

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 02 月 26 日
經訴字第 10406302040 號

訴願人：友達光電股份有限公司

代表人：李焜耀君

代理人：李文賢君

訴願人因第 99127274 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 8 日（103）智專三（三）05123 字第 10321086690 號專利再審查核駁審定書所為之處分，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

緣訴願人前於 99 年 8 月 16 日以「軸承組合以及支撐架組合」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 99127274 號審查，訴願人嗣於 101 年 11 月 2 日提出專利補充、修正申請書，經該局審查，以 102 年 2 月 21 日（102）智專一（五）05189 字第 10220196780 號專利核駁審定書為本案應不予專利之審定。訴願人不服於 102 年 4 月 2 日提出專利再審查申請書，原處分機關審查後，認本案違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項等規定，以 103 年 3 月 21 日（103）智專三（三）

05123 字第 10320381830 號審查意見通知函通知訴願人申復，訴願人旋於 103 年 5 月 9 日提出申復書，案經原處分機關審查，以 103 年 8 月 8 日（103）智專三（三）05123 字第 10321086690 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」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。本部為釐清事實，依訴願法第 65 條規定，通知訴願人及原處分機關派員於 104 年 2 月 9 日第 6 次訴願審議委員會會議到部進行言詞辯論。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段所規定。另發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，為同法第 22 條第 2 項所明定。另「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」、「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」，同法第 26 條第 1 項及第 2 項亦定有明文。
- 二、本件原處分機關略以：
 - (一) 本案申請專利範圍共 10 項，第 1 項及第 5 項為獨立項，其餘為附屬項。
 - (二) 本案專利說明書及申請專利範圍，不符專利法第 26

條第 1 項及第 2 項規定：

1. 本案專利說明書第 8 頁倒數第 1 行至第 9 頁第 2 行所載述「…防鬆螺帽 20…並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」內容，確有語義不清之情事，難謂其內容已明確且充分揭露。
 2. 本案請求項 1、5 所界定「…第一蓋體…遮蓋該第一止推軸承…第二蓋體…遮蓋該第二止推軸承」，其軸承組合僅「遮蓋」極易支解，並非一完整之組合，難謂其記載明確。
 3. 本案請求項 5 所界定「…以及一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座之間」內容，其記載並不明確。
- (三) 依引證 1(90 年 6 月 23 日公告之第 89219970 號「鑽頭止推軸承之結構改良」新型專利)、引證 2(98 年 2 月 21 日公開之第 97106633 號「高速軸承用潤滑油以及高速用滾動軸承」發明專利)所揭示技術內容，本案請求項 1、4，5、8 不具進步性；依引證 1 至引證 3(西元 2007 年 1 月 17 日公告之大陸地區 CN 2859065Y 號「聚醚醚酮三層復合滑動軸承」實用新型專利)所揭示技術內容，本案請求項 2 至 3、6 至 7 不具進步性；依引證 1 至 4(97 年 11 月 11 日公告之第 97204954 號「軸承蓋」新型專利)所揭示技術內容，本案請求項 9 至 10 不具進步性：
1. 本案請求項 1、5：

(1)引證 1 第 2 圖係揭示一具有轉軸 2 之夾頭 3，於組裝於一固定座 1 時，在與固定座接觸之上、下兩端，各套組止推軸承 10，止推軸承 10 係由一佈設有滾珠 8 之軸片 7、上下具有環形圓弧槽 60 之承片 5、6 所組成，該止推軸承 10 係組設於一包覆罩 20 中，包覆罩 20 設成中心具有對應軸承孔之通孔 22，外周設有一體之遮擋片 21，而使止推軸承 10 恰容置其中，呈不鉚死，且遮擋片 21 恰遮擋於止推軸承 10 之承片 5、6、軸片 7 之側邊，形成遮掩承片、軸片間隙之作用。引證 2 代表圖式係揭示內環 2、外環 3、保持器 5，且該保持器 5 保持轉動體 4 形成軸承空間。本案請求項 1 與引證 1、2 之主要技術特徵相同，其間雖在形狀構造上略有差異，然此等差異處為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成，不具進步性。

(2)訴願人申復理由主張引證 1 至 3 並無教導本案請求項 1、5 所界定自潤襯套構件及其技術特徵，本案符合專利要件一節。查本案請求項 1 所界定「一種軸承組合…第一止推軸承座…第一止推軸承…一第一蓋體…一第二止推軸承座…一第二止推軸承…」等構件及其技術特徵，以防止潤滑油揮發形成的油氣與機構摩擦形成的粉塵從軸承組合中散出及提昇軸向的同心度與固定性等功效，已揭露於引證 1 第 2、3 圖所揭示固定座 1 接觸之上下兩端各套組止推軸承 10、包覆罩 20

等技術特徵；又引證 1 第 3 圖所揭示在與上述固定座接觸之上下兩端各套組止推軸承，直接套設在轉軸上，其轉軸兩端的止推軸承 10 之軸向的同心度與固定性亦較本案佳。本案請求項 1 另界定「…自潤襯套」構件特徵及其說明書載明自潤襯套等構件可由高性能熱塑性聚合物(聚醚醚酮)製成，以避免潤滑油揮發形成油氣之功效，亦揭露於引證 3 請求項 5 所界定「…聚醚醚酮…形狀有軸套狀軸承；軸瓦；止推軸承…結構零件」等技術特徵，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成，申復理由並不足採。

2. 本案請求項 2 至 3、6 至 7：本案請求項 2 至 3 已揭露於引證 3 說明書第 2 頁所揭示使用聚醚醚酮為軸承材料，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成，不具進步性。
3. 本案請求項 4、8：本案請求項 4 已揭露於引證 2 說明書第 16 頁第 3 至 6 行所載述滾珠為陶瓷材料，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成，不具進步性。
4. 本案請求項 9、10：本案請求項 9、10 已揭露於引證 4 第 1 圖所示螺帽 30 緊固軸承蓋體 10 等構件，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成，不具進步性。

(四) 綜上，本案違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1

項、第 2 項等規定，應不予專利。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件原處分顯有理由不備、前後矛盾之違法及違反專利逐項審查原則：

1. 由本案原處分書之記載「1、本案請求項 1、5；…本案請求項第 1 項與引證 1、2 之主要特徵相同…並不具進步性」(見原處分書第 5 頁第 11 至 25 行，以下括弧內即指原處分書之頁次、行數)、「2、本案請求項 2 至 3、6 至 7；…本案請求項第 2 至 3…並不具進步性」(見第 5 頁第 26 行至第 6 頁第 3 行)及「3、本案請求項 4、8；…本案請求項 4…並不具進步性」(見第 6 頁第 4 至 7 行記載)，可知原處分核駁請求項 5、6、7 及 8 並未說明理由。又本案請求項 1 至 4 之發明標的為「軸承組合」與請求項 5 至 8 之發明標的為「支撐架組合」並非相同，則請求項 1 與 5、請求項 2 與 6、請求項 3 與 7 及請求 4 與 8 之技術特徵亦非相同，故二者在進步性之判斷理由應有差異，豈容原處分機關訴願答辯書辯稱本案請求項 5、6 至 7 及 8 之核駁理由部分與請求項 1、2 至 3 及 4 一併論述，縱有如原處分機關所稱原處分有誤記情事，亦未依行政程序法規定更正，可知原處分機關針對本案請求項 5、6 至 7 及 8 並未分項作成審查意見，即構成理由不備之違法，並違反專利逐項審查原則及行政程序法第 43 條規定。

2. 訴願人於 103 年 5 月 9 日提出申復理由書載有「引證 1 至 3 並無教導本案請求項 1、5『一自潤襯套…』的技術特徵，本案符合專利要件」（見第 3 頁第 3 至 7 行）。原處分書除回應「本案請求項 1『…自潤襯套』其功效…亦已為引證 3 請求項 5『…聚醚醚酮…形狀有軸套狀軸承；軸瓦；止推軸承…結構零件』等所揭露，…，申復無理由」（見第 3 頁第 22 行至第 4 頁第 4 行），又謂「依據引證 1、2 揭示內容，本案請求項 1、4、5、8 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」（見第 5 頁第 6 至 7 行），是原處分就本案請求項 1 分別以引證 3、引證 1 及 2 作為核駁理由，實有前後矛盾之情形，亦違反行政程序法第 43 條規定。

(二) 本件原處分違反明確性原則：

原處分書所載(1)「依據引證 1、2 揭示內容，本案請求項 1、4、5、8 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」（見第 5 頁第 6 至 7 行）；(2)「依據引證 1 至 3 揭示內容，本案請求項 2 至 3、6 至 7 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」（見第 5 頁第 7 至 8 行）；及(3)「依據引證 1 至 4 揭示內容，本案請求項 9 至 10 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」（見第 5 頁第 9 至 10 行）等內容，並未說明 (1)「引證 1」、「引證 2」(2)「引證 1 至 3」(3)「引證 1 至 4」分別或如何組合足以證明本案請求項 1 至 10 不具進步性，原處分僅分別略述引證諸案之技術內容，即逕行認定本案各請求項不

具進步性，而對引證案「為何能組合」及「應如何組合」均未說明理由，違反說明理由義務，即有核駁理由不具體明確而違反行政法所揭櫫明確性原則，又致訴願人並無實質申復之可能，亦違反專利法第 46 條第 2 項及行政程序法第 102 條等規定。

(三) 本案請求項 1 至 10 具進步性：

1. 本案之自潤襯套與引證 1 之固定座、引證 3 之自潤軸承不同，且本案自潤襯套的使用在維修或製造上具有功效上增進；另引證 2 並無自潤特性，又本案請求項 1、5 之「一自潤襯套，具有一第一端與相對於該第一端之一第二端」、「一第一止推軸承座，設置於該第一端上」及「一第二止推一第二止推軸承座，設置於該第二端上」等技術特徵，並未為引證 1、2 及 3 所揭露。況本案之第一止推軸承座 122 及第二止推軸承座 124 分別設置於自潤襯套 120 之相對兩端，而轉軸 10 穿設於自潤襯套 120 中，可提升軸向的同心度與固定性，故本案請求項 1、5 具進步性。

2. 承上，引證 1、2 及 3 既不足以證明本案請求項 1、5(獨立項)不具進步性，則亦無法證明直接或間接依附於請求項 1 之請求項 2 至 4 及直接或間接依附於請求項 5 之請求項 6 至 10 不具進步性。

(四) 本案說明書及申請專利範圍並未違反專利法第 26 條第 1 項及第 2 項規定：

1. 原處分雖認本案說明書所載「…防鬆螺帽 20…並且在

未鎖緊時亦能確保完整抗力」之語意不清，難謂明確且充分揭露。惟本案之「防鬆螺帽」僅見於請求項 10，姑不論本案說明書是否明確且充分揭露，上述原處分核駁理由與請求項 1 至 9 皆無關。況本案圖式第 1 圖及說明書已揭示及載明「防鬆螺帽 20 設置於轉軸 10 的一端，且抵頂於第二外側面 182。藉此，防鬆螺帽 20 與限位部 100 可限制第一固定件 16、軸承組合 12 與第二固定件 18 相對轉軸 10 移動。」(見說明書第 8 頁第 20 至 22 行)，為其所屬技術領域中具有通常知識者在專利說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其技術內容，據以製造及使用本案來解決之技術問題，並能產生無法預期之功效，自無違專利法第 26 條第 1 項規定（本案倘撤銷原處分，訴願人為簡化爭點同意刪除「並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」，以消除原處分機關疑慮）。

2. 本案說明書記載「利用第一、第二止推軸承座 122、128 上下對組，可進一步提升軸向的同心度與固定性，進而防止支撐架 14 相對轉軸 10 轉動時產生晃動，減少因摩擦而產生粉塵」(見第 7 頁第 17 至 20 行)，可知「支撐架」設置於該轉軸上，並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座上下對組之間，為其所屬技術領域中具有通常知識者已可明確瞭解其意義，並未違反專利法第 26 條第 2 項規定（本案倘撤銷原處分，

訴願人為簡化爭點同意將請求項 5 修正為「覆蓋一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座上下對組之間」，以消除原處分機關疑慮）。

3. 本案請求項 1、5 所界定「一第一蓋體，設置於該第一止推軸承座上，且遮蓋該第一止推軸承」、「一第二蓋體，設置於該第二止推軸承座上，且遮蓋該第二止推軸承」，已明確且充分揭露技術內容，為其所屬技術領域中具有通常知識者可明確瞭解其技術內容，並未違反專利法第 26 條第 2 項規定，是原處分所稱本案請求項 1、5 之軸承組合，僅「遮蓋」構件極易支解等語，純屬臆測並無實據，且與本案所欲解決之技術問題無關。

(五) 綜上，本案專利說明書及申請專利範圍，並未違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項規定，原處分顯有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部為釐清以下爭點：(1) 本案說明書及申請專利範圍是否符合專利法第 26 條第 1 項及第 2 項規定；(2) 本案請求項 1、2、3、4、9 及 10 是否有違專利法第 22 條第 2 項規定；及(3) 本案是否違反專利逐項審查原則及明確性原則。爰通知訴願人及原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 104 年 2 月 9 日 104 年第 6 次會議，進行言詞辯論並提出意見如下：

(一) 訴願人表示：

1. 訴願人執前述訴願意旨，重申原處分內容違反專利逐項審查原則(原處分僅說明本案請求項 1 至 4 及 9、10 之核駁理由，惟並未說明請求項 5 至 8 之核駁理由)，且有理由不備情事，亦違反專利法第 45 條第 2 項等規定，況本案各請求項及發明說明已符合發明專利要件，並未違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項等規定，應准予專利。
2. 又為了消除原處分機關對本案是否可據以實施之疑慮，願意刪除本案說明書所載「…並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」及修正請求項 5 為「覆蓋一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座上下對組之間」等文字。
3. 至於原處分機關代表到會陳稱引證 1、2 之組合可證明本案請求項 1、5 及 9、10 等不具進步性之核駁理由，皆未見於原處分內容，訴願人並無實質申復之可能，益證原處分違反專利法第 46 條第 2 項等規定。

(二) 原處分機關代表稱：

1. 訴願人於 103 年 5 月 9 日申復理由書第 9 頁已載有「…7、據上所述…本案之請求項 1、5 之技術內容實不相同於引證 1 至 3 所揭露之技術內容…因此，本案之請求項 1、5 相較於引證 1 至 3 所揭示之內容…具有可專利性」，難謂原處分機關並無給予訴願人實質申復之機會。
2. 本案請求項 5 係界定「…以及一支撐架，設置於該轉

軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座之間」，與申復理由書所載述「第 1 圖中的支撐架 14 當然是設置於第一、第二止推軸承 122、128 對接處的外周上」不同，且依本案圖式第 1、3 圖所示，其轉軸 10 應穿越自潤襯套 120 中心孔，該支撐架 14 應無法設置於轉軸上，故本案請求項 5 所界定「…以及一支撐架，設置於該轉軸上」之敘述，明顯有誤；依本案圖式第 1 圖所示支撐架 14 與第一、第二止推軸承 122、128 外周平齊，支撐架 14 應設置於自潤襯套 120 外周上，明顯與申復理由所述「第 1 圖中的支撐架 14 當然是設置於第一、第二止推軸承 122、128 對接處的外周上」不同。本案圖式第 1 圖將支撐架 14 插入止推軸承 122、128 中，其軸向插入長度將使得轉軸 10 與止推軸承座 122、128 間呈現徑向間隙，即難謂本案可防止該支撐架相對轉軸轉動時產生晃動之現象。

3. 引證 1(含第 2 圖)之「止推軸承 10 係由一佈設有滾珠 8 之軸片 7、上下具有環形圓弧槽 60 之承片 5、6 所組成」，相當於本案請求項 1「第一止推軸承座 122、第一止推軸承 124、第一蓋體 126、第二止推軸承座 128、第二止推軸承 130、第二蓋體 132」；引證 1「轉軸 2」，相當於本案請求項 1 之「自潤襯套 120」；引證 2(第 1 圖)之「內環 2、外環 3」，相當於本案請求項 1「止推軸承座 122、128 用以容納自潤襯套 120」；

引證 2 之「陶瓷製轉動體 4」，相當於本案請求項 1「自潤襯套 120 具有第一端、第二端」。是以，本案請求項 1 之「自潤襯套 120 具有第一端、第二端」結構特徵，已揭露於引證 1、2 之組合。故引證 1、2 之組合可證明本案請求項 1 不具進步性。

4. 引證 1(含第 2 圖)之「止推軸承 10 係由一佈設有滾珠 8 之軸片 7、上下具有環形圓弧槽 60 之承片 5、6 所組成」，相當於本案請求項 5 之「第一止推軸承 122、第一止推軸承 124、第一蓋體 126、第二止推軸承座 128、第二止推軸承 130、第二蓋體 132」；引證 1「轉軸 2」，相當於本案請求項 5 之「轉軸 10、自潤襯套 120」；引證 1「固定座 1」，相當於本案請求項 5 之「支撐架 14」；引證 2(第 1 圖)之「內環 2、外環 3」，相當於本案請求項 5「止推軸承座 122、128 用以容納自潤襯套 120」；引證 2 之「陶瓷製轉動體 4」，相當於本案請求項 5「自潤襯套 120 具有第一端、第二端」。是以，引證 1、2 之組合可證明本案請求項 5 不具進步性。

5. 引證 1 第 2 圖夾頭 3 與轉軸 2 間具有肩部、轉軸 2 上有可供銷插置之銷孔，相當於本案請求項 9「第一固定件、第二固定件」；引證 4 第 1 圖「蓋體 10 貼合於軸承 40 之外周面上，其上下兩抵靠段 11、二組接段 12 分別設於該抵靠段(11)之兩側端；螺栓(20)係分別設於該蓋體(10)之組接孔(15)中」，相當於本案請求項

10「第一固定件、第二固定件、防鬆螺帽」。是以，本案請求項 9、10 不具進步性。

6. 原處分機關關於專利申請案專利各要件之審查程序，會先審查其申請專利範圍及發明說明是否符合可據以實施要件，倘可推認其構件組合及技術特徵，而具有可據以實施要件之可能性，會繼續審查其是否具新穎性及進步性等要件。惟如據其說明書所載內容完全無法理解其技術特徵，則不再審究實體專利要件。

7. 其餘理由詳如原處分及訴願答辯書所載。

五、本部決定理由：

(一)按發明專利申請案「經審查不予專利者，審定書應備具理由」為專利法第 45 條第 2 項所明定。又「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具進步性作成審查意見。...附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見」復為專利審查基準（西元 2013 年版）第二篇「發明專利實體審查」第三章「專利要件」第 3.3「進步性之審查原則」準用第 2.3.1「逐項審查」所明定，此即揭示逐項審查之原則；其次，獨立項及附屬項均屬申請專利之範圍，有無應予專利或不予專利，均應經專利專責機關審查之，就整體而言，不予專利或部分符

合專利要件，專利專責機關（原處分機關）應予以載明。是以，專利專責機關於專利要件之審查，應遵守前揭「逐項審查」原則，亦即不論獨立項或附屬項所界定之申請專利範圍，只要申請專利範圍之請求項有 2 項以上時，應就每一個請求項判斷其專利要件，倘該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利；反之，若一發明專利申請案經原處分機關審查不予專利者，審定書未逐項載明其不予專利之理由，即有漏未審查之瑕疵而應予撤銷。

(二)經查，本件第 99127274 號「軸承組合以及支撐架組合」發明專利申請事件，前經原處分機關於 102 年 2 月 21 日為本案應不予專利之初審審定後，訴願人於 102 年 4 月 2 日提出再審查申請書，經原處分機關以 103 年 3 月 21 日（103）智專三（三）05123 字第 10320381830 號審查意見通知函以本案不符專利法第 26 條第 1 項、第 2 項及第 22 條第 2 項規定等，通知訴願人申復，訴願人於 103 年 5 月 9 日提出申復說明後，原處分機關始援引前揭 103 年 3 月 21 日審查意見通知函之理由，作成本案應不予專利之處分，故本案並無如訴願人所稱原處分機關未給予其申復之機會。

(三)惟查：

1. 本案申請專利範圍計有 10 項，其中第 1 項及第 5 項為獨立項，第 2 至 4 項為第 1 項之附屬項；第 6 至 10 項為第 5 項之附屬項。而原處分機關前揭 103 年 3 月

21 日審查意見通知函之說明欄四（四）及原處分理由欄（四）之 1、2、3、4 各點將「請求項 1、5」、「請求項 2 至 3、6 至 7」、「請求項 4、8」、「請求項 9、10」列為首句，謂該等請求項不具進步性，惟其內容均僅論及本案請求項 1(獨立項)及 2、3、4、9、10(附屬項)不符專利法第 22 條第 2 項規定之理由，然對於本案請求項 5(獨立項)及 6、7、8（附屬項）究如何不符專利法第 22 條第 2 項規定並未敘及任何理由，而逕作成「依據引證 1、2 揭示內容，本案請求項 1、4、5、8 不符專利法第 22 條第 2 項之規定；依引證 1 至 3 所揭示技術內容，本案請求項 2 至 3、6 至 7 不符專利法第 22 條第 2 項之規定；依引證 1 至 4 所揭示技術內容，本案請求項 9 至 10 不符專利法第 22 條第 2 項之規定」之結論。次查，本案請求項 2、3、4 分別與請求項 6、7、8 技術特徵之文字敘述雖有部分相同。然查，本案請求項 1 至 4 之發明標的為「軸承組合」，請求項 5 至 10 之發明標的為「支撐架組合」，二者已非完全相同；且請求項 1 獨立項係界定「軸承組合」所包含之構件及技術特徵，請求項 5 獨立項係界定「轉軸」、「軸承組合」及「支撐架」等技術特徵，則分別附屬於請求項 1 及 5 之請求項 2 與 6、請求項 3 與 7 及請求 4 與 8 之細部技術特徵亦非相同，故上開請求項在進步性之判斷理由自應不能混為一談。況查，上開原處分並未說明 (1)「引證 1、2」(2)「引證 1 至

3」(3)「引證 1 至 4」係分別或如何組合足以證明本案各請求項不具進步性，是原處分對引證諸案「為何能組合」及「應如何組合」均不具體明確，亦違反明確性原則。嗣原處分機關訴願答辯書係以本案請求項 5、6、7 及 8 之核駁理由部分已與請求項 1、2、3 及 4 一併論述；以及前揭引證諸案係指「引證 1、2 之組合」、「引證 1、2 及 3 之組合」及「引證 1、2、3 及 4 之組合」作為置辯理由，均無足採，況訴願答辯書屬機關內部公文性質，與對外發生法律效果之行政處分性質究屬不同，所產生之法律效果亦有差異，應無以答辯書代替行政處分書之餘地。又原處分機關代表於本案進行言詞辯論時雖針對請求項 5 等說明核駁理由，惟基於前述理由，亦無足採。

2. 綜上，原處分機關於 103 年 3 月 21 日審查意見通知函及原處分中既均未備具請求項 5、6、7 及 8 如何不符合專利法第 22 條第 2 項規定之具體理由，亦未說明引證諸案究應如何組合，揆諸前揭專利法第 45 條第 2 項規定、審查基準意旨等，原處分應有未逐項載明本案不予專利之理由，而有漏未逐項審查及違反明確性原則等瑕疵。

(四)至於本案是否有違專利法第 26 條第 1 項、第 2 項規定部分，因原處分機關所為本案應不予專利之處分有前述漏未逐項審查及違反明確性原則之瑕疵，致原處分顯有未洽，而無以維持，又為兼顧依專利法第 43 條

規定，訴願人可於回復到審查階段提出修正申請專利範圍或說明書之程序利益，或原處分機關亦可依職權通知訴願人限期修正，爰撤銷原處分，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內依本件訴願決定書之見解重行審酌，另為適法之處分。

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	李欽賢
委員	林榮慶
委員	段重民
委員	楊照彥
委員	王文智
委員	洪文玲
委員	鄭國榮
委員	黃美嬌

中 華 民 國 104 年 02 月 26 日

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。

裝

訂

線