

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第57號

民國114年5月21日辯論終結

原告 星全安創意行銷顧問有限公司

代表人 林心評

訴訟代理人 蔡毓貞律師

郭梵均律師

輔佐人 黃仁浩

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 黃炳燿

參加人 墨攻網路科技股份有限公司

代表人 彭振東

訴訟代理人 吳存富律師

複代理人 張煒婷律師

訴訟代理人 高致君律師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年9月4日經法字第11317304860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，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102年1月14日以「電子兌換券與自動化處理電子兌換券的方法」向被告申請發明專利，經編為第102101383號審查。嗣原告於103年12月31日申請自該案分割出同名稱之第103146659號發明專利，復於108年1月31日申請就前揭第103146659號專利申請案分割出同名稱之第108103844號發明專利（申請專利範圍共1項），經被告審准專利，發給發

明第I691922號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於112年7月26日以系爭專利有違核准時專利法第22條第2項規定提起舉發。案經被告審查，於113年4月29日以（113）智專議(二)04136字第11320425110號專利舉發審定書為「請求項1舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分），原告不服前揭舉發成立部分，提起訴願，經濟部於113年9月4日以經法字第11317304860號訴願決定（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第351至352頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、被告作成原處分時，程序上違反專利法第75條及本院一貫見解共同建構之程序保障義務，及專利審查基準揭示之行政自我拘束原則，亦違反行政程序法第8條所定誠信原則之要求，致使原告喪失補充答辯或申請系爭專利更正之程序權利，該程序瑕疵唯有撤銷原處分方能予以補正及救濟。

二、證據2（即甲證3）未揭露或教示系爭專利請求項1之「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」之差異技術特徵。前述技術特徵應解釋為「可從『兌換券識別碼』而得知『結算金額』的數字為何」，證據2中「憑證資料」與擔保額度僅具有「時序上先後關係」，且其目的乃用於確認是否與選購資料（即所購買的商品項目）相符，無法證明兩筆資料可從「憑證碼」而得知「擔保額度」的數字為何，並無用於後續的撥款程序，自無與金額有對應關係。證據3（即甲證4）、證據4（即甲證5）「唯一識別屬性碼」涵義不明，其「唯一識別屬性碼」即包括消費者簽署網址位址（IP）、交易時間，以及處理時間等為了交易目的所產生卻明顯與交易金額無關更無法對應的資料。「唯一識別屬性碼」雖包含「伺服器回應核許碼」，但並無證據可以說明「伺服器回應核許碼」必然是與交易金額相關且可對應的資料，自無與金額資料有對應關係。不論是證據2或證據2至4之組合，均未

01 揭露或教示系爭專利請求項1之技術特徵，不足以證明系爭
02 專利請求項1不具進步性。

03 三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

04 參、被告答辯及聲明：

05 一、原處分之論述、引用證據段落為避免缺乏上下文而導致有斷
06 章取義之虞，均於參加人提出之爭點範圍內，實質符合參加
07 人對該證據之認知且無礙於作成相同判斷，原處分經審酌雙
08 方當事人之陳述及調查事實證據結果，本於論理法則及經驗
09 法則而為，並未逸脫參加人舉發聲明中所列舉發理由及證
10 據，依最高行政法院105年度判字第546號行政判決意旨，縱
11 與兩造所陳容有差異，仍應認定未涉及專利法第75條之職權
12 審查。經被告面詢後審酌舉發理由及舉發證據並未導致爭點
13 不明確，調查舉發證據之內容，認定舉發證據技術上無疑
14 慮，可比對至系爭專利技術特徵，並無對舉發人行使闡明權
15 必要。若再僅因論述未實質影響判斷結果之事項，而不當贅
16 予原告答辯機會，徒延宕審查進程，亦會導致對參加人不公
17 或影響其救濟時效的弊端。

18 二、系爭專利請求項1所述「其中該兌換券識別碼係對應一結算
19 金額資料」，其中「兌換券識別碼」與「結算金額資料」兩
20 者，參考系爭專利說明書第[0041]、[0042]、[0053]段內
21 容，發明所屬技術領域具有通常知識者尚難直接無歧異得知
22 「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」可解釋為
23 「可從『兌換券識別碼』而得知『結算金額』的數字為何」，
24 況系爭專利說明書第[0042]、[0053]段明確區別「兌換券
25 識別碼」、「結算金額資料」兩個不相同資料。以請求
26 項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之原則，發明所屬
27 技術領域具有通常知識者對於「其中該兌換券識別碼係對應
28 一結算金額資料」技術特徵應解釋為「兌換券識別碼係為一
29 組由金融信託機構所產生之識別碼（或流水號數字、字符
30 等）與結算金額資料有對應（關係）之資料」。而依證據2
31 說明書第13頁第16行至第14頁第18行、第19頁第16至21行內

01 容，已實質隱含「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資
02 料」之技術特徵。

03 三、依證據3第四、七圖及說明書第9頁第11行至第10頁第17行、
04 第13頁第11行至第14頁第24行；證據4第四圖及說明書第8頁
05 第9行至第9頁第21行揭露之內容，發明所屬技術領域具有通
06 常知識者可得知銀行因「消費金額」、「交易金額」、「刷
07 卡要求之金額」（以上可比對至系爭專利結算金額）所進行
08 「給予信託授權」、「傳輸授權碼」、「傳參數予出票系
09 統」等步驟產生伺服器「回應核許碼」肯定是與交易金額相
10 關，證據3、4揭露之方法採用伺服器「回應核許碼」接續產
11 生「唯一識別屬性碼」（兌換券識別碼），故證據3、4之技
12 術內容已明確揭露系爭專利請求項1所述之「其中該兌換券
13 識別碼係對應一結算金額資料」之技術特徵。

14 四、聲明：駁回原告之訴。

15 肆、參加人陳述及聲明：

16 一、針對舉發理由書與原處分引用證據2至4部分，在其各自引用
17 的頁次或行數範圍雖略有不同，但揭示之實質技術內容並無
18 二致，舉發理由書亦具體說明各證據中所載技術內容與請求
19 項中所載之技術特徵的對應關係，原處分未超出舉發聲明範
20 圍引用證據2至4之部分，實質上與參加人引用部分一致，非
21 屬專利法第75條之職權審查。原告指稱原處分引用參加人未
22 引用之段落，為不同之技術特徵論述與比對方式，致其無法
23 答辯云云，容有誤會。

24 二、證據2揭示之「確認訊息」與系爭專利請求項1技術特徵中的
25 兌換券識別碼雖發出訊息之單位不同，惟接收訊息之單位皆
26 屬用戶端角色，又兌換券識別碼亦有確認結算金額之功能，
27 與證據2之「擔保額度」功能相仿，證據2揭示之「憑證碼」
28 係由認證端40產生，認證端40在確認有足夠擔保額度可發行
29 有價憑證時即產生「憑證碼」，該「憑證碼」實質上隱含
30 「該憑證碼對應一交易標的之售價」之技術特徵，證據2所
31 揭示之內容足以說明系爭專利請求項1不具進步性。

01 三、聲明：駁回原告之訴。

02 伍、技術爭點（卷一第415頁）：

03 一、證據2（即甲證3）是否足以證明系爭專利請求項1不具進步
04 性？

05 二、證據2、3、4（即甲證3、4、5）之組合是否足以證明系爭專
06 利請求項1不具進步性？

07 陸、本院判斷：

08 一、系爭專利申請日為102年1月14日，於109年1月8日經審定准
09 予專利（申請卷第69頁），是系爭專利有無撤銷原因，應以
10 核准審定時之108年5月1日修正公布、同年11月1日施行之專
11 利法（下稱核准時專利法）為斷。依核准時專利法第22條第
12 2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請
13 前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。

14 二、系爭專利技術分析：

15 （一）系爭專利所欲解決的問題：

16 現有技術中並無存在一種可用的技術手段來「預防」兌換券
17 發行者有意或過失地超額（超出擔保額度）發行兌換券。而藉
18 由系爭專利實施例，當電子兌換券發行者欲發行一電子兌換
19 券時，可即時地透過電子化方式為結算金額資料，要求金融
20 信託機構確認專有帳戶是否存有對應的擔保額度，而只有當
21 金融信託機構確認專有帳戶存有對應的擔保額度，金融信託
22 機構才會透過電子化方式，提供電子兌換券發行者製作電子
23 兌換券所需的電子兌換券識別碼。缺少此電子兌換券識別
24 碼，電子兌換券發行者即無法發行電子兌換券（系爭專利說
25 明書第[0007]段，卷一第58頁）。

26 （二）系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）：

27 系爭專利公告申請專利範圍共1項，內容如下：

28 一種自動化處理電子兌換券的方法，包含：(a)一電子兌換
29 券發行者從一金融信託機構透過電子化方式收到一兌換券識
30 別碼，其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料；(b)該
31 電子兌換券發行者根據該兌換券識別碼製作一組機器可讀取

碼；(c)該電子兌換券發行者將該組機器可讀取碼透過電子化方式傳送至一使用者終端，藉此該使用者終端將該組機器可讀取碼而記錄於一媒介上而作為一電子兌換券。

三、舉發證據說明：

(一)證據2（即甲證3，以下僅稱「證據2」）為97(西元2008)年9月16日公開之我國第200837653號「有價憑證訂購系統與方法」專利公開案（主要圖式如附件二所示）。

(二)證據3（即甲證4，以下僅稱「證據3」）為100(西元2011)年6月16日公開之我國第201120779號「交易處理權移轉信託元件授信認證之方法與系統」專利公開案（主要圖式如附件三所示）。

(三)證據4（即甲證5，以下僅稱「證據4」）為100(西元2011)年2月1日公開之我國第201104601號「預付型即時信託票卷出票管理系統及其方法」專利公開案（主要圖式如附件四所示）。

(四)證據2至4之公開日期均早於系爭專利申請日102(西元2013)年1月14日，可為系爭專利相關之先前技術。

四、技術爭點分析：

(一)證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.系爭專利請求項1與證據2比對：

(1)關於系爭專利請求項1「一種自動化處理電子兌換券的方法，包含：(a)一電子兌換券發行者從一金融信託機構透過電子化方式收到一兌換券識別碼，其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料；」（下以1A代稱）部分：

①證據2說明書第13頁第11行至第14頁第6行記載「本發明之有價憑證訂購方法的一較佳實施例中，係包括有下列步驟：

（a）接受瀏覽者透過第一通訊媒介登錄一有價憑證訂購系統；……(c)當瀏覽者決定選購某一服務業者之有價憑證時，則進入一認證程序；……(d)進入認證機構資料庫檢核服務業者擔保額度，尚餘擔保額度進行交易，已無擔保額度則拒絕交易跳出系統；……(f)產生一憑證資料其可供瀏覽

者列印成一有價憑證」(卷一第91至92頁)可知，證據2依上開所示步驟，用以處理瀏覽者選購某一服務業者之有價憑證的方法。因此，證據2已揭示系爭專利請求項1之1A「一種自動化處理電子兌換券的方法，包含：」部分技術特徵。

②證據2說明書第13頁第11行至第14頁第6行所記載「本發明之有價憑證訂購方法的一較佳實施例中，係包括有下列步驟：(a)接受瀏覽者透過第一通訊媒介登錄一有價憑證訂購系統；……(c)當瀏覽者決定選購某一服務業者之有價憑證時，則進入一認證程序」；該說明書第20頁第15至21行記載「步驟(531~533)：進入認證機構資料庫檢核服務業者擔保額度，已無額度則認證失敗拒絕付款交易跳出系統網站，認證成功但付款失敗也會跳出系統網站；步驟(54~55)：當認證與付款成功完成交易程序後，則由系統端產生一筆對應於該選購交易之選購資料且將該選購資料傳送及儲存於系統資料庫及認證資料庫中，同時，認證端產生並發送一憑證碼至系統端，其可供瀏覽者自行列印成一有價憑證」(卷一第98頁)所揭露技術內容得知，「有價憑證訂購系統之系統端10」從「認證端40」透過連線方式收到一「憑證碼」，其上開所示「認證端40」經由證據2說明書第13頁第11行至第14頁第6行揭示「認證端40」可提供認證機構檢核服務業者之擔保額度，又該說明書第11頁第3至5行揭示認證機構：泛指承保金融機構，如金控、銀行、保險公司等。是以證據2「有價憑證訂購系統之系統端10」、「認證端40」、「憑證碼」分別對應系爭專利請求項1技術特徵1A之「電子兌換券發行者」、「一金融信託機構」、「兌換券識別碼」，其相關作動亦已揭露於證據2。因此，證據2除未揭示系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」部分技術特徵外，1A其餘技術特徵均已被證據2所揭示。

(2)關於系爭專利請求項1「(b)該電子兌換券發行者根據該兌換券識別碼製作一組機器可讀取碼；」(下以1B代稱)部分：

證據2說明書第20頁第15至21行記載「……同時，認證端產生並發送一憑證碼至系統端，其可供瀏覽者自行列印成一有價憑證」已如前述，其內容所示「憑證碼……可供瀏覽者自行列印成一有價憑證」等語，經由該說明書第12頁第7至9行所記載「由憑證資料所列印出之有價憑證上至少包括有一動態產生之特定的判讀圖案(二維或三維條碼)其係對應於不同憑證資料而變化」或說明書第21頁第1至5行所記載「步驟(561～562)：瀏覽者自行在家裡或是其他地方以印表機將該憑證資料(例如，直接將網頁內容印出)列印成頁面形式的有價憑證，且由憑證資料所列印出之有價憑證上至少包括有一以動態方式產生之特定的判讀圖案(二維或三維條碼)其係對應於不同憑證資料而改變圖案內容」(卷一第90頁、第99頁)，可知證據2係有價憑證訂購系統之系統端10根據該憑證碼製作一組特定的判讀圖案(二維或三維條碼)。因此，證據2已揭示系爭專利請求項1之1B技術特徵。

(3)關於系爭專利請求項1「(c)該電子兌換券發行者將該組機器可讀取碼透過電子化方式傳送至一使用者終端，藉此該使用者終端將該組機器可讀取碼而記錄於一媒介上而作為一電子兌換券」(下以1C代稱)部分：

證據2如前所述係有價憑證訂購系統之系統端10根據該憑證碼製作一組特定的判讀圖案(二維或三維條碼)，再由該說明書第21頁第1至5行所記載「步驟(561～562)：瀏覽者自行在家裡或是其他地方以印表機將該憑證資料(例如，直接將網頁內容印出)列印成頁面形式的有價憑證……」(卷一第99頁)，可知證據2係有價憑證訂購系統之系統端10將特定的判讀圖案(二維或三維條碼)透過連線傳送至一瀏覽者，該瀏覽者將該特定的判讀圖案(二維或三維條碼)列印成頁面形式的有價憑證。因此，證據2已揭示系爭專利請求項1之1C技術特徵。

(4)依上所述，證據2與系爭專利請求項1差異在於證據2未明確揭示系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對應一

01 「結算金額資料」部分技術特徵，惟查：

02 ①證據2說明書第13頁第16至21行記載「(c)當瀏覽者決定選購
03 某一服務業者之有價憑證時，則進入一認證程序；(c1)進入
04 一電子付款程序，以電子方式進行付款；(c2)進入儲值卡付
05 款程序，以儲值點數進行付款；(d)進入認證機構資料庫檢
06 核服務業者擔保額度，尚餘擔保額度進行交易，已無擔保額
07 度則拒絕交易跳出系統」（卷一第91頁）；說明書第20頁第
08 15至21行記載「步驟(531~533)：進入認證機構資料庫檢核
09 服務業者擔保額度，已無額度則認證失敗拒絕付款交易跳出
10 系統網站，認證成功但付款失敗也會跳出系統網站；步驟(5
11 4~55)：當認證與付款成功完成交易程序後，則由系統端產
12 生一筆對應於該選購交易之選購資料且將該選購資料傳送及
13 儲存於系統資料庫及認證資料庫中，同時，認證端產生並發
14 送一憑證碼至系統端，其可供瀏覽者自行列印成一有價憑
15 證」（卷一第98頁）。

16 ②由上述內容可知，證據2揭示瀏覽者對選購某一服務業者之
17 有價憑證進行電子付款，會進入認證機構資料庫檢核服務業
18 者之擔保額度，確認瀏覽者支付的電子付款有足夠的擔保額
19 度，認證機構(即認證端40)始能產生並發送一憑證碼至有價
20 憑證訂購系統之系統端10。換言之，證據2之瀏覽者對服務
21 業者之間的每筆交易，是否發送一憑證碼至有價憑證訂購系
22 統之系統端10的前提，必需由認證機構(即認證端40)判斷該
23 瀏覽者支付的電子付款是否有足夠的擔保額度，是以證據2
24 已實質隱含憑證碼係由認證機構(即認證端40)所傳送且與瀏
25 覽者支付的電子付款相關，其中證據2之電子付款對應系爭
26 專利請求項1之1A「一結算金額資料」。因此，證據2已揭示
27 系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對應一結算
28 金額資料」部分技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者
29 自能依證據2之技術內容輕易完成系爭專利請求項1之發明，
30 故證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

01 2.原告雖稱系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對
02 應一結算金額資料」部分技術特徵，在於可從「兌換券識別
03 碼」而得知「結算金額」的數字為何，證據2固然時序上
04 「擔保額度」之認證步驟在前，而「憑證碼」之發行步驟在
05 後，但僅憑此並無法證明兩筆資料有對應關係(即是否可從
06 「憑證碼」而得知「擔保額度」的數字為何)，同理證據
07 3、證據4「唯一識別屬性碼」(或所含之「回應核許碼」)
08 涵義不明，自無與金額資料有對應關係；「兌換券識別碼」
09 本身雖不必然含有「結算金額資料」，但可由「兌換券識別
10 碼」得知「結算金額資料」等情(卷一第20至27頁、第528
11 頁)，惟查：

12 (1)系爭專利請求項1所載「其中該兌換券識別碼係對應一結算
13 金額資料」係界定兩者對應關係，並無可從「兌換券識別
14 碼」而得知「結算金額」的數字為何之技術特徵，蓋由系爭
15 專利說明書第[0016]段記載「……該電子兌換券發行者根據
16 兌換券識別碼、結算金額資料、以及兌換項目資料製作一組
17 機器可讀取碼；……」；或第[0051]段記載「……該組機器
18 可讀取碼，以取得兌換券識別碼、兌換項目資料與結算金額
19 資料」內容，並未揭露由「兌換券識別碼」得知「結算金
20 額」數字為何之相關技術特徵描述，從上開說明書內容充其
21 量只能從「該組機器可讀取碼」得知「結算金額」數字為
22 何，是原告認定從「兌換券識別碼」可得知「結算金額」數
23 字為何之技術特徵，解讀上並非「兌換券識別碼」本身含有
24 「結算金額資料」。

25 (2)系爭專利請求項1之「其中該兌換券識別碼係對應一結算金
26 額資料」技術特徵，不應解讀為可從「兌換券識別碼而得知
27 『結算金額』的數字為何」，已如前述。原告認為「消費者
28 只要利用該兌換券識別碼向金融信託機構進行查詢，即可得
29 知結算金額」(卷一第21頁)，然有關此類「經查詢得知」
30 之間接對應關係，已為證據2所揭露，證據2之電子付款對應
31 系爭專利請求項1中1A之「一結算金額資料」，已如前述，

證據2說明書第14頁第1至3行揭露「當交易程序完成後，則由系統產生一筆對應於該選購交易之選購資料」，且於同頁第17至18行揭露「當該憑證資料與對應之選購資料比對結果為符合時，則進入一電子撥款程序」（卷一第92頁），隱含由選購資料可得知電子撥款程序之結算金額，而憑證資料又與選購資料對應，故由憑證碼即可「經查詢得知」結算金額。

3.原告主張證據2之「憑證資料」乃是由憑證資料產生模組所產生，而不是由認證端(對應於金融信託機構)所產生，根本不相當於系爭專利之兌換券識別碼；證據2所揭露之二維或三維條碼亦是由憑證資料所產生，並非根據金融信託機構所產生之兌換券識別碼所製作等情(卷一第446頁、第535頁)。惟證據2揭露之認證端產生的憑證碼可對應兌換券識別碼，已如前述，而證據2說明書第22頁第16至20行揭露「認證端產生並發送一憑證碼至系統端，其可供瀏覽者自行列印成有一有價憑證」、「瀏覽者自行在家裡或是其他地方以印表機將該憑證資料(例如，直接將網頁內容印出)列印成頁面形式的有價憑證」，及該說明書第18頁第9至10行揭示「一憑證資料產生模組146，用以產生一可供瀏覽者自行列印之憑證資料」（卷一第100頁、第96頁），是以認證端產生一憑證碼至系統端，其目的為「可供瀏覽者自行列印成有一有價憑證」，而瀏覽者自行列印之憑證資料則是透過系統端之憑證資料產生模組所產生，可知憑證資料之原始來源即認證碼，為因應列印而產生憑證資料，憑證資料至少包含憑證碼應無疑義，故前述證據2依據憑證資料對應選購資料，亦相當於憑證碼對應選購資料，另所列印之二維或三維條碼亦相當於依據憑證碼所製作，應無疑義，原告所述並不可採。

(二)證據2、3、4之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.證據3、4未對應揭示系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」部分技術特徵：

證據3說明書第13頁第20至22行、證據4說明書第8頁第18至20行揭露「於信託銀行端，根據管理票券（卷）系統提供廠家之通過審核票券（卷）商品交易明細，同意核撥信託帳戶中簽核對應之交易金額並完成系統商請款程序，其中指定每一筆交易之唯一識別屬性碼(ID)」(卷一第165頁、第194頁)，可知證據3、4揭示之唯一識別屬性碼，皆為每一筆交易所指定，即唯一識別屬性碼係與每一筆交易相關，不同於系爭專利請求項1之兌換券識別碼即是用以製造電子兌換券，換言之，證據3、4之唯一識別屬性碼為對應購買票券之交易，而系爭專利請求項1則對應票券本身，參以證據3第9頁第13至14行揭示「透過一票券client端(終端機)人機操作介面進行點選商品、張數及附加儲值優惠選項勾勒」(卷一第161頁)，即知其唯一識別屬性碼可對應多張票券，故證據3、4之「唯一識別屬性碼」與系爭專利請求項1之「兌換券識別碼」之技術內容不同，作用、功能亦不相同，雖皆與交易金額相關，然無法對應系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」部分技術特徵。

2.證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，雖證據3、4未對應揭示系爭專利請求項1之1A「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」部分技術特徵，然證據2既足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據2、3、4之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

五、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第8條規定：

(一)原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當

01 事人之陳述及調查事實、證據之結果，本於論理法則及經驗
02 法則而為判斷，則非屬專利法第75條之職權審查。又在舉發
03 審查階段，應強調專利專責機關之專業及其職權調查之能
04 事，未提出之理由及證據之範圍，自不能太過限縮，更無與
05 行政訴訟階段之「新證據」同視。是以，若係存在之多數引
06 證案，其中之如何結合關係，基於職權調查之職權，不應限
07 縮，自係屬已提出之理由及證據，專利專責機關當然應予以
08 判斷（最高行政法院[105年度判字第546號](#)判決意旨參照）。
09 本件證據2至4均係參加人於舉發程序中所提出之證據組合，
10 並非「舉發人未提出之理由及證據」，而專利專責機關即被
11 告本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查
12 事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則，於舉發爭點範
13 圍內作判斷，並不受參加人及專利權人陳述內容之拘束。又
14 參加人主張證據2或證據2至4之組合足以證明系爭專利請求
15 項1不具進步性，原處分亦認上開主張可輕易完成系爭專利
16 請求項1之發明，雖與參加人引用段落略有不同，惟並未超
17 出舉發爭點之範圍，亦未引入參加人所未主張之理由及證
18 據，依前述說明，自非屬專利法第75條所稱職權審查之情
19 形。至於原告所引本院其他判決及專利審查基準內容（卷一
20 第19頁、第512至515頁），核與本件案情有別，均難執為有
21 利原告之論據。原告主張被告作成原處分時，程序上違反專
22 利法第75條及本院一貫見解共同建構之程序保障義務，亦違
23 反專利審查基準揭示之行政自我拘束原則云云，並不可採。

24 (二)行政程序法第8條規定：「行政行為，應以誠實信用之方法
25 為之，並應保護人民正當合理之信賴」。原告主張被告於11
26 3年3月7日面詢紀錄表第2點記載內容，使原告信賴若被告欲
27 引用證據2至4中未經參加人引用之技術內容，作為審定理由
28 之論述依據，必會先發函通知原告，使原告有應對機會，基
29 此信賴，原告便未對證據2至4記載之一切技術內容漫無邊際
30 地預為答辯，亦未提前申請系爭專利更正，然被告未行使闡
31 明權即作出不利於原告之原處分，使原告遭受不見於參加人

引用段落技術內容之突襲，失去補充答辯與申請系爭專利更正之機會，違反前揭規定之誠信原則與信賴保護原則云云。然該面詢紀錄表關於「被告意見」部分共有3點記載：「1. 有關被舉發人於面詢表達更正意願，惟專利法第74條第3項已規定明確更正時機點，舉發理由書並未聲明民事訴訟案件之繫屬，應按專利法規定。2. 本局認為證據2-4中，舉發人未引用之技術內容，本局認為在技術上有疑慮且有行使闡明權之必要，將另行發函通知。3. 舉發人若未於113年3月20日前補充舉發補充理由書，事後將不予受理，按現有資料續行審查」（卷一第79頁），綜觀其前後文義，第3點業已載明若參加人未於113年3月20日前補充舉發補充理由書，事後將不予受理，按現有資料續行審查，第1點亦已載明系爭專利得申請更正期間規定，第2點所稱之發函通知，當繫於案情有無闡明必要，非必為之，縱有因證據2至4引用技術內容疑慮，被告將發函通知闡明之對象亦為參加人，該第2點內容尚難認有原告所謂「若被告欲引用證據2至4中未經參加人引用之技術內容，作為審定理由之論述依據，必會先發函通知原告，使原告有應對機會」之意涵，被告於同年4月29日所為原處分，當無原告所指違反行政程序法第8條規定情事。

柒、綜上所述，系爭專利請求項1違反核准時專利法第22條第2項規定，原處分所為「請求項1舉發成立，應予撤銷」之審定，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，為無理由，應予駁回。

捌、本件判決基礎已經明確，當事人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，並無逐一論述必要。

玖、結論：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，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 6 月 25 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
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	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。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認	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。

01

為適當者，
亦得為上訴
審訴訟代理
人

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(一)、(二)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(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 114 年 6 月 25 日

03

書記官 吳祉瑩