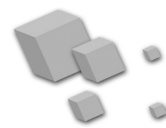




我國之專利無效審判 原則的探討

——與日本專利無效制度之比較



高山峰*

壹、前言

1950年中央標準局兼辦專利業務時，當時的中央標準局局長為向賢德先生。向局長不但留學德國具有理工專業背景，且精通英德語文，因而對於申請專利範圍請求項的記載體制，採取歐美的多項制，對於申請專利範圍請求項的審查，無論是專利申請案或專利舉發案，皆採取逐項審查、逐項審定制，所以在專利申請案之審定，有「部分請求項准專利、部分請求項不准專利」之審定，例如申請案號第11834號的專利申請案，其在中央標準局1968年2月1日出版的標準月刊第184期所刊載的審定公告3809號之審定，即為「部分請求項准專利、部分請求項不准專利」之審定；在舉發案之審定，有「部分請求項舉發成立、部分請求項舉發不成立」之審定，例如上述之同一申請案號第11834號的專利舉發案，其在中央標準局1974年10月1日出版的專利公報第2卷第10期刊載其(63)台專字第8716號舉發審定書之審定，即為「部分請求項舉發成立、部分請求項舉發不成立」之審定。故我國早期對於舉發案之審定，係採取「部分請求項無效原則」（亦即對於申請專利範圍記載有二個以上請求項者，採取可以為「部分請求項無效〔舉發成立〕、部分請求項有效〔舉發不成立〕原則」）。

* 專利師、台灣國際專利法律事務所行政救濟部主任。

爾後不知自何年起迄今，對專利舉發案之審定，竟採「部分請求項舉發成立即全部請求項舉發成立」之審定（此種審定有些類似日本昭和62年以前對「一（個）發明有二以上請求項」所採之「一部無效即全部無效原則」¹），從而產生在審查時只要審查到全部所有請求項中有一個請求項不符合專利要件，即不再審查其餘之請求項，而將一案中的全部請求項審定舉發成立撤銷全部專利權的弊病，因而引起民間的反彈聲浪，乃導致智慧財產局不得不於2004年11月15日發布通告，宣告該局於同年7月1日起實施逐項審查制度。然而，在智慧財產局宣示採逐項審查制度後，卻遭遇到經逐項審查結果，難免有部分請求項不符合專利要件、部分請求項符合專利要件的情形。此時，智慧財產局雖聲稱「基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利」為由，而將不符合與符合專利要件的部分請求項合在一起，一併將全部請求項審定舉發成立，撤銷全部請求項專利權，但仍然令人難以信服。

目前，經濟部智慧財產局起草送立法院審議中的《專利法修正草案》第81條第2項規定：「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」及第84條第1項規定：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。」而於修法說明中，絕口未再提及所謂之「基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利」的說法，顯示智慧財產局已有重新接受我國早先所採之「部分請求項專利無效原則」的態度。惟令人不解的是，該局既然對目前在立法院審議中的《專利法修正草案》中已放棄所謂之「基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利」的概念，而改採築基於「逐項審查制」的「部分請求項專利無效原則」，則為何對於目前同樣採「逐項審查制」的舉發案，卻仍然堅持「基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利」的概念，而採取「部分請求項無效即全部所有請求項無效原則」，不但在見解上及法理上前後自相矛盾，而且亦使得目前被舉發的專利權仍處於極不利的地位。

最近最高行政法院在其民國2010年12月2日99年度判字第1290號判決廢棄原判決，發回智慧財產法院另為適法之裁判的主要理由中，對「基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利」概念已有所質疑，而指稱「原判決僅以基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，而維持原處分及訴願

¹ 吉藤幸朔，特許法概說，昭和63年6月，498-499頁。

決定，但關於系爭專利申請專利範圍第7項屬獨立項，有何無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由何在？應予詳究而未予詳究，自有未洽。」筆者擬以一己之淺見，拋磚引玉，呼籲智慧財產局及智慧財產法院不必待《專利法修正草案》通過立法施行，現階段即可對專利舉發案採行「部分請求項無效原則」，並就依現階段的法制即可採行的依據與優點，以及其實際相關問題，於本文中予以說明。

貳、我國與日本的專利無效審判制度較接近

我國的專利舉發之審判（相當於日本的專利無效審判），包含三種程序，即舉發、訴願及訴訟程序。專利舉發之審查，屬於經濟部智慧財產局職掌。當人民認為一件專利申請案有不合專利要件，應不准予專利之情形，而智慧財產局卻准予專利時，人民可依專利法明定的法定舉發事由，向智慧財產局提出舉發，請求撤銷該專利權。故設立專利舉發制度之目的，係在撤銷已准專利而事實上卻不符合專利要件之專利權，而不是在撤銷已准專利而事實上符合專利要件之專利權。此時，如舉發人（請求撤銷專利權的人）或專利權人（被舉發人）不服智慧財產局所作成之專利舉發審定，則先要向經濟部提起訴願，經訴願決定仍不服之後，始得向智慧財產法院提起撤銷原處分（即撤銷舉發審定）之撤銷訴訟，如再不服智慧財產法院判決，則可向最高行政法院上訴。

日本的專利無效審判，包含二種程序，即請求無效審判及訴訟。日本專利無效審判的審決（相當於我國的舉發審定）係屬於日本特許廳審判部的職掌。由於該審判部係隸屬於特許廳的內部單位，因此審判部所為的專利無效審判之審決，並非一般法院的判決，而是相當於我國智慧財產局的專利舉發審定。當人民認為一件發明有不合專利要件，應不准專利之情形，而日本特許廳竟准予專利時，人民可依特許法明定的法定無效事由，向特許廳提出無效審判之請求，請求審決該發明專利無效。如請求無效審判之人或專利權人不服特許廳之審決時，則向日本東京高等法院之特別支部「知的財產高等裁判所」（相當於我國智慧財產法院）提起撤銷審決之撤銷訴訟，如再不服「知的財產高等裁判所」裁判，則可向最高法院上訴。亦即日本的專利無效審判，雖沒有如我國有訴願程序，但差異不多。除上述之程序外，我國與日本皆同樣在民事專利侵權訴訟中，經被告抗辯請求項的專利無效時，亦得由

該受理訴訟之普通法院為特定請求項或全部請求項的專利無效性或有效性的判斷，因而，一般都認為我國之專利審判制度與日本較為接近，實非無緣故。

事實上，兩者除上述在制度上較接近外，我國的專利法與日本的特許法所規定的重要條文，在實質上相類似者也不少。茲僅舉下文有引述的類似條文如下：

一、我國專利法第1條：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以及促進產業發展，特別制定本法。」之規定，與日本現行特許法第1條之規定相似。

二、我國專利法第32條第2項：「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。」之規定，與日本現行特許法第37條之規定相似（按日本現行特許法第37條中之「經濟產業省令で定める技術的關係を有すること」的規定，與我國經濟部發布之專利法施行細則第23條的規定類似）。

三、我國專利法第45條第1項前段：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利。」與日本現行特許法第51條第1項之規定相似。

四、我國專利法第64條第1項：「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」之規定，與日本現行特許法第126條第1項之規定類似。

參、目前我國與日本所採的專利無效審判原則不相同

我國的專利無效審判制度雖然與日本較為接近，連專利法的一些重要規定亦與日本特許法規定相似，甚至我國在申請專利範圍中所記載的請求項，也因基於與日本同樣接受發明單一性概念，而與日本同採請求項多項制及逐項審查制，同時目前我國與日本兩國現行的專利法，對於專利無效審判究竟應依「部分請求項無效即全部請求項無效原則」或應依「部分請求項無效原則」而為審判，亦皆未有明文規定，則依理兩國的專利無效審判原則可以相同才是。然而事實上，兩國所採的專利無效審判原則非但不相同，而且可以說是相反。日本「知的財產高等裁判所」所採取的專利無效審判原則係可為「部分請求項無效」的裁判（即可為「部分請求項無效成立，部分請求項無效不成立的裁判」），而我國智慧財產法院採取的專利無效審判原則係為「部分請求項無效即全部請求項無效」的裁判。

日本特許法雖無明文規定專利無效審決及裁判應採「部分請求項無效，部分請

求項有效」之「部分請求項無效原則」，但日本特許廳及日本知的財產高等裁判所之所以會採「部分請求項無效原則」，實係依據其與我國現行專利法第32條第2項相當的特許法第37條：「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するとき、一の願書で特許出願をすることができる。」之規定，而採取「逐項審查」，再根據「逐項審查」結果，而採「部分請求項專利無效原則」者。可見我國目前即時採行「部分請求項專利無效原則」，在現行法制上實亦有其依據，並無需待如《專利法修正草案》將之明文化後始得採行。至於日本採「部分請求項無效，部分請求項有效」之「部分請求項無效原則」的事例，則可以從下列日本特許廳及知的財產高等裁判所的審決及裁判案例而窺知：

【日本案例一】2010/8/19日本對「4-amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bisphosphonic酸或塩的製造方法及前記酸の特定塩」發明專利無效審判事件之平成21年（行ケ）第10180号裁判。

這個系爭案的無效審判請求人（被告）向特許廳請求審判第1931325號「4-amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bisphosphonic酸或塩的製造方法及前記酸の特定塩」發明專利無效。特許廳作出系爭專利請求項6及7違反特許法第29條第2項進步性要件而無效之審決。專利權人不服提起撤銷訴訟，知的財產高等裁判所撤銷特許廳的原審決。

【日本案例二】2010/3/29日本對「粉粒体の混合及び微粉除去方法及並びにその装置」發明專利無效審判事件之平成21年（行ケ）第10142号裁判。

系爭案的無效審判請求人以第3767993號「粉粒体の混合及び微粉除去方法及並びにその装置」發明專利不具進步性要件為理由，請求無效審判。系爭專利之申請專利範圍中的四個請求項皆為獨立項，專利權人更正申請專利範圍。特許廳審理後，准予請求項1至3之更正，不准予請求項4之更正。更正後，特許廳審決請求項1無效，請求項2、3、4「無效不成立」。原告（無效審判請求人）不服對請求項2至4無效不成立部分之審決，提起審決撤銷訴訟。知的財產高等裁判所審理後，維持請求項2及3「無效不成立」之審決，撤銷請求項4「無效不成立」之審決。

【日本案例三】2010/3/10日本對「遊技機」發明專利無效審判事件之平成20年（行ケ）第10467号裁判。

系爭專利係第3069096號發明專利「遊技機」，申請專利範圍共有24項，無效審判請求人以系爭專利不符進步性要件為理由，請求特許廳為無效之審判。特許廳作出請求項1、2、5、7、11至13、15至24之發明專利「無效成立」。請求項3、4、6、8至10、14發明專利「無效不成立」之審決。

原告（無效審判請求人）不服，就無效不成立部分，向知的財產高等裁判所提起審決撤銷訴訟；被告（專利權人）則就專利無效部分提起審決之撤銷訴訟。知的財產高等裁判所依特許法第181條第2項規定將原審決撤銷。

特許廳重為審理時，被告刪除請求項共18項，維持6項並附加10項。特許廳認可其更正後，作出無效不成立之審決。知的財產高等裁判所以特許廳對「部分請求項」的進步性之認定有誤為理由，裁判將特許廳的「部分請求項無效不成立」之審決撤銷，原告（無效審判請求人）其餘之訴駁回。

根據以上日本之三個案例來看，日本特許廳及知的財產高等裁判對部分請求項無效成立與部分請求項無效不成立，係採可同時併於一審決及一裁判中而為之原則，故可簡稱為「部分請求項無效原則」。另外在這裡順便一提，即日本在抗告審判的審決之訴，原係以特許廳長官（相當於我國的智慧財產局局長）為被告，但在抗告審判中有請求人與被請求人時，被告則為請求人或被請求人。所以在上述的日本案例中的被告有時是無效審判請求人，其原因即在於此。如上述的日本案例一的被告即是無效審判請求人，而非特許廳長官。

至於我國專利無效審判採「部分請求項無效即全部請求項無效」的判決，則可從近年的下列判決案例及說明而窺知：

【我國案例一】2009/03/12智慧財產法院97年度行專訴字第38號對第093206216號專利申請案（公告號M255146）「彎曲稜柱聚光片」新型專利舉發事件之判決。

原告為系爭之專利權人。系爭專利經被告智慧財產局審查，認定第1至15項不具新穎性，第6、10、14項不具進步性，而審定全部請求項舉發成立。原告不服提起訴願，訴願決定維持原處分，原告仍不服向智慧財產法院提起撤銷訴訟。智慧財

產法院認定申請專利範圍第1、2、4項為擬制喪失新穎性，另第6、10、14項具進步性。惟因被告無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求項保有專利權，則被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，理由雖有不同，惟結果並無二致，應予以維持，原告之訴應予駁回。

【我國案例二】2010/7/1智慧財產法院99年度行專訴字第15號對094143204號專利申請案（公告號I276515）「金屬輕質化棘輪扳手構造」發明專利舉發事件之判決。

本件系爭專利，原告（專利權人）曾申請更正，智慧財產法院認為雖一部分不可更正，其餘部分可更正，而被告（智慧財產局）在作成處分前，未通知專利權人重新提出更正本，即逕依系爭專利原公告本審查，在程序上固有瑕疵，但未據此撤銷本件舉發成立之原處分，似有違「先程序後實體原則」。

然而智慧財產法院雖續認定第1至4項及第7項不具進步性，第5、6項具進步性，但認為原告並未於舉發審定作成前減縮其不符專利要件之請求項，被告無從依原告一專利說明書而逕自分割為一部請求項維持專利權、一部請求項撤銷專利權之處分，故就系爭專利舉發案仍應為全部舉發成立撤銷專利權之處分。原告之訴應予駁回。

根據上揭我國案例及智慧財產局應受到智慧財產法院見解的拘束來看，可以推測智慧財產局應亦如智慧財產法院同樣是採「部分請求項無效即全部請求項無效原則」。

肆、比較「部分請求項無效即全部請求項無效原則」與「部分請求項無效原則」，兩者何者較優？

一、就符合專利無效審判制度之目的而言

專利無效審判制度的重要目的之一，原在撤銷已准專利而事實上不合專利要件的專利權，並不是在撤銷已准專利而事實上符合專利要件的專利權。因此，在衡量專利無效審判原則何者較能符合專利無效審判制度之目的時，就應依據上述「專利

無效審判制度之目的，係在撤銷已准專利而事實上不合專利要件的專利權，並不是在撤銷已准專利而事實上符合專利要件的專利權」之觀點來衡量。

就一個申請案申請一個發明，其申請專利範圍只記載有一個獨立請求項而言，縱使我國與日本所採之專利無效審判原則相反，兩者在認定是否符合專利要件的論點上如果相同時，則兩者在審判結果皆相同，這是每一個申請案只記載一個發明請求項，而獲得一個發明請求項的專利權的緣故。例如：有人發明甲物、製造該甲物的方法及生產該甲物的機械等三個發明，則申請發明專利時，如依據我國專利法第32條第1項：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」的規定，將上述三個發明，分別申請為三個獨立個別的發明專利申請案。則每一申請案各有一個專利說明書，一個申請專利範圍，其申請專利範圍中都只記載一個獨立請求項（單項制形式）。這個時候，審查時就要審查三個申請案，也就是說要審讀三個專利說明書及三個申請專利範圍。但因該每一申請專利範圍中只記載一個獨立請求項，所以審查每一申請專利範圍時，實際上只是在審查單一個獨立請求項。准駁專利時，要就三個申請案的各別申請專利範圍中的單一個請求項為准駁。若當上述三個各別的單一請求項都取得專利後，舉發人就全部三個申請案的發明專利各別提出舉發，舉發結果，僅有其中一個申請案的單一個請求項專利（如甲物發明專利），被認為不合專利要件而審定發成立、撤銷其發明專利權時，並不影響被認為符合專利要件而舉發不成立之其他二個申請案的請求項專利（如製造該甲物的方法及生產該甲物的機械等專利）的專利權合法存在。這種審判結果，無論是在我國或日本，其結果皆相同，也都符合上述專利無效審判制度係在撤銷已准專利而事實上不合專利要件的專利權，並不是在撤銷已准專利而事實上符合專利要件的專利權之目的。換句話說，在一申請案僅有單一個發明請求項，並無其他請求項存在之情況下，即無所謂究竟應適用「部分請求項無效即全部請求項無效原則」與「部分請求項無效原則」何者較優的問題。

然就上述三個發明，如依據我國專利法第32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。」與依據日本特許法第37條：「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」而提出申請專利時，雖上述三個發明併於一申請案申

請只有一專利說明書，但因依據一個請求項只能記載一個發明的原則，則在其申請專利範圍中就應該會記載有三個各別分開的三個獨立請求項（多項制形式）。例如：請求項1記載為甲物發明、請求項2記載為甲物的製造方法發明、請求項3記載為生產甲物的機械發明，而不能將該三個發明全部記載於同一個請求項中。所以審查時雖只審查一個申請案，但實際上在審查三個發明是否各別符合專利要件，因此就要對三個請求項逐項審查。審查結果，就要記載三個請求項每項的審查意見及理由。如其中有一請求項不具備審查意見及理由，就無法確認該一請求項被審查過，即違反專利審查之規定。當上述三個請求項都取得專利後，舉發人就三個請求項專利全部提出舉發，經舉發審查後，認為僅有其中一個請求項專利（如甲物發明專利）不合專利要件，其他二個請求項專利被認為（如製造該甲物的方法及生產該甲物的機械等專利）符合專利要件時，此時因所採之專利無效審判原則不同，審判結果亦將有所不同。在採取「部分請求項無效即全部請求項無效原則」的場合，既然有一個請求項專利（如請求項1甲物發明專利）被認為不合專利要件，其他二個請求項專利（如請求項2製造甲物的方法發明專利及請求項3生產甲物的機械發明專利）縱使被認為符合專利要件，則三個請求項專利仍被認定應全部舉發成立，撤銷三個請求項的專利權。至於在採取「部分請求項無效原則」的場合，上述三個請求項專利中，將只有其中一個被認為不合專利要件的請求項1的發明專利被審判無效，其他二個被認為符合專利要件的請求項2及請求項3的發明專利，將被審判有效。由此可見，採取「部分請求項無效原則」顯然較符合專利無效審判制度之目的。

二、就專利法立法之目的在保護專利權人的發明，以及符合事實真相、維護法律的公平性及正義形象而言

按世界各國的專利法，莫不訂定其制定專利法之目的係在保護發明。例如：我國專利法第1條明定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以及促進產業發展，特別制定本法。」日本亦有類似規定，其特許法第1條即規定：「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」因此，在他人侵害專利權人之專利時，依法就應該保護專利權人之專利。從而，若專利權人在一申請專利範圍中有如前面所說的甲物、製造甲

物的方法及生產甲物的機械等三個獨立請求項，則可獲得該三個獨立請求項之專利，例如請求項1為甲物品發明專利，請求項2為甲物的製造方法發明專利，請求項3為生產甲物的機械發明專利。此時，若因他人未經專利權人同意擅自製造上述之請求項3的機械外銷國外，專利權人僅控告該他人侵害其請求項3之機械發明專利，而該他人在抗辯該發明專利不合專利要件向專利局提出舉發，請求撤銷全部所有請求項的發明專利權時，若案件進行至撤銷訴訟，法院認定請求項1不合發明專利要件，請求項2及3符合發明專利要件，此時在採取「部分請求項無效即全部請求項無效原則」的場合，法院必然判決請求項1、2及3發明專利全部舉發成立，撤銷全案（請求項1、2及3）的專利權。此種審判的結果，將導致專利權人控告該他人侵害其請求項3之機械發明專利的侵權訴訟敗訴，侵權人勝訴。這個時候，專利權人只有眼睜睜地看著原侵權人繼續且公然地仿造他的請求項3之機械發明銷售，而不必受到法律任何的制裁。顯示在採「部分請求項無效即全部請求項無效原則」之下，不但沒有在保護專利權人，反而在保護侵權人，鼓勵他人違法侵權，不但不符合專利法立法之目的，而且也敗壞社會善良風俗，導致社會秩序不安定。

反觀，在上述的同樣案情之下，在採取「部分請求項無效原則」的場合，法院必然判決請求項1無效成立，請求項2及3無效不成立，因而請求項2及3的專利可有效存在。這個時候，專利權人控告該他人侵害其請求項3之機械發明專利的侵權訴訟勝訴，侵權人敗訴，侵權人就不敢再繼續仿造專利權人的機械發明，不但能保護專利權人，符合專利法立法之目的，而且亦能嚇阻他人不再違法，有助於社會善良風俗之保有及安定社會秩序。

何況，依上述的判斷，請求項2及3既然明明已被認定符合專利要件，如法院依「部分請求項無效即全部請求項無效原則」來判決，強行以審判手段認定請求項2及3不符合專利要件，不但不符合事實真相，亦有損法律的公平性及正義形象。如法院依「部分請求項無效原則」來判決，不但符合事實真相，同時亦可維護法律的公平性及正義形象。因此，無論就專利法立法之目的在保護專利權人的發明，或就符合事實真相、維護法律的公平性及正義形象而言，採「部分請求項無效原則」顯然較優。

三、就避免「訴外審定」、「訴外裁判」之違法而言

我國與日本均為採發明單一性概念及請求項多項制的國家，因此在通常情況下，每一件專利案的申請專利範圍中，經常會記載有二個以上的請求項。若該一專利案的二個以上請求項皆獲准發明專利後，有人認為僅其中部分請求項發明專利（如請求項1物品發明專利）不合專利要件，有違法的舉發理由，其他部分請求項發明專利（如請求項2物品製法發明專利）符合專利要件並無違法的舉發理由，而僅就其認為不合專利要件有違法的部分請求項發明專利（如請求項1物品發明專利）提出舉發請求撤銷專利權。這個時候，我國智慧財產局依法能認為其不連帶將符合專利要件的請求項發明專利（如請求項2物品製法發明專利）一併提出舉發，即依法應不予受理嗎？若依法不能不受理，則受理後認定該被舉發的部分請求項有舉發成立的理由，而依「部分請求項無效即全部請求項無效原則」，是否也應將未被舉發的部分請求項包括在內一併審定全案全部請求項舉發成立？以及為全案全部請求項專利撤銷之處分？如果這樣，豈不違反舉發案採當事人處分權主義？又，如此撤銷之處分有無「訴外審定」之違法？若專利權人爭訟到智慧財產法院，主張被告（智慧財產局）有「訴外審定」之違法，智慧財產法院將如何處理？若智慧財產法院仍依「部分請求項無效即全部請求項無效原則」判決維持原處分而駁回原告之訴，智慧財產法院是否也有「訴外裁判」之違法？凡此衍生的種種法律問題，均顯示我國對專利無效審判採取「部分請求項無效即全部請求項無效原則」，無論在法理上或邏輯上皆有問題。反觀採「部分請求項無效原則」時，在處置同樣一件事，根本不會衍生上述種種的問題。兩相比較，就避免「訴外審定」、「訴外裁判」之違法而言，顯示採「部分請求項無效審判原則」顯然較優。

四、就呼應請求項多項制的逐項審查制之目的及意義而言

按逐項審查係為申請專利範圍的請求項採多項制的一個特色。因為採多項制，一申請案的申請專利範圍中，即經常會有二個以上請求項，且這二個以上請求項所記載的發明，需要各別符合專利要件，才能各別獲准專利，所以需要逐項審查及判斷是否符合專利要件。也因此如果採逐項審查制的话，在無效審判案中，那就要各別記載各請求項的審查理由，並各別審定或判決哪一個請求項專利因符合專利要件

應為無效不成立，哪一個請求項發明專利因不符合專利要件應為無效成立，如此才符合逐項審查制的意義，同時也才能證明審查官曾就每一個請求項審查過。在這樣情況下，當然無效審判原則要採「部分請求項無效」原則（即「部分請求項無效成立，部分請求項無效不成立」原則）較適合。若是採「部分請求項無效即全部請求項無效」原則時，因為其只要選擇性的查到全部請求項中的任一項請求項不具專利要件，就不必再審查其他請求項，就可以依「部分請求項無效即全部請求項無效」原則，審定或判決全案全部請求項專利無效，如此根本不需採逐項審查制。何況如此的審定或判決，也不需麻煩具備未經審查之部分請求項的審查理由，那又何必採逐項審查制自找麻煩呢？因此，顯示採專利無效審判原則時，在呼應請求項多項制的逐項審查制之目的及意義方面，較為真誠實在，至於採「部分請求項無效即全部請求項無效」原則時，在呼應逐項審查制之目的及意義方面則呈現虛假不實的現象。

五、就養成人民的正確是非對錯觀念而言

按專利無效審判的判決，對讓人民明白哪個請求項的發明專利符合專利要件，應為無效不成立；哪個請求項的發明專利不符合專利要件，應為無效成立，從而養成人民的正確是非對錯觀念，是具有很大的教導作用的。若專利無效審判的審定及判決內容中，依逐項審查原則審查結果，明明認定那個請求項的發明符合專利要件，卻在最後的審定及判決的結果，說是應與認定不合專利要件的請求項一併審定及判決全部無效，則無論其理由說得再多麼堂皇，仍然會使人民大失所望，而不相信審定及判決的結果是公正無私的，如此不但無法養成人民的正確是非對錯觀念，反而會混亂人民的是非對錯的觀念。因此，就養成人民的正確是非對錯觀念而言，兩相比較，顯示日本所採之專利無效審判原則較優。

伍、我國目前即採行「部分請求項無效」原則， 在現行法制上有無依據

依據我國現行專利法第32條第2項的規定，既然「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。」則依據此條項規定而申請專利的一個申請案，必然同時申請有二個以上不同發明，該申請案之申請專利範圍中，亦必然存在有二個以上不同發明的請求項。因此，在此具有二個以上不同發明的請求項之情況下，自然必須逐項審查該各別不同發明的請求項所載的發明是否具有新穎性或進步性。所以智慧財產局的專利審查基準第2篇第3章「專利要件」之「2.新穎性」中，其「2.3新穎性之審查原則」才訂定有「2.3.1逐項審查」一項，而規定「新穎性之審查應以每一項中所載之發明為對象，並應就每一請求項判斷是否具新穎性作成審查意見。……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，應分別作成審查意見。」的原因。同時同基準第3章「專利要件」之「3.進步性」中的「3.3進步性之審查原則」也規定：「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象……逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1『逐項審查』所載之內容。」換句話說，專利審查基準中所以採「逐項審查」制，係由於依據專利法第32條第2項的規定，一申請案中可能會有二個以上的不同發明存在，以致一申請案的申請專利範圍中存在有二個以上不同發明的請求項，該各別不同發明的請求項是否具備新穎性或進步性，因其內容及情況各異，自必須採逐項審查方式而予審查。因此，在專利法的條文中雖未見有「逐項審查」一詞，但無可諱言「逐項審查」制是以專利法第32條第2項的規定作為其依據。而依據上述之新穎性及進步性之審查原則，均規定採逐項審查制來看，審查結果，即難免產生部分請求項所載發明不具新穎性，部分請求項所載發明雖具有新穎性但不具進步性；部分請求項所載發明既具新穎性亦具進步性的不同審查結果。

上述第2篇第3章「專利要件」中之新穎性及進步性的逐項審查基準，依據同基準第5篇第1章「專利權之舉發及依職權審查」之「2.法規依據」中之「5.2.3.1.2新穎性、擬制喪失新穎性、進步性」的規定，其「新穎性、擬制喪失新穎性之審查，適用之基準參照第2篇第3章『專利要件』之『2.新穎性』。進步性之審查，適用之基準參照第2篇第3章『專利要件』之『3.進步性』。」亦即，在舉發審查基準上採「逐項審查」制，亦是以專利法第32條第2項的規定作為其依據。因此，舉發之審查，亦應就每一請求項逐項為新穎性及進步性審查，亦同樣難免產生有部分請求項所載發明不具新穎性，部分請求項所載發明雖具有新穎性但不具進步性；部分請求項所載發明既具新穎性亦具進步性的不同之舉發審查結果。

茲爲了容易瞭解起見，在下列的分析表中，以一個申請案中申請有A、B、C等三個發明爲例（設A發明爲A物的發明；B發明爲製造A物的製法發明；C發明爲製造A物的機器發明），因申請專利範圍中記載有請求項1、2、3等三個獨立請求項，經逐項審查的結果，即難免有請求項1所載A發明不具新穎性、請求項2所載B發明具新穎性但不具進步性、請求項3所載C發明具新穎性又具進步性，如此在適用專利法第67條第1項規定時，其舉發審定就有下列表中的態樣及法律效果：

申請專利範圍中之不同請求項所載發明的審查結果	有無違反專利法第 67 條第 1 項第 1 款中的第 22 條	舉發審定結果之態樣及法律效果
請求項1所載A發明不具新穎性。	有違反。 違反專利法第22條第1項之新穎性規定。	審定舉發成立，依專利法第67條第1項規定，應撤銷該發明專利權。
請求項2所載B發明具新穎性，但不具進步性。	有違反。 違反專利法第22條第4項之進步性規定。	審定舉發成立，依專利法第67條第1項規定，應撤銷該發明專利權。
請求項3所載C發明具新穎性又具進步性。	無違反。	審定舉發不成立，該發明原專利權應予維持。
<p>【參考之條文】</p> <p>1.專利法第67條第1項規定，有違反其第1項第1款中的第22條規定之情事者，應依舉發撤銷其發明專利權。</p> <p>2.專利法第45條前段規定，申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利。</p>		

根據上表中之分析，將請求項1及2審定舉發成立，應撤銷其發明專利權；請求項3審定舉發不成立，其發明專利權應予維持。而如此之逐項審定，乃基於逐項審查結果而適用專利法第67條第1項規定時，將產生不同的態樣及法律效果。而所以要逐項審查，則源於依據我國現行專利法第32條第2項的規定，將「二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，於一申請案中提出申請」時，必然有二個以上不同的發明請求項，其發明的技術內容是否符合專利要件的情況亦各自不同，自必須採逐項審查制。因此，我國目前既採逐項審查制，則即行「部分請求項無效」原則，在現行法制上實有其依據。

再者，我國目前在立法院審議中的《專利法修正草案》中所採的「部分請求項專利無效」原則的修法理由，亦是說「依逐項舉發理由進行之審查結果，即有可能

產生部分成立、部分不成立之舉發審定，因此舉發之審定亦係就各請求項分別為之，爰予明定」。可知該《專利法修正草案》所以採「舉發之審定係就各請求項分別為之」（即採可為部分請求項專利無效原則），無非亦是基於「逐項審查」而來的，只是在《專利法修正草案》中，將採「部分請求項專利無效」原則予以明文化而已。

又，觀日本在特許法亦無明文規定對無效的審決及裁判係採「部分請求項專利無效」原則，但卻能依據相當於我國專利法第32條第2項（在專利法修正草案第33條第2項）的特許法第37條：「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」之規定，而採取「逐項審查」，再根據「逐項審查」結果，而採「部分請求項專利無效」原則者。可見我國目前即行採「部分請求項專利無效」原則，在現行法制上實有其依據，並無需待如《專利法修正草案》將之明文化後始得採行。

陸、關於在未對專利說書做更正之下，是否有所謂「無從依一專利說明書而逕自作成一部請求項維持專利權、一部請求項撤銷專利權之處分」的問題

按從前述之我國專利法第64條第1項規定與日本現行特許法第126條第1項規定來看，兩者除文字一為中文另一為日文外，實際上我國的發明專利權人與日本的發明專利權人得申請更正的事項並無不同。再從前所列之日本案例來看，「日本案例一」係發明專利權人沒有向日本特許廳申請過任何更正，日本特許廳仍作出系爭專利的部分請求項專利無效（請求項6及7專利無效）及其他部分請求項專利有效的審決；「日本案例三」在發明專利權人沒有向日本特許廳申請過更正前，日本特許廳也作出系爭專利部分請求項的專利無效（請求項1、2、5、7、11至13、15至24之發明專利無效），以及審決部分請求項的專利無效不成立（請求項3、4、6、8至10、14發明專利無效不成立）的審決。由此可見，日本特許廳在對系爭案作出審決前，縱使系爭案的專利說書未做任何更正，並沒有所謂不能作成一部請求項維持專利

權，一部求項撤銷專利權之處分，則日本能為何我國不能？

至於有人認為日本特許廳這樣作成一部請求項維持專利權，一部求項撤銷專利權處分的作法，在獨立項專利權被撤銷，附屬請求項的專利權被維持之情況下，附屬請求項的解讀將會發生問題一事，那是由於說此話的人沒有深入研究該問題的緣故。因為對於審判無效成立而撤銷專利權的處置，僅須公告被審判無效而撤銷專利權的請求項即可，並無須在公告後令專利權人將該等被撤銷專利權的請求項，從原專利說明書及原核准申請專利範圍（包括審判前已准更正的申請專利範圍）中予以刪除之必要。因為當該等被撤銷專利權的請求項所記載的文字及技術內容未被刪除時，則當然仍存在於原專利說明書及原核准申請專利範圍（包括審判前已准更正的申請專利範圍）中，因而對解讀附屬項並不會發生問題。因為附屬項的解讀，係要將其所依附的獨立項記載的技術內容也解讀在內（參我國專利法施行細則第18條第3項：「於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」之規定），既然被撤銷專利權的獨立項所記載的文字及技術內容未被刪除，則其附屬項絕不會發生解讀上的問題。反而是在公告後自作聰明，而令專利權人將該等被撤銷專利權的請求項，從原專利說明書及原核准申請專利範圍（包括審判前已准更正的申請專利範圍）中予以刪除時，才會造成解讀附屬項時，無從知悉其所依附請求項之所有技術特徵，始會發生解讀困難的問題。由此可見，上述「我國案例三」之判決中所說的：「惟原告並未於舉發審定作成前減縮其不符專利要件之請求項，被告無從依原告一專利說明書而逕自分割為一部請求項維持專利權、一部請求項撤銷專利權之處分，故就系爭專利舉發案仍應為全部舉發成立撤銷專利權之處分」的問題，在採可為「部分請求項無效」原則下，並不會有該問題的存在。因此，我國只要依照上述僅將審判無效而撤銷專利的請求項予以公告之作法，不但沒有上述判決所說的專利說明書分割之問題，同時也不必浪費專利權人及智慧財產局的時間，在文書作業上再去弄一些無必要的事後更正本，以致產生浪費辦公時間、造成積壓案件及有害環保現象。

柒、結 論

我國與日本專利無效審判制度較接近，兩國的專利法一些規定亦近似，申請專

利範圍中所記載的請求項，又皆因基於同樣採納發明單一性概念，而同採多項制及逐項審查制，且兩國現行的專利法，對於專利無效審判究竟應依「部分請求項無效即全部請求項無效原則」而為審判，或依「部分請求項無效原則」而為審判，亦皆未有明文規定。再從本文比較「部分請求項無效即全部請求項無效原則」與「部分請求項無效原則」，兩者何者較優？我國智慧財產局起草現送立法院審議中的《專利法修正草案》，其第81條第2項所訂定為「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」以及第84條第1項所訂定為「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。」不但係築基於現行的逐項審查制上，而且已完全與原來所主張的「基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利」概念脫節，則無論就現行專利法第32條第2項之法理及依據該條項在審查實務上採「逐項審查」運作皆屬可行之下，居於我國解釋法律領導地位之智慧財產法院，自不必等待《專利法修正草案》立法通過，即可逕行採「部分請求項無效原則」。如此，不但可免去繼續違反邏輯及法理坑害目前尚存的專利權，亦可免於落後行政機關的行動，變成行政領導司法，有失法院為解釋法律之領導形象及地位。