

專利行政爭訟案例研討彙編 (112 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 113 年 7 月

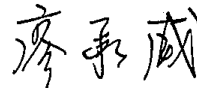
序 言

智慧局為精進專利審查品質加強教育訓練，針對不服智慧局原處分提起之訴願或不服經濟部法制司訴願審議委員會(以下簡稱訴願會)訴願決定提起之行政訴訟，遭智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)撤銷之案件，進行撤銷案例研討，部分議題並於每年與訴願會舉辦的「專利實務案例溝通座談會」進行深度探討、充分溝通，所獲共識作成會議紀錄，以供審查人員審查酌參辦理。進而對於法院、訴願會所為撤銷或維持智慧局原處分之行政判決及訴願決定中，揀選重要案例，彙粹菁華，責成專利審查人員撰寫分析報告彙集成冊，以電子檔形式完整登載於智慧局網站，開放各界自由下載參考，期能共同優化專利制度。

今年度「專利行政爭訟案例研討彙編」共收錄 13 件案例，涉及之議題分別有「擬制喪失新穎性」2 件、「進步性」7 件、「申請專利範圍解釋」2 件、「專利權歸屬」1 件及「踐行核駁申復程序」1 件。其中撤銷案例(5 件)，研討的重點主要係以判決及決定意旨中對於擬制喪失新穎性之判斷、證據結合是否足以證明不具進步性之判斷、專利權歸屬之利害關係人之認定及未依專利法第 46 條第 2 項規定於核駁審定前踐行申請人申復修正程序；維持案例(8 件)，則包括「申請專利範圍之解釋」、「證據間之結合是否不具進步性之判斷」、「擬制喪失新穎性之判斷」為探討重點。關於專利權歸屬之利害關係人之認定，經檢討撤銷判決研議後，業於今年(113 年)7 月 1 日修正施行「專利審查基準」第五篇第一章專利權之舉發 2.1.2 利害關係人一節，明定何謂舉發申請所稱之「利害關係人」，並說明審查利害關係人應進行合理程度之調查並為形式上之判斷，以因應審查實務之需求。

希冀透過案例分析研討，及時檢討修正專利相關法規，以因應審查實務之需求，並砥礪同仁不斷充實專利知能、精進審查品質，亦衷心期盼藉此彙編獲取各方建言，以協助智慧局建構更完善之專利法規，俾使審查更臻周延適法。

經濟部智慧財產局 局長



113 年 07 月

專利行政爭訟案例研討彙編(112 年度)目錄

一、擬制喪失新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
1	111 年上 700	106215318N01	發光型滑鼠墊及發光型滑鼠墊座體	證據 2 不足以證明請求項 4 擬制喪失新穎性	7
2	112 經訴字第 11217302530	109141885 N01	智能眼鏡的供電裝置	發明專利之擬制喪失新穎性	13

二、進步性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
3	111 行專訴 6	106128116N01	散熱裝置	發明專利進步性	20
4	111 行專訴 49	103145499N01	多層膜的量產方法	發明專利進步性	29
5	111 行專訴 52	104200991N01	連續型同步鍍膜設備	證據是否足以證明不具進步性	35
6	111 行專訴 61	102125288	光學濾波器及感測器系統	原處分並無漏未審酌、請求項無欠缺解決問題所不可或缺之技術特徵、各證據不足以證明請求項不具進步性	39
7	112 行專訴 1	105115665N01	電子式駐車卡鉗	發明專利進步性 審查：先前技術與系爭發明之技術特徵比對	44

8	112 行專訴 8	108211337N01	壓合治具	新型專利不具進步性	49
9	112 行專訴 23	096103261N01	空氣壓縮機之結合構造改良	進步性判斷	57

三、申請專利範圍之解釋

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
10	111 行專訴 42	109215427N01	剪具的鎖扣 69*	申請專利範圍之解釋	71
11	111 行專更一 6	098142627N01	銀髮族居家行為模式監視系統	申請專利範圍之解釋	77

四、專利權歸屬

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
12	111 行專訴 70	107215416N01	全讓位發光二極體載板	專利權歸屬之利害關係人	83

五、踐行核駁申復程序之認定

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決/決定重點	頁次
13	112 經訴字第 11217304240	109131148	太陽能電池及其製備方法、N 型摻雜矽膜的處理方法	原處分未依專利法第 46 條第 2 項規定於核駁審定前踐行申請人申復修正程序	87

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
擬制喪失新穎性	111 上 700	7
	112 經訴字第 11217302530	13
進步性	111 行專訴 6	20
	111 行專訴 49	29
	111 行專訴 52	35
	111 行專訴 61	39
	112 行專訴 1	44
	112 行專訴 8	49
	112 行專訴 23	57
申請專利範圍之解釋	111 行專訴 42	71
	111 行專訴更一 6	77
權利歸屬	111 行專訴 70	83
踐行核駁申復程序之認定	112 經訴字第 11217304240	87

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
112.06.21	111 上 700	7
112.05.30	112 經訴 11217302530	13
111.08.10	111 行專訴 6	20
112.02.23	111 行專訴 49	29
112.06.08	111 行專訴 52	35
112.08.17	111 行專訴 61	39
112.07.27	112 行專訴 1	44
112.08.24	112 行專訴 8	49
112.12.28	112 行專訴 23	57
112.06.15	111 行專更一 6	71
112.02.24	111 行專訴 42	77
112.09.28	111 行專訴 70	83
112.06.26	112 經訴 11217304240	87



【專利案號】 106215318N01

【專利名稱】 發光型滑鼠墊及發光型滑鼠墊座體

【審定結果】 請求項 1、4、5、9 舉發不成立，請求項 12 至 13 舉發駁回

【相關法條】 專利法第 120 條準用第 23 條

【判決結果】 原判決關於「請求項 4 舉發成立，應予撤銷」部分廢棄，上開廢棄部分，訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】 證據 2 不足以證明請求項 4 擬制喪失新穎性

【判決字號】 111 上 700

【判決日期】 112.6.21

【判決摘要】

由證據 2 第 2 圖、第 3 圖可知，固定件係包覆於撓性光纖條 20 之一轉角尖端處，撓性光纖條 20 另側則固定於滑鼠軟墊 10 之環凹緣 11 中，固定件顯然「並未」包覆環凹緣 11，所屬技術領域中具通常知識者基於證據 2 所揭露之內容，亦無法直接且無歧異得知環凹緣 11 延伸至固定件內，是證據 2 自未揭露系爭專利請求項 4「嵌合槽延伸至所述固定件『內』」技術特徵，而無法證明系爭專利請求項 4 擬制喪失新穎性。

一、案情簡介

案件歷程：原告(專利權人)於 106 年 10 月 18 日以「發光型滑鼠墊及發光型滑鼠墊座體」申請第 106215318 號新型專利案，於獲准專利權後為關係人黃邦弘 君提起舉發，案經智慧財產局審定為請求項 1、4 至 5、9 舉發成立應予撤銷、請求項 12 至 13 舉發不成立。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，遂提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院判決維持原處分。原告不服，提起上訴，經最高行政法院以 111 年度上字第 700 號判決將原判決關於「請求項 4 舉發成立，應予撤銷」部分廢棄，上開廢棄部分，訴願決定及原處分均撤銷。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：系爭專利請求項 4 界定「如請求項 1 所述的發光型滑鼠墊，其

中所述基座的周圍形成一嵌合槽，所述嵌合槽延伸至所述固定件內，所述導光管體嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽內」之技術特徵是否為證據 2 所揭露而足以證明擬制喪失新穎性？

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1)：

1. 請求項 1 記載一種發光型滑鼠墊，包括：一基座，所述基座的周圍具有一固定件，所述基座的頂面設有一滑鼠滑行層；一光源模組，設置於所述固定件內；及一導光管體，固定於所述基座的周圍；所述導光管體的至少一端部靠近所述光源模組並將所述光源模組的光線導引至所述導光管體內；所述導光管體外露於所述基座的周圍並供光源模組的光線由所述導光管體的表面透出。
2. 請求項 4 記載如請求項 1 所述的發光型滑鼠墊，其中所述基座的周圍形成一嵌合槽，所述嵌合槽延伸至所述固定件內，所述導光管體嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽內。

(三)舉發證據：證據 2：2017 年 10 月 21 日我國第 TW M550848 號「發光滑鼠軟結構」專利案公告本(附圖 2、3)。

(四)智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 4 係依附於請求項 1 之附屬項，進一步界定「其中所述基座的周圍形成一嵌合槽，所述嵌合槽延伸至所述固定件內，所述導光管體嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽內。」經查證據 2 說明書第[0005]段與圖 1、2、3 所述「其中該撓性光纖條(20)覆設於該滑鼠軟墊(10)之該環凹緣(11)之固定方式可為透明線縫合固定，或者藉由黏劑相對黏結固定」，證據 2 環凹緣(11)已對應揭示系爭專利請求項 4 之嵌合槽，證據 2 已揭示系爭專利請求項 4 所有之技術特徵。
2. 舉發答辯書理由主張證據 2 未揭示系爭專利請求項 4「所述嵌合槽延伸至所述固定件內」云云，惟查證據 2 圖 1~3 揭示用以固定設置發光源 21 之元件為固定件，又依通常知識得知發光源發光必須對應撓性光纖條入光面，即兩者具有固定的相對位置，即用以固定設置發光源 21 之元件與固定撓性光纖條(20)於環凹緣(11)之固定方式應能協同運作，以確保能同時固定發光源與撓性光纖條，可直接無歧異得知證據 2 環凹緣(11)必須延伸至包覆發光源之固定件之固定方式，故答辯理由所指尚不足採。

(五)最高行政法院判決見解：

1. 證據 2 第 2 圖、第 3 圖揭露用以固定設置發光源 21 之元件(未有元件編號)，即對應系爭專利請求項 1 之「固定件」；證據 2 滑鼠軟墊之環周設

有一環凹緣 11，撓性光纖條 20 係覆設並固定於該環凹緣 11，即對應系爭專利請求項 4 之「其中所述基座的周圍形成一嵌合槽……導光管體嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽內」技術特徵。系爭專利請求項 1、4 並未界定任何關於「導光管體斷開而形成兩端」、「固定件係設置在導光管體斷開之處」等技術特徵，上訴人以系爭專利請求項所無之技術特徵，爭執證據 2 所揭露包覆於發光源 21 外部之元件非對應於系爭專利之固定件，並不可採。

2. 惟由證據 2 第 2 圖、第 3 圖可知，固定件係包覆於撓性光纖條 20 之一轉角尖端處，撓性光纖條 20 另側則固定於滑鼠軟墊 10 之環凹緣 11 中，固定件顯然「並未」包覆環凹緣 11，所屬技術領域中具通常知識者基於證據 2 所揭露之內容，亦無法直接且無歧異得知環凹緣 11 延伸至固定件內，是證據 2 自未揭露系爭專利請求項 4「嵌合槽延伸至所述固定件『內』」技術特徵，而無法證明系爭專利請求項 4 擬制喪失新穎性，原處分此部分即有違誤，訴願決定予以維持亦有未洽。原審未查，以證據 2 可直接無歧異得知，利用該撓性光纖條之「端點」靠近發光源，將其光導引至可撓性光纖內，故「發光源」須經由與撓性光纖條之「端點」形成整體固定設置，可知「撓性光纖條」與「發光源」均設置於「用以固定設置發光源之元件內」，在證據 2「撓性光纖條」與「環凹緣」軸心必然相接情況下，則「環凹緣」亦必然設置於「用以固定設置發光源之元件內」，逕認證據 2 足以證明系爭專利請求項 4 擬制喪失新穎性，而維持訴願決定及原處分有關「請求項 4 舉發成立，應予撤銷」部分，即有適用法規不當之違法。

三、結論與建議：

- (一) 本件舉發證據 2 係由圖 1~3 揭示用以固定設置發光源 21 之元件為固定件，依通常知識所知發光源發光必須對應撓性光纖條入光面，即兩者具有固定的相對位置，故證據 2 第 2 圖、第 3 圖揭露用以固定設置發光源 21 之元件(未有元件編號)，即對應系爭專利請求項 1 之「固定件」；又查證據 2 說明書第[0005]段與圖 1、2、3 所述「其中該撓性光纖條(20)覆設於該滑鼠軟墊(10)之該環凹緣(11)之固定方式可為透明線縫合固定，或者藉由黏劑相對黏結固定」，證據 2 環凹緣(11)已對應揭示系爭專利請求項 4 之「嵌合槽」。惟由證據 2 第 2 圖、第 3 圖可知，固定件係包覆於撓性光纖條 20 之一轉角尖端處，撓性光纖條 20 另側則固定於滑鼠軟墊 10 之環凹緣 11 中，固定件顯然「並未」包覆環凹緣 11，所

屬技術領域中具通常知識者基於證據 2 所揭露之內容，亦無法直接且無歧異得知環凹緣 11 延伸至固定件內，因而證據 2 未揭露系爭專利請求項 4「嵌合槽延伸至所述固定件『內』」技術特徵，而無法證明系爭專利請求項 4 擬制喪失新穎性。

- (二) 按擬制喪失新穎性之判斷基準(專利審查基準第二篇第三章)規定，擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除準用「新穎性之判斷基準」之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。本件系爭系爭專利請求項 4 明確界定「嵌合槽延伸至所述固定件『內』」之結構設計並非與證據 2 所記載文字或圖式內容完全相同，其差異為嵌合槽與固定件彼此互相配合而連接固定設置之構造不一樣，難稱可直接無歧異得知，故針對物的請求項的組成構件，判斷時應多注意申請專利範圍之文字所界定出各構件的互相連接關係，必要時得參酌申請案之說明書配合其圖式所繪製之元件細節，以理解申請專利之發明。

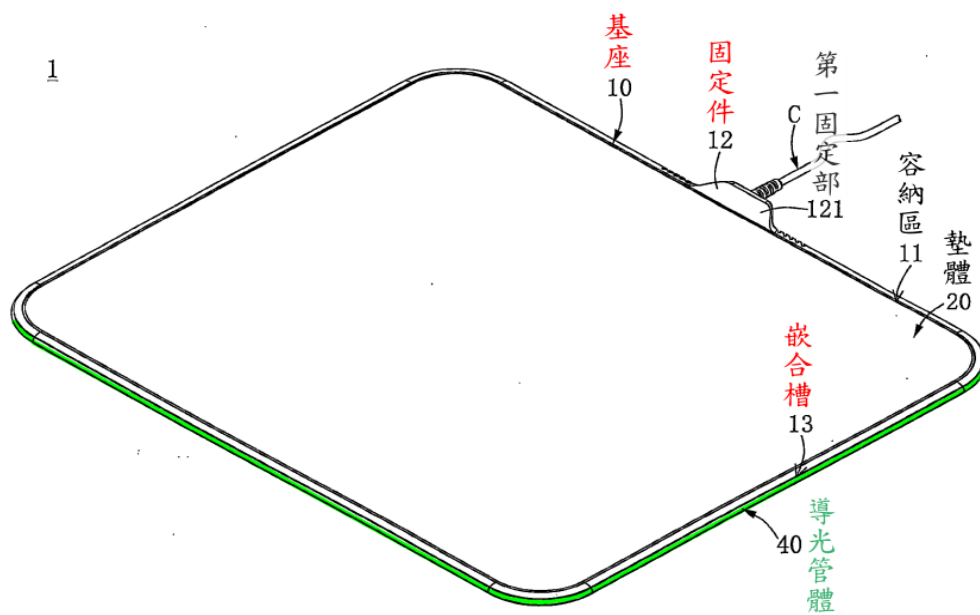
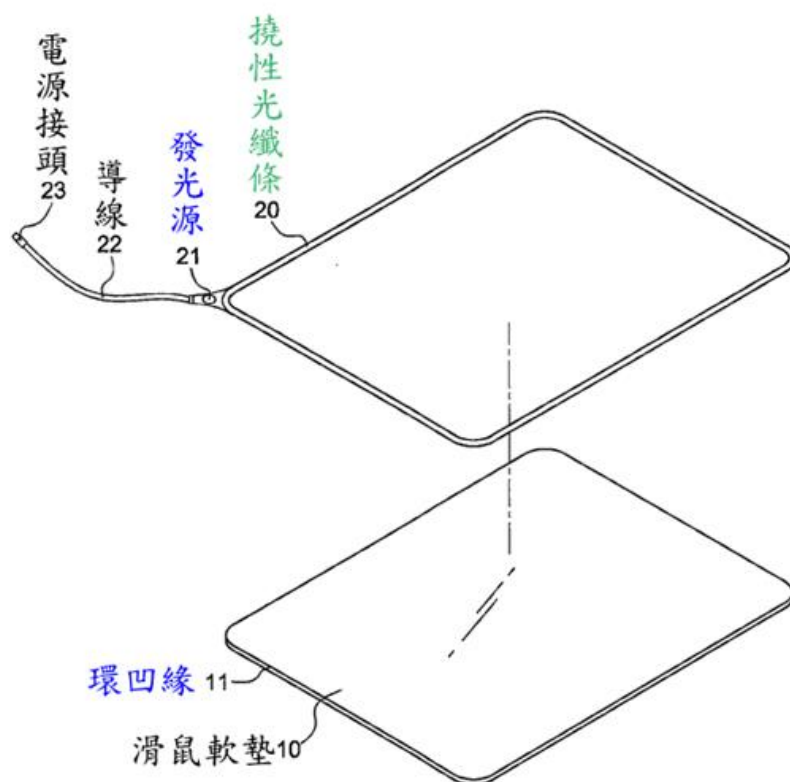
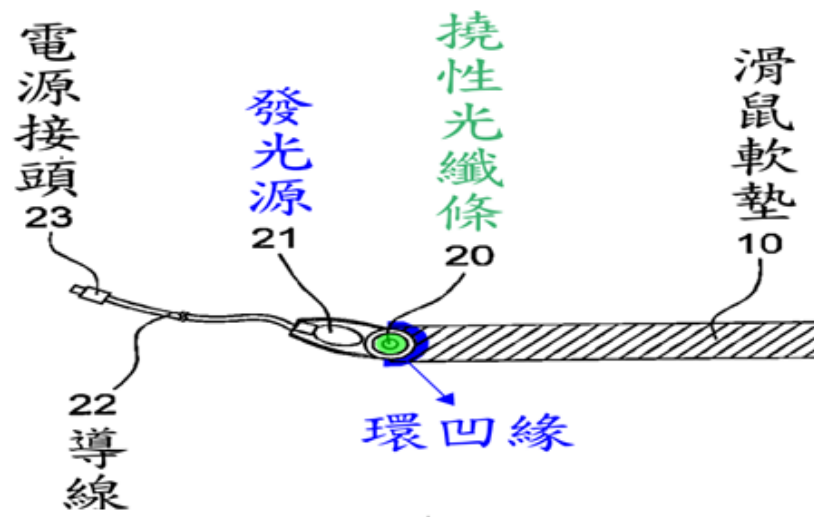


圖1

附圖 1 系爭專利(發光滑鼠墊組成結構)



附圖 2 證據 2(發光滑鼠軟墊結構之分解立體圖)



附圖 3 證據 2(發光滑鼠軟墊結構之剖視圖)



【專利案號】 109141885N01

【專利名稱】 智能眼鏡的供電裝置

【審定結果】 請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷

【相關法條】 專利法(103.1.22 修正公布)第 23 條

【判決結果】 訴願駁回

【判決重點】 發明專利之擬制喪失新穎性

【判決字號】 112 經訴 11217302530

【判決日期】 112.5.30

【判決摘要】

審酌請求項 1 至 4、6 所揭露技術手段可知，其與證據 2 之技術特徵差異在「其中，該離合部(165)由一個副殼(27)結合一個副板(28)來接收該供電裝置(40)」、「其中，該供電裝置(40)的該輸出端是電性相連的一根插頭(41)」、「其中，該供電裝置(40)還有一個輸入端，該輸入端與該輸出端在該離合部(165)的兩端」、「其中，該供電裝置(40)的該輸入端是電性相連的一個 USB 連接座(42)」、「其中，該鏡腳(16)由一個主殼(24)結合一個主板(25)，該插座(43)安裝在該主殼(24)與該主板(25)圍成的一個開口」等技術特徵，惟上述差異皆為發明所屬技術領域的通常知識，故此差異為發明所屬技術領域中具有通常知識者可依其通常知識即能直接置換。故證據 2 足以證明請求項 1 至 6 不符專利法第 23 條之規定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「智能眼鏡的供電裝置」申請日為民國 109 年 11 月 27 日，經智慧局於民國 111 年 4 月 1 日審定准予專利。於民國 111 年 7 月 7 日經舉發人提出舉發申請，本局於民國 111 年 11 月 30 日審定舉發成立，應予撤銷；訴願人(系爭專利權人)對前開審定，於 112 年 1 月 13 日提起訴願，並經經濟部於 112 年 5 月 29 日以訴願決定書維持本局之審定。

(二)系爭專利請求項 1 係一種智能眼鏡的供電裝置，包括：一組鏡腳(16)；至少一個插座(43)設在該鏡腳(16)上；至少一個離合部(165)結合該插座(43)，充當該鏡腳(16)的尾段(163)使用，該離合部(165)可離開該鏡腳(16)單獨使

用；以及至少一個供電裝置(40)配置在該離合部(165)，該供電裝置(40)的一個輸出端，使該離合部(165)結合該鏡腳(16)的該插座(43)；其中，該離合部(165)由一個副殼(27)結合一個副板(28)來接收該供電裝置(40)。

(三)系爭專利請求項 2 如請求項 1 所述智能眼鏡的供電裝置，其中，該供電裝置(40)的該輸出端是電性相連的一根插頭(41)。

(四)系爭專利請求項 3 如請求項 1 所述智能眼鏡的供電裝置，其中，該供電裝置(40)還有一個輸入端，該輸入端與該輸出端在該離合部(165)的兩端。

(五)系爭專利請求項 4 如請求項 3 所述智能眼鏡的供電裝置，其中，該供電裝置(40)的該輸入端是電性相連的一個 USB 連接座(42)。

(六)系爭專利請求項 6 如請求項 1 所述智能眼鏡的供電裝置，其中，該鏡腳(16)由一個主殼(24)結合一個主板(25)，該插座(43)安裝在該主殼(24)與該主板(25)圍成的一個開口。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

系爭專利請求項 1 至 4、6 是否不符專利法第 23 條之規定？

(二)智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1，所記載「其中，該離合部(165)由一個副殼(27)結合一個副板(28)來接收該供電裝置(40)」技術特徵，與證據 2 說明書第 0031~0035 段與第 6~9 圖等內容記載容置殼體(31)用以接收蓄電單元(32)，該等記載顯示容置殼體(31)為一體式結構有差異，惟查系爭專利之離合部係為容置供電裝置，與證據 2 之容置殼體(31)亦為容置蓄電單元(32)，兩者具有相同功能效果，凡用於容置電路元件之電子產品結構，無論是一體式結構或是可結合的結構，皆為發明所屬技術領域的通常知識，故此差異為發明所屬技術領域中具有通常知識可依其通常知識即能直接置換。故證據 2 足以證明請求項 1 不符專利法第 23 條之規定。
2. 系爭專利請求項 2，所記載「其中，該供電裝置(40)的該輸出端是電性相連的一根插頭(41)」技術特徵，與證據 2 第 6 圖與第 0033 段記載蓄電單元(32)之該電極部(321)與該電源連接座(24)之該電源連接端子(241)相接觸進行供電有差異，惟查凡用於電子產品中電池元件之供電結構，無論是插頭式結構或是電極式的結構，皆為發明所屬技術領域的通常知識，故此差異為發明所屬技術領域中具有通常知識可依其通常知識即能直接置換。故證據 2 足以證明請求項 2 不符專利法第 23 條

之規定。

3. 系爭專利請求項 3，所記載「其中，該供電裝置(40)還有一個輸入端，該輸入端與該輸出端在該離合部(165)的兩端」技術特徵，與證據 2 第 6 圖與第 0033 段記載該蓄電單元(32)之輸入端/輸出端應位於同一側有差異，惟查凡用於電子產品中電池元件之充電/供電結構設計，無論是電力輸入端與電力輸出端在同一側結構或是分屬不同兩端結構，皆為發明所屬技術領域的通常知識，故此差異為發明所屬技術領域中具有通常知識可依其通常知識即能直接置換。故證據 2 足以證明請求項 3 不符專利法第 23 條之規定。
4. 系爭專利請求項 4，所記載「其中，該供電裝置(40)的該輸入端是電性相連的一個 USB 連接座(42)」技術特徵，與證據 2 第 6 圖與第 0033 段記載該蓄電單元(32)之輸入端/輸出端應位於同一側，且該輸入端視電極，並非是電性相連的一個 USB 連接座有差異，惟查凡用於電子產品中電池元件之充電結構設計，無論是電力輸入端係 USB 連接座或是電極式結構，皆為發明所屬技術領域的通常知識，故此差異為發明所屬技術領域中具有通常知識可依其通常知識即能直接置換。故證據 2 足以證明請求項 4 不符專利法第 23 條之規定。
5. 系爭專利請求項 6，所記載「其中，該鏡腳(16)由一個主殼(24)結合一個主板(25)，該插座(43)安裝在該主殼(24)與該主板(25)圍成的一個開口」技術特徵，與證據 2 第 6~9 圖與第 0031~0035 段記載顯示鏡腳(1)為一體式結構，並未明確記載鏡腳(1)為可結合的結構有差異，惟查凡用於容置電路元件之電子產品結構，無論是一體式結構或是可結合的結構，皆為發明所屬技術領域的通常知識，故此差異為發明所屬技術領域中具有通常知識可依其通常知識即能直接置換。故證據 2 足以證明請求項 6 不符專利法第 23 條之規定。

(三)經濟部訴願決定見解：

1. 關於系爭專利請求項 1，系爭專利說明書第【0035】段記載所述的離合部 165（即尾段 163）分解為一個副殼 27 與一個副板 28，二者同樣是透過熱溶或膠黏方式結合在一起，用以供電裝置 40 之容置空間使用，而證據 2 一體式結構之容置殼體 31 同樣作為其蓄電單元 32 之容置空間之用，是二者並無任何功能上之差異。再衡酌電子應用技術領域中具有通常知識者在設計電子裝置的電路板與電池容置結構時，使用一體成形方式抑或是板-殼組成之可結合式結構形成容置空間，均屬普遍

習見之通常知識，且皆可達成安置電路板與電池之功能目的，故前揭差異技術特徵僅為發明所屬技術領域中具有通常知識者依其通常知識即能直接置換者。綜上，證據 2 足以明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性。(參見決定書第 9 頁)

2. 關於系爭專利請求項 2，系爭專利說明書第【0039】段記載其插頭 41 主要功能在於結合插座以電性連接智能結構 20，藉此使該供電裝置 40 可供應智能結構 20 所需用電，而由證據 2 說明書第【0031】至【0033】段，可知證據 2 該電極部 321 同樣用於與該電源連接座 24 中的電源連接端子 241 相接觸形成電性連接，藉此使該蓄電單元 32 供給該電路模組 2 所需用電，是以，二者並無任何功能上之差異。再衡酌電子應用技術領域中具有通常知識者在設計電子裝置的供電結構時，使用插頭式結構或電極式結構，均屬普遍習見之的通常知識，且皆可達成形成電性連接以供應電力之功能目的，故前揭差異技術特徵僅為發明所屬技術領域中具有通常知識者依其通常知識即能直接置換者。綜上，證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 擬制喪失新穎性。(參見決定書第 10 頁)
3. 關於系爭專利請求項 3，由證據 2 說明書第【0033】、【0035】段及第 6、8 圖，可知電力輸入及輸出端雖位於同一側而非兩端，而未直接揭露系爭專利請求項 3「該輸入端與該輸出端在該離合部(165)的兩端」技術特徵，惟將電力輸入端與電力輸出端設置在裝置的同一側或兩端結構，二者並無任何功能上之差異，且均為電子產品中電池元件之充電／供電配置結構普遍習見之技術，故前揭差異技術特徵為發明所屬技術領域中具有通常知識依其通常知識即能直接置換者。故證據 2 足以證明系爭專利請求項 3 擬制喪失新穎性。(參見決定書第 11~12 頁)
4. 關於系爭專利請求項 4，由證據 2 說明書第【0035】段及第 8 圖，可知具有一電力輸入端。雖未直接揭露該輸入端係 USB 連接座，惟將電力輸入方式採 USB 連接充電，或電極接點式充電，並無任何功能上的差異，且均為電子產品中電池元件之充電配置結構普遍習見之技術，故前揭差異技術特徵為發明所屬技術領域中具有通常知識者依其通常知識即能直接置換者。故證據 2 足以證明系爭專利請求項 4 擬制喪失新穎性。(參見決定書第 12 頁)
5. 關於系爭專利請求項 6，由證據 2 說明書第【0029】段及第 1、6 圖，可知具據 2 鏡腳 1 為一體式結構，而未直接揭露系爭專利請求項 6 進一步界定之技術特徵。惟由系爭專利說明書第【0016】、【0023】段之記載，可知系爭專利構成鏡腳 16 之主殼 24 及主板 25 仍必須透過熱溶或膠黏方式緊密結合成一體的形狀，用以作為該智能結構 20 之容置空間使用；是以，二者並無任何功能上之差異，再衡酌電子應用技術領域中具有通常知識者在設計電子裝置的電路容置結構時，使用一體成

形方式抑或是板一殼組成之可結！合式結構形成容置空間，均屬普遍習見之通常知識，且皆可達到安置智能結構電路之功能目的，故前揭差異技術特徵僅為發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者(參見決定書第 14 頁)

(四) 分析檢討：

1. 依據專利審查基準規定，「擬制喪失新穎性」之判斷基準比「新穎性」之判斷基準多了「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」之規範，目的在於避免重複授予兩件技術非常相近的專利。「擬制喪失新穎性」之「直接置換」與進步性之「等效置換」兩者有間。關於擬制喪失新穎性案例有智慧財產第 99 行專訴字第 43 號及 111 年度民專上字第 19 號判決之相關判決可供參考。
2. 本案係依據現行專利審查基準及上開之判決意旨就證據 2 與系爭專利請求項間之差異若均具有(達成)相同之功能(效果)且該差異特徵均為系爭專利申請前該領域之通常知識或業者所常見之慣用手段，則可以擬制新穎性核駁。比對證據 2 與系爭專利請求項 1 之差異特徵在於容置供電裝置(電池)之容置裝置係採一體成型(證據 2)或係由分離式之副殼及副板經結合為一容置殼體(系爭專利)之結構上差異，由於兩者之差異均為一般電子產品，甚至日常用品習知常見之設計加工製程或結構，該微小之差異經原處分認定為該領域中具通常知識者所能直接置換者。附屬項 2 至 4、6 所界定之附屬特徵與證據 2 間之差異亦屬細微差異且均為該領域之通常知識或常見之慣用技術，故亦採用相同之判斷原則而認定上開附屬項亦為所屬技術領域中具通常知識者依據證據 2 及通常知識所能直接置換者，訴願會亦肯認此見解。

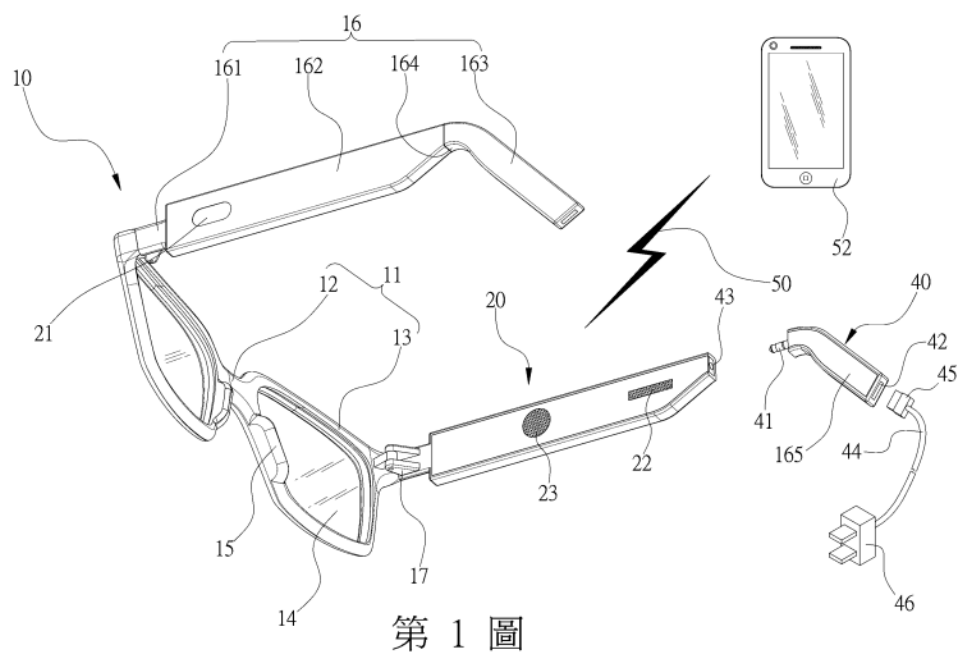
三、結論與建議

- (一) 專利法第 23 條規定：「申請專利之發明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、申請專利範圍或圖式載明之『內容相同』者，不得取得發明專利」，亦即先、後申請之比對，並非侷限於文字與文字之間一模一樣，縱有形式上之差異，若實質相同者，仍屬上開規範中所謂之內容相同。據此，我國專利審查基準才會將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」列作為專利法第 23 條「內容相同」之判斷基準之一，其並未逾越新穎性要件應判斷之範疇，而此「直接置換」之概念亦與進步性規範之「通常

知識者依先前技術所能輕易完成」之概念有明顯程度上之差異。惟實際運用上，如何區分所謂之「直接置換」（屬「擬制喪失新穎性」概念）與「簡單置換」（屬進步性「等效置換」的概念），則有待智慧局及法院於案例中進一步累積見解。

- （二）本件舉發階段舉發人雖主張證據 2 與系爭專利請求項間的差異具有相同功能且皆為該領域之通常知識或慣用手段兩者可直接置換，智慧局亦認定該差異特徵為通常知識；惟被舉發人於訴願階段對舉發人並未提出該差異特徵為通常知識之佐證資料有爭執，惟智慧局於做成審定前，已先確認該差異確實皆為通常知識並備妥了相關佐證證據，針對訴願人之爭執於訴願答辯時以附件方式將相關佐證資料呈部參考，為訴願決定所維持，故處分前充分之準備工作可增加行政爭訟時的成功機率。本件經訴願決定維持原處分後，被舉發人(系爭專利權人)並未再提起行政訴訟，故原處分已告確定。由於實務上以擬制喪失新穎性核駁(成立)之案例及判決並不多，此案例可提供審查上之參考。

附圖 1 系爭申請案主要圖式
第 1 圖





3

【專利案號】106128116N01

【專利名稱】散熱裝置

【審定結果】請求項 1~2、4、6~8 舉發成立；請求項 3、5、9 舉發駁回

【相關法條】專利法(106.1.18 修正公布)第 22 條第 2 項、第 74 條第 5 項、第 77 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】發明專利進步性

【判決字號】111 行專訴 6

【判決日期】111.8.10

【判決摘要】

證據 2、4、5 同屬晶片散熱器之關聯性技術領域，三者之散熱器均具備電子晶片熱源、材質為金屬之散熱鰭片、冷卻管等構件，具共通性之功能或作用，又證據 4 及 5 都存在「可改變散熱裝置部分鰭片的材質，令散熱量大的鰭片採用高導熱材質(貴)，散熱量小的鰭片則採用低導熱材質(便宜)，達到節約成本目的」之教示，所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 4 及 5、及證據 2 第 5 圖之教示，透過例行工作及實驗，自能輕易將證據 2 第 1-3 散熱片群的「材質」及「寬度」依實際需求簡單修飾，從而完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故整體觀察證據 2、4 之組合或證據 2、5 之組合均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭案「散熱裝置」申請日為 106 年 8 月 18 日，經智慧局於 110 年 6 月 30 日以專利舉發審定書審定「請求項 1~2、4、6~8 舉發成立；請求項 3、5、9 舉發駁回」。原告對前開審定書之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 110 年 8 月 10 日以 111 年度行專訴字第 6 號判決駁回原告之訴，原告上訴最高行政法院仍遭駁回。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種散熱裝置，包括：一第一散熱鰭片組；一底座，用以與一熱源熱接觸；一熱管，包括一第一熱管部以及連接於該第

一熱管部之一側並向上彎折延伸之一第二熱管部，且該第一熱管部設置於該底座，而該第二熱管部穿過該第一散熱鰭片組；一**第二散熱鰭片組**，設置於該第一熱管部之上方；以及一**第三散熱鰭片組**，且該熱管更包括連接於該第一熱管部之一另一側並向上彎折延伸之一**第三熱管部**；其中，該第三熱管部穿過該第三散熱鰭片組，且該第二散熱鰭片組位於該第一散熱鰭片組與該第三散熱鰭片組之間；其中，該散熱裝置為一不包括風扇之被動式散熱裝置，並供一氣流沿著該第一散熱鰭片組往該第二散熱鰭片組的方向通過，且該第一散熱鰭片組之一頂面與該底座之間的一最大垂直距離大於該第二散熱鰭片組之一頂面與該底座之間的一最大垂直距離，使得該氣流中之一上方氣流於通過該第一散熱鰭片組而帶走聚集在該第一散熱鰭片組及其鄰近處之熱能後不受該第二散熱鰭片組的阻擋，而該第一散熱鰭片組之一底面與該底座之間的一最大垂直距離大於該第二散熱鰭片組之一底面與該底座之間的一最大垂直距離，使得該氣流中之一下方氣流不受該第一散熱鰭片組的阻擋而抵達該第二散熱鰭片組並帶走聚集在該第二散熱鰭片組及其鄰近處之熱能；其中，該第一散熱鰭片組、該第二散熱鰭片組以及該第三散熱鰭片組分別包括一第一鰭片材質、一第二鰭片材質以及一第三鰭片材質，且該第一鰭片材質、該第二鰭片材質以及該第三鰭片材質分別具有一第一導熱係數、一第二導熱係數以及一第三導熱係數，該第一導熱係數小於該第二導熱係數，該第三導熱係數小於該第二導熱係數；其中，該第二散熱鰭片組包括複數第二散熱鰭片，且部分該複數第二散熱鰭片之寬度係小於其它部分該複數第二散熱鰭片之寬度。(前述劃底線部分為系爭專利與主要引證間之差異部分)

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：證據 2、4 之結合或證據 2、5 之結合是否足以證明系爭案請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 證據 2 未揭露系爭專利請求項 1「該第一散熱鰭片組、該第二散熱鰭片組以及該第三散熱鰭片組分別包括一第一鰭片材質、一第二鰭片材質以及一第三鰭片材質，且該第一鰭片材質、該第二鰭片材質以及該第三鰭片材質分別具有一第一導熱係數、一第二導熱係數以及一第三導熱係數，該第一導熱係數小於該第二導熱係數，該第三導熱係數小於該第二導熱係數(下稱差異特徵 1)；其中，該第二散熱鰭片組包括複數第二散熱鰭片，且部分該複數第二散熱鰭片之寬度係小於其它部分

該複數第二散熱鰭片之寬度(下稱差異特徵 2)」之技術特徵，其餘特徵則可見於證據 2。

2. 惟查，由證據 4 第 1、3 圖及說明書第 28 段、或證據 5 第 1~4 圖及說明書第 5~7 頁所載內容可知證據 4 或 5 均存在“可改變散熱裝置部分鰭片的材質，令散熱量大的鰭片採用高導熱材質(貴)，散熱量小的鰭片則採用低導熱材質(便宜)，達到節約成本目的”之教示，故發明所屬技術領域中具有通常知識者基於前述教示，有合理的動機簡單修飾證據 2 之第 1、2、3 散熱片材質即可完成差異特徵 1。
3. 另由證據 2 第 5 圖及說明書第 58、59 及 65 段所載內容可知，引證 2 對由第 1 散熱片傳送過來的外部風流進行導流時，第 2 散熱片中的各鰭片設計為寬度不同，亦可達成對外部風流進行導流之效果，所屬技術領域中具有通常知識者，當可簡單修飾證據 2 第 8 圖第 2 散熱片之鰭片寬度即可完成差異特徵 2。
4. 證據 2、4、5 同屬電子零件散熱器之關聯性技術領域，三者之散熱器均具備散熱鰭片、熱管等構件，具共通性之功能或作用，又證據 4 及 5 都存在“可改變散熱裝置部分鰭片的材質，令散熱量大的鰭片採用高導熱材質(貴)，散熱量小的鰭片則採用低導熱材質(便宜)，達到節約成本目的”之教示，所屬技術領域中具通常知識者當有合理的動機，簡單變更證據 2 第 2 散熱片的材質及寬度，從而完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故整體觀之，證據 2、4 之結合或證據 2、5 之結合均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)法院見解：

1. 參酌證據 4 第 1 圖及說明書第 28 段記載內容，所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易參酌證據 4 之教示，將證據 2 第 1、2、3 散熱片材質依實際需求，經簡單改變後而輕易完成前述差異特徵 1；或參酌證據 5 說明書第 5~6 頁記載內容，所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易參酌證據 5 之教示，將證據 2 第 1、2、3 散熱片材質依實際需求，經簡單改變後而輕易完成前述差異特徵 1。(參見判決書第 21~22、24~25 頁)
6. 證據 2 圖式第 5 圖及說明書對應段落揭露對由第 1 散熱片傳送過來的外部風流進行導流時，可將第 2 散熱片 42 的表面修改為不平行於第 1 散熱片群 17 與第 2 散熱片群 48 的排列方向型態，並具有經設計的特定的角度，證據 2 圖式第 5 圖並進一步揭露此種實施例態樣的第 2 散熱片 42 可被設計為不同寬度，是證據 2 說明書固未直接敘明其第 2 散

熱片 42 為不同寬度，惟所屬技術領域中具有通常知識者為滿足對特定來源風向之冷卻風進行導流之目的，應可參酌證據 2 說明書及圖式第 5 圖經簡單改變而輕易完成前述差異特徵 2。(參見判決書第 20~21 頁)

2. 證據 2、4、5 同屬晶片散熱器之關聯性技術領域，三者之散熱器均具備電子晶片熱源、材質為金屬之散熱鰭片、冷卻管等構件，具共通性之功能或作用，又證據 4 及 5 都存在「可改變散熱裝置部分鰭片的材質，令散熱量大的鰭片採用高導熱材質(貴)，散熱量小的鰭片則採用低導熱材質(便宜)，達到節約成本目的」之教示，所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 4 及 5、及證據 2 第 5 圖之教示，透過例行工作及實驗，自能輕易將證據 2 第 1-3 散熱片群的「材質」及「寬度」依實際需求簡單修飾，從而完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故整體觀察證據 2、4 之組合或證據 2、5 之組合均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。(參見判決書第 29 頁)

(四)分析檢討：

關於系爭專利請求項 1 是否具進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，另對於原告“證據 2、4 雖同為散熱器，但實際上分屬「體積大散熱元件+被動散熱方式」及「體積小散熱元件+主動散熱方式」之不同技術領域”之主張，法院認為技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量，因證據 2、4 均為電子零件散熱器之技術領域，兩者之技術領域具關連性。

三、結論與建議

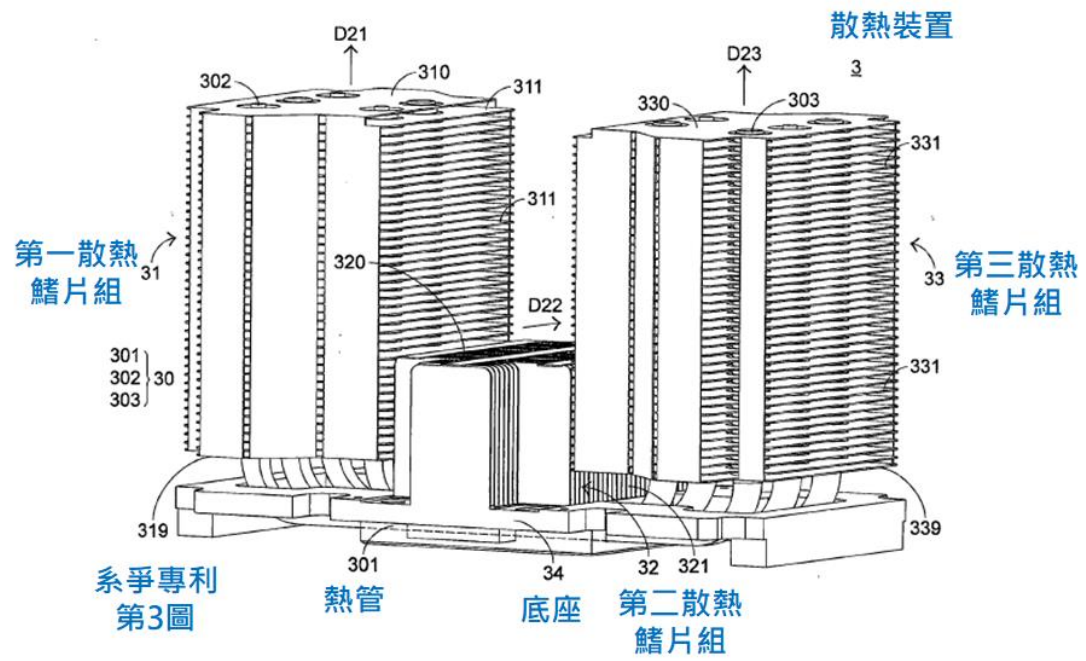
- (一)技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量。若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，不該省以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證，原則上，須進一步考量所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等結合動機，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。

- (二)本件舉發案自被提起舉發以來，被舉發人先後共提出 5 次更正申請，且舉發人亦對前 4 次更正內容陳述意見，所涉爭執內容均經雙方充分論述攻防，被舉發人 110 年 5 月 25 日所提之更正本(第 5 次)相較於前次更正本(110 年 1 月 6 日)之內容之差異在於(1)請求項 1 中增加系爭專利圖式所顯示之「部

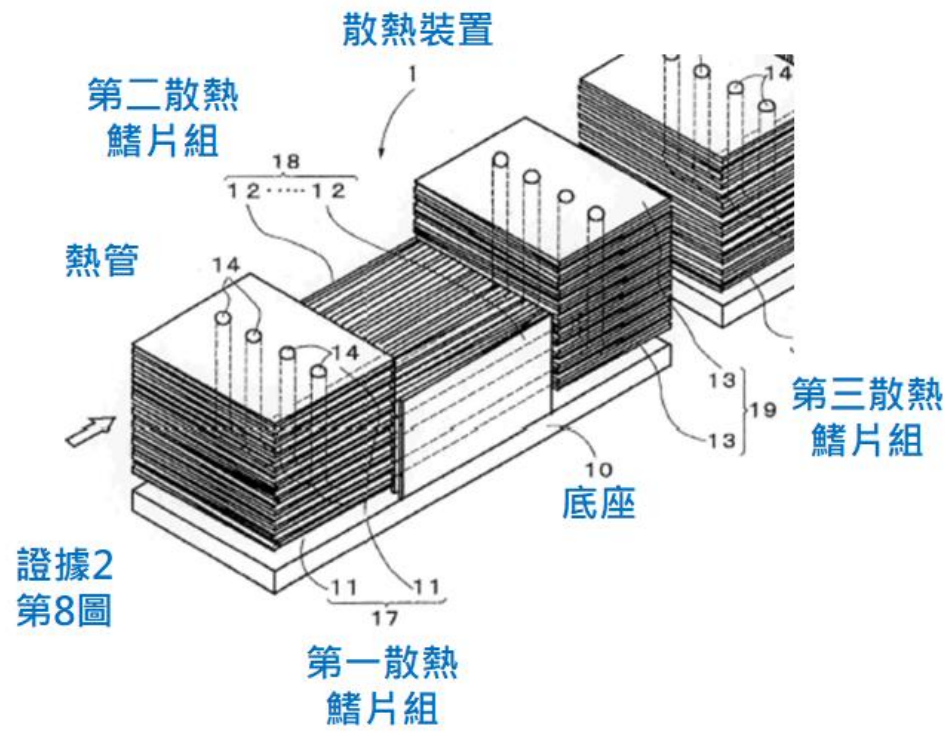
分該複數第二散熱鰭片之寬度係小於其它部分該複數第二散熱鰭片之寬度」之技術特徵，經查該加入之技術特徵與舉發人提起舉發時針對舉發證據中之證據 2 說明書第 58、60~62、65 段之底線標示段落」有所相對應 (2) 關於請求項 2、4、8 之更正僅為文字上之調整，並未涉及技術內容之變更，故上開更正本所加入之技術特徵並未逸脫原舉發證據 2 之內容。若依專利法第 77 條第 2 項規定，舉發案所伴隨之更正(非僅刪除請求項)經審查擬准予更正者，理應將該更正內容副本交付舉發人表示意見，惟當專利權人不斷進行更正，實有遲滯審查之虞，且專利權人所提更正仍未逸脫原舉發理由及證據之內容，本件事證可謂已臻明確，爰依專利專責機關得依專利法第 74 條第 5 項之規定，逕予審查，而不再將該第 5 次更正內容副本再交付舉發人表示意見。

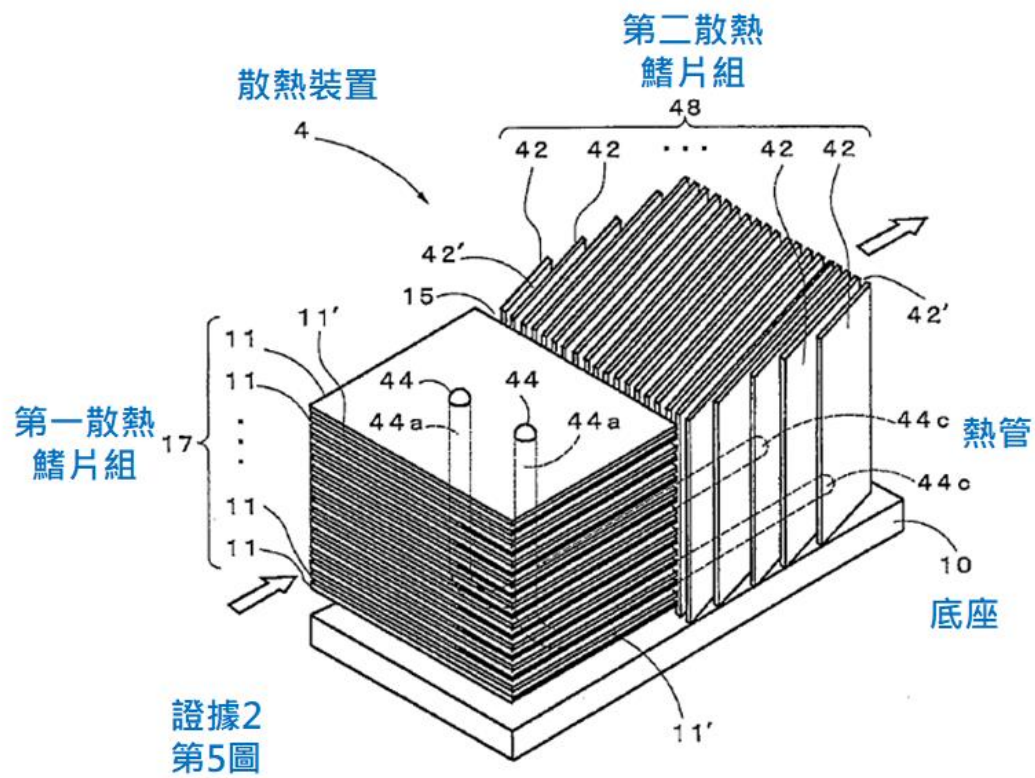
(三)本件舉發案即依前述處理原則並未再將第 5 次之更正本發交舉發人表示意見而據以審定，兩造對此並無異議，且業經訴願會、智慧財產法院及最高行政法院審理並維持處分。

附圖 1 系爭專利代表圖示

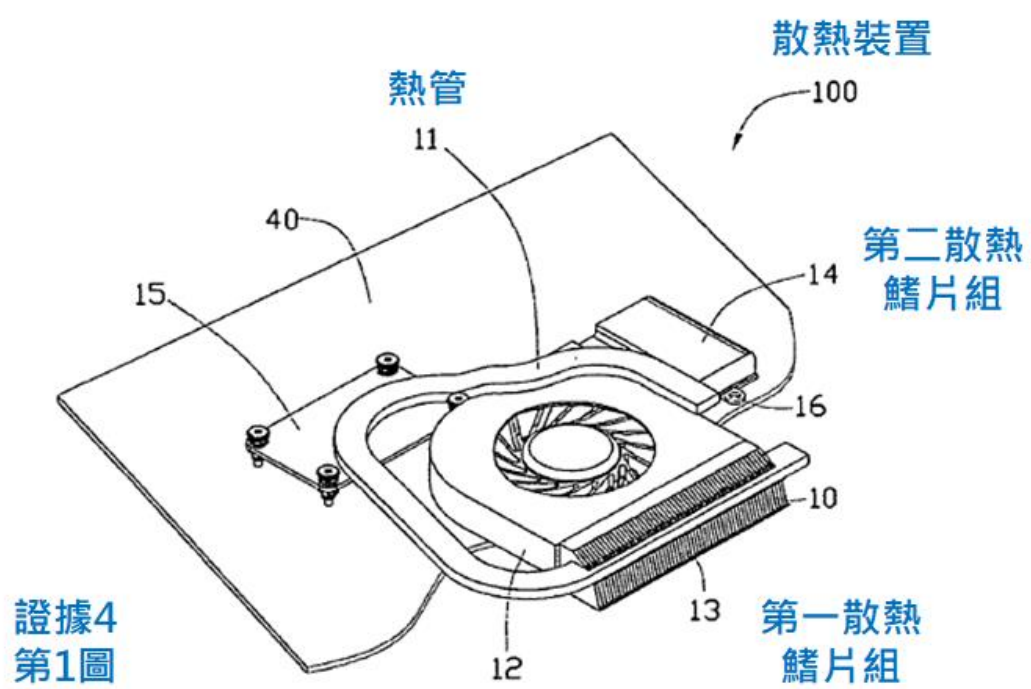


附圖 2 證據 2 第 8、5 圖





附圖 3 證據 4、5 代表圖示





【專利案號】 103145499N01
【專利名稱】 多層膜的量產方法
【審定結果】 請求項 1 至 10 不舉發成立
【相關法條】 專利法(103.1.22 修正公布)第 22 條第 2 項
【判決結果】 原告之訴駁回
【判決重點】 發明專利進步性
【判決字號】 111 行專訴 49
【判決日期】 112.3.6
【判決摘要】

證據 6 之圖 5 雖示有多個待鍍物，然全篇並未揭示或教示多個待鍍物於雙面覆膜設備中應如何作動（包括相對移動過程），此等靜態圖式並不足以使發明所屬技術領域中具有通常知識者特定採用如系爭專利請求項 1 所述步驟(d)及步驟(e)。證據 5 至 7 之任一者均未揭示或教示系爭專利請求項 1 之步驟(d)至(e)，其中證據 7 圖 2 亦僅為靜態圖式，且發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機結合證據 5 至 7，縱使勉強結合該等證據，亦無從恣意擷取並拼湊裝置部件，遑論思及採用特定之複數載具的載入及相對移動過程，完成系爭專利請求項 1 之發明整體。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「多層膜的量產方法」，申請日為 103 年 12 月 25 日，經智慧局於 104 年 10 月 30 日准予專利並公告。舉發人於 109 年 8 月 12 日提起舉發，被舉發人於 109 年 12 月 1 日提出答辯理由，案經被告(智慧局)審查，於 111 年 3 月 4 日審定「請求項 1 至 10 舉發不成立」。原告(舉發人)不服，提起訴願，經經濟部於 111 年 6 月 28 日以經訴字第 11106304550 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，並經智慧財產法院於 112 年 2 月 23 日以 111 年度行專訴字第 49 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭案請求項 1 之內容：一種多層膜的量產方法，是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其包含以下步驟：一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、n 個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體內， $n \geq 2$ 且是正整數；一步

驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間；及一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 6，或證據 5 至證據 7 之結合，是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)智慧局見解：

1. 證據 5 並未揭示系爭專利請求項 1 之 $n \geq 2$ 個鍍膜區間，其僅一個濺鍍室 6($n=1$)；其次，證據 5 中每個腔室單獨為一真空腔體，非系爭專利請求項 1 所請之各腔體均設置於同一真空腔體內。證據 5 亦未揭示請求項 1 所載多個載具間之相對移動於緩衝區或鍍膜區的位置關係，而其係將兩基板在同一濺鍍室進行鍍膜程序。
2. 證據 6 揭示一種進行被動元件之雙面覆膜之製程，雖然揭示兩沉積空間及三個緩衝區於同一腔體內，其係待鍍物(一個或整批次)於第一沉積空間完成第一表面濺鍍後，再進入第二沉積空間進行第二表面濺鍍，以完成整個該待鍍物之雙面覆膜，但仍未揭示系爭專利請求項 1 所載多個載具間之相對移動於緩衝區或鍍膜區的位置關係。
3. 證據 7 揭示一鍍膜設備包含多個腔室，並由多個閘門 G 所區隔，該腔室依序為緩衝/隔離室 3、處理室 1、緩衝/隔離室 3'、處理室 2、緩衝/隔離室 3''，故證據 7 係以閘門 G 區隔各腔室，並未揭示系爭專利請求項 1 之該等腔室設置於一真空腔體內；再者，證據 7 亦未揭示請求項 1 所載多個載具間之相對移動於緩衝區或鍍膜區的位置關係。

4. 舉發人於舉發申請時僅以單獨證據 5、單獨證據 7、結合證據 5 及 6、或結合證據 7 及 6 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，而於訴願階段及行政訴訟時，舉發人卻以單獨證據 6 為主要依據，其以單獨證據 6 或者結合證據 5 至證據 7 予以主張，先予陳明。針對證據 5 至 7，無論是單一證據或相互結合，均未揭示請求項 1 所載多個載具間之相對移動於緩衝區或鍍膜區的位置關係，且非本發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

(三) 法院見解：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 6 間存有以下差異：(1)證據 6 未具體記載製程腔體 4 為真空腔體；(2)證據 6 未敘及系爭專利請求項 1 中步驟(d)、(e)。發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識，應可使製程腔體為真空，以利鍍膜製程進行，而完成上開差異(1)。惟關於上開差異(2)，證據 6 倘若採用如系爭專利請求項 1 步驟(d)，即無法於雙面覆膜製程中維持製程腔體內之低壓一致性而有違證據 6 之創作目的。再者，證據 6 圖 5 雖示有多個待鍍物，然全篇並未揭示或教示多個待鍍物於雙面覆膜設備中應如何作動（包括相對移動過程），此等靜態圖式是否即已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者特定採用如系爭專利請求項 1 所述步驟(e)，尚非無疑。原告雖主張由證據 6 圖 5 所示位置可推知系爭專利請求項 1 中步驟(d)、(e)，係有落入「後見之明」之疑慮。因此，證據 6 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。(參見判決書第 16 至 22 頁)
2. 證據 5 未揭示 $n \geq 2$ 個鍍膜區間，且緩衝腔室與濺射腔室間並非設置於一真空腔體內；另證據 5 所揭示多程濺射程序係用以將多數待鍍物往復進行多道鍍膜程序，並未揭示系爭專利請求項 1 之步驟(c)至步驟(e)。證據 7 之緩衝區間與鍍膜區間之間設有閘門手段 G，並非設置於一真空腔體內，其圖 1 至 2 之靜態圖式是否即已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者特定採用如系爭專利請求項 1 之步驟(d)至(e)，仍有可以懷疑之處。證據 5 至 7 之任一者均至少未揭示或教示系爭專利請求項 1 之步驟(d)至(e)，且發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機結合證據 5 至 7，縱使勉強結合該等證據，亦無從恣意擷取並拼湊裝置部件，遑論思及採用特定之複數載具的載入及相對移動過程，完成系爭專利請求項 1 之發明整體。(參見判決書第 23 至 26 頁)
3. 原告以「閘閥/閘門與過熱問題無關」為由，稱系爭專利請求項 1 之真空腔體屬於證據 5 及證據 7 之「省略式技術特徵」，屬於「簡單

變更」。然按發明專利審查基準記載將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」，至於閘閥/閘門之省略是否實質影響系爭專利之技術，例如是否確能避免過熱問題，應為有利功效之考量，而無涉簡單變更的判斷。原告又主張證據 7 的 FIG.2 圖面之箭頭表示可知載具間的行進方向為由左往右，藉此可回推其移動過程；惟查，證據 7 圖 2 僅為靜態圖式，箭頭亦僅表示位於處理腔室載具之接續移動方向，並未具體揭示或教示多個待鍍物於直線型連續設備 10 中應如何作動(包括相對移動過程)。是以，原告之主張不可採。(參見判決書第 27 至 30 頁)

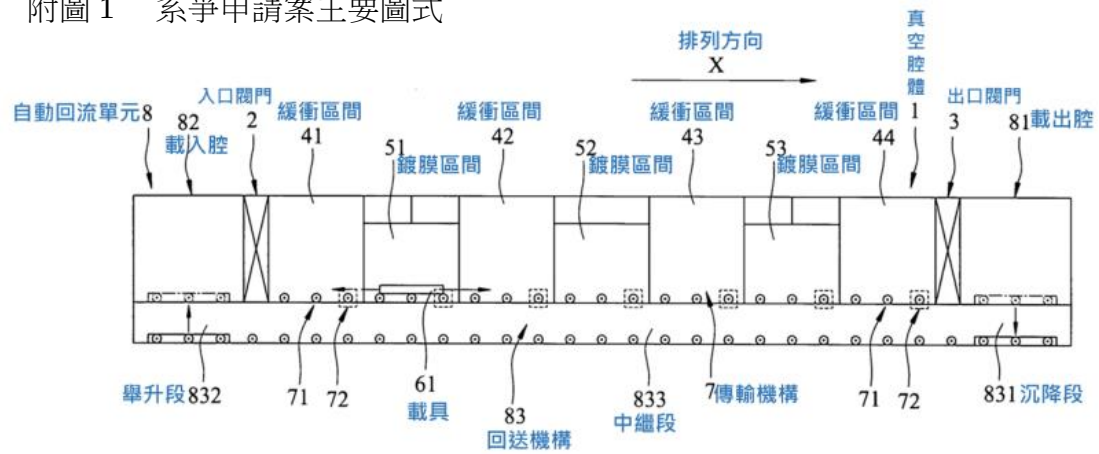
(四) 分析檢討：

法院認為證據 6 雖未揭示真空腔體，但發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識可輕易推及者，而證據 6 所配置之緩衝空間係為使待鍍物於原處等待或調整傳輸速度，並未敘及使多個待鍍物同時進入相對應的鍍膜區間同時執行各道鍍膜程序，以提高鍍膜生產線利用率之目的。再者，發明所屬技術領域中具有通常知識者是否可自證據 6 及證據 7 之靜態圖式輕易推測得知複數待鍍物進行鍍膜程序時之特定移動過程，已非無疑，遑論預期能有效地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率等功效。

三、結論與建議

- (一) 若僅由證據所揭示相關鍍膜之設備或元件的靜態圖式，並無明確具體指出該如何進一步作動，發明所屬技術領域中具有通常知識者尚難特定採用系爭專利所請之多個待鍍物同時進入相對應的緩衝區間，以及多個待鍍物同時相對應的鍍膜區間同時執行各道鍍膜程序等技術內容。單就證據所揭示之靜態圖式而主張上揭技術內容，恐有落入「後見之明」之疑慮。
- (二) 綜上本件系爭專利涉及製程方法之發明專利有效性之判斷，每一步驟之進行與機具設備之作動關係及產生之功效的關連性皆須整體觀之。綜合判斷，僅由各證據靜態圖式所揭之內容，在無具體說明的情況下，已難完整對應系爭專利之步驟特徵則系爭專利之步驟與設備的作用下所產生之功效，如何藉渠等證據簡單變更輕易完成的立論基礎自難建立。
- (三) 本件判決，原告已於 112 年 3 月 27 日上訴至最高行政法院，仍待後續觀察其最終結果。

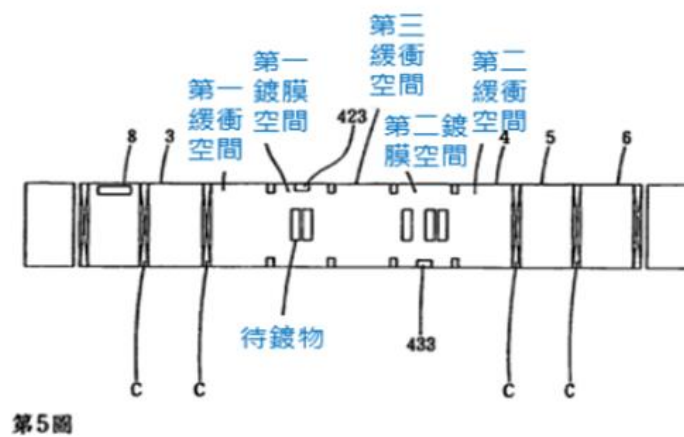
附圖 1 系爭申請案主要圖式



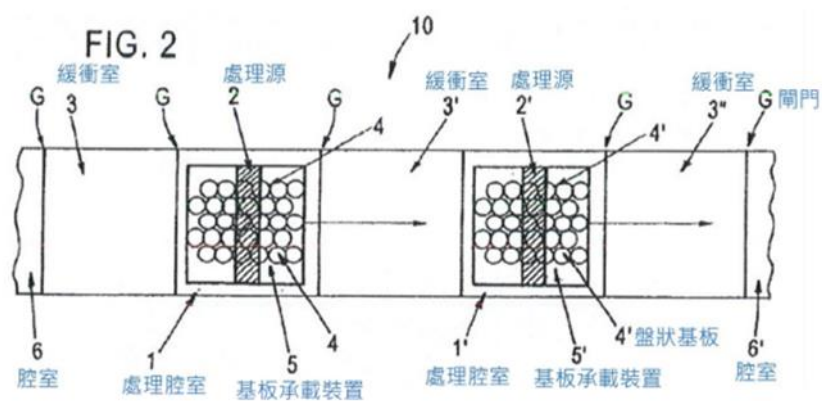
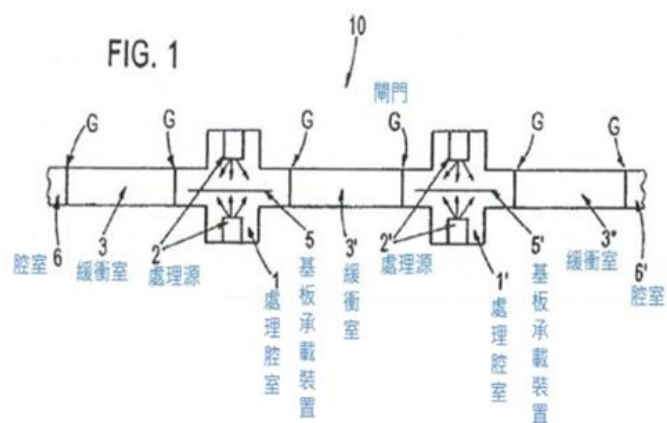
附圖 2 證據 5 之圖式



附圖 3 證據 6 之圖式



附圖 4 證據 7 之圖式





【專利案號】104200991N01

【專利名稱】連續型同步鍍膜設備

【審定結果】請求項 1 至 10 舉發不成立

【相關法條】專利法(103.3.24 日施行)之專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決結果】更正後「請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷」

【判決重點】證據是否足以證明不具進步性

【判決字號】111 行專訴 52

【判決日期】112.6.08

【判決摘要】

由於證據 6 已揭示雙面覆膜設備包括依序設置的緩衝空間－沉積空間－緩衝空間，前述緩衝空間係用以使待鍍物於此處進行緩衝動作，待鍍物可由沉積冶具所裝載。又參酌為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，而使待鍍物在前後緩衝區位移多次以反覆通過鍍膜區間，乃為系爭專利申請前之通常知識，故所屬技術領域中具有通常知識者，應可配合證據 6 之雙面覆膜設備而採用能於沉積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶具(使待鍍物停下並改變傳輸方向亦屬一種緩衝動作，可於緩衝空間為之)，以調整待鍍物在製程腔體內的動作，例如使待鍍物來回地反覆通過沉積空間及其前後的緩衝空間。是以，系爭專利請求項 1 僅為證據 6 技術內容之簡單變更，且相較於證據 6 亦未產生無法預期之功效，則系爭專利請求項 1 應為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 6 之內容所能輕易完成，故證據 6 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「連續型同步鍍膜設備」申請日為 104 年 1 月 21 日，本局於 104 年 2 月 24 日處分核准專利。本件舉發人友威科技股份有限公司於 109 年 8 月 12 日以系爭專利第 104200991N01 號「連續型同步鍍膜設備」新型專利違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，對之提起舉發。本件專利舉發案經審查，系爭專利請求項 1 至 10 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，本局乃於 111 年 3 月 3 日以專利舉發審定書為「請求項 1 至 10 舉發不成立」之處分。舉發人不服，提起訴願，經濟部於 111 年 7 月 13 日以訴願決定駁回，舉發人仍不服，遞向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。專利權人於 112 年

1 月 18 日訴訟階段提出更正請求項 1 至 10，業經本局審查，准予更正，並已於同年 3 月 1 日公告。本案經智慧財產及商業法院審理，於 112 年 6 月 8 日 111 年度行專訴字第 52 號判決更正後「請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷」。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種連續型同步鍍膜設備，包含：一個真空腔體，包括 $(n+1)$ 個緩衝區間，及 n 個鍍膜區間，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置， $n \geq 2$ 且是正整數； n 個陰極濺鍍靶組合，分別對應設置在該 n 個鍍膜區間，每一陰極濺鍍靶組合具有至少一種靶材；多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動；及一傳輸機構，設置於該真空腔體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置，用以傳輸該等載具進行各鍍膜程序。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：證據 6 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

證據 6 並未揭示系爭專利請求項 1 之「多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」。其他證據亦未揭示「能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」。且證據 6 教示之技術內容係待鍍物要依序通過各腔體，不可能輕易推知該「能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵。

(三) 法院見解：

1. 依證據 6 說明書[0043]段揭示待鍍物可於緩衝空間進行原處等待或者調整輸送系統之傳輸速度等緩衝動作，即已教示雙面覆膜設備並非以單向勻速輸送待鍍物為必要，且為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度等需求，使待鍍物反覆通過鍍膜區間，乃為鍍膜技術領域中易於思及的技術手段。
2. 又依參加人另案申請之甲證 6 發明專利（專利證號 I513840）說明書之【先前技術】記載：「[0002] 一般用以在待鍍物表面鍍覆多層膜的量產設備，多半是以一鍍膜生產線來完成。該鍍膜生產線是沿一排列方向依序配置有在同一真空腔體內的一前緩衝區間、多數個各含有不

同靶材的鍍膜區間，及一個後緩衝區間…〔0003〕在量產過程中，為均勻地鍍製出該等多層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜區間的靶材下方位移多次」，可見參加人自承在甲證 6 發明專利申請（103 年 12 月 25 日）前，為使待鍍物均勻地鍍製出該等多層膜，於各鍍膜區間位移多次以反覆通過進行鍍膜，確為系爭專利申請前一般鍍膜量產設備領域中之通常知識。

(四)分析檢討：

1. 系爭專利與證據 6 主要差異，證據 6 未揭示或隱含系爭專利請求項 1 之「（每一載具能於）各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，及依證據 6 教示之技術內容係待鍍物要依序通過各腔體，不可能從中獲得「每一載具…能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵。惟法院見解，證據 6 已教示雙面覆膜設備不以單向勻速輸送待鍍物為必要，且為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，使待鍍物反覆通過鍍膜區間，屬系爭專利申請前之通常知識，業如前述，則所屬技術領域中具有通常知識者，為提升鍍膜均勻度或使鍍膜具有所需厚度等需求，即可採用能於沉積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶具，以使沉積冶具所承載之待鍍物可配合前述需求而在製程腔體內作動，例如反覆通過沉積空間進行鍍膜等。是以，系爭專利請求項 1 之「每一載具…能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，應為所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更而完成之技術特徵。
2. 甲證 6 揭示在量產過程中，為均勻地鍍製出該等多層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜區間的靶材下方位移多次。雖未明確指出系爭專利能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動之技術特徵，惟法院見解，甲證 6 為使待鍍物均勻地鍍製出該等多層膜，於各鍍膜區間位移多次以反覆通過進行鍍膜，確為系爭專利申請前一般鍍膜量產設備領域中之通常知識。

三、結論與建議

- (一)針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成系爭專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。雖於證據 6 並未揭露系爭專利請求項 1 之「每一載具…能於各鍍膜

區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，但法院見解其為所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更而完成之技術特徵，故系爭專利不具進步性。

- (二)甲證 6 發明專利申請日為 103 年 12 月 25 日，但其公開日為 105 年 7 月 1 日雖晚於系爭專利申請日，但由於甲證 6 亦為系爭專利之專利權人的專利案，在 103 年 12 月 25 日申請專利時，專利權人已自承說明書之【先前技術】，仍能做為本舉發案之通常知識。甲證 6 雖僅揭示於各鍍膜區間的靶材下方位移多次，並未揭露系爭專利請求項 1 之「於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，但法院見解其為所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更而完成之技術特徵，故系爭專利不具進步性。



【專利案號】102125288

【專利名稱】光學濾波器及感測器系統

【審定結果】110 年 5 月 14 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 11、13 至 29 舉發不成立、請求項 12 舉發駁回

【相關法條】專利法(103.3.24 施行)第 26 條、第 22 條

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】原處分並無漏未審酌、請求項無欠缺解決問題所不可或缺之技術特徵、各證據不足以證明請求項不具進步性

【判決字號】111 行專訴 61

【判決日期】112.8.17

【判決摘要】

原告(舉發人)就參加人(專利權人)所提系爭專利更正後請求項，既未於舉發階段或聽證程序予以爭執有違反專利法第 26 條第 2 項之規定，則被告(智慧局)所為處分，並未有漏未審酌之違誤。

請求項 1、20、28 均已記載「氫化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內小於 0.0005 之消光係數」、「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm」之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者就請求項 1、20、28 之記載內容，即可明確瞭解其意義，而達成改善「習用光學濾波器之系統之信雜比」之發明目的，因此請求項 1、20、28 已敘明必要技術特徵。

證據 2、3、9、10、13、17 均未揭示請求項 1、20、28 之「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm」之技術特徵。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「光學濾波器及感測器系統」專利案，申請日為 102 年 7 月 15 日(西元 2013 年 7 月 15 日)，優先權日為 101 年 7 月 16 日(西元 2012 年 7 月 16 日)，原告(舉發人)以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項、第 26 條第 2 項、第 4 項及專利法施行細則第 18 條第 2 項等規定，提起舉發，參加人(專利權人)乃於 110 年 5 月 14 日提出系爭專利申請專利

範圍更正本，經智慧局於 111 年 7 月 22 日辦理聽證，並於 111 年 8 月 19 日審定「110 年 5 月 14 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 11、13 至 29 舉發不成立」及「請求項 12 舉發駁回」之處分，原告仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 112 年 8 月 17 日以 111 年度行專訴字第 61 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭案請求項 1 之內容：一種光學濾波器，該光學濾波器包括：一帶通濾波器堆疊，其包含：複數個氮化矽層，其中該複數個氮化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內大於 3 之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之消光係數；及複數個較低折射率層，其中該複數個較低折射率層具有在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍內小於 3 之一折射率，且其中該複數個較低折射率層與該複數個氮化矽層交替堆疊；且其中該光學濾波器具有與 800nm 至 1100nm 之該波長範圍至少部分重疊之一通帶 (passband)，其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值(magnitude)上移位(shifts)小於 20nm。請求項 20 為一種感測器系統，其包括：一光學濾波器，其具有一通帶，該通帶包括一發射波長且與 800nm 至 1100nm 之一波長範圍至少部分重疊，該光學濾波器係安置以接收經發射之光並傳送經發射之該光，其中經發射之該光係以在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍中之一發射波長從一光源發射，且其中該光學濾波器包括一帶通濾波器堆疊，該濾波器堆疊包括：複數個氮化矽層，其中該複數個氮化矽層各自具有在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍內大於 3 之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之消光係數；及複數個較低折射率層，其中該複數個較低折射率層各自具有在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍內小於 3 之一折射率，且其中該複數個較低折射率層與該複數個氮化矽層交替堆疊，其中該光學濾波器之一通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm。請求項 28 為一種系統，其包括：一光學濾波器，其具有一通帶，該通帶包括一發射波長且與 800nm 至 1100nm 之一波長範圍至少部分重疊；其中該光學濾波器包括一帶通濾波器堆疊，該濾波器堆疊包括：複數個氮化矽層，其中該複數個氮化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍內大於 3.5 之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之消光係數；複數個較低折射率層，其中該複數個較低折射率層具有在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍內小於 3 之一折射率；且該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 舉發時主張系爭專利請求項 1、20、28 違反專利法第 26 條第 2 項之規定，經專利權人依其主張所為之更正後，未於補充理由或聽證程序中爭執，可否於訴訟中再為主張？
2. 請求項是否已記載必要技術特徵？
3. 證據是否足以證明系爭專利不具進步性？理論公式、軟體模擬所得結果是否足以證明系爭專利請求項之「入射角自 0° 至 30° 間之改變，中心波長移位小於 20nm」技術特徵？

(二)智慧局見解：

1. 109 年 9 月 25 日舉發理由書第 8~9 頁、109 年 12 月 18 日舉發補充理由書第 9 頁係以「複數個氫化矽層，其各自具有在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內大於 3 之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之一消光係數.....」理由，據以指謫系爭專利不符專利法第 26 條第 2 項之規定，關係人(專利權人)於 110 年 5 月 14 日提出更正申請專利範圍，該更正係就原告(舉發人)所指謫事項提出更正，本局於 110 年 5 月 26 日以 (110) 智專三 (二) 04099 字第 11040772500 號將該更正本函請舉發人(本件原告)表示意見，原告於其後 110 年 7 月 16 日舉發補充理由書未就上開爭點有爭執，且 111 年 7 月 22 日被告機關辦理聽證時(聽證記錄第 2~5 頁)，亦請兩造確認爭點無誤，原告再為爭執原處分漏未審酌，應為無理由。
2. 系爭專利請求項 1、20、28 已記載「複數個氫化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內大於 3(或 3.5)之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之消光係數」、「該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0° 至 30° 間...移位小於 20nm」為區別先前技術之必要技術特徵，濾波器結構及各層之厚度非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，再者，系爭專利圖 7C、8B、9A 實施例已記載濾波器各層厚度有所不同，並無特定厚度是必需的。
3. 各證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 11、13 至 29 不具進步性：
 - A. 證據 7 公式 7.33 在特定條件下才可以簡化成公式 7.34；證據 13 依照證據 7 之公式，其中心波長 $\lambda_0=1400\text{nm}$ ，非請求項界定之 800~1100nm；證據 13 依照證據 7 公式之計算結果，似嫌率斷。
 - B. 原告自承其模擬與證據 2 揭露之濾波器僅十分相近(並非相同)，原告應負舉證責任，證明模擬濾波器與實際濾波器有何差異。

(三)法院決見解：

1. 原告就參加人所提系爭專利更正後申請專利範圍，既未於舉發階段或聽證程序予以爭執更正後請求項 1、20、28 有違反專利法第 26 條第 2 項之規定，則被告就經原告確認後之舉發爭點及理由逐一進行審查所為處分，並未有漏未審酌之違誤。至原告固主張其仍可依智慧財產案件審理法第 33 條規定，就請求項 1、20、28 有違反專利法第 26 條第 2 項規定要件再予以爭執，並補提新證據云云(本院卷二第 375 至 384 頁)，然專利舉發案件採爭點主義，智慧財產案件審理法第 33 條規定可提出之新證據**僅限於同一舉發事由之情形**，至於非屬同一撤銷理由者，即無前述規定之適用，自非本院得審酌之範圍，是原告於本件行政訴訟程序自不得增加已經放棄且未經被告審查之舉發爭點。從而，原告以被告未審酌請求項 1、20、28 有無違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定，主張原處分有漏未審酌之違法，顯無可採，亦無審酌原告所舉原處分有違反核准時專利法第 26 條第 2 項之理由的必要。
2. 請求項 1、20、28 均已記載「氫化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內小於 0.0005 之消光係數」、「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值 (magnitude) 上移位 (shifts) 小於 20nm」之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者就請求項 1、20、28 之記載內容，即可明確瞭解其意義，而達成改善「習用光學濾波器之系統之信雜比」之發明目的，因此請求項 1、20、28 已敘明必要技術特徵。
3. 各證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 11、13 至 29 不具進步性：
 - A. 證據 7 內容均無原告將「證據 7 第 283 頁第 7.2.4 節之公式(7.34)代入公式(7.28)，得出之估算中心波長移位量之公式(1)： $\Delta \lambda / \lambda_0 = \theta^2 / [2(nHnL)]$ 」之計算中心波長移位量的方法；證據 7 之公式顯不能用於證據 2，且證據 7 僅建議或教示以「近似方法」以及「沒有近似值的全矩陣方法」進行計算中心波長移位量的方法。
 - B. 證據 2 經由 Essential Macleod 光學薄膜分析軟體所產生模擬結果，在原告以李正中博士專家意見書(舉發附件 5)自承與證據 2「雷同」或「幾乎相同」情況下，可見模擬結果與實際實施證據 2 之透射率光譜圖仍存有差異，並不足以證明兩者「透射率頻譜圖」完全相同。

(四)分析檢討：

1. 法院認為舉發人就專利權人所提更正後之請求項，既未於舉發階段或聽證程序中爭執之爭點，即使依智慧財產案件審理法第 33 條規定(新法為

審理法第 70 條)補提新證據，然專利舉發案件採爭點主義，審理法第 70 條規定可提出之新證據**僅限於同一舉發事由**，至於非屬同一撤銷理由者，即無前述規定之適用，自非法院得審酌之範圍。

2. 因原告自承分析軟體產生之模擬結果與證據 2「雷同」或「幾乎相同」，故法院認為原告主張證據 2 已揭示請求項之「該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm」之技術特徵，並不可採。

三、結論與建議

- (一)本件因辦理聽證程序，爭點業經兩造雙方確認，基於爭點主義，縱審理法規定可提新證據，亦須符合在同一撤銷理由(即舉發事由)的前提下，方有適用的可能，故法院肯認舉發人不得增加已經放棄且未經智慧局審查之舉發爭點。
- (二)分析模擬軟體係業界設計產品時使用之工具，依其產生之模擬結果評估實際產品之情況，對於「模擬結果與實際產品量測結果」，兩者間存有差異，蓋分析模擬軟體畢竟非實際產品，模擬軟體可藉由各種參數調整來接近實際產品量測結果，在調整接近過程中，舉發人可控制軟體參數進而滿足其所要達成之模擬結果，藉以符合系爭專利之技術特徵，惟此可能已偏離原證據所客觀呈現之內容，因此欲以模擬軟體之調校結果認定證據即具有此功能，進而推導已公開揭露系爭專利之技術特徵及功效，容有疑慮，非可採認。



【專利案號】 105115665N01

【專利名稱】 電子式駐車卡鉗

【審定結果】 請求項 1~5 舉發不成立

【相關法條】 專利法(106 年 5 月 1 日施行)第 22 條第 2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 發明專利進步性審查：先前技術與系爭發明之技術特徵比對

【判決字號】 112 行專訴 1

【判決日期】 112.8.7

【決定摘要】

證據 5 之外側輔助滑銷 77 係藉由將其大徑部 78 置於貫通孔 75 開口邊緣處所形成之凹部 76 內，並以其內端面之卡合凹部（係合凹部）81 與外側停車墊 14a 背板 67a 的突起部分 68a 卡合之方式，使該外側輔助滑銷 77 得以固定於爪部 34a，與系爭專利請求項 1 之第二掣動件具有凸柱之結構並不相同；且證據 5 之掛物銷（吊り下げピン）70 係連結爪部 34a，爪部 34a 及外側輔助滑銷 77 即無法於掛物銷 70 上作相對滑動，此與系爭專利請求項 1 之第二掣動件及凸柱可隨著連動件於導引件上移動亦有差異。證據 5 係藉由外側輔助滑銷 77 及對置活塞卡鉗 9a 的外側覆蓋部 74 於外部強化其結構，與系爭專利請求項 1 利用第二掣動件之凸柱及第二側座之沉孔的內部強化結構及功效並非相當，故證據 5 亦未揭露系爭專利請求項 1「一與該沉凹部相鄰連通的沉孔」及「該第二掣動件具有一凸柱，第二掣動件可平行於該軸線移動地設置在該沉凹部中，該凸柱可平行於該軸線移動地設置在該沉孔中」之差異技術特徵。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「電子式駐車卡鉗」，申請日為 105 年 5 月 20 日，經智慧局於 107 年 1 月 2 日審定核准專利。原告於 110 年 12 月 17 日以該專利違反專利法第 22 條第 2 項提起舉發，經本局於 111 年 7 月 26 日審定「請求項 1 至 5 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 112 年 8 月 7 日以 112 年度行專訴字第 1 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭案請求項 1 之內容：一種電子式駐車卡鉗，與一剎車碟片配合使用，該剎車碟片具有垂直於一軸線的一第一端面及一與該第一端面相反的第二端面，該駐車卡鉗包含：一本體單元，具有一對應於該第一端面的第一側座、一對應於該第二端面且連結於該第一側座一側的第二側座及一對間隔設置且連接於該第一側座與該第二側座之間的導引件，該第一側座具有一相鄰於該第一端面的第一凹槽，該第二側座具有一相鄰於該第二端面的第二凹槽、一由該第二凹槽凹設且呈 U 形的沉凹部及一與該沉凹部相鄰連通的沉孔，該第一凹槽與該第二凹槽互相對合成一開孔，該等導引件平行該軸線且呈長桿狀，橫設於該開口中；一來令片單元，具有一可平行於該軸線移動地設置於該第一凹槽中的第一定位件、一固設在該第一定位件的第一來令片、一可平行於該軸線移動地設置於該第二凹槽中的第二定位件及一固設在該第二定位件的第二來令片，該第一來令片相鄰於該第一端面，該第二來令片相鄰於該第二端面；一掣動單元，具有一可平行於該軸線移動地設置於該第一凹槽中的第一掣動件、一可平行於該軸線移動地設置在該第二凹槽中的第二掣動件及一連接於該第二掣動件且平行於該軸線的連動件，該第二掣動件具有一凸柱，第二掣動件可平行於該軸線移動地設置在該沉凹部中，該凸柱可平行於該軸線移動地設置在該沉孔中，該連動件具有一對相反設置的側緣及一對分別設置於該等側緣且可滑動地與該等導引件互相套合的導滑部，該等導滑部呈中空筒狀；及一致動單元，具有一連接於該連動件的固定座、一安裝於該固定座的致動件及一沿一平行於該軸線之中心線延伸且受該致動件驅動的致動軸，該致動軸可驅動該第一掣動件相對於該第一側座產生位移，並具有一螺鎖於該第一掣動件的螺紋部，啟動該致動件，該致動軸可帶動該第一掣動件平行於該軸線產生位移，並掣動該第一來令片相對於該第一端面產生靠抵或遠離，並透過該固定座與該連動件牽動該第二掣動件沿該中心線產生位移，且使該第二來令片相對於該第二端面產生靠抵或遠離。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：證據 2、3、5 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？其中，證據 5 是否揭露系爭專利請求項 1 之「沉孔」、「第二掣動件具有一凸柱」以及「該凸柱可平行於該軸線移動地設置在該沉孔中」之技術特徵？

(二) 智慧局見解：

1. 系爭專利(如圖 5)係利用駐車卡鉗 100 之本體單元 10 的第二側座 12

的第二凹槽 121 上凹設的沉孔 123 限制駐車卡鉗 100 之掣動單元 30 的第二掣動件 32 的凸柱 321 的軸線滑動，以防止掣動單元 30 的翹曲(可參照系爭專利說明書第 0024 段)，而證據 5 之浮動式駐車卡鉗 10a 的爪部 34a (相當於系爭專利之第二掣動件 32)並無利用其浮動卡鉗 10a 本體上的沉孔，提供該爪部 34a 垂直方向的限制力，而係以外部對置活塞行車卡鉗 9a 的外罩部 74 上的支撐凹部 82(相當於系爭專利之沉孔 123)來提供駐車卡鉗 10a 爪部 34a 結構上的強化，即證據 5 並未揭露系爭專利請求項 1 之駐車卡鉗上有一「沉孔」。

2. 退步言，設若將證據 5 之行車卡鉗 9a 的外罩部 74 視為駐車浮動卡鉗 10a 本體的一部分，則證據 5 乃透過外側輔助滑銷 77 穿過爪部 34a 方得以與支撐凹部 82 形成限制結構，而外側輔助滑銷 77 與爪部 34a 乃互相獨立的元件，即證據 5 僅揭露駐車卡鉗之「掣動單元有一凸柱」，而非如系爭專利之「第二掣動件具有一凸柱」。又如於證據 2 及證據 5 結合的情形下，證據 2 具有第二側座 12，依證據 5 以上所示，為強化證據 2 第二掣動件 32 的結構，而於證據 2 上第二側座 12 凹設一沉孔，則所屬技術領域通常知識者是否(如系爭專利所示)在證據 2 之第二掣動件 32 上直接形成一凸柱亦有可疑(有後見之明之虞)，是依證據 5 外側輔助滑銷 77 之教示，應是利用獨立於證據 2 之第二掣動件 32 以外的另一柱狀元件，以構成該凸柱與第二側座之沉孔配合，即證據 2、5 之結合並未揭露系爭專利請求項 1 之駐車卡鉗之「第二掣動件具有一凸柱」以及「該凸柱可平行於該軸線移動地設置在該沉孔中」之技術特徵。

(三) 法院見解：

1. 證據 5 之盤式制動裝置(ディスクブレーキ装置)，依其圖 15、16 及說明書[0041]段，其外側輔助滑銷(アウト側補助摺動ピン)77 於插入浮動卡鉗(フローティング型キャリパ)10a 之爪部 34a 的貫通孔 75 後，其大徑部(大徑部)78 係與外側停車墊(アウト側パーキングパッド)14a 之背板(裏板)67a 的突起部分(係合凸部)68a 接合，小徑部(小徑部)79 則會插入對置活塞卡鉗(対向ピストン型キャリパ)9a 之外側覆蓋部(アウト側覆い部)74 內側的支撐凹部(支持凹部)82 中，然證據 5 之外側輔助滑銷 77 係藉由將其大徑部 78 置於貫通孔 75 開口邊緣處所形成之凹部 76 內，並以其內端面之卡合凹部(係合凹部)81 與外側停車墊 14a 背板 67a 的突起部分 68a 卡合之方式，使該外側輔助滑銷 77 得以固定於爪部 34a，與系爭專利請求項 1

之第二掣動件具有凸柱之結構並不相同；且證據 5 之掛物銷（吊り下げピン）70 係連結爪部 34a，爪部 34a 及外側輔助滑銷 77 即無法於掛物銷 70 上作相對滑動，此與系爭專利請求項 1 之第二掣動件及凸柱可隨著連動件於導引件上移動亦有差異。（參見判決書第 19 頁）

2. 再查，依證據 5 說明書[0042]段所載，證據 5 係藉由外側輔助滑銷 77 及對置活塞卡鉗 9a 的外側覆蓋部 74 於外部強化其結構，與系爭專利請求項 1 利用第二掣動件之凸柱及第二側座之沉孔的內部強化結構及功效並非相當。故證據 5 亦未揭露系爭專利請求項 1 「一與該沉凹部相鄰連通的沉孔」及「該第二掣動件具有一凸柱，第二掣動件可平行於該軸線移動地設置在該沉凹部中，該凸柱可平行於該軸線移動地設置在該沉孔中」之差異技術特徵。（參見判決書第 19 頁）

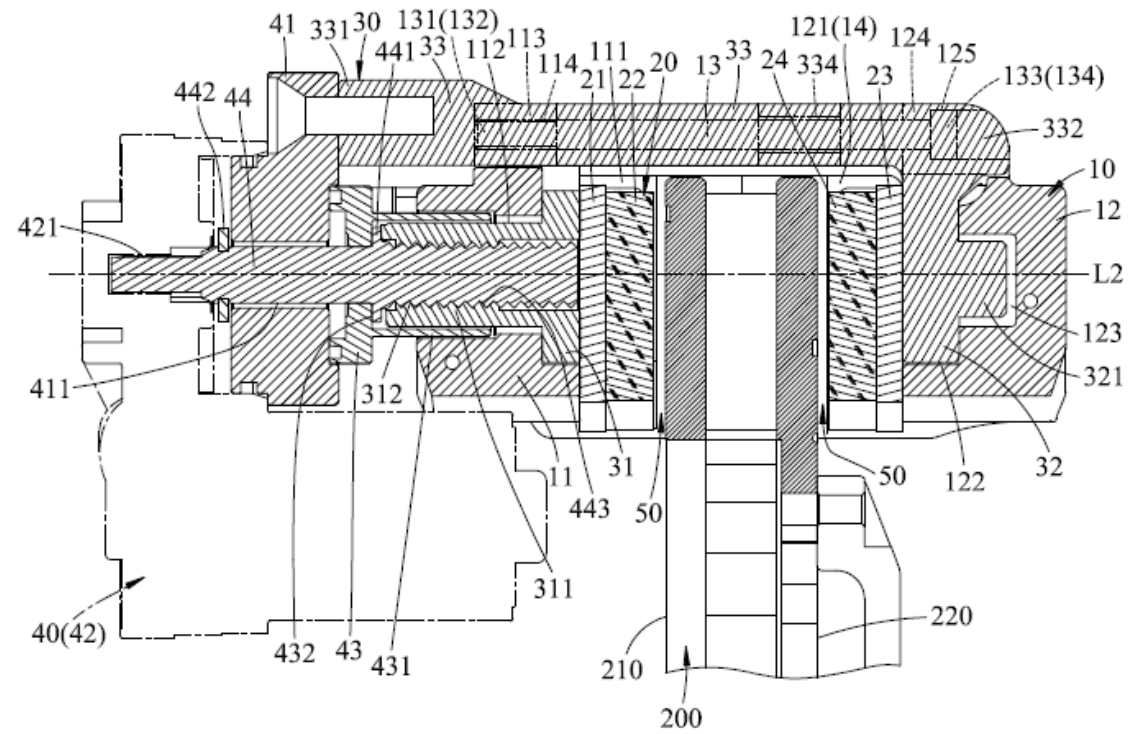
（四）分析檢討：

法院認為證據 5 之盤式制動裝置，其外側輔助滑銷 77 的外側與浮動卡鉗 10a 之爪部 34a 的貫通孔 75 接合，外側輔助滑銷 77 的內側與背板 67a 的凸部 68a 接合，此結構與系爭專利之凸柱 321 與第二掣動件 32 是一體的結構並不相同。蓋外側輔助滑銷 77(對應系爭專利之凸柱 321)是獨立於爪部 34a(對應系爭專利之第二掣動件 32)的元件，證據 5 之外側輔助滑銷 77 作動方式並非與爪部 34a 同進同退，證據 5 並非能認為已揭露系爭專利與證據 2 之間的差異特徵，況證據 2 是單純的駐車卡鉗，證據 5 是駐車與剎車複合式的卡鉗，證據 5 與證據 2 是否能結合，亦非無疑，故而被法院認定 2、3、5 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

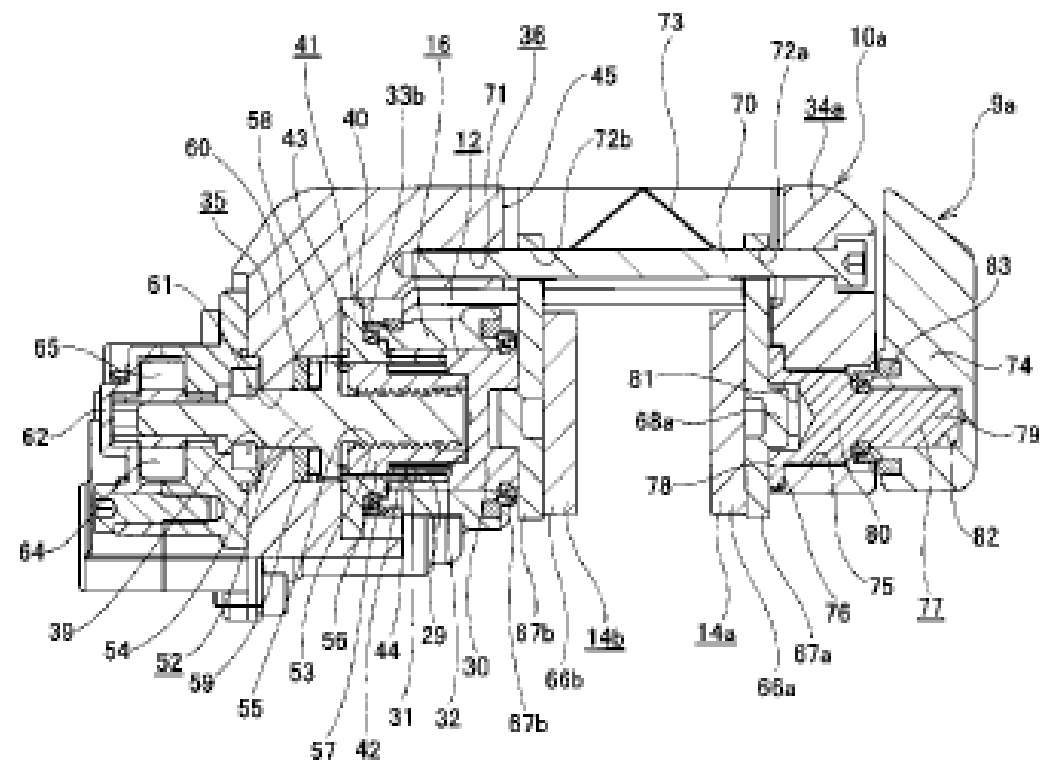
三、結論與建議

- （一）專利舉發不具進步性是舉發案件最常見的舉發態樣，審查時，依照專利審查基準進步性之判斷步驟(2023 年版，頁 2-3-16)，於複數引證的情形，須比對主要引證與該專利發明之間的差異、引證的結合動機以及引證之結合是否能輕易完成該專利之發明。原處分依循上開基準之判斷方式審認證據 5 雖然揭露了駐車卡鉗 10a 防翹曲的結構，但該等防翹曲結構係在複合式剎車卡鉗下以新增獨立元件的方式完成，該等防翹曲結構與系爭專利仍有差異，於該等差異以及先前技術間結合動機有疑問的情形下，證據 2、3、5 組合之先前技術仍非能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，亦為法院判決維持。

- （二）本件判決，仍有待後續觀察。



第 16 圖





【專利案號】108211337N01

【專利名稱】壓合治具

【審定結果】請求項 1 至 4 舉發成立

【相關法條】專利法(108.5.1 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】新型專利不具進步性

【判決字號】112 行專訴 8

【判決日期】112.8.24

【判決摘要】

證據 2 實已揭露其限高柱位於下模塊之外圍，並設於每一矩形之元件定位區各角隅處，且限高柱之支撐部可提供基板之四角隅部位抵靠，其限高柱之支撐部與系爭專利請求項 1 下模塊四個延伸支撐部之分布位置相同，兩者均具有支撐基板四邊角部位之作用功能；又證據 2 圖式 1 亦揭露其下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊之四個角隅處且朝外凸伸，上述結構即相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 之「所述下模塊包括四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸」技術特徵。由是可知，系爭專利請求項 1 要件 1C 之技術特徵僅係將證據 2 「下模塊限高柱支撐部之結構」，以相對應壓合之「上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊的四個角隅處且朝外凸伸結構」作簡單替換並將上模塊大小相對應於下模塊之元件定位區，所屬技術領域具通常知識者依證據 2 所揭露之下模塊與限高柱支撐部結構，並參酌相對應壓合之上模塊與凸部結構，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告 (專利權人) 於 108 年 8 月 27 日以「壓合治具」向智慧局申請新型專利，經處分准予專利 (下稱系爭專利)。參加人 (舉發人) 以該專利有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，認系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，作成「請求項 1 至 4 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服前開處分，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起

本件行政訴訟，並經法院於 112 年 8 月 24 日以 112 年度行專訴字第 8 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種壓合治具，其包括一下模、設於該下模上方的一上模，以及設於該上模中能上下運動的至少一活動壓塊，該下模與能相對於該上模上下運動，其中：該下模包括：一下模本體，其界定有一載盤定位區間以及位於該載盤定位區間內之至少一元件定位區；至少一下模塊，其係設於該下模本體的頂面且位於所述元件定位區內向上凸伸，所述下模塊包括一模塊基部以及四延伸支撐部，該模塊基部實質為一矩形塊體，該模塊基部之各周邊與其側鄰之所述元件定位區的邊界各具有一間距，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界；以及至少一氣流通道，其係設於該下模本體中且延伸至所述下模塊的頂面而形成一抽氣孔；該上模包括一上模板，該上模板中形成至少一通孔，所述通孔之數量及位置相對應於該下模的元件定位區；所述活動壓塊係能上下運動地設置於該上模之通孔中，且每一所述活動壓塊的位置對應其下方的一所述下模塊，所述活動壓塊底面與相應的下模塊的頂面平行且能上下相對位移。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
2. 證據 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1，證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 1「該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界」之技術特徵，惟證據 2 說明書第[0016]段已揭示多個限高柱 12 分布設置於下模塊 111 的外圍，並設於每一矩形的元件定位區 101 的各角隅處，限高柱 12 的支撐部 122 為提供半導體元件 80 的四角隅部位抵靠之用，與系爭專利請求項 1 之四個延伸支撐部之分布位置相同且具有相同之作用。因此，系爭專利請求項 1「該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界」之技術特徵，僅是證據 2 之下模塊與限高柱支撐部組合的簡單變更，並未產生無法預期之功效，所屬技術領域具有通常知識者可由證據 2 所揭示技術內容簡單變更輕易完成系爭專利

請求項 1 之創作，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 系爭專利請求項 1，證據 3 已揭示承載框部 121 概係一矩形的框體，其中承載框部 121 的四個角落能在半導體元件 40 放置於相對應的承載框部 121 上時，係用以支撐半導體元件 40 的四個邊角，且承載框部 121 的四個角落與複數定位擋部 122 係形成件定位區的邊界，可對應前述證據 2 所未揭露系爭專利請求項 1 之差異技術特徵。由於證據 2、3 均屬壓合治具，具技術領域之關聯性，且證據 2、3 均是以上下相對之上模或壓板、下模或壓合基座等構件壓合半導體元件，具功能或作用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者有動機將該等證據之技術內容予以組合，將證據 3 揭示之承載框部結合至證據 2，而能輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，是證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（三）法院見解：

1. 系爭專利請求項 1，證據 2 說明書第 7 頁第[0016]段已明載「如圖 1 至圖 3 所示，所述多個限高柱 12 分布設置於該模座本體 110 頂面之元件定位區 101 內且位於下模塊 111 的外圍，於本較佳實施例，所述限高柱 12 係設於每一矩形的元件定位區 101 的各角隅處，所述限高柱 12 頂端高於下模塊 111 的頂面，所述限高柱 12 頂端各具有一限高缺口 121 以及一位於限高缺口 121 底部的支撐部 122，支撐部 122 與下模塊 111 之頂面平行且位於高之位置，所述限高缺口 121 與所述支撐部 122 位於元件定位區 101 的範圍內」等語，其說明書第 12 頁第[0031]段第 6 至 7 行復揭露「且基板 81 四角隅部位分別抵靠在相應位置的限高柱 12 的支撐部 122 上」等特徵，是證據 2 實已揭露其限高柱位於下模塊之外圍，並設於每一矩形之元件定位區各角隅處，且限高柱之支撐部可提供基板之四角隅部位抵靠，其限高柱之支撐部與系爭專利請求項 1 下模塊四個延伸支撐部之分布位置相同，兩者均具有支撐基板四邊角部位之作用功能；又證據 2 圖式 1 亦揭露其下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊之四個角隅處且朝外凸伸，上述結構即相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 之「所述下模塊包括四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸」技術特徵。由是可知，系爭專利請求項 1 要件 1C 之技術特徵僅係將證據 2「下模塊限高柱支撐部之結構」，以相對應壓合之「上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊的四個角隅處

且朝外凸伸結構」作簡單替換並將上模塊大小相對應於下模塊之元件定位區，所屬技術領域具通常知識者依證據 2 所揭露之下模塊與限高柱支撐部結構，並參酌相對應壓合之上模塊與凸部結構，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 原告雖主張系爭專利與舉發證據 2 解決之技術問題不同、解決技術問題所提出之技術特徵及技術功效亦有差異，系爭專利請求項 1 相較於證據 2 具備進步性，證據 2 自不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性云云。惟查，原告自承證據 2「於半導體元件 80 之壓合製程中，半導體元件 80 受到上下夾擊的作用力，壓縮散熱片 82 與基板 81 之間間隙及擠壓導熱膠 83 擴散，直至下模 10 的每一限高柱 12 頂面同時接觸到上模塊 22 底面」等語，即已說明證據 2 之壓合製程直至下模 10 之每一限高柱 12 頂面同時接觸到上模塊 22 底面之前，基板 81 四邊角均受到上下夾擊之作用力，可知證據 2 實質上已提供解決系爭專利四個角隅產生翹曲問題之技術手段，差異僅在於證據 2「下模圍限高柱」結構，與系爭專利請求項 1 下模「四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸」結構不同，惟上述差異實為所屬技術領域具通常知識者依據證據 2 即可輕易完成，且未具無法預期之功效，是縱使證據 2 與系爭專利兩者發明所欲解決之問題或有不同，惟證據 2 確已揭露解決系爭專利四個角隅產生翹曲問題之技術手段，已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，原告前開主張自非可採。
3. 系爭專利請求項 1，證據 3 說明書第[0021]段、第[0013]段、第[0014]段已揭露於半導體元件放置在相對應之承載框部上時，其承載框部之四個角落能用以支撐半導體元件之四個邊角，且承載框部之四個角落與複數個定位擋部形成至元件定位區之邊界，故證據 3 承載框部的四個角落，即相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 之「所述下模塊包括四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界」技術特徵，亦即證據 2 與系爭專利請求項 1 於要件 1C 之差異部分已為證據 3 所揭露。而證據 2、3 均為壓合治具，具技術領域之關聯性，兩者均是以上下相對之上模或壓板、下模或壓合基座等構件壓合半導體元件，具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有合理動機將證據 2、3 之技術內容予以組合，並將證據 3 揭露之「承載框部」用以簡單替換證據 2 之「下模塊限高柱支撐部」，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，是證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

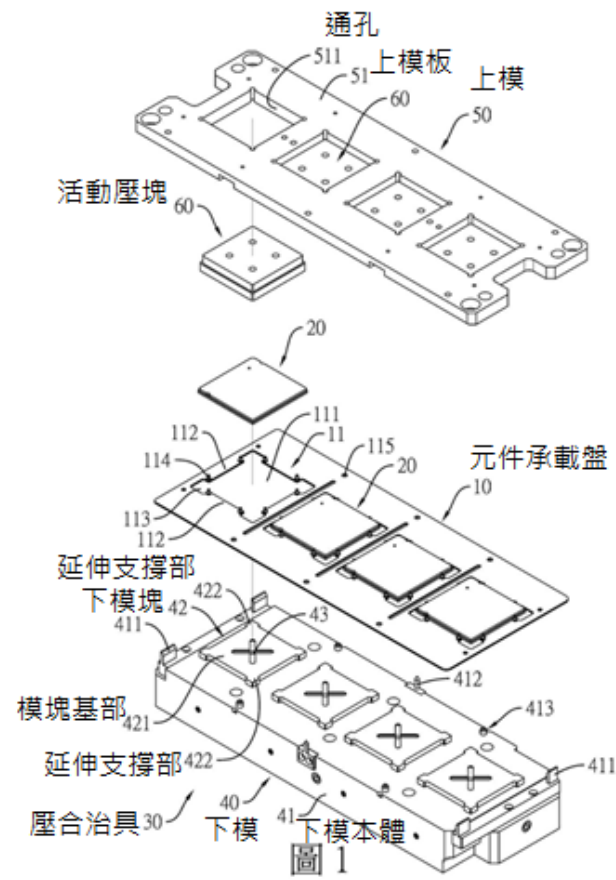
(四) 分析檢討：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異在於四個延伸支撐部係延伸自模塊基部四個角隅處，兩者形成一體，而證據 2 之四個限高柱與下模塊互相分離，並未形成一體，惟證據 2 已揭露各限高柱具有支撐部，提供半導體元件的四角隅部位抵靠之用，其與系爭專利請求項 1 均具有支撐基板四邊角部位之作用功能，是證據 2 能達成系爭專利所欲解決「現有壓合治具難以對被壓合之物件周邊各角隅處提供足夠之壓合力量而易發生翹曲現象」之問題，原處分已清楚說明證據 2 限高柱支撐部具有支撐基板四邊角部位之作用功能，惟可進一步論述證據 2 能達成系爭專利請求項 1 之「壓合後邊角部位不會翹曲」之功效，加強說明系爭專利並未產生無法預期之功效。
2. 關於進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，惟智慧局於行政訴訟答辯以及出庭時，參考訴願決定書理由進一步補充「證據 2 圖 1 亦揭露下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 的四個角隅處形成有朝外凸伸之四個凸部 222，因此，系爭專利請求項 1『該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界』之技術特徵，亦是所屬技術領域具有通常知識者再參酌證據 2 相對應壓合之上模塊與凸部之形狀予以簡單變更即能完成者」理由，法院也認同該理由並於判決書之論理中呈現，認定證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之理由更臻完備。

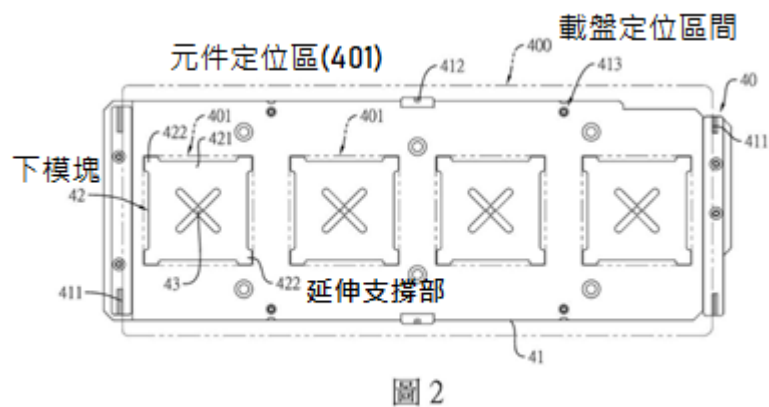
三、結論與建議

- (一) 由於證據 2 限高柱支撐部與系爭專利請求項 1 延伸支撐部均具有支撐基板四邊角部位之作用功能，亦能達成系爭專利所欲解決「現有壓合治具難以對被壓合之物件周邊各角隅處提供足夠之壓合力量而易發生翹曲現象」之問題，故延伸一體設置支撐部並未產生無法預期之功效，系爭專利請求項 1 之延伸支撐部僅係證據 2 之分離設置支撐部之簡單變更。
- (二) 本件參加人(舉發人)之舉發理由並未主張「證據 2 圖 1 揭露下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 的四個角隅處形成有朝外凸伸之四個凸部 222」，故智慧局舉發審定理由尚無據以作為論斷的基礎，惟嗣於訴願答辯、行政答辯及言詞辯論時為釐清技術事實，所陳上開專業知識之論理，經言詞辯論，為法院採為立論之基礎，使進步性論理更趨完善，為判決所維持。

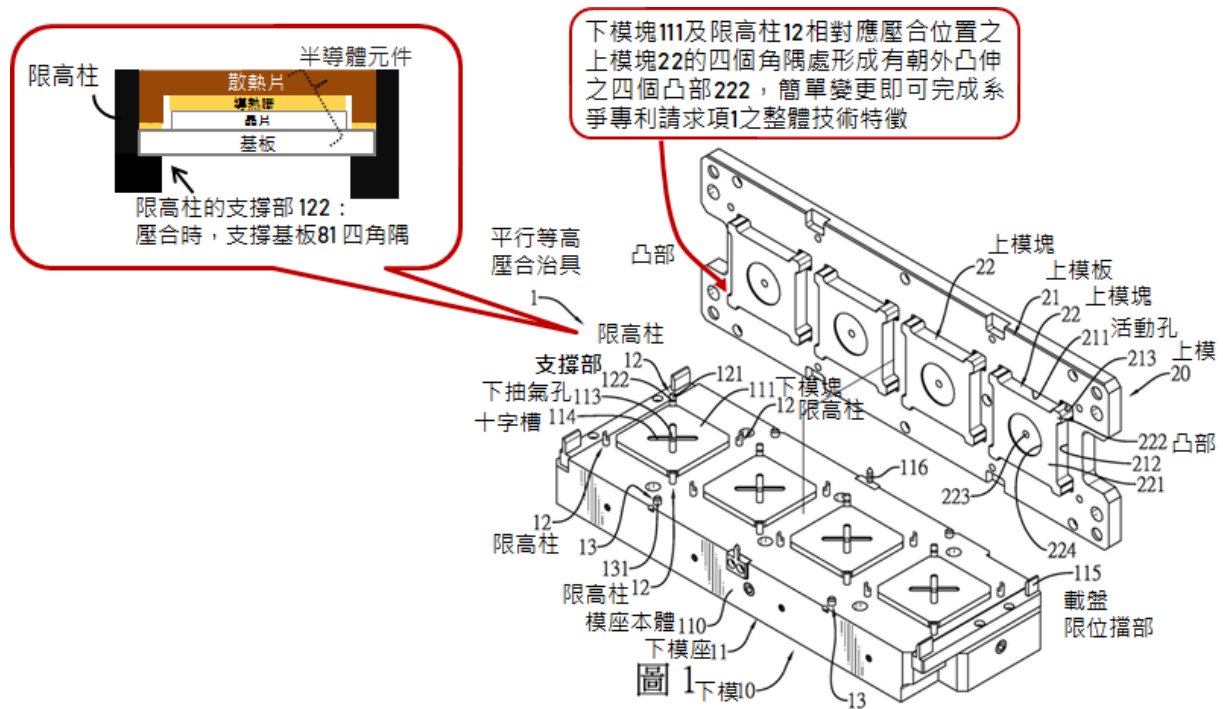
附圖 1 系爭專利主要圖式



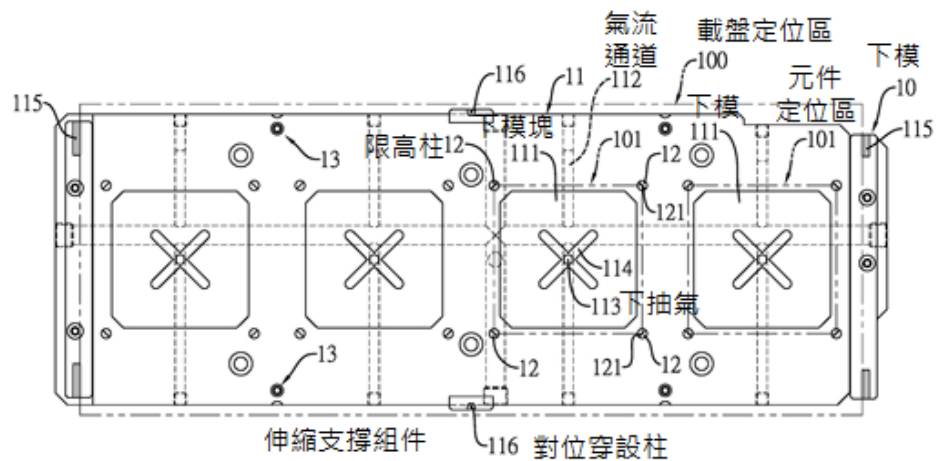
附圖 2 系爭申請案主要圖式



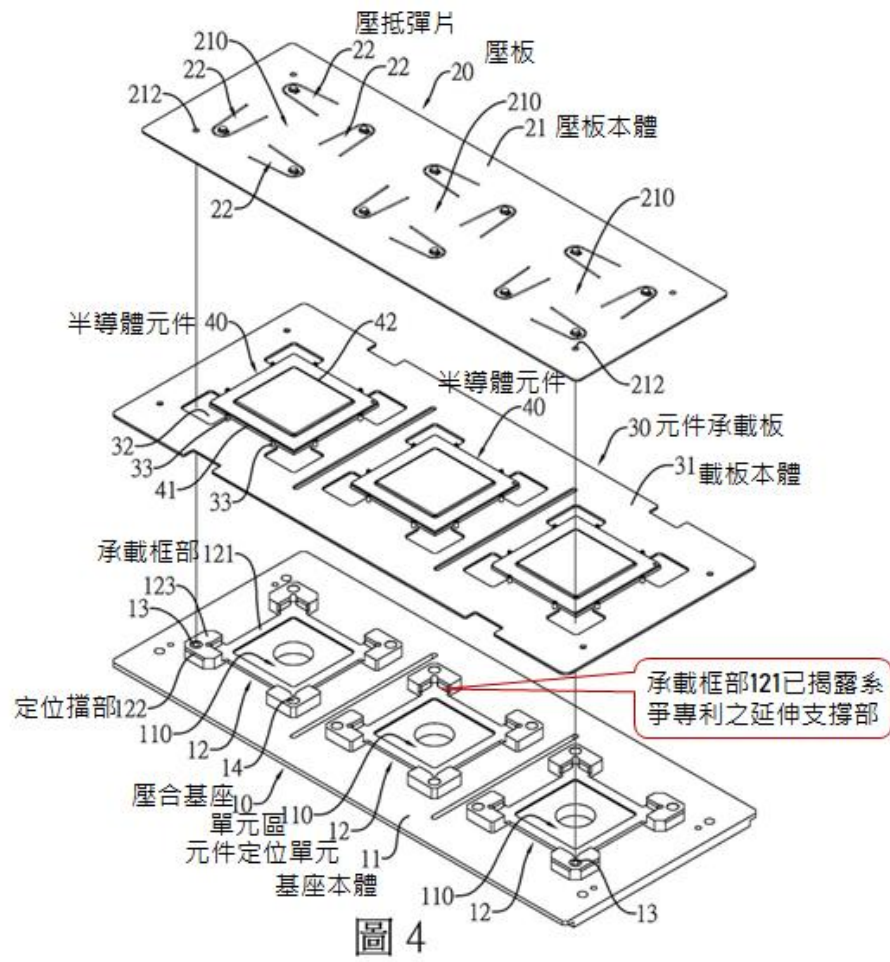
附圖 3 證據 2 主要圖式



附圖 4 證據 2 主要圖式



附圖 5 證據 3 主要圖式





【專利案號】096103261N01

【專利名稱】空氣壓縮機之結合構造改良

【審定結果】請求項 8 至 10 舉發成立，應予撤銷。請求項 11 至 13 舉發不成立。

【相關法條】專利法第 22 條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分關於「請求項 11 至 13 舉發不成立」部分均撤銷；被告應作成「請求項 11 至 13 舉發成立，應予撤銷」之審定

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】112 行專訴 23

【判決日期】112.12.28

【判決摘要】

證據 2、3、5、6 之組合及證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合均足以證明系爭專利請求項 11 至 13 不具進步性。被告所為「請求項 11 至 13 舉發不成立」之處分，尚有違誤，訴願決定予以維持，亦有不合，原告據此請求撤銷原處分關於「請求項 11 至 13 舉發不成立」部分及訴願決定為有理由，並請求被告應就系爭舉發作成「請求項 11 至 13 舉發成立，應予撤銷」之審定，應予准許。

一、案情簡介

案件歷程：原告於 111 年 1 月 25 日對關係人周文三君獲准專利權之第 096103261 號「空氣壓縮機之結合構造改良」發明專利案提起舉發，經本局於 111 年 10 月 27 日以 (111) 智專三 (三) 05151 字第 11121060350 號舉發審定書審定請求項 8 至 10 舉發成立應予撤銷、請求項 11 至 13 舉發不成立。原告不服，向經濟部提起訴願遭決定駁回；其仍不甘服，遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，法院於 112 年 12 月 28 日以 112 年度行專訴 23 號判決撤銷原處分及訴願決定，並命被告應作成請求項 11 至 13 舉發成立應予撤銷之審定。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

1. 證據 6 是否足以證明系爭專利請求項 11 不具新穎性？
2. 證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合是否足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性？

3. 證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合是否足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性？
4. 證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合是否足以證明系爭專利請求項 13 不具進步性？
5. 證據 2、3、5、6 之組合是否足以證明系爭專利請求項 11 至 13 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 11 內容：

一種空氣壓縮機之結合構造改良，其係具有一基座，該基座上端延伸設有一氣缸體；一馬達可被固設在基座；一齒輪則以一中心桿固設於基座之圓孔，該齒輪且是嚙合於前述馬達軸心前端之小齒輪，使馬達作動時該齒輪可連動一設有偏心梢之配重塊進行轉動；一活塞體，以下端之軸孔樞接於配重塊之偏心梢；活塞體上端設有一閥頭，該閥頭可在氣缸體內進行上下往復運動，其特徵在於：前述氣缸體上端設有一頂壁，該頂壁中心處設有一與氣缸室內部相連通之凸座，於氣缸體周圍並設有複數個定位孔；一活動蓋，其周圍設有數個螺孔，可變化角度式地被固置於前述氣缸體之頂壁上，該活動蓋上方具有一集氣座，集氣座外部設有複數根歧管，於內部則設有一凸柱；以一襯墊體套設於前述凸座上且藉著一頂套蓋及彈簧抵於前述集氣座之凸座及氣缸體頂壁之通道間；前述活塞體之活塞頭設有一通道及可封閉該通道之閥片；藉著此種構造，空氣壓縮機不僅可讓活塞體能在氣缸體內作上下往復式運動，使壓縮氣體能進入集氣座並分流至複數根歧管，同時可讓活動蓋被調整至所欲定位之角度而利於歧管之輸出方位者。

(附圖一、二)

(三)舉發所引用文件

證據 2 為西元 1995 年 10 月 1 日公告之我國第 259203 號「迷你空氣壓縮機之壓縮構造改良」新型專利案。

證據 3 為 2003 年 8 月 11 日公告之我國第 547564 號「小型空氣壓縮機結構」新型專利案。

證據 4 為 2000 年 8 月 1 日公告之美國第 US6095758 號「Structure for a compact air compressor」發明專利案。

證據 5 為 2005 年 7 月 11 日公告之我國第 M270265 號「空氣壓縮機之構造改良」新型專利案。

證據 6 為 2004 年 8 月 31 日公告之美國第 US6783333B2 號「Air compressor」發明專利案。

證據 7 為 1999 年 9 月 1 日公告之我國第 369089 號「空氣壓縮機 之改良

結構」新型專利案。

證據 8 為 2002 年 4 月 21 日公告之我國第 484663 號「空氣壓縮機之改良結構追加(一)」新型專利案

證據 9 為 2002 年 4 月 21 日公告之我國第 484664 號「空氣壓縮機之改良結構追加(二)」新型專利案

(四)智慧局見解

1. 關於爭點 1，智慧局認為系爭專利請求項 11 之集氣座(90)之歧管(95)(96)(97)(98)為相近水平高度之十字型結構，並有襯墊體(27)套設於凸座(73)上。且系爭專利請求項 11 之活塞體向上移動時，氣體推擠頂套蓋(40)，使氣體由頂套蓋(40)與活動蓋(9)內壁之間的縫隙壓縮至活動蓋(9)上之集氣座(30)內，並由歧管(95)(96)輸出；當活塞體(24)向下移動時，外部空氣推移閥片(38)使空氣流入，活動蓋(9)內之彈簧施彈性力將頂套蓋(40)推移至凸座(73)頂部遮蔽通道(71)，不使空氣進入歧管(95)(96)輸出；凸柱(902)位於集氣座(90)頂內部之下方，其功能在於可用非手動方式藉由封住凸座(73)，可同時封住歧管(95)(96)兩個出口。以上技術特徵並未見於證據 6 中，且證據 6 中推針 72 必須和手動洩壓閥 7 的固定套 73 依次套入手動洩壓座 56 中進行組裝，其結構與系爭專利請求項 11 完全不同。故證據 6 並未揭露「集氣座外部設有複數根歧管」、「襯墊體套設於前述凸座上」、「籍著一頂套蓋及彈簧抵於前述集氣座之凸座及氣缸體頂壁之通道間」、「集氣座內部則設有一凸柱」技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者無法由推針直接且無歧異得知上述技術特徵，故證據 6 不足以證明系爭專利請求項 11 不具新穎性。

2. 關於爭點 2，智慧局認為：

- (1) 證據 2、3、4 未揭露系爭專利請求項 11 之「集氣座外部設有複數根歧管」、「於內部則設有一凸柱」、「空氣壓縮機不僅可讓活塞體能在氣缸體內作上下往復式運動，使壓縮氣體能進入集氣座並分流至複數根歧管」、「同時可讓活動蓋被調整至所欲定位之角度而利於歧管之輸出方位者」之技術特徵。證據 5 雖揭露「集氣座外部設有複數根歧管」、「空氣壓縮機不僅可讓活塞體能在氣缸體內作上下往復式運動，使壓縮氣體能進入集氣座並分流至複數根歧管」、「同時可讓活動蓋被調整至所欲定位之角度而利於歧管之輸出方位者」之技術特徵，惟其仍未揭露系爭專利請求 11「集氣座於內部則設有一凸柱」之技術特徵。

- (2) 證據 6 與系爭專利請求項 11 之差異為：證據 6 之推針之位置與

結構與系爭專利請求項 11 之凸柱(902)完全不同，且凸柱(902)位於集氣座(90)頂內部之下方，其功能在於用非手動方式藉由封住凸座(73)，可同時封住歧管(95)(96)兩個出口；且證據 6 推針 72 必須和手動洩壓閥 7 的固定套 73 依次套入手動洩壓座 56 中進行組裝，故兩者功能亦完全不同。另系爭專利請求項 11 活動蓋(9)內之彈簧施加彈性力將頂套蓋(40)推移至凸座(73)頂部遮蔽通道(71)，不使空氣進入歧管(95)(96)輸出，藉此可以同時控制空氣進入壓力錶、氣嘴、洩氣閥體及安全閥體等之至少兩個元件與否，與證據 6 之推針只能藉由手動控制閥之單一洩壓座 56 出口之技術手段完全不同。故其仍未揭露系爭專利請求 11「集氣座於內部則設有一凸柱」之技術特徵。

- (3) 證據 7、8、9 為新證據，證據 7、8、9 雖與系爭專利為同一技術領域，但證據 7、8、9 與系爭專利請求項 11 具有明顯差異：系爭專利請求項 11 之凸柱(902)是集氣座(90)頂內部之向下延伸結構，且集氣座頂完全封柱集氣座(90)，並在凸柱(902)下方接彈簧(41)及頂套蓋(40)，而證據 7、8、9 之倒凸狀閥塞 231、頂蓋 231、頂蓋 25 位於閥室上，與閥室非一體形成之結構；另系爭專利之集氣座(90)與其他相關元件搭配之組合，可以達成由馬達驅動活塞體作上下往復式運動，同時控制使歧管(95)(96)之空氣輸出或不輸出；而證據 7、8、9 之倒凸狀閥塞 231、頂蓋 231、頂蓋 25 結合凸出處套置彈簧，其功能僅在於唧筒內部之氣閥受彈簧壓迫而抵住閥口 2，待內部壓力大於彈簧彈力使氣閥向上頂開，而供唧筒內之氣體充氣於外；即其功能僅在控制單一歧管之空氣輸出與否。故證據 7、8、9 之倒凸狀閥塞 231、頂蓋 231、頂蓋 25 與系爭專利請求項 11 之凸柱(902)造成之功效完全不同，證據 7、8、9 仍未揭露系爭專利請求 11「集氣座於內部則設有一凸柱」之技術特徵。

- (4) 綜上所述，故證據 2、3、4、5、6、7、8、9 均未揭露系爭專利請求 11「集氣座於內部則設有一凸柱」之技術特徵，通常知識者更無法經由證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合即能輕易完成請求項 11 之發明，故其組合不足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

3. 關於爭點 3、4，智慧局認為系爭專利請求項 12、13 依附於請求項 11，其為進一步限定請求項 11 技術內容之發明，前已敘明證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合不足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性，故證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 12、13 不具進步性。

4. 關於爭點 5，前以說明證據 2、3、5、6 均未揭露爭專利請求 11「集氣座於內部則設有一凸柱」之技術特徵，故其組合不足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。系爭專利請求項 12、13 依附於請求項 11，其為進一步限定請求項 11 技術內容之發明，故證據 2、3、5、6 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 11 至 13 不具進步性。

(五)法院見解：

1. 證據 6 不足以證明系爭專利請求項 11 不具新穎性：

證據 6 雖揭露相當於系爭專利請求項 11 之凸柱、頂套蓋及彈簧等元件，惟證據 6 上述元件並未抵於氣孔 40 及氣缸 4 頂部之通道間，因此，證據 6 並未揭露系爭專利請求項 11「以一襯墊體套設於前述凸座上且藉著一頂套蓋及彈簧抵於前述集氣座之凸座及氣缸體頂壁之通道間」之技術特徵，故證據 6 不足以證明系爭專利請求項 11 不具新穎性。

2. 證據 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性；

- (1) 證據 2 未揭露「前述氣缸體上端設有一頂壁，該頂壁中心處設有一與氣缸室內部相連通之凸座」、「於氣缸體周圍並設有複數個定位孔」、「集氣座內部設有一凸柱」、「以一襯墊體套設於前述凸座上」、「複數根歧管」之技術特徵。但證據 2「固定片 6 複數個螺孔 61」功能相當於系爭專利請求項 11「氣缸體周圍數個定位孔」，所屬技術領域中具有通常知識者可將證據 2「固定片 6 複數個螺孔 61」，簡單變更複數個螺孔 61 位置於氣缸體周圍，且該變更並未具無法預期之功效。
- (2) 證據 3 已揭露單向閥 33 外圍設有墊圈 42，其功能與系爭專利請求項 11 以一襯墊體套設於前述凸座上功能相同，均用以使氣室或氣室通道密封，故所屬技術領域中具有通常知識者可將證據 3 之墊圈輕易套設於系爭專利請求項 11 凸座上以保持氣密，證據 2 與爭專利請求項 11 之差異技術特徵「以一襯墊體套設於前述凸座上」係為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 3 揭露之單向閥 33 外圍設有墊圈 42 所能輕易完成。證據 5 活塞體 16、唧筒座 3、定位板 2、下二圓孔 21、洩氣座 4、該洩氣座設有二只螺紋套管及第三及第四洩氣歧管、蓋體 9 相當於系爭專利請求項 11 活塞體、氣缸體、基座、圓孔、集氣座、複數根歧管、頂套蓋，因此，證據 5 已揭露系爭專利請求項 11 與證據 2 之差異技術特徵「複數根歧管」。
- (3) 證據 6 閥體 5、連接器 52 與自動洩壓座 54 相當於系爭專利請求項 11 集氣座、複數根歧管，故證據 6 已揭露系爭專利請求項 11「集氣座

外部設有複數根歧管」之技術特徵；證據 6 圖式第 3、5 圖及說明書第 4 欄第 30 行揭露「手動卸壓閥 7 的填塞件 70、彈簧 71、推針 72 和固定套 73 依次裝配在手動洩壓座 56 中。」證據 6 填塞件 70、彈簧 71、推針 72 相當於系爭專利請求項 11 頂套蓋、彈簧、凸柱，系爭專利請求項 11「集氣座內部設有一凸柱」之功能係配合頂套蓋及彈簧封閉通道，證據 6 推針 72 亦是配合彈簧 71 及填塞件 70 封閉卸壓閥 7 通道，將證據 6 卸壓閥 7 之填塞件 70、彈簧 71、推針 72 設置於閥體 5 內用以封閉氣孔 40 僅為位置之簡單變更，係為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 6 所能輕易完成。證據 6 已揭露證據 2 與系爭專利請求項 11 差異技術特徵「前述氣缸體上端設有一頂壁，該頂壁中心處設有一與氣缸室內部相連通之凸座」、「於氣缸體周圍並設有複數個定位孔」、「集氣座外部設有複數根歧管」、「集氣座內部設有一凸柱」之技術特徵。

(4) 證據 2、3、5、6 均利用壓縮筒、壓縮筒、唧筒座、汽缸壓縮空氣，所以所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機組合證據 2、3、5、6，故證據 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

3. 證據 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項 12、13 不具進步性；

(1) 系爭專利請求項 12 係依附請求項 11，進一步限縮請求項 11 範圍，其附屬技術特徵為「其中，該基座與氣缸體係可為分離構造者。」證據 2 壓縮筒 3、固定片 1 相當於系爭專利請求項 1 氣缸體、基座，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 12 之附屬技術特徵。因此，證據 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性。

(2) 系爭專利請求項 13 係依附請求項 11，進一步限縮請求項 11 範圍，其附屬技術特徵為「其中，前述蓋體之集氣座上所設複數根歧管可分別裝置壓力錶、氣嘴、洩氣閥體及安全閥體者。」證據 6 連接器 52、自動洩壓座 54、連接壓力表 53 相當於系爭專利請求項 13 複數根歧管、洩氣閥體、壓力錶，所以，證據 6 已揭露系爭專利請求項 13 之附屬技術特徵。因此，證據 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項 13 不具進步性。

4. 證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性：

(1) 證據 4 為一種緊湊型空氣壓縮機的改進結構，證據 4 頂管 18、閥門塊 19、彈簧 1A、蓋子 1B、一導引管 1C 與一螺紋管 1D 相當於系爭專利請求項 11 集氣座、閥門座、彈簧、頂套蓋、複數根歧管，因此，證據 4 已揭露系爭專利請求項 11 與證據 2 之差異技術特徵「複數根歧管」。

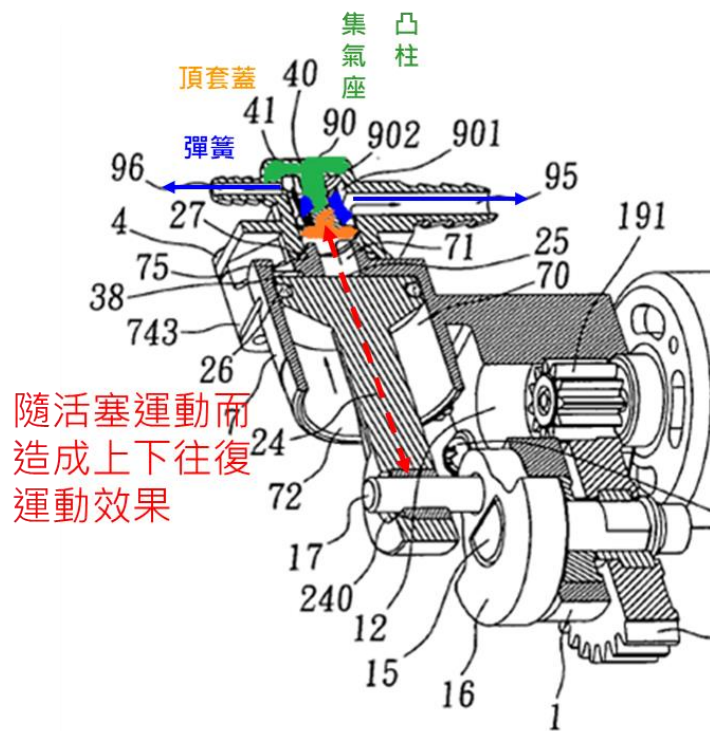
- (2) 證據 7 為一種空氣壓縮機之構造改良，證據 7 之倒凸狀之閥塞 231 相當於系爭專利請求項 11 之凸柱；證據 8 為一種空氣壓縮機之改良結構追加(一)，證據 8 之頂蓋 231 下方的凸柱相當於系爭專利請求項 11 之凸柱；證據 9 為一種空氣壓縮機之改良結構追加(二)，證據 7、8、9 之頂蓋 25 下方的凸柱相當於系爭專利請求項 11 之凸柱；因此，證據 9 已揭露系爭專利請求項 11 與證據 2 之差異技術特徵「集氣座內部設有一凸柱」。
- (3) 證據 2、3、4、5、6、7、8、9 同屬空氣壓縮機技術領域，證據 2、3、4、5、6、7、8、9 均利用壓縮筒、壓縮筒、唧筒座、氣缸體、汽缸壓縮空氣，於壓縮空氣之作用、功能上具有共通性，因此，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機組合證據 2、3、4、5、6、7、8、9，故證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。
5. 因證據 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項 12、13 不具進步性，故證據 2、3、4、5、6、7、8、9 之組合自亦足以證明系爭專利請求項 12、13 不具進步性。

三、結論與建議：

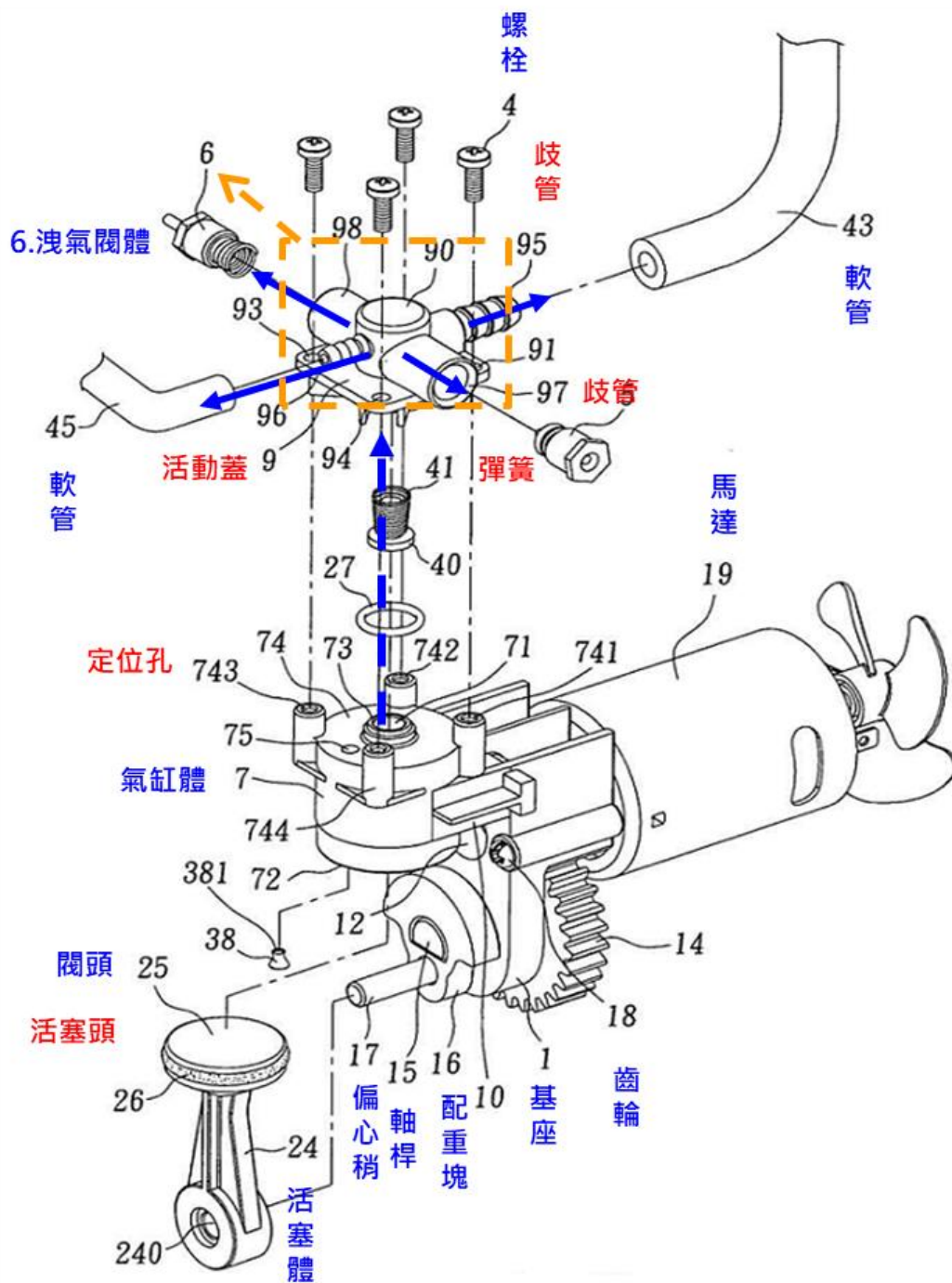
- (一) 本件智慧財產及商業法院判決與智慧局見解之主要差異在於：系爭專利請求項 11 之「集氣座於內部則設有一凸柱」技術特徵是否為證據 6、7、8、9 所揭露？智慧財產及商業法院判決認為：「系爭專利請求項 11 『集氣座內部設有一凸柱』之功能係配合頂套蓋及彈簧封閉通道，證據 6 推針 72 亦是配合彈簧 71 及填塞件 70 封閉卸壓閥 7 通道，將證據 6 卸壓閥 7 之填塞件 70、彈簧 71、推針 72 設置於閥體 5 內用以封閉氣孔 40 僅為位置之簡單變更。」且證據 7、8、9 之倒凸狀之閥塞及頂蓋相當於系爭專利請求項 11 之凸柱。而智慧局見解則認為依照系爭專利請求項 11 文字所載：「活動蓋上方具有一集氣座，集氣座外部設有複數根歧管，於內部則設有一凸柱.... 藉著此種構造，空氣壓縮機不僅可讓活塞體能在氣缸體內作上下往復式運動，使壓縮氣體能進入集氣座並分流至複數根歧管」，智慧局側重凸柱位於集氣座之內部，且其具可用非手動方式藉由封住凸座而可同時封住複數根歧管之功能；而證據 7、8、9 之倒凸狀閥塞 231、頂蓋 231、頂蓋 25 功能僅在控制單一歧管之空氣輸出與否，無法達成系爭專利請求項 11 功效。故證據 7、8、9 與系爭專利請求項 11 之集氣座內部所設凸柱造成之功效不同。

(二) 智慧財產及商業法院判決認為引證 6 所揭示之技術特徵，與系爭案所請之「集氣座於內部則設有一凸柱」在最廣泛、合理之解釋下，其差異僅為位置之簡單變更，而智慧局認為凸柱應被限定於集氣座內部，且其具備在藉由封住凸座而可同時封住複數根歧管之功效。故在論述系爭案所請「集氣座於內部則設有一凸柱」之結構與限定之功能時，心證理由應多加以著墨，詳述產生心證理由；並強調對於舉發人須引用眾多證據之組合且須藉由改變諸多構件之結合關係方可論及與系爭專利請求項所載對應之技術特徵，此非所謂簡單變更，即可輕易完成；再候，就證據 6 之洩壓裝置之推針 72，彈簧 71 及填塞件 70 與閥體 5 之結合關係在於達成洩壓之功效，與系爭專利集氣座內之凸柱可達成，同時封住複數根歧管之功能炯然有別，俾使法院維持智慧局見解。

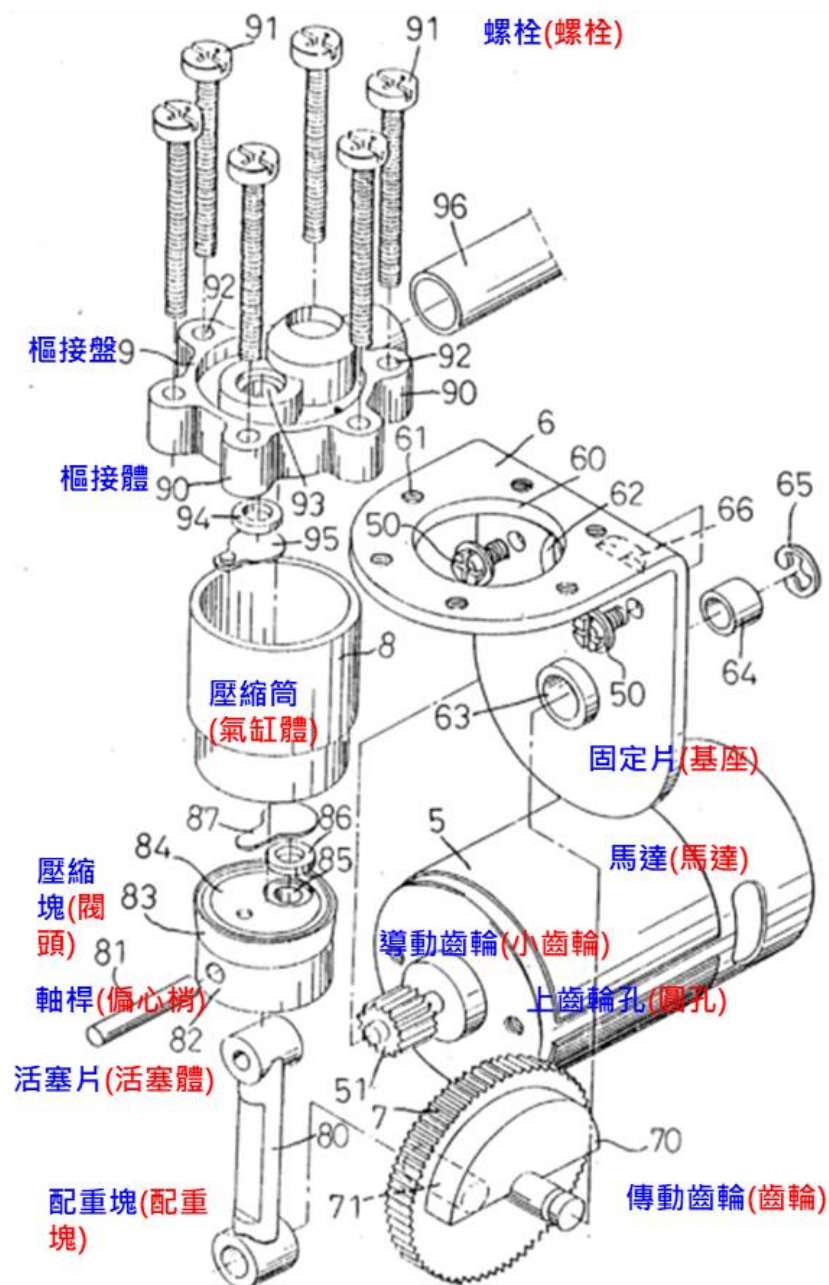
圖一 系爭專利



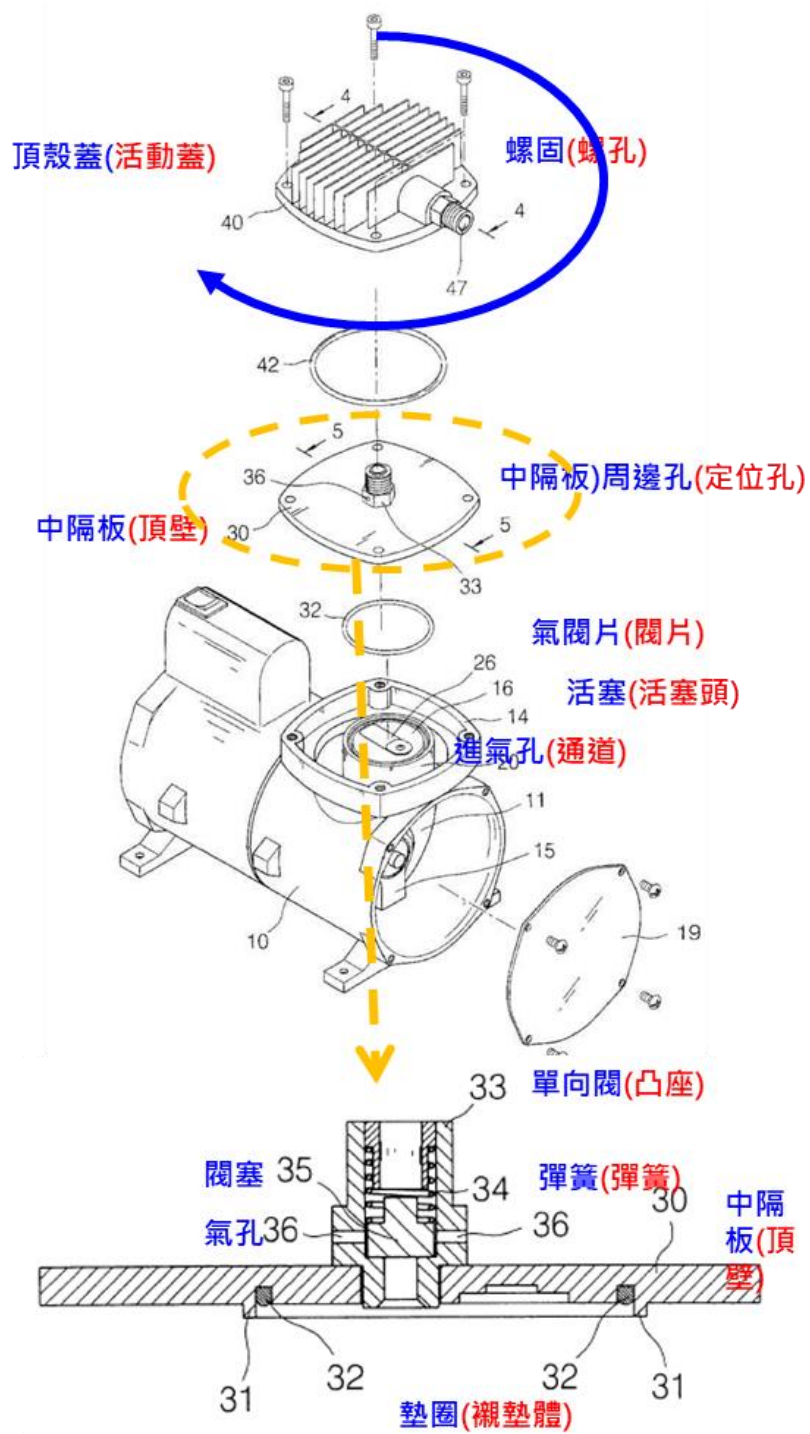
圖二 系爭專利



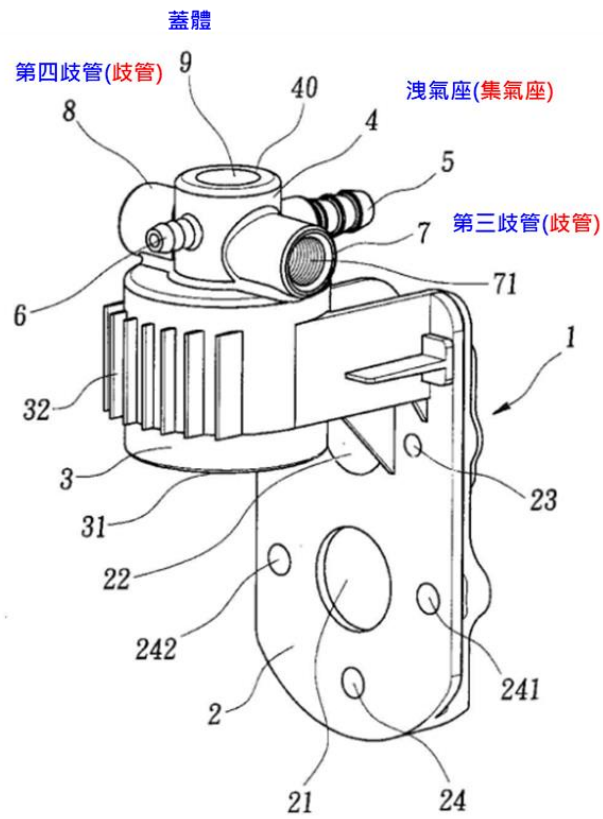
圖三 證據 2



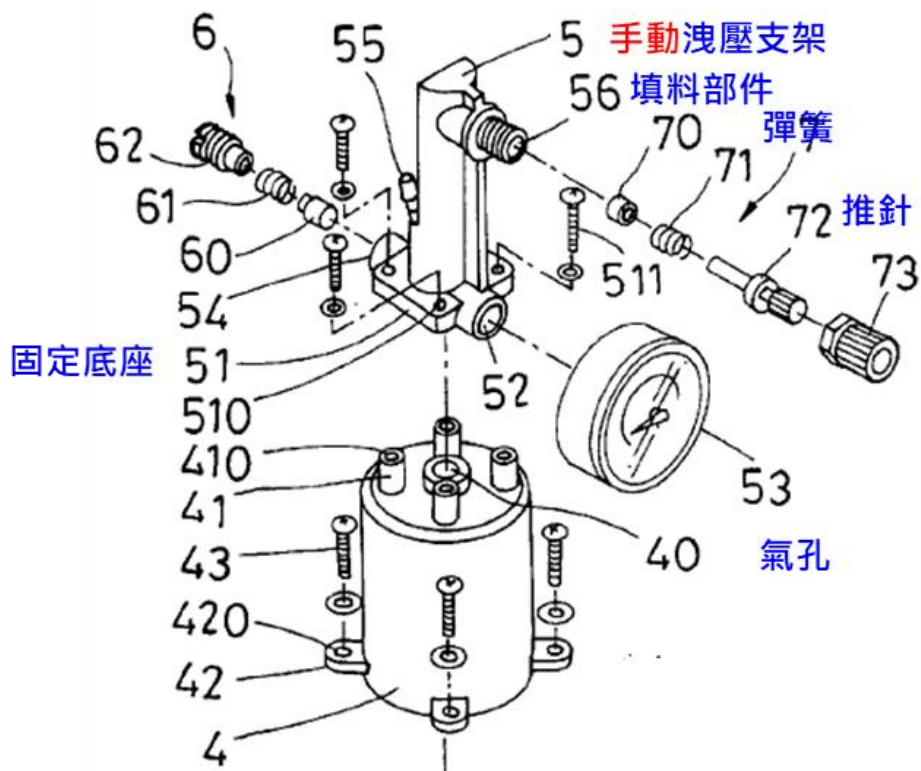
圖四 證據 3



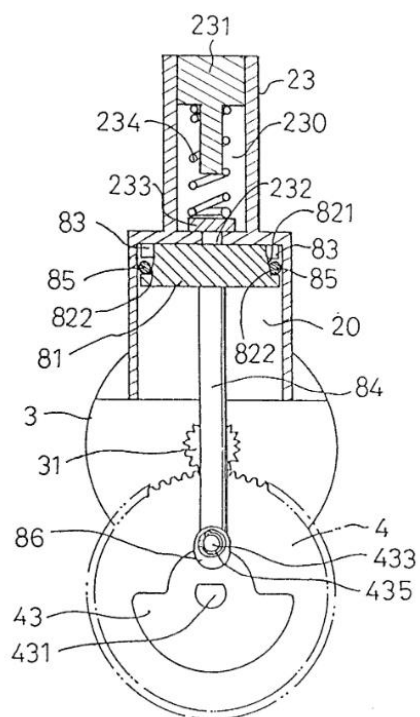
圖五 證據 5



圖六 證據 6

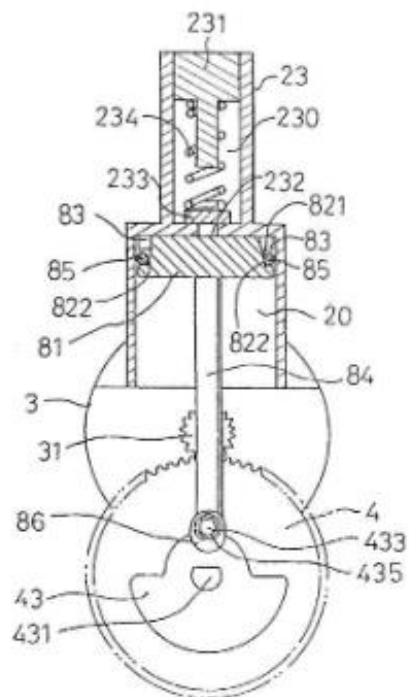


圖七 證據 7



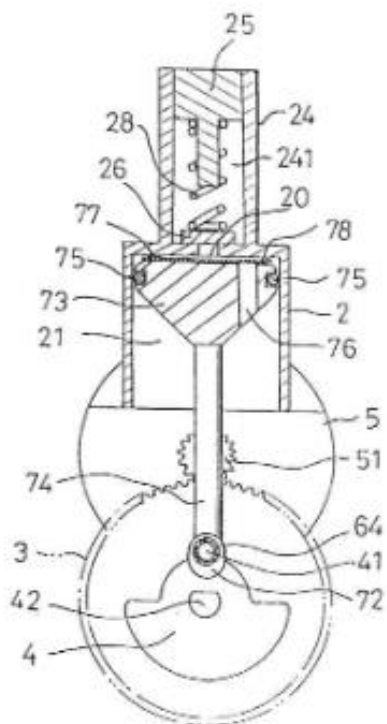
第四圖

圖八 證據 8



第四圖

圖九 證據 9



第四圖



【專利案號】 109215427N01

【專利名稱】 剪具的鎖扣

【審定結果】 110 年 8 月 26 日之更正事項，准予更正/請求項 1-7 舉發不成立

【相關法條】 專利法(108.5.1 修正公布)第 120 條準用第 26 條第 2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 申請專利範圍之解釋

【判決字號】 111 行專訴 42

【判決日期】 112.2.24

【判決摘要】

經查系爭專利說明書第[0006]段已記載「一種剪具的鎖扣，該鎖扣以可滑移形態結合於該剪具的一剪柄且包含相結合的一鎖定件及一控制鈕……該控制鈕具有一用以貼抵於該剪柄的貼抵面且該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」；系爭專利說明書第[0016]段並記載「該控制鈕 20 於底面形成一用以貼抵於該剪柄 30 的貼抵面 21，該控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111 接合」，可知系爭專利請求項 1 之「控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」中，控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面有所連接，且連接後可滑移，至於其「接合」的方式，應參考系爭專利圖式第 3 圖，以補充說明書文字不足的部分，而圖式第 3 圖揭示系爭專利的控制鈕 20 與鎖定件 10 的貼抵面（21、111）是連接合併為整個鎖扣的貼抵面，故系爭專利請求項 1 之「該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」，應解釋為「控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111，二者以『共平面且接續』的形態，貼合、滑移於剪柄 30 的貼扣槽 31」之意思，其中系爭專利請求項 1 之「接合」一詞應解釋為「共平面且接續」。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「剪具的鎖扣」申請日為 109 年 11 月 23 日，曾於舉發階段(110 年 8 月 26 日)申請更正系爭專利之圖式，經智慧局於 111 年 2 月 23 日以舉發審定書審定舉發不成立。原告對前開處分舉發不成立部分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 112 年 2 月 24 日以 111 年度行專訴字第 42 號判決駁回原告

之訴。

(二)系爭專利之申請專利範圍共 7 項；請求項 1 之內容：係一種剪具的鎖扣，該鎖扣以可滑移形態結合於該剪具之一剪柄且包含：一鎖定件，其具有一基板及一連結於該基板的卡制勾部，該基板於底面形成一用以貼抵於該剪柄的貼抵面，該卡制勾部連結於該貼抵面的前段部位；以及一控制鈕，其具有一用以貼抵於該剪柄的貼抵面且該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合，該控制鈕由該貼抵面向上凹設一匹配該基板的嵌槽，讓該鎖定件的基板嵌入卡合於該嵌槽而定位，該控制鈕於該貼抵面兩側的端緣向下凸伸形成一對扣軌。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：系爭專利請求項 1 是否違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定？

(二) 智慧局見解：

1. 舉發人於「舉發更正表示意見書」第 4 頁第 10 行起略謂「系爭專利請求項 1『...且該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合』的這句技術特徵，很明顯圖 3 中貼抵面 111 並未於貼抵面有所接合，兩者之間還存在有間隙，所以說系爭專利請求項 1 與圖示的搭配上具有圖文不符的情況存在，尚有違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定；」云云，然專利法第 26 條第 2 項係規定請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，並非「必須為圖式所支持」，舉發人有誤解該法意。
2. 再者，「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」此於核准時專利法第 58 條第 4 項(第 120 條新型專利準用)定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，自不應以實施例或圖式加以限制，甚或以當事人一己有利之解釋，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍。

3. 系爭專利說明書【0016】已載明「.....，該控制鈕 20 於底面形成一用以貼抵於該剪柄 30 的貼抵面 21，該控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111 接合，.....。」另【0018】業說明「如圖 1 至圖 3 所示，將該鎖定件 10 的基板 11 嵌置結合於該控制鈕的嵌槽 22，並利用該對扣軌 23 卡扣於該對滑槽 33 的方式，讓該鎖定件 10 及該控制鈕 20 以可滑移的形態結合於該剪柄 30 的貼扣槽 31，並且該鎖定件 10 夾置於該控制鈕 20 與該貼扣槽 31 之間，能夠利用該鎖扣來切換控制剪具為閉合鎖定狀態或開啟剪切狀態。」故所屬技術領域中具有通常知識者閱讀系爭專利之說明書後，當可知悉控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111 接合，有利於達成相結合的鎖定件 10 與控制鈕 20 在剪柄 30 之貼扣槽 31 的槽面滑移之創作目的，故系爭專利請求項 1 可為說明書所支持，未違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定。

(三) 法院見解：

1. 經查系爭專利說明書第[0006]段已記載「一種剪具的鎖扣，該鎖扣以可滑移形態結合於該剪具的一剪柄且包含相結合的一鎖定件及一控制鈕.....該控制鈕具有一用以貼抵於該剪柄的貼抵面且該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」；系爭專利說明書第[0016]段並記載「該控制鈕 20 於底面形成一用以貼抵於該剪柄 30 的貼抵面 21，該控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111 接合」，可知系爭專利請求項 1 之「控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」中，控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面有所連接，且連接後可滑移，至於其「接合」的方式，應參考系爭專利圖式第 3 圖，以補充說明書文字不足的部分，而圖式第 3 圖揭示系爭專利的控制鈕 20 與鎖定件 10 的貼抵面（21、111）是連接合併為整個鎖扣的貼抵面，故系爭專利請求項 1 之「該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」，應解釋為「控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111，二者以『共平面且接續』的形態，貼合、滑移於剪柄 30 的貼扣槽 31」之意思，其中系爭專利請求項 1 之「接合」一詞應解釋為「共平面且接續」。(參見判決書第 21 頁)
2. 108 年專利法第 26 條第 2 項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」，依同法第 120 條規定於新型專利準用之。而所謂請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。而圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該所屬技術

領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解各個技術特徵及其所構成的技術手段。(參見判決書第 8 頁)

3. 原告主張系爭專利說明書及申請專利範圍雖有記載接合的技術特徵，但系爭專利圖式第 3 圖中鎖定件的貼抵面及控制鈕的貼抵面並沒有相接觸，因此二者並沒有接合關係，與系爭專利說明書及申請專利範圍有所差異云云(本院卷第 25 至 29 頁)。然如前所述，系爭專利說明書第[0006]及[0016]段之記載皆與系爭專利請求項 1 之記載一致，足以支持系爭專利請求項 1「該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」之技術特徵，雖系爭專利圖式第 3 圖之實施例示意圖未精確顯示控制鈕的貼抵面與鎖定件的貼抵面相互接合之情形，亦僅屬圖式繪製的輕微瑕疵及設計上將銳利的邊緣稜角形成倒角的慣用手段，且圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解各個技術特徵及其所構成的技術手段，系爭專利圖式第 3 圖之輕微瑕疵或倒角設計尚不致影響所屬技術領域中具有通常知識者對於說明書所載整體技術內容之理解，是以並未構成違反 108 年專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定之支持要件的事由，從而原告前揭主張尚無可採。(參見判決書第 9 頁)

(四) 分析檢討：

法院認為系爭專利請求項 1 之「該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」，可依系爭專利說明書及圖式解釋為「控制鈕 20 的貼抵面 21 與該鎖定件 10 的貼抵面 111，二者以『共平面且接續』的形態，貼合、滑移於剪柄 30 的貼扣槽 31」之意思。又系爭專利說明書第[0006]段及第[0016]段所記載之內容，均可支持系爭專利請求項 1 所載「該控制鈕的貼抵面與該鎖定件的貼抵面接合」之技術特徵，即使系爭專利圖式第 3 圖之實施例示意圖繪製時有所疏漏，致圖面上控制鈕的貼抵面與鎖定件的貼抵面之間留有間隙，尚不致影響所屬技術領域中具有通常知識者對於說明書所載整體技術內容之理解，難謂其已違反 108 年專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定之支持要件。

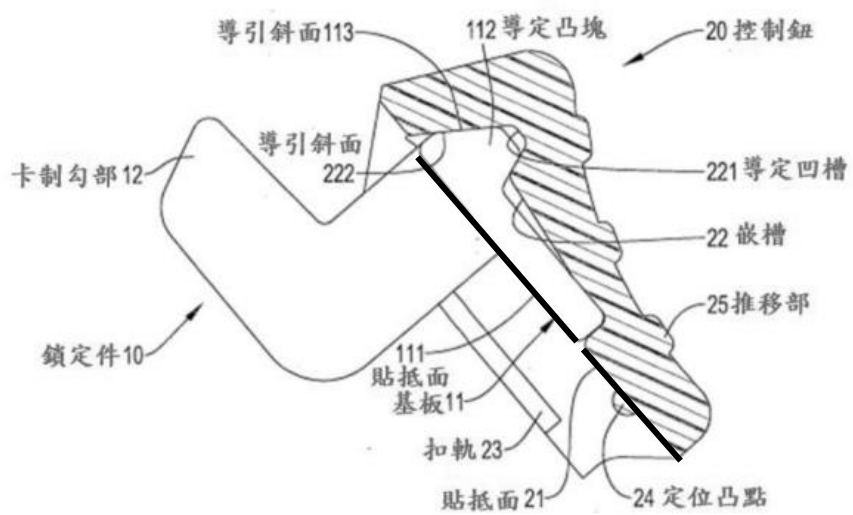
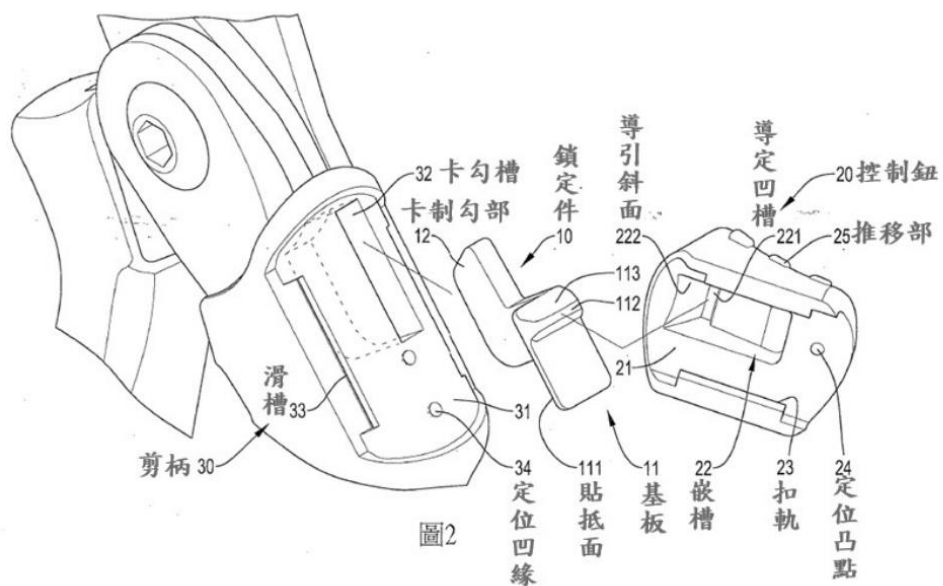
三、結論與建議

- (一) 請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中

之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識(2023 年版審查基準第 2-1-34 頁)。本件原告執著於系爭專利圖式第 3 圖中鎖定件的貼抵面並未與控制鈕的貼抵面接合，兩者間存在間隙，爭執請求項 1 與圖式彼此不符；惟申請專利範圍之解釋，應就說明書、圖式及申請時之通常知識作綜合考量，圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，縱使圖式與請求項或說明書有所出入，自不應以實施例或圖式加以限制，仍需基於申請時之通常知識作最合理寬廣之解釋為準。

- (二) 本件原告(舉發人)從舉發階段即一再爭執系爭專利請求項 1 與圖 3 的搭配上具有圖文不符的情況存在，違反專利法第 26 條第 2 項規定(第 120 條新型專利準用)；然前述法條係規定「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」該法意明確指請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，並非「必須為圖式所支持」，故本件據以提訴(舉發)系爭請求項違反前揭法條之基礎事實容有錯誤，有加以辨駁、釐清之必要。

附圖 1 系爭專利主要圖式





【專利案號】098142627N01

【專利名稱】銀髮族居家行為模式監視系統

【審定結果】請求項 1 至 8 舉發成立，應予撤銷

【相關法條】專利法(102.6.11 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】申請專利範圍之解釋、進步性

【判決字號】111 行專更一 6

【判決日期】112.6.15

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 未進一步具體界定「即時水流量計」及「即時用水量」之技術特徵時，「即時用水量」應解釋為「一特定時間區間內之用水量」較為合理，而系爭專利之說明書及圖式並無特別對「即時水流量計」、「即時用水量」等詞語有特定段落文字之定義或解釋，故「即時用水量」之解釋仍應由申請專利範圍即系爭專利請求項 1 之界定為準。原告主張證據 1 之圖 2 是以整天之開始用水時間做為計算基礎無法偵測單次用水量、證據 1 無揭露即時用水行為之相關描述云云。惟為在系爭專利任一請求項中並無關於「單次用水量、用水行為」等詞語之界定，原告主張不足採。此外，原告主張證據 2 僅揭露每日安裝流量感測器之流量與間隔並無即時用水量之記錄描述；證據 2 將流量偵測設備裝置於各用水設備上，並無系爭專利使用單一即時水流量計即可偵測全戶用水行為之技術特徵云云。惟系爭專利任一請求項並未有關於「用水行為」一詞之界定，所屬技術領域中具有通常知識者在發現證據 1 之水量檢測計可檢測住戶全體用水量之教示後，為了達成檢測住戶全體用水量之目的，當可輕易完成在用戶之入水口設置一即時水流量計以檢測用戶之全體用水量，原告主張不可採。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭案「銀髮族居家行為模式監視系統」申請日為 98 年 12 月 11 日，經智慧局於 102 年 12 月 3 日審定准予專利，發給第 I426468 號專利證書。嗣參加人對系爭專利提起舉發，經被告(智慧局)審認系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項規定，以 108 年 11 月 18 日(108)智專三(二)04112 字第 10821091900 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 8 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告(專利權人)不服，提起訴願，經訴願決定駁回後，

提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院以 109 年度行專訴字第 30 號判決撤銷訴願決定及原處分，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院 110 年度上字第 134 號判決廢棄原判決，發回智慧財產及商業法院更為審理，並於 112 年 6 月 15 日以 111 年度行專更一字第 6 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭案請求項 1 之內容：一種居家行為模式監視系統，包括：至少一即時水流量計，設置於至少一用戶之入水口，用以偵測至少一用戶之即時用水量資料；一控制器，用以接收至少一用戶之即時用水量資料及儲存至少一用戶之即時用水量資料；一傳輸模組，用以將至少一用戶之即時用水量資料傳輸至一資訊系統；一用水量模式建立裝置，用以依據一用戶於一設定期間之即時用水量資料，建立該用戶之一正常狀態之用水量週期模式；及一比對裝置，用以比對該即時用水量資料及該用戶之該正常狀態之用水量週期模式，若有異常，則發出一用水量異常訊號。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：系爭專利請求項 1 之「即時用水量」中「即時」一詞及「即時用水量」整體之解釋；證據 1、2 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 系爭專利說明書及申請專利範圍中並未明確界定「即時」一詞在時間上之跨度為何，「即時用水量」一詞依所屬技術領域中具有通常知識者之理解，輔以與說明書相一致之解釋方式，係指「在技術上具有實現可能性之一定時間內水流量計算，且該即時用水量資料適於建立用水量週期模式，並以該等資料之觀測結果作為判斷住戶日常生活用水是否發生異常之依據」，與是否為「單次用水行為之用水量」無涉，系爭專利中與「即時用水量」有關之技術特徵已為證據 1 所揭示。
2. 原告所指稱不論是關於即時用水量即指單次用水行為、以即時用水量變化曲線組合判定一次用水行為、緊急求救功能須放水期間即時用水量無變化進行判定云云，均已超越系爭專利申請時揭露之內容，不應予以考量，以免原告將申請後始改良之技術內容，不當延伸加入至系爭專利申請時揭示之技術特徵。

(三) 法院見解(原判決)：

1. 系爭專利請求項 1 已記載「即時用水量資料」之技術特徵，包括用來建立用水量週期模式之設定期間的用水量資料及用以比對之偵測時的用水量資料，而依系爭專利說明書第 5 頁記載「由於銀髮族之生活起居

正常…各種居家行動之時間，其時間週期應相差不大，且上述各種居家行動之即時用水量應不相同，但其即時用水量之時間週期應大致固定…利用該用戶之即時用水量變化資料，以得知該用戶之各種居家行動是否「正常」，另參酌原告所提出之國家教育研究院「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」網頁資料，可解釋為「(一)計算機系統在接受資料輸入後，立即處理並將處理後的結果回傳給資料來源的處理方式。…(二)指可與真實世界之變化同步或幾乎同步發生的程序。…」足證「即時用水量」應係指單次用水行為發生時量測到的用水量變化，「用水量週期模式」係指各不同用水行為(例如：洗澡、澆花)所反映出的用水量變化模式。然而，依證據 1 說明書第【0017】記載「各用水預設值之設定方式。證據 1 之用水預設值及用以比對偵測的用水量資料皆為長時間(數小時或以上)的累積值作為計量標準，故證據 1 並未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。」

2. 此外，證據 2 說明書第【0010】段記載「流量偵測器 12 可以裝設或拆除於水龍頭或水龍頭之連接部品之任意一段部……流量偵測器 12 可拆裝性設在該流量調節閥 15B 內」，而第 7 圖僅繪示流量長條圖，且未標示橫軸之意義為何，是以由證據 2 僅可知在水龍頭或其他與水管相連接的設備中裝設流量偵測器，可於監視計算機觀看量測到的水流量，故證據 2 亦未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。

(四) 法院見解(更審判決)：

1. 就「即時」一詞之解釋，原告提出國家教育研究院「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」網頁資料，顯示資訊與通信術語辭典對於「即時(real-time)」一詞之解釋，係指「(一)計算機系統在接受資料輸入後，立即處理並將處理後的結果回傳給資料來源的處理方式。…(二)指可與真實世界之變化同步或幾乎同步發生的程序。如動畫模擬，在螢幕上所顯示圖像…」，惟前揭網頁內容(一)部分係關於資訊/通信/計算機系統領域，與本案之技術領域不同，而(二)部分仍與其同步發生之程序主體相關，即仍需一個與「即時」相關之主體一併解釋。而系爭專利請求項 1 之「即時」一詞亦需與其連接之字詞「用水量」合併以「即時用水量」一詞解釋較完整精確。
2. 系爭專利請求項 1「…至少一即時水流量計，設置於至少一用戶之入水口，用以偵測至少一用戶之即時用水量資料…」之界定，因即時用水量係由即時水流量計偵測得出，而系爭專利請求項 1 僅字面上界定

「即時水流量計」，並無再對「即時水流量計」界定具體技術特徵，故對其所屬技術領域中具有通常知識者而言，系爭專利請求項 1 界定之「即時水流量計」應僅為一般通用、廣泛界定之即時水流量計。而在實務或一般通常知識者之認知上，即時水流量計偵測出之即時用水量或受限於即時水流量計之偵測能力或偵測時間區間之功能上設定而定，惟不論其偵測能力或功能設定如何，偵測水流量後並輸出即時用水量資料應需要至少一特定時間區間，而即時用水量應為該特定時間區間內偵測出之水流量總和，故在系爭專利請求項 1 未進一步具體界定「即時水流量計」及「即時用水量」之技術特徵時，「即時用水量」應解釋為「一特定時間區間內之用水量」較為合理，而徵諸系爭專利之說明書及圖式並無特別對「即時水流量計」、「即時用水量」等詞語有特定段落文字之定義或解釋，故「即時用水量」之解釋仍應由申請專利範圍即系爭專利請求項 1 之界定為準。

3. 基上，依 102 年專利法第 58 條第 4 項規定，關於系爭專利請求項 1 之「即時用水量」中「即時」一詞及「即時用水量」整體之解釋，「即時」一詞應以「即時用水量」一詞合併為解釋。而「即時用水量」應解釋為「一特定時間區間內之用水量」。
4. 原告主張證據 1 之圖 2 是以整天之開始用水時間做為計算基礎無法偵測單次用水量、證據 1 無揭露即時用水行為之相關描述云云。惟為在系爭專利任一請求項中並無關於「單次用水量、用水行為」等詞語之界定，原告主張不足採。此外，原告主張證據 2 僅揭露每日安裝流量感測器之流量與間隔並無即時用水量之記錄描述；證據 2 將流量偵測設備裝置於各用水設備上，並無系爭專利使用單一即時水流量計即可偵測全戶用水行為之技術特徵云云。惟系爭專利任一請求項並未有關於「用水行為」一詞之界定，所屬技術領域中具有通常知識者在發現證據 1 之水量檢測計可檢測住戶全體用水量之教示後，為了達成檢測住戶全體用水量之目的，當可輕易完成在用戶之入水口設置一即時水流量計以檢測用戶之全體用水量，原告主張不可採。

（五）分析檢討：

原判決認定原處分應予撤銷之理由主要認為，就系爭專利請求項 1 所界定之「即時用水量資料」技術特徵中之「即時」一詞之解釋，參酌系爭專利說明書第 5 頁及國家教育研究院網頁資料，其涵義應等同於「單次用水行為之用水量」，是以系爭專利請求項 1 之權利範圍應解釋為「就單次用水行為之用水量予以偵測，並據以確認是否有異常用水之情形」。然而，更

審判決認定維持原處分之理由主要認為，系爭專利請求項 1 僅字面上界定「即時水流量計」，並無再對「即時水流量計」界定具體技術特徵，故對其所屬技術領域中具有通常知識者而言，系爭專利請求項 1 界定之「即時水流量計」應僅為一般通用、廣泛界定之即時水流量計。而在實務或一般通常知識者之認知上，即時水流量計偵測出之即時用水量或受限於即時水流量計之偵測能力或偵測時間區間之功能上設定而定，惟不論其偵測能力或功能設定如何，偵測水流量後並輸出即時用水量資料應需要至少一特定時間區間，而即時用水量應為該特定時間區間內偵測出之水流量總和，故在系爭專利請求項 1 未進一步具體界定「即時水流量計」及「即時用水量」之技術特徵時，「即時用水量」應解釋為「一特定時間區間內之用水量」較為合理，而系爭專利之說明書及圖式並無特別對「即時水流量計」、「即時用水量」等詞語有特定段落文字之定義或解釋，故「即時用水量」之解釋仍應由申請專利範圍即系爭專利請求項 1 之界定為準。

三、結論與建議

- (一) 現行專利法第 58 條第 4 項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。且依據專利審查基準第 2.5 節「請求項之解釋」所載，請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。
- (二) 然而，專利申請案的審查過程與專利侵權訴訟中，對專利請求項的範圍解釋係採不同標準：依據現行專利審查基準，請求項之解釋應採用「最寬廣合理解釋原則」，亦即「解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理解與說明書一致之解釋」。而依專利侵權判斷要點，請求項之解釋則採「專利權有效推定原則」，即「於專利侵權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋可能性時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，係依據說明書創作目的及完整的申請歷史檔案，客觀的解釋通常會趨向較具體限縮的解釋」。至於專利舉發程序，最高行政法院 108 年度判字第 486 號行政判決中表示：「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最寬廣合理之解釋為準，除說明書中已明

確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，甚或以當事人一己有利之解釋，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍」，亦肯認專利舉發程序及其後續行政訴訟原則上以申請專利範圍之最寬廣合理之解釋為準；而本件法院更審判決見解，對於「即時用水量」之解釋即依專利法第 58 條第 4 項所定明文，即解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，由說明書內容理解發明之技術手段，對於所稱即時用水量，係由「即時水流量計」所偵測而得，再細究「即時水流量計」於說明書所載內容，並無進一步定義，爰認定為一般通常之水流量計，至於「即時」之內涵必然存在一特定時間區段，即偵測時間區段，可視水流量計之功能得為設定全日、時、分、秒而定，至於原判決解釋即時用水量係為單次用水行為(例如，澆花、洗澡)所偵測到的水量，惟於請求項未對用水行為有所界定，尚不得據以解釋該「即時」係指單次用水行為發生時，是應回歸其文義，參酌說明書內容應指「一特定時間區間內」之用水量，方為合理解釋。



【專利案號】107215416N01

【專利名稱】全讓位發光二極體載板

【審定結果】請求項 1 至 4 舉發駁回

【相關法條】專利法第 119 條第 1 項第 3 款、專利法第 7 條

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷；原告其餘之訴駁回

【判決重點】專利權歸屬之利害關係人

【判決字號】111 行專訴 70

【判決日期】112.9.28

【判決摘要】

本件原告就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問題之利害關係人一節已提出可即時調查之證據以為釋明，被告機關以原告並非專利法第 119 條第 2 項規定之「利害關係人」為由，程序上為「請求項 1 至 4 舉發駁回」之處分，尚嫌速斷，訴願機關遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，自屬有據，爰依法判決撤銷訴願決定及原處分。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）於 107 年 11 月 13 日以「全讓位發光二極體載板」向被告（智慧局）申請新型專利（下稱系爭專利），經形式審查准予專利後，原告（舉發人）以參加人非系爭專利之申請權人，該專利有核准時專利法第 119 條第 1 項第 3 款規定情形，對之提起舉發。案經被告審查，認原告並非同法第 119 條第 2 項規定之利害關係人，以 111 年 4 月 28 日為「請求項 1 至 4 舉發駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願駁回，原告不服，遂依法向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，經該法院撤銷原處分及訴願決定。

二、主要爭點及分析檢討：

（一）主要爭點：原告是否為利害關係人而得提起舉發？

（二）原告（舉發人）主張：

原告係於 109 年間發現前員工李家銘於任職原告公司期間，以李家銘、其配偶李蕙如分別開設之參加人公司、培英半導體體有限公司等相關人士之

名義私下申請多件專利，其中包含系爭專利在內，有違反雙方聘僱契約書約定及專利法第 7 條之情形，原告遂於 109 年 7 月 16 日向本院提起請求專利權移轉之民事訴訟（本院 109 年度民專字第 91 號，下稱另案民事案件），另案民事案件於 111 年 2 月 25 日判決，原告不服，提起上訴。原告為了遵守系爭專利公告後二年內，必須提起舉發之期限，原告乃於 109 年 8 月 3 日向被告提起本件舉發。由於本件系爭專利舉發之裁判，涉及「諾沛半導體有限公司是否為系爭專利之合法申請權人」之「專利權歸屬」私權爭議，被告本應先待民事法院作出確定裁判結果，始得依據民事法院之判斷為進一步之舉發審定，被告及訴願機關卻僅以舉發初期所提之事證，作出處分及決定，可能與最終之民事確定判決相違，原處分及訴願決定顯有違法不當。亦即，本件裁判須以民事法律關係是否成立為準據，於已繫屬之民事訴訟尚未終結前，應裁定停止訴訟程序。

舉發人檢附之證據如下：

證據 1：系爭專利公告本

證據 2：聘僱契約書

證據 3：李家銘之發明及新型專利權清單

證據 4：李家銘勞保加、退保之網頁查詢結果資料

證據 5：李家銘簽署之同意書

證據 6：諾沛半導體有限公司基本資料網頁

證據 7：培英半導體有限公司基本資料網頁影本

證據 8：李家銘提供之附表一、二

證據 9：李家銘提供之補充資料說明影本

(三)智慧局見解：

按以新型專利權人為非新型專利申請權人提起舉發者，限於利害關係人始得為之，專利法第 119 條第 2 項定有明文。而依舉發人(原告)所提證據 2 至 9 皆無法認定系爭專利為舉發人前員工李家銘職務上創作，無法認定舉發人為利害關係人，依法應審定舉發駁回。又原處分及訴願答辯亦已詳述舉發證據 2 至 9 不足以證明系爭專利請求項 1 至 4 違反專利法第 119 條第 1 項第 3 款(新型專利權人為非新型專利申請權人者)規定之理由。

(四)參加人(被舉發人)主張：

原告提起本件訴訟，應積極舉證原告為系爭專利之利害關係人，不能因為原告自身無法舉證，就要求本院停止訴訟等待另案民事案件裁判結果，苟原告確實為系爭專利之利害關係人，必定能夠在本件訴訟加以舉證，原告規避舉證責任，要求裁定停止訴訟，明顯延滯訴訟。復由臺灣新北地方檢察署

111 年度偵字第 6874 號不起訴處分書，該處分書同樣認定李家銘與原告並無僱傭關係存在，且李家銘申請系爭專利並無使用原告任何資源。且本件亦無行政訴訟法第 177 條規定之適用，因此原告於本件行政訴訟須提出證據供法院作為判斷是否為利害關係人，而非以另案民事案件為先決問題等語。

(五)法院見解：

1. 經查，原告向本院提起民事訴訟，主張參加人應將系爭專利移轉登記為原告所有，經本院一審以 109 年度民事訴字第 91 號判決駁回後，原告於 111 年 3 月 28 日提起上訴，經本院 111 年度民專上字第 20 號駁回上訴，現由最高法院審理中，惟本件所應審究者為參加人是否非系爭專利之專利申請權人，且原告是否為利害關係人而得提起本件舉發，亦應由本院於本件行政訴訟就原告所提證據自為判斷，並不以上開民事訴訟確認原告為系爭專利之專利申請權人，且原告是否為利害關係人而得提起本件舉發，亦應由本院於本件行政訴訟就原告所提證據自為判斷，並不以上開民事訴訟確認原告為系爭專利之專利申請權人為先決問題，是本院爰不依行政訴訟法第 177 條第 1 項規定裁定停止訴訟程序。
1. 再按所謂利害關係人，乃指法律上利害關係人，即某人行為的結果，導致其他人的權利或法律上利益受影響，則該其他人即為該行為之法律上利害關係人。是綜觀前述規範意旨，有關是否為利害關係人之審查，係採合理程序之調查及形式上之判斷，而所謂證據力是否充足，原則上係以前述標準為形式上判斷即足，不以高密度之審查為必要。
2. 是以，由前述資料綜合審酌，可知李家銘自 107 年 5 月 1 日起確有受僱於原告之事實。而系爭專利係於 107 年 11 月 13 日提出申請，申請人列名為參加人，創作人則列名為李家銘，參加人就前開事實並未否認或提出證據反駁，是由前述證據所顯示之外部法律關係而言，倘系爭專利確為李家銘任職原告期間所為之職務上創作，則原告依據契約關係所得主張之專利申請權及專利權即有可能因李家銘或參加人之行為而受有影響，原告就系爭專利申請權及專利權之歸屬自具有法律上利害關係，非僅事實上或經濟上之利害關係而已。原告因此認為系爭專利為李家銘任職原告期間之職務上創作，依前揭聘僱契約書約定主張其為系爭專利之專利申請權人及專利權人，並援引專利法第 119 條第 1 項第 3 款規定提起本件舉發，堪認其就何人為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問題間存在利害關係、確為本件舉發申請之利害關係人一節提出可即時調查之證據以為釋明，其所提交之證明文件或佐證形式上亦無不明顯或證據力不足情形。
3. 惟查，有關職務上之發明認定，並不以是否列載於書面文件為判斷依據，

而係以創作之期間以及創作之內容是否與任職期間之職務性質具備關聯性為斷，縱使專利權清單上未記載系爭專利，亦不得因此遽以認定系爭專利非職務上創作，是被告及參加人前開主張，均非可採。至李家銘向客戶所提出之「同泰電子 LED 載板創新製程技術說明」簡報內容是否揭露系爭專利技術特徵，系爭專利是否屬於李家銘職務上創作，均有待進行比對等實體判斷，與原告所提證據是否足以釋明其為利害關係人，得否依專利法第 119 條第 1 項第 3 款規定提起本件舉發無涉。

4. 綜上所述，本件原告就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問題之利害關係人一節已提出可即時調查之證據以為釋明，被告機關以原告並非專利法第 119 條第 2 項規定之「利害關係人」為由，程序上為「請求項 1 至 4 舉發駁回」之處分，尚嫌速斷，訴願機關遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，自屬有據，爰依法判決撤銷訴願決定及原處分。

三、結論與建議：

- (一) 按「行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。」為行政訴訟法第 177 條第 1 項所明定。惟本件行政訴訟所應審究係為原告是否為利害關係人而得提起本件舉發，非原告於民事訴訟主張參加人應將系爭專利移轉登記為原告之訴訟標的不同，法院對於本件行政訴訟就原告所提證據據自為判斷，並不以上開民事訴訟確認原告為系爭專利之專利申請權人為先決問題，是本件行政訴訟並無行政訴訟法第 177 條第 1 項規定之適用。
- (二) 審視專利審查基準第五篇第一章 4.3.1.1 有關專利申請權人之爭執，明定「有關專利申請權之爭執，限於利害關係人始得提起舉發。此處利害關係人係指依法具有專利申請權之人，通常為實際發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。」其中關於「利害關係人」之定義顯與法院實務見解「所謂利害關係人，乃指法律上利害關係人，即某人行為的結果，導致其他人的權利或法律上利益受影響，則該其他人即為該行為之法律上利害關係人。」未臻一致，致本件「舉發駁回」之審定處分，遭法院撤銷。另判決亦載明對於是否為利害關係人之審查，係採合理程序之調查及形式上之判斷，而所謂證據力是否充足，原則上係以前述標準為形式上判斷即足，不以高密度之審查為必要。爰建議依本件法院判決對於「利害關係人」之認定見解，修正現行專利審查基準第五篇舉發審查第一章有關，修正現行專利審查基準第五篇舉發審查第一章有關「利害關係人」、「專利申請權人之爭執」等程序與實體要件等相關規定。



【專利案號】 109131148

【專利名稱】 太陽能電池及其製備方法、N 型摻雜矽膜的處理方法

【審定結果】 不予專利

【相關法條】 專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 原處分未依專利法第 46 條第 2 項規定於核駁審定前踐行申請人申復修正程序

【判決字號】 112 經訴 11217304240

【判決日期】 112.6.26

【判決摘要】

訴願決定書中針對原處分有關進步性之認定，認為經核固無不合(詳見訴願決定書第 9 頁第(三)項)，惟訴願決定認為 111 年 10 月 26 日審查意見通知函僅稱本案原請求項 5、8 不具新穎性，核駁理由改稱 112 年 1 月 18 日修正本請求項 5、8 不具進步性，二者所依據之法條已不同，已超出 111 年 10 月 26 日審查意見通知函範圍，原處分機關未依專利法第 46 條第 2 項規定，將該等請求項不具進步性之事由通知申請人限期申復，執以作為本案不予專利之理由，就訴願人之程序保障未盡周延，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

一、案情簡介

案件歷程：本局於核駁審定前曾於 111 年 10 月 26 日以(110)智專三(二)01199 字第 11121053990 號審查意見通知函通知申請人申復，理由略以「依據引證 1 所揭示之內容，請求項 5、8 不符專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定(不具新穎性)」以及「依據引證 1 所揭示之內容，請求項 1~4、6、7、9、10 不符專利法第 22 條第 2 項之規定(不具進步性)」，並經申請人於 112 年 1 月 18 日提出申復及修正本至局。案經本局審查認為「依據引證 1 所揭示之內容，請求項 1~10 不符專利法第 22 條第 2 項規定(不具進步性)」，因修正後之請求項 1~4、6、7、9、10 仍未克服審查意見通知函所載不予專利事由，本局作成再審查核駁審定之處分。

訴願人不服，遂於 112 年 3 月 10 日針對原處分關於進步性之認定提出不服理由，除此之外，並未提出其他訴願理由。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：原處分是否有違反專利法第 46 條第 2 項規定未於核駁審定前踐行申請人申復修正程序？

(二)訴願人主張：

訴願人係針對原處分之不具進步性的理由不服，並未爭執原處分有違反專利法第 46 條第 2 項規定之情形。

(三)智慧局見解：

1. 本案 112 年 1 月 18 日之修正本，仍有未克服審查意見通知函所載全部不准專利事由，故得作成不予專利之處分。
2. 至於請求項 5、8 經修正後雖已無前開通知函所稱不具新穎性之情事，惟經審查該修正之請求項仍有不具進步性之事由，基於本局仍須踐行逐項審查之原則而避免漏未審查之情事，遂以併予敘明方式記載於審定書(詳如原處分第 6 頁理由(四)所載)，並非以此作為認定本案核駁的依據。

(四)訴願決定見解：

原處分機關於 111 年 10 月 26 日審查意見通知函僅稱本案原請求項 5、8 不具新穎性，原處分中改稱 112 年 1 月 18 日修正本請求項 5、8 不具進步性，二者所依據之法條已不同，已超出 111 年 10 月 26 日審查意見通知函範圍，原處分機關即應依專利法第 46 條第 2 項規定，將該等請求項不具進步性之事由通知申請人限期申復，始得執以作為本案不予專利之理由。原處分機關未再踐行前揭程序，就訴願人之程序保障未盡周延，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

(五)分析檢討

1. 專利審查基準第 2-7-10 頁規定「申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定」，上開基準規定係就專利法第 46 條第 2 項法規目的、行政資源利用及審查時效等予以綜合考量所建立實務統一標準。
2. 依據 108 年專利實務案例溝通座談會議結論「再審查核駁審定時，專利專責機關得僅就未克服審查意見通知函中不准專利事由之部分敘明理由，作成再審查核駁審定書；若有原審查意見通知函以外之其他核駁事由時，應再行通知」。原處分係針對修正後之請求項 1~4、6、7、9、10 仍未克服審查意見通知函所載不予專利事由(不具進步性)，本局作成再審查核駁審定之處分，基於逐項審查原則，請求項 5、8 項以併予敘明方式於審定書中論述該二請求項仍不具進步性，此非本案據以核駁之理由，惟訴願決定

認為既然於審定書中論及，故亦屬原處分範圍之一部份，且認定該二請求項之核駁理由屬原審查意見通知函以外之其他核駁之事由。

3. 參考經濟部 108 年 10 月 30 日經訴字第 10806312210 號訴願決定認為 OA 後之修正本僅修正請求項 11 至 13，請求項 1 至 10 並未作修正，而仍有該審查意見通知函所指出不准專利之事由，則原處分機關以上揭函文踐行專利法第 46 條第 2 項之先行通知程序後，原處分中敘明本案請求項 1 至 10 仍有該審查意見通知函所述不准專利事由，並作成核駁審定，於法自無不合。由該訴願決定意旨認為申請案經本局以審查意見通知函通知後之修正，若仍有原該審查意見通知函所指出不准專利之事由，則可以核駁審定(原處分只論述請求項 1 至 10，至於修正後請求項 11 至 13 原處分則未論述是否具進步性)。

三、結論與建議：

為明確本類案件之處理方式，智慧局於 112 年 10 月份舉辦之智慧財產權實務案例溝通座談會，就此案例擬具議題並提出甲至丙 3 方案與經濟部經濟法制司進行溝通討論，會議決議認為避免爾後因用語不明確，產生處分範圍認定之歧異，同意可採智慧局建議之丙案：按專利申請案採全案准、駁之審定，尚無部分請求項核准，部分請求項核駁之審定；本案既經智慧局踐行專利法第 46 條第 2 項於核駁審定前通知申請人申復之程序，且經審認申請人申復修正之請求項 1~4、6、7、9、10 仍有原通知函不具進步性之事由，全案仍應審定核駁。惟如認為丙案撰寫格式可能有漏未審查部分請求項之疑慮，亦可採甲案：按專利申請案採全案准、駁之審定，尚無部分請求項核准，部分請求項核駁之審定；本案既經本智慧踐行專利法第 46 條第 2 項於核駁審定前通知申請人申復之程序，且經審認申請人申復修正之請求項 1~4、6、7、9、10 仍有原通知函不具進步性之事由，縱其中請求項 5、8 經審認已無原通知函所指不具新穎性之情事，惟全案仍應審定核駁。