



◀ 裁判要旨 ▶

## 最高行政法院99年度判字第1332號判決

【專利法】

【裁判日期】99年12月16日

【裁判要旨】

本件原審以引證1、3之組合或引證1、2、3之組合或引證1、2、4之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；引證1、2及4之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性；引證2及5之組合或引證2及6之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第22項不具進步性；引證1、2及3之組合或引證1、2及4之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第29項不具進步性，而有違系爭專利核准審定時專利法第20條第2項（原判決誤載為94條第4項）規定。依上所述，並無適用法規不當，或認定事實有違論理及經驗法則、判決不適用法規及判決理由不備或判決理由矛盾之違背法令情形。又因引證3、4、5、6及其與引證1、2之組合均係被上訴人於本件訴訟中始提出之新證據，上訴人希斯肯公司無法及時於上訴人智慧局舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，且就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第1項、第12項、第22項、第29項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項是否分別符合專利要件。為兼顧上訴人希斯肯公司對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由上訴人智慧局依上述法律見解再為審查裁量。上訴人智慧局未及審酌被上訴人於訴訟階段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。被上訴人據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由上訴人智慧局就本件舉發申請依原審判決之法律見解另為適法之處分（至於被上訴人請求命上訴人智慧局應為舉發成立之處分部分，因本件尚待上訴人智慧局依原審判決法律見解另為審查，故事證尚未臻明確，無從逕予判斷而駁回被上訴人此部分請求業已確定），於法核無不合。

## 最高行政法院99年度判字第947號判決

### 【專利法】

【裁判日期】99年9月16日

#### 【裁判要旨】

按智慧財產案件審理法第33條規定：「（第1項）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，智慧財產法院仍應審酌之。（第2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」其立法理由為：「一、現行專利法第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同此處理。惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。二、關於在行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。」而其所謂「新證據」者，係指當事人本於同一舉發基礎事實，所另提之獨立新證據而言，如非屬另提之獨立新證據，而僅係原舉發證據之補強，或僅他案訴願程序中之個案審議見解，即未符合該條新證據之規定。

## 最高法院100年度台上字第480號判決

### 【專利法】

【裁判日期】99年7月8日

#### 【裁判要旨】

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術並無貢獻之發明，不具進步性，無授予專利之必要，觀之系爭專利核准時專利法第20條第2項及現行專利法第22條第4項規定甚明。依上開條項規定意旨，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識所能輕易完成者，自不具進步性，否則，即具有進步性。因此，判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利。查系爭論文與系爭專利第6項技術特徵之差異端在系爭論文未明確揭露是否可由「訂閱者自動設定所欲之廣告模式」，且系爭論文未明確揭露廣告主係如何得知使用者所留下之進一步資料，與系爭專利第10項「當媒合條件符合時，通知該廣告主」技術特徵不同，並為原審所確定之事實。乃原審未進一步說明系爭論文所欲解決之問題、功能、特性，泛以系爭論文揭示之技術特徵及依其第43頁之記載，揭露廣告回饋至少可以包含「提供特別的資訊」與「參加抽獎」等技術內容，已足以讓該所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易思及由使用者對廣告模式之廣告回饋進行設定之技術內容，與由通知該廣告主來讓廣告主得知使用者所留下進一步的資料，以進行一對一之行銷溝通技術，尤嫌疏略。上訴論旨，指摘原判決為不當，聲明廢棄，非無理由。