

111 年專利行政爭訟 案例研討彙編

經濟部智慧財產局編印

中華民國 112 年 8 月

序 言

本局自民國 100 年起即編纂「專利行政爭訟案例研討會編」，迄今已十二有年，其目的在於蒐集重要行政爭訟案件，歸納整理事實上、法律上及證據上爭點，研析原處分、訴願決定及法院判決見解，汲取箇中菁華，針砭行政處分之得失，不斷精進審查品質。

為利於識別各年度之訴願決定及法院判決案例，自本(112)年度起，案例蒐集之範圍，改以該年度全年訴願決定及法院判決為對象，有別於以往跨年蒐集前一年下半年至該年上半年之訴願決定或法院判決案例，是「111 年專利行政爭訟案例研討彙編」所收錄之 21 件案例，均為 111 年度經訴願決定或法院判決之案例，其中有 10 件為撤銷原處分案例，11 件為維持原處分案例；又為使研析內容更豐富且廣泛，本次依所涉之爭點編列，包括：「進步性」、「創作性」、「申請專利範圍之解釋」、「修正要件」、「更正要件」、「踐行闡明權之認定」、「新穎性之適格證據」、「明確性及據以實現要件」、「適法修正時機之認定」、「職權審查之認定」、「商業上成功之判斷」、「一事不再理之適用」等 12 種類型。

本彙編除能提供審查人員研讀參考，精進審查品質外，希冀亦能發揮拋磚引玉之功能，深植各界重視保護智慧財產權觀念，共同營造完善的智慧財產權制度與優質環境。

經濟部智慧財產局 局長



112 年 8 月

目 錄

壹、111 年上半年度 (111 年 1 月至 6 月) 案例	5
案例爭點分類表	5
案例 1.110 年行專訴 2 (爭點類型：進步性)	7
案例 2.110 行專訴 12 (爭點類型：進步性)	16
案例 3.110 年行專訴 31 (爭點類型：進步性)	24
案例 4.110 年行專訴 42 (爭點類型：創作性)	32
案例 5.110 年上 717 (爭點類型：申請專利範圍之解釋)	37
案例 6.110 年行專訴 26 (爭點類型：修正要件)	44
案例 7.109 年行專訴 41 (爭點類型：更正要件)	49
案例 8.經訴字第 11006308930 號 (爭點類型：踐行闡明權之認定)	55
貳、111 年下半年度 (111 年 7 月至 12 月) 案例	62
案例爭點分類表	62
案例 1.111 年行專訴 5 (爭點類型：新穎性之適格證據)	66
案例 2.111 年行專訴 20 (爭點類型：進步性)	74
案例 3.110 年行專訴 68 (爭點類型：進步性)	82
案例 4.111 年行專訴 11 (爭點類型：進步性)	92
案例 5.111 年行專訴 24 (爭點類型：進步性)	99
案例 6.111 年行專訴 29 (爭點類型：進步性)	107
案例 7. 經訴字第 11106304780 號 (爭點類型：申請專利範圍之解 釋)	113
案例 8.110 年行專訴 67 (爭點類型：明確性及據以實現要件)	123

案例 9.111 年行專訴 32 (爭點類型：適法修正時機之認定)	133
案例 10.111 年行專訴 21 (爭點類型：職權審查之認定) ...	140
案例 11.111 年行專訴 38 (爭點類型：職權審查之認定) ...	146
案例 12.110 年行專訴 54 (爭點類型：商業上成功之判斷)	150
案例 13.111 年行專訴 18 (爭點類型：一事不再理之適用)	158
參、爭點暨判決/決定日期索引.....	165
一、111 年上半年度 (111 年 1 月至 6 月)	165
二、111 年下半年度 (111 年 7 月至 12 月)	167

壹、111 年上半年度（111 年 1 月至 6 月）案例

案例爭點分類表

一、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
1	110 年行專訴 2	106201108N01	商品預購與贈禮平台系統	新證據之進步性判斷	7
2	110 行專訴 12	103106872N01	觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法	新證據之進步性判斷	17
3	110 行專訴 31	104112129N01	單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴自動切換風嘴頭	進步性之簡單變更	24

二、創作性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
4	110 行專訴 42	106304566N01	燈頭	創作性判斷	32

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
5	110 上字 717	101149945 N01	梯形安全插槽的安全鎖	申請專利範圍之解釋	37

四、修正要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
6	109 行專訴 26	108129098	一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置	修正超出之判斷	44

五、更正要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
7	109 行專訴 41	101136617N01	液體組成物	更正程序合法性及更正超出之判斷	49

六、踐行闡明權之認定

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
8	110 經訴字第 11006308930 號	104135293N01	溫度及腐蝕穩定的表面反射器	舉發理由未敘明主張具體事實之處理	55

案例 1.110 年行專訴 2 (爭點類型：進步性)

【專利案號】106201108N01

【專利名稱】商品預購與贈禮平台系統

【審定結果】請求項 1~2、4~7 舉發不成立，請求項 3 舉發駁回

【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

【判決重點】新證據之結合足以證明請求項 1 不具進步性

【判決字號】110 行專訴 2

【判決日期】111.5.25

【判決摘要】

本件行政訴訟階段，另提出新證據 3、證據 4、證據 5 及相關之證據結合，足以證明系爭專利請求項 1 至 2、4 至 7 不具進步性，乃就同一撤銷理由所提之新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，法院就上開新證據，得併予審究。證據 1 與新證據 3 之結合及證據 1 與新證據 5 之結合均可證明請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「商品預購與贈禮平台系統」向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）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1~2、4~7 舉發不成立，請求項 3 舉發駁回」。原告對「請求項 1~2、4~7 舉發不成立」不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，並提出新證據 3、4、5 及相關之證據結合，法院以 110 年度行專訴字第 2 號判決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：

舉發階段之爭點為證據 1 或證據 1 及 2 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？因為原處分判斷舉發不成立，舉發人於行政訴訟階段依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條另提出新證據，因此，行

政訴訟階段之爭點變更為證據 1 及證據 3 之結合，或證據 1 及證據 5 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二) 系爭專利請求項 1 之內容：

一種商品預購與贈禮平台系統，供一第一使用者預購及贈送複數個預購商品，其包括：該第一使用者所持有的一第一使用者端裝置，安裝有一使用者端應用程式，該使用者端應用程式具有一贈禮模組、一支付模組、及一登入模組，該贈禮模組可供進行該預購商品的贈送，該支付模組用以輸入一交易資訊，該登入模組可供輸入該使用者之一登入資訊；一服務端伺服器，與該第一使用者端裝置呈資訊連結，具有一資料庫、一通行碼產生模組、一兌換憑證產生模組、一支付服務模組、及一身分驗證模組，該資料庫供以儲存一商品清單及一未兌換商品清單，且複數個該預購商品羅列於該商品清單，該通行碼產生模組用以生成至少一商品兌換通行碼，該兌換憑證產生模組用以依據該商品兌換通行碼而生成至少一商品兌換憑證，該支付服務模組用以儲存該交易資訊，該身分驗證模組用以驗證該使用者之一身分資訊；該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單，使該第一使用者裝置在執行該贈禮模組時，驅動該通行碼產生模組依該未兌換商品產生該兌換通行碼；一第二使用者所持有的一第二使用者端裝置，可供接收該第一使用者端裝置所傳送的該商品兌換通行碼，並可依該商品兌換通行碼之導引，驅動該兌換憑證產生模組生成該商品兌換憑證，使該商品兌換憑證被顯示於該第二使用者端裝置的一顯示螢幕；以及該商家端裝置，與該服務端伺服器呈資訊連結，用以讀取該商品兌換憑證，當該商品兌換憑證被讀取完成後，生成一商品領取完成訊息。（附圖 1~2）

(三) 各階段所提證據：

1. 舉發階段：

- (1) 證據 1：103 年 6 月 1 日我國公開第 TW 201421405 A 號「虛擬網路上贈送實體禮物的系統與方法」專利案。（附圖 3）
- (2) 證據 2：105 年 10 月 16 日公開之我國第 TW 201636919 A 號「線上贈禮的支付系統及其實施方法」專利案。（附圖 4）

2. 行政訴訟階段：

- (1) 證據 3：2013 年 1 月 31 日美國公開第 US 2013/0030945A1 號「Method for Gifting Via Online Stores」專利案。(附圖 5，行政訴訟新證據)
- (2) 證據 5：2011 年 10 月 25 日美國公告第 US 8046266B1 號「Customizing gift instrument experiences for recipients」專利。(附圖 6，行政訴訟新證據)

(四) 智慧局依審理法第33條對行政訴訟新證據答辯：

1. 證據 3 之說明書第[0153]段揭示本文所說明的禮物步驟，僅需簡單修飾，也可用於具有實體存在（也稱為實體通路商店）的線上商店；舉例來說，禮物兌換券可以類似地自實體通路商店經由詢問銷售員以標記或其他方式將一特定物品識別為要在商店中拿取或寄至家中的禮物；禮物將在店中被支付，且禮物兌換券可馬上被印出或是經由電子郵件或其他方式傳送給送禮者…隨後，禮物被保留數天以便有時間可以兌換；接著，按照如前所述的步驟執行其餘程序，包括送禮者傳送禮物兌換券給禮物接收者，故證據 3 已揭示使用者可於一實體商家內購買一預購商品並產生對應之禮物兌換券。
2. 證據 3 之說明書[0018]段揭示商店可以建立具有禮物兌換券資訊的網頁，其可在購物期間被瀏覽，此為實質隱含證據 3 揭示商家端會驗證禮物兌換券購買者的身分資訊並儲存於資料庫。
3. 證據 3 之說明書[0155]段揭示通常可以想像到線上及實體商店內購買與兌換禮物的任何結合，例如在線上購買禮物並在商店內兌換禮物、在商店內購買禮物並在線上兌換、在商店內購買禮物並在商店內兌換禮物，或者如最初所述在線上購買禮物並在線上兌換。由此顯見，證據 3 所述線上商店當能結合於實體通路商店來提供線下購買禮物兌換券之功能，故已對應揭示系爭專利請求項 1 所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵。
4. 證據 1 及證據 3 同屬商品預購與贈禮系統之技術領域而具關聯性，且均可進行商品預購後透過線上贈禮方式提供商品兌換憑證給收禮者，故其功能或作用具有共通性，因此所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結

合證據 1 及 3，故證據 1 及證據 3 之結合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

5. 另查證據 5 之說明書第 7 欄第 33~49 行及圖 4 揭示禮物兌換券購買者 202 從線下零售禮物兌換券銷售商 402 (例如實體商店) 購買禮物兌換券 210，以及說明書第 7 欄第 50~55 行揭示以實體禮物兌換券或以電子郵件訊息的方式傳送禮物兌換券 210 的識別資訊 220 給禮物兌換券接收者 204，故證據 5 已揭示使用者可於一實體商家內購買一預購商品禮物兌換券。
6. 證據 5 之說明書第 6 欄第 41~45 行揭示禮物兌換服務單元 212 基於與禮物兌換券 210 相關聯的標識資料 220 來識別對應的禮物兌換券購買者 202；以及說明書第 6 欄第 55 行~第 7 欄第 5 行揭示資料庫儲存區域 208 維護兌換歷史紀錄…該兌換歷史紀錄包括每個禮物兌換券接收者 204 已經接收到的禮物兌換券 210 的列表，並且標識與每個禮物兌換券 210 相關聯的禮物兌換券購買者 202，此為實質隱含商家端會驗證禮物兌換券購買者的身分資訊並儲存於資料庫，故證據 5 已揭示系爭專利請求項 1 所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵。證據 1 及證據 5 同屬商品預購與贈禮系統之技術領域而具關聯性，且均可進行商品預購後透過線上贈禮方式提供商品兌換憑證給收禮者，故功能或作用上具有共通性，具結合動機，是以依據證據 1 及證據 5 之結合亦可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五) 法院判決見解：

1. 證據 1 已揭露與系爭專利請求項 1 相似之網路上贈送禮物的系統，兩者皆允許使用者 (贈禮者) 經由服務端伺服器在網路線上購買商品，在支付款項後由贈禮者選擇欲贈送對象由服務端伺服器將對應購買商品的商品兌換通行碼 (取物識別碼) 傳送給收禮者，收禮者欲兌換商品時再將商品兌換通行碼轉換成商品兌換憑證 (取貨單)，最後使用取貨單兌換商品。
2. 證據 1 與系爭專利請求項 1 之差異在於證據 1 並無揭露: (1) 贈禮者可直接在線下的實體商店登入伺服器並購買商品，再依證據 1 揭露的線上贈禮步驟贈與收禮者；及 (2) 商品兌換憑證係電子資訊，可顯示於第二使用者端螢幕，亦可被商家端裝置所讀取。
3. 關於差異 (1): 證據 3 說明書第[0155]段記載「任何結合的線上及店內之

禮物購買及兌換是可以被想像的，例如…在店內購買禮物在線上兌換」，已揭露使用者可在實體商家內購買預購商品後，由實體商家的商家端裝置連接服務端伺服器將預購商品列為使用者的未兌換商品。關於差異（2）：證據 3 說明書第[0018]段記載「線上商店產生禮物兌換券…禮物兌換券可被經由電子郵件、一般郵件或 SMS 為的方式傳送至行動裝置」之技術內容，已揭露收禮者可藉由其所持有的行動裝置顯示螢幕觀看送禮者送出的禮物兌換券。

4. 證據 1、3 皆為線上贈禮領域的相關發明，具有技術領域關聯性；證據 1、3 所欲解決問題皆包含線上贈禮時需面對的繁瑣手續與無法簡便退換的問題，具有所欲解決問題共通性；證據 1、3 的發明皆使贈禮者無須洩漏真實身分即可贈禮給未曾見面的社群網友，具有功能或作用共通性。綜合考量證據 1、3 間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者具有動機能結合證據 1 與證據 3 的技術內容，將證據 1 先產生一取物識別碼，收禮者藉由取物識別碼以產生取貨單後再使用取貨單兌換禮物的程序應用至證據 3 的線上贈禮平台中。
5. 又查，證據 5 第 7、8 欄記載「禮物兌換券購買者 202 從線下零售禮物兌換券銷售商 402（例如實體商店）購買禮物兌換券 210…禮物兌換券購買者 202 贈送禮物兌換券 210 給禮物兌換券接收者 204。贈送方式包括，舉例來說，以實體禮物兌換券或以電子郵件訊息的方式傳送禮物兌換券 210 的識別資訊 220 給禮物兌換券接收者 204。禮物兌換券接收者 204 透過禮物兌換券兌換伺服器 212 兌換禮物兌換券 210」之技術內容，已揭露贈禮者可至線下實體商店購買對應商品的禮物兌換券識別碼，再經由網路將禮物兌換券識別碼贈與收禮者，由收禮者持禮物兌換券識別碼線上兌換商品。證據 5 說明書第 7、8 欄記載「以電子郵件訊息的方式傳送禮物兌換券 210 的識別資訊 220 給禮物兌換券接收者 204…禮物兌換券接收者 204 傳送要求以兌換禮物兌換券 210 以及透過識別資訊 220 識別禮物兌換券 210…禮物兌換券兌換伺服器 212 識別禮物兌換券 210 所兌換的物品」之技術內容，已揭露商品兌換憑證（禮物兌換券識別碼）係電子資訊，可傳送並顯示於收禮者端的電子裝置，亦可被商家端裝置所讀取以識別禮物兌換券並兌換商品。
6. 證據 1、5 皆為線上贈禮領域的相關發明，具有技術領域關聯性；證據 1、5 的發明皆提出贈禮步驟由贈禮者選擇禮物後將兌換憑證傳送給收禮者，

兌換步驟再由收禮者持兌換憑證與商家另外兌換禮物的兩步驟進行方式，可使贈禮者另行附上私人訊息，商家也可簡化作業困難度，具有功能或作用共通性。綜合考量證據 1、5 間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者具有動機能結合證據 1 與證據 5 的技術內容，將證據 5 允許贈禮者在實體商店購買商品後再線上傳送對應商品的識別碼給收禮者，收禮者使用識別碼至商家端識別並兌換商品的程序應用至證據 1 的網路贈禮系統中。

(六) 分析檢討：

1. 證據 1 係以虛擬網路商店提供購買禮物贈送給網友，而證據 2 僅在解決線上禮物贈送及付款動作整合在同一個手機應用程式中完成，證據 1、2 皆未揭露系爭專利請求項 1 所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家之一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵，舉發階段，舉發理由就所屬技術領域中具有通常知識者如何可依據證據 1、2 與通常知識即能輕易完成系爭專利內容，並無具體說明，僅以證據 1 之虛擬購物介面的簡單變更一語帶過，故難謂有據。
2. 本件訴訟階段，原告依審理法第 33 條規定提出新證據，本局答辯認為新證據結合可證明系爭專利不具進步性，經法院判決原處分撤銷，課予智慧局另為舉發成立處分之義務，並命原告負擔訴訟費用，參加人（專利權人）未提起上訴而告判決確定，符合審理法第 33 條紛爭一次解決之效益。

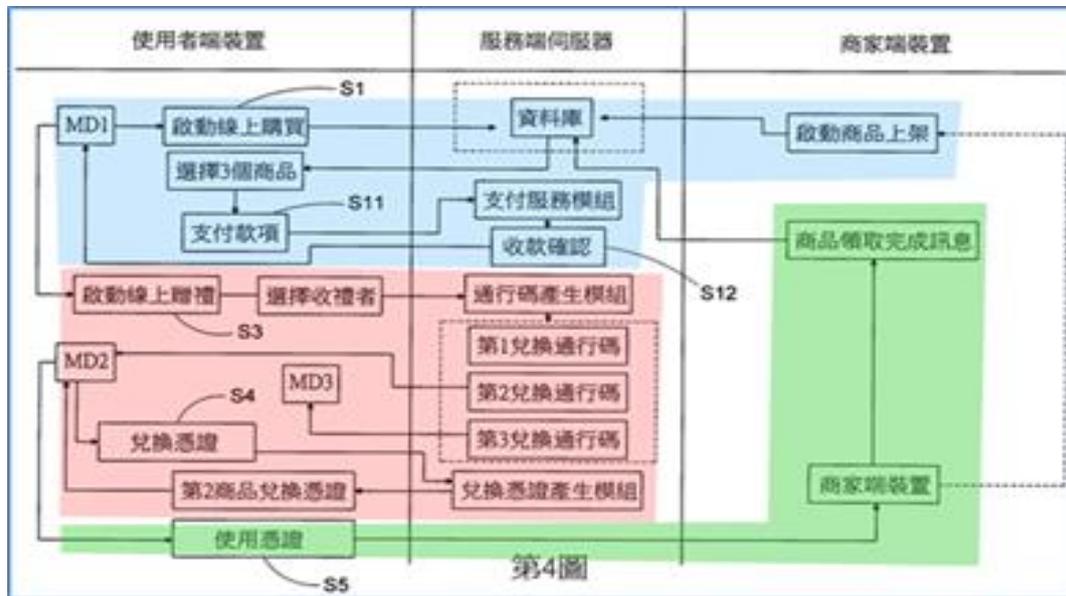
三、總結：

1. 舉發理由主張不具進步性者，應就證據個別或其結合與該請求項解決之問題、所採行之技術手段及其達成之功效具體說明其係可輕易完成之理由。最高行政法院 109 年判字第 29 號判決要旨亦指出如系爭發明與舉發證據間所存在之差異為系爭發明之「重要技術特徵者」，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，以轉用、置換、改變或結合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。故舉發審查時應當斟酌舉發理由、各證據資料及答辯意見等全部陳述進行判斷，如兩造所爭執系爭專利與證據之差異為「重要技術特徵者」，更應詳加審酌舉發理由所主張有無具體理由。

2. 在行政訴訟中，依據審理法第 33 條第 1 項規定，當事人不服智慧局舉發審定所提出的行政訴訟，在言詞辯論終結前可於同一撤銷或廢止理由之情形下提出新證據，法院仍會予以審酌，本件中，智慧局答辯時依新的證據資料據實重新判斷進步性，而作成與原處分不同認定結果之答辯，落實審理法第 33 條紛爭一次解決精神。

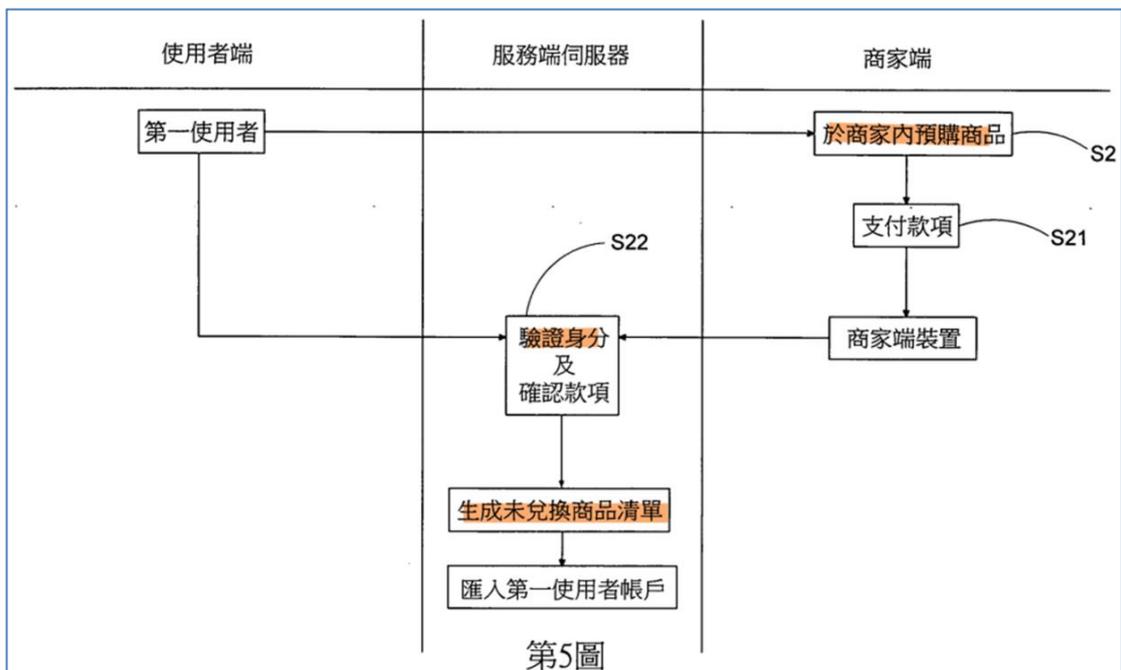
附圖 1

系爭專利（線上購買、贈禮、兌換流程）

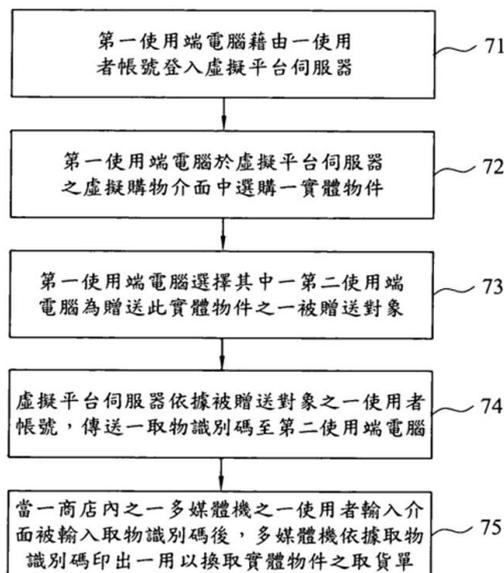


附圖 2

系爭專利（實體商店購買流程）

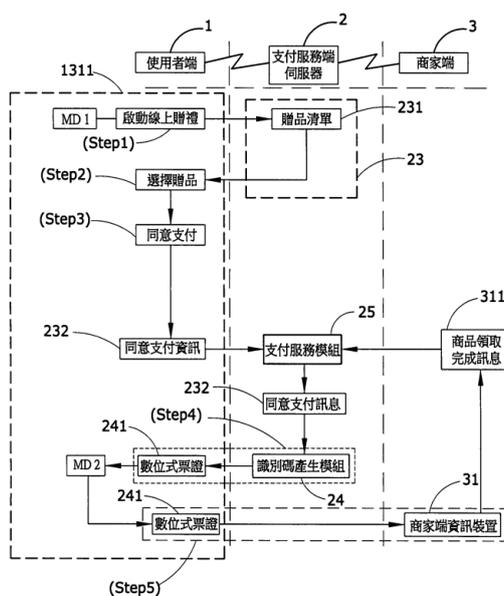


附圖 3
證據 1



第 7 圖

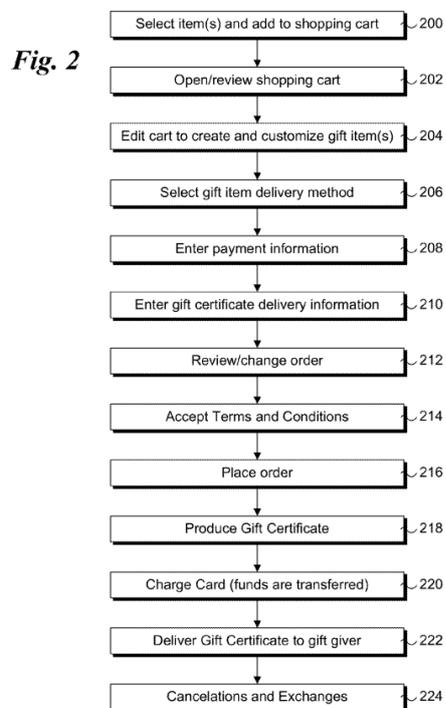
附圖 4
證據 2



第6圖

附圖 5

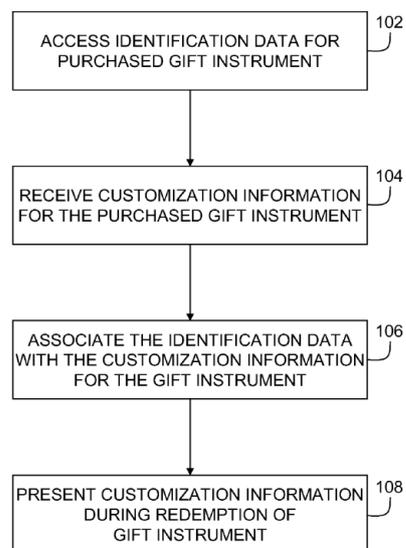
證據 3



附圖 6

證據 5 主要圖式

FIG. 1



案例 2.110 行專訴 12（爭點類型：進步性）

【專利案號】 103106872N01

【專利名稱】 觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法

【審定結果】 更正事項准予更正，請求項 1 至 7、10 至 17、22 至 23、25 至 35 舉發不成立，請求項 8、18 至 21、24 舉發駁回

【相關法條】 專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】 原處分關於「請求項 1 至 7、10 至 17、22 至 23、25 至 35 舉發不成立」部分撤銷，被告就發明第 I529580 號「觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法」專利舉發事件（103106872N01），應作成「請求項 1 至 7、10 至 17、22 至 23、25 至 35 舉發成立」之審定

【判決重點】 新證據之結合足以證明請求項 1 不具進步性

【判決字號】 110 行專訴 12

【判決日期】 111.5.26

【判決摘要】

本件以證據 10、原證 6 已揭示將資料線、數據線可以浮置且處於高阻抗狀態或者保持在 DC 電壓，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者可依證據 4 教示使開關關閉不導通以使資料線處於高阻抗（浮空）及向寄生電容兩端提供相同的交流電壓、證據 2 教示在寄生電容兩端提供相同的交流電壓，而達成減少寄生電容效應之技術手段、證據 11 教示在寄生電容兩端施加同頻同相之訊號，可消除或降低寄生電容，結合至證據 10，透過寄生電容兩端施加相同電壓變化之技術，減小公共電極與閘極線構成的電容器的充放電電量，並搭配適當之直流位準，即可使薄膜電晶體 TFT 保持在關閉狀態，同時還能減小公共電極與閘極線構成的電容器的充放電電量，據此認定證據之結合足以證明系爭專利請求項不具進步性。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查、聽證及審定「109 年 3 月 17 日之更正事項，准予更正；請求項 1 至 7、10 至 17、22 至 23、25 至 35 舉發不成立；請求項 8、18 至 21、24 舉發駁回」。

原告對「請求項 1 至 7、10 至 17、22 至 23、25 至 35 舉發不成立」不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，並提出新證據原證 3、6 及相關之證據結合，法院以 110 年度行專訴字第 12 號判決撤銷原處分主文第 2 項「請求項 1 至 7、10 至 17、22 至 23、25 至 35 舉發不成立」部分之審定。參加人向最高行政法院提起上訴後，因兩造和解，原告依行政訴訟法第 113 條第 1 項規定將訴訟全部撤回。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

舉發及聽證階段之爭點為證據 2、證據 2 及 3、證據 11、證據 11 及 3、證據 2 及 11、證據 3 及 4 及 10 之結合是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？因為原處分判斷舉發不成立，舉發人於行政訴訟階段依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條另提出新證據，因此，行政訴訟階段之爭點變更為原證 3 與證據 10、證據 4 之結合是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？

(二) 系爭專利請求項 1 之內容：

一種觸控顯示裝置，用於實現觸控感應和顯示（下稱「技術特徵 1A」），該觸控顯示裝置包括：一第一基板；一第二基板，與該第一基板相對設置，該第二基板朝向該第一基板的面上設置有一閘極線、一資料線以及一薄膜電晶體；一液晶層，位於該第一基板和該第二基板之間；一公共電極，位於該第一基板和該第二基板之間，在觸控感應階段用作觸控感應電極（下稱「技術特徵 1B」）；及一驅動電路，用於在觸控感應階段向該公共電極提供實現觸控檢測的一第一訊號；該驅動電路還用於在觸控感應階段向該閘極線提供一第二訊號，該第二訊號能使該薄膜電晶體處於關閉狀態，同時還能減小該公共電極與該閘極線構成的電容器的充放電電量；和/或，該驅動電路還用於在觸控感應階段提供一第三訊號，該第三訊號能減小該公共電極與該資料線構成的電容器的充放電電量（下稱「技術特徵 1C」）；該驅動電路還用於在顯示階段向閘極線提供一驅動訊號，向該資料線提供一顯示訊號，向該公共電極提供一公共電壓訊號（下稱「技術特徵 1D」）；該驅動電路包括：一公共電極驅動單元，用於產生該公共電壓訊號和一第一脈衝訊號；一閘極驅動單元，與多條閘極線相連，用於產生該驅動訊號，還用於產生與該第一脈衝訊號同頻的一

第二脈衝訊號；一資料線驅動單元，與多條資料線相連，用於產生該顯示訊號（下稱「技術特徵 1E」）；及一時序控制單元，與該公共電極驅動單元、該閘極驅動單元和該資料線驅動單元相連，用於在顯示階段控制該閘極驅動單元向多條閘極線依次提供驅動訊號，控制該資料線驅動單元向該多條資料線提供該顯示訊號，控制該公共電極驅動單元向該公共電極提供該公共電壓訊號；該時序控制單元還用於在觸控感應階段，控制該公共電極驅動單元向該公共電極提供該第一脈衝訊號以實現觸控檢測，並控制該閘極驅動單元向該多條閘極線提供與該第一脈衝訊號同相的該第二脈衝訊號（下稱「技術特徵 1F」）。

(三) 各階段所提證據：

1. 舉發及聽證階段：

- (1) 證據 1：系爭專利案公告本。
- (2) 證據 2：2010 年 10 月 20 日公開之中國大陸第 CN10186228A 號「觸摸屏、液晶顯示裝置及觸摸屏的驅動方法」專利案。
- (3) 證據 3：2011 年 10 月 20 日公開之專利合作條約（PCT）第 WO2011035485A1 號「TOUCH CONTROL DISPLAY ABLE TO REMOVE TOUCH CONTROL IMPACT ON DISPLAY」專利案。
- (4) 證據 4：2010 年 5 月公開之國際資訊顯示學會（SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY:SID）第 48 屆國際研討會「45.1: 內嵌 IPS-LCD 之觸控面板及消除寄生電流技術」論文，SID,Vol.41,Issue1,p.669-672。
- (5) 證據 10：2013 年 12 月 26 日公開之美國第 US2013/0342478A1 號「觸控感測裝置及驅動方法」專利案。
- (6) 證據 11：2013 年 3 月 5 日公開之美國第 US8390582B2 號「整合式觸控螢幕」專利案。
- (7) 證據 13：2010 年 1 月 20 日公開之中國大陸第 CN101630081 號「顯示裝置及顯示裝置的驅動方法」專利案。

2. 行政訴訟階段：

- (1) 原證 3：2013 年 10 月 31 日公開之美國第 US2013/0285986A1 號「顯示裝置及顯示裝置的驅動方法」專利案。
- (2) 原證 6：2013 年 12 月 4 日公開之中國大陸第 CN103425317A 號「觸摸感測設備及其驅動方法」專利案。

(四) 智慧局依審理法第 33 條對行政訴訟新證據答辯：

1. 請求項 1 與證據 10 比較，其差異在於證據 10 未揭示請求項 1 「驅動電路還用於在觸控感應階段…提供一第二訊號…減小該公共電極與該閘極線構成的電容器的充放電電量；和/或，該驅動電路還用於在觸控感應階段提供一第三訊號，該第三訊號能減小該公共電極與該資料線構成的電容器的充放電電量（技術特徵 1C 後段）」及「時序控制單元還用於在觸控感應階段…，控制該閘極驅動單元向該多條閘極線提供與該第一脈衝訊號同相的該第二脈衝訊號（技術特徵 1F 後段）」技術特徵。
2. 經查，原證 3 第[0069]、[0164]段雖記載「在電流檢測電路 13 檢測電流期間，控制電路 30 在導體 40 及導電膜 A12 間之一（另一浮動）或兩者施加與導電膜 B14 實質相同電壓」、「將信號線或掃描線設定為浮動或施加與導電膜 B14 實質相同電壓」內容；…；然原證 3 第[0069]、[0164]段揭示內容實質為「在位置偵測期間，於導電膜 B14 及透過節點 Ne 使導電薄膜 A12 與儲存電容線 8a~8c 等接受相同 ac 電壓訊號，而信號線 4a~4c 及掃描線 6a~6c 係為浮置狀態」，因此原證 3 並未揭示請求項 1（技術特徵 1C 後段），亦無法推知（技術特徵 1F 後段）技術特徵。
3. 另查，證據 4 第 670 頁第 3.1 段第 7~19 行揭示「為了抑制寄生電流而提出兩種方法，一種方法是將觸控感應器的寄生電容的一個節點設置為高阻抗，使電流路徑消失。另一種方法是向寄生電容的兩個節點施加相同的交流電壓。」，雖揭示可達到降低寄生電容的充放電電量之技術…然證據 4 係為解決觸控板觸控電極之導電薄膜 ITO 與觸控板背板之公共電極間寄生電容衍生之寄生電流問題，與請求項 1 為達成減少公共電極與閘極信號線間暨公共電極與資料信號線間寄生電容衍生寄生電流問題之問題及技術方法均不同，證據 4 並未揭示請求項 1（技術特徵 1C 後段），亦無法輕易思（技術特徵 1F 後段）技術特徵。
4. 原證 3、證據 10 及證據 4 未能揭示請求項 1（技術特徵 1C 後段）及（技術特徵 1F 後段）技術特徵，且原證 3、證據 10 及證據 4 於解決問題與請求項 1 不同，於閘極線、資料線與公共電極間寄生電容產生寄生電流問題沒有任何相關提示或建議，難謂系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及，將其閘極線、資料線加入與公共電極線相同的觸控信號以減少其構成的電容器的充放電電量，亦無法輕易思及「時序控制單元還用於在觸控感應階段…並控制該閘極驅動單元向該多條閘極線提供與該第

一脈衝訊號同相的該第二脈衝訊號」技術特徵，是以，原證 3、證據 10、證據 4 結合仍不足以證明請求項 1 不具進步性。

(五) 法院判決見解：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 10 相較，其差異在於證據 10 未揭示系爭專利請求項 1「技術特徵 1C 後段」、「技術特徵 1E 中段」及技術特徵 1F 等技術特徵。惟查，證據 10 第[0086]段已揭示「在圖 21 和 22 中，"D1 至 D4"是顯示面板 10 的資料線。"G1 至 G3"是顯示面板的閘極線。在觸控螢幕驅動時段 T2 期間，資料線 D1 至 D4 可以浮置(Hi-Z)或是提供接地電壓 GND」，即為使資料線浮空；另查證據 4 揭示一種減少內嵌式 IPS-LCD 平面觸控面板之寄生電流之技術。…其中 FIG.4 及 FIG.5 亦揭示將 FIG.3 (b) 的技術手段應用於資料線驅動器輸出端，並透過開關耦接至資料線且關閉不導通以實現資料線處於高阻抗（即浮空狀態），由於證據 10 已揭示將資料線可以浮置（Hi-Z），系爭專利所屬技術領域中具通常知識者可依證據 4 所教示透過開關耦接至資料線，由驅動電路提供一控制訊號使關閉不導通，以使資料線處於高阻抗（浮空），即可減小該公共電極與該資料線構成的電容器的充放電電量；再者，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者可將證據 4 教示之抑制寄生電流的第二方法，向寄生電容兩端提供相同的交流電壓，運用至證據 10 之閘極線，使其與提供至公共電極的觸控驅動訊號具有同頻同相同幅的交流電壓，並搭配適當之直流位準，即可使薄膜電晶體 TFT 保持在關閉狀態（如前述在觸控螢幕驅動階段（T2）閘極線的電壓維持在 VGL，薄膜電晶體 TFT 為關閉狀態），同時還能減小公共電極與閘極線構成的電容器的充放電電量，故證據 10 與證據 4 之結合已對應揭示系爭專利請求項 1「技術特徵 1C 後段」、「技術特徵 1E 中段」等技術特徵。
2. 證據 10 圖 8 揭示時序控制器 22 與數據驅動電路 24 及閘極驅動電路 26、30 連接，第[0048]段揭示「…時序控制器 22 生成觸控致能信號 TEN，用於控制顯示面板驅動電路與觸控感應電路 100 的操作時序」，且如前所述系爭專利所屬技術領域中具通常知識者依證據 4 之教示即能簡單改變證據 10 之閘極驅動電路，使其在觸控螢幕驅動期間 T2 產生與「第一脈衝訊號」具有同頻同相同幅的「第二脈衝訊號」，因此，證據 10 已揭示時序控制器與公共電極驅動單元、閘極驅動單元和資料線驅動單元連結並輸出顯示階段及觸控感應階段之操作時序，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者可簡單改變證據 10 使時序控制器控制各驅動單元，在顯示或觸控感應

階段輸出對應訊號即可完成系爭專利請求項 1 之技術特徵 1F。

3. 因證據 10 及證據 4 均為電容式觸控顯示裝置及其驅動電路的相同技術領域，且均為解決寄生電容對觸控信號干擾問題，故具所欲解決問題之共通性，且證據 4 教示利用開關的關閉使資料線處於高阻抗，或使寄生電容兩端提供相同的交流電壓，而達成減少寄生電容效應的技術手段，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者，在依據證據 10 有合理的動機會結合證據 4 而完成系爭專利請求項 1 之發明，故證據 10 及證據 4 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，原證 3、證據 10 及證據 4 之結合或證據 13、證據 10 及證據 4 之結合更足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(六) 分析檢討：

1. 本件原告在行政訴訟階段之進步性爭點，係以原證 3 為主要引證，再結合證據 10、證據 4，主張系爭專利請求項 1 不具進步性，但法院判決，自行將原告原告主張之主要引證變更為證據 10，又依原告未主張之證據結合（證據 10 結合證據 4），作為判決基礎自為判決，未曾曉諭原告及與被告、參加人為答辯機會，似有突襲及訴外裁判之情事。
2. 證據 4 雖揭示可達到降低寄生電容的充放電電量之技術，然證據 4 係為解決觸控板觸控電極之導電薄膜 ITO 與觸控板背板之公共電極間寄生電容衍生之寄生電流問題；原證 3 實質揭示內容為「在位置偵測期間，於導電膜 B14 及透過節點 Ne 使導電薄膜 A12 與儲存電容線 8a~8c 等接受相同 ac 電壓訊號，而信號線 4a~4c 及掃描線 6a~6c 係為浮置狀態」，顯示證據 4 及原證 3 揭示內容與請求項 1 為達成減少公共電極與閘極信號線間暨公共電極與資料信號線間寄生電容衍生寄生電流問題之問題及技術方法均不同，且於閘極線、資料線與公共電極間寄生電容產生寄生電流問題沒有任何相關提示或建議，難謂系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及將原證 3、證據 4 與證據 10 結合，似仍不足以證明請求項 1 不具進步性。

三、總結：

1. 本件原告充分運用智慧財產案件審理法第 33 條規定，於行政訴訟階段提出與舉發審定書審定不同的新證據及全新證據結合爭點主張系爭專利不具進步性，且法院判決時採用原告未主張之主引證及證據結合為判決基礎自為判決，未曾曉諭原告及與被告、參加人為答辯機會，似有突襲及訴外

裁判之情事。

2. 本件參加人依有突襲及訴外裁判為理由，向最高行政法院提起上訴後，因兩造和解，雙方認為沒有訴訟必要，原告依行政訴訟法第 113 條第 1 項規定將訴訟全部撤回，因此，系爭專利之終局狀態為智慧局舉發審定不成立。

案例 3.110 年行專訴 31（爭點類型：進步性）

【專利案號】104112129N01

【專利名稱】單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴自動切換風嘴頭

【審定結果】請求項 1 至 4 舉發成立

【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願機關關於「請求項 3 舉發成立，應予撤銷」部分，均撤銷，原告其餘之訴駁回

【判決重點】進步性之簡單變更

【判決字號】110 行專訴 31

【判決日期】111.3.16

【判決摘要】

系爭專利請求項 3 依附請求項 1，請求項 3 進一步限定「各夾爪之外表面係形成徑向擴大之弓弧部」。經查：證據 2 圖式第 4 圖及第 5 圖顯示夾口 19a 之底端雖有階梯凸出部，然其外型並非如系爭專利請求項 3 所限定之「徑向擴大之弓弧部」。參酌系爭專利說明書第 9 頁第 15 至 19 行記載（原處分卷第 21 頁），可知該「徑向擴大之弓弧部」具有導引及壓迫接嘴之作用及功能，而證據 2 夾口 19a 之階梯凸出部外型，於緊靠腔室 9 前部之環 21 時（參圖式第 5 圖），未具有導引及壓迫接嘴之作用及功能。另證據 2 說明書第 3 頁第 9 行至第 18 行（本院卷第 157 頁）雖說明向內軸線壓迫之技術內容，然仍不具有證據 2「徑向擴大之弓弧部」整體技術特徵之擠壓力。因此，兩者雖外型略有相近，然參酌整體發明目的及其配置關係，尚難視為相對應技術特徵，因此，證據 2 及證據 3 皆未揭示系爭專利請求項 3 之整體技術內容。系爭專利請求項 3 藉由此勾部外表面「徑向擴大之弓弧部」，可加強壓迫接嘴及結構穩固，此結構關係相較證據 2、3 進一步降低打氣時之漏氣情形而具有其功效之增進。綜上所述，系爭專利請求項 3 非屬證據 2 及證據 3 之結合所能輕易完成，是以，證據 2 及證據 3 之結合不足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴自動切換風嘴頭」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉

發人)以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 4 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 31 號判決撤銷系爭專利請求項 3 之訴願決定及原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

證據 2 揭示「鐘形元件」與系爭專利請求項 3「徑向擴大之弓弧部」之差異技術特徵，是否為簡單變更？

(二) 系爭專利請求項 1、3 之內容：

請求項 1：一種單嘴式風嘴頭，其包括：一本體，其具有一貫穿之閥孔，且在閥孔兩端之間接出有一供氣孔，該本體之頂端係形成一朝徑向收縮之環凸緣；一閥塞，其係置於本體中，其係能沿本體之閥孔軸向的在第一至第二位置間作限位往復移動，該閥塞於近頂端之外環面並形成一環肩部對應該環凸緣，自環肩部以上則係形成一較小徑之按壓部可伸出於該閥孔之外，該閥塞內部係形成有流道而與外環面間相導通；一壓環件，結合於該閥塞底端，該壓環件係配置有複數個夾爪，該等夾爪間係間隔一束槽而佈設成環狀，用以界定出與閥孔呈同軸配置且可徑向收束之束孔；一環狀之第一接嘴，其具有一供一待充氣嘴插合之第一嘴孔，第一接嘴係置於該束孔中。

請求項 3：如申請專利範圍第 1 項所述之單嘴式風嘴頭，各夾爪之外表面係形成徑向擴大之弓弧部。(附圖 1)

(三) 主要舉發證據：

1. 證據 2：1996 年 1 月 3 日公開歐洲第 EP 0690231 A1 號「Hermetic quick coupling for safety valves of tires」專利案。

證據 2 為一種用於輪胎安全閥之密封快速接頭，其於該幫浦本體之末端處具有一管狀腔室(9)，該管狀腔室(9)經由一中央徑向孔(10)連接於該幫浦之壓縮缸(6)；一套管(11)以密封且可滑動之方式安裝於該管狀腔室(9)內，且前方設有一鐘形元件(19)之固接端，該鐘形元件(19)與該套管(11)共同形成一密封橡膠配件(20)之座體，該鐘形元件(19)之另一端具有撓性；當將該閥件手動朝向該腔室(9)內部推壓而抵頂於該套管(11)時，該鐘形元件(19)可干涉該腔室(9)開口而夾緊該安全閥(2)，並使該橡膠配件(20)緊固於該閥件(2)末端之周緣；該套管(11)

於後方受一桿件（25）密封貫穿，該桿件（25）固接於該腔室（9）之底部（24），且可在受該鐘形元件（19）夾緊之該安全閥進入時促動該閥件（2）之閘板。（附圖 2）

2. 證據 3：2012 年 3 月 1 日公告我國第 M423745 號「高壓氣瓶用打氣筒」新型專利。

證據 3 為一種高壓氣瓶用打氣筒，係提供使用者使用快速灌出高壓氣體之充氣瓶直接對機車或自行車車胎施行打氣，且能自由調整充氣瓶的充氣量大小，而操控充氣元件係和氣嘴接頭設置呈同一軸向設計，俾大幅簡化結構，進而能縮減體積及操作活動空間，使更具省力快速充氣及攜帶之便利性。（附圖 3）

(四) 原處分認定：

1. 系爭專利請求項 3 直接依附請求項 1，包含請求項 1 所有技術特徵，如舉發審定書所載，證據 2、3 之結合可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，先予敘明。
2. 證據 2 與系爭專利請求項 3 相較，各夾爪（相當證據 2 之夾爪 19a、19b）之外表面係形成徑向擴大之弓弧部（相當證據 2 鐘形元件 19）之技術特徵。
3. 證據 2 已揭示系爭專利請求項 3 全部附屬技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、3 之結合所能輕易完成，故證據 2、3 之結合可以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(五) 判決認定：

1. 證據 2 圖式第 4 圖及第 5 圖顯示夾口 19a 之底端雖有階梯凸出部，然其外型並非如系爭專利請求項 3 所限定之「徑向擴大之弓弧部」。參酌系爭專利說明書第 9 頁第 15 至 19 行記載，可知該「徑向擴大之弓弧部」具有導引及壓迫接嘴之作用及功能，而證據 2 夾口 19a 之階梯凸出部外型，於緊靠腔室 9 前部之環 21 時，未具有導引及壓迫接嘴之作用及功能。另證據 2 說明書第 3 頁第 9 行至第 18 行雖說明向內軸線壓迫之技術內容，然仍不具有證據 2「徑向擴大之弓弧部」整體技術特徵之擠壓力。因此，兩者雖外型略有相近，然參酌整體發明目的及其配置關係，尚難視為相對應技術特徵，因此，證據 2 及證據 3 皆未揭示系爭專利請求項 3 之整體技術內容。系爭專利請求項 3 藉由此勾部外表面「徑向擴大之弓弧部」，可加強壓迫接嘴及結構穩固，此結構關係相較證據 2、3 進一步降低打氣時之漏氣情

形而具有其功效之增進。綜上所述，系爭專利請求項 3 非屬證據 2 及證據 3 之結合所能輕易完成，是以，證據 2 及證據 3 之結合不足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

2. 參加人雖稱系爭專利請求項 3 各夾爪之外表面係形成徑向擴大之弓弧部僅為證據 2 之圖四所揭示夾爪（撓性夾口 flexible jaws 19a、19b）外表面樣態選擇之簡單改變，且證據 2 的鐘型元件（bell-shaped element）即具有弓弧部之啟示等云云。然系爭專利請求項 3 既界定有「徑向擴大的弓弧部」技術內容，則於比對時，自應一併確認該等結構特徵，以及該結構特徵是否屬證據 2 之簡單改變。經查，被告及參加人雖稱系爭專利「徑向擴大的弓弧部」相當於證據 2 之鐘形元件等云云，然依證據 2 圖式第 4 圖顯示，該鐘形元件外表面係大致呈直線外觀，而在底端另有階梯之外凸緣，證據 2 並無對應系爭專利請求項 3 該等結構特徵。再者，對照系爭專利圖式第 8 圖及說明書第 3 頁第 15 至 16 行、第 3 頁第 25 至第 4 頁第 1 行記載「藉各夾爪之弓弧部之導引，乃使束孔自動徑向夾緊第一接嘴」、「夾爪係『直接』壓迫接嘴徑向變形，用以強力束固待充氣嘴，此種結構關係可將打氣時之漏氣情形降至最低」，可知系爭專利「徑向擴大的弓弧部」，係可用以「導引」作用，以增加待充氣嘴之夾緊效果。相對於此，證據 2 圖式第 5 圖雖顯示鐘形元件 19 之底端具有階梯之外凸緣，然外凸緣僅大致具有抵止作用，並不具有導引作用，且無法增加待充氣嘴之夾緊效果，而依系爭專利說明書之所欲解決問題可知，該等「漏氣問題」即屬其重點所在。在兩者結構特徵、作用及效果皆不同下，以證據 2 鐘型元件為基礎，尚難謂其可輕易調整為系爭專利「徑向擴大的弓弧部」，而遽認即屬證據 2 之簡單變更，是參加人前開所述，不足採信。
3. 被告辯稱證據 2 鐘形元件具有階梯狀，於自由狀態時，元件呈打開狀態，結合氣嘴時迫緊，與系爭專利相同，且證據 2 說明書第 3 頁第 19 行記載鐘形元件可更換為具有適當大小夾口等云云，然證據 2 鐘形元件於自由狀態，僅是前端未受力之展開態樣，但於夾緊時，證據 2 鐘形元件之階梯狀前緣（即元件 19a）並未受力，相較於此，與系爭專利「徑向擴大的弓弧部」之夾緊效果明顯不同，且相關效果亦得參酌系爭專利說明書等段落，故尚難逕稱其屬外型簡單變更者，是被告所辯仍不足採。

(六) 分析檢討：

對於證據 2 是否能證明系爭專利請求項 3 不具進步性，智慧局與法院見解

不同。法院認定差異技術特徵除「徑向擴大的弓弧部」之外型外，所屬技術領域中具通常知識者於解決夾爪夾持力之特定問題，利用申請時之通常知識，將證據 2 鐘形元件階梯狀外型之差異技術特徵簡單變更，應一併考量該外形是否產生如系爭專利之弓弧部之引導及壓迫接嘴之功能或作用。經判斷認為證據 2 夾爪 19 由腔部 9 前端之環 21 限制沿單軸向移動已具有導引之功能與作用，系爭專利「徑向擴大的弓弧部」，係可用以「導引」作用，以增加待充氣嘴之夾緊效果。及證據 2 圖式第 5 圖雖顯示鐘形元件 19 之底端具有階梯之外凸緣，然外凸緣僅大致具有抵止作用，並不具有導引作用，且無法增加待充氣嘴之夾緊效果，惟由證據 2 圖式第 4 圖揭示該夾爪於腔室內與腔室外具有階級差，於夾爪內縮時具有迫緊接嘴之目的與功效；判決中認為證據 2 圖 4 之「鐘形元件外表面呈大致直線外觀」，與系爭專利「徑向擴大的弓弧部」結構特徵不同，經審視其配置關係，是否屬簡單變更應一併考量其功效之增進，認為其非屬所屬技術領域之通常知識，無法依簡單變更認定不具進步性。

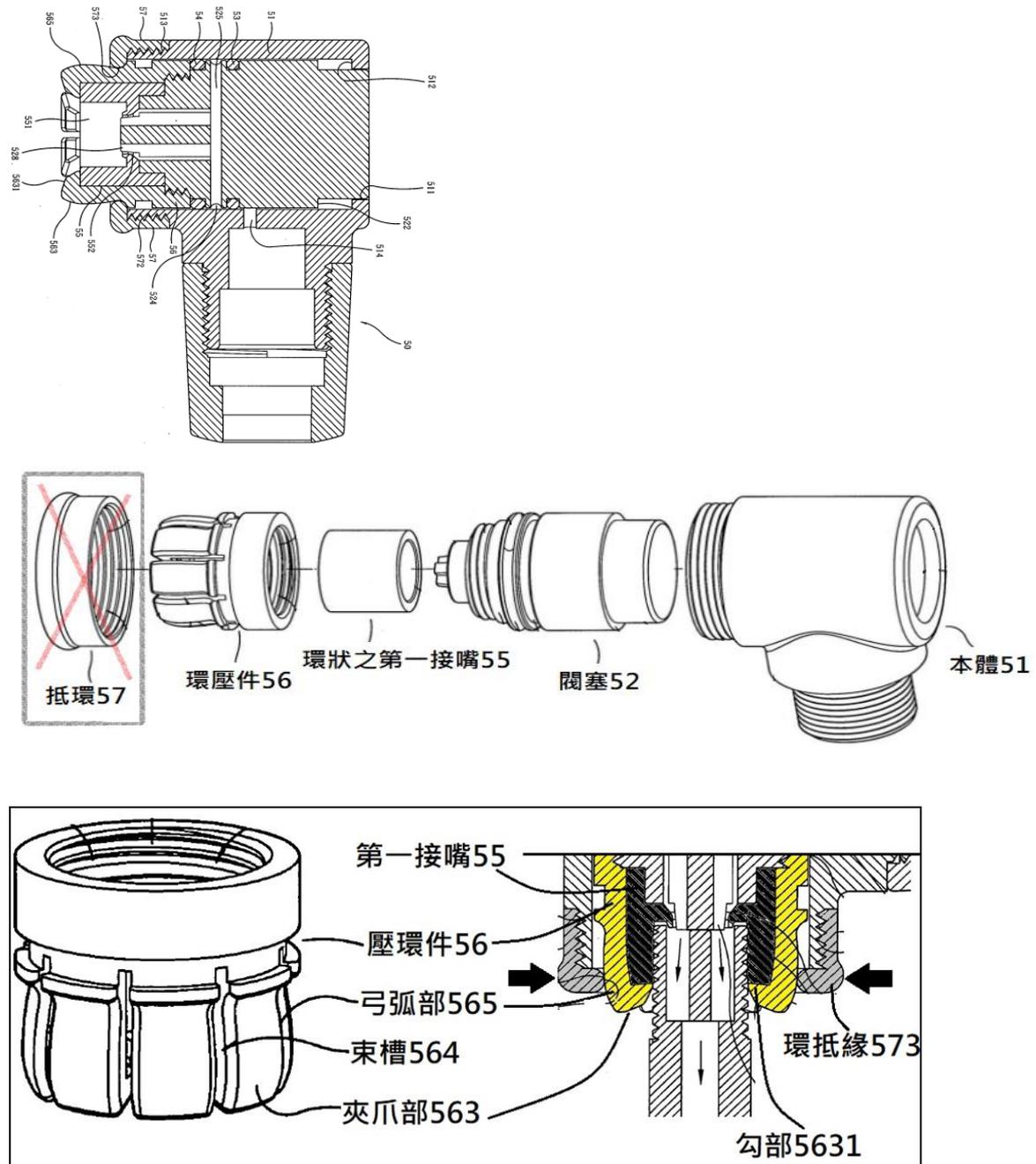
三、總結

1. 依專利審查基準記載「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』。」如為先前技術之簡單修飾者，於判斷進步性時，得判斷為簡單變更。
2. 判決以證據 2 圖式第 4、5 圖認定該夾爪呈階梯凸出之外型，與系爭專利請求項 3「徑向外擴弓弧部」間，兩者外型雖略相近，然參酌整體發明目的及其配置關係，難調屬證據 2 之簡單變更。經查，證據 2 具有迫緊作用非為夾爪端部呈階梯凸出部分，證據 2 圖式第 4 圖雖顯示「鐘形元件外表面呈大致直線外觀」，然證據 2 第 4 圖具有兩階段徑向外擴之階梯，分別為中間段及尾段之階梯，判決中雖稱夾爪具有凸出階梯外型為尾段部分而不具有迫緊之功效，而中間段之迫緊效果與系爭專利仍有差異。惟觀察證據 2 夾爪型式，其中間段階梯徑向擴大之外型，所屬技術領域中具有通常知識者，藉由證據 2 圖式所揭示之夾爪，得以認定系爭專利之「徑向外擴弓弧部」僅為形狀、外型之簡單變更，且考量證據 2 整體技術特徵，亦具

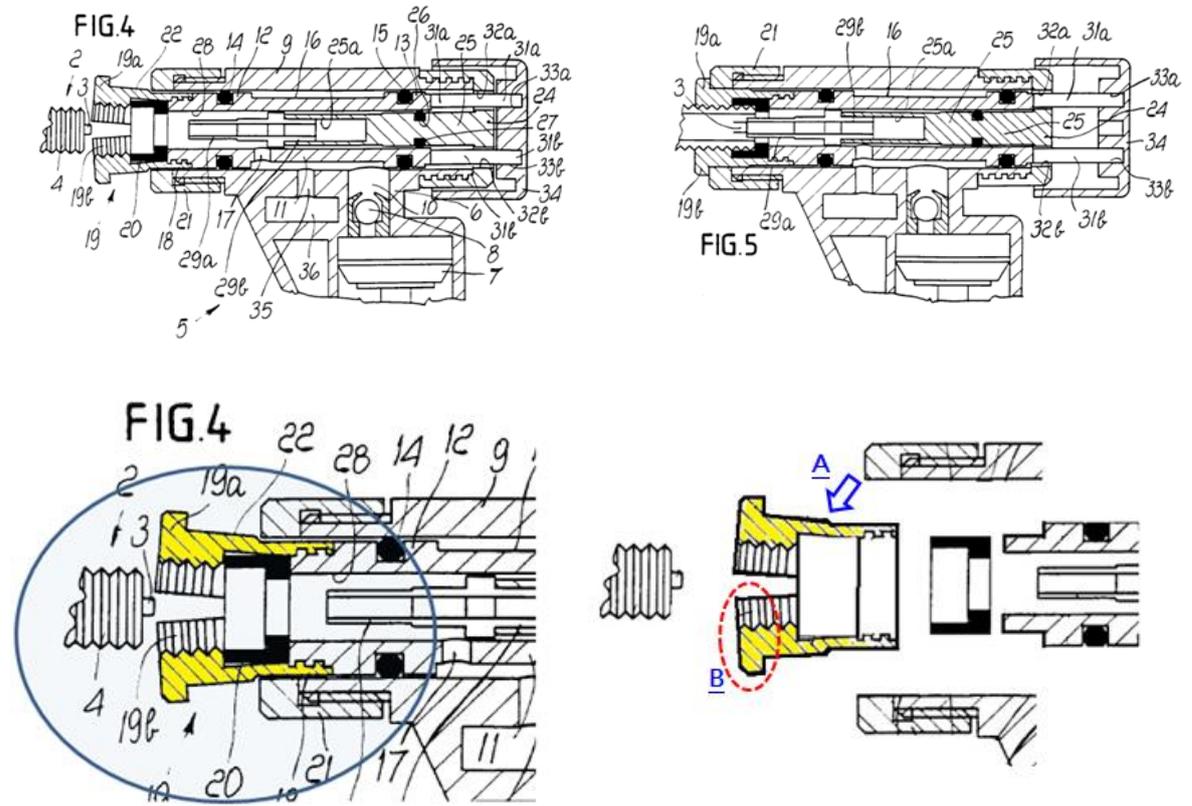
有相當於系爭專利之導引及迫緊接嘴等目的及功效。

3. 本案經參加人向最高行政法院提起上訴後，最高行政法院以 111 年度上字第 366 號判決撤銷原判決並發回智慧財產及商業法院更為審理，智慧財產及商業法院於 112 年 7 月 2 日作出 112 年度行專更一字第 1 號判決，改為認定證據 2、3 之結合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

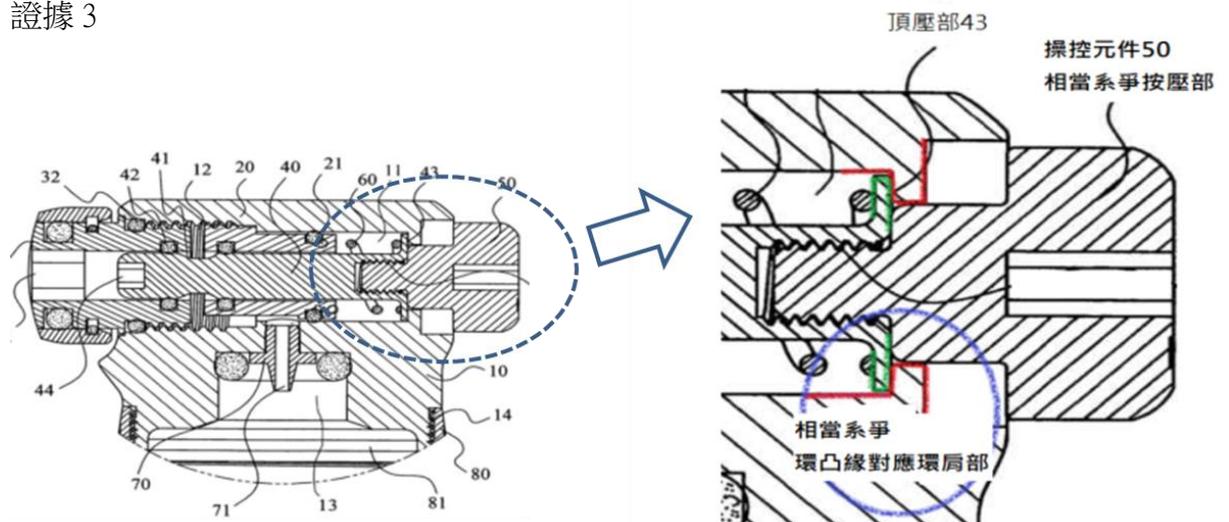
附圖 1
系爭專利



附圖 2
證據 2



附圖 3
證據 3



案例 4.110 年行專訴 42（爭點類型：創作性）

【專利案號】106304566N01

【專利名稱】燈頭

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 122 條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】創作性判斷

【判決字號】110 行專訴 42

【判決日期】111.3.30

【判決摘要】

經核舉發人所提證據 2 揭露「四片花瓣狀凸體」，與系爭專利僅為「正方形」、「長方形」之比例簡易改變，而座體高度與直徑寬度之對比，亦為比例上簡單修改所致，證據 2 足以證明系爭專利不具創作性。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「燈頭」向智慧局申請設計專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 122 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，審定「舉發不成立」。原告（舉發人）不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 42 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據 2 是否足以證明系爭專利不具創作性？

（二）系爭專利之內容：

系爭專利為如圖式所示之燈頭，燈頭設置有相互疊置多層的座體，且座體最上層具有連續彎曲弧形輪廓，狀似四片花瓣，且每一花瓣造形的前端更延伸出一根放電用之金屬接腳，如是構成整體設計。（附圖 1）

（三）主要舉發證據：

證據 2：101 年 09 月 21 日我國公告第 D149382 號「紫外線燈底座」新式

樣專利。(附圖 2)

(四) 智慧局見解：

系爭專利四片花瓣狀凸體呈「正方形」，中層圓形盤體與上層四片花瓣狀凸體為不相同直徑大小，高度比例為 1:1，其上下層高度與直徑寬度對比上完整一致，與證據 2 四片花瓣狀凸體呈「長方形」，上、中層高度與直徑皆不相同，強化層次段差之明顯異，使整個座體與圓柱形管體之間形成「工字狀內凹環溝槽」，而該差異並非「忽略段差結構」或「刪除掉一層」的修飾手法能得知系爭專利整體外觀之設計，證據 2 不足以證明系爭專利不具創作性。

(五) 法院判決見解：

1. 物品比對：

系爭專利為「燈頭」之設計，證據 2 為「紫外線燈底座」之新式樣，兩者用途、功能與系爭專利相同，與系爭專利為相同物品。

2. 外觀比對：

證據 2 已揭露系爭專利「燈頭設置有相互層疊多層的座體，且座體最上層具有連續彎曲弧形輪廓，狀似四片花瓣，且每一花瓣造形前端延伸出放電用金屬接腳」，雖比對證據 2 座體與燈頭銜接處呈現略為內縮之視覺特徵，然對於整體燈頭而言並非明顯，僅係將證據 2 之座體簡單修飾為內縮層即能輕易完成，而兩者在四片花瓣狀凸體呈現「正方形」、「長方形」之差異，均屬「矩形」排列之幾何設計，僅係改變先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成，為通常知識所為簡易手法之創作，又無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果，證據 2 已揭露系爭專利之設計特徵，系爭專利自不具創作性。

(六) 分析檢討：

1. 在判斷比對申請專利與先前技藝之設計時，應以設計的整體外觀為對象，審查時並應以容易引起普通消費者注意的特徵為重點。對應證據 2 之造形，智慧局係認為應針對證據 2 「上、中層高度與直徑皆不相同」，強化層次段差之明顯異，然本件系爭專利審查時仍應以該設計外觀容易引起普通消費者注意的特徵為重點，即「四片花瓣狀凸體」，再綜合其他部份構成設計整體外觀統合之視覺效果，智慧局所選取系爭專利與證據 2 相對應比對範圍與法院所選取之範圍確有不同，比對步驟與結果也會有差異，因此智慧局與法院於最後之見解爰有不同。

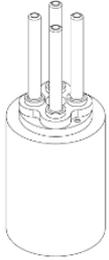
2. 局部差異特徵對整體視覺效果可能影響創作性判斷，並應以整體外觀比對作為創作性判斷差異特徵判斷其是否易於思及，如呈現全新設計元素，則具顯著視覺效果；本案證據 2 先前技藝為改變長寬、間距、比例，使整個座體與圓柱形管體之間形成「工字狀內凹環溝槽」，而該差異並非「忽略段差結構」或「刪除掉一層」的修飾手法之簡單手法；法院之判決認為雖為長寬、間距、比例等調整，但整體觀之如並未使整體外觀產生特異視覺效果，則不具有創作性，故認定系爭專利不具創作性。然對於是否足以「影響整體視覺效果」之差異特徵，除應注意避免僅以局部上比例調整之差異作為創作性判斷，對視覺效果之差異特徵，應整體觀之，以整體是否足以引起視覺效果作為判斷。

三、總結

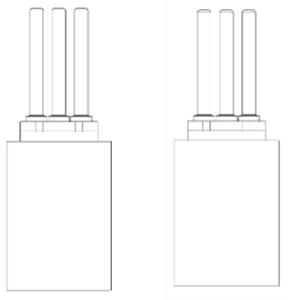
1. 判斷系爭設計與先前技藝之差異，應以整體設計外觀為比對對象，而非就局部特徵比對，即所謂「整體比對」，惟尚須考量各局部特徵就普通消費者而言是否容易會引起注意、各特徵涉及功能性或修飾性的程序為何，以及可資比對的差異特徵多寡等因素，而引起普通消費者注意的特徵為創作重點，其足以影響設計專利創作性判斷。
2. 對於容易引起注意，又屬修飾性特徵，且可供設計變化的特徵有限時（設計相對飽合），該特徵於比對判斷之權值相對高，影響評價之結果相對重即所謂「綜合判斷」，是設計專利是否具創作性要件，須掌握上述判斷要義，確實比對作為論斷之基礎。

附圖 1
系爭專利

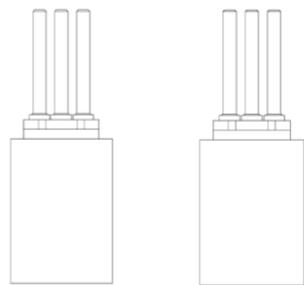
(1) 立體圖



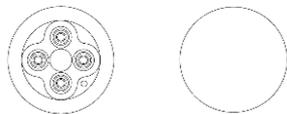
(2) 前、後視圖



(3) 左側、右側視圖

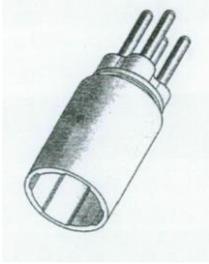


(4) 俯、仰視圖



附圖 2
證據 2

(1) 立體圖



(2) 前、後、左側、右側視圖



案例 5.110 年上 717（爭點類型：申請專利範圍之解釋）

【專利案號】101149945N01

【專利名稱】梯形安全插槽的安全鎖

【審定結果】請求項 1、2 舉發成立

【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】解釋申請專利範圍

【判決字號】最高行政法院 110 上 717

【判決日期】111.6.30

【判決摘要】

依系爭專利請求項 1 記載「該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大」之技術特徵，並未界定該「凹腔」為一「梯形凹腔」，且參酌系爭專利說明書第 4 頁第 4 至 5 行、第 5 頁第 12 至 17 行之說明文字，及圖式第 15a 圖、第 17a 圖至 17d 圖皆為「非梯形」之結構，可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀。再依系爭專利說明書第 5 頁第 14 至 17 行記載，可知無論係「梯形」或非梯形之「圓錐形」凹腔，均屬一種非貫穿器械本體之鎖孔，可承受更大的應力而具有改進習知技術（矩形貫穿開孔）之缺點，尚無從推認系爭專利請求項 1 之「凹腔」應合理限縮解釋為「梯形凹腔」。足見，系爭專利請求項 1 之「凹腔」應不限於「梯形」單一形狀，始符合系爭專利申請範圍之解釋。原判決據此而認定系爭專利請求項 1「凹腔」之解釋，並非僅限於「梯形」之單一技術特徵，並無違誤。又系爭專利請求項 1 之「填補」凹腔剩餘未被閉鎖元件佔用空間，並非指「填滿」乙節，業據原審論明，核無不合。再查，專利申請程序核准審定之系爭專利請求項 1 並無「梯形凹腔」及「填滿凹腔」等詞，上訴人申復過程既未明確表明其目的，系爭專利核准理由亦與此無涉，則該申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「梯形安全插槽的安全鎖」向智慧局申請發明專利

(下稱系爭專利)，經審查准予專利後，參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 26 條第 2 項，第 22 條第 2 項，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，審定「請求項 1、2 舉發成立」。原告不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院判決駁回原告之訴後，原告仍不服，遂向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院以 110 年度上字第 717 號判決駁回上訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

系爭專利請求項 1 之「凹腔」應如何解釋？證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1~2 不具進步性？

(二) 系爭專利請求項 1、2 之內容：

請求項 1：一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於該器械中，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；一可滑動鎖銷，用以沿著該閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔，在該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，填補了該凹腔剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間；一滑動裝置，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮。

請求項 2：如申請專利範圍第 1 項之鎖體，其中，該閉鎖元件含有一對側面，該側面係有角度對應到該閉鎖元件之後端區以形成該前端區。(附圖 1)

(三) 智慧局見解：

1. 依系爭專利請求項 1 記載「該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大」之技術特徵，既未界定該「凹腔」為一「梯形凹腔」，且參酌系爭專利說明書第 4 頁第 4 至 5 行、第 5 頁第 12 至 17 行之說明文字，及圖式第 15a 圖、第 17a 圖至 17d 圖皆為「非梯形」之結構，

可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀。

2. 依系爭專利說明書第 6 頁第 1 至 3 行記載、第 7 頁第 16 行至第 8 頁第 8 行記載，及系爭專利圖式第 14 圖顯示凹腔 52，在鎖銷 148 向內滑動後，其尖端至凹腔底部仍會留有些微空隙可知，系爭專利僅須「大體上填補」凹腔，並使嵌入於凹腔內部之閉鎖元件端部，無法脫離凹腔之開口即可。因此，不應僅將「填補」一詞解釋為「填滿」整個凹腔。
3. 系爭專利請求項 1 為一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械（證據 2 說明書第 6 頁第 7 至 8 行所記載之筆記型電腦）上，該鎖體包括：一鎖體本體（相當於證據 2 之鎖體 10）；一閉鎖元件（相當於證據 2 第 6 圖之扣鉤桿 60），從該鎖體本體（相當於證據 2 之鎖體 10）突出，並且有一前端區（相當於證據 2 第 6 圖顯示扣鉤桿 60 前端之卡鉤部 62 區域），該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬（參考證據 2 第 6 圖顯示卡鉤部 62 之截面尺寸比後端截面尺寸寬），該前端區配置有一可插入之凹腔（相當於證據 2 之電腦鎖固孔 A），該凹腔係成形於該器械（相當於證據 2 之筆記型電腦）中，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大（相當於證據 2 之電腦鎖固孔 A 設有一開口，且該開口之尺寸及形狀比扣鉤桿 60 之卡鉤部 62 的截面尺寸稍大），且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大（相當於證據 2 第 6 圖顯示電腦鎖固孔 A 開口，其截面尺寸為內部較開口大）；一可滑動鎖銷（相當於證據 2 之控制桿 50 之末端卡定部 53），用以沿著該閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔（相當於證據 2 第 6 圖顯示控制桿 50 末端卡定部 53 滑動進入電腦鎖固孔 A），在該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，填補了該凹腔剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間（如證據 2 第 6 圖所示，證據 2 扣鉤桿 60 被插嵌入電腦鎖固孔 A 後，填補內部空間）；一滑動裝置（相當於證據 2 控制桿 50 遠離電腦鎖固孔 A 之後端部），係連接該鎖銷（相當於證據 2 之控制桿 50 之末端卡定部 53），用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔（相當於證據 2 之電腦鎖固孔 A）；以及一閉鎖裝置（相當於證據 2 之芯組件 70），藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮（相當於證據 2 說明書第 8 至 9 頁及圖式第 10-A、10-B 圖之掣動組作動以限制控制桿 50 回縮）證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，自當具有系爭專利說明書中所載之功效，就鎖具所屬技術領域中具有通常知識者而言，自可依證據 2 所揭露之技術內容而能輕易完成，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

4. 依證據 2 圖式第 10-B 圖顯示卡鉤部 62 具有兩側面，即相當於請求項 2「該閉鎖元件含有一對側面」之技術特徵，又依證據 2 圖式第 6 圖之卡鉤部 62 延伸至扣鉤桿 60 之兩側，分別具有角度變化，其中一側可藉由斜面與控制桿 50 之末端卡定部 53 相互抵頂，另一側面則以較大轉折角度，用以卡合電腦鎖固孔 A 之開口，是證據 2 之卡鉤部 62 延伸至扣鉤桿 60 兩側面所具有之角度變化，即相當於系爭專利請求項 2「該側面係有角度對應到該閉鎖元件之後端區以形成該前端區」之技術特徵，故系爭專利所屬技術領域具有通常知識者可由證據 2 所揭示技術內容輕易完成系爭專利請求項 2 之發明，證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(四) 最高行政法院判決見解：

1. 依系爭專利請求項 1 記載「該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大」之技術特徵，並未界定該「凹腔」為一「梯形凹腔」，且參酌系爭專利說明書第 4 頁第 4 至 5 行、第 5 頁第 12 至 17 行之說明文字，及圖式第 15a 圖、第 17a 圖至 17d 圖皆為「非梯形」之結構，可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀。再依系爭專利說明書第 5 頁第 14 至 17 行記載，可知無論係「梯形」或非梯形之「圓錐形」凹腔，均屬一種非貫穿器械本體之鎖孔，可承受更大的應力而具有改進習知技術（矩形貫穿開孔）之缺點，尚無從推認系爭專利請求項 1 之「凹腔」應合理限縮解釋為「梯形凹腔」。足見，系爭專利請求項 1 之「凹腔」應不限於「梯形」單一形狀，始符合系爭專利申請範圍之解釋。原判決據此而認定系爭專利請求項 1「凹腔」之解釋，並非僅限於「梯形」之單一技術特徵，並無違誤。
2. 系爭專利請求項 1 之「填補」凹腔剩餘未被閉鎖元件佔用空間，並非指「填滿」乙節，業據原審論明，核無不合。再查，專利申請程序核准審定之系爭專利請求項 1 並無「梯形凹腔」及「填滿凹腔」等詞，上訴人申復過程既未明確表明其目的，系爭專利核准理由亦與此無涉，則該申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果。

(五) 分析檢討：

1. 最高行政法院及智慧局均認為系爭案請求項 1、2 並未進一步限定「凹腔」為「梯形凹腔」、「填補」指「填滿」，最高行政法院更進一步指出，縱認上訴人於申復過程中有自行限縮凹腔為梯形之意，然上訴人既未於申復後

就系爭專利請求項 1 之「凹腔」予以修正或限縮解釋為「梯形凹腔」，即難以事後在舉發階段才持對已有利之限縮解釋，而變更系爭專利對外之客觀範圍。上訴人既無在申請階段即將請求項 1 之「填補」更正或修正為「填滿」整體凹腔，自不得以「填滿」或「完全填補」取代「填補」之技術特徵，故而被法院認定上訴無理由。

2. 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」。然，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時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋」。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應以申請專利範圍之最寬廣合理之解釋為準；而本件最高行政法院判決見解，則回歸專利法第 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，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，除非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，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。

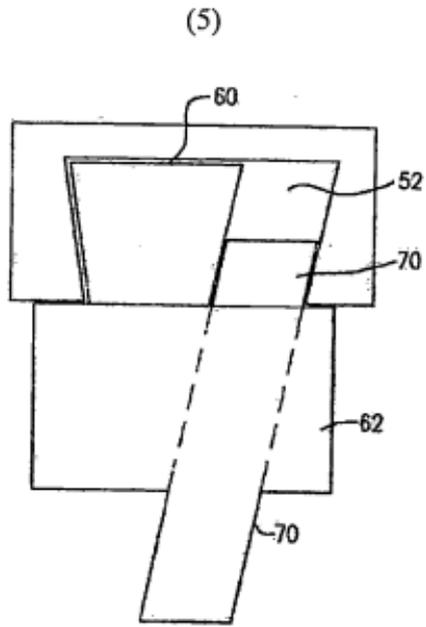
三、總結

1. 本件專利權人在被舉發時，未更正限縮範圍，後因舉發成立後專利權人無法再行更正，故以申請歷史檔案來解釋請求項，並上訴主張權利的有效性，惟法院不予採認，故專利權人於舉發答辯時僅申復可參酌說明書作限縮解釋，或據此參酌說明書限縮後之解釋說明與先前技術區別而具有專利

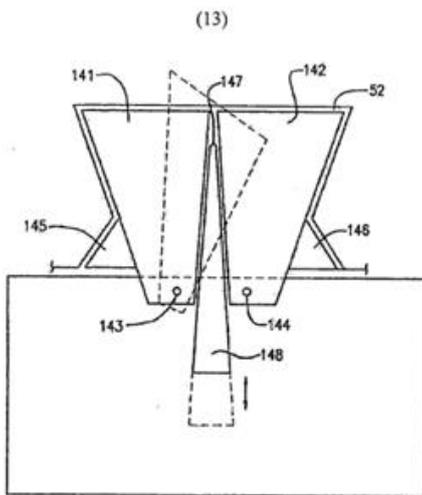
要件等，但未就請求項用語進行更正，即有舉發成立之風險，必須特別注意。基於核准公告之專利範圍，具有公示效果，第三人係以一般通常字義解釋該請求項用語，因此，該請求項不得僅藉由申復方式說明，即認已生排除或限縮申請專利範圍之作用，建議專利權人在被舉發時仍應適時更正，以兼顧申請專利範圍對外公告所客觀表現之公示及公信。

2. 依專利法第 58 條第 4 項所定明文，解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，雖依專利侵權判斷要點，專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據，惟專利舉發程序，專利權人本得出於己意以更正請求項等以文字記載界定發明的權利範圍，以保護其本身之利益，並兼顧充分考量公眾的信賴利益，不得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。

附圖 1
系爭專利



第5圖



第14圖

案例 6.110 年行專訴 26（爭點類型：修正要件）

【專利案號】108129098

【專利名稱】一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置

【審定結果】不予專利

【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 43 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】修正超出之判斷

【判決字號】110 行專訴 26

【判決日期】111.4.13.

【判決摘要】

本發明第[0008]段內容先前技術，是提示已知的先前技術，以利瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。

原申請時請求項所載「開始結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而 109 年 06 月 18 日修正後之「其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」將導致請求項不明確。此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

一、案情簡介

原告（專利申請人）於 108 年 08 月 15 日以「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 108129098 號專利申請案審查，並於 109 年 10 月 22 日再審查審定書審定不予專利，原告不服，提起訴願，經

訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟，法院以第 110 行專訴 26 號行政判決原告之訴駁回，原告上訴最高行政法院仍被裁定駁回。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

初審修正內容及再審查修正內容是否有違反專利法第 43 條第 2 項修正超出之規定？

(二) 系爭申請案請求項1之修正經過（底線者為爭執之處）：

1. 系爭案初審階段於 109 年 03 月 12 日之針對智慧局審查意見通知函提出修正本（下稱初審修正），其內容如下：

一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：

（a）接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；

（b）接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及

（c）以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；

該方法的特徵在於：

（d）確定與儲存 至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及

（e）計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該計算包含：…（後略）

2. 系爭案再審查階段於 109 年 06 月 18 日之針對智慧局審查意見最後通知函提出修正本（下稱再審修正），其內容如下：

一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：

（a）接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；

（b）接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及

（c）以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度

而獲得；

該方法的特徵在於：

(d) 確定與儲存 至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及

(e) 計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方，其中該計算包含：…（後略）

(三) 智慧局見解：

1. 關於初審修正：

申請人於修正時將「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」增加為申請專利範圍的技術特徵，申請人主張修正增加之技術特徵係為「說明書中所引用的先前技術，僅是該發明所屬技術領域之通常知識」。

智慧局認為該修正所加入之技術特徵造成變更了發明本身，且說明書、申請專利範圍或圖式未明確記載亦無法直接且無歧異得知該技術特徵，導致修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

2. 關於再審查修正：

再審查階段，申請人在初審修正超出情形外，又新增「至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之技術特徵，其非自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所單獨隱含或整體隱含之固有特定事項，所屬技術領域具有通常知識者並無法由申請時說明書、申請專利範圍及圖式可直接且無歧異得知，本次修正已引進新事項。

(四) 法院判決見解：

1. 關於初審修正：

專利審查基準第二編第一章第 1.2.3 節「先前技術」規定引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱」。本發明第[0008]段內容先前技術，是提示已知的先前技術，

以利瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。故原告主張其修正屬技術領域中具有通常知識者所能理解，並未引進新事項，原處分並未參酌本領域之通常知識云云，並不可採。

2. 關於再審查修正：

經查申請時之說明書、申請專利範圍及圖式皆未有任何關於「交通系統中的至少任一代表…該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之敘述，其未有揭示或引任何「不包括」之技術特徵，且無法從說明書內容能直接且無歧異得知，應屬已超出系爭申請案申請時說明書所揭露之範圍。

專利審查基準第二篇第六章第 4.2.2 節「允許的刪除 J 第 (7) 點載明「…惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以『排除 (disclaimer)』與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」先予敘明。原申請時請求項所載「開始結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而 109 年 06 月 18 日修正後之「其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」將導致請求項不明確。且此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致將引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，原告主張其係將申請時發明申請專利範圍內之請求項有提及「開始結束地點或該開始/結束地方」予以不包括，並非添加新事項，理由亦不足採。

(五) 分析檢討：

1. 關於修正是否超出之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項，以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。
2. 法院判決之理由加入排除 (disclaimer) 之論述，使論述理由更臻完整明確。

三、總結

1. 申請人於申請時所提交之說明書、申請專利範圍及圖式所揭示之內容，係為後續審查最重要的依據。因此，申請時說明書「先前技術」未引述特定先前技術文獻時，申請人修正時自行將特定先前技術文獻的內容，補充增加於說明書並作為請求項之技術特徵，因該修正事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，屬於引進新事項。
2. 對於以「排除式」方式來進行修正，除了該被排除之內容已記載於申請時之說明書、申請專利範圍或圖式，或為發明所屬技術領域中具通常知識者依據申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者外，仍必須是無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，始符合未引進新事項。

案例 7.109 年行專訴 41（爭點類型：更正要件）

【專利案號】101136617N01

【專利名稱】液晶組成物

【審定結果】不准更正；請求項 1 至 10 舉發成立

【相關法條】專利法（108.11.1 施行）第 67 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】更正程序合法性及更正超出之判斷

【判決字號】109 行專訴 41

【判決日期】111.4.7

【判決摘要】

一、更正程序部分

智慧局寄發480號函通知參加人表示意見本身並非准予更正之行政處分，雖依2019年版專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節第(2)點規定舉發案擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，然依前揭同節第(3)點規定，不准更正之通知「僅限一次」，而380號函及原處分均載明系爭專利請求項9更正（第6版更正本及第7版更正本共同僅涉及請求項9之更正）為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反108年專利法第67條第2項規定，準此，同一不准更正之理由僅能通知原告一次，且智慧局亦以700號函撤銷480號函而無「擬准更正」之意思表示，智慧局不准更正之程序難認有原告前揭所指違反行政程序法或專利法規之違誤情事。

二、更正實體審查部分

由於系爭專利說明書第11頁第7至22行記載「具體而言，以通式(I)所表示的化合物較佳為以下列所記載的通式(Ia)至通式(Ik)所表示的化合物……於通式(Ia)至通式(Ik)，較佳為通式(Ia)、通式(Ib)及通式(Ig)，更佳為通式(Ia)及通式(Ig)，特佳為通式(Ia)，重視應答速度之情形下，也較佳為通式(Ib)，更重視應答速度之情形下，較佳為通式(Ib)、通式(Ie)、通式(If)及通式(Ih)，重視應答速度之情形下，特佳為通式(Ie)及通式(If)之二烯基化合物」（乙證6第253頁），係為

通式 (I) 不同態樣，該項技術者可依不同技術需求而有多種不同之選擇，故通式 (I) 化合物可為通式 (Ia)，但更正前請求項1之液晶組成物中含有30-50質量%之以通式 (I) 所表示之化合物，解釋上可能「包含」或「不包含」通式 (Ia) 化合物且限定佔液晶組成物30-50質量%，而第7版更正本係更正請求項9之液晶組成物中為「通式 (I) 而言，『含有』通式 (Ia) 所表示的化合物」，因「含有」一詞係為開放式連結用語，除包含有通式 (Ia) 化合物，尚包含其他未記載於請求項之通式 (I) 化合物，惟系爭專利說明書並未明確揭露液晶組成物中「通式 (I) 而言，定然含有通式 (Ia) 所表示的化合物」之相關內容，且該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利說明書第11頁可獲致通式 (I) 化合物較佳可為通式 (Ia) 至通式 (Ik) 多種態樣，故無法從系爭專利說明書第9頁記載「於本發明之液晶組成物中，含有30至50%之以通式 (I) 所表示之化合物」可直接且無歧異得知上開第7版更正本請求項9「通式 (I) 而言，定然『含有』通式 (Ia) 所表示的化合物」之更正內容。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「液晶組成物」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉發人）以系爭專利違反據以實現要件、進步性等規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，審定「請求項 1 至 10 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟，法院以 109 年度行專訴字第 41 號判決駁回原告之訴，原告已向最高行政法院提起上訴。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點

1. 專利權人於舉發階段提出 7 版更正，依專利法第 77 條規定第 1~6 版更正視為撤回，以第 7 版更正進行審查。智慧局曾以第 380 號函通知專利權人第 6 版更正本不准更正之理由，已踐行相關法定程序，因專利權人第 7 版更正仍有同於第 380 號函所載不准更正之情事，舉發審定不准更正，智慧局更正審查程序有無瑕疵？
2. 第 7 版更正本之更正內容為對請求項 9、10 之液晶組成物增加「就通式(I) 而言，含有通式 (Ia) 所表示的化合物（式中， R^{1a} 與 R^{2a} 係各自獨立，表

示碳原子數 2 或 3 之烷基)，就通式 (II-1) 而言，含有通式 (II-1a) 所表示的化合物 (式中， R^{3a} 係表示碳原子數 3 之烷基， R^{4a} 係表示碳原子數 2 之烷基)」技術特徵，該更正內容有無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容？

(二) 系爭專利之更正經過

舉發審查階段，原告 (被舉發人) 曾於 108 年 4 月 29 日提出更正 (第 6 版更正)，經智慧局審查認有違現行專利法第 67 條第 2、4 項之情事，並於 108 年 11 月 29 日 10821144380 號函 (下稱第 380 號函) 通知申復或重提更正。原告復於 109 年 1 月 3 日重提更正本 (第 7 版更正)，經審查認定該第 7 版更正仍未克服第 380 號函所載不准更正之理由，未再就重提之第 7 版更正仍有不予更正情事通知專利權人，而依現有資料逕行審查，並俟後作成舉發審定。

(三) 智慧局見解

1. 爭點 1

由於智慧局曾以第 380 號函通知第 6 版更正不准更正之理由，已然踐行相關法定程序，既原告第 7 版更正仍有同於第 380 號函所載不准更正之情事，智慧局逕予審定不准更正，並無程序之瑕疵。若再予原告針對第 7 版更正本陳述意見之機會，將導致舉發程序陷入無限循環，衍生原告與參加人攻防機會不對等之瑕疵。

2. 爭點 2

系爭專利說明書第 11 頁第 7 至 22 行記載「具體而言，以通式 (I) 所表示的化合物較佳為以下列所記載的通式 (Ia) 至通式 (Ik) 所表示的化合物……於通式 (Ia) 至通式 (Ik)，較佳為通式 (Ia)、通式 (Ib) 及通式 (Ig)，更佳為通式 (Ia) 及通式 (Ig)，特佳為通式 (Ia)，重視應答速度之情形下，也較佳為通式 (Ib)，更重視應答速度之情形下，較佳為通式 (Ib)、通式 (Ie)、通式 (If) 及通式 (Ih)，重視應答速度之情形下，特佳為通式 (Ie) 及通式 (If) 之二烯基化合物」，僅是揭示通式 (I) 可依不同需求而有多種不同之選擇，並未特定揭示更正後限定之「含有通式 (Ia) 所表示之化合物」。說明書第 9 頁末行至第 10 頁第 11 行記載「於通式 (I) 中， R_1 與 R_2 係各自獨立，表示碳原子數 1 至 8 之烷基……進一步更佳為碳原子數 2 至 3 之烷基、碳原子數 2 至 3 之烯基、碳原子數 1 至 3 之烷氧基或碳原子數 2 至 3 之烯氧基。 R_1 較佳為表示烷基，此情形下，更佳為

碳原子數 1、3 或 5 之烷基，特佳為碳原子數 3 之烷基」，僅特定揭示取代基 R1 與 R2 更佳為選自「碳原子數 2 至 3 之烷基、碳原子數 2 至 3 之烯基、碳原子數 1 至 3 之烷氧基或碳原子數 2 至 3 之烯氧基」之群組之一，並未特定揭示更正後限定 R1 及 R2 均為「碳原子數 2 至 3 之烷基」之結合。再者，前述說明書係揭示通式 (I) 及通式 (II-1) 之較佳態樣（為「單一化合物」之態樣），該發明所屬技術領域中具有通常知識者從中並無法直接且無歧異得知通式 (I) 或通式 (II-1) 可為特定二種以上之化合物所構成。換言之，就文義而言，更正後界定「就通式 (I) 而言，含有通式 (Ia) 所表示之化合物……就通式 (II-1) 而言，含有通式 (II-1a) 所表示之化合物……」，與原告援引之說明書段落並不相符，因此，原告無法證明該更正係依據申請時說明書已揭露之內容。據上，系爭專利更正後內容已產生申請時所無之「新結合」或「新文義」，且非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接且無歧異得知者，應不准予更正。

(四) 法院判決見解

1. 爭點 1

2019 年版專利審查基準第五篇第一章第 3.4.4 節第(2)點規定舉發案擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，然依前揭同節第(3)點規定，不准更正之通知「僅限一次」，而第 380 號函及原處分均載明系爭專利請求項 9 更正（第 6 版更正本及第 7 版更正本共同僅涉及請求項 9 之更正）為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反 108 年專利法第 67 條第 2 項規定，準此，同一不准更正之理由僅能通知原告一次，被告不准更正之程序難認有原告前揭所指違反行政程序法或專利法規之違誤情事。

2. 爭點 2

系爭專利說明書並未明確揭露液晶組成物中「通式 (I) 而言，定然含有通式 (Ia) 所表示的化合物」之相關內容，且該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利說明書第 11 頁可獲致通式 (I) 化合物較佳可為通式 (Ia) 至通式 (Ik) 多種態樣，故無法從系爭專利說明書第 9 頁記載「於本發明之液晶組成物中，含有 30 至 50% 之以通式 (I) 所表示之化合物」可直接且無歧異得知上開第 7 版更正本請求項 9「通式 (I) 而言，定然『含有』通式 (Ia) 所表示的化合物」之更正內容。另通式

(II-1) 尚有 R^3 及 R^4 取代基， R^3 及 R^4 本身為種類眾多之取代基群組，即表示通式(II-1)涵蓋多種結構態樣，是系爭專利說明書未明確揭露「就通式(II-1)而言，定然『含有』通式(II-1a)所表示的化合物」，該發明所屬技術領域具有通常知識者亦無法從系爭專利說明書第12頁第6至7行記載「……作為第二成分係含有5至20%之以通式(II-1)所表示的化合物……」（可包含或不包含通式(II-1a)），直接且無歧異得知上開第7版更正本請求項9「就通式(II-1)而言，定然『含有』通式(II-1a)所表示的化合物」之更正內容。

(五) 分析檢討

1. 更正程序部分

本件判決肯認不准更正之審查意見通知以「一次為限」，其目的在於避免多次提出更正導致遲滯審查及兩造攻防對等。

2. 更正實體審查部分

系爭專利涉及組成物發明，各成分係以上位概念之化合物群組(通式(I)、(II-1)等)方式界定。專利權人所提更正，係對該複數群組為進一步限定其必要成分(含有通式(I)通式(Ia)、通式(II-1)含有通式(II-1a))。原告主張該更正為由既有之群組為限縮，進一步界定之必要成分(通式(Ia)、(II-1a))亦已見於申請時說明書，應准予更正。本局則認為，該更正係自「複數」群組中個別選出特定選項而產生「新結合」，由於該結合並未特定揭示於申請時說明書等之中，因此，認定更正引進新事項。本件訴訟有關更正實體審查部分，兩造爭執點即在於一自複數群組選出特定選項所構成之結合，是否為新事項？法院對上述爭議並未明顯做出判斷，而係以原告援引說明書段落與更正內容不一致，認定不准更正。亦即，雖系爭專利說明書記載「具體而言，以通式(I)所表示的化合物較佳為以下列所記載的通式(Ia)至通式(Ik)所表示的化合物……於通式(Ia)至通式(Ik)，較佳為通式(Ia)……」，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法從中直接且無歧異得知更正後「就通式(I)而言，含有通式(Ia)所表示的化合物」之文義，因此原告無法證明更正內容係源自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應不准予更正。

三、總結

1. 更正程序部分

2019年版專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節第(3)點規定，不准更

正之通知「僅限一次」，目的在於兼顧審查效率及兩造攻防對等，被舉發人並無理由要求智慧局為二次通知，此為本件判決所肯認。

2. 更正實體審查部分

化學相關領域之發明，常見於說明書中以群組方式揭示組成物之組成內容，並以「較佳」、「最佳」等類似用語揭示組成物中之特定成分。若申請人欲藉由修正或更正進一步限定組成物之成分，依據本件判決見解，僅能限定為說明書所載「較佳（或最佳）」態樣，否則將認定為引進新事項。舉例而言，請求項記載「一種○○組成物，包含成分 A。」，申請時說明書記載「成分 A，係選自 a₁、……或 a₁₀，較佳為 a₁」，將前述請求項修正（或更正）為「一種○○組成物，包含成分 A，該成分 A 為 a₁」，係可被允許；若修正（或更正）為「一種○○組成物，包含成分 A，該成分 A 包含 a₁」，則因前述說明書之文義未特定揭示「成分 A 為 a₁ 與其他(a₂~a₁₀)之混合物」，因此，修正（或更正）係引進新事項。

本件判決對於組成物之修正或更正極具參考意義，值得觀察後續最高行政法院之相關見解。

案例 8. 經訴字第 11006308930 號（爭點類型：踐行闡明權之認定）

【專利案號】 104135293N01

【專利名稱】 溫度及腐蝕穩定的表面反射器

【審定結果】 更正事項准予更正，請求項 1~3、6~16、28、30 舉發成立，請求項 4~5、17~27、29 舉發不成立

【相關法條】 專利法（106.5.1 施行）第 22 條第 2 項

【決定結果】 原處分關於「請求項 4 至 5、17 至 27、29 舉發不成立」部分撤銷

【決定重點】 舉發理由未敘明主張具體事實之處理

【決字定號】 經訴字第 11006308930 號

【決定日期】 111.1.24

【決定摘要】

本件原處分認定證據 9 至 11 之結合足以證明系爭專利請求項 1~3、6~16、28、30 不具進步性，但不足以證明系爭專利請求項 4~5、17~27、29 不具進步性；訴願決定認系爭專利請求項 4~5、17~27、29 進一步界定之技術特徵僅屬習知技術之簡單運用，證據 9 至 11 之結合足以證明該等請求項不具進步性。

一、案情簡介

被訴願人（專利權人）以「溫度及腐蝕穩定的表面反射器」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，訴願人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定等，對之提起舉發，案經智慧局審查，審定「系爭專利請求項 1~3、6~16、28、30 舉發成立；請求項 4~5、17~27、29 舉發不成立」。訴願人對「請求項 4~5、17~27、29 舉發不成立」之部分提起訴願，訴願會以 111 年度經訴字第 11006308930 號訴願決定（下稱訴願決定）撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據 9 至 11 之結合是否足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性？

（二）系爭專利請求項 1、3、4 之內容：

請求項 1：一種層系統，包括一金屬基板（1），具有一第一面（A），在該第一面（A）上依序自內向外鍍覆有以下層：選自某種材料的層（4），該材料選自鈦及銦之亞化學計量的氧化物及氮氧化物，或者選自鈦、銦、鉬、鉑及鉻的金屬，或者使用上述金屬中的一個的合金，或者選自上述金屬中的至少兩個，層（5a），其由一鍍合金構成，其合金組分為鉻、鋁、鈳、鉬、鈷、鐵、鈦及/或銅，或者由選自銅、鋁、鉻、鉬、鎢、鉍、鈦、鉑、鈳、銻的金屬及使用上述金屬中的一個的合金，或上述金屬中的至少兩個所構成，或者由鐵、鋼或優質鋼構成，由高純度金屬構成的光密反射層（6），層（7），其選自鈦、銦、鈳、鈳、鉍、鉍、鉍或鉻之亞化學計量的氧化物，以及鉻、鈦、銦、鈳、鈳、鉍、鉍、銻及鉑等金屬及使用上述金屬中的一個的合金，或者選自上述金屬中的至少兩個，LI 層（9），與緊鄰之 HI 層（10）相比具有低折射率，及該 HI 層（10），緊鄰該 LI 層（9）且與該 LI 層（9）相比具有高折射率。

請求項 3：如申請專利範圍第 1 項所述之層系統，其中該基板（1）由以下構件構成：一芯部（1a），其由鋁、鋁合金、銅、鉬、鈦、鉍、優質鋼、鋼、鐵、鍍錫板，或者由使用上述材料中的至少一個的合金，或者由上述材料中的至少兩個構成，位於該芯部（1a）的一面上的氧化鋁層（2a），或者位於該芯部（1a）的該面上的氧化鋁層（2a）以及位於該芯部（1a）的另一面上的氧化鋁層（2b）。

請求項 4：如申請專利範圍第 3 項所述之層系統，其中該芯部（1a）在單面或雙面配設有滾壓包覆部（1b；1c），其位於該芯部（1a）與該氧化鋁層之間。（其餘項次略）（附圖 1）

（三）舉發所提證據：

1. 證據 9：系爭專利歐洲對應案 EP313756B1 之異議理由（證據 9-1）及其中譯本（證據 9-2），並包括異議證據 D29【ALMECO 樣品目錄照片影本】（證據 9-3）、異議證據 D29a【取自異議證據 D29 截取之樣本 vega 98110（樣品 2010）原樣的 2 張相片影本】證據 9-4）及異議證據 D29b【Fraunhorf 研究所分析報告】（證據 9-5）。（附圖 2）
2. 證據 10：2013 年 ALMECO Vega 產品型錄。
3. 證據 11：2006 年 E. Reinhold 等人發表之文章「Large Area EB-PVD of Silver Based Super-Reflectors」。（附圖 3）

(四) 智慧局見解：

1. 查證據 9 及證據 10 之結合整體可證明 Vega98110 產品屬先前技術，其結構依序包括陽極化鋁基材 Eloxal、TiO₂層、Cu 層、Ag 層、CrOx 層、SiO₂層及 TiO₂層，亦即 Vega98110 結構與系爭專利請求項 1 間差異在於「未證明 Vega98110 之 Ag 層為光密」。次查，證據 11 教示銀具有優異反射率但銀層之黏著性欠佳，因此須在銀反射層下設置銅界面層而形成 Ag/Cu 結構，以提升銀反射層之黏著性及化學穩定性，且證據 11 於具體實驗中提出可採 EB-PVD 執行之銀/銅雙層結構的模式，包括 93nm 之 Ag 層及 17nm 之 Cu 層；按證據 9、10 所述 Vega98110 產品與證據 11 之層堆疊均為反射器，具有技術領域之關連性，且證據 10 第 2 頁揭示 Vega98 系列因特定層結合而能確保層系統的優異黏附性，證據 11 第 209 頁左欄揭示完整層堆疊顯示所有層良好的黏附性，具有功能作用之共通性，發明所屬技術領域中具有通常知識者顯有動機結合證據 9、10 及 11，藉由證據 11 之教示而修飾 Vega98110 之層結構，得到例如 TiO₂/SiO₂/CrOx/93nm 之 Ag 層/銅界面層/TiO₂層/Al₂O₃ (Eloxal)，此厚度之 Ag 層即具備光密性質，故證據 9 至 11 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 證據 9-5 揭示該層系統具有 Al₂O₃ (Eloxal)，證據 10 第 2 頁亦揭示使用陽極氧化鋁基材的技術特徵，證據 11 第 208 頁左欄亦揭示陽極氧化鋁基材之使用，亦即基板包含鋁構成之芯部及位於芯部上之氧化鋁層，故證據 9 至 11 之結合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。
3. 證據 9、證據 10 及證據 11 僅揭示 Al₂O₃ (Eloxal)、陽極氧化鋁基材之使用，亦即基板包含鋁構成之芯部及位於芯部上之氧化鋁層，發明所屬技術領域中具有通常知識者無從獲得任何教示、建議或動機，於前述芯部及氧化鋁層之間更配設滾壓包覆部，完成系爭專利請求項 4 之發明，故證據 9 至 11 之結合不足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(五) 訴願決定見解：

系爭專利請求項 4 進一步界定之「滾壓包覆部」或稱滾壓貼合，係指透過滾壓方式將兩片金屬結合的工藝，常見的例子是將一層薄膜純鋁貼合到一片鋁合金上，此可見於一般大學機械系之通用教科書，且系爭專利說明書【0002】段（先前技術）亦已揭露習知之「滾壓包覆」工藝可「將純鋁單面或雙面地滾壓製具有符合機械性能之鋁合金」及「原鋁應盡可能純淨，如具有 99.8%之純度。純鋁非常軟，故傾向使用所謂滾壓包覆材料」，系

爭專利請求項 4 進一步界定之技術特徵僅屬習知技術之簡單運用，故證據 9 至 11 之結合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。(其餘項次略)

(六) 分析檢討：

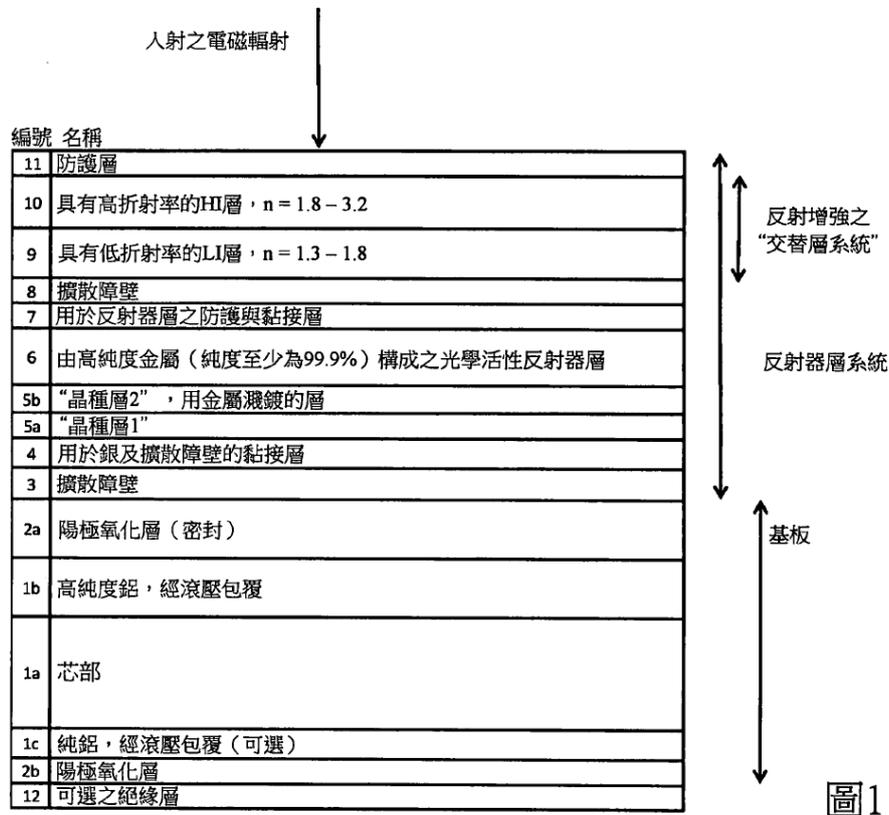
1. 舉發人於舉發理由書及歷次舉發補充理由書(包括舉發人所陳民事案件的訴訟資料)僅略稱「Vega98110 可對應系爭專利請求項 1 各層，也揭示請求項 2~29」，未具體指明 Vega98110 產品結構與請求項 2~29 所界定各層結構或成分之對應關係，本局原處分係就可明顯對應的部分予以判斷，認定證據 9 至 11 之結合足以證明系爭專利請求項 1~3、6~16、28、30 不具進步性，但系爭專利請求項 4~5、17~27、29 與 Vega98110 產品結構間尚存差異而舉發不成立。然而，訴願人(舉發人)於訴願理由書主張系爭專利請求項 4~5、17~27、29 進一步界定之技術特徵乃為系爭專利申請前通常知識，例如「系爭專利說明書先前技術乙節已揭露○○○，可知系爭專利請求項○所載內容乃是通常知識，應屬不言而明事項」云云，最終訴願決定即主動論究通常知識並引述系爭專利說明書內容，認定該等請求項僅屬習知技術之簡單運用。
2. 舉發審查源於兩造爭執，舉發人負有舉證責任，應於舉發理由敘明所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係；舉發理由應配合舉發聲明中所主張應撤銷專利權之請求項次，逐項論述請求項中所載之技術特徵與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果。專利專責機關於舉發審查時，雖可依職權介入，然而依現行專利審查基準之規定，僅於有確定之民事侵權訴訟判決內容中提及系爭專利請求項無效之理由或證據時，智慧局始可發動職權審查，並應踐行通知專利權人答辯之程序。
3. 對於實質未敘明具體理由的舉發爭點之處理原則，若本局應比照本件訴願決定，進一步詳究證據內容，並就舉發人未提出之理由予以論明，是否已逾「不言而明事項」而屬職權審查行為，應踐行通知專利權人答辯之程序？惟此等情事又與現行專利審查基準可操作職權審查之態樣不符，因此爰以此案例進一步與訴願會討論適法的處理程序。

三、總結

舉發人本應於舉發理由中，逐項論述請求項中所載之技術特徵與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果；若舉發人於舉發理由中，僅就系爭專利之獨立項予以論述，籠統稱其餘附屬項亦不具進步性，而實質未敘

明具體理由，為發現真實，認有必要時，可行使闡明權或辦理面詢，以明確舉發理由；惟於審查實務如何運作得宜，避免落入職權審查之非議，有待建立處理原則。

附圖 1
系爭專利

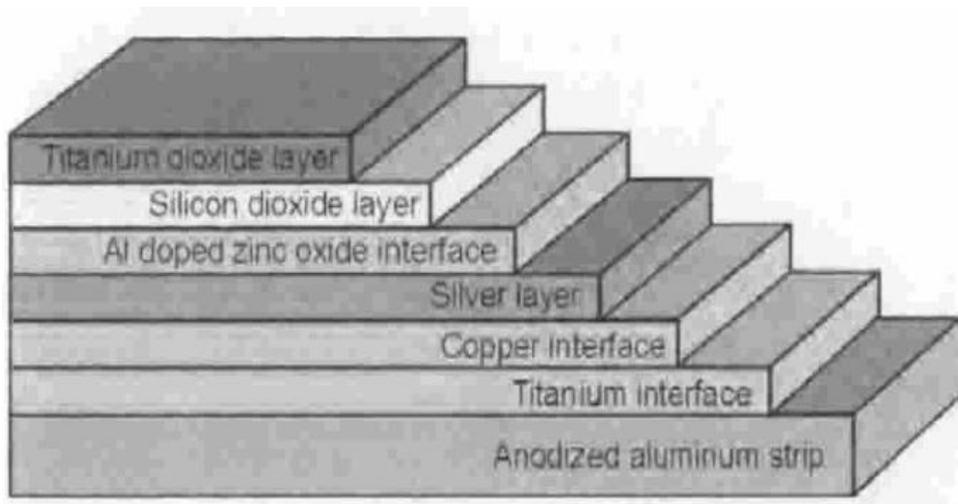


$\text{TiO}_2 / \text{SiO}_2 / \text{CrO}_x / \text{Ag} / \text{Cu} / \text{TiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$ (Eloxal)

附圖 2
證據 9

TiO_2
SiO_2
CrO_x
Ag (非光密層)
Cu
TiO_2
Al_2O_3 (Eloxal)

附圖 3
證據 11



貳、111 年下半年度（111 年 7 月至 12 月）案例

案例爭點分類表

一、新穎性之適格證據

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
1	111 行專訴 5	093112319N01	通信系統	新穎性之適格證據	66

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
2	111 行專訴 20	106216112N02	螺紋尾部加工止檔裝置	進步性之結合動機	74
3	110 行專訴 68	095126415N01	4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺之結晶型	新證據之進步性判斷	82
4	111 行專訴 11	1051123916N01	一種提高植物的抗氧化物質之方法	進步性之判斷及反向教示	92

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
5	111 行專 24	106141690N01	具里程計算之胎壓偵測系統	進步性之判斷	99
6	111 行專 29	94103090N01	製備充當激酶抑制劑之 2-胺基噻唑-5-芳香族羧醯胺之方法	進步性之判斷	107

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
7	11106304780	100222004N01	充氣機之壓力顯示裝置	申請專利範圍之解釋	113

四、明確性及據以實現要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
8	110 行專訴 67	095126415N01	4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺之結晶型	明確性之判斷及據以實現要件之判斷	123

五、適法修正時機之認定

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
9	111 行專訴 32	108110292	單機單筒海水浮力推引發電機多機串成人造水道連結深海重力場及海平面下海水泵室藉海水泵運轉的排空創造黑洞效應引動重力場的海水向海面噴流推動水道內各發電機發電的裝置	適法修正時機之認定及審查產業利用性之判斷	133

六、職權審查之認定

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 21	106216742N01	立體旋擺結構	原處分依職權審酌舉發人未提出之理由是否違反專利法第 75 條之規定	140
11	111 行專訴 38	107118002N01	預先告知符合	原處分對「習知	146

			數量的搜尋裝置與方法	技術」之論述是否違反專利法第 75 條之規定	
--	--	--	------------	------------------------	--

七、商業上成功之判斷

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
12	110 行專訴 54	103102503N01	套標機	商業上成功之判斷及申請專利範圍之解釋	150

八、一事不再理之適用

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
13	111 行專訴 18	101149945N02	梯形安全插槽的安全鎖	一事不再理之適用	158

案例 1.111 年行專訴 5（爭點類型：新穎性之適格證據）

【專利案號】 93112319N01

【專利名稱】 通信系統

【審定結果】 更正事項准予更正，請求項 1、23 舉發成立

【相關法條】 專利法（99.9.12 施行）第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 證據 1 非單一技術文件，非新穎性之適格證據

【判決字號】 111 行專訴 5

【判決日期】 111.10.12

【判決摘要】

本案證據 1 《TS 25.214 V4.6.0》中載明參考文件分為載明特定出版日期或版本之「specific reference」（特定參考文件）與未載明特定出版日期或版本之「non-specific reference」（非特定參考文件），是以該非特定參考文件係指與當前文件（即 TS 25.214 V4.6.0）相同「版本（Release）」（即版本 4）之最新版本文件。因此，《TS 25.214 V4.6.0》第 6 頁所載參考文件[7] TS 25.101，其版本（Release）應為與《TS 25.214 V4.6.0》同為版本 4 之最新版本即《TS 25.101 V4.7.0》。而《TS 25.214 V4.6.0》與《TS 25.101 V4.7.0》之公開日為同一日，故《TS 25.101 V4.7.0》非在《TS 25.214 V4.6.0》公開日之前即公開而能為公眾得知，自非為單一先前技術，不屬適格之新穎性證據。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「通信系統」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利請求項 1、23 違反新穎性及進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「110 年 3 月 9 日之更正事項准予更正，請求項 1、23 舉發成立」。原告對「請求項 1、23 舉發成立」不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，經法院以 111 年度行專訴字第 5 號判決維持原處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據 1 為 3GPP 標準之技術規格書，包含「3GPP TS 25.214 V4.6.0」及「3GPP

TS 25.101 V5.6.0」兩份文件內容互相參考，且證據 1 為無線通訊規格書及相關會議資料，並且為網路資料，經 3GPP 或 ETSI 網站參照可知，前述規格書之首頁標示日期、會議日期及網站檔案上傳日期均可相互佐證其公開時點，並均早於系爭專利優先權日（2003 年 5 月 3 日），證據 1 是否為適格證據可用於主張爭專利請求項 1、23 不具新穎性？。

（二）系爭專利請求項 1、23 內容：

請求項 1：一種無線電臺（100），其包括：傳輸構件（110），該傳輸構件用於在一預定時段（0 至 tF）內經由一通道傳輸一包括資訊符號（I）及同位檢查符號（C）的資料區塊；接收構件，該接收構件接收一傳輸器功率控制（TPC）指令，其指示提高或降低通道品質；及控制構件，該控制構件根據一第一準則回應該通道品質降低的指示而減少一資料傳輸功率，並根據一第二準則回應在該預定時段內該通道品質提高的指示而增加該資料傳輸功率；其中該無線電臺同時傳輸多筆資料信號，俾使資料傳輸功率變動發生於該多筆資料信號之一子組中，其中，在滿足該第一準則後減少該資料傳輸功率之後且在滿足該第二準則之前之操作期間，該資料區塊之傳輸係於一較低功率位準下繼續。

請求項 23：一種操作一無線電通信系統（100、200）之方法，其包括：在一第一無線電臺（100），在一預定時段（510、550）內經由一通道向一第二無線電臺（200）傳輸（500）一包括資訊符號（I）及同位檢查符號（C）的資料區塊；接收一傳輸器功率控制（TPC）指令，其指示提高或降低通道品質；且根據一第一準則（520）回應該通道品質降低的指示，減少一資料傳輸功率（530），且根據一第二準則（560）回應在該預定時段（550）內該通道品質提高的指示，增加該資料傳輸功率（570）；其中該第一無線電臺同時傳輸多筆資料信號，俾使資料傳輸功率變動發生於該多筆資料信號之一子組中，其中，在滿足該第一準則後減少該資料傳輸功率之後且在滿足該第二準則之前之操作期間，該資料區塊之傳輸係於一較低功率位準下繼續。

（三）舉發所提證據：

1. 證據 1：3GPP 標準之技術規格書，包含：「3GPP TS 25.214 V4.6.0」及「3GPP TS 25.101 V5.6.0」。
2. 證據 2：Siemens 公司於 3GPP 會議提案，包含：TSGR1-01-0087 及 TSGR1-00-1056。

3. 證據 3：中國大陸公告第 CN 1088966C 號「用於移動通信系統的發射功率控制裝置」發明專利。
4. 證據 4：中國大陸公開第 CN1218340A 號「發射功率控制方法和發射/接收裝置」專利案。
5. 證據 5：中國大陸公開第 CN1365550A 號「無線通信裝置和發送功率控制方法」專利案。
6. 證據 6：3GPP2 之 cdma2000 標準，包含：3GPP2 C.S0001-C、3GPP2 C.S0002-C

(四) 智慧局對舉發證據見解：

1. 證據 1 為「3GPP 標準之技術規格書，包含：3GPP TS 25.214 V4.6.0 及 3GPP TS 25.101 V5.6.0」，3GPP 技術規範將 3G 射頻 (Radio) 技術標準編列於 25.XXX 系列，「25」指 25 系列為 3G 射頻技術，「.XXX」之三位尾碼指該技術之不同研究項目，但均屬 3G 射頻技術 (參見 3GPP 網頁，<https://www.3gpp.org/specifications/specification-numbering>，僅記載 25 系列為「Radio aspects」，未對 mantissa (尾碼) 賦予技術重要性)，且 25.XXX 系列之 3G 射頻技術之不同研究項目，實際上互有關聯，僅是為利於閱讀研究與資料查找便利而賦予「.XXX」尾碼，但整體構成一套 3G 射頻技術規範，此由是原處分將記載「…包含：…」，即明確表達證據 1 所指為 25.XXX 系列之 3G 射頻技術規範整體，例舉 3GPP TS 25.214 V4.6.0 及 3GPP TS 25.101 V5.6.0 僅作為 3G 射頻技術規範整體之一部來具體比對於系爭專利；此由證據 1 之 TS 25.214 第 6 頁記載參考文獻包含「[7] 3GPP TS 25.101: "UE Radio transmission and Reception (FDD)".」與 TS 25.101 節次 6.4.4 記載：「UE 必須監視 DPCCH 之品質，以檢測 TS 25.214 所規定階層 1 上的信號損耗。」(The UE shall monitor the DPCCH quality in order to detect a loss of the signal on Layer 1, as specified in TS 25.214.)，可證明 TS 25.214 與 TS 25.101 彼此間相互參照，屬於一套 3G 射頻技術規範，是以，原處分從證據 1 之 3G 射頻技術規範整體中例舉 2 份研究項目文件來具體比對於系爭專利，並未違反新穎性以單一證據進行比對之規定。從另一角度來看，縱使誤解原處分之證據 1 原意，亦可由例舉之 2 份研究項目文件中互相記載了參照的註釋，來認定該 2 文件為符合專利審查基準第二篇第三章第 2.2.2 節規定「審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，……引證文件中明確敘及之先前技術文件，應屬於引證文件的一部分」之單一引證文件。
2. 其次，因證據 1 所指為 25.XXX 系列之 3G 射頻技術規範整體，例舉 3GPP

TS 25.214 V4.6.0 及 3GPP TS 25.101 V5.6.0，前述 V4.6.0 或 V5.6.0，依據 X (major) .X (technical) .X (editorial) 的版本號 (Version) 之編碼規則，雖屬 3GPP 文檔管控之不同版本，但無礙於屬於一套 3G 射頻技術規範。

3. 又參歐洲專利局 EPO T2162/18 判決，該判決【Reasons for the Decision】之【1.1 Claim 1-Noveltly】下，該判決以 D1 與請求項 1 進行新穎性比對時，對於 (b1) 技術特徵亦記載「the SETUP message in accordance with 3GPP TS 24.083 referred to in D1 is described in D2, page 7, Figure 1.1: "NOTE: The SETUP message shall include a "Signal Information" element with value #7 (call waiting tone on) "」，前述 D1 為 3GPP TS 23.292 (2008-04) V0.4.0，前述 D2 為 3GPP TS 24.083 (2007-06) V7.0.0，D1 及 D2 分屬不同系列之不同版本，可見在 EPO 審查實務中未將技術規範中不同編碼視為不同技術文件，而可對二 3GPP 文件作為與請求項 1 比對之新穎性論理基礎，足證起訴理由主張「3GPP 文件所引用先前技術文件限定於相同版本 Release，證據 1 非適格之新穎性前案一事」實不足採。

(五) 法院判決見解：

1. 依據證據 1《TS 25.214 V4.6.0》第 6 頁之「References」(參考文件) 段落第 3 至 8 行之記載(原處分卷(-)第 206 頁反面)，可知參考文件分為載明特定出版日期或版本之「specific reference」(特定參考文件) 與未載明特定出版日期或版本之「non-specific reference」(非特定參考文件)，且該「non-specific reference」係指「For a non-specific reference,the latest version applies. In the case of a reference to a 3GPP document (including a GSM document) ,a non-specific reference implicitly refers to the latest version of that document in the same Release as the present document.」，是以該非特定參考文件係指與當前文件(即 TS 25.214 V4.6.0) 相同「版本(Release)」(即版本 4) 之最新版本文件。因此，《TS 25.214 V4.6.0》第 6 頁所載參考文件[7] TS 25.101，其版本(Release) 應為與《TS 25.214 V4.6.0》同為版本 4 之最新版本即《TS25.101 V4.7.0》。
2. 又《TS 25.214 V4.6.0》之公開日為西元 2003 年 4 月 4 日，就該文件之讀者在系爭專利優先權日前(西元 2003 年 5 月 3 日) 欲參考《TS 25.101》文件時，其選擇的最新版本應為系爭專利優先權日前《TS 25.101》的最新版本；而依 3GPP《TS 25.101》之版本紀錄(<https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1151>) (本院卷第 22 頁)，系爭專利優先權日前《TS 25.101》

文件之最新版本應為與《TS 25.214 V4.6.0》同一會議通過（RAN#19）同一天上傳公開之《TS 25.101V4.7.0》；因此，《TS 25.101 V4.6.0》非《TS 25.214 V4.6.0》文件相同版本（Release）之最新版本文件。而《TS 25.214 V4.6.0》與《TS 25.101 V4.7.0》或《TS 25.101 V5.6.0》於 3GPP 網站之公開日均為西元 2003 年 4 月 4 日，於 ETSI 網站之公開日均為西元 2003 年 4 月 10 日，故無論是《TS 25.101 V4.7.0》或《TS 25.101 V5.6.0》均非在《TS 25.214V4.6.0》公開日之前即公開而能為公眾得知，證據 1 之《TS25.214 V4.6.0》與《TS 25.101 V4.7.0》或《TS 25.101 V5.6.0》自非為單一先前技術，不屬適格之新穎性證據。

3. 參加人雖辯稱《TS 25.101 V4.6.0》於 3GPP 及 ETSI 網站之公開日都在證據 1 之《TS 25.214 V4.6.0》前已公開；《TS 25.101 V5.6.0》於 3GPP 網站之公開（2003 年 4 月 4 日）或《TS 25.101 V4.7.0》於 3GPP 網站之公開（2003 年 4 月 4 日），均早於《TS 25.214 V4.6.0》於 ETSI 網站之公開（2003 年 4 月 10 日）；於 ETSI 網站，《TS25.101 V5.6.0》之公開（2003 年 4 月 10 日 1:15PM）早於《TS 25.215 V4.6.0》之公開（2003 年 4 月 10 日 1:37PM）；況且，《TS 25.101》無論於 V5.6.0 或 V4.7.0 或 V4.6.0，所引用之部分均有對應記載，實質相同等語。而參加人上開比較公開日之方式，除有以時、分為單位進行比較外，亦有將 3GPP 及 ETSI 網站之公開日混為比較之情形。惟《TS 25.101 V4.6.0》非《TS 25.214 V4.6.0》文件相同版本（Release）之最新版本文件，已如前述，且依專利審查基準第二篇第三章第 2.3.2 節「為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵，而於該引證文件中明確記載另一參考文件時，若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分，因此，先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準」，可知審查基準對於判斷參考文件是否於引證文件公開日之前已能為公眾得知，係以「日」為單位，並非以時、分為單位，是參加人以時、分為比對單位辯稱《TS 25.101 V4.7.0》、《TS 25.101 4.6.0》之公開日都在《TS 25.214 V4.6.0》之前，自屬無據。而《TS 25.214 V4.6.0》與《TS 25.101 V4.7.0》或《TS 25.101 V5.6.0》於 3GPP 網站之公開日均為西元 2003 年 4 月 4 日，於 ETSI 網站之公開日均為西元 2003 年 4 月 10 日，故《TS 25.101 V4.7.0》或《TS 25.101 V5.6.0》並非在《TS25.214 V4.6.0》公開日之前公開而能為公眾得知。再者，就 3GPP《TS 25.214》之讀者而言，若要參考《TS 25.101》文件時，當會選用同為 3GPP 網站公開之參考文件；反之，就 ETSI《TS 25.214》之讀者而言，若要參考《TS 25.101》

文件時，當會選用同為 ETSI 網站公開之參考文件較為合理；參加人將 3GPP 及 ETSI 網站各版本之公開日混為比較，並稱《TS25.101 V4.7.0》或《TS 25.101 V5.6.0》於 3GPP 網站之公開日均早於 ETSI 網站之《TS 25.214 V4.6.0》，顯非合理。另參加人雖再辯稱依參照歐洲專利局審查基準「當一份文件（主要文件）明確敘及另一份文件（次要文件）以提供有關某些特徵的更詳細資訊，若該文件在主要文件的發布日期為公眾可知…後者的教示將被視為併入主要文件…」之規定，我國專利審查基準應解釋為包含同日公開等語，惟如所述，我國專利審查基準已明定「…若該參考文件於引證文件『公開日之前』已能為公眾得知」，自不包含公開日，是參加人所辯尚不足採。

4. 被告辯稱 25.XXX 系列之 3G 射頻技術之不同研究項目，實際上互有關聯，僅是為利於閱讀研究與資料查找便利而賦予「.XXX」尾碼，屬 3GPP 文檔管控之不同版本，但整體構成一套 3G 射頻技術規範，且 EPO 審查實務中未將技術規範中不同編碼視為不同技術文件等語。惟依 3GPP Portal 網站之搜尋結果（本院卷第 244 至 245 頁之截圖），可知 25.XXX 系列至少自 25.053 至 25.999 等涉及共 266 類不同技術內容之規格技術文件，各類別技術內容有別，且每類別之技術文件皆具有數十或數百不同版本之文件，各版本歷經數年時間修訂，若將數千至數萬不同類別、不同版本之技術文件一概視為單一文件，顯不合理。又由於各版本內容或有差異，尚不得恣意挑選任意結合，否則每類別技術文件組成之「3G 射頻技術規範」則因跨版本而有新的技術規範；被告雖引用專利審查基準第二篇第三章第 2.2.2 節規定，說明「引證文件中明確敘及之先前技術文件，應屬於引證文件的一部分」，然仍須符合前述第 2.3.2 節規定，參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，參考文件的教示始得被視為引證文件的一部分。再者，被告所稱之 EPO 判決，係將 D1（3GPP TS 23.292 〈2008-04〉V0.4.0）、D2（3GPP TS 24.083 〈2007-06〉V7.0.0）、D3（3GPP TS 24.615 〈2008-10〉V1.1.0）及 D4（3GPP TS 23.292 〈2008-04〉V1.1.0）分列為不同技術文件，且 D1 與 D4 同為《3GPP TS 23.292》系列下之不同版本，並未被視為單一之技術文件（本院卷第 252 頁之截圖），至該判決以 D1 引用 D2 進行新穎性比對，D2 雖非與 D1 相同版本（Release），惟 D2 之 TS 24.083 於 D1 公開日之前並未有相同版本之文件，而 V7.0.0 已為 D1 公開日前已公開之最新版本，仍符合「參考文件」之非特定參考文件適用最新版本之規則，此亦與證據 1 中兩文件相同公開日期之情況有別，尚不得比附援引。

(六) 分析檢討：

1. 舉發證據 1 為兩份 3GPP 無線通訊標準技術規格文件內容的結合，分別為證據 1-1《3GPP TS 25.214 V4.6.0》及證據 1-2《3GPP TS 25.101 V5.6.0》。其中在證據 1-1《3GPP TS 25.214 V4.6.0》文件第 6 頁所載參考文件表已明確將參考文件[7]之「3GPP TS 25.101」列為相關參考文件，由於未特別指定版本編號，此類參考文件在 3GPP 無線通訊標準技術規格文件中被賦予「非特定參考文件（non-specific reference）」之定義，並敘明「非特定參考文件」係指與當前文件同屬相同 Release 版本號（in the same Release as present document）底下的最新版文件（latest version）；從而，前述參考文件「[7] 3GPP TS 25.101」的正確參考文件版本，應指與《3GPP TS 25.214 V4.6.0》有相同 Release 版本編號（註：V.4.6.0 第 1 數值表示 Release 版本為第 4 版），並且與《3GPP TS 25.214 V4.6.0》在同一天公開（2003 年 4 月 4 日）的最新版文件《3GPP TS 25.101 V4.7.0》。
2. 經查，本案所列證據 1-2《3GPP TS 25.101 V5.6.0》內容雖屬前述參考文件[7]之「3GPP TS 25.101」的歷次修訂版本之一，但與證據 1-1《3GPP TS 25.214 V4.6.0》並非屬相同的 Release 編號第 4 版文件資料，因此不符 3GPP 對於「非特定參考文件（non-specific reference）」的特別規定，故非屬證據 1-1《3GPP TS 25.214 V4.6.0》文件中記載的另一參考文件，不可被視為證據 1-1 文件的一部分；又關於證據 1-2 所指「3GPP TS 25.101」該類技術規格，其縱使在 Release 編號第 4 版中有 V4.7.0 版最新文件，但與證據 1-1 文件為同一日公開，也不符合專利審查基準第二篇第三章第 2.3.2 節所規定「若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分」的前提要件，因此證據 1-1、1-2 非屬可用於單獨比對新穎性的適格文件。

三、總結：

1. 本案舉發人所提出之證據 1-2《3GPP TS 25.101 V5.6.0》雖然是證據 1-1《3GPP TS 25.214 V4.6.0》中所列非特定參考文件「3GPP TS 25.101」這一系列文件在申請時已公開的複數修訂版本之一，然而 3GPP 對於「非特定參考文件（non-specific reference）」的文件版本選擇有明確限定，而上述證據 1-2 因其內容版本與上開「非特定參考文件（non-specific reference）」規定不符，導致不可被視為證據 1-1 文件的一部分，非屬可用於單獨比對新穎性的適格文件。

2. 由於此類無線通訊標準技術是由國際標準組織成立各種工作小組，根據各個技術議題在各特定小組間討論或協商，最後通過成為標準規格文件，故一無線通訊標準擁有龐大複雜的文件分類，而每份文件內容皆有多次修訂改版，且各文件彼此之間又是經常互相參考，若發現一標準規格文件中記載了其他參考文件，審查時應注意該參考文件的公開版本是否有特別規定。

案例 2.111 年行專訴 20（爭點類型：進步性）

【專利案號】106216112N02

【專利名稱】螺紋尾部加工止檔裝置

【審定結果】更正事項准予更正，專利請求項 5 至 9 舉發成立，請求項 1~4 舉發駁回

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

【判決重點】進步性之結合動機

【判決字號】111 行專訴 20

【判決日期】111.9.28

【判決摘要】

證據 2、4、5 至少均未揭露系爭專利請求項 5 中關於阻擋單元的「該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂」、「該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端」等技術特徵；及關於推動單元的「該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件」、「該第一推桿係對應該受力端間隔設置」、「該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動」等技術特徵，尤其證據 2 完全無阻擋單元與推動單元的相關技術，證據 4 的阻擋與推動單元係屬一推一的技術，而證據 5 的阻擋單元與推動單元則係屬二推二的技術，證據 4、5 兩者存在構件與技術的明顯差異，是以，在欠缺建議與教示下，尚難謂可藉由證據 2、4、5 所揭露技術的簡單結合即謂可輕易完成系爭專利請求項 5 之創作。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「商品預購與贈禮平台系統」向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）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1~2、4~7 舉發不成立，請求項 3 舉發駁回」。原告對「請求項 1~2、4~7 舉發不成立」提起訴願，後經訴願決定維持，原告不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，並提出新證據 3、4、5 及相關之證據結合，法院以 110 年度行專訴字第 2 號判決撤銷原處分及訴願決定。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「螺紋尾部加工止檔裝置」向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，參加人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，原告於 109 年 9 月 2 日提出系爭專利申請專利範圍更正本（刪除第 1 至 4 項），案經智慧局審查，並審定「109 年 9 月 2 日之更正事項准予更正，請求項 5 至 9 舉發成立，請求項 1 至 4 舉發駁回」。原告對「請求項 5 至 9 舉發成立」不服，提起訴願，遭決定駁回，又提起行政訴訟，法院以 111 年度行專訴字第 20 號判決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：

證據 2、4、5 之結合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性？

（二）系爭專利請求項 5 內容：

一種螺絲尾部加工止檔裝置，包含有：一機台，設有一輸送道，該輸送道之末端設有一出料口，該出料口的一側邊設有一加工區；一移動座，係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊，並相對於該出料口移動，該移動座設有一推動桿，該推動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出料口；一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設置於該輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內係設入有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口之一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口之一第二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料；該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座，該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端；一推動單元，該推動單元係設置於該移動座上，並隨著該移動座移動，該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件，該推動單元係設有一第一推桿及一第二推桿，該第一推桿係對應該受力端間隔設置，該第二推桿則對應該第二擋件之末端間隔設置，藉以於該移動座移動時，該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件移動，該

推動桿係與該第一推桿及該第二推桿隨著該移動座同步移動。(附圖 1)

(三) 舉發所提證據：

1. 證據 2：106 年 4 月 21 日公告之第 M539998 號「螺絲尾部加工機」專利案。(附圖 2)
2. 證據 4：93 年 11 月 11 日公告之第 M249943 號「螺絲自動點膠機之螺絲送料分料結構」專利案。(附圖 3)
3. 證據 5：106 年 7 月 1 日公告之第 M544500 號「送料裝置」專利案。(附圖 4)

(四) 智慧局見解：

1. 證據 4、5 已揭露系爭專利請求項 5 阻擋單元、推動單元相關結構，且證據 5 利用該送料單元的主擋止件及副擋止件分別與該推送件連動，使該等料品能依入料的順序，以一次一件的方式被推送出該出料口，而不會發生一次推送複數料品通過該出料口的失序情形，其功效亦相當於系爭專利可確保於每次輸送螺絲胚料時，只會有一支螺絲胚料可以通過出料口，以被輸送至加工區進行加工處理，可以避免多支的螺絲胚料同時通過出料口，而互相卡掣並造成阻塞，以避免因發生故障而需要停機排除故障。
2. 次查證據 2、4、5 同樣是加工螺絲或加工料品之送料裝置，屬於相關連的技術領域；且證據 2、4 均為自動運送加工螺絲之作用；證據 4、5 均藉由同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，避免發生一次推送複數料品通過該出料口的失序情形，有利於提升加工產線的良率之作用，故作用或功能具有共通性，前述證據間具有結合動機。因此，所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據 2、4、5，而輕易完成系爭專利請求項 5 所界定之發明，故證據 2、4、5 之結合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(五) 法院判決見解：

1. 證據 4 連動座係以受力端上之連動柱 831 連結於回復彈簧 86，而系爭專利請求項 5 搖臂則係以施力端連結拉力彈簧，藉由拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件末端，兩者技術特徵已有不同；又證據 4 的連動座 85（相當於系爭專利的搖臂）係分別與前卡掣臂 83（相當於系爭專利的第一擋件）與後卡掣臂 84（相當於系爭專利的第二擋件）樞設，此與系爭專利搖臂係間隔對應於第一擋件末端（搖臂與第二擋件無連結與對應關係）的技術特徵也不相同。因此，證據 4 未揭露系爭專利請求項 5「搖臂」與「拉力彈簧」間之作動方式。另外，證據 4 圖式第 2、3 圖可知，證據 4 係利用馬達 813 帶動偏心輪 814 以推抵調整桿體 82 而使垂直桿體 822 向後移

動，進而帶動前卡掣臂 83 並利用連動座 85 以帶動後卡掣臂 84 向前移動，達到反向同步移動的作動方式，該馬達與偏心輪雖係作為推動的動力源，但其推抵前、後卡掣臂的作動方式，與系爭專利完全不同。因此，證據 4 並未揭露系爭專利請求項 5「推動單元」。

2. 證據 5 並不具有系爭專利的「搖臂」及「拉力彈簧」等構件。因此，證據 5 未揭露系爭專利請求項 5「搖臂」與「拉力彈簧」間之作動方式；另外，其以推塊部推抵主擋止件的技術並不相同於系爭專利第一推桿先推動搖臂受力端，再使施力端推動第一擋件的技術特徵，是證據 5 未揭露系爭專利請求項 5「該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件」、「該第一推桿係對應該受力端間隔設置」及「該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動」等技術特徵。
3. 再者，證據 4 的阻擋與推動單元係屬一推一的技術，而證據 5 的阻擋單元與推動單元則係屬二推二的技術，證據 4、5 兩者存在構件與技術的明顯差異，是以，在欠缺建議與教示下，尚難謂可藉由證據 2、4、5 所揭露技術的簡單結合即謂可輕易完成系爭專利請求項 5 之創作。

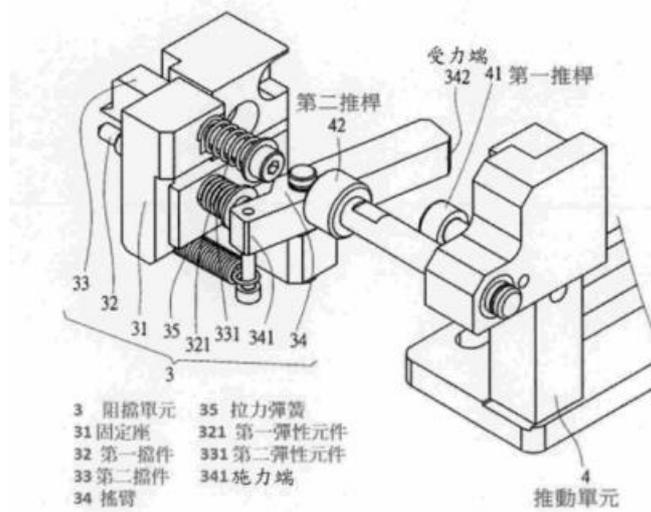
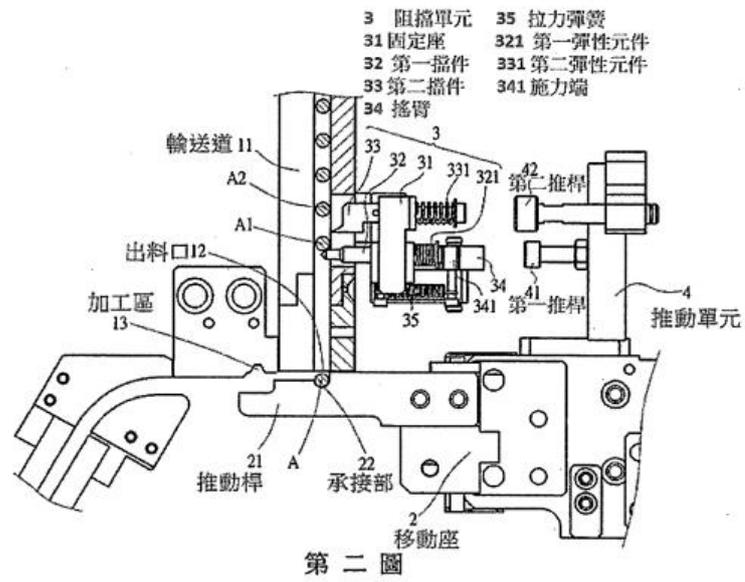
(六) 分析檢討：

1. 系爭專利藉由同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，進而確保只會有一支螺絲胚料可以通過出料口，避免因壅塞而發生故障。證據 4、5 亦是以同步反向移動之二擋件作用，達到相同前述功效。惟三者為達到兩擋件同步反向移動之作用，所採用之作動機構不同，證據 4 是以一推連動座(翹翹板)，連動兩擋件同步反向移動；證據 5 則是以二推件各自獨立且直接推動對應之兩擋件同步反向移動；系爭專利雖同樣二推件推動兩擋件同步反向移動，但其中第一擋件推動方式是運用搖臂(翹翹板)及拉力彈簧，以第一推桿先推動搖臂受力端，再使施力端之推動，使第一擋件移動。
2. 本局主要認為系爭專利各構件可對應於證據 4、5，且證據 4、5 符合 4 動機中之 2 個動機，當結合證據 4、5 時應能輕易得知「搖臂」與「拉力彈簧」間及第一推桿推動「搖臂」使該受力端推動「第一擋件」的作動方式。然而，細究技術內容，證據 4 屬一推連動二擋件，而證據 5 則係屬二推二擋件，兩者間作動機構存在差異，結合上可能需要一些特別安排配置，其是否能簡單結合仍存有疑慮。
3. 承上所述，審查實務上 4 動機中只要符合 2 個動機，即容易被認定具有結合動機，但此並非必然，仍有必要應就證據間結合之困難程度予以衡量後，方能確認達到具有合理結合動機。

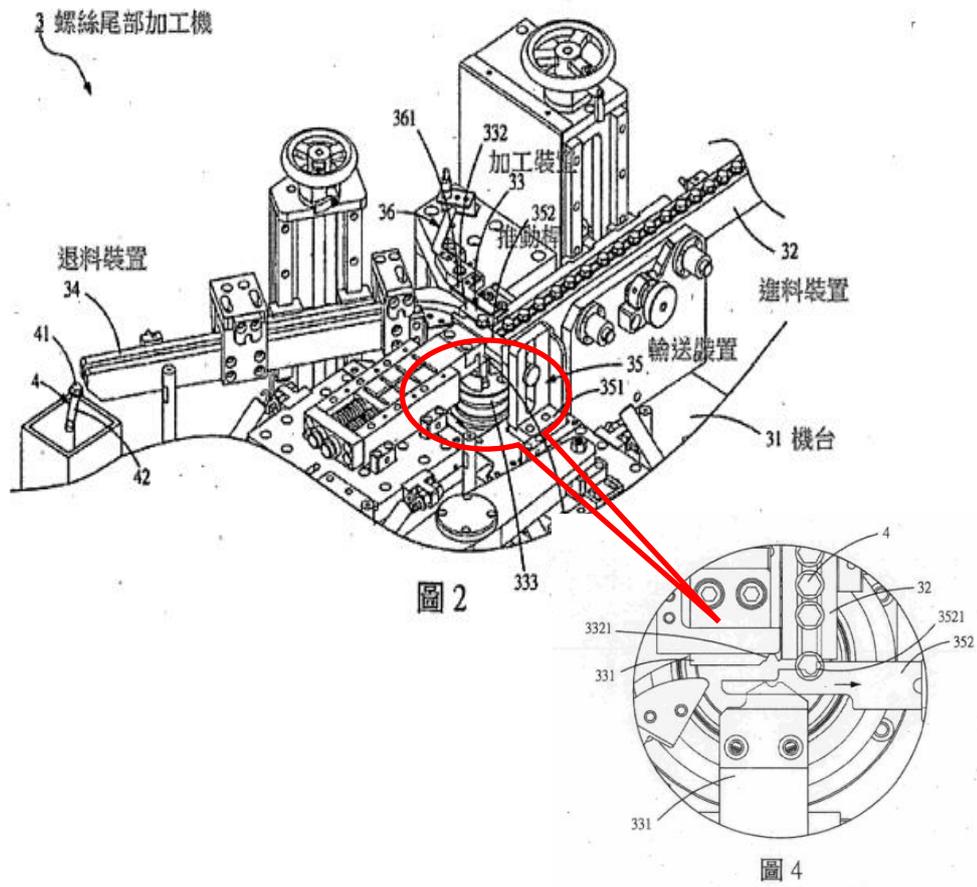
三、總結：

1. 系爭專利與證據 4、5 均是以同步反向移動二擋件之作用，可達到確保只會有一支螺絲胚料可以通過出料口之相同功效，將三者所採用之作動機構做比較，證據 4 是以一推連動座（翹翹板），連動兩擋件同步反向移動；證據 5 則是以二推件各自獨立且直接推動對應之兩擋件同步反向移動：系爭專利雖同樣是二推件推動兩擋件同步反向移動，但其中第一擋件推動方式是運用搖臂（翹翹板）及拉力彈簧，以第一推桿先推動搖臂受力端，再使施力端之推動，使第一擋件移動，顯然三者同步反向機構之技術手段的作動原理存在極大差異，該不同技術手段應認定非所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，且亦有不具結合動機之情形。
2. 證據 4、5 與系爭專利除了作用相同之外，還存在著系爭專利請求項因更正增加諸多細部結構作動及連結關係之限制條件，該些限制條件是否增加證據間之結合困難程度，達到非能簡單結合，應依個案事實作成判斷。

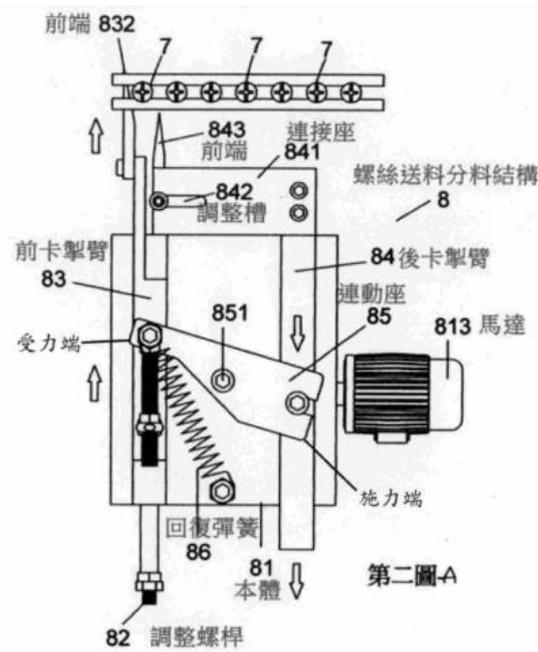
附圖 1
系爭專利



附圖 2
證據 2



附圖 3
證據 4



案例 3.110 年行專訴 68（爭點類型：進步性）

【專利案號】95126415N01

【專利名稱】4-甲基-N-〔3-（4-甲基-咪唑-1-基）-5-三氟甲基-苯基〕-3-（4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基）-苯甲醯胺之結晶型

【審定結果】更正事項准予更正，請求項 2、3、11、12、37、28 舉發不成立，請求項 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31、33、36 舉發駁回

【相關法條】專利法（102 年 1 月 1 日施行）第 26 條第 1、2 項及第 22 條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分關於「請求項 2 至 3 舉發不成立」均撤銷，被告就第 I406661 號發明專利應為「請求項 2 至 3 舉發成立」之處分

【判決重點】新證據之結合足以證明請求項 2、3 不具進步性

【判決字號】110 行專訴 68

【判決日期】111.9.30

【判決摘要】

訴訟階段原告增加新證據甲證 14、17、21，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，法院就上開新證據，得併予審究。甲證 11 至 14、17、21 之結合足以證明系爭專利請求項 2、3 不具進步性。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「4-甲基-N-〔3-（4-甲基-咪唑-1-基）-5-三氟甲基-苯基〕-3-（4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基）-苯甲醯胺之結晶型」（下稱系爭結晶型）向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審定准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利請求項第 1 至 4、7、10 至 13、16、19、22、25、28、31、33 及 36 至 38 項，違反專利法第 26 條第 1、2 項及第 22 條第 2 項規定提起舉發，參加人於同年 8 月 3 日申請更正系爭專利範圍，案經智慧局審定「109 年 8 月 3 日之更正事項准予更正，請求項 2 至 3、11 至 12、37 至 38 舉發不成立，請求項 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31、33、36 舉發駁回」，原告對「請求項 2 至 3、11 至 12、37 至 38 舉發不成立」不服，提起訴願，經經濟部於作成「原處分關於『請求項 2 至 3 舉發不成立』部分訴願駁回；原處分關於『請求項 11 至 12、37 至 38 舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」

之訴願決定（下稱訴願決定），原告就原處分及訴願決定關於「請求項 2 至 3 舉發不成立」部分不服，提起本件行政訴訟，並提出新證據甲證 14、17、21 及相關之證據結合，法院以 110 年行專訴 68 判決「訴願決定及原處分關於『請求項 2 至 3 舉發不成立』部分撤銷，被告應為『請求項 2 至 3 舉發成立』之處分」。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

舉發階段之爭點為證據 1、2 及 3 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？因為原處分判斷舉發不成立，舉發人於行政訴訟階段依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條另提出新證據，因此，行政訴訟階段之爭點變更為甲證 11-14、17、21 之結合是否足以證明系爭專利請求項 2 及 3 不具進步性？

（二）系爭專利請求項 1~3 之內容：

請求項 1：（刪除）一種 4-甲基-N-[3-（4-甲基-咪唑-1-基）-5-三氟甲基-苯基]-3-（4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基）-苯甲醯胺鹽酸鹽之大體上純淨之結晶型 A，由具有至少 1 個選自 8.5°、11.0°、11.5°、17.2°、18.8°、19.2°、20.8°、22.1°、及 26.0°（ 2θ 度數）之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵；其中「大體上純淨」係指大於 50%結晶 4-甲基-N-[3-（4-甲基-咪唑-1-基）-5-三氟甲基-苯基]-3-（4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基）-苯甲醯胺鹽酸鹽呈現於所述之結晶型中。

請求項 2：如請求項 1 之大體上純淨之結晶型，其中結晶型 A 係二水合物。

請求項 3：如請求項 2 之大體上純淨之結晶型，其中該大體上純淨之結晶型由具有至少 4 個選自 8.5°、11.0°、11.5°、17.2°、18.8°、19.2°、20.8°、22.1°、及 26.0°（ 2θ 度數）之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵。

（三）各階段所提證據：

1. 舉發階段：

- (1) 證據 1：2005 年 5 月 6 日公開第 WO2005/039586A1 號專利案。
- (2) 證據 2：Weisberg 等作者發表於 Cancer Cell 期刊, 2005 Feb; 7, 129-141 題目為 “Characterization of AMN107, a selective inhibitor of native and mutant Bcr-Abl 文獻。
- (3) 證據 3：Golemovic 等作者發表於 Clin Cancer Res.5 2005 Jul 1,11

(13):4941-7 題目為「AMN107, a novel aminopyrimidine inhibitor of Bcr-Abl, has in vitro activity against imatinib-resistant chronic Myeloid leukemia」之文獻。

2. 行政訴訟階段：

- (1) 甲證 11: 2005 年 5 月 6 日公開第 WO2005/039586A1 號專利案。
- (2) 甲證 12: Weisberg 等作者發表於 Cancer Cell 期刊, 2005 Feb; 7, 129-141 題目為 “Characterization of AMN107, a selective inhibitor of native and mutant Bcr-Abl 文獻。
- (3) 甲證 13: Golemovic 等作者發表於 Clin Cancer Res.5 2005 Jul 1,11 (13):4941-7 題目為「AMN107, a novel aminopyrimidine inhibitor of Bcr-Abl, has in vitro activity against imatinib-resistant chronic Myeloid leukemia」之文獻。
- (4) 甲證 14: 2004 年 1 月 15 日公開第 WO2004/005281A1 號專利案。
- (5) 甲證 17: O’ Hare 等作者發表於 Cryst Eng Comm,11 May 2005;7 (55):342-45 題目為「In vitro Activity of Bcr-Abl Inhibitors AMN107 and BMS-354825 against Clinically Relevant Imatinib-Resistant Abl Kinase Domain Mutants」文獻。
- (6) 甲證 21: Byrn 等作者發表於 Pharmaceutical Research,1995:12(7):945-54 題目為「Pharmaceutical Solids:A Strategic Approach to Regulatory Considerations」文獻。

(四) 智慧局依審理法第 33 條對行政訴訟新證據答辯：

1. 甲證 11-13 (舉發階段為證據 1-3) 均未有教示或建議將 4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽作成二水合物結晶型 A, 是該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 1-3, 參酌申請時通常知識, 並不會產生合理動機, 將 4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽作成二水合物之結晶型 A, 而輕易完成系爭專利發明; 再者, 該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 1-3, 參酌申請時通常知識, 並無法合理預期 4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽必然可被製備形成所欲功效之二水合物結晶型 A。
2. 甲證 14 僅概括性揭露「式 I 之化合物, 包括其鹽, 亦可以水合物之形式獲得或其結晶可包括例如使用於結晶之溶劑」, 惟並未揭露個別化合物如

實施例 68、92 之 4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺是否以鹽酸鹽水合物的形式存在(即系爭專利所請化合物)，亦即甲證 14 僅揭露 AMN107 化合物，而仍未揭露 AMN107 鹽酸鹽水合物，故原告主張甲證 14 揭示包含 AMN107 鹽酸鹽等鹽類之化學式 1 可為水合物、結晶型等形式云云與事實不符，並不可採。

3. 甲證 17 記載 AMN107，並以括號加註(NVP-AMN107-AA；4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2 基胺基)-苯甲醯胺，鹽酸鹽)(第 4501 頁左下欄)，所註明之文獻(12)即為舉發證據 3(甲證 13)，亦即甲證 17 係將代號 AMN107 與 NVP-AMN107-AA 混用，且從甲證 17 僅可得知其所使用者為 AMN107 鹽酸鹽，又甲證 18 之公開日為 2007 年 8 月 13 日，為系爭專利所主張國際優先權日(2005 年 7 月 20 日)之後始公開之文件，雖然甲證 18 在 NVP-AMN107-AA 之後加註鹽酸鹽單水合物，惟並不足以證明該 NVP-AMN107-AA 代號之化合物在系爭專利之國際優先權日前即被用以表示 AMN107 鹽酸鹽單水合物，況且在系爭專利之國際優先權日前，當該發明所屬技術領域中具有通常知識者在獲知甲證 17 之內容時，僅會認知到甲證 17 揭露了 AMN107 鹽酸鹽之使用，斷無可能認為甲證 17 已然揭露出 AMN107 鹽酸鹽單水合物，故原告主張甲證 17 揭示 AMN107 鹽酸鹽單水合物云云與事實不符，並不可採。
4. 另外，甲證 20 揭露了藥物鹽酸鹽之結晶型水合物的製備，甲證 21 則揭露了藥物結晶型水合物的製備，亦皆未具體提及其藥物為 AMN107；因此，甲證 19~21 所揭露者仍無關於系爭專利所請 AMN107 之鹽酸鹽、水合物及其結晶型等。
5. 由於甲證 14、17、19~21 仍未揭露或教示 AMN107 鹽酸鹽的水合物，並未補足證據 1 至 3 所未揭露之關於將 AMN107 鹽酸鹽作成二水合物結晶型 A 的部分，故仍如行政訴訟答辯書理由三之(二)所述，所請化合物之特定水合物之特定結晶型非屬於已知化合物的多晶型，仍應綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，確認是否能建立不具進步性之論理，始能判斷所請發明是否具有進步性，而非僅根據無法預期之功效的有無即遽以認定該發明是否具有進步性，因此，縱使進一步組合甲證 14、17、19~21，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 1-3，並不會產生合理動機將其化合物鹽酸鹽作成二水合物之結晶型 A 而輕易完成系爭專利發明，因此甲證 11、12、13(舉發證據 1-3)、14、17 或其任意組合，

或甲證 11、12、13(舉發證據 1-3)、14 及/或 17 與甲證 19、20 及/或 21 之組合並不足以證明系爭專利請求項 2 至 3 不具進步性。

(五) 法院判決見解:

1. 本院得審酌新證據:

「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之」，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文，其立法目的是為了避免舉發人就之前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權或商標權「再為舉發」，或「再為異議、評定、廢止」，而衍生另一行政爭訟程序（審理法第 33 條第 1 項立法理由參照）。依審理法第 33 條提出「新證據」之人，於專利行政訴訟中必為得提起舉發之人，本件原告（即舉發人）於舉發階段以「甲證 11 至 13 之結合」證明系爭專利不具進步性，復於行政訴訟中提出甲證 14、17、19、20 至 21（為獨立證據非輔助證據或補強證據），本院應予審酌。

2. 甲證 11 至 14、17、21 之結合足以證明系爭專利請求項 2、3 不具進步性。

(1) 甲證 21 圖 6 揭露藥物開發過程（因應藥物查驗登記審查為目的），研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有水合物或溶劑合物存在，與甲證 11 至 14、17 所揭露內容，均為醫藥領域之相關技術，具有技術領域之關連性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機結合甲證 11 至 14、17、21。

(2) 甲證 11 至 14、17 所揭露者，如前所述，特別是該發明所屬技術領域中具通常知識者參酌甲證 11 可理解，系爭專利請求項 2 及 3 之「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」屬系爭專利優先權日前之先前技術，且甲證 11 請求項 8 揭露前開化合物可用以治療神經血管相關疾病，查甲證 21 揭露藥物物質固體之查驗登記法規考量之策略性方法（參標題），食品藥物管理局之藥物物質指導方針，要求使用適當分析方法測量藥物物質多晶型、水合或非晶型態，因為控制藥物物質晶型具有重要性，且申請人有責任控制藥物物質晶型，假如生體可用率受到影響，並須證明控制方法的適當性（參甲證 21 第 945 頁左欄第 1 段），考量甲證 21 第 946 頁左欄第 3 段（參甲證 21-1 中文翻譯）揭露「4 種決策樹係描述在以下部分：『多晶型物』、『水合物（溶劑合物）』、去溶劑化之溶劑合物及非

結晶型式。當藥物物質以不同的晶體堆積排列結晶且所有的排列都具有相同的元素成分時，會存在多晶型物（注意：水合物也可以存在於多晶型物中）……如前所述，建議調查藥物物質是否存在多晶型或水合物，因為在製藥過程的任何階段或儲存藥物物質或劑型都可能遇到這些問題」，甲證 21 圖 6 揭露藥物開發過程（因應藥物查驗登記審查為目的），研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有水合物或溶劑合物存在（使用不同再結晶溶劑，測試不同參數，如：溫度、濃度及 pH 值，並利用 X 粉末繞射法測試鑑別）並研究水合物之物化特性，如穩定性及溶解度，此為藥物開發之標準流程，是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者若以「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」為醫藥化合物研究開發之起點，當會評估是否存在水合物，若存在水合物，亦會評估該各種水合物之溶解度與穩定性等物化特性，藉以評估該水合物於藥物製劑開發是否具有優勢，準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌甲證 21 可理解以例行性試驗測試「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」是否有水合物存在，並接續執行一系列例行性試驗瞭解其各種水合物之物化特性（如：穩定性），並為優化其物化特性進而尋找出最適合者，故「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物」為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌甲證 11、21 內容後，有合理動機經一般例行性試驗而輕易完成。

- (3) 核准時之專利審查基準第二篇發明專利實體審查第 13 章醫藥相關發明 5.3.1.3 化合物多晶型之進步性記載「申請專利之發明為一種已知化合物的多晶型，因多晶型的分子結構係與該化合物完全相同，僅結晶型態有所不同，且多晶型通常以『例行之實驗方法』即可獲得，故原則上已知化合物的多晶型不具進步性，除非該多晶型較該已知化合物具有無法預期的功效。……」，查系爭專利說明書第 6 頁第 9 至 11 行【先前技術】揭露「多晶型現象表示物質存在一種以上晶體結構。化學物質以一種以上晶體變型結晶之能力對藥物的貯存期限、溶解度、調配物性質及加工性質具有深遠影響」，第 7 頁倒數第

1 至 2 行【先前技術】揭露「一旦選擇，重要之處在於在所研究劑型中多晶型可再現性製備且長時間保持不變」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解化合物結晶型之物化性質對於藥物開發過程期間相當重要，必須具有優良的溶解度、調配物性質、加工性質、製備再現性及穩定性，甲證 21 圖 1 揭露藥物開發過程（因應藥物查驗登記審查為目的），研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有多晶型物存在（使用不同再結晶溶劑，測試不同參數，如：溫度、濃度及 pH 值，並利用 X 粉末繞射法測試鑑別）並研究多晶型物之物化特性，故自會有合理動機於藥物開發過程中尋找適當結晶型，而系爭專利說明書第 49 頁第 3 至 11 行揭露「亦進一步對 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽之結晶型 A、結晶型 B、結晶型 C 及非結晶型之全部實施穩定性研究。對於結晶型 A、B 及 C，在不同相對濕度下貯存後未觀察到形式轉變；而該鹽酸鹽之非結晶型自發結晶為結晶型 A。此外，每一結晶型皆具有良好的化學穩定性，50°C 時保持 1 個月，80°C 時保持 1 個月且在 80°C 及 75% 相對濕度下保持 1 個月，但結晶型 C 及非結晶型二者在上述最後一種條件下顯示為與結晶型 A 之混合物」，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解結晶型 A 具有儲存之安定性，承上述，雖然「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物」並未明確揭露於先前技術中，非屬醫藥相關發明基準 5.3.1.3 化合物多晶型之進步性規定中「已知化合物」，惟「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物」可經由一般例行性試驗完成，已如前述，故該化合物並未有進步性可言，基於醫藥相關發明基準 5.3.1.3 化合物多晶型之進步性規定中相同結構之二種以上之多晶型，可經由一般例行性試驗而完成，當以「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物」為研究起點，當具有合理動機經一般例行性試驗而完成純淨之前開化合物具有穩定性之結晶型 A，並以 X 粉末繞射法數值界定該結晶型 A，又考量製備「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-

—三氟甲基—苯基]—3—(4—吡啶—3—基—嘧啶—2—基胺基)—
苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物結晶型 A」作為藥物原料，自然對於該原料
純度之要求極高，盡量不得有不純物，當可完成「大體上純淨」之
「4—甲基—N—[3—(4—甲基—咪唑—1—基)—5—三氟甲基—苯
基]—3—(4—吡啶—3—基—嘧啶—2—基胺基)—苯甲醯胺鹽酸鹽
二水合物結晶型 A」。

- (4) 查甲證 8 (系爭專利權人於專利申請階段提交之申復理由書) 記載於
活體動物(狗)生體利用率試驗，「鹽酸鹽單水合物」所呈現的生體
利用率較「游離鹼」高出 13 倍以上，惟本件之證據結合所揭露之先
前技術為「4—甲基—N—[3—(4—甲基—咪唑—1—基)—5—三氟甲
基—苯基]—3—(4—吡啶—3—基—嘧啶—2—基胺基)—苯甲醯
胺鹽酸鹽」，系爭專利請求項 2 及 3 之發明為「4—甲基—N—[3—(4
—甲基—咪唑—1—基)—5—三氟甲基—苯基]—3—(4—吡啶—3—
基—嘧啶—2—基胺基)—苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物結晶型 A」，就系
爭專利之發明與先前技術之對照而論，甲證 8 所提供之數據並無法
證明「4—甲基—N—[3—(4—甲基—咪唑—1—基)—5—三氟甲基
—苯基]—3—(4—吡啶—3—基—嘧啶—2—基胺基)—苯甲醯胺鹽
酸鹽二水合物結晶型 A」相較於「4—甲基—N—[3—(4—甲基—咪
唑—1—基)—5—三氟甲基—苯基]—3—(4—吡啶—3—基—嘧啶—
2—基胺基)—苯甲醯胺鹽酸鹽」具有無法預期之功效。

(六) 分析檢討

1. 本案 4—甲基—N—[3—(4—甲基—咪唑—1—基)—5—三氟甲基—苯基]
—3—(4—吡啶—3—基—嘧啶—2—基胺基)—苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物
結晶型 A，以至少 1 個或至少 4 個的 (2θ 度數) 之最大之 x-射線粉末
繞射圖案表徵界定其「晶體結構」，會與系爭專利說明書所揭露結晶型
A “、B、SB、C 等晶型之晶體結構無法區隔，而產生未以足夠之 x-射
線粉末繞射圖案數值界定結晶型 A 晶體結構之問題，是以，若專利發明
技術涉及分析特定化合物之各種結晶型及多晶型現象或製備特定化合物
之各種結晶型之方法，則須注意結晶型界定之晶體結構是否可與專利其他
結晶型有所區隔；另，現行醫藥相關發明基準未明確規定要以多少個 x-
射線粉末繞射圖案數值界定結晶型之晶體結構，故實務上，只要與先前技
術有所區隔者即可，「以至少 1 個」之 X-射線粉末繞射圖案數值界定並未
違反基準規定，而本案歐洲對應案原先該「以至少 1 個」之 X-射線粉末

繞射圖案數值界定結晶型之記載形式亦獲得核准（核准後異議成立），可理解本局基準相關規定並未與歐洲專利局之審查基準有所違背。

2. 甲證 11 至 14、17、21 之結合中，甲證 11-14、17 之揭露內容均止為「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」，甲證 21 圖 6 揭露藥物開發過程（因應藥物查驗登記審查為目的），研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有水合物或溶劑合物存在（使用不同再結晶溶劑，測試不同參數，如：溫度、濃度及 pH 值，並利用 X 粉末繞射法測試鑑別）並研究水合物之物化特性，如穩定性及溶解度，另，圖 1 揭露藥物開發過程，研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有多晶型物存在（使用不同再結晶溶劑，測試不同參數，如：溫度、濃度及 pH 值，並利用 X 粉末繞射法測試鑑別）並研究多晶型物之物化特性，準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌甲證 21 自有合理動機研究「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」研究是否存在水合物及多晶型現象，尋找具有良好藥物加工特性、溶解度及穩定性之水合物結晶型態樣，雖然本局醫藥相關發明基準關於已知化合物之水合物及多晶型之進步性，係以已知化合物為出發點，但無法適用所有案例，就本案以觀，法院逐步推導「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」能否形成二水合物，及該二水合物能形成結晶型，應屬例行性之研究開發步驟範疇，非屬案例研討會上不同意見所指涉及二階段推導，是以，「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」可否形成二水合物結晶型 A，屬藥物開發之同一例行性試驗範疇，未來審查醫藥化合物水合物結晶型是否具有進步性時，應注意考量是否可預期或確認醫藥化合物之水合物形式能否形成，能否形成結晶型部分則須考量證據是否提供動機去尋找具有良好特性（如：安定性、溶解度）之結晶型，雖醫藥相關基準認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者本就有動機為了尋找具有良好特性而進行多晶型之篩選，惟基準文字僅一般性之敘述，鑑於案情不同，新藥發明人可能針對不同需求研究醫藥化合物之多晶型可能分別具有熱力學穩定、良好溶解度、生體利用率、加工特性，甚至上開特性兼具，若未有證據教示為研發專利揭露之醫藥化合物多晶型「特定」良好特性可

進行多晶型篩選，審查時逕認定「尋找具有良好特性而進行多晶型之篩選」為通常知識，而作出不利於申請人之處分，未來進入訴願或訴訟階段，可能上開所謂之通常知識有被挑戰之風險且有後見之明之虞。

三、總結

1. 甲證 21 圖 1 揭露藥物開發過程，可佐證研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有多晶型物存在（使用不同再結晶溶劑，測試不同參數，如：溫度、濃度及 pH 值，並利用 X 粉末繞射法測試鑑別）並研究多晶型物之物化特性，故會有合理動機於藥物開發過程中尋找適當結晶型。
2. 關於系爭專利案之「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物結晶型 A」，若有證據已揭露「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽二水合物結晶型 A」以「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽」，且其他證據有教示新藥開發過程中必然會考慮是否存在水合物或多晶型現象，應可經一般例行性試驗而可完成上開結晶型 A，且上開結晶型 A 相較於先前技術未有無法預期之顯著功效，自應認定該結晶型 A 不具進步性。

案例 4.111 年行專訴 11（爭點類型：進步性）

【專利案號】105123916N01

【專利名稱】一種提高植物的抗氧化物質之方法

【審定結果】更正事項准予更正，請求項 1 至 3、5、7 至 8 舉發成立，請求項 4、6 舉發駁回

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 26 條第 1 及 2 項、第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性之判斷及反向教示

【判決字號】111 行專訴 11

【判決日期】111.11.7

【判決摘要】

原告訴稱證據 3、4 在紅色膜處理後植物之抗壞血酸下降之結果，已形成系爭專利請求項 1 所請內容之反向教示云云；惟按「反向教示」係指相關舉發證據中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含舉發證據中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於舉發證據所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。本件證據 3 業於討論內容記載「本研究中以藍膜和黃膜處理的草莓果實抗壞血酸含量較高，綠膜處理的含量較低，紅膜處理的最低，這是由於藍膜和黃膜處理下紫外光/藍紫光比值較低導致」等語，更引用參考文獻分別指出「研究發現高劑量 UV-B 降低番茄抗壞血酸含量，反之可提高抗壞血酸含量」、「可見光與紫外光同時照射下之白菜，葉片最初抗壞血酸量呈現上升趨勢，但稍後抗壞血酸的含量呈現下降趨勢，且最後低於光照前水準，認為紫外光會損傷核酸，還會使蛋白質復性，導致酶活力損失，代謝減慢最終抗壞血酸含量降低而紫外光越強下降越多」、「研究黃瓜發現，紅光與藍光有利於果實抗壞血酸的提高，進而認為不同植物對光質的要求不同所致，其作用機理有待進一步探討」，可徵證據 3 並非揭示透射紅膜之紅光對於刺激草莓果實抗壞血酸含量有負面影響，僅認定「高比例之紫外光/藍紫光」可能導致抗壞血酸含量較低，故證據 3 之技術內容並未構成反向教示。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「一種提高植物的抗氧化物質之方法」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉發人）以系爭專利有違專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 26 條第 2 項規定，對之提起舉發，原告則提出更正。案經智慧局審查後，審定「更正事項准予更正，請求項 1 至 3、5、7 至 8 舉發成立，請求項 4、6 舉發駁回」。原告對「請求項 1 至 3、5、7 至 8 舉發成立」不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 111 年度行專訴字第 11 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據 2 至 6 之結合，是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

（二）系爭專利請求項 1 之內容：

一種提高植物的抗氧化物質之方法，其包括：(a) 置放至少一具調整或保留光譜波長之透光材料於光源和植物光受體間；及 (b) 光經過該透光材料後，340nm~500nm 區段之透光率低於 59%；500nm~600nm 區段之透光率低於 50%；與 600nm~850nm 區段之透光率低於 78%，其中該光源為自然光源；該透光材料顏色係桃紅色、紫紅色或深紫紅色，且 500nm~600nm 區段之透光率低於 340nm~500nm 區段之透光率及 600nm~850nm 區段之透光率。

（三）舉發證據：

1. 證據 2：韓璵等人(2013)發表之「不同光照強度下花魔芋（*Amorphophallus konjac*）與謝君魔芋（*Amorphophallus xiei*）光合特性及光保護機制研究」，2013 年第 33 卷第 6 期，頁 676~683，公開日 2013 年 11 月 20 日。
2. 證據 3：胡陽等人（2010）發表之「不同光質對‘達賽萊克特’草莓果實品質的影響」，2010 年第 28 卷第 2 期，頁 164~168，公開日：2010 年 6 月。
3. 證據 4：徐凱等人（2005）發表之「不同光質對草莓葉片光合作用和葉綠素熒光的影響」中國農業科學，第 38 卷第 2 期，頁 369~375，公開日：2005 年 2 月 10 日。
4. 證據 5：103 年 12 月 11 日我國公告之第 I463942 號「一種促進植物生長之方法」專利。

5. 證據 6：1987 年 9 月 5 日日本公開特許公報之昭 62-201522 號「植物栽培法」專利案（110 年 5 月 28 日提出證據 6 之中譯本）。

（四）原告對舉發證據見解：

1. 被告將系爭專利請求項 1 中不同區段之透光率技術特徵，機械式地拆解為 4 個技術特徵，而分別與證據 2 至 6 內容進行比對，顯未就系爭專利請求項 1 所載發明之整體為審查對象。
2. 證據 2 至 6 並未揭示系爭專利請求項 1 之「桃紅色、紫紅色或深紫紅色透光材料、太陽光經過該等透光材料後的透光率達到 500nm~600nm 區段之透光率低於 340nm~500nm 區段之透光率及 600nm~850nm 區段之透光率」之技術特徵，亦無法達到系爭專利請求項 1 之結果；且證據 3 所涉內容係「提高植物內抗氧化物質含量」，證據 5、6 所涉內容係「促進植物生長的方法」，其等並無具有技術領域及所欲解決的問題之共通性；又證據 3、5 就藍膜部分結論相反，兩者更無結合動機；另證據 3、4 均揭露紅膜無法有效提高植物內抗氧化物質含量，與系爭專利請求項 1 屬反向教示，且其等試驗有儀器不適當等問題，是所屬技術領域中具通常知識者並無動機結合證據 2 至 6 而完成系爭專利請求項 1 之發明，系爭專利請求項 1 應具有進步性，附屬於請求項 1 之請求項 2、3、5、7、8 亦同具進步性。準此，原處分所為舉發成立部分及訴願決定均屬違法不當。

（五）智慧局見解：

1. 關於系爭專利請求項 1 之「其中該光源為自然光源該透光材料顏色係桃紅色、紫紅色或深紫紅色」技術特徵部分；於證據 3 第 165 頁「1.1 試驗材料」中，說明 3 月 20 日於室外試驗地置於不同膜下栽培，另「1.2 不同光質處理」中揭露以中性膜（白膜）、紅色膜、黃色膜、綠色膜、藍色膜等 5 種濾光膜；證據 4 第 370 頁「1.2.1 不同光質處理」中，揭露「以太陽光透過不同的濾光膜（上海佛康有色薄膜廠）得到不同的光質。試驗設白色濾膜、紅色濾膜、黃色濾膜、綠色濾膜和藍色濾膜 5 個處理」；證據 5 說明書第 6 頁第 19 至 22 行揭露「在一較佳實施例中，該透光材料係指塑膠布或編織網。該透光材料的顏色包括但不限於深藍色、寶藍色、藍色、紫紅色或深紫紅色。」另證據 5 之請求項 1 載述有「一種促進植物生長之方法，其包括：(a)置放一具調整或保留光譜波長為 500 奈米以下區段 A、500~630 奈米區段 B 和 630 奈米以上區段 C 之透光材料於自然光源和植物光合作用受體間；證據 6 說明書第 114 頁第 3 至 8 行(配合中譯本)揭露「(實施例)設置以淡紅色聚乙烯膜被覆的農業用溫室，

該淡紅色聚乙烯膜為減少太陽光中的綠色波長光，使主要由紅色波長光所構成的光線穿透，」故系爭專利請求項 1 中之前述技術特徵自能為證據 3 至證據 6 所對應。

2. 關於系爭專利請求項 1 所請之太陽光經過桃紅色、紫紅色或深紫紅色透光材料後的透光率達到「且 500nm~600nm 區段之透光率低於 340nm~500nm 區段之透光率及 600nm~850nm 區段之透光率。」之技術特徵部分；在證據 3 第 166 頁「表 1.不同有色膜各幅射光譜的透射率」中，其紅膜一欄之透射率(%)揭露於紫外光(300~400nm)的透射率為 1.75(%)、藍紫光(400~510nm)的透射率為 0.22(%)、綠光(510~610nm)的透射率為 0.66(%)、紅橙光(610~720nm)的透射率為 10.51(%)之結果，故證據 3 該綠光(510~610nm)的透射率 0.66(%)低於紫外光(300~400nm)的透射率 1.75(%)及紅橙光(610~720nm)的透射率 10.51(%)；另外，證據 5 於請求項 1 載述有「一種促進植物生長之方法，其包括：(a) 置放一具調整或保留光譜波長為 500 奈米以下區段 A、500~630 奈米區段 B 和 630 奈米以上區段 C 之透光材料於自然光源和植物光合作用受體間；及(b)區段 A、區段 B 和區段 C 光譜經過透光材料後，區段 B 之照度或光子通量密度低於區段 A 或區段 C。」之內容，再配合證據 5 圖 4C 關於置放透光材料前後，其區段 B 的光譜百分比亦具有低於區段 A 與區段 C 之透光材料的光譜變化結果。故系爭專利請求項 1 中之前述技術特徵已能為證據 3 及證據 5 所對應。
3. 光質對植物或果實之抗壞血酸的影響是有一定範圍的，高含量可能對植物造成危害，使抗壞血酸含量下降；相反低含量可能有益於植物生長，不同植物對光質的要求不同，故需就二者間作用機理進一步探討及研究，此可由證據 2 至證據 4 之學術研究發表可見一斑。如證據 2(見圖 2、圖 3)已揭露以不同光照條件進行抗壞血酸的含量變化，另證據 2 第 682 頁左欄第 2 段中間處載述有「本研究結果也表明在不同光照強度下花魔芋的 β -胡蘿蔔素、新黃質及葉黃質含量都顯著比謝君魔芋高(圖 4：f~h)，而 β 胡蘿蔔素、新黃質及葉黃質這些色素已證實具有抗氧化清除 ROS 的作用」；另證據 3(見表 3)以不同色膜研究抗壞血酸(The ascorbic acid)的含量變化。是以，系爭專利請求項 1 及請求項 2(「根據申請專利範圍第 1 項所述之方法，其中該抗氧化物質係抗壞血酸、各種維生素、花青素、鞣花酸或酚類化合物。»)之整體技術手段已能為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至證據 6 結合後的技術內容所能輕易完成，不

具進步性。

(六) 法院判決見解：

1. 查證據 3 之摘要及結果與分析中表 1，分別揭露「利用不同有色膜探討分析了不同光質對達賽萊克特草莓……果實品質的影響」、「不同有色膜各幅射光譜的透射率」；復依證據 3 之結果與分析中表 3，亦揭露不同有色膜對草莓果實品質的影響（包含「抗壞血酸」成分含量），是證據 3 前述內容相較於系爭專利，不但屬相同技術領域，且均為透過變化不同透光材料之顏色、光質藉以評估植物中抗氧化成分之含量影響，可徵證據 3 所揭露之技術內容與系爭專利較為相似，故本件即以證據 3 與系爭專利之請求項差異比對之基礎（主要引證），先予說明。
2. 證據 3 係有關不同光質對草莓果實品質影響之研究，依該研究材料和方法實已揭露系爭專利請求項 1 之「一種提高植物的抗氧化物質之方法，其包括：(a) 置放至少一具調整或保留光譜波長之透光材料於光源和植物光受體間；及 (b) 光經過該透光材料後，340nm~500nm 區段之透光率低於 59%；500nm~600nm 區段之透光率低於 50%；與 600nm~850nm 區段之透光率低於 7.8%且 500nm~600nm 區段之透光率低於 340nm~500nm 區段之透光率及 600nm~850nm 區段之透光率」之技術特徵。又證據 3 材料和方法中亦可對應系爭專利請求項 1 之「該光源為自然光源」之技術特徵。基此，證據 3 僅未明確揭露系爭專利請求項 1「該透光材料顏色為桃紅色、紫紅色或深紫紅色」之技術特徵，其餘技術特徵均已揭露。
3. 證據 5 之發明說明書所載「在一較佳實施例中，透光材料係指塑膠布、編織網。該透光材料的顏色包括但不限……紫紅色或深紫紅色」之技術內容（見乙證 1 卷第 7 頁 背面），已對應揭露系爭專利請求項 1「該透光材料顏色為 桃紅色、紫紅色或深紫紅色」之技術特徵。證據 2 摘要記載「為探討不同耐光性植物光合特性及光保護機制，本研究以耐高光的喜陰植物花魔芋……和典型的喜陰植物謝君魔芋……為材料，測定與分析在透光率為 100%、15%及 2%光照條件下兩種魔芋的光合能力、抗氧化酶活性及抗氧化物和光合色素組分的含量」；證據 3 摘要記載「利用不同有色膜探討分析了不同光質對達賽萊克特草莓……果實品質的影響」；證據 4 研究記載「筆者在相同光強……的條件下，研究了不同光質對草莓葉片光合作用的影響……從而為草莓生產中適宜農膜的研究和開發及改善草莓設施栽培的供光條件提供理論依據」；證據 5 說明書記載「本發明可根據植物生長時每種階段所需光源特性不同，採用不同顏色的透光材料將光源調整

為特定階段所需之最佳比例，藉以縮短植物成長期」；證據 6 說明書及相關中譯本記載「本發明所提供之植物栽培法……減少太陽光中的綠色波長光，藉由主要由紅色波長光所構成的光線穿透的淡紅色聚乙烯膜，形成農業用溫室」。

4. 由上述內容可知，證據 2 至 6 同屬利用具有透光性質之膜網材料改變植物生長特性之相關技術領域，具有技術領域之關聯性，且皆係以變化不同透光材料之顏色、光質或透光率等方式，以達成影響植物的生長之目的，彼此之功能或作用具有共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者當有動機結合證據 2、3、4、5、6。是以，證據 3、5 自有結合動機，該發明所屬技術領域 中具有通常知識者參酌證據 3、5 所揭露之上開內容，即可經由一般例行性試驗而能輕易完成系爭專利請求項 1 所請之發明，故證據 3、5 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，則證據 2、3、4、5、6 之結合當亦足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(七) 分析檢討：

1. 系爭專利之「一種提高植物的抗氧化物質之方法」，於說明書中雖稱「結果顯示處理一與處理二之編織網均能夠提高木瓜果實的抗氧化物質及活性成分。本發明之方法使用於葡萄、各種莓類（草莓、藍莓、紅莓等）、番茄、哈密瓜、洋香瓜、蘆筍等蔬果上亦得到如上所述之效果。」然於系爭專利請求項 1 中，並未界定何種蔬果種類之栽培，並未考量作物種類的特異性，僅以某種作物之試驗結果作為推定，該推定過於籠統，不足以證明系爭請求項之方法對所有作物皆能增進功效。
2. 原告執稱證據 3 以紅膜處理之草莓果實中的抗壞血酸含量低於對照組及白膜組，而有反向教示之情事云云；然植物之「抗壞血酸」成分僅是抗氧化物質的下位概念之一（見系爭專利請求項 2）而已，不能以證據 3 之下位概念量測結果即率稱證據 3 有反向教示，證據 3 在第 167 頁右欄第 1 段亦教示「王紹輝等（23）研究黃瓜時發現，紅光與藍光有利於果實抗壞血酸的提高。光質對果實抗壞血酸的影響是有一定範圍的，高含量可能對植物造成傷害，使抗壞血酸含量下降；相反低含量可能有益於植物生長。也可能是不同植物對光質的要求不同所致，其作用機理有待於進一步探討。」及該文最末段「綜合以上試驗結果，在保證有效透光率的條件下，通過適當增加紅光和藍光的透過量，減少紫外光和綠光可提高“達賽萊克特”草莓果實品質。」是以，證據 3 上述說明顯已教示所屬技術領域中具有通常知識者當可參考並結合相關技術領域之研究文獻及資料等，俾進行光質對不同植物（品種或種類）之理化特性研究。
3. 而證據 2 至 4 均為內容翔實、嚴謹之研究期刊，證據 3 之紅色膜研究結果

雖不利於「草莓」中抗壞血酸含量的提升；但證據 3 在第 167 頁右欄第 1 段有提到：紅光有利於「黃瓜」果實中抗壞血酸含量的提升，可見各種植物對光質條件的要求不同。證據 3 之研究內容已指出不同作物具有不同之生長特異性的嚴謹結論，顯然證據 3 之論據更為客觀且具有證據力，原告所訴自難為判決所採。

三、總結

1. 原告指摘原處分將系爭專利請求項 1 作機械式拆解，違反審查基準中「於確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異後，接著參酌相關引證及申請時之通常知識」之規定云云。惟本局專利審查基準（2021 年版）第二篇第三章「3.4 進步性之判斷步驟」一節已說明「申請專利之發明是否具有進步性，通常『得』依下列步驟進行判斷：」故該判斷步驟為一例示規定。且依最高行政法院 109 年判字第 255 號判決之見解「**2. 判斷進步性時**，須先確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異，並以此為基礎，參酌申請時之通常知識，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有合理之動機結合該複數引證，而能輕易完成申請專利之發明。實務上確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異時，雖得就複數引證中選定一個引證作為主要引證進行比對，再就其他引證是否揭露該差異內容予以比對，惟於結合之引證數量較多之情形，如當事人已主張多數之主要引證時，自應就不同之主要引證分別加以判斷。」而本件為舉發案之舉發證據及理由皆為舉發人所提出，自無強行認定該複數舉發證據何者為主要證據之必要。
2. 按「反向教示」係指相關舉發證據中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含舉發證據中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於舉發證據所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者（最高行政法院 108 年度判字第 470 號判決意旨參照）。系爭專利及舉發證據均屬植物栽培技術領域，不同植物種類及品系有其生長機理及特異性，誠如證據 3 在第 167 頁右欄第 1 段之教示「王紹輝等（23）研究黃瓜時發現，紅光與藍光有利於果實抗壞血酸的提高。光質對果實抗壞血酸的影響是有一定範圍的，高含量可能對植物造成傷害，使抗壞血酸含量下降；相反低含量可能有益於植物生長。也可能是不同植物對光質的要求不同所致，其作用機理有待於進一步探討。」是以，本件舉發證據間並不存在明顯的「反向教示」情事。

案例 5.111 年行專訴 24（爭點類型：進步性）

【專利案號】106141690N01

【專利名稱】具里程計算之胎壓偵測系統

【審定結果】更正事項准予更正，請求項 1 至 2、6 至 8 舉發成立，請求項 3 至 5、9 舉發不成立

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分關於「請求項 1 至 2、6 至 8 舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷

【判決重點】進步性之判斷

【判決字號】111 行專訴 24

【判決日期】111.11.16

【判決摘要】

證據 2 之「中央接收器單元」與系爭專利之「設定工具」有根本上的不同，且證據 2、3 均未揭露系爭專利請求項 1 之「設定工具」、「該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元，該無線通訊單元用以將該壓力訊號以無線傳輸方式向外傳輸……該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵；證據 4 之「數據發送模塊」並無法對應系爭專利請求項 1 之「設定工具」，且證據 2、4 均未揭示系爭專利請求項 1 之「設定工具」、「該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元」、「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「具里程計算之胎壓偵測系統」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經實體審查准予專利後，參加人（舉發人）以系爭專利違反新穎性、進步性及明確性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「108 年 3 月 18 日之更正事項准予更正，請求項 1 至 2、6 至 8 舉發成立，請求項 3 至 5、9 舉發不成立」。原告對「請求項 1 至 2、6 至 8 舉發成立」不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 111 年度行專訴字第 24 號判決原處分關於「請求項 1 至 2、6 至 8 舉發成立」部分及訴願決定均撤銷。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

系爭專利請求項 1 所界定「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵為原處分認定請求項 1 與證據 2 之差異所在，而法院認定證據 2 未揭示系爭專利請求項 1「該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元，該無線通訊單元用以將該壓力訊號以無線傳輸方式向外傳輸」、「一設定工具，其與該資料通訊單元耦接，該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵，系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異是否為簡單變更？或是否由證據 2 及證據 3 之結合、證據 2 及新證據 4 之結合所揭露？

(二) 系爭專利請求項 1 內容：

一種具里程計算之胎壓偵測系統，其包含：一胎壓偵測器，其裝設於車輛之一車輛輪胎，該胎壓偵測器具有相互耦接之一中央處理模組、一氣體壓力感測模組、一偵測模組、一儲存模組及一傳輸模組，該中央處理模組耦接於提供電力之一電力模組；該氣體壓力感測模組，用以偵測該車輛輪胎內部之氣體壓力並產生一壓力訊號；該偵測模組用以產生一里程資訊；該儲存模組用以儲存該里程資訊其中，該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元，該無線通訊單元用以將該壓力訊號以無線傳輸方式向外傳輸；一設定工具，其與該資料通訊單元耦接，該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具。(附圖 1)

(三) 舉發所提證據：

1. 證據 2：2014 年 4 月 17 日公開美國第 US2014/0107946A1 號「SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING THE MILAGE AND WEAR OF A TIRE」專利案。(附圖 2)
2. 證據 3：2012 年 9 月 1 日公開我國第 TW201235235A1 號「車輛里程應用整合系統及其方法」專利案。(附圖 3)
3. 證據 4：2017 年 10 月 24 日公開中國大陸第 CN107284155A 號「一種輪胎數據管理的方法及裝置」專利案。(附圖 4)

(四) 智慧局見解：

1. 證據 2 已揭示可計算出里程資訊之內容，且具有 RF 無線電發射器可將信號傳送給中央接收器單元 112，因此，系爭專利請求項 1 之「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」的技術特徵，僅為 RF 無線電發射器對於傳送給中央接收器單元 112 的訊號或訊息內容的簡單變更，而未

產生無法預期之功效。

2. 證據 2 未揭示系爭專利請求項 1 之「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」技術特徵。惟查證據 3 說明書第 11 頁第 6-12 行與說明書第 11 頁第 17-20 行已揭示「由控制器 114 判斷訊息上傳時機，可能經固定時間間隔或是於車輛狀態改變時，將經由里程數據偵測模組 111、車輛狀態偵測模組 112、定位模組 113 所傳送來的最新資料彙整成一個里程狀態軌跡訊息，送入無線通訊模組 116 以準備上傳訊息內容，若不能順利成功將訊息上傳，則將此待傳訊息暫時存入記憶體 115 中，控制器 114 並隨時監控無線通訊模組 116，伺其恢復運作處於等待狀態時，即將記憶體 115 中的待傳訊息上傳送出後並刪除之」與「由里程管理資料庫 121 讀取該車輛先前最新一筆的里程軌跡資料值，同時整合校正時間、校正人員等資訊，以新增一筆該車輛之里程校正記錄新值到里程管理資料庫 121 內備查」之技術內容，其中里程狀態軌跡訊息可藉由無線通訊模組傳送至後台管理系統 120 中之里程管理資料庫中，係可對應系爭專利請求項 1 之「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵。由於證據 2、3 均屬「車輛」之技術領域，均包含「無線通訊」之功能；是以，證據具有技術領域之關連性、功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據 2、3 之技術內容，可將證據 3 的里程狀態軌跡訊息藉由無線通訊模組傳送之技術用於證據 2 之中，完成本項所界定「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之特徵，所屬技術領域具有通常知識者依證據 2、3 結合，可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作。
3. 證據 4 說明書第[0067]、[0068]段已揭示「輪胎使用數據包括所述輪胎的胎壓、胎溫、行駛累積里程」與「輪胎使用數據，可以由安裝在輪胎內的數據監測模塊直接提供，也可以由數據監測模塊將輪胎使用數據通過藍牙或者射頻電路傳輸至車輛內的數據發送模塊（中控機），再由數據發送模塊將輪胎使用數據上報至雲端的服務器」之技術內容，其中行駛累積里程可藉由藍牙或者射頻電路傳輸至車輛內的數據發送模塊（中控機），係可對應系爭專利請求項 1 之「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」技術特徵。由於證據 2、4 均屬「車輛」之技術領域，均包含「無線通訊」之功能；是以，證據具有技術領域之關連性、功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據 2、4 之技術內容，可將證據 4 的行駛累積里程可藉由藍牙或者射頻電路傳輸至車輛內的數據發送模塊（中控機）之技術用於證據 2 之中，完成本項所界定「該里

程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者依證據 2、4 結合，可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作。

(五) 法院判決見解：

1. 依系爭專利說明書第【0023】段落所載「傳輸模組 50 用以將壓力訊號或里程資訊以訊號方式向外傳輸。傳輸模組 50 具有一無線通訊單元 51 及一資料通訊單元 52，無線通訊單元 51 將壓力訊號以無線傳輸方式向外傳輸，而無線通訊單元 51 會與車輛 1 之電子控制單元 (ECU) 無線連接，當電子控制單元接收到壓力訊號時，便將氣壓空間當前處於之氣體壓力顯示，或是當氣壓空間當前處於之氣體壓力出現異常時發出警示訊號，以提醒駕駛者，其中，電子控制單元能夠係儀表、數位顯示、燈號或聲音其中之一的提示介面」(見乙證 1 卷第 140 頁)，足徵系爭專利已揭示不同於設定工具之設定車輛內之電子控制單元 (ECU)，其功能為接收壓力訊號，等同於證據 2 所述固設於車輛之中央接收器單元。基此，系爭專利請求項 1 之設定工具，顯非證據 2 揭示之中央接收器，被告所稱證據 2 之中央接收器單元得對應於系爭專利請求項 1 之設定工具，即有誤會。
2. 證據 3 已揭示一種車輛里程應用整合系統及其方法，其系統包括行車紀錄器、後台管理系統及車輛里程應用系統，其中行車記錄器用以檢測車輛之車速訊號並計算所行駛之里程數據以及偵測車輛之即時狀態與即時地理位置，並定時定性將資訊上傳。且依前述，證據 3 係以 GPS 定位而測得車輛里程資訊，其係對應於該輛車之行駛里程，並非直接對應於胎壓感測器之個體，因此若胎壓偵測器更換，證據 3 所收集到之里程資訊即非針對個別胎壓偵測器的個別里程資訊，是該所屬技術領域中具有通常知識者無從自證據 3 得到系爭專利「利用設定工具讀取胎壓偵測器之里程以進行保固資訊的確認」主要功效之技術啟示。再者，證據 3 完全未揭示「該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元」之技術特徵，而係利用「行車記錄器」作為計算里程數據，則其與系爭專利透過「胎壓偵測器」計算里程資訊，兩者偵測構件明顯不同，又證據 3 之後台管理系統僅為接受里程軌跡訊息，而無具有建立胎壓偵測器及接收器間之通訊，亦無將資料寫入胎壓偵測器之資料單元儲存等功能，是證據 3 所揭示之技術內容，無法對應於系爭專利請求項 1 之「設定工具」，故未揭露系爭專利請求項 1 之「設定工具」及「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」、「該傳輸模組具有依無線通訊單元及一資料通訊單元」等技術特徵。

3. 證據 2 之「中央接收器單元」與系爭專利之「設定工具」有根本上的不同，且證據 2、3 均未揭露系爭專利請求項 1 之「設定工具」、「該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元，該無線通訊單元用以將該壓力訊號以無線傳輸方式向外傳輸……該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵，是證據 2、3 之結合自不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
4. 證據 4 揭示一種輪胎的數據管理方法及裝置，其實施例提供之技術方法係由雲端的服務器（數據管理裝置）執行，雲端的服務器接收的數據（例如輪胎使用數據）可以由安裝在輪胎內的數據監測模塊直接提供，也可以由數據監測模塊將輪胎使用數據通過藍牙或者射頻電路傳輸至車輛內的數據發送模塊（中控機），再由數據發送模塊將輪胎使用數據上報至雲端的服務器，是證據 4 之「數據監測模塊」、「藍芽或者射頻傳輸」分別可對應於系爭專利請求項 1「胎壓偵測器」、「該無限通訊單元用以將該壓力訊號以無線傳輸方式向外傳輸」之技術特徵，然其所述之「數據發送模塊（中控機）」僅能視為該所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之「接收器」或系爭專利所稱車輛內之電子控制單元（ECU），而無法等同於系爭專利請求項 1 所述之「設定工具」。
5. 證據 4 之「數據發送模塊」並無法對應系爭專利請求項 1 之「設定工具」，且證據 2、4 均未揭示系爭專利請求項 1 之「設定工具」、「該傳輸模組具有一無線通訊單元及一資料通訊單元」、「該里程資訊經由該資料通訊單元傳送至該設定工具」之技術特徵，故證據 2、4 之結合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（六）分析檢討：

1. 本案法院認定系爭專利請求項 1 所界定之設定工具並非車輛構件之一，且該胎壓偵測器能將內部存有之相關資訊傳送至設定工具進行資訊處理，而設定工具也可以傳送通訊協定、輪胎相關資訊至胎壓偵測器，故不等同於證據 2 僅接收訊號之中央接收器單元，舉發審定所稱證據 2 之中央接受器單元得對應於系爭專利請求項 1 之設定工具，即有誤會。
2. 證據 3 已揭示一種車輛里程應用整合系統及其方法，其系統包括行車紀錄器、後台管理系統及車輛里程應用系統，其中行車記錄器用以檢測車輛之車速訊號並計算所行駛之里程數據以及偵測車輛之即時狀態與即時地理位置，並定時定性將資訊上傳。且依前述，證據 3 係以 GPS 定位而測得車輛里程資訊，其係對應於該輛車之行駛里程，並非直接對應於胎壓感測

器之個體，因此若胎壓偵測器更換，證據 3 所收集到之里程資訊即非針對個別胎壓偵測器的個別里程資訊，是該所屬技術領域中具有通常知識者無從自證據 3 得到系爭專利「利用設定工具讀取胎壓偵測器之里程以進行保固資訊的確認」主要功效之技術啟示。

3. 證據 4 所揭露之行駛累積里程係對應至「輪胎」使用數據，而非「胎壓偵測器」本身之使用里程；證據 4 實施例之輪胎使用數據傳輸的途徑（藍牙或射頻電路）與目的地（數據發送模塊）都相同，是證據 4 並未揭露系爭專利請求項 1 關於「胎壓資訊」與「里程資訊」係分別由兩個不同的傳輸途徑即無線通訊單元、資料通訊單元之技術特徵。
4. 證據 2 說明書之內容均未揭示中央接受器單元能對胎壓偵測系統進行「燒錄或寫入資訊」之技術啟示，其中說明書第【0047】段落所載中央接受器單元之「反向傳送」，僅係表示該中央接受器單元收到通訊單元所傳遞之訊息後，並回饋收到通知而已，是被告所稱證據 2 之中央接受器具有雙向通訊運作之功能云云，實非有據。從而，證據 2 所揭示之中央接收器單元，與系爭專利請求項 1 所界定之設定工具係用於燒錄或寫入資訊至胎壓偵測器，亦有傳送通訊協定、輪胎相關資訊至胎壓偵測器之技術內容，兩者功能完全不同，則證據 2 並未揭露系爭專利請求項 1 前述設定工具之相關技術特徵。基此，被告此部分所辯，均非可採。

三、總結：

1. 在判斷是否具進步性時，舉發審定理由應就請求項內容與證據內容選定技術內容相對應的正確構件作比對，若構件對應關係不正確，則以此比對基礎的後續推論結果便存在邏輯上問題。再者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或結合舉發證據等方式所能輕易完成等情事，依據所屬技術領域中具有通常知識者的技術標準進行判斷，最有利的方式是有證據作為依據，若有推理或推論亦應有根據，尤其是主要差異的技術特徵部分，在推論所屬技術領域中具有通常知識者能依證據或證據結合何以輕易完成達成系爭專利之理由時，應考量系爭專利創作目的。
2. 法院判決認定舉發審定將證據 2 之中央接受器單元對應於系爭專利請求項 1 之設定工具並不恰當，以致後續的審查論理就有疑問，且證據 3 及證據 4 並未補足差異的技術特徵，致判定舉發成立的部分應予撤銷。

附圖 1
系爭專利

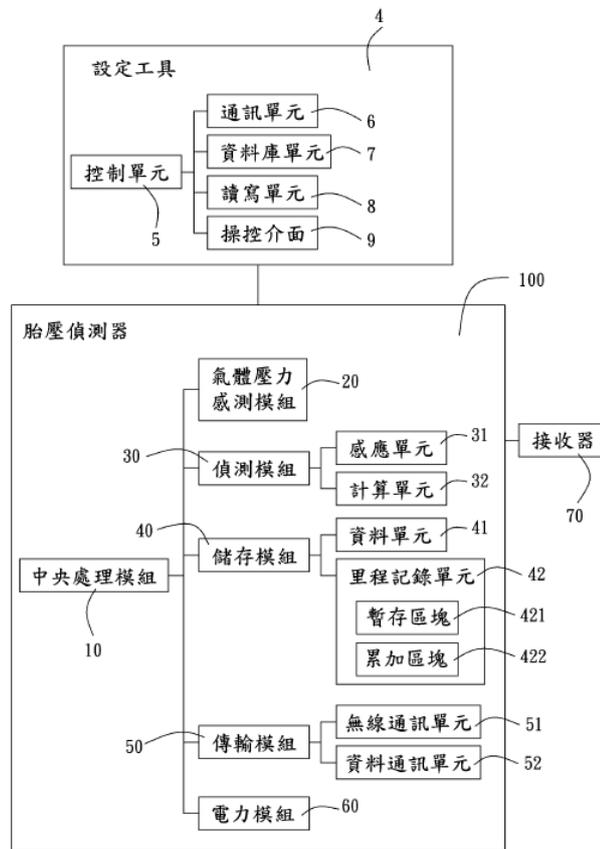


圖 2

附圖 2
證據 2

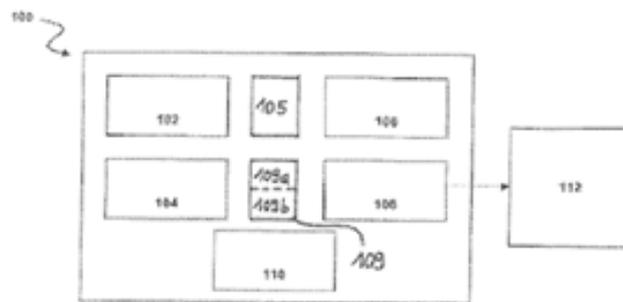
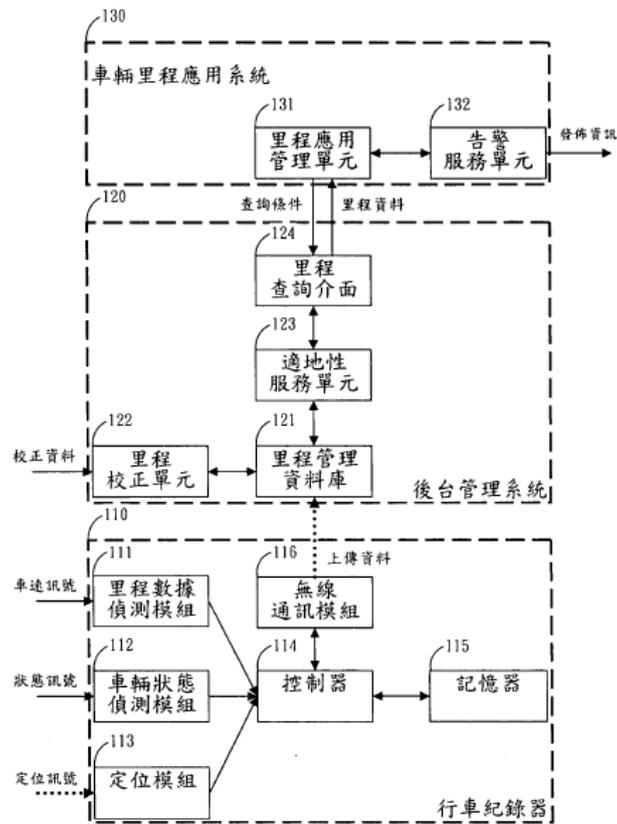


FIG. 1

附圖 3
證據 3



圖一

附圖 4
證據 4

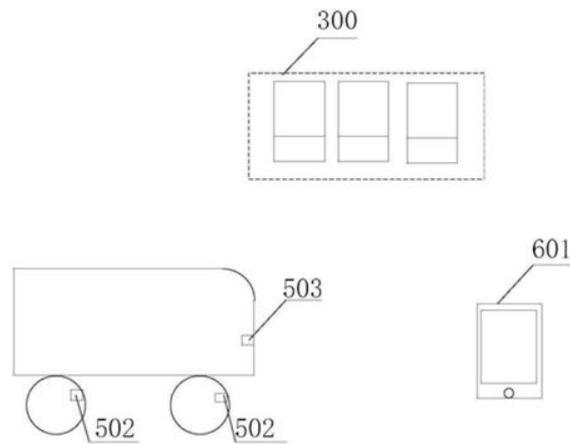


圖6

案例 6.111 年行專訴 29（爭點類型：進步性）

【專利案號】 94103090N01

【專利名稱】 製備充當激酶抑制劑之 2-胺基噻唑-5-芳香族羧醯胺之方法

【審定結果】 請求項 1 至 5、7、10 至 11 舉發不成立，請求項 6、8 至 9、12 舉發駁回

【相關法條】 專利法（99.9.12 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 進步性之判斷

【判決字號】 111 行專訴 29

【判決日期】 111.11.30

【判決摘要】

證據 2 雖揭露與屬於系爭專利式（IV）結構之下位概念化合物（即化合物 455），惟並未有對於化合物 455 而言是否具有形成水合物形式有相關實施例揭示，該化合物是否能產生水合物難以輕易預測，證據 3 所揭示僅為醫藥開發過程一般標準例行流程，證據 4 僅概略敘述可通過重結晶實驗，改變實驗溶劑、溫度、沈澱方法及過飽和水準等常規技術手段，證據 5 僅揭示有關重結晶之基本原理和操作，皆未揭露系爭專利式（IV）化合物是否具有製備水合物形式之合理預期，參加人（專利權人）於舉發階段所提被證 3 之專家聲明，其係其內部紀錄以說明該發明之開發探索過程，其揭露爭專利式（IV）化合物「由於溶解性問題而不適合從水中結晶來直接製備結晶型單水合物」、「水的存在不意味著單水合物會自動形成」，被證 3 並揭露專利權人委託了專業的第三方對達沙替尼（即式 IV 化合物）的結晶型進行外部篩選，進行了 100 多次傳統實驗，最終仍沒有獲得式 IV 化合物之結晶單水合物，然而卻意外在 N-甲基吡咯烷酮（NMP）溶劑中經加熱式（IV）化合物形成飽和溶液後，冷卻並添加水而產生其單水合物，因此被證 3 可佐證系爭專利式（IV）化合物結晶型單水合物並非藥學開發過程中經一般例行性試驗而獲得，據此認定證據 2~5 之結合不足以證明系爭專利請求項 1 至 5、7、10 至 11 不具進步性。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「製備充當激酶抑制劑之 2-胺基噻唑-5-芳香族羧

醯胺之方法」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「110年6月17日之更正事項准予更正，請求項1至5、7、10至11舉發不成立，請求項6、8至9、12舉發駁回」。原告對「請求項1至5、7、10至11舉發不成立」不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以111年度行專訴字第29號判決駁回原告之訴。

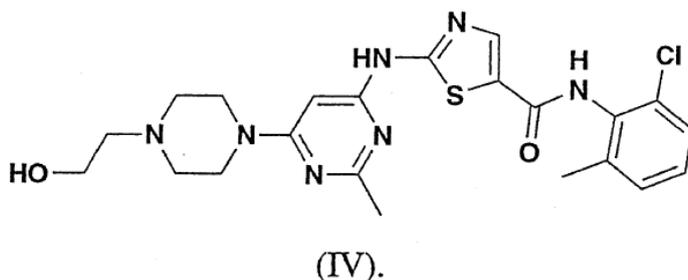
二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據2~5之結合是否足以證明系爭專利請求項1所請式(IV)化合物結晶型單水合物不具進步性？

（二）系爭專利請求項1內容：

一種式(IV)所示之化合物之結晶型單水合物。



（三）舉發所提證據：

1. 證據1：系爭專利公告本。
2. 證據2：2000年10月26日之WO00/62778A1號發明專利。
3. 證據3：1995年Pharmaceutical Research,第12期第7卷第945~954頁刊登之文獻。
4. 證據4：Interpharm Press於2000年發行之「Water-Insoluble Drug Formation」書籍第525~568頁。
5. 證據5：1994年高等教育出版社出版之「有機化學實驗」第三部份第67~73頁。

（四）智慧局見解：

系爭專利請求項1與證據2差異在於該證據並未揭示化合物455之結晶型單

水合物；已知結晶型單水合物為水分子結合於化合物晶體晶格內之結晶，查證據 3~5 僅為化合物多晶型或水合物技術之一般性概述，如證據 3 揭示藥物是否有結晶型水合物的存在係屬高度不確定性，其圖 6 所示流程中顯示欲製備出一多晶型或水合物需進行嘗試不同的再結晶溶劑（不同極性）及不同溫度、濃度、攪拌、pH 與水含量等條件；證據 4 僅概括性地介紹多晶型、溶劑合物及非晶型等不同固體狀態（solid state）之性質與特徵，證據 5 揭示製備特定藥物結晶所使用的溶劑係無法預測，進行重結晶時選擇理想的溶劑是一關鍵，該溶劑需考量各種條件，基上，可知對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，化合物 455 是否有結晶單水合物存在實係無法預期。況且系爭專利之式（IV）（即化合物 455）之水溶解度不佳，含有水之溶劑不必然可獲得其單一水合物結晶，故系爭專利之式 IV 結晶型單水合物並非經由例行工作之普通手段即能完成；再者，根據被舉發人所提被證 3 揭露內容，可知系爭專利之式（IV）結晶單水合物非所屬技術領域具通常知識者依例行工作普通手段而可完成。據上，證據 2~5 之結合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（五）法院判決見解：

1. 系爭專利核准時之醫藥相關發明基準，並未有針對醫藥化合物的水合物型態之進步性判斷有所闡明，直至 2020 年版之醫藥相關發明基準方有對其水合物型態之進步性判斷揭露相關原則，如未違背核准時之專利法，則可進一步參考西元 2020 年版醫藥相關發明基準對於醫藥化合物水合物之進步性的補充闡明，亦即申請專利之發明為一種已知化合物之特定含水數的水合物，原則上不具進步性，除非申請人能提供請求之水合物具有無法預期功效的證據或其他理由足以證明請求之水合物具有進步性。
2. 證據 2 揭露系爭專利化合物之醫藥結合物，用以治療酪氨酸激酶相關之疾病，證據 3 揭露藥物開發過程（因應藥物查驗登記審查為目的），研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有水合物（溶劑合物）存在，證據 4、5 揭露化合物結晶之相關步驟及常使用之溶劑，證據 2 至 5 均屬醫藥化合物之相關領域之技術，具有技術領域之關連性，自當有結合證據 2 至 5 之動機。
3. 證據 2 所揭露化合物 455 係屬系爭專利式（I）化合物之結構下位概念，然證據 2 未揭露該化合物之單一水合物之結晶型態。證據 2 並未揭露對於化合物 455 是否具有形成水合物形式有相關實施例揭示，亦並未提供對於化合物 455 可產生水合物形式有合理成功之預期。

4. 證據 3 揭露揭露藥物開發過程研究人員應評估所研究之醫藥化合物是否具有水合物或溶劑合物存在，並研究水合物之物化特性，如穩定性及溶解度，其僅為醫藥開發過程一般標準例行流程；證據 4 僅概略敘述可通過重結晶實驗，改變實驗溶劑、溫度、沈澱方法及過飽和水準等常規技術手段，證據 5 揭露有關重結晶之基本原理和操作，亦未揭露式 (IV) 化合物是否具有製備水合物形式之合理預期。
5. 被舉發人於舉發階段提出被證 3 之專家聲明書，其所載內部紀錄說明該水合物開發探索過程，透過自動化篩選包括用單獨之 12 種溶劑或其與 4 種反溶劑之一（其中一種為水）結合使用進行的第一輪，及用 34 種反溶劑進行的第二輪，共 82 種結合，該自動化實驗均沒有導致游離鹼的結晶或單水合物的生成，且發現游離鹼非常傾向於與有機溶劑形成非水之溶劑合物，即使在混合的水/有機溶劑系統中，亦是如此，約一半的傳統結晶實驗涉及使用水作為反溶劑或助溶劑，但外部篩選也沒有出現結晶單水合物，被證 3 的試驗結果發現了由於系爭專利化合物有溶解性問題，而不適合從水中結晶來直接製備結晶型單水合物，水的存在不意味著單水合物會自動形成，被證 3 試驗一開始所進行之例行性試驗並未觀察到該式 (IV) 化合物結晶型單水合物存在，系爭專利化合物之單水合物係首次意外產生，並非藥學開發過程中可經一般例行性試驗而獲得。
6. 此外，系爭專利說明書實例 8 內容揭露唯一可直接取得式 (IV) 化合物結晶型單水合物僅有透過以水處理再溶劑（如：「NMP」或 DMA）中之化合物 (IV) 溶液，其餘均需添加「晶種」以促使式 (IV) 化合物結晶型單水合物形成，系爭專利說明書實施例 10 雖使用「乙醇/水溶劑系統」再結晶，惟未獲得單水合物，卻是形成結晶型乙醇溶劑化物，此更可佐證式 (IV) 化合物結晶型單水合物並非經一般例行性試驗而獲得。
7. 故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 2 至 5 之結合，並無法經一般例行性試驗而輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，證據 2 至 5 之結合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五) 分析檢討：

1. 法院依據最高行政法院 109 年上字第 914 號判決意旨，認為智慧局所制定之專利審查基準為主管機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則，法官關於法律的適用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定表示合法適當之法律見解，不受行政機關所訂定之行政規則之拘束，縱使法院引用審查基準

之內容文字，亦係基於法院自身對法律的確信所表示合法適當之法律見解，進而為法院作成之法律解釋內容，專利審查基準修訂或變更，並不發生適用法規基準時問題。法院如認為修正後之專利審查基準僅係明確法條適用、補充闡明，且與核准時專利法之規範並不相違，進而參酌修正後審查基準據以判斷系爭專利進步性，並無不可。

2. 由於系爭專利審定時之醫藥發明審查基準無關於化合物之水合物型態之進步性判斷作規範，法院遂採認 2020 年版（即核准審定後所修訂）醫藥相關發明基準對於醫藥化合物水合物之進步性判斷準則，若申請專利之發明為一種已知化合物之特定含水數的水合物，原則上視為能經由例行之實驗方法即可獲得而不具進步性，除非申請人能提供請求之水合物具有無法預期功效的證據或其他理由足以證明請求之水合物具有進步性。系爭專利能於該舉發案中勝訴關鍵在於其於被舉發人於舉發階段中所提被證 3 之補充試驗資料，據以證實式（IV）化合物結晶型單水合物並非經一般例行性試驗而獲得，被舉發人亦曾於歐洲專利局之異議過程中提出此份資料答辯並獲採認，此為被舉發人之內部開發探索過程記錄，縱使舉發人有爭執該被證 3 之實驗結論為被舉發人單方所提供而未經公證亦未曾公開，無從證實其實驗數據之真實性，不應藉由該補充實驗以彌補元說明書之缺陷云云；然法官仍認同本局審查基準第二篇發明專利實體審查第 3 章中關於專利要件之 3.4.2 進步性的輔助性判斷因素規定，即若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌。法官並進一步闡釋由於專利申請人於申請時並無法預期審查過程會有何種先前技術被引用質疑進步性，故審查實務上會考慮所提供證明具有進步性之補充試驗數據，被證 3 係被舉發人欲證明系爭專利之發明具有進步性，其性質屬輔助性證明資料，並非彌補原申請文件之固有缺陷，法官亦指出被證 3 為高級研究科學家針對式（IV）化合物進行結晶與嘗試製備溶劑合物之研究試驗過程說明，業經該名科學家具名簽署，且附有詳細試驗數據，其所聲明之研究過程及結果，亦符合藥物開發之思考與分析邏輯，可作為輔助瞭解系爭專利發明式（IV）化合物結晶型單水合物之研發過程，對於判斷系爭專利發明是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌各證據之結合後可經一般例行性試驗而完成，有重大影響，法官反駁原告空言懷疑並無提出足以證明被證 3 係為假造之證據，故不採原告此部分主張。

三、總結：

1. 舉發審查應依最新版本之審查基準判斷，而非核准審定時之版本。依據現行審查基準規定（2020年），已知化合物之水合物發明原則上視為能經由例行之實驗方法即可獲得，故申請人若欲克服該不具進步性理由，則需指出該水合物具有無法預期的功效或提出反證說明該水合物係非經由例行之實驗方法可獲得，本案中被舉發人所提補充試驗證實系爭專利之式(IV)水合物非為經由例行之實驗方法即可獲得，成為認定具進步性的主要關鍵，至於該補充試驗所顯示該水合物之功效部分（即具有良好熱力學穩定及溶解度），則被法官認為非屬無法預期之功效。
2. 縱使系爭專利說明書中未揭露其水合物發明是否有產生無法預期功效，若被發舉發人於舉發時能提出試驗資料補充說明該無法預期的功效，或是證明發明並非經由例行之實驗方法可獲得時，即使該資料為內部記錄且未經學術期刊公開，仍可被採認作為進步性之依據。

案例 7. 經訴字第 11106304780 號（爭點類型：申請專利範圍之解釋）

【專利案號】100222004N01

【專利名稱】充氣機之壓力顯示裝置

【審定結果】請求項 1~4、6 舉發成立，請求項 5、7 舉發不成立

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項

【訴願決定】原處分關於「請求項 5、7 舉發不成立」部分撤銷

【決定重點】申請專利範圍之解釋

【決定文號】經訴字第 11106304780 號

【決定日期】111.10.5

【決定摘要】

本件原處分認定證據 2 並未揭露系爭專利請求項 1 之「氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管，該第一輸氣管係與壓力顯示裝置連接」之技術特徵；訴願決定認證據 2 之打氣筒，包括泵筒 1、蓋 2、桿 3、活塞 4 及把手 5 形成之充氣機構，即相當於系爭專利請求項 1 之充氣機、充氣機構；證據 2 筒 10 之上下部閥座 12、15 間之空間及筒 10 內部空間即為系爭專利請求項 1 之氣室；證據 2 之氣道 13 及旁路 8 入口處即相當於系爭專利請求項 1 氣室設有至少二出氣口；證據 2 之旁路 8 及軟管 18 即相當於系爭專利請求項 1 之第一輸氣管、第二輸氣管。證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵。

一、案情簡介

關係人（專利權人）以「充氣機之壓力顯示裝置」向智慧局申請新型專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，訴願人（舉發人）以系爭專利違反新穎性及進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 4、6 舉發成立，應予撤銷；請求項 5、7 舉發不成立」。訴願人不服舉發不成立部分之處分，提起訴願，訴願會以 111 度經訴字第 11106304780 號訴願決定撤銷原處分關於「請求項 5、7 舉發不成立」部分。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 系爭專利請求項 5 係直接依附於請求項 2、間接依附於請求項 1 之附屬項，並進一步界定。系爭專利請求項 1 所界定「氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管，該第一輸氣管係與壓力顯示裝置連接」之技術特徵為原處分認定證據 2、證據 13 均未揭露，其是否已被證據 2、證據 13 或其結合所揭露？
2. 系爭專利請求項 7 係依附於請求項 1。系爭專利請求項 1 所界定「氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管，該第一輸氣管係與壓力顯示裝置連接；此外，該壓力顯示裝置外部設有一標尺」之技術特徵為原處分認定證據 2、證據 15、證據 19 均未揭露，其是否已被證據 2、證據 15、證據 19 或證據 2 及證據 15 之結合或證據 2 及證據 19 之結合所揭露？
3. 系爭專利請求項 7 係依附於請求項 1，並進一步界定「其中該氣室之二出氣口可為分歧型式具共通之通道者」之技術特徵，該附屬技術特徵雖已被證據 19 所揭露，原處分認定其並非所屬技術領域中具有通常知識者依證據 19 與證據 16 之結合所能輕易完成者？

(二) 系爭專利請求項 1、2、5、7 之內容：

請求項 1：一種充氣機之壓力顯示裝置，該壓力顯示裝置係設於一充氣機，該充氣機包括有一充氣機構，其特徵在於：該充氣機構具有一氣室，且氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管，該第一輸氣管係與壓力顯示裝置連接；而，第二輸氣管係可用以延伸供予充氣於被充氣物使用；此外，該壓力顯示裝置外部設有一標尺。

請求項 2：係依附於請求項 1，並進一步界定，其中該壓力顯示裝置具有：一中空管體，於中空管體二端分別設有一護套及一進氣接頭，該護套設有一穿孔，進氣接頭設有延伸出中空管體外部之進氣口並與該第一輸氣管連接；且中空管體內部相對於護套與進氣接頭之間設有一推塊，該推塊連接有一呈條狀之板體，該板體一端對應穿設外露於護套之穿孔；又，中空管體內部相對於護套與推塊之間另設有一彈性元件；而該標尺相對於位於板體之位移路徑。

請求項 5：係依附於請求項 2，並進一步界定，其中該標尺設有刻度，且於該標尺周圍可設置有發光元件。

請求項 7：係依附於請求項 1，並進一步界定，其中該氣室之二出氣口可為分歧型式具共通之通道者。(附圖 1~2)

(三) 舉發所提證據：

1. 證據 2：1922 年 8 月 15 日公告美國第 US 1425614 A 號「打氣筒」專利(附圖 3~圖 4)。
2. 證據 13：1996 年 2 月 6 日公開日本第 JP H8-35902 A 號「發光胎壓計」專利案。
3. 證據 15：2010 年 8 月 21 日公告我國第 TW I329157 B 號「空氣壓縮機結構」專利。
4. 證據 16：2000 年 10 月 11 日公告我國第 TW 408793U 號「自行車打氣筒之壓力顯示器結構改良」專利(附圖 5)。
5. 證據 19：1999 年 4 月 7 日公告中國大陸第 CN 2313074 Y 號「微型空氣壓縮機」專利。(附圖 6)

(四) 智慧局見解：

1. 證據 2 揭露一種可顯示壓力數值的打氣筒，在泵筒 1 內部介於活塞 4 與基座 6 間形成有一氣室，氣室具有一空氣通道 7，其經由一單向閥 11 連通一筒 10，筒 10 之另一端設有可與待充氣物連接之軟管 18；打氣筒更具有指示器 16，其包含一中空管 17，該中空管 17 與一旁路 8 一端相通，旁路 8 另一端在單向閥 11 附近設有進氣口並與筒 10 連通；當活塞 4 向下運動，氣室內空氣依序經由空氣通道 7、單向閥 11、筒 10 及軟管 18 進入待充氣物時，單向閥 11 及筒 10 之間的空氣亦經由旁路 8 進入指示器 16 之中空管 17，使中空管內之桿體 21 及其頭部 22 上升，使用者可藉由觀察桿體 21 頭部 22 與泵筒 1 外表面刻度表 23 之相對位置，讀出壓力數值之技術內容。上述泵筒 1 及活塞 4 相當於系爭專利請求項 1 之充氣機及充氣機構、上述活塞 4 下方之氣室及空氣通道 7 相當於系爭專利請求項 1 之氣室。由於證據 2 之空氣通道 7 為氣室及充氣機構的一部分，空氣通道 7 與旁路 8 均設於同一元件(基座 6)內、旁路 8 並非管體，故證據 2 之旁路 8 不同於系爭專利請求項 1 之氣室之出氣口進一步連接之第一輪氣管。又證據 2 之刻度表 23 設於充氣機構(泵筒 1)上，並非外部獨立元件，故證據 2 之刻度表 23 不同於系爭專利請求項 1 之標尺。綜上，證據 2 並未揭露系爭專利請求項 1 之「氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輪氣管及一第二輪氣管，該第一輪氣管係與壓力顯示裝置連接；此外，該壓力顯示裝置外部設有一標尺」技術特徵。證據 13 亦未揭露上開技術特徵。是以，

系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2 與證據 13 技術內容結合而輕易完成系爭專利請求項 5 之發明。

2. 系爭專利請求項 7 係依附於請求項 1，並進一步界定「其中該氣室之二出氣口可為分歧型式具共通之通道者」之技術特徵。證據 15、證據 19 雖揭露系爭專利請求項 7 之附屬技術特徵，惟證據 2、證據 15、證據 19 均未揭露系爭專利請求項 1 之「氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管，該第一輸氣管係與壓力顯示裝置連接；此外，該壓力顯示裝置外部設有一標尺」技術特徵。是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2 及證據 15 技術內容結合或證據 2 及證據 19 技術內容結合而輕易完成系爭專利請求項 7 之發明。
3. 系爭專利請求項 7 係依附於請求項 1，並進一步界定「其中該氣室之二出氣口可為分歧型式具共通之通道者」之技術特徵。證據 19 雖揭露系爭專利請求項 7 之附屬技術特徵，惟證據 16 之打氣筒 12 之單向閥門 18 下方之氣室之二出氣口係分開位於上、下不同位置且二出氣口所進一步連接之輸氣管（打氣管 16、氣筒軸管 17）分別位於打氣筒外部、內部，且證據 16 該設計為其達成其目的之重要技術特徵，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚難捨棄該設計，變更成系爭專利請求項 7 之二出氣口為分歧型式具共通之通道者之附屬技術特徵。是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 19 與證據 16 技術內容可輕易完成系爭專利請求項 7 之發明。

（五）訴願決定見解：

1. 證據 2 揭露一種具有可顯示壓力數值的打氣筒，其包括由泵筒 1、其上方之蓋 2，泵筒內部之桿 3，桿 3 上方之把手 5 及下方之活塞 4 形成之充氣機構，另有指示器 16 及與泵筒平行延伸的筒 10；充氣結構下方設有基座 6，基座 6 內有空氣通道 7 及旁路 8，泵筒 1 下方之空氣通道 7 經由接頭 9 與筒 10 接合，當接頭 9 上之單向閥 11 離開下部閥座 15，在上部閥座 12 及下部閥座 15 空間之空氣可進入氣道 13，進而與筒 10 之內部空間相連，並經由軟管 18 進入被充氣物件中；另筒 10 內部單向閥 11 一側旁邊有旁路 8 與上下部閥座 12、15 間之空間相連，旁路 8 另一端則經由接頭 9 與指示器 16 接合，使管 17 可藉由旁路 8 與筒 10 連通，當活塞 4 向下運動，使空氣通過軟管 18 進入輪胎，並且在活塞 4 返回過程中，空氣壓力將進入管 17 使桿體 21 上升，使頭部 22 移動到刻度標記之上，一旦壓力平衡，頭部 22 運動停止，就可以讀取刻度表 23 上之輪胎內壓力數值。據此，堪

認證據 2 之打氣筒，包括泵筒 1、蓋 2、桿 3、活塞 4 及把手 5 形成之充氣機構，即相當於系爭專利請求項 1 之充氣機、充氣機構；證據 2 筒 10 之上下部閥座 12、15 間之空間及筒 10 內部空間即為系爭專利請求項 1 之氣室；證據 2 之氣道 13 及旁路 8 入口處即相當於系爭專利請求項 1 氣室設有至少二出氣口；證據 2 之旁路 8 及軟管 18 即相當於系爭專利請求項 1 之第一輸氣管、第二輸氣管。證據 2 指示器 16 即相當於系爭專利請求項 1 之壓力顯示裝置，經由設於外部刻度表 23，可用於判讀頭部 22 之位置進而獲知內部氣壓之標尺，雖與系爭專利請求項 1 之標尺為外部獨立元件之設計略有不同，然此為所屬技術領域中具有通常知識者經由簡單變更設計即可完成者，足認證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵。又堪認證據 2 已揭露系爭專利請求項 2 之全部技術特徵及請求項 5「其中該標尺設有刻度」之技術特徵。雖證據 2 並未揭露系爭專利請求項 5「該標尺周圍可設置有發光元件」之附屬技術特徵，惟其已被證據 13 揭露。證據 2、13 皆屬壓力顯示裝置之相關技術領域，具技術領域之關連性，且均在測量充氣物件之壓力數值，具有功能、作用或手段上之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機結合證據 2 及證據 13，而輕易完成系爭專利請求項 5 之技術內容，故證據 2、13 之結合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

2. 證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，雖證據 2 並未揭露系爭專利請求項 7 之「其中該氣室之二出氣口可為分歧型式具共通之通道者」附屬技術特徵，惟其已被證據 15 或證據 19 揭露。又證據 2、15、19 皆屬壓力顯示裝置之相關技術領域，具技術領域之關連性，且均可測量充氣物件之壓力數值，具有功能、作用或手段上之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機結合證據 2 及證據 15 或證據 2 及證據 19，而能輕易完成系爭專利請求項 7 之技術內容，故證據 2、15 之結合或證據 2、19 足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性。
3. 證據 16 係一種自行車打氣筒之壓力顯示器 10，其儀表板 11 設於打氣筒 12 手把體 13 之頂面上，並覆蓋一透明表殼 14，連動結構則設於手把體 13 之氣艙通道 15 內；當打氣時，打氣管 16 銜接自行車輪胎嘴，於打入氣體時，同時有部分相同流量壓力之氣體經氣筒軸管 17 之內徑，由單向閥門 18 充塞空氣進入手把體 13 之氣艙通道 15 內，進一步推進軸管 19 之管塞 20 與連桿 21，而連動浮於儀表板 11 刻度表面之指針 201，當已顯示足夠胎壓時即可停止打氣，同時可按入排氣閥 22 之按壓鈕 23 以排出原充塞之

氣體，而被纏繞於連桿 21 上之彈簧 24 隨管塞 20 被推回至軸管 19 之管徑前端而回復原狀。據此，堪認證據 16 之壓力顯示器 10、打氣筒 12 之充氣機構，即相當於系爭專利請求項 1 之壓力顯示裝置、充氣機構；證據 16 打氣筒 12 內單向閥門 18 下方之氣室設有連接氣筒軸管 17 及打氣管 16 之兩出口即相當於系爭專利請求項 1 氣室設有至少二出氣口，證據 16 之氣筒軸管 17 及打氣管 16 即相當於系爭專利請求項 1 之第一輸氣管、第二輸氣管分別連壓力顯示器 10 及被充氣物件，足認證據 16 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵。證據 16 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，證據 19 已揭露系爭專利請求項 7 之附屬技術特徵，且證據 16、19 皆屬壓力顯示裝置之相關技術領域，具技術領域之關連性，亦均在測量充氣物件之壓力數值，具有功能、作用或手段上之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機結合證據 16 及證據 19 之技術內容，在證據 19 之構造基礎上，為解決機械壓力錶易受碰撞損壞之問題，而將證據 16 所揭示利用外部標尺直線移動及直線彈簧共同運作顯示壓力值經由簡單置換變更而能輕易完成系爭專利請求項 7 之技術內容，故證據 19 與證據 16 之結合仍足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

(六) 分析檢討：

1. 訴願決定認為證據 2 之泵筒 1、蓋 2、桿 3、活塞 4 及把手 5 形成之充氣機構，即相當於系爭專利請求項 1 之充氣機、充氣機構、證據 2 筒 10 之上下部閥座 12、15 間之空間及筒 10 內部空間即為證據 2 之氣室，惟證據 2 筒 10 之上下部閥座 12、15 間之空間及筒 10 並不屬於泵筒 1、蓋 2、桿 3、活塞 4 及把手 5 形成之充氣機構，難謂直接符合系爭專利請求項 1 之「該充氣機構具有一氣室」。若要符合，尚需將充氣機構擴充包含基座 6 及筒 10，即證據 2 之泵筒 1、蓋 2、桿 3、活塞 4、把手 5、基座 6 及筒 10 形成之結合體，相當於系爭專利請求項 1 之充氣機、充氣機構。
2. 系爭專利請求項 1 界定之「充氣機構具有一氣室，且氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管」，其中，「充氣機構與第一輸氣管是否為相同構件」、「第一輸氣管是否限定為管體」，此為原處分與訴願決定之歧異點。原處分認爭專利請求項 1 之「第一輸氣管」為「位於充氣機構外部，具有通氣功能的管體」，由於旁路 8 為基座 6 內部之通道，而空氣通道 7 及基座 6 均屬充氣機、充氣機構，故旁路 8 仍屬充氣機、充氣機構，況且旁路 8 並非管體，是以，原處分認為旁路 8 不等同系爭專利請求項 1 之氣室之出氣口進一步連接之第一輸氣管，惟該見解並未獲訴

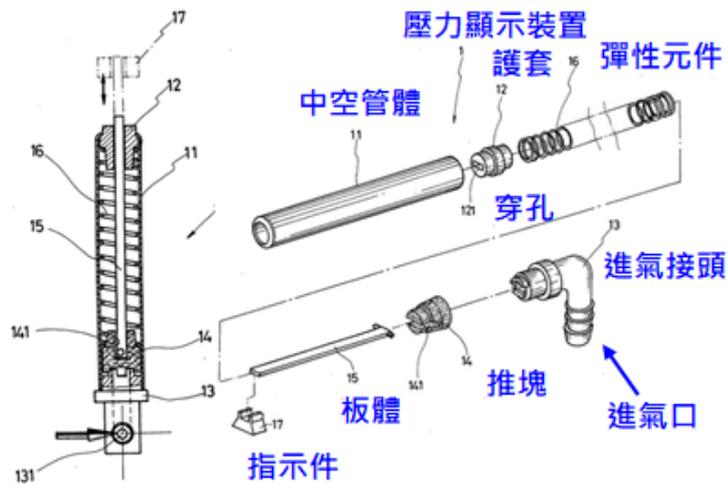
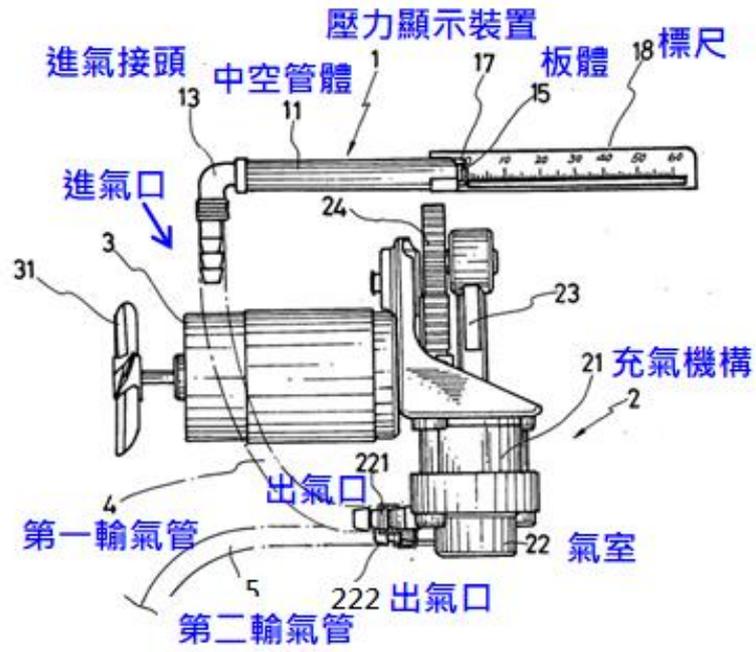
願會認同。

3. 訴願決定認為證據 16 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，證據 19 已揭露系爭專利請求項 7 之附屬技術特徵，證據 19 與證據 16 之結合足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性，惟訴願決定論述不具進步性之理由，是以證據 19 之構造為基礎，並非以已揭露系爭專利請求項 1 全部技術特徵之證據 16 為基礎。原處分係以證據 16 之構造為基礎，認為證據 19 雖已揭露系爭專利請求項 7 之附屬技術特徵，惟系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者欲將證據 16 之打氣筒 12 之單向閥門 18 下方之氣室之二出氣口變更為證據 19 之分歧型式具共通之通道者（即導管 1C 及螺套管 1D），具有結合上的困難，而認為尚難依證據 19 與證據 16 技術內容可輕易完成系爭專利請求項 7 之發明。
4. 原處分在比對證據 19 與系爭專利請求項 1 之差異時，係認定導管 1C 及螺套管 1D 分別對應系爭專利請求項 1 之二出氣口，故證據 19 未揭露系爭專利請求項 1 之第一輸氣管及第二輸氣管，惟訴願決定認為螺套管 1D 及導管 1C 相當於系爭專利請求項 1 之第一輸氣管及第二輸氣管。原處分在解釋「二出氣口」似乎將圖式之「二出氣口呈管狀」讀入並限縮解釋，嫌有未洽。

三、總結：

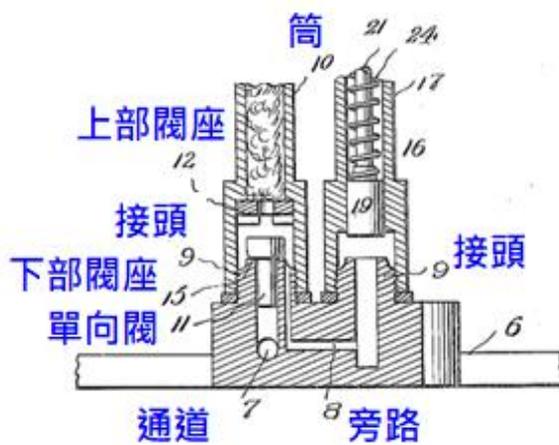
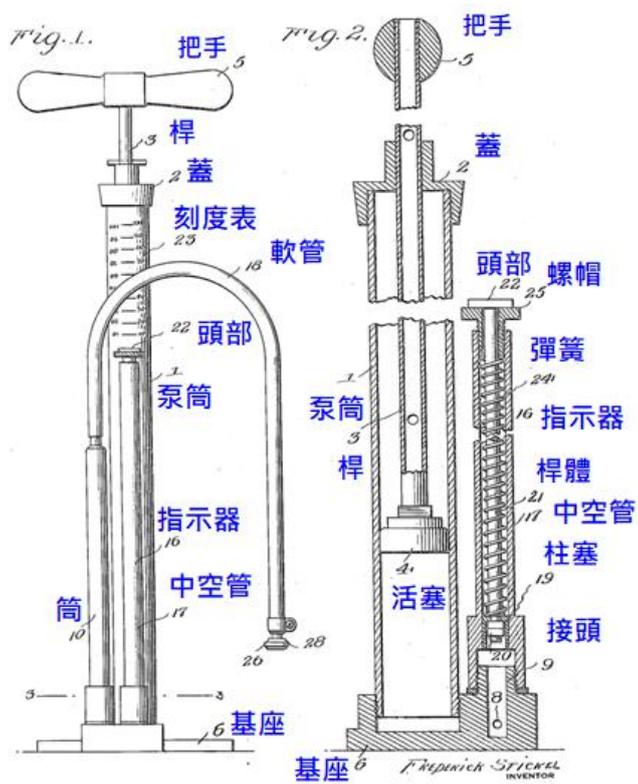
1. 本件就證據 2 是否已揭露系爭專利請求項 1 之「氣室設有至少二出氣口並分別連接有一第一輸氣管及一第二輸氣管，該第一輸氣管係與壓力顯示裝置連接」之技術特徵，原處分與訴願決定存在歧異，同仁於訴願答辯時，應更充分論明，或可為訴願會所採認。
2. 系爭專利請求項 1 之「二出氣口」之解釋，其標準應採「最寬廣合理之解釋」，原處分似乎違反「禁止讀入」原則，審查時應特別注意。

附圖 1~2
系爭專利

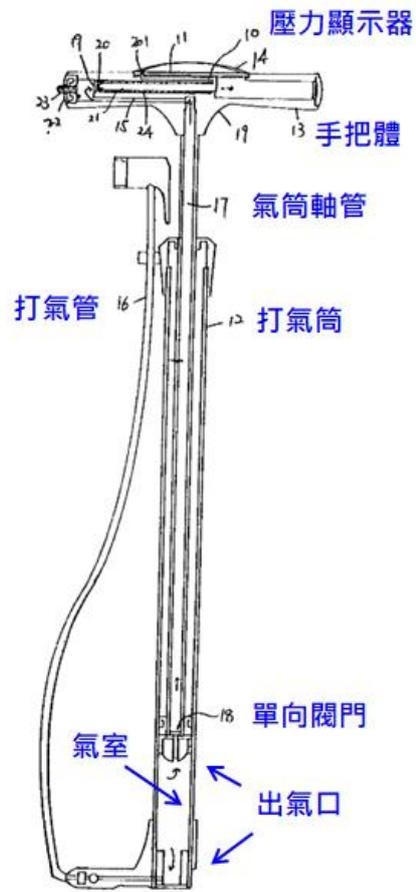


附圖 3~4

證據 2



附圖 5
證據 16



附圖 6
證據 19

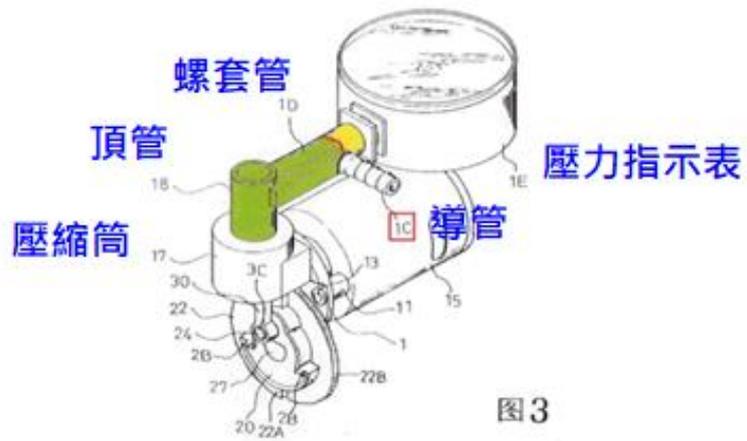


图 3

案例 8.110 年行專訴 67(爭點類型:明確性及據以實現要件)

【專利案號】 95126415N01

【專利名稱】 4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺之結晶型

【審定結果】 更正事項准予更正，請求項 2、3、11、12、37、28 舉發不成立，請求項 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31、33、36 舉發駁回

【相關法條】 專利法(102.1.1 施行)第 26 條第 1、2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 明確性之判斷及據以實現要件之判斷

【判決字號】 110 行專訴 67

【判決日期】 111.9.30

【判決摘要】

一、系爭專利請求項 11、12、37、38 有記載不明確性之事項

系爭專利請求項 11 及 12 所請一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」之大體上純淨之結晶型 B，分別由「至少 1 個」或「至少 4 個」具有選自 7.2°、9.2°、11.4°、12.0°、12.3°、14.6°、14.8°、15.7°、17.6°、19.2°、19.5°、20.5°、22.0°、23.4°、23.9°、25.0°、25.5°、25.9°、27.0° (2θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵，因與系爭專利說明書所揭露分別由「相同」之「至少 1 個」或「至少 4 個」x-射線粉末繞射 (2θ 度數) 之最大值所界定之「其他結晶型」無法區隔而有記載不明確性之事項，又系爭專利請求項 37、38 為引用系爭專利請求項 11、12 之請求項，既然系爭專利請求項 11 及 12 有記載不明確，系爭專利請求項 37、38 亦有記載不明確性之事項。

二、系爭專利請求項 11、12、37、38 違反可據以實現要件之規定

承上述，因系爭專利說明書實例 10，其中表 10 所列溶劑乙醇、乙酸乙酯及乙腈，均可產生結晶型 A 及 B 之混合晶型狀態，該發明所屬技術領域中具有通常知識者當可理解結晶型 B 可與其他結晶型產生「混合晶型狀態」，且系爭專利請求項 11 及 12 所請一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」

之大體上純淨之結晶型 B 無法與系爭專利說明書所揭露分別由「相同」之「至少 1 個」或「至少 4 個」x-射線粉末繞射 (2θ 度數) 之最大值所界定之其他結晶型區隔，進而使得系爭專利請求項 11 及 12 「『大體上純淨』係指大於 50% 結晶 (結晶型 B) 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」呈現於所述之結晶型中」，於「相同」之「至少 1 個」或「至少 4 個」x-射線粉末繞射 (2θ 度數) 之最大值界定下之「多種」結晶型，可能產生混合晶型狀態，系爭專利說明書未揭露以何種技術手段鑑別結晶型 B 含量百分比大於 50%，故系爭專利請求項 11 及 12 所對應之說明書內容違反據以實施要件，又系爭專利請求項 37、38 為引用系爭專利請求項 11、12 之請求項，亦當然違反據以實施要件。

一、案情簡介

參加人 (專利權人) 以「4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺之結晶型」(下稱系爭結晶型) 向智慧局申請發明專利 (下稱系爭專利)，經審定准予專利後，原告 (舉發人) 以系爭專利請求項第 1 至 4、7、10 至 13、16、19、22、25、28、31、33 及 36 至 38 項，違反專利法第 26 條第 1、2 項及第 22 條第 2 項規定提起舉發，參加人於同年 8 月 3 日申請更正系爭專利範圍，案經智慧局審定「109 年 8 月 3 日之更正事項准予更正，請求項 2 至 3、11 至 12、37 至 38 舉發不成立，請求項 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31、33、36 舉發駁回」，原告對「請求項 2 至 3、11 至 12、37 至 38 舉發不成立」不服，提起訴願，經經濟部於作成「原處分關於『請求項 2 至 3 舉發不成立』部分訴願駁回；原處分關於『請求項 11 至 12、37 至 38 舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」之訴願決定 (下稱訴願決定)，原告就訴願決定「原處分關於『請求項 11 至 12、37 至 38 舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」部分不服，提起本件行政訴訟。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

系爭專利請求項 11 之一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽單水合物之大體

上純淨之結晶型 B，是否不具明確性及違反據以實現要件？

(二) 系爭專利請求項 10、11、12 之內容：

請求項 10：(刪除) 一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽之大體上純淨之結晶型 B，由具有至少 1 個選自 7.2°、9.2°、11.4°、12.0°、12.3°、14.6°、14.8°、15.7°、17.6°、19.2°、19.5°、20.5°、22.0°、23.4°、23.9°、25.0°、25.5°、25.9°、27.0° (2 θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵；其中「大體上純淨」係指大於 50%結晶 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽呈現於所述之結晶型中。

請求項 11：如請求項 10 之大體上純淨之結晶型，其中該結晶型 B 係單水合物。

請求項 12：如請求項 11 之大體上純淨之結晶型，其中該大體上純淨之結晶型由具有至少 4 個選自 7.2°、9.2°、11.4°、12.0°、12.3°、14.6°、14.8°、15.7°、17.6°、19.2°、19.5°、20.5°、22.0°、23.4°、23.9°、25.0°、25.5°、25.9°、27.0° (2 θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵。

(三) 智慧局見解

1. 系爭專利說明書實施例 16、20 已揭露以 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺游離鹼為起始物來製備結晶型 B 之方法步驟，且系爭專利圖式第 8 圖揭露結晶型 B 之 x-射線粉末繞射圖案表徵。該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於系爭專利說明書所揭露之內容，利用例行之實驗如結晶製備方法，可製備得到 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽結晶型產物，再利用已知之分析方法如 x-射線粉末繞射分析，可得知結晶型產物所具有 x-射線粉末繞射圖案表徵。是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於系爭專利說明書所揭露之內容，利用例行之實驗或分析方法，足以將說明書揭露內容合理延伸到系爭專利請求項之範圍，舉發理由不足採。
2. 系爭專利申請專利範圍更正後結晶型 B 係單水合物，並配合申請專利範圍所界定至少一個或至少 4 個選自特定值之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵，結晶型 B 所涉該等請求項彼此間已無範圍重疊致不明確者。
3. 系爭專利請求項以「大體上純淨之結晶型」來界定所請結晶型，並進一步

界定「大體上純淨」係指大於 50%結晶 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽呈現於所請之結晶型中。該發明所屬領域中具有通常知識者基於申請時通常知識，能理解形成結晶體時可能會產生出其他非所欲之產物如雜質等，故對於「大體上純淨」之定義並不會有不明確之疑慮，舉發理由不可採。

(四) 法院判決見解

1. 查核准審定時之專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.1 明確規定「請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，2.4.1.2 說明書與請求項不一致規定「說明書與請求項之記載不一致，而可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。此外，審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。」，次查，核准審定時之專利審查基準第二篇發明專利實體審查第十三章醫藥相關發明 4.2.1.1 化合物請求項規定「…… 申請專利之發明為化合物之結晶物時，原則上，請求項應以具有其技術特徵之物理、化學特性，例如 X 射線粉末繞射、X 射線單晶繞射、IR、Raman、NMR 等光譜分析法、或 DTA、TGA、DSC 等熱分析方法之數值界定其晶體結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定申請專利之發明與先前技術之區別。」等語，是以，請求項撰寫為「一種化合物 X 之多晶型 A 型」，因系爭專利所述之多晶型 A 型是任意的名稱，並無技術特徵之描述，參照前開說明，此即為不明確。
2. 又系爭專利請求項 11 依附於系爭專利請求項 10，雖系爭專利請求項 10 業已刪除，然系爭專利請求項 11 於解釋上仍包含系爭專利請求項 10 之全部技術特徵，系爭專利請求項 12 係依附於系爭專利請求項 11，系爭專利請求項 12 於解釋上仍包含系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，故系爭專利請求項 11 之範圍應為：一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」之大體上純淨之結晶型 B，由具有至少 1 個選自 7.2°、9.2°、11.4°、12.0°、

12.3°、14.6°、14.8°、15.7°、17.6°、19.2°、19.5°、20.5°、22.0°、23.4°、23.9°、25.0°、25.5°、25.9°、27.0° (2θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵；其中「大體上純淨」係指大於 50% 結晶 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」呈現於所述之結晶型中；系爭專利請求項 12 之範圍應為：一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」之大體上純淨之結晶型 B，由具有「至少 4 個」選自 7.2°、9.2°、11.4°、12.0°、12.3°、14.6°、14.8°、15.7°、17.6°、19.2°、19.5°、20.5°、22.0°、23.4°、23.9°、25.0°、25.5°、25.9°、27.0° (2θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵；其中「大體上純淨」係指大於 50% 結晶 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽「單水合物」呈現於所述之結晶型中。

3. 系爭專利請求項 11、12 有記載不明確事項，違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定。

(1) 系爭專利請求項 11 之標的為結晶型 B「晶體結構」，以「至少 1 個」選 7.2°、9.2°、11.4°、12.0°、12.3°、14.6°、14.8°、15.7°、17.6°、19.2°、19.5°、20.5°、22.0°、23.4°、23.9°、25.0°、25.5°、25.9°、27.0° (2θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵界定，查系爭專利說明書第 12 至 23 頁揭露一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽之結晶型上包含結晶型 A、A'、A"、B、B'、SB、SB'、C、C'、SC、D 及 SE，又查上該結晶型於系爭專利說明書均記載顯示有至少 1 個、更佳至少 2 個、進一步更佳至少 4 個、且最佳全部「選自」各結晶型全部 x-射線粉末繞射圖案表徵的 (2θ 度數) 之最大值，如：結晶型 A 顯示有至少 1 個、更佳至少 2 個、進一步更佳至少 4 個、且最佳全部選自約 8.5°、11.0°、11.5°、17.2°、18.8°、19.2°、20.8°、22.1° 及 26.0° 《2θ 度數》之最大值，經審究上開結晶型 B 分別與結晶型 A、SC 具有 1 個相同《2θ 度數》之最大值 (結晶型 A:19.2°、結晶型 SC:25.0°)，又分別與結晶型 SB、SB'、C' 具有 2 個《2θ 度數》之最大值相同 (結晶型 SB: 14.8°、25.9°；結晶型 SB': 22.0°、23.9°；結晶型 C': 11.4°、12.0°)，是以，系爭專利請求項 11 若僅以 1 或 2 個 (2θ 度數) 之最大之 x-射線粉末繞射圖案表徵界定該結晶型 B 晶體結構時 (請求項 11 結

晶型 B 可以至少 1 個之 x-射線粉末繞射圖 (2θ 度數) 之最大值界定), 則可能產生與界定結晶型 A、結晶型 SB、結晶型 SB'、結晶型 C'、結晶型 SC 之 (2θ 度數) 之最大值之 x-射線粉末繞射圖案表徵 1 或 2 個相同, 而無法與結晶型 A、SB、SB'、C'、SC 之晶體結構區隔, 由於結晶型 A、B、SB、SB'、C'、SC 僅為任意之名稱, 自當導致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法判讀系爭專利請求項 11 之發明究係為「大體上純淨之結晶型 B」, 或是「大體上純淨之結晶型 A、SB、SB'、C'、SC」(承上述, 系爭專利說明書載有至少 1 個 XRPD 最大值界定結晶型 A、SB、SB'、C'、SC)。

- (2) 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺「鹽酸鹽二水合物」之結晶型 A、4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺「鹽酸鹽之結晶型 B 之二甲醇溶合物」之結晶型 SB、4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽之「結晶型 B 之單甲醇溶合物」之結晶型 SB'等與 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺「鹽酸鹽單水合物」之結晶型 B「分子化合物結構」不同, 晶體結構卻無法區隔, 顯有違藥學之科學原理, 系爭專利請求項 11 未記載必要技術特徵, 導致有記載不明確之事項而違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定。
- (3) 系爭專利請求項 12, 同理, 結晶型 B 以「至少 4 個」選 7.2° 、 9.2° 、 11.4° 、 12.0° 、 12.3° 、 14.6° 、 14.8° 、 15.7° 、 17.6° 、 19.2° 、 19.5° 、 20.5° 、 22.0° 、 23.4° 、 23.9° 、 25.0° 、 25.5° 、 25.9° 、 27.0° (2θ 度數) 之最大值之 x-射線粉末繞射圖案表徵界定, 則結晶型 B 分別與結晶型 A''、B'、SE 具有 4 個相同 $\langle 2\theta$ 度數 \rangle 之最大值, 如前述, 由於結晶型 B、A''、B'、SE 僅為任意之名稱, 而結晶型 B 無法與結晶型 A''、B'、SE 晶體結構有所區隔, 自當導致該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法判讀系爭專利請求項 12 之發明究係為「大體上純淨之結晶型 B」, 或是「大體上純淨之結晶型 A''、結晶型 B'、結晶型 SE」(承上述, 系爭專利說明書載有進一步更佳至少 4 個 XRPD 最大值界定結晶型 A''、B'、SE)。
- (4) 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基胺基)-苯甲醯胺「鹽酸鹽」之結晶型 A''、結晶型 B'、4-甲

基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽之「二甲基甲醯胺溶合物」之結晶型 SE 等與 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺「鹽酸鹽單水合物」之結晶型 B「分子化合物結構」不同，晶體結構卻無法區隔，顯有違藥學之科學原理，系爭專利請求項 12 未記載必要技術特徵，導致有記載不明確之事項而違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定。

4. 系爭專利請求項 11、12 不可據以實施，違反核准時專利法第 26 條第 1 項之規定。

- (1) 查系爭專利說明書實例 10，其中表 10 所列溶劑乙醇、乙酸乙酯及乙腈，均可產生結晶型 A 及 B 之混合晶型狀態，該發明所屬技術領域中具有通常知識者當可理解結晶型 B 可與其他結晶型產生混合晶型狀態，端視不同結晶步驟而定。
- (2) 一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽『單水合物』之結晶型 B，與結晶型 A、SB、SB'、C'、SC 之 x -射線粉末繞射圖案 (2θ 度數) 之最大值存有 1 或 2 個相同值，與結晶型 A''、B'、SE 之 x -射線粉末繞射圖案 (2θ 度數) 之最大值存有 4 個相同值，若結晶型 B 以上開相同 x -射線粉末繞射圖案 (2θ 度數) 之最大值界定其晶體結構特徵，則不排除結晶型 B 可能混有其他晶型之可能性 (因系爭專利請求項 11、12 有界定大體上純淨之結晶型 B，係為該結晶型中大於 50% 結晶型 B，其他成分除為「雜質」外，解釋上應不排除混有其他晶型可能性)，如以「 14.8° 」XRPD 最大值界定結晶型 B，因結晶型 SB 之 XRPD 最大值亦同有「 14.8° 」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者可合理推測結晶型 B 與結晶型 SB 可能同時存在，查系爭專利說明書並未揭露在僅有 1 個、2 個或 4 個相同 XRPD 最大值之界定而呈現混合結晶型之狀態下，需以何種技術手段判斷結晶型 B 含量百分比大於 50% (相對於結晶型 A、結晶型 SB、結晶型 SB'、結晶型 C'、結晶型 SC、結晶型 A''、結晶型 B'、結晶型 SE)，是以，系爭專利請求項 11、12 對應之說明書內容，並未明確且充分揭露，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據以實施而違反核准時專利法第 26 條第 1 項之規定。又系爭專利請求項 37、38 為引用系爭專利請求項 11、12 之請求項，業如前述，既然該發明

所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利說明書無法完成系爭專利請求項 11、12 之發明，是以，當無法完成系爭專利請求項 37、38 之發明，故系爭專利說明書未明確且充分揭露，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據以實施而違反核准時專利法第 26 條第 1 項之規定。

(五) 分析檢討

1. 核准時醫藥相關發明基準規定申請專利之發明為化合物之結晶物時，原則上，請求項應以 X 射線粉末繞射之數值界定其晶體結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定申請專利之發明與先前技術之區別，並未規定須以幾個 x-射線粉末繞射圖案 (2θ 度數) 之最大值界定其晶體結構特徵，縱使以 1 個 (2θ 度數) 之最大值界定該晶體特徵且足以與先前技術區隔，尚難謂不明確，惟本件系爭專利請求項之一種 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽『單水合物』之結晶型 B 分別以 1 或 4 個 (2θ 度數) 之最大值界定該晶體特徵，而系爭專利說明書所揭露之其他結晶型 (如結晶型 A、A") 可能以相同的 1 或 4 個 (2θ 度數) 之最大值界定其晶體結構，基於結晶型 B、A、A" 僅為任一名稱，相同之 x-射線粉末繞射圖案 (2θ 度數) 之最大值所界定之晶體結構即為相同，準此，即會產生相同晶體結構有不同之結晶型命名，而不符合明確要件，審查實務上，審查人員應特別注意請求項所請特定結晶物之晶體結構，是否與系爭專利說明書所揭露之其他結晶物晶體結構不可區隔，而有未記載必要技術特徵而導致請求項不明確之情事。
2. 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽『單水合物』之結晶型 B，若以 2 個 x-射線粉末繞射圖案 (2θ 度數) 之最大值 (14.8° 、 25.9°) 界定晶體結構可能無法判讀結晶型 SB 與結晶型 B，而結晶型 SB 係為 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽之「結晶型 B 之二甲醇溶合物」之結晶型 SB，雖兩者分子結構式顯有不同，但不同分子結構卻有相同晶體結構，顯有違科學原理，故結構式之命名不同不足以使結晶型 B 明確。
3. 系爭專利請求項以「大體上純淨之結晶型」來界定所請結晶型 B，並進一步界定「大體上純淨」係指大於 50% 結晶 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2-基胺基)-苯甲醯胺鹽酸鹽

單水合物呈現於所請之結晶型中，基於「大體上純淨係指大於 50%」之界定，若結晶型 B 僅有 51% 存在於所請結晶型中，然其他 49% 是否除了僅為雜質而無其他可能，仍須注意，審究系爭專利說明書實施例，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解結晶型 B 確有與其他結晶型形成混合結晶狀態之高度可能，承上述，以 1 個或 4 個 x-射線粉末繞射圖案(2θ 度數)之最大值界定結晶型 B 晶體結構特徵，即會與其相同 1 個或 4 個 x-射線粉末繞射圖案(2θ 度數)之最大值所界定之晶體結構，如結晶型 A、A" 無法區隔，符合以相同 1 個或 4 個 x-射線粉末繞射圖案(2θ 度數)之最大值所界定之晶體結構的情況下，可能出現所請結晶型同時具有結晶型 B 與結晶型 A 及/或 A" (混合結晶)，然系爭專利說明書僅揭露如何分析結晶型之雜質外，並未揭露上開混合結晶狀態下，如何鑑別結晶型 B 與結晶型 A、A"，且結晶型 B 大於 50%，系爭專利說明書自當違反據以實施要件，實務審查上，需注意「大體上純淨」之界定，即本案結晶型 B 大於 50% 態樣，是否可能存在晶體結構特徵無法區隔之其他結晶型，進而審酌系爭專利說明書是否揭露鑑別方法並可據以實施，而非僅概略認定結晶型 B 以外均為雜質。

三、總結

1. 結晶物之晶體結構應以 X 射線粉末繞射、X 射線單晶繞射、IR、Raman、NMR 等光譜分析法、或 DTA、TGA、DSC 等熱分析方法之數值界定其晶體結構，如同本案之 X 射線粉末繞射的測定數值加以界定，然本案系爭專利發明係研究 4-甲基-N-〔3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基〕-3-(4-吡啶-3-基-嘓啶-2 基胺基)-苯甲醯胺各種鹽類或水合物或溶劑合物之各種結晶型的製備方法，尤應注意系爭專利請求項所請結晶型之晶體結構界定是否與系爭專利說明書所揭露之其他結晶型可以加以區隔，否則即有不明確之情事，申請人若能以更多 X 射線粉末繞射的測定數值界定所請結晶型之晶體結構，上開無法區隔之情事，自能大幅降低。
2. 系爭專利請求項之結晶型 B 與系爭專利說明書其他結晶型，均以相同之 1 或 4 個 x-射線粉末繞射圖案(2θ 度數)之最大值加以界定，除無法區隔結晶型 B 之外，因系爭專利請求項之結晶型 B 未以足夠之 x-射線粉末繞射圖案(2θ 度數)之最大值加以界定，致使系爭專利請求項「大體上純淨之結晶型」係指大於 50% 之結晶型 B 之技術特徵，非僅單方面認定為除結晶型 B 之外餘皆為雜質，而有基於上開界定無法與結晶型 B 區隔之

其他結晶型一起形成混合結晶之態樣，蓋系爭專利說明書本質上僅探討雜質影響各種結晶型之純度態樣，自當不會有揭露上開混合結晶態樣如何區隔結晶型 B 與其他結晶型，且結晶型 B 含量百分比大於 50%，而違反據以實施要件，同理，申請人若能以更多 X 射線粉末繞射的測定數值界定所請結晶型之晶體結構，自可與其他晶型有所區隔，而系爭專利請求項之技術特徵自能呼應系爭專利之發明，而將「大體上純淨之結晶型」係指大於 50%之結晶型 B 之技術特徵，解讀為結晶型 B 相較於其他不純物或雜質，結晶型 B 含量大於 50%，自能避免違反據以實施要件之問題。

案例 9.111 年行專訴 32（爭點類型：適法修正時機之認定）

【專利案號】108110292

【專利名稱】單機單筒海水浮力推引發電機多機串成人造水道連結深海重力場及海平面下海水泵室藉海水泵運轉的排空創造黑洞效應引動重力場的海水向海面噴流推動水道內各發電機發電的裝置

【審定結果】不予專利

【相關法條】專利法（108.11.1 施行）第 22 條第 1 項前段、第 26 條第 2、4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】適法修正時機之認定及審查產業利用性之判斷

【判決字號】111 行專訴 32

【判決日期】111.12.28

【判決摘要】

系爭申請案應依 110 年 7 月 2 日修正本審查，系爭申請案有違專利法第 22 條第 1 項前段及第 26 條第 2、4 項之規定。原處分所為系爭申請案不予專利之處分，與法院所持理由雖有不同，但結論並無二致，訴願決定予以維持，亦無不合，原告之訴駁回。

一、案情簡介

原告（專利申請人）以「單機單筒海水浮力推引發電機多機串成人造水道連結深海重力場及海平面下海水泵室藉海水泵運轉的排空創造黑洞效應引動重力場的海水向海面噴流推動水道內各發電機發電的裝置」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 108110292 號專利申請案審查，並於 110 年 10 月 29 日再審查審定書審定不予專利，原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，又乃提起本件行政訴訟，法院以第 111 行專訴 32 號行政判決原告之訴駁回。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

系爭申請案應依 109 年 2 月 4 日修正本或 110 年 7 月 2 日修正本審查？系爭申請案請求項 1 至 7 是否違反專利法第 22 條第 1 項前段產業上利用性之規定？

(二) 系爭申請案內容摘要：(附圖)

系爭申請案屬於海洋科學、流體機械、海底開挖隧道土木工程、海底隧道營建工程，海洋環保工程，發變電工程，海底焊接技術，海底防銹工程、海生物附生防治技術、隧道開挖及營建工程、水力發電等之技術及自動控制系統相結合之一種發電的裝置，緣海深 10 公尺就有約 1kg/cm^2 的水壓，例如深海 1,000 公尺處就有 100kg/cm^2 的水壓，在海深 1,720 公尺重力場就有此壓力，這種重力場動力源是源源不斷取之不盡，而無須燃燒燃油、煤、瓦斯或核能，系爭申請案主要重點在於利用人工水道聯結海中重力場，藉水道一端的海水泵排空效果創造「黑洞效應」，海底的水會因重力場水壓的釋放而噴流到泵室儲水槽，此噴流浮昇的力量，可用來推動水道內各部單筒海水浮力推引發電機發電。

(三) 智慧局見解：

1. 初審理由概述：請求項 1~7，因無明確具體之專利「標的名稱」及欠缺完整之必要技術特徵；且請求項依附關係不明確，撰寫方式不符施行細則規定，尚有記載不明確之情事，請求項 1-7 不符專利法第 26 條第 2、4 項規定。另系爭申請案在人造水道（海底墜道 73）中串聯多部發電機 66（如第 11 圖所示多達 13 部發電機），即便在頂端加設一抽水泵 31，也會因水道及泵的阻力損失與空蝕現象（Cavitation），無法有效引動多部發電機，或導致轉速不足，難以產生有效、可用的電力，可見系爭申請案並非能直接藉由海水浮力推引或深海重力場壓力產生水流推動發電機發電，系爭申請案僅係一構想中之創作，實體上尚未達可供產業上利用之發明，因此系爭申請案在無具體實施例及實驗數據佐證下，就現有發明資料文件，尚未達可供產業上利用之發明。系爭申請案不符專利法第 22 條第 1 項前段之規定。
2. 再審理由概述：申請人 110 年 7 月 2 日向經濟部提起訴願，指摘前揭「再審查核駁審定書，應以 110 年 5 月 18 日送達的申復理由書的申請專利範圍修正版為審定版本，而不能以 110 年 2 月 4 日的版本作為最後提出之申請專利範圍修正版為審定版本」。本局為顧及申請人之權益，遂自撤原處分，於 110 年 8 月 4 日再發一次審查意見通知函，通知申請人補正符合規定之專利修正申請書及修正本到局憑辦，惟申請人逾期未提出，因此系爭申請案乃依現有資料審查。再審查主要理由為系爭申請案僅係一構想中之創作，實體上尚未達可供產業上利用之發明，無具體實施例及實驗數據佐證下，就現有發明資料文件，尚未達可供產業上利用之發明，不符專利法

第 22 條第 1 項前段之規定。

(四) 法院判決見解：

1. 系爭申請案應依 110 年 7 月 2 日修正本審查：

原告於 110 年 7 月 2 日針對第一次處分提起訴願時，已一併提出 110 年 7 月 2 日修正本，被告既已收受並知悉 110 年 7 月 2 日修正本，於自行撤銷第一次處分後，自應依行政程序法第 9 條之規定，行使闡明權，以確認原告之真意是否係以 110 年 7 月 2 日修正本作為本件再審查時申請專利範圍之依據。惟被告未行使闡明權，探求原告之真意，即逕以原告未依 110 年 8 月 4 日通知補正為由，認本件應以 109 年 2 月 4 日修正本為審查基礎，並據以作成原處分，實有違誤。被告雖另稱 110 年 7 月 2 日修正本無申請人之簽名、蓋章，不符格式云云；然 110 年 7 月 2 日修正本係附於原告同日提出之訴願書，而原告已於該訴願書末頁簽名用印，應足以表彰該修正本係由原告本人提出之意；況專利修正申請書之申請人簽名、蓋章欄縱有缺漏，亦非不得補正，被告以此辯稱 110 年 7 月 2 日修正本不生提出之效力，難認有理，故原告主張本件應以 110 年 7 月 2 日修正本為審查基礎，應屬有據。

2. 系爭申請案請求項 1 至 7 違反專利法第 22 條第 1 項前段規定：

查當海水泵室儲水槽滿水位時，人工水道內亦應充滿海水，此時海水泵室儲水槽壓力與儲水槽周圍海水壓力應已相同，系爭申請案所述半速啟動第一部變頻海水泵時，海水泵並無法同一時間將海水泵室儲水槽與人工水道內之海水排空，因此，變頻海水泵排空多少海水泵室儲水槽海水，人工水道即補充多少海水進入海水泵室儲水槽。故當海水泵室儲水槽滿水位時，系爭申請案半速啟動第一部變頻海水泵，由人工水道連接海水泵室儲水槽處補充進入海水泵室儲水槽之海水壓力，已與海水泵室儲水槽之海水壓力相差不大，該壓力差顯然無法達到一開始海水泵室儲水槽與人工水道並無海水時之噴流狀態，縱使後續使用 3 台海水泵抽水，亦無法同一時間將海水泵室儲水槽與人工水道內之海水排空，雖能使海水流經人工水道進行發電，惟依熱力學第一定律，該發電量並不會大於使用 3 台海水泵抽水之用電量，理論上無法達成系爭申請案說明書所述改切由自產電源供給、可 24 小時連續發電、以自持方式運轉之目的，故請求項 1 至 7 本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，在產業上不能被使用，請求項 1 至 7 不具產業利用性，違反專利法第 22 條第 1 項前段之規定。

(五) 分析檢討：

1. 查本件判決法院亦認系爭申請案不具產業利用性、違反專利法第 26 條第 2 項之規定等，與原處分之結論並無不同；惟原處分以 109 年 2 月 4 日修正本為審查基礎，法院則認為本件原告第一次提起訴願時已一併提出修正本，又本件原告已表明希望由法院直接以 110 年 7 月 2 日修正本作為專利要件審查之對象，無庸將本件發回訴願機關或被告機關重行審查，故本件法院逕依 110 年 7 月 2 日修正本審查，先予說明；故以下分析檢討部分聚焦於系爭申請案應依 109 年 2 月 4 日修正本或 110 年 7 月 2 日修正本審查之爭點。
2. 按「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式」、「專利專責機關依第 46 條第 2 項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正」、「申請案經依 46 條第 2 項規定，為不予專利之審定者，其於再審查時，仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式」為專利法第 43 條第 1 項、第 3 項及第 49 條第 1 項所明文。又「得修正之時機有下列幾種情形：專利申請案進入實體審查，於專利專責機關應發給審查意見通知前，申請人均得申請修正。嗣於專利專責機關發給審查意見通知後，申請人僅得於該通知之指定期間內提出修正。至於初審核駁審定後，提出再審查者，仍得修正；而於發給審查意見通知後，僅得於該通知之指定期間內提出修正」為專利審查基準第 2 篇第 6 章「1.修正之時機」所揭示。
3. 本件原告於 109 年 2 月 4 日向本局申請再審查，同時提出申請專利範圍修正本，嗣本局以 110 年 2 月 19 日（110）智專三（一）05017 字第 11020152830 號審查意見通知函載明依該修正本初步審查，本案有違專利法相關規定，請原告於文到次日起 2 個月內提出修正、申復說明等，並於說明三記載「本案如有修正、訂正，應依專利法第 43 條、第 44 條第 3 項、專利法施行細則第 36 條至第 38 條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫」等語，惟原告遲至 110 年 5 月 17 日始提出申復理由書，且僅於申復理由書中敘明所欲修正之事項，除已逾本局 110 年 2 月 19 日通知之指定期間外，亦未依前述專利法及其施行細則所規定之格式撰寫。而本局於 110 年 5 月 28 日以前次處分作成本案「不予專利」之處分後，原告雖於 110 年 7 月 2 日經由本局向本部提起訴願，並於訴願書附有「專利修正申請書」（訴願附件 5，即 110 年 7 月 2 日修正本），惟因此時非屬前述專利法所規定得提出修正之期間，且係以

訴願附件之方式向經由本局向本部提出，而非向本局申請修正，本局尚無從審酌。又原處分機關於自行撤銷前次處分後，另以 110 年 8 月 4 日（110）智專三（一）05017 字第 11020752480 號審查意見通知函請原告於文到次日起 2 個月內提出修正、申復說明等，並告知逾期未提出，將依現有資料續行審查，原告並未提出申復或修正。是以，原告於提出本案 109 年 2 月 4 日申請專利範圍修正本後，雖曾於 110 年 7 月 2 日訴願書附有修正本，惟均非於專利法所規定得提出修正之期間，依規定之格式向原處分機關申請修正，本局自無從據以審查。

4. 本件法院係依系爭申請案 110 年 7 月 2 日修正本審查，判決認為本局自行撤銷第一次處分後，本件已回復至再審查階段，依專利法第 49 條第 1 項規定自得修正；又 110 年 7 月 2 日修正本雖編為訴願書之附件 5，然係向被告提出（見加蓋之被告收文章），即已收受並知悉；另認 110 年 8 月 4 日審查意見通知函應依行政程序法之規定，行使闡明權以確認原告之真意是否係以 110 年 7 月 2 日修正本作為本件再審查時申請專利範圍之依據，本件本局未行使闡明權，探求原告之真意，即逕以原告未依 110 年 8 月 4 日通知補正為由，認本件應以 109 年 2 月 4 日修正本為審查基礎，並據以作成原處分，實有違誤；惟查本局自行撤銷第一次處分後雖回復至再審查階段，然本局再審查曾於 110 年 2 月 19 日發出審查意見通知函，回復後依專利法第 43 條第 3 項發給審查意見通知後僅得於通知期間內修正，原告 110 年 7 月 2 日修正本顯非提出於適法之修正時機，故本局另以 110 年 8 月 4 日審查意見通知函使申請人得於該通知之指定期間內提出修正，110 年 8 月 4 日函並載明「茲為使申請人有再次補正專利修正本之機會，請依照本局規定之『專利修正申請書規定之格式，提出符合規定之專利修正申請書及專利修正本（含無劃線本及劃線本）』，送局憑辦」等語，已盡闡明之能事，未料原告並未提出申復或修正，反於訴願書附件附加修正，法院即以本局曾於訴願申請書首頁蓋收文章為據，而認已收受並知悉，惟提出訴願係經由本局向本部提出，其夾帶之附件是否可視同向本局申請修正，不無疑問？況 110 年 7 月 2 日修正本是否屬專利法所規定得提出修正之期間，似有討論空間。

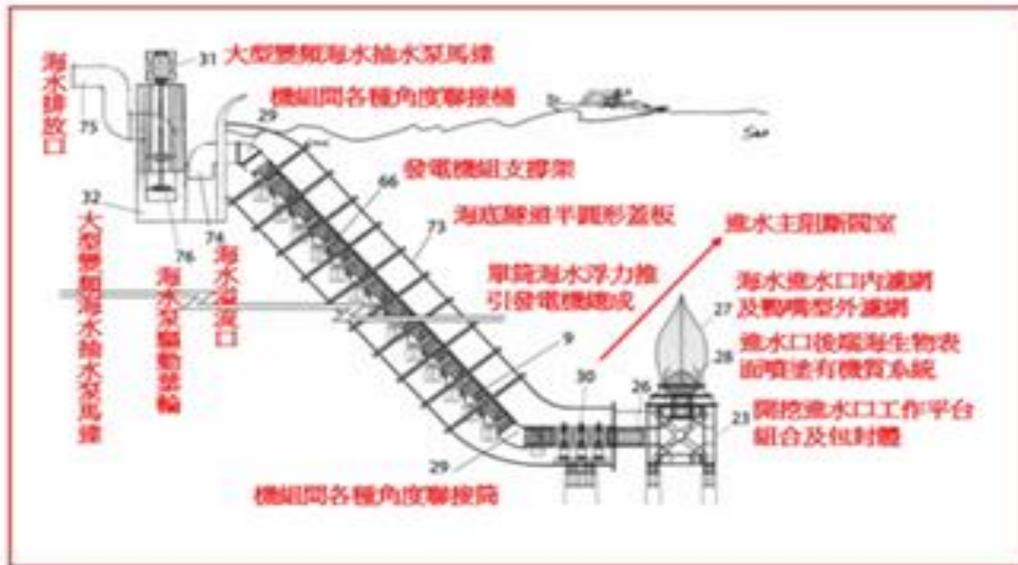
三、總結：

1. 本件判決法院於判決指出原處分並未係依系爭申請案 110 年 7 月 2 日修正本審查，實有違誤云云，惟按專利法第 49 條、第 43 條第 3 項等規定，並

參照專利審查基準第 1 篇第 10 章第 1-10-1 頁就上揭專利法有關修正申請規定補充說明：「申請人提出專利申請後，於『審查中』得主動就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請。但經發給審查意見通知或最後通知者，僅得於通知之期限內修正。若專利專責機關於審查中發現說明書、申請專利範圍或圖式有修正之必要時，亦得依職權通知申請人修正。」可知系爭申請案 110 年 7 月 2 日修正本，因經 110 年 2 月 19 日發給審查意見通知，自非於『審查中』得主動就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之時機；本局為使申請人有再次補正專利修正本之機會，110 年 8 月 4 日依職權通知原告修正並告知逾期未提出，將依現有資料續行審查，原告並未提出申復或修正，故原告於提出本案 109 年 2 月 4 日申請專利範圍修正本後，雖曾於 110 年 7 月 2 日訴願書附有修正本，惟均非於專利法所規定得提出修正之期間，非屬前揭專利法第 49 條規定得提出修正申請之「審查中」階段，亦非屬專利法第 43 條第 3 項所規定之依通知期間申請修正。

2. 對於專利案修正本之採認，依法院之個案見解似採對申請人有利之認定，惟如認 110 年 7 月 2 日訴願書所附修正本非屬專利法所定提出修正之時機，依法院見解所謂行使闡明權確認原告之真意，可考量於發給審查意見通知時一併告知該修正本非屬專利法所定提出修正之時機。

附圖
系爭專利



第11圖 單機單筒海水浮力推引發電機總成多機串成人工水道進出口端裝設附屬設備成可操控可發電裝置示意圖

案例 10.111 年行專訴 21（爭點類型：職權審查之認定）

【專利案號】106216742N01

【專利名稱】立體旋擺結構

【審定結果】請求項 1 至 10 舉發成立

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

【判決重點】原處分依職權審酌舉發人未提出之理由，違反專利法第 75 條規定

【判決字號】111 行專訴 21

【判決日期】111.11.24

【判決摘要】

原處分審定書所審酌之該部分理由，既與參加人明示之主張不同，且未據參加人就被告所認定之該部分理由為任何主張，被告就該部分之判斷即屬依職權進行審查，依法即應賦予原告限期答辯之機會，被告就此部分並無裁量空間。被告辯稱其係就舉發人所主張之證據 2、3 之結合認為足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之同一理由進行審查，係就爭點內之證據 2 為證據調查，非就「爭點外」發動職權審查而引入新證據或理由，自非發動職權審查而引入理由云云，並非可採。被告既依職權審酌參加人未提出之理由，且自承未曾通知原告限期答辯，對原告於舉發程序中之答辯方向，以及有無可能為請求項更正等權利行使行為自生影響，依前揭規定意旨，即有違誤。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「立體旋擺結構」向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，參加人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 10 舉發成立」。原告不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，智慧財產法院以 111 年度行專訴字第 21 號判決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：

原處分是否依職權審酌舉發人未提出之理由，違反專利法第 75 條規定？

（二）系爭專利請求項 1 之內容：

一種立體旋擺結構，其包含：一第一旋轉組件，其包含：一第一轉軸，其上固設有一物件；及一第一馬達，其驅動該第一轉軸旋轉，該物件隨該第一轉軸旋轉；以及一第二旋轉組件，其包含：一第二轉軸，該第一旋轉組件設置於該第二轉軸上；及一驅動機構，其驅動該第二轉軸旋轉而帶動該第一旋轉組件隨之繞該第二轉軸旋轉，該物件隨之繞該第二旋轉軸旋轉；其中，該第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線為同面直線或異面直線，該第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線之間的夾角不等於 0 度、90 度或 180 度。
(附圖 1)

(三) 舉發及行政訴訟階段所提證據：

1. 證據 2：105 年 7 月 13 日公開中國大陸第 105756979 號「家用電器的搖頭機構及家用電器」專利案。(附圖 2)
2. 證據 3：105 年 8 月 3 日公告中國大陸第 205423249 號「家用電器的搖頭機構及家用電器」專利。(附圖 3)

(四) 智慧局見解：

1. 證據 2 已揭露系爭專利請求項 1「一第二旋轉組件，其包含：一第二轉軸，該第一旋轉組件設置於該第二轉軸上；及一驅動機構，其驅動該第二轉軸旋轉而帶動該第一旋轉組件隨之繞該第二轉軸旋轉，該物件隨之繞該第二旋轉軸旋轉；其中，該第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線為同面直線或異面直線，該第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線之間的夾角不等於 0 度、90 度或 180 度」的技術特徵。
2. 證據 3 說明書第 0040 段已揭示「該輸出軸 260 之第一軸線 A 與該第二齒輪 142 之傳動軸（上方部分）的第二軸線 B 之間的夾角 10~80 度」，證據 3 與證據 2 所使用技術相似，差異僅在於傳動齒輪型態不同（證據 3 採用外齒輪傳動）。證據 2~3 均為電器之搖擺機構相同技術領域，且均有設置兩組旋轉組件，其中一組旋轉組件在繞其旋轉軸旋轉的同時，又在另一個旋轉組件的驅動下繞另一旋轉軸旋轉，從而實現「真正意義上的空間立體搖頭」之作用或功能，及解決「現有的風扇搖頭組件搖頭方向單一，產品結構雷同的缺陷」之問題，故兩者作用或功能及所欲解決問題具有共通性，客觀上自有將證據 2、3 結合之結合動機，且未產生無法預期之功效。是以系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者結合證據 2、3 而能輕易完成，證據 2、3 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五) 法院判決見解：

1. 參加人主張「證據 2 雖未明確揭示系爭專利請求項 1 其第二旋轉組件之技

術特徵，然而證據 3 圖 2 與圖 4 已揭示第二旋轉組件、第二軸轉 142+10c 及驅動機構 144，且於證據 3 說明書第[0050]段已揭示：…且於證據 3 說明書第[0010]段已揭示『…』故已明確揭示系爭專利其第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線之間的夾角 β 不等於 0 度、90 度或 180 度之技術特徵。」可知，參加人於舉發理由中係認為證據 2 並未揭露系爭專利請求項 1 之「第二旋轉組件」技術特徵，此部分技術特徵之欠缺係以結合證據 3 圖 2 與圖 4 所揭露之第二旋轉組件為補充。

2. 依被告審定書第 4 頁第 11 行記載，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1「第一第二旋轉組件」，並已揭露系爭專利請求項 1 完整技術特徵，故證據 2、3 之結合亦足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。可知，參加人所提出之舉發理由與被告所審定之理由，在證據 2 是否已明確揭示系爭專利請求項 1 之「第二旋轉組件」之技術特徵一節認知不同。由於參加人認為證據 2 未揭露前揭技術特徵，故參加人就證據 2 前揭「未揭露部分」自亦未提出證據 2「如何揭露」之論述理由，審定書就證據 2 如何已揭露此部分技術特徵之理由乃係依職權審酌證據 2 後所為與參加人不同之認定，既與參加人明示之主張不同，且未據參加人就被告所認定之該部分理由為任何主張，被告就該部分之判斷即屬依職權進行審查，依法即應賦予原告限期答辯之機會，被告就此部分並無裁量空間。

(六) 分析檢討：

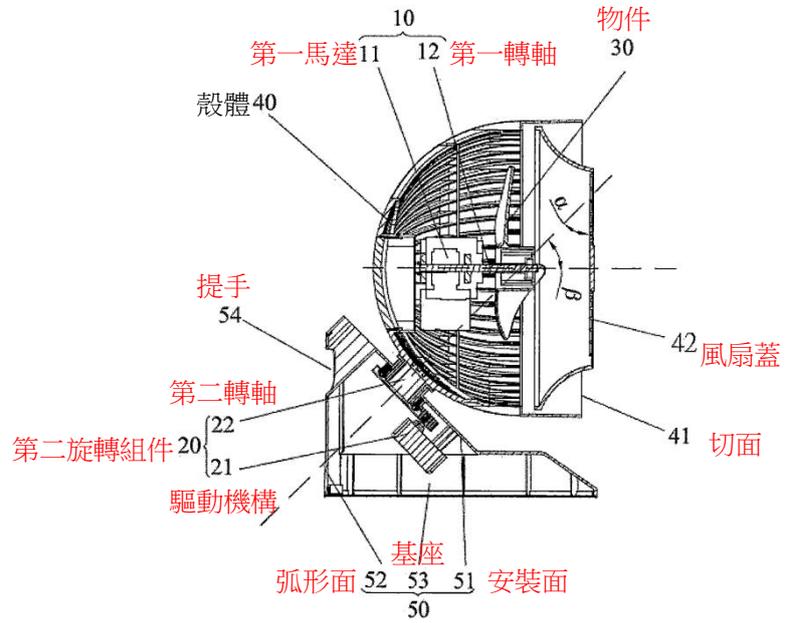
1. 依舉發審查基準 4.4.1 職權審查之時機及範圍記載「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。」；4.3.2.4 爭點範圍內調查證據記載「舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真實，原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行調查」，本局原處分係以舉發理由主張證據 2、3 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之同一爭點進行審查，並非爭點以外發動職權審查而引入新的證據或理由。至於以證據 2 作為對應系爭專利請求項 1 之技術比對基礎，係本局為發現真實，就舉發人爭點範圍內的證據 2 所為之證據調查。
2. 然而法院判決以舉發人所提出之舉發理由與本局所審定之理由，在證據 2 是否已明確揭示系爭專利請求項 1 之「第二旋轉組件」之技術特徵一節認知不同。由於參加人認為證據 2 未揭露前揭技術特徵，本局審定書就證據 2 已揭露此部分技術特徵之理由即屬依職權進行審查，依法即應賦予原告限期答辯之機會。

3. 實務上審查人員除有確定之民事判決可供參酌，並不會主動發動職權審查，而職權審查亦須於舉發人主張爭點以外之條件下發動。由本次判決可觀察到即使在爭點範圍內，只要審定理由與舉發理由認知不同，即被視為屬職權審查，顯見職權審查適用範圍已由目前認定之超出爭點範圍進一步擴大至超出理由。

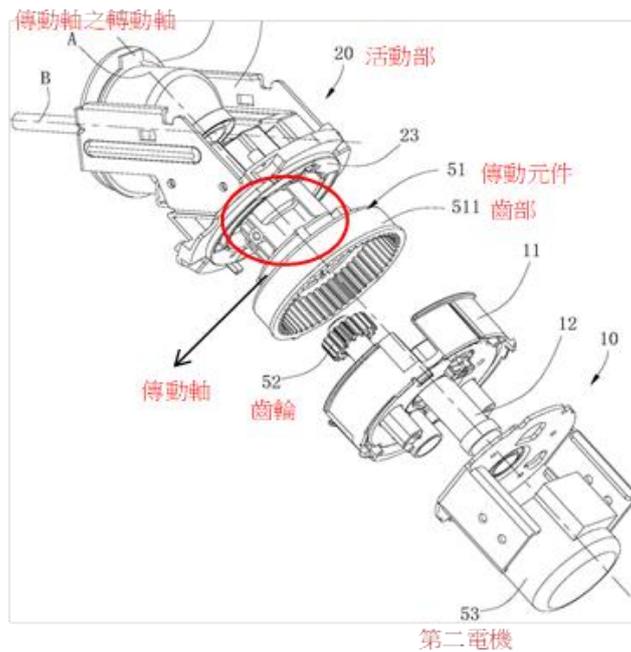
三、總結：

1. 依據法院意旨舉發人所提出之舉發理由與本局原處分所審定之理由認知不同時，即屬職權審查，依法即應賦予專利權人答辯之機會。爾後審查官如遇到舉發理由部分認定錯誤，與實際判斷理由相左時，不宜直接就舉發證據之證據調查做成不同認定，而產生不利專利權人之審定結果，應給予專利權人答辯之機會以避免突襲。
2. 然而，法院為使紛爭一次解決，另於 111 年行專訴第 56 號判決做出不同意見，認定被告機關並不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束，其審定內容並未超出舉發爭點之範圍，自非屬職權審查，因此，本件判決之職權審認定，應視為個案見解。

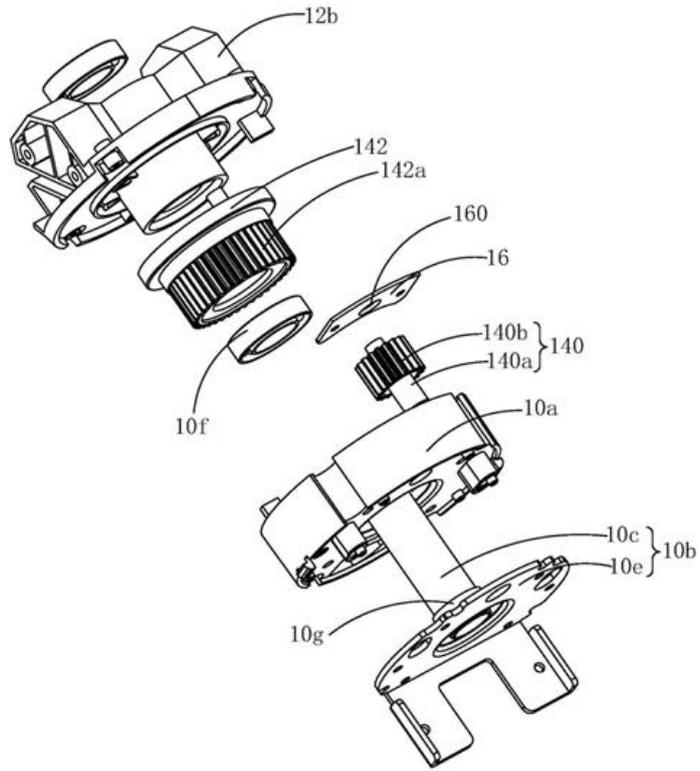
附圖 1
系爭專利



附圖 2
證據 2



附圖 3
證據 3



案例 11.111 年行專訴 38（爭點類型：職權審查之認定）

【專利案號】107118002N01

【專利名稱】預先告知符合數量的搜尋裝置與方法

【審定結果】請求項 1 至 6 舉發成立

【相關法條】專利法（108.11.1 施行）第 75 條及行政程序法第 102 條

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】原處分對「習知技術」之論述，未違反專利法第 75 條之規定

【判決字號】111 行專訴 38

【判決日期】111.12.29

【判決摘要】

證據 2 未揭露系爭專利請求項 1「被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果」之技術特徵；但舉發人已於舉發理由中，明確指出系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，能輕易地將證據 2 所揭露之技術內容，簡單變更成前述差異技術特徵。專利法第 75 條規定，專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。若專利專責機關僅就舉發人已提出之理由及證據所為之說明，而非職權審酌舉發人所未提出之理由及證據，便無上開應通知專利權人限期答辯規定之適用。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「預先告知符合數量的搜尋裝置與方法」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 6 舉發成立」。原告不服，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 111 年行專訴字第 38 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

原處分對「習知技術」之論述，是否違反專利法第 75 條之規定？

（二）原告主張原處分違反專利法第 75 條規定之理由：

原告認為智慧局舉發成立審定書理由（五）、1、（6）所載「一個下拉式選單每頁顯示幾筆之類，而預先告知數量更僅為習知網頁搜尋技術，如很早期 Google 搜尋即有在鍵入一關鍵字後，在顯示搜尋結果之頁面上方顯示約有 XX,XXX 項結果並列出搜尋時間，X 為 0~9 數字之簡單運用」之內容，審查人員自行引入舉發人未提出之「習知技術」，並將之與證據 2 結合並演繹出舉發人所未提出之舉發理由，且未通知原告答辯或給予陳述意見之機會，進而認定證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，應違反專利法第 75 條及行政程序法第 102 條規定。

(三)智慧局見解：

原處分並未發動職權調查或引入參加人未提出之理由及證據，而係依參加人所提舉發理由，說明系爭專利之區別特徵即讓使用者決定顯示裝置呈現特定數量後再顯示搜尋結果，僅為習知網頁搜尋呈現結果之技術，屬該發明所屬技術領域中之通常知識，該通常知識亦非原告所主張的一種性質特別之證據，應僅為習知網頁搜尋呈現結果技術之通常知識的簡單運用。

(四)法院判決見解：

1. 按專利法第 75 條規定，專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。故專利專責機關倘係僅就舉發人已提出之理由及證據所為之說明，而非職權審酌舉發人所未提出之理由及證據，即無上開應通知專利權人限期答辯規定之適用。
2. 舉發理由書第 3 頁記載「如證據 2 第[0009]段、第 1 圖所示，該輸出模組 130 耦合該搜尋模組 120，且該輸出模組 130 將搜尋結果發送回使用者端 101」，及第 4 頁記載：「系爭專利請求項 1 與證據 2 相比，其區別技術特徵在於：該傳輸模組能讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該特定數量的該搜尋結果…。又如證據 2 第[0009]段已揭露該搜尋模組 120 找出在預定條件內互相符合之住宅群並產生包含特定數量的住宅群之搜尋結果，其中特定數量可為零或大於零之整數，而該輸出模組 130 能呈現搜尋結果。據此，所屬技術領域中通常知識者能將證據 2 上述輸出模組簡單變更成能夠呈現該特定數量的複數個物件之搜尋結果，使得使用者能決定是否要透過該顯示裝置得呈現所述搜尋結果」，由此可知舉發人已於舉發理由中，明確指出系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，能輕易地將證據 2 所揭露之前述技術內容，簡單變更成系爭專利請求項 1「被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要

透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果」之技術特徵。

3. 此外，被告已將前述舉發理由書及證據 2 寄送原告答辯，給予原告陳述意見之機會。原處分舉發審定書第 7 頁所載「讓使用者決定特定數量後再顯示僅為習知網頁搜尋呈現結果技術(如早期的搜尋網站都可讓使用者選擇欲顯示筆數，例：一個下拉式選單每頁顯示幾筆之類，而預先告知數量更僅為習知網頁搜尋技術，如很早期之 Google 搜尋即有在鍵入一關鍵字後，在顯示搜尋結果之頁面上方顯示約有 XX,XXX 項結果並列出搜尋時間，X 為 0~9 數字)之簡單運用」等語，僅係就參加人已提出之理由及證據，舉例說明類似「習知技術」如何出現在一般電腦使用者熟悉的使用場景，及用以解釋何以證據 2 與請求項 1 之區別技術特徵差異處為系爭專利申請時已知之習知技術，並非審酌參加人所未提出之理由及證據，尚與專利法第 75 條規定無涉，自無依該條規定應通知原告限期答辯程序之適用。

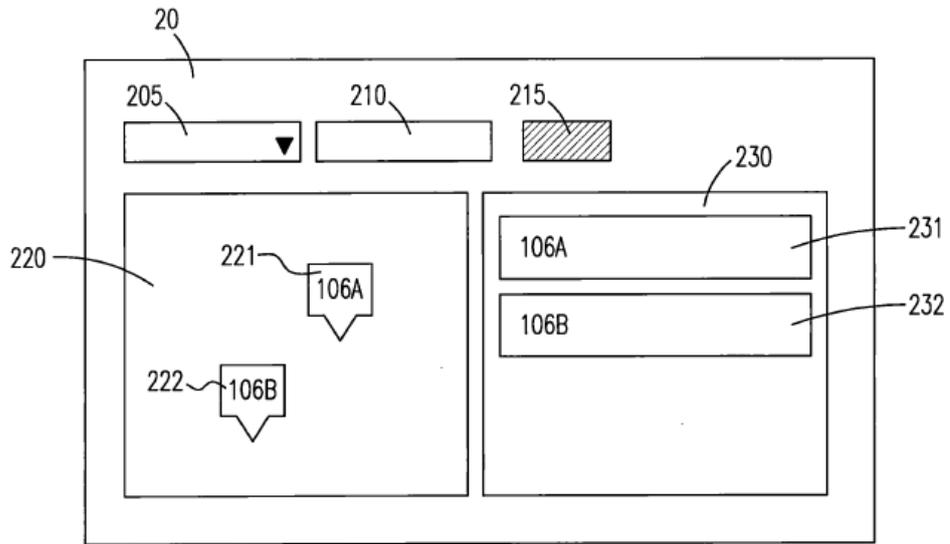
(五)分析檢討：

法院認為舉發審定書於進步性論理中，說明簡單變更之通常知識，並非審酌舉發理由所未提出之理由及證據，與專利法第 75 條規定無涉，自無依該條規定應通知原告限期答辯程序之適用。

三、總結

1. 106 年版舉發審查基準已將專利法第 75 條職權審查限於有確定之民事判決，方得發動，而本局依據證據資料，依法判斷事實，應非屬發動職權審查。
2. 本件中，法院肯認，若只是針對舉發理由所提出之理由及證據，進一步說明簡單變更所依據之申請時之通常知識，非屬審酌舉發理由所未提出之理由及證據，無專利法第 75 條規定之適用。

附圖 1
系爭專利



第 4 圖

案例 12.110 年行專訴 54（爭點類型：商業上成功之判斷）

【專利案號】103102503N01

【專利名稱】套標機

【審定結果】更正事項准予更正，請求項 1~6 舉發成立

【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】商業上成功之判斷及申請專利範圍之解釋

【判決字號】110 行專訴 54

【判決日期】111.6.15

【判決摘要】

本件行政訴訟階段，原告訴稱系爭專利請求項 1 所載「設送標輪與拉標輪，得以前述送標輪與拉標輪對於中心柱上之收縮膜為一送一拉之同步導引傳送」之解釋，已明確得知送標輪 20、拉標輪 21 的數量為各一，以便利用各一送標輪、拉標輪來進行一送、一拉之同步導引傳送。訴願決定將一送一拉解釋為一般拉標一般送標之作動，更解釋不包括對送標輪或拉標輪之數量限定，顯與系爭專利說明書及圖式內容不一致。系爭專利之產品於西元 2021 年榮獲經濟部「臺灣精品獎」，依據研發、設計、品質、行銷四大專業項目，同時考量臺灣產製條件，綜合評選出具創新價值之產品以作為臺灣產業的表率，且系爭專利產品曾應用於國際知名化妝品包裝，可認為是成功之商業化產品。足證系爭專利並非能輕易完成具進步性。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「套標機」向智慧局申請新型專利（下稱系爭專利），經實體審查准予專利後，參選人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1~6 舉發成立」。原告不服，提起訴願，後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 54 號判決原告之訴駁回。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

系爭專利請求項 1 所界定「前述送標輪與拉標輪對於中心柱上之收縮膜

為一送一拉之同步導引傳送」之技術特徵，為原處分認定請求項 1 與證據 2 之差異技術特徵所在，其中如何解釋「一送一拉」？其是否由證據 2 所揭露？

(二) 系爭專利請求項 1 之內容：

一種套標機，至少包含：收縮膜同步傳動設備，設送標輪與拉標輪，得以前述送標輪與拉標輪對於中心柱上之收縮膜為一送一拉之同步導引傳送，前述送標輪被設置於中心柱之位於第一柱體側，並位於切刀設備之上方，前述拉標輪被設置於中心柱之第二柱體側，位於前述切刀設備之下方，前述送標輪與拉標輪並以動力設備同步傳動，得利用前述送標輪將中心柱之收縮膜往下傳送，且為拉標輪順利銜接同步拉引後，前述收縮膜即可為切刀設備切斷，於前述中心柱之第二柱體形成單張收縮膜，再利用前述拉標輪同步將個別收縮膜繼續往下拉引，以準確套設於瓶或罐之外表為收縮包裝。(附圖 1、2)

(三) 舉發所提證據：

1. 證據 2：2000 年 1 月 11 日公告我國發明專利第 379728 號「熱收縮膜機構式導送裝置」專利。(附圖 3)
2. 證據 3：1998 年 4 月 14 日公告美國專利第 US 5737900 號「Banding method and apparatus with acceleration of band along floating mandrel aimed toward article to be banded (將箍圈沿浮動心軸對準待箍束製品加速之箍束法及設備)」專利。(附圖 4)
3. 證據 4：2012 年 3 月 11 日公告我國新型專利第 M424307 號「套標機之標籤分離裁切裝置」專利。(附圖 5)
4. 原證 9：系爭專利獲得 2021 年度台灣精品獎之證據，及第 29 屆台灣精品獎選拔須知

(四) 智慧局見解：

1. 系爭專利與證據 2 之差異僅在「送標輪與拉標輪對於中心柱上之收縮膜為一送一拉之同步導引傳送」，使收縮膜達到同步輸送為系爭專利之目的，與證據 2 之差異僅在送標輪之數量，能由所屬技術領域中具有通常知識者簡單變更送標輪數量可得，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 關於系爭專利「一送一拉」之請求項解釋，系爭專利說明書[0004]、[0006]、[0007]係界定該發明包含兩組導輪，一組送標輪、一組拉標輪，分別設於切刀設備上下方之技術內容，上述說明書相關內容係界定兩組導輪，包含一組送標輪及一組拉標輪，並未具體界定「一組」之數量為何，專利審查

基準「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」，又圖式內容僅為參考之示意圖，不應界定該送標輪及送標輪之一組即為一個，「一組」之定義最寬廣合理解釋應包含複數輪組成之一組送標輪或一組拉標輪。

3. 關於商業上成功，我國專利審查基準關於發明獲得商業上的成功記載「若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素」，該商業上成功可為審查進步性時輔助性判斷之參酌資料，先予敘明。然本件於行政救濟階段始提出「商業上成功」，主張具肯定進步性因素，原告未能提供佐證資料證明該商業上成功為系爭專利直接導致，非由銷售技巧或廣告宣傳等因素造成，該主張並不可採。

(五) 法院判決見解：

1. 關於「一送一拉」用語解釋：
 - (1) 按發明專利權範圍，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，核准時專利法第 58 條第 4 項定有明文。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先。
 - (2) 系爭專利請求項 1 所載「一送一拉」用語，經參酌系爭專利說明書【0007】段記載，目的為產生收縮膜一送一拉之同步動作，應解釋為「送標輪一邊產生送標動作，拉標輪一邊產生拉標動作，且送標動作與拉標動作係同步動作」。「一送一拉」係用來形容送標輪與拉標輪所產生之「同步動作」為「一送」、「一拉」，且「一送」、「一拉」既為「同步動作」，則「一送」、「一拉」用語之「一」應為「一邊」之意，「一送」、「一拉」解釋為「一邊送標」、「一邊拉標」才符合「同步動作」之解釋，而非有限定送標輪、拉標輪之數量為各一之意思。
 - (3) 由上所述，「一送一拉」用語之「一」，解釋上並未包含數量，原告將「一送一拉」用語解釋為送標輪 20、拉標輪 21 的「數量為各一」，顯係不當限縮系爭專利請求項 1 之內容。況系爭專利請求項 4 部分技術特徵記載「收縮膜同步傳動設備之送標輪與拉標輪『各設二組』」，即系爭專利請求項 4 送標輪與拉標輪各為兩個之意，而系爭專利請求項 4 係依附請求項 1，應係進一步限縮請求項 1 之範圍，若依原告

上開將系爭專利請求項 1「一送一拉」用語解釋為送標輪 20、拉標輪 21 的數量為各一，則請求項 4 送標輪與拉標輪數量各為兩個將與原告所主張請求項 1 送標輪與拉標輪數量各為一個產生矛盾，造成請求項 4 送標輪與拉標輪數量並未進一步限縮請求項 1 範圍之結果。由上所述，可知系爭專利請求項 1 與說明書記載之「一送一拉」係指一送一拉之同步動作，而與送標輪、拉標輪之數量無關係。

2. 關於商業上成功：

發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，始足當之。原告之臥式套標機雖曾獲「台灣精品獎」，然依原告所提「第 29 屆台灣精品選拔須知」，其評分指標分別為：研發、設計、品質、行銷等專業項目及臺灣產製條件等 5 個選拔項目，另其初選選拔程序包含書面審理及產品評鑑等，決選則為產品評鑑及簡報，可知「台灣精品獎」之選拔項目並非單以專利的可專利性或是單以產品是否具有商業上的成功做為評選項目的標準，尚須整體綜合考量產品及公司多個評比項目，因此，尚難認系爭專利該項獲獎係由系爭專利申請專利範圍之技術特徵所直接導致；原證 9 內容僅能證明系爭專利產品曾應用於為國際知名化妝品品牌之產品包裝，尚無法證明該品牌選擇使用系爭專利產品作為其化妝品包裝係因系爭專利申請專利範圍之技術特徵所直接導致，而非其他因素所造成。從而，原告主張系爭專利曾獲 2021 年度台灣精品獎及應用於為國際知名化妝品產品包裝，可認為是成功之商業化產品，並進而推論系爭專利並非能輕易完成，難認有理由。

(六) 分析檢討：

1. 「請求項解釋」對界定申請專利範圍極為重要，由專利法第 58 條「解讀發明專利權之範圍，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」。專利法審查基準「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。專利法逐條釋義「說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果」。

2. 本件與證據 2 之差異僅在送標輪與拉標輪數量之配置，然由系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式內容中皆以「一組」或「二組」送標輪及拉標輪作界定，並未明確界定送標輪及拉標輪之數量，原告以請求項 1 所載「送標輪與拉標輪對於中心柱上之收縮膜為一送一拉之同步導引傳送」，主張「一送一拉」用語即表示送標輪與拉標輪之數量。然「一送一拉」僅為收縮膜達到同步傳送之形容詞，該形容詞尚不足解釋為輪組之數量。
3. 進步性判斷中之「商業上成功」屬肯定進步性因素之輔助性判斷因素之一，當事人主張有輔助性證明資料時應一併審酌，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。依專利審查基準規範，是否為商業上成功應舉證該成功其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。本件於行政訴訟階段始提出商業上成功之肯定進步性因素，惟訴訟中未提出佐證證明該成功係由系爭專利之技術特徵所直接導致，難以肯認該主張具有肯定進步性因素。

三、總結：

1. 請求項之解釋按專利法及專利審查基準相關規範，皆釋明得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識，了解該發明之目的、作用及效果，本件原告以「一送一拉」一詞解釋為輪組數量之主張顯無法由申請時說明書、圖式及通常知識者得到支持，且並無法因輪組數量差異，產生不同之作用或功效。
2. 以商業上之成功證明具肯定進步性因素，應進一步證明該成功由系爭專利之技術特徵所直接導致，本件以 2021 台灣精品獎「臥室套標機」產品主張商業上成功，惟該「臥室套標機」之主張內容並未直接與系爭專利之技術特徵有直接關聯，該主張並不足以證明系爭專利具有商業上成功。

附圖 1~2
系爭專利

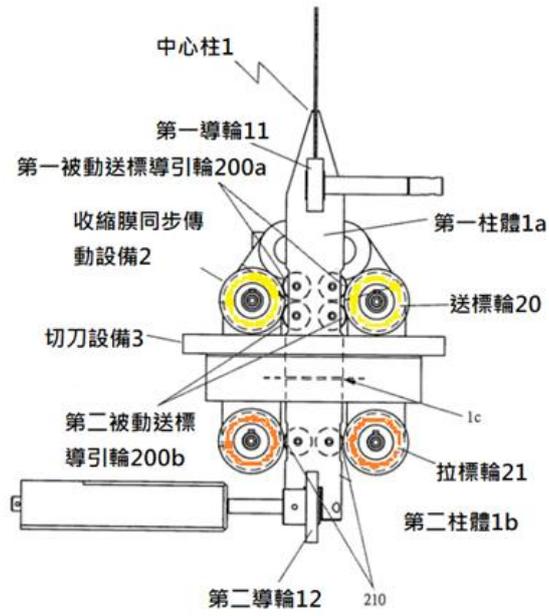


圖 1

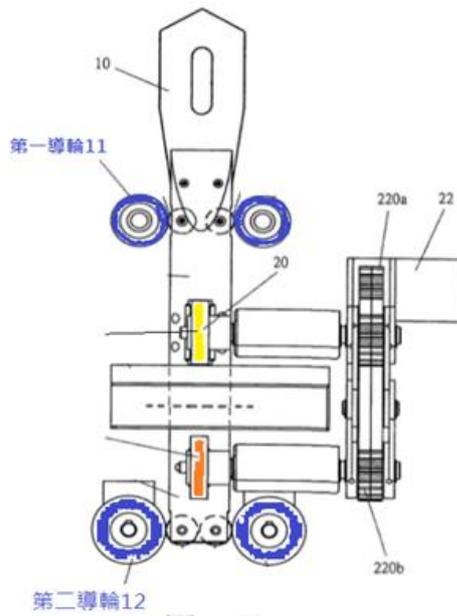
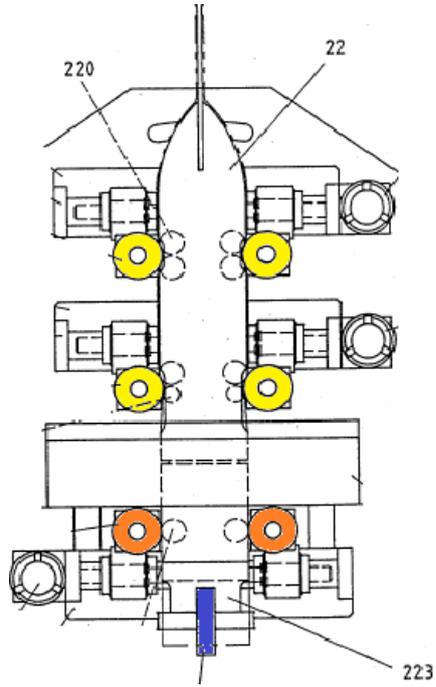


圖 2

附圖 3
證據 2



附圖 4
證據 3

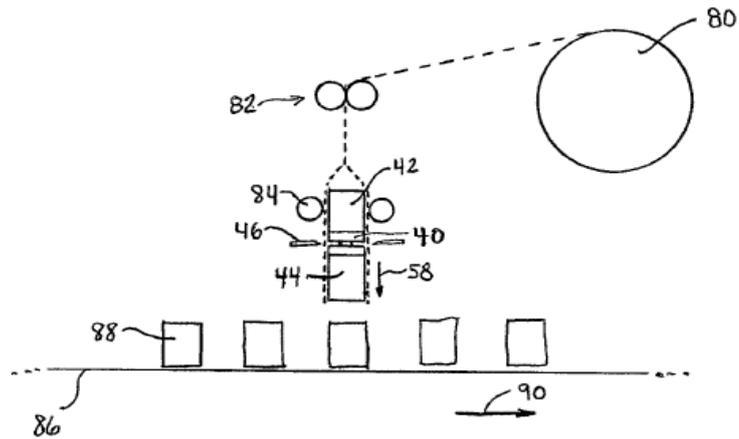
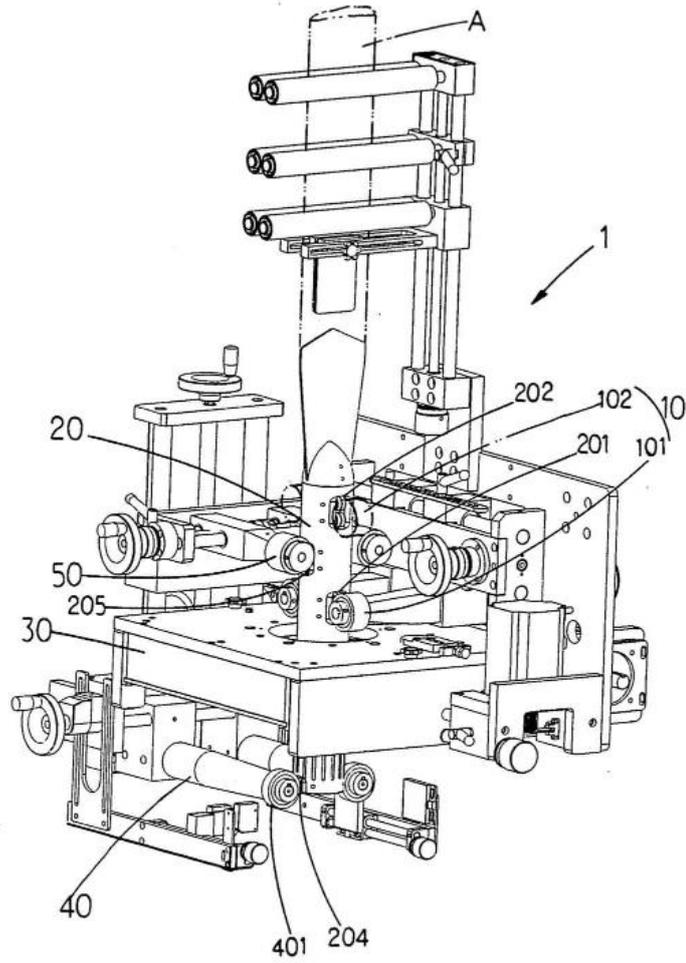


Fig. 4

附圖 5
證據 4



案例 13.111 年行專訴 18（爭點類型：一事不再理之適用）

【專利案號】101149945N02

【專利名稱】梯形安全插槽的安全鎖

【審定結果】請求項 1 至 2 舉發成立，請求項 4 舉發不成立

【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】一事不再理之適用

【判決字號】110 行專訴 18

【判決日期】111.9.23

【判決摘要】

本件參加人 110 年 1 月 7 日專利舉發補充理由書第 33 頁載明「該請求項 4 記載段落『…，一〔滑動裝置〕，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一〔閉鎖裝置〕，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮』中之滑動裝置與閉鎖裝置皆未見於發明說明（實施方式）及圖式，致證據 1（按即系爭專利）請求項 4 難為發明說明及圖式支持，自有違核准時專利法第 26 條第 2 項之規定」等語，可知參加人於舉發階段確已對於本件爭點為前揭主張，原處分機關就本件爭點並未作實體審查，有漏未審酌之瑕疵。原告稱系爭專利請求項 1 於另件舉發案業經原處分機關審定並未違反專利法第 26 條第 2 項，並經本院 109 年度行專訴字第 54 號行政判決維持原處分，而系爭專利更正後請求項 4 與系爭專利請求項 1 之閉鎖裝置及滑動裝置的技術特徵相同，舉發人以相同爭點再次提起舉發，有一事不再理之適用云云。按請求項為說明書所支持，係指請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露內容，是以請求項是否無法為說明書所支持致違反專利法第 26 條第 2 項規定，應以請求項記載之全部內容進行判斷。系爭專利更正後請求項 4 之記載內容既與系爭專利請求項 1 不完全相同，各該請求項是否違反專利法第 26 條第 2 項規定，自非相同爭點，雖系爭專利請求項 1 於另件舉發案經原處分機關審定並未違反專利法第 26 條第 2 項，並經本院 109 年度行專訴字第 54 號行政判決維持，仍無法作為系爭專利更正後請求項 4 未違反專利法第 26 條第 2 項之理由，亦無一事不再理之適用，原告所為主張不足採。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「梯形安全插槽的安全鎖」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 26 條第 2 項，第 22 條第 2 項，對系爭專利提起舉發。案經智慧局審查，並審定「109 年 10 月 28 日之更正事項准予更正，請求項 1 至 2 舉發成立，請求項 4 舉發不成立」。參加人（舉發人）及原告（專利權人）兩造均不服，後經訴願決定維持更正及舉發成立部分，但撤銷「請求項 4 舉發不成立」部分（即本件），原告不服，遂提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 18 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

原處分就系爭專利請求項 4 是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項之爭點，是否有漏未審酌之瑕疵？N01 案之系爭專利請求項 1 與 N02 案之請求項 4 關於滑動裝置的技術特徵及閉鎖元件之界定與實施方式之記載均相同，參加人以相同之舉發內容再次提起舉發，是否有專利法第 81 條第 1 款規定一事不再理之適用？

（二）N01 案之系爭專利請求項 1 之內容：

一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於該器械中，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；一可滑動鎖銷，用以沿著該閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔，在該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，填補了該凹腔剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間；一滑動裝置，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮。

（三）N02 案之系爭專利請求項 4 之內容：

一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於該器械中且該凹腔有一 3D 立體梯形截面，該凹腔設有一開

口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；其中，該閉鎖元件進一步包含：一對側面，該側面係有角度對應到該閉鎖元件之後端區以形成該前端區，並且其中一側面與該 3D 立體梯形截面之一斜側邊毗連；一可滑動鎖銷，其包含二側面，其中一側面毗連該閉鎖元件之相鄰接的側面，另一側面與該 3D 立體梯形截面之另一斜側邊毗連，其中當該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，該可滑動鎖銷沿著該閉鎖元件滑動並進入到該凹腔，進而填補了該凹腔中剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間；一滑動裝置，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮。(附圖)

(四) 智慧局見解：

1. 查訴願理由第 11~12 頁訴稱請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項等，依其訴願理由三所載，顯係爭執原處分中請求項 4 是否應准更正所執之理由，至於前述訴願理由第 11~12 頁訴稱請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項並非原處分所審酌之爭點範圍，況且本局曾於 110 年 4 月 15 日以 (110) 智專三 (一) 04273 字第 11020343570 號函通知兩造，闡明舉發人主張爭點如該函第 3 頁爭點表所列，該函亦開示初步心證即爭點 1 請求項 1 是否違反專利法第 26 條第 2 項恐有一事不再理之適用，舉發人亦未對此表示意見，倘舉發人欲爭執請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項，自可就此爭點適時提出，而非於原處分作成後隨時提出，故本舉發案乃依上開函所列兩造無意見之爭點審查。又依上開函爭點表列經原處分機關爭點整理後兩造並無意見，依審查基準 4.3.2 規定 (5-1-29 頁) 類推適用民事訴訟法第 270 條之 1 之相關規定，兩造自應受其拘束，併予指明。
2. 縱認舉發人曾在 110 年 1 月 7 日舉發補充理由第 32-34 頁提及「系爭專利請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」，惟該舉發補充理由第 4 頁爭點表所列仍為「請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項」，而該舉發補充理由第 32-34 頁所載主要理由為「『…，一【滑動裝置】，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔以及一【閉鎖裝置】，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮』中之滑動裝置與閉鎖裝置皆未見於發明說明 (實施方式) 及圖式」，與舉發人主張系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定 (109 年 5 月 29 日舉發理由第 25-26 頁) 主要理由完全相同，故本局 110 年 4 月 15 日函所闡明之爭點乃綜整

舉發理由及舉發補充理由所為之爭點整理；況對於某一專利，是否提起舉發，提起舉發後希望原處分機關所審查之範圍為何？均依舉發人自己之意思而定，本件既經本局 110 年 4 月 15 日函闡明爭點，且舉發人並非無表示意思之機會，本局審查過程已注意雙方當事人程序利益，實已尊重舉發人之程序主體權，倘當事人怠於權利行使，應不可歸責於原處分機關，否則恐有無法使得爭點集中審查，並使當事人充分攻防之虞，有損舉發制度之本旨。

3. 再查更正請求項 4 係將原依附請求項 1 之附屬項請求項 4 還原為獨立項，該更正請求項 4 之「一滑動裝置，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔以及一閉鎖裝置，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮」實質上係為由原請求項 1 還原而得。縱使以舉發人主張「系爭專利請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」之理由觀之，其與舉發人主張「系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」，明顯為就同一事實，以相同理由重覆主張，不論舉發人主張之「系爭專利請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」或「系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」等理由皆非足採，本局 109 年 5 月 28 日 N01 審定書業已論明在案，並不影響原處分之結論，基於程序經濟之考量並無實益，再予指明。

(五) 法院判決見解：

1. 本件參加人 110 年 1 月 7 日專利舉發補充理由書第 33 頁載明「該請求項 4 記載段落『…，一〔滑動裝置〕，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一〔閉鎖裝置〕，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮』中之滑動裝置與閉鎖裝置皆未見於發明說明（實施方式）及圖式，致證據 1（按即系爭專利）請求項 4 難為發明說明及圖式支持，自有違核准時專利法第 26 條第 2 項之規定」等語，可知參加人於舉發階段確已對於本件爭點為前揭主張，原處分機關就本件爭點並未作實體審查，有漏未審酌之瑕疵。
2. 原告稱系爭專利請求項 4 並無違反專利法第 26 條第 2 項規定，且參加人舉發理由書並未提及本件爭點，專利舉發補充理由書亦未明確列為爭點，僅於該理由書第 33 頁以 40 餘字記載，縱原處分未明列此爭點，對判斷結果亦不生影響云云。然參加人提出之專利舉發補充理由書已載明其主張本件爭點之理由，已如前述，原處分機關如認爭點未臻明確，理應行使闡明以確認爭點，尚難逕予忽略不論。又原處分未實質判斷本件爭點，應有撤

銷該部分並重為處分之必要，原告所稱原處分未明列本件爭點，對判斷結果亦不生影響云云，尚屬臆測，並不可採。

3. 原告稱系爭專利請求項 4 經原處分核准更正，則該更正必符合專利法其他核准專利事由，訴願決定書肯認請求項 4 之更正符合專利法第 67 條，又同時認原處分漏未審酌本件爭點，顯然前後矛盾云云。惟觀諸原處分係基於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項規定，核准系爭專利請求項 4 所為更正，實與系爭專利請求項 4 是否違反專利法第 26 條第 2 項之規定無關，更無從推論獲准更正之系爭專利請求項 4 即必然符合專利法所有條文規定，是以訴願決定理由肯認請求項 4 之更正符合專利法第 67 條，且認原處分漏未審酌本件爭點，並無矛盾，原告前揭主張實屬誤解，無足採憑。

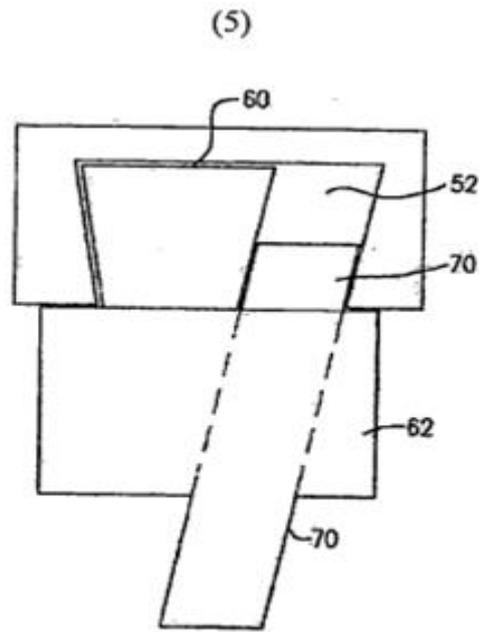
(六) 分析檢討：

1. 法院認為專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查（最高行政法院 105 年度判字第 227 號判決意旨參照）。次按專利審查基準第五篇第一章 4.2「爭點整理」規定：「舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，且審定後同一爭點有一事不再理之適用等」；同篇章 4.2.1「爭點認定之態樣」規定：「爭點係由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點」。依此，舉發之審查以爭點為單位，任一爭點未予審查者即屬漏未審酌。
2. 法院認為請求項為說明書所支持，係指請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露內容，是以請求項是否無法為說明書所支持致違反專利法第 26 條第 2 項規定，應以請求項記載之全部內容進行判斷。系爭專利更正後請求項 4 之記載內容既與系爭專利請求項 1 不完全相同，各該請求項是否違反專利法第 26 條第 2 項規定，自非相同爭點，雖系爭專利請求項 1 於另件舉發案經原處分機關審定並未違反專利法第 26 條第 2 項，並經本院 109 年度行專訴字第 54 號

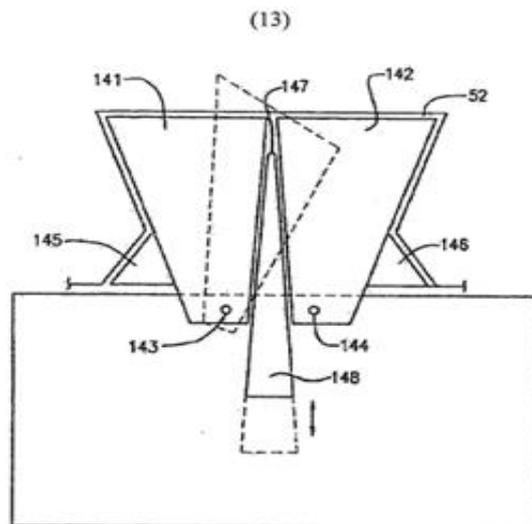
行政判決維持，仍無法作為系爭專利更正後請求項 4 未違反專利法第 26 條第 2 項之理由，亦無一事不再理之適用。

三、總結：

1. 按專利審查基準第五篇第一章 4.2 已有「爭點整理」相關規定，查本局曾於 110 年 4 月 15 日通知兩造辦理聽證並闡明舉發人主張爭點如該函第 3 頁爭點表所列，惟該函說明九記載「主要程序：由主持人說明案由後，雙方進行爭點確認，在已確認之爭點基礎下，依發言順序陳述意見…」，而該聽證程序嗣因參加人撤回聽證申請而未辦理，訴願決定認為該函所列爭點尚未經兩造確認，不應據此認舉發人已放棄上開爭點，而同意就所列爭點進行審查等情，上情法院判決就此決定見解未表示意見，如依訴願決定見解，通知辦理聽證函並無確認爭點之效果，惟依 110 年 2 月 8 日公告實施之專利舉發案件聽證作業方案修正規定「4.1 聽證公告前，本局應將當事人合法提交的有關文件或證據轉送給對造當事人；聽證公告後至聽證期日 10 日前，當事人僅得依本局聽證通知函所列事項，以書面提出陳述書或聽證辯論意旨書，並同時送交對造當事人」，如認本局聽證通知函所列爭點並無確認爭點之效果，自無須以前述 4.1 規定之必要，似應肯認本局聽證通知函仍有確認爭點之效果。
2. 按現行舉發審查實務，對於舉發爭點明顯不明、混亂、或兩造當事人爭執時，審查人員當發函請當事人確認，亦有辦理面詢請當事人確認的方式者；惟若僅因當事人所陳意見或答辯理由之瑕疵或前後稍有不一致、矛盾的情況，審查人員在衡酌當事人全部攻防意旨後，若仍可建構兩造實質上的爭點，基於審查經濟原則考量，於審定書上逕為整理爭點，並依此據為審認，作成審定結果，亦多有所見；是依目前舉發案採書面審查的方式進行爭點整理時，尚難逐案先請兩造確認爭點後，再予審查，僅能視個案情況發動爭點確認。
3. 一事不再理原則係指舉發聲明中所載之請求項、舉發事由及證據所構成之爭點經審查不成立者，不論是否審查確定，任何人復以同一事實以同一證據再為舉發，均無再為審查之必要，因爭點範圍法院與原處分之認定已有不同，原處分因認爭點與另案相同爭點經審查不成立而無再為審查之必要，法院認屬尚有爭點漏未審酌，自非與另案之相同爭點，故亦無一事不再理之適用。



第5圖



第14圖

參、爭點暨判決/決定日期索引

一、111 年上半年度（111 年 1 月至 6 月）

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
進步性	110 行專訴 2	7
	110 行專訴 12	17
	110 行專訴 31	24
創作性	110 行專訴 42	32
申請專利範圍之解釋	110 上字 717	37
修正要件	109 行專訴 26	44
更正要件	109 行專訴 41	49
踐行闡明權之認定	經訴字第 11006308930 號	55

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
110.05.25	110 行專訴 2	7
111.05.26	110 行專訴 12	17
111.03.16	110 行專訴 31	24
111.03.30	110 行專訴 42	32
110.09.08	110 上字 717	37
109.11.12	109 行專訴 26	44
111.04.07	109 行專訴 41	49
111.01.24	經 11006308930	55

二、111 年下半年度（111 年 7 月至 12 月）

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
新穎性之適格證據	111 行專訴 5	66
進步性	110 行專訴 20	74
	110 行專訴 68	82
	111 行專訴 11	92
	111 行專訴 24	99
	111 行專訴 29	107
申請專利範圍之解釋	經訴字第 11106304780 號	113
明確性及據以實現要件	110 行專訴 67	123
適法修正時機之認定	111 行專訴 32	133
職權審查	111 行專訴 21	140
	111 行專訴 38	146
商業上成功之判斷	110 行專訴 54	150
一事不再理之適用	111 行專訴 18	158

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
111.10.12	111 行專訴 5	66
110.09.28	110 行專訴 20	74
111.09.30	110 行專訴 68	82
111.11.04	111 行專訴 11	92
111.11.16	111 行專訴 24	99
111.11.30	111 行專訴 29	107
111.10.05	經 11106304780	113
111.09.23	110 行專訴 67	123
111.12.28	111 行專訴 32	133
111.11.24	111 行專訴 21	140
111.12.29	111 行專訴 38	146
111.07.20	110 行專訴 54	150
111.09.23	111 行專訴 18	158