

智慧財產法院行政判決

109年度行專訴字第19號

原告 東信國際有機股份有限公司

代表人 朱冠亦（董事長）

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 楊淑珍

參加人 新石代綠能有限公司

代表人 陳楷（董事）

訴訟代理人 黃世瑋律師

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109年3月19日經訴字第10906301900號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人及訴外人○○○前於民國105年12月12日以「蜂巢式多層次遠紅外線煅燒土」向被告申請發明專利，經被告編為第000000000號審查，於107年8月22日准予專利（下稱系爭專利），申請專利範圍共1項，並發給發明第I636971號專利證書。嗣原告於108年4月12日以系爭專利有違核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發。案經被告審查，以108年10月16日（108）智專三（五）01103字第10820980580號專利舉發審定書為「請求項1舉發

不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以109 年3 月19日經訴字第10906301900 號決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張略以：

(一)系爭專利標的物煅燒土乃無機物的組成，經高溫煅燒根本不可能呈現特殊蜂巢式結構，此由原告提出的系爭專利產品即可得知，系爭專利既不可能產生蜂巢式結構，即不具發明專利要件，遑論有何新穎性、進步性可言。被告核准系爭專利顯有重大瑕疵，涉及瀆職。系爭專利是○○○竊取原告技術而來，○○○掏空原告公司已被判刑，原告依專利法第42條請求被告辦理面詢、勘驗專利實體物，然被告置之不理逕為本件處分，致原告遭受重大損害。法律不應成為犯罪者之幫兇，法院不應受限法條，而應給予原告公正裁決。

(二)並聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應對第I636971 號「蜂巢式多層次遠紅外煅燒土」發明專利作成「舉發成立，應予撤銷」之審定。

三、被告答辯略以：

(一)原告係以系爭專利不具新穎性、進步性提起舉發，則應以各證據是否足證系爭專利不具新穎性、進步性為斷，與○○○是否為真正發明申請權人無涉。新穎性、進步性之審查係以申請專利範圍所載發明為審查對象，被告並無勘驗系爭專利實體產品之必要。原告於舉發審查階段並未申請面詢，況本件舉發案情已臻明確並無辦理面詢之必要。

(二)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

01 四、參加人除援引被告答辯外，另補充略以：

02 (一)原告所提舉發證據無法證明系爭專利不具新穎性、進步性，
03 至於原告當庭提出的系爭專利產品應不具證據能力，且與本
04 案無關。

05 (二)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

06 五、本院得心證之理由：

07 (一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定
08 。」現行專利法第71條第3項本文定有明文。查系爭專利申
09 請日為105年12月12日，經被告審查後於107年8月22日准
10 予專利等情，有系爭專利之專利申請書及專利核准審定書附
11 卷可參（見申請卷第24、91頁），是系爭專利有無撤銷之原
12 因，應以核准審定時之106年1月18日修正公布、同年5月
13 1日施行之專利法為斷。次按利用自然法則之技術思想之創
14 作，且可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，核准
15 時專利法第21條、第22條第1項前段定有明文，但發明如為
16 「申請前已見於刊物者」或「為其所屬技術領域中具有通常
17 知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得取得
18 發明專利，同法第22條第1項第1款及第2項亦有規定。而
19 對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法之規定
20 者，依同法第71條第1項、第73條第1項規定，得附具證據
21 ，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專
22 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
23 據證明之。

24 (二)原告之舉發理由及證據為：「證據2」及「證據4」證明系
25 爭專利不具新穎性，「證據4」及「證據2、3之組合」證
26 明系爭專利不具進步性。然證據3為原告於106年3月委託

光鹽檢測科技股份有限公司所製之FIMVAS產品分析檢驗報告（見舉發卷第52至56頁），其非屬公開資料且報告日期晚於系爭專利申請日（105 年12月12日）；證據4 為殷康金事業股份有限公司產品型錄（見舉發卷第50至51頁），其封面或內頁並未見出版或印刷日期，無法判斷其公開日，經本院當庭曉諭原告應證明證據3、4 為本件適格之先前技術（見本院卷第247 頁），然原告仍未證明，故證據3、4 自無法採為系爭專利之先前技術。至於證據2 為95年2 月21日公告之我國第I249442 號「經改良的土壤及其製造方法、並利用彼來提昇土壤效能、處理生物性廢棄物和維持豬舍清潔的方法」發明專利案（見舉發卷第57至59頁），其公告日早於系爭專利申請日（105 年12月12日），可為系爭專利之先前技術。

(三)證據2 無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性：

1.系爭專利（如附圖所示）為一種蜂巢式多層式遠紅外線煨燒土，其主係利用金屬與土壤混和後經由高溫煨燒，形成一結構如同蜂巢式多層次遠紅外線煨燒土。而該煨燒土於高溫定溫煨燒後，可釋放出不同強度與波長的遠紅外線，其蜂巢式結構，使其釋放之遠紅外線以不規折狀進行折射，而加強其反射強度。而藉由上述之特點所得之功效，進而為一可多方應用的蜂巢式多層次遠紅外線煨燒土（見舉發卷第62頁）。系爭專利請求項僅有1 項，內容如下：「一種蜂巢式多層次遠紅外線煨燒土，該煨燒土之內含物係混和一個以上之金屬、非金屬及陶土之組合物，其係藉由一高溫煨燒手段後產出之具有蜂巢式多層次結構之煨燒土，其中，所述之組合物之組成比例係為陶土56.4%、鋅0.3%、鎳0.1%、鋁0.4%、砷

0.5%、鐵12%、鉛0.3%、煤30% 混和後加工呈現蜂巢狀結構，其應用可作為淨水器、淨化養殖池、飼料添加物、土壤改良劑。」。

2.證據2 是關於一種製造改良土壤的方法，其請求項5 揭示該方法之步驟包含形成一煅燒土，由證據2 說明書表1 內容可知，該煅燒土包含銅、鋅、鎘、鎳、鉻、鉛及其他氧化物及有機質等（見舉發卷第58頁），惟，證據2 未揭示其煅燒土應呈蜂巢式結構，亦未揭示該煅燒土包含如系爭專利請求項1 所界定之鋁、砷、鐵及煤等成分及該等成分之組成比例，因此，證據2 並未揭示系爭專利請求項1 「具有蜂巢式多層次結構」及「組成比例係為陶土56.4%、鋅0.3%、鎳0.1%、鋁0.4%、砷0.5%、鐵12%、鉛0.3%、煤30%」技術特徵。據上，證據2 並未揭示與系爭專利請求項1 相同之發明，自無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

(四)證據2、3之組合無法證明系爭專利請求項1不具進步性：

證據3 無法作為系爭專利之先前技術，已如前述，自無法與證據2 為組合。再者，證據2 並未揭示系爭專利請求項1 「具有蜂巢式多層次結構」及「組成比例係為陶土56.4%、鋅0.3%、鎳0.1%、鋁0.4%、砷0.5%、鐵12%、鉛0.3%、煤30%」技術特徵，已如前述，而原告也未舉證證明該等差異技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，因此，亦無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(五)證據4無法證明系爭專利請求項1不具新穎性、進步性：

證據4 無法作為系爭專利之先前技術，已如前述，自無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性。

(六)原告雖執前詞主張本件應舉發成立，然查：

- 01 1.原告稱系爭專利不可能呈現特殊蜂巢式結構，該專利是○○
02 ○竊取原告公司技術而來云云，並於本院提出所謂的系爭專
03 利產品，欲證明系爭專利不可能產生蜂巢式結構（見本院卷
04 第292 頁）。然查，本件原告是以系爭專利有違審定時專利
05 法第22條第1 項第1 款（新穎性）及第22條第2 項（進步性
06 ）提起舉發，該舉發成立與否應以各證據是否足證系爭專利
07 之發明不具新穎性、進步性為斷，本院僅能就原告所提舉發
08 證據，基於系爭說明書記載之內容，依新穎性、進步性審查
09 標準為審理，至於原告上開所指，係屬系爭專利說明書是否
10 明確且充分揭露而可據以實現、申請專利範圍是否為說明書
11 所支持，及系爭專利權人是否為專利申請權人問題，核屬其
12 他舉發事由，與本件舉發事由為專利法第22條之新穎性、進
13 步性無涉，原告自應另提起舉發以資救濟，本院亦於準備程
14 序中向原告闡明上情（見本院卷第247 頁），原告仍執與本
15 件舉發事由無關之情事為主張，所述自不可採。至於原告又
16 稱被告核准系爭專利顯有瑕疵涉嫌瀆職云云，亦與本件新穎
17 性、進步性之爭點無涉，仍無法為有利原告之認定。
- 18 2.原告又主張被告未辦理面詢或勘驗專利實體物，是原處分必
19 然違法云云。但新穎性、進步性之審查是以系爭專利申請專
20 利範圍所載發明為審查對象，非以專利產品為審查對象，自
21 無勘驗專利產品之必要，況專利法第42條是規定專利專責機
22 關「得」（而非「應」）依申請或職權辦理面詢或勘驗，因
23 此被告於舉發審查階段即使未依上開規定辦理面詢或勘驗，
24 亦無程序違法可言，原告上開主張亦無足取。
- 25 3.原告又稱法律不應成為犯罪者之幫兇，法院不應受限法條，
26 而應給予原告公正裁決云云。但法官審理案件應依法審判，

01 本件是專利舉發事件，原告提起本件舉發既然自行擇定以專
02 利法第22條之新穎性、進步性作為舉發事由，本院自應在該
03 範圍內為審理，而原告在本件訴訟中經本院曉諭爭點後，仍
04 未能證明系爭專利與其所提之舉發證據完全相同、能直接無
05 歧異得知或僅為上下位概念（即不具新穎性），亦未能證明
06 系爭專利之發明與舉發證據間之差異為該發明所屬技術領域
07 中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成（即不具進步性
08 ）），本院即無法為有利原告之判決。

09 六、綜上所述，系爭專利並未違反核准時專利法第22條第1項第
10 1款及第2項之規定，從而，是被告所為系爭專利「請求項
11 1舉發不成立」之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持
12 ，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，
13 並請求命被告作成系爭專利請求項1舉發成立應予撤銷專利
14 權之處分，為無理由，應予駁回。

15 七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張、答辯或未經援引之
16 證據，經本院審酌後認為對判決結果不生影響，爰不一一論
17 列，併此敘明。

18 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
19 條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

20 中 華 民 國 109 年 11 月 19 日

21 智慧財產法院第一庭

22 審判長法官 李維心

23 法官 陳忠行

24 法官 蔡如琪

25 以上正本係照原本作成。

26 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）。

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241條之1第1項前段），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1項但書、第2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.上訴人或其法定代理人具備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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

	、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。	

中 華 民 國 109 年 11 月 30 日
書記官 邱于婷