智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第40號
民國114年2月12日辯論終結

原　　告　洪欣琍
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　黃凱煜
　　周志浩

上列當事人間發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國113年8月7日經法字第11317303730號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、爭訟概要：

原告於民國109年5月4日以「無體財產商標權之冷發光與無體財產著作權之冷發光以及無體財產權商標權之熱發光和無體財產權著作權之熱發光」向被告申請發明專利，經編為第109114819號申請案（下稱系爭申請案）審查不予專利。原告不服申請再審查，經被告審認有違專利法第26條第1、2、4項及第33條第2項規定，於113年5月7日以（113）智專議㈣01174字第11320457270號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經濟部於113年8月7日以經法字第11317303730號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。

貳、原告主張及聲明：

一、原處分認系爭申請案違反專利法第22條第2項規定，相關引證案encircle market網絡市場非網路，「網路」和「encircle market網絡市場」不盡相同。系爭申請案「先前技術」，對比上述引證案，應具有進步性，第一「商標商品

化」與第二「商標立體化販售」和第三「商標立體化販售」，將他人之商標製作成立體化商品販售，是否構成商標權使用，有早期與近期之見解；平面美術製成立體有無侵害著作權之相關考量等等。綜上，如斯光子立體云云創新反托拉斯觀止，肯認進步性，原處分及訴願決定均為違法。

二、聲明：原處分及訴願決定均撤銷；被告應就系爭申請案作成准予專利之審定。

參、被告答辯及聲明：

一、系爭申請案係因違反專利法第26條第1、2、4項及第33條第2項規定，而非違反專利法第22條第2項規定而被核駁，無涉於原告主張之理由。被告曾於113年1月30日以（113）智專議㈣01174字第11320109760號審查意見通知函中記載本件違反前揭規定情事，原告於同年2月26日提出申復，並未修正，因申復理由無法克服前揭不予專利之事由，被告方為核駁審定，原處分並無違誤，亦無突襲為審定之情況。

二、聲明：駁回原告之訴。

肆、爭點（本院卷第160至161頁）：

一、系爭申請案說明書是否符合可據以實現要件（專利法第26條第1項）及專利法施行細則記載規定（專利法第26條第4項、專利法施行細則第17條第1項第4、6款）？

二、系爭申請案請求項1至4是否明確及可為說明書所支持（專利法第26條第2項），且符合專利法施行細則記載規定（專利法第26條第4項、專利法施行細則第18條第2項）？

三、系爭申請案請求項1至4是否具發明單一性（專利法第33條第2項）？

伍、本院判斷：

一、應適用之法令：

㈠系爭申請案申請日為109年5月4日，再審查核駁審定日為113年5月7日，系爭申請案是否符合專利要件，應以核駁審定時即111年5月4日修正公布、同年7月1日施行之現行專利法為斷。

㈡依專利法第46條第1項規定，發明專利申請案違反第26條、第33條規定者，應為不予專利之審定。而同法第26條第1、

2、4項規定：「（第1項）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。（第2項）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。……（第4項）說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」；同法第33條第2項規定：「二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請」。

㈢專利法施行細則第17條第1項第4、6款規定：「申請發明專利者，其說明書應載明下列事項：……□發明內容：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。……□實施方式：記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。……」；專利法施行細則第18條第2項規定：「獨立項應敘明申請專利之標的名稱……」。

二、系爭申請案技術分析：

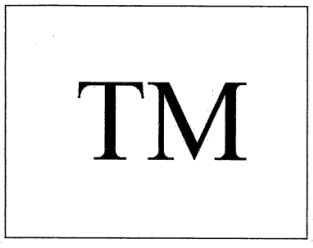
㈠技術內容：

系爭申請案摘要記載：「商標權無處不在。有各式各樣的商標在我們的生活中。著作權無處不在。有各式各樣資料的選擇與編排在我們的生活中」（系爭申請案摘要，本院卷第85頁）。

㈡圖式：



［圖1］



［圖2］

㈢申請專利範圍：

系爭申請案請求項1至4依記載形式而言，均為獨立項，內容如下：

1.請求項1：本發明專利，包括但不限於激發態。

2.請求項2：依物質發光類別架構，光發射(Light Emission)分有兩支派，為熱發光(Incandescence)與冷發光(Luminescence)，其中冷發光分有三類，螢光(Flouresence，螢光：T<10^{-8}秒)、磷光(Phosphorescence，磷光：10^{-8}秒≦T<10秒)、長餘暉：(Afterglow，長餘暉：10秒≦T)。

3.請求項3：本發明專利屬冷發光(Luminescence)與熱發光(Incandescence)之型態，包括但不限於單純磷光、單純長餘暉、單純螢光、磷光與長餘暉之混合、磷光與螢光之混合、磷光與長餘暉與螢光之混合、長餘暉與螢光之混合等各種比例排列組合的光發射(Light Emission)。

4.請求項4：系爭專利為無體財產的附麗、聯合。

三、爭點分析：

㈠系爭申請案說明書不符可據以實現要件及專利法施行細則記載規定：

1.系爭申請案說明書[發明內容]記載「系爭發明為無體財產之冷發光商標權。系爭發明為無體財產之冷發光著作權。系爭發明為無體財產之熱發光商標權。系爭發明為無體財產之熱發光著作權」；[實施方式]記載「依商標法。依著作權法」，前開內容未明確且充分揭露系爭申請案之具體技術特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者實無從瞭解其內容並據以實現申請專利之發明，不符合前揭專利法第26條第1項規定要件。

2.系爭申請案說明書[發明內容]及[實施方式]所載內容已如前述，系爭申請案說明書[發明內容]並未載明發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，而系爭申請案說明書[實施方式]亦無記載任何實施方式，縱使參照圖式第1、2圖仍難理解其實施方式為何，有違前揭專利法第26條第4項及專利法施行細則第17條第1項第4、6款規定。

㈡系爭申請案請求項1至4不明確，無法為說明書所支持，且不符合專利法施行細則記載規定：

1.系爭申請案請求項1至4之內容如前所述。查系爭申請案請求項1所述「激發態」、請求項2所述「冷發光分有三類，螢光(Flouresence，螢光：T<10^{-8}秒)、磷光(Phosphorescence，磷光：10^{-8}秒≦T<10秒)、長餘暉：(Afterglow，長餘暉：10秒≦T)」、請求項3所述「單純磷光、單純長餘暉、單純螢光、磷光與長餘暉之混合、磷光與螢光之混合、磷光與長餘暉與螢光之混合、長餘暉與螢光之混合等各種比例排列組合的光發射(Light Emission)」及請求項4所述「無體財產的附麗、聯合」，於系爭申請案說明書均未記載相關技術內容，致使該等請求項無法為說明書所支持，不符合前揭專利法第26條第2項規定。

2.系爭申請案請求項1至4未界定所請發明用以解決問題之實質技術手段，未敘明必要技術特徵而致不明確；另系爭申請案請求項1、3「包括但不限於」用語之界定範圍不明；請求項4所載「無體財產的附麗、聯合」用語則晦澀難懂，發明所屬技術領域中具有通常知識者難以明確瞭解該等請求項之意義，對其範圍亦存有疑義，系爭申請案請求項1至4未以明確之方式記載，不符合前揭專利法第26條第2項規定。

3.系爭申請案請求項1至4內容未敘明申請專利之標的名稱，不符合前揭專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條第2項規定。

㈢系爭申請案請求項1至4不具發明單一性：

系爭申請案請求項1至4之內容已如前述，查系爭申請案請求項1至4間並無相同或對應之技術特徵，從而當然未有相同或對應之特別技術特徵，於技術上非相互關聯，即非屬一個廣義發明概念。易言之，系爭申請案請求項1至4明顯不具發明單一性，不符合前揭專利法第33條第2項規定。

四、原處分及訴願決定均未以系爭申請案不具進步性為核駁理由，原告關於專利法第22條第2項規定之相關論述，核與原處分或訴願決定理由無涉，自難憑採為判斷原處分或訴願決定有所違誤之論據。

陸、綜上所述，系爭申請案有違專利法第26條第1、2、4項及第33條第2項規定，被告所為不予專利之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，及被告應就系爭申請案作成准予專利之處分，為無理由，應予駁回。

柒、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要，併此敘明。

捌、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　12　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，	1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或

得不委任律師為訴訟代理人	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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡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	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。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 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。 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。
是否符合㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　12　　日

書記官　吳祉瑩