

從行政訴訟案例探討智慧財產法院與智慧局見解之歧異

林國塘¹

壹、前言

由亞洲專利代理人協會台灣總會所主辦之「專利有效性認定標準研討會」，於今年（2010年）9月25日在台灣大學法律學院霖澤館舉行，會中第一場次係邀請劉國讚教授主講「現行專利審查及舉發審理實務有關有效性之見解」，而筆者即為該場次與談人之一。由於當天受到發言時間之限制（與談人限10分鐘），因此，並未將筆者個人之意見充分表達，特於會後撰文回應劉教授所主講內容之相關議題。劉教授於專文結論中指出「智慧財產法院與智慧局對於有效性的判斷標準，有以下差異：（一）有關新穎性的判斷，智慧財產法院判斷標準對專利權人較有利；（二）有關進步性的判斷，智慧財產法院判斷標準對專利權人較不利²」。本文將以智慧財產法院98年全年之專利行政訴訟案例做研析，來觀察智慧法院與智慧局對於有效性的判斷標準之差異，並探討智慧局舉發審查之品質，以做為回應劉教授前述論文之結論。

貳、數字會說話

從智慧財產法院98年全年之專利行政訴訟案例統計數字³，可得知智慧局98年全年於智慧財產法院之專利行政訴訟案例經判決者有121件，經裁定駁回者有10件，經撤回者有4件。其中經判決者121件中，智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷者共30件（詳參表1）；另經訴願決定撤銷智慧局原處分而當事人上訴案件共10件，被智慧財產法院將訴願決定撤銷者1件，維持訴願決定者共9件（亦即間接撤銷智慧局原處分）（詳參表2）。若按經判決者121件中直接撤銷智慧局原處分者30件計算之，智慧局行政訴訟被撤銷率高達25%（亦即維持率75%），換言之，智慧局行政處分經提起行政訴訟者有25%不被智慧財產法院認同；若按經判決者121件中直接及間接撤銷智慧局原處分者39件計算之，智慧局行政訴訟被撤銷率更高達

1 作者目前任職於智慧財產法院，擔任主任技術審查官（97年7月至今）一職，曾任經濟部中央標準局專利處專利審查委員、智慧財產局專利二、三組專利審查官兼科長、專利一組專利高級審查官兼副組長等職務。

2 劉國讚，現行專利審查及舉發審理實務有關有效性之見解，專利有效性認定標準研討會講義，頁14，99年9月25日。

3 根據智慧財產法院統計室之資料，98年智慧局專利行政訴訟案件經判決者包括舉發、異議（修法前舊案）、再審查核駁等類型案件共計121件。

32%（亦即維持率68%）；換言之，智慧局行政處分經提起行政訴訟者有32%不被智慧財產法院認同。上述撤銷率數字（25%或32%）皆遠高於智慧局98年報所公布之行政訴訟被撤銷百分比19.67%⁴。經查，智慧局所公布該行政訴訟被撤銷百分比(19.67%)之計算方式，係以當年度被撤銷案件數（47件）除以當年度提起行政訴訟件數（239件）所計算得出，此與一般行政訴訟被撤銷率之計算方式，即以當年度被撤銷案件數除以當年度行政訴訟判決件數者有所不同。一般而言，當年提起行政訴訟件數會比當年行政訴訟判決件數多，因為案件提起後可能被裁定駁回或撤回，剩下者才會經判決者，且會有時間差之問題（亦即當年提起行政訴訟案件不會全部皆在當年判決）。

表1：智慧財產法院98年專利行政訴訟將訴願決定及原處分均撤銷案件統計表⁵

項次	裁判字號	裁判日期	原處分內容	撤銷事由
1	97行專訴第52號	980108	發明舉發不成立	部分不具進步性
2	97行專訴第54號	980122	新型舉發成立	應具新穎性，未審進步性
3	97行專訴第44號	980122	發明再審查不准	理由不備，應審進步性
4	97行專訴第59號	980219	新型異議不成立	擬制喪失新穎性
5	97行專訴第49號	980312	發明舉發成立	應具新穎性，未審進步性
6	97行專訴第28號	980312	新型舉發成立	應具新穎性，未審進步性
7	97行專訴第64號	980312	新型舉發不成立	應不具進步性
8	97行專訴第63號	980409	發明再審查不准	符合26條第2項
9	97行專訴第81號	980430	新型異議不成立	應不具進步性
10	98行專訴第10號	980507	新型舉發不成立	應不具進步性
11	98行專訴第2號	980514	發明舉發不成立	漏未審酌
12	97行專訴第45號	980521	發明舉發不成立	應不具進步性（新證據）
13	97行專訴第70號	980527	發明舉發不成立	應不具進步性
14	98行專訴第8號	980604	新型舉發不成立	應不具進步性
15	98行專訴第1號	980611	發明舉發不成立	應不具進步性（新證據）
16	97行專訴第62號	980625	發明再審查不准	請求項13未論究
17	97行專訴第80號	980625	新型舉發不成立	應不具進步性
18	98行專訴第12號	980625	新型舉發不成立	應不具進步性
19	98行專訴第34號	980806	新型舉發成立	應准更正
20	98行專訴第37號	980813	發明再審查不准	應具進步性
21	98行專訴第26號	980827	新型舉發成立	應具進步性
22	98行專訴第46號	980917	新型舉發成立	應具進步性
23	98行專訴第52號	981008	新型舉發不成立	應不具進步性（新證據）
24	98行專訴更（一）第2號	981029	新型舉發不成立	應不具進步性
25	98行專訴第78號	981029	新型舉發成立	應准更正

4 經濟部智慧財產局，98智慧財產局年報，頁57。

5 作者自行整理。

26	98行專訴第62號	981105	新型舉發成立	應具進步性
27	98行專訴第63號	981112	發明再審查不准	應具產業利用性
28	98行專訴第45號	981118	新型舉發成立	應准更正
29	98行專訴第66號	981118	新型舉發不成立	應不具進步性
30	98行專訴第58號	981203	發明再審查不准	未予申復機會，亦未逐項審查

表2：智慧財產法院98年專利行政訴訟經訴願會將原處分撤銷案件統計表⁶

項次	裁判字號	裁判日期	原處分內容	訴願撤銷事由	行政判決
1	97行專訴第16號	980219	新型舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
2	97行專訴第77號	980625	新型舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
3	98行專訴第15號	980820	新型舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
4	98行專訴第36號	980827	新型舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
5	98行專訴第33號	980831	新型舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
6	98行專訴第59號	981022	發明舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
7	98行專訴第72號	981203	新型舉發不成立	應不具進步性	維持訴願決定
8	97行專訴第48號	980226	發明舉發成立	* 專利權歸屬	維持訴願決定
9	98行專訴第13號	980730	發明舉發成立	應具進步性	維持訴願決定
10	98行專訴第69號	981112	發明舉發成立	應具進步性	撤銷訴願決定

* 註：長庚非唯一專利申請權人

若將智慧財產法院98年全年之專利行政訴訟判決案件再區分為舉發（含異議）案、再審查申請案以及其他案件分別計算其被撤銷件數及被撤銷率（詳參表3-1、3-2），我們得知舉發（含異議）案、再審查申請案以及其他案件之判決案件數分別為103件、16件及2件，而被撤銷件數分別為舉發（含異議）案33件、再審查申請案6件及其他案件0件，其中被撤銷原處分最多者為舉發（含異議）案占85%，再審查申請案次之，占15%。但經計算各類型案件之被撤銷率，其被撤銷率分別為舉發（含異議）案32%、再審查申請案38%以及其他案件0%，可見專利行政訴訟案件中被撤銷率最高者為再審查申請案（38%），其次才是舉發（含異議）案（32%）；而其他案件2件係有關優先權以及送達之爭議，智慧局原處分之認定皆獲得智慧財產法院之支持，維持率為100%。

表3-1：智慧財產法院98年專利行政訴訟各案件類型被撤銷件數統計表⁷

案件類型	舉發（含異議）案	再審查申請案	其他案件	合計
* 被撤銷件數	33件	6件	0件	39件
百分比	85%	15%	0%	100%

6 作者自行整理。

7 作者自行整理。

* 註：被撤銷件數包括直接及間接被智慧財產法院撤銷件數，所謂間接撤銷件數是指原處分被訴願會撤銷而智慧財產法院維持訴願決定之件數。

表3-2：智慧財產法院98年專利行政訴訟各案件類型被撤銷率統計表⁸

案件類型	舉發（含異議）案	再審查申請案	其他案件	合計
判決件數	103件	16件	2件	121件
被撤銷件數	33件	6件	0件	39件
被撤銷率	32%	38%	0%	32%

若將智慧財產法院98年全年之專利行政訴訟判決舉發（含異議）案件再區分為「舉發成立」以及「舉發不成立」二類，並分別計算其判決件數、被撤銷件數以及被撤銷率（詳參表4）。我們得知舉發（含異議）案103件中「舉發成立」以及「舉發不成立」件數分別為54件、及49件，而被撤銷件數分別為11件及22件，經計算後被撤銷率分別為「舉發成立」20%及「舉發不成立」45%；可見智慧局審定「舉發成立」案件被撤銷率較低，亦即被維持率較高，代表智慧局「舉發成立」案件之見解被認同度較高，是否意謂著智慧局「舉發成立」案件之品質較佳；而智慧局審定「舉發不成立」案件被撤銷率較高，亦即被維持率較低，代表智慧局「舉發不成立」案件之見解被認同度較低，其原因為何，實有待深入分析之。據筆者所知，日本無效審判案件中被東京智慧財產高等法院維持率較高者亦是無效審決成立之案件⁹。

表4：智慧財產法院98年專利行政訴訟舉發（含異議）案被撤銷率統計表¹⁰

案件類型	舉發成立	舉發不成立	合計
判決件數	54件	49件	103件
被撤銷件數	11件	22件	33件
被撤銷率	20%	45%	32%

前述專利行政訴訟案件中被撤銷率最高者為再審查申請案（38%），其被撤銷原因不一（詳參表5）；按智慧財產法院撤銷事由有「理由不備，應審進步性」、「未予申復機會，亦未逐項審查」、「請求項13未論究」、「應具產業利用性」、「應具進步性」等等，可見智慧局再審查申請案之被撤銷原因僅屬個案問題，並無撤銷事由之集中性。

8 作者自行整理。

9 根據日本特許廳之網站資料，對於發明專利之無效審判成立與否，最近三年之數字如下：2007年無效審決成立142件、不成立82件，2008年無效審決成立182件、不成立92件，2009年無效審決成立123件、不成立123件。發明、新型專利無效審決經判決結果：2007年駁回原告之訴者79件、撤銷原審決者29件，2008年駁回原告之訴者72件、撤銷原審決者27件，2009年駁回原告之訴者78件、撤銷原審決者29件。筆者乃根據來台演講之日本審判官所指出日本無效審決成立者被法院維持者較高。

10 作者自行整理。

表5：智慧財產法院98年專利行政訴訟「再審查不准」被撤銷案件統計表¹¹

項次	裁判字號	裁判日期	原處分內容	撤銷事由
1	97行專訴第44號	980122	發明再審查不准	理由不備，應審進步性
2	97行專訴第63號	980409	發明再審查不准	符合26條第2項
3	97行專訴第62號	980625	發明再審查不准	請求項13未論究
4	98行專訴第37號	980813	發明再審查不准	應具進步性
5	98行專訴第63號	981112	發明再審查不准	應具產業利用性
6	98行專訴第58號	981203	發明再審查不准	未予申復機會，亦未逐項審查

前述智慧局審定「舉發成立」案件被撤銷率較低，亦即被維持率較高，見解被認同度較高；98年其被撤銷件數11件，其中4件是因為進步性之見解未被智慧財產法院認同，3件是因為新穎性之見解未被智慧財產法院認同，3件是因為不准更正之見解未被智慧財產法院認同，1件是因為專利權歸屬認定未被訴願會及智慧財產法院認同，撤銷事由詳參表6。由上分析可知，智慧局審定「舉發成立」案件被撤銷原因大致上平均落在「進步性」、「新穎性」以及「更正是否實質變更」三種事由。

表6：智慧財產法院98年專利行政訴訟「舉發成立」被撤銷案件統計表¹²

項次	裁判字號	裁判日期	原處分內容	撤銷事由
1	97行專訴第54號	980122	新型舉發成立	應具新穎性，未審進步性
2	97行專訴第49號	980312	發明舉發成立	應具新穎性，未審進步性
3	97行專訴第28號	980312	新型舉發成立	應具新穎性，未審進步性
4	98行專訴第26號	980827	新型舉發成立	應具進步性
5	98行專訴第46號	980917	新型舉發成立	應具進步性
6	98行專訴第62號	981105	新型舉發成立	應具進步性
7	98行專訴第34號	980806	新型舉發成立	應准更正
8	98行專訴第78號	981029	新型舉發成立	應准更正
9	98行專訴第45號	981118	新型舉發成立	應准更正
* 10	97行專訴第48號	980226	發明舉發成立	專利權歸屬（長庚非唯一專利申請權人）
* 11	98行專訴第13號	980730	發明舉發成立	應具進步性

* 註：項次10至11案件係間接被智慧財產法院撤銷者。

前述智慧局審定「舉發不成立」案件被撤銷率較高（45%），亦即被維持率較低，見解被認同度較低。98年其被撤銷件數為22件，其中17件是因為進步性之見解未被智慧財產法院認同，3件因為「新證據」加入而導致原處分被撤銷，1件因為新穎性之見解未被智慧財產法院認

11 作者自行整理。

12 作者自行整理。

同，1件因為「漏未審酌」而導致原處分被撤銷，詳參表7。由上分析可知，智慧局審定「舉發不成立」案件因為進步性之見解未被智慧財產法院認同之比率最高亦最集中（占77%），其次為「新證據」（占14%）加入而導致原處分被撤銷者。由於智慧局審定「舉發不成立」案件被撤銷率較高（45%），且因為進步性之見解未被智慧財產法院認同之比率亦最高（77%），此印證本文前言中指出「劉教授於專文結論（二）有關進步性的判斷，智慧法院判斷標準對專利權人較不利」之見解，亦即智慧局審定「舉發不成立」案件（具進步性）被智慧財產法院改判為不具進步性而撤銷原處分之比率高（35%）¹³；智慧局審定「舉發成立」案件（不具進步性）被智慧財產法院改判為具進步性而撤銷原處分之比率低（7%）¹⁴。

表7：智慧財產法院98年專利行政訴訟「舉發不成立」被撤銷案件統計表¹⁵

項次	裁判字號	裁判日期	原處分內容	撤銷事由
1	97行專訴第52號	980108	發明舉發不成立	部分不具進步性
2	97行專訴第70號	980527	發明舉發不成立	應不具進步性
3	97行專訴第64號	980312	新型舉發不成立	應不具進步性
4	97行專訴第81號	980430	新型異議不成立	應不具進步性
5	98行專訴第10號	980507	新型舉發不成立	應不具進步性
6	98行專訴第8號	980604	新型舉發不成立	應不具進步性
7	97行專訴第80號	980625	新型舉發不成立	應不具進步性
8	98行專訴第12號	980625	新型舉發不成立	應不具進步性
9	98行專訴更（一）第2號	981029	新型舉發不成立	應不具進步性
10	98行專訴第66號	981118	新型舉發不成立	應不具進步性
11	97行專訴第45號	980521	發明舉發不成立	應不具進步性（新證據）
12	98行專訴第1號	980611	發明舉發不成立	應不具進步性（新證據）
13	98行專訴第52號	981008	新型舉發不成立	應不具進步性（新證據）
14	97行專訴第59號	980219	新型異議不成立	擬制喪失新穎性
15	98行專訴第2號	980514	發明舉發不成立	漏未審酌
* 16	97行專訴第16號	980219	新型舉發不成立	應不具進步性
* 17	97行專訴第77號	980625	新型舉發不成立	應不具進步性
* 18	98行專訴第15號	980820	新型舉發不成立	應不具進步性
* 19	98行專訴第36號	980827	新型舉發不成立	應不具進步性
* 20	98行專訴第33號	980831	新型舉發不成立	應不具進步性
* 21	98行專訴第59號	981022	發明舉發不成立	應不具進步性
* 22	98行專訴第72號	981203	新型舉發不成立	應不具進步性

* 註：項次16至22案件係間接被智慧財產法院撤銷者。

13 「舉發不成立」案件被撤銷率為45%，乘以因進步性之見解未被認同之比率77%，即得出35%。

14 「舉發成立」案件被撤銷率為20%，乘以因進步性之見解未被認同之比率36%（4件除以11件），即得出7%。

15 作者自行整理。

參、行政訴訟撤銷事由研析

我們從智慧局98年度年報得知，智慧局專利行政訴訟被撤銷百分比由96年4.53%、97年9.48%至98年19.67%，被撤銷率可謂節節高升，其原因為何？智慧局確實應該深入分析之，方能知己知彼百戰百勝。從表面上看，是否因為專利行政訴訟環境改變所造成，意即自97年7月1日起我國成立智慧財產法院，專利行政訴訟案件即由智慧財產法院負責審理，而智慧財產法院設有技術審查官來協助審理，是否因此造成智慧局專利行政訴訟被撤銷率節節高升之主因，有待持續觀察之。從實質面上看，其原因為何，似值得探討。以下僅就智慧財產法院98年全年之專利行政訴訟判決案例121件中，智慧局專利行政訴訟案件直接或間接被撤銷者39件做撤銷事由分析，以探討智慧局專利行政訴訟案件被撤銷率升高之原因，期能瞭解智慧財產法院與智慧局見解之歧異處。

我們將智慧局專利行政訴訟案件直接或間接被撤銷者39件之撤銷事由做分類，其中因為進步性要件認定差異而被撤銷原處分者24件（占62%），因為新穎性要件認定差異而被撤銷原處分者4件（占10%），因為智慧財產案件審理法33條新證據而被撤銷原處分者3件（占7.5%），因為更正案實質變更認定差異者3件（7.5%），因為其他事由而被撤銷原處分者5件（占13%），詳參表8。

表8：智慧局專利行政訴訟案件被撤銷事由統計表¹⁶

撤銷事由	進步性要件	新穎性要件	審理法第33條新證據	更正案是否實質變更	其他	合計
被撤件數	24件	4件	3件	3件	5件	39件
被撤百分比	62%	10%	7.5%	7.5%	13%	100%

由上述統計分析可知，因為進步性要件認定差異而被撤銷原處分者占62%最多，因為新穎性要件認定差異而被撤銷原處分者占10%次之，再來才是因為智慧財產案件審理法第33條新證據以及更正案實質變更認定差異而被撤銷原處分者皆占7.5%；以下就前述四種較重要之撤銷事由來探討智慧財產法院與智慧局見解之歧異分析。

一、進步性要件認定基準之差異

在專利審查實務中，可專利性最主要之要件在於進步性，而進步性是一個高度不確定之法律概念，因此，在判斷上非常的主觀，尤其是在發明完成後去判斷，難免流於後見之明；要如何避免判斷進步性時流於主觀擅斷或流於後見之明，此為國際上各專利大國皆欲解決之難題，

¹⁶ 作者自行整理。

例如：美國採「建議法」(Suggestion test)、歐洲採「問題解決法」(Problem/solution approach)為解決之道¹⁷。我國專利實務上，判斷進步性大致採用「相乘功效法」¹⁸，該判斷法乃將發明與先前技術相較，若發明能產生「無法預期的功效者」，則判定發明具進步性；反之，則判定發明不具進步性。此種判斷法必須進行二個步驟之分析，較能避免主觀擅斷或流於後見之明；第一步驟應先進行結構特徵之分析，第二步驟應再進行功效之分析。舉例來說，系爭專利請求項1 = 技術特徵A + 技術特徵B，判斷請求項1是否具進步性時，應先進行結構特徵之分析，找出技術特徵A揭露於引證1，再找出技術特徵B揭露於引證2或公知常識，此時可證明請求項1之發明為先前技術之組合(引證1 + 引證2)，但尚不足以否定請求項1發明的進步性，應再進行功效之分析。若系爭專利請求項1之發明能產生功效甲、乙、丙，此時必須分析功效甲、乙、丙是否已見產生於引證1與引證2之中，若是，則判定請求項1發明所產生之功效僅為引證1與引證2所產生功效之相加，並未產生新功效或無法預期的功效者，判定請求項1之發明乃為先前技術之簡易組合，並不具進步性；若否，亦即請求項1功效甲、乙、丙未完全見於引證1與引證2之中，此時代表請求項1發明所產生之功效非僅為引證1與引證2所產生功效之相加，已產生了新功效或無法預期的功效而具有相乘功效，難謂請求項1之發明為先前技術之簡易組合，故具進步性。

本文前言中指出「劉教授於專文結論(二)有關進步性的判斷，智慧法院判斷標準對專利權人較不利」之見解，而本文分析亦發現智慧局審定「舉發不成立」案件(具進步性)被智慧財產法院改判為不具進步性而撤銷原處分之比率高(35%)；智慧局審定「舉發成立」案件(不具進步性)被智慧財產法院改判為具進步性而撤銷原處分之比率低(7%)。這種分析結果下，是否意謂智慧財產法院比較容易判定系爭專利不具進步性，又是否意謂著智慧財產法院所定位「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之程度較高¹⁹，因此較容易判定系爭專利不具進步性，或者是說智慧財產法院後見之明之成分較高，也因此較容易判定系爭專利不具進步性。如同上述，進步性是一個高度不確定之法律概念，屬於非常主觀的判斷，因此殊難論斷智慧財產法院與智慧局在判斷進步性上孰是孰非，然而我們可以從二者於判斷進步性時，其比較系爭專利與先前技術是否具進步性之論理過程，何者較具邏輯性、合理性以及客觀性來判斷，此部分留待專利實務界人士去觀察或分析。由前述分析可知，因為進步性要件認定差異而遭撤銷原處分者占62%為最多，智慧局必須慎重研究之。

此外，申請專利範圍的解讀錯誤，因而造成判斷是否具進步性之基礎不正確，最後導致被

17 林國塘，歐洲專利進步性「問題解決法」解析，智慧財產權月刊74期，94年2月，頁50。

18 「相乘功效法」之判斷法乃將發明與先前技術相較，判斷發明所產生之功效為先前技術之功效相加或相乘之結果；發明若能產生先前技術之功效外尚能產生新功效或無法預期之功效，則該發明較諸先前技術產生相乘功效，則判斷該發明具進步性。反之，發明僅產生先前技術之功效外未產生新功效或無法預期之功效，則該發明較諸先前技術僅產生相加功效，則判斷該發明不具進步性。「相乘功效法」乃筆者根據我國專利審查基準內容歸納所得之見解，依據現行專利審查基準所載，判斷一發明是否具進步性之關鍵在於：將發明與先前技術相較後，判斷該發明是否為輕易完成？而是否輕易完成關鍵在於：該發明是否產生無法預期之功效(或稱新功效)而定，此為判斷一發明是否具進步性之關鍵所在。現行專利審查基準第二篇第三章3.4.2.1又將「發明具有無法預期之功效」列為判斷進步性之輔助性判斷因素，實屬不當。

19 智慧財產法院迄今未曾在任何判決公開其所定位「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之程度。

撤銷原處分者有之，例如：97行專訴第52號等案件，即因申請專利範圍的解讀錯誤而導致認定舉發不成立被撤銷。97行專訴第52號案件智慧局對於申請專利範圍的解讀錯誤之地方，主要在於解釋申請專利範圍時，乃誤解專利法第56條第3項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」之法意，而於解釋申請專利範圍時必然參酌說明書，並將說明書所載之限制條件讀入於申請專利範圍中。即是將說明書所載實施例或圖式之實施例，主動的將其讀入於申請專利範圍中，使得請求項之專利範圍自動縮小，因此在審查舉發案時較容易認定為「舉發不成立」，也因此造成智慧局「舉發不成立」案件被智慧財產法院撤銷比率較高之主因。智慧局有些審查官似乎不知申請專利範圍之解釋雖得參酌說明書（發明說明及圖式），但不得將說明書所載之限制條件而未載於申請專利範圍者讀入於申請專利範圍中²⁰。前者「參酌說明書」之目的在於利用專利說明書以確定申請專利範圍文字、用語的意義，後者「將說明書所載之限制條件讀入於申請專利範圍中」則是將專利說明書有記載而申請專利範圍未記載的限制條件，導入於申請專利範圍之中，造成增加申請專利範圍所未記載的限制條件，因而限縮了申請專利範圍；顯然「參酌說明書」與「將說明書所載之限制條件讀入於申請專利範圍中」二者係不同之意義。

二、新穎性要件認定基準之差異

新穎性要件之判斷，乃將系爭專利與先前技術一對一做比對，可以說是一翻兩瞪眼，「相同」、「不同」一分析即知，故新穎性要件可以說是客觀性要件。根據前述分析，因為新穎性要件認定差異而遭撤銷原處分者共有四件，其中三件係智慧局原處分認定不具新穎性，而智慧財產法院認定具新穎性，另外一件係智慧局原處分認定具新穎性，而智慧財產法院認定不具新穎性。由此觀之，似乎意謂智慧財產法院對不具新穎性之認定採比較嚴謹之尺度，此部分也應證本文前言中指出「劉教授於專文結論（一）有關新穎性的判斷，智慧法院判斷標準對專利權人較有利」之見解。

根據智慧局專利審基準，判斷不具新穎性之四種態樣為：（1）完全相同，（2）差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，（3）差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，以及（4）差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵²¹。我們從行政訴訟案例中分析得知，在判斷是否具新穎性時，智慧財產法院對於（2）差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵以及（4）差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵之判斷，採取較嚴謹之認定基準。因此，智慧局認定為不具新穎性者，常會被智慧財產法院改判為具新穎性者。

此外，按照智慧局現行專利審查基準第二篇第三章3.2「進步性之概念」章節，載明「進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制

20 專利侵害鑑定要點，第三章鑑定方法，頁35。

21 專利審查基準第二篇第三章2.4新穎性之判斷基準。

喪失新穎性)之後始予審查,不具新穎性者,無須再審究其進步性」。又現行專利審查基準第五篇第一章6.4「舉發審定之注意事項」章節,載明「舉發人主張系爭專利不具新穎性、進步性之理由及法條,審定書中應先論究新穎性,如經審查系爭專利具有新穎性,應再審查是否具進步性,若已認定該專利不具新穎性,雖無再審究進步性之必要,但為避免行政救濟機關誤認專利專責機關漏未審酌當事人主張之事項,應於審定書敘明:『審查進步性之有無,係以具有新穎性為前提,系爭專利既不具新穎性,自無再審究進步性之必要,併予說明。』因此,審查時,勿以同一證據認定不具新穎性且不具進步性,或以『技術特徵完全相同(或實質上相同)』為不具進步性之理由」。因此,智慧局對於申請案或者舉發案之審查,皆根據現行專利審查基準操作「不具新穎性者,無須再審究其進步性」。然而對於舉發案之審理,智慧財產法院已形成不同於智慧局之審查模式。根據99年度高等行政法院法律座談會提案四²²,會議記錄節錄如下:一、「法律問題:甲對乙之專利提出舉發,舉發理由為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性,請求撤銷系爭專利權。經濟部智慧財產局審定結果,認舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性,乃為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分(對於系爭專利是否不具進步性部分,認無庸再予審認),乙不服提起訴願,遭決定駁回,遂提起行政訴訟,請求撤銷訴願決定及原處分,法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性,但可證明系爭專利不具進步性時,應如何判決?討論意見有甲說:撤銷訴願決定及原處分;乙說:駁回原告之訴。」二、「大會研討結果:多數採甲說。」三、「甲說:撤銷訴願決定及原處分。(一)原處分及訴願決定均僅對舉發證據是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查而已,則法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。茲原處分既有違誤,即應連同訴願決定併予撤銷。(二)至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性,因原處分機關並未加以審查,法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷原處分,發回原處分機關智慧財產局另為處分時,由智慧財產局行使第一次判斷權。(三)依專利法第71條第1項規定,專利專責機關於舉發審查時,得依申請或依職權通知專利權人限期為更正。茲原處分機關就系爭專利是否具進步性部分,既未加以審查,如法院就此部分逕予審理,無異剝奪權利人依上開法條更正之程序利益,故仍應發回原處分機關另為處分,給予權利人更正之機會。」由上得知,智慧局只審查新穎性之案件,一旦智慧財產法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性,但可證明系爭專利不具進步性時,乃撤銷訴願決定及原處分。因此,智慧局對於舉發案之審查,目前根據舉發審查基準操作「不具新穎性者,無須再審究其進步性」之模式,勢必做調整,否則一旦智慧財產法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性時,而智慧局原處分又未加以審查進步性,此時,只有被撤銷原處分重回審查一途。

三、智慧財產案件審理法第33條之影響

智慧財產案件審理法第33條第1項規定:「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院仍應

²² 司法院公報第52卷第8期第193至194頁。

審酌之。」因此，舉發人仍可在行政訴訟階段就同一撤銷理由提出新證據，造成智慧財產法院審酌新證據後導致撤銷智慧局舉發不成立之審定。例如：97行專訴第45號、98行專訴第1號及98行專訴第52號等案件皆因新證據而撤銷原處分。因新證據加入後導致撤銷智慧局舉發不成立審定之案件，約占被撤銷案件總數之7.5%，此乃非戰之罪，而係智慧財產案件審理法第33條之影響使然。

四、更正案實質變更認定之差異

我們知道在舉發案件中，被舉發人（即專利權人）常會於答辯時主動提出申請專利範圍更正本，用以限縮申請專利範圍，以避免未即時限縮而構成專利權被撤銷之理由。例如：98行專訴第34號、98行專訴第78號以及98行專訴第45號之舉發案件中，被舉發人皆提出申請專利範圍更正本，經智慧局認定該等案件之申請專利範圍更正本已實質變更，故不准其更正本之申請。然而智慧財產法院則把前述案件之原處分撤銷，其主要撤銷事由在於認定被舉發人所提出之申請專利範圍更正本並無實質變更，應准其更正。以98行專訴第78號為例，智慧局在判斷更正本是否實質變更一事上，尚有些待修正之處，茲列舉如下：第一，未「項對項」逐項審查更正本，即未根據更正本申請專利範圍之各請求項對應於原公告本請求項，一項一項去判斷是否實質變更；第二，判斷是否實質變更時，只重形式判斷而未實質判斷。智慧局因更正案是否實質變更認定之差異而被撤銷案件約占被撤銷案件總數之7.5%。

肆、結語

據上分析，智慧財產法院與智慧局對於有效性的判斷標準之差異，主要在於進步性要件認定差異（占被撤銷案62%），其次為新穎性要件認定差異（占被撤銷案10%），再來即是更正案是否實質變更認定差異（占被撤銷案7.5%）。進步性要件認定之差異方面，殊難論斷智慧財產法院與智慧局之見解孰是孰非，主要因為進步性在判斷上非常的主觀，尚難客觀的比較二者之差異點；然而在申請專利範圍的解讀上，智慧局常將說明書所載實施例或圖式之實施例，主動的將其讀入於申請專利範圍中，使得請求項之專利範圍自動縮小，因而較易審定「舉發不成立」，也因此造成「舉發不成立」案件被撤銷率較高之主因。新穎性要件認定差異方面，智慧財產法院似乎在「直接且無歧異得知」以及「直接置換」判斷上，採取較嚴謹之認定基準，較不易判定不具新穎性。在判斷申請專利範圍更正本實質變更方面，智慧局較容易判定更正本實質變更，茲將上述筆者研析心得與各位讀者分享。