附屬項，證據 3 不足以證明系爭專利請求項 10 不具新穎性已如前述項，故證據

3 不足以證明系爭專利請求項 11 至 21 不具新穎性。

3、系爭專利請求項 58 與證據 3 比較：證據 3 未揭示系爭專利之「凸起區的區域」沿著「透光構件」之縱向方向，且設置對立於「光出口面」之技術特徵，故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 58 不具新穎性。系爭專利請求項 59、62 至 65 為第 58 項之附屬項，證據 3 不足以證明系爭專利請求項 58 不具新穎性已如前述。故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 59、62 至 65 不具新穎性。

(四) 證據 4 不足以證明系爭專利請求項 1、6、10、15、20、58、62 不具新穎性或不具進步性：

1、系爭專利請求項 1 與證據 4 比較：證據 4 並未揭示系爭專利請求項 1 之「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之其中「一面處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「較短寬度中心」的「法線」與該「光波導端部」中心有一距離之技術特徵，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。又前述差異使系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 4 有相關之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將其技術內容能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 4 不足以證明系爭專利請求

項 1 不具進步性。而系爭專利請求項 6 為第 1 項之附屬項，故證據 4 亦不足以證明系爭專利請求項 6 不具新穎性及進步性。

- 2、系爭專利請求項 10 與證據 4 比較：系爭專利請求項 10 之該「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「法線」與該「光源」有一距離界定之技術特徵，未為證據 4 所揭示，且玻璃面板、發光二極體配置方式不同，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 10 不具新穎性。前述差異使系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 4 有相關之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將其技術內容能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 4 不足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。系爭專利請求項 15、20 為第 10 項之附屬項，證據 4 不足以證明系爭專利請求項 10 不具新穎性及進步性已如前述，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 15、20 不具新穎性及進步性。

- 3、系爭專利請求項 58 與證據 4 比較：系爭專利之「凸起區的區域」沿著「透光構件」之縱向方向，且設置對立於「光出口面」之技術特徵，未為證

據 4 所揭示，且玻璃面板、發光二極體之配置方式不同，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 58 不具新穎性。前述差異使系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 4 有相關之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將其技術內容能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 4 不足以證明系爭專利請求項 58 不具進步性。系爭專利請求項 62 為第 58 項之附屬項，證據 4 不足以證明系爭專利請求項 58 不具新穎性及進步性已如前述，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 62 不具新穎性及進步性。

(五) 證據 2 或 3，證據 2 及 6 之組合，證據 3 及 6 之組合，或證據 4 及 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 22、58 至 65 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 1、10、58 與證據 2、3、4、6 比較：證據 2、3、4、6 均未揭露系爭專利請求項 1、10 之「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之其中「一面處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「較短寬度中心」的「法線」與該「光波導端部」中心有一距離之技術特徵。又證據 2、3、4、6 並未揭示系爭專利請求項 58 之「凸起區的區域」沿著「透光構件」之縱向方

向，且設置對立於「光出口面」之技術特徵。前述差異使系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 2、3、4、6 有相關之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將其技術內容組合而能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 2 或 3，證據 2 及 6 之組合，證據 3 及 6 之組合，或證據 4 及 6 之組合不足證明系爭專利請求項 1、10、58 不具進步性。

- 2、系爭專利請求項 2 至 9、11 至 22、59 至 65 項分別為第 1、10、58 項之附屬項，故證據 2 或 3、證據 2 及 6 之組合、證據 3 及 6 之組合或證據 4 及 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 至 9、11 至 22、59 至 65 不具進步性。

(六) 證據 4 不足以證明系爭專利請求項 23、28、45、50 不具新穎性或不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 23、45 與證據 4 比較：證據 4 並未揭露系爭專利之該「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「法線」與該「光源」有一距離之技術特徵，且玻璃面板、發光二極體之配置方式不同，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 23、45 不具新穎性。又前述差異使

系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 4 有相關之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將其技術內容能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 4 不足以證明系爭專利請求項 23、45 不具進步性。

2、系爭專利請求項 28、50 分別為第 23、45 項之附屬項，證據 4 不足以證明系爭專利請求項 23、45 不具新穎性及進步性已如前述，故證據 4 不足以證明系爭專利請求項 28、50 不具進步性。

(七) 證據 2 及 4 之組合，證據 2 及 5 之組合，證據 4 及 5 之組合，證據 4 及 6 之組合，或證據 5 及 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 23、28、45、50 不具進步性：

1、系爭專利請求項 23、45 與證據 2、4、5、6 比較：證據 2、4、5、6 並未揭露系爭專利請求項 23、45 之該「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「法線」與該「光源」有一距離之技術特徵。前述差異使系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 2、4、5、6 有相關

之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將其技術內容能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 2 及 4 之組合，證據 2 及 5 之組合，證據 4 及 5 之組合，證據 4 及 6 之組合，或證據 5 及 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 23、45 不具進步性。

- 2、系爭專利請求項 28、50 與證據 4 相比較，系爭專利申請專利範圍請求項 28、50 分別為第 23、45 項之附屬項，故證據 2 及 4 之組合，證據 2 及 5 之組合，證據 4 及 5 之組合，證據 4 及 6 之組合，或證據 5 及 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 28、50 不具進步性。

(八) 證據 3 及 4 之組合，或證據 3 及 5 之組合不足以證明系爭專利請求項 23 至 57 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 23、45 與證據 3、4、5 比較：證據 3、4、5 並未揭露系爭專利請求項 23、45 之該「區域」沿著「光出口面」之縱向方向，設置相對於「光出口面」之「一側處」的「一部份中」，而「區域」與前述「一部份中」位置關係，則以「區域」之「法線」與該「光源」有一距離之技術特徵。前述差異使系爭專利光波導之「區域」位置之配置方式，將改善光出口面所發射光之照度，使光量呈一均勻之分佈，此種配置方式及所達成之功效，並未於證據 3、4、5 有相關之揭露或隱含，亦無合理之動機促使熟習該項技術者將

其技術內容能輕易完成系爭專利之光波導結構，是以，證據 3 及 4 之組合，或證據 3 及 5 之組合不足以證明系爭專利請求項 23、45 不具進步性。

- 2、系爭專利請求項 24 至 44、46 至 57 分別為第 23、45 項之附屬項，證據 3 及 4 或證據 3 及 5 之組合不足以證明系爭專利請求項 23、45 不具進步性已如前述，故證據 3 及 4 或證據 3 及 5 之組合不足以證明系爭專利請求項 24 至 44、46 至 57 項不具進步性。

(九) 系爭專利並無核准時專利法第 71 條第 3 款規定之情事：

- 1、95 年 11 月 17 日舉發理由書第 32 頁指稱系爭專利第 51A 至 C 圖中，該光壓縮部位的柱狀透鏡 9 係設置於光出口面的相對面上，而非位於光出口面之一側，因此系爭專利請求項 9、18、31、53 所記載「在該光出口面之一側含光壓縮部位」並無說明書或圖式所支持，使實施為不可能或困難云云。查系爭專利第 39C 圖揭露作為光壓縮部位的透鏡 36 係位於光出口面之一側，系爭專利請求項 9、18、31、53 之記載可由第 39C 圖所支持，是以，該等請求項並未有核准時專利法第 71 條第 3 款規定情事。
- 2、前揭舉發理由另稱系爭專利請求項 1 至 9 包含負面表現方式「安排該區域使得穿過該區域之寬度中心的法線從該端部的中心及平行於該光波導端

部的表面中心偏移」，請求項 10 至 57 包含負面表現方式「該光源的位置偏離該區域之法線方向」，此負面表現方式使熟習該項技術者無從瞭解其範圍；96 年 7 月 19 日更正意見書指稱系爭專利請求項 1 所載「寬度中心」、「表面中心」，未於說明書記載，且因請求項 2 至 9 皆依附於請求項 1，亦欠缺說明書或圖式支持云云。查系爭專利於光波導之技術特徵（參照圖式第 17A 至 17C、18 圖及說明書第 18、19 頁）主要在於半透明元件 3 設有「區域 5」，LED 光源 8 位於矩形截面積之半透明元件 3 的縱向方向，區域 5 用於反射或漫射光線，由一粗糙表面所形成，或覆蓋一層光漫射-反射顏料所形成，第 17C 圖揭示 LED 光源 8 的中心偏離於區域 5 短邊或稱寬邊之中心的法線有一偏差存在；LED 光源 8 偏離區域 5 寬邊之中心的法線，由 LED 光源 8 直接進入區域 5 的光被減低，進入區域 5 的光主要為半透明元件 3 內之不直接反射光；再參照說明書第 20、21 頁及第 19C 圖，其中 LED 光源 8 的中心偏離區域 5 寬邊中心之法線距離 a ，從 LED 光源 8 放射且引入半透明元件中的光分成直接光與間接光，直接光直接進入區域 5 而在半透明元件中沒有任何反射，而間接光則在半透明元件之內壁內至少有一次的反射再進入區域 5，此種設計改進照度之分佈，由第 19A、19B 圖之照度距光源距離的函數曲線中，顯示直接入

射光有一尖峰顯示光源側具有高光量，所以含直接光與間接光的總光量並不均勻，在光源側存在一尖峰，而第 19C 圖（系爭專利實施例）顯示在整個裝置上提供一均勻之光量。再者，於第 20A 至 20C 圖，更設計區域 5 位於一突出部 35 的端面上，使其更降低來自 LED 光源的直接光。

- 3、參照圖式第 39A 至 39C 圖，系爭專利請求項 1 記載一種光波導，包括透光構件 3，其一端部有一光進入面 4，而沿著縱方向之一面（33、36），不同於該端部有一光出口面 36 用於發射導入之光，此光波導沿著其縱方向包含一區域 5，為非該光出口面 36 之一側 31 的一部份，用於反射及 / 或漫射導入透光構件 3 的光，安排該區域 5 使得穿過該區域 5 之寬度中心的法線（垂直於區域 5 之箭頭）從該端部的中心及平行於該光波導端部的表面（亦即，從圖 39A 來看，沿著箭號 A 方向也就是該縱方向，切割透光構件 3 所獲得到之平行於該光波導之端部表面的諸面）中心偏移。是其已詳細說明系爭專利光波導之主要特徵，配合說明書及圖式之揭露，系爭專利之「區域」的配置方式、「寬度中心」、「表面中心」等之記載，並無實施為不可能或困難者之情事，而系爭專利請求項 36 中之「記錄單元」業已更正為「輸出單元」，是以，系爭專利並無核准時專利法第 71 條第 3 款規定情事。

(十) 綜上所述，關係人 97 年 8 月 1 日所提更正本應准予更正，系爭專利未違反核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，爰為本件「97 年 8 月 1 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 65 舉發不成立」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

(一) 關係人於 97 年 8 月 1 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，原處分機關並未將該更正本之副本送達訴願人，即作成原處分，違反現行專利法第 77 條第 1 項規定，應予撤銷。

(二) 原處分機關雖稱 99 年 9 月 6 日面詢時，訴願人已針對 97 年 8 月 1 日更正本表示意見在案，已無再一次通知舉發人表示意見之必要。惟訴願人於 99 年 9 月 6 日面詢程序中始知悉該更正本，並主張該更正本違反專利法之規定，應不受理。原處分機關於面詢程序中並未將該更正本之副本發交訴願人，於面詢程序後亦未將該更正本之副本送達訴願人，訴願人並無對於該更正本的具體內容表示意見的機會云云，除請求撤銷原處分外，另請求到部進行言詞辯論，俾釐清是非曲折。

六、本部決定理由：

(一) 經查，本件關係人前於 97 年 8 月 1 日向原處分機關提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關准予其更正，並依該更正本審查本件舉發案。惟查，原處分機關於核准該 97 年 8 月 1 日更正本前，

並未依專利法第 77 條第 1 項規定將該更正本送達訴願人，使其有陳述意見之機會，應有程序上之瑕疵。原處分機關訴願答辯雖稱其已於 99 年 9 月 6 日辦理面詢時給予兩造面對面陳述意見之機會，已踐行更嚴謹之面詢程序，自符合專利法第 77 條第 1 項之正當法律程序云云。惟查，專利法第 77 條第 1 項既已明文規定，於舉發案件審查期間所提准予之更正案，專利專責機關應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本等送達舉發人，以利舉發人攻擊防禦方法之行使，即不容專利專責機關以其他方法取代該一程序，俾利舉發人陳述意見之權利得到充分之保障。

(二) 而查，本件實體技術訴願人固未爭執，然原處分機關關於本件處分做成前既始終未將關係人所提系爭專利 97 年 8 月 1 日申請專利範圍更正本之副本送達訴願人，使訴願人得對該更正本之具體內容有完整充分表示意見之機會，而有違反專利法第 77 條第 1 項規定之程序上瑕疵，原處分自無可維持，爰將原處分撤銷，由原處分機關踐行法定程序並重為審酌後，於收受本訴願決定後 6 個月內另為適法之處分。

(三) 至訴願人請求到部進行言詞辯論乙節，因本件處分既有程序上瑕疵而應撤銷原處分，由原處分機關踐行法定程序後另為適法之處分，所請已無必要，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員 鮑 娟
委員 林誠二
委員 段重民
委員 楊照彥
委員 王文智
委員 黃美嬌
委員 曾淑瑜

中 華 民 國 103 年 8 月 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5 樓)提起行政訴訟。

本件原處分機關重為處分時，應依訴願法第 96 條之規定，將處理情形以書面告知本部。