

專利行政爭訟案例研討彙編

(110 下半年－111 上半年)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 111 年 11 月

序 言

近年來智慧局為提升專利審查品質，實施發明、設計專利申請案的局、組及科級審查品質覆核作業，並針對不服智慧局之原處分提起訴願或不服經濟部訴願審議委員會(以下簡稱訴願會)之訴願決定提起行政訴訟者，經智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)撤銷原處分及訴願決定者，進行撤銷案例研討分析，檢討缺失，釐清技術見解及審查觀念，在思辯的過程中，交流分享審查經驗，精進審查品質。爰此自法院、訴願會所為撤銷或維持智慧局原處分之專利行政判決及訴願決定中，揀選重要案例，逐一詳加討論，責成專利審查人員撰寫分析報告彙集成冊，以電子檔形式完整登載於智慧局網站，開放各界自由下載參考，期能引起更多有志研析專利爭訟事件的先進關注，提供智慧局寶貴意見，共同優化專利制度。

今年度「專利行政爭訟案例研討彙編」共收錄 15 件(110 下半年-11 上半年判決)案例，涉及之議題分別有「進步性」7 件、「創作性」1 件、「申請專利範圍之解釋」2 件、「揭露要件」1 件、「修正要件」1 件、「更正要件」1 件、「商業上成功之判斷」1 件及「踐行闡明權之認定」1 件。其中撤銷案例(10 件)，研討的重點主要係以判決意旨中對於證據結合是否足以證明不具進步性之判斷、創作性簡單改變之認定、申請專利範圍之解釋、可據以實現要件之認定及舉發理由不充分是否有踐行闡明權之必要；而維持案例(5 件)，則包括「申請專利範圍之解釋」、「證據間是否有結合動機」、「不予修正的認定理由」、「通知更正之程序及不准更正之實質理由」及「醫藥品商業成功之認定」為探討重點。

希冀透過案例分析研討，砥礪同仁不斷充實專業職能、精進審查品質，亦衷心期盼藉此彙編拋磚引玉，獲取各方建言，使審查更臻周延，進而建構更完善的法規制度，俾使審查更臻周延適法。

經濟部智慧財產局 局長



111 年 11 月

專利行政爭訟案例研討彙編

(110 下半年—111 上半年)目錄

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	進步性判斷	1
2	110 年行專訴 5	103126149N01	指紋辨識方法和裝置	證據之結合不足以證明請求項 1 不具進步性	11
3	110 行專訴 12	103106872N01	觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法	證據結合及進步性判斷	19
4	110 行專訴 14	100123749N01	節省電路面積之顯示面板的驅動電路	證據 1 及 3 之結合不足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性	27
5	110 行專訴 15	099108125 N02	半導體製程設備及其 O 形環	證據間是否有結合動機	35
6	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	進步性簡單變更之認定	43
7	110 經訴字第 11006311020 號	107211238N01	建築用多層式金屬模板組件及金屬模板	證據 2、4 之結合足以證明系爭專利不具進步性	51

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
8	110 行專訴 42	106304566N01	燈頭	創作性簡單改變之認定	57

三、申請專利範圍之解釋

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
9	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	63
10	110 行專訴 30	108201183 N01	防震型熱水器掛架結構	申請專利範圍之解釋	71

四、揭露要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
11	110 行專訴 23	108131304	自發式電能循環產生裝置	可據以實現要件	79

五、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
12	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	不予修正的認定理由	87

六、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
13	109 行專訴 41	101136617N01	液體組成物	通知更正之程序及不准更正之實質理由	93

七、長期存在的問題及商業上成功之判斷

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
14	109 行專訴 60	093100813N01	用於組合式抗病毒療法之組成物與方法	醫藥品商業成功之認定	99

八、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/決定重點	頁次
15	110 經訴字第 11006308930 號	104135293N01	溫度及腐蝕穩定的表面反射器	舉發理由不充分是否有踐行闡明權之必要	103

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
進步性	110 行專訴 2	1
	110 行專訴 5	11
	110 行專訴 12	19
	110 行專訴 14	27
	110 行專訴 15	35
	110 行專訴 31	43
	110 經訴字第 11006311020 號	51
創作性	110 行專訴 42	57
申請專利範圍之解釋	110 上字 717	63
	110 行專訴 30	71
揭露要件	110 行專訴 23	79
修正要件	109 行專訴 26	87
更正要件	109 行專訴 41	93
商業上成功之判斷	109 行專訴 60	99
踐行闡明權之認定	110 經訴字第 11006308930 號	103

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
110.05.25 -----	110 行專訴 2-----	1
110.10.28 -----	110 行專訴 5-----	11
111.05.26 -----	110 行專訴 12-----	19
110.11.11 -----	110 行專訴 14-----	27
110.09.16 -----	110 行專訴 15-----	35
111.03.16 -----	110 行專訴 31-----	43
109.12.10 -----	經 11006311020 -----	51
111.03.30 -----	110 行專訴 42-----	57
110.09.08 -----	110 上字 717-----	63
110.12.15 -----	110 行專訴 30-----	71
110.11.24 -----	110 行專訴 23-----	79
109.11.12 -----	109 行專訴 26-----	87
111.04.07 -----	109 行專訴 41-----	93
110.08.31 -----	109 行專訴 60-----	99
111.01.24 -----	經 11006308930 -----	103



【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】新證據之組合足以證明請求項 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(下稱審理法)第 33 條第 1 項規定，智慧財產及商業法院(下稱法院)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

案件歷程：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，遂提起行政訴訟，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：

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

2 專利行政爭訟案例研討彙編(110-111 年度)

為原處分認定請求項 1 與證據 1 及 2 之差異所在，其是否由證據 1 及新證據 3 之結合，或證據 1 及新證據 5 之結合所揭露？

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1~2)：

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。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

- 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)。
- 3.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)。
- 4.證據 4：2013 年 5 月 9 日美國公開第 US 2013/0117646A1 號「SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERING AND ACTIVATING A VIRTUAL GIFT CARD」

專利案。

5. 證據 5：2011 年 10 月 25 日美國公告第 US 8046266B1 號「Customizing gift instrument experiences for recipients」專利案(附圖 6)。

(四)智慧局對舉發證據見解：

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組合，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

4 專利行政爭訟案例研討彙編(110-111 年度)

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 內容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「任何組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

6 專利行政爭訟案例研討彙編(110-111 年度)

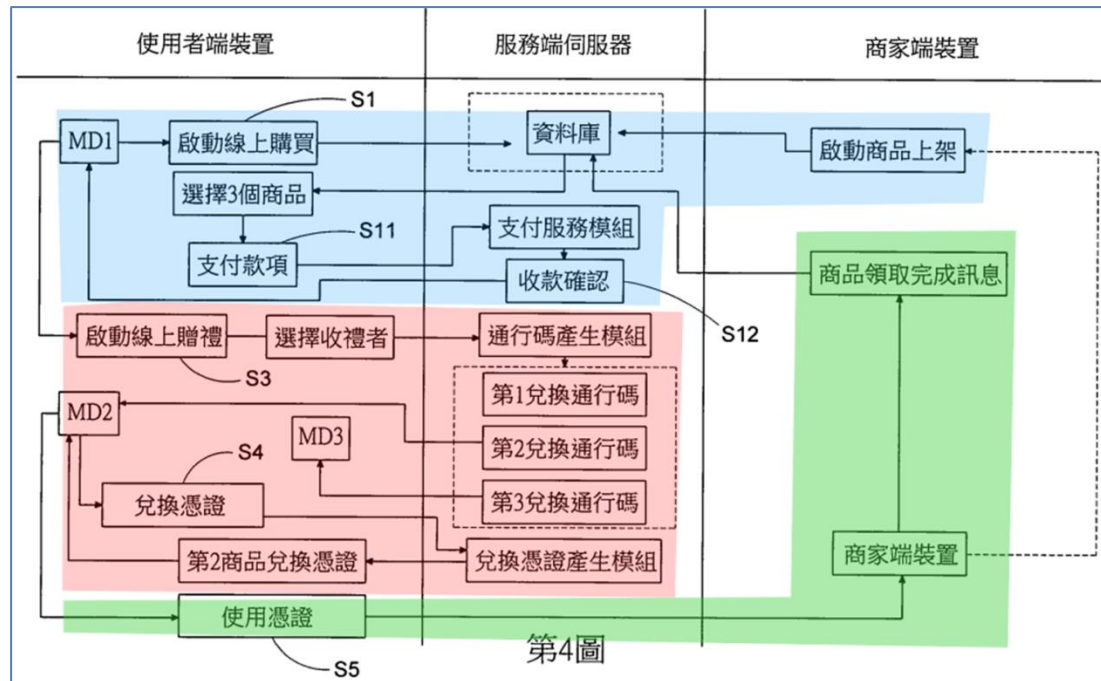
識別碼給收禮者，收禮者使用識別碼至商家端識別並兌換商品的程序應用至證據 1 的網路贈禮系統中。

(六)分析檢討：

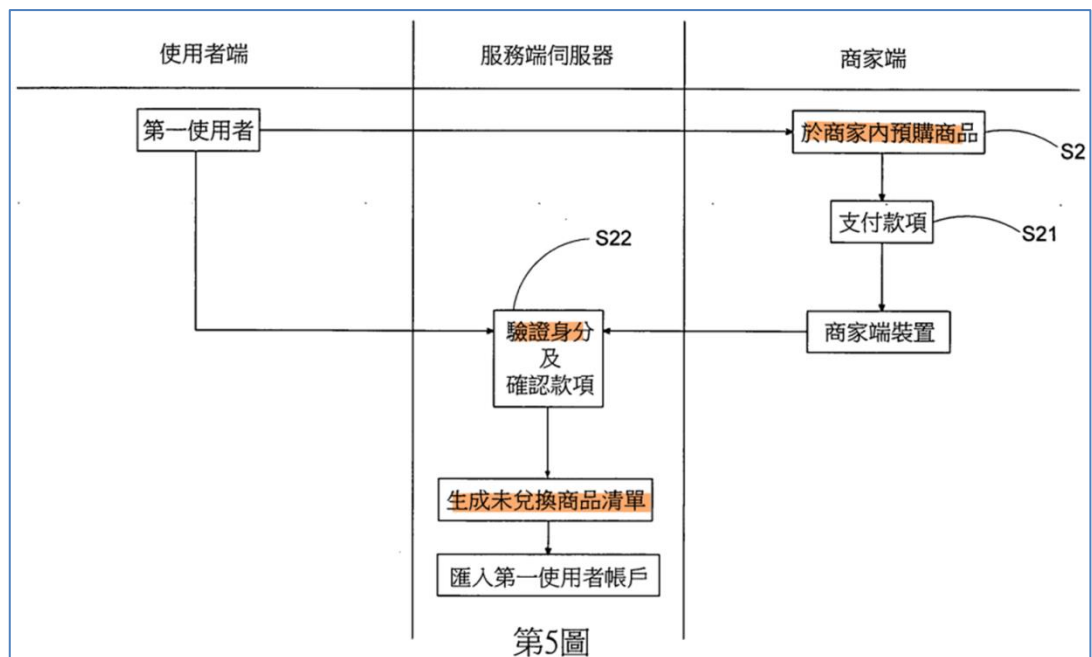
1. 本案原舉發證據 1 係以虛擬網路商店提供購買禮物贈送給網友，而證據 2 僅在解決線上禮物贈送及付款動作整合在同一個手機應用程式中完成，二者與系爭專利所欲解決「贈禮者若於商家內看到欲贈送之商品，並無法即時贈送兌換憑證給收禮者」之問題仍屬不同。
2. 系爭專利解決問題之主要技術特徵未被證據 1、2 所揭示，而舉發理由雖指出該差異，但未加以舉證是否為申請時通常知識，或依專利審查基準有關電腦軟體發明規定，論述該差異是否僅屬將人類作業方法予以系統化，或為無助於技術效果之技術特徵等不具進步性態樣。
3. 在欠缺明確建議與教示下，舉發理由就所屬技術領域中具有通常知識者如何可依據證據 1、2 與通常知識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。
4. 本件訴訟階段，原告依智慧財產案件審理法(下稱審理法)第 33 條規定提出新證據答辯，本局答辯認為新證據組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，專利權人(參加人)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、 結論與建議：

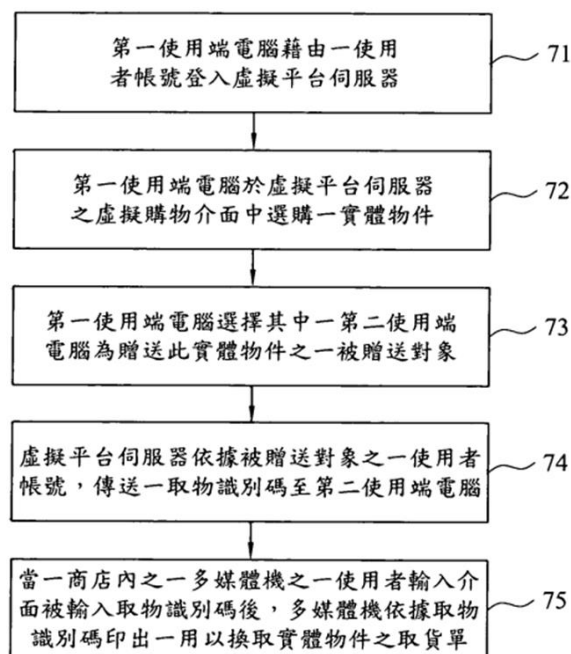
關於舉發理由主張不具進步性者，應就證據個別或其組合與該請求項解決之問題、所採行之技術手段及其達成之功效具體說明其係可輕易完成之理由。最高行政法院 109 年判字第 29 號判決要旨亦指出如系爭發明與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之「重要技術特徵者」，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或結合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。故舉發審查時應當斟酌舉發理由、各證據資料及答辯意見等全部陳述進行判斷，如兩造所爭執系爭專利與證據之差異為「重要技術特徵者」，更應詳加審酌舉發理由所主張有無具體理由。



附圖 1 系爭專利(線上購買、贈禮、兌換流程)

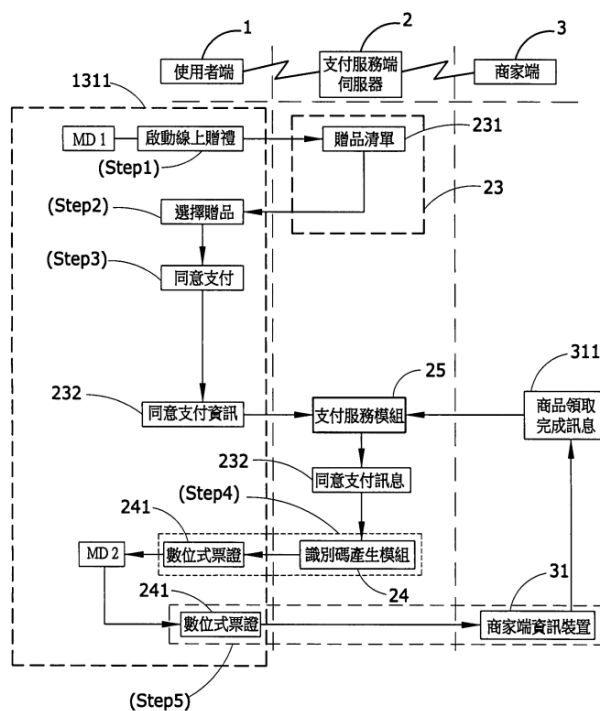


附圖 2 系爭專利(實體商店購買流程)



第 7 圖

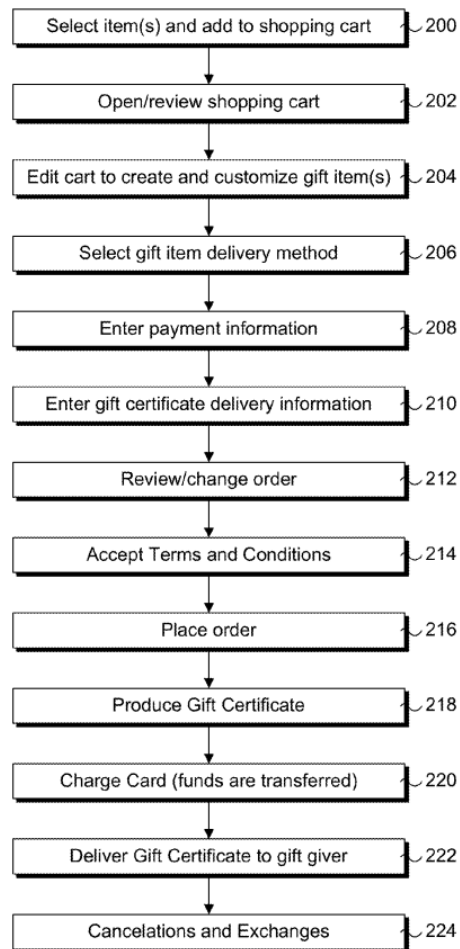
附圖 3 證據 1 主要圖式



第6圖

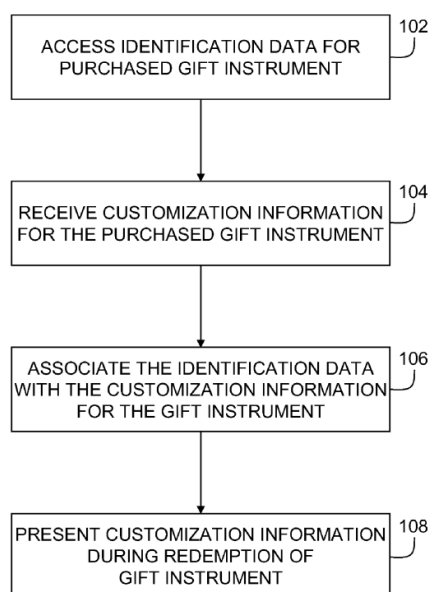
附圖 4 證據 2 主要圖式

Fig. 2



附圖 5 證據 3 主要圖式

FIG. 1



附圖 6 證據 5 主要圖式

10 專利行政爭訟案例研討彙編(110-111 年度)



【專利案號】103126149N01
【專利名稱】指紋辨識方法和裝置
【審定結果】請求項 1~2、4~8 及 10~13 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】原處分及訴願決定均撤銷
【判決重點】證據之結合不足以證明請求項 1 不具進步性
【判決字號】110 行專訴 5
【判決日期】110.10.28
【判決摘要】

本件原處分認定證據 2 及證據 3 之結合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，惟智慧財產法院判決認為證據 2 或證據 3 均未揭露系爭專利請求項 1「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵，故證據 2 及證據 3 之結合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：原告（專利權人）以「指紋辨識方法和裝置」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 1~2、4~8 及 10~13 舉發成立」。原告對「請求項 1~2、4~8 及 10~13 舉發成立」提起訴願，後經訴願決定維持，原告不服，遂提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 5 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 及 3 是否揭露系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」？

（二）系爭專利請求項內容(附圖 1)：

一種指紋辨識方法。此方法包括：擷取複數刷取資料；從每一刷取資料之複數圖框分別選取複數有效圖框，其中每一刷取資料之有效圖框的數量小於每

12 專利行政爭訟案例研討彙編(110-111 年度)

一刷取資料之複數圖框數量；根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者；擷取一按壓資料；比對按壓資料與複數註冊資料。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

1. 證據 1：系爭專利。
2. 證據 2：92 年 10 月 22 日公開之中國大陸第 CN 1450494 A 號「利用小型指紋傳感器實現指紋鑑別的指紋鑑別系統」專利案。(附圖 2)
3. 證據 3：103 年 1 月 2 日公開之美國第 US 2014/0003677 A1 號「Fingerprint sensing and enrollment」專利案。(附圖 3)

(四)智慧局對舉發證據見解：

1. 依系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」，其就「圖框」、「陣列」及「註冊資料」之間的字面意義解讀，其並未界定圖框是否不需要經過組圖程序後才能作為註冊資料。
2. 由證據 2 說明書第 14 頁第 27 至 28 行、第 17 頁第 15 至 16 行記載，可知證據 2 揭露之指紋鑒別系統於登記指紋時能擷取至少一筆刷取資料，且「多數個片段圖片」除能對應系爭專利請求項 1「一上述刷取資料的複數圖框」，亦可視為組成整個手指指紋之一陣列，故證據 2 揭露「刷取資料之複數圖框產生對應之一陣列」技術內容，再依證據 2 說明書第 17 頁第 25 行至第 26 行記載，可知其「多數個片段圖片」會先被登記記錄在數據庫，刷取資料之圖框產生對應之一陣列能作為註冊資料之一，以上可知證據 2 揭露系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」。惟證據 2 未揭露由複數圖框選取部分圖框作為有效圖框，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵。
3. 證據 3 第 1 圖揭露複數圖框被選取之第 2、3、5 圖框對應一手指指紋，可視為對應刷取資料之有效圖框所產生之一陣列，能對應系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵。

(五)法院判決見解：

1. 參酌系爭專利說明書第 9 頁第 0025 段記載「有別於傳統按壓註冊且按壓比對之方式，系爭專利之指紋辨識方法，使用者可用刷取資料之圖框不需要先經過組圖之方式，進行重建以產生註冊資料，可避免儲存過多

無用之資訊，因而提升指紋辨識之效率」之內容，故系爭專利是取得多個圖框後，這些圖框直接成為「陣列」，並直接成為「註冊資料」，「陣列」與「註冊資料」不會再經過任何組合或處理(例如組合成一張圖片)，倘若將多個「圖框」所產生「陣列」，經組圖再形成「註冊資料」，反有違系爭專利之發明目的。

2. 證據 2 的「註冊資料」係由部分或全部片段圖片所組成之一個整個指紋圖片，之後按壓資料是與多個片段圖片組成後之一個指紋圖片比對。證據 3 的「註冊資料」係選擇一或多張序列二維指紋圖像產生一張統一圖像(unified image)，多張二維指紋圖像並非直接作為註冊資料而直接與後續指紋驗證「指紋圖片」進行比對，而是將多張二維指紋圖像組圖後的一張統一圖像與後續指紋驗證「指紋圖片」進行比對。
3. 證據 2 及證據 3 取得的多個「圖框」並非直接作為註冊資料，兩者均是將多個「圖框」先形成一張圖片後才作為「註冊資料」，其技術手段均與系爭專利並不相同，故證據 2 及證據 3 均未揭露系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵。

(六)分析檢討：

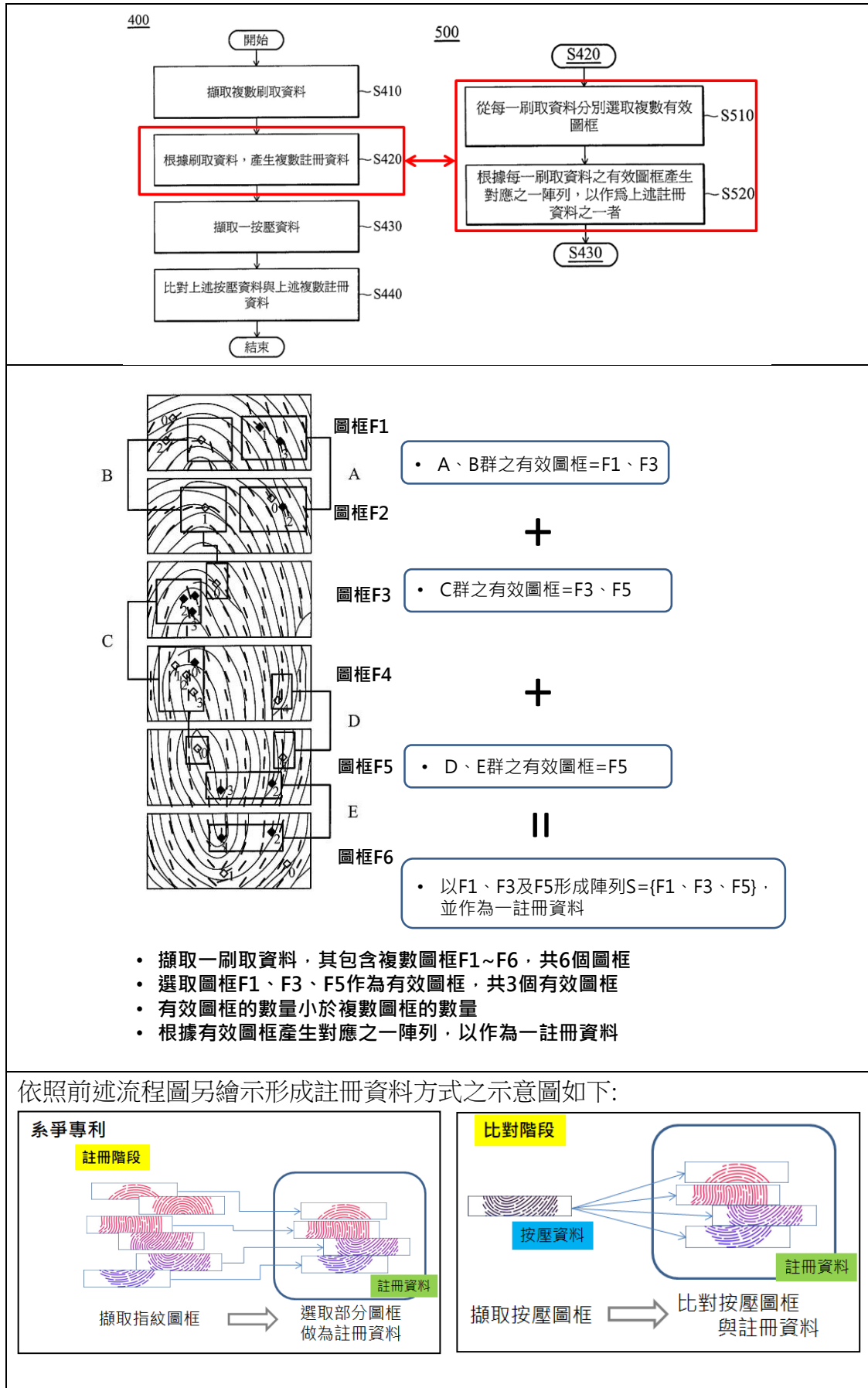
1. 原處分及法院判決就系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之解釋方式及證據 2、3 是否揭露該技術特徵之認定有歧異。
2. 關於請求項解釋，按專利審查基準就請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋(參見專利審查基準第二篇第 1 章第 2.5 節「請求項解釋」)。另按專利法逐條釋義亦闡明於解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，故不在保護範圍之內，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求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，以了解其目的、作用及效果。
3. 依系爭專利說明書第 1 頁第 0003 段之【先前技術】記載「此外，在刷取式之指紋辨識技術中，會先對刷取資料之所有圖框來進行重建之動作以產生指紋之圖像，並以此圖像作為註冊資料，再以圖像比圖像之方式進行指紋之辨識。然而，在重建指紋圖像之過程中，指紋之圖像容易產生形變之問題，因而造成指紋辨識失敗之問題」之內容，可知系爭專利

要解決並克服註冊資料於圖框組圖時會造成辨識失敗的問題。另依系爭專利說明書第 9 頁第 0025 段記載「有別於傳統按壓註冊且按壓比對之方式，系爭專利之指紋辨識方法，使用者可用刷取資料之圖框不需要先經過組圖之方式，進行重建以產生註冊資料，可避免儲存過多無用之資訊，因而提升指紋辨識之效率」之內容，可知系爭專利有別於要將圖框先經過組圖以產生註冊資料之手段，能產生不同技術功效。

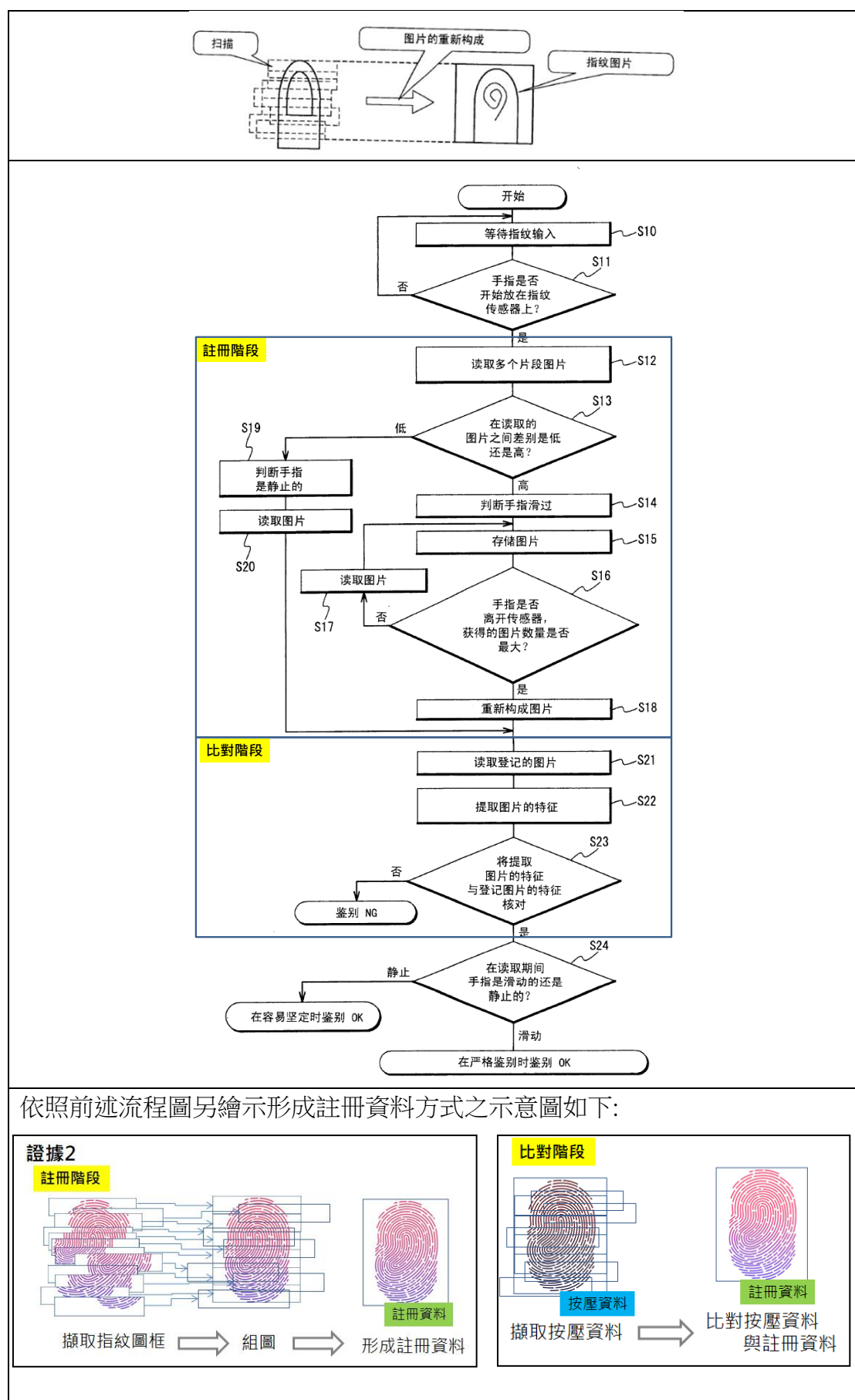
4. 因此，系爭專利請求項 1 所載「根據每一上述刷取資料的複數圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」，依照說明書之發明目的，其註冊資料的形成方式，需排除將圖框「組圖」的方式，始為合理且與說明書一致之解釋。由於證據 2 或證據 3 之註冊資料的形成方式係將圖框「組圖」後作為註冊資料，與系爭專利之手段不同，故證據 2 或證據 3 並未揭露系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」。

三、總結：

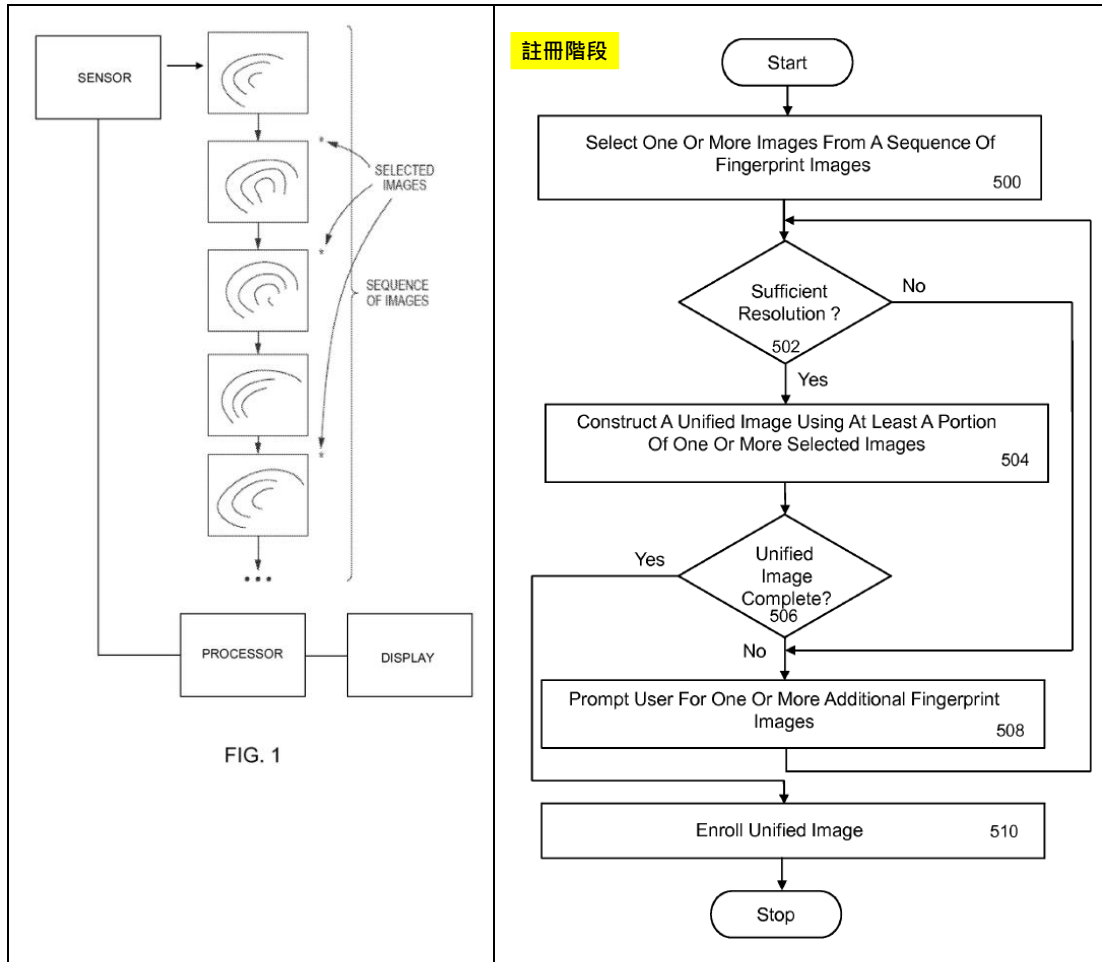
關於舉發階段請求項用語之解釋，原則上除須審酌舉發人所提之理由與證據及專利權人之答辯、更正事項、申復理由外，還須就系爭專利申請或維護過程中之歷史檔案加以審酌，是以對於請求項用語之解釋，原則以最廣泛、合理且與說明書一致之方式解釋，惟若系爭專利核准公告之請求項，其用語仍可能包含複數或較上位概念之意義時，舉發答辯理由若依據系爭專利說明書所載或申請歷程中專利權人已明確無疑地排除或放棄的主張或意思表示，而應將該用語限縮為說明書所載較具體下位或排除部分始符合發明目的而為合理且與說明書一致之解釋。



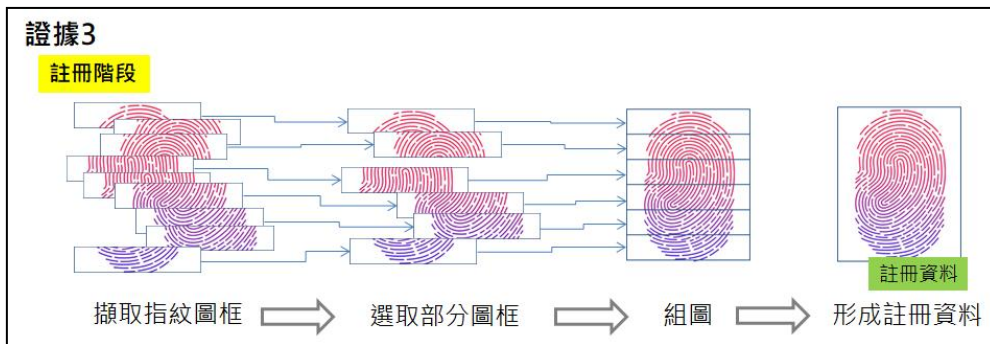
附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 2



依照前述流程圖另繪示形成註冊資料方式之示意圖如下：



附圖 3 證據 3



3

【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】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。

【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（103106872NO1），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】證據 10 及 4、10 及 2、原證 6 及證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1~7、10~17、22、23、25~35 不具進步性。

證據 10 及 11 之組合足以證明系爭專利請求項 1~7、10~17、22、23、26、29~33、35 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，組合至證據 10，透過寄生電容兩端施加相同電壓變化之技術，減小公共電極與開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開極線構成的電容器的充放電電量，據此認定證據之組合足以證明系爭專利請求項不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：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」提起行政訴訟，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。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點(系爭專利請求項 1)：

舉發及聽證階段：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？

行政訴訟階段：原證 3 與證據 10 與證據 4、證據 2 與證據 10、證據 11 與證據 10、原證 3 與原證 6 與證據 4、證據 13 與證據 10 與證據 4、證據 13 與原證 6 與證據 4、證據 2 與證據 10 與原證 3、證據 11 與證據 10 與原證 3 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 內容：

請求項 1：一種觸控顯示裝置，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；該时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。

2. 行政訴訟階段：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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) 智慧局對新證據及新爭點見解：

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；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。
2. 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。

3. 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 之組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 有合理的動機會組合證據 4 而完成系爭專利請求項 1 之發明，故證據 10 及證據 4 之組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 之組合或證據 13、證據 10 及證據 4 之組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. 本案判決，法院係將原告主張之主要引證變更為(證據 10、原證 6)及依原告未主張之證據組合(證據 10 組合證據 4、證據 10 組合證據 2、證據 10 組合證據 11、原證 6 組合證據 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：

本案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組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；本案參加人已依有突襲及訴外裁判為理由，提起上訴。



【專利案號】100123749N01

【專利名稱】節省電路面積之顯示面板的驅動電路

【審定結果】108 年 11 月 4 日之更正事項，准予更正。

請求項 1-3、6-9 舉發不成立。

請求項 10-14 舉發成立，應予撤銷。

請求項 4、5 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】訴願決定及原處分主文第 2 項「請求項 10 至 13 舉發成立」部分之審定均撤銷。

【判決重點】證據 1 及 3 之結合不足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。

【判決字號】110 行專訴 14

【判決日期】110.11.11

【判決摘要】

本件請求項 10 解釋時係參考系爭專利說明書內容，升壓電路、升壓單元分別對數位類比轉換器與驅動單元提供專供電源，據此認定證據 1、3 之結合不足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：原告（專利權人）以「節省電路面積之顯示面板的驅動電路」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 10~14 舉發成立，應予撤銷」。原告對「請求項 10~14 舉發成立」提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 14 號判決撤銷訴願決定及原處分主文第 2 項「請求項 10 至 13 舉發成立」部分之審定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 10 內容(附圖 1)：

請求項 10：一種節省電路面積之顯示面板的驅動電路，該驅動電路更耦接一升壓電路，或者該驅動電路包含該升壓電路，且該驅動電路包含：複數數位類比轉換電路，其分別轉換一輸入畫素資料而產生一畫素訊號；複數驅動單元，分別耦接該些數位類比轉換電路，依據該畫素訊號，而產生一驅動訊號，並傳送該驅動訊號至該顯示面板，以顯示畫面；以及至少一升壓單元，耦接該些驅動單元，並產生一由升壓單元輸出之供應電壓，且提供該由升壓單元輸出之供應電壓至該些驅動單元之部分該些驅動單元；其中該升壓電路耦接該些數位類比轉換電路，並產生一由升壓電路輸出之供應電壓，且提供該由升壓電路輸出之供應電壓至該些數位類比轉換電路。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

- 1.證據 1：系爭專利說明書之先前技術。(附圖 2)
- 2.證據 2：2010 年 8 月 25 日公開之中國大陸第 CN 101814265 號「用於顯示面板的驅動電路」專利案。
- 3.證據 3：2010 年 1 月 13 日公開之中國大陸第 CN 101627420 號「液晶驅動裝置和使用該液晶驅動裝置的液晶顯示設備」專利案。(附圖 3~5)
- 3.證據 4：2008 年 2 月 14 日公開之第 US 2008/0036529A1 號「POWER SUPPLY CIRCUIT, DISPLAY DRIVER, ELECTRO-OPTICAL DEVICE, AND ELECTRONIC INSTRUMENT」專利案。
- 4.證據 5：2007 年 11 月 15 日公告之第 US 7538530 號「BUCK CONVERTER」專利案。

(四)智慧局對新證據見解：

1. 系爭專利請求項 10 係一種節省電路面積之顯示面板的驅動電路，該驅動電路更耦接一升壓電路(證據 1 升壓電路 30')，或者該驅動電路包含該升壓電路，且該驅動電路包含：複數數位類比轉換電路(證據 1 之數位類比轉換電路 10')，其分別轉換一輸入畫素資料而產生一畫素訊號；複數驅動單元(證據 1 之驅動單元 20')，分別耦接該些數位類比轉換電路，依據該畫素訊號，而產生一驅動訊號，並傳送該驅動訊號至該顯示面板，以顯示畫面；以及至少一升壓單元(證據 3 圖 1、5、9 之升壓電路 40)，耦接該些驅動單元，並產生一由升壓單元輸出之供應電壓，且提供該由升壓單元輸出之供應電壓至該些驅動單元之部分該些驅動單元；其中該升壓電路耦接該些數位類比轉換電路(證據 1 說明書之先前技術與圖 1)，並產生一由升壓電路輸出之供應電壓，且提供該由升壓電路輸出之供應電壓至該些數位類比轉換電路。

2. 證據 3 之升壓電路 40 未揭示系爭專利請求項 1「複數」升壓單元，僅揭示「一個」升壓單元，證據 1、3 之組合已揭示系爭專利請求項 10 之所有技術特徵，證據 1、3 具有技術領域之關聯性、所欲解決問題之共通性與功能或作用之共通性等否定進步性因素，證據 1、3 具有結合動機，故證據 1、3 之結合足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。

(五)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 3 圖 9 雖有升壓器，然未揭示升壓器提供 2VDDH 電壓專供 AMP1(源極放大器)使用且 DAC (數字/模擬轉換器)所需電壓係由另一升壓電路所提供，且為維持數字/模擬轉換器之運作，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者依圖 9 所示應可理解數字/模擬轉換器所需 2VDDH 電壓亦由同一升壓器所提供，由於系爭專利請求項 10 界定驅動單元與數位類比轉換電路之供應電壓係分別由升壓單元與升壓電路所提供，且升壓單元係設置於驅動電路內，因此證據 3 圖 1 所示升壓電路 40 或圖 9 之升壓器並不同於系爭專利請求項 10 之升壓單元，故未揭示系爭專利請求項 10「至少一升壓單元，耦接該些驅動單元，並產生一由升壓單元輸出之供應電壓，且提供該由升壓單元輸出之供應電壓至該些驅動單元之部分該些驅動單元」之技術特徵。
2. 證據 1、3 皆未揭示前述差異技術特徵，由於證據 3 圖 1 之升壓電路 40 係位於源極驅動器 20 外部，其供電架構與證據 1 相同，若將證據 1 與證據 3 組合，仍會得到相同驅動電路供電架構，升壓電路仍同時提供數位類比轉換電路及驅動單元供應電壓，仍需外接大電容值之儲存電容，未解決系爭專利所欲解決之問題。
3. 證據 1、證據 3 於所欲解決問題與功能或作用無共通性，縱使考量「證據 3 之升壓電壓 2VDDH 明顯有關於源極驅動電路的電壓電源」而加以結合，僅會得到證據 1 以證據 3 預充電方式，將由升壓電壓 2VDDH 驅動的源極放大器對液晶顯示面板的電壓施加最小化，減少電能消耗，然而證據 3 圖 1 之升壓電壓 2VDDH 是由驅動電路外部升壓電路 40 所提供，該升壓電路亦提供數字/模擬轉換器(DAC)供應電壓，仍然需大電容以維持供應電壓準確，故證據 1、證據 3 結合後仍未解決系爭專利所欲解決之問題。
4. 證據 3 圖 9 為傳統源極驅動器之示例的電路圖，雖繪有升壓器供 2VDDH 電壓給 AMP，然未繪製數位類比轉換電路 DAC 之供電來源，是無法得知升壓器產生之 2VDDH 電壓專供 AMP1(源極放大器)使用且 DAC (數字/模擬轉換器)所需電壓係由另一升壓電路所提供，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者依圖 9 所示應可理解升壓器產生之 2VDDH 電壓提供給

AMP1 及 DAC，以維持 DAC 之運作，故仍未揭示系爭專利請求項 10 界定驅動單元與數位類比轉換電路之供應電壓係分別由升壓單元與升壓電路所提供，且升壓單元係設置於驅動電路內。

5. 升壓電路 40 除提供 2VDDH 升壓電壓給源極放大器 23 外，為使數字/模擬轉換器正常運作，亦須提供 2VDDH 升壓電壓給數字/模擬轉換器，此為系爭專利所屬技術領域之通常知識，由於系爭專利之升壓單元係設置於驅動電路內，且未耦接數字類比轉換電路而不須維持數字類比轉換電路的供應電壓準確，故證據 3 圖 1、圖 2 未揭示系爭專利之升壓單元

(六)分析檢討：

1. 依據系爭專利請求項 10 文字記載「至少一升壓單元，耦接該些驅動單元，並產生一由升壓單元輸出之供應電壓，且提供該由升壓單元輸出之供應電壓至該些驅動單元之部分該些驅動單元」，原處分認為請求項文字記載並未界定升壓單元專門供應一供應電壓給驅動單元，依最寬廣之解釋認為證據 3 已對應揭示系爭專利之「一升壓單元」技術特徵。法院判決參酌系爭專利說明書之發明目的，認為系爭專利所欲解決之問題在於縮小外接之儲存電容面積以達到節省電路面積，採用升壓單元與升壓電路分別提供驅動單元與數位類比轉換電路之供應電壓，故請求項 10 之升壓單元係「專門」供應一供應電壓給驅動單元，證據 3 圖 1 藉由外部升壓電路產生之升壓電壓 2VDDH 對驅動電路及數字/模擬轉換器供應電壓，故仍需外接大電容以維持供應電壓準確性，仍未達成系爭專利所欲解決之問題，故證據 3 未對應揭示系爭專利之上開技術特徵。
2. 證據 1 為系爭專利升壓電路具有外加大面積電容之先前技術，證據 3 雖揭示將升壓電路 40 可整合於源極驅動器 20，惟證據 3 係以預充電方式，將由升壓電壓 2VDDH 驅動的源極放大器對液晶顯示面板的電壓施加最小化，減少電能消耗，證據 3 並未建議或教示該升壓電路具有縮小外接電容大小或縮小電容面積之目的功效，在未確定通常知識的技術水平下，若強加結合證據 1 之升壓電路與證據 3 之升壓電路 40 恐為後見之明。

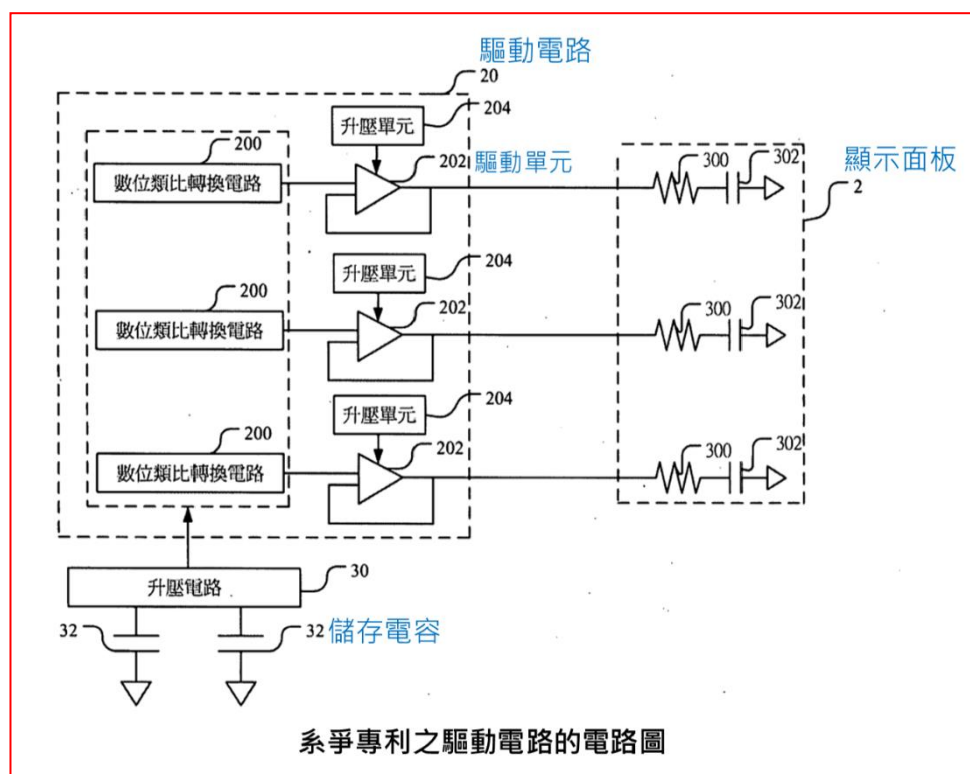
三、總結：

請求項解釋與進步性判斷：

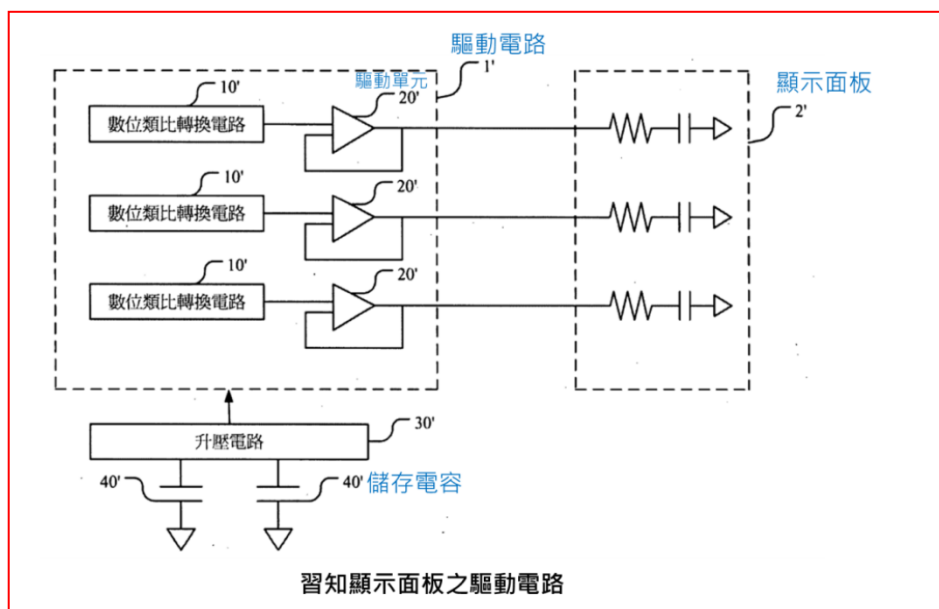
- (一) 舉發階段針對請求項之用語解釋有疑義時，應參酌系爭專利說明書之發明目的以對於請求項之用語做出合理且與說明書一致之解釋。本案中法院依據說明書之發明目的以確定請求項 10 之升壓單元係「專門」供應一供應電壓給驅動單元。
- (二) 於電子電路學領域中判斷證據是否對應揭示請求項之電路元件(裝置)

之技術特徵時，須細究證據所揭示之電路元件(裝置)於該電路中所欲解決之問題與可達成之功能與系爭專利請求項之發明是否相同或相關或為該領域中具通常知識者所易於思及者，而非僅以證據有揭示相同名稱構件即認定證據已對應揭示請求項之技術特徵。

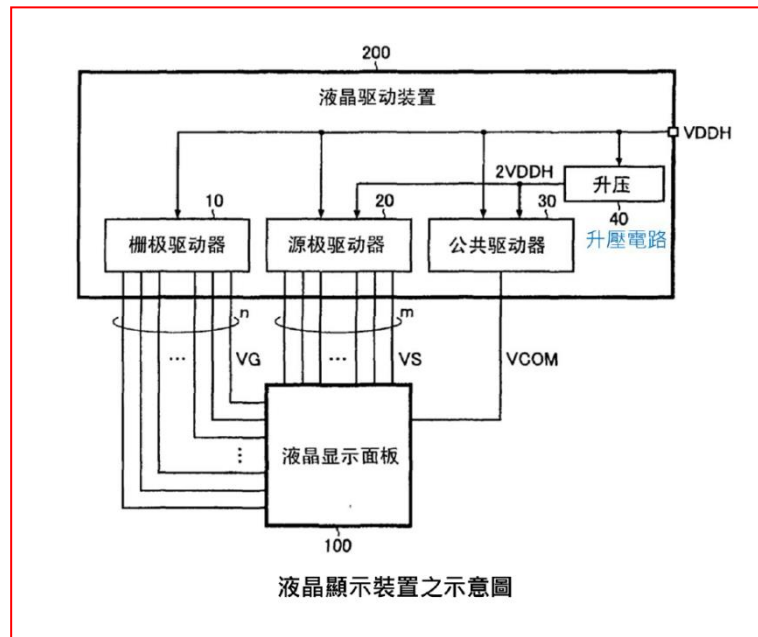
- (三) 以結合複數引證認定一請求項不具進步性時，應就證據間是否有結合動機加以論述，並建立合理、適當之論理，以免有後見之明。



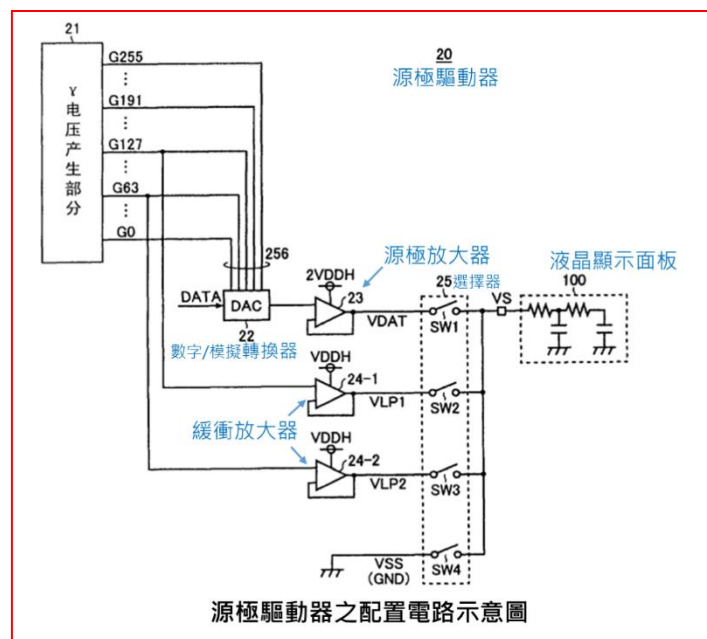
附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 1 圖 1

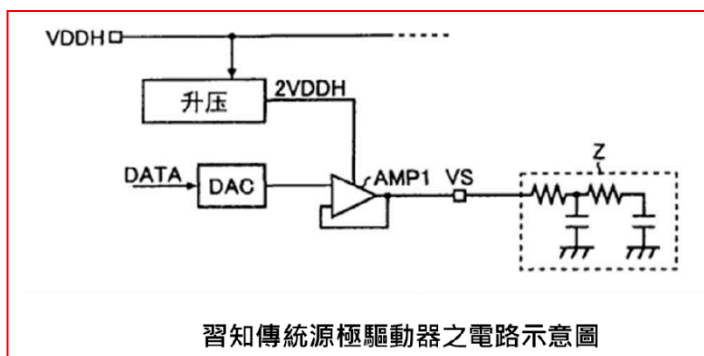


附圖 3 證據 3 圖 1



附圖 4 證據 3 圖 5

附圖 5 證據 3 圖 9





【專利案號】99108125

【專利名稱】半導體製程設備及其 O 形環

【審定結果】請求項 1 至 11、13 至 21、23 至 30、32 舉發成立，應予撤銷

【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】證據是否有結合動機

【判決字號】110 行專訴 15

【判決日期】110.9.27

【判決摘要】

證據 6 已揭露在進水管連接器上使用膠圈係為了解決防水問題，與證據 1(系爭專利【先前技術】部分)、證據 2、證據 3、證據 5 與證據 6 皆係為了解決流體會從縫隙洩漏的問題，**具有所欲解決問題之共通性**；證據 1(系爭專利【先前技術】部分)所使用的黏膠、證據 2 所環構件、證據 3 所使用的密封構件、證據 5 所使用之 O 形環與證據 6 所使用的膠圈皆具有密封元件間縫隙的功能，**具有功能或作用之共通性**；證據 1(系爭專利【先前技術】部分)之技術內容揭露可在縫隙處以密封性佳的黏膠封住縫隙防止流體洩漏，證據 2 之技術內容揭露保護構件需要有密封的功效，抑制氦氣的洩漏，證據 3 之技術內容揭露橡膠製的第三密封構件可用以密封間隔，防止流體流入第二間隔，證據 5 之技術內容揭露 O 形環可用以密封間隔，防止流體逸出，證據 6 揭露內孔帶導角的膠圈可用來密封並防水，上開證據已**揭露結合之教示或建議**，故證據 1(或證據 2)、證據 3 或(證據 5)與證據 6 具結合動機。另，證據 7 已揭露在電熱水壺使用具凸筋之密封圈可解決漏水問題，故證據 7 在所欲解決問題、功能作用上，與證據 1、2、3 均有共通性，該等證據並均已揭露結合之教示或建議，該技術領域中具有通常知識者具有動機能結合證據 1(系爭專利【先前技術】部分)(或證據 2)、證據 3(或證據 5)與證據 7 的技術內容。

一、案情簡介

(一)案件歷程：

系爭專利「半導體製程設備及其 O 形環」申請日為 99 年 3 月 19 日，智慧局於 104 年 7 月 28 日審定核准專利。嗣舉發人以系爭專利有違核准時專利法第 26 條第 2 項及第 22 條第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提

起舉發。專利權人則於 106 年 5 月 26 日與 109 年 6 月 23 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查認為「109 年 6 月 23 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 11、13 至 21、23 至 30、32 舉發成立，應予撤銷」及「請求項 12、22、31 舉發駁回」之處分。專利權人不服，後經訴願決定維持，原告(專利權人)不服，遂提起行政訴訟，並經法院判決維持訴願決定及原處分。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：

一種半導體製程設備，用以承載晶圓包括：一晶座本體、一流體供應單元以及一承載元件，該承載元件設於該晶座本體之上並包含一用來承載晶圓的上表面以及一側面，該流體供應單元設於該晶座本體之中用以對該承載元件上表面的晶圓提供一流體，一溝槽形成該承載元件的側面，且位於該晶座本體與該承載元件的連接處；以及一可更換之 O 形環，設於該溝槽之中，且該流體供應單元提供之該流體由該 O 形環所密封，其中該 O 形環的截面呈矩形。請求項 5 依附於請求項 1，進一步界定「該 O 形環具有一第一導角部，形成於該 O 形環之一第一內緣」附屬技術特徵。

(三)系爭專利請求項 23 之內容：

「一種半導體製程設備，用以承載晶圓，包括：一晶座本體、一流體供應單元以及一承載元件，該承載元件設於該晶座本體之上並包含一用來承載晶圓的上表面以及一側面，該流體供應單元設於該晶座本體之中用以對該承載元件上表面的晶圓提供一流體，一溝槽形成該承載元件的側面，且位於該晶座本體與該承載元件的連接處；以及一可更換之 O 形環，設於該溝槽之中，且該流體供應單元提供之該流體由該 O 形環所密封，其中該 O 形環的截面呈矩形，該 O 形環具有一 O 形環本體以及一肋，該 O 形環本體具有一內側面以及一外側面，該內側面接觸該溝槽之底部，該外側面與該內側面相反，該肋形成於該外側面之上。

(四)舉發證據：

- 1.證據 1：系爭專利之專利公報暨說明書公告本(附圖 1)。
- 2.證據 2：2007 年 8 月 2 日公開之日本第 JP2007-194616A 號專利案(附圖 2)。
- 3.證據 3：2008 年 10 月 15 日公開之第 CN101286469 號專利案(附圖 3)。
- 4.證據 4：1994 年 3 月 1 日公告之美國第 US5290381 號專利案。
- 5.證據 5：1992 年 1 月 14 日公告之美國第 US5080549 號專利案。
- 6.證據 6：1995 年 5 月 17 日公告之中國第 CN2197378Y 號專利案(附圖 4)。
- 7.證據 7：2008 年 8 月 20 日公告之中國第 CN201101429Y 號專利案(附圖 5)。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

證據 6、7 屬機電設備之技術領域與證據 1 至 5 屬半導體設備技術領域是否有結合動機？

(二)智慧局見解：

1. 證據 1 與系爭專利之差異僅在密封構件不同，惟該差異技術特徵已揭示於證據 3 或證據 4 或證據 5，因證據 3 至 7 均已揭示 O 形環之構件，而系爭專利使用 O 形環取代習知黏膠或硬質保護部材作為密封構件，具有密封及容易更換之效果，乃是 O 形環本質上所具有之功能，為業界所周知之通常知識或普遍使用之密封構件。
2. 證據 1 至 5 均為半導體蝕刻機台或可用於半導體磊晶成長之機台(證據 5)之相同或相關之技術領域，且證據 1 之黏膠(4)、證據 2 之保護構件(105)、證據 3 由構件(351~353)之 O-ring 之空隙防止單元、證據 4 之 O-ring(40)及證據 5 之 O 型密封圈(267)均設置於矩形之溝槽中，以於該裝置中均作為密封構件防止氣體之洩漏之問題，故具有解決問題共通性，雖然證據 3 至 5 所揭露 O 形環設置使用的位置與系爭專利並不相同，惟上開證據已揭示利用 O 形環作為半導體機台之密封構件，該上開證據之「O 形環」與證據 1 之「黏膠」或證據 2 之「保護部材」其均作為密封之用，故功能、作用具共通性。故發明所屬技術領域中具通常知識者在依據證據 1 或證據 2 所揭示之結構下，為解決反應腔室之氣體密封問題，有合理動機會組合證據 3 至 5 任一而完成系爭專利請求項 1、13、23 之「可更換之 O 形環設於該溝槽中」及「流體供應單元提供之該流體由該 O 形環所密封」等技術特徵。
3. 證據 6 揭示於洗衣機浸水連接器使用的橡膠墊圈兩端設置導角結構，與系爭專利所採用於 O 形環中設置導角部係可順利的置入溝槽之中而供密封的效果，具共通技術特徵，可解決相同問題；證據 7 揭示電熱水壺密封圈外壁設置凸筋，密封圈頂面外邊緣設置有導角，與系爭專利於 O 形環中設置肋及導角，亦具共通技術特徵，可解決相同問題，故上開證據可作為系爭專利相關先前技術，且與舉發證據間具有結合動機。

(三)法院判決見解：

1. 證據 6 說明書第 1 頁及圖 1、3 記載「一種內孔帶導角的膠圈…在膠圈內孔的兩端分別導一 45 度角」，由圖 1、3 可看出導角位於 O 形環內緣（見舉發卷第 3 背頁、4 頁），證據 6 已揭露在內緣具有導角的 O 形

環，是證據 6 已揭露系爭專利請求項 5 之附屬技術特徵。(參見判決書第 17 頁)

2. 證據 6 說明書第 1 頁及圖 1、2 記載「目前洗衣機進水管連接器上使用的膠圈是圓柱形，一般只起密封作用，即防止漏水…本實用新型的目的是要提供一種內孔帶導角的膠圈，它使膠圈既具有密封功能又具有連接功能」(見舉發卷第 3 背頁、4 頁)，證據 6 已揭露在進水管連接器上使用膠圈係為了解決防水問題。而證據 1【先前技術】使用黏膠 4 係為了密封不同元件間的微小縫隙以避免流體洩漏…；證據 3 使用第三密封構件 353 是為了密封不同元件間的微小縫隙以避免流體洩漏。因此，證據 1(系爭專利【先前技術】部分)、證據 2、證據 3、證據 5 與證據 6 皆係為了解決流體會從縫隙洩漏的問題，具有所欲解決問題之共通性；證據 1(系爭專利【先前技術】部分)所使用的黏膠、證據 2 所環構件、證據 3 所使用的密封構件、證據 5 所使用之 O 形環與證據 6 所使用的膠圈皆具有密封元件間縫隙的功能，具有功能或作用之共通性；證據 1(系爭專利【先前技術】部分)之技術內容揭露可在縫隙處以密封性佳的黏膠封住縫隙防止流體洩漏，證據 2 之技術內容皆露保護構件需要有密封功效，證據 3 之技術內容揭露橡膠製的第三密封構件可用以密封間隔，防止流體流入第二間隔，證據 5 之技術內容揭露 O 形環可用以密封間隔，防止流體逸出，證據 6 揭露內孔帶導角的膠圈可用來密封並防水，上開證據已揭露結合之教示或建議。綜合考量，上開證據具結合動機。證據 1(或 2)、3(或 5)、6 之結合可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。(參見判決書第 18 至 19 頁)
3. 證據 7 說明書第 4 頁及圖 3 記載…已揭露密封圈外壁環設凸筋，內壁壓緊連接壺體內壁，可對應系爭專利請求項 23 之「該 O 形環具有一 O 形環本體以及一肋，該 O 形環本體具有一內側面以及一外側面，該內側面接觸該溝槽之底部，該外側面與該內側面相反，該肋形成於該外側面之上。」(其中密封環對應 O 形環，凸筋對應肋，內壁對應內側面，外壁對應外側面)(參見判決書第 27 頁)，證據 7 說明書第 3 頁及圖 3 記載「頂面和壺壁一起共同圍成盛水的空間，該壺壁內側面近底部位置設有一定位面，該定位面與加熱裝置頂面邊緣位置之間在豎直方向上夾設有一密封圈」、證據 7 說明書第 3、4 頁及圖 3 記載「密封圈外壁環設有梯形凸筋，而內壁保持平直與發熱盤緊貼，防漏性能好」(見舉發卷第 1 至 2 頁)，可知證據 7 已揭露在電熱水壺使用具凸筋之密封圈可解決漏水問題，故證據 7 在所欲解決問題、功能作用上，與證據

1、2、3 均有共通性，該等證據並均已揭露結合之教示或建議，該技術領域中具有通常知識者具有動機能結合證據 1(系爭專利【先前技術】部分)、證據 3 與證據 7 的技術內容。因此，證據 1(或 2)、3、7 之結合，可證明系爭專利請求項 23 不具進步性。(參見判決書第 27 至 28 頁)

(四)分析檢討：

1. 由於 O 形環是一種彈性體且具有簡單的安裝要求，是一種最常見的密封用機械設計(參見本件原告於舉發階段於 108 年 6 月 13 日之舉發補充答辯理由書第 3 頁引述維基百科對於 O 形環之定義)，系爭專利使用 O 形環取代習知黏膠或證據 2 之「保護部材 105」以作為密封構件，其具有密封及容易更換之效果，乃是 O 形環本質上所具有之功能，此乃業界所周知之通常知識或普遍使用之密封構件，再者，**證據 3、5 揭示將 O 形環應用於半導體蝕刻機台或磊晶沉積等半導體設備機台作為密封構件，其具有達成系爭專利之密封及易於更換之相同功能**，至於針對各種形式之密封環體增設導角或是凸肋之結構以便於裝設及增強環體之結構，以增強密封之效果，為一般機械設計領域中所常見使用之設計結構，為該領域中具通常知識者所普遍具有之知識，這樣的設計普遍地被使用於各式的密封環構件中，如證據 6 或證據 7 可證明，該二證據亦可證明 O 型密封環體之導角及凸肋的設計所致之效果不會因不同技術領域有所差異。故原處分依據舉發證據所揭示之內容及該領域之通常知識並就複數證據之「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，認定證據間具結合動機，法院亦支持該見解。
2. 本件原告起訴理由二主張原處分機關於先後二次舉發案所為認定迥異，已違反行政自我拘束原則，惟經查系爭專利前次舉發案(N01)之證據組合與本舉發案(N02)之證據結合並不相同，其中 N01 舉發案並未提出本案(N02)之證據 3 至證據 5，而**證據 3、證據 5 係揭示系爭專利中以 O-ring 於半導體製程設備中作為密封構件之技術特徵**，因 N01 舉發案並未提出本舉發案(N02)之證據 3 至 5，故該案(N01)係就證據 2、證據 3(對應 N02 之證據 6)、證據 4(對應 N02 之證據 7)所揭示之內容，而前案(N01)之上開證據均未有揭示系爭專利之「O 形環構件」，並將 O 形環作為半導體製程設備之氣體密封之揭示或建議，因而作出舉發不成立之處分。惟本件舉發案(N02)所提證據 3 至 5 已揭示系爭專利以 O-ring 於半導體製程設備中作為密封構件之主要技術特徵，該 O-ring

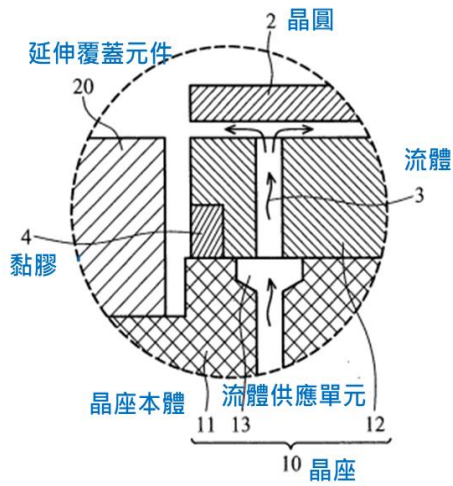
採用解決習知因使用黏膠無法定期補強或更換之問題，故二舉發案之證據結合並不同，致審定結果不同並無矛盾之處。法院判決亦認為被告(智慧局)於第一次舉發審定書認定證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 之 O 形環，而證據 6、7(即該案的證據 3、4)雖揭露有多功能膨脹膠圈或環狀密封圈，但與半導體領域相距甚遠，其尺度、精密度及耐受度與半導體製程所需大相逕庭，且無相關教示，因此並無結合動機等語。惟本件舉發案另有組合證據 3、證據 5，而證據 3、5 均揭示在半導體製程設備中以 O 形環作為密封構件之技術特徵，已提供將該 O 形環作為半導體製程設備之密封構件的建議或教示，而得與證據 6、7 結合證明系爭專利不具進步性，既然本件與第一次舉發審定之舉發證據結合並不相同，被告(智慧局)自無違反行政自我拘束原則可言。

三、結論與建議

- (一)審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時，則該先前技術亦屬相關先前技術(參閱 2017 年版專利審查基準第二篇第三章第 3.2.2 先前技術)。證據 6 雖然係一種用於洗衣機進水連接器使用的膨脹膠圈，證據 7 雖揭示一種電熱水壺密封圈，與系爭專利半導體機台設備雖屬不同技術領域，惟證據 6 或證據 7 與系爭專利間具有共通的技術特徵(導角及凸肋)，且可解決相同的問題(容易安裝及加強環體結構增強密封效果)，故證據 6 與證據 7 當可作為系爭專利不具進步性之先前技術。
- (二)關於複數證據間是否有結合動機之判斷得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，一般先就證據間之「技術領域」是否有相同或相關為第一優先考量，本件之證據 6、7 與證據 1 至 5 之雖屬不同或關聯性低之「技術領域」，惟就證據間「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及是否「教示或建議」等事項後，原處分及法判認定該證據仍具有結合動機。
- (三)本件判決，原告(專利權人)已於 110 年 11 月 8 日上訴至最高行政法院，針對原判決認定半導體領域中之通常知識者具有動機結合洗衣機或電熱水壺所使用膠圈之技術內容並適用於半導體製程領域，違反經驗法則而有判決不備理由之當然違背法令，其主張是否有理，待最高法院判決認定。

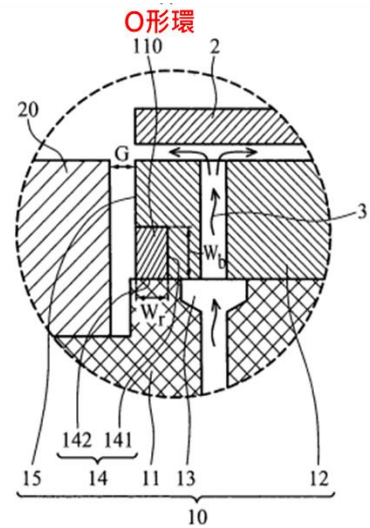
附圖 1

(證據1)系爭專利自承先前技術



第 1c 圖

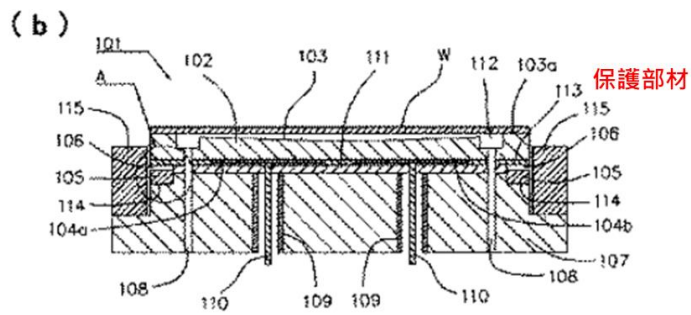
系爭專利



附圖 3

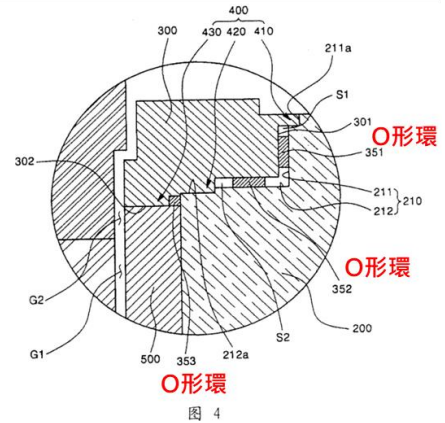
附圖 2

證據2 半導體蝕刻製程設備



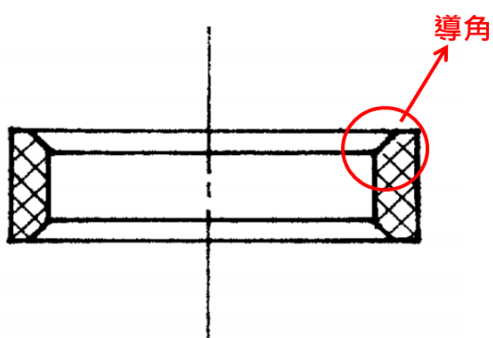
附圖 4

證據3 防止空隙結構以及等離子處理設備

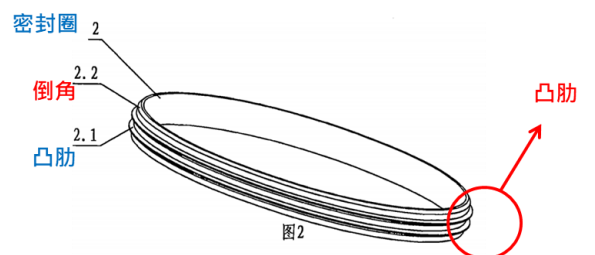


附圖 5

證據6 用於自動洗衣機進水管連接器之膠圈



證據7 電熱水壺密封圈





【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

(一) 案件歷程：

系爭專利於民國 102 年 5 月 29 日以「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，經智慧局編為第 102118892 號審查，嗣於 104 年 4 月 29 日申准分割出本件第 104112129 號發明專利申請案，於

105 年 10 月 11 日准予專利，並發給發明第 1560384 號專利證書（下稱系爭專利）。109 年 5 月 21 日第三人吳樹木以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，以 109 年 12 月 22 日（109）智專三（三）05158 字第 10921242890 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 4 舉發成立，應予撤銷」之處分。專利權人對於舉發成立部分不服提起訴願，經濟部於 110 年 5 月 4 日作成經訴字第 11006303770 號為駁回訴願之決定，專利權人遂向本院提起行政訴訟。經法院於 111 年 3 月 16 日以 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) 系爭專利請求項 1 內容：

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。（見附圖 1）

(三) 主要舉發證據為證據 2，於 1996 年 1 月 3 日歐洲第 EP 0690231 A1 號發明專利案「Hermetic quick coupling for safety valves of tires」專利公開本，證據 2 公告日早於系爭專利申請日（2013 年 5 月 29 日），可為系爭專利相關之先前技術。

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。（見附圖 2）

(四) 證據 3 為 2012 年 3 月 1 日公告之我國第 M423745 號「高壓氣瓶用打氣筒」新型專利案。證據 3 公告日係早於系爭專利申請日(2013 年 5 月 29 日)，可為系爭專利之先前技術。

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。(見附圖 3)

(五) 法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

證據 2、證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

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（法院卷第 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。

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) 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。

(三) 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（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，是參加入前開所述，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。

(四) 分析：

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。

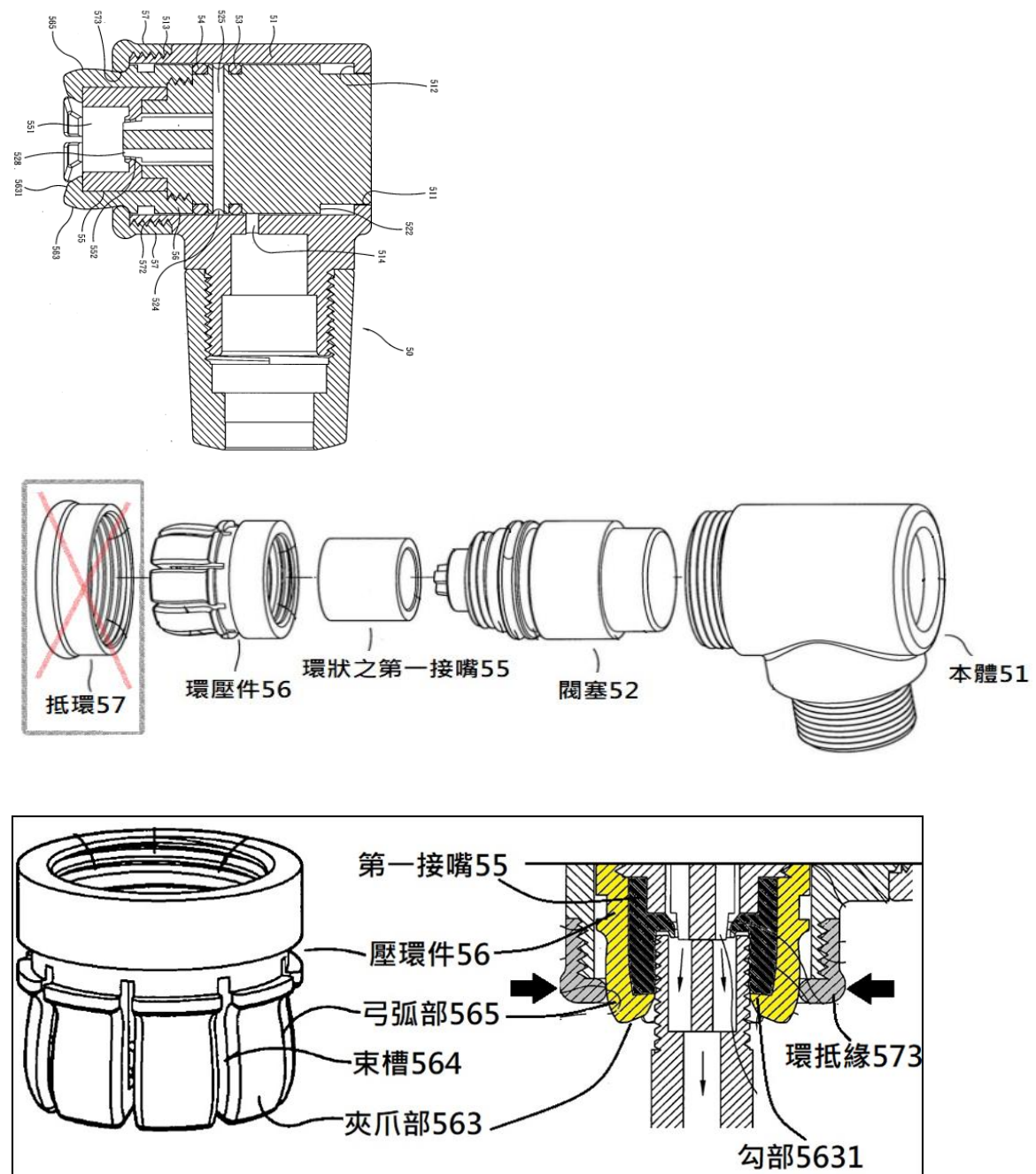
法院判決如下：

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。

三、總結

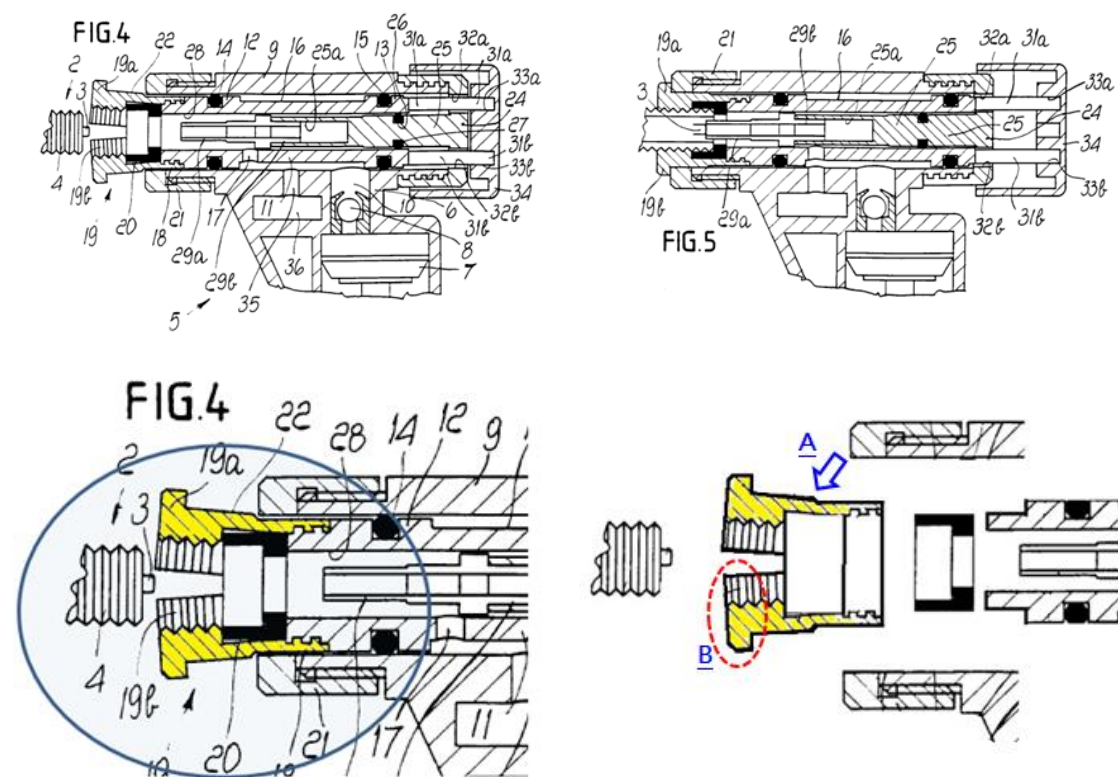
1. 依專利審查基準記載「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的『簡單變更』。」如為先前技術之簡單修飾者，於判斷進步性時，得判斷為簡單變更。
2. 判決以證據 2 圖式第 4、5 圖認定該夾爪呈階梯凸出之外型，與系爭專利請求項 3「徑向外擴弓弧部」間，兩者外型雖略相近，然參酌整體發明目的及其配置關係，難謂屬證據 2 之簡單變更。經查，證據 2 具有迫緊作用非為夾爪端部呈階梯凸出部分，證據 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。

附圖 1
系爭專利

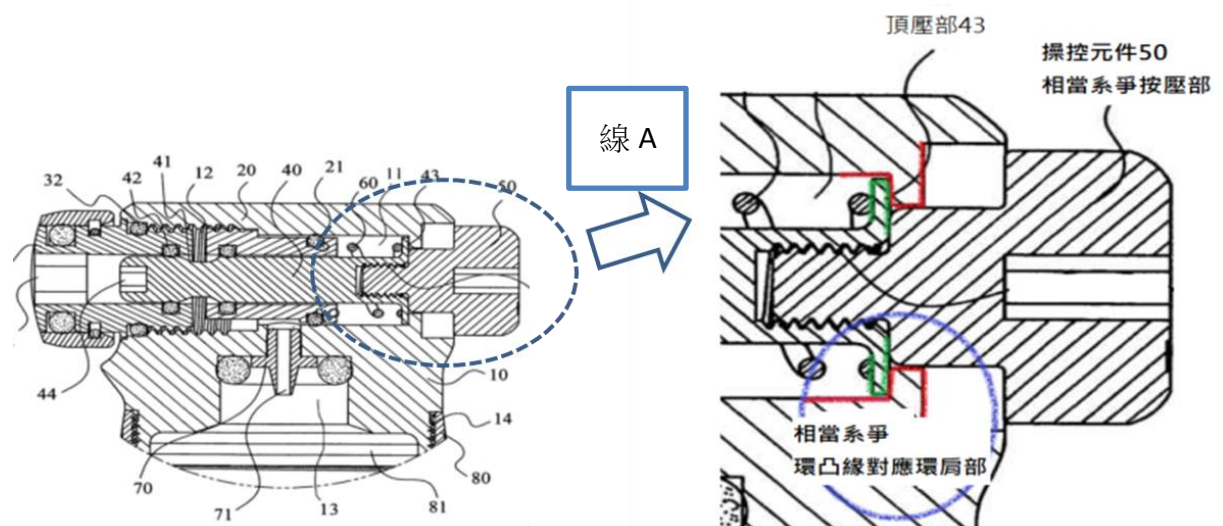


附圖 2

證據 2



附圖 3





【專利案號】 107211238N01

【專利名稱】 建築用多層式金屬模板組件及金屬模板

【審定結果】 請求項 1-2、4-7、9-10 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

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 證據 2、4 之結合足以證明系爭專利不具進步性

【決字定號】 經訴字第 11006311020 號訴願決定

【決定日期】 110.12.16

【判決摘要】

本件原處分以證據 2、3 之結合或證據 2、4 之結合均不足以證明系爭專利不具進步性，訴願決定雖認證據 2、3 之結合不足以證明系爭專利不具進步性，惟證據 2、4 之結合足以證明系爭專利不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：被訴願人（專利權人）以「建築用多層式金屬模板組件及金屬模板」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、9~10 舉發不成立」。訴願人對「請求項 1~2、4~7、9~10 舉發不成立」提起訴願，訴願會以 110 年度經訴字第 11006311020 號訴願決定（下稱前訴願決定）撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2、4 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1~2、4~7、9~10 不具進步性？

(二)系爭專利部分請求項內容(附圖一)：

1. 一種建築用多層式金屬模板組件，包含： 複數金屬模板，沿一堆疊方向堆疊，前述複數金屬模板皆有一外側及一內側，前述複數金屬模板的外側共同形成一牆面，前述複數金屬模板中的至少一個於該內側設有一阻隔層，以進行隔熱或/及保護該內側；及至少一支撐桿，連接複數個

前述金屬模板，以支撐前述金屬模板及該牆面。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之建築用多層式金屬模板組件，其中，前述複數金屬模板皆於自身所屬的該內側設有前述阻隔層。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之建築用多層式金屬模板組件，其中，前述複數金屬模板皆於自身所屬的該內側設有一內板體，該內板體與該內側之間界定一空腔，以藉由該內板體及該空腔作為前述阻隔層。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之建築用多層式金屬模板組件，其中，該內板體包含一主板體及二端板，前述二端板位於該主板體相對兩端，於相鄰前述端板處設有一補強件，該補強件連接該內側。

(三)舉發所提證據：

- 1.證據 1：107 年 11 月 1 日公告之第 M569358 號「建築用多層式金屬模板組件及金屬模板」專利案。(附圖 1)
- 2.證據 2：107 年 5 月 21 日公告之第 M560498U 號「建築模板組件」專利案。(附圖 2)
- 3.證據 3：105 年 9 月 11 日公告之第 M528347U 號「建築用金屬模板」專利案。
- 4.證據 4：107 年 4 月 9 日公告之第 M564621U 號「外牆模板」專利案。(附圖 3)

(四)智慧局見解：

1. 系爭專利與證據 2 之建築模板組件比對，證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 中「前述複數金屬模板的外側共同形成一牆面，前述複數金屬模板中的至少一個於該內側設有一阻隔層，以進行隔熱或/及保護該內側；」之技術內容。證據 4 之外牆模板亦屬灌漿完成後可不予脫模之免拆式模板，而該免拆式模板板體單元所設之通孔具有隔音、隔熱的效果。惟證據 4 之外牆模板 10 的單元式嵌接方式，其各板體單元間係以嵌設部與嵌槽相嵌合連接，每一單元係屬一呈中空態樣設計之完整單元，其中通孔 262 係一體成型於該板體上，無法任意分離或改變，與系爭專利於金屬模板各空槽間隔之「自身中內側」設有一「阻隔層」之技術內容不同，因此證據 4 與系爭專利的金屬模板係屬完全不同的構造方式，兩者構件不同，組構方式亦不同。
2. 綜上，證據 2、4 之技術內容與系爭專利具明顯差異，亦無法達成系爭專利之內板體可活動固定於金屬模板、具有保護金屬模板內部之功效，證據 2、4 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)訴願決定見解：

1. 證據 2 未揭示系爭專利請求項 1 於該內，以進行隔熱或 1「前述複數金屬模板中的至少一個於該內側設有一阻隔層/及保護該內側」之技術特徵。證據 4 之外牆模板 10 有一板體 20，板體 20 上有一通孔 262，該通孔 262 有隔音、隔熱之功效，且該中空設計可隔絕混凝土，達到保護一目的；又依證據 4 圖 1 所示，其通孔 262 亦設於於外牆模板之內側，相當於系爭專利請求項 1 之阻隔層，故證據 4 已揭露系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異技術特徵。
2. 證據 2、4 同屬免拆式模板之技術領域，且均藉由金屬模板/外牆模板之堆疊形成一牆面，並與建築木模板/板模共同界定灌漿空間，於功能或作用上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者為達到金屬模板隔音、隔熱之功效，自有動機能將證據 4 之通孔 262 設於證據 2 之金屬模板內側，而能輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵。

(六)分析檢討：

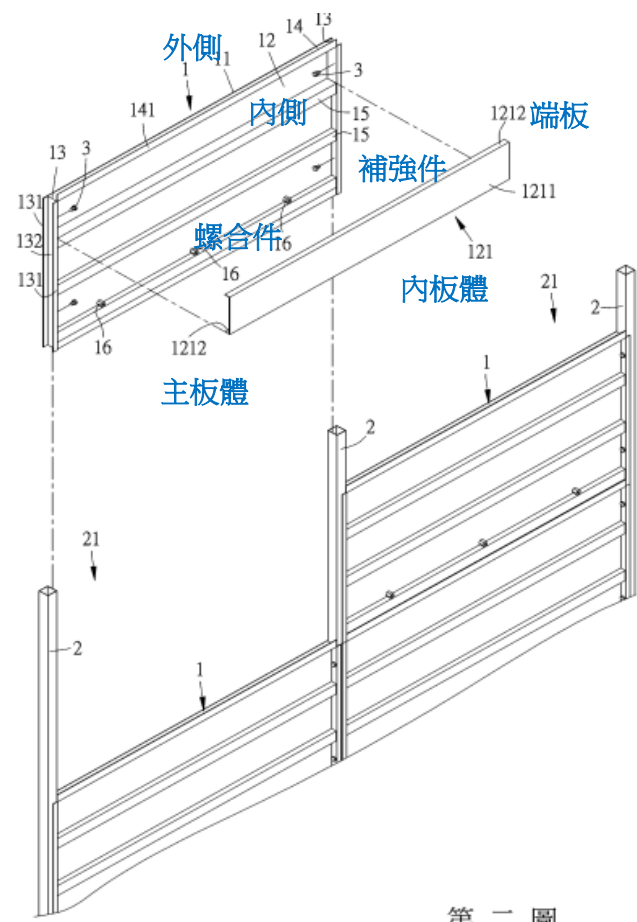
1. 訴願會係以證據 4 之通孔 262 雖係一體成形於其外牆模板，與系爭專利之內板體為獨立構件不同，然仍認定「此一差異僅為製程之簡單變更」(訴願決定第 18 頁)，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者結合證據 2、4 所能輕易完成。
2. 系爭專利請求項 1 中記載：「…前述複數金屬模板的外側共同形成一牆面，前述複數金屬模板中的至少一個於該內側設有一阻隔層，以進行隔熱或/及保護該內側；」於該技術內容係限定形成牆面的金屬模板中「至少一個於該內側設有一阻隔層」，是以該「阻隔層」係設置於「金屬模板」內側，系爭專利說明書第 2 頁【007】：「…金屬模板皆於自身所屬的該內側設有前述阻隔層。」【008】：「…金屬模板皆於自身所屬的該內側設有一內板體，該內板體與該內側之間界定一空腔，以藉由該內板體及該空腔作為前述阻隔層。」並參考系爭專利第三及七圖，請求項 1 所載「於該內側設有一阻隔層」係於金屬模板自身中內側設有一「阻隔層」。而證據 4 之每一單元係屬一呈中空態樣設計之完整單元，其中通孔 262 係一體成型於該板體上，並無所謂「內板體」與內側之間界定一空腔之技術手段。且本案之舉發聲明並未主張撤銷請求項 3、8，是以合理推測舉發人並不認為證據 2、3 及 4 可證明系爭專利之部分請求項不具進步性，惟訴願決定亦認請求項 4(依附請求項 3) 不具進步性，是實質上已審認請求項 3 不具進步性，併予說明。
3. 此外，系爭專利之組構方式，每一內板體均便於攜帶及施工，且皆可分

別活動固定於金屬模板內側，並可供形成不同大小之空腔，以配合不同之使用需求，尚難稱系爭專利之金屬模板未能增進功效。

三、總結：

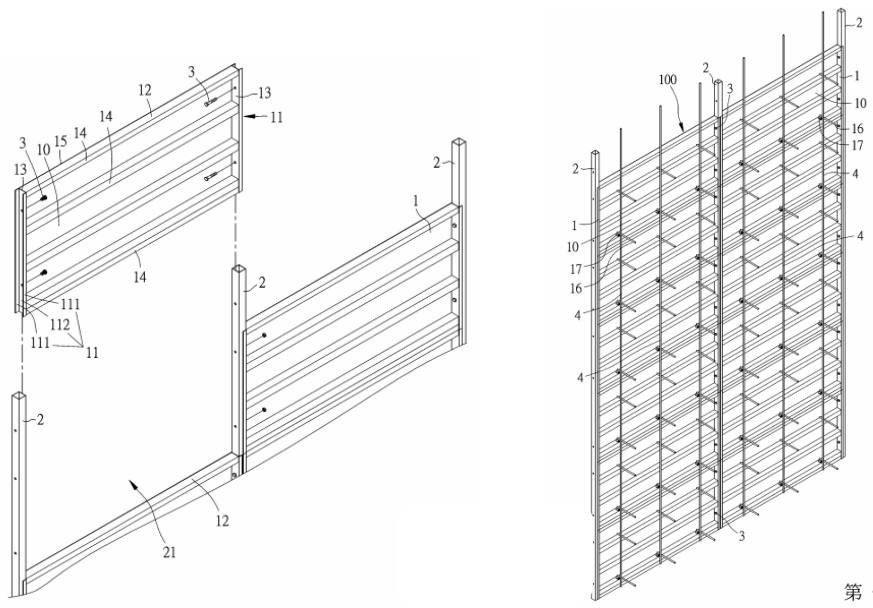
- (一) 原處分與訴願決定就證據 4 是否揭露系爭專利阻隔層之認定有所差異，實則對阻隔層之解釋不同，雖則系爭專利與證據 4 均以模板所形成之「空腔」結構，達成實質上隔音隔熱之功效，然基於審酌說明書及圖式記載內容後系爭專利之構件及組構方式明顯與證據 4 並無所謂「內板體」與內側之間界定一空腔，而訴願決定似依申請專利範圍文字用語予以解釋；又證據 2 與系爭專利係屬同一專利權人，證據 2 亦與證據 4 之構件、構造方式有別，以不同的技術手段達成相同隔熱功能，並非不能授予專利，然因智慧局審定時對申請專利範圍的文字及差異技術特徵未作進一步論述，致審定結果被經濟部訴願會撤銷。
- (二) 承上所述，於進步性的判斷，其步驟 1 即確定申請專利之發明的範圍，對申請專利範圍的內容及文字應先作一解釋，並區別引證與系爭專利之差異技術特徵，以建立合理、適當之論理，應說明何以無法輕易完成系爭專利之整體技術內容，以增加訴願會對智慧局判斷之肯認。

附圖 1 系爭專利



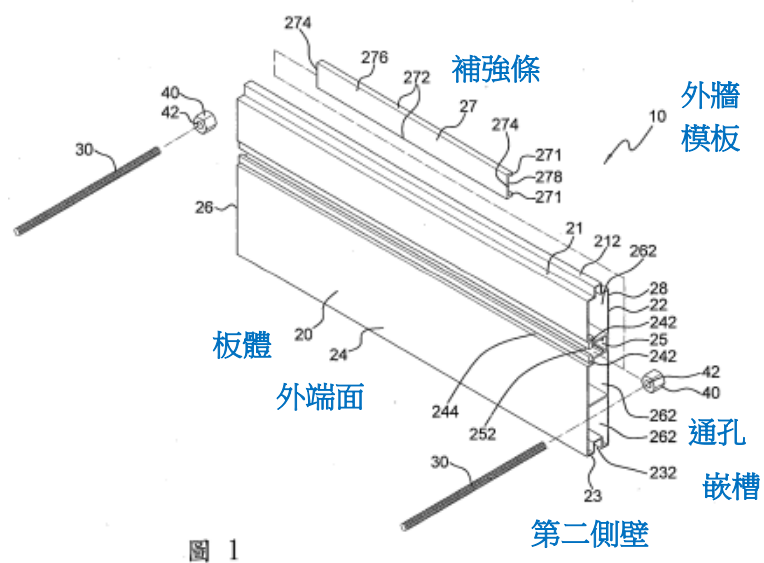
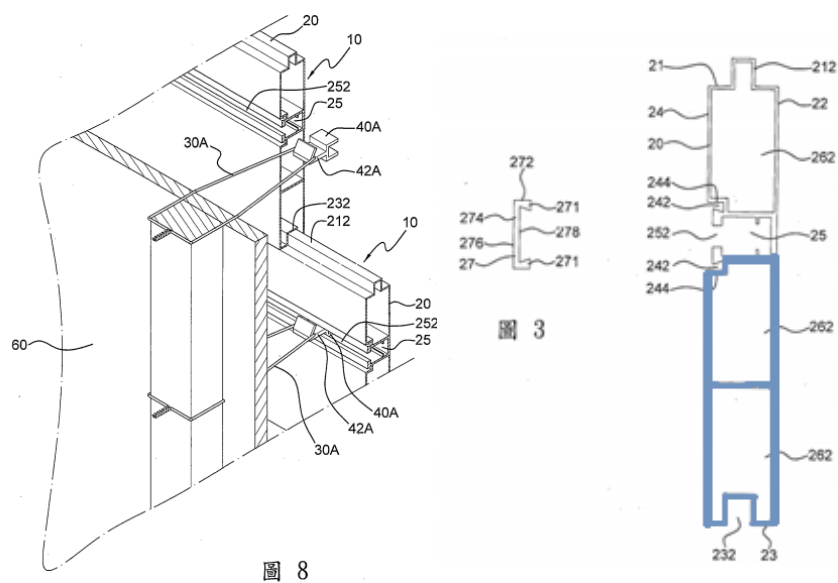
第二圖

附圖 2 證據 2



第一圖

附圖 3 證據 4





【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(106.1.18 修正公布)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】111.03.30

【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

(一)案件歷程：

系爭專利申請日為 106 年 8 月 10 日申請，經智慧局於 107 年 1 月 18 日准予專利並公告。參加人(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，案經被告(智慧局)審查，於 110 年 2 月 26 日審定「舉發不成立」。原告(舉發人)不服，提起訴願，經經濟部於 110 年 7 月 12 日以經訴字第 11006305310 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向法院提起行政訴訟；經法院於 111 年 3 月 30 日以 110 年度行專訴字第 42 號判決駁回原告之訴。

(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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 不足以證明系爭專利不具創作性？

(二)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。

(三)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。

(五)分析檢討：

創作性判斷

- (1) 引起普通消費者注意的特徵為重點，足以影響設計專利創作性判斷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。

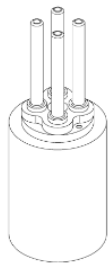
三、結論與建議

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，又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，倘容易引起注意又多屬修飾性特徵，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。

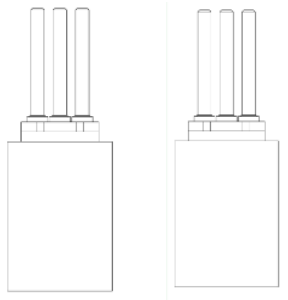
附圖 1：

系爭專利之圖式：

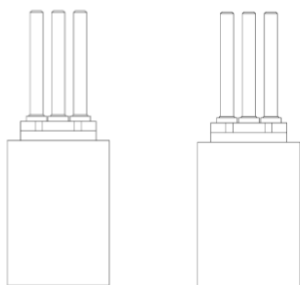
(1)立體圖



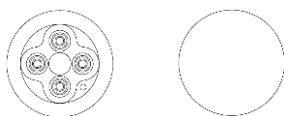
(2)前、後視圖



(3)左側、右側視圖



(4)俯、仰視圖



附圖 2：

證據 2 之圖式：

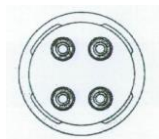
(1)立體圖



(2)前、後、左側、右側視圖



(3)俯、仰視圖





9

【專利案號】101149945

【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(103.1.22 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】解釋申請專利範圍

【判決字號】最高行政法院 110 年度上字第 717 號判決

【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

（一）案件歷程：

系爭專利「梯形安全插槽的安全鎖」申請日為 101 年 12 月 26 日，經智慧局於 103 年 12 月 29 日准予專利並公告。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，案經被告機關(智慧局)審查，於 109 年 5 月 28 日審定「請求項 1、2 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 9 月 29 日以經訴字第 10906308260 號訴願決定駁回，原告不服，遂向法院提起行政訴訟；經法院於 110 年 9 月 8 日以 109 年度行專訴字第 54 號行政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，經最高行政法院於 111 年 6 月 30 日判決上訴駁回。

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請求項 1~2 不具進步性？

(二)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)系爭專利請求項 2 之內容：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。

(四)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。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。

2. 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，是系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 3．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。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。

(二)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．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。

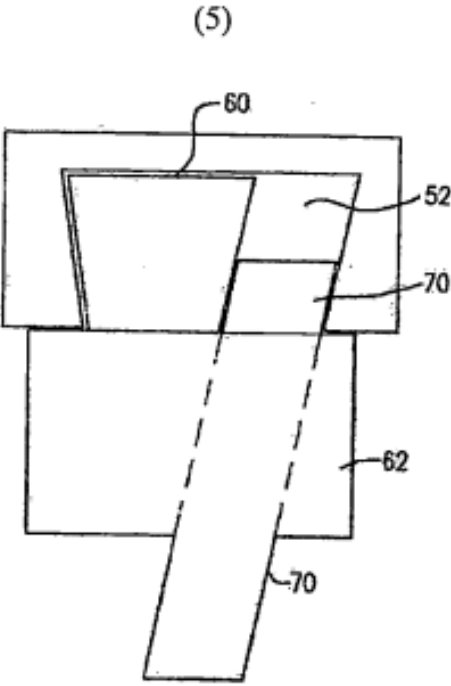
(三)分析檢討：

1. 法院認為系爭案請求項 1、2 並未進一步限定「凹腔」為「梯形凹腔」、「填補」指「填滿」，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，故專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之申復不用於限縮請求項的文義範圍。
2. 現行專利法第 58 條第 4 項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。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、結論與建議

- (一) 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，基於核准公告之專利範圍，即具有公示效果，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，是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。
- (二) 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。

系爭專利圖示



第5圖



10

【專利案號】108201183 N01

【專利名稱】防震型熱水器掛架結構

【審定結果】請求項 1 至 3、5 至 6 舉發成立

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

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】申請專利範圍之解釋

【判決字號】110 行專訴 30

【判決日期】110.12.27

【判決摘要】

證據 1 及證據 2 雖皆屬掛架結構相同技術領域，然證據 2 並未提供上開系爭專利請求項 1 與證據 1 技術特徵差異之任何教示或建議，且證據 1 及證據 2 構件間配置關係不同，各構件之功能、作用亦有相當差異，該所屬技術領域中具有通常知識者並未有合理動機而可結合證據 1 及證據 2 之技術內容。

系爭專利請求項 1 界定此防墜固定片構件嵌入該掛板與該固定座之間等相關技術特徵，參酌系爭專利說明書【0008】段落之記載（原申請卷第 8 頁反面），該「防墜固定片」具有「補足固定座及掛板之間的間隙」並「減少熱水器的機體晃動的空間」之效果，而可「確保熱水器承載結構安全」及「預防墜落之目的」。相較之下，證據 2 圖式第 3 圖顯示該擋桿 3 僅穿過掛合件 1 而未鎖固附掛件 2，並無填補掛合件 1 與附掛件 2 之間的間隙，僅得防止附掛件 2 橫向脫落，然並無法避免熱水器機體晃動，未具有系爭專利請求項 1「防墜固定片」整體效果。因此，系爭專利請求項 1 非屬證據 1 及證據 2 之結合所能輕易完成，仍不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：

原告（被舉發人）台灣櫻花股份有限公司於民國 108 年 1 月 25 日以「防震型熱水器掛架結構」向智慧局申請新型專利，其申請專利請求項計有 8 項，經智慧局編為第 108201183 號審查，並於 108 年 5 月 23 日新型核准處分，發給新型第 M580668 號專利證書。其後參加人（舉發人）以該專利違反核准時

專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項，對之提起舉發。案經智慧局審查，認系爭專利請求項 1~3、5~6 違反專利法第 22 條第 2 項，以 109 年 12 月 14 日 (109) 智專三(一)02060 字第 10921217320 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3、5 至 6 舉發成立，應予撤銷」處分。請求項 4、7 至 8 舉發不成立。原告不服舉發成立之部分，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 30 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，囑智慧局另為適法之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

證據 1 及證據 2 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 內容：

一種防震型熱水器掛架結構，用以將熱水器鎖固於天花板上，該防震型熱水器掛架結構包括：一預植構件，該預植構件設置於該天花板內；至少一掛板，該掛板固定於該熱水器的一機體上；一固定座，該固定座固定於該預植構件，該固定座包含一頂固定板、一連接板及至少一底支撐板，該底支撐板位於該頂固定板的下方，該連接板連接於該頂固定板及該底支撐板之間，該底支撐板的前端向上彎折形成一凸緣，該掛板吊掛於該固定座的底支撐板上，該固定座的凸緣用以擋止定位該掛板；以及至少一防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間。(見附圖 1)

(三)舉發所提證據：

1.證據 1： 105 年 3 月 11 日公告之我國第 518759 號「預埋式吊掛結構」專利案。(附圖 2)

2.證據 2： 102 年 5 月 10 日公告之我國第 M465552 號「電能熱水器的活動掛架裝置」專利案。(附圖 3)

(四)智慧局見解：

1. 證據 1 為預埋式吊掛結構、證據 2 則為電能熱水器之吊掛裝置，二者均為熱水器之吊掛領域，其技術領域具關連性；另證據 1 之欲解決之問題在吊掛大型物件，造成使用者難以將物件以螺固方式進行固定；而證據 2【0008】段落亦記載「…安裝施工者必須一邊扶持住笨重的電能熱水器、一邊還必須從電能熱水器與壁面之間的狹窄的側縫中，目視掛孔與掛勾兩者之間掛合的情形，故造成安裝作業上的麻煩與困難。」，則二者所欲解決之問題均在熱水器裝配於牆

面之施工不易問題；其所欲解決問題具共通性同時技術領域具關連性；故證據 1 與證據 2 具有結合動機。

2. 系爭專利請求項 1 與證據 1 之差異僅在於證據 1 未揭示請求項 1 之「…防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」之技術特徵已如原處分(五)1(2)~(4)段落之內容所述；又證據 2 說明書第【0015】段落記載「…在附掛件 2 滑抵於掛合件 1 的封閉端 11 處後，再以擋桿 3 穿固於掛合件 1 上，即可透過擋桿 3 擋止於附掛件 2 另一端，就可以防止附掛件 2 滑出於掛合件 1 外，故讓電能熱水器 4 受到安全的定位。」如第 1、3 及 4 圖可見擋桿 3 穿固掛合件 1 擋止於附掛件 2 另一端，且附掛件 2 之端面抵住掛合件 1 的封閉端，使得掛合件 1 與附掛件 2 固定接合之功能相同於系爭專利請求項 1 之防墜固定片嵌入而定位掛板及固定座；此相較於系爭專利請求項 1 之「防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」，二者技術手段均使用單一固定元件(防墜固定片或擋桿)來固定連接兩接合件(掛板與固定座或附掛件與掛合件)，且未見功效增進之處，雖答辯理由稱證據 2 之掛合件不同於請求項 1 之固定座，惟請求項 1 並未限縮防墜固定片之結構及其結合定位掛板及固定座之技術特徵，則請求項 1 之「防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」等文字僅能以最寬廣合理的範圍解讀，而證據 2 之擋桿 3 穿固於掛合件 1 上亦為嵌入型態，則系爭專利僅界定請求項 1「防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間之文義，」以最寬廣合理的範圍解釋可對應證據 2 之「擋桿 3 穿固於掛合件 1 上，且擋止附掛件 2」；故所屬技術領域具通常知識者參考證據 1 及 2 之簡單變化及結合確實可輕易完成系爭專利請求項 1 之所有技術特徵，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. 按新型專利權範圍，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 120 條準用第 58 條第 4 項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該創作之目的、作用及效果。因此，首應閱讀說明書及圖式記載內容，以瞭解該創作之目的、作用及效果，而非全然捨棄說明書及圖式明確記載內容。又請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項

時，原則上應給予在請求項中之用語「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。準此，「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」不僅僅是「最寬泛」，尚包含「合理且與說明書一致之解釋」。至於禁止讀入原則，並非是無須審酌說明書及圖式而僅憑申請專利範圍文字用語予以解釋，而是在該法條規範下，確認該解釋是否不當，藉由擴張及限縮兩方向，以達客觀、合理解釋之目的。是依上開「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」之解釋原則，系爭專利請求項 1 限定該防墜固定片「嵌入該掛板與該固定座之間」，其包含有嵌入兩構件之間的配置關係，且系爭專利說明書尚載明「補足固定座及掛板之間的間隙」、「減少熱水器的機體晃動的空間」等目的、作用及效果，則當以此合理解釋其專利權範圍。而系爭專利請求項 1 之記載既有配置及連接關係，且說明書已明確敘明其目的、作用及效果，自仍有考量其創作目的之必要，被告及參加人將證據 2 中「擋桿 3 穿固於掛合件 1 並擋止於附掛件 2 一端」之敘述，解釋為「嵌入」型態之一種，顯已逸脫系爭專利之創作目的而與說明書不一致，顯非合理，尚難採信。

2. 判斷系爭專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以系爭專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為對象，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對。系爭專利請求項 1 既界定有「至少一防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」技術內容，則於判斷時，當應考量防墜固定片與掛板及固定座之配置關係，而非以單一構件進行簡單比對。又證據 2 圖式第 3 圖，顯示擋桿 3 僅抵靠於附掛件 2 邊緣，既非嵌入於兩構件之間，且僅具有防止掛合件 1「橫向」滑脫之作用，與系爭專利防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間，以補足間隙及減少機體晃動，兩者作用及功能明顯不同。因此，證據 1 及證據 2 構件在配置方式、作用及功能明顯不同下，兩者並不相容，未有結合動機。

(六)分析檢討：

1. 舉發事件如涉有請求項用語之解釋，其標準應採「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」，原處分與法院所持見解相同，原處分依審查基準 2-1-33 頁「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，

並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識，即對請求項中之用語所為之解釋採「最寬廣合理之解釋」方式。

2. 至於「最寬廣合理之解釋」方式之步驟，依 107 年行專訴字第 67 號行政判決見解，應依申請專利範圍為準，並得參酌說明書內容解釋申請專利範圍中之用語，倘說明書並無明確之定義，則應依通常習慣總括之意義予以解釋，倘任意增加申請專利範圍所未記載之限制條件，自違反「禁止讀入」原則；另 109 年行專訴字第 7 號行政判決見解係依禁止讀入原則，而完全未參考發明之整體，也禁止將說明書記載內容而未被申請專利範圍記載之內容用於解釋申請專利範圍，而以字面上最寬廣的範圍解釋申請專利範圍。
3. 原處分在解釋申請專利範圍時並未參考發明之整體，也禁止將說明書有記載但未被申請專利範圍記載之內容使用於解釋申請專利範圍，而係以字面上最寬廣的範圍解釋申請專利範圍，此係依循 109 年行專訴字第 7 號行政判決之意旨。
4. 法院判決以證據 2 之內容對比系爭專利請求項之內容認定二者不相容，而據以認定證據 1 與證據 2 未有結合動機。似乎與審查基準 3.4.1.1 有動機能結合複數引證之「…判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性…」之規定相左。
5. 又本件判決之爭點整理並未列出有關請求項用語之解釋部分，故未明確認定系爭專利請求項那一個用語之解釋為何？觀之判決記載「系爭專利請求項 1 限定該防墜固定片「嵌入該掛板與該固定座之間」，其包含有嵌入兩構件之間的配置關係，且系爭專利說明書尚載明「補足固定座及掛板之間的間隙」、「減少熱水器的機體晃動的空間」等目的、作用及效果，則當以此合理解釋其專利權範圍；因此該判決已實際將請求項 1「…防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」之嵌入用語直接採用說明書中明確揭露之內容，並參考系爭專利說明書[0008]「補足固定座及掛板之間的間隙」認定其目的、作用及效果；故該判決似採用民事判決之「客觀合理解釋」方式；依審查基準 2-1-33 頁及多數判決見解舉發事件對請求項中之用語所為之解釋採「最寬廣合理之解釋」方式，惟民事訴訟時法院採「客觀合理解釋」方式，當有雙軌制爭執有效性時，於法院訴訟時即生解釋之方式爭執。

三、結論與建議

- (一)被舉發人往往以說明書與圖式內容讀入系爭專利請求項作為限定條件，爭執舉發證據與系爭專利請求項之技術特徵有別，觀諸前揭法院判決關於申請專利範圍之解釋，確有個案情況之差異而有不同判決結果；因此被舉發人倘已爭執請求項之解釋，建議同仁在程序庭時先請法官針對請求項有爭議之詞語進行申請專利範圍之解釋，使得同仁可了解法官之想法以便後續言詞辯論庭之答辯策略。
- (二)被舉發人倘未適時申請更正，依審查基準規定並無法於智慧局做成請求項舉發成立下申請更正，僅能以爭執請求項之解釋因應，惟請求項之解釋僅有抽象原則且屬法院之職權；至於更正之判斷有專利法及審查基準之規定，採用專利更正手段以明確申請專利範圍之真正權利範圍，並經智慧局公告，使專利更正後之權利範圍，對外產生法律效果；對於公眾而言，能經由專利專責機關刊載之專利公報，確認專利範圍(對世範圍)，從而進行技術研發或從事商業活動，是最直接且最可信賴的方式。

附圖 3 證據 2 主要圖式

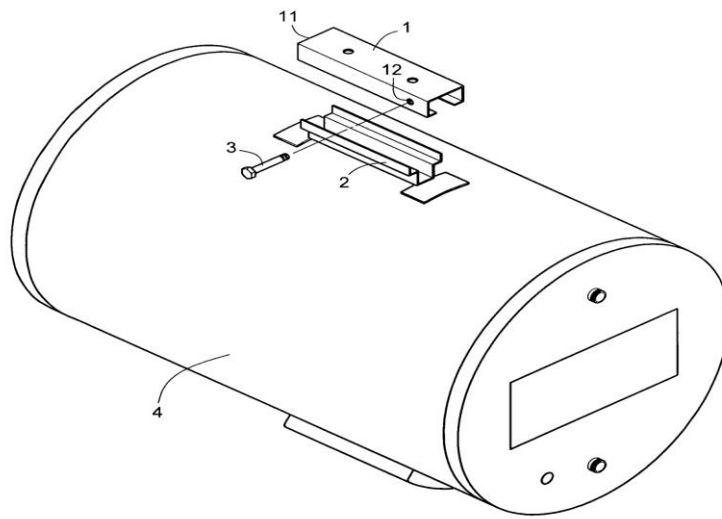


圖 1

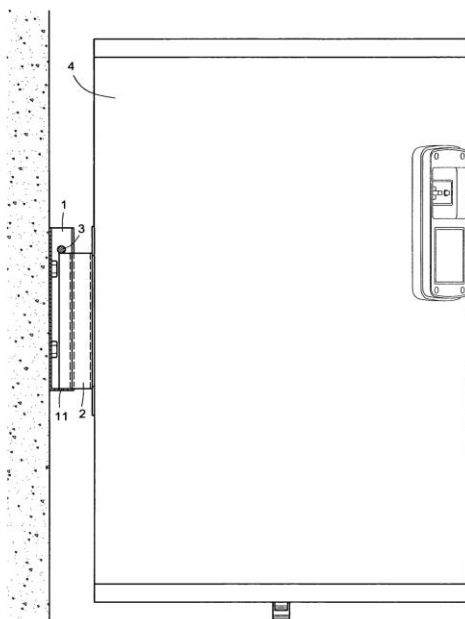


圖 4

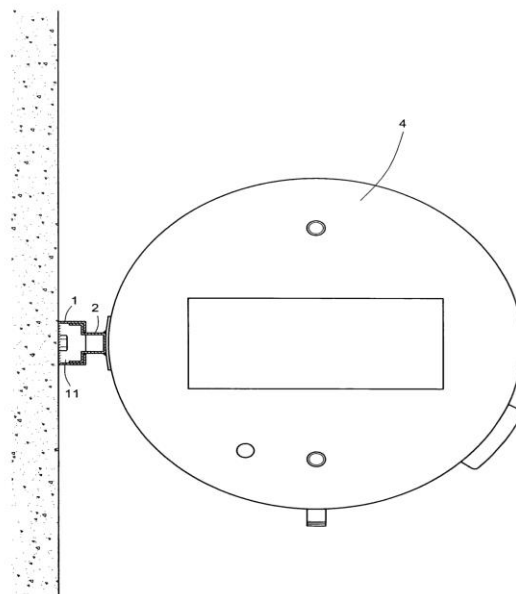


圖 5



11

【專利案號】108131304

【專利名稱】自發式電能循環產生裝置

【審定結果】不符專利法第 26 條第 1 項規定

【相關法條】專利法第 26 條第 1 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】可據以實現要件

【判決字號】110 行專訴 23

【判決日期】110.11.24

【判決摘要】

系爭申請專利說明書載明解決問題之技術手段及達成之目的、功效，該技術特徵明確且充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者，可輕易瞭解其意義並據以實現之技術手段，且具有通常知識者可知系爭申請專利之發明先由供電裝置提供初始動力給驅動裝置，驅動裝置之出力軸轉速經過第一變速裝置及第二變速裝置之齒輪，透過齒輪比關係而加速，以經提高之輸出轉速驅動第一發電裝置之線圈旋轉進行發電；系爭申請專利之發明有超級電容器，超級電容器所儲存之電能給驅動裝置作為第二動力源使用，故具有通常知識者當可知，相較於未設置變速裝置、同樣大小動力源之較低轉速發電裝置而言，系爭申請專利較高轉速之發電裝置輸出電能較大，配合使用超級電容器，儲存多餘電能，發電效益較高，且驅動裝置能利用超級電容器之電能延長其動作時間，提升驅動裝置之續航力，系爭申請專利說明書揭露之技術特徵明確與充分揭露，且可據以實施之程度。準此，系爭申請專利所屬技術領域中具有通常知識者，在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用系爭申請專利之發明，解決問題，且產生預期之功效，符合專利法第 26 條第 1 項規定。

一、案情簡介

案件歷程：

原告（專利申請人）張勛於民國 108 年 8 月 30 日以「自發是電能循環產生裝置」向智慧局申請發明專利，其申請專利請求項計有 7 項，經智慧局編為第 108131304 號審查，並於 109 年 12 月 10 日再審查核駁審定書。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 23 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，囑智慧局另為適法之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：說明書是否明確且充分揭露，且可據以實施？

(二)系爭申請專利請求項 1 內容：

一種自發式電能循環產生裝置，其主要包括：一驅動裝置，係由至少一供電裝置提供初始動力；一設於該驅動裝置與該供電裝置之間的轉速控制器；一設於該轉速控制器一側且與其電性連結之電壓控制器；一設於該電壓控制器一側且電性連結該轉速控制器之超級電容器；一連結於該驅動裝置一側之第一變速裝置，係供提高輸出轉速；至少一連結於該第一變速裝置一側之第二變速裝置，係供提高輸出轉速；一設於該第二變速裝置上且電性連結該電壓控制器之第一發電裝置，係對該超級電容器充電；一連結於該第一變速裝置一側之無段變速裝置；及一設於該無段變速裝置上之第二發電裝置，係供電予至少一電子裝置。（見附圖 1）

(三)智慧局見解：

1. 初審理由概述：…。藉上述結構，將驅動裝置的輸出動力透過第一變速裝置的加速後，用來使第二發電裝置發電，同時將第一變速裝置的動力利用第二變速裝置再次加速，用來使第一發電裝置發電，並回充至超級電容器，作為驅動裝置的第二動力來源，藉此，增加對第一、第二發電裝置的發電效益，及延長驅動裝置的動作時間，惟前揭內容僅為所欲達成功效，但是無法由說明書記載內容得知何估算所增加發電效益及延長驅動時間，系爭申請專利不符專利法第 26 條第 1 項規定。
2. 再審理由概述…申請人誤解齒輪的作用，齒輪間的嚙合雖可放大轉速，但相對扭矩會降低；整體的能量為轉速乘扭矩；能量守恆的情形下扭矩與轉速成反比；換言之，若齒輪組之配比使得輸出轉速比輸入轉速高 2 倍，則輸出扭矩則比輸入扭矩小 2 倍；此之謂能量守恆，兼之齒輪間的傳輸有摩擦等能量損失。
3. 其次，將此高轉速低扭矩之輸出能量輸入發電機進行發電，電力為機械能切割磁力線後所產生，則除了轉速增加可切割較多次數的磁力線以產生較多電之外，較大的扭矩可切割密度更高的磁力線(更多磁力線)，同樣也可產生較高電量，故電能的產生相關轉速及扭矩；並非申

復理由所稱扭力大於軸心的靜摩擦力而已，轉速高就能產生高的電能。

4. 在此機械能與電能的轉換之間同樣會有能量損失無法百分百的做能源轉換；本案將輸出電能使用於轉動齒輪組已因齒輪的重量及摩擦等而損耗；又將該等機械能再次轉換為電能(而再次達到電能損失)，系爭申請專利不符專利法第 26 條第 1 項規定

(四)法院判決見解：

1. 提高發電效益：

- (1)系爭申請專利說明書第【0008】段記載：本發明之主要目的，在於利用齒輪比增加驅動裝置，每次旋轉對第一、第二發電裝置之作功，同時將產生之電力回充至超級電容器，藉此以同樣大小之動力源提供更高發電效益，並利用超級電容器特性，使驅動裝置獲得供電裝置以外之第二個動力源，而延長驅動裝置的動作時間。是系爭申請專利之發明目的，為利用齒輪比之技術手段，增加驅動裝置每次旋轉對發電裝置之作功，以同樣大小動力源提供更高之發電效益，同時配合使用超級電容器為儲能裝置之技術手段，使其作為供電裝置以外之第二動力源，延長驅動裝置的動作時間。準此，系爭申請專利之發明，可提高發電效益，並可延長驅動裝置動作時間之功效。
- (2)系爭申請專利第 1 至 3 圖及專利說明書第【0014】至【0025】段記載電能產生裝置之主要結構：一驅動裝置，係由至少一供電裝置提供初始動力；一連結於驅動裝置一側之第一變速裝置，係供提高輸出轉速，至少一連接於第一變速裝置一側之第二變速裝置，係供提高輸出轉速；一設於第二變速裝置上之第一發電裝置。專利說明書第【0019】、【0020】、【0024】段記載：具有第一變速裝置及第二變速裝置之齒輪結構及齒輪比，為第一變速裝置內具有一連結驅動裝置之第一驅動輪，至少一與第一驅動輪嚙合並連結下述第二變速裝置之第一從動輪；第二變速裝置內具有一與第一從動輪同軸設置之第二驅動輪、一與第二驅動輪嚙合並連結下述第二發電裝置之第二從動輪；第一驅動輪對第一從動輪之齒輪比係大於一，第二驅動輪對第一從動輪之齒輪比係大於一，且第二驅動輪對第二從動輪之齒輪比係大於一。準此，當驅動裝置運轉時，驅動裝置出力軸之轉速，會經由第一變速裝置及第二變速裝置之齒輪，透過齒輪比關係而加速，以經提高之輸出轉速驅動第一發電裝置之轉子旋轉進行發電，因發電機轉子之轉速越高，切割磁力線之速度越快，輸出電能越大，相較於未設置第一、第二變速裝置，同樣大小之動力源之較低轉速之發電裝置而言，系爭申請專利有高轉速之發電裝置，其輸出電能較大，配合使用超級電容器，儲存多餘之電能，供未來需要時使用，

發電效益較高。

(3)所謂發電效益，並非指能量可百分百轉換，不會有耗損，而係比較有設置變速裝置之系爭申請專利發電裝置與未設置變速裝置之習知發電裝置，系爭申請專利變速裝置提高之轉速時，使發電裝置有足夠扭矩切割磁力線之條件，習知裝置與系爭申請專利裝置均輸入同樣大小之電能時，系爭申請專利有較高轉速發電裝置輸出電能較大，並配合使用超級電容器，儲存多餘之電能，系爭申請專利裝置相較於習知裝置，輸出電能較大，並能避免能量浪費，其發電效益較高，且超級電容器所儲存之電能，可作為驅動裝置無法從主電源獲得電能時之備用電源，延長驅動裝置動作時間。

2. 提升驅動裝置之續航力：系爭申請專利第 1、3 圖及專利說明書第

【0021】、【0026】、【0029】段記載：超級電容器之連接關係與充放電對象，為第一發電裝置，係對超級電容器充電，供電裝置非全力對驅動裝置供電時，可將其餘電力輸出至超級電容器儲存備用；超級電容器之電力來源，除供電裝置外，包括第一發電裝置所產生之電力，藉此使驅動裝置，除可使用供電裝置作為初始動力外，亦可利用第一發電裝置產生之電力作為第二動力源，而大幅提升驅動裝置之續航力，使供電裝置提供之電力，除可供應電子裝置使用外，根據電子裝置之用電量不同，可回饋未消耗能源至超級電容器中，以充分利用供電裝置之電力、延長驅動裝置之轉動時間。準此，系爭申請專利之超級電容器係以供電裝置及第一發電裝置進行充電，並將所儲存之電能給驅動裝置作為第二動力源使用，使得當驅動裝置無法從供電裝置獲得電能時，驅動裝置能利用超級電容器電能延長其動作時間，提升驅動裝置之續航力。

3. 符合明確與充分揭露而可據以實施：系爭申請專利說明書載明解決問題之技術手段及達成之目的、功效，該技術特徵明確且充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者，可輕易瞭解其意義並據以實現之技術手段，且具有通常知識者可知系爭申請專利之發明先由供電裝置提供初始動力給驅動裝置，驅動裝置之出力軸轉速經過第一變速裝置及第二變速裝置之齒輪，透過齒輪比關係而加速，以經提高之輸出轉速驅動第一發電裝置之線圈旋轉進行發電；系爭申請專利之發明有超級電容器，超級電容器所儲存之電能給驅動裝置作為第二動力源使用，故具有通常知識者當可知，相較於未設置變速裝置、同樣大小動力源之較低轉速發電裝置而言，系爭申請專利較高轉速之發電裝置輸出電能較大，配合使用超級電容器，儲存多餘電能，發電效益較高，且驅動裝置能利用超級電容器之電能延長其動作時間，提升驅動裝置之續航力，系爭申請專利說明書揭露之技術特徵明確與充分揭露，且可據以實施之程度。準此，系爭申請專利所屬技術領域中具有通常知識者，在發

明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用系爭申請專利之發明，解決問題，且產生預期之功效，符合專利法第 26 條第 1 項規定。

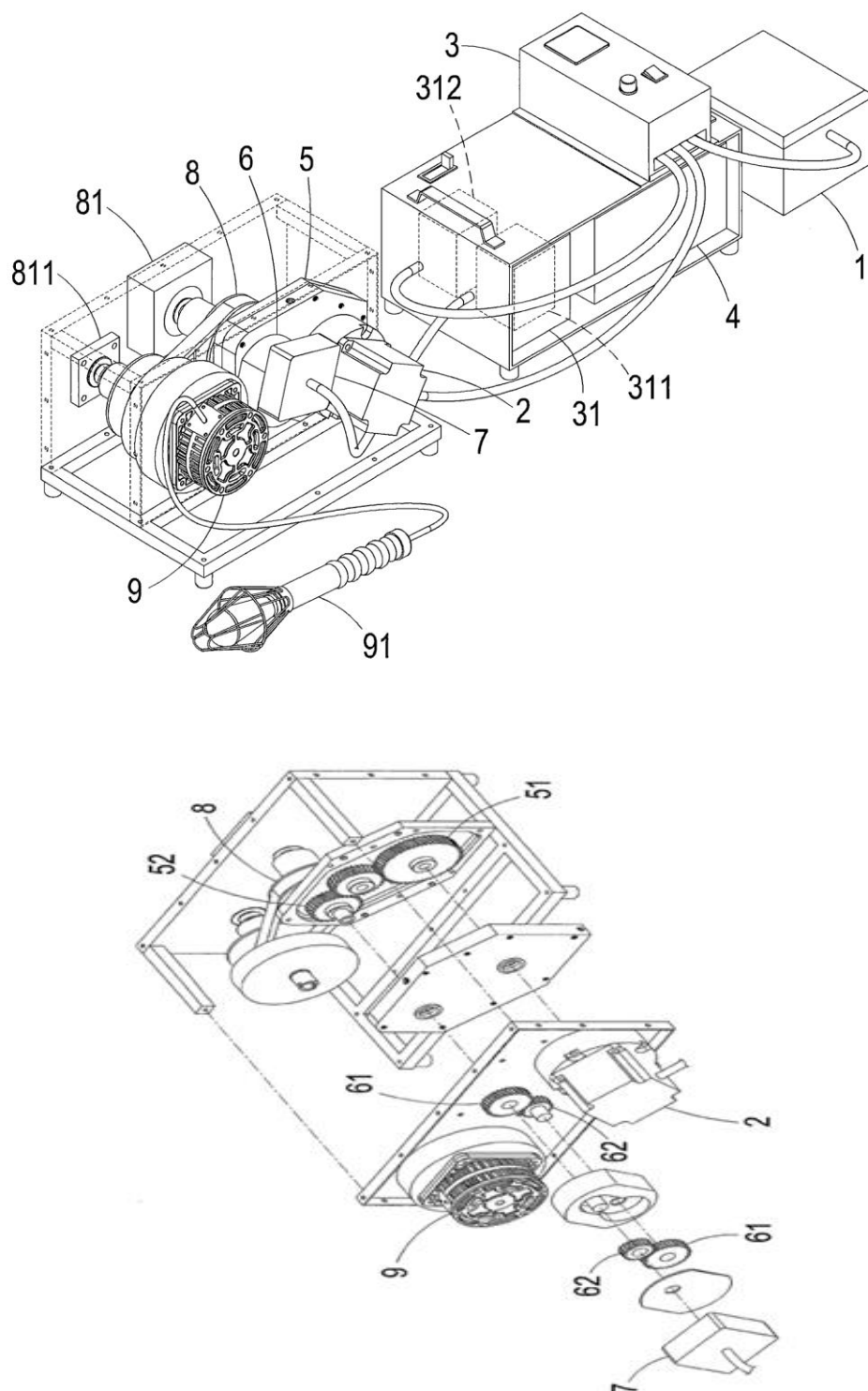
(五)分析檢討：

1. 所謂高轉速低扭矩可產生較高電量，為應用面上的技巧，即用低扭矩高轉速之轉軸切割發電機之磁力線，該轉軸會因發電機中之磁力線阻力而降低轉速，因此可確保該轉軸上之扭力完全轉換成電力；反之高扭力低轉速之轉軸切割發電機之磁力線時，轉軸之轉速在切割磁力線的當下如若未降低轉速，代表機械能未被百分之百完全轉化為電能，而有浪費能量之疑慮；本局初、再審見解認未能提高發電效益係以單純機械效率之角度思考而未考量產業實際應用可能遭遇之技術問題；雖則系爭申請專利說明書未清楚描述該等問題，但若彈性看待發明功效可否由說明書達成，而把重心放在檢索相關前案，或許可由檢索前案內容約略明瞭該等產業之脈絡，而能更好解讀系爭申請專利技術手段。
2. 關於明確與充分揭露而可據以實施，法院係客觀的參考說明書[0008]等明確記載之實施例以判斷其是否為所屬技術領域具通常知識者可據以實施為主要條件；至於該等變速裝置是否明確充分而可達成說明書所記載之功效，法院肯認原告主張「發電效益並非指能量可百分百轉換而不會有耗損，系爭申請專利裝置相較於習知裝置輸出電能較大，並能避免能量浪費即足」，而非原處分以實施例為基礎所得之單純機械效益之概念。

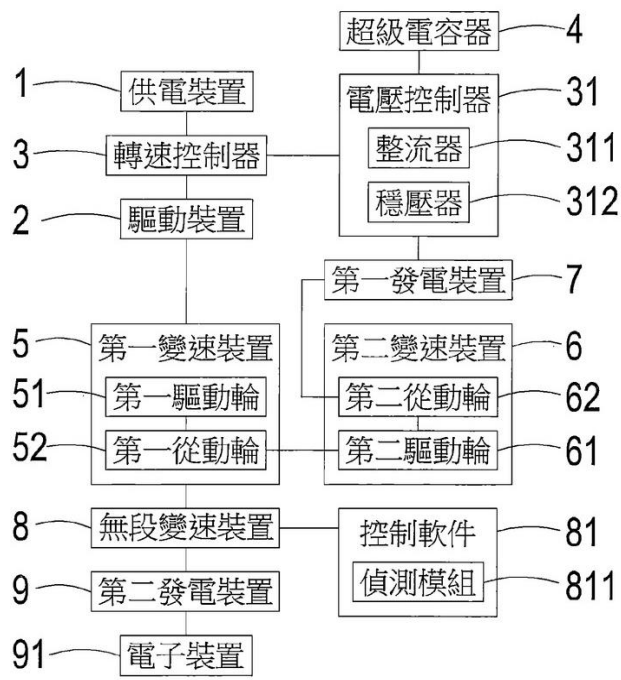
三、結論與建議

- (一) 關於專利法第 26 條第 1 項之「說明書應明確且充分揭露，且可據以實施」之判斷，係以說明書、申請專利範圍及圖式三者整體，參酌申請時之申請日或主張優先權日之通常知識予以審究，審查時得檢索先前技術，而可客觀證明專利申請時，所屬技術領域具有通常知識者，是否依據專利說明書是否可無須經由多次實驗之勞費，即可再現專利之內容，以達到所請之功效。
- (二) 審查時由檢索之先前技術，如認專利無可否據以實施問題，自應著重在所屬技術領域具有通常知識者依據申請專利當時之知識，思及該申請專利技術內容之可能程度高低，係專利有無進步性之問題為審查重點，而避免以專利法第 26 條第 1 項之主觀認定予以核駁。

附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 系爭專利結構方塊圖





12

【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】請求項 1~3 不予專利

【相關法條】專利法(103.1.22 修正公布)第 43 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】修正超出

【判決字號】110 行專訴 26

【判決日期】111.04.13.

【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

(一)案件歷程：

系爭申請案「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」，

108 年 08 月 15 日，提出申請；

109 年 02 月 17 日，初審審查意見通知函；

109 年 03 月 12 日，提出申覆、修正；

109 年 04 月 15 日，初審核駁審定；

109 年 05 月 04 日，申請再審查；

109 年 05 月 28 日，再審查審查意見最後通知；

109 年 06 月 18 日，提出申復、修正；

109 年 10 月 22 日，再審查核駁審定。

原告對前開審定不予專利之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍未甘服，提起本件行政訴訟，並經法院於 111 年 04 月 13 日以 110 年度行專訴字第 26 號判決駁回原告之訴。原告目前上訴中。

(二)系爭申請案之請求項 1：

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，(底線者為爭執之處)

其中該計算包含：…(後略)

(三)其中初審修正之內容，經初審核駁審定書及再審查審查意見最後通知函皆認為該修正本有修正超出之情形，原告(系爭案之申請人)則主張該技術特徵係為「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」。

(四)再者，再審修正之內容，係在初審修正之基礎上新增技術特徵，本局於再審查核駁審定書認為再審修正係在修正超出的基礎上所為之修正，故亦有修正超出等情而予以核駁，原告(系爭案之申請人)則主張該修正新增之技術特徵「僅是新增限定，並未添加新事項」。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

初審修正及再審修正之內容是否有違反專利法第 43 條第 2 項修正超出之規定？

(二)智慧局見解：

1. 關於初審修正：

依據說明書第[0008]段，是提示申請人已知的先前技術案號系爭案，以利於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，該修正所加入之技術特徵造成變更了發明本身，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，且說明書未明確記載亦無法直接且無歧異得知該技術特徵。

2. 關於再審修正：

本次修正係基於初審修正之基礎上並加入之「至少一代表」所「不包括…」

之技術特徵，並非自申請時說明書、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所請「不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」，本次修正已引進新事項。

(三)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。(參見判決書第 9 頁)

2. 關於再審修正：

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。(參見判決書第 12 頁)

經查，專利審查基準第二篇第六章第 4.2.2 節「允許的刪除」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。(參見判決書第 13 頁)

(四)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，法院判決之理由並加入排除(disclaimer)之論述，使論述理由更臻完整明確。
2. 本件原告之主張，原僅針對再審修正之內容強調該修正本並未有修正超出之情形，對於初審修正之內容有修正超出之違法並不爭執。智慧局亦因此僅針對再審修正之內容進行答辯。法院則認為，因再審修正係基於初審修正之內容所為之修正，若原告對於初審修正之內容已有修正超出之情形不爭執，則系爭申請案仍有不符專利法第 43 條第 2 項之規定，故法院加入初審修正內容是否有修正超出列為新爭點。

三、結論與建議

- (一)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，對於說明書所引述之「先前技術」，若該技術領域之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，則應於說明書詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。而修正時將僅引述文獻之名稱之文獻內容作為請求項之技術特徵，係有引進新事項之可能，有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之虞。
- (二)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。



【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(全案)舉發成立，應予撤銷。

【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】更正超出

【判決字號】109 行專訴 41

【判決日期】111.04.07

【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(卷一第124至131頁、第32頁)，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

(一)案件歷程

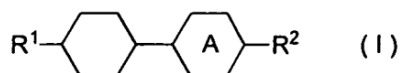
系爭專利申請日為101年10月4日申請，經智慧局於103年5月7日准予專利並公告。參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第26條第1、2項，第22條第1項第1款、第22條第2項、第23條之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，於109年2月25日審定「不准更正，請求項1至10舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於109年6月29日以經訴字第10906305430號號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產及商業法院(下稱法院)提起行政訴訟；法院於111年4月7日以109年度行專訴字第41號判決駁回原告之訴，原告已於111年7月1日向最高行政法院提起上訴。

(二)舉發審查前間之更正程序

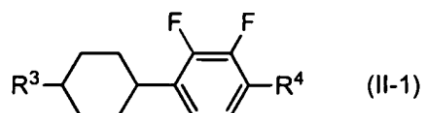
原告(被舉發人)曾於108年4月29日提出更正(第6版更正)，經智慧局審查認有違現行專利法第67條第2、4項之情事，並於108年11月29日380號函通知申復或重提更正。原告復於109年1月3日重提更正本(第7版更正)，智慧局以480號函通知參加人對該更正表示意見後，經審查認定該第7版更正仍有同於審查意見通知函所載不准更正之情事，復以700號撤銷前述480號函，並逕予審定。

(三)系爭專利請求項

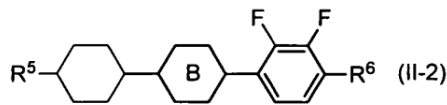
1. 公告請求項 9 引用之請求項1 液晶組成物內容為：「一種液晶組成物，其特徵為含有30至50 質量%之以通式(I)所表示的化合物：



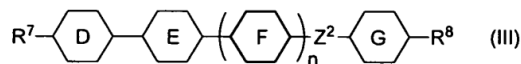
(式中， R^1 與 R^2 係各自獨立，表示碳原子數1至8之烷基、碳原子數2至8之烯基、碳原子數1至8之烷氧基或碳原子數2 至8 之烯氧基，A係表示1,4-伸基或反-1,4-伸環己基)；含有5 至20 質量%之以通式(II-1)所表示的化合物：



(式中， R^3 係表示碳原子數1 至8 之烷基或碳原子數1 至8 之烷氧基， R^4 係表示碳原子數1至8之烷基或碳原子數1至8之烷氧基)；含有25至45 質量%之以通式(II-2)所表示的化合物：



(式中， R^5 係表示碳原子數1 至8 之烷基或碳原子數1至8之烷氧基， R^6 係表示碳原子數1至8之烷基或碳原子數1至8之烷氧基，B係表示亦可被氟取代的1,4-伸苯基或反-1,4-伸環己基)；構成該液晶層之液晶組成物含有5 至20 質量%之以通式(III)所表示的化合物：



(式中， R^7 與 R^8 係各自獨立，表示碳原子數1至8之烷基、碳原子數2至8之烯基、碳原子數1至8之烷氧基或碳原子數2至8之烯氧基，D與G表示1,4-伸苯基，且E表示2,3-二氟-1,4-伸苯基， Z^2 係表示單鍵，n 係表示0)；以通式(I)、通式(II-1)、通式(II-2)及通式(III)所表示的化合物之合計含量為95至100質量%，且不含有具有菲骨架之化合物。」

2. 更正內容為增列「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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)本件主要爭點

1. 智慧局更正審查程序有無瑕疵？
2. 更正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)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

(1)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 R^1 與 R^2 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 R^1 及 R^2 均為「碳原子數2至3之烷基」之組合。**

(2)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。

(3)據上，系爭專利更正後內容已產生申請時所無之「新組合」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。

(三)法院判決見解

1. 爭點1

被告寄發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(卷一第124至131頁、第32頁)，準此，同一不准更正之理由僅能通知原告一次，且被告亦以700號函撤銷480號函而無「擬准更正」之意思表示，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。

(四)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。

2. 更正實體審查部分

(1)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))。

(2)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「新組合」，由於該組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組合，是否為新事項？

(3)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、結論與建議

(一)更正審查程序部分

依 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。

(二)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。



14

【專利案號】093100813

【專利名稱】用於組合式抗病毒療法之組成物與方法

【審定結果】請求項 1、3 至 6、14 至 16、18 至 23、26 至 32、37 至 39
不予專利

【相關法條】專利法(99.8.25 修正公布)第 22 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】商業上成功僅為進步性的輔助判斷因素

【判決字號】109 行專訴 60

【判決日期】110.8.31

【判決摘要】

系爭專利是否具備「商業上成功」之肯定進步性輔助判斷因素，判斷重點應在於該成功是否係由系爭專利之技術特徵直接導致，此與系爭專利之產品是否使用習知元件或非專利元件無必然關聯性，若僅以系爭專利產品未含有任何非專利元件或習知元件，即應認為系爭專利產品之商業上成功是完全基於系爭專利技術特徵所致，此將造成未含有非專利元件或習知元件但技術水平仍較先前技術習知者低之專利產品(即未產生技術貢獻、不具進步性)，卻因在市場上採取低價行銷、宣傳營銷等非技術因素而取得商業成功，也被認定具有肯定進步性因素，不但不合理且有悖於藉由專利之技術特徵直接導致的商業上成功而輔助判斷該專利之進步性的本質。

一、案情簡介

(一)案件歷程：

系爭案「用於組合式抗病毒療法之組成物與方法」申請日為 93 年 1 月 13 日，經智慧局於 100 年 10 月 12 日准予專利。參加人以該專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項、第 26 條第 2 項及第 3 項之規定，於 107 年 8 月 14 日對之提起舉發。原告陸續於 107 年 11 月 5 日、108 年 10 月 7 日及 108 年 11 月 18 日提出專利申請專利範圍更正本，參加人則於 109 年 1 月 3 日提出舉發人表示意見書，主張更正後專利仍有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。經智慧局於 109 年 5 月 14 日以專利舉發審定書為「108 年 11 月 8 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1、3 至 6、14 至 16、18 至 23、

26 至 32、37 至 39 舉發成立，應予撤銷」、「請求項 2、7 至 13、17、24 至 25、33 至 36、40 至 41 舉發駁回」之處分(就准予更正部分原告未聲明不服並經被告公告，本件自應以更正後之內容為審理)。原告不服前揭舉發成立部分之處分，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經法院於 110 年 8 月 31 日以 109 年度行專訴字第 60 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭案請求項 1 之內容：

一種用於治療或預防經感染動物之 HIV 感染症狀或效應之藥學組成物(技術特徵 1A)，其含有〔2-(6-胺基-嘌呤-9-基)-1-甲基-乙氧甲基]-膦酸·二異丙氧基羰氧甲酯之富馬酸鹽(天諾弗維二異丙氧基羰氧甲酯(tenofovir disoproxil)之富馬酸鹽(簡稱 TDF，技術特徵 1B)；及(2R，5S，順)-4-胺基-5-氟-1-(2-羥甲基-1,3-噁噻烷-5-基)-(1H)-嘧啶-2-酮(安取塔賓，emtricitabine；英文簡稱 FTC，技術特徵 1C)；其中該天諾弗維二異丙氧基羰氧甲酯之富馬酸鹽與安取塔賓之比例，為約 1:50 至約 50:1 之重量比(技術特徵 1D)，且其中該藥學組成物係呈錠劑形式(技術特徵 1E)。

三、主要爭點及分析檢討

(三)主要爭點：

證據 2 至 6 之結合足以證明系爭專利請求項 1、3 至 6、14 至 16、23、26 至 32、37 至 39 不具進步性？

(四)智慧局見解：

1. 系爭案說明書未記載任何進行藥理試驗之方法，故系爭案於申請日(優先權日)後所提供之資料無法佐證系爭案在提出申請時即已確認包含 TDF 與 FTC 的藥學組成物具有加乘功效。
2. 證據 2 至 6 均為關於治療 HIV 之藥物的實施內容，具有技術領域關聯性，證據 2、3 已提示 TDF 及 FTC 共調配物之動機，證據 4 至 6 已提示 TDF 及 FTC 之劑量，證據 7 揭示製劑的製備，除原料藥外，還必須加入一些藥物輔助，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易組合並完成系爭案所請之共調配物，上開證據之結合足以證明系爭案所請發明不具進步性。
3. 按專利進步性之判斷首應審酌其技術內容與先前技術(引證)的差異，至於「商業上的成功」僅為進步性的輔助判斷因素之一，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯。

如前所述，證據 2 至 6 之結合既足以證明系爭專利請求項 1、3-6、14-16、23、26-32、37-39 不具進步性，證據 2 至 7 之結合足以證明系爭專利請求項 18-22 不具進步性，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無再參考之必要。

(五)法院判決見解：

1. 請求項 1，查證據 2 至 6 均屬 HIV 治療之相關技術領域，且均涉及提升藥劑效能之共通問題，證據 5 與證據 6 更教示 TDF、FTC 個別單一成分製劑之劑量，是熟悉該項技術者當會有動機將證據 3 至 6 之技術內容應用於證據 2 之方法，並經簡單試驗(如以前述劑量進行組成比例最佳化之試驗等)而輕易完成系爭專利請求項 1 發明之整體，故證據 2 至 6 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 原告雖又稱：系爭專利產品未含有任何非專利元件或習知元件，自應認為系爭專利產品之商業上成功是完全基於系爭專利技術特徵所致云云。然系爭案是否具備「商業上成功」之肯定進步性輔助判斷因素，判斷重點應在於該成功是否係由系爭案之技術特徵直接導致，此與系爭案之產品是否使用習知元件或非專利元件無必然關聯性，若以原告上開判斷方式，將造成未含有非專利元件或習知元件但技術水平仍較先前技術習知者低之專利產品(即未產生技術貢獻、不具進步性)，卻因在市場上採取低價行銷、宣傳營銷等非技術因素而取得商業成功，也被認定具有肯定進步性因素，不但不合理且有悖於藉由專利之技術特徵直接導致的商業上成功而輔助判斷該專利之進步性的本質。

(六)分析檢討：

判決所稱未含有非專利元件或習知元件但技術水平仍較先前技術習知者低之專利產品(即未產生技術貢獻、不具進步性)，卻因在市場上採取低價行銷、宣傳營銷等非技術因素而取得商業成功，也被認定具有肯定進步性因素等。審查實務上，若存有上述情形，則此產品對應之發明應不會取得專利；若誤准予專利，而後續舉發證據結合已足以證明所請發明不具進步性，則「商業上成功」之肯定進步性輔助判斷因素是否仍需判斷似有討論空間。

三、結論與建議

- (一)按商業上獲得成功為有利於專利權人之主張，於舉發案件之實務運作，一般為權利人聲明其專利具進步性的輔助性主張，必需證明所稱的成功係由技術改良所直接導致，並非以商業的行銷手段達成；是於舉發時有其困難

102 專利行政爭訟案例研討彙編(110-111 年度)

度如何定義所謂商業成功，若以銷售量或市占率為基礎，則涉及該銷售量或市占率如何得出，又如何證明係直接與技術改良相關等問題，於具體個案咸少有肯認商業成功的例子。

- (二)參酌法院在 110 民專訴 8 號之判決意旨有更进一步論述，如專利藥品之熱銷至少存在是否有阻礙型專利存在、資金成本是否足夠之考量及醫院藥品行銷等三因素，且資金豐沛的製藥業者，亦可能提高專利藥品上市用於臨床治療之成功等，渠等考量因素亦可供相關案件審理之參考。



15

【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】107 年 10 月 18 日之更正事項，准予更正。

請求項 1~3、6~16、28、30 舉發成立，應予撤銷。

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】證據 9 至 11 之結合足以證明系爭專利請求項 4~5、17~27、29 不具進步性

【決字定號】經訴字第 11006308930 號訴願決定

【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

案件歷程：

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，並審定「系爭專利請求項 1~3、6~16、28、30 舉發成立，應予撤銷；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（下稱前訴願決定）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 4~5、17~27、29

不具進步性？

(二)系爭專利部分請求項內容(附圖一)：

【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)，該材料選自鈦及鋯之亞化學計量的氧化物及氮氧化物，或者選自鈦、鋯、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)，其由一鎳合金構成，其合金組分為鉻、鋁、鈮、鉬、鈷、鐵、鈦及/或銅，或者由選自銅、鋁、鉻、鉬、鎢、鈹、鈦、鉑、鈮、鎳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、鋯、鈳、鈮、鈹、鉕或鉻之亞化學計量的氧化物，以及鉻、鈦、鋯、鈳、鈮、鈹、鉕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、鈹、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)

(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）。（附圖二）
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」。（附圖三）

(四)智慧局見解：

1. 查證據 9 及證據 10 之組合整體可證明 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。(其餘項次略)

(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)

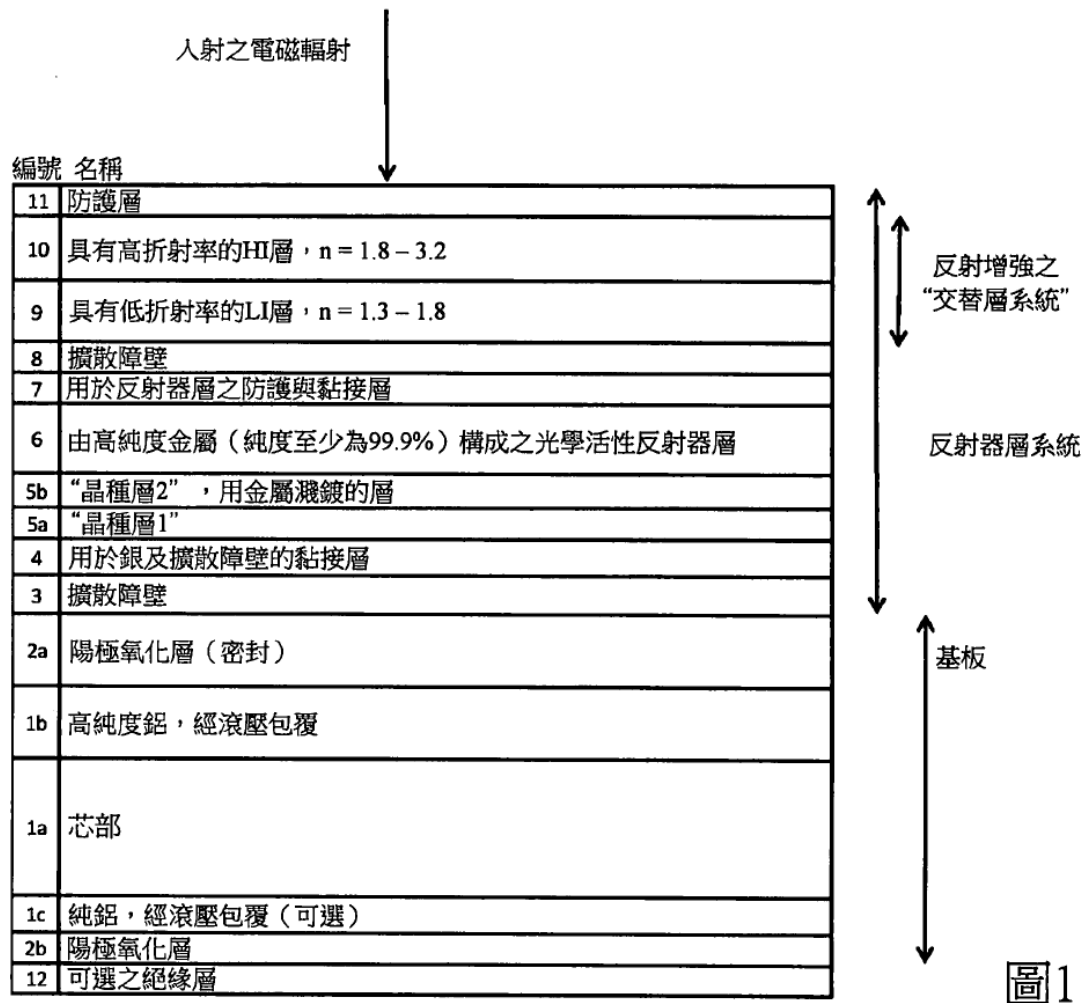
(六)分析檢討：

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。

附圖一 系爭專利



附圖二 證據 9（Vega98110 產品結構）

TiO₂ / SiO₂ / CrO_x / Ag / Cu / TiO₂ / Al₂O₃ (Eloxal)

TiO ₂
SiO ₂
CrO _x
Ag (非光密層)
Cu
TiO ₂
Al ₂ O ₃ (Eloxal)

附圖三 證據 11

