



原處分機關因漏未審酌舉發爭點而於訴願階段遭撤銷原處分之例（第 351 期 2024/06/13）

* 沈彥伶

前言：

訴願權是我國憲法所保障的人民基本權，也是檢驗行政機關是否依法行政的救濟程序。透過訴願制度，得以解決公法爭議、守護人民權益、維持法規正確適用與行政措施之合法妥當，落實憲法所保障人民之權利。

然而，綜觀 111 年、112 年專利舉發訴願中撤銷原舉發決定之比率，分別僅 3.97% 及 0.63%，撤銷率極低。

經濟部經濟法制司 111 年及 112 年專利案件收結案統計表

案件種類		前期未結	本期新收	待辦案件	審議結果					合計	未結案件
					☆駁回	撤銷	☆其他類	☆他結等	☆撤銷率		
111 年 (1 月至 12 月)	申請	22	57	79	60	0	0	0	0.00%	60	19
	異議	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
	舉發	42	128	170	120	4	1	1	3.97%	126	44
	☆其他	1	13	14	10	0	0	2	0.00%	12	2
	合計	65	198	263	190	4	1	3	2.53%	198	65
112 年 (1 月至 12 月)	申請	19	54	73	57	2	0	1	3.33%	60	13
	異議	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
	舉發	42	141	183	153	1	0	4	0.63%	158	25
	☆其他	4	21	25	22	0	0	1	0.00%	23	2
	合計	65	216	281	232	3	0	6	1.24%	241	40

☆審議結果分析之駁回項目，包括訴願不予受理及駁回等；其他類係指「部分駁回、部分撤銷」案件；他結項目，包括訴願人撤回；移轉管轄；併案審理等。

☆審議結果分析之撤銷率係以「撤銷」及「其他類」案件為分子，「合計」案件為分母計算之。

☆案件種類之專利其他項目係指除專利申請、異議、舉發以外之有關專利訴願案，如專利年費、申請專利權移轉等事件訴願案。

另一方面，筆者觀經濟部訴願審議委員會所編印的 111 年度訴願案例彙編，發現一則可供參考的撤銷原判決之訴願決定，整理並探討如下。

經訴字第 11006310310 號決定：

訴願人（舉發人）以系爭專利請求項 1、2 及 4 違反核准時專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 2 項之規定，對之提起舉發（專利舉發第 101149945N02 號）；參加人（專利權人）則於 109 年 10 月 28 日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本（更正請求項 4），原處分機關審查後作成「109 年 10 月 28 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 2 舉發成立，應予撤銷」、「請求項 4 舉發不成立」之處分的舉發審定書。惟訴願人對其中關於「109 年 10 月 28 日之更正事項，准予更正」及「請求項 4 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願。

究其訴願人不服之理由，訴稱：

1、系爭專利 109 年 10 月 28 日更正本請求項 4 新增之技術特徵，與申請時說明書不相符或未曾揭示於申請時說明書中，屬增加新事項，已超出申請時申請專利範圍及說明書所揭露之範圍，違反專利法第 67 條第 2、4 項規定。另關係人申請系爭專利並以美國專利

* 專利日本部副理



案主張優先權，如果要更正系爭專利，應先重新取得優先權證明文件始為適法。

2、系爭專利請求項 4 之「閉鎖裝置」僅記載閉鎖之功效，未記載結構特徵、連結關係、實施方式，及與「滑動裝置」如何連結與實施，以致無法為說明書所支持，是系爭專利請求項 4 違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定。

3、證據足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

而爰請求撤銷原處分。

參加人（專利權人）之參加意見略以：

1、系爭專利 109 年 10 月 28 日更正本符合專利法第 67 條規定，且原處分機關於參加人申請更正時應已函請訴願人表示意見，而訴願人並未爭執該更正內容且提出該更正內容違反核准時專利法第 26 條規定之主張，自不得於訴願程序再為爭執。

2、證據未揭露系爭專利請求項 4 之技術特徵，故系爭專利請求項 4 具進步性，原處分並無違誤，請求駁回訴願等語。

訴願決定書中之決定理由中，指出：

1、系爭專利 109 年 10 月 28 日更正本與原公告本相較，其中於說明書新增之內容屬「不明瞭記載之釋明」；請求項 4 所為之更正係將原請求項 4 由附屬項還原改寫為獨立項並新增技術特徵，屬「申請專利範圍之減縮」，且其更正內容可見於說明書，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第 67 條第 1 項第 2、4 款、第 2 項及第 4 項規定，原處分機關准予更正並無不合。訴願人訴稱參加人應先重新取得優先權證明文件始得更正云云，惟只要更正申請符合專利法第 67 條規定，即應准予更正，專利法第 67 條並無主張優先權時應先更正優先權案始得申請更正之相關規定，訴願人所述應有誤解。

2、原處分機關就「系爭專利請求項 4 是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定」之爭點漏未審酌。經查，訴願人 110 年 1 月 7 日專利舉發補充理由書第 33 頁明確記載「...，致證據 1（即系爭專利）請求項 4 難為發明說明及圖式支持，自有違核准時專利法第 26 條第 2 項之規定」等語，且訴願人於訴願書第 11 頁第(4)點亦再提及相同內容，是本案舉發爭點應包括系爭專利請求項 4 是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定，然遍查原處分均未就該爭點有所論述，原處分機關顯未就之予以審查，而有舉發爭點漏未審酌之瑕疵。

是以，因原處分機關有「系爭專利請求項 4 是否違反第 26 條第 2 項規定之爭點漏未審酌」之情事，訴願決定爰將原處分有關「請求項 4 舉發不成立」之部分處分撤銷。

結論

按專利舉查基準第五篇第一章 4.2「爭點整理」所揭示，舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據分別進行爭點整理，與一般個案之爭點整理相同。爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，且審定後同一爭點有一事不再理之適用等。另，同章 4.2.1「爭點認定之態樣」中指出「爭點係由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點」。因此，原處分機關於審查專利舉發案時，應依舉發理由及舉發證據整理爭點，並依爭點調查證據及審查，倘有舉發爭點漏未審酌之情形，即構成處分違法而應予撤銷之事由。

是以，當事人於行政救濟程序時，可參酌上述案例，針對舉發審定書中承審委員是



台一國際智慧財產事務所
台一國際法律事務所
Tai E International Patent & Law Office

否有針對所有舉發聲明、理由、乃至審理過程中曾提出之主張進行審理一事進行確認，或許可成功翻轉舉發審定之結果。

