

調 查 意 見

壹、案由：據訴：渠向經濟部智慧財產局申請「前卸式胸罩結構改良」新型專利權，原已通過形式審查，嗣因該局錯引資料，評定該技術不具進步性，致無法取得新型專利；又於 96 年間提出專利更正申請，該局迄未審查完畢，損及權益，涉有違失乙案。

貳、調查意見：

本案陳訴人楊○○先生陳訴其先後向經濟部智慧財產局申請之 3 項專利，分別為 89 年 3 月 24 日申請「隱形拉鍊結構之改良」新型專利，申請案號 089204770 號（以下簡稱 A 案）、89 年 8 月 16 日申請「隱形拉鍊之製造方法及裝置」發明專利，申請案號 89116511 號（以下簡稱 B 案）及 94 年 1 月 17 日申請「前卸式胸罩結構改良」新型專利，申請案號 94200863N01 號（以下簡稱 C 案）。上開 A、B 兩案雖經週折，惟均已終局獲得專利權，其中 B 案並獲得 93 年國家發明創作獎發明獎銀牌及 2005 年美國匹茲堡發明獎等殊榮。陳訴人僅對 C 案所為之審查，認經濟部智慧財產局涉有違失，其陳訴理由略以：一、陳訴人雖已獲得本案之專利權，然該局卻於新型專利技術報告中將渠之專利評定為代碼「2」，即不具進步性，依專利法第 94 條第 4 項，仍不得依法取得新型專利，渠認審查委員引證錯誤，損渠權益。二、陳訴人 96 年 7 月 20 日就本案新型專利提出專利更正申請書，將屆 2 年迄未審查結案，顯有違失之處。另陳訴人所提案外人另案專利權人謝素梅所有之「胸罩」專利申請案，專利代理人為冠德專利事務所，經本院核批委員核批：「駁回案件之委員吳○○與另案申請之代理人冠德事務所所有無關連？」亦將併予查明釐清。

本院為調查相關事實，於 98 年 7 月 15 日以 (98) 院台調參字第 0980804860 號函，請經濟部智慧財產局檢附相關資料，詳實說明本案相關事實。嗣該局以同年月 29 日 (98) 智專三 (一) 02017 字第 09820464240 號函檢附相關資料函復本院，並經後續補充資料到院，經綜整研析有關資料，謹提調查意見如次：

一、本案之新型專利技術報告將陳訴人之專利評等為代碼「2」，該專利技術報告之評定，縱有對專利權人不利之評價，然依現行專利法之規定，陳訴人已取得之專利權並不受任何影響。陳訴人所稱依專利法第 94 條第 4 項規定，渠當然喪失專利權，顯屬誤解。

(一)按我國專利法於 92 年 2 月 6 日修正公布，並於 93 年 7 月 1 日施行，有關新型專利係仿日本立法例採形式審查。依專利法第 97 條規定，僅係針對專利說明書就是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；是否非屬物品形狀、構造或裝置者；是否有違反單一性；說明書及圖式是否未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚；說明書中是否有載明創作名稱、創作說明、摘要及申請專利範圍等各項進行審查，並未進行先前技術檢索以及是否符合專利實體要件之判斷，並於通過形式審查後即核准專利，並將申請專利範圍及圖式予以公告，自公告之日起給予新型專利權，並發給證書。

(二)在新型專利採形式審查制度之前提下，形式審查時對於一新型專利是否符合產業利用性、新穎性、進步性等專利要件並不進行實體審查，惟為避免新型專利權之權利內容處於不安定或不確定之狀態，或產生權利濫用之情形而對第三人的技術利用及研發造成危害，乃於專利法第 103 條第 1 項規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第 94 條第 1 項

第 1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情形，向專利專責機關申請新型專利技術報告」、第 104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」即參照日本實用新案法第 12 條、第 13 條，引進新型專利技術報告書。復參閱我國專利法第 103 條之立法修正理由中載明：「…三、…。按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依修正條文第 107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。…」第 104 條之修正理由載明：「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發…爰參照日本實用新案法第 29 條之 2 規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告進行警告。」在日本之實務見解中，日本東京高等法院於西元 2000 年間做成判決中所持實務見解亦認為，製作技術評價書（相當於我國新型專利技術報告）之日本經濟產業省特許廳行為，應僅屬於實用新案權利人行使其登錄之新型專利權應踐行之程序要件，尚未形成新的實體權利義務，或影響權利義務之範圍，故技術評價書非屬行政處分，而僅屬行使權利之行政程序要件，即非屬行政處分，則當事人，尤其是請求製作評價書之權利人，並無得就評價書之評價內容主張不服，而向法院提起訴訟爭執之

餘地。

- (三)參酌上開我國立法理由及日本實務上之見解，我國實務上亦採相同之解釋，台北高等行政法院 95 訴 2863 號裁定即謂：「我國專利專責機關依現行專利法第 103 條規定所為之新型專利技術報告僅係提供新型專利技術報告申請人（任何人均能申請，包括專利權人）有關該新型專利權是否合於專利要件之客觀判斷資訊，以供其行使權利或利用權利時之參酌而已，不論該新型專利技術報告所載比對結果，為 1 至 6 之任一等級之評價，該專利權並不因評價內容即認已有確認或核駁之效果，任何人主張該新型專利有不合於新型專利要件之事由，仍應依現行專利法第 107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利」。本案陳訴人認專利技術報告將渠之專利評等為代碼「2」，該專利技術報告之評定，縱有對專利權人不利之評價，然依現行專利法之規定，陳訴人已取得之專利權並不受任何影響。陳訴人之專利權在未受舉發並經撤銷前，其專利權當然繼續存在。陳訴人所稱依專利法第 94 條第 4 項規定，渠當然喪失專利權，顯屬誤解。
- (四)提起行政訴訟或訴願，以行政處分為標的，此觀訴願法及行政訴訟法之規定自明。本案陳訴人對於經濟部智慧財產局所檢送之新型專利技術報告，雖不得提起行政爭訟，惟依該局對公眾之說明資料：「新型專利技術報告則可能多次製作再製作之第二份技術報告，會因檢索期間不同（例如發現其他未經檢索之公開或公告之專利資料）、發現未經斟酌之公開資料或因專利說明書更正，以致評估之基礎與第一次不同，在此情況下，先前第一份技術報告已檢索過之資料部分，不再進行評估，僅就先前未檢

索或未斟酌之資料再進行評估；如說明書經更正確定，以更正後之申請專利範圍為評估基礎」，足見專利權人仍得透過專利說明書之更正，取得對其更為有利之評定，自非如陳訴人所稱並無救濟方法。

(五)陳訴人之專利雖遭第三人舉發，然經濟部智慧財產局於 98 年 7 月 29 日以 (98) 智專三 (一) 02017 字第 09820464230 號專利舉發審定書審定：「舉發不成立」，並於理由中載明：「系爭專利未違反核准處分時所適用之專利法第 94 條第 1 項、第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 3 項之規定」。是以，陳訴人之專利權仍合法正當存續自明。

(六)至於我國於 93 年 7 月 1 日施行之專利法有關新型專利係仿日本立法例，採形式審查，並引進新型專利技術報告之制度，究竟是否為妥適之立法？學者間非無批評。例如，學者楊○○即謂：「申請人雖可快速取得專利權，但權利不穩定，可能隱藏申請人所知之先前技術，以後又不能取得有力之保障，不啻取得一紙美麗的專利證書，虛有其表，並無太多實益，且不免影響專利制度之信用，立法政策是否得計，不能不令人憂心忡忡。」（見楊崇森，專利法理論與實用修訂二版，三民書局，2008 年 3 月，第 382 頁。）然而，立法政策之良窳，固攸關專利權人權利之安定性，然立法政策究非屬本院職權行使之對象，亦不能認公務人員即當然具有違法或失職情事。

二、經濟部智慧財產局有關通知本案專利權人准許更正之意思表示未臻清楚明確且未及時依法公告，致陳訴人誤解，允宜檢討改進，以杜爭議。

本案陳訴人已提出專利說明書之更正，該更正經該局審查認為依專利法第 108 條準用第 64 條規定為

准予更正之事項，於 97 年 11 月 19 日以 (97) 智專三 (一) 02017 字第 09742099130 號函通知舉發人准予更正，並副知陳訴人。其後始將更正資料刊載於 98 年 8 月出版之專利公報 36 卷 23 期，以公告周知。該准予更正之行政處分，係以副本通知陳訴人。參酌司法院釋字第 423 號解釋，其准許之意思表示業已生效。惟經濟部智慧財產局係以通知舉發人限期就更正案表示意見之副本中通知陳訴人，其准許之處分未臻清楚明確，未使一般民眾易於瞭解，且未及時公告，致陳訴人誤解其更正之申請迄未為該局審查。該局有關本案通知專利權人准許更正之作法允宜檢討改進，並應將准許更正之處分及時依法公告，以杜爭議。

三、經濟部智慧財產局審查陳訴人申請「前卸式胸罩結構改良」新型專利技術報告，查無審查委員有應迴避而不迴避之情事，應無違失。

查新型專利技術報告之製作，審查委員須閱讀案卷內相關資料及經公告之專利說明書、掌握申請專利範圍中每一請求項之創作、檢索先前技術、篩選適用之先前技術及逐項比對等。是項工作具有高度專業性及技術性，對於申請專利之標的是否具有「新穎性」、「進步性」、「產業利用性」等不確定法律概念，主管機關享有相當之判斷餘地，除主管機關有違反法定程序、平等原則等一般法律原則外，司法機關及監察機關原則應予尊重。至於另案專利權人謝○○所有之「胸罩」專利申請案，其專利代理人為冠德專利事務所疑義乙事，對於審查委員是否有應迴避事項而未予迴避之情形，事關法定程序之遵守。經查，審查委員吳○○係上開隱形拉鍊結構之改良之 A 案面詢委員，並非系爭 C 案之審查委員，且 A 案經面詢程序後已最終獲得專利權。系爭之前卸式胸罩結構改良之 C 案經

形式審查通過後，專利技術報告之審查委員係李○○並非吳○○。二者審查委員不同、審查時間、申請專利之名稱及項目均有不同，尚非同一申請案件。況查以「冠德」為名之公司或商號甚多，依經濟部之公司登記資料，冠德國際專利商標事務所之董事及代表人，均無吳○○，亦無事證顯示該專利事務所與吳○○德有關，此部分尚無審查委員有應迴避而不迴避之理由，可予釐清。復查無其他違反法定程序之情事，尚難認經濟部智慧財產局對於系爭 C 案專利技術報告之製作有違失之情。

- 四、經濟部智慧財產局處理陳訴人之專利更正申請案及他人對陳訴人專利舉發案，均逾越規定之處理時限，影響當事人權益，該局未盡管制考核與稽催之職責，應確實檢討改進。

陳訴人之「前卸式胸罩結構改良」新型專利於 96 年 5 月 14 日遭他人舉發，96 年 7 月 20 日陳訴人提出舉發答辯理由，並同時提出專利範圍更正之申請。經濟部智慧財產局於 96 年 8 月 14 日以 (96) 智專一 (二) 15164 字第 09641373890 號函知專利權人與舉發人兩造即將進行審查後，竟遲至 97 年 10 月 22 日始發交審查。此一程序性之處理期間竟達 1 年 3 個月之久，致本舉發審定案延宕逾 2 年，迄 98 年 7 月 29 日始完成本舉發案審定。該專利範圍更正之申請迄至 97 年 11 月 19 日以 (97) 智專三 (一) 02017 字第 09742099130 號函副本通知陳訴人，亦長達 1 年 3 個月之久。查經濟部智慧財產局 93 年 5 月 19 日公告，97 年 1 月 10 日修正之「專利各項申請案件處理時限表」明定，新型專利申請案之處理期限為 6 個月；新型專利技術報告處理期限為 12 個月；非專利權人為商業上實施之新型專利技術報告處理期限為 6 個月；

舉發案件之處理期限為 15 個月；更正說明書、申請專利範圍、圖式、圖說為 6 個月。本案之處理期間，縱扣除通知補正及答辯等期間，亦顯已逾越上開規定之處理時限，除影響當事人之權益外，亦對政府行政效能造成傷害。該局對於本件人民申請專利範圍更正案件及舉發案之辦理時限，未盡管制考核與稽催之職責，應確實檢討改進。

參、處理辦法：

- 一、調查意見，函請經濟部轉促所屬經濟部智慧財產局就調查意見二、四，確實檢討改進並議處相關失職人員見復。
- 二、調查意見函復本案陳訴人。