

調 查 意 見

陳訴人陳訴：「渠於 93 年 12 月 24 日以『夾部變體結構改良(二)』向經濟部智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利），經其編為第 93140382 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I287492 號專利證書。嗣第三人李○光以系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經經濟部智慧財產局審查，於 97 年 12 月 1 日以(97)智專三(三)05055 字第 09720666030 號專利舉發審定書為『舉發成立，應撤銷專利權』之處分。陳訴人向經濟部提起訴願，該部以經訴字第 09806107950 號訴願決定駁回；遂提起行政訴訟，經智慧財產法院以 98 年度行專訴字第 51 號判決(下稱系爭判決)駁回。向最高行政法院提起上訴，遭裁定駁回。再向最高行政法院提起再審之聲請，亦遭裁定駁回。歷審法院裁判涉有違失等情。」案經向智慧財產法院調取該院 98 年度行專訴字第 51 號，陳訴人遭經濟部撤銷專利權事件判決歷審卷宗全卷過院審閱。查智慧財產法院及最高行政法院（下稱歷審法院）裁判認事用法尚無違誤。調查意見臚列如下：

- 一、發明專利之申請、專利權之舉發，係以不確定法律概念予以規範，應尊重主管機關相當程度之判斷餘地。
 - (一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項之規定申請取得發明專利。惟如其發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。而對於何謂「創作」、「可供產業上利用」，係以不確定法律概念予以規範，應尊重主管機關相當程度之判斷餘地。惟

主管機關之判斷所根據之事實，是否符合論理法則或經驗法則，法院有衡情斟酌之權，如經斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，認為主管機關判斷專利舉發事實所憑之證據，有顯然疏失，而為主管機關據為判斷之基礎者，其所為之處分即有適用法規不當之違法，此與不確定法律概念應否尊重主管機關相當程度之判斷餘地無涉（最高行政法院 94 年判字第 208 號判決參照）。法條使用不確定法律概念，即係賦予該管行政機關相當程度之判斷餘地。故立法時保留給行政主管機關裁量餘地，使主管機關得依實際個案情形，以其專業知識，作是否違法之判斷，此即行政判斷餘地之精神及內涵所在。蓋「判斷餘地」理論，係指對於行政機關有判斷餘地論之不確定法律概念，法院原則上應尊重行政機關之判斷而不加以審查，在判斷餘地範圍內，行政法院祇能就行政機關判斷時，有無遵守法定秩序、有無基於錯誤之事實、有無遵守一般有效之價值判斷原則、有無夾雜與事件無關之考慮因素等事項審查，其餘有關行政機關之專業認定，行政法院應予尊重（最高行政法院 95 年判字第 2143 號判決參照）。

(二)專利權之主管機關經濟部智慧財產局（經濟部智慧財產局組織條例第 2 條），就專利案件相關事項訂有「專利審查基準彙編」：

- 1、該彙編系參酌歐洲、美國、日本及大陸專利審查指南之架構；另綜整行政法院判決、經濟部訴願審議委員會決定及該局專利協調會報、審查實務會議決議事項等相關資料；並參考世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）專利委員會（WIPO SCP）研討中最新版實質專利法條約（SPLT）及其基準

(guideline)。專利審查基準為專利法及其施行細則具體的細部規範，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦得供申請人為有關專利之申請共同遵守之原則。

2、該彙編第五編詳定「專利權之舉發及依職權審查」。查其內容係就：發明、新型、新式樣專利申請案經公告取得專利權後，由於專利權具有排他之效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，專利法乃設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉由第三人協助專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利之核准更能臻於正確無誤。即專利專責機關在審查發明及新式樣專利申請案應否給予專利權時，其審定准予專利並非毫無爭議，對於新型專利申請案，僅經形式審查認無專利法第 97 條所規定不予專利之情事者，即可准予專利，更無須進行產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性等專利要件之實體審查。除了某些特定情事限由利害關係人提起舉發外，任何人均得對專利權提起舉發。又舉發程序之提起亦常常係源於兩造當事人專利侵權之糾紛，舉發人期望藉由此一程序，對已授予的專利權請求撤銷，以避免涉及侵害專利權。

(三)綜上，發明專利之申請、專利權之舉發，專利法係以不確定法律概念予以規範，應尊重主管機關相當程度之判斷餘地。個案審查時，法院祇能就行政機關有無遵守法定秩序、有無基於錯誤之事實、有無遵守一般有效之價值判斷原則、有無夾雜與事件無關之考慮因素等事項審查，其餘有關行政機關之專業認定，法院應予尊重，本院監察權之行使更無法介入，合先敘明。

二、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 51 號，陳訴人遭經濟部撤銷專利權事件判決程序及認事用法尚無違誤。

(一)就程序面而言：

1、按行政訴訟法第 124 條規定，審判長開始、指揮及終結言詞辯論(指揮訴訟)；第 125 條規定，行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束；第 131 條、第 132 條規定，行政訴訟程序原則準用民事訴訟法相關規定。當事人對於訴訟程序規定之違背應即時提出異議及應於準備程序主張之事項等，否則將產生失權效果，民事訴訟法第 197 條及第 276 條定有明文(第 132 條規定準用)。

2、陳訴人陳訴：渠附上成品，詳述其差異性、功效性、進步性，承審法官不予理會、不讓陳訴人研發人員以及陳述人之訴訟代理人發言或發問，答辯機關完全沒有針對己方的資料作答辯。陳訴人提出功效報告書以及與證據不相同的分析報告書及實物，承審法官卻以專利說明書為重點，對陳訴人所提出之報告與產品未予審酌。另專利說明書中陳訴人提出「提升扳轉拉力防止打滑」、「針對磨牙之螺固元件予以輕易鎖卸」，承審法官亦沒有針對此部分交代，對於補充的實物以及資料亦不予回應。又準備程序中不准陳訴人研發人員表達，也不准陳訴人代操作實物，僅以「與實物無關」為由，與法院得進行勘驗之旨趣相悖。

3、查本案 98 年 7 月 21 日準備程序筆錄：

(1)原告訴訟代理人：原告有帶兩位員工來，系爭專利與舉發證據都是原告申請的專利案，有設計特點在裡面，希

望可以操作給庭上。

(2)法官諭知：本件系爭案與引證案的專利內容及有關圖樣從書面都可以清楚瞭解，而且判斷系爭專利有無進步性是由系爭專利申請範圍來判斷，與實物無關。

4、陳訴人對於訴訟程序規定之違背應即時提出異議及應於準備程序主張之事項等，否則將產生失權效果，已如上述。又當事人聲明之證據，法院應為調查，但就其聲明之證據中認為不必要者，不在此限（行政訴訟法第176條規定準用民事訴訟法第286條）。而本案法官諭知系爭案與引證案的專利內容及有關圖樣從書面都可以清楚瞭解，而且判斷系爭專利有無進步性是由系爭專利申請範圍來判斷，與實物無關乙節，於法尚無違誤。

(二)就實體面而言：

1、發明專利之申請、專利權之舉發，專利法係以不確定法律概念予以規範，應尊重主管機關相當程度之判斷餘地。個案審查時，法院祇能就行政機關有無遵守法定秩序、有無基於錯誤之事實、有無遵守一般有效之價值判斷原則、有無夾雜與事件無關之考慮因素等事項審查，其餘有關行政機關之專業認定，法院應予尊重，已如上述。另依行政訴訟法第189條規定，行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，得心證之理由，應記明於判決。

2、陳訴人陳訴：系爭判決之理由，幾乎根據經濟部智慧財產局專利舉發審定書，及經濟部訴願審議

委員會之訴願決定書內容，而其餘內容未對陳訴人於準備程序以及言詞辯論中所呈報的實物以及分析報告做審酌與交代。另專利說明書中「提升扳轉扭力防止打滑」、「針對磨牙之螺固元件予以輕易鎖卸」，系爭判決亦未審酌與交代云云。判決理由未充分說明論斷進步性之理由及標準何在。

- 3、查本案係就已申請之專利權遭舉發後經撤銷之專利審查個案。系爭判決中，就申請專利範圍共 4 項，其中第 1 項及第 3 項為獨立項，第 2 項及第 4 項則為分別依附於申請專利範圍第 1 項及第 3 項之附屬項，是該 2 項申請專利範圍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性，已就陳訴人及被告機關所提事證一一論述，及說明得心證之理由，並無違背論理及經驗法則。且法院於審查此專利認定與否、撤銷時，應尊重專利主管機關之專業認定，尚難越俎代庖，故判決之理由，縱根據經濟部智慧財產局專利舉發審定書，及經濟部訴願審議委員會之訴願決定書內容，於法尚無違誤。

三、最高行政法院 98 年度裁字第 3210 號裁定駁回陳訴人之上訴；99 年度裁字第 1563 號裁定駁回陳訴人再審之聲請，均無違誤。

- (一)最高行政法院所審理之上訴審，係屬法律審，陳訴人之上訴，未對原系爭判決如何違背法令有具體之指摘，上訴為不合法。

- 1、依智慧財產案件審理法第 32 條規定提起上訴者，除有特別規定外，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。對於智慧財產法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第 242 條定有明文。依同法第 243 條第 1 項

規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第 2 項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院判決上訴，如依行政訴訟法第 243 條第 1 項規定，以智慧財產法院判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若上訴狀或理由書如未依此項方法表明者，即難認為已對智慧財產法院判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。即最高行政法院所審理之上訴審，係屬法律審。

- 2、陳訴人上訴意旨略以：原審未審酌專利法第 1 條鼓勵、保護、利用發明之立法精神，致未充分考量上訴人於原審所提證據 2、證據 3、證據 4、證據 5 與系爭發明專利之連繫關係，亦未具體說明採或不採之理由，誠有判決不備理由之違法。又系爭發明專利與證據 2 兩者最大相異之處，在於系爭發明專利係針對打開嚴重打滑螺絲扣件所為之設計，其具有「可以咬住嚴重打滑螺絲扣件達 70%」之功效，而證據 2 所描述之技術內容，其中間圓弧較平，根本咬不住打滑螺絲扣件，又其尖齒太接近螺母邊角，而第一、二齒為尖角，會因齒數太密而後傷害螺母，且尖齒亦不耐用，在實施數百次後即有導致崩齒之危險。是相較證據 2 該先前技術，系爭發明專利自具有進步性，而非所屬技術領域中具通常知識能輕易完成者。
- 3、最高行政法院以陳訴人上訴以原系爭判決違背法令為由，惟核其上訴理由，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，而非具體說明其有何不

適用法規或適用法規不當之情形，並揭示該法規之條項或其內容，及合於行政訴訟法第 243 條第 2 項所列各款之事實，難認對該判決之如何違背法令已有具體之指摘，上訴為不合法，尚符最高行政法院所審理之上訴審係屬法律審之規定。

(二)最高行政法院 99 年度裁字第 1563 號裁定駁回再審之聲請，業就陳訴人所提聲請再審理由事證一一論述，殊難認有再審事由，於法尚無違誤。

1、按當事人對裁定聲請再審，必須原裁定有行政訴訟法第 273 條之情形者，始得為之，行政訴訟法第 283 條規定甚明。而該法第 273 條第 1 項第 1 款所謂適用法規顯有錯誤者，係指原裁判所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸者而言，至於法律上見解之歧異，聲請人對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由。又按同法第 273 條第 13 款所稱當事人發見未經斟酌之證物或得使用該證物，係指該項證物在前訴訟中即已存在，而當事人不知其存在或不能使用，現始知其存在或始能使用者而言；而同條項第 14 款所稱原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌，係指原判決就該訴訟程序中已經存在並據聲明之證物，未予調查亦未說明不予調查之理由，或已為調查而未就調查之結果予以判斷，如經調查判斷，可使再審原告受較有利益之判決者而言。

2、陳訴人以 98 年度裁字第 3210 號確定裁定，駁回陳訴人之上訴有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款、第 13 款、第 14 款所定事由，對之聲請再審，其意旨略以：

(1)發現於原審未能提出實際操作之操作影片或

實務證據、就系爭專利扳手夾部變體結構齒型研發歷程之相關證據、世界大廠販售系爭扳手之型錄、商業上成功等，為原判決已存在，陳訴人未加整理而無法使用，俟該資料經過內部討論並加以整理方可使用之證據；而各大廠之型錄、市佔率之商業上成功係原判決確定後，陳訴人蒐集所得，亦為訴訟程序中已存在，但陳訴人無法使用之情形，符合再審未經斟酌之證物。

- (2) 本件專利構造係供專業領域使用之設計，已載明於陳訴人之專利說明書中，原判決未參酌本件專利說明書之內容，影響進步性要件之判斷，顯為重要證物漏未斟酌。原確定裁定不接受陳訴人言詞辯論之請求，違背專利法第 1 條之法理及行政程序法有利不利皆需注意之原則，適用法規顯有錯誤。
- 3、最高行政法院則以陳訴人雖主張前程序第一審判決違背法令，惟核其上訴狀內容，無非就前程序第一審法院認定事實、取捨證據之職權行使，任加指摘，因認其前訴訟程序之上訴不合法，予以駁回，尚難認有適用法規顯有錯誤情事。又原確定裁定所適用之法規與該案應適用之法規並不相違背，與函釋、解釋意旨亦無相牴觸之情形。陳訴人以其法律上見解之歧異，執前程序所為主張，並為原確定裁定所不採之事由再行爭執原確定裁定違背法令，核無足採。又陳訴人所陳其研發歷程、世界大廠販售系爭扳手之型錄、市佔率之商業上成功等相關證據，係前訴訟程序中已存在，且為陳訴人所知而未提出，而判決後始蒐集整理之證據，亦不符行政訴訟法第 273 條第 1 項

第 13 款，及第 14 款之要件。即陳訴人執原確定裁定有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款「適用法規顯有錯誤」、第 13 款「發見未經斟酌之證物或得使用該證物」及第 14 款「足以影響於判決之重要證物漏未斟酌」等理由聲請再審，最高行政法院業就陳訴人所提事證一一論述，殊難認有再審事由，於法尚無違誤。

四、現行有關專利權之司法救濟審查制度，已建立專業法院，並就智慧財產訴訟，設有特殊之程序規定，以資因應，期能達到保障人民訴訟基本權利的憲法要求，係屬正向。

(一)我國採行民事、刑事訴訟及行政訴訟分軌並行，因而就同一專利權或商標權客體發生爭訟時，常可能涉及權利有效性之行政爭訟，亦可能同時涉及侵權行為損害賠償之民事訴訟。訴訟程序分軌並行之結果，固有利於維持各訴訟程序之專業性，但也容易因同一事實之重覆認定，而延宕司法救濟時效，不僅耗費當事人的時間精力及相關的司法資源，更使權利人無法獲得即時的保護，往往也引起各界質疑裁判的妥適性與安定性，且極易挫敗產業的國際競爭力。智慧財產案件之審理，與一般訴訟相較，有其特殊性，大多必須仰賴科技專業之協助，並經常涉及營業秘密之保護；又因智慧財產有關產品之市場更替週期短暫，因此其迅速審理之要求，具有等同於裁判正確之重要性。故針對智慧財產案件之特性，發揮權利有效救濟之機能，先進國家多設置專責審理智慧財產案件之專業法院。

(二)我國自 97 年 7 月 1 日起施行「智慧財產案件審理法」（下稱審理法）及「智慧財產法院組織法」（下稱組織法），智慧財產法院亦於同日正式成立受理

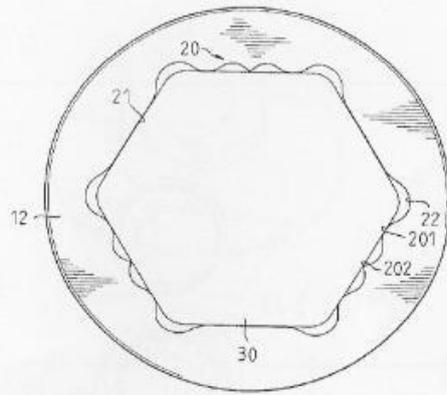
案件。為建構妥適保護智慧財產權的程序制度特色，智慧財產法院設置技術審查官協助法官進行案件之審理（審理法第4條、組織法第15、16條），法院得以遠距視訊方式進行審理（審理法第3條），引進秘密保持命令制度（審理法第11條至第15條、第30條、第34條），排除智慧財產法律有關停止訴訟程序之規定（審理法第16條、第30條），保全證據之強化（審理法第18條、第34條），定暫時狀態處分之要件等（審理法第22條、第34條），有別以往審理智慧財產案件之民事、刑事及行政訴訟程序。故我國亦設置專責審理智慧財產案件之專業法院，並就智慧財產訴訟，設有特殊之程序規定，以資因應，期能達到保障人民訴訟基本權利的憲法要求，係屬正向，並予敘明。

綜上所述，發明專利之申請、專利權之舉發，係以不確定法律概念予以規範，應尊重主管機關相當程度之判斷餘地。專利權之主管機關業就專利案件相關事項訂有「專利審查基準彙編」予以規範，故涉及專利個案審查時，法院祇能就行政機關有無遵守法定秩序、有無基於錯誤之事實、有無遵守一般有效之價值判斷原則、有無夾雜與事件無關之考慮因素等事項審查，其餘有關行政機關之專業認定，法院應予尊重，本院監察權之行使更無法介入。而本案法院係就已申請之專利權遭舉發後經撤銷之專利審查個案，系爭判決中，就系爭專利範圍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性，已就陳訴人及被告機關所提事證一一論述，及說明得心證之理由，並無違背論理及經驗法則。且法院於審查此專利認定與否、撤銷時，應尊重專利主管機關之專業認定，尚難越俎代庖，故判決之理由，縱根據經濟部智慧財產局專利舉發審定書

，及經濟部訴願審議委員會之訴願決定書內容，於法尚無違誤。故智慧財產法院及最高行政法院，歷審法院裁判認事用法尚無違誤。而現行有關專利權之司法救濟審查制度，已建立專業法院，並就智慧財產訴訟，設有特殊之程序規定，以資因應，期能達到保障人民訴訟基本權利的憲法要求。

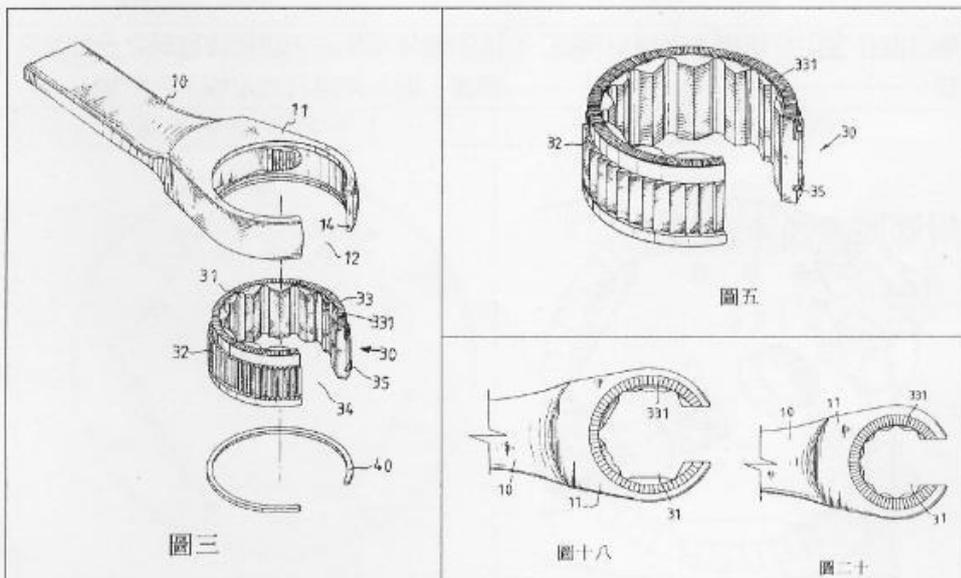
附圖：

附圖一系爭專利圖式



第三圖

附圖二證據 2 圖式



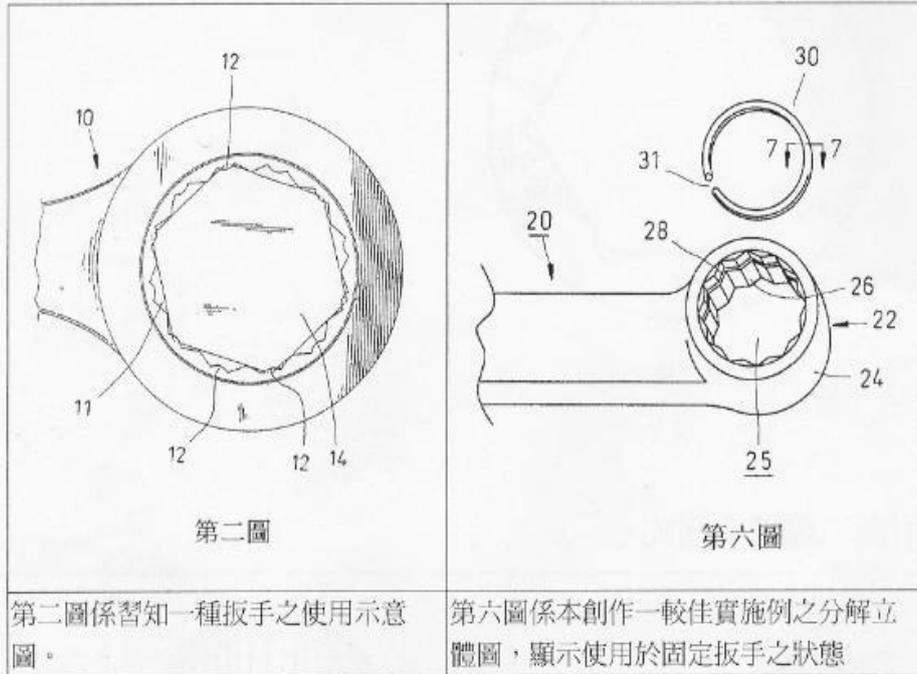
圖三：係為本創作之立體分解示意圖。

圖五：係為本創作第一種棘輪齒形外觀示意圖。

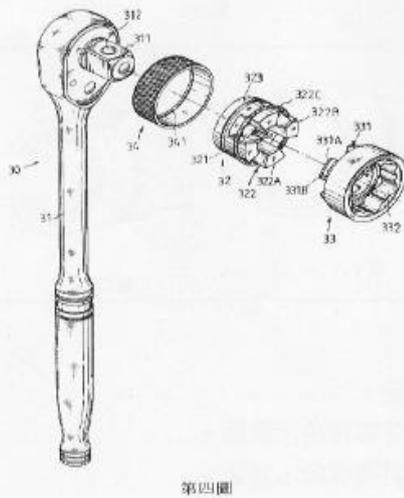
圖十八：係為本創作調動棘輪其二調動端呈外導圓角示意圖。

圖二十：係為本創作調動棘輪其二調動端呈斜邊導角示意圖。

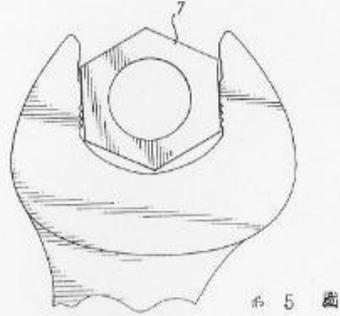
附圖三證據 3 圖式



附圖四證據 4 圖式



附圖五證據 5 圖式



第 5 圖

圖 5 係具有鋸齒區之習用開口扳手，與一六角形繫結件相配合之側視示意圖；



第 6 圖

圖 6 係圖 5 中之習用開口扳手之鋸齒區，與六角形繫結件一側邊相配合之放大示意圖

附圖六系爭專利請求項 1 與證據 2 第 18 圖之比對圖

系爭專利請求項 1	證據 2 第 18 圖
<p style="text-align: center;">第三圖</p>	<p style="text-align: center;">31</p>
<p>間部與兩圓弧之咬合切線係呈一直線狀，形成「三點集中咬合」</p>	<p>尖齒間之咬合切線係呈一直線狀，形成「三點集中咬合」</p>