

經濟部



## 經濟部訴願審議委員會

### 訴願案例彙編-商標法、專利法

經濟部訴願審議委員會 編印

中華民國 95 年 11 月

## 編輯說明

經濟部（下稱本部）主管全國經濟性行政事務，依本部組織法第 30 條及訴願法第 52 條規定，設訴願審議委員會（下稱本會），辦理有關經濟事務之訴願業務，舉凡本部所屬機關執行有關商標、專利、著作權等智慧財產權法規、工業、商業、國際貿易、標準、檢驗、水利、土石採取、礦業、石油及其他能源等相關法規衍生之訴願案件均由本會受理審議，其中涉及智慧財產權之商標及專利訴願案件，歷年來統計均占本會受理訴願案件 3 分之 2 強，案量繁多且案情複雜。

本會對於每一件訴願案件之審議，非僅著重於實體法規適用上須合法妥適，更兼顧程序正義之保障，例如是否踐行正當法律程序、對證據及當事人主張理由之審查是否有逾越或有疏漏、證據認定是否合於證據法則等。其中商標及專利訴願案件因多數涉及兩造當事人爭議，尤須審慎詳實調查事證，深入研究相關法令規定及立法理由，俾使個案審議決定皆能合法妥適，實現實質正義外，對同類案件亦應秉持審查基準之一致性，以昭公信。另專利案件除法律適用問題外，更涉及專業技術問題。是本會歷來對商標及專利訴願案件之審議已建立以下之機制；其一，延攬對於商標、專利等智慧財產權法規具有專精研究之法學專家及具有機械、電機、化工等技術專長之學界精英擔任本會委員組成合議制委員會審議商標、專利訴願案件；其二，對於高科技或爭議性較高之專利訴願案件由會內委員先行審查後，再送請國內具有公信力之技術研究單位或大學院所提供實體技術審查意見，交由會內委員複審後，提供訴願審議之參考；其三，對於涉及法律見解爭議或審查基準適用疑義等通案問題，敦請原處分機關派員到會說明，對於事證不明確有待當事人釐清者，亦

請訴願人到會陳述意見或請原處分機關及兩造當事人到會進行言詞辯論。本會藉由上述機制審慎審議商標及專利訴願案件所作成之個案審議決定，多數獲得當事人肯定，少數個案當事人不服提起行政爭訟者，亦多數獲得各級行政法院予以維持。

由於商標法及專利法分別於民國 92 年、93 年大幅度修正，引入國際上有關商標、專利等智慧財產權之新制度及概念，而本部智慧財產局為因應新法施行，雖陸續訂定或修訂相關審查基準，然在建立完備審查基準前，該新法究應如何解釋及適用，於個案審議時仍迭有爭議，自應審慎研議，累積審查原則，藉以建立審查準繩。本會為因應商標、專利新法修正施行後所滋生諸多爭議，除就同性質案件為免初次審議時或有未盡周延之處，不斷搜集國外相關立法例、國際相關條約等，以探求新法規定之立法真義，提供本會委員會議時審慎討論，以建立本會正確審查原則。於個案審議上遇有與智慧財產局相歧見解時，亦請原處分機關到會說明或通知兩造當事人到會言詞辯論，經審慎研議後作成決定，並於決定書中適切表示本會見解。

為能使本會前述對商標、專利新制所作之努力，留下紀錄，俾供各方參酌，爰收錄近 3 年來本會具代表性商標及專利之訴願決定書，並摘錄其重點編印成冊，其中有涉及新修正商標法、專利法適用原則，如立體、顏色、聲音等特殊商標識別性之審查、商標減損認定，商標混淆誤認之虞判斷、商標分割、商標廢止案件審查、新型專利形式審查等案例；有涉及商標法、專利法共同之法律適用原則，如審查程序之瑕疵、商標註冊要件審查、證據認定、同一事件不得再為舉發原則、專利要件審查、新事實新理由認定等；亦有涉及較複雜實體技術的專利案件，共計收錄商標案 30 例、專利案

46 例，提供各界參考，期能藉此使各界了解本會就商標及專利訴願案件之見解及審查原則，以達相互交流之目的。

本會為提供人民查閱訴願案件審決情形，早已建置完成訴願案件進度查詢及訴願決定書查詢系統，將本會所為之訴願決定書上網供人民查閱，且多年來均有精選收錄具代表性案例逐年分類編印商標、專利、其他訴願案例彙編分送各界參考。本次編印之訴願案例彙編係由本會近 3 年來審結之 6 千餘件商標及專利訴願案件，精選收錄具代表性 76 件案例，各案例中，當事人之出生年月日、住、居所、身分證明文件字號等人別資料均已刪除，以兼顧個人隱私。各界如需參考其他案件決定情形，仍可藉由本會所設置之網站（<http://2k3dmz2.moea.gov.tw:6410/>）上網查閱。又本訴願案例彙編內容繁複，疏漏之處，恐所難免，敬祈各界不吝賜教指正。

經濟部訴願審議委員會主任委員 **游瑞德** 謹誌

中華民國 95 年 11 月 30 日

## 目 次

<b>一、商標法相關案例</b> .....	<b>1</b>
<b>(一) 商標審查程序</b> .....	<b>3</b>
案例一（未先審查減縮商品之申請）.....	5
案例二（未就商標圖樣聲明不專用先予審究）.....	9
案例三（漏審據以異議商標）.....	12
案例四（法條構成要件漏未審酌）.....	15
案例五（未依申請註冊商標圖樣審查）.....	18
<b>(二) 商標註冊要件之審查</b> .....	<b>21</b>
<b>(a) 商標識別性之審查--特殊商標</b> .....	<b>23</b>
案例六（第 23 條第 1 項第 1 款--立體商標（香煙盒））.....	25
案例七（第 23 條第 1 項第 1 款--立體商標（立體象寶寶圖形））.....	29
案例八（第 23 條第 1 項第 1 款--顏色商標）.....	33
案例九（第 23 條第 1 項第 1 款--聲音商標）.....	37
<b>(b) 其他註冊要件之審查</b> .....	<b>43</b>
案例十（第 23 條第 1 項第 2 款等--證明標章）.....	45
案例十一（第 23 條第 1 項第 2 款--商品說明之認定）.....	52
案例十二（第 23 條第 1 項第 2 款--商品說明（地名））.....	55
案例十三（修正前第 37 條第 11 款--商號法人營業範圍內商品之認定）.....	59
案例十四（第 23 條第 1 項第 12 款等--商標使用及著名商標之認定）.....	62
案例十五（第 23 條第 1 項第 12 款後段--「商標減損」之認定）.....	71
案例十六（第 23 條第 1 項第 12、16 款規定之適用）.....	77
案例十七（第 23 條第 1 項第 13 款等--商標近似之認定）.....	81
案例十八（第 23 條第 1 項第 13 款等--商品類似之認定）.....	85
案例十九（第 23 條第 1 項第 13 款--混淆誤認之虞之判斷時點）.....	89
案例二十（第 23 條第 1 項第 14 款--商標使用之認定）.....	92
案例二一（第 23 條第 1 項第 14 款之適用--商標使用之認定）.....	97
案例二二（第 23 條第 1 項第 14 款等--襲用他人商標之認定）.....	101
案例二三（第 23 條第 1 項第 14 款等--先使用之商標不以註冊為要件）.....	108
案例二四（第 23 條第 1 項第 14 款等--知悉他人商標存在）.....	112
案例二五（第 23 條第 1 項第 14 款--國外先使用）.....	116

(三) 商標分割案件之審查 .....	123
案例二六 ( 訴願階段申准分割案件之審查 ) .....	125
(四) 商標廢止案件之審查 .....	129
案例二七 ( 第 57 條第 1 項第 1 款—商標變換加附記使用 ) .....	131
案例二八 ( 第 57 條第 1 項第 2 款—商標之授權使用 ) .....	138
案例二九 ( 第 57 條第 1 項第 2、5 款 ) .....	143
案例三十 ( 第 57 條第 1 項第 5 款規定之適用 ) .....	147

## **二、專利法相關案例 .....** 151

(一) 審查標的錯誤及程序瑕疵 .....	153
案例一 ( 審查標的錯誤—與申請事項有間 ) .....	155
案例二 ( 審查程序瑕疵—核駁理由未先行通知 ) .....	157
案例三 ( 審查程序瑕疵—核駁理由未先行通知 ) .....	162
案例四 ( 審查程序瑕疵—專利法第 71 條第 3 項規定非屬訓示規定 ) ..	165
案例五 ( 審查程序瑕疵—未逐項審查、未舉具體引證 ) .....	173
(二) 漏未審酌及訴外審定 .....	177
案例六 ( 原處分有漏審及訴外審查瑕疵、未逐項審查及舉具體引證 ) ..	179
案例七 ( 原處分有漏審之瑕疵 ) .....	186
案例八 ( 原處分有漏審之瑕疵 ) .....	191
(三) 闡明權之行使 .....	195
案例九 ( 原處分機關未行使闡明權 ) .....	197
案例十 ( 原處分機關未行使闡明權 ) .....	201
(四) 專利更正申請案件之審查 .....	207
案例十一 ( 更正申請專利範圍 ) .....	209
案例十二 ( 更正申請專利範圍 ) .....	213
案例十三 ( 更正圖式 ) .....	217
案例十四 ( 更正申請專利範圍 ) .....	221
(五) 新型形式審查 .....	227
案例十五 ( 形式審查 (1) 第 97 條第 1 項第 1 款 ) .....	229
案例十六 ( 形式審查 (2) 第 97 條第 1 項第 3 款 ) .....	232
案例十七 ( 第 97 條第 1 項第 3 款、施行細則第 18 條第 2 項 ) .....	235
(六) 證據之認定 .....	239
案例十八 ( 證據之採認 ) .....	241
案例十九 ( 證據之採認 ) .....	245

案例二十（書證）.....	250
案例二一（網路資料之證據力）.....	254
案例二二（證據之採認）.....	258
<b>（七）一事不再理原則.....</b>	<b>263</b>
案例二三（專利法第 67 條第 4 項不得再為舉發原則之適用）.....	265
案例二四（專利法第 67 條第 4 項--同一事件之認定）.....	271
<b>（八）適用法律錯誤.....</b>	<b>277</b>
案例二五（準據法適用錯誤）.....	279
案例二六（修正前第 21 條第 5 款規定之適用）.....	284
案例二七（修正前第 22 條第 3、4 項規定之適用）.....	288
<b>（九）專利要件之審查.....</b>	<b>293</b>
案例二八（申請專利範圍無法為發明說明及圖式所支持）.....	295
案例二九（產業利用性不足）.....	301
案例三十（新穎性之審查）.....	306
案例三一（新穎性之審查）.....	310
案例三二（新穎性之審查-下位概念足以證明上位概念不具新穎性）...	314
案例三三（新穎性及進步性之審查）.....	319
案例三四（新穎性及進步性之審查）.....	324
案例三五（新穎性及進步性之審查）.....	328
案例三六（新型專利標的適格性、新穎性及進步性之審查）.....	333
案例三七（進步性之審查）.....	337
案例三八（進步性之審查）.....	341
案例三九（進步性之審查）.....	344
案例四十（進步性之審查）.....	347
案例四一（進步性之審查）.....	352
<b>（十）其 他.....</b>	<b>359</b>
案例四二（申請暫緩公告）.....	361
案例四三（專利權分割）.....	364
案例四四（優先權）.....	367
案例四五（「可回復之法律上利益」之認定）.....	371
案例四六（新事實新理由之認定）.....	376
<b>三、附 錄.....</b>	<b>381</b>
附錄一（訴願階段聲明減縮商標指定使用商品或服務）.....	383





# 一、商標法相關案例



## (一) 商標審查程序



## 案例一（未先審查減縮商品之申請）

商標法第 5 條規定之文義，其適用與否除商標本身之構成為判斷重點外，該等商標所指定使用之商品或服務亦為要件之一。是以，商標本身及其所指定使用之商品均須具體明確，以免審查對象不明確，造成日後權利範圍不確定而產生不必要之爭議。從而，無論本件訴願人申請註冊之商標，其「減縮後之商品」是否足以影響其註冊准否之結果，原處分機關均應先確定訴願人申請標的之範圍後，再行處理本件商標註冊申請案，始為正辦。然原處分機關就訴願人一再提出之減縮商品之申請均未予處理，即遽以「原指定使用商品」為審查範圍，而為本件商標應予核駁之處分。此除使商標法第 20 條「商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准」之規定形同具文，且致本件商標所申請之使用商品範圍不確定，並可能造成將來不必要之爭議。綜上所述，本件原處分機關顯有審查程序上之瑕疵。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 6 月 27 日  
經訴字第 09406130670 號

訴願人：宜蘭食品工業股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 2 月 23 日商標核駁第 283220 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 93 年 1 月 9 日以「岩燒」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 29 類之「牛奶、羊奶…果凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍…」商品及第 30 類之「茶葉、茶葉包…冰棒、冰淇淋…糖果、軟糖、口香糖、水果糖、巧克力糖…冰淇

淋糕餅」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。嗣另於 93 年 9 月 20 日及 93 年 11 月 8 日兩度向原處分機關申請將原指定使用之商品減縮為「冰棒、冰淇淋、果凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、糖果、軟糖、口香糖、水果糖、巧克力糖、冰淇淋糕餅」商品。案經原處分機關審查，認本件商標圖樣上之「岩燒」，為食物烹調方式之一種，指定使用於「牛奶、羊奶…果凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍…」商品及「茶葉、茶葉包…冰棒、冰淇淋…糖果、軟糖、口香糖、水果糖、巧克力糖…冰淇淋糕餅」商品，有違商標法第 23 條第 1 項第 1 款之規定等理由，乃以 94 年 2 月 23 日商標核駁第 283220 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第 5 條所規定。而不符合第 5 條規定者，依據同法第 23 條第 1 項第 1 款規定，不得註冊。復按「商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准。」「商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。」為商標法第 20 條第 1 項及第 2 項所規定。查本件原處分機關係以，本件訴願人申請註冊之「岩燒」商標圖樣上之中文「岩燒」，為食物烹調方式之一種，指定使用於「牛奶、羊奶…果凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍…」商品及「茶葉、茶葉包…冰棒、冰淇淋…糖果、軟糖、口香糖、水果糖、巧克力糖…冰淇淋糕餅」商品，有違商標法第 23 條第 1 項第 1 款之規定等理由，而為核駁之處分（94 年 2 月 23 日商標核駁第 283220 號審定書）。復另於審定書中併予指明：減縮「牛奶、羊奶、調味乳…甜酒釀、家用嫩肉劑、沖泡式米果」等商品，並無解於本件商標圖樣「岩燒」不具識別性之認定。訴願人不服，主張「岩燒」並非具有獨特性之文字，而為燒烤食物之方式，對一般消費者而言，僅係一種特殊料理態樣，實難想像其與訴願人減縮指定使用後之商品有任何關聯性等語。經查，訴願人於 93 年 1 月 9 日提出本件之「岩燒」商標註冊之申請，其申請書所載指定使用商品係商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 29 類之「牛奶、羊奶…果凍、椰果凍、

蒟蒻製成之果凍…」商品及第 30 類之「茶葉、茶葉包…冰棒、冰淇淋…糖果、軟糖、口香糖、水果糖、巧克力糖…冰淇淋糕餅」商品（以下合稱「原指定使用商品」）。93 年 8 月 18 日原處分機關發給訴願人（93）慧商 0392 字第 09390684930 號核駁理由先行通知書。訴願人乃於 93 年 9 月 20 日函原處分機關略以，請准予本件「岩燒」商標使用於「冰棒、冰淇淋、果凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、糖果、軟糖、口香糖、水果糖、巧克力糖、冰淇淋糕餅」商品（以下稱「減縮後之商品」），減縮「原指定使用商品」中之其餘商品。原處分機關並未處理該減縮商品之申請，而仍係以「原指定使用商品」為範圍，另發給 93 年 10 月 1 日（93）慧商 0392 字第 09390808260 號核駁理由先行通知書，其內容略以：本件商標指定使用於「原指定使用商品」，不具識別性，有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定情事之嫌。93 年 11 月 8 日訴願人再度函原處分機關略以，請准予本件「岩燒」商標使用於「減縮後之商品」，減縮「原指定使用商品」中之其餘商品。原處分機關仍未處理該減縮商品之申請，且仍以「原指定使用商品」為審查範圍，核駁本件「岩燒」商標註冊之申請（94 年 2 月 23 日以商標核駁第 283220 號審定書）；就「減縮後之商品」部分則於原處分書以併予指明之方式敘述：減縮商品並無解於本件商標圖樣「岩燒」不具識別性之認定。經查，觀諸首揭商標法第 5 條規定之文義，其適用與否除商標本身之構成為判斷重點外，該等商標所指定使用之商品或服務亦為要件之一。是以，商標本身及其所指定使用之商品均須具體明確，以免審查對象不明確，造成日後權利範圍不確定而產生不必要之爭議。從而，無論本件訴願人申請註冊之商標，其「減縮後之商品」是否足以影響其註冊准否之結果，原處分機關均應先確定訴願人申請標的之範圍後，再行處理本件商標註冊申請案，始為正辦。然原處分機關就訴願人一再提出之減縮商品之申請均未予處理，即遽以「原指定使用商品」為審查範圍，而為本件商標應予核駁之處分。此除使商標法第 20 條「商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准」之規定形同具文，且致本件商標所申請之使用商品範圍不確定，並可能造成將來不必要之爭議。綜上所述，本件原處分機關顯有審查程序上之瑕疵，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書之次日起 3 個月內就訴願人減縮商品之申請案處理後，再就本件「岩

燒」商標之註冊申請案另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。



## 案例二（未就商標圖樣聲明不專用先予審究）

商標法第 19 條規定，係因商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用。再者，商標圖樣本身涉及其准予註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之該商標是否符合商標法第 23 條第 1 項各款規定之要件進行實體審查前，即應先確認所審查標的之範圍，故申請人如已聲請就申請註冊之商標圖樣中部分圖樣不專用，則原處分機關即應就該聲明不專用之部分，是否符合商標法第 19 條之規定，先予審究確認。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 25 日  
經訴字第 09506168790 號

訴願人：遠興茂有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 18 日商標核駁第 289192 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 93 年 12 月 30 日以「ENKO」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 25 類之「衣服、靴鞋、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、腰帶、束腰、工作服、休閒服、夾克、運動服、皮衣、制服、鞋子、涼鞋、拖鞋、雨鞋、布鞋、皮鞋、運動鞋、休閒鞋、運動帽、帽子、吊褲帶、腰帶、服飾用皮帶」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並聲明圖樣中之「E」不得單獨主張專用權。嗣其於 94 年 10 月 12 日將商標名稱更正為「E 設計圖」，

並刪除前揭指定使用商品中之「衣服、靴鞋、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、腰帶」商品，案經該局審查，認本件商標與註冊第 1173726 號「E HOMME」及第 1173727 號「E KARIO」商標構成近似，且指定使用之商品類似，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應不准註冊，乃以 94 年 11 月 18 日商標核駁第 289192 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。



#### 理 由

按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」為商標法第 19 條所規定。又商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，復為同法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。本件原處分機關係以，訴願人申請註冊之「E 設計圖」與據以核駁註冊第 1173726、1173727 號商標之「E 設計圖」相較，二者「E 設計圖」外觀構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。且本件商標指定使用之「休閒服、夾克、運動服、皮衣、工作服、束腰、鞋子、運動帽、帽子、吊褲帶、腰帶、服飾用皮帶」等商品與據以核駁商標所指定之「衣服、運動服、內衣、童裝、褲子、休閒襪、冠帽、腰帶」等商品相較，二者商品其用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，消費者亦經常相互搭配穿戴，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。衡酌二商標在圖樣近似及商品類似之程度等因素，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件「E 設計圖」之商標圖樣加上圓形外框及 ENKO 係其公司名稱，早已取得商標註冊，已取得識別性；訴願人販賣之商品主要是經過代理商販售至各地之製造工場、五金行、水電行．．．等，不是於一般商場販賣云云，請求撤銷原處分。經查，本件訴願人申請註冊之「E 設計圖」商標圖樣僅有一「E」外文，訴願人於 93 年 12 月 30 日申請本件商標註冊時，即於申請書中依商標法第 19 條規定聲明圖樣上之「E」不在專用之列。按首揭商標法第 19 條規定，係因商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部

分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用。再者，商標圖樣本身涉及其准予註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之該商標是否符合商標法第 23 條第 1 項各款規定之要件進行實體審查前，即應先確認所審查標的之範圍，故申請人如已聲請就申請註冊之商標圖樣中部分圖樣不專用，則原處分機關即應就該聲明不專用之部分，是否符合商標法第 19 條之規定，先予審究確認。惟本件原處分機關並未就訴願人聲明不專用之部分先予審究，即遽以本件商標有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，而為核駁之審定，自有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關針對訴願人聲明不專用部分，依法先為准否之表示，並依首揭商標法所定得否註冊之構成要件併予審查，於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

### 案例三（漏審據以異議商標）

原處分機關就訴願人異議主張之二款規定，分別漏未審酌據以異議之「」商標以及「HINO」、「」商標。因此涉及原處分效力所及之範圍，及將來可否據此再提起評定申請之問題，爰將原處分撤銷，由原處分機關就系爭商標與訴願人據以異議之各商標重為審查，另為適法之處分。

#### 經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 4 月 14 日  
經訴字第 09306215970 號

訴願人：日商日野自動車股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 92 年 10 月 17 日中台異字第 920659 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：



#### 主 文





原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

#### 事 實

緣關係人大陸地區上海日野工業縫紉機有限公司前於 91 年 8 月 27 日以「日野」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 7 類之「縫紉機、工業縫紉機、電動縫紉機、縫紉機組件、工業用縫紉機腳架、縫紉機馬達、縫紉機用梭子、縫邊機、壓腳針板、裁縫機」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局准列為審定第 1045424 號商標。嗣訴願人以該審定商標有違當時商標法第 37 條第 7 款及第 14 款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，以 92 年 10 月 17 日中台異字第 920659 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得申請註冊，為商標法第 37 條第 7 款及第 14 款前段所規定。而衡酌兩商標是否近似，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。同法施行細則第 15 條第 1 項復有明文。本件原處分機關認據以異議「日野」、「HINO」商標於各種客貨運送用大型車輛等商品固為相關事業或消費者所知悉；惟「日野」一詞非訴願人所獨創使用，歷年來國內廠商以之作為商標圖樣一部分申准註冊於他類商品併存使用者，不乏其例，則消費者應不難區辨其係各別來自不同之產製主體。且系爭商標所指定使用之縫紉機、工業縫紉機．．．等商品，與據以異議商標實際使用之客貨運送用中、大型車輛等商品，其性質差異顯然，用途、功能、消費對象、經銷管道及銷售場所均有不同。是以，系爭審定第 1045424 號「日野」商標之申請註冊，應無使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞。另系爭「日野」商標，與據以異議之「日野」商標之圖樣固有相同之「日野」二字，然「日野」非為訴願人所獨創，訴願人亦未檢證釋明關係人如何因與其具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標存在之事實，尚難逕依現有資料認定系爭商標有以不正競爭行為搶先申請註冊之情形。又系爭商標所指定使用之縫紉機、工業縫紉機．．．等商品，與據以異議商標實際使用之中、大型車輛等商品，二者之性質、用途、功能、行銷管道及銷售對象、場所均屬有別，依一般社會通念及市場交易情形，難謂係屬同一或類似商品等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人則訴稱，訴願人為世界知名之中大型客貨運送用車輛製造商，並早已將據以異議「日野」、「HINO」及「」商標使用於所產製之車輛，其中「HINO」商標獲選為「日本有名商標」，而據以異議「日野」商標並於民國 74 年起陸續獲准我國註冊第 304466 號、第 87434 號及第 84844 號商標。西元 1952 年起臺灣和泰汽車股份有限公司成為訴願人之臺灣代理商，經由該公司及其關係企業國瑞汽車多年之廣告促銷，據以異議「日野」、「HINO」及「」商標於系爭

商標註冊申請前已為著名商標。另訴願人為日本著名之豐田集團之成員之一，該集團除汽車工業外，尚有自動織機、工業機械、紡織及各種精機產業，縫紉機亦屬該等產業產品之一，是以相關事業及消費者不難聯想到訴願人事業領域有擴及縫紉機產業之可能。從而，系爭商標應有使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞；另以據以異議「日野」、「HINO」及「」商標之著名性，難謂關係人無以業界關係或其他客觀事實而得知訴願人商標之可能等語，請求撤銷原處分。經查，訴願人92年5月30日異議申請書「主張法條及據以異議商標／標章」欄，所列出主張法條係（異議審定時）商標法第37條第7款及第14款，而各該款所列出據以異議商標固僅為「日野」、「HINO」商標。惟其依據原處分機關92年6月12日（92）慧商0760字第9290447390號函，於92年7月10日補正到局之異議理由書則明確述及其所主張之前述條款之據以異議標章為於我國獲准註冊第304466號及第87435號、第84844號「日野」商標及服務標章與「HINO」、「」商標。然原處分機關之商標異議審定書關於前揭法條第7款部分僅論及據以異議「日野」及「HINO」商標，關於第14款部分僅論及據以異議「日野」商標。亦即原處分機關就訴願人所主張之該二款規定，分別漏未審酌據以異議之「」商標以及「HINO」、「」商標。因涉及原處分效力所及之範圍，及將來可否據此再提起評定申請之問題，爰將原處分撤銷，由原處分機關就系爭商標與訴願人據以異議之各商標重為審查，於收受本訴願決定書後3個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第81條第1項及第2項之規定決定如主文。

## 案例四（法條構成要件漏未審酌）

原處分機關核駁理由除論及二商標構成近似及所指定使用商品同一或類似外，顯然並未進一步論究本件商標是否因之「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，亦即本件商標是否因商標識別性之強弱、商標之近似及商品類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等，以至於「有致相關消費者混淆誤認之虞」。從而，原處分機關就首揭條款之構成要件規定，並未完全審酌、判斷，即遽為核駁之處分，其論理不無瑕疵。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 6 月 3 日  
經訴字第 09306219820 號

訴願人：珈申企業有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 1 月 28 日商標核駁第 276251 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 92 年 5 月 16 日以「Ganeez Drongo 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 18 類之「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、珠包、腰包、背袋、錢袋、手提袋、購物袋、行李袋、登山袋、鑰匙包、化粧袋、化粧包、手提包、旅行袋、便當袋、運動用提背袋」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標與註冊第 642377 號「CD design」商標應屬近似之商標；復均指定使用於同一或類似之「皮包」等商品，應不准註冊，以 93 年 1 月 28 日商標核駁第 276251 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯

到部。

### 理 由

按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。查本件原處分機關智慧財產局係以訴願人申請註冊之「Ganeez Drongo 及圖」商標圖樣係以斗大之「GD」二字下方排列字體相形甚小之外文「Ganeez Drongo」，故而整體予人寓目印象主要為「GD」二字，與註冊第 642377 號「CD design」商標圖樣相較，均有「CD」之外觀，且英文字母「G」、「C」之外形、讀音本即相仿，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使商品購買人對商品來源產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標；復均指定使用於同一或類似之「皮包」等商品，自有首揭法條規定之適用，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件「Ganeez Drongo 及圖」商標圖樣係以外文「Ganeez Drongo」及其單字字首「G」與「D」相重疊所設計組成；據以核駁註冊第 642377 號「CD design」商標則係以多條重複曲線，將外文字母「C」與「D」勾畫設計成其圖樣，兩商標圖樣並不近似。又本件商標為自創品牌，已使用於所指定之商品，與屬著名法商所有、高價位品牌之據以核駁商標，無論於品質、價格、賣場及消費群等均不相同，以一般具有普通知識經驗之相關商品購買者，施以普通所用之注意力，並無混淆誤認之虞等語。按依據首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款所規定，商標是否不得註冊，應視其是否「相同或近似於」他人「同一或類似商品或服務」之註冊商標或申請在先之商標，「有致相關消費者混淆誤認之虞者」而定。經查，原處分機關係將本件訴願人申請註冊之「Ganeez Drongo 及圖」商標圖樣與據以核駁註冊第 642377 號「CD design」商標圖樣



相較，核認：1 兩商標於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使商品購買人對商品來源產生混淆誤認之虞，「應屬近似之商標」；2 復均指定使用於「同一或類似商品」，即涵攝適用首揭法條規定，而為核駁之處分。是以，原處分機關核駁理由除論及二商標構成近似及所指定使用商品同一或類似外，顯然並未進一步論究本件商標是否因之「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，亦即本件商標是否因商標識別性之強弱、商標之近似及商品類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等，以至於「有致相關消費者混淆誤認之虞」。從而，原處分機關就首揭條款之構成要件規定，並未完全審酌、判斷，即遽為核駁之處分，其論理不無瑕疵。爰將原處分撤銷，由原處分機關就本件商標之申請註冊是否該當首揭條款之構成要件重行審酌，並於收受本訴願決定後 3 個月內，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

### 案例五（未依申請註冊商標圖樣審查）

本件商標係以「金色」與「金綠色」為顏色組合，而以「金綠色」為外框，外框兩側以「金綠色」穗狀連綴，上端有以「金色」塗佈的雲中龍（單龍）表現本件顏色商標實際使用之方式、位置或內容態樣。惟原處分機關針對本件顏色商標，係以「單一金色搭配雙龍圖案」為圖樣加以審酌，並非以訴願人所申請之「金色」塗布之雲中龍（單龍）置於圖樣上方、並以「金綠色」穗狀連綴分置於外框兩側所組成之圖樣為審查標的，對本件應審查之商標圖樣已有誤認，已影響其准駁之理由或審查結果，自有未洽。

#### 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 12 月 14 日  
經訴字第 09406142450 號

訴願人：福星利華酒業股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 6 月 6 日商標核駁第 285495 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

訴願人前於 93 年 8 月 11 日以「酒瓶標籤的設計圖」作為顏色商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 3 類之白蘭地酒、威士忌酒、清酒、梅酒、白酒、高粱酒... 等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，認本件顏色商標不具識別性，應不准註冊，以 94 年 6 月 6 日商標核駁第 285495 號審定書予以核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第5條所規定。原處分機關認本件「酒瓶標籤設計圖」顏色商標，係以單一金色搭配雙龍圖案，一般消費者對其認知，大都將之作為裝飾圖案，且金色係屬酒品常見之色澤，非為特殊之顏色，是以之主張作為顏色商標，指定使用於酒類商品，自不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務來源，且訴願人亦未提供任何經其使用且在交易上已成為表彰其商品標示之證據資料，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件商標採用「盾形」標籤造型本即是一種前所未有的首創，易與他人商品相區隔；而金龍圖案經過特殊設計，非普通龍的造型，均足以使相關消費者認識，並與他人之商品相區別，而具識別性；又本件商標係一整體性的商標，不能因為係使用單一金色搭配成金龍圖案，而認為其金色為習用而抹殺本件商標之整體性與特徵性，原處分應予撤銷云云。經查，依據原處分機關卷附訴願人於93年8月11日所送之「顏色商標註冊申請書」，其中本件商標之圖樣描述略為：...（二）「本件圖樣使用於酒瓶的瓶身，虛線部分為標籤裁切線。在圖樣的金綠色外框內供印製相關商品說明圖文。外框兩側有金綠色穗狀連綴，上端有黑線描繪且以金色塗佈的雲中龍。」是以，本件商標係以「金色」與「金綠色」為顏色組合，而以「金綠色」為外框，外框兩側以「金綠色」穗狀連綴，上端有以「金色」塗佈的雲中龍（單龍）表現本件顏色商標實際使用之方式、位置或內容態樣。惟查，本件之核駁理由依原處分書說明二略以：「...經核本件商標圖樣之『酒瓶標籤設計圖』顏色商標，....以單一金色搭配雙龍圖案，一般消費者對其認知，大都將之作為裝飾的圖案，且金色係屬酒品常見之色澤，非為特殊之顏色，是以之主張作為顏色商標，指定使用於酒類商品，自不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務來源。...」由前述文字以觀，原處分機關針對本件顏色商標，係以「單一金色搭配雙龍圖案」為圖樣加以審酌，並非以訴願人所申請之「金色」塗佈之雲中龍（單龍）置於圖樣上方、並以「金綠色」穗狀連綴分置於外框兩側所組成之圖樣為審查標的，對本件應審查之商標圖樣已有誤認，已影響其准駁之理由或審查結果，自有未洽，原

處分無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌後，於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## (二) 商標註冊要件之審查



**(a) 商標識別性之審查--特殊商標**





## 案例六（第 23 條第 1 項第 1 款--立體商標（香煙盒））

本件訴願人申請註冊之「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」商標圖樣，係以四角立體扁長長方體香菸盒為主體，而於四角略微修飾成 45 度轉折之八角體香煙盒圖形所構成，固與一般香煙盒略有差異，惟依相關消費者的認知，通常仍將其視為商品包裝容器形狀之修飾，而非作為區別商品來源的標識。又本件立體商標係指定使用於香煙商品，一般癮君子對香煙品牌、淡煙等較為在意，至於香煙盒形狀注意程度較低，除非這些產品之立體形狀非常的獨特、引人注目，使得消費者易於其腦海中留下印象，並依其認知，為區別商品或服務來源的標識，否則其不易成為區別來源的標示；而本件商標僅係於香煙盒四角略微修飾 45 度轉折成八角體盒體形狀，此些微之變化，恐難引人注目，況市面上以八角體香煙盒造型呈現者，尚有台灣菸酒股份有限公司所產製之「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」，難認該八角立體形狀即為訴願人區別商品來源之識別標識。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 23 日  
經訴字第 09506168600 號

訴願人：德商里滋麻菸草廠股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 28 日商標核駁第 289599 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 93 年 6 月 25 日以「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」立體商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 34 類之「菸，菸草，加工或未加工之菸

草、手捲菸，香煙，菸具，火柴」等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，認本件商標圖樣為一煙盒圖形，為商品包裝容器之形狀，以之作為商標使用於指定之商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性，應不准註冊，以 94 年 11 月 28 日商標核駁第 289599 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，為商標法第 5 條所明定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。．．．」，為同法第 23 條第 1 項第 1 款所規定。而「．．．有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，復為同法第 23 條第 4 項定有明文。又依原處分機關「立體、顏色及聲音商標審查基準」2.4 所述：「立體形狀之申請註冊如同平面圖樣之申請註冊一樣皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，依消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，因此證明立體形狀識別性的證據要求，自較平面圖樣嚴格。除了考慮消費者的認知外，尚須考量商品的特性，如果依商品的特性，．．．；而日常用品的消費者一般傾向於將注意力集中於產品上標識，而非產品本身的形狀，因此日常用品的消費者，一般不會將日常用品本身的形狀視為區別來源的標識等。商品的特性亦會影響消費者選擇該商品商標之注意程度。一般來說，消費者對愈昂貴、專業或耐久財的商品，．．．，其注意程度愈高，因此對這些產品之立體形狀的注意程度亦相對的提高，其可作為區別來源標示的可能性較大；反之，消費者對價格低廉、日常用品或非耐久財的商品，．．．，其注意程度較低，除非這些產品之立體形狀非常的獨特、引人注目，使得消費者易於其腦海中留下印象，並依其認知，為區別商品或服務來源的標識，否則其不易成為區別來源

的標示。再者，相關消費市場使用的情形亦是重要的考慮因素，如果該立體形狀，為相關業者所通常採用，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識別性。…」。本件訴願人申請註冊之「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」商標，經原處分機關智慧財產局審查，認其圖樣係一煙盒圖形，為商品包裝容器之形狀，以之作為商標使用於指定之菸、菸草等商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性，自有首揭法條規定之適用，而為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件商標係於四角修飾成約 45° 轉折之八角香煙盒，與習見包裝容器型狀有異，為業界所獨創使用者；又市面上香煙盒大多數均成四方體，呈八方體狀者，為訴願人之產品及台灣菸酒股份有限公司所屬之長壽及新樂園，惟二者四角轉折之角度及轉折面之寬度仍有區別，故本件應具有識別性。又訴願人自西元 2001 年 8 月起，其香煙製品即以本件立體商標香煙盒廣泛行銷我國，年銷售量達 2 億支以上，其中 DAVIDOFF CLASSIC、DAVIDOFF LIGHTS 系列香煙佔有率更居我國第 6 位及第 8 位，依消費者之認知，可僅憑盒蓋之八角形狀輕易辨識其為訴願人所產製之產品，故本件商標已取得後天識別性云云，請求撤銷原處分。經查，本件訴願人申請註冊之「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」商標圖樣，係以四角立體扁長長方體香菸盒為主體，而於四角略微修飾成 45 度轉折之八角體香煙盒圖形所構成，固與一般香煙盒略有差異，惟依相關消費者的認知，通常仍將其視為商品包裝容器形狀之修飾，而非作為區別商品來源的標識。又本件立體商標係指定使用於香煙商品，一般癮君子對香煙品牌、淡煙等較為在意，至於香煙盒形狀注意程度較低，除非這些產品之立體形狀非常的獨特、引人注目，使得消費者易於其腦海中留下印象，並依其認知，為區別商品或服務來源的標識，否則其不易成為區別來源的標示；而本件商標僅係於香煙盒四角略微修飾 45 度轉折成八角體盒體形狀，此些微之變化，恐難引人注目，況市面上以八角體香煙盒造型呈現者，尚有台灣菸酒股份有限公司所產製之「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」，難認該八角立體形狀即為訴願人區別商品來源之識別標識。是以，訴願人以本件八角體香煙盒作為商標圖樣，指定使用於香煙等商品，相關消費者實無從藉此辨識其產製來源，進而

認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，自不得註冊。訴願人雖訴稱於我國之年銷售量達 2 億支以上及 DAVIDOFF CLASSIC、DAVIDOFF LIGHTS 系列在市場佔有率居第 6 位及第 8 位，已取得後天識別性等語。惟查，本件商標圖樣不具識別性，已詳如前述，縱如訴願人所稱其所產製之「DAVIDOFF CLASSIC」、「DAVIDOFF LIGHTS」系列香煙在我國廣泛行銷，然依相關消費者之認知，其所藉以區別商品來源者，仍為「DAVIDOFF CLASSIC」、「DAVIDOFF LIGHTS」等品牌，而非此八角體香煙盒，是本件商標難謂已取得後天之識別性，得依商標法第 23 條第 4 款之規定，准其註冊。從而，原處分機關以本件商標不具識別性，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。至訴願人所訴本件商標只會增加成本，並無技術上或功能上之優點，應無商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用乙節。經核本件原處分機關係以本件商標有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定之適用為核駁之處分，並非以同法第 2 款為核駁之依據，所訴顯有誤解，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例七（第 23 條第 1 項第 1 款--立體商標（立體象寶寶圖形））

以立體形狀申請商標註冊，與以平面圖樣申請註冊者相同，皆須具有識別性，始能獲准註冊；惟相同之創作圖樣倘以平面型態申請商標註冊，或具有其識別性，然以立體形狀申請註冊時，則可能因該立體形狀即為商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，在消費者之認知中，通常係將之視為提供商品實用或裝飾功能者，而非區別商品來源的標識，而不具識別性；是以，立體形狀識別性之證據要求，實較平面圖樣嚴格。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 6 日  
經訴字第 09506169570 號

訴願人：睡眠科技有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 95 年 1 月 3 日商標核駁第 290065 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 93 年 12 月 15 日以「康寶寶吉祥物」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 20 類之「床墊、睡墊、傢俱、枕頭、抱枕、坐墊、靠墊、床座、床、睡袋」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣之「康寶寶吉祥物」，為一卡通擬人化立體造型之象設計圖，倘將前揭商品以該象圖形狀呈現為其外觀，消費者易將之視為裝飾用之玩偶，再衡諸訴願人並未實際使用該商標，自難使消費者認知其為識別商品來源之標識，應不准註冊，乃以 95 年 1 月 3 日商標核駁第 290065 號審定書予以核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢

卷答辯到部。

### 理 由

按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第 5 條所規定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。．．．」，復為同法第 23 條第 1 項第 1 款所規定。而「．．．有不符第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」同法第 23 條第 4 項亦定有明文。原處分機關略以，本件訴願人申請註冊之「康寶寶吉祥物」商標圖樣乃一卡通擬人化立體造型之象設計圖，而依訴願人所檢送之企劃書所載，該象寶寶形狀將衍生作為其寢具系列商品（亦即其欲將所指定使用之商品以該象圖形狀呈現為其外觀），惟依一般消費者之認知，易將該立體象寶寶視為裝飾用之玩偶，復衡諸訴願人並未實際使用本件商標，自難使消費者認知該象寶寶立體形狀係作為為識別商品來源之標識，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，自不得註冊，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件商標圖樣係由一「頭部大於軀體之小象偶造形，配合其彎曲狀的長形鼻部、大而自然垂落的耳部、短小可愛的肢體，以及獨特的頭髮造形」所設計而成，其可愛象寶寶有健康寶寶之象徵，予人印象鮮明，外觀造型構思特殊美觀，為一「獨特顯著」之商標，且無原處分機關所訂商標識別性審查要點所述「不具識別性」之情事，應足使商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自無前揭法條規定之適用。又訴願人前因預計生產「嬰幼兒、兒童、青少年」階段用之枕頭、睡墊及枕具用品，經票選兒童最親近之動物「大象」後，再經設計而完成本件立體商標，並向原處分機關申請註冊，且計畫於申准註冊後，將舉行公開發表記者會，告知消費者本件商標之正式誕生，並以「象寶寶」立體形狀生產布娃娃，贈送予消費者。另預計以本件「象寶寶」形狀衍生寢具系列商品等，未來配合各大百貨據點推出「象寶寶」系列故事，並由「象寶寶」家庭傳達「活力、健康、親和」之形象。藉此，相信本件商標應足使消費者識別其商品之來源云云。案經本部審議，並函請原處分機關派員於 95 年 5 月 15 日列席

本部訴願審議委員會 95 年度第 18 次會議，就立體商標識別性之審查予以說明，業據其代表到部陳述略以，立體商標因有別於傳統平面商標，其使用（標示）之方式亦有差異，故立體商標在服務類別取得註冊之案例較多；而在商品類別上，除其圖樣十分特殊，否則較難使消費者認識其為表彰商品來源之識別標識。該局於審查立體商標是否具有識別性時，會考量市場上商品流通及商標標示之情形，予消費者之認知是否為表彰商品來源之標識等因素而為認定。因訴願人並未提出實際使用本件「象寶寶」立體商標之資料，且市面上常見以各種動物形狀作為抱枕等商品之造型，是訴願人以該單純象寶寶立體圖形作為本件商標圖樣，指定使用於「抱枕、枕頭」等商品，因其有與商品本身形狀結合之情事，予消費者之認知僅為一種裝飾形狀，並非識別商品來源之標識；另倘訴願人非以商品本身形狀之型態使用於所指定之商品，而係以之作成一立體象寶寶娃娃，則該立體標示如何使用標示於其商品或包裝容器上，而得使消費者認識其為表彰商品來源之識別標識，因訴願人未提出相關資料，亦非無疑等語。按以立體形狀申請商標註冊，與以平面圖樣申請註冊者相同，皆須具有識別性，始能獲准註冊；惟相同之創作圖樣倘以平面型態申請商標註冊，或具有其識別性，然以立體形狀申請註冊時，則可能因該立體形狀即為商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，在消費者之認知中，通常係將之視為提供商品實用或裝飾功能者，而非區別商品來源的標識，而不具識別性；是以，立體形狀識別性之證據要求，實較平面圖樣嚴格。查本件訴願人申請註冊之「康寶寶吉祥物」商標，係由一卡通擬人化之立體象寶寶設計圖所構成，該立體象寶寶造型縱如訴願人所稱係由其所獨創設計者，惟本件立體商標係指定使用於「抱枕、枕頭」等寢具商品，而市面上以「象、狗、貓」等各種動物作為「抱枕、枕頭」等寢具相關商品之造型者十分常見，且於寢具行業中，多樣化之外觀造型設計亦屬常態，而其立體外觀造型因有與商品形狀相結合之情事，與商品本身密不可分，其作用主要係在吸引消費者之目光，以刺激其購買欲望，予消費者之認知通常係屬商品本身之外觀設計造型，而非區別商品來源之識別標識。是以，訴願人以本件立體象寶寶造型作為商標圖樣，指定使用於「抱枕、枕頭」等商品，相關消費者實無從藉此辨識其產製來源，進而認識其為表彰商品之標識，

並得藉以與他人之商品相區別，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，自不得註冊。至訴願人訴稱該公司將於申准本件商標註冊後進行廣泛之宣傳行銷乙節，以本件商標圖樣不具識別性，已詳如前述，除訴願人能舉證證明其業經實際行銷使用，且因其行銷使用，已在交易上成為訴願人商品之識別標識，而取得後天之識別性者，始得依商標法第 23 條第 4 項規定，准予其註冊。訴願人既未能提出任何本件商標實際行銷使用之證據資料以供審酌，僅空言泛稱該公司將於申准註冊後進行廣泛之宣傳行銷云云，自難作為本件商標應准予註冊之論據。從而，原處分機關認本件商標不具識別性，依前揭法條規定所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。



### 案例八（第 23 條第 1 項第 1 款--顏色商標）

按不具先天識別性的單一顏色，原本不得由特定人取得商標權。例外於該單一顏色業經作為商標使用而取得後天識別性時，方得准許商標註冊。本件申請註冊之顏色商標為「藍色」，置於輓輪體上者，其予相關消費者之認知，屬於輓輪體上所為單純顏色之裝飾，不具先天識別性。又由訴願人於申請註冊當時及訴願階段所檢附之證據資料觀之，或無記載日期；或予消費者之認知，僅將該顏色視為商品裝飾用的顏色；或日期迄今至多僅一年之久；或為訴願人自行編製之內部資料，其內容缺乏公信力；或其內容並未說明本件顏色商標係自何時開始行銷於市場，實無法證明訴願人有長期使用本件顏色商標已取得後天識別性，難謂已符合商標法第 23 條第 4 項規定，自不得註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 6 日  
經訴字第 09506169470 號

訴願人：清展科技股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 22 日商標核駁第 289370 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 93 年 12 月 6 日以「具藍色輓輪之滑輪組」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 6 類之門窗滑輪、門窗滑輪組、門窗滑車、門窗滑車組、門窗輓輪、門窗輓輪組、櫥櫃輪、戶車等及第 20 類之非金屬門窗滑輪、非金屬門窗滑輪組、非金屬門窗滑車、櫥櫃輪、戶車、非金屬門窗滑車組、非金屬門窗輓輪、非金屬門窗輓輪組等商品，向原處分機關智慧財產局申請顏

色商標註冊。經該局審查，認本件顏色商標圖樣上之「藍色」乃一般習見之顏色，以之指定使用於前揭商品，不具識別性，應不准註冊，以 94 年 11 月 22 日商標核駁第 289370 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第 5 條所規定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。．．．」，為同法第 23 條第 1 項第 1 款所規定。而「．．．有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，復為同法第 23 條第 4 項所規定。又依本部 93 年 4 月 28 日修正公佈、同年 5 月 1 日施行之「商標識別性審查要點」第十點規定：「本法（即商標法）第 23 條第 4 項規定，應就下列事項綜合審查：（一）使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形；（二）使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；（三）使用商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；（四）廣告業者、傳播業者出具之證明；（五）具公信力機構出具之證明；（六）各國註冊之證明；（七）其他得據為認定有識別性之證據等。另所謂顏色商標，應是指將單一顏色或顏色組合實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣，而該單一顏色或顏色組合本身已足以表彰商品或服務來源者而言。本件原處分機關認訴願人申請註冊之「具藍色輓輪之滑輪組」顏色商標圖樣上之「藍色」，以之作為顏色商標指定使用於「門窗滑輪、門窗滑車等」及「非金屬門窗滑輪、非金屬門窗滑車」等商品，為普通之顏色裝飾，不具識別性；且依訴願人所提供之使用證據尚無法證明本件顏色商標足以使消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，乃為核駁之處分。訴願人固訴稱本件顏色商標自民國 91 年起已陸續被訴願人廣為使用與宣示，使不具先天識別之標示已產生後天之識別性，且為業界所認知，原處分實有違誤云云，請求撤銷原處分。經查，本件訴願人申請註冊之顏色商標，依其申請書所載，其圖樣所使用實際顏色為「藍

色」，置於輓輪體上者。其予相關消費者之認知，屬於輓輪體上所為單純顏色之裝飾，以之作為顏色商標，指定使用於「門窗滑輪、門窗滑車等」及「非金屬門窗滑輪、非金屬門窗滑車」等商品，尚不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具先天識別性。又不具先天識別性的單一顏色，原本不得由特定人取得商標權。例外於該單一顏色業經作為商標使用而取得後天識別性時，方得准許商標註冊。本件訴願人於申請註冊及訴願階段固檢附使用證據，主張本件顏色商標業經其長年大量使用，已取得後天識別性云云。惟查，由訴願人於申請註冊當時所檢附之證據資料觀之：其中（1）本件顏色商標使用態樣之樣品，並無記載日期；（2）市場上一般業者所使用之輓輪顏色之樣品、廣告 DM，與訴願人所提出之本件商標實際使用之樣品（1）相較，其予消費者之認知，僅為將該顏色視為商品裝飾用的顏色而已，並無法使消費者認知其為表彰來源之標識。（3）94 年亞洲建築上半年版 建築工程冊第 154 頁及建築世界建材廠商名錄 2004 年上 第二輯 第 58 頁等廣告內頁二張，迄今至多僅一年之久，尚不足以證明本件訴願人所申請註冊之「藍色」顏色商標業經其長期使用而取得識別性。復就訴願人於訴願階段所檢附之使用證據資料觀之，其中（1）藍色輓輪滑輪組銷售之客戶資訊，係屬私文書且為訴願人自行編製之內部資料，其內容缺乏公信力；（2）本件顏色商標實際使用之實物照片，並無標示日期，且就相關消費者之認知，仍係將該顏色視為輓輪商品裝飾用的顏色，無法使相關消費者認知其為表彰來源之標識；（3）廣告內頁二張，與訴願人申請階段所檢送之資料相同，其證據力已如前述；（4）訴願人公司網站及產品包裝照片，雖其標示有「藍色輪是我們的商標」，然該產品包裝並未標示日期，而網站資料之列印日期係 2006/1/25，且其內容並未說明本件顏色商標係自何時開始行銷於市場，尚不足以證明訴願人有長期使用本件顏色商標而取得識別性之事實。此外，訴願人並未提出使用本件顏色商標於指定商品之營業額或廣告數量、市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等得據為認定有識別性之證據，是由上述證據資料，實無法證明本件顏色商標已取得後天識別性，自難謂已符合商標法第 23 條第 4 項規定。綜上所述，本件訴願人申請註冊之「藍色」顏色商標，不具先天識別性，且依其所提供使用證據尚無法證明本件

商標業經其使用且在交易上成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性，揆諸首揭法條規定及說明，自不得註冊，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例九（第 23 條第 1 項第 1 款--聲音商標）

本件申請卷附之簡譜及光碟片內之.wav 檔所呈現男聲重唱之曲調聲音，並無穎異特殊之處，且其所唱出之歌詞「Enrich your life」，意為「豐富你的人生」，亦屬用以祝福或勵志之一般描述性用語，該聲音予人印象尚無法直接與商標之識別功能及特性產生聯想，實無法使人認識其為區別他我服務來源之標識，難謂具先天上識別性。訴願人倘欲另依商標法尋求商標註冊之保護，不具先天上識別性之商標（通用商標或通用名稱除外），欲取得第二層意義，而具有後天上識別性，自非提出在該申請註冊商標所指定使用之商品或服務之具體使用證據資料不可，乃屬當然。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 7 月 25 日  
經訴字第 09506173170 號

訴願人：國泰金融控股股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 18 日商標核駁第 289205 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 93 年 3 月 31 日以「Enrich your life 國泰世華銀行」聲音商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 41 類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行、提供線上電子刊物服務(不可下載)、各種書刊、雜誌、文獻之出版、查詢、訂閱、翻譯、書籍、雜誌之出租、舉辦各種講座、教育資訊、畫廊之經營、提供電腦及網路設備供人上網之服務、代售各種活動、展覽、比賽入場券」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，

認本件聲音商標係指定使用於各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行等服務，惟所檢附之證據資料均為銀行相關業務之提供，難認已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性，應不准註冊，以 94 年 11 月 18 日商標核駁第 289205 號審定書予以核駁之處分，訴願人不服，主張本件聲音商標具識別性等理由，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第 5 條所規定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。」復為同法第 23 條第 1 項第 1 款所明定。查本件訴願人申請註冊之「Enrich your life 國泰世華銀行」聲音商標，依其註冊申請書「商標圖樣描述」之記載及申請書所附.wav 檔光碟片所示，係以男聲代表企業穩重厚實的形象，再以重唱方式表達共鳴的感覺以及豐富感，音樂逐漸上揚，代表正面、向上的形象，利用簡單的音符唱出「Enrich your life」者。原處分機關係認，訴願人所檢附之證據資料均為銀行相關業務之提供，尚難認本件聲音商標指定使用於上述指定服務，已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性，乃為核駁之審定。訴願人不服，訴稱商標法就指定使用商品(服務)並無明文限制應在營業範圍內，訴願人於申請時已檢附於各電視媒體(台視、中視、華視、民視、東森、TVBS、中天、三立、ESPN 等)托播之資料，及於全國各大賣場(家樂福、大潤發、特力屋)、超商(萊爾富)、百貨公司、捷運站、機場、飯店、醫院等場所設置 24 小時播放本件聲音商標之 ATM(自動提款機)，台鐵 23 個車站電視牆播放節目中亦有該聲音商標之廣告，均在彰顯訴願人子公司國泰世華銀行的識別性、主體性。且透過該聲音之播放，其目的在提高國泰世華銀行之知名度，並不限於銀行業務之提供，難謂本件聲音商標不具識別性。又國內已有聲音商標核准註冊之先例，例如新萬仁製藥股份有限公司註冊第 1135554 號「綠油精」商標，即係指定使用於非藥品之糖果、餅乾等商品；又美國註冊第 2692077、2459405 號商標之註冊人均在原實際使用商品或服務之外

的其他類商品或服務獲准註冊。另經其向外國商標事務所詢問結果，美國係採使用主義國家，尚允許在未使用商品申請聲音商標註冊；而在歐盟 CTM 申請商標可以任意指定於任何商品及服務，並提供多筆聲音商標核准註冊之案例為佐，請求撤銷原處分。查商標之識別性有先天識別性與後天識別性之分，無論一般傳統商標或立體商標、聲音商標等新型態之商標皆然，固尚難謂新型態之商標即絕對不具先天識別性，此觀諸 93 年 6 月 10 日本部經授智字第 0932003061-0 號令訂定發布，同年 7 月 1 日施行之「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.3 亦特別強調聲音商標之「商標識別性的判斷標準與其他商標態樣並無二致」自明。惟除非聲音本身極具特殊性，否則客觀上一般消費者通常不致將其視為區別商品或服務來源的標識，是吾人可謂新型態之商標被認為具有先天識別性者，相對於傳統商標之難度高出甚多。再按獨創性商標、隨意性商標或暗示性商標，具有先天上之識別性，此等商標不須證明已取得第二層意義，自始即得以申請註冊；反之，不具有先天上識別性之商標，除通用商標或通用名稱無論如何均不得註冊外，其餘不具有先天上識別性之商標可以經由證明取得第二層意義後，具後天上之識別性，依商標法第 23 條第 4 項：「有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」之規定，仍非不得申請註冊。基此而論，本件聲音商標能否申准註冊，亦應循前揭說明之原則加以判斷，先予認定其是否具有先天上之識別性，倘認不具有先天上識別性者，始有進一步論究其可否取得第二層意義，而是否具有後天上識別性之問題。依本件原處分理由第五點觀之，原處分機關雖以訴願人所檢送之證據資料，均為有關銀行及其相關業務之廣告宣傳，即謂本件聲音商標使用於各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行等服務，無法成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性，亦即，該局係以否定本件商標可以取得第二層意義，作為其核駁之理由，惟核其真義，應有在前提上否定本件聲音商標具先天上識別性之意。經查，聲音商標係以聽覺而非視覺之方法，區別不同的商品或服務來源，乃 92 年 11 月 26 日修正施行之商標法所新增之商標型態。為符合商標法第 17 條第 2 項規定有關商標圖樣應以「視覺可感知」之圖樣表示之要求，商標法施

行細則第 10 條特別明定：「申請註冊聲音商標者，應於申請書中聲明，並以五線譜、簡譜或描述說明表示，同時檢附存載該聲音之光碟片。以五線譜或簡譜表示者，應為相關說明。」本件申請卷附之簡譜及光碟片內之.wav 檔所呈現男聲重唱之曲調聲音，並無穎異特殊之處，且其所唱出之歌詞「Enrich your life」，意為「豐富你的人生」，亦屬用以祝福或勵志之一般描述性用語，該聲音予人印象尚無法直接與商標之識別功能及特性產生聯想，是訴願人以該聲音指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行、提供線上電子刊物服務(不可下載)、各種書刊、雜誌、文獻之出版、查詢、訂閱、翻譯、書籍、雜誌之出租、舉辦各種講座、教育資訊、畫廊之經營、提供電腦及網路設備供人上網之服務、代售各種活動、展覽、比賽入場券」服務，實無法使人認識其為區別他我服務來源之標識，難謂具先天上識別性。再者，訴願人主張證其以相同於本件商標之聲音，業於第 9 類之信用卡交易處理機、自動兌款機、銀行取款卡、信用卡、金融卡等商品獲准註冊第 1179429 號聲音商標云云，則該註冊之聲音商標排他權範圍已然及於所指定使用商品之類似商品或服務，故而在其類似商品或服務之範圍內，訴願人原無庸另行申請商標註冊，即足可排除他人以相同或近似之商標申請註冊；惟訴願人倘欲另依商標法尋求商標註冊之保護，不具先天上識別性之商標（通用商標或通用名稱除外），欲取得第二層意義，而具有後天上識別性，自非提出在該申請註冊商標所指定使用之商品或服務之具體使用證據資料不可，乃屬當然，訴願人所稱商標法就指定使用商品(服務)並未限制應在營業範圍內等語，實未能切中前揭商標識別性之問題核心。再依訴願人所檢送在國內無線及有線電視頻道播放之計費單、廣告排期表、訴願人子公司國泰世華銀行之分行及 ATM 設置點查詢資料及台鐵電視牆廣告排期表等各項證據資料以觀，均非屬本件商標所指定使用前揭各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行等服務之使用證據資料，訴願人就此亦無從否認，自無法藉此取得第二層意義，進而獲准本件商標註冊，原處分機關所為核駁之結論，要無不合。至訴願人前揭註冊第 1179429 號聲音商標所以能獲准註冊，乃因原處分機關認為其聲音雖不具先天上識別性，但經訴願人在該商標所指定使用之信用卡交易處理機、自動兌款機、銀行取款卡、信用卡、金融卡等商品業已有廣泛使用之事實，而



取得第二層意義，具後天上識別性，核與本件案情究有不同；另所舉其他國內、外核准之諸聲音商標案例，與本件聲音商標之聲音迥別，尚屬另案問題，況基於商標審查採個案拘束原則，究無法比附援引。其次，訴願人所提美國及英國商標事務所來函，查美國商標法有所謂「Intention to use」制度之設計，與我國商標法制各異；而該英國商標事務所回函亦提及審查員針對聲音商標審查傾向積極，極可能收到至少 1 次先行核駁通知等語，顯見英國商標審查實務亦傾向認為聲音商標通常不易被認定具有先天上識別性，且回函所謂「it is possible to apply for the Mark in any relation to any goods and services」，並不表示不具識別性之商標，仍可獲准註冊，所訴均無法執為本件商標應准註冊之論據，訴願人執詞指摘，委無足採。從而原處分關所為本件聲音商標應予核駁之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。



## (b) 其他註冊要件之審查



## 案例十（第 23 條第 1 項第 2 款等--證明標章）

- 一、台東縣池上鄉為一地方自治團體，依卷附關係人台東縣池上鄉公所組織自治條例第 5 條規定，於其轄下設有農業課，以掌理關於農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農業運銷及農情調查等事項。且該鄉公所為保障鄉內所產稻米之聲譽並自行訂定「申請『池上米』良質米標誌規範」，於該規範中定有「廠商申請碾製『池上米』良質米認定評審標準」、「『池上米』良質米規格標準及標示規定」及「『池上米』標誌良質米認定廠追蹤管理辦法」等內容，以作為系爭證明標章所欲證明之標誌規範依據。故關係人台東縣池上鄉公所已具有證明他人商品符合規範之能力，自為證明標章之適格專用權人。
- 二、證明標章之目的，在於告知消費者，所證明之商品或服務，具備某些規定之特質，或符合已定之質量水平；證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項達到一定之水平。證明標章本質上已含有對商品或服務之特性、品質或產地之說明，自應排除修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 10 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 2 款「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明」部分之適用。
- 三、系爭證明標章上固有「池上」二字，然其既係在證明他人所製造行銷之池上米係產自台東縣池上鄉（產地），且其品質符合證明人（即關係人）「申請『池上米』良質米標誌規範」之標準（品質），則凡他人所製造行銷之米商品符合該一標準者，當可合法取得系爭證明標章之標示，故系爭證明標章之使用，自無使一般消費者誤認誤信其所證明商品之性質、品質及產地而產生混淆誤認之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 5 月 18 日  
經訴字第 09406127700 號

訴願人：中華民國稻米協進會

訴願人因證明標章異議事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 5 月 26 日中台異字第 911730 號證明標章異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

### 主 文

訴願駁回。

### 事 實

緣關係人台東縣池上鄉公所於 91 年 6 月 10 日以「池上米」證明標章，證明內容為「本標章係由台東縣池上鄉公所授權之人使用，茲證明其製造行銷之『池上米』係產自台東縣池上鄉，且其品質符合證明人『申請【池上米】良質米標誌規範』之標準」，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局准列為第 85 號證明標章。嗣訴願人中華稻米協進會以該審定證明標章有違異議時商標法第 73 條第 2 項、第 77 條準用第 5 條第 1 項、第 37 條第 6 款、第 8 款及第 10 款規定，對之提起異議。於原處分機關審查期間，適逢現行商標法於 92 年 11 月 28 日施行，依現行商標法第 90 條規定「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定。」，本件原申請異議主張之條款業經修正為商標法第 72 條第 2 項、第 80 條準用第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 3 款及 11 款規定，案經原處分機關查，乃於 93 年 5 月 26 日以中台異字第 911730 號證明標章異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，主張系爭證明標章有違修正前商標法第 73 條第 2 項、第 77 條準用第 5 條第 1 項、第 37 條第 6 款、第 8 款及第 10 款及現行商標法第 72 條第 2 項、第 80 條準用第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 3 款及 11 款規定等情事為由，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「凡提供知識或技術，以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。」、「證明標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或

其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」、又證明標章圖樣「有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。」、「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者。」、「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。」不得註冊，為系爭證明標章異議時商標法第 73 條、第 77 條準用第 5 條第 1 項及第 37 條第 6 款、第 8 款及第 10 款所規定。又「凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用標章者，應申請註冊為證明標章。證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限，」、「證明標章得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項證明標章，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」、另證明標章「不符合第 5 條規定者。」、「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」、「所指定商品或服務之通用標章或名稱者。」、「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」不得註冊，復為現行商標法第 72 條、第 80 條準用第 5 條、第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 3 款及第 11 款所規定。本件原處分機關略以，台東縣池上鄉為一地方自治團體，鄉公所下設有農業課，掌理池上鄉境內如農地水土保持之申報，農業經營不可分離之申請等事項，其以該地名「池上」申請註冊為證明標章，除為證明農產品是否產自台東縣池上鄉，且品質符合申請池上米良質米標誌規範之標準外，復可防止足以對有權使用該標章之人造成損害之濫用或非法使用該標章之行為，應具有取得系爭證明標章專用權之資格地位，合先敘明。次就修正前商標法第 77 條準用第 5 條第 1 項及現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 1 款部分：系爭註冊第 85 號「池上米」證明標章中之「池上」係台東縣一鄉名，該地由於所處地理環境及氣候條件較為優越，所生產之稻米，甚受消費者喜愛，為一著名之稻米產地，因而「池上米」已為台東縣池上鄉之特產，消費者所認同之「池上米」即係產自台東縣池上鄉米質香 Q 又好吃之良質米，故商品標示之池上米明顯係指產地，凡此有關係人所檢送之報紙報導、台東縣池上鄉農會印製之池上米簡介、「台東縣池上鄉旅遊導覽手冊」、網路下載之「池上米

的故鄉」及臺東區農業專訊一本等相關證據資料影本附卷可稽，是關係人以「池上米」作為系爭證明標章申請註冊，用以證明他人所產銷之米係源自池上鄉轄區，且具有一定品質，揆諸上開說明，自具有識別性，足以使一般消費者認識其為表彰證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項之標章，自無本條款之適用。又有關修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 6 款及現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 11 款部分：系爭證明標章係由中文「池上米」所構成，該標章係由台東縣池上鄉公所授權之人使用，用以證明其製造行銷之「池上米」係產自台東縣池上鄉，且品質符合關係人「申請『池上米』良質米標誌規範」之標準，除系爭證明標章圖樣並未指明特定產製者外，而台東縣池上鄉農會會員亦皆隸屬池上鄉轄區，在符合關係人所訂標準下，自可合法取得系爭證明標章之標示，是系爭證明標章應無使一般消費者誤認誤信其所證明商品之性質、品質而產生誤認誤信之虞，應無本款之適用。有關修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 8 款、第 10 款及現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款部分：查系爭「池上米」證明標章中之「池上」係台東縣一鄉名，為一著名之稻米產地。於民國 77 年，池上生產的良質米，即榮獲全省「金米獎」，因而「池上米」已為台東縣池上鄉之特產，並為消費者所認同，故商品標示的「池上米」明顯的係指產地，亦即來自台東縣池上鄉生產的稻米，並非米品之類名，自與訴願人所稱之「香米」、「長米」等之用法不一樣。又訴願人主張有使一般消費者誤認誤信其所證明之「池上米」商品，係由「台東縣池上鄉農會」所產製或由該農會所輔導等語觀之，可見「池上米」顯非業界通用名稱，亦非稻米種類性質之說明文字，其主張顯有矛盾。又為維護同業間公平競爭之商業秩序及保障消費者選購到真正產自池上地區良質米，關係人自得以「池上米」作為本件證明標章申請註冊，用以證明他人所產銷之米係源自池上鄉轄區，且具有一定品質，揆諸上開說明，自無首揭條款規定之適用。至訴願人所附廠商同業間使用「池上米」之廣告及包裝袋等證據，主張「池上米」為類名且已為糧米業界習慣通用之名稱乙節，基於池上為一地名，其稻米產地無污染，所產稻米的品質優良，而消費者所認同之「池上米」即係產自台東縣池上鄉米質香 Q 又好吃的良質米，並為相關消費大眾所共知，且池上所生產之良質米是必



須受到關係人台東縣池上鄉所依據「池上米」良質米標誌規範之標準做品質管制，已如前所述，而市面上其他各地多數同業廠商於「池上米」在池上鄉全鄉農民長久使用以來，並建立口碑後，始將「池上米」標示於其所產製之稻米商品上販售，基於同業間公平競爭之商業秩序及保障消費者選購真正產自池上區良質米之利益，則訴願人之主張尚不足採，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱關係人「台東縣池上鄉公所」並非適格之證明標章權利人，其僅為一地方自治制度下之基層行政機關，並無能力也無權利證明他人稻米商品之品質之知識與技術。又系爭標章不具識別性，按池上米顯為稻米種類性質與品質說明並非專指池上地區所產製之意，關係人以「池上米」此等直接明顯之描述商品內容、性質等說明文字作為證明標章圖樣，不足以使一般消費者據以辨識其來源及出處，或與他人區辨，應不具識別性。關係人以其鄉名「池上」作為系爭標章圖樣主要部分，證明內容又與「池上米」之製造行銷品質有關，客觀上自有使一般消費者誤認誤信其所證明之「池上米」商品，係由「台東縣池上鄉農會」所產製或由該農會所輔導具有相當之品質，而對其所證明商品之性質、品質產生誤信之虞。又「池上米」已為習慣上通用之標章，自應不准註冊。另「池上米」已為業界通用之名稱，亦為關係人指定證明商品本身內容、性質與性質密切關聯之說明文字，為一說明性之標章，自有違修正前商標法第77條準用第37條第10款及現行商標法第23條第1項第2款之規定云云。經查，就修正前商標法第73條第2項及現行商標法第72條第2項規定部分：查台東縣池上鄉為一地方自治團體，依卷附關係人台東縣池上鄉公所組織自治條例第5條規定，於其轄下設有農業課，以掌理關於農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農業運銷及農情調查等事項。且關係人為保障鄉內所產稻米之聲譽並自行訂定「申請『池上米』良質米標誌規範」，於該規範中定有「廠商申請碾製『池上米』良質米認定評審標準」、「『池上米』良質米規格標準及標示規定」及「『池上米』標誌良質米認定廠追蹤管理辦法」等內容，以作為系爭證明標章所欲證明之標誌規範依據。故本件關係人台東縣池上鄉公所以「池上米」申請證明標章註冊，以證明他人製造行銷之「池上米」係產自台東縣池上鄉，且其品質符合其所訂「申請『池上米』良質米標誌規範」之標準，應認台東縣池上鄉公所係具有證明他人商品符合

規範之能力，訴願人尚不得僅以關係人係一基層行政機關，即否認其為系爭證明標章之適格專用權人，是訴願人所述，核不足採。就修正前商標法第 77 條準用第 5 條第 1 項及現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 1 款部分：系爭註冊第 85 號「池上米」證明標章中之中文「池上」係台東縣一鄉名，為消費者所喜愛之「池上米」即產自該鄉，池上鄉因其所處地理環境及氣候條件較為優越，以致所生產之稻米，品質優良，為國內著名之稻米產地之一。又系爭證明標章之證明內容，係證明台東縣池上鄉公所授權使用之人所製造行銷之『池上米』係產自台東縣池上鄉，且其品質符合證明人「申請『池上鄉』良質米標誌規範」之標準，以與其他地區產銷之稻米相區別。是關係人以「池上米」作為本件證明標章申請註冊，用以證明他人所產銷之米係源自池上鄉，且具有符合池上米良質米規格標準之一定品質，應足以使一般消費者認識其為證明商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自具有識別性，應無本條款之適用。就修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 6 款及現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 11 款部分：依原處分機關 93 年 11 月公告之商標法逐條釋義商標法第 72 條觀之，證明標章之目的，在於告知消費者，所證明之商品或服務，具備某些規定之特質，或符合已定之質量水平；亦即，證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項達到一定之水平。是證明標章本質上應已含有商品或服務之產地說明。本件系爭證明標章上固有「池上」二字，然其既係在證明他人所製造行銷之池上米係產自台東縣池上鄉（產地），且其品質符合證明人（即關係人）「申請『池上米』良質米標誌規範」之標準（品質），則凡他人所製造行銷之米商品符合該一標準者，當可合法取得系爭證明標章之標示，故系爭證明標章之使用，自無使一般消費者誤認誤信其所證明商品之性質、品質及產地而產生混淆誤認之虞，而有本條款之適用。就修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 8 款、第 10 款及現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款部分：本件訴願人固主張「池上米」已為業界通用之標章或名稱，且為指定證明商品內容或性質之說明文字等語。惟查，如前所述，證明標章之本質含有對商品之特性、品質、或產地等說明，自應排除修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 10 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 2 款「表示商品或服務之形狀、品質、

功用或其他說明」部分之適用。基此，關係人以「池上米」作為系爭證明標章圖樣，用以證明他人所產製行銷之池上米係產自台東縣池上鄉且符合一定品質，自無如訴願人所述係為商品內容或性質等情事。又查，由訴願人於異議階段檢送 88 年 1 月份編印之「高雄市米穀商業同業公會五十週年紀念特刊」及 90 年 8 月 18 日編印之「台中市米穀商業同業公會」會員通訊錄部分節錄影本 2 份、印有「池上米」或「池上香米」包裝袋 15 份、台南縣等米穀商業同業公會所出具之證明文件 10 份，燕豐糧食供應中心估價單 2 張，大春塑膠廠請款單 1 張、國防部總處訂貨單 1 張、萬客隆訂購單 1 張、金墩實業股份有限公司出貨單 6 張，載有「池上米」廣告單 3 張等證據觀之，其中印有「池上米」或「池上香米」包裝袋、台南縣等米穀商業同業公會所出具之證明文件及金墩實業股份有限公司出貨單，或無時間記載或時間晚於系爭證明標章申請註冊日（91 年 6 月 10 日），或其上並無「池上米」之記載；大春塑膠廠之請款單固有「池上米」字樣，惟此僅是包裝袋印製，是否銷售無從得知；高雄市米穀商業同業公會五十週年紀念特刊及「台中市米穀商業同業公會」會員通訊錄之部分節錄影本，時間雖早於系爭證明標章之申請註冊日，亦有「池上米」字樣記載，惟亦伴有「香米」、「壽司米」等字樣，且該等僅是米袋之包裝，其銷售量為何？訴願人未提出證明資料以資佐證。另燕豐糧食供應中心估價單、國防部總處訂貨單、萬客隆訂購單及廣告單，或無年之記載，或為同一家廠商（福王池上米）所產製，或銷售數量不多。是訴願人所提上揭證據尚難證明於系爭證明標章申請註冊前，「池上米」已為通用標章或通用名稱，故亦無修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 8 款及第 10 款中「通用名稱」與現行商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 3 款規定之適用。從而，原處分機關所為本件異議不成立之處分，洵無違誤，應予維持。至訴願人所舉「西螺米」或「新竹米粉」等諸例，乃為訴願人假設性問題，與本件案情無涉，尚不得執為有利之論據，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例十一（第 23 條第 1 項第 2 款--商品說明之認定）

「文字」若予人為商品之直接說明，不論何種語文，必係該文字已有固定之字義，且該等字義即為商標指定使用商品本身之說明或有密切關聯者，始足當之。換言之，倘若一文字原本並無意義，縱使該文字為人所創設而當作一新物質之名稱，在未經普遍使用而產生一定字義前，仍不能認為「依社會一般通念」該文字已成為其商品本身之說明或有密切關聯者。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 12 月 22 日  
經訴字第 09306232900 號

訴願人：善笙生物科技股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 6 月 14 日商標核駁第 278405 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分。

事 實

緣訴願人前於 92 年 7 月 21 日以「Hepasim」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 5 類之「草藥、樟芝菌絲體（營養補充品）、樟芝提取物（營養補充品）、藥用酒、解毒丸、口服藥液、免疫調節藥劑、抗癌劑、抗惡性腫瘤劑、抗高血壓藥品、西藥品、中藥品、中樞神經系統用藥及藥劑、西藥之原料藥、治療心臟血管疾病之藥劑、肝藥、抗病毒藥劑、消炎鎮痛劑、抗氧化營養補充劑、營養補充劑」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查略以，本件商標圖樣之外文「Hepasim」屬「由樟芝苦味菌絲體中所分離出之物質」，以之作為商標圖樣指定使用於前揭商品，有使商品相關消費者與商品成分產生直接之聯想，為商品之說

明，應不准註冊，以 93 年 6 月 14 日商標核駁第 278405 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標圖樣「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 2 款所明定。查原處分機關係以，本件「Hepasim」商標圖樣上之外文「Hepasim」，經網路搜尋可知屬「由樟芝苦味菌絲體中所分離出之物質」，以之作為商標圖樣指定使用於草藥、樟芝菌絲體（營養補充品）、樟芝提取物（營養補充品）等商品，有使商品相關消費者與商品成分產生直接之聯想，為商品之說明，應有首揭法條之適用，而為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件商標圖樣上之外文「Hepasim」確為渠運用智慧研發所得之全新保肝成分「Hepasim」之字基，該成分乃訴願人多年來針對樟芝藥效研發，並由「發酵苦味樟芝菌絲體」中分離純化之「全新化合物」，該化合物於西元 2003 年由訴願人成功以特殊發酵方式製成，於訴願人分離出該化合物前，世界上並無「Hepasim」成分，更無「Hepasim」字樣；且該「Hepasim」成分雖係於苦味樟芝菌絲體中萃取而得，然該全新合成物為訴願人首見且加以命名者，目前國內外相關業界除訴願人，無人得知萃取方式，且目前所有之文獻均係針對訴願人於 92 年 7 月 22 日就該醫學新成分之成果發表後之相關報導，即訴願人確為該「Hepasim」成分之發明人，實無庸置疑。再者，於訴願人創用後，國內外業界除經由訴願人授權指導外，並無法自行由現有之「苦味樟芝菌絲體」中抽離出該「Hepasim」成分，即於市面上之相關產品中，僅有訴願人所提供者可含有該「Hepasim」成分，該「Hepasim」字樣已成為訴願人商品之標識，且由訴願人所提出之正式發表文獻及相關文宣等實際使用證據中，明顯標示「Hepasim」字樣，該「Hepasim」字樣足以使一般消費者認識其為表彰商品之標識，消費者見該「Hepasim」字樣顯可輕易認定該商品為訴願人產製者，無誤認為商品說明之虞，故本件商標之申請註冊並無商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用云云，請求撤銷原處分。經查，商標法第 23 條第 1 項第 2 款所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者。而「文字」若予人為商品之直

接說明，不論何種語文，必係該文字已有固定之字義，且該等字義即為商標指定使用商品本身之說明或有密切關聯者，始足當之。換言之，倘若一文字原本並無意義，縱使該文字為人所創設而當作一新物質之名稱，在未經普遍使用而產生一定字義前，仍不能認為「依社會一般通念」該文字已成為其商品本身之說明或有密切關聯者。本件商標圖樣上之外文「Hepasim」，經查閱坊間字典（例如遠東圖書公司西元 1987 年出版之「遠東英漢大辭典」等），並無該字。原處分機關固稱經由網路蒐尋可以得知「Hepasim」一詞屬「由樟芝苦味菌絲體中所分離出之物質」等語，然本部於民國 93 年 11 月 22 日以「Hepasim」為關鍵字至 GOOGLE 網頁搜尋所有網站結果，僅查得 32 筆資料；而其中幾乎均為訴願人以 92 年 7 月 22 日「國病國寶醫學術研討會」發表渠所發現之保肝成分 Hepasim 的相關報導。由前揭報導以及訴願附件二之國病國寶醫學術研討會相關資料內容觀之，Hepasim 應係指訴願人從樟芝菌絲體所萃取出的一種藥劑合成物，並非特定元素或物質，且目前僅有訴願人將該藥劑合成物以 Hepasim 為名稱呼之。是依卷內現有資料無法證明於 92 年 7 月 21 日本件商標申請註冊時，該外文「Hepasim」一詞依社會一般通念已有「由樟芝苦味菌絲體中所分離出之物質」之意，自難據以認為 Hepasim 為本件商標指定使用商品之說明。原處分機關未審及此，遽為核駁之處分，洵有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後 3 個月內重為究明，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例十二（第 23 條第 1 項第 2 款--商品說明（地名））

本件訴願人申請註冊之「東引」商標圖樣上單純之中文「東引」二字，其為馬祖列島中之一島，屬福建省連江縣東引鄉，以之作為商標，指定使用於「高粱酒、茅台酒、藥味酒、人蔘酒、烈酒、含酒精之飲料(啤酒除外)、白酒、大麴酒」商品，顯然係表示該等商品產地之說明，自有商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，而不得註冊。又訴願人於申請及訴願階段所舉相關證據資料，係西元 2004 年 3 月及 10 月於網路下載有關馬祖、東引等之地理環境、風土物產及訴願人公司(馬祖酒廠)之歷史淵源、酒類產品介紹，非但數量有限，且未見有「東引」商標之使用，難謂本件「東引」商標業經訴願人使用且在交易上已成為其商品之識別標識，自無商標法第 23 條第 4 項規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 1 月 5 日  
經訴字第 09406120040 號

訴願人：馬祖酒廠實業股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 9 月 1 日商標核駁第 279964 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 92 年 4 月 14 日以「東引」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 33 類之「高粱酒、茅台酒、藥味酒、人蔘酒、烈酒、含酒精之飲料(啤酒除外)、白酒、大麴酒」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。案經該局審查，認本件商標圖樣上之「東引」，指定使用於前揭商品，為該等商品之產地說明，應不准註冊，以 93 年 9 月 1 日商標核駁第 279964 號審定

書為核駁之處分。訴願人不服，向本部提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用、或其他說明者」不得註冊。為商標法第 23 條第 1 項第 2 款所明定。所謂「商品之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得註冊之適用。查原處分機關係以，本件「東引」商標圖樣上之「東引」指定使用於「高粱酒、茅台酒、藥味酒、人蔘酒、烈酒、含酒精之飲料(啤酒除外)、白酒、大麴酒」商品，為該等商品之產地說明；而訴願人所舉證據資料復無法證明本件商標業經其使用且在交易上已成為其商品之識別標識等理由，乃為核駁之處分。訴願人不服，主張東引酒廠係於民國 50 年成立，81 年納編為訴願人（馬祖酒廠）東引分廠，截至 89 年 5 月止，其各式酒類銷售量已達 88 萬餘瓶，「東引」已成為訴願人專用於酒類產品之標誌，且全國僅此一家，本件商標如獲准註冊並無損及東引島上其他業者公平使用之問題。另「東引」二字雖為地名商標，惟該二字經訴願人經營使用，在酒類市場上具有相當高之聲譽，已轉化為訴願人專有於酒類商品之標誌，並非單純指定商品之產地說明文字所能比擬，自具有商標識別性，且能具體表彰商品源自於東引酒廠。況類似案件之「馬祖老酒及圖」商標，業經原處分機關於 93 年 9 月 29 日核准審定在案；「金門」、「金門大麴」、「金門陳高」、「金門高粱酒」等商標業經獲准註冊使用於高粱酒、大麴酒．．．等商品及酒類零售服務；「台灣啤酒 TAIWAN BEER 及圖」等商標業經獲准註冊使用於啤酒、生啤酒．．．等商品，顯見原處分機關認為該等地名商標並非產地之說明文字；另本部 93 年 2 月 23 日經訴字第 09306213380 號訴願決定書亦持相同之見解等語，請求撤銷原處分。本部為求審慎並釐清爭點，經函請訴願人及原處分機關代表列席本部訴願審議委員會 93 年 12 月 27 日 93 年第 89 次委員會議進行言詞辯論。訴願人之代理人於言詞辯論時表示，東引酒廠已成立四十餘年，截至 89 年 5 月止，其各式酒類總銷售量已達 88 萬餘瓶，「東引」已成為訴願人專用於酒類產品之標誌。另「東引」二字雖為地名，惟經訴願人經營使用，在酒類市場上「東



引陳高」具有相當高之聲譽，已轉化為訴願人專有於酒類商品之標誌，並非單純指定商品之產地說明文字所能比擬，自具有商標識別性。況類似案件之「馬祖老酒及圖」商標，業經原處分機關核准註冊在案，尤其連江縣政府導覽網站將「馬祖老酒」與「東引陳高」併列，本件商標自亦應准予註冊等語。原處分機關代表則表示，本件「東引」商標圖樣上之「東引」指定使用於「高粱酒、茅台酒、藥味酒、人蔘酒、烈酒、含酒精之飲料(啤酒除外)、白酒、大麴酒」商品，為該等商品之產地說明。另訴願人所舉證據資料，均為東引酒廠之地理位置、歷史淵源、東引島之風土人情等介紹，並未見「東引」商標之使用，無法證明本件「東引」商標業經其使用且在交易上已成為其商品之識別標識。至於訴願人所舉「馬祖老酒及圖」商標一案，該商標「馬祖」部分已聲明不專用，且其申請人所提證據資料足認該商標業經申請人使用且在交易上已成為其商品之識別標識，始獲准註冊，其案情與本件並不相同等語。經查，本件訴願人申請註冊之「東引」商標圖樣上單純之中文「東引」二字，其為馬祖列島中之一島，屬福建省連江縣東引鄉，以之作為商標，指定使用於「高粱酒、茅台酒、藥味酒、人蔘酒、烈酒、含酒精之飲料(啤酒除外)、白酒、大麴酒」商品，顯然係表示該等商品產地之說明，自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，而不得註冊。另有關訴願人所陳「東引」二字經其使用，在酒類市場上具有相當高之聲譽，已為訴願人專有於酒類商品之識別標識等情。查訴願人於申請及訴願階段所舉相關證據資料，係西元 2004 年 3 月及 10 月於網路下載有關馬祖、東引等之地理環境、風土物產及訴願人公司（馬祖酒廠）之歷史淵源、酒類產品介紹，非但數量有限，且未見有「東引」商標之使用，難謂本件「東引」商標業經訴願人使用且在交易上已成為其商品之識別標識，自無商標法第 23 條第 4 項規定之適用。從而，原處分機關就本件商標之申請註冊，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。至於訴願人所舉「馬祖老酒及圖」、「金門」、「金門大麴」、「金門陳高」、「金門高粱酒」、「台灣啤酒 TAIWAN BEER 及圖」．．．等商標，經核該等商標或其商標權人所提證據資料足認該商標業經使用且在交易上已成為其商品之識別標識，或其圖樣另有其他文字或圖形與之組合，其案情與本案不盡相當；或屬另案註冊妥適與否問題，且基於商標審查個案拘束原則，亦

不得比附援引，執為本件商標應准予註冊之論據。另本部 93 年 2 月 23 日經訴字第 09306213380 號訴願決定書之系爭商標註冊第 794068 號「金門高粱酒及圖」商標，其圖樣係由一圓錐圖案中置中文「金門高粱酒」與一城門圖形所組成，與本件商標圖樣為單純中文「東引」二字並不相當，且依據該商標權人所提供之證據資料已足認消費者均以該商標圖樣上之「金門」二字作為區別其他高粱酒之識別標識，此與本案所附證據資料無法採認之情亦有不同，自亦難比附援引，執為本件商標應准予註冊之論據。均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例十三(修正前第 37 條第 11 款--商號法人營業範圍內商品之認定)

依本部商業司 93 年 3 月 5 日經商六字第 09302030740 號函：營業項目實施代碼化前，公司所營業務係由申請人依所營業務行為，以文字敘述方式，表彰其經營之營業內容，是如於 81 年申請登記經營「各種衛浴器材之買賣」依當時預查審理方式尚屬明確（訴願人公司係於 81 年 8 月 31 日設立登記）；又本部所編「公司行號營業項目代碼表」中之「F111060 衛浴設備批發業」其定義為「衛浴設備批發之行業」。準此，訴願人公司營業項目中之「各種衛浴器材之買賣」，其記載應屬明確。而其所營商品依一般社會通念及市場交易情形並堪認定為各種衛生、沐浴器具及材料，核與系爭商標所指定使用之「毛巾架、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、蹲便器、衛生紙盒」商品應屬相同或類似。

#### 經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 6 月 1 日  
經訴字第 09306219680 號

訴願人：良屋貿易有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 92 年 10 月 3 日中台異字第 920295 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人良屋股份有限公司前於 91 年 5 月 31 日以「良屋 WELL HOME 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 21 類之「毛巾架、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、蹲便器、衛生紙盒、冷熱水瓶、冰桶、隔熱手套」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局准列為審定第 1045713 號商標。

嗣訴願人以該審定商標有違當時商標法第 37 條第 11 款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查，以 92 年 10 月 3 日中台異字第 920295 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 93 年 4 月 7 日以經訴字第 09306133450 號函通知關係人參加訴願程序表示意見，該函業已合法送達，惟其迄未聲明參加訴願程序表示意見。

### 理 由

按商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者。」不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第 37 條第 11 款所規定。其所稱「法人及其他團體或全國著名商號之名稱」，指其特取部分而言。而「商號或法人營業範圍內之商品」係指以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之。同法施行細則第 32 條第 1 項復有明文。查原處分機關係以，本件系爭審定第 1045713 號「良屋 WELL HOME 及圖」商標圖樣上之中文「良屋」，固與訴願人良屋貿易有限公司名稱之特取部分「良屋」相同。惟系爭商標所指定使用之「毛巾架、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、蹲便器、衛生紙盒、冷熱水瓶、冰桶、隔熱手套」商品，與訴願人之營業項目中之家具、瓦斯器具、熱水器、手錶、成衣、各種農產品（蔬菜、水果）等商品之性質及用途、功能截然不同，依一般社會通念及市場交易情形，非屬同一或類似。另系爭商標所指定使用之商品，與訴願人公司登記之其他營業是否屬同一或類似，尚未臻明確，前經該局通知訴願人補送實際經營與系爭商標所指定使用商品係屬同一或類似之具體相關資料到局憑辦，惟其逾期未為檢送，所主張即難憑採等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，主張系爭商標圖樣上之中文「良屋」與其公司名稱之特取部分「良屋」完全相同。且系爭商標所指定使用之「毛巾架、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、蹲便器、衛生紙盒、冷熱水瓶、冰桶、隔熱手套」商品確實包含在一般消費大眾所認知之衛浴器材商品中，與訴願人公司營業項目中明列之「衛浴器材」項目所營商品相同或類似，此由一般消費大眾所知悉之衛浴器材公司，如和成、TOTO、莊頭北等之部分商品型錄均列有

該等商品可證。是以，系爭商標應有違首揭商標法第 37 條第 11 款之規定等語，請求撤銷原處分。經查，系爭第 1045713 號「良屋 WELL HOME 及圖」商標圖樣上之中文「良屋」，與訴願人良屋貿易有限公司名稱之特取部分「良屋」相同。惟訴願人公司營業項目中「衛浴器材」之買賣之記載是否如原處分機關所認未臻明確？系爭商標所指定使用之「毛巾架、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、蹲便器、衛生紙盒、冷熱水瓶、冰桶、隔熱手套」商品，與訴願人公司營業項目中「衛浴器材」之買賣所營商品是否相同或類似？不無疑義。案經本會函詢主管全國公司業務之本部商業司 93 年 3 月 5 日經商六字第 09302030740 號函復略以：營業項目實施代碼化前，公司所營業務係由申請人依所營業務行為，以文字敘述方式，表彰其經營之營業內容，是如於 81 年申請登記經營「各種衛浴器材之買賣」依當時預查審理方式尚屬明確（訴願人公司係於 81 年 8 月 31 日設立登記）；又本部所編「公司行號營業項目代碼表」中之「F111060 衛浴設備批發業」其定義為「衛浴設備批發之行業」。準此，訴願人公司營業項目中之「各種衛浴器材之買賣」，其記載應屬明確。而其所營商品依一般社會通念及市場交易情形並堪認定為各種衛生、沐浴器具及材料，核與系爭商標所指定使用之「毛巾架、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、蹲便器、衛生紙盒」商品應屬相同或類似。從而，揆諸首揭法條規定及說明，系爭商標自應不得申請註冊。詎原處分機關未審及此，即遽為「異議不成立」之審定，自有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例十四（第 23 條第 1 項第 12 款等--商標使用及著名商標之認定）

- 一、按我國商標法係採註冊主義，其保護之商標原則上為國內獲准註冊之商標，而對於未經申准註冊之著名商標，商標法雖亦給予例外之保護，然於爭議案件中，異議（評定）人所執據以異議（評定）者是否係作為商標之型態使用？如是，其是否構成著名商標，均仍應審慎依商標法及相關審查基準規定而為認定，以免過度擴張商標法保護之範疇。原處分機關所謂「主體上的同一性」，除任意擴張商標使用之態樣，甚且將凱蒂貓原形商標之識別性及著名性，理所當然地加諸於其變身圖形上，自有可議之處。
- 二、又商標法所承認之商標，與「商品本身」應為不同之物或概念，不能混為一談。商標固應具有表彰商品來源之功能，但欲作為表彰商品來源功能之圖樣者，並不當然就是作為商標使用，尚須符合商標法所定義之商標使用方式，始稱之為「商標」。而未註冊者雖不一定就不是商標，但同樣地亦非平面圖形或凡欲作為區別商品來源功能者就必然一定是商標，尚應視商標使用（或權利）人主觀上是否係將之作為商標使用，並就其客觀使用之方式及予相關消費者之認知是否為商標等而為判斷。
- 三、另本件縱可認訴願人有抄襲參加人商品圖案或圖形著作，向原處分機關申請系爭商標之註冊，以達其利用參加人商譽之意圖，惟此應屬另案是否有違著作權法、公平交易法或其他相關法令之問題，尚非商標法所欲規範之範疇，非可以因個案申請人有不當抄襲之意圖，即任意擴張著名商標之保護範疇並捨棄一貫之商標審查原則。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 5 月 31 日  
經訴字第 09406128690 號

訴願人：松古柏企業有限公司

參加人：日商三麗鷗股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 9 月 30 日中台異字第 911780 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 89 年 5 月 12 日以「松古柏企業有限公司標章(一)」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 11 類之「吊燈、檯燈、日光燈、霓虹燈、裝飾燈、手電筒、美術燈、舞台燈、投光燈、汽車用燈泡、電壺、電火鍋、電咖啡壺、烤麵包機、吹風機、電鍋、電子鍋、電冰箱、電熱水瓶、烘碗機、流理台、飲水機、淨水器、濾水器、開飲機、熱水器」等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為審定第 954978 號商標。嗣參加人以該審定商標有違修正前商標法第 37 條第 5 款、第 7 款、第 12 款及第 14 款規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，認該審定商標有違修正前商標法第 37 條第 7 款規定，於 90 年 12 月 3 日以中台異字第 901312 號商標異議審定書為「第 954978 號『松古柏企業有限公司標章(一)』商標之審定應予撤銷」之處分。訴願人不服，訴經本部於 91 年 6 月 5 日以經訴字第 09106112610 號訴願決定書，認原處分未究明相關證據資料中，據以異議之頭戴草莓之凱蒂貓變身造型或圖樣合於商標(平面商標)之使用態樣為何，及關係人所提相關知名度證據資料可否認定該凱蒂貓變身造型或圖樣已臻著名程度等，均有重新審查之必要，而將該處分撤銷，命原處分機關另為適法之處分。嗣經參加人提起行政訴訟，並據臺北高等行政法院 91 年度訴字第 3099 號判決駁回其訴確定在案。原處分機關乃重行審查本件商標異議案，期間適逢現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，原處分機關遂依現行商標法第 89 條第 1 項規定，逕予該審定商標註冊。又依現行商標法第 90 條規定：本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理；本件原異議理由主張之條款業經修正為現行

商標法第 23 條第 1 項第 10 款、第 12 款、第 13 款及第 14 款。案經原處分機關審查，核認該商標有違修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，於 93 年 9 月 30 日以中台異字第 911780 號商標異議審定書為「第 954978 號『松古柏企業有限公司標章（一）』商標之註冊應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。其適用應以兩造商標圖樣相同或構成近似為前提要件。而所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。查本件原處分機關係以，隨著商業的快速發展，商標之使用方式也與傳統有著諸多的不同，特別是以創意性或擬人化之動物造型為商標圖樣者，在行銷過程中經常讓該商標圖樣之主角以各種不同的造型出現，來持續吸引消費者的注意及買氣。這些不同的造型皆是在強化彰顯同一主角（即凱蒂貓），既然承認凱蒂貓具有商標識別性，而且為一著名商標，則具有主體上同一性的凱蒂貓衍生造型，自應同樣具有凱蒂貓的知名度及區別商品來源的特性。再者，他人使用與凱蒂貓衍生造型相同或近似的圖樣作為商標者，其最終造成消費者混淆誤認之客體乃是凱蒂貓，而非僅是與衍生造型間的混淆誤認而已。本件依參加人所提商品型錄等證據資料觀之，商品型錄上除有據以異議之著名凱蒂貓商標外，尚有據以異議之「頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣」及其他各式據以異議凱蒂貓變身系列，均具有凱蒂貓商標原主角的臉部特徵。再隨著高著名性之據以異議凱蒂貓商標的使用（包括同時出現於商品型錄、販賣場所等），相關消費者見到據以異議之頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣，應足以認識該凱蒂貓變身造型或圖樣，即為據以異議著名之凱蒂貓商標圖樣之造型設計之一，是以衡酌據以異議凱蒂貓商標之高著名性、據以異議之頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣所具有據以異議凱蒂貓商標的特徵，及與據以異議著名之凱



蒂貓商標圖樣伴隨使用之事實，據以異議之頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣，依相關消費者之認知，應足以認識其即為據以異議著名之凱蒂貓商標圖樣之造型設計，自應同樣具有凱蒂貓的知名度及區別商品來源的特性。系爭註冊第 954978 號「松古柏企業有限公司標章（一）」商標圖樣與具有據以異議著名之凱蒂貓商標特徵之據以異議凱蒂貓變身水果造型草莓娃娃商標相較，均具有凱蒂貓商標原主角的臉部特徵，且均頭戴草莓造型帽子，帽上頂端並搭配樹葉圖形作為裝飾，整體構圖予人寓目印象，極易使相關消費者誤認系爭商標圖樣與據以異議凱蒂貓變身水果造型草莓娃娃商標一樣，皆為據以異議著名之凱蒂貓商標圖樣之造型設計，其商品來源來自據以異議著名之凱蒂貓商標圖樣所表彰之產製主體，而發生混淆誤認之虞。綜合衡酌據以異議凱蒂貓商標高度之著名性，系爭商標與參加人據以異議之頭戴草莓凱蒂貓變身造型，因均具有凱蒂貓商標原主角之特徵，給予消費者的印象均為凱蒂貓的變身，以及訴願人同時以多件與凱蒂貓變身水果造型系列圖樣幾近相同之圖形申請註冊等因素加以判斷，系爭商標之註冊極易使相關公眾誤以為其商品與參加人所提供之商品來源相同，應有修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。又系爭商標既有前開條款規定之適用，依法自應撤銷其註冊，其是否尚有違修正前商標法第 37 條第 5、12 及 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 10、13 及 14 款之規定，無庸再予審究，乃為「第 954978 號『松古柏企業有限公司標章（一）』商標之註冊應予撤銷」之處分。訴願人則訴稱，參加人所檢送之異議證據資料中僅有少數非屬商標使用之玩偶、鑰匙圈，或信封、信紙上之裝飾卡通圖形，然商標係為表彰自己營業商品之標識，是商標圖樣與商品造型、外觀，洵屬二事。又現行商標法雖已採行立體商標制度，惟無論傳統商標或立體商標均應以商標之型態使用，前開事證至多只是一種商品化權，並不合於商標之使用等語，請求撤銷原處分。案經本部審議，認據以異議之凱蒂貓變身圖形是否為商標法所定義之商標且已臻著名，容有疑義；為保障參加人之權益，依訴願法第 28 條第 2 項規定，應於作成訴願決定前，通知參加訴願程序，使其有表示意見之機會。本部為求慎重起見，特函請參加人於 94 年 3 月 28 日出席本部 94 年第 11 次訴願審議委員會會議，與訴願人及原處分機關代表進行言詞

辯論，以釐清案情爭點。據參加人代理人到會指稱，商標主要就是要表彰商品來源，只要足以表彰商品來源，具有商標之功能，就是商標。據以異議的凱蒂貓商標與凱蒂貓變身系列，消費者對之均耳熟能詳，一望即知為參加人產品，當然具有表彰商品來源之特性，據以異議證據資料中以平面圖形呈現者，即為商標（如參加人到會時就所檢送之證據中標示出據以異議凱蒂貓變身水果造型可作為商標使用者），尤其許多是以單一圖形出現在貼紙、筆記本、筒狀器物上，均屬商標之使用。而系爭商標圖樣具有與據以異議之凱蒂貓商標及其變身系列相同之特徵，即臉呈稍扁之橢圓形、眼睛為直立之橢圓形、鼻子係橫的橢圓形、無嘴，消費者極易誤以為系爭商標為凱蒂貓變身系列之一。又當據以異議商標不只一個時，應綜合判斷與系爭商標是否構成近似，此非惟無違商標法規定，有時候如此比對方式反而更為正確，且符合實際，蓋凱蒂貓變身系列均具有凱蒂貓商標之特性，消費者亦均為喜愛凱蒂貓商品才會去購買，所以凱蒂貓與凱蒂貓變身系列實為一體而無法分割云云。原處分機關代表則稱，本案爭點為消費者見到據以異議之凱蒂貓水果造型商標圖樣，是否即認為係凱蒂貓商標，原處分就此已有清楚說明。凱蒂貓之衍生造型與凱蒂貓商標是二而為一的，對消費者而言具有主體上之同一性。訴願人既不否認凱蒂貓為一著名商標，則凱蒂貓之衍生造型亦應屬著名商標。又無論造型如何變化，消費者之認知均係凱蒂貓商標，消費者見到系爭商標圖樣或凱蒂貓之衍生造型圖樣，極有可能混淆誤認其均為凱蒂貓商標等語。另訴願人則陳稱，原處分理由將據以異議之凱蒂貓變身系列與凱蒂貓商標混為一談，並非妥當。從參加人所提供之各項異議證據資料觀之，其所謂凱蒂貓變身系列商品多達二、三十種，而變身系列商品與凱蒂貓商標並無關連性，且卷內相關證據資料多半為立體造型，並沒有所謂水果造型之凱蒂貓變身系列當商標使用之證據，又如何證明該水果造型之凱蒂貓變身系列已廣為使用等語。按修正前商標法第 37 條第 7 款規定之適用，雖不以據以異議商標已在我國申准註冊為必要，惟仍須符合下列要件：(1)據以異議商標符合我國商標法所定義之商標；(2)該商標之使用堪認已達著名商標之程度；(3)該據以異議商標與系爭商標圖樣構成近似，且有致相關公眾混淆誤認之虞。查本件依參加人原異議理由、異議證據及參加訴願理由所陳，其所主張之據以異議商標

有二，一為凱蒂貓原形商標，一為凱蒂貓變身圖形。其中，凱蒂貓原形商標已在我國取得註冊第 557914 號、第 158159 號等多件商標權；凱蒂貓變身圖形依卷附資料則未見有任何在我國或他國註冊者。而原處分機關之所以為本件系爭商標之註冊應予撤銷之處分，其理由之一係認凱蒂貓變身圖形亦為商標，且屬著名商標，其主要之推理與論述無非為：「隨著商業的快速發展……，『商標』之使用方式也同樣與傳統有著諸多不同，……在行銷過程中，經常讓『該商標』圖樣之主角以各種不同的造型出現，……這些不同的造型仍皆是在強化彰顯同一主角，即凱蒂貓。……由於凱蒂貓的衍生造型與凱蒂貓本身乃二而為一，對消費者而言，完全具有『主體上的同一性』。……當然也應具有凱蒂貓本身應具有的『商標識別性』及『著名程度』」等語。惟按我國商標法係採註冊主義，其保護之商標原則上為國內獲准註冊之商標，而對於未經申准註冊之著名商標，商標法雖亦給予例外之保護，然於爭議案件中，異議（評定）人所執據以異議（評定）者是否係作為商標之型態使用？如是，其是否構成著名商標，均仍應審慎依商標法及相關審查基準規定而為認定，以免過度擴張商標法保護之範疇。經查，本件據以異議之凱蒂貓原形商標已在我國申准註冊，且已為眾所皆知之著名商標，殆無疑義，惟其圖樣特徵與訴願人另據以異議之凱蒂貓變身圖形相較，一為頭上有蝴蝶結，臉呈橫的橢圓形，且為坐姿之凱蒂貓，一為頭戴水果帽，臉略為圓形，且為站立之貓造形圖，二者特徵已屬有別，原處分逕為推論二者一而為二，二而為一，具有所謂「主體上的同一性」，除任意擴張商標使用之態樣，甚且將凱蒂貓原形商標之識別性及著名性，理所當然地加諸於其變身圖形上，自有可議之處。況由原處分內容觀之，原處分機關一方面認為凱蒂貓原形商標之主角凱蒂貓以各種不同的造型出現，均屬凱蒂貓原形商標之「使用方式」，既僅係商標使用方式之不同，自非指另外存在有不同的商標；一方面卻以該等各種不同的衍生造型已與凱蒂貓本身「二而為一」，完全具有「主體上的同一性」，所以這些各種不同的造型之物，當然也具有凱蒂貓本身應具有的商標識別性及著名程度，又似指該等各種不同的衍生造型之「物」均係不同的商標，且該等不同的商標同樣具有與凱蒂貓原形商標相同之識別性及著名程度，前後論述亦不無矛盾之處。是以，原處分機關將據以異議之凱蒂貓原形商標之識別性

及著名性廣泛地幅射涵蓋至其所有各種變身系列圖形(原處分書列舉凱蒂貓水果造型、十二生肖造型及十二星座造型等),實已過度擴張對於商標及著名商標之保護範疇,核非可採。是本件仍應就據以異議之凱蒂貓原形商標及其所謂變身圖形是否屬於商標,且屬著名商標,而有修正前商標法第 37 條第 7 款規定之適用分別予以論究,先予敘明。復查,本件系爭註冊第 954978 號「松古柏企業有限公司標章(一)」商標圖樣,其上頭戴草莓帽之卡通人物,與據以異議註冊第 557914 號等凱蒂貓原形商標圖樣上之卡通人物造型相較,二者僅有眼睛與鼻子部分神似,然因臉部所佔各該整體圖樣之比例畢竟相當有限,於異時異地隔離觀察,以具有普通知識經驗之消費者購買時施以普通所用之注意,不難區辨其間之差異,尚難謂屬構成近似商標,本件自難以該據以異議之凱蒂貓原形商標作為系爭商標有違前開條款規定之論據。至據以異議之所稱凱蒂貓變身圖形部分,由於該凱蒂貓變身圖形並未在我國申准商標註冊,故在判斷該等圖樣是否符合前開(1)要件(即其是否為我國商標法所定義之商標使用)時,自應參酌參加人所檢送之各項使用證據認定之。而按修正前商標法第 6 條第 1 項規定所稱之「商標之使用」,係指為行銷之目的,將商標「用於」商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上,而持有、陳列或散布;是我國商標法所承認之商標,與「商品本身」應為不同之物或概念,不能混為一談。又商標固應具有表彰商品來源之功能,但欲作為表彰商品來源功能之圖樣者,並不當然就是作為商標使用,尚須符合商標法所定義之商標使用方式,始稱之為「商標」。查本件原處分書就何項證據資料所載之圖樣係屬商標之使用,並未具體指明;經本部於 94 年 3 月 28 日進行言詞辯論時,當場提示所有證據資料供參加人及原處分機關確認其中何一凱蒂貓變身圖形係作為商標使用者,雖已據其指出商品型錄上印有所稱凱蒂貓變身圖形之鑰匙圈飾物、信封、信紙、貼紙、罐頭、收集卡或玩偶等商品,惟查該等商品上雖可見有平面之凱蒂貓多種水果造型變身系列圖案,然就其表現之方式觀之,該凱蒂貓變身造型圖形或即為玩偶本身之造型,或為該等商品上作為裝飾之圖案,依相關消費者之認知,應屬印製有凱蒂貓變身造型圖案之商品而已,尚難據以認定該等圖樣即係作為商標之使用。況若可謂不同商品上不同之平面圖案即為不同的商標,則以參加

人商品種類繁多，而其所稱凱蒂貓衍生造型亦非在少數，其商標幾何？此亦與一般企業通常以特定之商標來表彰商品來源之常態，顯有相當之歧異；反之，若謂不同商品上平面圖樣之標示，可統予認為「一」商標的使用，則商標豈不成為抽象化、概念化且無固定形態者，此又與商標係由使用人繼續反覆使用一定圖樣於其商品上而能使相關消費者有所認知，以表彰使用人信用及利益之特性有違。又未註冊者雖不一定就不是商標，但同樣地亦非平面圖形或凡欲作為區別商品來源功能者就必然一定是商標，尚應視商標使用（或權利）人主觀上是否係將之作為商標使用，並就其客觀使用之方式及予相關消費者之認知是否為商標等而為判斷。本件參酌參加人於國內外均未以前述凱蒂貓變身圖形申請商標之註冊，僅於型錄所載之各式商品上使用該等凱蒂貓變身造型圖案，則以該等圖樣之使用方式予相關消費者之認知或僅為可愛之凱蒂貓變身造型圖案而已，已詳如前述，而參加人是否有意以該等圖形作為商標之使用，或該等圖形僅為商品本身之造型或商品上裝飾之卡通圖案，僅因訴願人使用相似於凱蒂貓變身圖形申請商標註冊，參加人為冀求商標法之保護，始主張該等圖形亦為商標之使用，均非無疑。是以，本件綜觀參加人所舉證據資料，尚難遽認據以異議之凱蒂貓變身圖形係屬商標法所定義之商標，自難以該等變身圖形主張系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 7 款規定之適用。況且，縱可認該等變身圖形係屬商標，然以參加人於言詞辯論時所指作為商標使用之據以異議凱蒂貓變身圖形，僅為眾多證據資料中之十餘頁平面資料而已，數量有限，且多數為在國外（日本）發行者，是否有商品進口我國及其銷售情形如何，仍乏進一步之證據資料佐證，是依該等證據資料亦難遽認該等變身圖形業經參加人使用，已為國內相關事業或消費者所熟知而臻著名，而有前開條款規定之適用。綜上所述，據以異議之凱蒂貓變身圖形，是否作為商標使用，或僅為凱蒂貓造型之商品，或商品上之卡通圖案，衡諸實際使用情形，在在均非無疑，至少依現有證據資料審查，實難遽予認定參加人確有將所謂據以異議之頭戴草莓凱蒂貓變身造型或圖樣作為商標，並廣泛使用於參加人所產製各種商品上，更遑論是否已屬著名商標及有無產生混淆誤認之虞的問題。從而，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關依前開撤銷意旨，就所有異議證據及條款重

為審酌，並於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。另本件縱可認訴願人有抄襲參加人商品圖案或圖形著作，向原處分機關申請系爭商標之註冊，以達其利用參加人商譽之意圖，惟此應屬另案是否有違著作權法、公平交易法或其他相關法令之問題，尚非商標法所欲規範之範疇，非可以因個案申請人有不當抄襲之意圖，即任意擴張著名商標之保護範疇並捨棄一貫之商標審查原則，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

## 案例十五（第 23 條第 1 項第 12 款後段--「商標減損」之認定）

商標減損（或稱淡化）是基於傳統混淆誤認之虞的理論，仍無法有效保護著名商標被使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段，故而在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，適用條件應與「混淆誤認之虞」有所區別，以減少適用之疑義。在二商標圖樣之近似程度及商品類似關係上，商標減損之適用對二造商標近似程度之要求可能較混淆誤認之虞為高，且在後之商標與著名商標所指定使用商品或服務應非屬類似，甚至不具任何競爭關係。由於商標減損應僅適用於不類似或不具競爭性之商品或服務，如果在先商標僅在其商品或服務之領域範圍內具備知名度，對於非屬該領域之其他消費者而言，並不熟悉在先商標，則他人以高度近似於在先商標之圖樣為商標，使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務，原則上並不會造成在先商標之識別性或信譽減損之可能，是以，欲適用商標減損類型而為保護之在先商標，其所要求的著名性程度，應較混淆誤認之虞僅需達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，有可能讓非屬該領域之的其他消費者亦熟悉該著名商標，始該當為商標減損之情形。是當判斷具體個案是否有商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段有關「減損」著名商標之識別性或信譽之虞時，對於「著名商標」之著名程度，自應較前段混淆誤認之虞所要求達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，甚或是達到一般大眾所普遍認知之程度。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 9 月 4 日  
經訴字第 09506177390 號

訴願人：協鴻工業股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 95 年 2 月 27 日中台異字第 940873 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，

本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人生原家電股份有限公司於 93 年 9 月 2 日以「HARTFORD」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 6 類之金屬製工具箱、金屬製工具架、金屬製工具櫃、金屬製工具置放盤、金屬櫃、金屬箱、金屬盒商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第 1155831 號商標，嗣訴願人以該註冊商標有違商標法第 23 條第 12、13 款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查，以 95 年 2 月 27 日中台異字第 940873 號商標異議審定書為異議不成立之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」或商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。分別為商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款本文所明定。本件原處分機關係以據以異議註冊第 75097 號「哈佛 Hartford」等商標於系爭註冊第 1155831 號「HARTFORD」商標申請註冊日前，已廣為經營加工中心機、機車及其零組件商品相關業者及消費者所普遍認知而達著名商標之程度，惟其著名性範圍尚未足以涵蓋完全不具競爭性之金屬製工具箱、金屬製工具架、金屬製工具櫃等商品；且據以異議諸商標與系爭商標所指定使用商品，非屬類似商品，並無商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款所規範之情事，乃為「異議不成立」之處分。訴願人不服，訴稱原處分機關於審定書中已肯認於系爭商標申請註冊前，據以異議之「Hartford」、「Hartford 及圖」、「哈佛 Hartford」等商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標，據以異議商標顯較系爭商標為消費者所熟悉，應給予較大的保護。而「Hartford」一字在我國並不習見，與指定使用之商品間也全然無關，加上訴願人業以「Hartford」商標於諸多商品取得註冊，予消費者之印象極為深刻，識別性甚高，



他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。又系爭商標指定使用之金屬製工具箱、金屬製工具架、金屬製工具櫃等商品，與據以異議註冊第 75097 號、第 654716 號商標指定使用於萬能立銑床、銑床、綜合加工機等工具機商品，性質極相類似，均屬機械工具商品，客觀上實有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，系爭商標顯有違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，原處分應予撤銷云云。查本件訴願人於異議階段係以註冊第 898728、1131541、75097、654716 號「Hartford 及圖」、「HartFord 及圖」、「哈佛 Hartford」、「HARTFORD 及圖」商標為據以異議商標，主張系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定，原處分機關亦分別就該兩款分別審究後，為異議不成立之處分。惟訴願人於訴願書中，僅就系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款部分提出訴願理由，第 13 款部分已不再爭執，故無庸審究，合先敘明。次按，首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，可分為「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」及「相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」兩種型態，由於目前本部僅訂有「混淆誤認之虞」審查基準（93 年 4 月 28 日經授智字第 0932003035-0 號公告，93 年 5 月 1 日施行），至於有關商標減損（或稱淡化）之問題，尚乏可供依循之審查基準。參酌相關學說見解，商標減損（或稱淡化）是基於傳統混淆誤認之虞的理論，仍無法有效保護著名商標被使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段，故而在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，適用條件應與「混淆誤認之虞」有所區別，以減少適用之疑義。在二商標圖樣之近似程度及商品類似關係上，商標減損之適用對二造商標近似程度之要求可能較混淆誤認之虞為高，且在後之商標與著名商標所指定使用商品或服務應非屬類似，甚至不具任何競爭關係。由於商標減損應僅適用於不類似或不具競爭性之商品或服務，如果在先商標僅在其商品或服務之領域範圍內具備知名度，對於非屬該領域之其他消費者而言，並不熟悉在先商標，則他人以高度近似於在先商標之圖樣為商標，使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務，原則上並不會造成在先商標之識別性或信譽減損之可能，是以，欲適用商標減損類

型而為保護之在先商標，其所要求的著名性程度，應較混淆誤認之虞僅需達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，有可能讓非屬該領域之的其他消費者亦熟悉該著名商標，始該當為商標減損之情形。再者，參見立法院第5屆第3會期第9次會議案關係文書所揭示現行商標法第23條第1項第12款後段之立法理由：「世界智慧財產權組織（WIPO）於西元1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認識判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生……」，由於我國目前為亞太經濟合作會議（APEC）成員之一，而APEC於89年3月決議會員國應遵守WIPO該項決議，故而研修現行商標法時乃將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊之規定。又查前述世界智慧財產權組織（WIPO）於西元1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項（按：WIPO官方網站公布資料原文名稱為：「Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks」，中文譯名為：「關於保護馳名商標的規定的聯合建議」；智慧財產局網站所公布之譯名為「WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄」）第1章第2條（3）（a）（iii）及第2章第4條（1）（c）、同條（1）（b）（ii）規定：原則上會員國不得將「商標在會員國已為一般公眾（public at large）所熟知」視為認定為著名商標的必要條件，惟當判斷商標以不公平的方式使用，而有致減損或淡化著名商標識別性（distinctive character）之虞者，此時判斷著名商標會員國仍得要求該著名商標為一般大眾所普遍認知。是以，當判斷具體個案是否有商標法第23條第1項第12款後段有關「減損」著名商標之識別性或信譽之虞時，對於「著名商標」之著名程度，自應較前段混淆誤認之虞所要求達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，甚或是達到一般大眾所普遍認知之程度。經查，系爭註冊第1155831號「HARTFORD」商標圖樣係由單純外文「HARTFORD」所構成，而據以異議註冊第75097號「哈佛Hartford」商標、註冊第654716號「HARTFORD及圖」商標、註冊第898728號「Hartford及圖」商標、註冊第1131541號「HartFord」商標，其圖樣或係有中文

「哈佛」搭配墨底反白字體方框內置外文「Hartford」分置上下所組成，或係由墨底反白字體橢圓框內置外文「Hartford」所構成、或係由橢圓彩色經設計之「H」圖形搭配外文「Hartford」所組成。二者相較，均具有予人寓目印象深刻之相同外文「HARTFORD」（「Hartford」、「HartFord」），應屬構成高度近似之商標。次查，依據訴願人於異議階段所送據以異議諸商標之使用證據以觀，其中日期在系爭商標申請註冊日（93年9月2日）前，且有出現據以異議之「Hartford」商標者有以下8件：1.轉載92年3月9日中國時報財經版，報導能源會公布91年度國內汽機車省油排行榜；2.90年10月2日經濟日報報導訴願人之關係企業推出新款機車產品，產品名稱「Hartford的『VR』款越野街跑車」；3.西元2003年台中工業區嘉年華會現場展示哈特佛（Hartford）機車照片3張；4.西元2001年中華越協中華盃全國越野大賽會場照片，哈特佛（Hartford）機車為贊助廠商之現場照片2張；5.西元2002年迅雷盃、國光盃越野車賽，哈特佛（Hartford）機車為贊助廠商現場照片3張；6.西元2001年台北機械展，訴願人公司Hartford產品現場展示照片1張；7.西元2001年1月19日貿協電子報報導提及訴願人以自創品牌Hartford行銷全球，後來轉研發Hartford機車，西元1996年成功打入拉丁美洲市場；8.92年3月11日經濟日報第12版報導訴願人研發立式加工機之機體照片，該照片機體上方標示有據以異議Hartford商標。由以上證據雖可推知訴願人至少自西元1996年起即有使用據以異議Hartford商標，其後亦有陸續使用之事實，然多為越野車賽或產品展覽等特定活動之現場照片，參加活動的成員僅侷限於越野車愛好者或可能接觸加工中心機具、機車及其零組件之廠商或消費者，透過媒體報導出現據以異議Hartford商標之數量不多，篇幅不大，至多僅堪認定據以異議諸商標於系爭商標申請註冊日前已為加工中心機具、機車及其零組件相關業者及消費者所普遍認知，惟尚不足以讓非屬該領域之的其他消費者，甚或一般消費者亦熟悉據以異議諸商標。再者，系爭商標係指定使用在金屬製工具箱、金屬製工具架、金屬製工具櫃、金屬製工具置放盤、金屬櫃、金屬箱、金屬盒；據以異議諸商標係使用於大型工具機、加工中心機、機車及其機件、零組件等。前者所指定使用商品係屬小型手工具置放容器或收納櫃具；後者所使用之商品則屬機械工

業或重工業領域所使用之精密機械、大型加工機具或機車及其零組件之製造。二者產品設計及製作技術層次繁簡有別，製程迥異，產製主體及銷售管道並不相同；又前者係供手工具之收納置放，後者係提供工業製品之加工製造或機車及其零組件，在功能上亦分別顯然，亦無相輔或搭配使用方得滿足使用需求之處，並非屬於類似或具有競爭關係之商品。綜上所述，由於系爭商標與據以異議諸商標所指定或使用之商品間並不具有類似或競爭關係，自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」之情形；又因據以異議諸商標於系爭商標申請註冊日前至多僅為加工中心機具、機車及其零組件等相關業者及消費者所熟悉，惟其知名度尚不足以使非屬該領域之的其他消費者亦普遍認知，亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」之情形，則原處分機關所為異議不成立之處分，洵無不合，應予維持。至於訴願人所提原處分機關 94 年 5 月 6 日中台異字第 930714 號商標異議審定書案例乙節，查該案之圖樣與本件有別，案情不同，基於商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引執為本件有利之論據，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例十六（第 23 條第 1 項第 12、16 款規定之適用）

商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定之適用，係以商標「有著名之法人、商號或其他團體之名稱」，且商標之註冊會使相關公眾對於該商標與著名法人、商號或其他團體產生混淆誤認之虞而言。故審查時應判斷(1)據爭之法人、商號或其他團體是否已達著名程度；(2)系爭商標是否有著名法人名稱（並非考量二商標構成相同或近似），以及(3)是否有致相關公眾混淆誤認之虞。原處分並未就以上各點敘明理由，尤其就本款判斷是否「有致相關公眾混淆誤認之虞」之因素內涵如何？（例如：需要考慮法人所營事業項目與系爭商標指定使用之商品或服務之性質是否雷同等...），原處分理由亦未予以敘明，逕直接援引系爭商標無違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之理由（即系爭商標與據以異議之「大愛」商標無致相關公眾混淆誤認之虞），認系爭商標亦無違同法條項第 16 款規定，理由即屬不當。

### 經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 4 月 21 日

經訴字第 09506166080 號

訴願人：財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、大愛衛星電視股份有限公司等

參加人：黃振德君

訴願人等因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 7 月 14 日中台異字第 931255 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分。

事 實

緣參加人黃振德君於 92 年 10 月 7 日以「大愛及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 35 類之

「食品及飲料零售、農產品零售之服務」，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1116771 號商標。嗣訴願人等以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12、16 款規定，對之提起異議，經原處分機關審查，以 94 年 7 月 14 日中台異字第 931255 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，認所為之訴願決定將足以影響參加人之權益，爰依訴願法第 28 條第 2 項之規定，於 94 年 12 月 14 日以經訴字第 09406113100 號函及 95 年 3 月 2 日以經訴字第 09506108100 號函，通知其參加訴願程序表示意見。參加人已於 95 年 1 月 3 日及同年月 11 日提出參加訴願程序並表示意見之書面資料到部。

### 理 由

按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12、16 款所明定。本件原處分機關略以，系爭註冊第 1116771 號「大愛及圖」商標與據以異議之「大愛」商標相較，固屬低度近似之商標，且據以異議之「大愛」商標於系爭商標申請註冊前已為一著名商標；然衡酌二商標所使用之服務明顯有異，且二商標於市場上已有併存多年之事實，堪認系爭商標之註冊無使相關公眾產生混淆誤認之虞，乃以 94 年 7 月 14 日中台異字第 931255 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人等不服，訴稱系爭商標與據以異議之「大愛」商標圖樣相較，均以明顯相同之中文「大愛」作為主要識別部分，而「大愛」二字業經訴願人等廣泛使用於醫療、教育、文化等服務上，已超越普通名詞的屬性而具有相當高度的來源識別性，原處分機關就此事實未予斟酌，率認中文「大愛」之商標識別性較弱，且二商標僅構成低度近似，難令人心服；且由答辯之「2003 年 9 月出刊之高苑技術學院校刊」內容僅可證明參加人商品銷售範圍僅侷限於高雄縣路竹鄉一隅，尚難據此印證系爭商標與據以異議商標有併存市場多年之情形；再者，系爭商標於 92 年 10 月 6 日申請註冊，指定使用於食品及飲料零售等服務，與參加人自 85 年 11 月陸續申准註冊之註冊第 97117、822938、107374 等號商

標圖樣不同，指定使用商品亦有別，尚難比附援引執為本件有利論據，系爭商標是否應准註冊仍應以申請註冊當時情況為斷；系爭商標與據以異議商標同以中文「大愛」作為商標主要識別部分，且以訴願人等多角化經營之情形與相關消費者對據以異議商標熟悉之程度，參加人於其後以系爭商標申請註冊，雖指定使用於性質有異之服務，客觀上仍有使消費者對其所表彰之服務來源或營業主體發生混淆誤認之虞，或有致減損據以異議商標之價值等情形，應已違反商標法第23條第1項第12、16款規定，其獲准註冊洵屬違法云云，請求撤銷原處分。經本部審議後，認本件有訴願法第28條第2項規定之情事，遂依法通知參加人參加訴願，參加人表示意見到部略以：據以異議之「慈濟大愛」商標使用於醫療醫藥、教育文化服務，與系爭「大愛及圖」商標使用於食品飲料零售並無任何關聯性，況且「大愛」為習見文字，國內業者以之作為商標申准註冊者所在多有，故系爭商標之註冊應無違商標法第23條第1項第12款規定。又參加人早自民國85年11月7日起陸續申准註冊第97117、822938、107374號商標，均早於訴願人等所有商標申請日，何來搭便車之情事；且參加人使用系爭「大愛及圖」商標之知名度亦有三立電視台台灣台民國94年8月11日播出之「鳳中奇緣」節目DVD（參加附件二）可證，故系爭商標應無違首揭商標法規定云云。經查，就商標法第23條第1項第12款規定部分：系爭商標圖樣係由中文「大愛」及一愛心設計圖所組成，與據以異議之「大愛」商標圖樣相較，固有相同中文「大愛」二字，然以中文「大愛」作為商標圖樣之一部分申准註冊者所在多有，此有相關商標案件圖樣名稱資料查詢結果附原處分卷可稽，故「大愛」二字之識別性確實較低，且系爭商標圖樣尚有明顯而主要之愛心設計圖部分得與據以異議商標相區辨，故二商標雖構成近似，但近似程度不高。又依卷附相關資料堪認據以異議之「大愛」商標於系爭商標申請註冊前，已為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名程度。而系爭商標指定使用於「食品及飲料零售、農產品零售之服務」，而據以異議商標使用於「醫療及醫藥、教育、文化、電視節目」等服務，二者之性質、內容、行銷管道及場所、服務對象範圍以及服務之提供者等均不相同，市場區隔有別，故二者所使用之服務性質確實明顯有異。故據以異議之「大愛」商標於系爭商標申請日前雖已為一著名商標，然

衡酌系爭商標與據以異議「大愛」商標僅構成低度近似，且二商標所指定使用之服務明顯不同等因素，系爭商標之註冊並無致相關公眾產生混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，無違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，原處分機關就此部分所為審查固非無見。惟就商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定部分而言，原處分機關之所以認定系爭商標無違本款規定，係因考量「二造商標近似之程度不高，二造商品/服務間亦明顯有別，且二商標又有多年併存於市場之事實」等因素，乃認系爭商標之註冊應不致相關消費者產生混淆誤認之虞。然商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定之適用，係以商標「有著名之法人、商號或其他團體之名稱」，且商標之註冊會使相關公眾對於該商標與著名法人、商號或其他團體產生混淆誤認之虞而言。故審查時應判斷(1)據爭之法人、商號或其他團體是否已達著名程度；(2)系爭商標是否有著名法人名稱（並非考量二商標構成相同或近似），以及(3)是否有致相關公眾混淆誤認之虞。原處分並未就以上各點敘明理由，尤其就本款判斷是否「有致相關公眾混淆誤認之虞」之因素內涵如何？（例如：需要考慮法人所營事業項目與系爭商標指定使用之商品或服務之性質是否雷同等...），原處分理由亦未予以敘明，逕直接援引系爭商標無違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之理由（即系爭商標與據以異議之「大愛」商標無致相關公眾混淆誤認之虞），認系爭商標亦無違同法條項第 16 款規定，理由即屬不當。依「行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則」第 26 條第 1 項規定，訴願事件無本法第 77 條規定情形，經審查結果，其訴願理由雖非可取，而依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。本件訴願人所述雖非可採，但原處分就商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定部分有前述審查上之瑕疵，當無可維持，爰將原處分撤銷，由原處分機關依本件訴願決定意旨重為審查後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。



### 案例十七（第 23 條第 1 項第 13 款等--商標近似之認定）

- 一、立體商標與其他商標進行比對時，應著重其整體立體形狀之外觀構圖意匠，且立體商標與平面商標間亦可能因觀念或外觀之雷同而構成近似，不會因為二者一屬平面而另一屬立體，即遽認二者必定不構成近似。
- 二、判斷二商標近似與否係以商標圖樣為主，至於商標實際使用態樣是否另於商標圖樣外加註足使消費者區辨之文字、符號，與商標是否構成近似並無直接關連。
- 三、所謂二商標「併存」市場之事實，應是指二商標分屬不同商標權人，而不同商標權人各自使用商標於同一市場多年而言。倘若二商標係同一人所有，所表彰之商品來源及消費者所認知者，即屬同一，自無「併存」可言。

#### 經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 4 日  
經訴字第 09506167530 號

訴願人：國安製藥股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 8 日商標核駁第 288687 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 92 年 12 月 1 日以「國安感冒液」立體商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 5 類之「中藥、西藥、感冒液、感冒糖漿」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標之立體圖樣與據以核駁之註冊第 105524 號「三角研」商標圖樣相較，二者予人印象均為類似之三角

瓶外型，構圖態樣極相彷彿，應屬構成近似商標；且二造商標指定使用於同一或類似之中、西藥品等商品，故本件商標之申請註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 94 年 11 月 8 日商標核駁第 288687 號審定書所為應予核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。查原處分機關係認，本件「國安感冒液」立體商標圖樣與據以核駁之註冊第 105524 號「三角研」商標圖樣相較，雖有平面商標、立體商標之別，惟二者呈現與消費者之印象均為類似之三角瓶外型，構圖態樣極相彷彿，應屬構成近似商標。且二造商標指定使用之商品，提供消費者之功能、用途相同或相近，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，消費者極有可能誤認二商標之商品來源同一，或誤認二商標之使用人存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認之虞，故本件商標之申請註冊，自有首揭法條規定之適用而應不准註冊，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本件立體商標係具有三度空間的容器，而據以核駁商標係由兩條呈橄欖狀之外部弧線與兩條向外漸開的內部弧線組成之平面圖形，二者概念及保護標的顯然不同；且據以核駁商標圖樣上雖有中文「國安三角研」，但這只代表二度空間之平面文字，給予消費者之觀念、外觀或認知都不及於三度空間的容器。據以核駁商標的平面圖形與本件立體商標之立體形狀圖相較，尚有差距，原處分機關未具體指明二者構圖如何會有極相彷彿之情事，逕認二者構成近似，顯有不當。再者，本件立體商標係訴願人於民國 66 年首先創用的包裝容器，訴願人亦在感冒液、感冒糖漿等商品上長期廣告，且訴願人已將本件立體商標圖樣搭配「冠安」平面商標使用，並持續廣告請消費者認明本件立體商標容器包裝的感冒液商品係訴願人商品，故消費者不可能誤認本件立體商標之商品係來自三洋藥品工業股份有限公司；又二商標於市場上併存相當時間，亦未見發生混淆誤認之情事，故本件商標應無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用云云，請求撤銷原處分。按「圖形、顏色或立體商標則

著重於外觀的比對，是以圖形、顏色或立體商標雖在觀念上相同仍應以外觀比對為原則，例如在觀念上雖均為貓，然由於外觀設計的不同，『凱蒂貓』與『咖菲貓』均可註冊在案。又外觀之比對主要在比對其構圖意匠，是若構圖意匠近似，縱使設色稍有不同或方向相反亦不影響其近似。」「立體商標應以其整體立體形狀為比對，惟若有予購買人印象特別深刻之主要面者，得以該主要面作為外觀比對之依據，若其他各面亦有其特殊設計而具識別性者，則該各面均得作為外觀比對之依據。其次立體商標與平面商標之間也可能構成近似，例如立體造形的凱蒂貓商標與平面的凱蒂貓圖商標，應構成觀念與外觀近似。」為原處分機關智慧財產局 93 年 4 月 28 日訂定、93 年 5 月 1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2.7 及 5.2.9 點所明定。換言之，立體商標與其他商標進行比對時，應著重其整體立體形狀之外觀構圖意匠，且立體商標與平面商標間亦可能因觀念或外觀之雷同而構成近似，不會因為二者一屬平面而另一屬立體，即遽認二者必定不構成近似，合先敘明。查本件「國安感冒液」立體商標係由藥水瓶子之外型所構成，從上往下看瓶身為一「△」形，由側面觀之，瓶身之角緣為呈向外突出之弓弧狀者。就本件立體商標整體圖樣觀之，予人寓目印象較為顯著者應為其略呈三角形之瓶身。雖本件為立體商標，而據以核駁之「三角研」商標為平面商標，但據以核駁商標圖樣上之圓弧狀線條圖類似三角瓶之外型，予人寓目印象亦為「三角瓶」，甚而與本件立體商標某些特定角度圖樣（例如註冊申請書所附第（一）、（三）角度圖）極相彷彿，故本件商標與據以核駁商標圖樣於外觀上應屬構成近似。再者，據以核駁商標圖樣上之中文「三角研」，以台語發音即為「三角瓶」之意，而本件商標亦呈三角瓶造形，二者於觀念上極為雷同，仍應屬構成近似商標。次查，本件商標指定使用於「中藥、西藥、感冒液、感冒糖漿」商品，與據以核駁商標指定使用之中西藥品（液、丸、錠、散、片）、感冒液、感冒糖漿、口服藥液等商品，復屬相同或類似。衡酌二造商標近似及指定使用商品高度類似等因素，本件商標之註冊申請，極有可能使相關消費者誤認其與據以核駁商標為同一來源之系列商標，或誤認二商標商品來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞，依首揭商標法規定，自應不准註冊。訴願人雖訴稱本件商標係其所首創，且與「冠安」平面商標搭配

使用並持續廣告，消費者應可區辨云云。惟本件係涉及商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之商標申請事件，而該條款之適用係以兩造商標構成相同或近似、指定使用商品或服務構成同一或類似，且有致相關消費者混淆誤認之虞者，即為已足；至於商標是否為申請人所首創，並非判斷有無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定適用之重點。再者，判斷二商標近似與否係以商標圖樣為主，至於商標實際使用態樣是否另於商標圖樣外加註足使消費者區辨之文字、符號，與商標是否構成近似亦無直接關連。本件二商標構成近似之理由業如前述，已臻明確，訴願人雖主張本件商標為渠首創且使用時有搭配「冠安」商標云云，並不影響二商標構成近似之結論。而所謂二商標「併存」市場之事實，應是指二商標分屬不同商標權人，而不同商標權人各自使用商標於同一市場多年而言。倘若二商標係同一人所有，所表彰之商品來源及消費者所認知者，即屬同一，自無「併存」可言。又本件據以核駁之「三角研」商標雖係訴願人於 67 年 1 月 6 日首先申准註冊，然該商標業已移轉予三洋藥品工業股份有限公司（以下稱三洋公司），並經原處分機關智慧財產局以 91 年 11 月 13 日（91）智商 0793 字第 910094275 號函核准移轉登記在案。自據以核駁商標讓與給三洋公司後，該商標對於訴願人而言，即為「他人之註冊商標」，訴願人自不得嗣後再以相同或類似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務申請註冊。且本件商標與據以核駁商標應係自三洋公司受讓據以核駁商標後，方有「併存」市場之可能。由訴願人於申請階段所檢送之附件二至六觀之，大部分使用證據之時間均在據以核駁商標讓與三洋公司前，揆諸前揭說明，該等證據不能證明本件商標與據以核駁商標已有併存市場多年之事實；而附件三、四、五所顯示之時點（民國 93 年間）雖在據以核駁商標讓與三洋公司之後，但廣告及桌曆主要係使用「冠安」商標，甚難辨識其中已有本件「國安感冒液」立體商標圖樣。故以目前卷附證據，尚難證明本件商標與據以核駁商標已有併存市場多年之事實，自難推翻本件商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞之結論。綜上所述，原處分機關以本件商標有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，所為核駁之處分，洵無違誤，應可維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例十八（第 23 條第 1 項第 13 款等--商品類似之認定）

本件異議案自實際交易型態觀之，系爭商標所指定使用之前揭特定商品之零售服務及綜合性商品之零售服務，其零售之種類皆相當廣泛，雖或亦包含有據以異議商標指定使用之部分商品；然因其零售種類涉及太廣，依一般社會通念及市場交易情形，自不易使一般消費者對其所零售之商品，誤認與其所提供之服務為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者。是兩造商標所指定使用者，應非屬同一或類似之商品或服務。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 2 日  
經訴字第 09506169440 號

訴願人：太子衛浴企業有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 17 日中台異字第 0940992 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人王昭凱君前於 93 年 12 月 31 日以「CPS 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、貨物公證、打字排版製版及文件之複印影印複製、辦理會計業務、工商管理協助、櫥窗設計及擺設之設計、職業介紹、拍賣、市場調查、公關、廣告宣傳器材及場所出租、辦公機器和設備租賃、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、產品包裝、貨運卡車路線電腦定位、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、家具

及室內裝設品零售、五金及家庭日常用品零售、建材零售、康樂用品零售、玩具零售、運動用品零售、運動器材零售、安排報紙訂閱、販賣機之租賃等之服務商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1156952 號商標，嗣訴願人以該商標有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款之規定，對之提起異議，案經原處分機關審查，以 94 年 11 月 17 日中台異字第 940992 號商標異議審定書為異議不成立之處分，訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款所明定。本件原處分機關係以，系爭註冊第 1156952 號「CPS 及圖」商標圖樣上之「CPS 及圖」，客觀上並無任何與其指定使用服務之性質、品質或產地有直接明顯之關聯，訴願人亦未檢附任何證據資料以實其說，空言主張，不足採認系爭商標有使公眾誤認誤信其服務之性質、品質或產地之虞。又商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，應以兩造商標為相同或近似，指定使用之商品或服務為同一或類似為前提。又系爭商標指定使用之「…家具及室內裝設品零售、五金及家庭日常用品零售、建材零售」等服務，與據以異議之註冊第 1047098 號「CPS 及圖」商標指定使用之「浴缸、小便斗、洗臉台、洗手台、抽水馬桶、馬桶水箱、污物沖洗盆、電話式蓮蓬頭、淋浴蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置之馬桶座、水便池自動沖水器、馬桶自動沖水器、水龍頭、落水頭、冷熱水混合水龍頭、雙口龍頭、落水頭、給水栓、止水栓」等商品相較，前者係指較廣泛泛指各種各式之家具、室內裝設品、五金、家庭日常用品及建材之零售等服務，與單純小細項之「浴缸、小便斗、洗臉台、洗手台、抽水馬桶、馬桶水箱、污物沖洗盆、電話式蓮蓬頭、淋浴蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置之馬桶座、水便池自動沖水器、馬桶自動沖水器、水龍頭、落水頭、冷熱水混合水龍頭、雙口龍頭、落水頭、給水栓、止水栓」等商品，在商品或服務內容、功能、性質、用途及材料上廣狹有別，二者服務之提供及商品之產製間，復無相競

爭關係或替代性，依一般社會通念或市場交易情形，應非屬同一或類似之服務或商品，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣相較，二者均有相同之外文「CPS」，且商標圖樣上之圖形幾乎如出一轍，自屬構成近似之商標，此亦為原處分機關所不否認。且據以異議商標註冊後，經訴願人長期使用之結果，已於建築界建立有一定之地位及口碑，廣受業界及一般消費者之青睞，關係人以相同或近似之商標，使用於相同或類似之商品服務上，易使商品消費者誤認其商品或服務之性質、品質。又依訴願人所附呈建築世界專業雜誌社所彙編之名錄觀之，原處分機關認所謂單純小細項之「浴缸、小便斗、洗臉台、洗手台、抽水馬桶、馬桶水箱、污物沖洗盆、電話式蓮蓬頭、淋浴蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置之馬桶座、水便池自動沖水器、馬桶自動沖水器、水龍頭、落水頭、冷熱水混合水龍頭、雙口龍頭、落水頭、給水栓、止水栓。」等商品，依建築業界實務上之歸納，均將之歸屬於建材項目。而一般包商在承接預售屋建造工程專案時，其通常之作法乃是將施工、擺設室內家具用裝設品（含裝設之衛浴設備）等建材項目，均含在施工估價範圍內，如此怎能謂二者服務之提供及商品之產製間復無相競爭關係或替代性之存在關係云云，請求撤銷原處分。經查，本件訴願人係主張系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款之規定，原處分機關係以系爭商標並無使公眾誤認誤信其服務之性質、品質或產地之虞，且與據以異議商標所指定使用之商品或服務非屬同一或類似，乃為異議不成立之處分。而按商標法第 23 條第 1 項第 11 款所禁止者，乃商標圖樣與所指定商品/服務間有名實不符之關聯，而有使一般公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞。然查，系爭商標圖樣係由外文「CPS」及圖形所組成，一般公眾尚難由其商標圖樣了解其所具意涵，自無法與其指定使用服務之性質、品質或產地產生任何關聯，應無使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，而有前揭法條規定之適用。次查，就商標法第 23 條第 1 項第 13 款部分，原處分書並未就兩商標近似與否予以認定，而係以二商標使用於非同一或類似之服務商品為立論。而按系爭商標係指定使用於「…貨運卡車路線電腦定位、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、家具及室內裝設品零售、

五金及家庭日常用品零售、建材零售、康樂用品零售、玩具零售、運動用品零售、運動器材零售、安排報紙訂閱、販賣機之租賃。」等綜合性商品零售服務、特定商品零售服務及其他服務，與據以異議商標指定使用之「浴缸、小便斗、洗臉台、洗手台、抽水馬桶、馬桶水箱、污物沖洗盆、電話式蓮蓬頭、淋浴蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置之馬桶座、水便池自動沖水器、馬桶自動沖水器、水龍頭、落水頭、冷熱水混合水龍頭、雙口龍頭、落水頭、給水栓、止水栓」等衛浴設備、給水、水箱零件商品相較，一為服務一為商品。雖本部 93 年 4 月 28 日經授字第 09320030350 號令訂頒之「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.11 載有「商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係」。惟本件異議案自實際交易型態觀之，系爭商標所指定使用之前揭特定商品之零售服務及綜合性商品之零售服務，其零售之種類皆相當廣泛，雖或亦包含有據以異議商標指定使用之部分商品；然因其零售種類涉及太廣，依一般社會通念及市場交易情形，自不易使一般消費者對其所零售之商品，誤認與其所提供之服務為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者。是兩造商標所指定使用者，應非屬同一或類似之商品或服務，系爭商標自亦無違商標第 23 條第 1 項第 13 款之規定。從而，本件原處分機關以系爭商標並無使公眾誤認誤信其服務之性質、品質或產地之虞，且與據以異議商標所指定使用之商品或服務非屬同一或類似，所為異議不成立之處分，揆諸首揭法條之規定，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。



## 案例十九（第 23 條第 1 項第 13 款--混淆誤認之虞之判斷時點）

原處分機關訴願答辯時係認相關證據資料之日期晚於「據以異議商標申請註冊日」，故不能作為無致相關消費者混淆誤認之虞之有利論據。然本件所要判斷的是「系爭商標之註冊」有無致相關消費者產生混淆誤認之虞，故訴願人所要舉證證明者，為「系爭商標在註冊時，消費者是否已能區辨系爭商標與據以異議商標，而無產生混淆誤認之虞」。換言之，在系爭商標之使用證據的審查時點，應以「系爭商標註冊時」為準，而非原處分機關所稱之「據以異議商標申請註冊日」。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 8 日  
經訴字第 09506167790 號

訴願人：日商肯梭公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 12 月 26 日中台異字第 940770 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 93 年 10 月 7 日以「KENSO 設計圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 12 類之「機車、電動車、機車把手、機車箱架、機車後架、機車座墊、機車整流桿、機車用緩衝器、機車用擋風板、機車用箱袋、機車用儀表板、機車超馬力加速器、機車用剎車、機車車架、機車軸部、機車用擋泥板、機車用齒輪、機車坐墊、機車用輪圈、機車用輻條」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局准列為註冊第 1158377 號商標。公告期間，關係人詠暉有限公司以系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，對之提起異議，經原處分機關審查，以 94 年

12月26日中台異字第940770號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所明定。查原處分機關略以，系爭註冊第1158377號「KENSO設計圖」商標與據以異議註冊第914202號「KENZO及圖」商標相較，讀音上極相彷彿，應屬構成近似商標；復均指定使用於機車零組件等同一或類似商品。衡酌二造商標高度近似且指定使用商品高度類似等因素，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認之虞，自應有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，訴稱系爭商標每一外文字母均有一黑線貫穿設計，據以異議商標之外文係以反白字體書寫且置於三黑色粗線所組成之半橢圓形圖形上，外觀上予人寓目印象有極為強烈之差異，讀音亦有不同，應非屬近似商標；系爭商標於日本亦已獲准併存於第12類商品，圖樣更為接近，可見二商標非屬近似；且訴願人早在西元1982年起開發測驗「KENSO」品牌之機車，西元1991年開始量產並銷售美國、澳洲及歐洲各國，台灣開放重型機車後亦於西元2004年在台銷售；訴願人生產之「KENSO」品牌重型機車在日本已成為著名品牌機車，專業雜誌亦經常刊登，但據以異議商標目前並無任何機車相關產品上市云云，請求撤銷原處分。經查，系爭商標與據以異議商標係指定使用於機車零組件等同一或類似商品乙節，核無不合，且為訴願人所不否認，合先敘明。次查，據以異議商標圖樣雖有半橢圓形設計圖，但其整體圖樣給予消費者之寓目印象最明顯且具識別性的部分應係英文字「KENZO」。而系爭商標圖樣上之外文「KENSO」與據以異議商標圖樣主要部分之「KENZO」相較，僅有「S」與「Z」字母之差，於外觀、讀音上均極相彷彿，難謂非屬近似商標。訴願人雖主張系爭商標與另一「KENZO」商標於日本已獲准併存註冊云云，惟各國法制不同審查基準互異，且系爭商標與另案「KENZO」商標併存註冊

之案情未必與本件相同，故尚難以他國商標審查之認定拘束原處分機關或執為本件二商標非屬近似之有利論據。又訴願人主張系爭商標於日本已臻著名，故系爭商標與據以異議商標應無致相關消費者混淆誤認云云。經查，訴願人於訴願階段所提之訴願附件三為日商肯梭公司之日文網站資料及中譯本，訴願附件四為西元 2004 年 1 月「ROAD RIDER」雜誌及 2004 年 6 月 14 日、2005 年 6 月 1 日發行之「TranScooter」雜誌部分頁影本。而原處分機關訴願答辯時係認該等證據之日期晚於「據以異議商標申請註冊日」，故不能作為無致相關消費者混淆誤認之虞之有利論據。然本件所要判斷的是「系爭商標之註冊」有無致相關消費者產生混淆誤認之虞，故訴願人所要舉證證明者，為「系爭商標在註冊時，消費者是否已能區辨系爭商標與據以異議商標而無產生混淆誤認之虞」。換言之，在系爭商標之使用證據的審查時點，應以「系爭商標註冊時」為準，而非原處分機關所稱之「據以異議商標申請註冊日」。如以系爭商標註冊時（94 年 6 月 16 日）為審查時點，前揭證據之日期雖早於系爭商標註冊時，但訴願附件四為日文雜誌，無其他證據得佐證該雜誌已於我國發行銷售；而訴願附件三之訴願人網站資料亦僅顯示該公司有銷售商品於台灣之事實，亦無從認定系爭商標商品銷售我國之數量及範圍，是我國相關消費者在系爭商標註冊時是否對之已較據以異議商標更為熟悉，抑或系爭商標是否已達著名程度，依目前卷附資料均無法證明，尚難執為系爭商標之註冊無致相關消費者與據以異議商標產生混淆誤認之虞之論據。綜上所述，本件衡酌二造商標高度近似及指定使用商品高度類似等因素，系爭商標之註冊尚難謂無致相關消費者混淆誤認之虞，從而原處分機關以其有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二十（第 23 條第 1 項第 14 款-商標使用之認定）

經審視卷附 ETtoday.com 網頁報導之資料內容，可見「問茶館」網站之建置日期西元 2001 年 8 月 10 日，早於系爭商標之申請註冊日期 91 年 9 月 20 日。雖網站之著作權是由財團法人資訊工業策進會所有，然自上述報導之內容載有「資策會協助……清峰合作社建置問茶館網站」，消費者除可查知客服專線電話外，並自當年 8 月 10 日問茶館網站經資策會建置開站後，尚可透過網路到問茶館網站購買茶葉，由此可知「問茶館」三字作為網站名稱或標示於網頁內容中，以該網站性質上為一商業性網站並以行銷為目的之一，則訴願人利用電子媒介物使用該據以異議之「問茶館」三字作為促銷其茶葉商品之識別標識，應可認「問茶館」於網站中之使用即為訴願人以「問茶館」作為商標之使用。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 16 日  
經訴字第 09506170000 號

訴願人：保證責任南投縣鹿谷鄉清峰農產品加工運銷合作社

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 8 月 16 日第 920844 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人南投縣鹿谷鄉清水溝重建工作協會前於 91 年 9 月 20 日以「問茶館」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 30 類之「茶葉、紅茶、綠茶、清茶、袋茶、茶葉包、普洱茶、烏龍茶、龍井茶、鐵觀音茶、茶磚、茶精、茶葉粉、香

片茶、包種茶、金萱茶、茶葉製成之飲料、高山茶」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1051642 號商標。嗣訴願人於 92 年 7 月 14 日以該註冊商標有違商標法第 37 條第 7 款及第 14 款規定，對之提起異議。審查期間，商標法於 92 年 11 月 28 日修正公布施行，依同法第 89 條第 1 項之規定，應逕予系爭商標註冊。另同法第 90 條規定，本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。經原處分機關以該等異議條款即相當於現行商標法第 23 條第 1 項第 12 及第 14 款規定，通知訴願人補具異議理由，訴願人遂於 93 年 2 月 6 日具函補充主張系爭商標亦有違現行商標法第 23 條第 1 項第 12 及第 14 款之規定。案經原處分機關審查，爰以 94 年 8 月 16 日第 920844 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項之規定，於 95 年 3 月 23 日以經訴字第 09506111380 號函通知關係人參加訴願程序表示意見，該函業已合法送達，惟關係人迄未聲明參加訴願程序表示意見，本部遂依現有資料審查。

#### 理 由

按商標圖樣「相同或近似於他人著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。分別為修正前商標法第 37 條第 7 款、第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款所規定。查本件原處分機關係認據以異議「問茶館」商標依訴願人所舉事證，尚難認業經其長期廣泛使用，於系爭註冊第 1051642 號「問茶館」商標申請註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名的程度，況從所舉事證可知，訴願人合作社之成立與業務推展與關係人息息相關，是以，關係人以「問茶館」作為系爭商標申請

註冊，指定使用於茶葉、紅茶、綠茶、清茶、袋茶等商品上，亦難謂有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，系爭商標之申請註冊，應無修正前商標法第 37 條第 7 款規定之適用。又依卷附證據可知，訴願人係在關係人協助之下，得以成立與運作，而系爭之「問茶館」商標，亦非異議人所創用，關係人並無以不公平競爭行為剽竊他人創用之商標。是以，系爭商標揆諸上開說明，應無修正前商標法第 37 條第 7、14 款規定之適用。又系爭商標既無違反修正前商標法之規定，則其是否尚有違現行商標法之規定，已不影響結果之判斷，自毋庸再予審究，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱訴願人合作社於 90 年 8 月成立，於同時期，財團法人資訊工業策進會（以下稱資策會）為協助 921 災區及桃芝颱風受創之南投縣鹿谷鄉之瑞田、秀峰、清水三村茶農所共同成立之清峰農產加工運銷合作社（即訴願人）建置之「問茶館網站」也正式開站，並邀請多位南投縣籍立法委員舉行宣示「問茶館網站」開站記者發表會。據此，有關係爭商標「問茶館」之合法使用者當屬訴願人之清峰合作社，毫無疑義。雖關係人舉出「問茶館」原創思人鍾薊君之聲明書以證明其權源，惟查該聲明書之製作日期晚於 92 年 8 月 10 日訴願人「問茶館」網站架設開站之日，實難不令人生疑該聲明書乃關係人因與訴願人之清峰合作社發生有爭訟之虞，事後再請求原創人簽署以做為證據者。另翁英欽君、方昱君兩人是利用任職訴願人合作社經理職務之便，在未經訴願人同意下，私下將系爭商標之申請名義人自訴願人擅自變更成關係人，此有南投地方法院及高等法院台中分院之判決可稽。問茶館商標之合法權利人既明確肯定為訴願人，故訴願人所提供標示有問茶館商標及訴願人產製名稱之各種商品，雖或有關係人成員予以繪製圖稿，但不表示該商品不能做為訴願人使用之證明。原處分機關竟稱訴願人並無直接使用「問茶館」商標等語，實有欠公允，且與事實不合。關係人所有之系爭「問茶館」商標圖樣，乃關係人利用不法之途徑變更所致，其企圖剽竊之心，昭然若揭云云，請求撤銷原處分。按訴願人並未對原處分機關就修正前商標法第 37 條第 7 款規定部分所為異議不成立之處分有所爭執，是本件訴願僅以訴願人主張系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 14 款規定部分為審查範圍，合先敘明。經查，系爭註冊第 1051642 號「問茶館」商標圖樣係由呈

印文狀之反白篆體「問茶館」三字所構成，並指定使用於茶葉等商品，核與訴願人據以異議之「問茶館」三字及其所表彰之商品係屬相同；且訴願人主張渠於90年8月成立時，資策會就以協助921災區及桃芝颱風受創茶農等原因，為訴願人建置「問茶館」網站，以提供當地農產品如茶葉等之行銷通路，其時間早於系爭商標申請註冊之91年9月20日，則訴願人自應係「問茶館」商標之合法使用者。並提出ETtoday.com網頁報導資料1張、「問茶館」網頁資料6張、標示有「問茶館」之茶製品型錄、茶品包裝照片、茶品銷售發票7張及送貨通知單1張等附卷，證明「問茶館」三字不但曾出現於上述資策會所建置之網站中，亦曾使用於訴願人所產製之茶類商品包裝上，是關係人以系爭「問茶館」商標申請註冊，係因特定關係知悉其已先使用之商標，自有前揭修正前商標法第37條第14款規定之適用等語。是本件所應審議之爭點在於訴願人是否已將「問茶館」3字作為商標使用，以及關係人是否因特定關係知悉該「問茶館」商標之存在而搶先註冊者。經審視訴願人上述卷附證據，「問茶館」網頁資料6張之列印日期或為不明確、或其列印日期西元2003年5月30日，晚於系爭商標申請註冊之91年9月20日，應不得採為證據；標示「問茶館」三字之茶製品型錄及茶品包裝照片，則均未顯示日期資料，無法證明其何時先已使用；所附之茶品銷售發票上，未出現「問茶館」三字，並無法證明與「問茶館」之使用有關；至於卷附正鴻紙器廠以清峰合作社為客戶之送貨通知單上，雖記載有「問茶館2盒」之字樣，惟該通知單係訴願人之訂購收據，要難認定為商標之使用，且送貨通知單之交貨日期91年9月20日並未早於系爭商標之申請日。以上諸項證據固均難採為證明「問茶館」三字業經訴願人早於系爭商標申請註冊前已使用之證據。惟經審視卷附ETtoday.com網頁報導之資料內容，可見「問茶館」網站之建置日期西元2001年8月10日，早於系爭商標之申請註冊日期91年9月20日。雖網站之著作權是由財團法人資訊工業策進會所有，然自上述報導之內容載有「資策會協助……清峰合作社建置問茶館網站」，消費者除可查知客服專線電話外，並自當年8月10日問茶館網站經資策會建置開站後，尚可透過網路到問茶館網站購買茶葉，由此可知「問茶館」三字作為網站名稱或標示於網頁內容中，以該網站性質上為一商業性網站並以行銷為目的之一，則訴願

人利用電子媒介物使用該據以異議之「問茶館」三字作為促銷其茶葉商品之識別標識，應可認「問茶館」於網站中之使用即為訴願人以「問茶館」作為商標之使用。次查，依原處分卷附資料顯示，案外人鍾薌君提供由其所創作之「問茶館」予翁君進行協助災區茶農及訴願人促銷產品、建立網站，而翁君確曾於嗣後先後擔任訴願人之重要幹部及關係人協會之成員，憑此歷任兩造當事人職務之事實，關係人應難諉稱其並不知悉「問茶館」於申請註冊前，業經訴願人先已使用。故系爭商標之註冊是否有首揭法條規定之適用，即不無疑義。原處分機關未審及此，遽以訴願人係在關係人協助之下，得以成立與運作，而系爭之「問茶館」商標，亦非訴願人所創用等事實，進而認系爭商標之註冊並無修正前商標法第 14 款規定之適用，而為異議不成立之處分，自有未洽，容有重行審酌之必要。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內重行審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。



## 案例二一（第 23 條第 1 項第 14 款之適用-商標使用之認定）

按商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，主要係在避免申請人因某種關係知悉他人創用之商標之存在，以不正競爭行為剽竊該等商標而搶先申請註冊，故以能證明申請人有知悉他人先使用之商標之存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，其所申請註冊之商標始有該款規定之適用，而不得註冊。本件訴願人所舉證據資料既無法證明有張木火君「先使用」之據以異議商標之存在，自難謂系爭商標申請人係以不正競爭行為剽竊他人商標而搶先以相同或近似之系爭商標指定使用於同一或類似商品或服務申請註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 8 月 30 日  
經訴字第 09406133810 號

訴願人：張永山君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 4 月 8 日中台異字第 930279 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文  
訴願駁回。

事 實

緣案外人曾張秋玲君前於 92 年 6 月 5 日以「木火及圖」（圖樣內之「歷史悠久六十年老店」及「炊仔飯」不在專用之內）服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 43 類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、速簡餐廳、伙食包辦、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。嗣現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依據該法第 85 條第 2 項規定，系爭服務標章申請案，視為商標註冊申請案，經原處分機關審查，將其列為註冊第 1080073 號商標。93 年 3 月 3 日訴願人以該商

標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，對之提起異議。93 年 6 月 2 日曾張秋玲君將系爭商標權移轉登記予關係人張登森君。而系爭商標異議案經原處分機關審查，以 94 年 4 月 8 日中台異字第 930279 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。查原處分機關略以，依據訴願人所檢附之證據資料可知，「木火飲食店」固為張木火君所創設，惟該「木火飲食店」之經營權已由張木火君之長子即關係人張登森君繼受取得，足認張木火君已無繼續經營該店之事實，且訴願人並未提出任何使用資料以證明有「服務標章」用以表彰其所提供之服務。而商號營業證明僅在彰顯其權利義務歸屬之主體，並非表彰商品或服務之來源，其與服務標章係屬二事，二者名稱亦有可能不同。反觀關係人所檢附之證據資料，可知關係人於民國 74 年即繼受取得「木火飲食店」，民國 89 年與原系爭商標權人曾張秋玲君合夥設立「木火快餐店」，販售「木火炊仔飯」，並囑由曾張秋玲君申請系爭商標註冊，關係人並無不公平競爭之情事，自無庸徵得他人之同意等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人張永山君（張木火君之四子）不服，仍以異議階段所舉之 74 年 3 月 26 日「營利事業統一發證（變更登記）申請書」影本、戶籍謄本影本、西元 2003 年 10 月初版「名食小吃全集大嘉南」一書、張木火君 92 年 2 月 12 日聲明書及張木火君之妻張詹秀梅君 93 年 4 月 29 日聲明書等證據資料，主張其父張木火君以自己之名字「木火」，於民國 74 年間首創「木火炊仔飯」商標使用於小吃攤「木火飲食店」，原系爭商標權人曾張秋玲君及目前之商標權人張登森君為張木火君之長女及長子，自早已知悉「木火炊仔飯」商標之存在。雖張木火君於 74 年 3 月 26 日將「木火飲食店」轉移予關係人，惟其僅係商號之移轉，且由張木火君及其配偶張詹秀梅君所出具之聲明書可知，張木火君自「木火飲食店」營業之日起，迄提出前揭聲明書之日止，並未同意任何人以「木火炊仔飯」商標申請註冊。是以，原系爭商標權人曾張秋

玲君未徵得張木火君之同意，即以近似於「木火炊仔飯」商標之「木火及圖」商標申請註冊，指定使用於同一或類似之服務，顯有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，而不得註冊等語，請求撤銷原處分。惟按，商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，主要係在避免申請人因某種關係知悉他人創用之商標之存在，以不正競爭行為剽竊該等商標而搶先申請註冊，故以能證明申請人有知悉他人先使用之商標之存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，其所申請註冊之商標始有該款規定之適用，而不得註冊。合先敘明。經查，訴願人雖謂「木火炊仔飯」商標為其父張木火君於民國 74 年間創設使用之商標，惟觀諸其所舉之證據資料：戶籍謄本影本雖可知關係人張登森君及原系爭商標權人曾張秋玲君為張木火君之長子及長女；然 74 年 3 月 26 日「營利事業統一發證（變更登記）申請書」影本，係有關「木火飲食店」之營業稅稅籍資料（雲林縣政府 94 年 7 月 22 日府建商字第 0940073419 號查報本部「木火飲食店」〔統編 63145709〕，未曾向該府申請辦理營利事業設立登記。）上之負責人由張木火君變更為關係人張登森君，尚與表彰商品或服務之商標無關；張木火君 92 年 2 月 12 日聲明書及張詹秀梅君 93 年 4 月 29 日聲明書，姑且不論其真偽，其內容係謂「木火炊仔飯」商標為張木火君自民國 74 年以來經營小吃餐飲業所使用之標章，且該商標不曾同意他人使用或申請商標專用權；而西元 2003 年 10 月初版「名食小吃全集大嘉南」一書第 42 頁至第 43 頁，係有關曾張秋玲君之「木火快餐店」之報導。由該等資料僅可知，「木火飲食店」為張木火君所創設、小吃「炊仔飯」於張家係自張木火君開始料理販賣者；惟並未見訴願人所謂由張木火君首先使用之「木火炊仔飯」商標，則該商標是否存在？其外觀究竟如何？又究以何種態樣使用或張木火君係如何先使用？完全不得而知。揆諸前揭說明，訴願人所舉證據資料既無法證明有張木火君「先使用」之據以異議商標之存在，自難謂系爭商標申請人係以不正競爭行為剽竊他人商標而搶先以相同或近似之系爭商標指定使用於同一或類似商品或服務申請註冊。是以，系爭商標應無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。從而，原處分機關所為異議不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規

定決定如主文。

## 案例二二（第 23 條第 1 項第 14 款等--襲用他人商標之認定）

系爭商標申請註冊當時，訴願人確有同意關係人之前手祥記公司得於國內以「PORTER」系列商標註冊，縱訴願人與祥記公司間之契約關係嗣後已因期限屆滿而消滅，亦僅係雙方於期限屆滿後不得再主張契約上之權利義務，並不影響雙方於契約關係存續中所各自取得之權利，是祥記公司於契約有效期間內依約經訴願人同意註冊所取得之商標權，尚不因雙方間契約關係消滅而受影響。而祥記公司既係經訴願人同意註冊而取得系爭商標之商標權，關係人自祥記公司繼受其權利，自亦無「襲用他人商標」之違法情事可言。

### 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 11 月 16 日  
經訴字第 09406138880 號

訴願人：日商吉田股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 6 月 17 日中台評字第 920577 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文  
訴願駁回。

事 實

緣關係人尚立國際股份有限公司之前手祥記實業股份有限公司前於 85 年 12 月 12 日以「PORTER DASH! 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 18 類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、購物袋、鑰包、化粧袋、手提包」商品，向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經准列為註冊第 778735 號商標，嗣於 91 年間申准移轉登記予關係人。其後，訴願人以該註冊商標有違註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款（按原處分誤載為第

37 條第 7 款) 之規定，對之申請評定。原處分機關審查期間，適逢現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依該法第 91 條規定：本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理；本件原評定主張之條款，業經修正為現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款之規定。案經原處分機關審查，核認該商標並未違反註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款之規定，於 94 年 6 月 17 日以中台評字第 920577 號商標評定書為申請不成立之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款所明定。又該款之適用，指以不公平競爭目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言，復為同法施行細則第 31 條所明定；是倘商標申請人經先使用人同意而於國內申請商標之註冊者，自無該款規定之適用。本件註冊第 778735 號「PORTER DASHI 及圖」商標評定事件原處分機關略以，依關係人（即商標權人）之前手祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）與訴願人於西元 1988 年 12 月 5 日起至 2000 年 5 月所簽訂之協議書內容觀之，訴願人就其設計之皮包系列商品 (bags collections) 同意祥記公司於日本、香港以外之地區申請取得「PORTER」、「PORTER 及人形圖」及「PORTER DASH！」等商標之註冊，而系爭商標係於 85 年 12 月 12 日申請註冊，尚在前開協議書之有效期間內，且合於前開協議書之約定範疇。則系爭商標申請註冊時既已獲得訴願人之允許，關係人之前手主觀上尚無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，系爭商標之註冊自無首揭法條規定不得申請註冊之情事，關係人於嗣後受讓取得系爭商標權亦無違法情事之可言。至訴願人主張其與祥記公司間所簽訂者係授權契約，且該授權契約已失效，商標權自應歸還乙節。經核前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方固有不同之主張及其理由，惟無論其契約性質如何，該契約已明白載有同意註冊之條款，訴願人就此並不否認，

僅爭執其同意之效力有其範圍及期限而已；而查請求評定商標之註冊為無效，係主張其註冊有違註冊當時適用之法律，而系爭商標之註冊並無違反註冊當時之規定，已如前述，其商標本身之註冊並無不當。再者，商標註冊乃具持續性之效力，其專用權期間為 10 年，且可不限次數延展，全球皆然，訴願人於簽約當時，應可預見其同意註冊可能衍生之法律效果，倘如訴願人所言，其僅係單純授權祥記公司使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式進行期間及地域之控制。況本件商標權人因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家（如美國、英國、法國及義大利等二十餘國）申請註冊，期間訴願人並未有任何反對之舉動，嗣後復有出資購買該等商標之意願，益證其同意註冊之初衷。至雙方倘對契約內容有所爭議，則屬私權之爭執，應另循訴訟解決。另訴願人所舉其對關係人申請註冊之商標提出異議之案例，經核各該案之系爭商標，係訴願人與祥記公司所簽訂之契約終止後，由關係人單獨提出註冊申請者，與本件系爭商標為祥記公司獲得訴願人之同意而提出申請者並不相同，案情各異；且二者之申請註冊時點既各有不同，於判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞時之時點自各有不同，尚難依相同之證據作同一之論斷，自均難執為本件應為相同處理之論據。又系爭商標之註冊既無違反首揭法條之規定，則其是否尚有違現行商標法之規定，即毋庸論究等理由，乃為申請不成立之處分。訴願人不服，訴稱系爭商標與據以評定商標構成近似，應無疑義。訴願人固於西元 1988 年起即與關係人之前手祥記公司簽訂授權契約，同意該公司使用據以評定商標於皮包、背包等皮件類商品上，惟雙方關係於西元 2001 年 5 月破裂後，祥記公司惟恐其已無正當理由繼續使用系爭商標，乃將之移轉予其關係企業（即關係人），並對外宣稱關係人已取得「PORTER」系列商標之海外經營權，足見祥記公司與關係人確有襲用據以評定商標之不法意圖。而祥記公司縱係基於訴願人之同意註冊系爭商標，惟訴願人與祥記公司間所簽訂者僅為授權契約，該授權契約既早於西元 2001 年 5 月間終止，雙方已無契約關係存在，即應回復至未簽約前之狀態，祥記公司即不得再依據該授權契約對訴願人主張任何權利；此由祥記公司致訴願人之信函內容，祥記公司均以「吉田ブランドライセンス契約（吉田商標授權契約）」

或「ライセンス契約（授權契約）」稱呼其與訴願人間所簽訂之契約，且雙方於西元 2000 年 5、6 月間所簽訂之最後一份契約封面亦載明「LICENSE AGREEMENT」，即可知悉；而依據雙方之授權契約內容，訴願人僅授予（grant）祥記公司在日本、香港以外之亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷訴願人創用之「PORTER」系列等多款商標產品之權利，並未放棄其於日本國以外之商標權及經營權；是祥記公司於契約有效存續期間內僅為訴願人之代理商或經銷商，不能即認祥記公司所產製並標示「PORTER」商標之背包、手提袋產品予消費者認知之產製來源即為祥記公司；再由訴願人與祥記公司所簽訂之 4 份授權契約中，每份契約均載有同意註冊之條款，亦足知雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約存續期間有效，且隨契約關係消滅而失效，否則僅第 1 份合約記載同意註冊即可，何須 4 份合約均為相同之記載。再者，訴願人授權祥記公司製造、行銷其「PORTER」等多款系列商標商品及於日本、香港以外之國家申請商標之註冊係具有其對價性，亦即祥記公司須支付一定之權利金，倘認雙方契約關係消滅後，祥記公司仍可保有已註冊商標之權利，並以該等商標使用於其商品上行銷、販售，顯然有違雙方授權契約之原意。另訴願人前曾就關係人審定第 1040507 號及第 1040508 號商標提起異議，案經原處分機關為異議成立之處分，且經貴部駁回其訴願，及臺北高等行政法院駁回原告之訴；行政法院判決中並已肯認訴願人並未將其協議書所約定之權利賣斷予祥記公司；由此可知，雙方契約終止後，祥記公司或關係人均不得對訴願人主張系爭商標之註冊係經訴願人同意者。訴願人為著名之皮包、背袋類商品製造商，自西元 1962 年起即以「PORTER」系列商標指定使用於其皮包、背包商品上，因其商品製作嚴謹、手工細緻，且長期經流行雜誌、報紙等媒體大量報導，另訴願人每年均舉辦商品展覽會，且於各大百貨公司及商圈均設有販售據點，其「PORTER」系列商標商品於日本本國已創下良好之銷售成績，且於日本之背包、皮包及手提袋之市場佔有率高達 23%~25% 間。據以評定商標於系爭商標申請註冊前，既經日本報章雜誌大量報導，且輸入香港銷售，而以日本、香港二地長期為國內民眾流行資訊之重要來源，國內民眾每年前往該等國家或地區經商、洽公及購物者亦超過百萬人次，據以評定商標自己為



國內業界及相關消費者所知悉；又因祥記公司前與訴願人有授權關係存在，關係人復於其直營店、產品發表會照片、廣告內容中強調「PORTER」品牌係源自日本原宿地區或訴願人之創辦人吉田吉藏（Kichizo Yoshida），自有使人誤信系爭商標商品為源自訴願人者，而有混淆誤認之虞；系爭商標之註冊自己違反註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款之規定等語。經查，訴願人與關係人之前手祥記公司曾分別於西元 1988 年 12 月、1993 年 5 月、1996 年 1 月及 2000 年 5 月間簽訂協議書，其中第 3 份協議書之有效期間為西元 1996 年 1 月 1 日起至西元 2000 年 12 月 31 日止，依該協議書第 1 條：「Yoshida grants Gallant the exclusive right to manufacture and market the bags collections designed by Yoshida and also collections developed by Gallant using Yoshida brand names. (吉田公司授與祥記公司製造、行銷吉田公司設計之皮包類商品，及祥記公司開發並使用吉田品牌商品之專屬權利)」、第 2 條：「The products include all collections from Yoshida, including: Porter, Porter Dash, Luggage Label, Any newly developed and running collections by Yoshida, Collections developed by Gallant with Yoshida brandnames. (其產品包含所有吉田公司之系列商品，包括 Porter、Porter Dash、Luggage Label、其他由吉田公司新開發、經營之產品及由祥記公司開發並使用吉田品牌之商品)」，及第 4 條「The above trademarks can be registered worldwide by Gallant except Hongkong and Japan. (前揭商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊)」之約定，可知訴願人確有授與祥記公司於製造、行銷訴願人所設計 YOSHIDA 品牌（包括「PORTER」、「PORTER DASH」等系列商標）皮包類商品，及開發使用 YOSHIDA 品牌商品之專屬權利，且訴願人亦同意前揭商標得由「祥記公司」於日本、香港以外之其他國家註冊；凡此，有協議書影本附卷可稽，且為訴願人所是認，是系爭商標申請註冊當時（85 年 12 月 12 日），訴願人確有同意祥記公司得以自己名義於國內申請「PORTER」系列商標之註冊，應無疑義。而祥記公司於前揭協議書有效期間內，依據該協議書之約定，於國內以系爭「PORTER DASH！及圖」商標申請註冊，自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊之情事，應無首揭法條規定

之適用。訴願人固主張前開協議書之性質為授權契約，該授權契約既已失效，關係人自不得據以主張權利；而祥記公司於雙方契約關係消滅後，惟恐已無正當理由使用系爭商標，即將之讓與予關係人，顯有襲用訴願人商標之不法意圖云云。惟查，系爭商標申請註冊當時，訴願人確有同意關係人之前手祥記公司得於國內以「PORTER」系列商標註冊，已詳如前述，縱訴願人與祥記公司間之契約關係嗣後已因期限屆滿而消滅，亦僅係雙方於期限屆滿後不得再主張契約上之權利義務（即契約期限屆滿後，倘雙方未訂新約，由訴願人再行授與祥記公司於國內申請商標註冊之權利，祥記公司即不得再依原契約之約定，以自己名義申請 PORTER 等系列商標之註冊），並不影響雙方於契約關係存續中所各自取得之權利（如訴願人已依約取得之權利金，或祥記公司取得之商標權），是祥記公司於契約有效期間內依約經訴願人同意註冊所取得之商標權，尚不因雙方間契約關係消滅而受影響。而祥記公司既係經訴願人同意註冊而取得系爭商標之商標權，關係人自祥記公司繼受其權利，自亦無「襲用他人商標」之違法情事可言。雖訴願人一再執詞陳稱其與祥記公司間之授權契約係有期限者，故雙方簽訂之 4 份授權契約，每份均載有同意註冊之條款，其締約之真意實係使該同意註冊之條款隨契約關係而消滅云云。惟查，前揭 4 份契約所載之有效期間，乃該等契約本身之有效期間，尚難逕為推論其有效期限亦為同意祥記公司註冊取得商標權之期限；而雙方於連續 4 份授權契約均有同意註冊之條款，可使祥記公司於該 4 份授權契約有效期間內，得依各該契約之約定繼續以自己名義申請 PORTER 等系列商標之註冊，倘僅其中 1 份契約約定有同意註冊之條款，則祥記公司僅得於該契約有效期間內，以自己名義申請 PORTER 等系列商標之註冊，二者之法律效力自有區別，亦無法據此遽為推論訴願人同意祥記公司註冊取得商標權係有期限者；又商標註冊後即由商標權人享有其權利，其權利期間為 10 年，且可不限次數延展，該項權利既係由行政機關依法律規定所賦予，當無法依當事人之約定而改變其權利內容，訴願人於簽訂前開協議書時應可預見其「同意註冊」所可能導致之法律效果，自難由該協議書內容認定，訴願人同意商標註冊係有期限者；況倘如訴願人所述其僅係單純授權祥記公司「使用」其商標，自當以自己為申請人申請商標之註冊，並以授權之方式，進行期間及

地域之控制，而非以同意祥記公司註冊其商標之方式為之。而姑不論雙方契約真意為何，本件縱如訴願人所訴其僅係授權祥記公司使用「PORTER」系列商標或其同意商標註冊係有期限者，亦屬雙方契約內容之爭議，及契約關係消滅後如何依約回復原狀之問題，事涉私權爭執，自應另循訴訟途徑解決，而非以申請評定之方式請求商標專責機關撤銷合法註冊之商標。另訴願人所舉其對關係人註冊商標提起異議之案例，核其所爭議商標之申請註冊日均在訴願人與祥記公司間契約關係消滅之後，且係以關係人名義申請註冊者，案情與本件並不相同，尚難比附援引；而臺北高等行政法院判決，固認訴願人自始未將其協議書所約定之權利賣斷予祥記公司，惟此主要係在強調祥記公司於雙方契約終止後，已不得享有依契約之約定繼續就「PORTER」系列商標註冊之權利，尚非認祥記公司於契約有效期間內所取得之權利亦因契約期限屆滿而受影響，所訴自非可採。綜上所述，關係人之前手祥記公司以系爭「PORTER DASH！及圖」商標申請註冊當時，既經訴願人之同意，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定「襲用他人之商標」之情事。從而，原處分機關認系爭商標未違反前開條款之規定，是其是否另有違現行商標法之規定，亦毋庸論究，所為本件申請不成立之處分，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二三(第 23 條第 1 項第 14 款等-先使用之商標不以註冊為要件)

- 一、系爭商標所指定使用之「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務，復與據以評定商標所使用之抗老化香精油、身體及臉部保養品、化妝品等商品，於功能用途及消費族群等因素具有共通或關聯處，應屬同一或類似。
- 二、系爭商標 89 年 11 月 8 日申請註冊前，訴願人顯然已因與關係人間之契約、業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在，其未徵得關係人之同意，即申請註冊，自有違首揭系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文之規定。至該據以評定商標有先使用之事實，即為已足，並不以獲准註冊為要件，訴願人嫌有誤解。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 3 月 24 日  
經訴字第 09406123640 號

訴願人：童名科君

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 11 月 16 日中台評字第 930022 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 89 年 11 月 8 日以「聖締嵐 CENTELLA」服務標章，作為其註冊第 122561 號「聖堤蘭 CENTELLA」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 42 類「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第 155523 號聯合服務標章。嗣現行商標法於 92 年 11 月 28 日

修正施行，依據該法第 85 條第 1 項規定，系爭服務標章自修正施行當日起視為商標。93 年 1 月 30 日關係人法商路克實驗室（LABORATOIRES E.V. ROIG）以系爭商標之註冊有違修正前（註冊時）商標法第 37 條第 14 款規定，對之申請評定。依據現行商標法第 91 條第 2 項規定，對本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。本件商標評定案經原處分機關審查，以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，於 93 年 11 月 16 日以中台評字第 930022 號商標評定書為「註冊第 155523 號『聖締嵐 CENTELLA』商標（原聯合服務標章）之註冊應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所規定。本件系爭註冊第 155523 號「聖締嵐 CENTELLA」商標（原聯合服務標章）評定案，經原處分機關審查略以：系爭「聖締嵐 CENTELLA」商標與據以評定「CENTELLA」商標屬構成近似之商標。系爭商標所指定使用之「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務，復與據以評定商標所使用之抗老化香精油、身體及臉部保養品、化妝品等商品，於功能用途及消費族群等因素具有共通或關聯處，應屬同一或類似。又關係人於西元 1972 年設立以來，即以據以評定商標使用於其所研發製造之化妝品等商品，其商品銷售範圍包括德國、美國、義大利、日本、新加坡等，西元 1990 年間並授權棋鴻國際貿易股份有限公司於我國銷售據以評定商標商品。訴願人則於西元 1998 年 7 月 20 日代表 KOCHU International Co.,Ltd 與關係人簽署經銷合約書，該合約書第 3 條可知雙方認知據以評定商標為關係人之商標；同時雙方因業務關係而有書

信之往來。凡此有關係人所檢附之網站簡介、雜誌廣告、合約書、信函等證據資料影本附卷可稽。足認訴願人於系爭商標 89 年 11 月 8 日申請註冊前，即因與關係人間之契約、業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在，其未徵得關係人之同意，而搶先申請註冊之系爭商標自與首揭商標法規定有違等理由，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，主張系爭註冊第 155523 號「聖締嵐 CENTELLA」商標圖樣上之外文「CENTELLA」之中文讀音應係「仙提拉」、「仙提樂」等，並非「聖締嵐」，故其與據以評定「CENTELLA」商標非屬近似商標。另系爭商標指定使用於「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務，據以評定商標則使用於化粧品商品，二者無任何共通或關聯處。又訴願人與關係人所簽訂之契約關係，僅止於關係人提供訴願人在我國銷售其「CENTELLA」商標之化粧品，且關係人據以評定之商標前在我國取得註冊第 542914 號商標專用權業於 90 年 11 月 30 日期限屆滿，未辦理延展而消滅。是以，系爭商標並未違反首揭商標法之規定等語，請求撤銷原處分。經查，系爭註冊第 155523 號「聖締嵐 CENTELLA」商標圖樣係由中文「聖締嵐」與外文「CENTELLA」上下排列所組成，其外文部分與據以評定「CENTELLA」商標圖樣上之外文完全相同，而中文部分則顯然係外文「CENTELLA」之中譯音（訴願人擔任代表人之聖堤蘭企業有限公司之「聖締嵐」網站，於「我們的故事」部分亦載有：「台灣聖締嵐．．．因為認同 CENTELLA．．．的理念，延用了 CENTELLA 的中文英譯」）。是以，兩商標整體觀之，應屬構成近似之商標。復查，系爭商標指定使用於「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務；據以評定商標，依據關係人所檢附之該公司網站簡介、雜誌廣告等資料觀之，應係使用皮膚用保養品、化粧品等商品，雖前者係表彰服務，後者係表彰商品，惟該等服務與商品間顯然類似或具有極大之關聯性。末查，西元 1998 年 7 月 20 日訴願人代表 KOCHU International Co.,Ltd 與關係人簽署經銷合約書，此有經訴願人簽名（含中文名及英文名 Tommy Tong）之合約書影本附卷可稽，雖訴願人表示該份契約關係僅止於關係人提供訴願人在我國銷售其「CENTELLA」商標之化粧品，惟此契約之存在顯然為訴願人所肯認，且由該合約書第 3 條內容亦可知，雙方認知據以評定商標為關係

人之商標。又訴願人與關係人因業務關係而有書信之往來，此亦有西元 1998 年至 2000 年間訴願人或訴願人擔任代表人之聖堤蘭企業有限公司與關係人往來信函影本附卷可稽。是以，於系爭商標 89 年 11 月 8 日申請註冊前，訴願人顯然已因與關係人間之契約、業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在，其未徵得關係人之同意，即申請註冊，自有違首揭系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文之規定。至該據以評定商標有先使用之事實，即為已足，並不以獲准註冊為要件，訴願人嫌有誤解。從而，原處分機關所為「註冊第 155523 號『聖締嵐 CENTELLA』商標（原聯合服務標章）之註冊應予撤銷」之處分，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二四（第 23 條第 1 項第 14 款等-知悉他人商標存在）

早於系爭商標 87 年 10 月 8 日申請註冊前，據以評定「FOCUS 風格」商標及「FOCUS」商標已為關係人所先使用，且訴願人顯然係因與關係人之子公司視康股份有限公司間之業務往來關係，而知悉該據以評定商標之存在，其未徵得關係人之同意，即以近似於據以評定商標之系爭「焦點 FOCUS」商標申請註冊，自有違首揭系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 8 月 31 日  
經訴字第 09406132960 號

訴願人：宏恩眼鏡股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 1 月 31 日中台評字第 920516 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 87 年 10 月 8 日以「焦點 FOCUS」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 9 類之「眼鏡及其組件」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。案經該局審查，准列為註冊第 885162 號商標。92 年 11 月 19 日關係人瑞士商諾華公司以系爭商標之註冊有違修正前（註冊時）商標法第 37 條第 14 款規定，對之申請評定。嗣現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依據該法第 91 條第 1 項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件商標評定案經原處分機關審



查，以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，於 94 年 1 月 31 日以中台評字第 920516 號商標評定書為「第 885162 號『焦點 FOCUS』商標之註冊應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部

### 理 由

按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所規定。本件系爭註冊第 885162 號「焦點 FOCUS」商標評定案，經原處分機關審查略以：系爭「焦點 FOCUS」商標與據以評定「FOCUS 風格」商標及「FOCUS」商標屬構成近似之商標。而關係人前身之一瑞士商汽巴嘉基有限公司早於西元 1994 年即以外文「FOCUS」作為商標使用於眼鏡商品，並透過其在台子公司「視康股份有限公司」於同年取得中文名稱為「『風格』彩色軟性隱形眼鏡」，英文名稱為「『FOCUS』Visitint Soft Contact Lens」之輸入許可，並於民國 84 年起開始於我國隱形眼鏡市場銷售，訴願人則於 86 年及 87 年間曾向視康股份有限公司採購該等商品，是外文「FOCUS」為關係人使用在先之商標，且在系爭商標 87 年 10 月 8 日申請註冊前，訴願人與關係人之子公司視康股份有限公司間已有業務往來之事實。凡此有關係人所檢附之衛生署醫療器材許可證、仿單標籤黏貼表、統一發票、經公證之宣誓書原本及中譯文等證據資料附卷可稽。從而，訴願人於其後始以外文「FOCUS」作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，並指定使用於眼鏡及其組件等與據以評定商標所使用之同一或類似之商品，顯係因業務上之往來關係，而知悉據以評定商標之存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊，自與首揭商標法規定有違等理由，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，主張外文「FOCUS」為普通常見之單字，並非關係人所創用，且以之作為商標圖樣，指定使用於各種商品或服務，而獲准註冊者，不勝枚舉。另早於民國 72 年及 75 年間，即有我國業者以外文「FOCUS」作為

商標圖樣之一部分，指定使用於各種眼鏡之代理經銷、進出口貿易服務及眼鏡商品，獲准註冊為第 11919 號、第 11920 號及第 352651 號商標，足證關係人並非外文「FOCUS」之先使用人。況關係人並未舉據以評定商標使用於交易上商品之具體證據，而其所附許可證或仿單標籤，僅係許可之取得，非關商標之實際使用，另所有發票並無關係人之公司名稱及據以評定商標之標示，且其中號碼 KG61006448 號之統一發票上所載單筆金額與總計金額有矛盾情事，應不具證據力，是以此等證據如何證明訴願人早與關係人有交易往來，或因而知悉據以評定商標等語，請求撤銷原處分。經查，系爭註冊第 885162 號「焦點 FOCUS」商標圖樣上之外文「FOCUS」，與據以評定「FOCUS 風格」商標及「FOCUS」商標圖樣上之外文「FOCUS」，完全相同，且其字母均屬未經設計者，兩商標整體觀之，應屬構成近似之商標。復查，系爭商標指定使用於「眼鏡及其組件」商品；據以評定商標，依據關係人所檢附之行政院衛生署醫療器材許可證（衛署醫器輸字第 7222 號行政院衛生署醫療器材許可證，中文名稱：「風格」彩色軟性隱形眼鏡，英文名稱：「FOCUS」Visitint Soft Contact Lens，類別為第 17 類隱形眼鏡）、仿單標籤粘貼表核定本（仿單【依據藥事法第 26 條規定，即醫療器材附加之說明書】上載有「Focus®」Soft Contact Lens」及「風格」軟性隱形眼鏡；標籤【依據藥事法第 25 條規定，即醫療器材之容器或外盒包裝上之標示物】載有「風格」軟性隱形眼鏡及「Focus®」）等資料觀之，應係將「FOCUS 風格」及「FOCUS」作為商標，使用於隱形眼鏡等商品。是以，兩商標所使用之商品顯然係屬同一或類似。末查，關係人前身之一瑞士商汽巴嘉基有限公司早於西元 1994 年即以外文「FOCUS」作為商標使用於眼鏡商品，並透過其在我國之子公司「視康股份有限公司」於同年 6 月取得我國之輸入許可（衛署醫器輸字第 7222 號行政院衛生署醫療器材許可證，中文名稱：「風格」彩色軟性隱形眼鏡，英文名稱：「FOCUS」Visitint Soft Contact Lens，類別為第 17 類隱形眼鏡），於民國 84 年起開始銷售於我國隱形眼鏡市場，訴願人則於 86 年及 87 年間曾向視康股份有限公司採購該等商品。凡此有關係人所檢送之衛署醫器輸字第 7222 號行政院衛生署醫療器材許可證、仿單標籤黏貼表、民國 84 年至 87 年間統一發票、經公證之宣誓書影本附中譯文及合併證明書影本附中譯文

等證據資料附卷可稽。是以，早於系爭商標 87 年 10 月 8 日申請註冊前，據以評定「FOCUS 風格」商標及「FOCUS」商標已為關係人所先使用，且訴願人顯然係因與關係人之子公司視康股份有限公司間之業務往來關係，而知悉該據以評定商標之存在，其未徵得關係人之同意，即以近似於據以評定商標之系爭「焦點 FOCUS」商標申請註冊，自有違首揭系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文之規定。至於所舉註冊第 11919 號「焦點隱形眼鏡有限公司 FOCUS OPTICAL CO.,LTD.」商標（原服務標章）、第 11920 號「焦點隱形眼鏡中心 FOCUS CONTACT LENS CENTER」商標（原服務標章）及第 352651 號「焦點 FOCUS」商標，已分別於 83 年及 85 年間因專用期限屆滿未延展註冊而消滅。另所陳號碼 KG61006448 號之統一發票上所載單筆金額與總計金額有矛盾情事一節，查關係人已補陳完整列印之該件發票，經加計其他產品之金額後，其總額並無矛盾之處。又所舉以外文「FOCUS」作為商標圖樣之一部或全部，而獲准註冊之諸案例，核該等商標所指定使用之商品或服務，與本件兩造商標所使用之商品並不相同亦不類似，其案情顯然有別，尚難比附援引。從而，原處分機關所為「第 885162 號『焦點 FOCUS』商標之註冊應予撤銷」之處分，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二五（第 23 條第 1 項第 14 款--國外先使用）

修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定旨在避免使用他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者，遭他人搶先註冊其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項及歐洲共同體商標規則第 8 條第 3 項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而搶先註冊之情形（參照原處分機關編印之商標法逐條釋義）。因此，本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，只要能證明有知悉他人商標，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品申請註冊者，即有該款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 19 日  
經訴字第 09506170060 號

訴願人：美商戴歐特電子股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 9 日中台評字第 920316 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於 87 年 12 月 4 日以「DIOTEC」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 9 類之二極體、整流器商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經准列為註冊第 895610 號商標，嗣關係人德國商迪歐泰克半導體有限公司以該註冊商標有違註冊時商標法第 37 條第 7、14

款之規定，對之申請評定。而現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依第 91 條規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款。案經原處分機關智慧財產局審查，認系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，應撤銷其註冊，另其是否尚有違修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，即毋庸審究，乃以 94 年 11 月 9 日中台評字第 920316 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

- 一、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所規定。
- 二、查本件系爭註冊第 895610 號「DIOTEC」商標評定案，原處分機關係以系爭「DIOTEC」商標與關係人據以評定之「DIOTEC」商標相較，兩造圖樣俱有相同之外文「DIOTEC」，應屬構成近似之商標；又兩造商標復均指定使用於相同之「二極體、整流器」商品，二者商品存在類似關係。而據以評定「DIOTEC」商標係由關係人之關係企業「DIOTEC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH」自西元（以下皆同）1990 年起陸續於德國、美國、英國、愛爾蘭、希臘、丹麥、芬蘭、瑞典及國際註冊指定國家等國家及地區註冊取得商標權，且標有「DIOTEC」之電子產品已透過歐洲各國經銷商廣為行銷，享有盛譽，並銷售至美國及亞洲國家。該關係企業總經理克爾波君，於 1988 年底及 1989 年 3 月間，二次商務旅行中，曾造訪我國電子公司，建立緊密之商業關係，有報價信函、名片、商業信函、委託製造發

票及銷售發票等證據資料影本附卷可稽。其後於 1993、1994、1996 年間向我國多家廠商採購二極體及整流器商品，「DIOTEC」產品亦有部分售予我國廠商。是據以評定「DIOTEC」商標，於系爭商標申請註冊日 87 年 12 月 4 日前，有先使用之事實。且訴願人於評定答辯書中檢附關係人於 1994 年 6 月 24 日委託美國阿歷桑納州律師寄予訴願人之存證信函，要求其停止使用「DIOTEC」品牌；另鑑於同業相競爭關係，堪認於系爭商標申請註冊日民國 87 年 12 月 4 日之前，訴願人應已知悉據以評定商標有先使用之事實。又前述關係人之關係企業創立於 1973 年，其企業創用「DIOTEC」之時間遠較訴願人於 1985 年在美國變更公司名稱為早，且關係人自 1990 年起陸續於世界多國包括美國均已獲准商標註冊，商品行銷網遍及歐洲、美國及我國，其日期亦較系爭商標申請註冊日民國 87 年 12 月 4 日為早，關係人復先於我國使用據以評定「DIOTEC」商標，鑑於系爭外文「DIOTEC」係自創字，非習知習見之文字，復均使用於相同或類似之「二極體、整流器」商品，難謂係出自偶然巧合，系爭商標之申請註冊，自易產生混淆誤認之虞，並有發生不正競爭之虞。是訴願人未經關係人之同意，以近似之商標申請註冊於同一或類似之「二極體、整流器」商品，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱其自 1985 年於美國加州設立公司，即以公司名稱「DIOTEC」為品牌，行銷全美各地。關係人公司固於 1973 年成立於德國，惟於 1990 年才大量使用據以評定之「DIOTEC」商標，且遲至 1993 年才於美國獲准註冊，其後竟在美國發函禁止訴願人繼續使用系爭商標，惟以美國對於商標採「使用保護原則」，依關係人較訴願人晚於美國使用之事實，其並未得逞，致訴願人權益獲得保障。訴願人復稱其自 1986 年起即與我國企業有商業往來，迄今並未間斷，且於 1998 年先向我國申請系爭商標註冊，不論依我國舊商標法所採之先使用主義，抑或現行商標法之先申請註冊主義，皆符合規定。反觀關係人於 1988 年始初次參訪我國電子廠商，1993 年始建立委託製造之商業關係，後於 2002 年始向我國提出商標註冊申請，其顯然欲打壓訴願人商

業生存空間，重蹈 1994 年於美國之違法行徑。訴願人另稱，依關係人所述，該公司於 1973 年創立於德國，且於 1990 年起陸續於德國、英國、愛爾蘭、希臘、丹麥...等國家取得商標權，其中歐洲國家佔了 7 成以上，顯然其主要經營市場在歐洲，與其經營市場並未衝突或重疊，是系爭商標與據以評定商標於實際使用時，不致有令相關消費者產生混淆誤認之虞，請求撤銷原處分云云。

- 四、經查，系爭註冊第 895610 號「DIOTEC」商標係由單純印刷體之外文「DIOTEC」所構成，關係人據以評定商標亦由外文「DIOTEC」所構成，兩造商標圖樣俱有相同之外文「DIOTEC」，僅大小寫不同，且該外文為創用字並無特定字義，應屬近似之商標。又系爭商標指定使用於「二極體、整流器」商品，與關係人據以評定商標使用之「二極體、整流器」等電子產品，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。再查，關係人於評定申請書說明其關係企業「DIOTEC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH」自 1990 年起陸續於德國、美國、英國、愛爾蘭、希臘、丹麥、芬蘭、瑞典及國際註冊指定國家包括阿爾及利亞、奧地利、荷比盧、保加利亞、西班牙、法國、匈牙利、義大利、摩洛哥、葡萄牙、瑞士、捷克、蘇俄、南斯拉夫、中國大陸、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、澳大利亞、立陶宛、挪威、瑞典、土耳其等國家及地區註冊取得商標權，且標有「DIOTEC」之電子產品已透過歐洲各國經銷商廣為行銷，並印製有精美型錄及產品介紹書籍加以宣傳，在歐洲早已享有盛譽，產品並銷售至美國及亞洲國家。該關係企業總經理克爾波君，於 1988 年底及 1989 年 3 月間二次商務旅行中，曾造訪我國多家電子公司之代表，與數家公司建立緊密之商業關係，此有報價信函、名片、商業信函、委託製造發票及銷售發票等證據資料影本附原處分卷可稽。又據以評定「DIOTEC」商標產品約百分之三十採委託製造(OEM)方式，於 1993、1994、1996 年間向我國中美矽晶製品股份有限公司、弘電電子工業股份有限公司、倍獅企業有限公司、科崇電子股份有限公司，採購二極體及整流器商品，「DIOTEC」產品亦有部分售予我國廠商倍獅企業有限公司、

正峰工業股份有限公司、起運民生有限公司、科崇電子股份有限公司。該據以評定「DIOTEC」商標，於系爭商標申請註冊日民國 87 年 12 月 4 日之前，已有先使用之事實。且據訴願人於評定答辯書中檢附關係人於 1994 年 6 月 24 日委託美國阿歷桑納州律師寄發予訴願人之存證信函，要求其停止使用「DIOTEC」品牌及兩造當事人於 1993 至 1994 年間已在美國有商標訴訟；又鑑於同業相競爭關係，相關商訊之搜集特別敏銳，關係人與我國多家電子相關業者間，早於 1988 年底及 1989 年 3 月間，已有商務洽詢接觸，自 1993 年起有委託製造及銷售商務往來關係，應足以認定系爭商標於民國 87 年 12 月 4 日在我國申請註冊之前，訴願人應已知悉據以評定商標有先使用之事實。是以，訴願人未徵得關係人同意，以相同於關係人先使用於同一或類似商品之據以評定商標外文作為系爭商標圖樣申請註冊，自有首揭商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，應不得註冊，業據原處分機關訴願答辯書論明，並無不合。

五、關於訴願人訴稱系爭商標註冊符合我國商標法規定乙節。按我國商標法固係採任意註冊原則，任何人欲於其營業商品或服務使用商標，以區別商品或服務來源，並受商標法之保護者，均應依我商標法規定申請註冊。惟在商標法中尚有例外保護先使用商標之條款，或明定善意先使用商標不受商標權拘束之類似規定，藉以融合兼採先使用原則，調和註冊制度之缺失（參照原處分機關編印之商標法逐條釋義），首揭系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定即為其一。查系爭商標之外文「DIOTEC」固亦為訴願人公司名稱，惟公司名稱係法人之名稱，僅在於提供區別不同之法人主體，與商標係表彰商品或服務來源之標誌，兩者在使用目的及功能上均有所不同。況且依原處分卷附資料顯示，關係人之關係企業「DIOTEC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH」創立於 1973 年，其企業創用「DIOTEC」之時間遠較訴願人於 1985 年在美國變更公司名稱為早；又關係人自 1990 年起陸續於世界多國包括美國均已獲准商標註冊，商品行銷網遍及歐洲、美國及我國，其日期亦較系爭商標在我國申請註冊日民國 87 年 12 月 4 日為早。縱



然，訴願人所稱，其自 1986 年起即與我國企業有商業往來，較早於關係人，且於 1998 年即先在我國申請註冊系爭商標等情屬實。惟查，首揭條款旨在避免使用他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者，遭他人搶先註冊其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項及歐洲共同體商標規則第 8 條第 3 項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而搶先註冊之情形（參照原處分機關編印之商標法逐條釋義）。因此，本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，只要能證明有知悉他人商標，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品申請註冊者，即有該款規定之適用。鑑於訴願人於評定答辯及訴願階段所檢附之證據資料尚不足以證明其早於關係人先使用「DIOTEC」商標，而外文「DIOTEC」並無特定字義，係屬創用字，非習知習見之文字，依常理判斷，二家廠商自創相同外文之機率甚低，復均使用於相同或類似之「二極體、整流器」商品，實難謂係出於偶然巧合，系爭商標之申請註冊，難謂無搶先註冊之嫌，並有發生不正競爭之虞。

六、綜上所述，訴願人未經關係人之同意，以近似之系爭商標申請註冊於同一或類似之「二極體、整流器」商品，揆諸前述說明，應有首揭法條規定之適用，自不得註冊。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。



### (三) 商標分割案件之審查



## 案例二六（訴願階段申准分割案件之審查）

系爭商標業於提起本件訴願後之95年6月15日經原處分機關以(95)智商0269字第09580243780號函，核准分割為註冊第1215770號及第1215771號「TENCO及圖一(彩)」兩件商標。核其圖樣均與分割前之系爭商標圖樣相同，僅就原指定使用之商品加以分割，分割後僅分列為不同註冊號數之二商標，有關商標權所保障之範圍及權利期間，與分割前並無不同，關係人原申請評定之標的亦不因系爭商標所指定使用商品有否分割而受到影響。是本件訴願審議之範圍，應同時包括分割後之註冊第1215771及第1215770號商標。

## 經濟部訴願決定書

中華民國95年9月18日  
經訴字第09506178550號

訴願人：振吉電化廠股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局95年2月6日中台評字第920337號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人於90年3月16日以「TENCO及圖一(彩)」商標作為其註冊第10880號「電光牌及圖(紅色)」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第11類之浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱，盥洗台、洗手台、淋浴沖水器、爐台、流理台、調理台、洗滌槽、熱水器、電熱水器、太陽能熱水器等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第998754號商標並發給註冊證。其後關

係人電光企業股份有限公司於92年8月26日以其有違註冊時商標法第37條第12、13、14款之規定，對之申請評定。適92年11月28日現行商標法修正公布施行，系爭聯合商標依法視為獨立之註冊商標；復依現行商標法第91條第1項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1項第13、14款。案經原處分機關審查，認系爭商標有違修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之規定，乃於95年2月6日以中台評字第920337號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人除旋即於95年2月22日就系爭商標所指定使用之商品，向原處分機關申請分割商標權外，且對原處分表示不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款本文所明定。本件原處分機關略以，系爭註冊第998754號「TENCO及圖一（彩）」商標，與據以評定註冊第545495號「電光及圖」、第79084、79086號「電光牌及圖」等商標相較，兩者圖樣上均有相同之外文「TENCO」或音譯之中、外文文字（即「電光」、「TENCO」）、閃電設計圖及結合橢圓形圖之設計，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於浴缸、小便池、馬桶座、馬桶蓋等商品，與據以評定註冊第545495、79084、79086號等商標指定使用之小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱；玻璃纖維、強化塑膠陶磁等所製成之浴缸、馬桶等商品相較，兩者商品之用途、功能及行銷管道、販賣場所相同，應屬相同或高度類似，衡酌兩造商標圖樣近似程度及類似程度，消費者極有可能誤認兩商標商品為同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認，應有首揭法條規定之適用。另系爭商標既有修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項

第 13 款規定之適用，自應撤銷其註冊，是否尚有修正前商標法第 37 條第 13、14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，無庸審究，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，訴稱渠已向原處分機關申請分割系爭商標為兩件商標，其中一件商標指定使用商品為爐台，流理台，調理台，洗滌槽，電壺，電碗等商品，另件商標則指定使用於浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱等商品。前者因所指定使用之商品與據以評定商標所指定使用商品並不構成同一或類似，且無致相關消費者混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用，至為明顯。而後者所指定使用之商品與據以評定諸商標所指定使用商品或有構成同一或類似，惟兩造商標圖樣彼此間差異甚大，並不構成近似，且「電光牌」、「TENCO」、「閃電圖」標誌不但為訴願人所創用於衛浴設備，且指定使用於流理台、調理台及料理台等商品達數十年之久，與據以評定諸商標在市場上併存使用多年之情況下，應無致消費者產生混淆誤認。原處分機關僅就系爭註冊第 998754 號商標與據以評定諸商標進行比對，顯有違誤。綜上所述，兩造當事人在多項商品上均有併存註冊、行銷於市場多年而不悖之事實，上述種種事證均可佐證系爭商標應可繼續註冊，從而原處分認事用法顯有違法與不當，應予撤銷云云。經查，系爭註冊第 998754 號「TENCO 及圖一（彩）」商標圖樣，係由一頭戴標示有黑色橢圓形且內置外文「TENCO」字樣及閃電圖形安全帽之卡通化人物所構成；而據以評定註冊第 545495 號「電光及圖」、第 79084、79086 號「電光牌及圖」及第 79085 號「電光（墨色）」等商標圖樣，則係由同樣標示有黑色橢圓形且內置外文「TENCO」或中文「電光」字樣及閃電圖形者所組合而成。兩造商標相較，其於橢圓形之內標繪閃電圖案之構圖意匠極相彷彿，又因兩造商標圖樣所使用之外文「TENCO」完全相同，於異時異地隔離觀察，於外觀及讀音上應屬構成近似之商標。而系爭商標業於提起本件訴願後之 95 年 6 月 15 日經原處分機關以（95）智商 0269 字第 09580243780 號函，核准分割為註冊第 1215770 號及第 1215771 號「TENCO 及圖一（彩）」兩件商標。核其圖樣均與分割前之系爭商標圖樣相同，僅就原指定使用之商品加以分割，分割後僅分列為不同註冊號數之二商標，有關商標權所保障之範圍及權利期間，與分割前並無不同，關係人原申請評定之

標的亦不因系爭商標所指定使用商品有否分割而受到影響。是本件訴願審議之範圍，應同時包括分割後之註冊第 1215771 及第 1215770 號商標，先予敘明。經查，註冊第 1215771 號「TENCO 及圖一（彩）」商標係指定使用於浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱，盥洗台、洗手台等商品，與據以評定註冊第 545495 號「電光及圖」、第 79084、79086 號「電光牌及圖」及第 79085 號「電光（墨色）」等商標所指定使用之洗臉盆、小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱、各種玻璃、玻璃纖維、強化塑膠陶磁、搪磁所製成之浴缸、面盆、馬桶等商品相較，其兩者原料、用途、功能大致相當，應屬類似商品。故綜合斟酌系爭分割後註冊第 1215771 號「TENCO 及圖一（彩）」商標與據以評定諸商標間之商標近似之程度，已如前述，及商品類似之程度等相關因素，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認兩商標來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者產生混淆誤認之虞，原處分機關審認上述商品應有首揭法條規定之適用，固非無據。然系爭商標既經原處分機關就所指定使用之商品核准分割，則另一系爭分割後註冊第 1215770 號「TENCO 及圖一（彩）」商標所指定使用於爐台，流理台、調理台、洗滌槽、熱水器、電熱水器、太陽能熱水器、瓦斯爐、蒸氣浴機、三溫暖機等商品，與上揭據以評定諸商標所指定使用之商品相較，是否屬同一或類似之商品，原處分機關於原處分中並未予以審查，是否仍有首揭法條規定之適用，即生疑義，是原處分機關所為本件系爭註冊第 998754 號商標之註冊應予撤銷之處分，自難謂為妥適。訴願人訴請撤銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關依商標法施行細則第 28 條準用第 26 條規定踐行法定程序後重為審酌，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。



## (四) 商標廢止案件之審查



案例二七（第 57 條第 1 項第 1 款—商標變換加附記使用）

- 一、訴願人就引證一、三及四，僅使用系爭商標圖樣一部分之阿拉伯數字「555」字樣或將「555」嵌入紅色橢圓形圖案內，該等使用型態與系爭商標圖樣整體係由國字「三五」、外文「SAN WU」及阿拉伯數字「555」所組成之聯合式商標，並非同一性之使用，自難謂為適法使用。
- 二、商標法並無所謂數件商標「合併使用」之情形，訴願人所稱引證三為系爭商標與註冊第 743550 號「CHUEN SUN 及圖」商標兩者合併使用，不符合商標法使用規定，均難作為系爭商標無變換或加附記使用之論據。
- 三、商標識別性之強弱，係據以判斷他人有所攀附時產生混淆誤認之考量因素。而商標註冊後，即應依核准註冊之商標圖樣為使用，並非商標圖樣部分識別性較弱，或商標已與他人商標併存多年，即得隨意變換或附加其他文字或圖形，與他人商標構成近似，致使消費者產生混淆誤認之虞，而猶藉詞其為合法使用。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 25 日  
經訴字第 09506168560 號

訴願人：楊飛雄君（全新服裝行）

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 7 日中台廢字第 910109 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前手王萬寶君前於 69 年 11 月 1 日以「三五 SAN WU 555」

商標，指定使用於當時商標法施行細則第 27 條第 44 類之各種牛仔服裝、運動衣褲、襯衫、外套等衣服、不屬別類之衣著及其他一切應屬本類之商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准為註冊第 152265 號商標。另經兩次延展註冊後，指定使用商品為「男女服裝、童裝、上衣、裙子、汗衫、襯衫、內衣褲、睡衣、運動服裝、各種服裝」，期間於 88 年 7 月 16 日經原處分機關智慧財產局公告商標權移轉登記予訴願人。嗣關係人全新服裝廠有限公司於 91 年 6 月 4 日以系爭商標違反當時商標法第 31 條第 1 項第 1 款規定，對之申請撤銷。經原處分機關審查，依 92 年 11 月 28 日修正公布施行之商標法第 92 條規定，適用修正施行後商標廢止案件之規定（即現行商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定）辦理，認為系爭商標註冊後，自行變換商標或加附記，致與關係人使用於同一或類似商品之註冊第 15578 號「555」商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，以 94 年 11 月 7 日中台廢字第 910109 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

- 一、按商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 1 款所明定。而所謂變換或加附記，係指就該註冊商標本體之圖形、文字、色彩等加以變換，或就該註冊商標本體，加添其他文字、圖形等而言。
- 二、本件註冊第 152265 號「三五 SAN WU 555」商標廢止註冊案，原處分機關係以訴願人對關係人於撤銷申請書（廢止申請書）所稱，其於 91 年 1 月 23 日向台灣台南地方法院檢察署提出之刑事告訴狀告證 4 之 90 年 12 月 9 日免用統一發票收據影本，係其前往訴願人店家購買告證 5、6 照片所示訴願人服裝行之男性內衣線衫商品等情並未否認，再佐以前述收據上之店章所載「全新服裝行」、負責人「楊飛雄」、「台南縣永康市中華路 10 巷 7 號」，皆與系爭商標註冊簿「異動事項」欄所載商標權人名稱、地址相符，復與其「品名」欄載明所購商品為「高級三五內衣」等具體

事證，足以認定該收據所購買之商品係前述照片所示訴願人服裝行之男性內衣線衫。再依前述訴願人商品照片所示，其予消費者所認識具有商標作用者，分別應為衣領紙標所標示內置有反白數字「555」及外環有設計之紅色橢圓形及其外之黃色菱形框，及包裝盒側邊所標示內置反白數字「555」及外環有設計之紅色橢圓形，與包裝透明膠套上由外文「CHUEN SUN」、內置有反白數字「555」及外環有設計圖案之紅色橢圓形、內置數字「五五五」之線條及圓圈設計圖等組合成之圖樣。查系爭商標圖樣係由國字「三五」、外文「SAN WU」及阿拉伯數字「555」所組成。而上述衣領紙標及包裝盒上所標示者僅係將阿拉伯數字「555」字樣嵌入橢圓形或菱形圖案內，並未標示系爭商標圖樣之國字「三五」、外文「SAN WU」，訴願人顯有變換使用系爭商標之情事，此亦有關係人檢附之台灣台南地方法院 92 年度易字第 1205 號及台灣高等法院台南分院 93 年度上易字第 247 號刑事判決所揭事實可供參照。查本件自行變換之系爭商標圖樣，與關係人據以申請廢止之註冊第 15578 號「555」商標圖樣，其主要構成部分皆有相同之阿拉伯數字「555」，無論外觀、讀音均相仿，應屬構成近似之商標。又本件自行變換之系爭商標，不論其原指定使用之「男女服裝、童裝、上衣、裙子、汗衫、襯衫、內衣褲、睡衣、運動服裝、各種服裝。」商品，或實際使用之「線衫」商品，與據以廢止之註冊第 15578 號「555」商標指定使用之「汗衫褲、棉毛衫褲、絲衫褲、衛生衫褲」商品，其功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，有使商品消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬同一或類似之商品。綜合系爭商標有註冊後自行變換商標或加附記之情事，且與關係人之註冊商標構成近似，又皆使用於同一或類似程度高之商品，及訴願人於前述線衫商品上不標示自己之行號名稱，卻標示關係人公司名稱「全新服裝廠有限公司」，顯有攀附之行為，其自行變換後之系爭商標應有使消費者產生混淆而誤認二商品來自同一來源或有所關聯，或二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。是以，系爭商標應有註冊後就商標本體自行變換，致與他人使用於同一或類似商

品之註冊商標構成相同或近似，而使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱系爭商標圖樣係由國字「三五」、外文「SAN WU」及阿拉伯數字「555」所組成。原處分機關審查商標（註冊）時，比對兩造商標，只要有一主要構成部分近似，即認定為近似商標；是審查商標使用時亦然，只要各個分立、獨立部分不同，即無構成近似，亦無仿冒之問題；而審查商標使用時，雖僅使用部分商標，只要與註冊商標不失其同一性，亦無仿冒或與他人商標構成近似。本件關係人於廢止註冊申請書所提出之系爭商標使用照片，即係訴願人將系爭商標各個主要部分分開使用，並合併訴願人註冊第 743550 號「CHUEN SUN 及圖」商標圖樣之設計包裝圖，並無變換使用，也未加附記。而多件商標圖樣合併設計產品之包裝，為業界使用商標之常態，系爭商標應無商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定之適用云云。

四、查本件關係人申請廢止註冊第 152265 號「三五 SAN WU 555」商標註冊，主要係稱，其於 90 年 12 月 9 日前往訴願人店家「全新服裝行」購買男性內衣線衫商品，其上標示之商標為系爭商標圖樣經變換使用，而與其據以申請廢止之註冊第 15578 號「555」商標構成近似，致使相關消費者對該商品之產製來源產生混淆誤認，有違商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定，系爭商標之註冊應予廢止，並檢附該商品照片（下稱引證一）及免用統一發票收據影本（下稱引證二）為憑。嗣後，關係人復於 91 年 1 月 23 日向台灣台南地方法院檢察署，對訴願人提出違反商標法及偽造文書等罪責之刑事告訴，列舉訴願人前述相關違法事實，經檢方會同警察機關於 91 年 1 月 29 日搜索訴願人工廠，當場查獲製造之內衣線衫、衣領紙標、包裝透明膠套（下合稱引證三）及包裝盒（引證四）等證據後，提起公訴，並經台灣台南地方法院判決訴願人違反商標法等案件，處有期徒刑陸月（92 年度易字第 1205 號）。上訴後，迭經台灣高等法院台南分院判決訴願人違反偽造文書等案件，處有期徒刑陸月（93 年度上易字第 247 號、93 年度上更（一）字第 551 號），嗣經最高法院於 94 年 4 月 14 日以 94 年度

台上字第 1829 號判決駁回上訴，而告確定在案。

- 五、經查，前述引證二關係人於 90 年 12 月 9 日向訴願人購買男性內衣線衫商品之收據，其上店章為「全新服裝行」、負責人「楊飛雄」、「台南縣永康市中華路 10 巷 7 號」，皆與系爭商標註冊簿「異動事項」欄所載該商標權人名稱、地址相符，且該「品名」欄載明所購商品即為「高級三五內衣」，是足以確認訴願人「全新服裝行」於 90 年 12 月 9 日有販售繫案商品之事實；且前述關係人援引其於 91 年 1 月 23 日向台灣台南地方法院檢察署提出之刑事告訴狀內容，載明檢方搜索查獲訴願人製造之內衣線衫、衣領紙標、包裝透明膠套及包裝盒等證據，均為訴願人所是認。
- 六、按商標註冊後，即應依核准註冊之商標圖樣為使用，若僅使用註冊商標之部分圖樣者，即可能構成註冊商標未使用、停止使用或變換使用之情事。查前述引證一訴願人販售之商品照片，該線衫商品之衣領標識，中間為墨色「555」，其四周以紅色中文字體「全新服裝廠有限公司」、「五五五牌」圈圍；而引證三（即刑事告訴狀附件五）照片，為一線衫商品及其包裝袋，該線衫領襟部分有紅色橢圓形內置反白數字「555」標識；而其透明包裝膠套上，由上往下標示有外文「CHUEN SUN」、紅色橢圓形內置反白數字「555」及中文「五五五」，其上另有關於標榜商品品質或說明之「流行中外」、「品質優良」、「香港流行」等文字，以及「全新服裝廠有限公司」等字樣；引證四照片數幀為檢方搜索現場堆置商品之包裝盒、袋，該包裝袋已說明如前，該包裝盒側邊則標示有紅色橢圓形內置反白數字「555」之標識。經查，系爭商標圖樣係由國字「三五」、外文「SAN WU」及阿拉伯數字「555」所組成。惟訴願人使用前述商品時，在引證一衣領標籤僅單獨使用系爭商標圖樣之「555」數字；而在引證三線衫標籤及引證四包裝盒所標示者，係將系爭商標圖樣中單純之阿拉伯數字「555」字樣，嵌入紅色橢圓形圖案內，且均未標示系爭商標圖樣之國字「三五」及外文「SAN WU」，訴願人顯有自行變換系爭商標圖樣「555」字樣，及加附記其他圖樣而為使用之情形。
- 七、訴願人固稱，其使用系爭商標圖樣中可獨立之部分「555」，只要與原註冊商標圖樣構成同一性，仍是使用系爭商標，並非變換使

用；且 82 年以前之商標法第 6 條第 2 項明定外銷商品可部分使用：另訴稱原撤銷申請書第 4 頁之圖樣即是整張包裝設計圖（按即指引證三），為系爭商標與其註冊第 743550 號「CHUEN SUN 及圖」商標之合併設計使用，為業界使用商標之常態，並無變換加附記之情事云云。惟查，如前所述，訴願人就引證一、三及四，僅使用系爭商標圖樣一部分之阿拉伯數字「555」字樣或將「555」嵌入紅色橢圓形圖案內，該等使用型態與系爭商標圖樣整體係由國字「三五」、外文「SAN WU」及阿拉伯數字「555」所組成之聯合式商標，並非同一性之使用，自難謂為適法使用。再按，82 年以前商標法第 6 條第 2 項係規定「以商標外文部分用於外銷商品」亦可視為商標使用，該條規定係配合當時商標法第 5 條規定，商標所用文字以國文為主之情形，惟嗣後商標法於 82 年修正後，商標不再侷限使用本國文字，乃刪除該條項之規定。系爭商標係單獨使用其聯合式商標中之數字「555」部分，並非使用外文「SAN WU」部分，且繫案查獲之商品亦非外銷商品，自難藉該等法條規定主張為合法使用。另商標法並無所謂數件商標「合併使用」之情形，訴願人所稱引證三為系爭商標與註冊第 743550 號「CHUEN SUN 及圖」商標兩者合併使用，不符合商標法使用規定，均難作為系爭商標無變換或加附記使用之論據。

八、系爭商標自行變換商標或加附記，致與關係人使用於同一或類似商品之註冊第 15578 號「555」商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞。

（一）系爭商標自行變換加附記，與關係人據以申請廢止之註冊第 15578 號「555」商標圖樣，其主要構成部分皆有相同之「555」，無論外觀、讀音均相仿，應屬構成近似之商標。又系爭商標自行變換加附記後，不論其原指定使用之「男女服裝、童裝、上衣、裙子、汗衫、襯衫、內衣褲、睡衣、運動服裝、各種服裝」商品，或實際使用之「線衫」商品，與關係人據以申請廢止之註冊第 15578 號「555」商標，指定使用之「汗衫褲、棉毛衫褲、絲衫褲、衛生衫褲」商品，其功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，有使相關商品消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，



應屬同一或類似之商品。

(二) 綜合系爭商標有註冊後自行變換商標或加附記之情事，與關係人之註冊商標構成近似，又兩造商標皆使用於同一或類似程度高之商品，及訴願人於前述線衫商品上不標示自己之行號名稱，卻標示關係人公司名稱「全新服裝廠有限公司」，顯有攀附之意圖與行為，該自行變換後之系爭商標應有使相關消費者誤認商品來源，而有混淆誤認之虞。

九、至訴願人另稱，現今有多數廠商以「555」作為商標獲准註冊，已成相對弱勢之商標，況且系爭商標與據以廢止商標併存註冊已逾 25 年之久，關係人前手永大針織股份有限公司亦曾於 86 年間以同一理由，申請撤銷（現行法修正為「廢止」）系爭商標未果，系爭商標為正常使用，原處分應予撤銷云云。按商標識別性之強弱，係據以判斷他人有所攀附時產生混淆誤認之考量因素。而商標註冊後，即應依核准註冊之商標圖樣為使用，並非商標圖樣部分識別性較弱，或商標已與他人商標併存多年，即得隨意變換或附加其他文字或圖形，與他人商標構成近似，致使消費者產生混淆誤認之虞，而猶藉詞其為合法使用。另查，前述 86 年間原處分機關中台處字第 860056 號商標撤銷處分書，該案據以撤銷之證據與本案不同，案情各異，自不得比附援引執為本案應為相同處分之論據，所訴均不足採。

十、綜上所述，系爭商標應有註冊後就商標本體自行變換或加附記，致與他人使用於同一或類似商品之註冊商標構成近似，而使相關消費者混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。從而原處分機關所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無不合，應予維持。據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二八（第 57 條第 1 項第 2 款--商標之授權使用）

商標法有關授權使用之登記，係採登記對抗原則，亦即，當事人間之授權契約，於意思表示合致時，於兩造當事人間即發生效力，至於對第三人之效力，則非經商標專責機關核准授權登記，該授權對第三人不生效力。而商標有無使用乃事實認定問題，是以任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭法條但書後段之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 3 月 8 日  
經訴字第 09506162990 號

訴願人：鹿港玉珍齋有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 9 月 7 日中台廢字第 920324 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人黃盧清秀君之前手黃森榮君（玉珍齋）前於 75 年 11 月 13 日以「玉珍齋」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條第 24 類之各種蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕等商品，向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局核准列為註冊第 400680 號商標，並經申准延展註冊專用權至 97 年 5 月 15 日止。嗣於 88 年 5 月 19 日將系爭商標權移轉予關係人，並經原處分機關以 92 年 3 月 11 日智商 0052 字第 09280095990 號函核准移轉登記。訴願人鹿港玉珍齋有限公司旋於 92 年 11 月 27 日以該註冊

商標有違當時商標法第 31 條第 1 項第 2 款之規定，申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正公布施行，依該法第 92 條規定：「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，尚未處分之商標撤銷案件，適用本法修正施行後商標廢止案件之規定辦理。」原處分機關乃以訴願人申請撤銷所主張之法條相當於本法修正後第 57 條第 1 項第 2 款之規定。並依現行商標法商標廢止案件之規定進行審查，以 94 年 9 月 7 日中台廢字第 920324 號商標廢止處分書，為申請不成立之處分，訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者不在此限。為現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。又本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。復為同法第 6 條及第 59 條第 3 項所規定。本件原處分機關略以，由關係人於答辯時檢送之證據資料，已堪認關係人自受讓系爭商標權後，以及其被授權人黃一彬君（玉珍齋）均有使用系爭商標於所指定商品之事實，系爭商標應無訴願人所指之未使用於所指定商品之情形存在。至訴願人主張黃一彬君並非系爭商標登記有案之被授權人，縱關係人將其權利授權其使用，仍非合法之授權乙節；查商標有無使用或繼續停止使用，係事實認定問題，只要證據充分足認有使用商標之事實，即無現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，而同法第 33 條第 2 項係規定商標之授權使用登記，為取得商標權人是否能對抗第三人之問題，與商標有無使用無涉，乃為申請不成立之處分。訴願人不服，訴稱如未有授權登記，自不得將他人之使用，當作商標權人之使用，而系爭商標商標權人為關係人與玉珍齋商號負責人為黃一彬君，二者係不同權利義務主體，商號所有人之行為自不得認亦屬商標權人之行為。且關係人就系爭商標之權利業經台灣彰化地方法院於 92 年 5 月 22 日以彰院鳴執甲 92 執全字第 705 號案函禁止處分在案，故關係人縱將其權利授權玉珍齋商號使用，仍非合法之

授權，黃一彬君自不得據以使用該商標，更不得因之將玉珍齋商號之行為視為關係人有使用系爭商標之依據。而關係人93年1月15日向原處分機關所提出之「授權使用登記申請書」將授權期間倒填日期為自92年3月30日起，已因違反法院所發執行命令而無效，且既93年1月15日始提出該「授權使用登記申請書」，足證關係人之前根本未有授權之行為。關係人於原處分機關審查階段所提之答辯附件（下稱證據）三係報紙宣傳資料影本，既強調「享譽百年糕餅老店」自指商號而言與系爭商標無涉；證據四之廣告光碟及拍攝紀錄僅足證於92年8月22日曾在鹿港民族路168號有拍攝建築物外觀之行為，與商標有無合法使用無涉；證據五之有關係文化事業有限公司之統一發票，載明買受人為「鹿港玉珍齋」，而「鹿港玉珍齋」商號之負責人為徐鳳鎂君，並非關係人，足證玉珍齋之商品型錄非由關係人所委託印製；證據六之雜誌報導係在介紹商號而非商標，更係93年3月2日以後發行，非訴願人於92年11月27日提出本件申請以前，均不得作為系爭商標有合法使用之證據；證據七之「玉珍齋偽店之資料」，既係他人之行為，自非得據以為有合法使用之證明；證據八之玉珍齋網站資料影本所介紹者為商號而非商標，且無網站設立時間之資料，無法據以認定於92年11月27日以前即存在。況其所提及之門市店址，無一是由關係人擔任負責人者，不得作為關係人合法使用商標之證據；證據九之玉珍齋招牌相片及聲明書，僅是建築物之外觀照片，且招牌係表彰商號而非表彰商品之商標，自亦不得作合法使用商標之證據；證據十之商標授權合約書，其授權日期係事後倒填而不實在已如前述；證據11係商號之名片，自與商標無涉，且名片無任何證據能力，關係人更非玉珍齋商號負責人，竟以董事長自居，該名片之不實在，更屬明確。又依訴願人於申請廢止時所提附件五之位置圖及照片，足證關係人所有之欣心行並無營業之事實，是關係人所提證據14之欣心行收據，顯非實在。原處分竟反依上開資料認定關係人及黃一彬君均有將系爭商標使用於所指定商品，自亦屬違法云云，請求撤銷原處分。經查，本件訴願人主要係主張，若未有授權登記，不得將他人之使用，當作商標權人之使用，且關係人並無法證明有使用系爭商標之事實等語。然按「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。」為商標法第33條第1

項所規定。又「前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同」復為同法條第2項所明定。是商標法有關授權使用之登記，係採登記對抗原則，亦即，當事人間之授權契約，於意思表示合致時，於兩造當事人間即發生效力，至於對第三人之效力，則非經商標專責機關核准授權登記，該授權對第三人不生效力。而商標有無使用乃事實認定問題，是以任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭法條但書後段之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。又依原處分機關檢送之系爭商標審定卷所附資料所示，系爭商標係於88年5月19日由黃榮森君（玉珍齋）移轉予關係人，並經原處分機關以92年3月11日智商0052字第09280095990號函核准移轉登記在案，復公告於92年4月1日出版之商標公報第30卷第7期。而依關係人異議答辯所檢送證據十所示商標授權合約，關係人已於92年3月30日將系爭商標之使用權授權予黃一彬君（玉珍齋商號）。是依前揭說明，系爭商標之被授權人黃一彬君（玉珍齋商號）之使用證據，即可認係關係人之使用，而不生迄未使用或繼續停止使用之問題。訴願人空言前揭92年3月30日商標授權合約係倒填日期，核不足採。復查，關係人所提證據五係「玉珍齋」商號之全產品目錄，係「玉珍齋」商號行銷糕餅類點心之目錄，目錄中可見系爭商標之標示，佐以該產品目錄之設計/印刷者「有關係文化事業有限公司」出具證明書及統一發票影本各1份，證明係於92年4月30日接受關係人委託設計/印刷共5仟份。另證據十二「台灣老字號」書中有關「玉珍齋」之介紹，說明「玉珍齋」係百年老店，其持續行銷糕餅類產品已有百年歷史。據此，堪認關係人及其被授權人於訴願人92年11月27日提出本件商標廢止案前三年內，確有為行銷之目的，使用系爭商標之事實，且其使用之事實，亦符合商業交易習慣。訴願人雖訴稱該商品型錄非由關係人所委託印製，惟其所訴縱屬實在，然商品型錄係由何人所委託印製並不影響「玉珍齋」商號藉此型錄行銷之事實。是以，系爭商標並無註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情事，自無首揭條款規定之適用，訴願人所訴並不足採。從而，原處分機關所為本件申請不成立之處分，洵無不合，

應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例二九（第 57 條第 1 項第 2、5 款）

本件訴願人係主張「關係人從未使用系爭商標，用於其本身之產品」，核其用語應係主張參加人從未使用系爭商標圖樣，應屬系爭商標註冊後有無違反商標法第 57 條第 1 項第 2 款之問題，尚與商標法第 57 條第 4 項所定「部分廢止註冊」須逐項檢送使用證據之問題無涉。是參加人提出其有使用系爭商標圖樣於一種商品或數種商品之事實以為證明，即為已足。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 12 月 22 日  
經訴字第 09406142970 號

訴願人：興懋食品有限公司

參加人：文德食品有限公司

訴願人因商標廢止事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 4 月 26 日中台廢字第 920329 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣參加人前於 79 年 4 月 6 日以「佛手」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條第 21 類之鹽、醬、味精、調味品、調味液商品，向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第 503639 號商標。嗣經原處分機關智慧財產局於 89 年 11 月 9 日核准延展註冊，專用期限延展至 99 年 10 月 31 日並專用於鹽、調味用醬、味精、調味粉、調味品、調味液商品。嗣訴願人於 92 年 11 月 28 日以該註冊商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 5 款之規定，申請廢止其註冊。經原處分機關審查，認系爭商標並無延展註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3

年之情事；其使用亦無致公眾誤認誤信其商品性質或產地之虞，以 94 年 4 月 26 日中台廢字第 920329 號商標廢止處分書為申請不成立之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，於 94 年 10 月 31 日以經訴字第 09406106570 號函依訴願法第 28 條第 2 項規定通知參加人參加訴願程序表示意見。參加人於 94 年 11 月 23 日提出參加意見書到部。

### 理 由

按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：...二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。.....五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 5 款所明定。本件系爭註冊第 503639 號「佛手」商標申請廢止案，原處分機關係認由參加人所檢附之民國 91 年至 93 年之進口報單數份，民國 91 年至 93 年之各大飯店出具之證明書、送貨單及銷售發票等，足證訴願人於 92 年 11 月 28 日申請廢止前 3 年，參加人有使用系爭商標於系爭商品上。故訴願人主張系爭商標從未使用於系爭商品上有違首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，自無理由；又參加人已檢送天廚公司之同意書及證明書，證明天廚公司同意參加人在我國申請註冊，且參加人為該天廚公司在台灣之代理商，持續自香港進口系爭商標商品至我國，並將商標文字商品來源及公司名稱標示於商品包裝上，真實呈現商品之產銷廠商，自足使消費者清楚辨識商品之性質、品質及產地，殊無發生誤認誤購之可能，自無違商標法第 57 條第 1 項第 5 款之規定，乃為申請不成立之處分。訴願人不服，訴稱參加人公司本身並不生產味精、鹽、醬、調味品，僅係向香港天廚有限公司（下簡稱天廚公司）進口「佛手味精」在我國銷售，其從未使用系爭商標圖樣，用於本身之商品或有關之物件上。又依參加人所檢送之證據觀之，天廚公司之同意書固有我駐外單位之驗證，惟僅證明同意書上之簽字屬實，且其簽署日期西元 2003 年 12 月 24 日，顯係本件進行廢止程序後，要求天廚公司配合製作，參加人亦未提出自 78 年以來之進口憑證以實其說，顯見其主張不實。另「吃在台北」雜誌係推銷天廚公司進口之「佛手味精」，而非系爭商標圖樣或商品；「佛手味精」包裝袋係天廚公司之包裝袋，



其背面有參加人表明為代理商等文字之貼紙，並非印刷上去，顯屬事後印製；再者，各大飯店之報價單及發票，均無法證明參加人確有販售使用系爭商標產品之事實，而證明書、送貨單及照片等亦不足以證明參加人有使用系爭商標之事實。系爭商標應有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定云云，請求撤銷原處分。案經本部審查，於 94 年 10 月 31 日請原處分機關代表列席本部訴願審議委員會 94 年第 39 次會議到會說明略以：本件訴願人係主張系爭商標所指定使用之商品全部未使用，即主張廢止系爭商標之註冊，故只要參加人已檢送其中一項商品之使用證據，就認為與訴願人之主張事實不符合，其申請廢止案即不成立。又本件並未主張部分商品之廢止，而係主張全部商品之廢止，是若係主張部分商品廢止，則須逐項商品檢送使用證據，但因本案係主張全部商品廢止，所以只要檢送其中一項商品之使用證據即為已足。況訴願人申請廢止之標的是整個商標之註冊，而參加人有檢送其中一項商品之使用證據，不論其餘商品是否能舉出使用證據，應認其所稱系爭商標圖樣整個沒使用之主張不可採等語。經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 94 年 10 月 31 日以經訴字第 09406106570 號函通知參加人參加訴願程序，參加人於 94 年 11 月 23 日提出參加意見書到部，略以：參加人基於代理關係，早於民國 78 年即經香港天廚公司口頭同意申請註冊，並持續進口「佛手」牌味精至台灣銷售，而標示有系爭商標之味精產品亦已廣泛銷售予各大飯店，故參加人顯無停止使用之情形等語。經查，系爭註冊第 503639 號「佛手」商標係於 89 年 11 月 9 日核准延展註冊，依當時商標法雖明定商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之商品為限，然本件訴願人係主張「關係人從未使用系爭商標，用於其本身之產品」，核其用語應係主張參加人從未使用系爭商標圖樣，應屬系爭商標註冊後有無違反商標法第 57 條第 1 項第 2 款之問題，尚與商標法第 57 條第 4 項所定「部分廢止註冊」須逐項檢送使用證據之問題無涉。是參加人提出其有使用系爭商標圖樣於一種商品或數種商品之事實以為證明，即為已足，本件依參加人所檢送之香港天廚有限公司之同意書及證明書、西元 1991 年 7 月出刊之「吃在台北」雜誌、進口報單及香港天廚公司「佛手味精」包裝袋等證據可知，參加人係代理進口香港天廚公司之佛手牌味精，並經該香港天廚公司同意於我國申請商標註冊。

又參加人縱為代理商，只要有為行銷之目的，將商標用於商品上，足以使相關消費者認識其為商標即可認為有使用。又依參加人 92 年 3 月 22 日、92 年 4 月 8 日、92 年 5 月 20 日、92 年 6 月 2 日、92 年 8 月 1 日、92 年 9 月 2 日、92 年 11 月 3 日開立之送貨單暨發票影本，及西元 2002 年、2003 年與圓山大飯店簽訂之供貨合約書影本可知，參加人於訴願人 92 年 11 月 28 日申請廢止前 3 年，確實有將系爭「佛手」商標使用於味粉、味精商品上，並於國內銷售之事實，且其使用應符合商業交易習慣，足證系爭商標於 92 年 11 月 28 日申請廢止前三年有使用系爭商標之事實。訴願理由所述，核不足採。又訴願人對前主張商標法第 57 條第 1 項第 5 款規定部分已無爭執，應無庸審究。綜上所述，原處分機關認系爭商標於訴願人 92 年 11 月 28 日申請廢止前三年有使用系爭商標之事實，無違首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，所為「申請不成立」之處分，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例三十（第 57 條第 1 項第 5 款規定之適用）

商標法第 57 條第 1 項第 5 款之適用，係指商標註冊後，於實際使用時，其所呈現之商標『圖樣本身』有使人誤認其所表彰之商品性質、品質或產地而言，其規定旨在避免註冊商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地，而影響消費者利益及正常之交易秩序；至於其實際使用是否與他人商標圖樣構成近似，並非所問。系爭「志興音響及圖」商標之上方、下方或右側分別標示「誠懇、負責、值得信賴的」、「聽覺及視覺的美感經驗」或「32（或 30 餘）年信譽、服務保證」等字樣，與系爭商標區隔明顯，予相關消費者之寓目印象，核屬廣告宣傳方式，尚難謂為商標使用之態樣。故系爭商標本身而言，並無實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 5 日  
經訴字第 09506167430 號

訴願人：志興音響電器有限公司

訴願人因商標廢止事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 11 月 1 日中台廢字第 940044 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人志興電業有限公司前於 91 年 9 月 12 日以「志興音響及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 35 類之電氣及電子器具零售等服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 185321 號服務標章。嗣

商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依現行商標法第 85 條第 1 項規定，該註冊服務標章自商標法修正施行之日起，視為商標。訴願人於 94 年 2 月 21 日以系爭商標有現行商標法第 57 條第 1 項第 5 款規定之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 94 年 11 月 1 日中台廢字第 940044 號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按商標註冊後，有「商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 5 款所規定。而本款之適用，係指商標註冊後，於實際使用時，其所呈現之商標『圖樣本身』有使人誤認其所表彰之商品性質、品質或產地而言，其規定旨在避免註冊商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地，而影響消費者利益及正常之交易秩序；至於其實際使用是否與他人商標圖樣構成近似，並非所問。本件原處分機關略以：本件系爭註冊第 185321 號「志興音響及圖」商標係由中文「志興音響」四字拆以「志興」、「音響」二組合字詞以上、下排列，及各以墨色或反白字體，予以搭襯白底或墨色長方形方塊之圖示方式所組成，雖然其實際使用之部分標示，與申准註冊之圖樣非完全一致，然仍為完整之標章圖樣呈現，足資使人區辨其係關係人表彰使用於電氣及電子器具零售等服務之標識，並無使人產生與前揭服務本身之性質、品質等不相符之認知印象。另觀行政院公平交易委員會 93 年 6 月 21 日公處字第 093061 號處分書之主文「一、被處分人於廣告上宣稱『三十餘年信譽』，就商品銷售者之營業信譽等商品品質事項，為虛偽不實及引人錯誤之表示．．．」等字亦足以相互印證。是以，訴願人所述關係人實際使用之違法行為，應係為不當之「廣告」宣傳方式，尚難謂有系爭商標圖樣之不當使用標示情事可言，從而系爭商標之申請註冊，應無前揭法條規定之適用，乃為「申請不成立」之處分。訴願人則訴稱，「志興音響」是訴願人從 69 年 1 月以來長期使用之商標，惟關係人於系爭商標獲准註冊前，即以其公司前揭「志興音響」商標圖樣（採字體大小一致、橫式書寫呈現）雷同之標示，使用於電氣及電子器具零售等服務，致使消費者無法分辨商品產製之主體；且關係人於系爭

商標圖樣外，加添「誠懇、負責、值得信賴」、「聽覺及視覺的美感經驗」、「32（或30餘）年信譽、服務保證」等文字，致使消費者混淆誤認，實已違反商標法第57條第1項第1款規定。又商標法第57條第1項第5款之立法目的是為了避免註冊商標因不當（或違法）使用，導致公眾誤認、誤信其商品或服務之性質、品質或產地，而影響消費者利益或正常之交易秩序；關係人不法使用「志興音響」文字，並加註「32（或30餘）年信譽」，其違法之實際使用，已影響消費者利益或正常之交易秩序。行政院公平交易委員會93年6月21日公處字第093061號處分書，認關係人「於廣告上宣稱『三十餘年信譽』，就商品銷售者之營業信譽等商品品質事項，為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定」，足以證明系爭商標實際使用時，有使公眾混淆誤認；且已屬關係人侵害訴願人商標權之處分確定，應構成商標法第57條第1項第6款廢止系爭商標之要件。又關係人受前揭行政院公平交易委員會處分後，仍繼續為不實之使用，於法應撤銷系爭商標。綜上，關係人實際使用系爭商標，已違反商標法第1條、第6條及第57條第1項第1、5、6款及相關法律（公平交易法）規定。另檢送臺灣士林地方法院檢察署檢察官93年度偵字第1770號起訴書，證實系爭商標實際使用時，確有使相關消費者混淆誤認之虞，影響消費者利益、妨礙市場公平競爭情事云云，懇請撤銷原處分。經查，訴願人訴稱系爭商標違反商標法第57條第1項第1、6款規定，並非原申請廢止階段所主張之法條，核屬訴願階段始行提出之新主張，既未經原處分機關審查並作成處分，自非本件訴願所得審究。至訴願人主張系爭商標之註冊亦有違商標法第1、6條規定，尚非商標法第57條各款所得申請廢止之範疇；另所稱關係人仍繼續為不實廣告，違反公平交易法乙節，並非本部管轄範圍，均合先敘明。復查，本件系爭註冊第185321號「志興音響及圖」商標係由墨色「志興」及反白字體「音響」，搭襯白底或墨色長方形方塊，以上、下排列方式所組成。訴願人雖檢送「音響論壇」第121、175、177、178、179、180、181、182、183、190、192、193、194、195、196、197、199等期雜誌，主張關係人於前揭雜誌上，所呈現系爭商標之實際使用情形，與訴願人長期使用之商標標識雷同，有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞等語；惟觀諸關係人於前揭「音響論壇」

期刊上所刊登之廣告，其中第 121、175、177、178、179、180、181 期刊所登載之商標使用方式固係以呈現「志興音響」，與系爭商標圖樣稍有不同，惟其呈現方式仍係以「志興音響」作為表彰其指定之服務，得與他人商品或服務相區別。字體大小一致（或字體略有不同）、橫式書寫方式而「志興音響」商標圖樣本身與其所指定使用之電氣及電子器具零售等服務之性質、品質或產地之概念無關，當無致使公眾誤認、誤信其服務之性質、品質或產地之虞。至於前揭「音響論壇」雜誌所揭示，關係人於系爭「志興音響」商標之上方、下方或右側分別標示「誠懇、負責、值得信賴的」、「聽覺及視覺的美感經驗」或「32（或 30 餘）年信譽、服務保證」等字樣，與系爭商標區隔明顯，予相關消費者之寓目印象，核屬廣告宣傳方式，此由行政院公平交易委員會 93 年 6 月 21 日公處字第 093061 號處分書意旨可資參照（按關係人係因前揭「32（或 30 餘）年信譽」字樣，被認定為虛偽不實廣告），尚難謂為商標使用之態樣。故系爭商標本身而言，並無實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之情事。從而，原處分機關所為「申請不成立」之處分，揆諸首揭法條及說明，洵無違誤，應予維持。至訴願人所檢送之臺灣士林地方法院檢察署檢察官 93 年度偵字第 1770 號起訴書，係案外人張國卿君（按起訴書：張君為關係人公司負責人嚴慧珠之配偶）因變造有價證、偽造私文書及侵占等案件，被提起公訴，核與本案商標實際使用無涉，尚難執為廢止系爭商標註冊之論據。另所請依訴願法第 65 條舉行言詞辯論乙節，因本件事證已臻明確，所請核無必要，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 二、專利法相關案例





## (一) 審查標的錯誤及程序瑕疵



## 案例一（審查標的錯誤--與申請事項有間）

本件訴願人係主張本案有專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定之誤記事項，尚非以本案有專利法第 67 條第 1 項第 1 款申請專利範圍過廣之情事而為本件更正之申請。詎原處分機關竟未針對訴願人之主張而為審查，卻以其更正內容「非為申請專利範圍過廣之縮減」而為應不予更正之處分，則其審查即與訴願人申請更正之範疇有間，顯有違誤。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 3 月 17 日  
經訴字第 09306214810 號

訴願人：日商·住友電氣工業股份有限公司

訴願人因發明專利申請更正事件，不服原處分機關智慧財產局 92 年 9 月 8 日（92）智專三（一）02008 字第 09220908410 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 88 年 11 月 25 日以「光纖及含有光纖之光傳送系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並主張西元 1998 年 11 月 26 日及 1999 年 3 月 31 日於日本申請之第 10—335797 號及第 11—093511 號專利優先權。案經該局編為第 88120596 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 169265 號專利證書。嗣訴願人於 92 年 6 月 20 日申請更正本案申請專利範圍，案經原處分機關審查，於 92 年 9 月 8 日以（92）智專三（一）02008 字第 09220908410 號函為「應不准予更正」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事

之一者，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」為專利法第 67 條第 1 項所明定。查本件原處分機關係以，訴願人所提本案申請專利範圍更正本，將申請專利範圍第 1 項之「-0.%之折射率」更正為「-0.5%以上之折射率」，非為申請專利範圍過廣之縮減，不符專利法第 67 條第 1 項之規定，乃為「應不予更正」之處分。訴願人不服，訴稱本案原文本之日文申請專利範圍第 1 項即揭示有「-0.5%以上」，中文申請專利範圍第 1 項卻誤為「-0.5%」，佐以本案 90 年 10 月 24 日申請專利範圍修正本中所載申請專利範圍第 14 項中亦譯為「-0.5%以上」，且訴願人於本案專利申請再審查理由書第 3 項中已敘明「．．．為使以純矽石折射率為基準的比折射率差在-0.5%以上至 1%之間．．．」，原處分機關亦已同意此一論點而准予本案專利，足見該「-0.5%」之記載確屬誤記之事項，而訴願人申請更正確實符合原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式所揭示之原實質內容範圍，並未變更實質，依專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定，應准予更正。又訴願人係依專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定就本案之誤記事項申請更正，原處分機關卻認定本案非為申請專利範圍過廣之縮減，其認事用法亦有違誤等語，請求撤銷原處分。經查，本件訴願人於 92 年 6 月 20 日向原處分機關申請更正本案申請專利範圍，依其申請書說明二所載「經核對本案中文申請專利範圍，發現有『誤記』之處，爰依專利法第 67 條第 1 項之規定，擬修正如附件所示」，乃係主張本案有專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定之誤記事項，尚非以本案有專利法第 67 條第 1 項第 1 款申請專利範圍過廣之情事而為本件更正之申請。詎原處分機關竟未針對訴願人之主張而為審查，卻以其更正內容「非為申請專利範圍過廣之縮減」而為應不予更正之處分，則其審查即與訴願人申請更正之範疇有間，顯有違誤，訴願人執此指摘，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本決定書後 6 個月內，就本件訴願人申請更正本案申請專利範圍，是否符合專利法第 67 條第 1 項第 2 款之規定重新審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例二（審查程序瑕疵--核駁理由未先行通知）

修正前專利法第 40 條第 2 項之規定，旨在課以原處分機關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出答辯或陳述意見之機會，此為法定應踐行之程序，故若核駁理由未先行通知申請人，令其有提出答辯或陳述意見之機會，則不能逕為核駁之審定；蓋以此一程序除係促進專利專責機關審查之正確性外，並兼具保障申請人合法權益之重大意義，俾使其專利申請案，不致因專利專責機關審查之疏失，而遭率爾之核駁。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 2 月 3 日  
經訴字第 09406122060 號

訴願人：旭陽科技股份有限公司

訴願人因第 86117998 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 6 月 25 日 (93) 智專三 (一) 02071 字第 09320567830 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 86 年 11 月 28 日以「超彈性記憶合金高爾夫球頭及其製作方法和設備」向中央標準局 (88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局) 申請發明專利，經該局編為第 86117998 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並於 89 年 2 月 17 日變更發明名稱為「超彈性記憶合金高爾夫球頭及其製作方法」並修正申請專利範圍，案經原處分機關智慧財產局認所為修正並未變更實質，依修正本審查，於 93 年 6 月 25 日以 (93) 智專三 (一) 02071 字第 09320567830 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

## 理 由

按「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，為本件核駁處分時專利法第 20 條第 2 項所明定。又「第 1 項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技者能瞭解其內容並可據以實施」、「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，復為同法第 22 條第 3 項及第 4 項所規定。另依同法第 40 條第 2 項之規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」本件第 86117998 號「超彈性記憶合金高爾夫球頭及其製作方法」發明專利申請案，其包括一種超彈性記憶合金高爾夫球頭，係由球頭本體及超彈性擊球面板所組成；其特徵在於：超彈性擊球面板係由具適當強度之鎳鈦基形狀記憶合金所製成，其具有形狀記憶特性，並緊箍鑲嵌在球頭本體內，俾達到強力緊箍固牢的免鉚鑲嵌結構者；據此，該超彈性擊球面板具有增加擊球距離，縮小飛球的散落範圍，並增加球頭本身的甜蜜圈，此種超彈性擊球面板的應用，可擴及任何運動器材或設備之擊球棒、板或元件；其擊球面板與球頭之間的免鉚預力鑲嵌結構，可為擊球面板和球頭兩者皆或任其一採用形狀記憶合金的設計；此超彈性球頭與可為整體形狀記憶合金材質，或僅僅是擊球面板的設計。及一種超彈性記憶合金高爾夫球頭的製作方法，可生產如其申請專利範圍第 1 項之球頭，其製作方法具有以下特徵：超彈性擊球面板係由鎳鈦形狀記憶合金製成，並依需要添加適量的合金元素以加強或調整其超彈性及形狀記憶性；將鎳鈦基形狀記憶合金鑄錠在 750~900°C 間作熱塑成型加工，依據所需形狀選擇不同的加工法，板材採軋延、棒材採型鍛，而每道次加工量約為 15%；將材料冷凍降溫至約 -60°C，待其呈現低溫麻田散體相結晶態時進行成型加工，每道次的加工量約為 10%，當累計冷加工量達 40% 後，須對其進行約 800°C 的短暫製程退火，方能再進行另一道熱加工或冷加工製程；將經由熱加工、冷加工成型之板材固定在特定形狀的模具內，並在 300~500°C 間加熱約 2 小時，在加熱期間材料將產生析出強化，並順勢定型成模穴的形狀，以利往後應用；將此超彈性合金板冷至麻田散體開始變態的溫度附近，以特殊設計之沖模

進行沖剪下料，用此法下料之擊球面板呈凹凸弧形狀，其外形尺寸及鑲嵌角度可事先估算出；趁著擊球面板尚處於低溫時，將其置入事先經銑削加工過的球頭溝槽內，待溫度升至室溫後，擊球面板不但恢復了超彈性，更因形狀記憶特性而恢復了原來的平直狀或弧面，如此恰可鑲嵌在球頭上，為一完全免鉚過程；若同時再設計有適度組裝的干涉量，則擊球面板因球頭之束縛而產生了緊箍力，此緊箍力可加強擊球面板之超彈性及強度。原處分機關略以，本案之利用鎳鈦基形狀記憶合金經由加工及熱處理過程使其具有超彈性及形狀記憶，並作為高爾夫球頭之擊球面乃為習知之技術理念，已見於西元 1996 年 10 月 29 日公開之日本公開特許公報特開平 8-280857 號「ゴルフクラブのパターヘッド」專利案（下稱引證一）。又本案之鎳鈦基形狀記憶合金添加鈮、鈷、銅、鐵…等合金元素，實與西元 1997 年 3 月 25 日公開之日本特許公報特開平 9-78165 號（按原處分誤繕為「9-79165」）「NiTiPd 系超彈性合金材とその製造方法及びこの合金材による齒列矯正ワイヤー」專利案（下稱引證二）所揭示用以調整鎳鈦成分之技術理念相同。本案如申復理由書所述 0.1 原子百分比的鎳改變，將造成變態點溫度的大偏移，而本案並未完全界定形狀記憶合金之成分（如 X2a 及 X2c），亦未對各特定成分之超彈性記憶合金之高爾夫球頭有其實際上之驗證數據，難以顯示出特定技術內容所欲達成之功效，是本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，乃為應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱引證一對於合金材料僅籠統提出 Ni-49~51at%Ti 和 Cu-38.5~41.5at%Zn-X, X=Si, Sn, Al, Ga，其重點在於以半熔融壓差鑄造技術來製造高爾夫球頭，與本案所採用之技術手段完全不同；引證二係一種揭露 NiTiPb 系超彈性合金材與其製造法及齒列矯正線之技術，與本案之材料系統完全不同，二者對於材料之物性各有各的技術領域。又本案申請專利範圍第 2 項及第 3 項已明確界定其鎳鈦基記憶合金之成分，其精度已超越引證一、二，且本案具有製出製造高爾夫球頭以合金熔製後經熱軋冷軋成型，再經熱機處理來改善超彈性性能，及超彈性板材在低溫下沖壓裁切製造高爾夫打擊面，並利用形狀記憶性將之鑲嵌於球頭上之技術手段及進步功效，與引證一、二並不相同，自具進步性。另原處分機關認本案未完全界定形狀記憶合金之

成分，亦未對各特定成分之超彈性記憶合金之高爾夫球頭有其實際上之驗證數據，難以顯示出特定技術內容所欲達成之功效，理應通知訴願人提供相關資料供參，惟其竟逕為本件應不予專利之處分，自有未恰等語，請求撤銷原處分。按首揭專利法第 40 條第 2 項之規定，旨在課以原處分機關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出答辯或陳述意見之機會，此為法定應踐行之程序，故若核駁理由未先行通知申請人，令其有提出答辯或陳述意見之機會，則不能逕為核駁之審定；蓋以此一程序除係促進專利專責機關審查之正確性外，並兼具保障申請人合法權益之重大意義，俾使其專利申請案，不致因專利專責機關審查之疏失，而遭率爾之核駁。查本件原處分機關係以，本案之技術理念已為引證一、二所揭露，且本案未完全界定形狀記憶合金之成分（如 X2a 及 X2c），亦未對各特定成分之超彈性記憶合金之高爾夫球頭有其實際上之驗證數據，難以顯示出特定技術內容所欲達成之功效，不具進步性，而為核駁之處分。惟查，原處分機關於本案再審查階段曾兩度以核駁理由先行通知書通知訴願人提出申復及修正，其中第一次（89 年 1 月 13 日）核駁理由先行通知書中固曾要求訴願人明確界定出「鎳鈦合金之成分」，惟經訴願人於 89 年 2 月 17 日修正申請專利範圍後，原處分機關於第二次（92 年 12 月 17 日）核駁理由先行通知書中僅稱本案已為引證一、二所揭露，不具進步性，已未再提及本案申請專利範圍有何不明確之處，容有令訴願人誤會其所為之前揭修正已符合原處分機關第一次核駁理由先行通知書之意旨，故於收受第二次核駁理由通知書後即未再就本案申請專利範圍另為修正或就此提出申復；另前述兩次核駁理由先行通知書亦均未指出本案「未對各特定成分超彈性記憶合金之高爾夫球頭有其實際上之驗證數據」。則原處分機關嗣後遽以本案「未完全界定形狀記憶合金之成分（如 X2a 及 X2c），亦未對各特定成分之超彈性記憶合金之高爾夫球頭有其實際上之驗證數據」，難以顯示特定技術內容所欲達成之功效，作為本案不具進步性之理由之一，並為本件核駁之處分，自難認其處分已符合前揭專利法第 40 條第 2 項規範之意旨，原處分顯有未恰。另查，本案依其 89 年 2 月 17 日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍共計 4 項，其中第 1 項為「一種超彈性記憶合金高爾夫球頭」，第 2、3 項



為附屬於第 1 項之附屬項，另第 4 項為「一種超彈性記憶合金高爾夫球頭之製作方法」。查本件原處分機關係以本案有違首揭專利法第 20 條第 2 項規定，而為核駁之處分。惟其訴願答辯卻稱，本案申請專利範圍第 1 項已為引證一所揭露，另申請專利範圍第 2 項及第 3 項並未對鎳鈦基形狀記憶合金之成分（如 X2a 及 X2c）界定，顯然無法使熟習該項技術者均能瞭解其內容，並可據以實施；而第 4 項所言之高爾夫球頭之製作方法，其中所述「超彈性擊球面板由鎳鈦形狀記憶合金製成，並依需要添加適量的合金元素以加強或調整其超彈性及形狀記憶性」，並無特定之技術內容，亦無法使熟習該項技術者瞭解其內容並可據以實施等語。核其就本案申請專利範圍第 2 項至第 4 項所為訴願答辯內容，應屬違反首揭核駁處分時專利法第 22 條第 3 項、第 4 項之規定，與原處分之核駁理由尚屬有間。案經本部於 93 年 11 月 12 日以經訴字第 09306166440 號函請原處分機關就其處分與訴願答辯內容不一致之處，予以補充答辯，該局補充答辯內容雖稱本案因未完全界定形狀記憶合金之成分（如 X2a 及 X2c）及其特性，致其請求項難以顯示出較引證案突出之技術特徵及功效；另申請專利範圍第 4 項因未界定特定合金成分而主張其加工條件，實無意義可言，本案未對各特定成分之超彈性記憶合金之高爾夫球頭提出實際驗證數據，難以顯示出特定技術內容所欲達成之功效等語。惟其亦提及「蓋形狀合金之加工方法需以明確界定合金成分為前提（．．．），才能論及其加工條件，惟本案請求項 4．．．，因未界定特定合金成分而主張其熱塑成型加工溫度、變態等溫度成型加工及時效處理等製作方法等加工條件，實無意義可言」。則本案未對鎳鈦基形狀記憶合金之成分（如 X2a 及 X2c）及特性予以界定，亦未對各特定成分之超彈性記憶合金之高爾夫球頭提出實際驗證數據，究僅係無法顯示出其特定技術內容之功效，違反首揭專利法第 20 條第 2 項規定，抑或其記載之不完備已導致熟習該項技術者無法據以實施，有違同法第 22 條第 3 項及第 4 項規定，實有疑義。原處分機關未予究明即遽為本件核駁之處分，亦殊嫌草率。爰將原處分撤銷，由原處分機關依法定程序重為審查，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例三（審查程序瑕疵--核駁理由未先行通知）

原處分機關所為之再審查案核駁理由先行通知書與再審查核駁審定書之法條依據固均為專利法第 26 條第 2 項之規定，惟其所列舉之具體理由並不相同，訴願人既已依再審查案核駁理由先行通知書中所列舉之 3 項 5 小點理由予以修正，並將原專利說明書做全面之修正。縱該修正後之說明書仍另有許多翻譯無法達意之處，如再審查核駁審定書所列舉之 3 項 8 小點理由，惟此乃未曾告知訴願人之新理由，原處分機關仍應於審定書作成前先將該新理由以再審查核駁理由先行通知書通知訴願人，經申復無理由或逾期未申復，始得於再審查核駁審定書內載明之，藉以核駁該專利申請案。原處分機關未將上開新理由另行通知訴願人，即逕以之為再審查核駁審定之理由，嫌有未洽。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 3 月 22 日  
經訴字第 09506164100 號

訴願人：英商新傳訊者有限公司

訴願人因第 89126910 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 9 月 30 日(94)智專三(二)15128 字第 09420903460 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 89 年 12 月 15 日以「接觸感測器」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2000 年 10 月 20 日申請之英國第 0025771.7 號專利案主張優先權，經該局編為第 89126910 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，案經原處分機關於 94 年 9 月 30 日以(94)智專三(二)15128 字第 09420903460 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分

機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」固為專利法第 26 條第 2 項所規定。惟「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」復為專利法第 46 條第 2 項所明定，故原處分機關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。本件第 89126910 號「接觸感測器」發明專利申請案，原處分機關略以：本案於 93 年 12 月 17 日再審查案核駁理由先行通知書中已指出本案全文之翻譯無法達意，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，不符專利法第 26 條第 2 項之規定。訴願人 94 年 4 月 14 日之修正說明書依然故舊，試舉例如下：(a)發明說明第 7 頁中什麼是「干擾」？什麼是「媒體行為模式」？什麼是「不連續位置」？(b)發明說明第 8 頁中什麼是「離面位移」？什麼是「純彎矩」？什麼是「剪力彎矩」？(c)發明說明第 9 頁中什麼是「構件的運動」？什麼是「量佈」？綜上所述，本案不符專利法第 26 條第 2 項之規定，乃為本案應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱專利說明書內容無法達意之問題，純屬認定問題，訴願人原呈送之專利說明書所為之英文翻譯或未盡完美，但絕不至於達到該技術領域中具有通常知識者無法瞭解之程度，例如原處分書以「什麼是『干擾』？」質疑訴願人所為翻譯無法達意，惟該「干擾」之對應原文為「disturb」，此等翻譯並無誤譯或無法達意之問題，原處分機關對於翻譯所為要求標準實屬過苛，訴願人僅依法全面修正本案中文說明書中翻譯欠佳之處，以使本案中文說明書之內容與英文說明書之內容一致云云。經查，本件原處分機關於 93 年 12 月 17 日(93)智專三(二)04102 字第 09321109070 號再審查案核駁理由先行通知書中稱：本案全文之翻譯無法達意，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，試舉例如下：(a)發明說明(1)頁中什麼是「部件」？什麼是「視像顯示器」？(b)發明說明(2)頁中什麼是「整體波」？(c)發明說明(20)頁中什麼是「回

波位置」？什麼是「反嵌板分散性歪曲頻率軸」？故本案不符專利法第 26 條第 2 項之規定等語。訴願人乃於 94 年 4 月 14 日提出修正說明書，除將前揭先行通知書中所列舉之 3 項 5 小點予以修正外，並將原專利說明書做全面之修正。經原處分機關審查，雖准予修正，但認該修正說明書仍有許多翻譯無法達意之處，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，試舉例如下：(a)發明說明第 7 頁中什麼是「干擾」？什麼是「媒體行為模式」？什麼是「不連續位置」？(b)發明說明第 8 頁中什麼是「離面位移」？什麼是「純彎矩」？什麼是「剪力彎矩」？(c)發明說明第 9 頁中什麼是「構件的運動」？什麼是「量佈」？故本案不符專利法第 26 條第 2 項之規定等語，以 94 年 9 月 30 日(94)智專三(二)15128 字第 09420903460 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。查前揭原處分機關所為之再審查案核駁理由先行通知書與再審查核駁審定書之法條依據固均為專利法第 26 條第 2 項之規定，惟其所列舉之具體理由並不相同，訴願人既已依再審查案核駁理由先行通知書中所列舉之 3 項 5 小點理由予以修正，並將原專利說明書做全面之修正。縱該修正後之說明書仍另有許多翻譯無法達意之處，如再審查核駁審定書所列舉之 3 項 8 小點理由，惟此乃未曾告知訴願人之新理由，原處分機關仍應於審定書作成前先將該新理由以再審查核駁理由先行通知書通知訴願人，經申復無理由或逾期未申復，始得於再審查核駁審定書內載明之，藉以核駁該專利申請案。原處分機關未將上開新理由另行通知訴願人，即逕以之為再審查核駁審定之理由，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後 6 個月內，依法定程序重為審查，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

### 案例四（審查程序瑕疵—專利法第 71 條第 3 項規定非屬訓示規定）

專利法第 71 條第 1 項明定：「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：……三、依第 64 條第 1 項及第 2 項規定更正。」同條第 3 項復規定：「依第 1 項第 3 款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」亦即，依前揭專利法第 71 條第 3 項規定適用之結果，在舉發程序中，專利專責機關應將同法第 64 條第 1、2 項所定有關發明專利權人申請更正申請專利說明書或圖式一事，通知舉發人，此乃當然解釋。該項規定雖未明定其法律效果，然核其性質應為一程序事項，既明文規定為「應」通知舉發人，尚難謂僅係單純之注意或訓示規定而已。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 12 日  
經訴字第 09506169890 號

訴願人：碩頡科技股份有限公司

參加人：英屬蓋曼群島凹凸科技國際股份有限公司

訴願人因第 89114672 號發明專利舉發事件(N03)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 5 月 26 日(94)智專三(二)04024 字第 09420485570 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣案外人美商 O2 細微股份有限公司(嗣變更中譯名稱為美商凹凸科技股份有限公司)前於 89 年 7 月 26 日以「高效率可適型直流／交流轉換器」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並同時主張優先權，申請書中載明受理該申請案之國家為美國，申請日分別為西元 1999 年 7 月 22 日及西元 1999 年 11 月 9 日，申請案號為第 60/145118 號及第 09/437081 號，經該局編為第 89114672 號審查，准予專利。

審定公告期間美商凹凸科技股份有限公司將專利申請權讓與參加人英屬蓋曼群島凹凸科技國際股份有限公司，該局並於公告期滿後，發給發明第 152318 號專利證書。嗣訴願人於 93 年 4 月 7 日以其有違核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 22 條第 3、4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。參加人復於 93 年 12 月 14 日、94 年 4 月 29 日二度提出專利說明書、申請專利範圍及圖式更正，經原處分機關依 94 年 4 月 29 日修正本審查，於 94 年 5 月 26 日以(94)智專三(二)04024 字第 09420485570 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 95 年 3 月 8 日經訴字第 09506108930 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，嗣經參加人於 95 年 3 月 29 日提具書面資料參加訴願到部，併同審議。

#### 理 由

按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」、「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。……」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」、「第 1 項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」及「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」分別為系爭專利核准時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項，第 22 條第 3 項及第 4 項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反專利法第 19 條至第 21 條或第 27 條規定，或說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，依同法第 71 條第 1 項第 1、3 款及第 72 條第 1 項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法悉由舉發人附具證據證明之。本件系爭第 89114672 號「高效率可適型直流／交流轉換器」發明專利舉發事件，訴願人所提舉發證據二係西元 1999 年 7 月 13 日公告之美國第 5923129 號「APPARATUS AND METHOD FOR STARTING A FLUORESCENT LAMP」（用於啟動螢

光燈之裝置與方法)專利案(下稱引證一)公報影本；舉發證據三係民國88年5月1日公告之第86112921號「具迴路補償式濾波器之電力轉換器」發明專利案(下稱引證二)說明書影本；舉發證據四係西元1997年3月25日公告之美國第5615093號「CURRENT SYNCHRONOUS ZERO VOLTAGE SWITCHING RESONANT TOPOLOGY」專利案(下稱引證三)公報影本。原處分機關略以，參加人於94年4月29日更正系爭專利之專利說明書、申請專利範圍及圖式與原公告本比較，係不明瞭記載之釋明、誤記事項之訂正及申請專利範圍之減縮等事項，且未超出原申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，准予更正，本舉發案依該更正後之內容審查。又參加人94年4月29日所提更正內容與93年12月14日更正內容比較，僅專利說明書中誤記事項之訂正及不明瞭記載之釋明，並無實質技術內容之變動，而該93年12月14日更正本已函請訴願人表示意見，故94年4月29日所提更正內容無再函請訴願人表示意見之必要。又系爭專利業將載述不一致之構成元件名稱及代表符號、誤記事項予以更正，並無訴願人所稱無說明書或圖式可支持，記載自相矛盾等情事，非不能據以實施，不足以證明系爭專利有違核准時專利法第22條第3、4項之規定，況該等法條並非專利舉發之適格條款。再者，引證一之開關控制係以同時開啟或關閉之方式來控制第一及第二多數開關，回授電路設置於螢光燈及控制器之間，非用以調整電力之供應；與系爭專利申請專利範圍第1項之「回授環路電路係提供於負載及驅動電路之間，驅動電路交替第一及第二多數開關之導通狀態，控制於第一多數開關中之開關之重疊時間，及控制於第二多數開關中之開關之重疊時間，以將電壓源基於回授信號及脈衝信號之至少一部份，而連接至一次側」等主要構成特徵及作用不同；引證二、三亦均未揭露相同於前揭系爭專利申請專利範圍第1項之主要構成。又引證一至三俱未揭露相同於系爭專利申請專利範圍獨立項第1項、第18項及第35項之主要構成特徵及作用，系爭專利申請專利範圍第1、18、35項自具新穎性；縱將引證一至三結合，因仍不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、18、35項不具進步性。至於系爭專利申請專利範圍附屬項第2至17、19至34、36至42項附屬項之技術特徵均在限縮在獨立項第1、18、35項之範圍，獨立項既符合專利要件，故

其附屬項第 2 至 17、19 至 34、36 至 42 項亦均符合專利要件等情，乃為「舉發不成立」之審定。訴願人不服，訴稱原處分機關未即時提供系爭專利 94 年 4 月 29 日之專利說明書、申請專利範圍及圖式更正本，明顯妨礙訴願人的權利；另前述系爭專利 94 年 4 月 29 日申請專利範圍更正本之第 35 項由「…由負載產生一回授信號」改為「…基於負載產生一回授信號」，將原先界定此一回授信號是由負載產生，修改為此一回授信號不一定是由負載產生，只要基於負載而產生回授信號均為其專利範圍，已變更及擴大其專利範圍。原處分機關所述引證一之開關控制係以同時開啟或關閉之方式來控制第一與第二多數開關，回授電路設置於螢光燈及控制器之間，非用以調整電力之供應，與事實不符；復由引證二專利說明書發明說明(5)倒數第 5 行至發明說明(6)第 7 行及第 4 圖，引證三之 column 5, row 11-28、column 6, row 22-27 及圖 6、圖 7、圖 10 即可證明已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之主要構成。且原處分機關僅敘及系爭專利申請專利範圍第 1、18 及第 35 項之部分內容與引證一至三之不同處，可推斷原處分機關所未敘及的部分乃與引證一至三相同者，而由訴願書所附系爭專利申請專利範圍各獨立項與引證一之比對表可知，系爭專利並不具進步性。原處分機關不瞭解各舉發引證之技術內容，而對系爭專利之舉發作出錯誤的審定，系爭專利申請專利範圍過大，以致於在系爭專利申請前之習知技術均被其所要求之專利範圍含括在內云云，請求撤銷原處分。卷查，訴願人 93 年 4 月 7 日提出本件專利舉發案後，參加人曾先後於 93 年 12 月 14 日、94 年 4 月 29 日提出系爭專利之專利說明書、申請專利範圍及圖式更正本，依 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法第 71 條第 3 項之規定，更正專利說明書或圖式者，專利專責機關「應」通知舉發人。惟原處分機關在專利法修正施行後，僅將系爭專利 93 年 12 月 14 日之更正本函請訴願人表示意見，然對系爭專利 94 年 4 月 29 日之更正本則未再依前揭專利法第 71 條第 3 項之規定辦理，訴願人就此亦迭有爭執，並指稱系爭專利 94 年 4 月 29 日更正本之申請專利範圍第 35 項由「…由負載產生一回授信號」改為「…基於負載產生一回授信號」，已變更及擴大其專利範圍，不能准予更正等語。鑑於先程序後實體之原則及其能否更正攸關本件專利舉發案之審查標的及前提，本部認有先予確認之必要，遂依訴願法第 28 條



第 2 項規定通知參加人參加訴願程序表示意見。案經參加人提具參加訴願理由略以，其所提系爭專利 94 年 4 月 29 日申請專利範圍更正本，法源依據為專利法第 64 條規定，自無同法第 71 條第 3 項通知程序之適用。退步言之，縱或本件情形有專利法第 71 條第 3 項規定之適用，然參諸行政程序法第 102 條等規定意旨，該規定之性質應僅係注意或訓示規定，並非強制規定；且訴願人於本件舉發不成立之審定前，並非不能提出意見。再退步言之，縱因原處分機關未踐行前揭規定之通知程序而認原處分有程序上之瑕疵，此一瑕疵亦屬得補正之輕微瑕疵，且業因訴願人於本件訴願程序之陳述而獲得補正，此亦有行政程序法第 114 條等規定可稽。茲因參加訴願理由論理詳盡，經整理其中之論述重點包括：(1)依據專利法第 64 條規定之更正程序係屬一獨立之行政程序，其程序主體除專利專責機關外，僅有專利權人一造而已。至於專利法第 71 條第 1 項所謂之「依申請」，應解為「依舉發人之申請」，蓋若為專利權人主動更正，主管機關自無通知專利權人限期更正之必要，此顯與專利法第 64 條規定之更正程序完全不同。系爭專利 94 年 4 月 29 日申請專利範圍更正本既係參加人依專利法第 64 條規定主動提出，原處分機關自無循該第 71 條第 3 項規定通知舉發人(即訴願人)之必要。至系爭專利 93 年 12 月 14 日更正本，則係參加人遵照原處分機關根據專利法第 71 條規定，而依職權於 93 年 8 月 16 日函命參加人限期更正者，二者情況不同，不能相互比擬。又原處分機關固將「准予更正」處分與「舉發不成立」處分同時揭載於本件原處分中，惟「准予更正」行政處分之相對人僅參加人而已，訴願人恐不具備就該行政處分提起訴願之當事人適格，不宜在本件訴願中爭執。(2)本件縱認有專利法第 71 條第 3 項規定之適用，惟依行政程序法第 102、103 條之規定，行政機關並非絕對有「應」通知相對人陳述意見之義務，其仍擁有一定之裁量權。舉重以明輕，既然法律上之權益將受行政處分限制或剝奪者，依法並非當然具有收受通知並有陳述意見之機會，則專利舉發之舉發人只不過是就專利權之撤銷有經濟上或情感上利害關係而已，更不必然須在主管機關作成舉發審定前受通知並陳述意見，亦不必然應在主管機關作成准予更正之獨立於舉發程序外之行政處分，或依專利法第 71 條規定為附隨於舉發程序之行政處分前，要求陳述意見。專利法第 71 條第 3 項僅謂專利專責機

關應通知舉發人，並未要求應使舉發人陳述意見，況參酌行政程序法第 103 條第 6 款規定「限制自由或權利之內容及程度，顯屬輕微，而無事先聽取相對人意見之必要」時，行政機關得不給予陳述意見之機會，則專利主管機關於作成「准予更正」之處分前，縱不予舉發人陳述意見之機會，亦屬合法。故而專利法第 71 條第 3 項「應通知舉發人」之規定，並無絕對強制性質。而原處分機關認該更正本之內容，相較於 93 年 12 月 14 日更正本，僅係說明書誤記事項之訂正及不明瞭記載之釋明，並無實質技術內容標的範圍之變動，故不影響其對舉發結果之判斷，因而未通知訴願人陳述意見，並將前述心證明載於原處分書中，程序上並無瑕疵。(3)又依行政程序法第 105 條之規定，舉發人之陳述意見，亦應在期間內提出，否則即應視為已放棄陳述意見之機會。查原處分機關係於 94 年 3 月 1 日將訴願人 94 年 2 月 16 日所提出之舉發補充理由書轉知參加人，要求參加人於 60 日內提出補充答辯書，此函並以副本送達訴願人。是訴願人已知參加人應於 94 年 4 月底或 5 月初提出補充答辯。倘訴願人係真摯進行本件舉發，當應妥善追蹤案件進展，並適時向原處分機關查詢或申請閱卷，取得最新資料俾及時陳述意見或提出攻擊防禦方法，則訴願人於原處分機關 94 年 5 月 26 日作成原處分前，並非不能知悉參加人於 94 年 4 月 29 日提出更正本，應認為訴願人已放棄陳述機會，訴願人竟反而指稱原處分機關明顯妨礙其權利云云，實非合理。(4)再退步言之，縱認原處分機關未依專利法第 71 條第 3 項規定將系爭專利 94 年 4 月 29 日申請專利範圍更正本通知訴願人，確屬程序上之瑕疵，惟依行政程序法第 114 條第 1 項第 3 款規定：「違反程序或方式之行政處分，除依第 111 條規定而無效者外，因下列情形而補正：……三、應給予當事人陳述意見之機會已於事後給予者」，查訴願人於本件訴願程序就此已有意見之陳述，應已獲得補正等語。其次，訴願人於 95 年 3 月 31 日復提出訴願補充理由，除持與訴願理由相同之論見外，主要係指稱參加人於舉發程序中，再提出系爭專利 94 年 4 月 29 日申請專利範圍更正本，由於其更正將造成原舉發理由之論述基礎變更，為使舉發案雙方當事人資訊對等，基於同等地位充分表達意見，原處分機關未依專利法第 71 條第 3 項之規定通知訴願人，基此作成之原處分明顯違法，且違反信賴保護原則及平等原則云云。經查，專利法第 71 條第 1 項

明定：「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：……三、依第 64 條第 1 項及第 2 項規定更正。」同條第 3 項復規定：「依第 1 項第 3 款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」亦即，依前揭專利法第 71 條第 3 項規定適用之結果，在舉發程序中，專利專責機關應將同法第 64 條第 1、2 項所定有關發明專利權人申請更正申請專利說明書或圖式一事，通知舉發人，此乃當然解釋。參加人稱專利法第 64 條之更正係獨立的行政程序，其程序主體除專利專責機關外，僅有專利權人一造，固非無見，惟正因如此，能否申請更正，僅得由專利權人申請之；且該專利法第 71 條乃新增條文，依其立法理由之說明，係參照第 48 條有關申請案審查之規定，則該條第 1 項所稱之「依申請」，自非指舉發人而言。故參加人將專利法第 64 條與第 73 條第 1 項所稱之「申請」分別解為由專利權人申請及舉發人申請，進而推論由專利權人之申請更正，無庸依第 71 條第 3 項規定通知舉發人等語，顯無視法律明文之存在。再者，行政程序法第 102 條等有關陳述意見之規定，係限於行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，始有應否給予該處分相對人陳述意見之機會，此與本件原處分機關是否應將訴願人所提系爭專利更正本，通知提起舉發之訴願人之問題無關。且專利法第 71 條第 3 項明文規定「應」將更正一事通知舉發人，原處分機關遇有此一情形，即當依該法條之規定通知舉發人，此非本於參加人所舉諸行政程序法法條規定適用之結果，是參加人就此所為指摘，委無可採，爰無逐一就其論證過程詳予論駁之必要。況查，專利法第 71 條第 3 項係本次專利法修正時所新增，且由於新法業已廢除異議制度，故僅有專利舉發案件方有此一新的規定。而參照該法條立法理由之說明，係謂：「審查會：本條條文，照行政院修正案，除『增列』第 3 項如上外，餘照案通過。」亦即，當時行政院提案版本並未有此第 3 項之規定；另依 91 年 12 月 16 日立法院經濟及能源委員會併案審查行政院函請審議「專利法修正草案」等案第一次會議紀錄(第 5 屆第 2 會期)所示(引自立法院公報第 92 卷第 4 期委員會紀錄)，係當時有委員提出修正動議所增列，因無人異議而通過。據此可知，專利法第 71 條第 3 項無論如何已成為現行有效之法律，該項規定雖未明定其法律效果，然核其性質應為一程序事項，既明文規定

為「應」通知舉發人，尚難謂僅係單純之注意或訓示規定而已。查本件原處機關係為舉發不成立之審定，且核准系爭專利 94 年 4 月 29 日之更正本，原處分機關即應通知訴願人，是本件原處分機關在原處分書中以實體上與前次之更正本無實質內容的變動，併予敘明無再函請訴願人表示意見之必要，核其作法已違反專利法第 71 條第 3 項之規定，亦顯悖於該局所持一貫之見解，程序上即有未合，所據以作成本件「舉發不成立」之處分，自有未洽，難予維持，訴願人執詞指摘，究非全無理由。爰將原處分撤銷，由原處分機關踐行此法定程序後重為審酌，並於收受本訴願決定之後 6 個月內，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

### 案例五（審查程序瑕疵--未逐項審查、未舉具體引證）

- 一、本案申請專利範圍第 4 項及第 5 項附屬項係有關酸洗所使用之鹽酸及硫酸濃度與加熱溫度之揭示，原處分就此部分並未加以論述。原處分機關 94 年 1 月 21 日（94）智專三（四）01021 字第 09420076240 號訴願答辯書雖論述以，有關鍍鋅鋼板（或管）酸洗所使用酸的種類、濃度及溫度，均屬極為習知之技術。惟此一屬機關間內部公文性質之訴願答辯書，與對外發生法律效果之行政處分性質究屬不同，所產生之法律效果亦有差異，應無以答辯書代替行政處分書之餘地。是以，原處分機關並未就本案每一請求項個別作進一步客觀之研判，即逕予核駁，此部分應有漏未審酌之瑕疵。
- 二、原處分機關再審查核駁理由先行通知書及再審查核駁審定書（即原處分）均未具體引證任何先前技術資料，亦未將相關教科書、標準或辭典等之記載內容於審定書內充分說明，僅以本案技術特徵為習知之化工技術為由，而逕予核駁，此部分與該局專利審查基準及行政程序法所揭櫫之明確性原則及說明理由義務之規定不符，亦顯有瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 3 月 25 日  
經訴字第 09406124800 號

訴願人：易宏熱鍍鋅工業股份有限公司

訴願人因第 89104123 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 11 月 9 日（93）智專三（四）01021 字第 09320997290 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 89 年 3 月 6 日以「管路單一側鍍鋅之流程及其製品」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 89104123 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並變更發明名稱為「管路單一側鍍鋅之流程」。案經智慧財產局於 93 年 11 月 9 日以 (93) 智專三 (四) 01021 字第 09320997290 號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，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。另發明如「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」，不得依法申請取得發明專利，則為同法第 22 條第 4 項所規定。查本件第 89104123 號「管路單一側鍍鋅之流程」發明專利申請案，其申請專利範圍共有 5 項，第 1 項為獨立項，其餘第 2 項至第 5 項為附屬於第 1 項之附屬項。依據本案申請專利範圍第 1 項所揭示，其特徵在於依序包含有備料步驟、鍍鋅步驟、酸洗步驟及水洗步驟。原處分機關係以，有關管路鍍鋅、耐酸材料裹覆不欲被酸洗之部分及酸洗、水洗等技術，均屬極為習知之化工技術，其應用亦為其所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。故本案依其申請專利範圍第 1 項至第 5 項所示，並不具任何凸顯之技術特徵，難謂具進步性等理由，而為應不予專利之處分。訴願人不服，除主張本案係先於金屬管兩側鍍鋅，再利用遮蓋或裹覆將不需鍍鋅之一側以酸洗除去，此與原處分機關初審所引證之附件一及附件二（美國專利 US4101345 及 US3845540）之製造流程或目的功效均截然不同。且原處分機關之專利再審查案核駁理由先行通知書，業認定本案具新穎性，其專利再審查核駁審定書復未有任何引證資料可證明本案為習知技藝。再者，本案酸洗所使用之鹽酸及硫酸濃度與加熱溫度係在一定範圍內實施，所造成之效果依不同濃度或溫度數值而有所變化。是以，本案應准予專利。另本案係為有效達到抗腐蝕之目的，藉由備料、鍍鋅、酸洗、水洗、乾燥等流程步驟，於金屬管體內緣或外緣形成單一側鍍鋅之成品。其製程係先將金屬管鍍鋅後利用裹覆及遮蓋之方式，將無須鍍鋅之一側以酸洗去除，此與習知先裹覆再鍍鋅之技術步

驟完全不同，業者並可減少後製開銷及避免單一產品生產過盛。且本案之製程對於各種金屬管均可適用，金屬管兩端並可依需求預留焊接區，於對接或管配件焊接時不須將鍍鋅層磨除，亦不致因焊接溫度過高而影響鍍鋅層品質或產生有害氣體，故本案具有進步性等語外。復請求到部進行言詞辯論，以深入探究本案實質技術。按「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查」為原處分機關專利審查基準（93年7月1日起施行）第二篇發明專利實體審查第三章專利要件第三節進步性 3.6 審查注意事項（3）所揭示。查本案申請專利範圍第4項及第5項附屬項係有關酸洗所使用之鹽酸及硫酸濃度與加熱溫度之揭示，原處分機關之原處分（93年11月9日（93）智專三（四）01021字第09320997290號再審查核駁審定書）就此部分並未加以論述。訴願人亦表示，本案有關酸洗所使用之鹽酸及硫酸濃度與加熱溫度係在一定範圍內實施，所造成之效果依不同濃度或溫度數值而有所變化。原處分機關94年1月21日（94）智專三（四）01021字第09420076240號訴願答辯書雖論述以，有關鍍鋅鋼板（或管）酸洗所使用酸的種類、濃度及溫度，均屬極為習知之技術。惟此一屬機關間內部公文性質之訴願答辯書，與對外發生法律效果之行政處分性質究屬不同，所產生之法律效果亦有差異，應無以答辯書代替行政處分書之餘地。是以，原處分機關並未就本案每一請求項個別作進一步客觀之研判，即逕予核駁，此部分應有漏未審酌之瑕疵。復按「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者，如記載於字典、教科書、工具書等，則不在此限，但應於審定書充分敘明核駁理由。」為前揭專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件第三節進步性 3.6 審查注意事項（6）所揭示。準此，原處分機關縱使認為發明專利申請案確為其所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前之既有技術知識所能輕易完成者，仍至少應將相關教科書、標準或辭典等之記載內容於審定書內充分說明。否則，其處分即與前開專利審查基準之相關規定有違，亦與行政程序法第5條之「明確性原則」，及第43條、第96條第2款等規定所揭示之「說明理由義務」不符。經查，原處分機關初審審定書（91年1月30日（91）智專二（六）01052字第09183001639號專利核駁審定書）雖舉2件美國專

利案（US4101345 及 US3845540）為證，核認本案不具進步性。惟其再審查核駁理由先行通知書（93 年 8 月 26 日（93）智專三（四）01021 字第 09320790120 號）及再審查核駁審定書（即原處分）均未具體引證任何先前技術資料，亦未將相關教科書、標準或辭典等之記載內容於審定書內充分說明，僅以本案技術特徵為習知之化工技術為由，而逕予核駁。訴願人乃爭執，原處分機關之專利再審查核駁審定書並未有任何引證資料可證明本案為習知技藝。是以，原處分此部分與前揭審查基準及行政程序法所揭槩之明確性原則及說明理由義務之規定不符，亦顯有瑕疵。從而，原處分機關所為本案應不予專利之處分，既有如前所述之瑕疵，顯已無可維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。至於訴願人請求進行言詞辯論乙節，查本案已釐清如前述，所請並無必要，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。



## (二) 漏未審酌及訴外審定



## 案例六（原處分有漏審及訴外審查瑕疵、未逐項審查及舉具體引證）

- 一、臺北高等行政法院內容係認引證一可證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具「新穎性」，而非不具「進步性」；復參酌參加人於異議階段就系爭案申請專利範圍第 1 項部分，僅主張引證一可證明該項申請專利範圍不具新穎性，並未主張引證一可證明其不具進步性，且參加人於行政訴訟階段亦為與異議階段相同之主張（參照判決書第 9 頁至第 11 頁），則原處分機關以引證一無法證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具新穎性，惟可證明該項申請專利範圍不具進步性，作為本件異議成立之理由之一，除有未依前揭行政法院判決意旨重為處分之瑕疵外，且其審查亦已超出原異議主張之範疇，顯有違誤。
- 二、原處分就系爭案申請專利範圍附屬項部分，僅略稱該等附屬項「或為引證一之等效構件替換」，「或為運用申請前既有之技術或知識」，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性；並未具體充分說明所謂的「或為運用『申請前既有之技術或知識』」究係何指？又系爭案何一附屬項為引證一所揭露，何附屬項又為所稱之「申請前既有之技術或知識」所揭露，亦有未明，原處分此部分亦難謂無瑕疵。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 6 月 2 日  
經訴字第 09406128880 號

訴願人：鴻海精密工業股份有限公司

參加人：美商摩勒克斯公司

訴願人因第 89201587 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 93 年 11 月 23 日（93）智專三（二）04024 字第 09321039270 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

## 主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

## 事 實

緣訴願人前於 89 年 1 月 28 日以「插頭連接器」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 89201587 號審查，准予專利。公告期間，參加人美商摩勒克斯公司以該專利有違核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 91 年 7 月 31 日以 (91) 智專三 (二) 04024 字第 09189001768 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分，本部訴願決定亦予維持。參加人不服，訴經臺北高等行政法院於 93 年 7 月 14 日以 92 年度訴字第 883 號判決撤銷原處分及本部訴願決定，命原處分機關應就系爭案為撤銷准予專利之處分。原處分機關乃於 93 年 11 月 23 日以 (93) 智專三 (二) 04024 字第 09321039270 號專利異議審定書為本件「異議成立，應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 94 年 3 月 23 日以經訴字第 09406070660 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，並據參加人提出參加訴願程序並表示意見之書面資料到部。

## 理 由

按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。．．．」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」分別為系爭案核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定。本件系爭第 89201587 號「插頭連接器」新型專利案，其至少包括有：絕緣本體，其具有水平之底表面及與底表面相鄰接且相對設置之對接面與接合面，於接合面上設有複數個貫穿至對接面之第一端子通孔，該等第一端子通孔之橫截面構造至少包括有收容部及卡合部，其中卡合部係設置於收容部之端側適當位置處，且自該卡合部至收容部中心之連線方向係與絕緣本體之底表面成一銳角夾角；第一端子，係對應組設於絕緣本體第一端子通孔中，其至少包括有突出絕緣本體外之對接段，及固持於第一端子通孔中之固持段

者。參加人所提異議證據一為西元 1997 年 12 月 2 日公開之美國第 5,692,928 號「ELECTRICAL CONNECTOR HAVING TERMINALS WITH IMPROVED RETENTION MEANS」專利案（下稱引證一）；證據二及附件二為西元 1975 年 10 月 28 日公開之美國第 3,915,538 號「ZERO INSERTION FORCE CONNECTOR ASSEMBLY」專利案（下稱引證二）及其部分構造編號圖；證據三及附件三為西元 1987 年 2 月 10 日公開之美國第 4,641,909 號「PLUG CONNECTOR」專利案（下稱引證三）及其部分構造編號圖；證據四為西元 1975 年 12 月 2 日公開之美國第 3,923,365 號「PRESS FITTED TERMINAL POST」專利案（下稱引證四）；證據五為西元 1998 年 2 月 10 日公開之美國第 5,716,236 號「SYSTEM FOR TERMINATING THE SHIELD OF A HIGH SPEED CABLE」專利案（下稱引證五）；證據六為西元 1994 年 5 月 3 日公開之美國第 5,308,252 號「INTERPOSER CONNECTOR AND CONTACT ELEMENT THEREFORE」專利案（下稱引證六）；證據七為 86 年 6 月 11 日審定公告之第 83208988 號「具變更電路特性之裝置的電連接器」新型專利案（下稱引證七）。原處分機關略以，引證二至七均不具系爭案之專利特徵，無法證明系爭案不具新穎性，且將引證二至七組合亦無法證明系爭案不具進步性；惟系爭案與引證一相較，二者均具有絕緣本體，其具有水平之底表面及與底表面相鄰接且相對設置之對接面與接合面，於接合面上設有複數個貫穿至對接面之第一端子通孔，而引證一之端子通孔因斜向配置而與絕緣本體之底面呈銳角夾角之結構特徵，相較於系爭案之端子通孔因斜向配置而與絕緣本體之底面呈銳角夾角之結構特徵而言，二者皆分別具有卡合部及收容部之結構特徵，而能有效節省絕緣本體之空間；另引證一之端子之相對最寬之固持部上之倒鉤以斜向方式嵌入端子通孔之後，而與絕緣本體之底面呈銳角夾角之結構特徵，相較於系爭案端子之相對最寬之固持段以斜向方式嵌入端子通孔之後，而與絕緣本體之底面呈銳角夾角之結構特徵而言，二者之端子通孔皆在分別以斜向方式嵌入具扭轉一定角度之端子，此業據臺北高等行政法院 92 年度訴字第 883 號判決論述甚明。是系爭案申請專利範圍第 1 項所載之技術特徵與引證一實質相同，雖二者外觀、形狀及空間型態上略有差異，使系爭案具有其新穎性，惟其實質技術內容及達成功效與引證一相同，自不具

進步性。另系爭案申請專利範圍於其附屬項之內容，或為引證一之等效構件替換，或為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，亦不具進步性，乃為異議成立，應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱引證一說明書第 4 欄第 12 行至第 25 行所述之傾斜部係與收容端子之主體部的空間相連，且傾斜部可容端子扭曲端通過並固持端子之固持部，而系爭案之卡合部則係設置於收容部之端側適當位置處，與收容部僅部分相通並固持端子之固持段，該固持不僅存在於固持段相對端緣，且存在於端子插入方向以防端子過度插入，故系爭案之卡合部具有技術及功效之增進，並非熟習該項技術者所能輕易完成。又引證一所述端子之固持部之倒鉤係自固持部兩側凸伸形成，系爭案之固持段則係自相對水平段扭轉一定角度形成，二者技術特徵亦非熟習該項技術者所能輕易等效替換，且系爭案之固持段僅通過扭曲之製程即可完備，引證一固持部倒鉤之製程複雜度遠勝於系爭案，系爭案自具有功效之增進。另引證一採用銳角之結構特徵係為增大相鄰兩端子通孔之牆壁水平間距  $W$ ，並因此減小相鄰端子對相鄰端子通孔牆壁之擠壓力，藉此增強絕緣本體之可靠性；系爭案採用銳角之結構特徵則不僅可達到引證一所述之功效，且可於多排端子同排配置時，藉相鄰兩端子在絕緣本體縱長方向部分重疊，而節省絕緣本體縱長方向尺寸之功效；而引證一兩對角之端子間距  $d$  有限制，無法實現系爭案固持段因銳角結構特徵而產生之重疊技術效果。二者相較，引證一之發明目的在於提供一種具有更好固持力之電連接器，通過在主體部之中間部位增加固持部以增加端子與端子通孔之固力並保持端子預先水平寬度使之不延長；系爭案則在減小絕緣本體之水平寬度並因此減小電連接器之整體尺寸，二者之發明目的並不相同。又引證一之端子與絕緣本體之水平方向固持係通過端子之水平固持部與端子通孔之水平內側面配合，其並未減小端子之預先水平寬度；系爭案端子之固持段衝壓形成時係端子之相對最寬處，然當固持段自相對水平段扭轉一定角度後，將使端子在水平方向佔據寬度減小，而有效減小絕緣本體之水平寬度；又因系爭案與引證案技術原理之差異，系爭案之端子卡合部係收容於收容部之端側適當位置處，引證一之端子固持部則須收容於端子通孔之中間位置，而無法靠近端子通孔端側；二者之技術方案亦不相同。另系爭案之固持段不僅可實

現減小絕緣本體水平寬度之目的，且可達成引證一水平固持部及固持部之固持作用。再者，系爭案之端子無須另設結構複雜之固持部，僅須自水平段扭轉即形成固持段，製程簡單、組配方便，確具進步性云云。參加人參加意見則指稱，訴願人雖主張系爭案第一端子在絕緣本體內之固持功效有所增進，惟其所主張系爭案相較於引證一之改進特徵，顯然係以系爭案第 6 圖之局部（縱）剖面為其論述依據，實已脫離系爭案申請專利範圍第 1 項之標的構造內容。而系爭案請求標的中「在第一端子橫截面構造」所具有之功效與引證一相同，業據台北高等行政法院 92 年度訴字第 883 號判決所是認。又訴願人主張系爭案第一端子固持段以扭曲製程完成，故具有製程簡易之功效云云，惟系爭案申請專利範圍第 1 項並未包含「固持段以扭曲製程形成」之必要條件，該要件自不構成系爭案與引證一之區別。再者，系爭案之「銳角結構」與引證一第 7 圖係屬完全相同之型態，業經中國機械工程學會鑑定報告確認，且為前揭行政法院判決所採認。而引證一第 3 圖與系爭案第 2 圖所揭示之端子通孔排列方式，皆能使端子之固持段因銳角結構而部分重疊，以節省絕緣本體縱長方向尺寸。至訴願人稱「引證一兩對角之端子間距  $d$  有限制」，惟該區別並未界定於系爭案申請專利範圍中，自不足採等語。按「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。」、「原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。」為行政訴訟法第 216 條第 1 項及第 2 項所明定。查本件前經原處分機關於 91 年 7 月 31 日以 (91) 智專三 (二) 04024 字第 09189001768 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分，本部訴願決定亦予維持。案經參加人訴經臺北高等行政法院於 93 年 7 月 14 日以 92 年度訴字第 883 號判決撤銷原處分及本部訴願決定，命原處分機關應就系爭案為撤銷准予專利之處分。原處分機關乃重為審查，並以引證一雖無法證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具新穎性，惟可證明該項申請專利範圍不具進步性；另系爭案申請專利範圍附屬項部分「或為引證一之等效構件替換」，「或為運用申請前既有之技術或知識」，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，亦不具進步性，而為本件「異議成立，應不予專利」之處分。惟查，前揭臺北高等行政法院判決乃引用中國機械工程學會之鑑定意見略以：引證一端子之固持部上之倒鉤係構成

端子之相對最寬部位；又其端子通孔之右上方至左下方之連線與絕緣本體底面係呈銳角夾角；其端子之固持部上之倒鉤以斜向方式嵌入端子通孔之後，與絕緣本體底面亦呈銳角夾角。系爭案端子之固持段亦構成端子之相對最寬部位；而其端子通孔之右上方至左下方之連線與絕緣本體之底面呈銳角夾角；其端子之固持段以斜向方式嵌入端子通孔之後，與絕緣本體之底面亦呈銳角夾角。二者相較，引證一端子通孔因斜向配置而與絕緣本體底面呈銳角夾角之結構特徵，與系爭案之端子通孔因斜向配置而與絕緣本體底面呈銳角夾角之結構特徵，二者皆分別具有卡合部及收容部之結構特徵，而能有效節省絕緣本體之空間，故可判斷二者係實質相同。引證一端子之固持段以斜向方式嵌入端子通孔之後，與絕緣本體底面呈銳角夾角之結構特徵，與系爭案端子之固持段以斜向方式嵌入端子通孔之後，與絕緣本體底面亦呈銳角夾角之結構特徵相較，二者之端子通孔皆在分別之斜向方式嵌入具扭轉一定角度之端子，故可判斷二者實質相同（參照判決書第 26 頁至第 35 頁）等語。核其內容係認引證一可證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具「新穎性」，而非不具「進步性」；復參酌參加人於異議階段就系爭案申請專利範圍第 1 項部分，僅主張引證一可證明該項申請專利範圍不具新穎性，並未主張引證一可證明其不具進步性，且參加人於行政訴訟階段亦為與異議階段相同之主張（參照判決書第 9 頁至第 11 頁），則原處分機關以引證一無法證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具新穎性，惟可證明該項申請專利範圍不具進步性，作為本件異議成立之理由之一，除有未依前揭行政法院判決意旨重為處分之瑕疵外，且其審查亦已超出原異議主張之範疇，顯有違誤。另按判斷進步性之基本原則，「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」，為系爭案核准審定時「專利審查基準」第 1-2-20 頁所揭示；又「審查上應注意事項」包括「判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體之既有之技術、知識資料」，如「該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載者）」，則「不在此限」，惟審定書內仍須充分說明，復為前揭「專利審查基準」第 1-2-27 頁所明示。查本件原處分就系爭案申請專利範圍附屬項部分，僅略稱該等附屬項「或為引證一之等效構件替換」，「或為運用申請前既有之技術或知識」，而為熟習該項技術者所能輕易完



成且未能增進功效，不具進步性；並未具體充分說明所謂的「或為運用『申請前既有之技術或知識』」究係何指？又系爭案何一附屬項為引證一所揭露，何附屬項又為所稱之「申請前既有之技術或知識」所揭露，亦有未明，原處分此部分亦難謂無瑕疵。綜上所述，原處分除有未依法院判決意旨重為處分及訴外審查之違法外，亦有未舉具體引證並充分說明之瑕疵。爰將原處分撤銷，由原處分機關依前開臺北高等行政法院判決意旨重為審酌，於收受本訴願決定書後6個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第81條第1項及第2項之規定決定如主文。

## 案例七（原處分有漏審之瑕疵）

訴願人之異議申請理由除分別就引證一及引證二與系爭案做比對、引證三與系爭案作比對主張系爭案不具新穎性及進步性外，復結合引證一至引證三，主張系爭案「無任何新功效增進」，惟原處分並未結合諸引證案之技術內容以論究系爭案之進步性。雖原處分機關於其訴願答辯書及訴願補充答辯書載有「系爭案顯非引證第 84208185 號案、引證第 85202332 號案與引證第 80215637 號案之單純或直接或簡易之組合運用而為熟習該項技術者所能輕易完成」及「系爭案較引證一、二、三具功效增進，難謂系爭案不具進步性」等語，惟其實質亦均未就諸引證案組合後和系爭案作比較，況對外發生法律效果之行政處分與屬機關間內部公文性質之訴願答辯書性質迥異，所產生之法律效果亦不相同，原處分機關對於訴願人異議之事項依法有作成行政處分之義務，自無以答辯書代替行政處分書之餘地。從而，原處分機關既未將引證一、引證二及引證三相互組合判斷系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，實有就訴願人異議申請主張之理由漏未審酌之缺失。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 2 月 26 日  
經訴字第 09306213460 號

訴願人：陳加慶君

訴願人因第 90214297 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 92 年 7 月 14 日（92）智專三（三）05018 字第 09220707630 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文  
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。  
事 實

緣關係人遠恆機械有限公司前於90年8月17日以「振動送料機之結構改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第90214297號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於92年7月14日以(92)智專三(三)05018字第09220707630號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第97條暨第98條第1項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反專利法第97條至第99條規定者，依法得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。本件系爭第90214297號「振動送料機之結構改良」新型專利案，主要是以一置物盤承接套筒，於置物盤利用隔板規劃繞設有蝸旋式導槽，藉以配合置物盤下方之振動機構掣使置物盤產生振動，俾可將其中之套筒順著導槽依序導出，而於置物盤近導槽出口部位設置一選別整列裝置，該等選別整列裝置係於置物盤外環導槽外側壁以固定板懸鎖一導板，利用該導板可使套筒行經選別整列裝置時，受導板導持限制而呈逐一通過，於該導板相對區段之置物盤底板預設一篩料通孔，於篩料通孔下方設一回收導道，並使回收導道接回選別整列裝置前方，另於篩料通孔相對外側鎖設一擋板，使擋板對篩料通孔形成局部遮擋，依此構成振動送料機之基本功能架構；其特徵係在於：該置物盤相對於選別整列裝置之區段底板乃作外傾斜度設計，藉以使套筒行經該區段時可利用其重心效果而緊靠於外側壁，據以使導角端呈朝上型態之套筒可有效地受底緣擋板形成止擋，不致因振動而誤從篩料通孔落下，從而能提昇對套筒進料選別整列之正確性。訴願人所舉異議附件二係84年6月14日申請、84年10月1日審定公告之第84208185號「自動送料振動機結構改良」新型專利案（下稱引證一）；附件三係85年2月12日申請、86年5月21日審定公告之第85202332號「加工物件震動送料盤的篩選裝置」新型專利案（下稱引證二）；附件四係80年12月13日申請、82年12月21日審定公告之第80215637號「振動送料機之扳手套筒端頭整列

構造」新型專利案（下稱引證三）。原處分機關係以，系爭案與引證一的技術及結構特徵並不相同，難謂不具新穎性；又系爭案套筒不致因振動而誤從篩料通孔落下，從而能提昇對套筒進料選別整列之正確性，自具功效上之增進。引證二並無法如系爭案係籍套筒行經該區段時可利用其重心效果而緊靠於外側壁，據以使導角端呈朝上型態之套筒可有效地受底緣擋板形成止擋。因此，系爭案與引證二的技術及結構特徵並不相同，難謂系爭案不具新穎性；且系爭案套筒不致因振動而誤從篩料通孔落下，從而能提昇對套筒進料選別整列之正確性，自具功效上之增進。引證三之輔助選別裝置區段的底板並未作任何斜度之設計，並無法如系爭案係藉套筒行經該區段時可利用其重心效果而緊靠於外側壁，據以使導角端呈朝上型態之套筒可有效地受底緣擋板形成止擋。系爭案與引證三的技術及結構特徵並不相同，難謂系爭案不具新穎性等理由，乃為「異議不成立」之處分。訴願人不服，主張引證三與系爭案同為震動機之設計標的，且其結構型態幾近相同，僅在底板之設計前者為外傾斜度、後者為平面度之差別。引證二與系爭案供物料傳送之底板皆為斜度設計，因斜度之影響，兩案之物料必定貼附於壁面，而引證二下緣亦有底緣可供物料止擋。可見系爭案之設計係將引證三之結構與習用技術（斜度設計）套用而成，並未增進其他功能。且原處分機關所謂系爭案「有效地受底緣擋板形成止擋」、「不致因振動而誤從篩料通孔落下」之功能係由整體結構所產生，並非因斜度而產生，斜度僅能令物料緊靠側壁面（已見於引證二）。故系爭案顯係將引證三及引證二加以組合運用，並未具功效上之增進。又訴願人係就系爭案之結構基礎相同於引證三之前提下，另舉引證一及引證二證明系爭案之斜度設計之習知技術，主張系爭案係運用該等習知技術，未能增進其他功效，惟原處分機關卻以分割審查方式，認定引證案與系爭案之技術結構不同，其審查顯有違誤等語，請求撤銷原處分。按新型專利新穎性之比對方式，依據原處分機關專利審查基準第 2-2-5 頁固載有「應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與『請求項所載新型』進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與『請求項所載新型』比對」；惟判斷是否能輕易完成時，同基準第 2-2-18 頁則載有「准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組

合；准予先前技術（prior art）之各片斷部相互組合」。經查，原處分卷附訴願人異議申請理由略有以下3點：系爭案置物盤相對於選別整列裝置之區段底板作「外傾斜度設計」之結構技術、目的與功效，已為引證一及引證二所揭示，有違專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定。系爭案在置物盤上設選別整列裝置及其套筒通過選別整列的路徑的調整結構，已為引證三所揭露，引證三亦設有輔助選別裝置，且將調整套筒選別路徑的結構更換為外傾斜度設計，故系爭案只是將引證一及引證二之技術直接應用，無任何新功效增進。綜上所述，系爭案在申請前已見於刊物或已公開使用，而在結構、技術及功效上與引證一至三為同一之構件。是以，訴願人之異議申請理由除分別就引證一及引證二與系爭案做比對、引證三與系爭案作比對主張系爭案不具新穎性及進步性外，復結合引證一至引證三，主張系爭案「無任何新功效增進」。惟查，原處分係就引證一、引證二及引證三之技術內容及功效分段分別與系爭案作比對，並分別認定該等引證案無法證明系爭案不具新穎性及進步性，並未結合諸引證案之技術內容以論究系爭案之進步性。雖原處分機關於其92年10月20日（92）智專三（三）05018字第09221062060號訴願答辯書載有「系爭案顯非引證第84208185號案、引證第85202332號案與引證第80215637號案之單純或直接或簡易之組合運用而為熟習該項技術者所能輕易完成」等語，及93年1月29日（93）智專三（三）05018字第09320078140號訴願補充答辯書載有「系爭案較引證一、二、三具功效增進，難謂系爭案不具進步性」等語，惟其實質亦均未就諸引證案組合後和系爭案作比較，況對外發生法律效果之行政處分與屬機關間內部公文性質之訴願答辯書性質迥異，所產生之法律效果亦不相同，原處分機關對於訴願人異議之事項依法有作成行政處分之義務，自無以答辯書代替行政處分書之餘地。從而，原處分機關既未將引證一、引證二及引證三相互組合判斷系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，實有就訴願人異議申請主張之理由漏未審酌之缺失。訴願人執此指摘尚非全然無據，原處分機關未審及此，遽為「異議不成立」之處分，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後6個月內，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

### 案例八（原處分有漏審之瑕疵）

原處分機關之專利異議審定書（即原處分）僅就引證一及二與系爭案作技術比對，對於訴願人主張系爭案專利說明書所載「先前技術」及其第 9 圖可證明系爭案之轉子及定子座為習知技術部分，是否可採，則隻字未提。此部分顯然有就訴願人主張之異議理由漏未審酌之缺失。原處分機關訴願答辯書雖就該部分答辯略以：系爭案第 9 圖所示之先前技術，與系爭案之轉子之構成及作用並非相同，其偏重件亦與系爭案在轉子之軸承設有凹槽，使轉子之旋轉形成不平衡之振動等構成不同。惟此一屬機關間內部公文性質之訴願答辯書，與對外發生法律效果之行政處分性質究屬不同，所產生之法律效果亦有差異，應無以答辯書代替行政處分書之餘地。

#### 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 6 月 3 日  
經訴字第 09406129710 號

訴願人：馬志達科技股份有限公司

參加人：建準電機工業股份有限公司

訴願人因第 90205315 號新型專利異議事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 11 月 19 日(93)智專三(二)04099 字第 09321029120 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

#### 主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

#### 事 實

緣參加人建準電機工業股份有限公司前於 90 年 4 月 3 日以「小型振動馬達構造」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90205315 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 98 條之 1 之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，

於 93 年 11 月 19 日以 (93) 智專三 (二) 04099 字第 09321029120 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項之規定，以 94 年 4 月 26 日經訴字第 09406075940 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於 94 年 5 月 11 日提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料到部。

#### 理 由

按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」為系爭案核准審定時專利法第 97 條所規定。另新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」及「申請專利之新型，與申請在先而在其後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者」，依據同法第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 98 條之 1 規定，不得依法申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。查本件系爭第 90205315 號「小型振動馬達構造」新型專利案，包含：殼罩，具孔供軸一端容置定位，軸另端被定位在固定板；轉子，係由軸承及環設在軸承外圍之環形永久磁鐵一體構成，軸承之中心具一軸孔，該軸孔可供軸穿套，該軸承或環形永久磁鐵設有凹槽，使轉子之重心與旋轉圓心成非一致；定子座，繞有線圈及由電源輸入端作電源之引接，該定子座具有磁極與轉子之永久磁鐵相感應。訴願人所舉異議證據引證一係 88 年 11 月 5 日申請、91 年 4 月 11 日審定公告之第 88119323 號「步進馬達」發明專利案，引證二係 62 年 12 月 13 日申請、63 年 3 月 1 日審定公告之第 21271 號「振動器」發明專利案。原處分機關係以，引證一之公告日晚於系爭案申請日，不得據以主張系爭案不具進步性；另引證一之轉子由在周圍磁化之轉子磁鐵及一附著至該轉子磁鐵中心之旋轉軸等構成，與系爭案之構成不同，不足以證明系爭案不具新穎性。引證二藉馬達轉子之半周頂蓋上開設有若干通氣孔，及同一半周之周壁上開設有多數之缺口，以構成不平衡重量之馬達轉子及軸承將馬達轉子套入於定子繞組中央所嵌設之固定不動軸心上，而造成不平衡之轉動等，與系爭案之構



成及作用不同，無法證明系爭案申請專利範圍第 1 項及第 3 項獨立項不具新穎性及進步性；亦難稱系爭案申請專利範圍第 1 項之附屬項第 2 項之整體構成及作用不具新穎性或進步性等理由，而為「異議不成立」之處分。訴願人不服，仍執異議階段所附理由，主張系爭案之轉子及定子座為習知技術，此有系爭案專利說明書所載「先前技術」及其第 9 圖可證。另系爭案的殼罩 1 已見於引證一；系爭案的殼罩的孔供軸一端定位、軸另一端被定位在固定板、軸承及外圍的環型永久磁鐵，分別相同於引證一第 8 圖 2 號構件的 2a 位置、3 號構件的 3a 部位、5 號構件以及引證一申請專利範圍第 1 項所述的「轉子」構造。又引證二申請專利範圍第 1 項、第 2 項係相關於在馬達轉子上設有通氣孔及缺口，以構成不平衡重量之馬達轉子作不平衡之轉動，而產生振動。故系爭案使轉子重心與旋轉圓心成非一致之技術已為引證二所揭示。是以，系爭案不具新型專利之新穎性及進步性要件，有違首揭專利法之規定等語，請求撤銷原處分。參加人參加訴願表示，引證一之公告日晚於系爭案申請日，無法據以主張系爭案不具進步性；且引證一所揭示之技術內容與系爭案並不同，無法證明系爭案不具新穎性。另系爭案技術內容與系爭案專利說明書所載「先前技術」及其第 9 圖所揭示之構造及功效均不同；亦與引證二所揭示者不同。是以，系爭案專利說明書所載「先前技術」及其第 9 圖或引證二均無法證明系爭案不具新穎性或進步性；系爭案亦非該二者之片斷技術相組合所能達成者等語。按引證一之申請日 88 年 11 月 5 日，固然早於系爭案之申請日 90 年 4 月 3 日，惟其公告日 91 年 4 月 11 日，則較系爭案之申請日 90 年 4 月 3 日為晚，故系爭案申請日前，引證一尚未公開，無法作為主張系爭案違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定之論據。引證二之申請日 62 年 12 月 13 日及審定公告日 63 年 3 月 1 日均早於系爭案 90 年 4 月 3 日申請日，尚不得作為主張系爭案違反核准審定時專利法第 98 條之 1 規定之論據。合先敘明。復查，本件訴願人除引據引證一及引證二，主張系爭案不具新型專利之新穎性及進步性要件外；復主張「被異議案（按即系爭案）之轉子及定子座為習知技術，此有被異議案專利說明書內所撰寫的『先前技術』及第 9 圖所示而獲得證實，被異議案的軸承即相同於第 9 圖的偏重件．．．被異議案的定子座即相同於第 9 圖的線圈座。」。惟原處

分機關之專利異議審定書（即原處分）僅就引證一及二與系爭案作技術比對，對於訴願人主張系爭案專利說明書所載「先前技術」及其第9圖可證明系爭案之轉子及定子座為習知技術部分，是否可採，則隻字未提。此部分顯然有就訴願人主張之異議理由漏未審酌之缺失。原處分機關94年3月9日（94）智專三（二）04099字第09420212930號訴願答辯書雖就該部分答辯略以：系爭案第9圖所示之先前技術，與系爭案之轉子之構成及作用並非相同，其偏重件亦與系爭案在轉子之軸承設有凹槽，使轉子之旋轉形成不平衡之振動等構成不同。惟此一屬機關間內部公文性質之訴願答辯書，與對外發生法律效果之行政處分性質究屬不同，所產生之法律效果亦有差異，應無以答辯書代替行政處分書之餘地。綜上所述，原處分機關就訴願人之異議理由主張系爭案專利說明書所載「先前技術」及其第9圖可證明系爭案之轉子及定子座為習知技術部分，既有漏未審酌之瑕疵，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後6個月內，重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第81條第1項及第2項之規定決定如主文。

### (三) 闡明權之行使



### 案例九（原處分機關未行使闡明權）

系爭案核准審定時專利法第 71 條第 3 款規定「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，顯然係屬新型專利舉發法條；如為異議案件，其內涵則相當於同法第 105 條準用第 22 條第 3 項規定。本件原處分機關就訴願人異議理由主張系爭案有違核准審定時專利法第 71 條第 3 款規定之部分，是否意指同法第 105 條準用第 22 條第 3 項規定，並未先行使闡明，即逕謂「本異議案並無（核准審定時專利法）第 71 條第 1 項第 3…款之適用」，並遽為「異議不成立」之處分，其於處理程序上嫌有瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 4 月 29 日  
經訴字第 09406127060 號

訴願人：魏國揚君  
參加人：鐘玉麟君

訴願人因第 90222012 號新型專利異議事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 9 月 3 日（93）智專三（二）04059 字第 09320821290 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人鐘玉麟君前於 90 年 12 月 14 日以「電腦滑鼠可捲收之輸出引線」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90222012 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時專利法第 71 條第 1 項第 3 款、第 4 款、第 98 條之 1 及第 27 條（按應為第 105 條準用第 27 條規定，原處分機關已逕予更正）規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關智慧財產局審查，

於 93 年 9 月 3 日以 (93) 智專三 (二) 04059 字第 09320821290 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項之規定，以 94 年 2 月 1 日經訴字第 09406065000 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於 94 年 3 月 18 日提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料及樣品一件到部。

#### 理 由

按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」為系爭案核准審定時專利法第 97 條所規定。而同一新型有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新型專利，同法第 105 條準用第 27 條復有明文。另「申請專利之新型，與申請在先而在其後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者」，依據同法第 98 條之 1 規定，不得依法申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 105 條準用第 27 條及第 97 條至第 99 條規定者，依法得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。復按「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」及「說明書之記載非發明之真實方法者。」專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，為前揭專利法第 71 條第 3 款及第 4 款所規定；另任何人對前揭二款亦得附具證據，向專利專責機關舉發之，為系爭案核准審定時專利法第 105 條準用第 72 條所規定。查本件系爭第 90222012 號「電腦滑鼠可捲收之輸出引線」新型專利案係於一滑鼠殼體內具有可捲收內含發條彈片之收線裝置銜接至輸出引線上，該輸出引線另端係銜接至輸出插頭，以插接至電腦主機內；其中收線裝置係於滑鼠殼體內部裝設一固定軸心，固定軸心係銜接至輸出引線固定端，伸入滑鼠殼體內之輸出引線可固定在引線固定端上，該輸出引線係沿著固定軸心外緣而捲至固定軸心上，形成輸出引線內圈，該輸出引線經活動軸心一端之缺口反向捲曲至同軸之活動軸心外圍形成輸出引線外圈，並由滑鼠殼體出口而伸出滑鼠殼體以銜接輸出插頭。訴願人所舉異議證據係 90 年 10 月 5 日申請、91 年 11 月 1 日審定公告之第 90217054 號「具有同軸雙輪之耳機集線盒」新型專利案（下稱引證案）。原處分機關係以，引證案與系爭案相較，兩案之

整體構造並不相同，且引證案之構造較系爭案繁複許多，兩案之應用對象、技術手段亦不相同，故系爭案與引證案並非同一新型且具新穎性。另本異議案並無核准審定時專利法第 71 條第 1 項第 3 款及第 4 款規定之適用等理由，而為異議不成立之處分。訴願人則訴稱，系爭案同軸雙輪的設計，藉儲存同一線但不同釋線方向的 2 組線材之技術目的與引證案相同，故系爭案有違首揭專利法第 98 條之 1 及第 105 條準用第 27 條之規定。另系爭案根本無法實施，有違首揭專利法第 71 條第 1 項第 3 款及第 4 款之規定等語，請求撤銷原處分。參加人參加訴願並檢附具有可捲收之輸出引線之電腦滑鼠樣品一件，同時表示系爭案已開發完成，且製作樣品，證明系爭案已達「可實施」之階段，並非如訴願人所稱系爭案不可實施等語。惟查，首揭專利法第 71 條第 3 款規定「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，顯然係屬新型專利舉發法條；如為異議案件，其內涵則相當於同法第 105 條準用第 22 條第 3 項規定。而新型專利異議事件，依專利法第 136 條規定，應適用修正前專利法之規定。修正前專利法第 102 條第 1 項則規定，新型專利異議事件，應由異議人備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。則關於新型專利異議事件，被異議新型專利違法事實之主張及證明義務均由異議人負擔。而異議人主張之內容涉及同一事實之認定，一旦處分確定後更有一事不再理之問題，對當事人權益影響甚鉅，故專利專責機關對專利異議申請書之記載應詳為斟酌，並確認異議主張之範疇為何。如有明顯錯誤或疏漏、或不明瞭等情形，於不違反異議申請書所主張事實理由及證據之同一性情形下，專利專責機關自應先行使闡明慎重處理，俾免日後產生更複雜之爭議。查本件原處分機關就訴願人異議理由主張系爭案有違核准審定時專利法第 71 條第 3 款規定之部分，是否意指同法第 105 條準用第 22 條第 3 項規定，並未先行使闡明，即逕謂「本異議案並無（核准審定時專利法）第 71 條第 1 項第 3…款之適用」，並遽為「異議不成立」之處分，其於處理程序上嫌有瑕疵。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內，踐行闡明程序，確認訴願人異議主張之範疇為何後，依法定程序重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。



## 案例十（原處分機關未行使闡明權）

新型專利異議事件，應由異議人備具異議書附具證明文件向專利專責機關提起異議，而異議人主張之內容涉及同一事實之認定，一旦處分確定後更有一事不再理之問題，對當事人影響甚鉅，故專利專責機關對專利異議申請書之記載應詳為斟酌，並確認異議主張之範疇為何。如有明顯錯誤或疏漏、或不明瞭等情形，基於先程序後實體之法理及於不違反異議申請書所主張事實理由及證據同一性情形下，專利專責機關自應先行使闡明權慎重處理，俾免日後產生更複雜之爭議。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 7 月 6 日  
經訴字第 09406131310 號

訴願人：高聖雄君

參加人：柳克建君、林清標君

訴願人因第 90215511 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 93 年 11 月 25 日（93）智專三（一）02068 字第 09321049070 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人沈宜嘉君及參加人柳克建君、林清標君前於 90 年 9 月 10 日以「可發光源之模組結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90215511 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以該專利案有違核准審定時專利法第 98 條之 1 及第 102 條準用第 22 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 93 年 11 月 25 日以（93）智專三（一）02068 字第

09321049070 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 規定通知關係人及參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人柳克建君及林清標君提出參加訴願程序並表示意見之書面資料到部。

### 理 由

按「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。．．．」為系爭案核准審定時專利法第 98 條之 1 所明定。又「稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人」、「申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件」，復為同法第 5 條第 2 項及第 105 條準用第 22 條第 2 項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 4 條、第 105 條準用第 22 條第 3 項或第 4 項、第 27 條或第 97 條至第 99 條規定，或利害關係人認有不合第 5 條或第 105 條準用第 30 條之規定者，依同法第 102 條之規定，得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。本件系爭第 90215511 號「可發光源之模組結構」新型專利案，係組設在具有可導電外殼的物品末端內；包括有：一活動式模組外殼，係一可導電之管狀殼體，且其一端突出於該物體末端，並且相對應該物體開設有上、下端開口者；一 LED 光源，係定位在該活動式模組外殼內，且被製設在該活動式模組外殼的上端開口處者；一電子電路板，係一定位在該活動式模組外殼內的預設電路板體(PCB)，且係連接於該 LED 光源下方者；一上段彈簧，係一定位在該活動式模組外殼內的導電彈簧，且係連接於該電子電路板下方者；若干電池，係重疊定位在該活動式模組外殼內，且係靠抵於該上段彈簧下方者；一導電座體，係定位在該活動式模組外殼下端開口之內，並且靠抵於該最下方電池的底緣，而在該導電座體上設有一按壓開關，藉由該按壓開關可以控制該導電座體的導電、斷電者；一下段彈簧，係一定位在該活動式模組外殼下方的導電彈簧，且係連接於該物體末端的可導電外殼者。或包括有：一活動式模組外殼，係一端突出於該物體末端者；一 LED 光源，係製設在該活動式模組外

殼的上端開口處者；一電子電路板，係一定位在該活動式模組外殼內的預設電路板體(PCB)，且係連接於該 LED 光源下方者；一上段彈簧，係連接於該電子電路板下方者；若干電池，係重疊靠抵於該上段彈簧下方者；一導電座體，係靠抵於該最下方電池的底緣者；一下段彈簧，係連接於該物體末端的可導電外殼者；其特徵在於：該電子電路板，在電路板體(PCB)上製設有預設之控制電路，且該電子電路板在該物體末端之可導電外殼上方連接有一觸控元件，而在該電子電路板週側設有絕緣元件，該絕緣元件會讓該活動式模組外殼保持斷路，而運用該活動式模組外殼與該物體末端之可導電外殼的導電，會使該電子電路板持續通電，並在該電子電路板之觸控元件被接壓觸及該物體末端之可導電外殼時，該電子電路板會被該觸控元件的訊號控制，令該 LED 光源產生出多種不同之光源變化效果者。訴願人所舉異議附件二、三（即證據一）為 90 年 5 月 15 日申請、91 年 2 月 21 日審定公告之第 90207908 號「以筆末端為發光源的按壓式照明筆」新型專利案（下稱引證一）專利公報及說明書影本；附件四、五為系爭案與引證一之比較圖示；附件六（證據二）為西元 2001 年 5 月 29 日公開之美國第 6,238,119B1 號「PHOTO-PEN WITH THE FUNCTION OF DISPLAYING A PHONE CALLING AND ILLUMINATION IN DARK」專利案（下稱引證二）；證據三為西元 2001 年 7 月 19 日申請，西元 2003 年 2 月 25 日公開之美國第 6,523,969 號「ILLMINATING DEVICE」專利案（下稱引證三）。原處分機關略以，引證一並未揭露系爭案之「LED 光源」、「導電座體」及「電路板體 (PCB)」等構件，而其所揭示之「絕緣板」、「按壓開關」等構件亦不等同於系爭案之「電路板體 (PCB)」及「導電座體」；又系爭案之電路板體 (PCB) 可令該 LED 光源產生不同光源變化效果之功效，亦未為引證一所揭露，故引證一不足以證明系爭案不具新穎性；另新穎性之認定，應採單獨比對方式，以個別獨立之引證資料進行比對，不得將 2 個以上之引證資料予以組合再行比對，是異議理由以組合引證一、二主張系爭案不具新穎性，自無足採。至異議理由另以引證三主張系爭案非真正專利申請權人申請，其說明書記載不實，有違首揭專利法第 102 條準用第 22 條第 2 項規定乙節。查首揭專利法第 102 條並無準用第 22 條第 2 項之規定，非為得提起異議之條款等理由，乃為異議不成立之處分。

訴願人不服，訴稱系爭案與引證一相較，二者之「LED 光源」及「發光體」毫無任何差異可言，蓋引證一圖式中已揭示 LED 造型，而系爭案亦使用 LED，縱引證一專利說明書中係以「發光體」表示 LED，該 LED 亦應包含於「發光體」之範疇內，且業界早已使用 LED 於照明筆上，故對熟習該項技術者而言，使用 LED 即等於使用發光體，在照明筆上運用 LED 並不符合新穎進步性；又系爭案之「導電座體」與引證一之「按壓開關」，僅其名稱不同而已，實質功能完全相同，亦屬相同之元件；另電路板之特性係於絕緣板上將各電子元件固定，引證一絕緣板係供發光體焊接固定之用，而發光體亦屬電子元件之一，且系爭案之電路板體亦供 LED 固定之用，故系爭案之「電路板體（PCB）與引證一之「絕緣板」亦為實質相同之物件；原處分機關未針對兩案元件間之實質功能、作用及結合技術進行合理比較，即率認系爭案之「LED 光源」、「導電座體」及「電路板體」等構件並未揭露於引證一，實屬偏頗。又訴願人於異議理由第 7 頁中亦主張系爭案導電座體與電池間並無任何導電媒介，故無法過電，顯然無法實施，不具產業利用性；另於第 10 頁第 3 段中述及系爭案申請專利範圍第 2 項之筆體有不能與金屬金或金屬筆或金屬用具等接觸之瑕疵，惟原處分機關就該 2 點並未為任何之處分說明，顯失偏頗客觀。系爭案為未經申請權人同意意即擅自提出申請之專利案，確已違反首揭專利法第 5 條之規定，異議理由所引法條雖非明確，然原處分機關未予訴願人補充或闡明之機會，即率爾作出本件處分，亦顯有未恰等語，請求撤銷原處分。另參加人參加意見則指稱，引證一僅具有單純之絕緣板，其與系爭案之電子電路板並不相同，訴願人刻意曲解為 PCB 電子電路板與一般絕緣板技術相同，實不可取。又系爭案申請專利範圍已敘明「一種可發光源之模組結構．．．一導電座體．．．並且靠抵於該最下方電池的底緣」，該等文字已明確揭露系爭案之連接關係，且由系爭案第 2 實施例圖中亦可見其導電座體與電池間之導電接觸，是系爭案亦無訴願理由所述缺乏導電媒介之問題。至系爭案申請專利範圍第 2 項是否具有「發光瑕疵」，並未不影響其新穎性及進步性；系爭案於其附屬項僅提出一種實施上之合理技術，其利用 PCB 電子電路板技術確有其效果，至於如何防止誤觸並非系爭案所求，亦不影響其獨立項之可專利性。訴願人與參加人為早期合作伙伴，引證

一即係訴願人將未完成之設計私自提出申請之專利案，然因引證一之結構無法實際生產製造，始由參加人另行開發改良完成引證三，復因訴願人未能依照承諾提供開發資金，參加人為求產品商品化乃自行改良設計後提出國內申請案。系爭案實與引證一、三不同，且參加人柳克建君原即為引證三首先創作發明人之一，其另組團隊改良引證三後於國內申請專利，於法自無不合，尚無訴願人所稱冒名頂替之情事。系爭案實為參加人柳克建君、林清標君二人與關係人沈宜嘉君共同出資創作之全新專利結構。另訴願人違反程序另行提出之新證據（按此應係指訴願附件二關係人沈宜嘉之證明書），其內容與沈君於系爭案申請時所提出之宣誓書內容不符，顯與常理未合，自非可採云云。經查，本件訴願人於異議理由書中固曾提及系爭案並無導電媒介，不知其如何導電等語，惟該段文字整體之論述僅在比較說明引證一與系爭案之異同，仍屬新穎性之比對範疇，且通觀其異議理由書亦未有隻字片語提及系爭案有不具產業利用性之情事，或引據首揭專利法第 98 條前段之規定，自難遽依訴願人前揭異議理由書內容認其異議主張之範疇包括系爭案不具產業利用性，是訴願人主張其於異議理由書中已有主張系爭案不具產業利用性，原處分機關就該部分漏未審酌云云，尚非可採。惟按新型專利異議事件，應由異議人備具異議書附具證明文件向專利專責機關提起異議，而異議人主張之內容涉及同一事實之認定，一旦處分確定後更有一事不再理之問題，對當事人影響甚鉅，故專利專責機關對專利異議申請書之記載應詳為斟酌，並確認異議主張之範疇為何。如有明顯錯誤或疏漏、或不明瞭等情形，基於先程序後實體之法理及於不違反異議申請書所主張事實理由及證據同一性情形下，專利專責機關自應先行使闡明權慎重處理，俾免日後產生更複雜之爭議。經查，訴願人於異議階段固主張：「．．．系爭案在申請前，已有相同內容及圖式之發明案在美國申請．．．，由發明人（同申請人）：楊堅忍（Chien-Jen Yang）、高聖雄（Sheng-Shyong Kao）、柳克健（Ko-Chien Liu）3 人於 90（2001）年 7 月 19 日共同向美國專利局提出之專利申請，該案已獲核准並公告為 US6,523,969 號（下稱證據三），．．．但相同於證據三之系爭案，卻晚於 90 年 9 月 10 日向 鈞局提出專利申請，但卻將發明人（申請人）變更為：沈宜嘉、柳克建、林清標，很明顯地其中二發明人：楊堅忍、高聖雄已被冒名

頂替，由於系爭案非真正專利申請權人所申請，申請書及說明書上之發明人與申請人二欄之記載顯為不實，理當不符專利申請要件。．．．系爭案之發明人與前向美國申請之專利案（證據三）發明人不同，證明該案並非獲得真正發明人同意而向 鈞局申請專利，由於記載不實，誠已違反專利法第 102 條準用第 22 條第 2 項規定，已屬昭然．．．」等語，然首揭專利法第 102 條並無準用第 22 條第 2 項規定，而有關新型準用發明之規定，應為同法第 105 條準用第 22 條第 2 項規定；又依首揭專利法第 102 條之規定，違反同法第 105 條準用第 22 條第 2 項規定，尚非得據以提起異議之法條；至若非專利申請權人申請專利者，應屬違反同法第 5 條規定，利害關係人得依第 102 條規定提起異議。是訴願人於異議階段以前述理由主張系爭案有違首揭專利法第 102 條準用第 22 條第 2 項規定，其引用法條顯屬誤解；且訴願人於訴願理由中亦已敘明其於異議階段所主張之法條雖非明確，惟系爭案為未經發明人同意而於國內申請專利者，應屬違反首揭專利法第 5 條第 2 項之規定等語。矧原處分機關就訴願人於異議階段之錯誤主張，並未令其闡明其真意是否係主張系爭案有違首揭專利法第 105 條準用第 22 條第 2 項規定，抑或同法第 5 條規定，甚或二者兼有之，即逕以首揭專利法第 102 條並無準用第 22 條第 2 項之規定，且亦非得提起異議之條款，而為異議不成立之處分，於處理程序上顯有未恰，訴願人執此指摘，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內，依法定程序函詢訴願人究明異議之範圍後重行審查，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

#### (四) 專利更正申請案件之審查





## 案例十一（更正申請專利範圍）

訴願人就本件發明專利案於 93 年 9 月 10 日所提出之更正申請，包括將申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」更正為「旋轉構件」，及第 16 項第 4 行中「相對而穿」更正為「相對而貫穿」，均屬首揭專利法第 64 條第 1 項第 2 款所定誤記事項之訂正，且未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，或實質擴大或變更申請專利範圍，與首揭專利法第 64 條第 2 項之規定，並無不合。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 10 月 25 日  
經訴字第 09406137640 號

訴願人：日商阿爾普士電氣股份有限公司

訴願人因發明專利案更正申請專利範圍事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 4 月 21 日 (94) 智專二 (二) 04080 字第 09420358290 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

## 主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

## 事 實

緣訴願人前於 89 年 4 月 13 日以「輸入裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時聲明以其於西元 1999 年 5 月 13 日在日本同時申請之 3 件專利申請案（一、第 11-133300 號申請案；二、第 11-133301 號申請案；三、第 11-133302 號申請案），主張優先權，經該局編為第 89106916 號審查。審查期間，訴願人於 91 年 5 月 24 日申請變更名稱為「使用旋轉型電氣零件之輸入裝置」，旋於 92 年 4 月 17 日為原處分機關准予專利，公告期滿後，並發給發明第 179228 號專利證書。嗣訴願人依據專利法第 64 條第 1 項第 2 款之規定，於 93 年 9 月 10 日向原處分機關提出將本案申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」更正為「旋轉構件」；申請專利範圍第 16 項第 4 行中「相

對而穿」更正為「相對而貫穿」之申請。案經原處分機關審查，認訴願人申請將本案申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」更正為「旋轉構件」部分，因「固定構件」與「旋轉構件」於文義解讀上為完全不同之構件，其更正已實質變更本案申請專利範圍，不符專利法第 64 條第 2 項之規定，以 94 年 4 月 21 日 (94) 智專二 (二) 04080 字第 09420358290 號函為「應不准更正」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，得就下列事項為之：「一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」為專利法第 64 條第 1 項所規定。另「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」同法條第 2 項復有明文。本件訴願人於 93 年 9 月 10 日，以其申准之第 89106916 號「張力控制裝置」發明專利案申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」及第 16 項第 4 行中「相對而穿」為誤記事項，應分別更正為「相對而貫穿」及「旋轉構件」，向原處分機關提出更正之申請。案經原處分機關審查略以，本案申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」與訴願人擬申請更正之「旋轉構件」，於文義解讀上為完全不同之構件，其更正已實質變更本案申請專利範圍，不符專利法第 64 條第 2 項之規定等理由，而為「應不准更正」之處分。訴願人不服，主張本案旋轉構件 10（旋轉狀態）是以嵌入於嵌合孔 4、18a 的旋轉軸 11 形成可相對於固定構件（固定狀態）旋轉的相互構成關係。再由本案申請專利範圍第 12 項所載「旋轉型電氣零件之輸入裝置…具備固定構件、及可旋轉地支承在該固定構件的旋轉構件…」，及作為限定而附屬於該第 12 項之第 13 項所揭示，該固定構件係由支承構件、節制板及安裝板所構成等之記載，其所顯示之固定構件，與上述節制板之構成從屬間之關係，顯有矛盾，並無法由該「固定構件」而旋轉以產生喀嗒感之結果。是以，本案申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」係屬誤記，而應更正為「旋轉構件」，方能達成該項之目的及功效，且此部分更正係依據本案專利說明書之記載而來，並未變更本案說明書之實質，當然亦未變更其申請專利範圍之實質。另本案申請專利範圍第 16 項第 4 行中「相對而穿」

明顯應屬「相對而貫穿」之誤記，此更正並未變更實質，原處分機關就此部分並未敘明不准更正之理由，應係默認此部分之更正並未變更實質，然卻一併就此部分為不准更正之處分，難謂無違法不當等語。經查，由本案專利說明書第 19 頁第 13 行至第 16 行所揭示：「…藉此，形成了由支承構件、節制板及安裝板所構成的上述固定構件，是藉由嵌入於嵌合孔的旋轉軸而讓旋轉構件可旋轉地被支承在該固定構件…」可知，本案之旋轉構件是嵌合於具支承作用之固定構件內，並與操作軸卡合後，相對於固定構件而旋轉，且固定構件是由支承構件、節制板及安裝板所構成。再由本案專利說明書第 17 頁第 9 行至第 11 行及第 23 頁第 5 行至第 9 行亦揭示：「…在旋轉構件的背面，是以旋轉軸為中心遍布整個外周交互地形成了由朝向半徑方向放射狀地延伸的複數的凹部及凸部所構成的放射狀凹凸部。」及「…當操作者以手指使操作體旋轉時，節制板的突出部會交互地彈性接觸於放射狀凹凸部的凹部與凸部而一面產生喀嗒感，一面讓旋轉構件與操作軸一體地朝向與操作體的旋轉相同的方向旋轉」可知，因背面具放射狀凹凸部的旋轉構件旋轉，而與節制板的接觸後，才會產生喀嗒感。因此，本案申請更正之申請專利範圍第 13 項第 3 行中所記載之「藉上述固定構件旋轉產生喀嗒感」，確實應為「藉上述旋轉構件旋轉而產生喀嗒感」之誤記，且為原日文專利範圍之誤譯，應屬誤記事項之訂正，並未變更實質。復查，由本案專利說明書第 19 頁第 16 行至第 18 行所揭示：創作說明書第 19 頁第 16 至 18 行揭示：「…而以支承構件與節制板與安裝板的貫穿孔構成了貫穿於該固定構件的兩個貫穿孔…」可知，本案申請專利範圍第 16 項第 4 行中所記載之「一對卡止孔相對而穿」，確實應為「一對卡止孔相對而貫穿」之誤記，支承構件的一對突起將節制板與安裝板緊嵌合於一對卡止孔而不會產生偏移，此項更正確實符合本案創作說明書之記載，並未變更其實質。綜上所述，訴願人就本件第 89106916 號「張力控制裝置」發明專利案，於 93 年 9 月 10 日所提出之更正申請，包括將申請專利範圍第 13 項第 3 行中「固定構件」更正為「旋轉構件」，及第 16 項第 4 行中「相對而穿」更正為「相對而貫穿」，均屬首揭專利法第 64 條第 1 項第 2 款所定誤記事項之訂正，且未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，或實質擴大或變更申請專利範圍，與首揭專利法第 64 條第 2

項之規定，並無不合。從而，原處分機關認訴願人前揭更正本案申請專利範圍之申請，已變更其實質，所為「應不准更正」之處分，難謂無違誤，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

## 案例十二（更正申請專利範圍）

按專利審查基準第 2-6-3 頁明定「原說明書或圖式所揭示範圍，指申請當日已明確記載於說明書或圖式中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自原說明書或圖式中所記載事項能直接且無歧異得知者」，本件訴願人 94 年 2 月 2 日更正本所謂「複數對」並無明確記載於原說明書或圖式中，且非為該微小電纜所屬技術領域中具有通常知識者，能由原說明書第 2 圖中直接而無歧異得知「複數對」明確數目，故更正本第 5 頁至第 6 頁之敘述雖符合「不明瞭記載之釋明」，惟已違反同條第 2 項「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」之規定；次依據專利審查基準第 2-6-67 頁第 10 行「所謂不明瞭記載，指核准日期說明書或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意不明確」而言，是更正本第 5 頁第 6 行之錯字更正非屬不明瞭記載之情事；又原核准日期之申請標的為「一種具有複數對差動模態之間無接地信號傳導單元的微小同軸電纜」，其敘述已充分、文意明確，並無不明瞭記載之情事，非屬「不明瞭記載之釋明」，而發明標的由核准日期本主張之「電纜」變更為「一種微小同軸電纜『應用於』差動傳輸模態電路架構…」，係變更申請標的，已實質變更申請專利範圍；復以更正本申請專利範圍第 5 項至第 8 項之申請標的與原核准日期申請專利範圍第 1 項之申請標的不同，無法視為其係由原申請專利範圍第 1 項所分割出來，非屬不明瞭記載之釋明，況且該更正本增加請求項之總項數已擴大申請專利範圍。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 10 月 5 日  
經訴字第 09406136550 號

訴願人：易鼎股份有限公司

訴願人因申請更正專利說明書事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 3 月 18 日（94）智專二（四）05079 字第 09420244200 號函所

為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 89 年 9 月 2 日以「微小同軸電纜應用於差動傳輸模態電路架構」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 89118268 號審查，訴願人旋於 91 年 6 月 17 日改請新型專利，復經該局重編為第 91209085 號審查，准予專利，並取得新型第 207859 號專利證書。嗣訴願人於 93 年 8 月 17 日申請更正該專利之申請專利範圍第 1、2、3、4、5、6、7、8 項及專利說明書，並於 94 年 2 月 2 日再次提出更正本（本案依此更正本審查，以下簡稱更正本）。案經原處分機關審查，認訴願人所為上揭更正不符專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 3 款及第 2 項之規定，以 94 年 3 月 18 日（94）智專二（四）05079 字第 09420244200 號函為不准更正之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按「申請發明專利，由專利申請人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」、「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：…三、不明瞭記載之釋明。…」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」為專利法第 25 條第 1 項及第 64 條第 1 項第 3 款暨第 2 項所明定。新型專利依同法第 108 條規定，準用之。本件原處分機關係認訴願人所提本案更正本第 5 頁至第 6 頁之敘述，非為微小電纜所屬技術領域中具有通常知識者，能由原說明書第 2 圖中直接而無歧異得知「複數對」之明確數目，已超出申請時原說明書或圖式範圍；更正本第 5 頁第 6 行更正「既」字「即」字，非屬不明瞭記載之釋明；更正本將原核准公告之申請專利範圍第 1 至第 4 項新型標的由「電纜」變更為「…應用於…」，並無釋明功用，非屬不明瞭記載之釋明，且變更申請標的已實質變更申請專利範圍；另更正本申請專利範圍第 5 項至第 8 項請求項，原核准公告之申請專利範圍中並無記載，且原申請專利範圍並無敘述不充分，而導致文意不明確之情形，故更正本增加申請專利範圍項數，非屬不明瞭記載之釋明，且

增加請求項之總項數已擴大申請專利範圍，不符專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 3 款及第 2 項之規定，乃為不准更正之處分。訴願人不服，訴稱本案原說明書第 2 圖已揭露出複數對差動模態信號傳導單元，故更正本第 5 頁至第 6 頁之敘述並未超出申請時原說明書或圖式所揭示之範圍；又原處分機關否准更正本第 5 頁第 6 行之錯字更正，顯然誤解法條之文義；而依原處分機關編印之專利審查基準即要求「專利標的」需與「專利名稱」相符，是更正本將申請專利範圍第 1 項至第 4 項發明標的由「電纜」更正為「一種微小同軸電纜應用於差動傳輸模態電路架構…」，屬不明瞭之記載，且未超出申請時原說明書或圖式所揭示之範圍；另申請專利範圍第 5 項係為了克服原申請專利範圍第 1 項中「一共模模態微小同軸電纜組成或一直流電源傳導單元與直流電源接地傳導單元」中「或」字可能造成之不明瞭，再將申請專利範圍第 6~8 項依附於該申請專利範圍第 5 項中，亦未超出申請時原說明書或圖式所揭示之範圍云云，請求撤銷原處分。經查，按專利審查基準第 2-6-3 頁明定「原說明書或圖式所揭示範圍，指申請當日已明確記載於說明書或圖式中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自原說明書或圖式中所記載事項能直接且無歧異得知者」，本件訴願人 94 年 2 月 2 日更正本所謂「複數對」並無明確記載於原說明書或圖式中，且非為該微小電纜所屬技術領域中具有通常知識者，能由原說明書第 2 圖中直接而無歧異得知「複數對」明確數目，故更正本第 5 頁至第 6 頁之敘述雖符合「不明瞭記載之釋明」，惟已違反同條第 2 項「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」之規定；次依據專利審查基準第 2-6-67 頁第 10 行「所謂不明瞭記載，指核准公告說明書或圖式所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意不明確」而言，是更正本第 5 頁第 6 行之錯字更正非屬不明瞭記載之情事；又原核准公告之申請標的為「一種具有複數對差動模態之間無接地信號傳導單元的微小同軸電纜」，其敘述已充分、文意明確，並無不明瞭記載之情事，非屬「不明瞭記載之釋明」，而發明標的由核准公告本主張之「電纜」變更為「一種微小同軸電纜『應用於』差動傳輸模態電路架構…」，係變更申請標的，已實質變更申請專利範圍；復以更正本申請專利範圍第 5 項至第 8 項之申請標的與原核准公告申請專利範圍第 1 項之申請標的不同，無法視為其係由原申

請專利範圍第 1 項所分割出來，非屬不明瞭記載之釋明，況且該更正本增加請求項之總項數已擴大申請專利範圍。綜上所述，原處分機關所為不准更正之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。



## 案例十三（更正圖式）

本案原公告圖式第 1 圖至第 4 圖明顯與其原公告說明書內容不符；而訴願人申請更正，並檢附更正後第 1 圖至第 4 圖之圖式，對照本案原公告說明書第 6 至 8 頁有關圖式之相關說明內容，完全吻合。則本案應為所屬技術領域中具有通常知識者直接由本案說明書或圖式的整體內容及上下文，不須多加思考，即能察覺原公告圖式第 1 圖至第 4 圖明顯錯誤，且不需多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意於原說明書已明顯記載，於解讀時亦不影響原來實質內容。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 10 月 2 日  
經訴字第 09506180040 號

訴願人：詳暉工業股份有限公司

訴願人因新型專利申請更正圖式事件，不服原處分機關智慧財產局 95 年 3 月 31 日（95）智專二（三）02033 字第 09520235520 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

## 主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

## 事 實

緣訴願人前於 93 年 10 月 11 日以「漆彈槍擊彈器連動結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 93216058 號進行形式審查，准予專利，並於訴願人依法繳納規費後，發給新型第 M268568 號專利證書。嗣訴願人於 94 年 7 月 1 日以本案圖式中之第 1 圖至第 4 圖，與同日申請之另件第 93216059 號專利案之第 1 圖至第 4 圖互相錯放，以致本案說明書內容與圖式不符為由，依專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 2 款規定，向原處分機關提出圖式更正之申請。案經原處分機關審查，認其所請更正非屬誤記事項之訂正，不符前揭法條之規定，乃於 95 年 3 月 31 日以（95）智專二（三）02033

字第 09520235520 號函為「應不准更正」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按新型「專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」為專利法第 108 條準用第 64 條第 1、2 項所明定。本件第 93216058 號「漆彈槍擊彈器連動結構」新型專利案，前經原處分機關進行形式審查，准予專利，並經公告，嗣訴願人於 94 年 7 月 1 日以本案圖式中之第 1 圖至第 4 圖與同日申請之另件第 93216059 號「漆彈槍插銷抵止結構」新型專利案之第 1 圖至第 4 圖互相錯放，以致本案說明書內容與圖式不符為由，依專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 2 款規定，提出本案圖式更正之申請。案經原處分機關審查認，該更正案需依賴外部文件之圖式來配合本案公告本，不屬於「誤記事項之訂正」，故本件更正案不符前揭法條之規定，乃為「應不准更正」之處分。訴願人不服，訴稱本案與第 93216059 號新型專利案均為訴願人同日申請，且案號相連，其所更正之第 1 至 4 圖均引自同日申請之第 93216059 號專利案，並非依賴外部文件，而更正後之圖式，配合原有之說明書內容及專利範圍，均可完全吻合，僅單純之誤記事項更正，申請專利範圍並未變更或擴大實質，故不會有絲毫減損更正前原有的社會公益與法律正義。本案更正後第 1 圖與更正前第 2 圖幾乎完全相同，更正後第 4 圖則與更正前第 4 圖幾近相同，詳觀本案更正前後之圖式，其差異僅在於元件符號之標示不同，可直接由本案說明書或圖式整體內容及上下文，立即發現本案更正前圖式之明顯錯誤內容。原處分機關未善盡形式審查之職責，以致無法察覺本案之說明書及圖式是否有揭露必要事項，而未能要求訴願人依規定陳述意見或補充、修正說明書及圖式，造成訴願人權益嚴重受損，原處分機關認事用法顯有違誤之處云云，應撤銷原處分。按「所謂誤記事項，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說

明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者」為本部 93 年 12 月 14 日發布施行之專利審查基準第 2 篇第 6 章 2.3.2 所明定，於新型專利之更正亦適用之，合先敘明。經查，本件專利前經形式審查准予專利，並取得專利權。嗣訴願人以其將本案第 1 圖至第 4 圖與其同日申請另件第 93216059 號新型專利案之第 1 圖至第 4 圖錯置，造成本案說明書內容與圖式不符，於 94 年 7 月 11 日向原處分機關申請更正本案圖式第 1 圖至第 4 圖。而原處分機關則以該更正案需依賴外部文件即第 93216059 號新型專利案之圖式配合公告本觀察為由，認不符首揭專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 2 款之規定。惟查，本案專利說明書第 9 頁之「圖式簡單說明」中所載本案圖式第 1 圖係為本創作之組合剖視圖、第 2 圖係為本創作擊彈器之立體分解圖、第 3 圖係為本創作拉桿未卡合活塞之示意圖、第 4 圖係為本創作拉桿卡合活塞之示意圖。而本案原公告圖式第 1 圖為漆彈槍插銷抵止結構之部分立體分解圖、第 2 圖係為漆彈槍插銷抵止結構之組合剖視圖、第 3 圖係為圓珠彈性卡掣插銷之示意圖、第 4 圖係為插銷抵固定帽蓋之組合剖視圖，與前揭說明書第 9 頁之「圖式簡單說明」所載圖式內容明顯不同。且本案說明書第 6 頁至 7 頁之「實施方式」所載元件標號及名稱與第 9 頁之「元件符號說明」所載元件標號及名稱相符，惟與原公告圖式第 1 圖至第 4 圖之元件標號所標示之元件均不符。由此，可知本案原公告圖式第 1 圖至第 4 圖明顯與其原公告說明書內容不符；而訴願人申請更正，並檢附更正後第 1 圖至第 4 圖之圖式，對照本案原公告說明書第 6 至 8 頁有關圖式之相關說明內容，完全吻合。則本案應為所屬技術領域中具有通常知識者直接由本案說明書或圖式的整體內容及上下文，不須多加思考，即能察覺原公告圖式第 1 圖至第 4 圖明顯錯誤，且不需多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意於原說明書已明顯記載，於解讀時亦不影響原來實質內容。從而，原處分機關認本件更正案，不符前揭審查基準所謂「誤記事項之訂正」，為「應不准更正」之處分，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。至訴願人指摘原處分機關於形式審查時未察覺本案之說明書及圖式是否有揭露必要事項，而未要求其陳述意見或補充、修正說明書及圖式，有違形式審查基準規定乙節，姑不論所述是否屬實，核屬另案問

題，要與本件申請更正是否符合專利法及相關審查基準規定之認定無涉，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例十四（更正申請專利範圍）

申請專利範圍第 4 項係記載第 1 項各構件之積疊順序，僅有「第一電極」及「第二電極」，於第 1 項中並無相對應之記載，但第 1 項中卻記載有「第一及第二基體」，故第 4 項之「第一電極」及「第二電極」顯屬誤記；再者，第 4 項末兩句「…該第二電極以此順序來積疊，而且該第二基體允許光之入射及光之輸出。」其中之「該第二電極」與後一句之「該第二基體」，具同一關係，但用語卻不同，文意完全無法銜接，亦可見其有明顯錯誤之情形。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由上述申請專利範圍整體內容及上下文之記載，可立即察覺有明顯錯誤之內容，且不須再多加思考即可判斷第 4 項附屬項中之「第一電極」及「第二電極」係對應於第 1 項獨立項中「第一及第二基體」，而應予以訂正回復原意，自屬誤記事項之訂正。至於申請專利範圍第 10 項係間接依附於第 1 至 3 項，第 10 項第 1 行之「共用電極共用地連接到兩個顯示器」與第 1 項第 7 行「複數個共用電極，其共用於該兩顯示器」，二者「共用電極」之用語完全相同，且均是與兩個顯示器共用連接，並無不符之處。故該申請更正之內容並無法直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤，且不須多加思考即知應如何回復原意，尚難謂係屬誤記事項之訂正，此部分仍應不准更正。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 10 月 16 日  
經訴字第 09506179300 號

訴願人：日商豐田自動織機股份有限公司

訴願人因發明專利申請更正專利範圍事件，不服原處分機關智慧財產局 95 年 3 月 8 日（95）智專二（一）04115 字第 09520168280 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

### 事 實

緣訴願人前於 92 年 7 月 10 日以「顯示裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2002 年 7 月 11 日申請之日本特願第 2002-203175 號專利案主張優先權，經該局編為第 92118799 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I224475 號專利證書。嗣訴願人於 94 年 6 月 28 日向原處分機關申請更正專利範圍，案經原處分機關審查，認其不符專利法第 64 條第 1 項第 2 款之規定，於 95 年 3 月 8 日以 (95) 智專二 (一) 04115 字第 09520168280 號函為「應不准更正」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」為專利法第 64 條第 1 項所明定。「所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。」復為本部 93 年 12 月 14 日修正發布之專利審查基準第 2 篇第 6 章 2.3.2 所明定。本件第 92118799 號「顯示裝置」發明專利案，訴願人於 94 年 6 月 28 日申請更正，主張申請專利範圍第 4 項所依附之第 1 至 3 項中任一項之內容中均無「第一電極」或「第二電極」，卻有「第一基體」或「第二基體」，且根據說明書第 7 頁第 18 至 20 行之記載可知，申請專利範圍第 4 項第 2、3 行之「第一電極」、「第二電極」屬誤記事項，應訂正為「第一基體」、「第二基體」；另第 10 項第 1 行之「共用電極」亦屬誤記，應訂正為「共用電源」。經原處分機關審查略以，說明書第 7 頁第 18 至 20 行之內容非屬關於申請專利範圍第 4 項所述之各構件積疊順序，本案說明書較接近之內容為第 8 頁第 10 至 13 行（原處分誤載為第 7 至 13 行）「…顯示裝置 1 包括透明玻璃所製成之基體 4、5。反射電極 6、有機電發光層 7、第一透明電極 8、液晶 9、第二透明電極 10 及彩色濾光器 11 依序地

自接近基體 5 之側開始積疊。」然該各元件與申請專利範圍第 4 項欲更正之構件「第一基體、該反射器、該有機電發光顯示器、該等共用電極、該液晶顯示器及該第二基體」比對亦不盡相同。故無法由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺第 4 項之「第一電極」、「第二電極」係有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應回復原意為「第一基體」、「第二基體」，且第 4 項所依附之第 1 至 3 項中任一項內容中均無「第一電極」或「第二電極」之描述，僅說明有錯誤記載，然非屬誤記事項之訂正。另申請專利範圍第 10 項第 1 行之「共用電極」申請更正為「共用電源」部分，查第 10 項係間接依附於申請專利範圍第 1 至 3 項，於第 10 項第 3 行「…而且其中該開關定位在該共用電源及該兩個顯示器之間」及第 1 項第 7 行「複數個共用電極，其共用於該兩顯示器」，係有關於共用電極或共用電源用語，且均為與顯示器共用連接之目的，故該申請更正內容係無法直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應如何回復原意，亦非屬誤記事項之訂正，乃為「應不准更正」之處分。訴願人不服，訴稱本案申請專利範圍第 4 項係依附於第 1 至 3 項中任一項，係界定「第一及第二基體」、「反射器」、「有機電發光顯示器」、「共用電極」、「液晶顯示器」等之堆疊順序，由於原申請專利範圍第 4 項誤記「第一電極」及「第二電極」後，即無法與第 1 至 3 項中之「第一基體」、「第二基體」相呼應，如此明顯記載不一致，熟悉該項技術者當然不必再依賴外部文件即可理解係一誤記，原處分機關雖承認有錯誤記載，但不允許更正，顯有矛盾，故本項更正可為說明書及圖式所支持，符合誤記事項更正之規定；另申請專利範圍第 10 項第 1 行將「共用電極」更正為「共用電源」係呼應該項中第 3 行「共用電源」之記載，兩者為同一關係，亦符合誤記事項更正之規定云云，請求撤銷原處分。經查，本案申請專利範圍共計 13 項，第 1 項為獨立項，其餘均為附屬項。第 1 項之記載為「一種顯示裝置，包含第一及第二基體，定位在該基體兩者間之液晶顯示器，及定位在該基體之一及該液晶顯示器兩者間之有機電發光顯示器；其中該有機電發光顯示器具有有機電發光層，用於使得通過該有機電發光層及該液晶顯示器之光來反射的反射器；該顯示裝置之特徵在於：複數個共用電極，其共用於該兩顯示器，其中像素形成在兩顯示器上，而在各

顯示器中，各像素定位在對應該共用電極中之一電極的位置處。」第4項附屬項之記載為：「如申請專利範圍第1至3項中任一項之顯示裝置，其中該第一電極、該反射器、該有機電發光顯示器、該等共用電極、該液晶顯示器及該第二電極以此順序來積疊，而且該第二基體允許光之入射及光之輸出。」故申請專利範圍第4項係記載第1項各構件之積疊順序，第4項構件中之「反射器、有機電發光顯示器、該等共用電極、液晶顯示器」與第1項構件中之「反射器、有機電發光顯示器、複數個共用電極、液晶顯示器」完全對應，僅有「第一電極」及「第二電極」，於第1項中並無相對應之記載，但第1項中卻記載有「第一及第二基體」，故第4項之「第一電極」及「第二電極」顯屬誤記；再者，第4項末兩句「…該第二電極以此順序來積疊，而且該第二基體允許光之入射及光之輸出。」其中之「該第二電極」與後一句之「該第二基體」，具同一關係，但用語卻不同，文意完全無法銜接，亦可見其有明顯錯誤之情形。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由上述申請專利範圍整體內容及上下文之記載，可立即察覺有明顯錯誤之內容，且不須再多加思考即可判斷第4項附屬項中之「第一電極」及「第二電極」係對應於第1項獨立項中「第一及第二基體」，而應予以訂正回復原意，自屬誤記事項之訂正。至於申請專利範圍第10項第1行之「共用電極」申請更正為「共用電源」部分，查第10項之記載為「如申請專利範圍第8項之顯示裝置，進一步特徵在於共用電極共用地連接到兩個顯示器，其中該開關構件是一種開關，而且其中該開關定位在該共用電源及該兩個顯示器之間。」其中第1行之「共用電極」與第3行之「共用電源」，用語固不相同；惟查，申請專利範圍第10項係間接依附於第1至3項，第10項第1行之「共用電極共用地連接到兩個顯示器」與第1項第7行「複數個共用電極，其共用於該兩顯示器」，二者「共用電極」之用語完全相同，且均是與兩個顯示器共用連接，並無不符之處。故該申請更正之內容並無法直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤，且不須多加思考即知應如何回復原意，尚難謂係屬誤記事項之訂正，此部分仍應不准更正。綜上所述，本件訴願人申請更正申請專利範圍第4項第2、3行「第一電極」、「第二電極」為「第一基體」、「第二基體」部分，應屬「誤記事項之訂正」，符合首揭專利法第64條第



1 項第 2 款之規定，原處分機關以本件申請更正案全部不符合該款規定，所為「應不准更正」之處分，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審查，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。



## (五) 新型形式审查



## 案例十五（形式審查（1）第 97 條第 1 項第 1 款）

所謂「形式審查」係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，根據新型專利說明書判斷是否滿足專利法第 97 條第 1 項各款所規定之「形式審查要件」，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及不實體審查是否滿足專利要件。是原處分就本案修正後申請專利範圍逐項審查，是否屬物品之形狀、構造或裝置方面之創作，以判斷是否滿足「形式審查要件」，自非進行實質審查。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 1 月 16 日  
經訴字第 09506160500 號

訴願人：美商肯納馬斯凱根公司

訴願人因第 87200796 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 7 月 8 日（94）智專一（四）02028 字第 09420629640 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 87 年 1 月 16 日以第 87200796 號「單晶鎳基超合金」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局形式審查，認本案說明書所揭露之技術內容和申請專利範圍所述內容均為有關合金之組成，為不具確定形狀之物質，非屬新型專利定義所界定之標的，乃以 93 年 10 月 26 日（93）智專一（四）02028 字第 09341767610 號函知訴願人於 60 日內提出申復說明，經訴願人於 94 年 1 月 7 日重提申請專利範圍修正本及變更專利名稱為「單晶鎳基超合金及其製品」。案經原處分機關依該修正本續行審查，以 94 年 7 月 8 日（94）智專一（四）02028 字第 09420629640 號新型形式審查核駁審定書為本案應不予專利之處分，訴願人不服，

提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。．．．」、「為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。」為專利法 97 條第 1 項第 1 款及第 2 項所規定。本件原處分機關係以，本案 94 年 1 月 7 日所提申請專利範圍修正本之第 1 項獨立項僅述及該單晶物件之物質特性，及其超合金材料組成元素之重量百分率，並無物品之形狀、構造或裝置方面之技術內容，仍不屬新型專利定義之範疇；申請專利範圍第 2 項及第 3 項附屬項亦僅係進一步描述該超合金包含之元素重量百分率，亦無物品之形狀、構造或裝置方面之技術內容，也不屬新型專利定義之範疇；申請專利範圍第 4 項附屬項係進一步描述該超合金之合金相穩定性，亦無物品之形狀、構造或裝置方面之技術內容，同樣不屬新型專利定義之範疇；申請專利範圍第 5 項及第 6 項附屬項僅係進一步描述該單晶物件為單晶鑄造品，並無描述該單晶鑄造品之形狀、構造或裝置方面之技術內容，亦不屬新型專利定義之範疇；申請專利範圍第 7 項附屬項僅係進一步描述該單晶鑄造品可作為渦輪發動機之組件用途，亦無該組件之形狀、構造或裝置方面之技術內容，也不屬新型專利定義之範疇；申請專利範圍第 8 項附屬項係進一步描述該單晶鑄造品做成之渦輪發動機之組件可為氣動渦輪葉片或氣動渦輪輪機葉等用途，惟此等描述亦僅係該合金材料之用途說明，亦無氣動渦輪葉片或氣動渦輪輪機葉之形狀、構造或裝置方面之技術內容，同樣也不屬新型專利定義之範疇。綜上所述，本案說明書所揭露之技術內容和申請專利範圍修正本所述內容均為有關合金之組成，為不具確定形狀之物質，非為物品之形狀、構造或裝置方面之創作，不屬新型專利定義所界定之標的，乃為本案應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱本案申請標的已於 94 年 1 月 7 日修正為「單晶鎳基超合金及其製品」，實已排除專利法第 97 條第 1 項不予專利之情事，同時亦符合新型專利要件。且依 92 年 2 月修正通過之專利法規定，新型專利申請案係採形式審查，原處分機關逐項審查本案之申請專利範圍，實已進行實質審查，有違專利法第 97 條之規定云云，請求撤銷原處分。經查，本案 94 年 1 月 7 日修正

之申請專利範圍第 1 項獨立項僅述及該單晶物件之物質特性，及其超合金材料組成元素之重量百分率，並無物品之形狀、構造或裝置方面之技術內容；第 2 項及第 3 項附屬項亦僅係進一步描述該超合金包含之元素重量百分率；第 4 項附屬項係進一步描述該超合金之合金相穩定性；第 5 項及第 6 項附屬項僅係進一步描述該單晶物件為單晶鑄造品，並無描述該單晶鑄造品之形狀、構造或裝置方面之技術內容；第 7 項附屬項僅係進一步描述該單晶鑄造品可作為渦輪發動機之組件用途；第 8 項附屬項係進一步描述該單晶鑄造品做成之渦輪發動機之組件可為氣動渦輪葉片或氣動渦輪輪機葉等用途，惟此等描述亦僅係該合金材料之用途說明，亦無氣動渦輪葉片或氣動渦輪輪機葉之形狀、構造或裝置方面之技術內容。是以，本案說明書所揭露之技術內容和申請專利範圍修正本所述內容均為有關合金之組成，為不具確定形狀之物質，非為物品之形狀、構造或裝置方面之創作，均為原處分論明，核無不合，自有違專利法 97 條第 1 項第 1 款之規定。至訴願人訴稱，原處分逐項審查本案之專利範圍，實已進行實質審查，有違專利法第 97 條之規定乙節。查所謂「形式審查」係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，根據新型專利說明書判斷是否滿足專利法第 97 條第 1 項各款所規定之「形式審查要件」，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及不實體審查是否滿足專利要件。是原處分就本案修正後申請專利範圍逐項審查，是否屬物品之形狀、構造或裝置方面之創作，以判斷是否滿足「形式審查要件」，自非進行實質審查，訴願人所訴顯有誤解。從而，原處分機關所為「本案應不予專利」之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例十六（形式審查（2）第 97 條第 1 項第 3 款）

本案 92 年 8 月 5 日新型專利說明書附有三件圖式—第一圖、第二圖及第三圖。訴願人雖於說明書「第陸點」記載：本案指定代表圖為第一圖及該代表圖之元件代表符號簡單說明，惟此係有關其指定代表圖之相關說明，與專利法施行細則第 17 條第 2 項所規定有關其撰寫順序及方式應依第 1 項規定，於實施方式之記載後，以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號者並不相符。且該說明書「第陸點」其餘記載有關第二圖與第三圖之圖式說明，除亦與前揭專利法所規定撰寫之順序及方式有違外，關於該第二圖及第三圖之主要元件符號說明復均付之闕如，其顯已該當專利法第 97 條第 1 項第 3 款之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 4 月 27 日

經訴字第 09406126350 號

訴願人：蔡忠雄君

訴願人因第 92214218 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 1 月 5 日（94）智專一（四）02061 字第 09420009520 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 92 年 8 月 4 日以第 92214218 號「小型攜帶式照明燈具之結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，案經該局形式審查，認本案說明書缺少圖式簡單說明及元件符號對照表，乃以 93 年 8 月 23 日（93）智專一（四）02061 字第 09341423650 號函知訴願人於 30 日內補充修正，該函於同月 27 日送達，惟訴願人並未提出任何陳述意見或補充修正。原處分機關旋以 94 年 1 月 5 日（94）智



專一(四)02061 字第 09420009520 號新型形式審查核駁處分書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事者，應為不予專利之處分：．．．三、違反第 108 條準用第 26 條第 1 項、第 4 項規定之揭露形式者。四．．．。五．．．。」為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。」為專利法 97 條第 1 項第 3 款及第 2 項所規定。另依據同法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定，新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。而「發明或新型說明，應敘明下列事項：一、發明或新型所屬之技術領域。二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。三、發明或新型內容：發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。四、實施方式：就一個以上發明或新型之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。五、圖式簡單說明：其有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號。發明或新型說明應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但發明或新型之性質以其他方式表達較為清楚者，不在此限。．．．」為同法施行細則第 17 條所明定。查本件原處分機關係以，本案說明書缺少圖式簡單說明及其主要元件符號說明，不符專利法第 97 條第 1 項第 3 款有關新型專利形式要件之規定，經該局以 93 年 8 月 23 日 (93) 智專一 (四) 02061 字第 09341423650 號函請訴願人修正，惟其逾期未修正，乃逕依現有資料審查，而為本案應不予專利之處分。訴願人固訴稱，本案說明書確已載有圖式簡單說明及主要元件符號說明，足以證明本案符合新型專利形式要件，原處分機關之處分有誤等語。惟查，本案 92 年 8 月 5 日新型專利說明書附有三件圖式—第一圖、第二圖及第三圖。訴願人雖於說明書「第陸點」記載：本案指定代表圖為第一圖及該代表圖之元件代表符號簡單說明，惟此係有關其指定代表圖之相關說明，與專利法施行細則第 17 條第 2 項所規定有關其撰寫順序及方式應依第 1 項規定，於實施方式之記載後，以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符

號者並不相符。且該說明書「第陸點」其餘記載有關第二圖與第三圖之圖式說明，除亦與前揭專利法所規定撰寫之順序及方式有違外，關於該第二圖及第三圖之主要元件符號說明復均付之闕如，其顯已該當專利法第 97 條第 1 項第 3 款之規定。復查，原處分機關於（94 年 1 月 5 日）為本案應不予專利之處分前，業以 93 年 8 月 23 日（93）智專一（四）02061 字第 09341423650 號函知訴願人，本案說明書缺少圖式簡單說明及元件符號對照表，並請訴願人於 30 日內補充修正，該函於同月 27 日送達，惟訴願人並未提出任何陳述意見或補充修正。揆諸首揭法條規定，原處分機關所為「本案應不予專利」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例十七（第 97 條第 1 項第 3 款、施行細則第 18 條第 2 項）

專利法施行細則第 18 條第 2 項僅係規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」，並未進一步限定新型專利申請案之申請標的應如何書寫。然因新型專利權範圍係以專利說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍之記載是否適切，對於專利權範圍之認定、專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義，故探其真意應係指申請專利範圍之文字記載應明白足以確認並特定其申請專利之標的為已足。至於原處分機關專利審查基準所附範例，應係提供申請人寫作參考之用，尚難以該等案例作為劃一之準繩。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 3 月 17 日  
經訴字第 09506164020 號

訴願人：潤洋實業有限公司

訴願人因第 93205663 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 7 月 15 日 (94) 智專一(四)02061 字第 09420649360 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 93 年 4 月 13 日以第 93205663 號「黃油噴罐結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，案經該局形式審查，認本案申請專利範圍第 1 項、第 2 項及第 3 項之申請標的應改為「一種黃油噴罐結構」，以 94 年 1 月 4 日(94)智專一(四)02061 字第 09440017910 號函通知訴願人於文到次日起 30 日內提出補正及申復，該函業於 94 年 1 月 7 日送達，惟訴願人並未提出任何補正及申復。旋以 94 年 7 月 15 日 (94) 智專一(四)02061 字第 09420649360 號新型形式審

查核駁處分書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：…三、違反第 108 條準用第 26 條第 1 項、第 4 項規定之揭露形式者。…五…。為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。」為專利法 97 條第 1 項第 3 款及第 2 項所規定。另依據同法第 108 條準用第 26 條第 1 項及第 4 項規定，申請新型專利之說明書應載明新型名稱、新型說明、摘要及申請專利範圍；新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。而「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」復為同法施行細則第 18 條第 2 項及第 3 項所明定。查本件第 93205663 號「黃油噴罐結構」新型專利申請案，其申請專利範圍共有 3 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項。案經原處分機關智慧財產局形式審查認本案申請專利範圍第 1 項、第 2 項及第 3 項之申請標的應改為「一種黃油噴罐結構」，經該局以 94 年 1 月 4 日（94）智專一（四）02061 字第 09440017910 號函通知訴願人於文到次日起 30 日內提出補正及申復，該函業於 94 年 1 月 7 日送達，惟訴願人逾期未修正，乃逕依現有資料形式審查，以本案申請專利範圍未於「黃油噴罐結構」前加註「一種」二字，其申請專利標的之書寫格式與專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定有違，乃依據同法第 97 條第 1 項第 3 款規定，為「本案應不予專利」之處分。訴願人則訴稱，我國專利法及其實行細則對於申請專利案僅要求其應於申請專利範圍記載「申請標的」及「必要技術特徵」，且說明書用語應一致等，並未有任何需於「申請標的」前加註「一種」或其他類似文字之規定，本案申請專利範圍中已載明「申請標的」為「黃油噴罐結構」，並敘明其實施之必要技術特徵，完全符合專利法及其實行細則之規定。況本案未加註「一種」或其他類似用語，並不影響本案實質之內容，或一般人對本案申請標的之認知，是原處分機關顯有違法失當等語，請求撤銷原處分。原處分機關 94 年 8 月 29 日（94）智專一（四）02061 字第

09420793450 號函附訴願答辯書則謂：「專利法施行細則第 18 條第 2 項規定：『獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。』，而申請專利之標的之書寫格式已見於（本局）『專利審查基準』第 2-1-14 至 2-1-17 頁及『新型專利說明書範例』第 9 頁，且『一種』之用語行之有年，每一申請案均以此為書寫格式。…訴願人於申請專利範圍的申請專利之標的，並未依據專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定撰寫…。惟查，專利法施行細則第 18 條第 2 項僅係規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」，並未進一步限定新型專利申請案之申請標的應如何書寫。然因新型專利權範圍係以專利說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍之記載是否適切，對於專利權範圍之認定、專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義，故探其真意應係指申請專利範圍之文字記載應明白足以確認並特定其申請專利之標的為已足。至於原處分機關專利審查基準所附範例，應係提供申請人寫作參考之用，尚難以該等案例作為劃一之準繩。本案申請專利範圍第 1 項獨立項雖未於其專利名稱「黃油噴罐結構」前加註「一種」二字，惟其後之文字敘述已就該項所請求之標的作一界定，已可得確認並特定其申請專利之標的，另其申請專利範圍第 2 項及第 3 項附屬項亦同。則原處分機關逕以本案申請專利範圍第 1 項獨立項及第 2 項、第 3 項附屬項未於「黃油噴罐結構」前加註「一種」二字，與其所提供範例及行之有年之用語不符，謂本案申請專利標的之書寫格式與專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定有違，而依專利法第 97 條第 1 項第 3 款規定，為應不予專利之處分，顯有商權之餘地，而無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。



## (六) 證據之認定





## 案例十八（證據之採認）

引證二為日本タカラベルモント株式会社發行之「Beauty Salon Products」(LINE UP CATALOG 2002) 型錄正本；原處分機關係依該型錄首頁「LINE UP CATALOG 2002」等文字之記載，推定其公開日期為西元 2002 年 12 月 31 日，晚於系爭案之申請日 91 年 11 月 28 日，不具證據力（按應為證據能力）；惟查，該型錄末頁另載有「表示価格は平成 14 年 6 月『現在』のものです」（意即「所標示之價格為西元 2002 年 6 月『目前』的價格」之意）等文字，依此記載足認該型錄於西元 2002 年 6 月即已公開發行，早於系爭案之申請日，具有證據能力。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 11 月 4 日  
經訴字第 09406138510 號

訴願人：廣大美容美髮儀器有限公司  
參加人：林香莉君

訴願人因第 91219168 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 94 年 4 月 29 日（94）智專三（一）02008 字第 09420386210 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人林香莉君前於 91 年 11 月 28 日以「整髮器之結構改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 91219168 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以該專利案有違核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 94 年 4 月 29 日以（94）智專三（一）02008 字第

09420386210 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人提出參加訴願程序並表示意見之書面資料到部。

### 理 由

按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第 98 條第 2 項所明定。本件系爭第 91219168 號「整髮器之結構改良」新型專利案，其至少包括有支撐架、迴轉盤座及護網罩，其中：支撐架，其頂端內部係設有馬達，該馬達係可帶動有轉座；迴轉盤座，係固接於該轉座外緣上，而形成一偏心型態，該迴轉盤座係呈環狀，而迴轉盤座之內部係設入有電熱管；護網罩，係嵌接於迴轉盤座上，該護網罩外緣上係分別設有數網孔；其特徵係在於：該迴轉盤座之下半部係連設有凸緣，該凸緣內係設入有另一電熱管，又迴轉盤座之下半部係相同設有凸罩，該凸罩上係另設有數網孔。訴願人所舉異議證據二為西元 2002 年 3 月 19 日公開之日本公開特許公報特開 2002-78526 號「理美容器具等における転倒防止構造」專利案（下稱引證一）；證據三為日本タカラベルモント株式会社於西元 2002 年發行之「Beauty Salon Products」（LINE UP CATALOG 2002）型錄正本及其中所示型號為「SD-S22S1NYB/EA-DR4S22」、「SD-S22S1DSB/EA-DR4S22」及「SD-S22S1FWR/EA-DR4SX」等整髮器（下稱引證二）；證據四為西元 2002 年 3 月 26 日公開之日本公開特許公報特開 2002-85137 號「毛髮處理促進装置の頭部位置決め装置」專利案（下稱引證三）。原處分機關略以，引證一具有支撐架、迴轉盤座、轉座、馬達等構件；引證三之結構於燙髮者之頭部後方的箱體中設置可視光發光裝置，利用其所發出之熱能進行整髮燙髮之工作；惟該二引證案均未揭露系爭案該迴轉盤座之下半部係連設有凸緣、該凸緣內係設入有另一電熱管，又迴轉盤座之下半部係相同設有凸罩，該凸罩上係另設有數網孔之構造特徵。又系爭案具有藉由迴轉盤座及護網罩上分別設有凸緣及凸罩，及其內部設有電熱管可產生熱氣，並可透過網孔進行烘燙，當馬達轉動時不會產生任何燙髮上之死角，而可適用於大小不同之頭部烘

燙等功效增進，且其亦非熟習該項技術者依引證一或引證三或引證一、三之集合所容易達成者，難謂不具進步性；至異議理由謂系爭案之凸罩容易使頭髮深入網孔中而造成傷害乙節，查該網孔之大小疏密係可透過設計製造而達其最佳防護狀態，此應屬專利權實施之問題，系爭案並非當然具有該缺失。引證二之刊物載有「2002」字樣，因未載有發行之年月，應推定為西元2002年12月31日出刊，又其末頁雖載有「表示価格は平成14年6月現在のものです」，惟因無其他證據佐證，尚難證明該刊物係早於西元2002年6月即已公開，自不具證據力。另附屬項之解釋應包含獨立項之全部條件及限制，異議證據尚難證明系爭案申請專利範圍第1項之獨立項不具進步性，已詳如前述，自亦難證明其申請專利範圍第2項之附屬項不具進步性等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱引證一已揭露系爭案申請專利範圍第1項所述「其特徵在於」之前之習知技術；引證二之型錄乃引證一之申請人所公開發行者，由其型錄封底所載「表示価格は平成14年6月現在のものです」等文字，即可知悉該型錄所示內容早於平成14年（即民國91年）6月即已公開，早於系爭案之申請日，且由該型錄能見及引證一之整髮器外觀形式。是由引證一、二、系爭案第5圖及第6圖，即已揭露系爭案申請專利範圍第1項內容所載「其特徵在於」之前之習知整髮器結構，及系爭案申請專利範圍第2項所述之支撐架係為可活動調整高度之技術內容。引證三亦具有系爭案申請專利範圍第1項所述「其特徵在於」之前之習知結構，且其箱體中設置之可視光發光裝置，不會造成馬達之額外負擔，而所照射涵蓋之範圍更趨於頭部之中間頂部、後部及兩側而無死角問題；反觀系爭案在迴轉盤下半部所增設之結構，將造成迴轉盤座之重量增加，而不利於馬達帶動迴轉，且其中心部位呈鏤空狀，迴轉盤座又呈偏心旋轉，易造成燙髮者之頭髮中央部位形成死角，而無法完全被熱氣所烘燙。是系爭案僅係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效之增進，不具進步性等語。參加人參見意見則指稱，引證一並未揭露與系爭案主要特徵相同之結構，亦即，引證一並未於迴轉盤座及護網罩上設有凸緣、凸罩及網孔等結構，且其內部亦未設有電熱管，無法針對頭髮上之死角處進行熱烘，而達到系爭案之功效，系爭案具有功效之增進。引證二型錄上並未載有確切之公開日

期，故應推定其公開日期為西元 2002 年年底，晚於系爭案之申請日，不具證據能力；訴願人雖指稱該型錄內容標示有平成 14 年（西元 2002 年）6 月當時價格為主等文字，故應認定其於西元 2002 年 6 月即已公開，惟該等文字僅為說明文字之敘述，並非該刊物之正確公開日期，能否據之認定該刊物於其時即已公開，不無疑問。況引證二之整髮器僅揭示其外觀形狀，而由其外觀僅可看出該等整髮器具有支撐架及迴轉盤座，其護網罩結構則不易辨別，另亦未見有相同於系爭案之凸緣及凸罩等結構，更遑論其內部之電熱管，是引證二亦難證明具有系爭案相同之結構。另引證三並無凸緣及凸罩之設置，且其亦非電熱管之加熱裝置，其結構與系爭案並不相同，而其可視光發光裝置係固定不動並持續對燙髮者之頭髮部位加熱，因頭髮各部位距離該可視光發光裝置有遠有近，將產生加熱不平均及燙傷之狀況，是其功效不如系爭案，自難證明系爭案不具進步性云云。經查，引證二為日本タカラベルモント株式会社發行之「Beauty Salon Products」（LINE UP CATALOG 2002）型錄正本；原處分機關係依該型錄首頁「LINE UP CATALOG 2002」等文字之記載，推定其公開日期為西元 2002 年 12 月 31 日，晚於系爭案之申請日 91 年 11 月 28 日，不具證據力（按應為證據能力）；惟查，該型錄末頁另載有「表示価格は平成 14 年 6 月『現在』のものです」（意即「所標示之價格為西元 2002 年 6 月『目前』的價格」之意）等文字，依此記載足認該型錄於西元 2002 年 6 月即已公開發行，早於系爭案之申請日，具有證據能力。原處分機關未審及此，遽認引證二之公開日期晚於系爭案之申請日，不具證據能力，而未為實體審查，自有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關併就引證二為實體審查，於收受本訴願決定書後 6 個月後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

## 案例十九（證據之採認）

按基層從業人員對其相沿成習之技術或技藝，常不若專業人員般，予以記錄或記載，故涉及類此性質之專利案，有關習知技術之認定，所得提出之相關證據即不得拘泥於單純之書証。查習用綁魚方法係屬基層漁民相沿成習之技術，欲取得其公開之書面、文獻或圖照片等作為引證資料，確有事實之困難。惟由前述訴願人等與漁會相關代表前後所述之習用綁魚方法相同，在業界沿襲使用之時間亦大致相符，及其等示範綁魚方法之熟練程序，依經驗法則判斷，應可堪採為本件引證資料之補強證據。況且，本部於本案進行到會說明前之 93 年 12 月 1 日上午派員赴台北市之第一果菜市場訪查，經現場魚販示範之習用綁魚方法及口頭說明，此有卷附 93 年 12 月 1 日勘驗影片光碟可稽。與前述訴願人等及漁會相關代表三者所述內容並無二致，亦可作為本件舉發證據之佐證。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 2 月 22 日  
經訴字第 09406122460 號

訴願人：鄭登溪君等人

訴願人等因第 90119734 號發明專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 93 年 7 月 2 日（93）智專三（一）05017 字第 09320579220 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人何弘楷君前於 90 年 8 月 9 日以「活魚展示之綁束方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 90119734 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 167820 號專利證書。

嗣訴願人等以其有違核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於 93 年 7 月 2 日以 (93) 智專三 (一) 05017 字第 09320579220 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」為系爭專利核准時 (90 年 10 月 24 日修正公布) 專利法第 19 條所明定。而「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。...」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」同法第 20 條第 1 項第 1 款本文及第 2 項復定有明文。本件系爭第 90119734 號「活魚展示之綁束方法」發明專利案，其綁束方法步驟如下：將一繩體一端綁結形成一束扣部，該束扣部係相對束套於鄰近活魚頭部前端之嘴部預定位置上，之後再將該束扣部束緊，並將繩體另端往活魚尾部方向作動順勢將活魚身部彎折，並將繩體相對綁結於活魚尾端上，使該活魚呈彎弧狀，方便展示。訴願人等所舉舉發證據一為綁束魚體之照片 (下稱引證一)；證據二為台北漁產運銷股份有限公司復中華民國魚類商業同業公會全國聯合會函 (下稱引證二)；證據三為南市區漁會復台南市魚類商業同業公會函 (下稱引證三)；證據四為高雄區漁會復高雄市水產養殖職業工會函 (下稱引證四)；證據五為屏東縣東港區漁會復曾鳳宮君函 (下稱引證五)；證據六為岡山魚市場股份有限公司證明書 (下稱引證六)。原處分機關略以，引證二至六之公函雖可證明活魚綁束方法使魚體形成彎折狀展示、批售，為傳統習用已久之方法，惟系爭專利說明書所提之習知方法 (見說明書第 4 至 5 頁及第 1 圖)，亦係以繩體穿刺綁束使魚體形成彎折狀展示、批售；然引證二至六之公函及舉發理由，均未詳細分析、說明其所稱傳統習用已久之方法究竟為何及與系爭專利有何異同？而由引證一所揭示之活魚綁束照片，其繩體係由嘴部穿出而繞綁於魚體尾部，似系爭專利所載之習用方法，惟就照片外觀尚難明確判斷係束套綁束或穿刺綁束；況且，訴願人等又無其他佐證可證明該引證一照片為引證

二至六之公函所稱為傳統習用已久之方法，而舉發理由亦僅籠統地指稱系爭專利之魚體綁束方法為業界周知之習用方法，自不足以證明系爭專利不符專利要件，乃為「舉發不成立」之處分。訴願人等訴稱，系爭專利乃一抽象之綁魚方法，此方法乃魚撈、養殖及魚獲運銷業界人士所週知並沿用已久，訴願人等已請各地公會之業界專業團體出具證明，如仍不足為證，不知該如何可證明？況關係人已發函至各地魚市場及漁會，稱訴願人等所沿用之綁魚方法即為其專利權之方法，原處分機關未加以查證，即駁回訴願人等請求，原處分自有違誤，應予撤銷云云。本部為期慎重，乃以 93 年 12 月 8 日經訴字第 09306170030、09306170040 號開會通知單，於 93 年 12 月 20 日訴願審議委員會 93 年第 88 次會議分別請台北漁產運銷股份有限公司、南市區漁會、屏東縣東港區漁會派員到會說明，及請訴願人等、關係人及原處分機關代表進行言詞辯論。據台北漁產運銷股份有限公司、南市區漁會、屏東縣東港區漁會之代表到會說明略以，本件所討論的活魚綁束方法實際使用於金目鱸魚，早年為維持金目鱸魚自產地運銷到市場展售時仍可存活的方法，其他魚類並未見過使用此方法，在台灣南部十多年前已見普遍使用，傳統綁魚方法如下：活魚先將魚嘴兩側按下，即有一塊嘴邊骨翹起，再用繩子一端以單活結鉤住嘴邊骨束緊，繩子橫越過魚嘴再綁束於尾部，使頭尾向上彎翹。台南地區係以活結套束鱸魚之嘴邊骨，東港地區有部分漁民係用針穿刺魚嘴頰部（僅用活結套束易於脫落），再用相同方法綁束魚尾。到會說明程序結束後，主席諭知各代表退席，再請訴願人等、關係人及原處分機關代表進行言詞辯論。查本部上開 93 年 12 月 8 日經訴字第 09306170040 號開會通知單業經合法送達關係人，惟關係人未到場，且未聲明理由，亦未為延期辯論之申請，依本部 89 年 7 月 4 日經(89)訴字第 89195688 號公告之經濟部訴願案件言詞辯論作業要點第 6 點，有關參與言詞辯論程序之人員，未依指定時間到場者，主席得逕行開始或終結程序之規定，本部乃進行相關程序。訴願人等主要訴稱系爭專利的方法就是漁民在鱸魚養殖界所相沿成習而來，使魚體離水後尚可存活之方法，長久慣用達十幾年甚至二十幾年，並非關係人所發明，目前舉發證據僅能有人證，在物證的舉證上確有困難，故而訴願人等以發函到各漁業公會、漁產運銷公司或職業團體方式求證，由於訴願人

等及各漁業公會、團體不瞭解專利法規，無法繪製專業圖示以為說明，利用此次言詞辯論之機會正可補充書面資料之不足，原處分機關雖認訴願人等所提證據係使用穿刺魚體之方法，與系爭專利以活結套束之方法不同，但無論如何，二方法均可達到延長鱸魚離水後存活期間的效果，該方法於業界早已慣行多年，並非二、三年前由關係人所發明，並當場由訴願人等及輔佐人示範其所稱業界慣用之綁魚方法（詳見卷附照片共 25 張）。原處分機關則答辯以，本件係專利舉發事件，依專利法之規定，審查實務採當事人進行主義，以舉發人所提證據而為審究。又舉發證據必須是在系爭專利申請前已見公開者，方具備證據能力。訴願人等所提引證二至六的公函僅籠統泛稱系爭專利即為傳統習用的方法，但傳統習用的方法步驟未見其詳述，且言詞辯論時訴願人等及輔佐人示範的方法係使用穿引針穿刺魚體後再綁束，引證一的照片亦可見魚鰓有血跡，與系爭專利說明書內所述的習用方法較為相近，系爭專利係強調不傷害魚體的綁束方法，故舉發證據不足以證明系爭專利違反專利法之規定。經查，訴願人等於 93 年 12 月 20 日言詞辯論時所示範之數種習用綁魚方法，其中包括使用細繩以活結套束活魚之嘴邊骨或以穿引針穿刺後，再將細繩綁束於魚尾，讓魚體頭尾均向上彎折之方法，並稱該方法於業界所習用已達十幾、二十年。同日台北漁產運銷股份有限公司、南市區漁會、屏東縣東港區漁會代表到會說明時所陳述之習用綁魚方法，亦係使用細繩以活結套束活魚之嘴邊骨或以穿引針穿刺後，再將細繩綁束於魚尾，讓魚體頭尾均向上彎折之方法，並稱十多年前在台灣南部已見普遍使用。按基層從業人員對其相沿成習之技術或技藝，常不若專業人員般，予以記錄或記載，故涉及類此性質之專利案，有關習知技術之認定，所得提出之相關證據即不得拘泥於單純之書証。查習用綁魚方法係屬基層漁民相沿成習之技術，欲取得其公開之書面、文獻或圖照片等作為引證資料，確有事實之困難。惟由前述訴願人等與漁會相關代表前後所述之習用綁魚方法相同，在業界沿襲使用之時間亦大致相符，及其等示範綁魚方法之熟練程序，依經驗法則判斷，應可堪採為本件引證資料之補強證據。況且，本部於本案進行到會說明前之 93 年 12 月 1 日上午派員赴台北市之第一果菜市場訪查，經現場魚販示範之習用綁魚方法及口頭說明，此有卷附 93 年 12 月 1 日勘驗影片光碟可稽。與前述



訴願人等及漁會相關代表三者所述內容並無二致，亦可作為本件舉發證據之佐證。次查，依系爭專利申請專利範圍第 1 項所述繩體之束扣部係束套於活魚頭部前端之嘴部預定位置上，第 2 項則將繩體套束之部位限定在活魚嘴部上顎兩側之嘴邊骨，與訴願人等所述之習用的綁魚方法相較，幾近相同，而系爭專利申請專利範圍第 3 項所述繩體束扣於活魚頭部前端嘴部下顎之位置，與習用方法相較雖有些許差異，惟僅屬實際操作時因應活魚嘴部附近可套束部位之別，兩者均可達到固定活魚魚身，延長其離水後存活時間之功效，應屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性；詎原處分機關未審及此，遽為舉發不成立之處分，尚難謂為妥適，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後 6 個月內重為審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例二十（書證）

引證一為一翻譯書籍，由其第 473 頁所載「電子電路設計盲點突破經典／稻葉保，森口章成 原著；陳連春譯，--第 1 版，--（台北縣）永和市；建興，民 84」，及其末頁「2001 年 4 月第 1 版第 3 刷」之記載，可知該書第 1 版第 1 刷之出版日期應為 84 年間，而引證一為「第 1 版第 3 刷」，其出版日期「2001 年 4 月」固晚於系爭案之申請日（90 年 2 月 26 日），惟該書既係 1 版 3 刷，而未改版，其同一版（第 1 版）之內容應可推論係相同者。準此，本件自可據引證一「第 1 版第 1 刷」之出版日期（84 年）認定其所載技術內容之公開日期早於系爭案之申請日，具證據能力。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 7 月 14 日  
經訴字第 09306222540 號

訴願人：林錦波君

訴願人因第 90203065 號新型專利異議事件（P02），不服原處分機關智慧財產局 93 年 2 月 23 日（93）智專三（二）04099 字第 09320165070 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人建準電機工業股份有限公司前於 90 年 2 月 26 日以「低轉速風扇之控制電路」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90203065 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以該專利案有違核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 93 年 2 月 23 日以（93）智專三（二）04099 字第 09320165070 號專利異議

審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭案核准審定專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項規定申請取得新型專利。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至 99 條規定，提起異議者，依法得自公告之日起 3 月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之。本件系爭第 90203065 號「低轉速風扇之控制電路」新型專利案，其接於電源及風扇驅動電路之間，該電源供應一額定電壓，該控制電路包含：一電晶體，其集極連接至電源、射極連接至風扇驅動電路；及一稽納二極體，其陰極連接至電源及該電晶體之基極而陽極接地；當電源提供之額定電壓等於稽納二極體之崩潰電壓時，該稽納二極體未作動，此時電晶體導通，並藉由該電晶體之導通而在電晶體之射極端提供符合低轉速風扇可啟動運轉之工作電壓；當電源提供之額定電壓超過稽納二極體之崩潰電壓時，該稽納二極體作動形成分流〔接地〕，藉由該稽納二極體消耗超過的電壓，此時該電晶體亦呈導通，並藉由電晶體之射極端提供符合風扇可啟動運轉之工作電壓。訴願人所舉異議證據一為系爭案專利公報影本；證據二為西元 2001 年 4 月出版之「電子電路設計盲點突破經典」一書正本（下稱引證一）；證據三為系爭案與引證一第 131 頁圖 2-23 之比較圖示；證據四為 82 年 4 月 21 日審定公告之第 80207013 追加一號「風扇馬達變速控制裝置」新型專利案（下稱引證二）專利公報影本；證據五為系爭案與引證二之比較圖示。原處分機關略以，引證一第 131 頁所示第 2 章「電路技術的基礎」、第 12 篇「最基本的定電流為利用集極的高電阻」及圖 2-23(b)、(c)，揭露利用 NPN 或 PNP 電晶體在其基極連接稽納二極體 ZD 之定電流電路。惟引證一之公開（出版）日期晚於系爭案之申請日期，非屬系爭案申請前已公開之技術，不得據以論究系爭案之新穎性及進步性。引證二之分流單元係由一電晶體型式構成，使其集極、射極分別連接於直流電源之正、負端，基極連接於調壓單元中各稽納二極最末端之串接點，操作選擇開關改變各串接稽納二極體之有效串接崩潰電

壓值，配合分流單元導通電流而增加降壓電容之壓降，藉以改變整流所得之電壓值令風扇馬達獲得不同之變速效果；引證二以選擇稽納二極多寡改變整流所得之電壓值令風扇馬達獲得不同之變速效果，與系爭案接於電源及風扇驅動電路之間之低轉速風扇之控制電路，於電源提供之額定電壓等於稽納二極體之崩潰電壓時，該稽納二極體未作動，此時電晶體導通，並藉由該電晶體之導通而在電晶體之射極端提供符合低轉速風扇可啟動運轉之工作電壓；當電源提供之額定電壓超過稽納二極體之崩潰電壓時，該稽納二極體作動形成分流（接地），藉由該稽納二極體消耗超過的電壓，此時該電晶體亦呈導通，並藉由電晶體之射極端提供符合風扇可啟動運轉之工作電壓等構成及作用不同，故引證二難以證明系爭案為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具新穎性及進步性；亦不足以認定系爭案申請專利範圍第 1 項（獨立項）所述構成再予附加描述之附屬項（第 2、3 項）其整體構成及作用不具新穎性及進步性等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱引證一為一翻譯書籍，而其前言譯文部分明確標示作者落款日期為西元 1991 年 1 月，足見其原文書籍係於西元 1991 年 1 月間發行，故其所揭露技術內容之公開日期早於系爭案之申請日，自具證據能力。引證一第 131 頁第 2-23(C) 電路圖與系爭案第 2 圖相較，雖其稽納二極體二端連接高低電位相反，但對於提供電晶體 VBE 之順向偏壓仍然相同，而此種電源正負電位之接法亦為電路設計者所熟知之基本電學知識，故引證一所示之電路圖與系爭案之控制電路相同。又系爭案之專利說明書中雖強調其藉由稽納二極體與電晶體共同進行降壓，改善因輸入電源降低或不穩定之電源電壓，導致風扇不易或無法啟動之缺點，惟系爭案第 2 圖所揭示之控制電路並無法達到降低電源電壓之功效。系爭案稽納二極體之作用乃在電源異常升高時，提供一穩定 VBE 偏壓予電晶體，避免電晶體損壞，至於電源異常降低，該稽納二極體並無系爭案指稱因消耗電源電壓，以為驅動電路達到降壓之目的，是系爭案之控制電路顯為一具有穩定輸出電源之定電流電路，其與引證一之電路圖（C）之線路設計及電路功能相符，故系爭案之主要技術特徵顯已為引證一所揭露，其申請專利範圍第 1 項當然不具新穎性。另系爭案申請專利範圍第 2 項界定稽納二極體係透過一串電阻連接至電源，該串聯電阻亦

已揭示於引證一，不具進步性。引證二可利用串聯複數稽納二極體，藉由切換開關調整不同串聯稽納二極體之數量，改變降壓電容之儲存電壓大小，以決定輸出至風扇之電壓大小，是引證二確係藉由降壓電容來消耗電源之電壓，令風扇取得較電源電壓為低之工作電壓，而呈低速運轉。又引證二亦可配合單一稽納二極體、電晶體達到控制風扇工作電壓之高低，故可解決系爭案之習知缺點而達到其創作目的，故系爭案不具進步性云云。經查，引證一為一翻譯書籍，由其第 473 頁所載「電子電路設計盲點突破經典／稻葉保，森口章成 原著；陳連春譯，--第 1 版，--(台北縣)永和市；建興，民 84」，及其末頁「2001 年 4 月第 1 版第 3 刷」之記載，可知該書第 1 版第 1 刷之出版日期應為 84 年間，而引證一為「第 1 版第 3 刷」，其出版日期「2001 年 4 月」固晚於系爭案之申請日（90 年 2 月 26 日），惟該書既係 1 版 3 刷，而未改版，其同一版（第 1 版）之內容應可推論係相同者。準此，本件自可據引證一「第 1 版第 1 刷」之出版日期（84 年）認定其所載技術內容之公開日期早於系爭案之申請日，具證據能力。原處分機關未審及此，遽認引證一公開在後，不具證據能力，即為異議不成立之處分，而未自實體審究引證一是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性，嫌有未洽，訴願理由執此指摘尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例二一（網路資料之證據力）

公司電子郵件為私文書，非公信力之機關或政府機構所出具之證明，在無其他證據資料（如統一發票等交易憑證或其他具有公信力之輔助證據）證實其內容之情況下，其本身為屬一待證文件，自難證明證物 2（ONLINE SPORTS 公司網站資料）之可信度。又公司網路資料雖為公開之文件，惟仍屬私文書，公司為業務之需，常有更動之情事，其刊載公開之時間及內容之可信度，既為關係人於舉發答辯書中所質疑，且按證物 2 上所載之「file://F:\LiF93\Ac-onlinesports\2 Thick Add-On Gym Mat - 2'x4'x2.htm」網址查尋，已無該資料可稽，而 ONLINE SPORTS 公司網頁現業已更換，訴願人復未提出具體佐證資料，以確認其文件內容之真實性，即難據為系爭專利申請前已公開之既有技術或知識。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 3 月 2 日  
經訴字第 09506162650 號

訴願人：達鉅企業有限公司

訴願人因第 86212672 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 8 月 9 日(94)智專三(一)02054 字第 09420726350 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人豐 企業股份有限公司前於 86 年 7 月 23 日以「一種可聯結之充氣墊」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第 86212672 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 149964 號專利證書。嗣訴願人以其違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，對之提起舉發。案經原處分

機關智慧財產局審查，於 94 年 8 月 9 日以 (94) 智專三 (一) 02054 字第 09420726350 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項所規定。惟如其新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」，仍不得依法申請取得新型專利，同法第 98 條第 1 項第 1 款復定有明文。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提出舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。本件系爭第 86212672 號「一種可聯結之充氣墊」新型專利案，特徵在於：該充氣墊之一側周緣上端設有一公扣，而另一側周緣的底端設有一母扣，當要將兩個充氣墊連接在一起時，只要將相鄰之兩個充氣墊，以其一充氣墊周緣上端之母扣與另一充氣墊周緣底端公扣相粘扣，則可達成連接之動作者。訴願人提出舉發證據共 12 件：證物 1 為西元 1993 年月旦出版社出版、謝銘洋等人合著之「專利法解讀」第 119 頁；證物 2 係 ONLINE SPORTS 公司網站資料；證物 3 係 ONLINE SPORTS 公司電子郵件影本；證物 4 係 CARTWHEEL 公司網站資料；證物 5 係 TIFFIN 公司網站資料；證物 6 係 Athletic Mats 公司網站資料；證物 7 係 Gym Mat 公司網站資料；證物 8 係 Amazon 公司網站資料；證物 9 係 ebay 公司網站資料；證物 10 係 Ceetex 公司電子郵件影本；證物 11 係 Ucs 公司電子郵件影本；證物 12 係 yahoo 公司網站資料。案經原處分機關審查略以，證物 2、4、5、6、7、8、9、12 等為網路資料，其下載日期為可輕易由電腦上設定更改，且網頁內容亦不斷地更新、張貼及置換，致網路內容之公開日期尚難採認；另證物 3、10 及 11 等係為網頁廠商之回函，屬私文書證且無其他具公信力之證據佐證，其真實性亦難採認，故證物 2、4、5、6、7、8、9、12 等網站內容及證物 3、10、11 等私文書尚不具證據力，乃為舉發不成立之處分。訴願人不服，訴稱原處分機關對於本件私文書之證據力雖得循諸自由心

證，但若訴願人提出之證據等有重大關係，或有爭議者，原處分機關未予調查，即認其無證據力而不予採信，似有率斷云云，請求撤銷原處分。經查，訴願書所提訴證 1 至 11，即舉發階段證物 2 至 12，本件訴願仍以原處分證物項次論述，合先敘明。次查，證物 2 係 ONLINE SPORTS 公司網站資料，列印時間為西元 2004 年 5 月 17 日，晚於系爭專利申請日 86 年 7 月 23 日，其上雖有「VELCRO® brand hook and loop fastener lip on sides and ends」、「since 1995 The World,s Largest Catalog …」等記載，並有證物 3 ONLINE SPORTS 公司電子郵件說明「We hereby declare our company,since 1995,have started to sell the air mattress with Velcro hook and loop fasteners all around for joining side to side or end to end.」等語，惟證物 3 係為私文書，非公信力之機關或政府機構所出具之證明，在無其他證據資料（如統一發票等交易憑證或其他具有公信力之輔助證據）證實其內容之情況下，其本身為屬一待證文件，自難證明證物 2 之可信度。又公司網路資料雖為公開之文件，惟仍屬私文書，公司為業務之需，常有更動之情事，其刊載公開之時間及內容之可信度，既為關係人於舉發答辯書中所質疑，且按證物 2 上所載之「file://F:\LiF93\Ac-onlinesports\2 Thick Add-On Gym Mat - 2'x4'x2.htm」網址查尋，已無該資料可稽，而 ONLINE SPORTS 公司網頁現業已更換，訴願人復未提出具體佐證資料，以確認其文件內容之真實性，即難據為系爭專利申請前已公開之既有技術或知識。再者，證物 4、5、6、7、8、9、12 等亦同為公司網路資料，證物 10、11 等書信係為私文書，渠等性質已如前述，均屬私法人之文件資料，非公信力之機關或政府機構所出具之證明或網站，在無其他證據資料（如統一發票等交易憑證或其他具有公信力之輔助證據）證實其內容，自難據以論斷系爭專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定。又有關訴願人認原處分機關對其提出之證據應進行調查乙節。惟按原處分機關對當事人所提之證據是否應進行調查，係繫於該當事人是否已盡舉證之能事，本件訴願人檢送之證物 2 至 12 均不具證據力，已如前述，原處分機關在此情況下，依職權認定渠等證據於形式上既無證據力，當無為實體調查之必要，於法尚無不合。從而，原處分機關認舉發證據尚難證明系爭專利違反專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，所為舉發不成立之處分，洵無違誤，應予維持。



據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例二二（證據之採認）

惟該現場勘驗之機器亦未標示前揭證據五、六、七所載之型號，無法勾稽證明其為證據五、六或七所示之機器。又該證據五之照片 1、4 為機器之外觀，有「Hydromat23」字樣，照片 2 為機器銘牌，照片 3 為一種磨刀座，各該照片並無佐證資料，顯示其等之公開日期，以及照片 3 與照片 1、2 及 4 之關連性，且其等均未揭露磨刀座定位之內部結構。證據六為一機器之使用手冊，惟其內圖式與證據五照片外觀不同；異議證據七僅為一「精密自動多軸かな盤ハイドロマツト 23」型號機器之買賣契約影本，亦無法確認即與證據五為同一機器。況且，證據五至七均未揭示有如系爭案主氣缸來推動磨石，往復氣缸結合於連動軸端部，使連動軸得以連續軸向往復移動，而推頂棘輪使主動輪帶動相嚙合之齒輪轉動，導致螺設於齒輪內之定位桿逐漸微量內縮，使與切削刀刀相同外形之磨石極微量研磨切削刀刀者。而系爭案可極微量研磨切削刀刀，具有功效增進，是異議證據五、六及七亦不足以證明系爭案不具進步性。另證據四與證據二為不同之型錄，其並未標示公開日期，無法證明其為系爭案申請前公開之既有技術或知識，自不具證據力。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 25 日  
經訴字第 09506168680 號

訴願人：賴大森君

訴願人因第 89210697 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 94 年 9 月 14 日（94）智專三（三）05025 字第 09420847640 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

## 事 實

緣關係人張聰敏君前於 89 年 6 月 19 日以「磨刀座結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 89210697 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時專利法第 97 條及第 98 條第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 94 年 9 月 14 日以 (94) 智專三 (三) 05025 字第 09420847640 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

## 理 由

按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第 97 條及第 98 條第 2 項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定提起異議者，依同法第 102 條規定，得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。本件第 89210697 號「磨刀座結構」新型異議專利案，訴願人所提之異議證據二係德國「Michael Weinig AG」公司於西元 1995 年發行「Unimat23E」、「Unimat23」、「Hydromat23」型號之型錄；異議證據三係證據二與系爭案之比較圖；異議證據四係德國「Michael Weinig AG」公司有關「Hydromat 30 N」、「Hydromat 30 B」、「Hydromat 30 N beam planer」型號之型錄；異議證據五係證據二相關型號的機器照片；異議證據六係包含「ハイドロマツト 23」型號之日文操作說明書影本；異議證據七係「ハイドロマツト 23」型號機器之買賣契約影本。查原處分機關依訴願人申請，於 91 年 4 月 26 日會同兩造當事人，赴台中縣豐原市朴子街 355 巷 33 號「高境機械工業有限公司」辦理勘驗後，認為現場勘驗之機器並未標示如異議證據二型錄上所示之「Unimat23E」、「Unimat23」及「Hydromat23」型號等相關資料，亦未標示公開日期，無法勾稽證明該供勘驗之機器與異議證據二為相同之機器，應不具證據力，有勘察紀錄存卷可稽。

另以證據二、三，雖有揭露如系爭案之基板（70）、夾制板（83）、固定板（80）來達成前後、左右調整，惟其並未揭示有系爭案以主氣缸來推動磨石，往復氣缸結合於連動軸端部，使連動軸得以連續軸向往復移動，而推頂棘輪使主動輪帶動相嚙合之齒輪轉動，導致螺設於齒輪內之定位桿逐漸微量內縮，使與切削刀刃相同外形之磨石極微量研磨切削刀刃者，系爭案可極微量研磨切削刀刃，具有功效增進，證據二、三尚難證明系爭案不具進步性。證據四並未標示公開日期，不具證據力。證據五係證據二機器照片四張，照片 1、4 為機器之外觀，外觀上印有「Hydromat23」等字樣，照片 2 為一機器銘牌，照片 3 為一種磨刀座，但僅顯示外觀型態而並未揭露該磨刀座定位之內部結構；且照片 3 並未顯示公開日期及與照片 1、2 及 4 之關連性，因此無法勾稽證明照片 3 與照片 1、2、4 為同一。再者，照片 1、2、4 僅揭示「Hydromat23」之外觀及規格；證據六僅為一機器之使用手冊；證據七僅為一交易記錄，均未揭示有如系爭案主氣缸來推動磨石，往復氣缸結合於連動軸端部，使連動軸得以連續軸向往復移動，而推頂棘輪使主動輪帶動相嚙合之齒輪轉動，導致螺設於齒輪內之定位桿逐漸微量內縮，使與切削刀刃相同外形之磨石極微量研磨切削刀刃者。系爭案可極微量研磨切削刀刃，具有功效增進，證據五、六及七不足以證明系爭案不具進步性。復以系爭案係對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，並未違反核准審定時專利法第 97 條新型專利定義性之規定。乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱其於 91 年 5 月 27 日異議補充理由書已說明證據二、現場勘驗機器與證據五、六、七之關連性，以及結合該等證據充分揭露系爭案構造特徵之事實。又證據二已揭露德商 Michael Weinig AG 公司的「Hydromat23」機器於西元 1995 年以前即已公開銷售，且其第 3-8 頁及第 3-9 頁揭露具有自動調整及微調功能的磨刀座構造；證據三顯示證據二所揭露的磨刀座構造與系爭案於圖式顯示的磨刀座構造雷同；證據四透過同為德商 Michael Weinig AG 公司製造之「Hydromat30」機器，具體顯示證據二所揭露磨刀座構造的外觀型態；證據五顯示安裝有現場勘驗之「Hydromat23」機器及磨刀座的構造組成；證據六德商 Michael Weinig AG 公司的「Hydromat23」機器的日文操作手冊具體揭露其具有自動調整及微調功能的磨刀座構造；證據七進一步證明證據二、五

及現場勘驗之機器在系爭案申請前即已公開銷售等，由此已清楚顯示證據二至七及現場勘驗機器具有合理且明確的關連性。另從證據二、五、六所揭露的磨刀座構造，以及現場勘驗之機器（即磨刀座），可以清楚地顯示出系爭案於申請專利範圍所界定的磨刀座構造特徵，相較於 Michael Weinig AG 公司所製售 Hydromat 23 機器所裝設的磨刀座構造，兩者的差異僅在於：系爭案係使用往復氣缸 61 來進行微調，而 Hydromat 23 機器的磨刀座是讓連動軸具可彈性回復能力，並且搭配以手動調整桿來帶動連動軸位移，該等細部構造差異，顯然是熟習該項技術者所能輕易完成，且不足以產生實質上、預期的創新功效或有增進功效，系爭案不具備進步性要件云云。按訴願人對首揭專利法第 97 條規定已不再爭執，該部分不再論究。查訴願人於 90 年 10 月 25 日提出異議申請書（檢附異議證據二至四）並申請現場勘驗，原處分機關遂於 91 年 4 月 26 日會同兩造當事人，赴台中縣豐原市朴子街 355 巷 33 號「高境機械工業有限公司」辦理勘驗，有勘驗紀錄及照片附卷可稽。訴願人復於 91 年 5 月 27 日提出異議補充理由書及異議證據五、六、七。原處分機關為釐清案情，並通知兩造當事人於 93 年 12 月 13 日至該局辦理面詢，兩造均於當日出席，且有面詢紀錄附卷為憑。經查，原處分機關會同兩造當事人於 91 年 4 月 26 日赴現場勘驗機器，依原處分卷附之照片觀之，其上並未標示有型號，亦即並無證據二型錄上所示之「Unimat23E」、「Unimat23」、「Hydromat23」型號等相關資料，亦未標示公開日期，無法勾稽證明該機器與證據二為相同之機器，自無法採證，應不具證據力。證據二第 3-8 頁及第 3-9 頁（即證據三圖式）雖揭露有如系爭案之基板、夾制板、固定板藉以達成前後、左右調整，惟其並未揭示有系爭案以主氣缸來推動磨石，往復氣缸結合於連動軸端部，使連動軸得以連續軸向往復移動，而推頂棘輪使主動輪帶動相啮合之齒輪轉動，導致螺設於齒輪內之定位桿逐漸微量內縮，使與切削刀刀相同外形之磨石極微量研磨切削刀刀者。系爭案可極微量研磨切削刀刀，具有功效增進，故證據二、三尚難證明系爭案不具進步性。又訴願人於 91 年 4 月 26 日進行現場勘驗後，雖復於同年 5 月 27 日再以異議補充理由書提出證據五、六、七分別為照片 4 張及相關之日文操作說明書、買賣契約影本等以為佐證。惟查，該現場勘驗之機器亦未標示前揭證據五、六、

七所載之型號，無法勾稽證明其為證據五、六或七所示之機器。又該證據五之照片 1、4 為機器之外觀，有「Hydromat23」字樣，照片 2 為機器銘牌，照片 3 為一種磨刀座，各該照片並無佐證資料，顯示其等之公開日期，以及照片 3 與照片 1、2 及 4 之關連性，且其等均未揭露磨刀座定位之內部結構。證據六為一機器之使用手冊，惟其內圖式與證據五照片外觀不同；異議證據七僅為一「精密自動多軸かな盤ハイドロマツト 23」型號機器之買賣契約影本，亦無法確認即與證據五為同一機器。況且，證據五至七均未揭示有如系爭案主氣缸來推動磨石，往復氣缸結合於連動軸端部，使連動軸得以連續軸向往復移動，而推頂棘輪使主動輪帶動相嚙合之齒輪轉動，導致螺設於齒輪內之定位桿逐漸微量內縮，使與切削刀刃相同外形之磨石極微量研磨切削刀刃者。而系爭案可極微量研磨切削刀刃，具有功效增進，是異議證據五、六及七亦不足以證明系爭案不具進步性。另證據四與證據二為不同之型錄，其並未標示公開日期，無法證明其為系爭案申請前公開之既有技術或知識，自不具證據力。綜上所述，本件原處分機關進行現場勘驗之機器及諸異議證據均未能證明系爭案不具進步性，違反首揭專利法 98 條第 2 項規定；且經原處分機關論明系爭案無違反同法第 97 條規定，從而，原處分機關所為本件異議不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## (七) 一事不再理原則





### 案例二三（專利法第 67 條第 4 項不得再為舉發原則之適用）

所謂「一事不再理」原則為訴訟法上之規定，專指「同一事件」不得再為訴訟標的之情形。而專利法「一事不再理」原則在修正前專利法規定於第 72 條第 2 項「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」現行專利法已刪除異議制度，因此於第 67 條第 4 項，將文字修正為「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」該項規定目的既在避免他人反復利用舉發制度，妨害專利權之行使，並據以依同法第 90 條規定停止審判程序，拖延訴訟之進行。因此，現行專利法固不再有異議之用語，惟凡經異議審查不成立者，任何人自不得以同一事實及同一證據再為舉發應具有相同之法理，即解釋上「一事不再理」原則之適用，自仍應包括異議案在內，始符合現行專利法第 67 條第 4 項有關「一事不再理」規定之立法意旨及精神。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 3 月 23 日  
經訴字第 09506164150 號

訴願人：洪建明君

訴願人因第 84200888 號新型專利舉發事件(N03)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 8 月 8 日(94)智專三(三)05018 字第 09420719460 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人劉耀庭君前於 84 年 1 月 20 日以「適合汽車內裝使用之連峰體(第一案)」向前中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請新型專利，經該局編為第 84200888 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 126062 號專利證書。嗣訴願人以其違反核

准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1、2 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關智慧財產局審查，於 94 年 8 月 8 日以(94)智專三(三)05018 字第 09420719460 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

- 一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。．．．二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭專利核准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1、2 款及第 2 項所明定。而獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第 97 條至第 99 條規定，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件第 84200888 號「適合汽車內裝使用之連峰體(第一案)」新型專利舉發案，訴願人所提之舉發證據二係 79 年 5 月 1 日公告之第 78206170 號「透氣式鞋墊之改良構造」新型專利案（下稱引證一）；證據三係 80 年 1 月 1 日公告之第 78205476A01 號「單向止滑透氣中墊(追加一)」新型專利案（下稱引證二）；證據四係 82 年 7 月 11 日公告之第 81110428 號「一種彈性透氣材料及其製法」發明專利案（下稱引證三）；證據五係 83 年 7 月 25 日申請、84 年 4 月 21 日公告之第 83210691 號「汽車腳踏墊之改良結構」新型專利案（下稱引證四）；證據六係西元 1971 年 9 月 20 日公告之美國第 3605166 號專利案（下稱引證五）。
- 三、原處分機關智慧財產局以系爭專利申請專利範圍之敘述，以及其構造，均為有關物品之形狀、構造，故無違首揭專利法第 97 條之規定。又引證一與引證四分別於系爭專利之專利舉發(一)事件

(N01) 及異議(一)事件 (P01)，單獨據為主張系爭專利不具新穎性，經該局審查後，認為引證一與引證四尚無法證明系爭專利不具新穎性，而分別為舉發不成立、異議不成立之審定，並已確定在案。依現行專利法第 108 條準用第 67 條第 4 項規定，任何人不得以同一事實及同一證據再為舉發。再者，因引證二及三未能揭露系爭專利「縱向以下銳角內契面槽與上銳角內契面槽偏軸交錯排列者，使介於其中之峰立連峰體呈現連續峰立連峰體規則紋路者」等之構造特徵，故引證一至四各別不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。又引證四係「申請在先，公告在後」之專利案，故非系爭專利申請前已公開之既有技術，不得為論究系爭專利不具進步性之證據。再就組合引證一至三而言，因引證一至三概屬鞋墊之構造或材料，而系爭專利則為汽車內裝使用之連峰體，其與系爭專利所屬之技術領域並不相同，且系爭專利與引證一至三之技術手段、功能上均具有顯著之差異，乃屬不同之技術思想，顯無法輕易組合引證一至三達成系爭專利之特徵。再者，引證五為一種地板墊構造，由一底匣與一格柵單元組合而成，所形成整體之網格，與系爭專利之連峰體構造不同。另系爭專利可利用峰立連峰體形成網格面施以踩踏或物品放置之力，又可就各下銳角內契面槽與上銳角內契面槽收容殘漬等；且可保持峰立連峰體峰面所形成之規則網格面潔淨，又具隔離髒污功效，故組合引證一至四或單就引證五而言，均不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。綜上所述，引證一至四各別不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，組合引證一至四及引證五均不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第 2 至第 4 項均為第 1 項之附屬項，包含所依附請求項之全部技術特徵，其所依附之第 1 項具有新穎性及進步性已如前所述，第 2 至第 4 項附屬項亦具新穎性及進步性。乃為舉發不成立之處分。

- 四、訴願人並未再爭執首揭專利法第 97 條規定，僅就新穎性、進步性部分訴稱，原處分引述引證四前經審查不成立者為異議案 (P01)，依專利法第 108 條準用第 67 條第 4 項規定，應僅在「曾經舉發案審查不成立者」，且需事實及理由均為同一，始有其適

用。本件舉發案（N03）之事實及理由與前述異議案（P01）並不相同。又引證四之穿孔相當於系爭專利的槽體，引證四之基部相當於系爭專利的防水墊，且兩者達成之效果完全相同；而系爭專利之結構特徵係被揭露於引證四專利說明書之創作說明（1）所載「習知技藝說明」中，亦可證明系爭專利不具新穎性；且以「習知技藝」為所屬技術領域具有通常知識者已知悉、使用之先前技術，認為客觀上非不能據以論究系爭專利不具進步性。另訴稱所謂「鞋墊」或「汽車內裝墊體」、「腳踏墊」之物品，實際上應為相同之技術領域。引證一至三均已揭露在彈性底材上佈列貫穿的錐形凹孔，在該彈性底材之底面上貼合一表層…等構造，與系爭專利結構特徵之「於墊體上佈凹入的錐狀槽坑並以防水墊貼在墊體表面而使該槽坑一端槽口封閉」之構造特徵相較，彼此結構特徵幾乎完全相同，熟習該項技術者參酌引證四、五，即能輕易組合完成系爭專利技術內容，且系爭專利亦無增進任何功效，應不具進步性云云。

五、按所謂「一事不再理」原則為訴訟法上之規定，專指「同一事件」不得再為訴訟標的之情形。而專利法「一事不再理」原則在修正前專利法規定於第 72 條第 2 項「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」現行專利法已刪除異議制度，因此於第 67 條第 4 項，將文字修正為「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」該項規定目的既在避免他人反復利用舉發制度，妨害專利權之行使，並據以依同法第 90 條規定停止審判程序，拖延訴訟之進行。因此，現行專利法固不再有異議之用語，惟凡經異議審查不成立者，任何人自不得以同一事實及同一證據再為舉發應具有相同之法理，即解釋上「一事不再理」原則之適用，自仍應包括異議案在內，始符合現行專利法第 67 條第 4 項有關「一事不再理」規定之立法意旨及精神。經查，本件引證一與引證四既然分別於系爭專利之專利舉發（一）事件（N01）及異議（一）事件（P01），經案外人楊辰縈君及蔡福安君，據為主張系爭專利不具新穎性，經原處分機關審查後，認為引證一與引證四各別無法證明系爭專利不具新穎性，而分別為舉發不成立、異議不成立

之審定，並已確定在案。依現行專利法第 108 條準用第 67 條第 4 項規定意旨，訴願人自無從於本件舉發案（N03）再據引證一及引證四（相同證據），就相同事實（新穎性）論究系爭專利不符新型專利要件。訴願人訴稱其以引證四主張系爭專利不具新穎性，並無現行專利法第 67 條第 4 項有關「一事不再理」規定之適用，尚非可採。

- 六、次查，訴願人僅針對引證四部分，訴稱系爭專利之結構特徵係被揭露於引證四專利說明書之創作說明（1）所載「習知技藝說明」中，可證明系爭專利不具新穎性。惟查，本件舉發理由書僅主張引證四之技術特徵如穿孔、基部相當於系爭專利的槽體與防水墊，兩者達成之效果完全相同等語，並未引用引證四專利說明書所載習知技藝部分，主張系爭專利不具新穎性，是訴願理由另行引據引證四專利說明書所載習知技藝之主張係屬新理由，既未經原處分機關審查，並作成處分，自非訴願所得審究。至引證二及三並未揭露系爭專利之構造特徵，不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，業經原處分書論明，核無不合。
- 七、又查，訴願人仍針對引證四部分，訴稱引證四專利說明書「習知技藝」為所屬技術領域具有通常知識者已知悉、使用之先前技術，客觀上可據以論究系爭專利不具進步性。另以引證一至三揭露之構造特徵與系爭專利構造特徵相同，在該先前技術基礎下，再參酌引證四、五即能輕易組合完成系爭專利技術內容，且系爭專利並無任何增進功效云云。惟查，訴願人於舉發理由亦未引用引證四專利說明書所載習知技藝部分，主張系爭專利不具進步性，是訴願理由所為主張係屬新理由，自非訴願所得審究。另查，引證四並非系爭專利申請前已公開之技術，不得論究系爭專利不具進步性。又引證一至引證三為「鞋墊」物品，系爭專利為「汽車腳踏墊」物品，引證五為一種「地板墊」，而「鞋墊」欲解決之課題為彈性、透氣，與「地板墊」、「汽車腳踏墊」為便於收集塵土、方便清理與隔離髒污，各有其不同之功能需求，已難謂為相同技術領域。況查，引證一為一種鞋墊之改良構造，其特徵在於該彈性底層設有多數密佈呈預定形狀之透氣孔，俾獲致全面透氣；引證二為一種單向止滑透氣中墊，其主要特徵在於刻紋自周

圍成斜面向頂孔傾斜，使得蓄氣室中之空氣在受運動擠壓時得以沿斜面向頂孔方向集中流動者；引證三為一種彈性透氣材料及其製法，主要在使透氣材自貫穿孔隆起凸出形成凸部，以增進透氣效果；引證五為一種地板墊構造。各該引證案與系爭專利構造特徵及技術手段已有不同，且系爭專利可利用峰立連峰體形成網格面施以踩踏或物品放置之力，又可就各下銳角內契面槽與上銳角內契面槽收容殘漬等；既可保持峰立連峰體峰面所形成之規則網格面潔淨，又具隔離髒污功效，自難謂系爭專利申請專利範圍第 1 項技術內容為熟習該項技術者，運用組合引證一至引證三及引證五，所能輕易完成且未能增進功效，故訴願理由亦不足採。至單獨以引證五不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，以及系爭專利申請專利範圍第 2 至第 4 項附屬項均具新穎性及進步性，業經原處分書論明，且為訴願人所不爭執。

八、綜上所述，引證一及引證四不得再據為主張系爭專利不具新穎性；引證二、三不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性；又引證四非系爭專利申請前已公開之既有技術，不得論究系爭專利不具進步性；另組合引證一至三及五或單獨就引證五均不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。至於系爭專利申請專利範圍第 2 至 4 項（附屬項），係依附於第 1 項（獨立項）所為之限制，包含獨立項所有技術內容；該第 1 項獨立項既具新穎性、進步性，各附屬項自亦具有新穎性及進步性。從而，原處分機關認為系爭專利未違反首揭專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1、2 款及第 2 項規定，所為舉發不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例二四（專利法第 67 條第 4 項--同一事件之認定）

本件引證一與系爭專利舉發（N03）案之舉發證據 2 相同，固為同一證據；系爭專利舉發（N03）案原處分機關係於 93 年 3 月 26 日作成審定，而本件舉發（N05）案關係人係於 93 年 5 月 24 日提出舉發，原處分機關就系爭專利舉發（N03）案作成舉發不成立之處分在先，本件舉發（N05）案提出申請在後，故符合「再為舉發」之要件；惟原處分機關於系爭專利舉發（N03）案係認舉發證據 1 至 5 之構造與系爭專利不同，不足以證明系爭專利不具新穎性，系爭專利之結構特徵及其可形成單色或彩色與圖案組合之顯示功效，亦非熟習該項技術者就該系爭專利舉發（N03）案之舉發證據 1 至 5 之組合可輕易完成者，故亦不能證明系爭專利不具進步性。而本件原處分機關仍肯認系爭專利具新穎性，惟認本件引證一專利說明書第 16 例已揭示系爭專利所運用之技術與知識，系爭專利不具功效之增進而而不具進步性。按原處分機關於系爭專利舉發（N03）案及本件舉發（N05）案均認系爭專利具新穎性。惟就系爭專利是否具進步性之部分，系爭專利舉發（N03）案舉發理由有關本件引證一之技術內容略以：「…揭示一接受直流電源之發光組套件，該組套件主要包含一可發出波長範圍 460~520nm 光線的電場發光螢光體層及一可發出波長範圍 590~610nm 光線的波長變換螢光體層。該電場發光螢光體層係一無機電場發光材料，例如：ZnS：CuCl 之混合物；該波長變換螢光體層特別可選用一若丹明基組成之化合物。本案並進一步揭示三種型式之電場冷光，第一種是單一發光層，係由前述兩種發光材料混合而成；第二種是由前述兩種材料堆疊而成之積層，該積層被置於陰極及陽極之間；第三種是將波長變換螢光體層完全設在該電場冷光單元之結構體外。本案所使用之電場冷光元件係一無機之直流型式之電場冷光材，其所發出光線之範圍會受到限制，而被轉換之光線之波長則無法呈現多種顏色。」；而本件舉發（N05）案之舉發理由有關引證一之技術內容略以：「…引證一更揭露有電場冷光、螢光物質及濾光色膜，其中該濾光色膜係相當於系爭專利之透光色膜，且亦為一紅色色膜，並由引證一『…by combining a Phenoxazone fluorescent material and a

color filter,a greenish blue light in chromaticity could be changed easily to a red light which is difficult to obtain from EL.』中即清楚描述透過螢光物質及濾光色膜可輕易改變由電場冷光獲得紅色光。至於系爭專利之申請專利範圍第 2 項所強調之被照射層之分子吸收原始光源的程度與否，決定產生光的顏色是否與原始光混合的關係，其係僅為習用光學理論技術之直接轉用，而為熟習該項技術者所易於衍生運用，況其主要之組成結構已全然為引證一所揭露，誠然不具實質進步性。」而係引用引證一之專利說明書第 16 例所述之技術內容，其與另案系爭專利舉發（N03）案所引用本件舉發案引證一之技術內容相較，二案舉發理由引用之相同證據之技術內容既不同，則本件舉發案自無現行專利法第 108 條準用第 67 條第 4 項一事不再理規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 19 日  
經訴字第 09506170340 號

訴願人：黃福國君

訴願人因第 87204948 號新型專利舉發事件(N05)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 5 月 24 日(94)智專三(二)04024 字第 09420474630 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 87 年 4 月 2 日以「新型彩色電場冷光」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，其後經多次修正新型名稱，於 90 年 2 月 19 日修正為「彩色電場冷光」，經該局編為第 87204948 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 180838 號專利證書。嗣關係人盧孟聰君以其有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，於 94 年 5 月 24 日以(94)智專三(二)04024 字第 09420474630 號專利舉發審定書為「舉



發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 2 項所明定。本件系爭第 87204948 號「彩色電場冷光」新型專利案，係一種電場冷光組合裝置，使用激發電子能階躍遷產生顏色光，包含一電場冷光（激發源），其中電場冷光是一原始發光源，並且做為電場冷光組合裝置的基材；一被照射層（被激發層），其中被照射層是能階易被激發的分子化合物，此化合物可以是過渡性金屬化合物、過渡性錯金屬化合物、偶氮化合物或各種螢光質和磷光質，此層緊貼於電場冷光之上；一透光色膜，其中的透光色膜可以是各種單一顏色的透光色膜，也可以是各種色彩與圖案組合的透光色膜，此層緊貼於被照射層之上。而關係人所舉舉發證據 1 為西元 1992 年 6 月 30 日公告之美國第 5,126,214 號專利案（下稱引證一）；證據 2 為西元 1985 年 11 月 5 日日本公開特許公報昭 60-220597 號專利案（下稱引證二）；證據 3 為 86 年 3 月 11 日申請，86 年 9 月 11 日審定公告之第 86203833 號「冷光片之構造改良」新型專利案（下稱引證三）。本件經原處分機關審查略以，引證二經原處分機關於系爭專利另案舉發（N03）案中審查，認不具證據力，以 93 年 3 月 26 日（93）智專三（二）04024 字第 09320290270 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，並已審查確定，依現行專利法第 108 條準用第 67 條第 4 項規定，任何人不得再以之作為相同證據對系爭專利提出舉發。引證三未揭示系爭專利之專利特徵，無法證明系爭專利不具新穎性及進步性。而引證一雖亦於上開另案系爭專利舉發（N03）案中審查，認不具證據力，而為「舉發不成立」之處分，惟上開系爭專利舉發（N03）案之舉發理由所指之技術內容與本件舉發理由書之技術內容並不相同，故與系爭專利舉發（N03）案並非同一事實、同一證據，應無一事不再理之適用；引證一之專利說明書第 16 例所述之技術內容已揭示系爭專利所運用之

技術與知識，即結合 EL 元件、螢光膜及彩色濾光片，故系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之技術內容已為引證一所揭露，雖二案空間型態上稍有差異，使系爭專利具新穎性，但系爭專利並無功效之增進，不具進步性。系爭專利申請專利範圍第 2 項所界定者僅是一般之 EL 元件與螢光材料在光之吸收、發射及合成之運作原理，在引證一亦已述及其利用 EL 元件發出波長範圍寬廣之光，藉由與適當螢光材料之配合可以表達出藍、綠、紅之三原色，而提供全彩色之顯示，故系爭專利申請專利範圍第 2 項亦不具進步性。乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，訴稱引證一之彩色濾光片功用在於提供色彩之轉換功能，系爭專利之透光色膜之功用在於強化所新生成暖色光的色飽和度，二者實為不相同之技術特徵；引證一為系爭專利舉發（N03）案之另一舉發證據，原處分機關於該案已說明系爭專利與引證一之結構不同且具有進步性，然本件原處分機關卻推翻其先前審查程序上已確認之事實，其審查前後矛盾、理由不備云云，請求撤銷原處分。經查，本件引證一與系爭專利舉發（N03）案之舉發證據 2 相同，固為同一證據；系爭專利舉發（N03）案原處分機關係於 93 年 3 月 26 日作成審定，而本件舉發（N05）案關係人係於 93 年 5 月 24 日提出舉發，原處分機關就系爭專利舉發（N03）案作成舉發不成立之處分在先，本件舉發（N05）案提出申請在後，故符合「再為舉發」之要件；惟原處分機關於系爭專利舉發（N03）案係認舉發證據 1 至 5 之構造與系爭專利不同，不足以證明系爭專利不具新穎性，系爭專利之結構特徵及其可形成單色或彩色與圖案組合之顯示功效，亦非熟習該項技術者就該系爭專利舉發（N03）案之舉發證據 1 至 5 之組合可輕易完成者，故亦不能證明系爭專利不具進步性。而本件原處分機關仍肯認系爭專利具新穎性，惟認本件引證一專利說明書第 16 例已揭示系爭專利所運用之技術與知識，系爭專利不具功效之增進而具進步性。按原處分機關於系爭專利舉發（N03）案及本件舉發（N05）案均認系爭專利具新穎性。惟就系爭專利是否具進步性之部分，系爭專利舉發（N03）案舉發理由有關本件引證一之技術內容略以：「…揭示一接受直流電源之發光組套件，該組套件主要包含一可發出波長範圍 460~520nm 光線的電場發光螢光體層及一可發出波長範圍 590~610nm 光線的波長變換螢光體層。該電場發光螢光體層係一無機

電場發光材料，例如：ZnS：CuCl 之混合物；該波長變換螢光體層特別可選用一若丹明基組成之化合物。本案並進一步揭示三種型式之電場冷光，第一種是單一發光層，係由前述兩種發光材料混合而成；第二種是由前述兩種材料堆疊而成之積層，該積層被置於陰極及陽極之間；第三種是將波長變換螢光體層完全設在該電場冷光單元之結構體外。本案所使用之電場冷光元件係一無機之直流型式之電場冷光材，其所發出光線之範圍會受到限制，而被轉換之光線之波長則無法呈現多種顏色。」；而本件舉發（N05）案之舉發理由有關引證一之技術內容略以：「…引證一更揭露有電場冷光、螢光物質及濾光色膜，其中該濾光色膜係相當於系爭專利之透光色膜，且亦為一紅色色膜，並由引證一『…by combining a Phenoxazone fluorescent material and a color filter, a greenish blue light in chromaticity could be changed easily to a red light which is difficult to obtain from EL.』中即清楚描述透過螢光物質及濾光色膜可輕易改變由電場冷光獲得紅色光。至於系爭專利之申請專利範圍第 2 項所強調之被照射層的分子吸收原始光源的程度與否，決定產生光的顏色是否與原始光混合的關係，其係僅為習用光學理論技術之直接轉用，而為熟習該項技術者所易於衍生運用，況其主要之組成結構已全然為引證一所揭露，誠然不具實質進步性。」而係引用引證一之專利說明書第 16 例所述之技術內容，其與另案系爭專利舉發（N03）案所引用本件舉發案引證一之技術內容相較，二案舉發理由引用之相同證據之技術內容既不同，則本件舉發案自無現行專利法第 108 條準用第 67 條第 4 項一事不再理規定之適用。次查，系爭專利申請專利範圍第 1 項係結合電場冷光、被照射層及透光色膜，而得到暖色系之紅光，而引證一說明書第 16 例係結合 EL 元件、螢光膜及彩色濾光片，故引證一可將 EL 發出之偏綠藍光加以改變，亦可得到暖色系之紅光，該紅光不易由 EL 得到，故系爭專利和引證一均可以得到暖色系之紅光，其差異僅在於前者係使用透光色膜，而後者係使用彩色濾光片，引證一技術內容已揭示系爭專利所運用之技術與知識，二者實質技術內容及達成功效係屬相同，系爭專利申請專利範圍第 1 項應無功效之增進，不具進步性。系爭專利申請專利範圍第 2 項係界定一般 EL 元件與螢光材料在光之吸收、發射及合成等運作原理，引證一則提及利用 EL 元件發光，再與適當螢光材料配合而

得到藍、綠、紅三色，進而藉由顏色之組合而得到全彩色之顯示，故系爭專利申請專利範圍第 2 項亦不具進步性。綜上所述，原處分機關所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。至訴願人申請面詢乙節，因本案爭點已臻明確，核無必要，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## (八) 適用法律錯誤



## 案例二五（準據法適用錯誤）

原處分機關於處分當時即係以「75年12月24日修正公布之專利法」為本件法律適用之準據，原處分書內容之記載並無「誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤」之情事。是原處分機關嗣雖於94年10月7日以（94）智專三（二）04099字第09420924260號函，欲依職權更正原處分法律適用之準據為「83年1月21日修正公布之專利法」，並將相關條文更正為「第19條、第20條第1項第1款及第2項」，惟其所欲更正之內容既非屬行政程序法第101條規定得予更正之範疇，自不生更正之效力；本件訴願仍應以原處分書所載內容為審查之依據。而原處分機關誤以系爭專利之核准日期為82年8月9日，並進而認定本件應適用75年12月24日修正公布之專利法，且將關係人舉發主張之條款逕予涵攝為前揭專利法第1條、第2條第1項第1款及第5款規定而為審查，其適用法律自有違誤。

## 經濟部訴願決定書

中華民國95年1月24日  
經訴字第09506161230號

訴願人：昕昌興企業股份有限公司

訴願人因第82103268號發明專利舉發事件（N03），不服原處分機關智慧財產局94年6月20日（94）智專三（二）04099字第09420564670號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於82年4月26日以「半導體電熱膜之製法」向中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第82103268號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第

69696 號專利證書。嗣關係人黃麗水君以該專利有違核准時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關智慧財產局審查，於 94 年 6 月 20 日以 (94) 智專三 (二) 04099 字第 09420564670 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 94 年 11 月 8 日以經訴字第 09406107280 號函通知關係人參加訴願程序表示意見，惟關係人並未提出任何書面資料到部。

### 理 由

按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」、「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。．．．」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，分別為系爭專利核准時專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定。復按行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之，固為行政程序法第 101 條所明定，惟其適用仍須以該錯誤係原處分機關原來之意思與原處分書中所示意思不符者為前提，倘原處分機關原來意思即有錯誤，且處分書所表達者與之一致，即無誤寫可言，尚非屬該條所定得更正之顯然錯誤範疇。本件系爭第 82103268 號「半導體電熱膜之製法」發明專利案，其製法主要經由下列各步驟—原料調製：主要係以金、銀、銅、錫、釩等金屬化合物或其有機化合物、硒化物、磷化物、硫化物等為主體，其在調製溶合過程時適量的添加入銻、鐵、氟等之化合物為摻雜劑調製，其用量為重量之 1%~10%；材料調合：將上述拌合均勻的原料，以一定比例與介質材料做均勻的混合，其介質混合的數量為重量 20%~60%；基材清理：將被披覆的基材，先經檢視及經淨化之軟水予以清洗表面（披覆之面）乾淨，並使其烘乾妥當；高溫霧化成長：將清理妥當的受熱基材置入一高溫爐室中，高溫加熱使基材的表面產生活化的現象，再將本發明中調合妥當的流體材料，經空氣混合定量噴入到該高溫的爐室中，使導電材料流體噴入後立即霧化分解成霧氣狀之帶電位離子，而均勻披覆於基材的表面，或直接噴附於已活化之基材表面，與基材



一體形成一半導電性發熱薄膜者。關係人所舉舉發證據一、二為系爭專利專利公報及說明書影本；證據三為西元 1989 年 5 月 31 日公開之大陸地區第 88108194.9 號「摻雜半導體電熱膜」發明專利案（下稱引證一）說明書影本及部分內容翻譯文；證據四為 69 年 4 月 1 日審定公告之第 6810115 號「透明導電膜之製造方法」發明專利案（下稱引證二）專利公報及說明書影本。查原處分機關係以，系爭專利申請專利範圍第 1 項所採用「原料調製」之技術手段已見於引證一申請專利範圍第 1 項及第 2 項；其中，引證一之二氯化錫和銻係分別對應於系爭專利原料調製中之「金屬化合物」及「銻、鐵、氟等之化合物為摻雜劑調製，其用量為重量之 1~10%」，且由系爭專利說明書中並未針對原料調製中之「金、銀、銅、錫、釩等金屬化合物」、「有機化合物」、「硒化物」、「磷化物」及「硫化物」等物質彼此間之選用有具體功效之描述，亦可推知前述物質係可簡單置換者；又其採用「材料調合」之技術手段，由訴願人舉發答辯時未針對舉發理由中所述引證一實施例 3 該無水乙醇（即系爭專利所稱之介質）占了重量之 49.49% 表示意見，亦可推知系爭專利所述其重量百分比為 20%~60%，亦為可簡單置換者；另系爭專利之「基材清理」為習知之作業；而其「高溫霧化成長」之技術手段則已見於引證一說明書第 5 頁第 11 行「...將以上施液膜借助壓縮載氣...，如果欲施膜的工件是搪瓷製品，則先將它在加熱爐加熱至 550°C 左右」，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第 2 項所採用之技術手段已見於引證一申請專利範圍第 3 項；申請專利範圍第 3 項至第 6 項，亦均已見於引證一第 3 頁第 3 行或說明書第 5 頁第 11 行「...將以上施液膜借助壓縮載氣...，如果欲施膜的工件是搪瓷製品，則先將它在加熱爐加熱至 550°C 左右」；而其中申請專利範圍第 5 項所述「所需時間為 10~30 分鐘」，依系爭專利說明書所述係依成長附著的膜面厚度及欲製造之加熱功率高低而改變，乃人為選擇依經驗值適度調整，並非任何特別之控制；另申請專利範圍第 7 項「...其中霧化高溫霧化成長披覆厚度為 3~300  $\mu\text{m}$  間」之技術手段，於系爭專利說明書第 7 頁倒數第 8 行僅述及「視實際所需選定」，並未具體載述其實施，故亦為人為選擇依經驗值適度調整，難謂有特別之控制；是系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 7 項亦均不具進步性。系爭專利應

已違反 75 年 12 月 24 日修正公布之專利法第 2 條第 1 項第 5 款規定等理由，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，訴稱原處分機關既已認定引證一、二具有與系爭專利不同之「主體構成物」、「技術方法」及「效果」，具有新穎性，竟又認系爭專利不具進步性，顯有違誤。又引證一係採用「錫、銻之氯化物」，其重點在於氯化物，與系爭專利所採用者為金屬之「硒化物、磷化物、硫化物」等並不相同。而系爭專利將主體物液噴入高溫爐室中，形成高溫霧氣，可使基材、主體物液皆呈高溫，使第一層液結合於基材，第二層液亦與第一層液呈極佳之結合效果，並「結晶」於表面，故可得 300  $\mu\text{m}$  之厚度；引證一噴液於高溫施膜材上，其第一層液固可極佳結合於施膜材上，惟因其第二層液非高溫，故與第一層液之結合力較差，第三、四層液之結合力則更差，無法獲得 300  $\mu\text{m}$  之原液，是二者效果亦不相同。另系爭專利之主體物各成份係屬「基礎化學料」，自毋庸詳予說明其特性，不應據此即謂其與引證一係可簡單置換。而引證一之材料重量為「49.49%」之定值，與系爭專利之「20%~60%」亦不相同。是原處分機關認系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，自亦有違誤。另原處分機關於原處分審定理由第（六）點至第（十）點中認定依附於系爭專利申請專利範圍第 1 項之附屬項亦不具進步性，亦係基於對申請專利範圍第 1 項之錯誤認知所致者；而其理由第（11）點所提及之系爭專利「視實際所需選定」披覆厚度可為 3~300  $\mu\text{m}$ ，係指其因霧化成長而結晶，可製得 3~300  $\mu\text{m}$  間之任一厚度，而非如引證一僅能製出一固定之厚度，自具進步性。引證一「將液直接噴著於高溫基材上」實與引證二「將溶液塗佈於基板上後，再乾燥」之技術手段相同；原處分機關既已承認引證二與系爭專利「噴入高溫爐室中，使之霧化呈帶電位離子而披覆於基材上」之技術手段並不相同，並進而認引證二無法證明系爭專利不具進步性，卻又謂引證一可證明系爭專利不具進步性，自有矛盾。且由訴願附件三、四之案例亦可證明原處分機關就相關案件之審查實有不一致之情事。再者，系爭專利係於 83 年 12 月 5 日審定准予專利，本件發明專利舉發事件自應以 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法為其法律適用之準據，原處分機關竟依 75 年 12 月 24 日修正公布之專利法而為審查，其適用法律亦有違誤等語，請求撤銷原處分。經查，本件發明專利舉發事件，原處

分機關係以其核准專利之日期為 82 年 8 月 9 日，故依當時（即 75 年 12 月 24 日修正公布）之專利法而為審查，此由原處分審定理由第（一）點即可知悉；再由其審定理由第（三）點「．．．舉發理由主張系爭專利．．．顯然有違專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定．．．自有違誤。．．．實際之舉發條款應為違反專利法第 1 條、第 2 條第 1 項第 1 款及第 5 款之規定，故逕依該條款予以審定．．．」、第（十三）點「．．．舉發理由書之理由，不足以證明系爭專利違反專利法第 1 條之規定」及「據上論結，系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第 2 條第 1 項第 5 款之規定．．．」之記載，益證原處分機關於處分當時即係以「75 年 12 月 24 日修正公布之專利法」為本件法律適用之準據，前開原處分書內容之記載並無「誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤」之情事。是原處分機關嗣雖於 94 年 10 月 7 日以（94）智專三（二）04099 字第 09420924260 號函，欲依職權更正原處分法律適用之準據為「83 年 1 月 21 日修正公布之專利法」，並將相關條文更正為「第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項」，惟其所欲更正之內容既非屬行政程序法第 101 條規定得予更正之範疇，自不生更正之效力；本件訴願仍應以原處分書所載內容為審查之依據，合先敘明。復查，系爭專利係於 83 年 12 月 5 日經原處分機關以（83）台專（伍）04039 字第 833379 號專利再審查審定書准予專利，是本件發明專利舉發事件應以「83 年 1 月 21 日修正公布之專利法」為其審查準據；且查，關係人於舉發階段所提出之專利舉發申請書中亦主張系爭專利有違前揭專利法第 19 條、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定。矧原處分機關竟誤以系爭專利之核准日期為 82 年 8 月 9 日，並進而認定本件應適用 75 年 12 月 24 日修正公布之專利法，且將關係人舉發主張之條款逕予涵攝為前揭專利法第 1 條、第 2 條第 1 項第 1 款及第 5 款規定而為審查，其適用法律自有違誤，訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例二六（修正前第 21 條第 5 款規定之適用）

按藉助人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫，係人類之思維，經過推理、分析和判斷產生出抽象之結果，僅屬指導人們對其表達之訊息進行思維、識別、判斷和記憶，並不需採用技術手段或遵守自然法則，不具技術特徵，非屬利用自然法則之技術，並不符合首揭專利法第 19 條之「發明」定義；而其於本質上既非發明，即不應進入專利要件（產業利用性、新穎性及進步性）之審查。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 11 月 26 日  
經訴字第 09306230180 號

訴願人：葉文雅君

訴願人因第 88117999 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 6 月 16 日 (93) 智專三 (一) 05026 字第 09320542720 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 88 年 10 月 15 日以「左、右手持刀剪法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 88117999 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，嗣於 92 年 9 月 18 日修正申請專利範圍，案經原處分機關認所為修正並未變更實質，依修正本審查，於 93 年 6 月 16 日以 (93) 智專三 (一) 05026 字第 09320542720 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技者所能輕易完成

時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」、「下列各款不予發明專利：．．．五、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。．．．」，分別為本案核駁處分時專利法第 19 條、第 20 條第 2 項及第 21 條第 5 款所規定。本件第 88117999 號「左、右手持刀剪法」發明專利申請案，其具備如下步驟：首先剪髮師之左手持有修剪刀具，同時在右手持有修剪刀具；在顧客待修剪的頭髮部位至少取得一界定有左側與右側之分線；以上述一手持修剪刀具對界定之左側或右側之一側頭髮作修剪，同時或非同時以另一手持修剪刀具對所述一側的對應側頭髮進行修剪；以及透過上述左手持修剪刀具與右手持修剪刀具對顧客頭髮作同刀向修剪之方式，得到修剪頭髮之梳理方向一致的髮型。原處分機關略以，本案雖稱左、右手同時持有修剪工具，惟其不同時利用左手或右手修剪頭髮時，其方法仍不脫離一般單手修剪頭髮之技術範疇，如初審引證李中元著 86 年 11 月出版之「美髮技術經典」一書（下稱引證資料）即是。至於同時利用雙手修剪頭髮，顯然有違慣用左、右手工作達成必然效率之自然定律，且屬非經記憶練習否則難為人人皆能執行之方式。故本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且屬必須藉助於人類記憶力始能執行之方法，難謂具有進步性，乃為核駁之處分。訴願人不服，訴稱本案與習用單手剪髮所修剪之髮型相較，不僅具有兩側髮尾流向一致之優點，且兩側頭髮無論角度、長度及切角均有完美對稱之效果；此外，本案之剪法在實施上能不受角度之辨別、切口形狀及下刀方向等剪髮動作之侷限，具有方便、實用、精密及快速等特點；引證資料僅揭示一般單手剪髮方法之技術，與本案並不相同，自難作為本案不具進步性之論據。是以，本案確具有突出之技術特徵及顯然之進步，非為熟習該項技術者所能輕易完成，自具進步性。另本案係一利用自然法則之技術思想之創作，亦無原處分所述有違慣用左、右手工作達成必然效率之自然定律之情事。又本案剪法之步驟並非取決於剪髮師個人主觀意念以作不同之執行，自無所謂非經記憶練習否則難為人人皆能執行之問題存在，亦無需藉助人類記憶力始能執行者，況大部分之方法發明，皆為熟習該項技術者方能輕易執行，是原處分機關以需經練習否則難為人人皆能執行之理由核駁本案，實有未恰。再者，「必須藉助於人類記憶力始能執行之方法」乃

屬首揭專利法第 21 條第 5 款規定不予發明專利之事由，與同法第 20 條第 2 項之規定有別。本件原處分機關於初審審定書及再審查案核駁理由先行通知書中均未認為本案有須藉助於人類記憶力始能執行之情事，然於再審查核駁審定書中卻以「本案屬必須藉助於人類記憶力始能執行之方法」，作為不具進步性之依據，是其除未踐行首揭專利法第 40 條第 2 項規定之程序，對於訴願人造成突襲外，於同法第 20 條第 2 項之適用上亦有違誤。訴願人所創設之韋恩美髮學院業以本案雙手剪法及創新之剪髮刀具參加西元 2000 年德國柏林世界盃美髮大賽、西元 2002 年美國拉斯維加斯世界盃美髮大賽等，均獲相當之好評。又訴願人以相同之技術內容於美國、英國、澳洲及歐盟等亦已獲准發明專利，足證本案確實符合發明專利要件等語，請求撤銷原處分。經查，本件原處分機關係以本案為非經記憶練習否則難為人人皆能執行之方式，且屬運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性，而為核駁之處分；雖原處分漏引首揭專利法第 21 條第 5 款之規定，惟業據原處分機關於 93 年 10 月 19 日以 (93) 智專三 (一) 05026 字第 09320935590 號函更正在案，合先陳明。復查，本案於同時或不同時透過左手持修剪刀具與右手持修剪刀具對顧客頭髮作同刀向修剪，顯然有違慣用左、右手工作者以其習慣方式始能達成最大效率之常識，若非經記憶練習，尚非人人皆能執行，應屬「其他必須藉助人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫」，依首揭專利法第 21 條第 5 款規定，自不應予以發明專利。而按藉助人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫，係人類之思維，經過推理、分析和判斷產生出抽象之結果，僅屬指導人們對其表達之訊息進行思維、識別、判斷和記憶，並不需採用技術手段或遵守自然法則，不具技術特徵，非屬利用自然法則之技術，並不符合首揭專利法第 19 條之「發明」定義；而其於本質上既非發明，即不應進入專利要件（產業利用性、新穎性及進步性）之審查。查本件原處分機關既已認定本案有違首揭專利法第 21 條第 5 款規定，復進入專利要件之審查，並認本案係運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性，固難謂無瑕疵，惟此於本案依首揭專利法第 21 條第 5 款規定仍應不予專利之結果並無影響。從而，原處分機關所為本案應不予專利之處分，洵無不合，應予維持。至訴願人

指摘原處分機關違反修正前專利法第 40 條第 2 項規定乙節。經查，本件原處分機關於 92 年 2 月 7 日 (92) 智專三 (一) 05026 字第 09220100470 號專利再審查案核駁理由先行通知書中，固僅稱本案與引證資料相較，為熟習該項技術者所能輕易完成者，有違首揭專利法第 20 條第 2 項規定，且不符合申請專利範圍獨立項應載明專利標的、構成及其實施之必要技術、特點之規定等語，並未提及本案有違同法第 21 條第 5 款規定之情事，惟嗣於同年 8 月 25 日訴願人至原處分機關進行面詢時，原處分機關審查委員已明確告知本案是否符合首揭專利法第 21 條第 5 款之規定仍有疑義，及本案主項應敘明技術內容及特點所在，並限期命訴願人提出申復，有面詢紀錄表附原處分卷可稽，堪認原處分機關就本案違反首揭專利法第 20 條第 2 項及第 21 條第 5 款規定等節，均已踐行同法第 40 條第 2 項規定限期申復之程序，非如訴願人所稱有未踐行法定程序而對其造成突襲之情事。另所訴訴願人所創設之韋恩美髮學院業以本案雙手剪法及創新之剪髮刀具參加西元 2000 年德國柏林世界盃美髮大賽、西元 2002 年美國拉斯維加斯世界盃美髮大賽等，均獲相當之好評乙節，核與本案依法是否應准予發明專利無涉。又訴願人縱已以相同之技術內容於美國、英國、澳洲及歐盟等獲准發明專利，惟以各國專利法制不同，審查基準各異，亦難執為本案應准予專利之論據，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例二七（修正前第 22 條第 3、4 項規定之適用）

按本件訴願人既已於專利說明書中載明本案申請專利範圍第 4 項之功效，雖其所載僅為該組合物兩項有效成分「相加」之功效，而未有相乘功效之記載，或有未載明該項申請專利範圍所揭示組合物「特有功效」之情事。然查，特有功效之欠缺，僅其發明實施結果無法顯現出較先前技術有利之功效而已；一般而言，係於審查發明是否具有進步性之實體專利要件時所須參酌之重要因素，除其未記載之結果已導致熟習該項技術者無法瞭解並據以實施該發明，否則尚非可因其特有功效記載之缺漏，即逕認發明專利說明書或申請專利範圍之記載有違修正前專利法第 22 條第 4 項之規定。又本案專利說明書中固未載有申請專利範圍第 4 項所請組合物之「加乘功效」，惟其記載之欠缺，應僅為依據該項申請專利範圍及其說明書內容實施結果，其所請之組合物較其各該單一有效成分僅「具有相加之功效」，而「無加乘之功效」而已，是否因此即將導致熟習該項技術者無法瞭解並據以實施其發明，實有疑義。再者，訴願人已將申請專利範圍縮減至有實驗數據支持之典型藥物，則其未將請求項第 4 項予以刪除，是否即可直接導出本案「不具明確性、可行性」，亦不無疑義。原處分機關僅以訴願人未於說明書中載明本案申請專利範圍第 4 項之「相乘功效」，即遽謂本案「不具明確性、可行性」，有違前揭法條規定，自有違誤。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 1 月 6 日

經訴字第 09406120610 號

訴願人：瑞士商諾華公司

訴願人因第 88109078 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 6 月 16 日 (93) 智專三 (四) 01018 字第 09320542480 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文



原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

### 事 實

緣訴願人前於 88 年 6 月 1 日以「醫藥用途」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 88109078 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並於 90 年 5 月 22 日申請變更發明名稱為「用於治療發炎性自體免疫疾病或病症之醫藥組合物」及修正申請專利範圍，案經原處分機關認所為修正並未變更實質，依修正本審查，於 93 年 6 月 16 日以 (93) 智專三 (四) 01018 字第 09320542480 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施；前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，為本案核駁處分時專利法第 22 條第 3 項及第 4 項所明定。又專利說明書中「發明功效」之記載，應儘量具體記載該發明所產生之「特有功效」（亦即依據申請專利範圍之「技術內容、特點」始能獲得之功效），具體上常記載成如何供作確認發明目的之達成，以顯示出較先前技術有利等事項。而此一記載係為認定申請專利之發明是否具進步性之重要依據。另由發明之說明觀之，如熟習該項技術者可容易理解該發明之功效時，在不妨礙發明之實施下，縱然發明功效之記載在形式上有欠缺或不充分，亦不得逕認違反首揭專利法第 22 條之規定，亦為當時原處分機關專利審查基準第 1-3-3 及 1-3-4 所揭示。準此，專利說明書固應載明發明之功效，惟發明功效如未載明或記載不充分，除其欠缺或不充分已導致「熟習該項技術者無法實施該發明」（即該發明所屬技術領域中具有通常知識者，據其發明說明並依申請當時之技術知識，無法再現（追試）申請專利之發明），否則即難謂有首揭法條規定之適用。本件第 88109078 號「用於治療發炎性自體免疫疾病或病症之醫藥組合物」發明專利申請案，依其 90 年 5 月 22 日申請專利範圍修正本所示，其包含一有效量之非免疫抑制性且可結合環親素之式 I 之環孢素：

W - X - R - Y - Z - Q - Ala - (D)Ala - MeLeu - MeLeu - MeVal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

其中 W 為甲基 Bmt、二氫甲基 Bmt、或 8'-羥基-甲基 Bmt；X 是  $\alpha$  Abu、2-氨基異戊酸、蘇氨酸、Nva、或 O-甲基蘇氨酸（甲基 O 蘇氨酸）；R 是 Sar 或 (D)-甲基氨基丙酸；Y 是甲基白氨酸、 $\gamma$ -羥基-甲基白氨酸、甲基異白氨酸、甲基 2-氨基異戊酸、甲基蘇氨酸、甲基氨基丙酸、甲基酪氨酸、甲基酪氨酸(OPO(OH)<sub>2</sub>)、Mea 異白氨酸或 Mea 蘇氨酸、或脯氨酸；Z 是 2-氨基異戊酸、白氨酸、N-Alk-2-氨基異戊酸、或 N-Alk-白氨酸，其中 Alk 代表甲基，或甲基以乙基取代，視情況該乙基可由苯基、或含 6 員環之氮、硫、氧雜環基取代，或苯基取代，視情況該苯基可由鹵素取代；且 Q 是甲基白氨酸、 $\gamma$  羥基-甲基白氨酸、或甲基氨基丙酸，以及藥理上可接受之稀釋劑、賦形劑、或載劑。原處分機關智慧財產局係以，該局業已於 93 年 3 月 2 日以 (93) 智專三 (四) 01018 字第 09320193240 號專利再審查案核駁理由先行通知書（其內容略以，本案不具免疫抑制作用，但可結合於環親素之環孢素 A，如(甲基異白氨酸)4-環孢素在 3 種發炎性自動免疫疾患之動物模式中，可以減輕發炎症狀。訴願人已將申請專利範圍縮減至有實驗支持之典型藥物，惟有關申請專利範圍第 4 項包含 Sangliferin 合用之相加效果僅在 EAU 模式中示範，其他動物模式中不見有類似加乘作用，應刪除第 4 項等語）函請訴願人提出申復、修正，惟訴願人逾期並未申復或修正。本案如前述通知書所述，不具明確性、可行性，有違首揭專利法第 22 條第 3 項及第 4 項之規定，乃為應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱原處分並未詳述本案專利說明書及其申請專利範圍有何「不具明確性、可行性」之處，顯有理由未備之情事。本案專利說明書中確已明確揭示其先前技術、發明目的，並就發明標的之醫藥組合物之技術組成、其用途及功效詳予說明，及提供多個活性試驗證明其所具備之功效，應已足令熟習該項技術者能據以實施，原處分機關認本案專利說明書之揭露不符首揭專利法第 22 條第 3 項規定，實有違誤。又由本案核駁理由先行通知書觀之，原處分機關已肯認本案申請專利範圍第 1 項（唯一之獨立項）及專利說明書中對應部分揭露之內容已屬明確，然其卻質疑「附屬項」之界定，並據以作成本案應不予專利之處分，其判斷邏輯自與常理有違。本案之申請專

利範圍僅有 4 項，其中第 1 項為獨立項，該獨立項並已具體指明其申請專利之標的及其用途、功效與化合物結構等實施之必要技術內容及特點，是本案申請專利範圍自己符合首揭專利法第 22 條第 4 項之規定。另依原處分機關專利審查基準，專利申請人雖有義務提供實施例以為說明，惟其原則上僅需提供「1 個」以上之實施例，足供熟習該項技術者瞭解並據以實施即可；訴願人就有關本案申請專利範圍第 4 項之醫藥組合物之加乘功效方面，雖僅提出「EAU」1 項生物活性試驗說明，惟熟習該項技術者當能由本案專利說明書及先前文獻之揭示，瞭解該醫藥組合物之功效；詎原處分機關竟因訴願人主動提出多種生物活性實驗模式，即認為所有之請求標的（包括為附屬項之申請專利範圍第 4 項）均需檢附所有訴願人提及之生物活性試驗模式之實驗數據，甚至要求其刪除第 4 項，且僅稱「本案不具明確性、可行性」，即遽認其申請專利範圍之記載有違首揭專利法第 22 條第 4 項之規定，其認事用法亦難謂無瑕疵等語，請求撤銷原處分。經查，本案申請專利範圍共 4 項，其中第 1 項為獨立項，其餘 3 項為附屬項；依原處分書（並參酌本案核駁理由先行通知書內容）及原處分機關訴願補充答辯書所述，原處分機關係認本案專利說明書中雖以諸多篇幅加以說明，並提供多個活性試驗結果，以證明其申請專利範圍第 1 項至第 3 項所請包含式 I 之環孢素之醫藥組合物具備用於治療發炎性自體免疫疾病或病症之功效，惟其申請專利範圍第 4 項係包含兩種有效成分之醫藥組合物，而本案專利說明書中僅在 EAU 模式中示範二者合用之「相加」功效（非「加乘功效」），而於其他動物模式中亦未見有類似「加乘作用」之試驗結果，該項申請專利範圍所請自不具明確性、可行性，無法使熟習該項技術者得以據以實施，有違首揭法條之規定，而為本件核駁之處分。惟按本件訴願人既已於專利說明書中載明本案申請專利範圍第 4 項之功效，雖其所載僅為該組合物兩項有效成分「相加」之功效，而未有相乘功效之記載，或有未載明該項申請專利範圍所揭示組合物「特有功效」之情事。然查，特有功效之欠缺，僅其發明實施結果無法顯現出較先前技術有利之功效而已；一般而言，係於審查發明是否具有進步性之實體專利要件時所須參酌之重要因素，除其未記載之結果已導致熟習該項技術者無法瞭解並據以實施該發明，否則尚非可因其特有功效記載之缺漏，即逕認發明專利說明

書或申請專利範圍之記載有違首揭法條之規定。查本案專利說明書中固未載有申請專利範圍第 4 項所請組合物之「加乘功效」，惟其記載之欠缺，應僅為依據該項申請專利範圍及其說明書內容實施結果，其所請之組合物較其各該單一有效成分僅「具有相加之功效」，而「無加乘之功效」而已。準此，該項特有功效（加乘功效）記載之欠缺是否將導致熟習該項技術者無法瞭解並據以實施其發明，實有疑義。另原處分機關再審查核駁審定書，雖引用核駁理由先行通知書內容作為核駁理由內容之一部分，惟觀該先行通知書已敘明訴願人已將專利範圍縮減至有實驗數據支持之典型藥物。僅稱有關本案申請專利範圍第 4 項包括 Sangliferin 合用之相加效果僅在 EAU 模式中示範，其他動物模式中不見有類似加乘作用，應刪除第 4 項等語。雖訴願人並未予以修正刪除，然若訴願人未將該請求項予以刪除，是否即可如原處分審定理由直接導出本案「不具明確性、可行性」，且有違首揭法條規定之結論，亦不無疑義。原處分機關未審及此，僅以訴願人未於說明書中載明本案申請專利範圍第 4 項之「相乘功效」，即遽謂本案「不具明確性、可行性」，並認其有違首揭法條規定，而為核駁之處分，自有違誤。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。至訴願人請求本部協調其與原處分機關為行政上和解乙節，以本件依前述理由既應撤銷原處分，所請核無必要，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## (九) 專利要件之審查



## 案例二八（申請專利範圍無法為發明說明及圖式所支持）

本件發明專利申請案，觀諸其說明書之內容，僅以單一實施例—化學式(21)之醯胺做為示範，依據學理、實務經驗及習知技術等專業常識判斷，熟習有機合成技術者僅能依據該實施例之實施方法製出申請專利範圍第1項所包括之部分化合物。例如，當R與R'一者為氫，一者為未取代之烷基-OR1基，且R1基為氫、未取代之烷基時，亦即使用胺基醇或胺基醚為合成原料時，以本案說明書中所揭示之化學式21醯胺化合物的實施方法，佐以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可製出如化學式9所示之化合物；然而當R與R'一者為氫，另一者為未取代之烷基-OR1基，且R1基為醯基時，亦即使用胺基酯類為合成原料時，以本案說明書中所揭示之化學式21醯胺化合物的實施方法，佐以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可知於合成過程中可能因各式反應條件而導致酯類斷裂，因此必須採用不同合成順序或不同合成條件。故本案僅以單一實施例—化學式(21)之醯胺做為示範，但申請專利範圍第1項卻擴衍至取代基R與R'係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-OR1基，其中R1為氫、取代或未取代之烷基或醯基，…，其申請專利範圍已遠超過說明書所可以支持之範疇。至於申請專利範圍第2、4項為第1項之附屬項，第5項為包含第1項化合物之藥學組成物，第6項為第5項之附屬項等，因第1項所請範圍涵蓋過廣，亦均不符專利要件。

經濟部訴願決定書

中華民國95年9月11日  
經訴字第09506177640號

訴願人：美商·亞古龍醫藥股份有限公司  
日商·日本菸草股份有限公司

訴願人等因第87103683號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局95年1月23日(95)智專三(四)01027字第09520053330

號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人等前於 87 年 3 月 12 日以「HIV 蛋白酶抑制劑」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，並以西元 1997 年 3 月 13 日申請之美國第 08/815,951 號專利案主張優先權，經該局編為第 87103683 號審查，不予專利。訴願人等不服，申請再審查，並修正發明名稱為「用於抑制 HIV 蛋白酶之化合物和藥學組成物」，案經原處分機關智慧財產局於 95 年 1 月 23 日以（95）智專三（四）01027 字第 09520053330 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段所規定。惟依同法第 26 條第 2、3 項規定，申請發明專利之說明書，其發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。否則，即難認其符合發明專利要件，而應為不予專利之審定。查本件第 87103683 號「用於抑制 HIV 蛋白酶之化合物和藥學組成物」發明專利申請案，經原處分機關審查略以：依據本案說明書之內容，僅實際製得化學式 (21) 之醯胺，即其中 R 與 R' 一者為氫，另一者為 1,1-二甲基-2-羥基乙基，94 年 12 月 30 日修正之申請專利範圍第 1 項卻擴行至取代基 R 與 R' 係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-OR1 基，其中 R1 為氫、取代或未取代之烷基或醯基，此處醯基係指 L6C(O)L4...，申請專利範圍已遠超過說明書可據以實施之內容。上述事項業於再審查案核駁理由先行通知書中一再函請訴願人等修正，然訴願人等仍未刪除涵蓋過廣之部分，故以說明書有限之技術內容並不足以支持所請範圍皆具預期功效。申請專利範圍第 2 項為第 1 項之附屬項，其中取代基 R 界定為氫；申請專利範圍第 4 項為第 1 項之附屬



項，其中界定所請化合物為甲磺酸鹽；惟第 1 項涵蓋範圍過廣，不符專利要件，故第 2 及 4 項亦不符專利要件。申請專利範圍第 5 項所請用於抑制 HIV 蛋白酶之藥學組成物，其包括一有效量之一如第 1 項之化合物；申請專利範圍第 6 項為第 5 項之附屬項；惟第 1 項之化合物所請範圍已非說明書內容所能支持，故第 5 及 6 項所請範圍亦不符專利要件。至於申請專利範圍第 3、7、8 項尚無發現不予專利之理由，惟第 1、2、4 至 6 項不符法定專利要件，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，乃為本案應不予專利之處分。訴願人等不服，訴稱依據原處分機關「專利審查基準」第 2 篇第 1 章第 2-1-4 頁對專利法第 26 條第 2 項之釋義，顯見專利說明書中之「發明說明」部分係將一發明之整體技術思想作一完整描述，其中並沒有規定一專利申請案之發明說明書必須包含「何種態樣或多少數目以上之實施例或實驗數據」才算是揭露完全；在本案說明書中已充分揭露所請發明的技術內容以及最相關習知背景知識與文獻，並不會因為本案中僅以化學式 (21) 之醯胺之實施例做為示範，即使得熟習此項技術者無法瞭解本案所請，或是影響熟習此項技術者依本案揭示內容實施所請發明時所能獲得的效果；且專利法暨其施行細則並未要求「發明說明」中必須提供實驗資料以證實最終功效，僅要求發明說明之記載須達到可據以實施之程度。在許多專利案中，實施例雖僅例示一特定基團，但在申請專利範圍中應當仍然可以界定為較廣的範圍。且本案專利說明書揭露之技術內容非僅止於實施例中所述之化學式 21 醯胺，原處分機關僅是一再以「實施例不能合理支持所請」作為唯一的核駁理由，此乃在沒有「合理的懷疑下」主觀地否定訴願人依法所當獲得的權利。又訴願人於 94 年 10 月 28 日提供之補充資料（美國第 5484926 號專利案）係在說明有相同主鏈之化合物於 HIV 蛋白酶抑制作用上均會具有活性之事實，因此熟習該項技術者會合理地預期在本案申請專利範圍第 1 項中所述之化學式主鏈上的取代基 R 與 R'，均可產生 HIV 蛋白酶抑制作用，原處分機關對該補充資料之認識有誤，並未細查其所欲證明之事理，且未依專利法第 46 條第 2 項之規定，給訴願人等針對該補充資料提出澄清說明之機會，實係程序上之重大瑕疵。另訴願人等於 89 年 1 月 27 日之申復理由書中曾指出，本案之美國對應案已取得美國第 6001851 號專利案，足證本案所請專利範圍之妥適性，訴願人等

並參照該美國對應案修正本案之申請專利範圍，嗣後又再將本案申請專利範圍第 1 項化學式作進一步之限定修正，故本案審查期間，訴願人等已多次修正申請專利範圍，但均不被接受，令人難以明瞭究竟要如何限縮，方符合原處分機關之要求，亦未曾出示具體意見以令訴願人等了解當如何限縮申請專利範圍，直至原處分書中才明示「本案申請專利範圍第 3、7、8 項尚無發現不予專利之理由」，訴願人等於此並無修正之機會云云，請求撤銷原處分。按專利審查基準第 2-1-10 頁記載，如化學物質，通常需記載一個或一個以上之實施例，以符合充分揭露而可據以實施之要件；而實施例的數目是否適當，應考量發明的性質、所屬技術領域及先前技術的情況，原則上應以是否符合充分揭露而可據以實施之要件及是否足以支持申請專利範圍，予以判斷。若申請專利範圍涵蓋過廣，僅記載單一實施例並不符合充分揭露而可據以實施之要件時，應記載一個以上不同之實施例，或記載性質類似之擇一形式實施方式，以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍。經查，本件「用於抑制 HIV 蛋白酶之化合物和藥學組成物」發明專利申請案，觀諸其說明書之內容，僅以單一實施例—化學式(21)之醯胺做為示範，依據學理、實務經驗及習知技術等專業常識判斷，熟習有機合成技術者僅能依據該實施例之實施方法製出申請專利範圍第 1 項所包括之部分化合物。例如，當 R 與 R' 一者為氫，一者為未取代之烷基-OR1 基，且 R1 基為氫、未取代之烷基時，亦即使用胺基醇或胺基醚為合成原料時，以本案說明書中所揭示之化學式 21 醯胺化合物的實施方法，佐以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可製出如化學式 9 所示之化合物；然而當 R 與 R' 一者為氫，另一者為未取代之烷基-OR1 基，且 R1 基為醯基時，亦即使用胺基酯類為合成原料時，以本案說明書中所揭示之化學式 21 醯胺化合物的實施方法，佐以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可知於合成過程中可能因各式反應條件而導致酯類斷裂，因此必須採用不同合成順序或不同合成條件。故本案僅以單一實施例—化學式(21)之醯胺做為示範，但申請專利範圍第 1 項卻擴行至取代基 R 與 R' 係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-OR1 基，其中 R1 為氫、取代或未取代之烷基或醯基，…，其申請專利範圍已遠超過說明書所可以支持之範疇。至於申請專利範圍第 2、4 項為第 1 項之附屬項，第 5 項為包含第 1 項化合

物之藥學組成物，第 6 項為第 5 項之附屬項等，因第 1 項所請範圍涵蓋過廣，亦均不符專利要件。次查，訴願人等雖於 94 年 10 月 28 日提出補充資料，但該補充資料並未記載出處或公開日期，經原處分機關於 94 年 12 月 14 日辦理面詢時，明確告知訴願人等，訴願人等乃於 94 年 12 月 30 日提出補充理由書，修正申請專利範圍，並指稱前揭補充資料即美國第 5484926 號專利案，旨在說明有相同主鏈之化合物於 HIV 蛋白酶抑制作用上均會具有活性。惟查，依據本案及美國第 5484926 號專利案所提供之數據，並參酌學理及實務經驗，僅能說明一系列主鏈有所變異之化合物具有抑制 HIV 蛋白酶之藥理活性。而與本案有關之化合物，其主鏈係如說明書中所示之化學式 9 結構，就其側鏈之取代基而言，在本案中僅提出 R 與 R' 一者為氫，另一者為 1,1-二甲基-2-羥基乙基（即實施例中化學式 21 醯胺化合物），而在美國第 5484926 號專利案中僅揭示 R 與 R' 一者為氫，另一者為第三丁基之化合物（即實施例 23 之化合物）。就學理而言，此二化合物之側鏈取代基（亦即 1,1-二甲基-2-羥基乙基及第三丁基）具有高度相似性，實難推論他種更大（更多碳數）、更小（更少碳數）或含有他種取代基之取代基不致影響主鏈所產生之抑制 HIV 蛋白酶藥理活性，故訴願人等欲以此二實施例以支持如本案申請專利範圍第 1 項所含括之化合物皆具有相同藥理活性顯有違常理。至於該美國第 5484926 號專利案並非原處分機關據以核駁之引證案，並無須依專利法第 46 條第 2 項之規定於處分前先通知訴願人限期申復之必要，訴願人等稱原處分機關未給予澄清說明之機會乙節，顯屬誤解。末查，本案係於 87 年 3 月 12 日提出申請，其專利說明書之內容，僅實際製得化學式（21）之醯胺，即其中 R 與 R' 一者為氫，另一者為 1,1-二甲基-2-羥基乙基，但其申請專利範圍第 1 項卻擴衍至取代基 R 與 R' 係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-OR1 基，…，因申請專利範圍過於廣泛且籠統，且無相關物、化性資料或藥理測試數據予以支持，經原處分機關於審查及再審查階段中一再將上揭事由通知訴願人等並請其修正，訴願人等亦先後於 89 年 1 月 27 日、91 年 4 月 1 日、92 年 11 月 24 日、94 年 1 月 3 日及 94 年 12 月 30 日提出申請專利範圍修正本，然均未依指示刪除涵蓋過廣之部分。故原處分機關已多次就其所提出之申請專利範圍及修正本予以審查，並一再具體指出不符專利之

事項請其修正，訴願人等未依指示修正，反指稱原處分機關未曾出示具體意見以令其了解當如何限縮申請專利範圍，核與事實不符。另訴稱原處分機關於直至原處分書中，才明示「本案申請專利範圍第3、7、8項尚無發現不予專利之理由」，使訴願人等無修正之機會乙節。按專利法第46條第2項規定「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人限期申復」，並未規定其他未發現不予專利之部分，亦應先通知申請人，且未通知申請人限期申復之部分，日後不得做為核駁之理由。因此，對於原處分機關未於再審查案核駁理由先行通知書中明文指出之其他部分，訴願人自可從反面解釋逕予判讀係「尚無發現不予專利之理由」，尚不得以未明示為理由，據以指摘原處分未予修正之機會。至訴願人等於補充訴願理由書中稱，願參照原處分理由將本案申請專利範圍限縮於第3、7、8項乙節；姑不論其並未提出申請專利範圍修正本，況於訴願階段修正申請專利範圍亦不符合專利法第49條第3項之規定，所訴核無可採。從而，原處分機關所為本案應不予專利之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。至本案之美國對應案雖已取得美國專利，惟因各國國情不同，專利法制及審查基準互異，尚不得比附援引，執為本案應准專利之論據。另訴願人請求到會言詞辯論乙節，因本件案情已臻明顯，核無必要，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

## 案例二九（產業利用性不足）

系爭案特徵在於：感應元件之感應窗口位處於與交換線夾 $\theta$ 角的位置上， $\theta$ 角為 $(360/N)$ 度乘以P位置至交換線之距離與永久磁鐵展開後每一極之長度的比值（P點為最低感應靈敏度的位置）。比較系爭案與異議引證一至四之整體技術手段與特徵可知，二者感測器定位位置應僅為描述定位之參考位置不同而已（引證一至四以感測器邊界、定位標記，而系爭案以感應窗口位置為基準），二者應無明顯不同且技術手段實質相同。再者，系爭案並未將說明書中第二頁倒數第4行中述及之”感應元件在永久磁鐵之前或永久磁鐵之下的縱向位置處”列入系爭案申請專利範圍之必要特徵中，自不宜納入作為系爭案特徵與諸引證案比對；即使系爭案特別強調”感應元件在永久磁鐵之前或永久磁鐵之下的縱向位置處”來作為與引證一至四結構相較，具有新穎性之論據；然而就進步性及產業利用性而言，系爭案所述之感測器固定角度位置，實質上將因感測元件本身亦有可感測誤差值之存在，馬達之磁鐵磁性的差異，及馬達運轉時之動態需求，如阻抗效應之電流落後補償等因素而產生最佳感測位置之偏差，系爭案所述之感測器最佳位置並非全貌亦嫌不明確，產業利用性即有不足。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 27 日  
經訴字第 09506171350 號

訴願人：建準電機工業股份有限公司

訴願人因第 89124522 號發明專利異議事件（P02），不服原處分機關智慧財產局 94 年 7 月 6 日（94）智專三（二）04074 字第 09420621950 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文  
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。  
事 實

緣關係人藍庭正君前於 88 年 1 月 5 日以「直流無刷馬達之感應元件定位結構改良」向前中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請新型專利，經該局編為第 88200097 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項前段及第 1、2 款與第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關智慧財產局審查，於 94 年 8 月 22 日以(94)智專三(二)04059 字第 09420768230 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 95 年 5 月 2 日經訴字第 09506117940 號函通知關係人參加訴願表示意見，該函業已依法送達，惟關係人迄未參加訴願表示意見，本件依現有事證審議。

### 理 由

- 一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項前段所明定。惟如新型係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」或其「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，即不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 1 項第 1、2 款及第 2 項所明定。
- 二、本件第 88200097 號「直流無刷馬達之感應元件定位結構改良」新型專利異議案，訴願人所提之異議證據一為 86 年 9 月 21 日公告第 86201985 號「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」新型專利案(下稱引證一)，證據二為 87 年 10 月 21 日公告第 86215058 號「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」新型專利案(下稱引證二)，證據三為 87 年 10 月 21 日公告第 86216105 號「小型散熱扇定子感應元件易定位構造」新型專利案(下稱引證三)，證據四為 87 年 10 月 21 日公告第 86216102 號「小型散熱扇定子與感應元件之定位構造」新型專利案(下稱引證四)。原處分機關以系爭案 92 年 9 月 10 日所提專利說明書及申請專利範圍修正本未變更實質，且為誤記事項之修正，應准予修正，並依該修正本

審查。其認為引證一至四均係同一人創作所申請之相同性質之小型散熱風扇之定子感應元件定位構造，其等之實質特徵內容大致互相對應，即電路板上之感應元件係裝設在定子線圈座中心點與上極片或下極片之極前端或極後端所連接形成之四條直線中之一者之縱向位置上，或該直線相對距離之縱向位置上。系爭案之設計在於界定該感應元件在相對向於該環狀永久磁鐵極之圓周方向之方位角，該感應元件必然係裝設在磁通密度分佈最大之徑向(引證一至四中所謂之縱向)位置上，故其實質上並無不合物理學理之處。再以系爭案電路板之感應元件係位於上述之與交換線夾 $\theta$ 角之位置上，其實質上係將感應元件之感應窗口設置在永久磁鐵之磁束密度最低感應靈敏度之位置，其係由實測之磁場強度在圓周方向上之分佈形態所決定之P點位置。而由系爭案第4圖或修正後第5圖可看出，該位置實際上並非如引證一至四所揭示之在中心點與下極片之前端或後端之連線上；另一方面，系爭案實質上亦無引證一至四中之上、下極片之設置，其間在構造上仍有顯著之差異，系爭案應仍具有新穎性。在功效上，系爭案之設計係針對實測之磁場強度在圓周方向之分佈形態，來決定上述P點之方位，故其將上述感應元件之感應窗口設於上述P點之位置，可使其維持在經常性響應之感應狀態，有最快之感測響應，可減少響應上之時間延遲，具有功效上增進者，且亦具有可供產業上之利用者，乃為異議不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱系爭案申請專利範圍修正本已變更實質；系爭案申請專利範圍之限制要件界定方式錯誤，且 $\theta$ 角公式經修正後不具實質界定意義，不具產業利用性；系爭案同時具有徑向、軸向繞線型定子之實施例，引證一至四亦揭示徑向、軸向繞線型定子之對應證據，且引證一至四之定子與感應元件的對應記號可輕易完成系爭案之P點或 $\theta$ 角位置之技術概念及功效，系爭案不具進步性。故系爭案顯已違反首揭專利法第98條第1項前段及第2項規定，不具專利性云云。

四、按訴願人未再爭執系爭案是否具新穎性之問題，該部分不予審究。又關係人於92年9月10日提出系爭案說明書及申請專利範圍修正本，將” $\theta$ 角為 $(360/N)$ 度乘以P位置至「極片端點」距

離與永久磁鐵展開後每一極之長度的比值”，修正為：“ $\theta$ 角為 $(360/N)$ 度乘以P位置至「交換線之」距離與永久磁鐵展開後每一極之長度的比值”，該申請專利範圍修正本係與其圖式第4圖所揭示之技術內容一致，屬於誤記事項修正之範疇，應無變更實質；又原第5圖式之修正亦與第4圖式相一致，亦無變更實質，原處分機關准予修正，並依該修正本審查，尚無不合均先予敘明。

五、經查，系爭案係關於一種直流無刷馬達之感應元件定位結構改良，其定子可固設於電路板上，且其側邊的電路板上裝設有感應元件，定子中央設有軸孔，周圍延伸形成極片，呈中空環狀的轉子中央設有可穿設於軸孔內的心軸，其內周緣設有充磁極數與極片數量相同的永久磁鐵，永久磁鐵於轉子內周緣圍成圓形環狀，其特徵在於：感應元件之感應窗口位處於與交換線夾 $\theta$ 角的位置上， $\theta$ 角為 $(360/N)$ 度乘以P位置至交換線之距離與永久磁鐵展開後每一極之長度的比值(P點為最低感應靈敏度的位置)。比較系爭案與異議引證一至四之整體技術手段與特徵可知：系爭案所界定之感應元件位於與交換線夾 $\theta$ 角之位置上(感應窗口對正P點位置)之技術手段與特徵，實質上是基於霍爾感測器(Hall sensor)相對於空間磁通密度之分佈之Bop及Brp感測特性而存在之空間位置點(系爭案P點位置)，其與引證一至四所揭示者相較，二者感測器定位位置應僅為描述定位之參考位置不同而已(引證一至四以感測器邊界、定位標記，而系爭案以感應窗口位置為基準)，二者應無明顯不同且技術手段實質相同。再者，系爭案並未將說明書中第二頁倒數第4行中述及之“感應元件在永久磁鐵之前或永久磁鐵之下的縱向位置處”列入系爭案申請專利範圍之必要特徵中，自不宜納入作為系爭案特徵與諸引證案比對；即使系爭案特別強調“感應元件在永久磁鐵之前或永久磁鐵之下的縱向位置處”來作為與引證一至四結構相較，具有新穎性之論據；然而就進步性及產業利用性而言，系爭案所述之感測器固定角度位置，實質上將因感測元件本身亦有可感測誤差值之存在，馬達之磁鐵磁性的差異，及馬達運轉時之動態需求，如阻抗效應之電流落後補償等因素而產生最佳感測位置之偏差，系爭案所述之感測器最佳位置並非全貌亦嫌不明確，產業利用性即有



不足。另查，由於馬達轉、定部間的氣隙尺寸空間相當有限，加以感測元件均具有一定之寬度與厚度，使得系爭案欲將感測元件置於”永久磁鐵之前”（如系爭案第 10 圖式）有其實質上的困難，實際運用狀況極有可能與引證一、二之第 2 圖式及引證三、四之第 2、5 圖式所揭示之位置相當；據此，系爭案與諸引證案相較，系爭案顯屬熟習無刷馬達動作原理技術觀念者及感測器（Hall sensor）規格者，可藉由引證一至四所揭示之”感應元件設於定子中心線與極前端或極後端所連接形成之直線相對距離之縱向位置上”之結構與技術教示，所能輕易完成，且無顯著之功效增進者。因此，系爭案亦不符合新型專利所應具備之進步性要件。原處分機關未審及此，遽為異議不成立之處分，嫌有未洽，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重新審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例三十（新穎性之審查）

系爭專利與引證案之構造差異主要在於系爭案之閥桿為一直桿，而引證案則係由桿、塞子及桿組合而成，又引證案在閥體側壁上開設有一旁側孔，而系爭專利則無此設計，引證案之旁側孔可配合塞子之相對位置變化而獲致不同之遮蔽程度，以達到瓦斯流量「無段微調」之目的。又在創作目的方面，系爭專利係在開啟瓦斯熱水器之主火瓦斯時，可控制瓦斯流量由小漸大之閥門裝置，以避免大量瓦斯驟然流出，而產生「轟然」爆炸聲之不安全感。而引證案之微調式閥門係依據水壓之大小以達到自動無段調整瓦斯流量之目的，故二案之創作目的不同。由於二案之創作目的不同，因此其創作重點亦不相同，引證案著重在塞子與閥體側壁上旁側孔之相對位置變化，而系爭專利則著重在控制副閥門與主閥門之開啟時間，先開啟副閥門，再開啟主閥門，以避免因開啟瓦斯而產生「轟然」爆炸之不安全感。二案之構造特徵及所欲達到之目的均不相同，系爭專利與引證案相較應具有新穎性。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 11 月 2 日  
經訴字第 09406138500 號

訴願人：林庭安君

訴願人因第 84214350 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 93 年 10 月 28 日 (93) 智專三 (一) 05026 字第 09320961970 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 84 年 10 月 6 日以「壓差盤之閥門裝置」向中央標

準局(88年1月26日改制為智慧財產局)申請新型專利，經該局編為第84214350號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第119428號專利證書。嗣關係人許麗珠君以其有違核准時(即83年1月21日修正公布)專利法第98條第1項第1、2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，認系爭專利違反同法第98條第1項第1款之規定，於93年10月28日以(93)智專三(一)05026字第09320961970號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。經本部審議，並依訴願法第28條第2項規定，通知關係人參加訴願程序表示意見，惟關係人迄未來函參加訴願程序，表示意見，乃依現有資料逕行審議。

#### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟如「申請前已見於刊物或已公開使用者」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第1項第1款所明定。本件系爭第84214350號「壓差盤之閥門裝置」新型專利案，其申請專利範圍共四項，第一項主要包括有一主閥門及一副閥門，其中：副閥門係嵌固在壓差盤之閥桿上並控制著主閥門通孔之開啟或關閉；主閥門則以所設通孔受前述閥桿穿經而套接在閥桿上者；第二項為其中主閥門之通孔其內徑係大於閥桿之直徑者；第三項為其中主閥門係用以開啟或關閉考克本體其進氣管與出氣管間之閥孔者；第四項為其中閥桿尚嵌固有一固定物，藉此固定物防止主閥門脫出於閥桿之外及帶動主閥門隨閥桿位移者。關係人所提舉發證據計有：證據一為83年2月1日公告之第82203892號「熱水器安全裝置之微調式閥門」新型專利案(下稱引證案)；證據二為引證案圖一與系爭專利圖二之比對；證據三為引證案圖一與系爭專利圖一、圖二之比對；證據四為引證案圖二與系爭專利圖三之比對；證據五為引證案圖三與系爭專利圖四之比對，證據二至五併引證案審查。經原處分機關審查略以，引證案與系爭專利之結構特徵、構件組合、動作原理等相同，引證案之閥體控制結構與系爭專利之閥體控制結構，係以相同之控制方式所達成；又由引證案圖一與系爭專利圖一、圖二、引證案圖二與系爭專利

圖三、引證案圖三與系爭專利圖四等比對可知，引證案所揭露之熱水器安全裝置微調式閥門與系爭專利中之閥門裝置，藉副閥門控制主閥門之開啟或關閉，同時做瓦斯流量大、小調整之技術內容相同；至系爭專利申請專利範圍第二至四項，或為引證案所揭露、或屬習知簡易連結或構造，引證案為系爭專利申請前已見於刊物或已公開使用者，可證明系爭專利有違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，不具新穎性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，訴稱引證案為無段式微調、能依照水壓大小自動調整瓦斯火力，必需多設計一平設孔，系爭專利為有段式調整，以使其第一段為小流量不會發生氣爆（聲），單純僅以瓦斯來啟動其閥門之啟、閉，僅有一通孔設計，兩案就技術領域、目的、動作依據、構造等均不同，且系爭專利具有降低成本及減低故障率之效果，系爭專利具有新穎性及進步性；舉發證據二至五之圖示比對資料為關係人所私製，不具證據能力云云，請求將原處分撤銷。按本件原處分機關係認系爭專利不具新穎性，違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，而為本件舉發成立之處分。故本件訴願僅就系爭專利是否具新穎性之部分予以審理，合先敘明。經查，系爭專利與引證案之構造差異主要在於系爭案之閥桿為一直桿，而引證案則係由桿、塞子及桿組合而成，又引證案在閥體側壁上開設有一旁側孔，而系爭專利則無此設計，引證案之旁側孔可配合塞子之相對位置變化而獲致不同之遮蔽程度，以達到瓦斯流量「無段微調」之目的。又在創作目的方面，系爭專利係在開啟瓦斯熱水器之主火瓦斯時，可控制瓦斯流量由小漸大之閥門裝置，以避免大量瓦斯驟然流出，而產生“轟然”爆炸聲之不安全感。而引證案之微調式閥門係依據水壓之大小以達到自動無段調整瓦斯流量之目的，故二案之創作目的不同。由於二案之創作目的不同，因此其創作重點亦不相同，引證案著重在塞子與閥體側壁上旁側孔之相對位置變化，而系爭專利則著重在控制副閥門與主閥門之開啟時間，先開啟副閥門，再開啟主閥門，以避免因開啟瓦斯而產生“轟然”爆炸之不安全感。二案之構造特徵及所欲達到之目的均不相同，系爭專利與引證案相較應具有新穎性。從而，本件原處分機關以系爭專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，嫌有未洽。訴願人據以指摘，尚非全然無據。爰將原

處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受訴願決定書後 6 個月內，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例三一（新穎性之審查）

引證案具有一殼體，係由固定座向外及向上延伸至對應轉子（扇輪）外側的整個區域，而在固定座之垂直上方凸伸有一承接軸；反觀本案並不具有外殼體，且其基座（對應於引證案之固定座）為一包含三個延伸固定部之板片，每一延伸固定部之端部具有一孔，可供螺固組裝，且該基座並未向上延伸而成一殼體，同時亦不具有一承接軸。可見二案之基座（固定座）結構完全不同。此外，引證案之轉動軸係插置於固定座之承接軸中，而轉動軸凸伸於承接軸外之部份係以一軸承套設固定。反觀本案之轉軸係通過定子的中心孔，並以軸承或其他方式與定子相配合，是二案之組裝方式亦屬不同。本案既不具有引證案之外殼體，且二案之固定座結構特徵復屬不同，是引證案尚難證明本案不具新穎性。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 5 月 2 日  
經訴字第 09406127130 號

訴願人：台達電子工業股份有限公司

訴願人因新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 4 月 22 日（93）智專三（二）04093 字第 09320359350 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

## 主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

## 事 實

緣訴願人前於 89 年 3 月 1 日以「具有離心式扇葉之散熱裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並於 89 年 4 月 21 日提出申請專利範圍修正本；經該局編為第 89203323 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，案經原處分機關於 93 年 4 月 22 日以（93）智專三（二）04093 字第 09320359350 號專利再審查核駁審定書為「本

案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，為本件核駁處分時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項所規定。又「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」，同法第 98 條之 1 本文復有明文。惟新型專利申請案是否有本條規定之情事，仍需依證據資料審認之。本件第 89203323 號「具有離心式扇葉之散熱裝置」新型專利申請案，包含有：一轉子；複數個離心式扇葉，係設於轉子外側；定子，設置轉子內部以驅動該轉子旋轉；及一基座係設置於該轉子與該定子下方，且未向上方延伸到對應該轉子外側之區域，其目的為達成體積小與較佳之散熱效果。原處分機關係認，依民國 87 年 11 月 6 日申請，89 年 9 月 1 日審定公告之第 87218472 號「散熱風扇之軸承固定構造（一）」新型專利案（下稱引證案）之申請專利範圍第 1 項及第 2 圖所示，其係關於將扇葉設於轉子外側，定子設於轉子內與轉子磁帶感應驅動轉子之結構，其技術內容與本案相同；本案僅係將引證案之外框去除而得較小之體積及扇葉之改換，應不具新穎性，乃為本案應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱原處分機關曾以 92 年 10 月 1 日（92）智專三（二）04093 字第 09220980280 號專利再審查核駁理由先行通知書（以下稱第一次再審查核駁理由先行通知書），援引引證案認本案不符進步性，可見原處分機關已認為本案相較引證案明顯具新穎性無疑；嗣後原處分機關另於 93 年 1 月 30 日以（93）智專三（二）04093 字第 09320084980 號專利再審查核駁理由先行通知書（以下稱第二次再審查核駁理由先行通知書），引用相同引證案，核駁理由亦同於前次核駁理由先行通知書內容，差別僅在於將引用法條由專利法第 98 條第 2 項改為 98 條之 1，前後反覆，明顯違反依法行政及誠信原則；再者，本案係採離心式扇葉，故能進一步形成「基座未向上方延伸至對應該轉子外側之區域」之重要設計，亦即轉子與定子的側面及上方根本不具備任何其它構件或外框，體積可減到最小，高度也僅為轉子加上基座的高度，增加裝設位置與使用之彈性；但引

證案為軸流式風扇設計，且殼體為通常之設計，亦即由固定座起向上方延伸至對應轉子外側的整個區域且整個包覆定子線圈，本案與引證案之技術特徵完全不同，豈有新穎性欠缺問題云云，請求撤銷原處分。經查，新型專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之次日起 30 日內備具理由書，申請再審查。而專利專責機關經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先行通知申請人，限期申復，為本件核駁處分時專利法第 105 條準用第 40 條第 1、2 項所明定。所謂「專利再審查核駁理由先行通知書」即係專利專責機關踐行前揭專利法第 40 條第 2 項規定之法定程序，於審定前將核駁理由先行通知申請人限期申復，尚未對外發生准駁的效力，故性質上非屬行政處分。倘若專利專責機關於核發專利再審查核駁理由先行通知書後，發現該先行通知書所載內容有所錯誤，僅須將正確之核駁理由再次發函通知申請人，並給予相當期間限期申復即可，尚難謂專利專責機關應受前次錯誤核駁理由先行通知書之拘束，申請人亦不因專利專責機關錯誤之觀念通知，享有期待利益或權利。查引證案申請日（87 年 11 月 6 日）雖早於本案申請日（89 年 3 月 1 日），然其審定公告日期（89 年 9 月 1 日）晚於本案申請日，是引證案不得作為主張本案不具進步性之適格證據。原處分機關第一次再審查核駁理由先行通知書所載核駁理由及法條依據固有違誤，然原處分機關業以第二次再審查核駁理由先行通知書敘明正確之核駁理由及法條依據，並經訴願人申復後再予審酌，始為本案應不予專利之處分，程序上無違前揭專利法第 105 條準用第 40 條第 2 項規定。訴願人所稱原處分機關違反依法行政及誠信原則云云，並無足採。然查，引證案具有一殼體，係由固定座向外及向上延伸至對應轉子（扇輪）外側的整個區域，而在固定座之垂直上方凸伸有一承接軸；反觀本案並不具有外殼體，且其基座（對應於引證案之固定座）為一包含三個延伸固定部之板片，每一延伸固定部之端部具有一孔，可供螺固組裝，且該基座並未向上延伸而成一殼體，同時亦不具有一承接軸。可見二案之基座（固定座）結構完全不同。此外，引證案之轉動軸係插置於固定座之承接軸中，而轉動軸凸伸於承接軸外之部份係以一軸承套設固定。反觀本案之轉軸係通過定子的中心孔，並以軸承或其他方式與定子相配合，是二案之組裝方式亦屬不同。本案既不具有引證案之外殼體，且二案之固定



座結構特徵復屬不同，是引證案尚難證明本案不具新穎性。原處分機關未審於此，遽以本案有違首揭專利法第 98 條之 1 規定，所為本案應不予專利之處分，洵有未恰，爰將原處分撤銷，由原處分機關收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例三二（新穎性之審查-下位概念足以證明上位概念不具新穎性）

由系爭專利與引證案之結構特徵比較可知，系爭專利之專利特徵均已揭露於引證案中，且系爭專利之功效亦大都已揭露於引證案中。雖然二案之細部結構形態並不完全相同，但系爭專利申請專利範圍所界定之內容係屬於結構元件之空間位置及功能性特徵之描述，相較於引證案而言，為一上位概念技術，故具有下位概念技術之證據二應足以證明系爭專利不具新穎性。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 9 月 5 日  
經訴字第 09506176350 號

訴願人：利百代國際實業股份有限公司

訴願人因第 92204500 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 95 年 2 月 6 日(95)智專三(一)02068 字第 09520073200 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 92 年 3 月 24 日以「轉印帶器」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 92204500 號審查及再審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 222104 號專利證書。嗣關係人日商百龍企業有限公司以其違反核准時專利法第 98 條 1 項 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，於 95 年 2 月 6 日以(95)智專三(一)02068 字第 09520073200 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項前段所明定。惟其新型如「申請前已見於刊物或已公開使用者」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第1項第1款所明定。本件第92204500號「轉印帶器」新型專利舉發案，關係人所提之舉發證據一為系爭專利公報及專利說明書影本；證據二為西元1994年9月13日公告之美國第5,346,580號「Device for applying a possibly coated adhesive film to a substrate」專利案。原處分機關以證據二為一應用於貼附膜層之裝置，已揭露可將供捲筒 supply spool(5)和空捲筒 empty spool(8)設置於卡匣 cassette(4)內，該卡匣內藏於該裝置盒 housing(1)內；此外該卡匣前端亦設置舌端部 tongue(7)，藉以引導帶體 strip(6)，同時該卡匣可內藏於裝置盒內自由滑動，並且可使舌端部從裝置盒前端之開口處 opening(2)自由進出之技術特徵；故系爭專利申請專利範圍第1項之供捲筒、捲帶捲筒、支撐體、轉印帶盒之構造特徵已分別見於證據二之供捲筒、空捲筒、卡匣、裝置盒；且證據二之構造亦可達成如系爭專利範圍第1項主張之轉印帶器支撐體內藏於前述轉印帶盒內，使支撐體可自由滑動之功效；而該系爭專利申請專利範圍第1項主張之轉印帶器，僅屬功能性特徵之描述，相較於證據二而言，為一上位概念技術；故證據二(下位概念技術)足以證明系爭專利申請專利範圍第1項主張之轉印帶器，不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第2項為申請專利範圍第1項之附屬項，包含該第1項之技術特徵，另主張透過支撐體滑動，使轉印帶器前端進出得操作裝置設置於支撐體內，使操作裝置突出到轉印帶盒外，同時設置有使轉印帶器前端維持外露狀態的閉鎖裝置及使轉印帶前端退回的彈簧裝置之技術特徵；惟前揭技術特徵仍已見於證據二之卡匣後端部 rear end(4a)往前推壓(pulling)操作可使該卡匣前端舌端部自由滑動進出於裝置盒內，該後端部亦設置於卡匣內，並突出到裝置盒外面，同時設置有使卡匣前端舌端部維持外露狀態的按壓鈕 pushed-button(14)及使卡匣前端舌端部退回的彈簧 spring(9)裝置之技術特徵；該

系爭專利申請專利範圍第 2 項主張之操作裝置、閉鎖裝置、彈簧裝置之構造特徵已分別見於證據二所揭露之後端部、按壓鈕、彈簧裝置之構造特徵；且證據二構造亦可達成如系爭專利使轉印帶器前端維持外露閉鎖狀態及使轉印帶前端退回之功效；而該系爭專利申請專利範圍第 2 項主張之轉印帶器，僅屬功能性特徵之描述，相較於證據二而言，為一上位概念技術；故證據二(下位概念技術)足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項主張之技術特徵，不具新穎性。另以論究專利案件進步性係以其具新穎性為前提，證據二既然已足以證明系爭專利申請專利範圍各請求項不具新穎性，自無庸再審究進步性專利要件，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

- 二、訴願人不服，訴稱系爭專利提供「可節省罩蓋安裝、……罩蓋丟失」、「轉印帶前端進出時，……操作性能」、「不再需要用手指……損壞的問題」、「由於採用彈簧……達到本案預定目的」等功效。又證據二與系爭專利有諸多不同之處，包括：證據二外殼(1)上需設置可供按壓鈕(14)作用時所用的開口(16)為系爭專利所無，系爭專利之轉印帶器，按鈕(18)是……而與證據二之操作完全不同。系爭專利「轉印帶器」在結構上較證據二更具變化特徵，可達成證據二無法達到之功效，顯具有改良性與進步性。另訴願理由亦指稱原處分理由中有關「上、下位概念技術」未見於系爭專利核准時所適用之專利法或相關法云云。
- 三、查本件關係人於舉發申請書舉發條款為首揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 98 條第 2 項規定，其以證據二為早於系爭專利申請前公開之刊物，主張系爭專利為「申請前已見於刊物或已公開使用者」不符合新穎性專利要件。按依原處分機關 90 年元月出版之「專利審查基準」，有關判斷系爭專利是否具備新穎性，應係參酌有關新穎性判斷之概念及基本原則，而認定系爭專利是否為「申請前已見於刊物或已公開使用者」，則應以系爭專利申請專利範圍之「請求項所載新型」與個別獨立之引證資料進行比對，是否相同(含能由熟習該項技術者直接推導)為準，不相同始具有新穎性，而非訴願人所稱之「比較兩新型是否同一，應就目的、形狀、構造、裝置之結構與改良之功效等整體觀察，若有

一不同，則非同一」，其對首揭專利法第 98 條 1 項 1 款新穎性條款之認定應有所誤解。

四、次查，系爭專利之專利特徵應以專利說明書中「申請專利範圍」內所載之內容為準，系爭專利之申請專利範圍包含第 1 項獨立項及第 2 項附屬項：1. 一種轉印帶器，其構造特徵是：把捲裝轉印帶的供捲筒和捲帶捲筒設置於支撐體內，再把該支撐體內藏於轉印帶盒內的轉印帶器；此外將引導前述轉印帶的轉印帶器前端設置於前述支撐體內，同時把支撐體內藏於前述轉印帶盒內，使支撐體可自由滑動，並且可使轉印帶器前端從轉印帶盒開口處自由進出。2. 如申請專利範圍第 1 項中所述之轉印帶器，其特徵是：透過支撐體滑動，使轉印帶器前端進出的操作裝置設於支撐體內，並使前述操作裝置突出到轉印帶盒外面，同時設置有使轉印帶器前端維持外露狀態的閉鎖裝置及使轉印帶前端退回的彈簧裝置。由以上系爭專利申請專利範圍之內容可知，其主要包含下列 5 項特徵：(a) 供帶捲筒(4)和捲帶捲筒(5)設於支撐體(1)內；(b) 轉印帶器前端(11)設於支撐體(1)內，且可使轉印帶器前端(11)從轉印帶盒開口處(17)自由進出；(c) 支撐體(1)內藏於轉印盒(16)內，而可自由滑動；(d) 操作裝置(18)設置於支撐體(1)內，並使操作裝置(18)突出到轉印帶盒外面；(e) 設置有使轉印帶器前端(11)維持外露狀態的閉鎖裝置(20)及使轉印帶器前端(11)退回的彈簧裝置(19)。由以上系爭專利之專利特徵內容可知，其基本上是屬於結構元件之空間位置及功能性特徵之描述，而非屬於細部構造特徵之界定。系爭專利與證據二相較，在結構元件方面，系爭專利之主要結構元件為供帶捲筒(4)、捲帶捲筒(5)、支撐體(1)、轉印帶器前端(11)、轉印帶盒開口(17)、操作裝置(18)、閉鎖裝置(20)及彈簧(19)，在引證案中均有其相對應之構件，如供應帶捲筒(5)、捲帶捲筒(8)、卡匣(4)、舌狀端(7)、外殼開口(2)、後端(4a)、按壓鈕(14)及彈簧(9)。再就結構特徵方面觀之，系爭專利之供帶捲筒(4)和捲帶捲筒(5)設於支撐體(1)內。轉印帶器前端(11)設於支撐體(1)內，且可使轉印帶器前端(11)從轉印帶盒開口處(17)自由進出。支撐體(1)內藏於轉印盒(16)內，而可自由滑動。操作裝置(18)設置於支撐體(1)

內，並使操作裝置(18)突出到轉印帶盒外面。設置有使轉印帶器前端(11)維持外露狀態的閉鎖裝置(20)及使轉印帶器前端(11)退回的彈簧裝置(19)。而引證案供帶捲筒(5)和捲帶捲筒(8)設於卡匣(4)內。舌狀端(7)設於卡匣(4)內，且舌狀端(7)可從外殼開口(2)自由進出。卡匣(4)內藏於外殼(1)內，而可自由滑動。後端(4a)設於卡匣(4)內，並使後端(4a)突出到外殼(1)外面。設置有使舌狀端(7)維持外露狀態的按壓鈕(14)及使舌狀端(7)退回的彈簧裝置(9)。由以上系爭專利與引證案之結構特徵比較可知，系爭專利之專利特徵均已揭露於引證案中，且系爭專利之功效亦大都已揭露於引證案中。雖然二案之細部結構形態並不完全相同，但系爭專利申請專利範圍所界定之內容係屬於結構元件之空間位置及功能性特徵之描述，相較於引證案而言，為一上位概念技術，故具有下位概念技術之證據二應足以證明系爭專利不具新穎性。

五、另按，系爭專利是否符合專利要件，悉以 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法規定為斷，由原處分機關當時專利審查基準所載，第二章「專利要件」第三節「新穎性」第二小節「新穎性判斷之概念及基本原則」第(5)項「下位概念」即明確揭示「下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性」，而首揭專利法第 98 條規定新型專利有關新穎性之實體要件與同法第 20 條發明專利新穎性要件相同，參閱該條之說明，原處分理由所為證據二(下位概念技術)足以證明系爭專利(上位概念技術)不具新穎性，並無不合，訴願理由並不足採。

六、綜上所述，舉發證據二已足以證明系爭專利不具新穎性，違反首揭專利法第 98 條第 1 項第 1 款規定。從而，原處分機關所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例三三（新穎性及進步性之審查）

經查，系爭案之座墊本體及彈性塊體二元件固已見諸於引證一、三及四中，但對於自行車而言，座墊本體及彈性塊體係屬必要的基本元件，因此該二元件見諸於各引證案中應屬必然，要不足以否定系爭案之新穎性及進步性。復查系爭案之細部結構特徵及整體空間結構與諸引證案均屬不同，系爭案之上凸柱、上嵌槽與下凸柱、下嵌槽係分別一體成型設置於座墊本體及連結座上。引證一之彈性吸震裝置係分別由一懸台、一固定柱、一吸震環墊、一頂蓋、一底座及一橋樑等所組成。比較系爭案與引證一之結構特徵可知，不僅引證一之元件數目較系爭案明顯為多，且整體空間結構亦完全不同，系爭案具有結構簡單之優點。另引證四之彈性吸震裝置係由一承載束座（其後端設置一承載片）及二封蓋等組成。雖然引證四封蓋上之中空扣結柱及定位凸緣的中空環槽和封蓋上之契合凹槽近似於系爭案之下凸柱及上、下嵌槽，但系爭案之下凸柱與嵌槽係一體成型於連結座上，且連結座可藉由二套管與支架之二支臂簡易套合。比較系爭案與引證四可知，不僅兩案之細部構造特徵及整體空間型態不同，且系爭案具有明顯構造簡化之優點。此外，系爭案並無法由引證一及四作簡單之組合及思及者。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 1 月 18 日  
經訴字第 09406120770 號

訴願人：祥力金屬工業股份有限公司

訴願人因新型專利異議事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 6 月 25 日（93）智專三（三）05018 字第 09320567430 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文  
訴願駁回。  
事 實

緣關係人欣樂工業股份有限公司前於 90 年 3 月 30 日以「具有改良吸震結構之自行車座墊」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90205136 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 93 年 6 月 25 日以 (93) 智專三 (三) 05018 字第 09320567430 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核准審定時專利法第 97 條及第 98 條第 1 項所規定。又新型如「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」依據同法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不得依法申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。本件系爭第 90205136 號「具有改良吸震結構之自行車座墊」新型專利案，依據其 92 年 4 月 14 日申請專利範圍修正本，包含有：一本體，具有一窄前端及一寬後端；該本體後端底面於左右二側各設有一嵌槽，由各該嵌槽往下凸出一凸柱；一支架，設於該本體底側，具有一固定於本體底面前端之 U 形迴折部，以及自該迴折部往後延伸之左右二支臂，該二支臂係與本體底面保持適當間距；一連結座，位在該本體底側後端，具有一身部，該身部左右二端各連結一側端部，各該側端部前側具有一套管，分別緊套該支架之左右二支臂後端，且各該側端部頂面設有一嵌槽，由各該嵌槽往上凸出一凸柱；以及二彈性塊體，為塑膠發泡物各具有一縱向通孔，且周面上設有環狀溝槽；該二彈性塊體係設在該連結座及該本體之間，分別位於左右二側，各彈性塊體之頂底二端分別嵌塞並黏合於該本體底面之嵌槽以及該連結座頂面之嵌槽內，而各該凸柱均伸入對應之該彈性



塊體之通孔內，且該彈性塊體未受壓縮時，上下相對之二該凸柱之尾端保持適當間距。訴願人所舉異議證據三及四係 87 年 3 月 17 日申請、90 年 3 月 21 日審定公告之第 87203855 號「自行車座墊」新型專利案（下稱引證一），異議證據五及六係 88 年 7 月 29 日申請、90 年 1 月 1 日審定公告之第 88212735 號「自行車座墊構造」新型專利案（下稱引證二），異議證據七及八係 87 年 5 月 8 日申請、89 年 8 月 11 日審定公告之第 87207173 號「自行車座墊避震結構之改良」新型專利案（下稱引證三），異議證據九及十係 87 年 8 月 13 日申請、88 年 7 月 11 日審定公告之第 87213264 號「自行車座墊避震彈簧之防護裝置」新型專利案（下稱引證四），異議證據十二係引證四第二圖與系爭案第三圖之比較圖示，異議證據十三係引證二第一圖與系爭案第二圖之比較圖示。原處分機關略以，引證一、二、三及四之組成元件及構造特徵與系爭案並不相同，不足以證明系爭案不具新穎性。另系爭案之彈性吸震塊可額外產生彈性扭轉來吸收能量，其吸震效果優於引證一或引證三；且引證一或引證三之彈性吸震裝置與自行車座墊本體之結合需利用多顆螺栓，系爭案則只需利用一顆螺栓，其組合較引證一簡易，難謂不具進步性。引證二與系爭案之技術範疇並不相同，亦難謂系爭案不具進步性。引證四之避震彈簧與自行車座墊本體之結合需利用多顆螺栓，系爭案則僅需利用一顆螺栓，其組合較引證四簡易，難謂不具進步性。又系爭案顯非訴願人所陳引證一及二，或引證二及四之簡易組合等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，主張原處分機關顯然肯認系爭案之座墊本體及彈性塊體等特徵已見於引證一、三及四，且利用黏膠技術作兩物件結合係既有技藝。另系爭案於縮小申請專利範圍後「具有窄前端、寬後端、凸柱、嵌槽之本體，其有迴折部、支臂之支架，具有身部、側端部、套管、嵌槽、凸柱之連結座，以及具有通孔、環狀凹溝之彈性塊體」等特徵結構，可由引證一、二、三及四之習知技術簡單組合、轉用，系爭案僅存一般習知技術「利用黏膠黏固」之特徵，顯然不具新穎性。且系爭案利用黏膠將彈性塊體黏合於座墊本體，除無法正常受力，黏著處脫離後並容易夾傷人體或造成不可預知之危險與傷害；而諸引證案利用多顆螺栓將彈性體鎖結於座墊本體上，其結構與組裝或不如系爭案簡易，惟其較系爭案之黏固方式穩固且可滿足實際使用上之安全要求，系爭

案顯然亦不具進步性等語，請求撤銷原處分。經查，系爭案之座墊本體及彈性塊體二元件固已見諸於引證一、三及四中，但對於自行車而言，座墊本體及彈性塊體係屬必要的基本元件，因此該二元件見諸於各引證案中應屬必然，要不足以否定系爭案之新穎性及進步性。復查系爭案之細部結構特徵及整體空間結構與諸引證案均屬不同，系爭案之上凸柱、上嵌槽與下凸柱、下嵌槽係分別一體成型設置於座墊本體及連結座上。引證一之彈性吸震裝置係分別由一懸台、一固定柱、一吸震環墊、一頂蓋、一底座及一橋樑等所組成。比較系爭案與引證一之結構特徵可知，不僅引證一之元件數目較系爭案明顯為多，且整體空間結構亦完全不同，系爭案具有結構簡單之優點。另引證四之彈性吸震裝置係由一承載束座（其後端設置一承載片）及二封蓋等組成。雖然引證四封蓋上之中空扣結柱及定位凸緣的中空環槽和封蓋上之契合凹槽近似於系爭案之下凸柱及上、下嵌槽，但系爭案之下凸柱與嵌槽係一體成型於連結座上，且連結座可藉由二套管與支架之二支臂簡易套合。比較系爭案與引證四可知，不僅兩案之細部構造特徵及整體空間型態不同，且系爭案具有明顯構造簡化之優點。此外，系爭案並無法由引證一及四作簡單之組合及思及者。再者關於訴願人指陳系爭案彈性塊體之通孔、環狀凹溝係對等於引證一之軸孔及凹腰部等情：比較兩案之構造特徵可知，上述結構特徵部分係屬一般彈簧元件之基本結構，並非系爭案之主要創作特徵部分，況且兩案之空間結構亦不相同，系爭案之二凸柱尾端係保持預定間距，當座墊本體與連結座受外力作用而相對靠近時，彈性塊體之筒身中段可往該二凸柱間之空間撓曲，而使得彈性塊體可藉由正向壓縮及彈性扭轉之作用來吸收能量，其吸震效果較引證一佳。另系爭案之彈性塊體係作為吸震之用途，而引證四之防護套則藉以達到安全，防塵、防銹及美觀之目的，二元件之作用及功能完全不同，無法據以比對。至於訴願人指陳系爭案之座墊後端二側以黏膠結合，在實際使用時不安全，且系爭案利用黏膠將彈性塊體黏著於座墊本體之技術手段，在實際應用時會發生脫落、剝離，且經過長時間使用後，黏膠會有老化、脆化等情。在比較系爭案與各引證案之座墊固結方式後可知，系爭案與各引證案均是三點固結，各引證案係以螺絲三點鎖固；系爭案係在前端（一點）以螺絲鎖固，而在後端二側之彈性塊體（50）以黏膠黏合，其固結之穩定

性均無問題。而系爭案座墊後端二側以黏膠黏合時，在使用時是否會發生脫落、剝離或脆化、老化之問題，實與黏膠之性質有關，在無明確之測試數據或資料佐證之下，訴願理由並非全然可採。訴願人所舉諸引證尚不足以證明系爭案違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，而不符新型專利之新穎性及進步性要件。從而原處分機關所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例三四（新穎性及進步性之審查）

系爭案與引證案之構造特徵並不完全相同，尚難謂系爭案申請專利範圍第 1 項（獨立項）不具新穎性。然而，就系爭案不同於引證案之結構特徵部份（即二淺牙設計）觀之，由系爭案圖式第三、四及五圖可知，在該二淺牙下方（即靠近螺錐部）之螺牙高度係大於二淺牙之高度；因此，在二淺牙攻入工件之前已有較大外徑之螺牙對工件進行切削截斷作用，使得後續攻入之二淺牙實際上並不需要真正進行切削工件，因此其與工件間的摩擦阻力大小並無任何實質意義，該二淺牙之設計並不具有降低阻力及提升擴孔效率之功效增進。況系爭案突出件之擴孔作用以及使得螺進阻力降低之功效，亦與引證案於兩螺牙間設一道以上的攪孔翼使螺進阻力減小，減少螺入扭力的技術功效相同，是系爭案不同於引證案之結構特徵部份（即二淺牙設計）並不具有功效增進，系爭案申請專利範圍第 1 項（獨立項）不具進步性。至於系爭案第 2、8 項（附屬項）有關之突出件高度、設置件數也為引證案所載攪孔翼的外徑小於螺牙外徑、一道以上的攪孔翼等之內容所涵蓋；而第 3 至 7 項（附屬項）弧型薄片狀，弧型、三角錐型、楔型肋條狀則僅係突出件之簡易造形配置，對既有螺進功效並無顯著功效之增進，亦不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 6 月 28 日  
經訴字第 09406130800 號

訴願人：林昭圍君

訴願人因第 91209034 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 93 年 12 月 21 日（93）智專三（一）05017 字第 09321128670 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

### 事 實

緣訴願人前於91年6月17日以「低旋入扭力之木螺絲」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第91209034號審查，准予專利。公告期間，關係人林賢銘君以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起異議，案經原處分機關審查，於93年12月21日以(93)智專三(一)05017字第09321128670號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。本件系爭第91209034號「低旋入扭力之木螺絲」新型專利案，係適用於鎖合如木材之一纖維性工件，該螺絲包含：一桿體，具有一螺紋部，以及一位於該螺紋部之一側端且內徑逐漸收斂的鑽孔螺錐部，該螺紋部之外周面上形成有多數個呈螺旋狀之環型螺牙以及鄰近於該鑽孔螺錐部之二淺牙；一可供施工者施力的螺頭，用以旋動該螺紋部鎖合入該纖維性工件中；以及一突出件，位於淺牙之間，用以降低該螺紋部鎖合入該纖維性工件所需之旋入扭力。關係人所舉異議證據2、3為89年1月21日公告之第87217849號「螺絲之改良(二)」新型專利案(以下稱引證案)專利公報及說明書影本。經原處分機關審查略以，引證案已揭露於螺絲本體上設有螺牙延伸至螺絲末端的錐狀部，在螺絲末段非錐狀部的螺絲本體預定兩螺牙間設有至少一道或一道以上的攪孔翼，攪孔翼係非平行於螺牙的導程角度，該攪孔翼的外徑小於螺牙外徑，且攪孔翼的上下端係分別接續於設置處的上下兩螺牙等技術內容，顯然系爭案之桿體、螺紋部、逐漸收斂的鑽孔螺錐部、螺頭、突出件等構造已為引證案之螺絲本體、螺牙、螺絲末端的錐狀部、螺絲頭、一道以上的攪孔翼等構造所揭示，且系爭案以一突出件用以降低螺紋部鎖合入該纖維性工件所需之旋入扭力的技術功效，亦

與引證案於兩螺牙間設一道以上的攪孔翼使螺進阻力減小，減少螺入扭力的技術功效相同，系爭案申請專利範圍第 1 項顯屬已見於公開之技術，不具新穎性。至於附屬項第 2 至 8 項之突出件造形配置雖稍異於引證案，固尚具有新穎性，惟附屬項第 2、8 項有關之突出件高度、設置件數也為引證案所載攪孔翼的外徑小於螺牙外徑、一道以上的攪孔翼等之內容所涵蓋，而附屬項第 3 至 7 項弧型薄片狀，弧型、三角錐型、楔型肋條狀則僅係突出件之簡易造形配置，對既有螺進功效並無顯著功效之增進，系爭案仍係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，顯不具進步性，乃為「異議成立，應不予專利」之處分。訴願人不服，訴稱系爭案申請專利範圍第 1 項外徑小於環型螺牙之二淺牙及突出件之構造未見於引證案中，具新穎性；且該淺牙與工件間之摩擦阻力小，與突出件配合產生之共同擴孔效果、降低旋扭阻力及鎖固定位力優於引證案，具進步性；又系爭案申請專利範圍第 3 至 7 項所界定突出件之形狀構造，無法輕易由引證案之攪孔翼延伸轉換而得，亦具進步性；另系爭案之美國對應案已獲准列為美國第 6672812B1 號發明專利案，可為系爭案具專利性之佐證云云。經查，引證案之螺絲本體頭端為一雙階設計的螺絲頭，於螺絲本體上設有螺牙延伸至螺絲末端的錐狀部，在螺絲末段非錐狀部的螺絲本體預定兩螺牙間設有至少一道或一道以上的攪孔翼，攪孔翼係非平行於螺牙的導程角度，該攪孔翼的外徑小於螺牙外徑，且攪孔翼的上下端係分別接續於設置處的上下兩螺牙；另在螺絲本體的設定複數圈螺牙周緣設有複數個內凹排屑缺口者。比較系爭案與引證案之構造特徵可知，兩案之基本構造相同，均包含有桿體（引證案之本體）、螺頭（螺絲頭）、螺紋部（未標示）、螺錐部（錐狀部）、環型螺牙（螺牙）及突出件（攪孔翼），且兩案之創作目的亦相同。惟系爭案位於鄰近螺錐部處設有二淺牙，且突出件係位於該二淺牙之間；反觀，引證案之螺牙均屬相同高度之正規螺牙，並不具有二淺牙，而攪孔翼係位於正規之二螺牙之間，故兩案之構造特徵並不完全相同，尚難謂系爭案申請專利範圍第 1 項（獨立項）不具新穎性。然而，就系爭案不同於引證案之結構特徵部份（即二淺牙設計）觀之，由系爭案圖式第三、四及五圖可知，在該二淺牙下方（即靠近螺錐部）之螺牙高度係大於二淺牙之高度；因此，在二淺牙攻入工件之前已有

較大外徑之螺牙對工件進行切削截斷作用，使得後續攻入之二淺牙實際上並不需要真正進行切削工件，因此其與工件間的摩擦阻力大小並無任何實質意義，該二淺牙之設計並不具有降低阻力及提升擴孔效率之功效增進。訴願人指稱系爭案之二淺牙與工件間的摩擦阻力較小，具有降低旋扭阻力之優點等語，並不正確。況系爭案突出件之擴孔作用以及使得螺進阻力降低之功效，亦與引證案於兩螺牙間設一道以上的攪孔翼使螺進阻力減小，減少螺入扭力的技術功效相同，是系爭案不同於引證案之結構特徵部份（即二淺牙設計）並不具有功效增進，系爭案申請專利範圍第 1 項（獨立項）不具進步性。至於系爭案第 2、8 項（附屬項）有關之突出件高度、設置件數也為引證案所載攪孔翼的外徑小於螺牙外徑、一道以上的攪孔翼等之內容所涵蓋；而第 3 至 7 項（附屬項）弧型薄片狀，弧型、三角錐型、楔型肋條狀則僅係突出件之簡易造形配置，對既有螺進功效並無顯著功效之增進，亦不具進步性。綜上所述，系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性，違反首揭專利法第 98 條第 2 項之規定。雖原處分機關係認：系爭案申請專利範圍第 1 項（獨立項）不具新穎性，第 2 至 8 項（附屬項）不具進步性，與上揭論述不盡相同，惟於本件應為異議成立之審定結果，並無二致。揆諸訴願法第 79 條第 2 項之規定，原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。是以，原處分機關所為「異議成立，應不予專利」之處分，洵無不合，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例三五（新穎性及進步性之審查）

新型專利技術內涵應以物品之結構特徵及功效做為審酌之基準，而非以技術原理作為論究之依據，亦即，縱使兩案技術原理相同，但如結構特徵不同，或具有功效增進，仍具有專利性。系爭案主要創作特徵在於小橫筒型縫紉機之差動給進機構，其包含搖動機構、前後差動控制機構及前後移送齒機構等，而非在於臂部、機台部及筒狀圓筒部之外觀結構。又系爭案之搖動機構僅為整體結構之一部份，且系爭案專利申請專利範圍第 1 項內容並非僅限於搖動機構，亦包含連動前後移送機構之整體架構。而系爭案之搖動機構及引證案之運動變換機構與各自相對應主軸之空間連結關係及細部結構特徵均不相同。另查，系爭案將擋針機構重新設計，利用主軸及後差動控制機構傳動擋針機構之構造特徵，並未見諸於引證案中，系爭案具有使操作者及維修者可輕易調整之功效增進。是以，引證案無法證明系爭案不具新穎性及進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 5 日  
經訴字第 09506169530 號

訴願人：日商大和縫紉製造股份有限公司

訴願人因第 91214812 號新型專利異議事件(P01)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 7 月 4 日(94)智專三(三)05055 字第 09420607130 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人星銳縫紉機股份有限公司前於 91 年 9 月 20 日以「具差動給進機構之小橫筒型縫紉機」向原處分機關智慧財產局申請



新型專利，經該局編為第 91214812 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 94 年 7 月 4 日以(94)智專三(三)05055 字第 09420607130 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。．．．」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定，提起異議者，依同法第 102 條規定，得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。本件第 91214812 號「具差動給進機構之小橫筒型縫紉機」新型專利異議案，訴願人所提之異議證據三為西元 1996 年 5 月 7 日公開之日本特開平 8-112471 號專利案，證據四為證據三對應之我國 85 年 8 月 11 日公告之第 84101654 號「圓筒型縫紉機」新型專利案，證據五為系爭案與證據三及四之比較圖(以下合稱引證案)。原處分機關經比較系爭案與引證案，認為系爭案申請專利範圍第 1 項主要特徵在於主軸(20)傳動下，經由曲柄(31)、擺臂(34)及曲柄(36)，即可帶過搖動軸(32、37)呈對應上下擺動，以達傳動前後移送機構(50、80)；而引證案主要特徵在於作第 2 移送上、下軸(32A、32B)作往復旋轉運動傳動前移送齒及後移送齒之前後方向驅動機以驅動第 2 移送前後軸(35)，系爭案之結構特徵與引證案不相同，故難謂系爭案不具新穎性；又系爭案申請專利範圍第 2 項係藉前移送齒機構(60)、被搖動機構(30)驅動後，即使移動塊(63)帶動前移送齒(64)作動，在前移送齒作動時，該前差

動控制機構(50)可控制前移送齒機構之作動速度，以達控制布料喂入速度等結構；系爭案申請專利範圍第3項係透過搖動軸(32、37)帶動移動塊(75)，再透過移動塊帶動前第四齒部(753)，同時利用後差動控制機構(80)控制後移送齒機構(70)之作動速度。而引證案係透過前移送齒(17)之前移送台(38)及後移送齒(18)之後移送台(39)連結第2移送前後軸(35)以提供差動控制。系爭案將差動控制機構分割為二，而分別影響前移送齒(64)及第四齒部(753)之運動，具有功效之增進，故具進步性；系爭案申請專利範圍第4項係受主軸(20)及後差動控制機構(80)傳動之擋針機構(40)，包括一後桿臂及前桿臂(47)，該前桿臂具有調整槽(474)及鎖固孔(475)，在該前桿臂上端面組接一擋針頭(48)，其上具有一調整孔(481)其下方具有一導引軌(482)等組合結構，並未見於引證案中。系爭案利用主軸傳動擋針機構，亦達成使操作者及維修者可輕易調整等功效之增進，故具有進步性。是以引證案未能證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性，及系爭案申請專利範圍第2項至第4項不具進步性，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱系爭案與引證案之技術領域完全相同，且引證案之圖6所揭示之技術與系爭案相同，又從引證案之圖2配合圖6、圖2配合圖7可看出，其具備兩個動力傳送系統「包含：主軸21之旋轉，經由運動變換機構26→第1移送上下軸22→前後一對之移送上下連桿33A、33B及移送上下軸腕34A、34B→第2移送上下軸32A、32B而傳達至前移送齒17及後移送齒18之上下方向驅動機構之第一動力傳達系統；以及，主軸21之旋轉，經由運動變換機構31→第1移送前後軸23→移送前後連桿36及移送前後軸腕37→第2移送前後軸35而傳達至前移送齒17及後移送齒18之前後方向驅動機構之第二動力傳達系統」。亦即原處分所稱引證案主要特徵之「第2移送上下軸…」完全不存在。基於相同技術領域之縫紉機固有功能之「結合上下方向驅動機構的動作…」，原處分所指引證案的動力傳達機構不可能存在，原處分顯有違誤。復稱原處分同意引證案已揭示系爭案之差動控制機構，兩者差異僅在於系爭案以前、後差動控制機構50、70分別控制前後移送齒機構之作動速度，但系爭案之差動控制機構採用單一或二構件，為設計上之選擇事項，並無法謂為其技術特徵。況系爭案之一對一控制構件，所達成之「提

供差動控制，控制布料送出速度」效果與引證案相同，未有功效之增進。系爭案不符合新型專利要件，應不予專利云云。關於訴願人訴稱系爭案與引證案之技術領域完全相同，且引證案之圖 6 已揭示其藉主軸傳動下，經擺臂及曲柄，即可帶動搖動軸呈一相對應上下擺動，以達傳動前後移送齒機構，與系爭案之內容相同云云。按技術領域完全相同並無法作為評斷一專利案是否具備專利性之論據。經查，系爭案搖動機構雖已見諸於引證案中，但兩案之細部結構並不相同，且搖動機構僅係系爭案整體結構之一部份；基本上，系爭案的主軸藉由搖動機構及前差動控制機構來傳動前移送齒機構，使移動塊帶動前移送齒作動，以達到控制布料喂入速度，另主軸亦可藉由搖動機構及後差動控制機構來傳動後移送齒機構，使移動塊帶動第 4 齒部作動，以達到控制布料送出速度。而引證案係由主軸藉由運動變換機構，分別傳動第 1 移送上下軸及第 1 移送前後軸，其中第 1 移送上下軸可作動第 2 移送上下軸，而傳達至前移送齒及後移送齒之上下方向驅動機構，另外由第 1 移送前後軸可作動第 2 移送前後軸，而傳達至前移送齒及後移送齒之前後方向驅動機構。兩案整體結構並不相同，且系爭案將差動控制機構分割為二，以前差動控制機構控制前移送齒機構之作動速度，以後差動控制機構控制後移送齒機構之作動速度，以達控制布料喂入速度。而引證案係以單一差動控制機構(第 1 移送前後軸 23、第 2 移送前後軸 35)來控制前後移送齒機構(移送台 38、39 及前後移送齒 17、18)。雖然兩案均可達成對於布料送出速度之差動控制，但系爭案之控制機構較簡化，具有功效增進，故訴願人該項理由並非可採。訴願人復稱原處分理由(五)、(六)、(七)之見解有誤，其中理由(五)為「系爭案係新型專利，應就表現於物品整體形態之創新而言，不應以兩者技術原理論究」，理由(六)為「異議理由第四點... 其中臂部、機台部主部、筒狀圓筒部以及針板之結構及位置配置，係一般筒型縫紉機具有之部位及配置，與系爭案之... 主要訴求功能改進並無相關」，理由(七)為「系爭案之搖動機構(30)與引證案之運動變換機構(26)的構成要件均為一般筒型縫紉機皆具有的連動關係，非屬系爭案之技術特徵」云云。按新型專利技術內涵，的確應以物品之結構特徵及功效做為審酌之基準，而非以技術原理作為論究之依據，亦即，縱使兩案技術原理相同，但如結構特徵不同，或具有功效增進，仍具有

專利性，故原處分見解並無不合。系爭案主要創作特徵在於小橫筒型縫紉機之差動給進機構，其包含搖動機構、前後差動控制機構及前後移送齒機構等，而非在於臂部、機台部及筒狀圓筒部之外觀結構，原處分理由(六)並無違誤。又系爭案之搖動機構僅為整體結構之一部份，且系爭案專利申請專利範圍第1項內容並非僅限於搖動機構，亦包含連動前後移送機構之整體架構。而系爭案之搖動機構及引證案之運動變換機構與各自相對應主軸之空間連結關係及細部結構特徵均不相同，故原處分理由(七)亦無不當之處。訴願理由並不可採。另查，系爭案將擋針機構重新設計，利用主軸及後差動控制機構傳動擋針機構之構造特徵，並未見諸於引證案中，系爭案具有使操作者及維修者可輕易調整之功效增進。綜上所述，系爭案與引證案之整體結構特徵並不相同，應具有新穎性。又系爭案將前差動控制機構及後差動控制機構作一設計變更，以達成構件簡化及易於組裝之功效，亦具有進步性。是以，引證案無法證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性及第2、3項不具進步性，訴願人所訴核不足採。至於訴願人主張引證案可證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性及第2、3項不具新穎性乙節，並非異議階段主張之理由，核屬新理由，應不予審究。又訴願人就引證案無法證明系爭案申請專利範圍第4項不具進步性乙節，已無爭執，自無庸論究。從而，原處分機關認系爭案無違反其核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

## 案例三六（新型專利標的適格性、新穎性及進步性之審查）

系爭案為一種護墊多層膜結構特徵之描述，其墊體和膜層同時兼具物理吸附能力及化學材料具有的鏈結接著力，已達到其構造之各組成元件，而並非以其原有自身之機能獨立運作之要求，應屬新型之標的，且引證一及二並無述及系爭案「該墊體並接合一基層一體成型，該墊體底側連接該基層構成多層一體成型相連接的結構體」，故系爭案相較於引證一及二並非僅是材質間的轉換，構造上亦有不同，是系爭案乃屬對物品之形狀構造或裝置之創作或改良。又引證一之特徵係於滑鼠墊之上表面一側邊處，在製程中利用低硬度彈性膠預先成型出一軟彈性凸起，該軟彈性凸起具有適當寬幅及高度而可供操作者之手腕支於其上，並未揭露系爭案「…該墊體並接合一基層一體成型，該墊體底側連接該基層構成多層一體成型相連接…」的部分，即並未揭露系爭案在墊體表面披覆一層同種類膠材的膜層之結構特徵，引證一難證明系爭案不具擬制新穎性。另引證二與系爭案相較，引證二係利用熱壓壓合使上覆層、軟墊主體以及底墊互相貼合，而系爭案系利用一體成型之技術連接墊體及基層之結構體，再覆以與墊體與同材質之膜層；就長期使用而言，引證二熱壓壓合之三層結構容易造成破損、掀離的問題，而系爭案墊體與基材一體成型再覆以同種類之膠材，系爭案一體成型之結合力壓合較佳，而就化學鍵解力而言，系爭案同材質之結合力當然會比引證二異質材料之接著力佳，是系爭案之一體成型與披覆同材質之膠材確實與引證二不同且有較佳之功效，故引證二無法證明系爭案不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 6 月 20 日  
經訴字第 09506170450 號

訴願人：維樂工業有限公司

訴願人因第 89207125 號新型專利異議事件(P01)，不服原處分機

關智慧財產局 94 年 9 月 29 日(94)智專三(三)05056 字第 09420894790 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人郭春富君前於 89 年 4 月 27 日以「護墊多層膜結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 89207125 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以其違反核准審定時（即 83 年 1 月 21 日修正公布）專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 2 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經原處分機關智慧財產局審查，於 92 年 8 月 20 日以 (92) 智專三(三) 05054 字第 09220832710 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，訴經本部以 93 年 2 月 25 日經訴字第 09306213420 號訴願決定書，撤銷原處分。嗣經原處分機關重為審查，於 94 年 9 月 29 日以(94)智專三(三)05056 字第 09420894790 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：…二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者…。」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」，分別為系爭案核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 2 款及第 2 項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定提起異議者，依法得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。本件系爭第 89207125 號「護墊多層膜結構」新型專利案，申請專利範圍共 3 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項，如其第 1 項所述，其特徵在於：該墊體，係膠材一體成型呈柔軟特性，且該墊體於表面批覆一層同種類膠材的膜層，該膜層與該墊體鄰接

面、藉由同性質相容介面形成相互結合固著者。訴願人所提之異議證據計有：證據一為 87 年 2 月 13 日申請，90 年 5 月 1 日審定公告第 87202087 號「滑鼠墊構造改良」新型專利案（下稱引證一）；證據二為 84 年 11 月 11 日審定公告第 84209020 號「改良之滑鼠墊」新型專利案（下稱引證二）。經原處分機關審查略以，系爭案之墊體表面披覆一層同種類膠材的膜層之結構特徵未被引證一所揭露，引證一無法證明系爭案不具新穎性；系爭案能達到密著結合且柔軟觸感之功效，為引證二所無法達成，引證二不能證明系爭案不具進步性，且系爭案特徵係對護墊結構之描述，係屬對物品之形狀構造或裝置之創作或改良，符合專利法第 97 條之規定，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱系爭案之護墊與引證一及二習知護墊構造相同，其特徵之「墊體表面批覆一層同種類之膠材之膜層」，僅將習知墊體表層之材質轉換為與該墊體相同之「護墊」，不得謂為係對物品形狀、構造或裝置之創作或改良，非核准審定時專利法第 97 條規定之新型。又此種材質之轉換，為熟習該項技術者由引證一或二所揭露之習知護墊直接推導而得者，不具新穎性；且屬輕易完成未能增進功效，系爭案亦不具進步性云云，請求將原處分撤銷。經查，系爭案為一種護墊多層膜結構特徵之描述，其墊體和膜層同時兼具物理吸附能力及化學材料具有的鏈結接著力，已達到其構造之各組成元件，而並非以其原有自身之機能獨立運作之要求，應屬新型之標的，且引證一及二並無述及系爭案「該墊體並接合一基層一體成型，該墊體底側連接該基層構成多層一體成型相連接的結構體」，故系爭案相較於引證一及二並非僅是材質間的轉換，構造上亦有不同，是系爭案乃屬對物品之形狀構造或裝置之創作或改良，並未違反專利法第 97 條之規定；又引證一之特徵係於滑鼠墊之上表面一側邊處，在製程中利用低硬度彈性膠預先成型出一軟彈性凸起，該軟彈性凸起具有適當寬幅及高度而可供操作者之手腕支於其上，並未揭露系爭案「…該墊體並接合一基層一體成型，該墊體底側連接該基層構成多層一體成型相連接…」的部分，即並未揭露系爭案在墊體表面披覆一層同種類膠材的膜層之結構特徵，引證一難證明系爭案違反專利法第 98 條第 1 項第 2 款之規定；再者，引證二係關於一種改良之滑鼠墊，係包括有：一上覆層，該表層以佳積布為基材；一軟墊主體，為具有適當硬度及厚度之泡棉；一底墊，具

有止滑效果者；其特徵為：利用將該上覆層、軟墊主體以及底墊相互疊置後，以模具將之以高週波加溫加壓壓合，溫度約為攝氏 150~250 度，時間約需 3 到 6 分鐘左右，藉由模具中預設之凹凸不同高低部位，使致被壓合之軟墊主體因受壓壓力不同，而會有留存被完全壓扁之手靠構件與邊擋構件，而完全受壓被壓扁之部份則將使該上覆層、軟墊主體以及底墊將可完全壓合平整，並成型為一滑鼠墊體者。引證二與系爭案相較，引證二係利用熱壓壓合使上覆層、軟墊主體以及底墊互相貼合，而系爭案系利用一體成型之技術連接墊體及基層之結構體，再覆以與墊體與同材質之膜層；就長期使用而言，引證二熱壓壓合之三層結構容易造成破損、掀離的問題，而系爭案墊體與基材一體成型再覆以同種類之膠材，系爭案一體成型之結合力壓合較佳，而就化學鍵解力而言，系爭案同材質之結合力當然會比引證二異質材料之接著力佳，是系爭案之一體成型與披覆同材質之膠材確實與引證二不同且有較佳之功效，故引證二亦無法證明系爭案有違反前揭專利法第 98 條第 2 項之規定。訴願理由不足採。從而原處分機關所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。至於訴願理由另主張引證二可證明系爭案不具新穎性乙節。查該等主張並未在異議階段提出，核屬新主張，自非本件訴願所得論究，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。



## 案例三七（進步性之審查）

引證一未揭露本案腳踏桿之腳部錨定構造，而其腳部錨定構造所採用之固定原理雖然與引證二相同，但在創作標的、結構特徵及組合方法上仍與引證二不同，且本案並無實施上之缺失，尚難謂本案係其所屬腳踏桿安裝結構領域中具有通常知識者依申請前之引證一、二先前技術所能輕易完成者。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 3 月 14 日  
經訴字第 09506163690 號

訴願人：日商三山工業股份有限公司

訴願人因第 90128656 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 5 月 13 日 (94) 智專三 (三) 05052 字第 09420441210 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 90 年 11 月 20 日以「人孔或類似物用腳踏桿」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，案經該局編為第 90128656 號予以審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，復於 93 年 7 月 9 日提出本案專利說明書修正本（專利名稱修正為「人孔或類似物用腳踏桿之安裝構造」）。經原處分機關審查准予修正，並於 94 年 5 月 13 日以 (94) 智專三 (三) 05052 字第 09420441210 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

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，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條及第 22 條第 1 項所明定。

本件第 90128656 號「人孔或類似物用腳踏桿之安裝構造」發明專利申請事件，原處分機關係依 93 年 7 月 9 日修正本審查，認本案主要係為解決民國 89 年 7 月 21 日審定公告之第 89114670 號「人孔或類似物用腳踏桿」發明專利案（下稱引證一）之腳步係由中心體與覆蓋該中心體之合成樹脂一體成形，若在穿設於人孔等水泥壁的孔中使用黏著劑將難以確實保持腳部，而有長期使用踏板而產生踏板晃動問題。本案與引證一差異在於腳部錨定於水泥壁體之構造。然本案腳部前端錨定構造之主要技術特徵：經槌打的反作用力使錐形銷插入中空筒內，並依序將前端切開部的前端張開，該張開之前端切開部的各個前端部位將牢牢卡住孔內周表面者，與民國 83 年 1 月 1 日審定公告之第 82201797 號「膨脹螺栓之結構改良」新型專利案（下稱引證二）相同；事實上膨脹螺栓主要固定原理係先將套管及圓錐柱置入預先於壁體鑽好之孔洞中，再將套管打入藉由套管膨脹迫緊後，與壁體緊固結合，螺絲再憑藉與套管內螺紋鎖固定力量結合；然本案藉由套管膨脹迫緊後，將導致腳部前端公螺絲與錨釘母螺絲間螺合功能減損，影響本案長期穩定功能，故本案可由引證一、二之疊加，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者，難謂具進步性，乃為本案應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱本案與引證一在腳部有截然不同的構成，故本案非由引證一所能易於思及與完成；而引證二無法使用作腳踏桿的固定機構，作業上不僅麻煩且有無法同時固定兩腳部的問題。本案與引證一、二相較可知，本案不僅與引證一有不同之構成，亦不會如引證二般有安裝固定上的問題，原處分機關卻未就本案腳踏桿所能達成之整體進步功效與引證一、二比較，僅就諸引證之局部構成即否定本案整體進步功效，不符合專利要件審查基準與精神。再者，即使本案之鋼製錨釘之前端切開部擴張，形成在錨釘一側內面的公螺絲亦不致變形，且以形成在錨釘之母螺絲與形成在中心體之前端的公螺絲的螺合而言，即使將腳踏桿的腳部打入水泥壁內亦無減損功效之虞，確實能長期穩定使用；原處分機關所稱「功能減損，影響本案長期穩定之功能」等語，仍係僅就局部推測而未就本案整體功效審查。本案腳踏桿現階段已實際應用於日本國內，如有需要，訴願人願提供相關實驗數據以證實本案確無原處分機關所稱功能減損之事實云云，請求撤銷原處分。按智慧財產局民國

93年6月28日修正發布之專利審查基準第2篇「發明專利實體審查」第3章「專利要件」第3.6點「審查注意事項」規定，審查專利是否具有進步性時，應確實依據所檢索之文件中所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之文件而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時，應敘明具體理由。經查，本件引證一雖為本案專利說明書中所引述之先行技術，然原處分理由並非單獨援引引證一作為核駁本案之依據，而是藉由引證一與本案之比對，確認本案主要技術特徵之所在，再配合引證二所揭示之結構，論明熟習該項技術者得由引證一、二之結合輕易完成本案。故原處分機關於引證文獻的引用上，並無違反前揭專利審查基準。惟查，引證一並不具有本案「於腳部(4)中心體上形成公螺絲(9)，一鋼製中空筒體之錨釘(5)及於一側內面形成可與前述公螺絲相互螺合之母螺絲(16)，並於另一側形成複數片沿軸向的前端切開部(17)，以供錐形銷(6)壓入該前切開部」之構造特徵，以及「預先將錨釘(5)分別組裝於腳踏桿之兩腳部的狀態下，朝向已裝於腳踏桿安裝孔內之錐形銷(6)打入腳踏桿，藉以將腳踏桿固定於安裝孔」之組裝方式。而引證二與本案之構造特徵相較，在固定原理上，二案雖均藉由槌打方式使錐形錨插入錨釘(或套筒)之中空筒內，而將具有切開部(或缺口)的前端張開，以牢牢地卡住孔之內周表面；但在實際應用上，引證二係首先藉由打入套管(6)時將圓錐柱(7)插入套管(6)之前端具缺口之膨脹段而固定於安裝孔內，然後再將螺絲(5)螺合於套管(6)前端之內螺紋(61)。由於引證二僅係一種單支之膨脹螺栓，而本案係應用於人孔或類似物用腳踏桿之安裝構造，二者之創作標的不同，引證二並不能直接轉用於本案腳踏桿之安裝結構上(因其存在無法實施的問題)。故二案所採用之固定原理雖相同，但在整體結構及實際應用上不相同，本案在腳踏桿之應用上係屬首創，而具有功效增進。又審酌本案之結構特徵可知，本案之公螺絲與母螺絲螺合後係呈現幾近完全密合之一體結構，因此當腳部及錨釘被打入腳踏桿之安裝孔內時，基本上並不會發生相對運動而破壞公螺絲與母螺絲間之螺合狀態，原處分理由稱本案在敲打時會破壞公母螺絲間的螺合而減損固定功效等語，並不正確。綜上所述，引證一未揭露本案腳踏桿之腳部錨定構造，而其腳部錨定構造所採用之固定原理雖然與引證二相同，但在創作標的、

結構特徵及組合方法上仍與引證二不同，且本案並無實施上之缺失，尚難謂本案係其所屬腳踏桿安裝結構領域中具有通常知識者依申請前之引證一、二先前技術所能輕易完成者。原處分機關未審及此，遽為本案應不予專利之處分，自有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

### 案例三八（進步性之審查）

系爭案之主要技術係將各種不同性質之油劑經過濾及冷卻處理之後，再循環導入工作母機作原性質功能之應用。而該「原性質功能」之文字敘述已清楚說明各種不同性質之油劑被循環導入工作母機之後，並未混合在一起。且系爭案之圖一、二均僅是一簡要工程示意圖，主要是說明各種不同性質油劑經過濾及冷卻之後，再循環導入工作母機之程序。由於系爭案之主要技術特徵在於過濾及冷卻系統裝置，而經過濾、冷卻後之不同性質油劑回流至工作母機則僅是以一簡要之示意管線及箭頭來表示。原處分機關將此簡要工程示意圖誤解為實際之工程細部設計結構圖，並針對系爭案非主要特徵部分之回流管路示意圖，誤為不同性質油劑係混合在一起，進而推論系爭案之液壓油、切削油、潤滑油於冷卻循環裝置內混合，其油品性質已變，應不具進步性等語，並不妥適。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 6 月 7 日  
經訴字第 09406129770 號

訴願人：周育生君

訴願人因第 90223952 號新型專利異議事件（P01），不服原處分機關智慧財產局 93 年 6 月 24 日（93）智專三（三）05051 字第 09320561420 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 90 年 12 月 31 日以「冷卻機之改良結構（二）」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90223952 號審查，准予專利。公告期間，關係人威士頓精密工業有限公司以系爭案

有違核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。嗣訴願人於 92 年 1 月 3 日提出系爭案申請專利範圍修正本，經原處分機關審查准予修正並於 93 年 6 月 24 日以 (93) 智專三 (三) 05051 字第 09320561420 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 94 年 3 月 23 日經訴字第 09406071440 號函通知關係人參加訴願表示意見，惟關係人迄未參加訴願表示意見到部。

### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核准審定時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項前段所明定。又新型如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 2 項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，應由專利專責機關就異議人異議書所主張之理由及檢附之證據依法審查之。本件系爭第 90223952 號「冷卻機之改良結構 (二)」新型專利異議事件，關係人所舉異議附件一為系爭案專利公報及說明書；異議附件二為威士頓精密工業有限公司民國 88 年 3 月 24 日開立之統一發票 (下稱引證一)；異議附件三為威士頓精密工業有限公司於西元 1999 年印製之「CNC 加工機主軸油溫冷卻機」型錄 (下稱引證二)；異議附件四為威士頓精密工業有限公司之報價單、請款明細表、支票、活期存款存摺影本 (下稱引證三)。原處分機關依系爭案原專利說明書及 92 年 1 月 3 日圖式修正本審查，引證一至引證三並無結構之揭示，無法與系爭案結構進行比對，且引證三之報價單「2 進 2 出 2 迴路」，然簡圖卻標示「2 支走油，1 支走切削液」、「X2 走油、X1 走切削液」無法得知其結構特徵，故引證一至三無法證明系爭案不具新穎性。但系爭案圖一、二由液壓油油槽、切削油油槽、潤滑油油槽出來之各種不同性質之油，先於冷卻循環裝置內混合，即使再作同一重疊排列以三道油入口回工作母機，和僅藉一油入口回工作母機實質

相同，系爭案圖一、二液壓油、切削油、潤滑油等三種不同性質之油於冷卻循環裝置內混合，油品性質已變，故系爭案難謂具進步性，有違前揭專利法第 98 條第 2 項規定，乃為異議成立，應不予專利之處分。訴願人不服，於訴願階段另舉訴願附件一為系爭案之圖式修正本，並訴稱經由本次修正後之圖式一、二即可避免原處分機關所稱油品品質已變之質疑，故系爭案確實具有進步性云云，請求撤銷原處分。經查，訴願人於訴願階段所提系爭案圖式修正本，既未經原處分機關審酌，非屬原處分範疇，自非本件訴願所得審究；故訴願人執訴願附件一訴稱系爭案修正後應具進步性云云，並不足採。惟「訴願事件無本法第 77 條規定情形，經審查結果，其訴願理由雖非可取，而依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。」為行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 1 項所明定。查本件由系爭案專利說明書第 5 頁第 15 行至第 6 頁第 7 行之內容可清楚了解，系爭案之主要技術係將各種不同性質之油劑經過濾及冷卻處理之後，再循環導入工作母機作原性質功能之應用。而該「原性質功能」之文字敘述已清楚說明各種不同性質之油劑被循環導入工作母機之後，並未混合在一起。且系爭案之圖一、二均僅是一簡要工程示意圖，主要是說明各種不同性質油劑經過濾及冷卻之後，再循環導入工作母機之程序。由於系爭案之主要技術特徵在於過濾及冷卻系統裝置，而經過濾、冷卻後之不同性質油劑回流至工作母機則僅是以一簡要之示意管線及箭頭來表示。原處分機關將此簡要工程示意圖誤解為實際之工程細部設計結構圖，並針對系爭案非主要特徵部分之回流管路示意圖，誤為不同性質油劑係混合在一起，進而推論系爭案之液壓油、切削油、潤滑油於冷卻循環裝置內混合，其油品性質已變，應不具進步性等語，並不妥適。原處分機關遽為異議成立，應不予專利之處分，即有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項及行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例三九（進步性之審查）

本案乃利用電腦進入 DPMS 模式時，所產生之訊號 Vin 當作該電源控制器之開關訊號，當 Vin 訊號發生時，該電源供應器會將「整個電器」的電源切斷，以達到省電目的之一種電源供應器。而引證案在正常供電情形下，當變壓器偵測到內部第三繞組 7c 達到某一電壓值時，電源供應器僅切斷「啟動電阻」的電源，避免啟動電阻消耗之功率，以達到在正常供電的情形下，電源供應器所消耗的功率較低之一種低耗功率之電源供應器。引證案其技術手段與目的與本案明顯不同，並不足以證明本案不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 10 日  
經訴字第 09506167880 號

訴願人：明基電通股份有限公司

訴願人因第 89117463 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 8 月 30 日(94)智專三(二) 04099 字第 09420801920 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人（91 年 11 月 26 日申請變更公司名稱前為「明基電通股份有限公司」）前於 89 年 8 月 29 日以「電源供應器及使用此電源供應器之電腦裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 89117463 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，案經原處分機關於 94 年 8 月 30 日以(94)智專三(二) 04099 字第 09420801920 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由



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 項前段之規定申請取得發明專利。又「發明雖無第 1 項所列情事，但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，仍不得依本法申請取得發明專利。」同法第 22 條第 4 項定有明文。另「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」復為同法第 26 條第 3 項及第 4 項所規定。本件第 89117463 號「電源供應器及使用此電源供應器之電腦裝置」發明專利申請案，原處分機關以本案於 94 年 7 月 7 日所為申請專利範圍修正本並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，依該修正本審查；又本案申請專利範圍請求項共 30 項，其中第 1、11、21 項為獨立項，其餘為附屬項。本案申請專利範圍獨立項部分：第 1 項所請為一種電源供應器；第 11 項為一種電腦裝置；第 21 項為一種顯示器裝置，依其各該項界定之範圍，其技術內容與特點分別已見於 87 年 4 月 1 日公告之第 86103317 號「改良型低功耗之電源供應器」發明專利案（下稱引證案）申請專利範圍第 1、4 項及圖式第 2 圖中。本案前述各該獨立項與引證案相較，均具有相同之主要構件，及採用開關裝置的技術手段達到節省電力之目的與功效（雖然第 11 項與第 21 項多了主機及顯示器，惟此為習知技術之簡易組合），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者，故不具進步性。又各該獨立項之附屬項部分：第 2 至 10 項、第 12 至 20 項及第 22 至 30 項，亦已分別揭露於引證案中，為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者，故亦不具進步性。申復理由雖主張本案與引證案不同，惟並未加入適當之限縮條件，仍不具進步性。又本案申請專利範圍第 21 項內容已完全揭露於第 11 項；申請專利範圍第 22 至 30 項內容亦已完全揭露於第 12 至 20 項，有違專利法第 26 條第 3 項有關申請專利範圍各請求項應以簡潔方式記載之規定。另本案發明名稱與申請專利範圍第 21 至 30 項之內容不符，亦有違專利法第 26 條第 4 項之規定。乃為本案應不予專利之處分。訴願人不服，訴稱原處分機關認定引證案之技術理念及構造與本案具有相同之主要構件，且採用開關裝置將電源開/關之手

段。但本案係採用一第二信號來控制電源變壓器之輸出電源，與引證案所提之改良低耗功率的電源供應器之工作原理以及應用方式是完全不同的，非熟習該項技術者所能輕易完成之技術云云。經查，本案乃利用電腦進入 DPMS 模式時，所產生之訊號 Vin 當作該電源控制器之開關訊號，當 Vin 訊號發生時，該電源供應器會將「整個電器」的電源切斷，以達到省電目的之一種電源供應器。而引證案在正常供電情形下，當變壓器偵測到內部第三繞組 7c 達到某一電壓值時，電源供應器僅切斷「啟動電阻」的電源，避免啟動電阻消耗之功率，以達到在正常供電的情形下，電源供應器所消耗的功率較低之一種低耗功率之電源供應器。引證案其技術手段與目的與本案明顯不同，並不足以證明本案不具進步性，訴願理由核屬可採。原處分機關僅以局部偏頗之比對，遽認本案不具進步性，所為應不予專利之處分，嫌有未洽，應予撤銷；又本案另有違反專利法第 26 條第 3 項及第 4 項規定部分，併由原處分機關令訴願人修正申請專利範圍，以符合前揭法條之規定後，由原處分機關於收受本訴願決定書 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

## 案例四十（進步性之審查）

比較系爭案與引證一之結構，系爭案之後視鏡、連結座、外殼座及彈性元件係分別對等於引證一之後視鏡、內套座、外殼座及彈性元件。針對後視鏡本體與連結座（引證一之內套座）之構造特徵及結合方式作比較：系爭案之連結座在首端設計有二道牽掣段，每一牽掣段之層面上均設有一凸耳及一貫孔，並利用二彈性元件將其二端分別鉤掣在牽掣段層面上之凸耳貫孔中以及後視鏡本體內側之相對應管柱上，再將連結座之二牽掣段分別與後視鏡本體所延伸之二中空連續段作相對應的平穩抵靠，以達到穩固組裝結合之狀態。反觀引證一之內套座（對應於系爭案之連結座）雖然在其後視鏡嵌置側一端所突具的凸出部（抵掣部）及另端之層面（對等於系爭案之二牽掣段）可分別與後視鏡所凹具承置部層面對應的貫孔作確實嵌入，然而在結合方式上，引證一係利用一支撐部，適切搭靠在內套座之凸出部與後視鏡的內部合宜方位間，再藉螺固元件將支撐部與內套座之凸出部予以穩固定位。該結合方式與系爭案並不相同。另一方面，引證一在內套座另端層面設有一凸耳端，可供一彈性元件之一端鉤掣，而該彈性元件之另端係鉤掣在後視鏡的合宜方位。由引證一第一圖及第三圖之圖示可知，前述之後視鏡合宜方位應指後視鏡內側之管柱，故此部分彈性元件之鉤掣方式，兩案係屬相同，亦即系爭案與引證一之結構特徵及結合方式在基本結構近似，但細部形狀並不相同，且兩案之結合方式亦不相同。系爭案係以二彈性元件來進行扣結，而引證一則採用單一彈性元件，再配合支撐部及螺固元件之鎖固來達到穩固定位之目的。雖然兩案均可獲致穩固結合之功效，但系爭案不僅在空間型態上係屬創新，且具有組裝較方便、零件數目較少之優點，應具有進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 10 月 7 日  
經訴字第 09406136460 號

訴願人：郭芳美君

訴願人因第 91204000 號新型專利異議事件 (P01)，不服原處分機關智慧財產局 93 年 12 月 21 日 (93) 智專三 (三) 05025 字第 09321128760 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人之前手蘇儒昇君前於 91 年 3 月 25 日以「汽車後視鏡的結構改良 (二)」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並於 91 年 5 月 22 日申請將申請權讓與訴願人，經該局編為第 91204000 號審查，准予專利。公告期間，關係人王泰昌君以其違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項以及第 98 條之 1 規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 93 年 12 月 21 日以 (93) 智專三 (三) 05025 字第 09321128760 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 94 年 8 月 10 日經訴字第 09406092820 號函通知關係人參加訴願表示意見，該函業已依法送達，惟關係人迄未參加訴願表示意見。

理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，因為系爭案核准審定時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項前段所明定。又新型如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 2 項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得自公告之日起 3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，應由專利專責機關就異議人異議書所主張之理由及檢附之證據依法審查之。本件第 91204000 號「汽車後視鏡的結構改良 (二)」新型專利異議案，關係人所提之異議附件二係 90 年 5 月 25 日公告之第 87217510 號「汽車後視鏡的結構改良」新型專利案 (引證一)；異議

附件三係 90 年 7 月 21 日公告之第 89212092 號「後視鏡之結構」新型專利案（引證二）；異議附件四係 90 年 8 月 29 日申請，91 年 10 月 21 日公告之第 90214777 號「車輛後視鏡改良」新型專利案（引證三）。經原處分機關審查，認由引證一之說明書及第 5、6、7 圖顯示，其係包括一後視鏡，一內套座，一外殼座及一彈簧元件等所構成，在內套座（相當於系爭案之連結座）所突具的預設方位凸出部（相當於系爭案之牽掣段）與後視鏡（相當於系爭案之後視鏡本體）的內部合宜方位間，可適切搭靠支撐部，並藉螺固元件將支撐部與內套座對應處的凸出部予以定位，內套座另端層面所具的凸耳端（相當於系爭案牽掣段上之凸耳）則可供彈性元件（相當於系爭案之彈性元件）一端鉤掣，彈性元件另端則鉤掣於後視鏡的合宜方位，內套座之一端套入外殼座之連接凹穴內並藉螺固元件螺固（相當於系爭案之連結座末端之套置部套入外殼座之容納區域，藉螺固元件將二者定位成一體）。比較引證一與系爭案，引證一之內套座與系爭案之連結座在形狀上略有不同，難謂系爭案不具新穎性，惟二者在構件安裝上能具備密切套合，搭配不一型式後視鏡組裝之穩固功效則相同，引證一可證明系爭案不具進步性。又系爭案申請專利範圍第二項連接座其牽掣段開具有貫孔之凸耳即相當於引證一內套座之具貫孔之凸耳端，亦不具進步性。引證二並未揭露系爭案具有連結座之構造特徵，二者構造不同，難謂系爭案不具新穎性，系爭案具構件安裝上能具備密切套合，搭配不一型式後視鏡組裝之穩固功效，引證二尚難證明系爭案不具進步性。引證三鏡座外側端面之嵌槽及台面分別設一嵌塊之構造與系爭案之具有連結座之構造特徵並不相同，難謂系爭案不具新穎性；引證三申請在先、公告在後，不得作為系爭案不具進步性之證據。又系爭案為對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，並無違反前揭專利法第 97 條之規定，乃為「異議成立，應不予專利」之處分。訴願人不服，訴稱就技術特徵而言，引證一之後視鏡鄰靠車壁安裝側，形成以內凹區域允許具襯套頂置功能之內套座一側能呈平整度抵靠其間，該內套座另側是與外殼座相應側在平整度套入後，一併使外殼座周邊能與後視鏡朝內邊形成密切貼靠；系爭案則為採在後視鏡與外殼座結合以連結座，使連結座一側層面突伸出二牽掣部，由二牽掣部頂側與後視鏡本體相應抵靠端之二中空支持段周邊作方位抵靠，對連結座另側套置

部周邊是能與外殼座相應層面，依其周邊形態來取決出的容納區域作密切套合。兩者為截然不同組體形態，並無相抵觸之處。就組裝穩固功效之比較，引證一並無揭示後視鏡內之管柱是利用原先預鎖固照後鏡組件所用之管柱，該彈性元件設計於內套座下方偏後側方位，故後視鏡與內套座兩構件間為單一方位扣結定位，致使密切套合度差；系爭案藉由業界既存之照後鏡組件原鎖固於後視鏡本體內之管柱上，利用該管柱來使彈性元件作扣結定位，同時該彈性元件為設計於連結座中間處上、下兩方位，故後視鏡本體與連結座兩構件間具有更佳密切套合度，引證一與系爭案之組裝穩固功效實非相同，系爭案較引證一更具進步性，並無違反專利法第 98 條第 2 項之規定云云。經查，比較系爭案與引證一之結構，系爭案之後視鏡、連結座、外殼座及彈性元件係分別對等於引證一之後視鏡、內套座、外殼座及彈性元件。針對後視鏡本體與連結座（引證一之內套座）之構造特徵及結合方式作比較：系爭案之連結座在首端設計有二道牽掣段，每一牽掣段之層面上均設有一凸耳及一貫孔，並利用二彈性元件將其二端分別鉤掣在牽掣段層面上之凸耳貫孔中以及後視鏡本體內側之相對應管柱上，再將連結座之二牽掣段分別與後視鏡本體所延伸之二中空連續段作相對應的平穩抵靠，以達到穩固組裝結合之狀態。反觀引證一之內套座（對應於系爭案之連結座）雖然在其後視鏡嵌置側一端所突具的凸出部（抵掣部）及另端之層面（對等於系爭案之二牽掣段）可分別與後視鏡所凹具承置部層面對應的貫孔作確實嵌入，然而在結合方式上，引證一係利用一支撐部，適切搭靠在內套座之凸出部與後視鏡的內部合宜方位間，再藉螺固元件將支撐部與內套座之凸出部予以穩固定位。該結合方式與系爭案並不相同。另一方面，引證一在內套座另端層面設有一凸耳端，可供一彈性元件之一端鉤掣，而該彈性元件之另端係鉤掣在後視鏡的合宜方位。由引證一第一圖及第三圖之圖示可知，前述之後視鏡合宜方位應指後視鏡內側之管柱，故此部分彈性元件之鉤掣方式，兩案係屬相同，亦即系爭案與引證一之結構特徵及結合方式在基本結構近似，但細部形狀並不相同，且兩案之結合方式亦不相同。系爭案係以二彈性元件來進行扣結，而引證一則採用單一彈性元件，再配合支撐部及螺固元件之鎖固來達到穩固定位之目的。雖然兩案均可獲致穩固結合之功效，但系爭案不僅在空間型態上係屬創新，

且具有組裝較方便、零件數目較少之優點，應具有進步性。綜上，雖然系爭案與引證一之基本結構近似，但細部構造特徵並不相同，且兩案之結合方式亦不相同，系爭案具有功效增進，應符合新型專利之進步性要件。訴願所述理由應屬可採。原處分機關認系爭案有違首揭專利法第 98 條第 2 規定，所為「異議成立，應不予專利」之處分，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定後 6 個月內重為審查，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

### 案例四一（進步性之審查）

證據二為舉發證據之德國機器照片，由照片圖Ⅱ-A和圖Ⅱ-B可以看出，直徑較小之桶為「拌槳桶」，而直徑較大者為「儲槳桶」，已明確顯示「拌槳桶」與「儲槳桶」係設置在同一機架上。此外，由照片圖Ⅱ-B中可以看到直徑較大之「儲槳桶」上方設有一「水計量桶」，並引導管路進入「拌槳桶」中，此明確顯示該德國機器設有獨立之水計量桶，再將水傳輸至拌槳桶內與水泥進行攪拌，而系爭專利「單一拌槳桶」及「拌槳桶與儲槳桶分別設置」之構造特徵確實與舉發證據二不同，由於系爭專利之構造特徵的確使得其具有提升機動性及組裝調度方便之優點，應具有功效增進，而符合新型專利之「進步性」要件。

經濟部訴願決定書

中華民國 94 年 11 月 22 日  
經訴字第 09406138740 號

訴願人：邱麗夙君

參加人：富來工程有限公司

訴願人因第 83203544 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 2 月 3 日(94)智專三(三)05025 字第 09420122400 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 83 年 3 月 17 日以「水泥漿灌注液之全自動拌漿裝置」向中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請新型專利，經該局編為第 83203544 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 93029 號專利證書。嗣參加人富來工程有限公司以其違反核准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型



專利要件，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，於 92 年 10 月 7 日以 (92) 智專三 (三) 05025 字第 09221008110 號專利舉發審定書，認系爭專利並無違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，而為「舉發不成立」之處分。參加人不服訴經本部以 93 年 4 月 6 日經訴字第 09306216220 號訴願決定書，認原處分機關並未針對舉發理由所主張系爭專利是否具進步性予以審酌，有漏未審查之違法情事，乃為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原處分機關重為審酌後，於 94 年 2 月 3 日以 (94) 智專三 (三) 05025 字第 09420122400 號專利舉發審定書，以系爭專利違反核准時專利法第 98 條第 2 項之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 94 年 9 月 29 日以經訴字第 09406100510 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，業經參加人提具書面意見參加訴願到部。

#### 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。本件系爭第 83203544 號「水泥漿灌注液之全自動拌漿裝置」新型專利案，包括：一拌漿機單元及分立之儲漿桶單元，拌漿機單元，包括拌漿桶及習用電腦單元，由電腦單元控制複數重量感應器，三通電磁切換閥及存量感測器，其中，於拌漿桶為一漏斗形之拌漿桶，由複數重量感應器所懸吊著，在拌漿桶頂端設有水泥放料管及進水管，於桶內部裝設一由動力驅動的攪拌葉，在桶的底部開口設有一由動力驅動的送漿泵，在送漿泵的出口端設有三通電磁切換閥，此切換閥的出口分別連接有迴漿管及出漿管，迴漿管的出口端位在拌漿桶頂端處，出漿管出口端則延伸至儲漿槽單元者。參加人所提舉發證據一係瑞門實業有限公司 82 年之進口報單，舉發證據二係德國 OBERMANN 公司 Jet-Grouting

Equipment Mixing Plants 之照片，舉發證據三係高仕工程有限公司向德國 OBERMANN 公司所購買之 Jet-Grouting Equipment Mixing Plants 之局部放大照片，舉發證據四係參加人之公司代表人吳戊聰君向台灣士林地方法院檢察署所提之刑事答辯狀，證據五（91 年 11 月 22 日原處分機關會同雙方當事人至台北市濱江國中工地現場勘驗時補充之附件）係泉富報關有限公司 82 年之進口報單及瑞門實業有限公司於 82 年 2 月 23 日開立給中國租賃公司之統一發票。本件原處分機關認為系爭專利為可供產業上利用之新型，亦無違反核准時專利法第 98 條第 1 項前段之規定，又系爭專利為對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，並無違反同法第 97 條之規定。而就舉發證據一至五係認：舉發證據四屬個人之陳述，屬私文書，無其他資料證明其為真正，不具證據力，而舉發證據一、二、三、五係相關之證據而形成關聯證據（以下合稱引證資料），並於 91 年 11 月 22 日派員會同兩造至台北市濱江國中工地現場勘驗引證資料相關之實物，該現場勘驗機器之型號係「OM800-18A/E」，與進口報單中之「OM800-15A/F」略有不同，該機器包括幫浦及拌合裝置。查該現場勘驗之機器與證據二、三照片中之機器外形相符，且進口報單與現場勘驗機器二者之製造號碼均為 9249122 完全相同，應屬同一機器，該現場勘驗之機器包含拌漿桶，係為一漏斗形之拌漿桶，在拌漿桶頂端設有水泥放料管及進水管，於桶內部裝設一由動力驅動的攪拌葉、電腦控制單元、三通電磁切換閥、送漿泵、出漿管及水計量桶等構造。惟查系爭專利之結構特徵即針對其專利說明書中第 1 圖所示之習知水計量桶加以改變而省去水計量桶，與引證資料具有水計量桶之構造不同，且該現場勘驗之機器拌漿桶係由複數傳統之膠墊所懸吊，亦與系爭專利之構造不同，故引證資料尚難證明系爭專利不具新穎性。惟系爭專利藉由該拌漿桶由複數重量感應器所懸吊之結構並利用電腦控制單元達到自動控制水及水泥用量之功效，係相當於與現場勘驗之機器利用電腦控制單元控制水泥量及進水量，亦可達到相同自動控制水及水泥用量之功效，則系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性；又系爭專利申請專利範圍第 2 項其係電腦單元用以控制重量感應器，於進水量及水泥落入量之和作用在重量感應器時，便停止水泥再落入拌漿桶內，係相當於現場

勘驗之機器利用電腦控制單元控制水泥量及進水量；第3項係三通電磁切換閥可由電腦控制或手動控制者，當出漿管成通路時，迴漿管為關掉，係相當於現場勘驗機器之三通電磁切換閥，而手動控制則為習用技術之簡易運用；第4項係出漿泵之中心軸係在攪拌葉之中心軸內通過者，相當於現場勘驗機器之送漿泵之裝置；第5項係儲漿桶單元包括一儲漿桶，其頂端設有由電腦單元控制的存量感測器，儲漿桶底部與高壓泵相連接，因此儲漿桶單元可獨立於拌漿桶單元而移動者，係相當於現場勘驗機器之電腦控制單元控制之儲漿桶裝置及送漿泵等；第6項係出漿泵上方於拌漿桶底部出口附近，在中心軸上固定有高速攪拌葉，係相當於現場勘驗機器之拌漿桶內之中心軸上固定有攪拌葉片等；故系爭專利申請專利範圍第1至6係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，均不具進步性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，訴稱系爭專利係利用單一拌漿桶而控制水及水泥用量，但是現場勘驗之機器則係利用另一額外增置之水桶以先計水量，之後再進入拌漿桶內，系爭專利至少已產生節省水計量桶及其接至拌漿桶之水閥等材料及安裝成本，省去水計量桶及相關零件之佔置空間，降低機械故障率，有利於縮小機器材積而提昇機動性，系爭專利應已具進步性，參加人所提德國機器照片不但部分零件之標示有誤，且故意不標出拌漿機上之水計量桶之設置，系爭專利改由單一拌漿桶來完成單桶計量及單桶攪拌作業，更可精確地調定所需水泥漿的配比，及無須進行機具的重複拆卸及組裝，而具備好用或實用之條件，故系爭專利應具進步性；又由參加人所提舉發證據之德國機器照片，當可發現該德國機器顯然係將拌漿機與儲漿桶組合在同一機架上，並未揭示系爭專利所具有之拌漿機單元及儲漿桶是分別獨立設置的結構特徵，系爭專利使儲漿桶與拌漿桶分別獨立設置，遇到需經狹窄路徑運送機具的場合，只要將儲漿桶搬到現場，其間以中繼管連接拌漿機與除漿桶，大大提高設備的機動性，不會如傳統裝置因拌漿機單元與儲漿桶連成一作業單元，致不易運送施工場所之缺失，系爭專利已足以克服德國機器或習用拌漿機裝置等先前技術中存在的問題點，並藉以達成預期之目的及功效，非熟習該項技術者所輕易完成者，已具有進步性云云。參加人之參加意見略以：1. 系爭專利完全仿造德國 OM-800 水泥漿灌注液全

自動拌漿裝置（即勘驗實物），其原理、外型、構造、機件相關位置及電腦原理完全一樣，應不得獲准專利，訴願人所提複數重量及省去水計量桶，是一般市場習知而容易取得之既有技術或知識。關於磅秤之懸吊位置設置只求方便實用，並無新舊型之分，系爭專利僅是進水位置改變，並無省去水計量桶。2. 系爭專利最大爭議點：水及水泥計量必須在靜置計量才能準，一般常理，磅秤必須在靜置面秤重才能精準，如有外來動力，何能精準。而系爭專利最大欺騙工程界者在於磅秤支撐點 13 在拌漿桶機體旁三點支撐，而拌漿桶內有馬達轉動攪拌葉片旋轉，有外來動力加速，所複數重量，其水及水泥比重絕對不可能精準，而且水泥及水在拌漿桶拌合時間長，水泥漿會形成固體，會沾黏拌合桶壁，形成拌合桶增加重量，其所磅秤數量無法精準，水泥及水的比率絕對要合乎標準，其品質才不會有問題等語。經查，證據一進口報單賣方為德國 KLAUS OBERMANN GmbH 公司，貨品名稱載有高壓幫浦（HIGH PRESSURE PUMP HD 100-2S 300/500）及其附件等，與證據二德國 KLAUS OBERMANN GmbH 公司產品照片中圖 I Jet-Grouting HD 100-2 之高壓幫浦產品可相互勾稽；而證據二圖 II、III 之拌合裝置（Mixing plant OM 800-18 A/E），與證據三水泥拌合裝置之銘牌所示之產製者與型號均相符，雖無公開日期之揭示，但證據五中西元 1992 年 11 月 24 日德國 KLAUS OBERMANN GmbH 公司所開立「Mixing plant model OM 800-15 A/F」之售貨發票，列有機器編號「no. 9249122」，該編號則與證據三及原處分機關於 91 年 11 月 22 日赴台北市濱江國中工地勘查之現場機器編號相同。參加人主張證據五之進口報單與發票所載之拌合裝置型號係誤繕，證據五與證據三係相同機器。經原處分機關實地勘查後，認為現場機器與證據二、三照片所揭示之機器外型相符，且證據五進口報單之發票所列機器編號與現場勘查之機器編號相符，應屬同一機器，進而認定證據一、二、三及五屬於關聯證據之見解，應屬可採；是以，證據一、二、三及五可證明德國 KLAUS OBERMANN GmbH 公司所產製的 Jet-Grouting HD 100-2 高壓幫浦及 Mixing plant OM 800-18 A/E 之水泥拌漿裝置，在系爭專利申請日前，已有進口至我國公開之事實。至於證據四係屬關係人之公司代表人於另案刑事案件偵查階段向檢察官所為之單方書面陳述，無其他資料證明為真正，故不具形式證

據力。惟查，證據二為舉發證據之德國機器照片，由照片圖 II-A 和圖 II-B 可以看出，直徑較小之桶為「拌漿桶」，而直徑較大者為「儲漿桶」，已明確顯示「拌漿桶」與「儲漿桶」係設置在同一機架上。此外，由照片圖 II-B 中可以看到直徑較大之「儲漿桶」上方設有一「水計量桶」，並引導管路進入「拌漿桶」中，此明確顯示該德國機器設有獨立之水計量桶，再將水傳輸至拌漿桶內與水泥進行攪拌，而系爭專利「單一拌漿桶」及「拌漿桶與儲漿桶分別設置」之構造特徵確實與舉發證據二不同，由於系爭專利之構造特徵的確使得其具有提升機動性及組裝調度方便之優點，應具有功效增進，而符合新型專利之「進步性」要件，原處分機關未審及此，遽為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後 6 個月內，重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。



(十) 其他





## 案例四二（申請暫緩公告）

原處分機關既於本案之核准審定書中，告知訴願人應於審定書「送達後」5日內提出暫緩公告之書面申請，然其並未確認審定書是否業已送達，即將本案公告於專利公報上，固有未恰。惟查申請暫緩公告並非法定程序，且專利案之公告乃一事實行為，一經公告即生對外公開之效力，尚無從以任何行政手段抹滅其已公開之事實，是姑不論原處分機關於處理程序上是否有行政疏失存在，本案既經原處分機關予以公告，即無從暫緩公告或回復至未為公告之狀態。復按首揭專利法第18條第2項之規定，應以申請人遲誤「法定期間」者，始有「申請回復原狀」之適用。所謂法定期間，係指法律所明文規定之期間者而言。查原處分機關於本案核准審定書中給予訴願人申請暫緩公告之5日期間，並非法律所明定之「法定期間」，尚無前揭法條申請回復原狀規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 7 月 16 日  
經訴字第 09306222840 號

訴願人：蔡宗龍君

訴願人因新型專利申請回復原狀及暫緩公告事件，不服原處分機關智慧財產局93年3月24日(93)智專一(四)13052字第09340479260號函所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於91年8月14日以「可容納各種型態商品並兼具手提效果之包裝盒結構改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第91212790號審查，准予專利，並將之公告於93年1月1日之專利公報。嗣訴願人於93年1月15日主張因不可歸責於己之

事由，致無法申請本案之暫緩公告，依當時專利法第 18 條第 2 項規定，申請回復原狀及取消前揭公告。案經原處分機關審查，以本案核准審定書之送達程序並無不妥，又本案既經公告，自無延緩公告之可能，且申請暫緩公告之期間，非屬前揭專利法第 18 條第 2 項所定之法定期間，乃為所請各節尚難據以辦理之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

#### 理 由

按「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾一年者，不在此限。」為本件處分時專利法第 18 條第 2 項所明定。查本件原處分機關係以，本件第 91212790 號新型專利核准審定書之寄送程序並無不妥，又本案既經公告，自無延緩公告之可能，且專利核准審定書中所述申請暫緩公告之期間，非屬首揭專利法第 18 條第 2 項所定之法定期間，乃為所請回復原狀及暫緩公告各節尚難據以辦理之處分。訴願人不服，訴稱其文件代收人因事務所搬遷，前於 92 年 11 月 18 日函請原處分機關變更專利文件代收人之地址、電話、傳真號碼等資料，因申請函未具體載明所欲變更代收人之專利案號，經原處分機關以電話通知補正，代收人業於 92 年 11 月 27 日函知原處分機關針對本案申請變更地址等。本案之核准審定書雖係於同日發文，惟依常理推斷，其寄發日期應晚於該日，故原處分機關仍依代收人之舊址寄發核准審定書，顯有行政疏失。又縱本案之核准審定書於原處分機關收到前揭 92 年 11 月 27 日之補正函前即已寄發，原處分機關亦應於收受該函後立即發函或以電話告知代收人，俾訴願人得立即於法定期間之 5 日內，申請本案之暫緩公告。矧本案之核准審定書係於 93 年 1 月 13 日始依變更後之地址寄達於訴願人之文件代收人，惟本案早於 93 年 1 月 1 日即已公告，致訴願人未及申請暫緩公告，此乃係因原處分機關作業上之疏失所致，而非可歸責於訴願人，依首揭專利法第 18 條第 1 項及第 2 項規定，請求回復原狀並暫緩公告，以免訴願人因本案失去「新穎性」而無法於國外申請專利云云。案經本部審議，並函請原處分機關智慧財產局代表列席本部訴願審議委員會 93 年第 52 次會議說明略以，本件訴願人之代收人盧宗輝君雖於 92 年 11 月 18 日函請該局變更其所有代收專利案

之代收人地址、電話、傳真號碼等資料，惟其申請函並未具體載明所欲變更代收人之專利案號（依該局實務作業，代收人不得通案申請變更地址等資料，而應逐案申請變更），經該局以電話通知補正，盧君於 92 年 11 月 27 日以一函臚列其所代收之三十餘件專利案申請變更地址等資料至局，該局乃依內部作業程序將該函分送各該專利案之承辦人員辦理。同日本案核准審定書依代收人舊址發文。又本案既經審定，依該局內部作業程序，相關資料即轉至資料服務組安排專利公報刊登之前期作業，作業期間約為 30 日至 45 日，若申請人於此期間內申請延緩公告，該局始會停止公告作業，而因本案申請人未於前述期間內申請延緩公告，故該局於 93 年 1 月 1 日即將本案公告於專利公報。本件該局均依一般行政作業程序辦理，其處理程序應無瑕疵。另專利案之核准審定書一經寄發，該案即進入前述之公報準備期間，該局並不會再確認其審定書是否送達。而申請暫緩公告期間，僅為該局簡政便民之措施，於處分時專利法並無法令明文之依據，非屬法定期間等語。經查，本件原處分機關既於本案之核准審定書中，告知訴願人應於審定書「送達後」5 日內提出暫緩公告之書面申請，然其並未確認審定書是否業已送達，即將本案公告於專利公報上，固有未恰。惟查申請暫緩公告並非法定程序，且專利案之公告乃一事實行為，一經公告即生對外公開之效力，尚無從以任何行政手段抹滅其已公開之事實，是姑不論原處分機關於處理程序上是否有行政疏失存在，本案既經原處分機關予以公告，即無從暫緩公告或回復至未為公告之狀態。復按首揭專利法第 18 條第 2 項之規定，應以申請人遲誤「法定期間」者，始有「申請回復原狀」之適用。所謂法定期間，係指法律所明文規定之期間者而言。查原處分機關於本案核准審定書中給予訴願人申請暫緩公告之 5 日期間，並非法律所明定之「法定期間」，尚無前揭法條申請回復原狀規定之適用。訴願人據以請求回復原狀並暫緩公告，自非合法。綜上所述，原處分機關所為所請各節尚難據以辦理之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

### 案例四三（專利權分割）

我國所採於1年3個月後始視為撤回之立法例，因被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖仍繫屬於原處分機關，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，其仍繫屬於原處分機關之唯一功能與目的，僅在於使申請人有機會訂正錯誤的優先權主張，使其得在前揭期間內回復為一般申請案而已。被據以主張國內優先權之先申請案係作為後案之比較基礎，則該先申請案應為一具有確定範圍之申請案，否則即無從作為比較基礎。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 4 月 25 日  
經訴字第 09506117010 號

訴願人：蕭興仁君

訴願人因第 92126931 號「免疫疾病之藥劑」發明專利案申請分割事件，不服原處分機關智慧財產局 94 年 4 月 1 日(94)智專一(二)15140 字第 09420298660 號函所為「應不受理」之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文  
訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 92 年 9 月 30 日以「免疫疾病之藥劑」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 92126931 號審查。嗣訴願人復於 93 年 4 月 29 日及同年 9 月 27 日分別提出「治療或緩解免疫疾病的藥物組合物」及「治療或緩解過敏疾病的藥物組合物」發明專利申請案，並均以第 92126931 號先申請案主張國內優先權。復經該局編為第 93111977 號及第 93129339 號予以審查。其後，訴願人再於 93 年 12 月 28 日就先申請案申請專利分割。案經原處分機關智慧財產局審查，以 94 年 4 月 1 日(94)智專一(二)15140 字第 09420298660

號函為「應不受理」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。」、「前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；…」分別為專利法第 33 條第 1 項及第 2 項前段所明定。又「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。」、「前項先申請案自其申請日起滿 15 個月，視為撤回。」同法第 29 條第 1 項本文及第 2 項復定有明文。另本部 93 年 12 月 14 日修正發布之專利審查基準第 2 篇第 5 章 2.7 審查注意事項 (3) 規定：「主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算 15 個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請。」合先敘明。本件原處分機關略以，訴願人申請之第 92126931 號「免疫疾病之藥劑」發明專利案(下稱先申請案)業為第 93111977 號及第 93129339 號專利申請案據以主張國內優先權在案，依據前揭專利審查基準第 2 篇第 7 章 1.2.1.2 之(2)、第 2 篇第 5 章 2.7 審查注意事項 (3) 之規定，該先申請案可認為非繫屬審查中，乃為應不受理之處分。訴願人不服，訴稱先申請案自申請日起至 93 年 12 月 28 日申請分割時，尚在 15 個月內，依法並未視為撤回，故該案應仍繫屬於原處分機關；又前揭專利審查基準第 2 篇第 7 章 1.2.1.2 之(2)、第 2 篇第 5 章 2.7 審查注意事項 (3) 等規定，係增加專利法所未規定之限制，執為處分之論據，顯然於法有違云云，請求撤銷原處分。經查，有關主張國內優先權之場合，因後案已包含先申請案，在專利管理上只要保留後案為已足，故先申請案在一定期間經過後即視為撤回，然各國立法例尚有不同，大致可區分如次：(1)先申請案於據以主張國內優先權之後申請案申請日之次日起視為撤回(加拿大立法例)；(2)先申請案於據以主張國內優先權之後申請案申請之同時視為撤回(德國立法例)；(3)先申請案於據以主張國內優先權之後申請案申請日起經過 1 年 3 個月視為撤回(日本立法例)，依

據首揭專利法第 29 條第 2 項規定，可知我國係採與日本相同之立法例。惟不論採取何種立法例，在主張國內優先權之場合，其均有禁止重複公開及重複審查之精神，如前所述之德國、加拿大立法例因於申請之同時或次日起，先申請案即視為撤回，固無疑問。即使在日本及我國所採於 1 年 3 個月後始視為撤回之立法例，因被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖仍繫屬於原處分機關，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，其仍繫屬於原處分機關之唯一功能與目的，僅在於使申請人有機會訂正錯誤的優先權主張，使其得在前揭期間內回復為一般申請案而已。次查，本件原處分機關認先申請案因被據以主張國內優先權，致不續行審查程序，即逕行推論其非繫屬審查程序中，核與首揭專利法第 29 條第 2 項規定未合，固有未盡妥適之處。惟查，該被據以主張國內優先權之先申請案係作為後案之比較基礎，則該先申請案應為一具有確定範圍之申請案，否則即無從作為比較基礎，是以前揭專利審查基準第 2 篇第 5 章 2.7 審查注意事項 (3)：「主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算 15 個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請。」之規定，於我國所採立法例觀之，實屬當然之解釋。且前揭專利審查基準，係屬裁量性行政規則，經依法發布生效，其乃補充專利法令之不足及規定有關專利審查細節性及技術性之事項，並未逾越專利法之範圍。末查，本件先申請案業經訴願人於 93 年 4 月 29 日及同年 9 月 27 日分別提出之第 93111977 號「治療或緩解免疫疾病的藥物組合物」及第 93129339 號「治療或緩解過敏疾病的藥物組合物」發明專利案據以主張國內優先權，揆諸前揭說明，訴願人於被主張國內優先權之先申請案視為撤回前(自申請日起滿 15 個月內)申請分割，仍與前揭專利審查基準之規定未合，自不應准許。從而，本件原處分機關所為應不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 2 項之規定決定如主文。

## 案例四四（優先權）

在我國申請專利得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優先權主張，亦即受理該外國申請案之國家或地區與我國應相互承認優先權，且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效日，倘為共同申請人，則其每一申請人所屬之國家均須與我國相互承認，自不待言。此項原則亦當不受我國加入世界貿易組織後而應有所變更。

## 經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 7 月 29 日  
經訴字第 09306223270 號

訴願人：開曼群島商艾登麗斯醫藥公司  
義大利凱格利拉大學微生物系

訴願人等因第 92117544 號發明專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 93 年 4 月 20 日（93）智專一（二）15071 字第 09340642420 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如左：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人開曼群島商艾登麗斯醫藥公司及義大利凱格利拉大學微生物系前於 92 年 6 月 27 日以「用於治療黃病毒感染之 2'-C-甲基-3'-O-L-纈胺酸酯 喃核糖胞」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書上同時主張優先權，載明受理該申請案之國家、申請日及申請案號分別為一、美國、西元 2002 年 6 月 28 日申請第 60/392350 號；二、美國、西元 2002 年 6 月 28 日申請第 60/392351 號；三、美國、西元 2003 年 4 月 28 日申請第 60/466194 號；四、美國、西元 2003 年 5 月 14 日申請第 60/470949 號。案經原處分機關編為第 92117544 號案審查，於 93 年 4 月 20 日以（93）智專一（二）

15071 字第 09340642420 號函為「本案所主張四項優先權皆應不予受理」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之次日起 12 個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權。」為本件處分時專利法第 24 條第 1 項所明定。又依本部 91 年 11 月 27 日經智字第 09102617500 號令「關於我國加入世界貿易組織（WTO）專利、商標優先權有關事項，釋示如下：一、WTO 會員所屬國民向我國申請專利，如係依 PCT（專利合作條約）或 EPC（歐洲專利公約）提出之國際申請案者，並以 WTO 會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權。二、我國係於 91 年 1 月 1 日加入 WTO，故 WTO 會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於 91 年 1 月 1 日。）本件第 92117544 號「用於治療黃病毒感染之 2'-C-甲基-3'-O-L-纈胺酸酯 喃核糖胞」發明專利申請案主張優先權事件，原處分機關略以，本案申請人之一艾登麗斯醫藥公司，為英屬開曼群島內之公司，非屬英國之法人，是本案無法適用中英互惠協定而受理該優先權主張；又英屬開曼群島未因英國為世界貿易組織（WTO）會員而成為 WTO 之延伸會員，亦無本部 91 年 11 月 27 日經智字第 09102617500 號令之適用，即無須論究其是否有專利合作條約第 18 條之 3 規定之適用，乃為本案所主張 4 項優先權皆應不予受理之處分。訴願人等不服，訴稱原處分機關專利審查基準固規定專利案每一申請人均必須具備有主張優先權之資格始得主張優先權，但該基準係訂定於 91 年 1 月 1 日（我國加入世界貿易組織日期）之前，依本部 91 年 11 月 27 日經智字第 09102617500 號令解釋意旨，該基準與世界貿易組織（WTO）相關規定抵觸部分，應不適用於 91 年 1 月 1 日以後之申請案。又世界關稅暨貿易總協定（GATT）於西元 1995 年訂定「與貿易有關之智慧財產權協議（TRIPS），約束世界貿易組織（WTO）應遵守西元 1967 年巴黎公約之相關規定，而巴黎公約第 2 條規定各會員國在其他會員國申請專利時應為同等的待遇；第 4 條規定任何相當於在會員國之正常國內申請應具有主張優先權之權。另



依世界貿易組織會員全體所共同認知與遵守之專利合作條約第 18 條之 3 之規定，若一申請案有 2 個或 2 個以上之申請人時，其中 1 個具有第 9 條所規定之申請國際專利資格者，即有申請國際專利之資格。本案係由 2 個申請人共同申請，且第二申請人義大利凱格利拉大學微生物系屬世界貿易組織（WTO）會員國籍，其應有之權利不應由於第一申請人之關係而喪失云云。經查，本件訴願人之一艾登麗斯醫藥公司為開曼群島內之公司，該群島雖為英國屬地，然觀諸卷附我國與英國完成簽署之「駐英國台北代表處與駐台北英國貿易文化辦事處智慧財產權相互承認合作辦法」影本可知，其互惠原則僅限於中、英兩國之自然人或法人，未擴及於其屬地，則該公司既非屬英國之法人，自無法適用中英互惠協定而享有優先權主張。再者，英屬開曼群島復未因英國為世界貿易組織會員而成為該組織之延伸會員，此有英國貿易文化辦事處 92 年 9 月 16 日所提供電子郵件資料足憑，是亦無本部 91 年 11 月 27 日經智字第 09102617500 號令之適用。至訴願人等訴稱，依專利合作條約第 18 條之 3 規定，本案係由 2 個申請人共同申請，且第二申請人（義大利凱格利拉大學微生物系）屬世界貿易組織會員國籍，其應有之權利即不應由於第一申請人（開曼群島商艾登麗斯醫藥公司）之關係而喪失，如此始符合世界貿易組織會員所應共同遵守之前揭條約規定一節，以我國並非專利合作條約組織之會員，尚無受該條約之拘束。且揆諸首揭法條及本部令釋意旨，在我國申請專利得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優先權主張，亦即受理該外國申請案之國家或地區與我國應相互承認優先權，且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效日，倘為共同申請人，則其每一申請人所屬之國家均須與我國相互承認，自不待言。此項原則亦當不受我國加入世界貿易組織後而應有所變更。因此，本案訴願人之一艾登麗斯醫藥公司既屬英屬開曼群島內之公司，而英屬開曼群島非為世界貿易組織會員，復依前揭「駐英國台北代表處與駐台北英國貿易文化辦事處智慧財產權相互承認合作辦法」規定之互惠原則僅限於中、英兩國之自然人或法人，未擴及於其屬地，故該英國屬地公司自無專利法第 24 條第 1 項之得享有優先權規定之適用。從而，原處分機關所為本案所主張 4 項優先權皆應不受理之處分，洵無違誤，應予

維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 案例四五（「可回復之法律上利益」之認定）

專利權期滿或當然消滅後，利害關係人得對之提起舉發之前提，係對於該專利權之撤銷有可回復之法律上利益；否則，利害關係人自不得對之提起舉發。查本件依引證五臺灣臺南地方法院 86 年度訴字第 1363 號民事判決及引證四臺灣高等法院臺南分院 91 年上字第 66 號民事判決，該二件判決為關係人對訴願人之代表人胡美惠君及總經理包世傑君請求侵權（第 84310623 號、第 84310624 號及第 84310625 號專利權）損害賠償，所提起之同一民事訴訟事件。該案一審認定胡君及包君故意侵害關係人之專利權，判決胡君及包君應連帶給付關係人新臺幣 300 萬元及相關之利息、費用；二審判決駁回胡君及包君之上訴；三審亦維持原審判決而確定。復查，前開民事事件判決認定侵權者與應負賠償責任者係胡君與包君二人，並非訴願人（禾千實業股份有限公司），且由判決中亦無法認定該二人係因執行職務而加損害於他人。則訴願人稱查獲與侵權之主體係訴願人乙節，顯有誤解。是以，雖該二人係訴願人公司之代表人及總經理，惟其與公司究屬不同之權利義務主體，尚不得混為一談，該二人因前揭民事賠償責任對於系爭專利權之撤銷或可認為具有可回復之法律上利益，惟訴願人公司既無相同之民事賠償責任可據以主張其具有可回復之法律上利益，自不得作為舉發系爭專利違法之適格當事人。

經濟部訴願決定書

中華民國 93 年 10 月 12 日  
經訴字第 09306226640 號

訴願人：禾千實業股份有限公司

訴願人因第 84310625 號新式樣專利舉發事件（N02），不服原處分機關智慧財產局 92 年 10 月 17 日（92）智專三（一）03008 字第 09221048780 號專利舉發審定書所為「舉發不成立」之處分，提起訴願，本部決定如左：

## 主 文

訴願駁回。

## 事 實

緣關係人陳世文君前於 84 年 12 月 19 日以「酒瓶蓋(三)」向前中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請新式樣專利，經該局編為第 84310625 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第 052708 號專利證書(專利權期間：自 85 年 5 月 11 日至 94 年 12 月 18 日止)。嗣因關係人未依限繳納系爭專利權專利年費，系爭專利權乃於 89 年 5 月 11 日當然消滅。訴願人則於 90 年 12 月 31 日，依據當時專利法第 122 條準用第 72 條第 3 項(即現行專利法第 128 條準用第 68 條)規定，主張系爭專利違反核准時專利法第 106 條第 1 項、第 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關智慧財產局審查，於 92 年 10 月 17 日以 92)智專三(一)03008 字第 09221048780 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

## 理 由

按「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」為本件舉發處分時專利法第 122 條準用第 72 條第 3 項之規定(即現行專利法第 128 條準用第 68 條規定)。意即專利權期滿或當然消滅後，利害關係人得對之提起舉發之前提，係對於該專利權之撤銷有可回復之法律上利益；否則，利害關係人自不得對之提起舉發。本件系爭第 84310625 號「酒瓶蓋(三)」新式樣專利之形狀特徵係於螺旋狀酒瓶塞柱上方裝飾一羊角形狀體所構成。訴願人所舉舉發證據二係援用案外人包世傑君於第 84310623N01 號舉發案之證據二至證據七(證據二：西元 1996 年 2 月號「Asian Sources Gifts & Home Products」型錄正本第 98 頁及第 214 頁，證據三：Gifts & Home Products 之廣告價目表影本，證據四及五：興亞國際有限公司 86 年 12 月 26 日開具之「廣告上刊證明書」2 份，證據六：西元 1996 年 1 月出版之文筆合作外銷採購電話簿影本，證據七：84 年 12 月至 85 年文筆刊物出版進度表影本；以下合稱引證一)；舉發證據三係臺灣臺南地方法院 86 年度訴字第 1097 號

刑事判決影本，舉發證據四係臺灣高等法院臺南分院 87 年度上訴字第 931 號刑事判決影本，舉發證據五係最高法院 90 年度台上字第 2945 號刑事判決影本，舉發證據六係臺灣高等法院臺南分院 90 年度上更（一）字第 303 號刑事判決影本（上揭判決均係訴願人之代表人胡美惠君因違反著作權法之同一案件，以下合稱引證二）；舉發補充證據一係關係人陳世文君對訴願人之代表人胡美惠君及總經理包世傑君提起民事訴訟執為損害賠償計算基準之統一發票影本（以下稱引證三）；舉發補充證據二係上揭民事訴訟之臺灣高等法院臺南分院 91 年上字第 66 號民事判決影本（以下稱引證四）。原處分機關略以，引證一中之證據三、四、五及七尚難採證，引證一中之證據二不具證據力，引證一中之證據六尚難採信。引證二中之舉發證據六判決理由雖明確指出羊角型酒瓶塞之完成日及公開日，但該等日期皆晚於系爭專利之申請日，故不具證據力，尚難採証。引證三之統一發票上所載品名為「酒瓶塞：仙人掌」，其確實形狀不得而知，是否與引證一中證據二之型錄所刊載之酒瓶蓋相同，並無具體佐証資料足以證明，礙難採証。引證四民事判決書雖載明上訴人（即本件訴願人）已構成民事侵權行為，但此與系爭專利是否違反專利法之規定無涉等理由，而為「舉發不成立」之處分。訴願人則檢附臺灣高等法院台南分院 92 年度重上更（二）字第 187 號刑事判決影本，主張系爭酒瓶蓋之造型並非關係人所原創之著作；又原處分機關業依上揭法院判決認定之事實，以 93 年 2 月 2 日智著字第 0930000012-0 號函，撤銷「世昌圖」等著作權之登記，專利業務亦屬同一機關主管，其認事用法，應無二致，而不宜相互扞格，令人民無所是從等語。案經本部審理，為釐清訴願人就系爭專利權之撤銷，如何「有可回復之法律上利益」，乃以 93 年 7 月 22 日經訴字第 09306149320 號函請訴願人釋明。嗣訴願人陳明略以，由臺灣臺南地方法院 86 年度訴字第 1363 號民事判決影本（以下稱引證五）及引證四可知，該案係因關係人主張於訴願人「禾千公司內查獲」之酒瓶蓋等物品係侵害其專利權（第 84310623 號、第 84310624 號及第 84310625 號專利），而對訴願人公司之代表人胡美惠君及總經理包世傑君提起民事訴訟，請求侵權損害賠償。是以，被指查獲與侵權之主體係訴願人公司，被指應負賠償責任的主體係負責人胡美惠君及包世傑君，如系爭專利權被撤銷，則訴願人公司自可平

反被指侵害專利權之事實，從而胡君及包君自無責任可言，二者顯然具有相互、直接之關聯。且該案並非訴願人公司負責人在公司之外，為不法行為而被判應負賠償責任，乃係因為訴願人公司被查獲，而被起訴並被判決應予賠償。故本案以禾千實業股份有限公司為訴願人，於法尚無不合。另參酌前行政院 77 年判字第 1049 號判例，及與本案屬性相同之案例最高行政法院 90 年判字第 1894 號判決理由所載：「本件原告，係因法律所明文規定，對於其所負責之法人之違法行為，以原告作為處罰對象，而受處罰，自難謂原告之受處罰，與其所負責之法人之違法行為間，無法律上之利害關係，此與法人之負責人或法人，因自己行為受有處罰，由於自然人與法人之人格有別，故相互間並無任何法律或事實上之利害關係不同」，益足認訴願人公司負責人胡美惠君及包世傑君之受判決應負賠償責任，與訴願人公司之違法（侵權）行為間，具有法律上之利害關係等語。惟查，引證五臺灣臺南地方法院 86 年度訴字第 1363 號民事判決及引證四臺灣高等法院臺南分院 91 年上字第 66 號民事判決，該二件判決為關係人對訴願人之代表人胡美惠君及總經理包世傑君請求侵權（第 84310623 號、第 84310624 號及第 84310625 號專利權）損害賠償，所提起之同一民事訴訟事件。該案一審認定胡君及包君故意侵害關係人之專利權，判決胡君及包君應連帶給付關係人新臺幣 300 萬元及相關之利息、費用；二審判決駁回胡君及包君之上訴；三審亦維持原審判決而確定。復查，前開民事事件判決認定侵權者與應負賠償責任者係胡君與包君二人，並非訴願人（禾千實業股份有限公司），且由判決中亦無法認定該二人係因執行職務而加損害於他人。則訴願人稱查獲與侵權之主體係訴願人乙節，顯有誤解。是以，雖該二人係訴願人公司之代表人及總經理，惟其與公司究屬不同之權利義務主體，尚不得混為一談，該二人因前揭民事賠償責任對於系爭專利權之撤銷或可認為具有可回復之法律上利益，惟訴願人公司既無相同之民事賠償責任可據以主張其具有可回復之法律上利益，自不得作為舉發系爭專利違法之適格當事人。至於訴願人所舉前行政院 77 年判字第 1049 號判例，係有關商標法上利害關係人之認定，與本件性質並不相同。而最高行政法院 90 判字第 1894 號判決，係有關證券交易法事件，依據該法第 179 條規定「法人違反本法之規定者，依本章各條之規定處罰其為行為之負

責人」乃因法律明文規定，法人之違法行為以負責人為處罰對象，自難謂負責人之受處罰與法人之違法行為無關，而無法律上之利害關係。此與前揭民事判決所認專利侵權行為係以加害人為歸責對象，二者屬性並不相同，應不得比附援引。綜上所述，本件訴願人非提起本件舉發案適格之當事人，原處分機關未以訴願人對系爭專利提起舉發與首揭專利法第 122 條準用第 72 條第 3 項之規定不合為程序駁回，而逕為實體上之審酌，雖有未洽，惟本件舉發案舉發人既不適格，訴願仍應予以駁回。另訴願人請求到會陳述意見乙節，因依據原處分機關及訴願人所提卷證資料，本件案情已釐清如前述，所請自無必要。又本件舉發案既不合法，其實體上之主張即無庸審酌。均併予敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定決定如主文。

### 案例四六（新事實新理由之認定）

引證一第 1 圖 (a)、(b) 為引證一專利說明書中所列之習知技術，訴願人於異議書中已將之引用為引證一之一部分，並據以與系爭案比對，是訴願理由針對原處分所述系爭案與引證一、二結構之差異，以該第 1 圖作為反駁原處分理由之依據，尚難謂屬新事實或新理由；另訴願理由謂系爭案不具有「圓環與其輪轂間形成間隙 A」之構造云云，係作為其無法達到雙邊吸入氣流功效之論據，亦為針對原處分理由謂系爭案具有功效增進乙節所提出之反駁，自亦難謂該部分為新事實及新理由。

經濟部訴願決定書

中華民國 95 年 5 月 12 日  
經訴字第 09506168040 號

訴願人：元山科技工業股份有限公司

訴願人因第 91218213 號新型專利異議事件 (P01)，不服原處分機關智慧財產局 94 年 12 月 6 日 (94) 智專三 (二) 04087 字第 09421117310 號專利異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人林水木君及李森墉君前於 91 年 11 月 13 日以「雙吸入式電腦風扇」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 91218213 號審查，准予專利。公告期間，訴願人以該專利有違核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於 94 年 12 月 6 日以 (94) 智專三 (二) 04087 字第 09421117310 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。



## 理 由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核准審定時（90年10月24日修正公布）專利法第97條暨第98條第1項前段所規定。又「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第98條第2項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法之規定者，得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。本件系爭第91218213號「雙吸入式電腦風扇」新型專利案，主要係由底座、散熱風扇及蓋體所組成，其中：該底座中央為一容置槽，可供散熱風扇對應置入，而於底座一側邊為出風口，其特徵在於：該散熱風扇內設有雙列葉片，該葉片之截面均呈S狀之弧形導流曲線，可提高風之流動順暢；且外葉片之數量為較多；內葉片與部分的外葉片直接平順的連接，所有外葉片的底部均固定在一圓環上；由於其結構剛性強，葉片具導流作用，雙邊吸入的氣流不受隔板的阻擾，因此具有高流量、高效率，且相對低噪音之效果者。訴願人所舉異議證據一、二為系爭案專利公報及說明書影本；證據三、四為90年11月21日公告之第89219863號「離心式風扇」新型專利案（下稱引證一）專利公報及說明書影本；證據五、六為91年10月1日公告之第90216018號「徑向進氣軸向排氣之散熱裝置」新型專利案（下稱引證二）專利公報及說明書影本；附件一為原處分機關「專利審查基準」部分內容影本；附件二為系爭案與引證一第3圖（e）俯視圖之比較圖示。原處分機關略以，引證一、二之組合雖已揭示系爭案申請專利範圍第1項所界定構造之部分特徵，惟其隔板位於中間（複數第一葉片形成於隔板上表面上、複數第二葉片形成於隔板下表面上），與系爭案申請專利範圍第1項之圓環係位於底部（外葉片底部固定在圓環上）者並不相同；隔板位於中間，因上、下入氣孔導入之氣流量不同，氣壓不平均，易使風扇於運轉時產生震動、搖晃及噪音，

導入之流體受隔板阻擋產生摩擦及擾流，其上、下層流體被葉片離心加壓推出時，於出風口處亦易產生流體回流現象；系爭案申請專利範圍第 1 項界定其圓環位於底部即在改善該等缺失，具有功效增進，故引證一、二之組合，不足以證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具進步性。又系爭案申請專利範圍第 2 項為依附於申請專利範圍第 1 項之附屬項，雖其另亦界定風扇內、外葉片曲面彎弧方向可為同向之設計，惟因引證一、二組合之隔板位置與系爭案申請專利範圍第 1 項所界定之圓環位置不同，系爭案確具有功效之增進，已如前所述，引證一、二之組合自亦不足以證明系爭案申請專利範圍第 2 項不具進步性等理由，乃為異議不成立之處分。訴願人不服，訴稱由引證一第 1 圖 (a) 及第 1 圖 (b) 等所揭示之習知風扇可知，將數個葉片設在圓盤的一側係屬習知之技術，故原處分機關所稱系爭案與引證一構造不同之處，亦純屬風扇之既有技術。又系爭案為避免上下兩層葉片同時進風產生干擾，其申請專利範圍第 1 項界定葉片間之關係，以及外葉片的底部固定在一個圓環上，然此種界定尚未配合於圓環與其輪轂間形成間隙 A 之手段，位於圓環下方之氣流根本無法到達內、外葉片；而系爭案於其申請專利範圍及說明書中均未提及造成雙向吸入氣流之「圓環與其輪轂間形成間隙 A」之重要構造，其所界定者充其量僅為一種如其第 1 圖所示「單面吸入式」之風扇設計，而無法達到說明書中所預期雙邊吸入之功能，且將產生相當於其第 1 圖 (a) 所示者之進氣氣流不平順而產生噪音，或其第 1 圖 (b) 所示者之上下進氣流相互干擾之擾流與噪音等問題(詳見引證一說明書第 4 頁至第 5 頁所載)，是原處分機關對其功效之解讀顯與事實不符。又縱將系爭案申請專利範圍第 1 項之構造解釋成具有「該散熱風扇之所有刀片底部是固定於間隔環繞其輪轂的圓環上」之特徵，原處分機關對引證一部分技術手段，亦有誤解；按依系爭案專利說明書內容可知，系爭案係為改良習知技術中所揭示之隔板係自其輪轂周面徑向向外延伸，並將上、下風口完全區隔，造成上、下層氣流因分別受隔板上、下表面抵擋而有摩擦及擾流現象，使得整體運轉時產生上、下氣流量不同、氣壓不平均、運轉噪音大，且出風口處易產生流體回流等現象，故將習知雙吸入風扇加以改良；惟其所界定「圓環是間隔環繞其輪轂，兩者間存在有間隙 A」之技術特徵，已為引證一第 3 圖 (e) 所揭露，此

為原處分機關於原處分中所未加以否認者，熟習該項技術者自可由引證一所揭露此部分之技術手段而達到系爭案免除上、下氣流產生受阻、摩擦與擾流等現象及降低噪音之功效。另應強調者為，系爭案主要係利用已揭露於引證一之「圓環是間隔環繞其輪轂，兩者間存在有間隙 A」之技術特徵，方可達到其功效，而與其圓環是否位於葉片中間或其底部，或葉片形狀如何無關；系爭案所界定圓環固定於外葉片底部而接近下入風口之技術手段，反而有降低下入風口之進氣流量，使上、下雙吸入氣流量不平均等疑慮，而引證一所揭示之葉片係位於隔板之上、下半部，整體葉片之截面積較系爭案更大，同時其上、下雙吸入之氣流量亦較系爭案平均，故其整體功效應較系爭案為佳。至於系爭案所界定外葉片部固定於圓環上之技術手段，亦為簡單轉用自引證一第 1 圖所示扇葉之葉片底部是固定於其隔板底部之構造設計。是以，系爭案申請專利範圍第 1 項僅為拼湊、組合引證一、二之先前技術中部分手段而成，然其組合後之技術效果亦僅為所有單一技術所產生效果之總合，甚且其功效不如引證一第 3 圖 (e) 所示者，已如前所述，該項申請專利範圍自不具進步性。又系爭案申請專利範圍第 2 項乃依附於其申請專利範圍第 1 項之附屬項，而其所附加之技術手段亦純屬常見之扇葉形狀，且為引證一所示葉片線條之簡易變化，自亦不具進步性。另前述引證一第 1 圖 (a)、(b) 已揭示系爭案申請專利範圍第 1 項「圓環位於外葉片底部」之技術特徵，及系爭案不具有「圓環與其輪轂間形成間隙 A」之構造，無法達到雙邊吸入氣流功效等主張，係訴願人基於同一證據及異議事實基礎下主張之補強理由，並非如原處分機關訴願答辯所稱為新事實或新理由等語，請求撤銷原處分。經查，引證一、二雖已揭示系爭案申請專利範圍第 1 項之部分特徵，惟其隔板位於中間（複數第一葉片形成於隔板上表面上、複數第二葉片形成於隔板下表面上），與系爭案之圓環係位於底部（外葉片底部固定在圓環上）者並不相同；因其隔板位於中間，將阻擋氣流流動，產生摩擦及擾流，且其上、下流體被片離心加壓推出時，於出風口處亦易產生流體回流現象；相較之下，系爭案申請專利範圍第 1 項因其圓環相對位於出風口底部，不會因阻擋氣流流動而產生回流之現象，且亦不易產生晃動及噪音，確具有功效增進，引證一、

二尚難證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具進步性。又系爭案申請專利範圍第 2 項為依附申請專利範圍第 1 項之附屬項，引證一、二既難證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具進步性，自亦難證明該項申請專利範圍不具進步性。訴願人固訴稱系爭案不具有雙邊吸入之功效，僅為一單吸入式風扇，且由引證一第 1 圖 (a) (b) 可知系爭案圓環位於底部之技術特徵亦屬習知云云。惟查，由系爭案申請專利範圍第 1 項所界定「雙列葉片」、「外葉片之數量為較多」、「內葉片與部分的外葉片直接平順的連接」、「所有外葉片的底部均固定在一圓環上」及「雙邊吸入的氣流不受隔板的阻擾」等技術特徵，可知其內葉片之數量較外葉片為少，且其底部並無圓環阻隔；再配合其專利說明書圖式及創作說明之記載，亦足知其確具有訴願理由所述「間隙 A」之構造及雙邊吸入氣流之功效；另引證一第 1 圖 (a)、(b) 所揭示者為一單吸入式風扇之設計，與系爭案所界定之雙吸入式風扇並不相同，且系爭案整體構造與較引證一、二相較，確具有功效之增進，已如前所述，所訴要無足採。從而，原處分機關認系爭案未違反核准審定時專利法第 98 條第 2 項之規定，所為本件異議不成立之處分，洵無違誤，應予維持。至原處分機關訴願答辯稱訴願理由所主張引證一第 1 圖 (a)、(b) 已揭示系爭案申請專利範圍第 1 項「圓環位於外葉片底部」之技術特徵，及系爭案不具有「圓環與其輪轂間形成間隙 A」之構造，無法達到雙邊吸入氣流功效等，均屬新事實及新理由乙節。經查，引證一第 1 圖 (a)、(b) 為引證一專利說明書中所列之習知技術，訴願人於異議書中已將之引用為引證一之一部分，並據以與系爭案比對，是訴願理由針對原處分所述系爭案與引證一、二結構之差異，以該第 1 圖作為反駁原處分理由之依據，尚難謂屬新事實或新理由；另訴願理由謂系爭案不具有「圓環與其輪轂間形成間隙 A」之構造云云，係作為其無法達到雙邊吸入氣流功效之論據，亦為針對原處分理由謂系爭案具有功效增進乙節所提出之反駁，自亦難謂該部分為新事實及新理由，原處分機關此部分之訴願答辯尚非可採，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

## 三、附 錄



## 附錄一（訴願階段聲明減縮商標指定使用商品或服務）

經濟部 93 年 7 月 14 日經訴字第 09306147710 號函

受文者：本部智慧財產局

主旨：有關當事人於訴願階段向 貴局或本部聲明減縮商標指定使用之商品或服務一事，請依說明事項二配合辦理，請 查照。

說明：

- 一、按「商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准」、「商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。」為商標法第 20 條第 1 項及第 2 項所明定。又「於商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權經核准分割或其指定使用之商品或服務經減縮者，商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關及異議人。」、「於核駁審定確定前申請分割註冊申請案或減縮其指定使之商品或服務者，準用前項規定」及「第 25 條、第 26 條及前條第 1 項規定，於評定案及廢止案件準用之」復為同法施行細則第 27 條第 1 項、第 2 項第 28 條所明定。準此，於商標申請註冊、異議、評定或廢止案件行政救濟程序進行中，自得為系爭商標指定使用商品或服務之減縮。惟其申請仍應向商標專責機關為之，再由商標專責機關將減縮之情形通知行政救濟審理機關及當事人，始符法定程序。
- 二、查本部受理訴願案中，常見訴願人於訴願理由中陳明業已向 貴局聲明減縮系爭商標指定使用之商品或服務，抑或逕向本部表明願意減縮系爭商標指定使用之商品或服務。因是否核准減縮，屬貴局之權限，且涉及系爭商標與據以核駁（異議、評定）商標指定使用之商品或服務是否為同一或類似之判斷。為期訴願案件之慎重審議，並符合商標法及同法施行細則相關規定，爰請 貴局配合辦理如左：
  - （一）訴願人於訴願程序中已逕向 貴局聲明減縮系爭商標指定使用之商品或服務，並於訴願理由中陳明減縮之情事或未於訴願理由中陳明者，請儘速辦妥該商標指定使用

商品或服務之減縮事宜，並將辦理結果於訴願答辯書中論明；如已向本部為訴願答辯者，則請儘速另函告知，以憑審議。

- (二) 如訴願人未向 貴局申請減縮，僅於訴願理由中向本部表明願意減縮系爭商標指定使用之商品或服務者。則請先通知訴願人依商標法及同法施行細則相關規定，向貴局提出聲明減縮系爭商標指定使用之商品或服務之申請，並儘速辦妥該商品或服務減縮之事宜後，再將辦理結果於訴願答辯書中論明；如已向本部為答辯者，亦請另函告知，以憑審議。
- (三) 關係（參加）人於參加訴願書中，陳明業已向 貴局聲明減縮系爭商標指定使用之商品或服務，抑或逕向本部表明願意減縮系爭商標指定使用之商品或服務者，請於收受參加訴願書副本後，參照前述（一）及（二）項分別配合辦理之。

三、如有疑問，請洽本部訴願審議委員會 0 0 0 0 0（電話：02-23212200 轉 655 分機）。