

一、國內專利權之保護，係指發明、新型、設計、商標、專利權之保護而言。
二、受任專利、商標、著作權顧問。
三、商標電腦查名、商標設計。
四、專利資訊服務、專利買賣介紹。



專辦：專利、商標、著作權、專利權之保護、專利權之買賣、專利資訊服務、專利買賣介紹。

ISSN 1049-1049 (C) 1999 中華民國八十七年三月

專利審查中闡明權之行使

一、引言

八十三年一月我國專利法經大幅修正施行後，現象之一是在八十四年開始核准比例明顯提高了許多，例如八十四年全年標準局受理新申請案四三六二件，核准二九七〇七件，核准率達六十八%，為歷年之冠；八十五年全年受理四七〇五五件，核准二九四六九件，核准率也達六十二%。此現象是否受到八十四年實施審查委員具名之影響不得而知，但現象之二是，核准案與先申請案相同的情況增多，此乃因案件審查時對申請在先之前案未能過濾，尤其是先申請而未准的前案。以先申請的前案異議或舉發後申請而核准的專利案，相較於兩案之相同程度之不同以及先申請案是否核准專利、何時核准專利等因素即應適用不同之條文，對於在審查階段可否變更或增列主張之條文？專利專責機關可否行使闡明權，而引導當事人變更或增列適當之條文成為一個待釐清的課題。如眾所皆知，八十三年之專利法修正為歷來變動幅度最大，觀念改變最鉅的一次修正，使得一般大眾甚至從事此道服務之代理人，對其中條文之適用及主張不甚瞭解或引用錯誤。例如現行專利法已將若干觀念作出重大的改變，例如取消「首先創作」規定（註一），並將專利法第十九條、第九十七條及第一百零六條均改為發明、新型及新式樣之定義（註二）等，但實務上卻仍存有不同看法。由於這些不瞭解或認知之差距，在審查中如能適切的行使闡明權，對於審查的一致性、公正性，是否較有幫助？或應以專利法無行使闡明權之規定而應完全否定闡明權之行使？

二、關於闡明權

依民事訴訟法第一九九條第二項規定：「審判長應向當事人發問或曉諭，令其陳述事實、

聲明證據或為其他必要之聲明及陳述，其所聲明或陳述有不明瞭或不足者，應令其敘明或補充之。」因此，一般認為闡明權為審判長之職權，亦為其義務，惟因闡明權係基於職權主義而來，只能在辯論主義之限度內行之（註三）。

民事訴訟法原則上係採辯論主義，法院僅能根據當事人聲明之範圍及其所提供之訴訟資料作為裁判之基礎，但因訴訟程序繁雜，當事人所知法律常識有限，其於起訴後的聲明及陳述，難免產生缺失，審判長為去除該項缺失，使應勝者能勝，可運用其訴訟指揮權，使不明瞭者變為明瞭，乃此闡明之意義。

一般說來，將不明瞭者或資料補充為適當之闡明，較無爭議，例如當事人之聲明或主張，影響於判決之點不明瞭或有矛盾之情形者，加以闡明；又如，當事人已提出若干訴訟資料，但尚未充足，審判長為使其充足而行使之闡明。專利實務，尤其是異議、舉發等爭議程序早期或曾採職權調查主義，惟近期均採當事人進行主義（註四）甚至是嚴格的當事人進行主義，以致於在專利實務上，專利專責機關是否應行使闡明權乃產生不同之見解。

三、專利實例：

在八十四年四月提出的一件新型異議案中，被異議案名為「零嵌入力連接器之結構改良」（下稱A案），其係於八十四年五月二十四日申請，公告於八十四年一月二十一日。本異議事件僅有一件引證案名為「中央處理器插座之結構改良（二）」（下稱B案）係八十四年一月二十七日申請，並公告於八十四年十二月二十一日。如A1圖所示，A案之結構相較於其說明書所揭示之習知物品及專利範圍，具有以下4項特色：1. 端子(50)原係位於插座端孔(2)之右側，A案將之改變至左側，積體電路之針腳(3)插入移

王錦寬

動蓋(10)後，原係位於端孔(2)之右側，隨著移動蓋(10)之左移而終能如A1圖所示，與端子(50)之接觸板(54)接觸，換言之，A案之特色之一係將端子(50)原位於移動蓋(10)相對之起始端處改變至終止端處。2. 如A2圖所示，端子(50)中段設有突齒(52)以嵌設於前述端孔(2)之兩側壁。3. 端子(50)上形成有傾斜之彈片(53)，其末端則為一呈圓弧狀之接觸板(54)。4. 端孔(2)上方之側邊設有保護塊(24)，以防止彈片(53)過度位移。

B案之結構如B1及B2圖揭露兩種實施例，兩實施例之端子(40)均於上方形成有接觸部(42)(51)，中段部位設有凸齒(43)(如B3圖)；第一實施例之端子(40)中段形成一彎弧部(41)，第二實施例之端子(50)則為一呈異於第一實施例相異方向彎曲之形狀，B案之兩實施例中插槽(2)之穿槽(22)係分別位於上蓋(10)及插腳(3)之起始端及終止端；也就是說，B案之第一實施例端子(40)係位於上蓋之起始端處，B案之第二實施例，端子(50)係位於上蓋(10)之終止端處。

比較A、B兩案，其設計之目的類似，構造型態相仿，A案之申請專利範圍僅有一個獨立請求項，同時包含前述4項特徵，其中第1項特徵與B案之第二實施例相同，第2項之突齒亦見於B案，然第3項特徵中之圓弧狀接觸板與B案之弧片狀並不相同，而A案第4項特徵之保護塊(24)則完全未見於B案。

B案之申請日雖早於A案之申請日，B案之核准日亦早於A案之核准日，但B案之核准日並未早於A案之申請日。由前述說明，兩案之結構在主張相同與相異之間仍有辯論空間，故本異議事件應主張A案有違專利法第九十八條第一款、第二款、第九十八條第二款或主張有違專利法第九十七條（註五），亦有見仁見智的

（文轉四版）

高科技·高性能·高品質的代名詞

雙

各種開關·馬達·插座·電阻器
電扇·冷氣機·電冰箱·電爐
電子鍋·烤麵包機·冷熱風機

SOUWA

工欲善其事·必先利其器
精密科技與嚴格品管的結合
創新突破·追求完美

大井工業股份有限公司

台北縣三芝鄉淺厝村大片頭83-14號
電話：(02) 2636-1123

夏蒂
Chante

探春！邀您共入春的夢土！

各種衣服·套裝·褲·裙
毛衣·襯衫·外套·內衣

以大自然為背景，以世界環保為主題，採用
質輕、柔軟、嫵媚的素材，選擇
簡單利落的線條，為您精心設計出
各種不同風貌的服裝，更多的選擇搭配
展現優雅風尚，讓美麗的焦點永遠佇足

加得實業有限公司

三重市重新路5段609巷14號2樓之15
電話：(02) 2995-3819

(文接自三版)

看法，實務上，常見有同時主張的情況，惟第九十七條為專利之定義，第九十八條第一項係有關新穎性之規定，第九十八條第二項為進步性之規定，如一專利之範圍與各專利定義不符，根本不需討論是否具有新穎性或進步性，而不具備新穎性規定即不需討論是否具有進步性，專利專責機關亦認為有無進步性之問題僅於有新穎性之情形下，始會發生(註六)，故理論上同時主張新穎性及進步性，實不應發生。故以前述A、B兩案之實情，異議的一方應如何選擇主張？

本異議事件，異議之一方在提起異議時，顧慮到主張專利法第九十八條第一項第二款，對於兩案相同之主張挑戰性高，乃主張第九十八條第二項，然而因B案在A案申請之前並未核准公開，故亦未被專利專責機關接受，於審定時並進一步指出由於前述A案之圖形接觸板及保護塊皆未見於B案，遂認為兩案亦不相同(註七)。本案異議之一方提起訴願後，訴願機關以A案之圖形接觸板為習見(判斷應係A案說明書之習知技術圖面所揭示)，而保護塊之設置並不一定需要，並進一步指出法條引用如有不適當之處，專利專責機關是否應行使闡明權或應於何時行使闡明權應通盤斟酌，乃將原處分撤銷(註八)。專利專責機關嗣後重為審查，乃命異議人申復異議主張之條文，並於異議人申復後以A案違反專利法第九十八條第一項第二款為異議成立之審定。

四、演進：

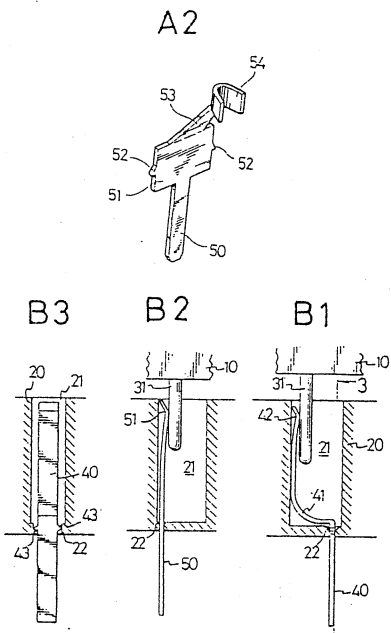
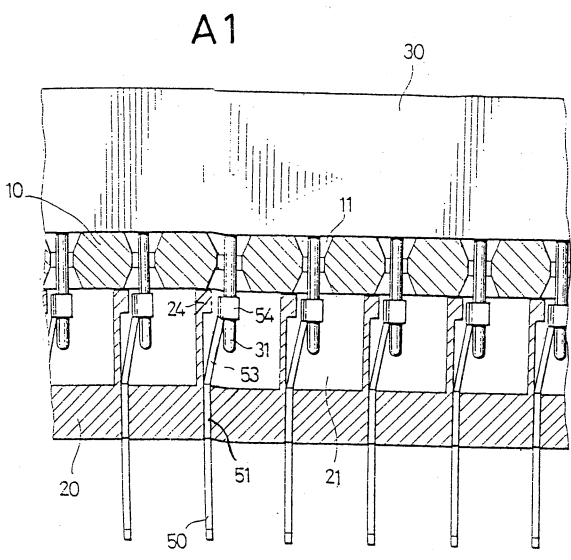
我國專利審查實務對前案之檢索較不嚴謹，向來為人所垢病，雖近年來審查品質已見改善，但內審審查委員之數量及經驗仍明顯不足，審查委員之硬體設備仍嫌不足，故雖標準局對審查委員之訓練不遺餘力，但平心而論，對前案之檢索仍不有相當大的改進空間，甚至是標準局受理之前案之檢索疏漏仍屢見不鮮，乃造成

異議、舉發程序中，以先申請較晚核准或先申請未准之前案作為引證資料中，時有所聞，對這類的案件審理，行政院於八十六年作出關鍵性的決定。例如在一宗「小型散熱扇之定子結構」之新型異議事件中，異議的一方以另一申請在先之「無刷直流風扇馬達定子結構」作為引證資料，審查期間，標準局准被異議人於八十四年四月修正申請專利範圍，並於同年十一月函請異議之一方申復是否增列主張專利法第二十七條(註九)，於異議之一方同意後，以該案有違專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，為異議成立之處分(註十)，雖被異議人不願提起訴願，惟訴願機關仍維持與上段之相同主張，認為標準局函請異議一方增列異議主張條款，其行使闡明權程序並無不當，但當被異議人提起再訴願後，行政院於審查時，則採完全相反的主張，認為專利法中並無由專利專責機關行使闡明權之相關規定，而將原決定及原處分均撤銷(註十一)。

由於行政院對闡明權行使的看法，八十三年以後之實務則被推翻，對於前述民事訴訟法有關闡明權行使之規定是否適用於專利審查實務，標準局也隨之採取較為保守的看法，於八十六年十月間於經濟部訴願審議委員會第五十次會議中，對得否行使闡明權承認實欠妥適，隨之於同年十月的訴願審議委員會第六十六次會議中標準局再次承認闡明權之行使有欠妥當，並陳明將就闡明權之行使及其方式要求審查委員審慎處理並將予以檢討斟酌，至此情況完全改觀，經濟部亦將類似案件作出決定(註十二)。

闡明權之適用在民事訴訟中仍有一定的適用範圍，在專利實務中，如異議或舉發理由並無具體聲明且未列相關條文，專利專責機關闡明權之行使應較為保守；惟若理由中已有具體的聲明僅是未列出條文或既有之證據確實存

在，僅未列出條文，為使專利案該撤銷者應予撤銷，適度的行使闡明權將使事理更為明確。因此，專利實務上，尤其是異議、舉發之爭議案件中，專利專責機關是否行使闡明權，涉及專利實務是否應有民事訴訟法相關規定的適用以及闡明權行使時其適用之範圍是否恰當。這些問題其實都應就事論事的針對問題進行討論，而非僅是以官大學問大的原則，一旦上級機關採不同的看法時，下級機關只得一味的遷就。



註一：例如八十二年修正前之專利法第九十五條及第一百零六條均規定「首先創作」為新型及新式樣之專利要件。

註二：原規定係為專利之要件，例如規定專利需具有首先創作或合於實用、適於美感等。

註三：王甲乙等三人合著之「民事訴訟法新論」六十八年二月修訂十版，二〇四頁。

註四：行政院八十五年度判字第一七一號判決。

註五：如本文引言所述，專利法第十九條、第九十七條及第一百零六條實為三種專利之定義而非要件，有關新穎性、進步性之審理為專利要件之範圍，原不應與前述三條文有關，但實務上已被曲解，近期之實務亦時常可見，如八十六年十月十六日(86)台專判(2002)字第一四〇二四號異議審定書(八十六年十一月十一日專利公報)，該異議事件引證案之申請日即早於被異議案申請日一天，異議成立之即引用專利法第九十七條。

註六：參見專利審查基準第二篇第二章第四節進步性中，進步性之觀念單元。

註七：八十四年六月十六日台專判04024字第一二六三五〇號異議審定書參見。

註八：八十四年十月二十七日經八四訴字第84624818號訴願決定書參見。

註九：(84)台專判04024字第一二八五九號函。專利法第二十七條：「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。」

註十：八十五年六月二十五日台專判04024字第一二三〇〇四號異議審定書。

註十一：行政院八十六訴字第二〇五一七號再訴願決定書。

註十二：例如八十六年八月四日經(86)訴字第八六六〇九〇七二號決定書或八十六年十一月三日經(86)訴字第八六四七一七一號訴願決定書。

代辦專利商標申請 疑難處理

業務 齊合

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市長安東路二段一二二號九樓

台南所：台南市府連路三六四號四樓
電話：(06)二七四三三八六(總機)