

專利行政爭訟案例研討彙編

(109—110 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 110 年 11 月

序 言

智慧局長期致力於提升專利審查品質實施許多措施及方案，其中藉由案例研討分析，檢討缺失，釐清審查觀念，在思辯的過程中，交流分享審查經驗，精進審查品質。爰此自智慧財產及商業法院、經濟部訴願審議委員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，發行該年度「專利行政爭訟案例研討彙編」，自100年起迄今已邁入第十一年。並自103年起改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，期能引起更多有志專利人士的關注，提供智慧局寶貴意見，共同為優化專利制度盡一份力。

今年度「專利行政爭訟案例研討彙編」共收錄14件(109-110年)案例，涉及之議題分別有「進步性」4件、「電腦軟體定義之判斷」1件、「申請專利範圍之解釋」3件、「揭露要件」1件、「更正要件」1件、「證據能力與證據力」2件、「長期存在的問題及商業上成功之判斷」1件及「撤銷訴訟既判力之確認效」1件。其中撤銷案例(6件)，研討的重點主要係以判決意旨中對於訴訟審理所提新證據足以證明不具進步性、進步性簡單變更之認定及證人證詞對於不具進步性之認定；而維持案例(8件)，則包括「對電腦可讀取媒體執行之金融方法是否符合發明定義之判斷」、「不能據以實現，審定理由對技術特徵之文義解釋非屬§75依職權審查之範疇」、「擇一形式總括記載之更正判斷」、「型錄證據力之認定」、「長期存在之問題與商業上成功之判斷」及「訴訟標的確定判決之確定力，撤銷訴訟既判力之確認效」為探討重點。

希冀透過案例分析研討，砥礪同仁不斷充實專利智能、精進審查品質，亦衷心期盼藉此彙編獲取各方建言，以協助智慧局建構更完善之專利法規，俾使審查更臻周延適法。

經濟部智慧財產局 局長



110年11月

專利行政爭訟案例研討彙編(109—110 年度)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	108 行專訴 69	093120918N01	液態能源裝置	訴訟審理所提新證據足以證明不具進步性	7
2	109 行專訴 14	106216518N01	具散熱及熱失控擴散防護之電池模組	進步性簡單變更之認定	13
3	109 行專訴 57	103212071N01	浮台與固定樁的連接裝置	進步性簡單變更之認定	19
4	109 行專更(一)2	101215455N01	風扇及其扇框	訴訟審理所提新證據足以證明不具進步性	25

二、電腦軟體定義之判斷

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
5	109 行專訴 53	105120809	由電腦可讀取媒體所執行的金融方法及金融系統	電腦可讀取媒體執行之金融方法是否符合發明定義之判斷	31

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
6	108 行專訴 81	101109768N01	可升降及折收之尾門	解釋請求項 1 有關「固定」之意義；證 2 圖式何以認定具有系爭專利「貫通槽孔」之特徵	37
7	109 行專訴 30	098142627N01	銀髮族居家行為模式監視系統	申請專利範圍之解釋	45
8	109 行專訴 46	106109963N01	堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備	申請專利範圍之解釋	55

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
9	109 行專訴 20	101224974N01	氣墊床之壓力感測裝置	§26I 不能據以實現，審定理由對技術特徵之文義解釋非屬§75 依職權審查之範疇	65

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
10	109 行專訴 16	087109802N01	製造纖維素纖維的方法	擇一形式總括記載之更正判斷	73

六、證據能力與證據力

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
11	109 行專訴 17	104208645N01	焊接裝置	有關人證	79
12	109 行專訴 18	105301814N03	鞋底	型錄證據力之認定	85

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
13	109 行專訴 25	105116035N01	抗硫化之記憶體儲存裝置	長期存在之問題與商業上成功之判斷	93

八、撤銷訴訟既判力之確認效

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 39	105200608N01	整理箱之框架組合結構	訴訟標的確定判決之確定力，撤銷訴訟既判力之確認效	99

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
進步性	108 行專訴 69	7
	109 行專訴 14	13
	109 行專訴 57	19
	109 行專訴更(一)2	25
電腦軟體定義之判斷	109 行專訴 53	31
申請專利範圍之解釋	108 行專訴 81	37
	109 行專訴 30	45
	109 行專訴 46	55
揭露要件	109 行專訴 20	65
更正要件	109 行專訴 16	73
證據能力與證據力	109 行專訴 17	79
	109 行專訴 18	85
長期存在的問題及商業上成功之判斷	109 行專訴 25	93
撤銷訴訟既判力之確認效	109 行專訴 39	99

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
109.7.15-----	108 行專訴 69-----	7
109.10.28 -----	109 行專訴 14-----	13
110.6.4 -----	109 行專訴 57-----	19
109.8.19-----	109 行專訴更(一)2-----	25
110.5.20-----	109 行專訴 53-----	31
109.7.23-----	108 行專訴 81-----	37
109.12.10 -----	109 行專訴 30-----	45
110.6.28-----	109 行專訴 46-----	55
109.11.4-----	109 行專訴 20-----	65
109.9.2 -----	109 行專訴 16-----	73
109.12.1-----	109 行專訴 17-----	79
110.04.29 -----	109 行專訴 18-----	85
109.11.30 -----	109 行專訴 25-----	93
110.1.27-----	109 行專訴 39-----	99



【專利案號】093120918N01

【專利名稱】液態能源裝置

【審定結果】請求項 1 至 2 舉發不成立

【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 22 條第 4 項

【判決結果】原處分及原決定均撤銷

【判決重點】訴訟審理所提新證據足以證明不具進步性

【判決字號】108 行專訴 69

【判決日期】109.7.15

【決定摘要】

舉發階段舉發人以單一舉發證據舉發系爭專利不具進步性，舉發人以證據 1 之「止回閥」對比系爭專利之「能源噴射器」及其連接關係，同樣具有壓縮液體增加流速之作用或功效，經審查認為止回閥不具能源噴射器之功效舉發不成立。原告遂於訴訟階段依智慧財產案件審理法第 33 條另提 4 件新證據(2~5)計 42 種證據組合證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性，判決認只要包含新證據 2 或 3 即可證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）以「液態能源裝置」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，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 至 2 舉發不成立」。原告對「請求項 1 至 2 舉發不成立」提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，智慧財產法院以 108 年行專訴字第 69 號判決撤銷訴願決定及原處分，並課予義務命智慧局應作成舉發成立撤銷專利權之處分，專利權人目前上訴中。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

舉發證據 1 與新證據 2 至 5 計 42 種排列組合是否足以證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 內容：「一種液態能源裝置，其係包括：一動力源、一能

8 專利行政爭訟案例研討彙編(109-110 年度)

源槽、一液壓迴路、一能源輸送管、一泵浦、一致動器、一過濾裝置及一回復管路；其中：該動力源，其係供應該泵浦的起始動力；該能源槽，其係用以儲存液態能源；該能源輸送管，其係用以連結該能源槽和該泵浦，俾供輸送液態能源；該液壓迴路，其係用以連結上述之該泵浦、該致動器及該過濾裝置，而過濾裝置過濾後之液態能源則藉由回復管路輸送回該泵浦，以形成一密閉狀態之迴路；該泵浦，其係設於該能源槽與該致動器之間，俾供經由該能源輸送管將該液態能源吸入，且將該液態能源經由該液壓迴路輸入該致動器；該致動器，其係設於該泵浦與該過濾裝置之間，具有一流入端、一流出端及一動力輸出部，該流入端係供液態能源流入，該動力輸出部係輸出該液態能源所產生之動力，而該流出端係供輸送該液態能源至該過濾裝置；該過濾裝置，為一密閉容置空間，其係由一初級過濾器與一能源噴射器所組成，該初級過濾器係藉由該液壓迴路與該致動器連接，俾供過濾該致動器流出之液態能源，並利用該能源噴射器將過濾後之該液態能源噴入該回復管路中而流回該泵浦內，俾供再次運用該液態能源。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

1. 舉發證據 1 (我國公告第 539812 號發明專利) 及訴訟階段所提新證據 2 (日本公開第 JP 2000-74012A 號專利)、新證據 3 (日本公開第 JP 11-303819A 號專利)、新證據 4 (美國公開第 US 2003/223889A1 號專利) 及新證據 5 (美國公告第 US 4127143 號專利)。
2. 舉發階段，以證據 1 主張系爭專利請求項 1、2 不具進步性。
3. 訴訟階段，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定就同一撤銷理由補提證據 2 至 5，分別以證據 1、證據 1、2 之組合、證據 1、3 之組合、證據 1、4 之組合、證據 1、5 之組合、證據 1、2、3 之組合、證據 1、2、4 之組合、證據 1、2、5 之組合、證據 1、3、4 之組合、證據 1、3、5 之組合、證據 1、4、5 之組合、證據 1、2、3、4 之組合、證據 1、2、3、5 之組合、證據 1、2、4、5 之組合、證據 1、3、4、5 之組合、證據 1、2、3、4、5 之組合、證據 2、3 之組合、證據 2、4 之組合、證據 2、5 之組合、證據 2、4、5 之組合證據 2、3、4、5 之組合主張系爭專利請求項 1、2 不具進步性。

(四)智慧局對新證據見解：

1. 舉發證據 1 已揭示動力源、能源槽、液壓迴路、一能源輸送管、一泵浦、一致動器、一過濾裝置及一回復管路之技術特徵，差異在於證據 1 未揭示系爭專利「該過濾裝置，為一密閉容置空間，其係由一初級過濾器與

一能源噴射器所組成，該初級過濾器係藉由該液壓迴路與該致動器連接，俾供過濾該致動器流出之液態能源，並利用該能源噴射器將過濾後之該液態能源噴入該回復管路中而流回該泵浦內，俾供再次運用該液態能源」之技術特徵。

2. 關於舉發證據 1，舉發人認為證據 1 之「止回閥」包含一頸縮結構形成壓差，具相當系爭專利「能源噴射器」壓縮液體增加流速之目的與功效，惟由該領域具有通常知識者可知止回閥之結構不以包含一頸縮結構為必要，是以證據 1 未揭示系爭專利「能源噴射器」及其連接關係之技術特徵。
3. 關於新證據 2 至 5，證據 2、3 揭示之「氣泡去除器」或證據 4 之「噴嘴」相當系爭專利「能源噴射器」之技術特徵；又證據 3 已揭示系爭專利「該能源輸送管，其係用以連結該能源槽和該泵浦，俾供輸送液態能源」及「該泵浦，其係設於該能源槽與該致動器之間，俾供經由該能源輸送管將該液態能源吸入」之技術特徵。是以證據 1、3 或 2、3 或 1、2、3 或 1、3、4 或 1、3、5 或 1、2、3、4 或 1、2、3、5 或 1、3、4、5 或 2、3、4、5 或 1、2、3、4、5 之組合可以證明系爭專利不具進步性。證據 1、4 或 2、4 或 1、2、4 或 1、5 或 2、5 或 1、2、5 或 1、4、5 或 2、4、5 或 1、2、4、5 之組合無法證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 新證據 2、3 揭示之「氣泡去除器」相當系爭專利之「能源噴射器」之技術特徵，法院認為氣泡去除器具有系爭專利能源噴射器將氣泡分離、增加雷諾數及流速之作用或功效，又證據 2、3 已揭示「該能源輸送管，其係用以連結該能源槽和該泵浦，俾供輸送液態能源」及「該泵浦，其係設於該能源槽與該致動器之間，俾供經由該能源輸送管將該液態能源吸入」之技術特徵，是以證據 1 結合證據 2 或 3 可以證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性，故證據 1、2 或 1、3 或 2、3 或 1、2、3 或 2、4 或 1、2、4 或 1、3、4 或 1、2、3、4 或 2、5 或 1、2、5 或 1、3、5 或 1、2、3、5 或 2、4、5 或 1、2、4、5 或 1、3、4、5 或 2、3、4、5 或 1、2、3、4、5 之結合，均足以證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性。
2. 參加人即專利權人訴訟期間未向智慧局提起更正之申請，故事證已臻明確，判決訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應作成舉發成立撤銷專利權之處分。

(六)分析檢討：

1. 智慧局於舉發階段就證據 1 作成舉發不成立之審定並無違誤。

10 專利行政爭訟案例研討彙編(109-110 年度)

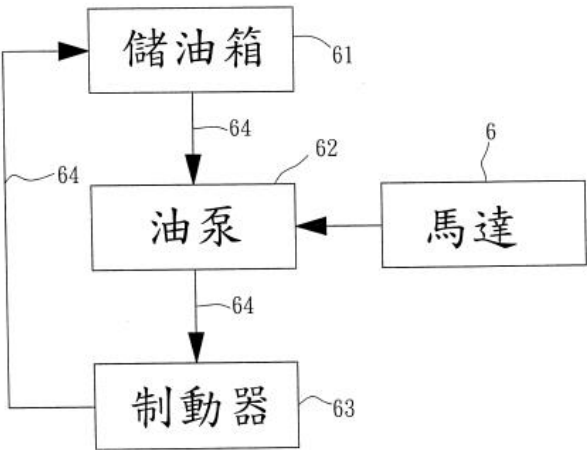
2. 舉發人雖依審理法第 33 條規定於同一撤銷理由下合法補提新證據 (證據 2、3、4、5)，與舉發時之證據 1 排列組合新增 40 項爭點；惟如此不啻完全棄舉發階段之爭點，再於訴訟階段重啟新爭點，則行政處分之功用將不存矣，此實非審理法第 33 條立法之本旨。

三、總結：

舉發爭議案於行政訴訟階段應合理限制補提新證據，才能有效聚焦爭點，定紛止爭

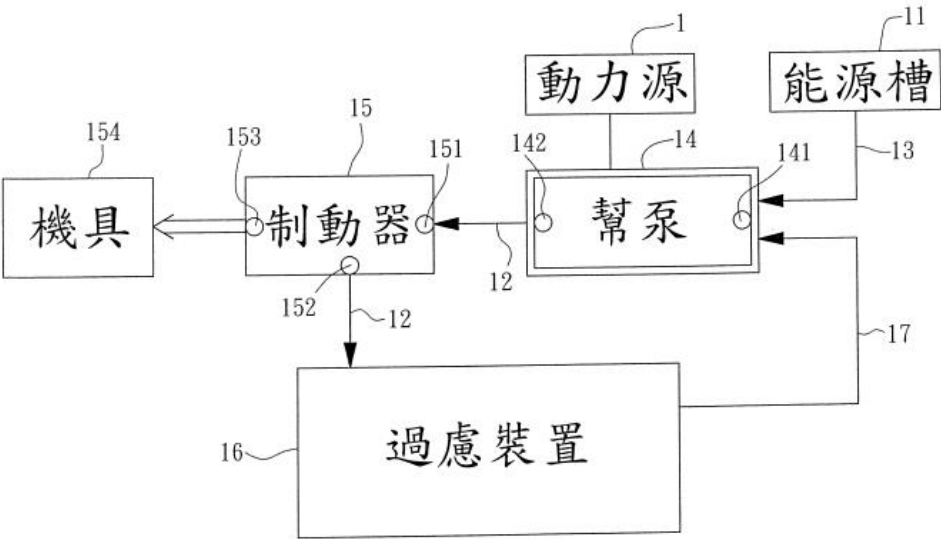
按智慧財產案件審理法第 33 條立法理由：「同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民、刑事訴訟之終結，容許在行政訴訟中，得補提關於撤銷理由之新證據，以期減少就同專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形」。惟系爭專利於舉發階段僅以證據 1 主張系爭專利請求項 1、2 不具進步性，計 2 項爭點，然於行政訴訟階段未依審理法第 33 條補提 4 件新證據(證據 2~5)，新增 40 項爭點。從而法院須重新審理完全有別於行政處分時之爭點，包括理由及證據皆重新判斷比對，徒增時間及人力耗用且如此不啻取代行政機關之行政行為，枉費行政資源之投入，與上開審理法第 33 條之立法意旨相違，是以為更臻完善智財案件訴訟制度，未來專利法及審理法之修正，建議應合理限制新證據之提出，才能有效聚焦爭點，定紛止爭。

1.



第 5 圖

習用先前技術
增加輸出，加大油泵及加大儲油箱



第 1 圖

本案技術
利用該能源噴射器將過濾後之該液態能源經該回復管路噴入該泵浦內
幫泵及能源槽不用加大

12 專利行政爭訟案例研討彙編(109-110 年度)



【專利案號】106216518N01

【專利名稱】具散熱及熱失控擴散防護之電池模組

【審定結果】請求項 1 至 17 舉發成立

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

【判決重點】進步性簡單變更之認定

【判決字號】109 行專訴 14

【判決日期】109.10.28

【判決摘要】

證據 2 所揭示之鋁、鐵等材料的熱傳導係數，非完全具有隨著溫度升高而降低之趨勢特性，顯然未教示該所屬技術領域中具有通常知識者，可合理應用該材料之固有特性，反而證據 2 就該等高熱傳導性材料所教示之快速傳熱效果，可能將使所屬技術領域中之通常知識者會避免去應用於需要熱阻隔作用的裝置。換言之，依證據 2 之技術內容，並不足以佐證系爭專利之防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低，為電池技術領域就材料常溫以上相對熱傳導係數本質特性的通常知識。再者，被告所提英文維基百科網站及原告所提甲證 3 之內容顯示鋁、鐵材料之熱傳導係數 k 值並非完全隨著溫度升高而降低。準此，該鋁、鐵材料之熱傳導係數 k 值係隨著防火隔熱層的溫度升高而降低之資訊，顯非屬於該電池技術領域中已知之通常知識，故系爭專利請求項 1 非所屬技術領域中具通常知識者依據證據 2 之簡單變更。

一、案情簡介

案件歷程：原告（專利權人）以「具散熱及熱失控擴散防護之電池模組」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 17 舉發成立，應予撤銷」。原告（專利權人）不服本局之處分提起訴願，遭訴願決定駁回，專利權人提起行政訴訟，智慧財產法院以 109 年度行專訴字第 14 號判決原處分及訴願決定均撤銷。

二、主要爭點及分析檢討

14 專利行政爭訟案例研討彙編(109-110 年度)

- (一)主要爭點：證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定(不具進步性)？其中涉及證據 2 是否揭露系爭專利之防火隔熱層？「防火隔熱層之熱傳導係數隨溫度升高而降低」是否為系爭專利申請時之通常知識？
- (二)系爭專利請求項 1：「一種具散熱及熱失控擴散防護之電池模組，其包含：至少一電池組，其包含多個單元電池，各該單元電池係透過一導線而相互電性連接；以及一防火隔熱層，其具有上下貫穿的多個電池配置孔與多個氣孔，該些電池配置孔用以設置該些單元電池，使各該單元電池之一側面套設於該防火隔熱層中，且該些氣孔係位於相鄰的該些電池配置孔之間；其中，該防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低。」
(附圖 1)
- (三)舉發階段所提證據：
- 證據 2 (美國第 9240575 號專利)之電源裝置，包括：成型體，其具有兩個以上獨立的收納孔；電極組，其通過將具有集電體以及配置在所述集電體上的合劑層的正極和負極、與由所述正極和所述負極夾著的隔膜的層疊物捲繞而構成，並被收納在各個所述收納孔內；以及電解液，其被收納在各個所述收納孔內，所述電解液以及所述電極組中的所述負極或所述正極與所述成型體接觸。(附圖 2)
- (四)證據 2 是否揭露系爭專利之防火隔熱層？「防火隔熱層之熱傳導係數隨溫度升高而降低」是否為系爭專利申請時之通常知識？
- (五) 智慧局見解：
1. 證據 2 之「成型體」對應揭示系爭專利請求項 1 之「防火隔熱層結構」。
 2. 系爭專利請求項 1 界定「防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低」(註：系爭專利說明書記載防火隔熱層為高分子材料)。智慧局依證據 2 說明書中記載成型體的材料包括鋁、鎂、鐵等，而鐵材料之熱傳導係數係隨著其溫度升高而降低，乃是電池技術領域就材料常溫以上相對熱傳導係數本質特性的通常知識(鐵:25°C 熱傳導係數 80W/m°C，225°C 熱傳導係數為 60 W/m°C)，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
 3. 訴願人(被舉發人)不服，主張鋁材料之熱傳導係數並非係隨著其溫度升高而降低，並提出相關佐證(舉發階段之舉發答辯書附件 1)以茲證明，且原處分認定熱傳導係數隨溫度升高而降低是通常知識，並舉出鐵材料(鐵:25°C 熱傳導係數 80W/m°C，225°C 熱傳導係數為 60W/m°C)涉及職權審查。智慧局則主張證據 2 揭示之防火隔熱層可由鋁、鎂、鐵其合金製成，其熱傳導係數為材料固有之本質特性，並提出英文版維基百科以茲佐證，認為系爭專利請求

項 1 之前述技術特徵為通常知識。

(六) 法院判決見解：

1. 證據 2 說明書第 1 欄第 23 至 36 行記載(丁證 1 卷第 49 頁)可知，習知用以固定單元電池的電池座材料係為塑料，但因塑料的熱傳導率低，單元電池的熱量難以傳遞，因此，才有如證據 2 利用高熱傳導率之材料，例如鋁、鎂、鐵及其合金，作為電池**熱傳遞的介質**(參證據 2 說明書第 3 欄第 7 至 10 行、第 41 至 46 行之記載)。是以證據 2「成型體」的作用在於利用高熱傳導率材料之特性，將所產生之**熱快速傳遞**，不具有**防火隔熱**的功能，故證據 2 之「成型體」並不同於系爭專利請求項 1 之防火隔熱層。
2. 證據 2 記載「優選的是，成型體的材料的熱傳導率高。…成型體材料的熱傳導率為 1W/mk 以上，特別優選的是為 50W/mk 以上」等，可知證據 2 係利用高熱傳導率之材料，例如鋁、鎂、鐵等，作為電池熱傳遞的介質，並不具有**防火隔熱**的作用。系爭專利請求項 1 的防火隔熱層於正常狀態下雖同為**熱傳導**的作用，但其仍額外具有**隔熱**的作用(例如於熱失控時)，兩者具有明顯的差異。
3. 在缺乏建議與教示下，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，自難調能經由證據 2 所揭露技術**簡單改變**即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作。
4. 法院判決認為英文維基百科網站(被告機關於**訴願階段**所提之佐證資料)，列出「**鋁**」在溫度 27°C 時熱傳導係數值為 237W/mk，溫度 77°C 時熱傳導係數值為 240W/mk，溫度 127°C 時熱傳導係數值為 240W/mk，溫度 227°C 時熱傳導係數值為 237W/mk，以及原告所提甲證 3(舉發階段之舉發答辯書附件 1)之內容揭示「鋁材料在溫度 20°C 的熱傳導係數為 229 W/mk，在溫度 27°C 的熱傳導係數為 237 W/mk」，故鋁材料在溫度從 20°C 升高至 127°C 時，其導熱係數 k 值從 229 W/mk 至 240 W/mk，亦即是隨溫度升高而升高，並非降低。英文維基百科網站，列出「**鐵**」在溫度 27°C 時，熱傳導係數 k 值為 80.3 W/mk、溫度為 127°C，熱傳導係數 k 值為 67.4W/mk、溫度為 227°C，熱傳導係數 k 值為 61.3 W/mk，另由甲證 3 揭示「鐵材料在溫度 20°C 的熱傳導係數為 58 W/mk，在溫度 27°C 的熱傳導係數為 80.4 W/mk」，可知鐵材料在溫度從 20°C 升高至 227°C 時，其熱傳導係數 k 值係先從 58W/mK 升高至 80.4(或 80.3) W/mK，之後才降低至 61.3W/mK，熱傳導係數 k 並非完全隨著溫度升高而降低，準此，**鋁、鐵材料之熱傳導係數 k 值係隨著防火隔熱層的**

溫度升高而降低之資訊，顯非電池技術領域中已知之通常知識，認為智慧局就此審認為通常知識有誤。。

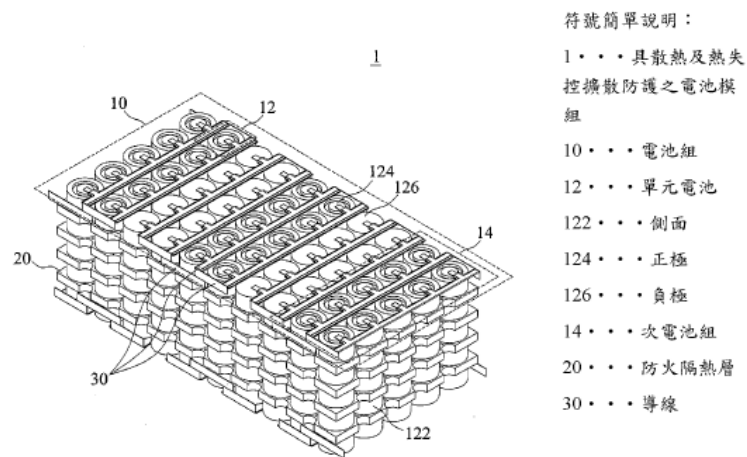
(七)分析檢討：

1. 經查證據 2 之說明書之發明目的係要解決電池散熱問題，其中「成型體」的作用在於利用高熱傳導率材料之特性，將所產生之熱快速傳遞，記載「優選的是，成型體的材料的熱傳導率高。…成型體材料的熱傳導率為 1W/mk 以上，特別優選的是為 50W/mk 以上」，可知證據 2 係利用**高熱傳導率**之材料，例如鋁、鎂、鐵等，作為電池熱傳遞的介質，其材料特性為**熱傳導係數越大越好，以解決散熱問題**，並不具有防火隔熱之作用。系爭專利請求項 1 之防火隔熱層於正常狀態雖同為熱傳導作用，但其仍額外具有隔熱作用，兩者之材料特性及所欲達成之效果並不相同，故證據 2 之「成型體」並未對應揭示系爭專利請求項 1「防火隔熱層」之技術特徵。
2. 本件專利權人於訴願及行政訴訟階段針對系爭專利之「防火隔熱層之熱傳導係數隨溫度升高而降低」是否為**通常知識**之認定有爭執，智慧局及原告(專利權人)均分別提出英文維基百科以及甲證 3 以佐證其主張，惟最終經法院認為鋁、鐵之熱傳導係數 k 值並非完全隨著溫度升高而降低，並不足以證明系爭專利之「防火隔熱層之熱傳導係數隨溫度升高而降低」為系爭專利申請時之通常知識。法院與被告機關之所產生認定歧異在於**溫度範圍之取樣值(範圍)不同**，被告機關僅以鐵於 25℃ 熱傳導係數 80W/m℃，225℃ 熱傳導係數為 60 W/m℃ 之數值作認定，法院則從 20℃ 至熱失控 150℃ 以前區間。由於證據 2 之鋁、鐵金屬材料一般認知為具有高導熱效果(k 值要高)並不具有隔熱(k 值隨溫度上升而下降)之效果，且證據 2 僅揭示將金屬材料用於散熱，故所屬技術領域中具通常知識者為解決電池高溫隔熱之問題時尚難經由證據 2 之簡單變更而完成系爭專利請求項之創作。

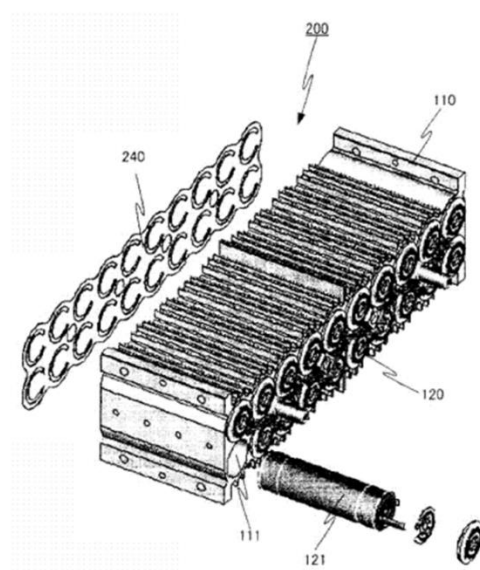
三、總結：

- (一)有關係爭專利與證據間之比對應就功能相同或類似之構件為對象，再論究渠間之異同，酌以通常知識，基於 PHOSITA 為判斷主體作認定，以系爭專利請求項 1 之防火隔熱層為以功能表述之構件，比對證據是否對應揭示該技術特徵，應就證據是否對應揭示具有相同功能之構件，由於證據 2 揭示由金屬材料構成之成形體係作為散熱功能，與系爭專利請求項 1 之防火隔熱層係做為**熱傳導及隔熱**作用兩者並不相同，並非相同功能之構件。

(二)舉發理由主張鋁材料之熱傳導係數係隨溫度升高而降低乃是本電池技術領域之通常知識，惟未提出相關之佐證。原處分針對「防火隔熱層之熱傳導係數隨溫度升高而降低」認定為系爭專利申請前之「通常知識」並提出其論理(以鐵為論理依據)，並於訴願階段補提相關證據以資佐證，訴願人主張原處分之理由有以關係人未提出之理由逕為審定，有違反專利法第 75 條、第 73 條及第 71 條之規定，訴願決定則認定原處分並無超出舉發理由範圍逕為審定之情形，申言之，原處分機關依職權調查系爭專利申請時之通常知識以建立 PHOSITA 之技術水準作為判斷立論的依據，非屬專利法第 75 條依職權審查舉發人未提出之理由及證據之範疇。



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 2

3



【專利案號】103212071N01

【專利名稱】浮台與固定樁的連接裝置

【審定結果】請求項 1 至 11 舉發成立

【相關法條】專利法（102.6.13 施行）第 120 準用第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分關於「請求項 1~11 舉發成立」均撤銷

【判決重點】進步性簡單變更之認定

【判決字號】109 行專訴 57

【判決日期】110.6.4

【判決摘要】

證據 1 既未揭露系爭專利請求項 1 關於「襯墊板」元件及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該創作所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 揭露技術簡單改變即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作；又被告既自承證據 1 未揭示襯墊板，何以襯墊板的功能會為證據 1 所揭露，若被告亦指證據 1 的其他構件可達到系爭專利請求項 1「襯墊板」的功能，則該功能顯然是證據 1 以不同的技術手段所達成，被告徒以功能相同即謂已揭露，卻未考量技術特徵的具體差異，已難認有理。證據 1 並未有相關建議或教示，在缺乏相關建議或教示之前提下，一般所屬技術領域中具有通常知識者實無從基於此一「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生衝擊」之功能目的而輕易完成系爭專利之創作。

一、案情簡介

案件歷程：原告（專利權人）以「浮台與固定樁的連接裝置」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加入（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 11 舉發成立」。原告對請求項 1 至 11 舉發成立之處分不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院(以下簡稱法院)提起行政訴訟，法院以 109 年度行專訴字第 57 號判決撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1 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：「一種浮台與固定樁的連接裝置，包含有：一滾輪

框，為一多邊形之中空柱狀框體，該中空柱狀框體為金屬材質，其每一框面均具有數個螺孔；滾輪，至少三個，每一滾輪包含一具有彈性的圓柱體與一軸框，該圓柱體中心具有一軸向之穿孔，該軸框與該框面之該螺孔螺接；襯墊板，具有與該滾輪相同的數量，該襯墊板為一板體，置於該軸框與該框面之間，使得該彈性的圓柱體與該固定樁接觸以吸收與化解由波浪而生的撞擊。」(附圖 1)

(三)智慧局見解：

證據 1 並未揭示系爭專利請求項 1「襯墊板，具有與該滾輪相同的數量，該襯墊板為一板體，置於該輪框與框面之間」之技術特徵，惟依證據 1 說明書第[0016]段記載「抱樁器的功能在鎖緊浮橋」，可知「襯墊板」的功能已為證據 1 揭露，證據 1 之元件 X(如附圖 2)之位置即相當於系爭專利請求項 1 之襯墊板位置，而基於「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生的撞擊」的功能目的，該所屬技術領域中具通常知識者，即得以證據 1 之元件 x 的位置，簡單設置一調整接觸的手段-襯墊板，是以系爭專利請求項 1 僅為證據 1 的簡單變更。

(四)法院判決見解：

1. 證據 1 既未揭露系爭專利請求項 1 關於「襯墊板」元件及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該創作所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 揭露技術簡單改變即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作；又被告既自承證據 1 未揭示襯墊板，何以襯墊板的功能會為證據 1 所揭露，若被告亦指證據 1 的其他構件可達到系爭專利請求項 1「襯墊板」的功能，則該功能顯然是證據 1 以不同的技術手段所達成，被告徒以功能相同即謂已揭露，卻未考量技術特徵的具體差異，已難認有理。
2. 證據 1 之創作目的在解決浮橋左右晃動的問題（因傳統抱樁器僅有垂直向的接觸固定），並未提及任何關於抱樁器與固定樁間「緊密接觸」及「吸收與化解由波浪而生衝擊」之相關問題或創作目的，亦即證據 1 並未有相關建議或教示，在缺乏相關建議或教示之前提下，一般所屬技術領域中具有通常知識者實無從基於此一「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生衝擊」之功能目的而輕易完成系爭專利之創作。

(五)分析檢討：

1. 按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

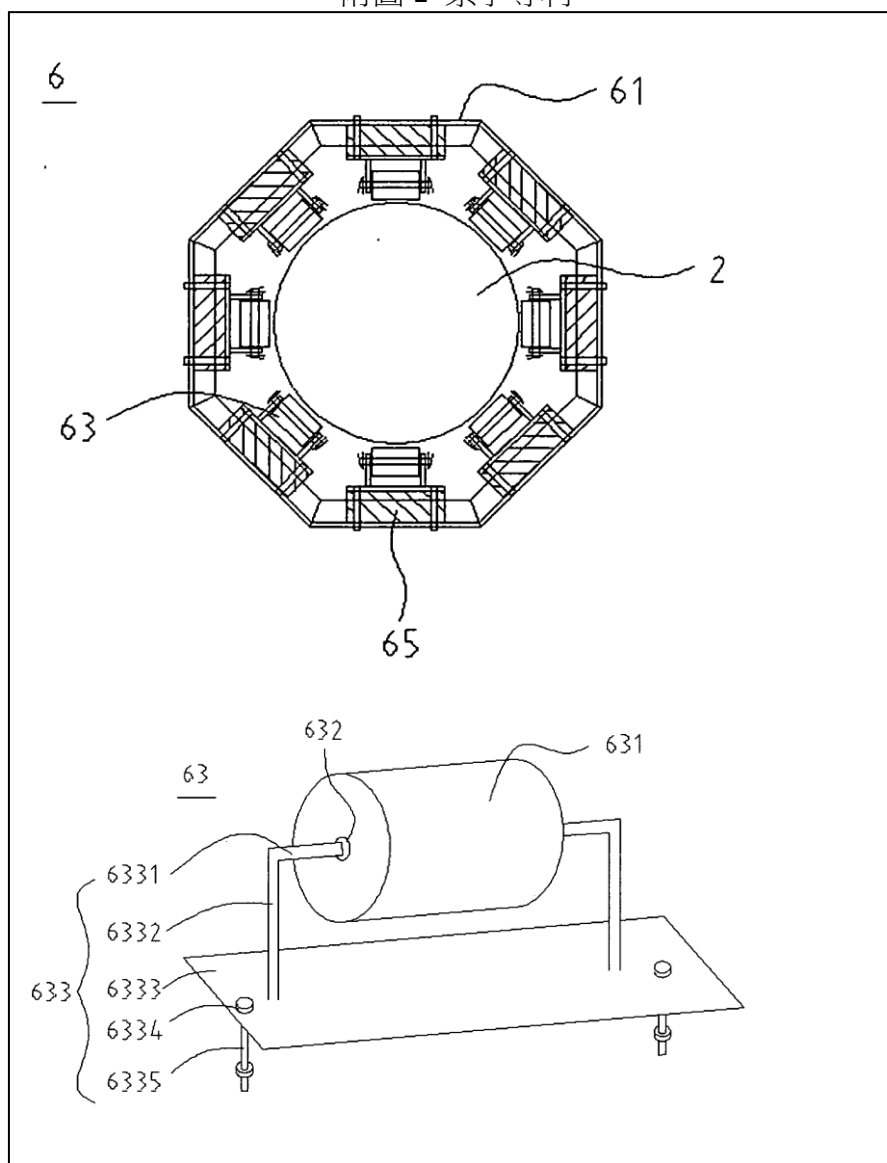
略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

2. 法院認為證據未揭露系爭專利請求項 1「襯墊板」及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 之簡單改變可輕易完成；惟按系爭專利「浮台與固定樁的連接裝置」屬於大型之土木、機械器具，於實際使用時會存有些許尺寸之誤差，透過襯墊板來調整填補兩物件之間距使物件承載吸收緩解衝擊力，此誠屬通常知識，該技術領域中具有通常知識者於解決因元件之間的間而產生碰撞之問題時，應可利用上開「襯墊板」之通常知識，將證據 1 簡單地進行修飾而輕易完成。
3. 若原處分能更充分的論明上揭「襯墊板」之運用為通常知識，屬一般慣用之技術手段，或可為法院所認採。

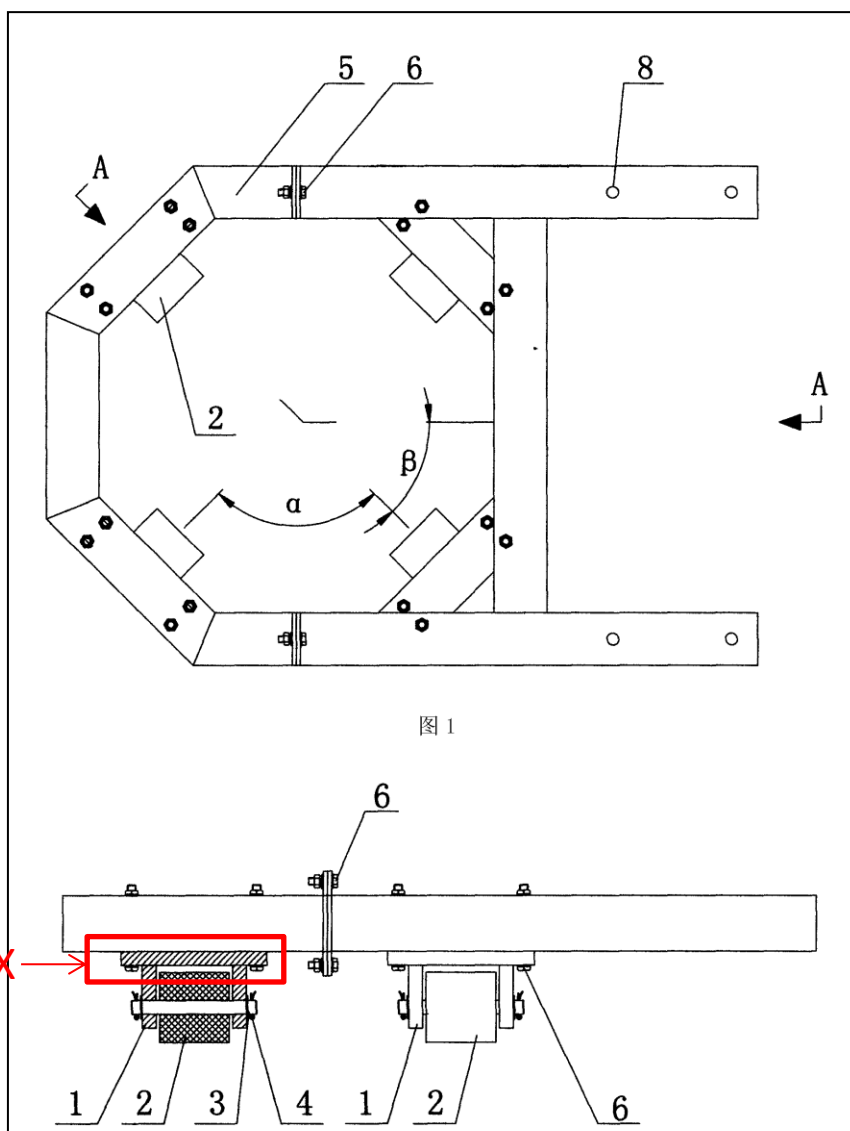
三、總結：

本件就證據 1 與系爭專利請求項 1 之特徵比對，僅有襯墊板的差異，惟對應**襯墊板使圓柱體與固定樁接觸的功能的元件**，亦存在於**證據 1 所揭露的結構元件中**，雖調整圓柱體與固定樁間隙的手段不只一種，但利用襯墊板調整膠輪座厚度以彌補圓柱體與固定樁之間存在間隙的手段，仍係該領域例行工法，係屬顯而易知；惟原處分亦應就專利審查基準所定單一引證技術內容之「簡單變更」論明理由，先比對差異技術特徵(襯墊板)，再就，繼而論述 PHOSITA 何以能利用申請時之通常知識(以襯墊板填補構件間防止撞擊)，將單一引證之差異技術特徵(沒有襯墊板)簡單地進行修飾(填補襯墊於抱樁器與固定樁間)即可完成系爭專利；再者，系爭專利所稱「襯墊板」亦未揭露襯墊成分材質或結構特徵，誠屬一般填補間隙之墊板而已，益徵其不具進步性。

附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 1





【專利案號】101215455N01

【專利名稱】風扇及其扇框

【審定結果】請求項 1 至 10 不舉發成立

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項

【判決結果】原處分及原決定均撤銷

【判決重點】訴訟審理所提新證據足以證明不具進步性

【判決字號】109 行專更(一)2

【判決日期】109.8.19

【判決摘要】

據 3 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，且具有相應功效，故證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。證據 3 固未具體揭露以固定件穿設吸震卡榫與框體的固定孔而結合的附屬技術特徵。證據 3 已教示吸震卡榫與框體間除透過凸條與凹槽的結合外，尚可有其他雙重固定的技術手段。則系爭專利請求項 2 上開附屬技術特徵，即為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 3 而能輕易完成者，故證據 3 可以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）以「風扇及其扇框」向智慧局申請新型專利（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「請求項 1 至 10 舉發不成立」。原告對「請求項 1 至 10 舉發不成立」提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，智慧財產法院以 106 年度行專訴字第 69 號判決（下稱前審）撤銷原處分及訴願決定。參加人不服提起上訴後，最高行政法院 109 年度判字第 63 號判決以前審所行訴訟程序於法未合為由廢棄，發回智慧財產法院更為審理。之後，智慧財產法院以 109 年行專更(一)字第 2 號判決原處分及訴願決定均撤銷，命智慧局為請求項 1 至 10 舉發成立撤銷專利權之處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：新證據 3 是否足以證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性？

26 專利行政爭訟案例研討彙編(109-110 年度)

(二)系爭專利請求項內容(附圖一)：

1. 一種風扇，包含：一扇框，包含：一框體，具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈；以及至少二防震元件，每一個防震元件具有一定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上；以及一扇輪，可轉動地設置於該扇框中。
2. 如請求項 1 所述之風扇，其中該扇框另包含至少四固定件，每一個防震元件上形成有二第一固定孔，每一個定位肋之二側形成有二第二固定孔，每一個固定件分別穿過該等第一固定孔的其中之一與該等第二固定孔的其中之一，以使該防震元件固定於該框體之側牆上。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

- 1.證據 1：98 年 4 月 21 日公告之第 M355308 號「風扇之防震裝置」專利案。
(附圖 2)
- 2.證據 2：94 年 3 月 21 日公告之第 M259853 號「組合式之立扇扇葉」專利案。
- 3.證據 3：100 年 8 月 1 日公告之第 M408924 號「防震風扇結構」專利案。
(附圖 3，新證據))
- 4.證據 4：99 年 8 月 1 日公告之第 I328082 號「低噪音風扇及其扇框」專利案。(附圖 4，新證據)

(四)智慧局對新證據見解：

1. 系爭專利請求項 1 係一種風扇，包含：一扇框（證據 3 之框體 11 及吸震卡樺 20），包含：一框體，具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈（證據 3 之複數凸條 122 呈對稱分佈）；以及至少二防震元件，每一個防震元件具有一定位槽（證據 3 吸震卡樺 20 具有第二凹槽 24），該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上（證據 3 之凸條 122 可嵌入第二凹槽 24 中）；以及一扇輪（證據 3 之扇葉組 101），可轉動地設置於該扇框中。由前述比較，證據 3 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，故證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 系爭專利請求項 2 的附屬技術特徵於證據 3 中雖未揭示，惟其僅屬習用固定方式的簡單選用，並未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者可由證據 3 所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項 2 之創作，故證據 3 可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 證據 3 揭示一種防震風扇結構，證據 3 之風扇 10、框體 11、凸條 122、

吸震卡榫 20、第二凹槽 24、扇葉組 101 相當於系爭專利請求項 1「一種風扇」、「包含：一框體」、「具有至少二定位肋」、「以及至少二防震元件」、「每一個防震元件具有一定位槽」、「以及一扇輪」等技術特徵。證據 3 圖式第二圖揭露凸條 122 由框體固定座 12 的側牆突出且呈對稱分佈，揭露系爭專利請求項 1「該至少二定位肋自該框體之側牆突且呈對稱分佈」之技術特徵；而證據 3 說明書第 7 頁第 4-6 行記載「設置二第二凹槽 24，用以結合該二凸條 122，藉此各相對應之卡扣合能使風扇與吸震卡榫相互緊扣結合」揭露系爭專利請求項 1「該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」之技術特徵。是以，證據 3 已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，且具有相應功效，故證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 證據 3 固未具體揭露以固定件穿設吸震卡榫與框體的固定孔而結合的附屬技術特徵，但證據 3 吸震卡榫利用第一凹槽及第二凹槽分別與框體凸塊及凸條相結合，形成雙重固定的技術特徵，即相當於系爭專利防震元件利用定位槽及第一固定孔分別與框體定位肋及第二固定孔（透過固定件）結合，形成雙重固定的技術特徵，是以，證據 3 已教示吸震卡榫與框體間除透過凸條與凹槽的結合外，尚可有其他雙重固定的技術手段。至於，系爭專利以固定件將防震元件與框體再行結合，僅係不同固定手段的其中選項，則系爭專利請求項 2 上開附屬技術特徵，即為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 3 而能輕易完成者，且未有無法預期之功效增進，故證據 3 可以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(六)分析檢討：

1. 智慧局就新證據(證據 3)表示意見，智慧局與智慧財產法院對於證據 3 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之見解並無二致，其中證據 3 確實揭露原處分證據 1 或證據 2 均未揭示系爭專利請求項 1「至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分布；以及至少二定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」之技術特徵。
2. 雖然系爭專利請求項 2 均被智慧局與智慧財產法院認定不具進步性，惟雙方認定不具進步性之理由並不相同。本件判決亦指稱：「縱認系爭專利請求項 2 之雙重固定技術方法，係屬習知的固定方式，但智慧局卻未說明在框體與吸震卡榫已經固定的狀況下，如未有證據 3 教示吸震卡榫與框體間除透過凸條與凹槽的結合外，尚可有其他雙重固定的技術手段

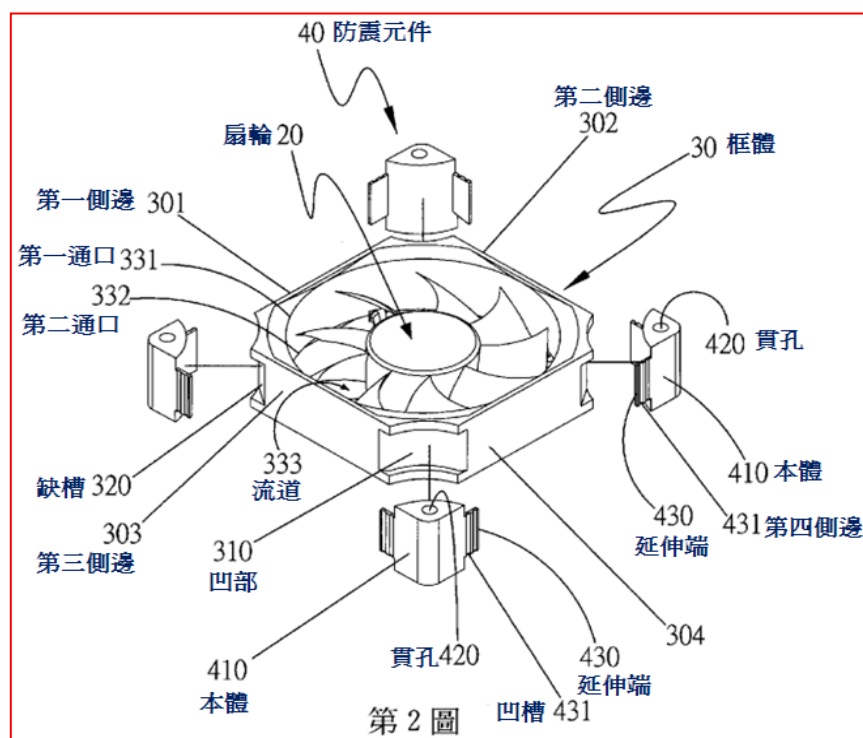
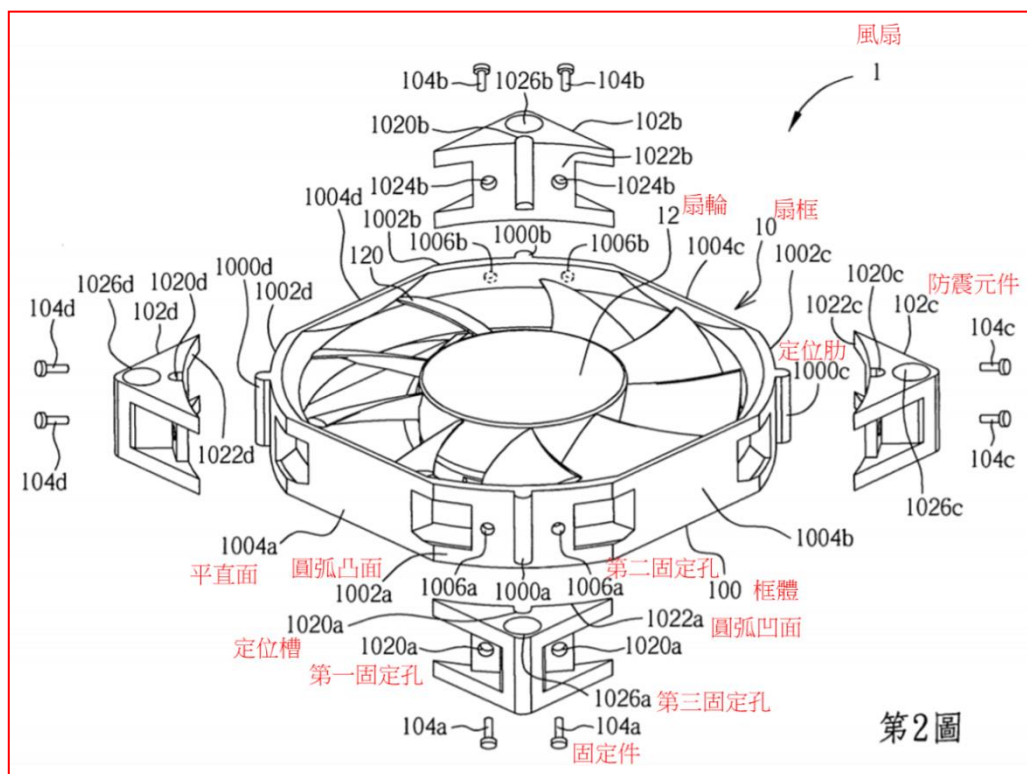
之前提下，所屬技術領域之通常知識者如何得以輕易思及要再行雙重固定方法的理由，是上開所辯，不無過於擴大所屬技術領域之人之技術水平」。

3. 承上所述，判斷是否不具進步性時，應建立合理、適當之不具進步性論理，說明能輕易完成該系爭專利之整體技術內容，以增加智慧財產法院對智慧局判斷不具進步性之肯認。

三、總結：

簡單變更的判斷原則：

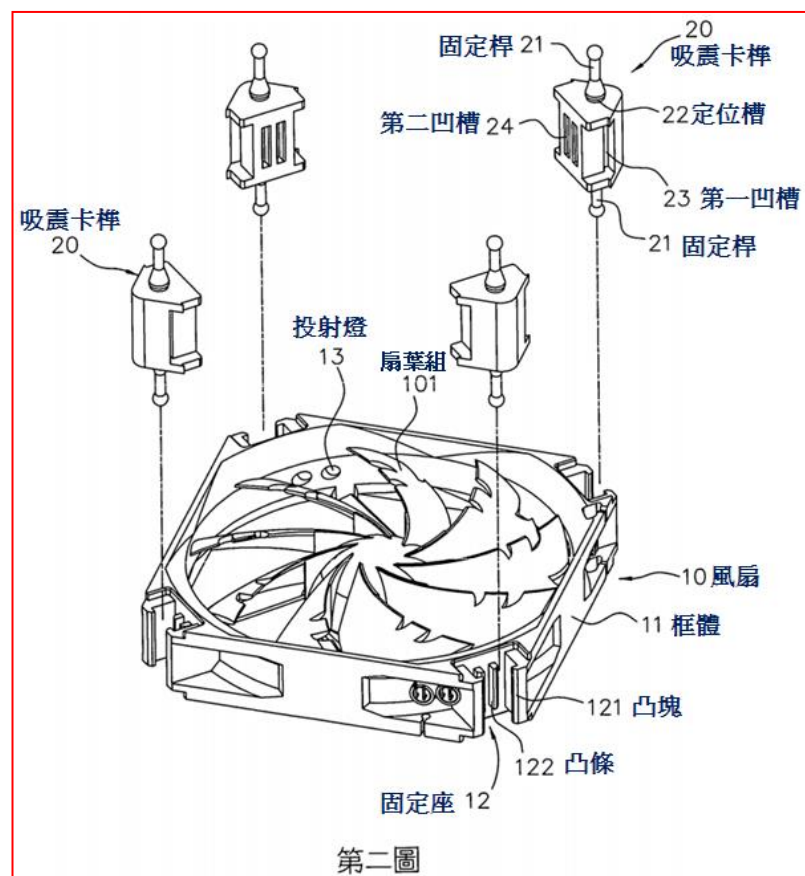
- (一) 以單一引證論述申請專利之發明不具進步性，論述理由應詳細說明發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，如何利用申請時之通常知識(簡單變更之理由)，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用，儘量避免以本請求項為所屬技術領域中具有通常知識者依據引證所揭露技術之簡單變更，一言以蔽之帶過。
- (二) 以本件而言，系爭專利請請求項 2 記載透過固定件穿過防震元件第一固定孔及框體第二固定孔之結合雖為習用之固定手段，惟仍應建立合理、適當之不具進步性論理。由智慧財產法院判決可知，證據 3 具有雙重卡扣固定之技術手段可對應系爭專利請求項 2 以固定肋卡扣及螺鎖雙重固定手段，其中卡扣及螺鎖固定方式差異，僅為不同固定手段的其中選項之選用，為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 3 而能輕易完成者。



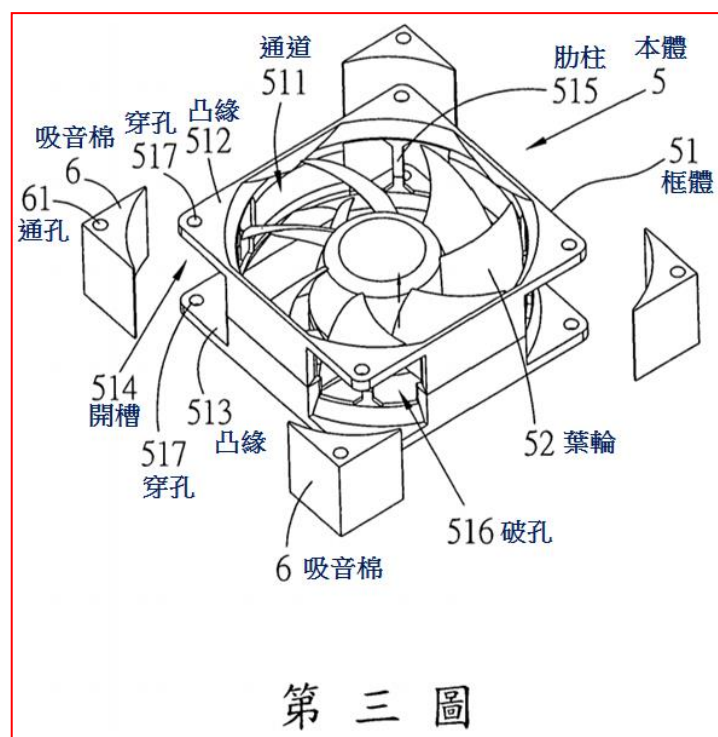
附圖 1
專利

系爭

附圖 2 證據



3



附圖 4 證據 4



【專利案號】105120809

【專利名稱】由電腦可讀取媒體所執行的金融方法及金融系統

【審定結果】請求項 1-10 不予專利

【相關法條】專利法(103.1.22 修正公布)第 21 條

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】發明專利適格性

【判決字號】109 行專訴 53

【判決日期】110.5.20

【判決摘要】

審酌請求項 1 所揭露技術手段可知，其與待解決問題中消費者消費相關之技術特徵僅在「第一合約期間，自消費終端接收消費者利用消費憑證於店家購買消費標的之消費資訊，消費資訊包含消費憑證之資訊及消費標的之一原價」、「發出指令向消費者收取原價」、「於第二合約期間發出指令使金融機構向消費者支付原價」，其餘技術特徵僅與店家有關，申請專利之發明內容所述金融方法，所揭露關於消費者之步驟…雖有部分特徵利用「發出指令」，然其手段並非特殊演算法，不足以解決待解決問題、具有技術性之技術手段。準此，請求項 1 所述流程及指令，僅係將信用卡等金融商品交易相對人間，非自然法則之商業合約條件及請款、繳款或分潤之商業模式進行通知與金流設定或執行，取決於人類主觀意念或人為規定，所欲解決問題之手段係利用自然法則以外之規律，本身不具有技術性。

一案情簡介

(一)案件歷程：系爭案「由電腦可讀取媒體所執行的金融方法及金融系統」申請日為 105 年 6 月 30 日，經智慧局於 109 年 5 月 13 日以再審查核駁審定書審定不予專利。原告對前開審定書不予專利之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 110 年 5 月 20 日以 109 年度行專訴字第 53 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭案請求項 1 之內容：一種由一電腦可讀取媒體所執行的金融方法，該金融方法包含：設定一第一合約期間及一第二合約期間，其中該第二合約期間接續於該第一合約期間之後；該第一合約期間，自一消費終端接收一消費者利用一消費憑證於一店家購買一消費標的之一消費資訊，該消費資

訊包含該消費憑證之資訊及該消費標之一原價；根據該消費憑證之資訊決定進行以下步驟：根據該消費資訊判斷該消費標的是否有該店家提供予一般消費者之一第一優惠價格，其中主動向該店家或於市場擷取該消費標的相關的該第一優惠價格；(1)如果該消費標的沒有該第一優惠價格，則發出指令使一金融機構向該店家支付該店家提供予該金融機構之一第二優惠價格；(2)如果該消費標的有該第一優惠價格，比較該第一優惠價格與該第二優惠價格，並且發出指令使該金融機構向該店家支付該第一優惠價格與該第二優惠價格其中價格較低者，發出指令向該消費者收取該原價；及於該第二合約期間發出指令使該金融機構向該消費者支付該原價。

- (三)系爭案請求項 5 之內容：一種金融系統，其包含：一設定模組，設定一第一合約期間及一第二合約期間，其中該第二合約期間接續於該第一合約期間之後；一接收模組，在該第一合約期間，自一消費終端接收該消費者利用一消費憑證於一店家購買一消費標之一消費資訊，該消費資訊包含該消費憑證之資訊及該消費標之一原價；一擷取模組，主動向該店家或於市場擷取該消費標的相關之一第一優惠價格；一處理模組，根據該消費憑證之資訊決定進行以下步驟：根據該消費資訊判斷該消費標的是否有該店家提供予一般消費者的該第一優惠價格，並執行以下步驟：(1)如果該消費標的沒有該第一優惠價格，則發出指令使一金融機構向該店家支付該店家提供予該金融機構之一第二優惠價格；(2)如果該消費標的有該第一優惠價格，比較該第一優惠價格與該第二優惠價格，並且發出指令使該金融機構向該店家支付該第一優惠價格與該第二優惠價格其中價格較低者，發出指令向該消費者收取該原價；及一支付模組，於該第二合約期間發出指令使該金融機構向該消費者支付該原價。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

系爭案請求項 1、5 是否具標的適格性？

(二)智慧局見解：

1. 系爭案請求項 1，除於前言記載「由一電腦可讀取媒體所執行」利用電腦等技術工具外，其餘均為透過判斷及比對優惠價格，讓金融機構以選出之優惠價格支付予店家之金融商業方法，僅是單純將前述金融方法由一電腦可讀取媒體執行，屬於單純利用電腦執行取代人工作業，並未對整體方法產生技術領域相關功效，故不符發明定義。
2. 系爭案請求項 5，文字內容雖然包括電腦硬體或程式軟體，惟其餘仍

屬於消費者、店家與銀行間所進行有關信用卡消費的人為金融商業方法，屬於人、店家及銀行間所進行的傳統人為金融商業方法，並非特殊演算法，仍屬利用電腦取代人工作業，且可由習知之一般用途電腦執行，並未對整體方法產生技術領域相關功效，故不符發明定義。

(三)法院判決見解：

1. 系爭案請求項 1，雖有部分特徵利用「發出指令」，然其手段並非特殊演算法。準此，請求項 1 所述流程及指令，僅係將信用卡等金融商品交易相對人間，非自然法則之商業合約條件及請款、繳款或分潤之商業模式進行通知與金流設定或執行，取決於人類主觀意念或人為規定，其所欲解決問題之手段係利用自然法則以外之規律，本身並不具有技術性。(參見判決書第 21 頁)
2. 將人類既有之流程系統化時，說明書應充分揭露系統化之演算法，同時請求項要記載演算法之必要步驟，而不能僅簡單帶過功能或結果，否則恐會違反發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性。系爭申請案之「兩個合約期間收付機制」及「優惠價格比較」，本質上並非可使整體發明具有技術性之特殊演算法，兩個合約期間僅為人為設定，而未揭露以特殊運算邏輯決定其年限，且優惠價格之比較，僅為以一般資料或數值比較方式來決定之商業規則，是以系爭申請案僅屬於單純利用電腦執行取代人工作業，不符合審查基準例 3-4 之發明定義。(參見判決書第 25 頁)
3. 系爭案請求項 5，僅是在名稱上形式構成電腦軟硬體外觀，系爭案請求項 5 並未直接或間接記載，如何利用所述系統與模組等電腦硬體資源，進行處理之具體、實質事項，該等模組用於取代人工作業而缺乏技術思想，並未對整體系統產生技術領域功效。此外，請求項 5 所載之技術特徵屬於消費者、店家與銀行間，所進行有關信用卡消費的人為金融商業方法，僅利用電腦例如計算比對之固有能力取代人工作業，其所述「處理模組」，為習知用於執行金融商業方法之步驟，處理過程未揭露特殊演算法，是以系爭申請專利請求項 5 屬「在請求項中簡單附加電腦」，前述金融商業方法所揭露設定單元、接收單元、擷取單元、處理單元、支付單元等技術工具，僅用於取代人工作業，並未對整體系統產生技術領域相關功效、不具技術思想，故不符合發明之定義。(參見判決書第 23 頁)

(四)分析檢討：

法院認為人類執行演算法與由電腦執行演算法兩者並不相同，說明書應充分揭露系統化之演算法，同時請求項要記載演算法之必要步驟，而不能僅簡單帶過功能或結果，否則恐會違反發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性。系爭案請求項 1、5 並未進一步直接或間接記載，如何利用電腦讀取媒體之電腦硬體資源，進行控制或處理外部或內部物件等處理之具體、實質事項，諸如以電腦系統所發出訊號或電腦程式指令或參數來運作系統或程式，故而被法院認定不具適格性。

三、結論與建議

- (一)簡單利用電腦之判斷準則，在於問題、手段、功效是否體現在技術領域中，如果請求項所載文字，僅簡單帶過功能或結果，恐會違反發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性...等專利要件，此與 2021 年版電腦軟體審查基準所載「請求項中如描述有資料輸入（或收集）技術手段，或資料輸出（或顯示）技術手段，但未具體描述資料輸入後、輸出前的具體資訊處理手段或步驟，僅有資訊處理之目的或結果，並不符合『藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現』要件」（參見 2-12-20）之概念相當。
- (二)本件判決，原告已於 110 年 6 月 18 日上訴至最高行政法院，雖本局於 110 年 7 月 1 日公告及施行 2021 年版電腦軟體審查基準，對於是否符合電腦軟體相關發明之定義，已刪除「簡單利用電腦」之判斷準則，而改以軟體觀點切入判斷是否該軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現，新舊版本之認定結果是否相同，仍有賴後續觀察。

附圖 1 系爭申請案主要圖式
第 1 圖

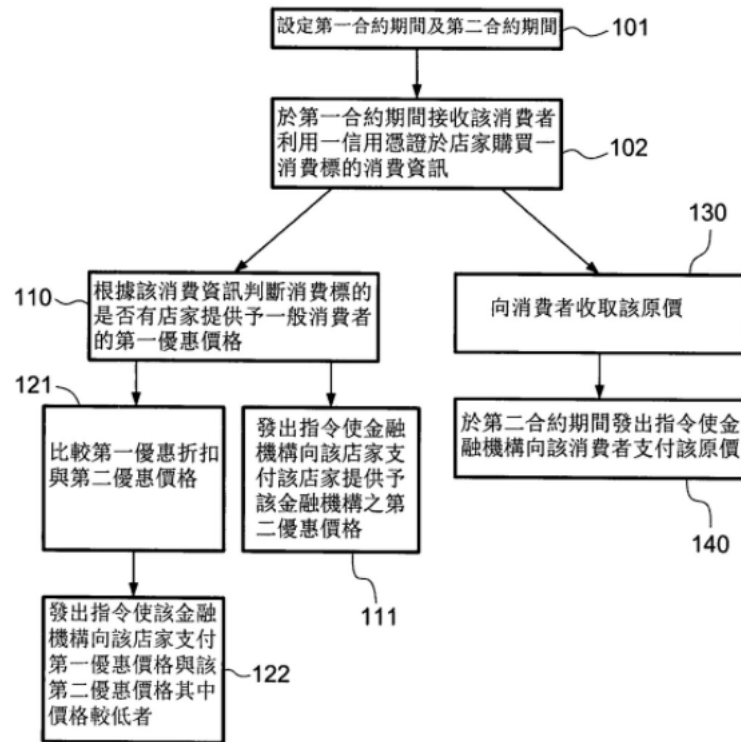


圖1



【專利案號】101109768N01

【專利名稱】可升降及折收之尾門

【審定結果】請求項 1 至 9 舉發成立

【相關法條】專利法(103.1.22 修正公布)第 22 條第 1、2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】解釋請求項 1 有關「固定」之意義；證據 2 圖式何以認定具有系爭專利「貫通槽孔」之特徵

【判決字號】108 行專訴 81

【判決日期】109.7.23

【判決摘要】

系爭專利說明書並未就「固定」之用語加以定義，說明書及請求項 1 對應之記載均僅為「固定該滑座於該第一軌槽內之相對位置」，因此只要能阻止滑座於第一軌槽內相對移動應即符合「固定」之意義……至於原告所稱系爭專利請求項 1 的「固定」用語為滑座必須在軌道內不能上下移動，實際上係將說明書第 5 至 7 頁使用定位桿 51 及定位孔 213 作為定位裝置的實施例讀入請求項 1 作為限制條件，惟請求項 1 既無相應之限定記載，自不得以之作為請求項 1 之技術特徵。證據 2 圖式第 2 圖已揭露滑輪鏈 34 依序繞經鏈滑輪 36A、上部滾輪 32 及尾門滑動件 16 直立部內的滑動滾輪 30，然後向外延伸並連接於主門 20，對照證據 2 圖式第 7 圖之俯視圖可知，鏈滑輪 36A、上部滾輪 32 及尾門滑動件 16 均容設於導軌 14 內，且大致位於導軌 14 之中心垂直截面上（如證據 2 第 7 圖所示紅線），可知滑輪鏈 34 係佈設於導軌 14 之中心垂直截面上，否則即無法正常拉動，又證據 2 圖式第 2 圖已顯示滑輪鏈 34 係繞經滑動滾輪 30 後即由尾門滑動件 16 直立部穿出，則滑輪鏈 34 穿出之處必然具有一貫通槽，且滑動滾輪 30 位於該貫通槽內。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 101 年 3 月 22 日申請，經智慧局於 103 年 12 月 12 日審查核准專利並公告。原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 22 條第 1、2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，於 108 年 3 月 19 日審定「請求項 1 至 9 舉發成立，應予撤銷」。原告

不服原處分「請求項 1 至 9 舉發成立，應予撤銷」，提起訴願，經經濟部於 108 年 9 月 4 日以經訴字第 10806307740 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 109 年 7 月 23 日以 108 年度行專訴字第 81 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 系爭專利請求項 1 之「固定」一詞應如何解釋？
2. 證據 2 是否揭露系爭專利請求項 1「貫通槽」之技術特徵？

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖一)：一種可升降及折收之尾門，其設於車輛相對於車頭之尾端，該尾門於該尾端兩側分別設有一直立的軌道及一設於該軌道中之滑座，其中：該軌道開設有一朝車輛尾端外之開口，而該軌道內設有該滑座及可拉動一線體之驅動單元；該滑座呈 L 形而具有一直立部及一平伸部，該平伸部朝外伸出該軌道之開口，該平伸部樞接有一可於直立部與平伸部間樞轉之門板，而該直立部設有數滾輪而滑設於該軌道上，該直立部設有一平行於該平伸部之「貫通槽」，該貫通槽內樞設有一內滑輪，而該線體穿經該貫通槽且自該內滑輪底端繞過該內滑輪並固接於該門板之一適當位置處；一「固定」該滑座於該軌道內之相對位置的定位裝置，俾供該滑座定位後該門板受該線體之拉動而形成樞轉收折。

(三)智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1 僅記載：「……一『固定』該滑座於該軌道內之相對位置的定位裝置，俾供該滑座定位後該門板受該線體之拉動而形成樞轉收折。」其內容並未界定滑座係被固定在該軌道內無法向上移動，『也』無法向下移動之技術特徵；因此，只要使滑座無法向上移動，『或』無法向下移動即屬『固定』，訴願人認為系爭專利請求項 1「固定」一詞解釋應該是無法向上移動，『也』無法向下移動，該解讀係對申請專利範圍之不當限縮。
2. 證據 2 第 7 圖揭露上部滾輪 32 之滑輪鍊 34 位於尾門滑動件 16 正後方，配合第 2 圖揭露之滑輪鍊 34 從滑動滾輪 30 底端繞過並固接於該主門，因此，證據 2 第 2 圖揭露之尾門滑動件 16 已實質隱含有一平行於該平伸部之貫通槽，且貫通槽內樞設有一滑動滾輪 30。

(四)法院判決見解：

1. 系爭專利說明書並未就「固定」之用語加以定義，說明書及請求項 1 對應之記載均僅為「固定該滑座於該第一軌槽內之相對位置」，因此只

要能阻止滑座於第一軌槽內相對移動應即符合「固定」之意義……至於原告所稱系爭專利請求項 1 的「固定」用語為滑座必須在軌道內不能上下移動，實際上係將說明書第 5 至 7 頁使用定位桿 51 及定位孔 213 作為定位裝置的實施例讀入請求項 1 作為限制條件，惟請求項 1 既無相應之限定記載，自不得以之作為請求項 1 之技術特徵。

2. 證據 2 圖式第 2 圖已揭露滑輪鏈 34 依序繞經鏈滑輪 36A、上部滾輪 32 及尾門滑動件 16 直立部內的滑動滾輪 30，然後向外延伸並連接於主門 20，對照證據 2 圖式第 7 圖之俯視圖可知，鏈滑輪 36A、上部滾輪 32 及尾門滑動件 16 均容設於導軌 14 內，且大致位於導軌 14 之中心垂直截面上（如證據 2 第 7 圖所示線 A），可知滑輪鏈 34 係佈設於導軌 14 之中心垂直截面上，否則即無法正常拉動，又證據 2 圖式第 2 圖已顯示滑輪鏈 34 係繞經滑動滾輪 30 後即由尾門滑動件 16 直立部穿出，則滑輪鏈 34 穿出之處必然具有一貫通槽孔，且滑動滾輪 30 位於該貫通槽孔內。

(五)分析檢討：

1. 原告主張系爭專利之定位裝置 5 可藉由其定位桿 51 相對插設於直立部 21 之定位孔 213 中，使其滑座 2 可受定位裝置 2 定位桿 51 穿設之限制，而被「固定」在該軌道 1 內相對位置（即無法向上移動也無法向下移動）之定位狀態，並藉此使其門板 4 可透過線體 31 拉動而進行樞轉收折之動作。惟查系爭專利說明書及請求項 1 均僅記載「『固定』該滑座於該第一軌槽內之相對位置」，說明書並未就「固定」一詞加以定義，因此，「固定」一詞依請求項最寬廣合理之解釋，只要滑座可在軌道內相對位置不向上或向下移動即屬「固定」，原告主張「固定」一詞應解釋為無法向上移動也無法向下移動，係將系爭專利說明書第 5 至 7 頁使用定位桿 51 及定位孔 213 作為定位裝置的實施例讀入請求項 1 作為限制條件，惟系爭請求項 1 既未記載定位桿 51 及定位孔 213 等技術特徵，自不能以此作為解釋「固定」一詞為無法向上移動也無法向下移動之依據。
2. 原告主張系爭專利請求項 1 中所界定有關「貫通槽」、「內滑輪」之結構特徵，證據 2 至多僅揭露側視圖而已，其滑動滾輪究竟為何種構造並沒有明確顯示，而舉發人所提之舉發補充理由書（一）中自行繪製的立體示意圖，亦僅為依證據 2 之側視圖所推測出的其中一種可能實施態樣而已，明顯非證據 2 所實際揭露的。惟查證據 2 圖式第 2 圖已

揭露滑輪鏈 34 依序繞經鏈滑輪 36A、上部滾輪 32 及尾門滑動件 16 直立部內的滑動滾輪 30，然後向外延伸並連接於主門 20，對照證據 2 圖式第 7 圖之俯視圖可知，鏈滑輪 36A、上部滾輪 32 及尾門滑動件 16 均容設於導軌 14 內，且大致位於導軌 14 之中心垂直截面上（如證據 2 第 7 圖所示線 A），可知滑輪鏈 34 係佈設於導軌 14 之中心垂直截面上，否則即無法正常拉動，又證據 2 圖式第 2 圖已顯示滑輪鏈 34 係繞經滑動滾輪 30 後即由尾門滑動件 16 直立部穿出，則滑輪鏈 34 穿出之處必然具有一貫通槽孔，且滑動滾輪 30 位於該貫通槽孔內。因此，證據 2 雖僅揭露側視圖(圖式第 2 圖)及俯視圖(圖式第 7 圖)，所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 2 圖式第 2、7 圖明確記載的技術內容，即能直接無歧異得知滑輪鏈 34 穿出之處必然具有一貫通槽孔，且滑動滾輪 30 位於該貫通槽孔內之技術特徵。

三、結論與建議

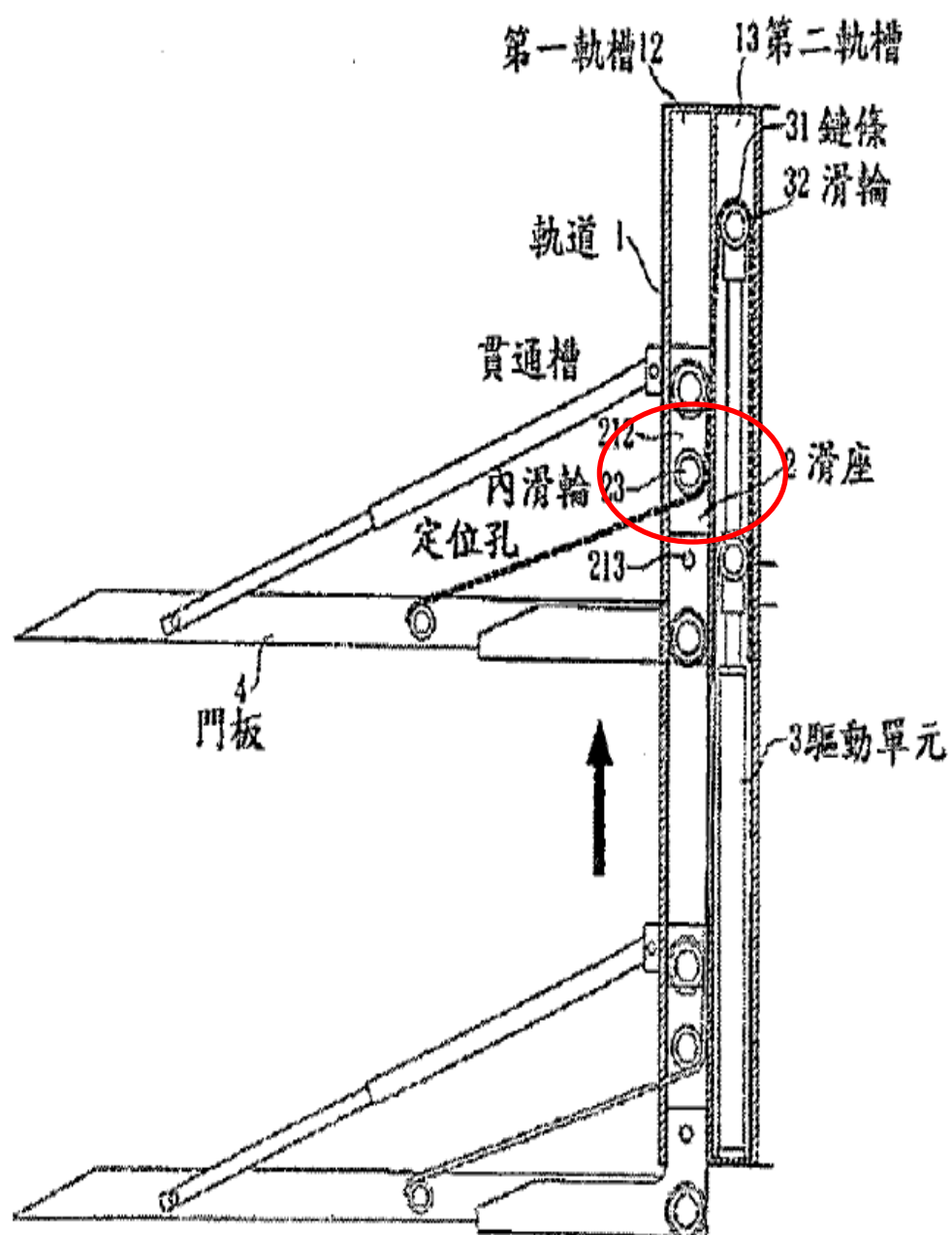
(一)請求項之解釋

1. 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。
2. 系爭專利說明書及請求項 1 均僅記載「『固定』該滑座於該第一軌槽內之相對位置」，說明書亦未就『固定』用語加以明確定義或說明，因此，請求項 1 中『固定』用語依最廣泛、合理且與說明書一致之解釋，只要能阻止滑座於第一軌槽內相對移動應即符合『固定』之意義，並非如原告所述『固定』用語之解釋為滑座必須無法向上移動也無法向下移動，原告對於『固定』用語之解釋並非最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。

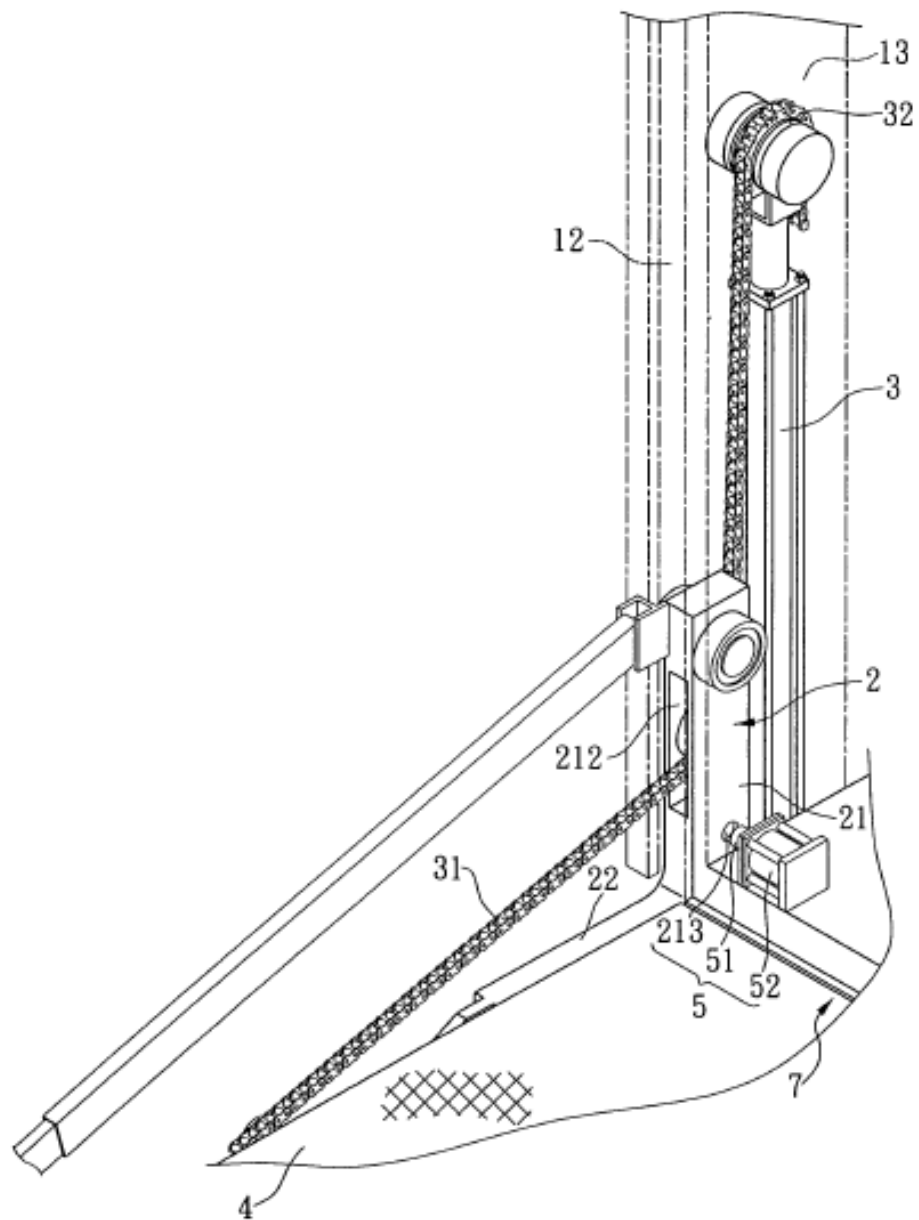
(二)新穎性(差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵)

1. 申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。
2. 證據 2 雖未明確記載「貫通槽」之技術特徵，惟從證據 2 圖式第 2、7 圖已可見滑輪鏈(34)係穿出導軌(14)結構，因此必然存在可供該條貫穿的對應槽孔，所屬技術領域中具有通常知識者，應可直接無歧異得知

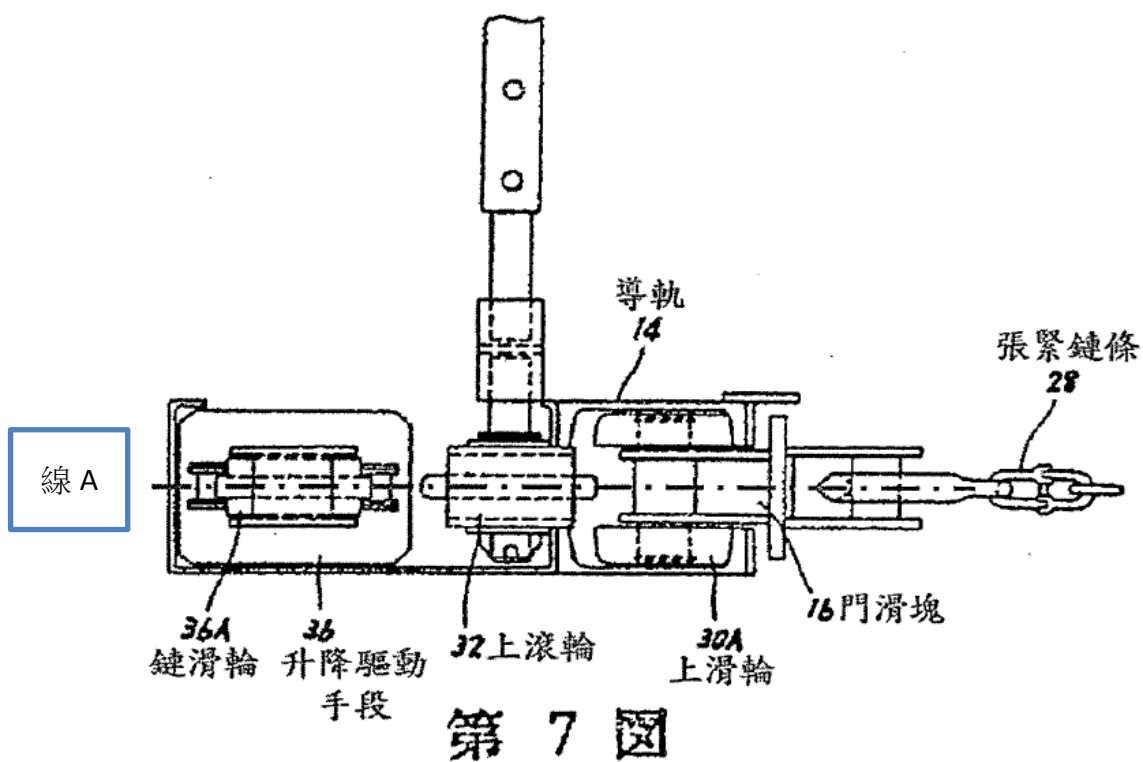
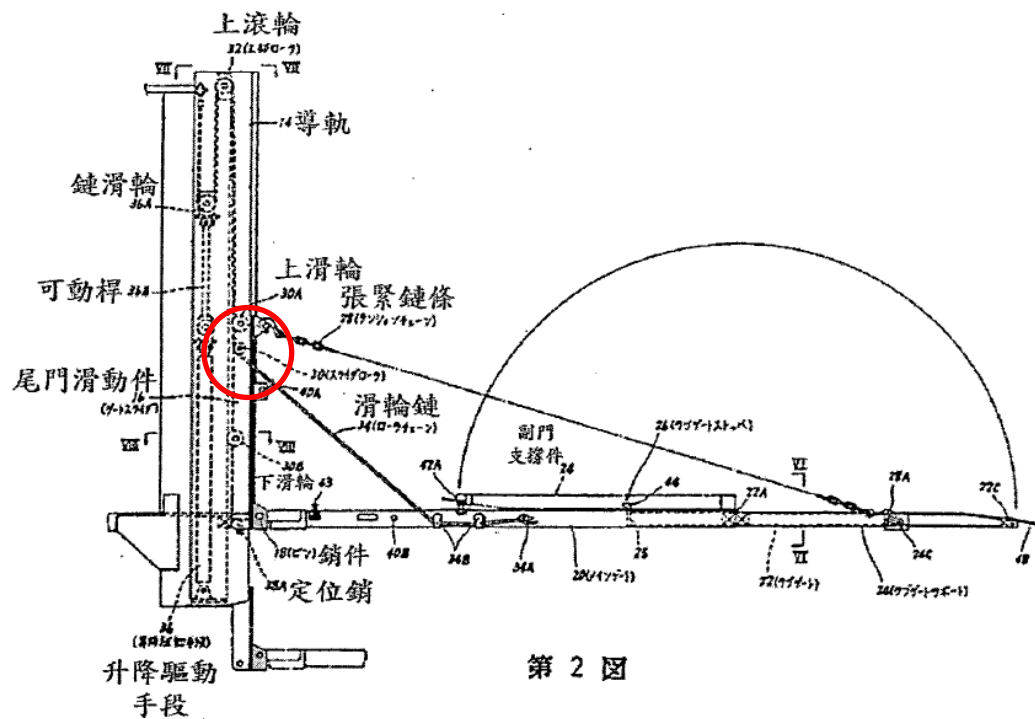
滑輪鏈穿出之處必然具有一貫通槽孔穿，且滑動滾輪位於該貫通槽孔內。因此，證據 2 已實質隱含系爭專利請求項 1「貫通槽」之技術特徵。



第 4 圖



第 3 圖





【專利案號】098142627N01

【專利名稱】銀髮族居家行為模式監視系統

【審定結果】請求項 1 至 8 舉發成立

【相關法條】專利法（102.6.13 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分關於「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」之全部撤銷

【判決重點】進步性、請求項之解釋

【判決字號】109 行專訴 30

【判決日期】109.12.10

【決定摘要】

證據 1 之用水預設值及用以比對偵測的用水量資料皆為長時間（數小時或以上）的累積值作為計量標準，…，故證據 1 並未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。此外，證據 2 說明書第【0010】段記載「流量偵測器 12 可以裝設或拆除於水龍頭或水龍頭之連接部品之任意一段部……流量偵測器 12 可拆裝性設在該流量調節閥 15B 內」，…，故證據 2 亦未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。另依上開說明，系爭專利請求項 1 可根據量測到的即時用水量變化，比對已建立之即時用水量週期模式，即可得知該用戶進行的居家行動為何，並判斷是否為正常還是異常，而達到快速得知行動模式正常或異常的功效，系爭專利對照證據 1、2 即具有功效之增進，因此證據 1、2 之組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）於 98 年 12 月 11 日以「銀髮族居家行為模式監視系統」申請第 98142627 號發明專利案，於獲准專利權後為關係人（舉發人）提起舉發事件，經本局於 108 年 11 月 18 日舉發審定請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷。原告對前開審定書請求項 1 至 8 舉發成立之部分不服，提起訴願，經決定駁回後，遂提起本件行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，認為原告之訴有理由，判決原處分關於「請求項 1 至 8 舉發成立」之全部撤銷，命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：「一種居家行為模式監視系統，包括：至少一即時水流量計，設置於至少一用戶之入水口，用以偵測至少一用戶之即時用水量資料；一控制器，用以接收至少一用戶之即時用水量資料及儲存至少一用戶之即時用水量資料；一傳輸模組，用以將至少一用戶之即時用水量資料傳輸至一資訊系統；一用水量模式建立裝置，用以依據一用戶於一設定期間之即時用水量資料，建立該用戶之一正常狀態之用水量週期模式；及一比對裝置，用以比對該即時用水量資料及該用戶之該正常狀態之用水量週期模式，若有異常，則發出一用水量異常訊號。」(附圖 1)

(三)主要舉發證據：

1.證據 1 為 1994 年 12 月 2 日公開之日本特開平 6-33190 號專利案，「健康異常檢驗裝置」，段落【0011】揭露當水流流通時該水量檢測器(1)會將檢測結果以一脈波訊號給處理器，將平常日之水量量測結果設為平日之用水預設值並加以儲存，透過該水量檢測器的測量帶檢測日之用戶之水狀態與該用水預設值(A)進行比較，該量測結果會與平常用水預設值進行比較，該平常用水量的話，該警報器就會進行警報。(附圖 2)

2.證據 2 為 2001 年 4 月 13 日公開之日本特開 2001-101545 號專利案，「居住者監視方法及其裝置」，段落【0011】段揭露該處理器(14)將設置於住宅內之流量偵測器(12、12A)所檢測出用水之使用場所、使用流量、使用間隔等各種情報，傳送至外部的監視伺服器(28)。(附圖 3)

(四)智慧局見解：

1.系爭專利請求項 1 之內容與證據 1 相較，其差異為「水流量計，設置於至少一用戶之入水口」技術特徵及「一傳輸模組，用以將至少一用戶之即時用水量資料傳輸一資訊系統」技術特徵。雖證據 1 所揭露之水流量計係於用戶內分別設置於廁所、浴室、洗臉台等地之入水口而非設置於用戶之入水口，惟，前述差異僅在於入水口設置之位置，通常知識者有動機依其設計需要或成本考量，將水流量計分別設置於廁所、浴室、洗臉台等地之入水口或僅設置於用戶之入水口，因此「水流量計，設置於至少一用戶之入水口」技術特徵僅為證據 1 之簡單變更。查證據 2 段落【0011】段所揭露該處理器(14)將設置於住宅內之流量偵測器(12、12A)所檢測出用水之使用場所、使用流量、使用間隔等各種情報，傳送至外部的監視伺服器(28)已實質揭露爭專利請求項 1 之「一傳輸模組，用以將

至少一用戶之即時用水量資料傳輸一資訊系統」技術特徵。

2. 證據 1、2 皆為監測之相關技術領域，故技術領域具有關聯性；證據 1、2 皆欲解決高齡住戶健康監測之問題，故所欲解決之問題具有共通性；證據 1、2 皆為利用監測水流之功能以監測高齡住戶健康狀況，故功能具有共通性，綜上，引證 1、2 具有結合動機並可簡單變更為系爭專利請求項 1，故證據 1 與證據 2 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. 系爭專利係就獨居銀髮族之照護，採取利用用戶之即時用水量變化資料之技術手段，以得知用戶之各種居家行動是否正常，若有異常，則可以最快速度進行狀況之處理，而證據 1 說明書第【0001】段記載「本發明係關於一種用於高齡專用住宅者之健康異常檢驗裝置。」【0006】段記載「本發明係先記錄每個人的個別用水狀況，再以此為依據判斷平時用水量是否出現異常，藉此來判斷生活者之健康狀況」即對應於系爭專利請求項 1 之「一種居家行為模式監視系統」。其次，證據 1 說明書第【0031】段記載「本發明創作只要根據預設各種使用狀態之用水量與實際檢測用水量相比較後，就可以得知生活者是否健康出現異常」、第【0011】記載「本發明創作之使用態樣。是用於廁所、浴室、洗臉台等個人用水量之水量檢測器，或是各住戶全體用水量之水量檢測器」，其中，證據 1 之水量檢測器係對應於系爭專利之水流量計，證據 1 之各住戶全體用水量已揭露設置水量檢測器可設置於用戶入水口，故證據 1 已揭露系爭專利請求項 1「一種居家行為模式監視系統，包括：至少一水流量計，設置於至少一用戶之入水口，用以偵測至少一用戶之用水量資料。」之技術特徵。
2. 證據 1 說明書第【0011】段記載「當水有流通時該水量檢測器會將檢測結果以一脈波訊號給處理器」第【0012】段記載「……是記憶體，主要是儲存上述資料」，其中證據 1 之處理器的接收埠、記憶體對應系爭專利之控制器，故證據 1 已揭露系爭專利請求項 1「一控制器，用以接收至少一用戶之用水量資料及儲存至少一用戶之用水量資料」之技術特徵。
3. 惟查，系爭專利請求項 1 已記載「即時用水量資料」之技術特徵，包括用來建立用水量週期模式之設定期間的用水量資料及用以比對之偵測時的用水量資料，而依系爭專利說明書第 5 頁記載「由於銀髮族之生活起居正常……各種居家行動之時間，其時間週期應相差不大，且上述各種居家行動之即時用水量應不相同，但其即時用水量之時間週期應大致固定……利用該用戶之即時用水量變化資料，以得知該用戶之各種居家行動是否正常」，另參酌原告所提出之國家教育研究院「雙語詞彙、學術名

詞暨辭書資訊網」網頁資料，可解釋為「(一) 計算機系統在接受資料輸入後，立即處理並將處理後的結果回傳給資料來源的處理方式。……(二) 指可與真實世界之變化同步或幾乎同步發生的程序。……」足證「即時用水量」應係指單次用水行為發生時量測到的用水量變化，「用水量週期模式」係指各不同用水行為（例如：洗澡、澆花）所反映出的用水量變化模式。然而，依證據 1 說明書第【0017】記載「各用水預設值之設定方式。請參閱第 3 圖所示具有二種設定方式，例如：第 3 圖(a)所示，係量測 一日的用水狀況。而第 3 圖(b)所示，則是量測每天於各預設期間內之用水狀況。」第【0021】段記載「第 4 圖係一定期間內之用水量分布狀態示意圖，根據該圖所示，因為用水集中在早上 4 點到早上 8 點這段時間內，所以將該段時間內之用水量作為用水預設值(A)」第【0025】段記載「第 5 圖(a)是晚上 10 點到半夜 5 點的夜間水狀態舉例圖，由該圖可知一天用水次數：……該用水預設值可以是以一天用水次數作為設定。第 5 圖(b)是使用次數與度數之間的狀態舉例圖，由該圖可知，一天的用水次數與度數之間的關係可作為該用水預設值。」第【0028】段記載「第五圖(c)是用水時間與使用度數的關係舉例，由分布狀態可知，時間區內的用水累積時間是在 2~3 小時，而將該範圍 A 設定為該用水預設值。」第【0029】段記載「第五圖(d)是將用水量作為情報源。將一天的用水量進行統計後分析，以設定為用水預設值。」，由上可知，證據 1 之用水預設值及用以比對偵測的用水量資料皆為長時間（數小時或以上）的累積值作為計量標準，此由第 5 圖(b)、(c)、(d)係計算晚上 10 點到半夜 5 點之一定區間內該用戶的累積用水次數、累積用水時間、累積用水量自明，故證據 1 並未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。此外，證據 2 說明書第【0010】段記載「流量偵測器 12 可以裝設或拆除於水龍頭或水龍頭之連接部品之任意一段部……流量偵測器 12 可拆裝性設在該流量調節閥 15B 內」，而第 7 圖僅繪示流量長條圖，且未標示橫軸之意義為何，是以由證據 2 僅可知在水龍頭或其他與水管相連接的設備中裝設流量偵測器，可於監視計算機觀看量測到的水流量，故證據 2 亦未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。另依上開說明，系爭專利請求項 1 可根據量測到的即時用水量變化，比對已建立之即時用水量週期模式，即可得知該用戶進行的居家行動為何，並判斷是否為正常還是異常，而達到快速得知行動模式正常或異常的功效，系爭專利對照證據 1、2 即具有功效之增進，因此證據 1、2 之組合

不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

4. 至於系爭專利說明書第 6 頁記載「本發明之居家行為模式監視系統 10 另包括一緊急事件用水量模式 17，該比對裝置 15 用以比對該即時用水量資料及該緊急事件用水量模式 17，若符合，則發出一緊急事件訊號。因家中之水龍頭在廁所、廚房、屋外陽台等都有，故若銀髮族即將發生緊急情況時，可將任一個水龍頭打開至最大，讓水一直流，若持續十分鐘或二十分鐘以上，則表示發生緊急事件，該傳輸模組 13 立即傳輸該緊急事件訊號，該資訊系統 14 就會馬上得知該緊急事件訊號，並立刻通知相關單位進行緊急狀況之處理」，係指系爭專利除用水量週期模式外，另有一緊急事件用水量模式，例如持續數十分鐘均量測到最大用水量，因為此種用水量模式明顯與平常狀態建立的用水量週期模式不同，因此判斷為發生緊急狀況，故上開所稱「持續數十分鐘或更長」並非指系爭專利請求項 1 所述之「即時水流量」的「即時」時間，而是指緊急事件的水流量週期模式，參加人據此主張證據 1 已揭露系爭專利請求項 1 之「即時用水量」，即非可採。

(六)分析檢討：

1. 關於系爭專利請求項 1 記載「即時用水量資料」之申請專利範圍解釋，智慧局與智慧財產法院見解不同，說明如下：
 - (1) 智慧局認為根據系爭專利說明書內容，可知所稱「即時水流量計」係用以量測一段時間的用水總量(例如 10 分鐘或 20 分鐘)以獲得「即時用水量資料」，如此才能與同樣一段時間的「緊急事件用水量模式」進行比對，此與證據 1 段落【0011】所揭露用於廁所、浴室、洗臉台等個人用水量之水量檢測器，擷取用水量資料作為比對用水狀況之技術特徵，並無實質差異，故認定是證據 1 已實質揭露系爭專利請求項 1 之「至少一即時水流量計，設置於至少一用戶，用以偵測至少一用戶之即時用水量資料」技術特徵。
 - (2) 智慧財產法院則認為依系爭專利說明書第 5 頁記載及參酌原告所提出之國家教育研究院「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」網頁資料，該「即時用水量」一詞，應係指「單次用水行為發生時」量測到的用水量變化，「用水量週期模式」係指各不同用水行為(例如：洗澡、澆花)所反映出的用水量變化模式；因此，證據 1 之用水預設值及用以比對偵測的用水量資料皆為長時間(數小時或以上)的累積值作為計量標準，此由第 5 圖(b)、(c)、(d)係計算晚上 10 點到半夜 5 點之一定區間內該用戶的累積用水次數、累積用水時間、累積用水量自明，

故證據 1 並未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量。而證據 2 僅可知在水龍頭或其他與水管相連接的設備中裝設流量偵測器，可於監視計算機觀看量測到的水流量，故證據 2 亦未揭露或教示以單次用水行為的用水量作為基礎，建立用水預設值或偵測單次用水行為的用水量；因此，證據 1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。至於系爭專利說明書第 6 頁記載「本發明之居家行為模式監視系統 10 另包括一緊急事件用水量模式 17，該比對裝置 15 用以比對該即時用水量資料及該緊急事件用水量模式 17，若符合，則發出一緊急事件訊號。因家中之水龍頭在廁所、廚房、屋外陽台等都有，故若銀髮族即將發生緊急情況時，可將任一個水龍頭打開至最大，讓水一直流，若持續十分鐘或二十分鐘以上，則表示發生緊急事件，該傳輸模組 13 立即傳輸該緊急事件訊號，該資訊系統 14 就會馬上得知該緊急事件訊號，並立刻通知相關單位進行緊急狀況之處理」係指系爭專利除用水量週期模式外，另有一緊急事件用水量模式，例如持續數十分鐘均量測到最大用水量，因為此種用水量模式明顯與平常狀態建立的用水量週期模式不同，因此判斷為發生緊急狀況，故上開所稱「持續數十分鐘或更長」並非指系爭專利請求項 1 所述之「即時水流量」的「即時」時間，而是指緊急事件的水流量週期模式，參加人據此主張證據 1 已揭露系爭專利請求項 1 之「即時用水量」，即非可採。

三、總結：

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

- (一) 按解釋請求項時，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。
- (二) 參酌系爭專利說明書及圖式所揭之技術內容及申請時之通常知識「即時用水流量計」係量測一段時間區間(例如 10 分鐘或 20 分鐘)的用水量資料，作為與參考相對應時段用水量之比較，藉以分析發覺獨居老人之坐息是否正常，此亦可由系爭專利另一「緊急事件用水量模式」得以應證；亦即當老人緊急情況時，可將水龍頭打開，令其持續 10 分鐘至 20 分鐘以上，即可偵測比較

異常現象，益徵系爭專利之「即時用水量」係指擷取一時段的用水量。再者，就系爭專利請求項 2 而言係依附於請求項 1 之進一步限定，既然請求項 2 之緊急用水量係擷取一段時間之用水量，於解釋請求項 1 之「即時用水量」自當包括有請求項 2 之模式。本件訴訟參加人尚有提上訴，有待進一步觀察後續判決見解。

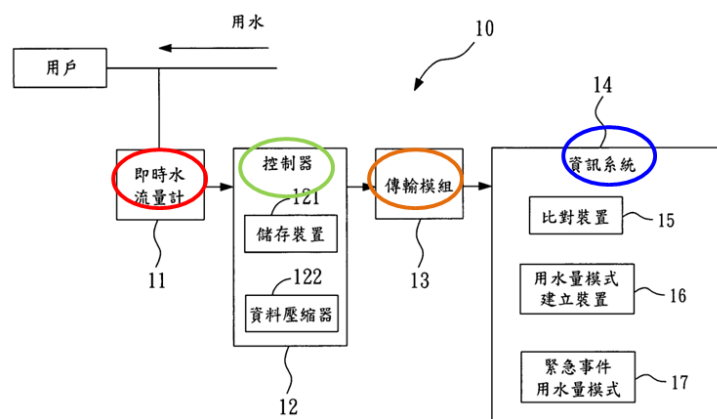
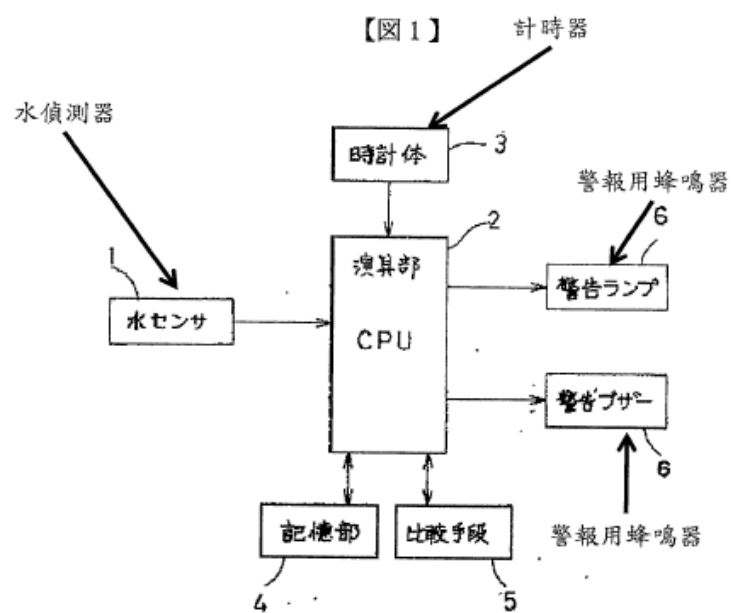
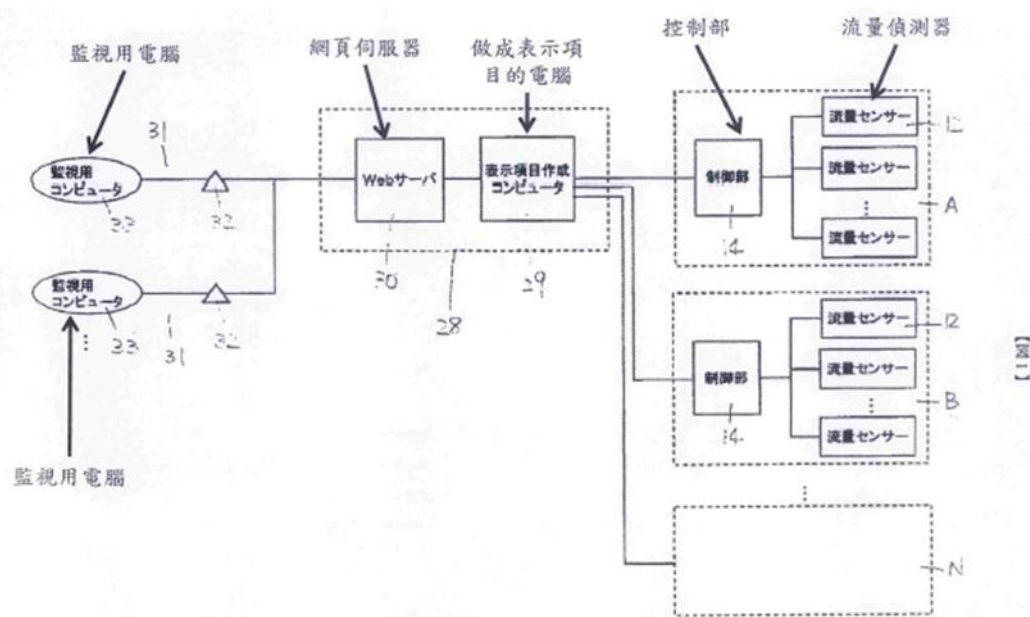


圖 1

附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 1



附圖 3 證據 2



【專利案號】106109963N01

【專利名稱】堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備

【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 22 條第 2 項

【判決結果】原處分機關所為「請求項 1 至 10 舉發成立」之原處分，並無違誤，被告撤銷原處分關於「請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷」部分，並命原處分機關於 6 個月內另為適法之處分之訴願決定，即有未合。原告訴請撤銷訴願決定，為有理由，應予准許。

【判決重點】進步性、請求項之解釋

【判決字號】109 行專訴 46

【判決日期】110.6.28

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 對於第一、第二溫控器僅載明使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度，並未有進一步之界定，且依系爭專利說明書或圖式亦未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，故只要能使各自對象物（第一、二電子元件）保持於預設測試溫度之溫控器即屬之，此方式符合系爭專利請求項用語之字義及其最合理寬廣之解釋。參酌證據 2 之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端 IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所謂「第一、第二溫控器可分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）於 106 年 3 月 24 日以「堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備」申請第 106109963 號發明專利案，於獲准專利權後為關係人（舉發人）胡自強先生提起舉發事件，經本局於 108 年 12 月 27 日以（108）智專三（二）04228 字第 10821236220 號舉發審定書審定 108 年 6 月 14 日之更正事項准予更正、請求項 1 至 10 舉發成立應予撤銷。參加人對前開審定書請求項 1 至 10 舉發成立之部分不服，提起訴

願，案經經濟部訴願審議委員會(以下簡稱訴願會)審議後，認為訴願有理由，將原處分關於「請求項 1 至 10 舉發不成立」部分撤銷，命智慧局另為適法之處分。惟原告（舉發人）不服，遂向智慧財產法院(以下簡稱法院)提起行政訴訟，經法院以 109 年度行專訴字第 46 號判決撤銷前述訴願決定。

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、證據 1、2 及證據 4 之結合、或證據 1、2 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)系爭專利更正後請求項 1 內容：「一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構，包含：承載器：係設有至少一承載件；測試單元：係裝配於該承載器之該承載件，並設有具至少一第一傳輸件之第一測試器，該第一測試器係承置至少一第一電子元件，並以該第一傳輸件之一端電性連接該第一電子元件，另一端則電性連接一第二電子元件；溫控單元：係裝配於該承載器之該承載件，並於該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度。」(附圖 1)

(三)主要舉發證據：

1. 證據 1 為 2013 年 11 月 16 日公開之我國第 201347062 號「測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台」，係包括一組位於測試座上方的測試臂及一組於該測試座上方位置以及遠離該測試座上方位置之間來回移動的測試機構，當該測試臂向下壓迫該測試機構，迫使該測試機構之複數個測試探針迫緊抵觸待測晶片，使該測試機構內部之檢測晶片與待測晶片電性連接形成一組測試迴路。(附圖 2)
2. 證據 2 為 2015 年 11 月 16 日公開之我國第 201543638 號「堆疊式封裝熱力裝置」，係具有一熱裝置柱塞，其被連結至一熱控制單元 (TCU)；以及一熱中介片，該熱中介片經由一 TCU 門鎖轉接器被連結至該熱裝置柱塞與一測試插槽，該熱中介片會轉換一堆疊式封裝 (PoP) 積體電路 (IC) 中的一頂端封裝與一底部封裝之間的電連接，該熱中介片會轉換該熱裝置柱塞與該底部封裝之間的溫度。(附圖 3)
3. 證據 4 為 2009 年 9 月 16 日公開之我國第 200938841 號「反應晶片及反應方法、基因處理裝置用溫度調節機構及基因處理裝置」。
4. 證據 5 為 2009 年 5 月 16 日公開之我國第 200922449 號「液冷式輔助散熱裝置」。

(四)智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1 中僅限定「第一溫控器使該第一電子元件保持預設測試溫度」以及「第二溫控器使該第二電子元件保持預設測試溫度」，

對於第一、第二溫控器是否各具獨立調控溫度的能力則不做限定，訴願理由主張第一、第二溫控器各具獨立調控溫度云云，係請求項未記載之內容，不得作為主張其進步性之依據。由證據 2 之第[0031]段所揭示熱裝置柱塞 105 會控制頂端 IC 130 與熱中介片 115 之溫度，熱中介片 115 會經由接觸將熱傳導至邏輯裝置 135，即知證據 2 之熱裝置柱塞 105 對應系爭專利請求項 1 之第一溫控器，可使頂端 IC 135(對應第一電子元件)保持溫度，且證據 2 之熱中介片 115 對應系爭專利請求項 1 之第二溫控器，可使邏輯裝置 135(對應系第二電子元件)保持溫度。

2. 證據 1、2 同屬半導體封裝測試領域，具技術領域之關連性；證據 1 之檢測晶片(或頂端 IC)、測試探針(或測試探針導線)與待測晶片(或邏輯裝置)形成垂直排列結構，證據 2 之頂端 IC、測試探針導線與邏輯裝置亦為垂直排列結構，證據 1、2 皆可有效縮短訊號傳輸距離，具功能或作用之共通性；證據 1 為堆疊式封裝電子元件之壓測機構，但缺少溫控元件，證據 2 第[0010]段揭露堆疊式封裝電子元件之壓測機構在先前的解決方案中，排列成垂直形式則會相依於要達成的溫度而導致其中一個 IC 溫度過低或過高，故提出直接接觸垂直排列的兩個離散 IC，並在溫度強制作用期間保持兩者的溫度之手段，具所欲解決問題之共通性，故證據 1~2 具有結合動機，證據 1 與證據 2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)訴願決定見解：

1. 依申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知，該「溫控器」一詞係屬習知之技術用語，全名為「溫度控制器」，係可對標的物進行溫度調控之裝置，系爭專利請求項 1 並對該「第一、第二溫控器」予以功能性界定「分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」；因此，系爭專利請求項 1 之第一、第二溫控器當然具有主動調整控制溫度高低的能力，否則如何「保持」電子元件在預設之測試溫度。另參酌系爭專利說明書段落[0012]即可知第一、第二溫控器可視導溫座 33（或承載件 32）傳導之冷卻器低溫而調整輸出功率，使第一、第二電子元件保持預設測試溫度，故系爭專利請求項 1 之溫控器確實具有主動調整控制溫度之功能。
2. 反觀，證據 2 之熱中介片僅是進行熱傳導，並不具有主動調控溫度的功能；因此，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1「溫控單元」具有多個溫控器之區別技術特徵，證據 1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
3. 證據 4 係適用於生化學反應之反應晶片及反應方法，利用生化學反應進

行基因擴增之技術，與證據 1、2 之技術領域相去甚遠，所屬技術領域中具有通常知識者實無可能思及以證據 1、2 結合證據 4 之基因處理裝置用溫度調節機構部分技術之動機，不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

4. 證據 2 係藉由熱裝置柱塞及熱中介片分別對兩個不同的積體電路（IC）傳導熱能，以解決兩個 IC 溫度不均勻之問題，而證據 5 第一、第二致冷晶片（6、60）係對同一冷卻液（2）先復流經第一、第二冷卻槽（7、8）時進行兩次降溫散熱，以迅速達成使冷卻液降溫之功效，其目的並非在解決第一、第二冷卻液槽溫度不均勻的問題，且二者所使用之技術手段及功能或作用亦均不相同，故證據 1、2 與證據 5 不具有組合動機，不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(六)法院判決見解：

1. 參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，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（最高行政法院 108 年度判字第 486 號判決意旨參照）。
2. 系爭專利請求項 1 對於第一、第二溫控器僅載明使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度，並未有進一步之界定，且依系爭專利說明書或圖式亦未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，故只要能各自對象物（第一、二電子元件）保持於預設測試溫度之溫控器即屬之，此方符合系爭專利請求項用語之字義及其最合理寬廣之解釋。
3. 參酌證據 2 之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端 IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所謂「第一、第二溫控器可分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。
4. 被告及參加人認為第一、第二溫控器乃具有主動、獨立調整控制溫度高低的能力，已超出系爭專利請求項之合理解釋，顯係以對己有利之解釋而不當限縮系爭專利請求項之範圍，並不可採。
5. 參酌系爭專利說明書第 6 頁記載：該第一溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，該第二溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，並未限定或要求第二溫控器本身即應具備獨立加熱或致冷之溫度控制能力。是以，證據 2 之熱中介片既可透過傳導溫度之

方式，使邏輯裝置(系爭專利之第二電子元件)保持預設溫度之效果，縱其熱力來源並非來自本身，亦符合系爭專利請求項1所謂第二溫控器之要件。

6. 參酌系爭專利說明書第6頁記載：該第一溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，該第二溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，並未限定或要求第二溫控器本身即應具備獨立加熱或致冷之溫度控制能力。是以，證據2之熱中介片既可透過傳導溫度之方式，使邏輯裝置(系爭專利之第二電子元件)保持預設溫度之效果，縱其熱力來源並非來自本身，亦符合系爭專利請求項1所謂第二溫控器之要件。
7. 參加人另主張系爭專利請求項1界定「第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度」及「第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度」，其中第二次出現之「預設測試溫度」並未具有「該」之定冠詞，亦即，此二「預設測試溫度」並不必然為相同者，系爭專利說明書亦從未限制「預設測試溫度」必然為等值。惟根據系爭專利說明書記載，先前技術之半導體封裝壓測機構，缺失在於第一電子元件與第二電子元件無法於同一溫度下執行測試作業，故系爭專利之主要目的，即在於使第一電子元件與第二電子元件應盡可能保持相同溫度下執行測試作業，其理由顯不足採。

(七)分析檢討：

1. 關於系爭專利請求項1記載「第一、第二溫控器」之申請專利範圍的解釋，智慧局與訴願會見解不同。智慧局認為根據系爭專利說明書內容，可知第一溫控器36、第二溫控器38仍須藉由同一冷卻器37以達到所要控制第一電子元件41、第二電子元件42的溫度之目的，第一、第二溫控器並非完全獨立而互不相關，難謂各具主動調控溫度的能力；系爭專利與證據2解決問題的技術手段皆為使用一主要定溫單元(系爭專利之冷卻器、證據2之熱控制單元)，經由熱傳導使得第一次定溫單元(系爭專利之第一溫控器、證據2之熱裝置柱塞)與第二次定溫單元(系爭專利之第二溫控器、證據2之熱中介片)達到控制兩電子元件具有相同溫度的目的，是系爭專利之溫控機制及構造已為證據2所揭露。
2. 惟訴願會則認為依申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知，該「溫控器」一詞係屬習知之技術用語，全名為「溫度控制器」，係可對標的物進行溫度調控之裝置，系爭專利請求項1並對該「第一、第二溫控器」予以功能性界定「分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」；因此，系爭專利請求項1之第一、第二溫控器當然具有主

動調整控制溫度高低的能力。反觀證據 2 之熱中介片僅是進行熱傳導，並不具有主動調控溫度的功能；因此，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1「溫控單元」具有多個溫控器之區別技術特徵。智慧局與訴願會對於系爭專利請求項 1「第一、第二溫控器」之解釋方式產生歧異。

3. 然而本案後續於行政爭訟階段，經法院審理認為參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，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。根據系爭專利說明書或圖式之記載，並未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，經參酌證據 2 之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端 IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所謂「第一、第二溫控器可分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。

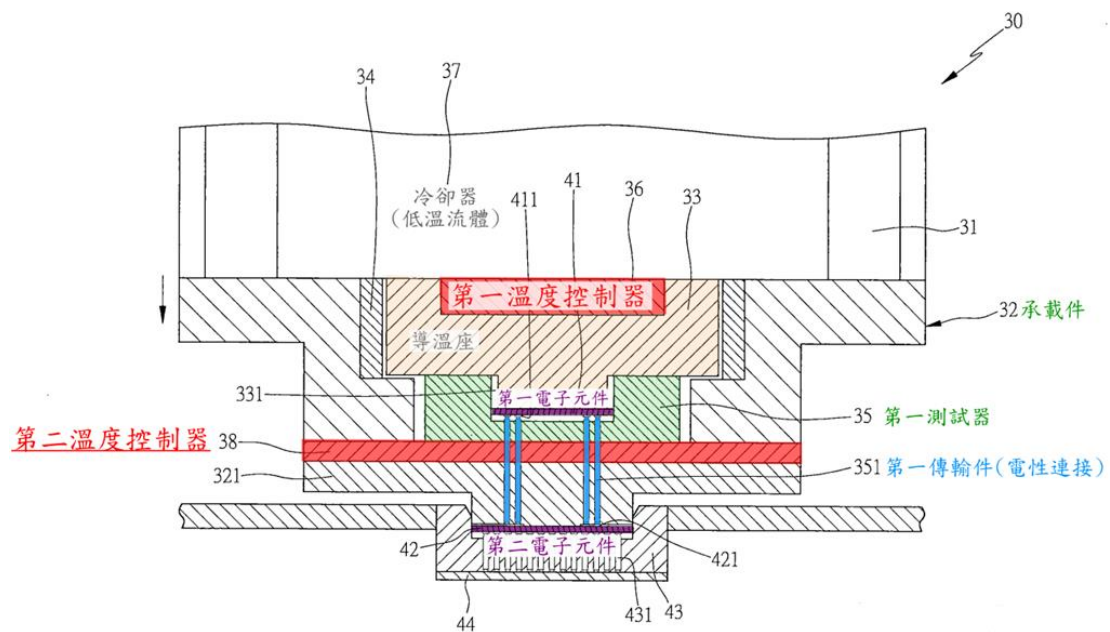
三、總結：

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

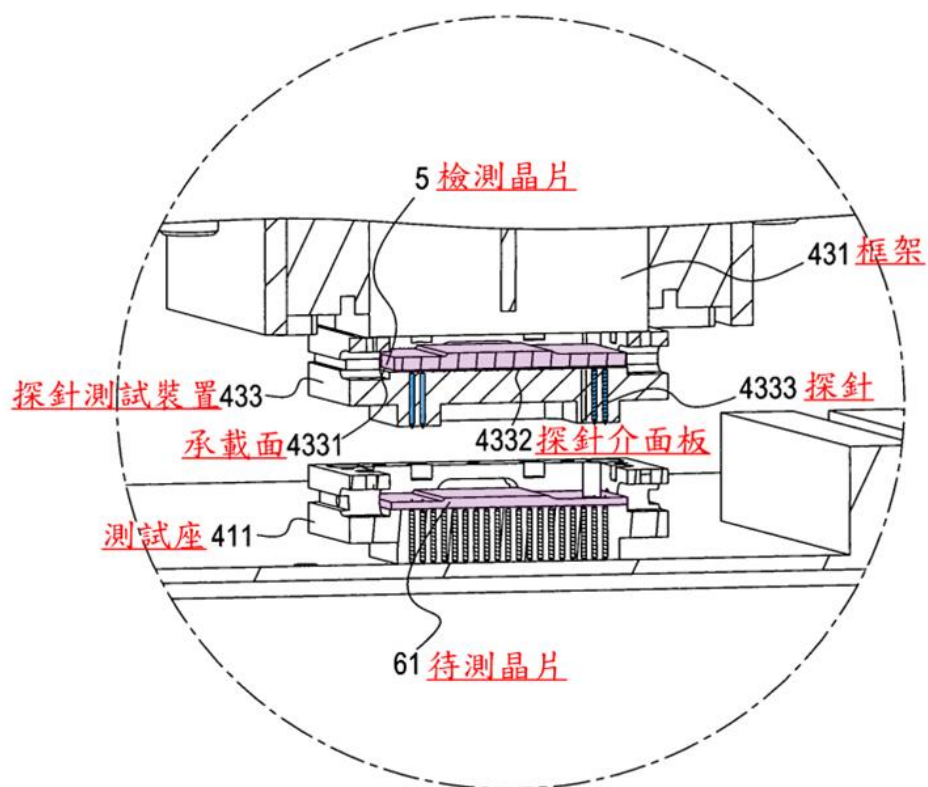
- (一)按專利審查基準第二篇第一章第 2-1-33 頁 2.5 規定：請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。
- (二)根據系爭專利說明書記載，已明確揭露該第一、第二溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體等各種實施態樣，雖有多種實現方式，但其共通目的應完全一致，就是要使第一電子元件與第二電子元件應盡可能保持相同溫度下執行測試作業，以符合對於先前技術之技術貢獻，故解釋爭專利請求項 1 記載「第一、第二溫控器」之申請專利範圍仍應參酌及考量說明書之內容，以避免形成與說明書不一致之情形。
- (三)另依系爭專利說明書第 4 頁第【0005】段所述：本發明之目的二，使第

一溫控器及第二溫控器可分別導溫第一電子元件及第二電子元件，進而使第一電子元件與第二電子元件保持預設測試溫度而執行測試作業。可知系爭專利之主要目的之一，即在於使第一電子元件與第二電子元件之「預設測試溫度」，應盡可能保持相同溫度下執行測試作業。準此，系爭專利請求項 1 之第一溫控器、第二溫控器，倘若其目的在分別獨立控制第一電子元件、第二電子元件而保持不同之預設測試溫度，反而有違系爭專利之發明目的，故系爭專利請求項「預設測試溫度」解釋為「相同之預設測試溫度」未違反最合理寬廣之解釋原則。

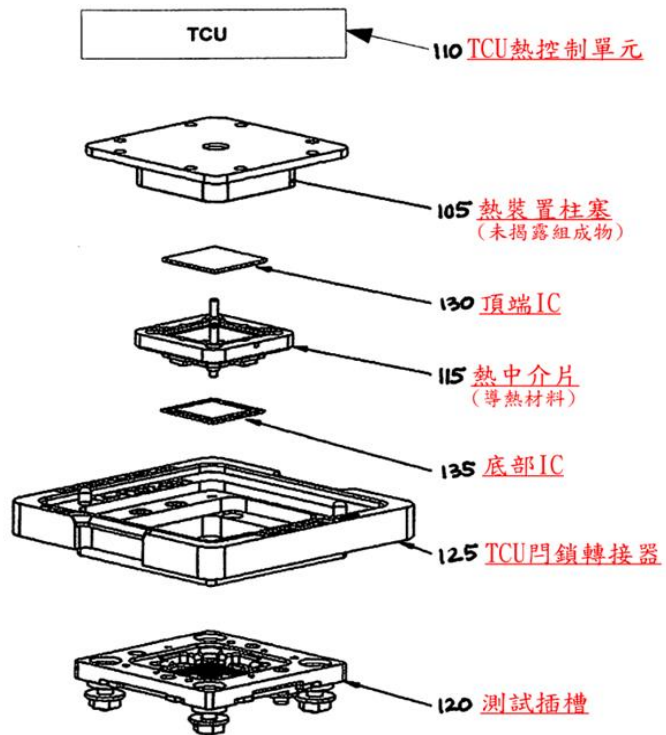
(四)縱使參酌通常知識，「溫控器」以文義解讀通常指具備主動調整控制溫度高低的器具，但系爭專利以溫控器維持第一、第二電子元件相同溫度之目的，與證據 2 無差異；根據證據 2 已揭露堆疊式封裝電子元件之壓測機構在先前的解決方案中，排列成垂直形式則會相依於要達成的溫度而導致其中一個 IC 溫度過低或過高，故提出直接接觸垂直排列的兩個離散 IC，並在溫度強制作用期間保持兩者的溫度之手段，且系爭專利與證據 2 解決問題的技術手段皆為經由熱傳導達到控制兩電子元件具有相同溫度的目的，故系爭專利以整體觀之，具有通常知識者依申請前之先前技術應能輕易完成。



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 1



附圖 3 證據 2



【專利案號】101224974N01

【專利名稱】氣墊床之壓力感測裝置

【審定結果】系爭專利請求項 1、3 至 7 所對應之說明書舉發成立

【相關法條】專利法(102.1.1 施行)第 26 條第 1 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】無法據以實現、原處分對技術特徵之文義解釋非屬專利法第 75 條
依職權審查之範疇

【判決字號】109 行專訴 20

【判決日期】109.11.4

【判決摘要】

審定理由係就系爭專利中「一氣墊床，係與第一管體與第二管體連通」之技術特徵加以解釋，屬對系爭專利請求項 1 之文字界定，且該項審查係對於參加人於舉發理由主張之系爭專利如何實施「壓力感測單元得以偵測第一與第二管體間之壓力差，進而判定出氣墊床上所承載之重量」之判斷，難謂係屬 106 年專利法第 75 條之職權審查。

就系爭專利之第一與第二管體是否相連通部分，經參考說明書之內容，可知可透過第一與第二管體對氣墊床進行充氣，且說明書已記載氣體控制機構可釋放特定管體（第二管體）內之氣體。再參諸系爭專利申請前之氣墊床相關結構，均可認習知之氣墊床係以複數獨立之氣囊所組成，堪認系爭專利請求項 1 所界定之第一與第二管體應屬獨立且未相連通之元件，被告遽認系爭專利之認第一與第二管體可透過氣墊床相連通，穩態時壓力因與氣墊床連通應該相同，即有違誤。惟系爭專利請求項 1 界定由「壓力感測單元偵測第一管體與第二管體間之一壓力差，該壓力感測單元依據該壓力差判定該氣墊床上所承載之重量」之技術特徵，於說明書內容以及實施方式均未記載如何量測管體壓力差以進行氣墊床之承載測重，屬說明書雖有解決問題之技術手段，但其記載不明確且不充分，所屬技術領域中具有通常知識者亦無法由說明書內容或圖式內容瞭解壓力感測單元係如何由透過第一與第二管體之壓力差進行重量判定。又系爭專利請求項 3 至 7 及相關圖式亦未揭示相關內容，故以系爭專利請求項 1、3 至 7 所對應之說明書內容，難謂已符合核准時專利法第 120 條準用 26 條第 1 項之規定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 101 年 12 月 24 日申請，經智慧局於 102 年 5 月 11 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 120 條準用第 26 條第 1 項及第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款、第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，原告則於 108 年 6 月 5 日提出系爭專利申請專利範圍更正本(更正請求項 1，並刪除請求項 2 以及更正請求項 3、4 所依附項次)，案經被告(智慧局)審查，於 108 年 10 月 29 日審定「108 年 6 月 5 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1、3 至 7 舉發成立，應予撤銷」及「請求項 2 舉發駁回」之處分(下稱原處分)。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部以 109 年 3 月 25 日經訴字第 10906301110 號決定訴願駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 109 年 11 月 4 日以 109 年度行專訴字第 20 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利更正請求項 1 內容：一種氣墊床之壓力感測裝置，其包含：一氣體控制機構；一壓力感測單元，係與氣體控制機構連接；一氣體傳輸單元，係與氣體控制機構連接，其至少包括有一第一管體與一第二管體；以及一氣墊床，係與第一管體與第二管體連通；其中，該氣體控制機構係包括有一控制單元、一與控制單元連接之氣壓泵、及一與控制單元連接之操作介面；其中，該壓力感測單元偵測該第一管體與該第二管體間之一壓力差，該壓力感測單元依據該壓力差判定該氣墊床上所承載的重量，並該控制單元依據該氣墊床上所承載的重量操控該氣壓泵對該氣墊床之充氣量進行調節。(見附圖 1)

(三)系爭專利實施方式記載於說明書第 4、5 頁。(見附圖 1 及附件 1 所示)

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 原處分有無違專利法第 75 條職權審查之相關規範？
2. 系爭專利請求項 1、3 至 7 所對應之說明書是否違反核准時專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項之規定？

(二)智慧局見解：

1. 原處分審認系爭專利說明書所載實施方式第一與第二管體係與氣墊床互為氣體連通，換言之該第一管體與第二管體可透過氣墊床互為氣體連通，於穩態時，第一管體與第二管體之壓力應該相同，該第一管體與第二管體應不會產生壓力差(對照判決見解之第一與第二管體是否相連通之部分)。
2. 原處分審認當氣墊床承載重量時，應會使第一管體及第二管體壓力皆

增加(對照判決見解之第一與第二管體之壓力差進行測重之部分)，難確該壓力感測單元偵測第一與第二管體間之壓力差會為氣墊床上承載重量(對照判決見解之壓力感測單元之部分)。因此，系爭專利就如何實施「壓力感測單元得以偵測第一與第二管體間之壓力差，進而判定出氣墊床上所承載之重量」，其並未於說明書中具體說明其技術手段，無法為發明所屬技術領域具通常知識者能瞭解其內容並可據以實現，且難以達成系爭專利之便於氣體控制機構對氣墊床之充氣量進行調節，以使氣墊床處於極為舒適之可躺臥狀態，確實達到其所欲解決精準施以壓力調節之問題，不符專利法第 120 條準用專利法第 26 條第 1 項之規定。

(三)法院判決見解：

1. 審定理由係就系爭專利中「一氣墊床，係與第一管體與第二管體連通」之技術特徵加以解釋，屬對系爭專利請求項 1 之文字界定，且該項審查係對於參加人於舉發理由主張之系爭專利如何實施「壓力感測單元得以偵測第一與第二管體間之壓力差，進而判定出氣墊床上所承載之重量」之判斷，難謂係屬 106 年專利法第 75 條之職權審查，原告主張原處分顯係自行引入參加人所未提之理由，為系爭專利不符充分揭露要件之審定內容屬專利法第 75 條之職權審查行為，並非足採。
2. 就系爭專利之第一與第二管體是否相連通部分：參諸系爭專利申請前之氣墊床相關結構，均可認習知之氣墊床係以複數獨立之氣囊所組成。佐以，由系爭專利之創作目的，可知偵測第一與第二管體之壓力差係屬系爭專利欲解決習知問題之必要技術手段，因此依系爭專利說明書之內容，所屬技術領域中具有通常知識者於參酌說明書內容後，堪認系爭專利請求項 1 所界定之第一與第二管體應屬獨立且未相連通之元件，僅分別各自與氣墊床內之氣囊連通。被告未參酌說明書及圖式之內容，僅以請求項 1 所載之文字，遽認系爭專利之「一氣墊床」應屬單一氣室，而認第一與第二管體可透過氣墊床相連通，穩態時壓力因與氣墊床連通應該相同，即有違誤。
3. 說明書是否揭示由第一與第二管體之壓力差進行測重部分：系爭專利請求項 1 界定之「……該壓力感測單元偵測該第一管體與該第二管體間之一壓力差，該壓力感測單元依據該壓力差判定該氣墊床上所承載的重量，並該控制單元依據該氣墊床上所承載的重量操控該氣壓泵對該氣墊床之充氣量進行調節」之技術內容。該技術特徵，可對應系爭專利說明書第 1 頁中文新型摘要、第 3 頁【新型所屬之技術領域】、【新

型內容】以及第 5 頁【實施方式】第 21 至 26 行及系爭專利說明書第 5 頁【實施方式】第 6 至 19 行記載。可知系爭專利說明書就於第一與第二管體充氣至一定壓力後，其中就第二管體部分究係「釋放」氣體抑或「停止」充氣一節已有前後敘述不同之記載，此一記載是否具體明確且充分揭露，即不無疑問。就系爭專利說明書所載釋放氣體部分觀之，可知說明書並未記載第二管體之釋放壓力至多少時，可進行第一與第二管體之壓力差檢測進行重量判斷。由於第二管體之釋放值，將影響所測壓力差，於釋放值未定情形下，難認可依第一與第二管體之壓力差進行測重。且在不同基準壓力下，壓力之增加所對應之重量並不相同，自難以一般壓力公式推算重量。是以，原告所主張依一般物理常識即可瞭解說明書所未載明之壓力差進行判重方式，尚難採信。因此，系爭專利說明書就同一實施方式卻記載不同之操作方式以取得壓力差作為測重依據，系爭專利說明書內容顯然有前後敘述不同、相有矛盾之處，難認已具體明確且充分揭露。況且，系爭專利說明書內容所載有解決問題之技術手段，但無論是「釋放」氣體或「停止」充氣之實施方式均不明確而未充分揭露，所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，並可據以實現。

(五)分析檢討：

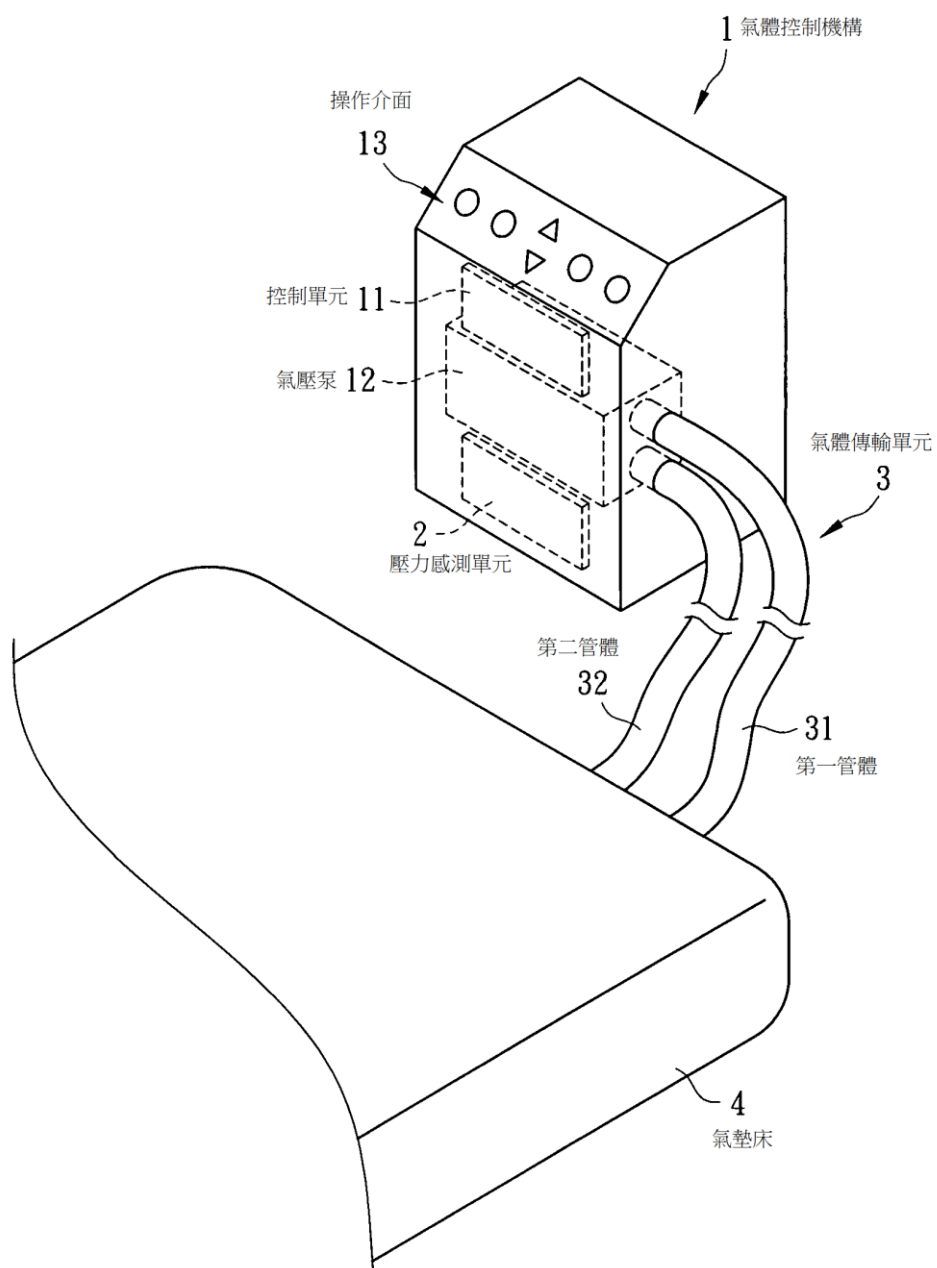
1. 參加人之舉發理由書已明確載明其舉發理由之一即為由系爭專利說明書之記載，無法瞭解第一與第二管體之壓力差要如何產生及氣墊床上所承載之重量要如何判定，原處分本應就系爭專利說明書、圖式所載內容進行事實認定，以判斷系爭專利如何達成「壓力感測單元得以偵測第一與第二管體間之壓力差，進而判定出氣墊床上所承載之重量」。原處分就系爭專利說明書中「一氣墊床，係與第一管體與第二管體連通」之技術特徵加以引用並解釋，應為判斷系爭專利如何產生壓差及如何量測承載重量之程序，仍屬舉發理由主張之範圍，尚與專利法第 75 條規定無涉。
2. 系爭專利不符合核准時專利法第 120 條準用 26 條第 1 項之規定，原處分與法院所持理由雖有不同，但結論並無二致；針對系爭專利之第一與第二管體是否相連通：由於系爭專利說明書並未具體記載壓差產生方式(附件 1)，原處分以說明書中記載之「第一與第二管體係與氣墊床互為氣體連通」，配合圖式第 1 圖(附圖 1)氣墊床為一整體結構，認定系爭專利第一與第二管體之間無法產生壓差。法院判決則認為偵測第一與第二管體之壓力差係屬系爭專利欲解決習知問題之必要技術手段，

且配合原告所附之申請前之氣墊床相關結構，認為習知之氣墊床係以複數獨立之氣囊所組成，所屬技術領域中具有通常知識者於參酌說明書內容後，自無法將第一與第二管體設計為與氣墊床相互連通，造成第一與第二管體無壓力差之情況。至於第一與第二管體之壓力差是否能進行測重及說明書是否充分揭露壓力感測單元：原處分與法院所持理由相同，皆認為由系爭專利說明書所載內容無法進行測重，以此認定系爭專利難謂已符合核准時專利法第 120 條準用 26 條第 1 項之規定。

三、結論與建議

- (一)原處分引用舉發理由未提及說明書內容並加以解釋，如與舉發理由主張有關聯，應非屬依職權審查之範疇。就本件而言，舉發理由並未提及系爭專利說明書「第一與第二管體係與氣墊床互為氣體連通」之內容，原處分引用該內容並予解釋，法院判決認為係就舉發理由主張系爭專利如何施實「壓力感測單元得以偵測第一、二管體間之壓力差，進而判定出氣墊上所承載之重量」之判斷，非屬依職權審查之範疇。
- (二)按舉發審查基準 5.4 節規定「舉發理由主張不符本法第 26 條規定之專利要件，亦主張不具新穎性或進步性等專利要件，即使經審查不符合本法第 26 條規定之專利要件，惟若申請專利範圍仍屬明確而能瞭解其內容者，應再審查新穎性或進步性，但申請專利範圍不明確而無法瞭解其內容者，得例外不再審查新穎性或進步性」。本案法院判決認為系爭專利既有違反核准時專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項之規定而無法據以實現，則進步性之爭點已不影響本件判決之結果，即無再予審究。

附圖 1 系爭專利主要圖式



第一圖

附件 1：

氣體控制機構釋放第二管體之氣體，令使壓力感測單元得以偵測第一與第二管體間之壓力差，進而判定出氣墊床上所承載之重量，便於氣體控制機構對氣墊床之充氣量進行調節，以使氣墊床處於極為舒適之可躺臥狀態，確實達到精準施以壓力調節，並具有降低偵測成本之功效。

為達上述目的，本創作係一種氣墊床之壓力感測裝置，包含有一氣體控制機構；一與氣體控制機構連接之壓力感測單元；一與氣體控制機構連接之氣體傳輸單元，其至少包括有第一管體與第二管體；以及一與第一管體及第二管體連通之氣墊床。

【實施方式】

請參閱「第一與第二圖」所示，係分別為本創作之立體外觀示意圖與本創作操作使用狀態之流程方塊示意圖。如圖所示：本創作一種氣墊床之壓力感測裝置，其係由一氣體控制機構 1、一壓力感測單元 2、一氣體傳輸單元 3 以及一氣墊床 4 所構成。

上述該氣體控制機構 1 係包括有一控制單元 1 1、一與控制單元 1 1 連接之氣壓泵 1 2、及一與控制單元 1 1 連接之操作介面 1 3。

該壓力感測單元 2 係與氣體控制機構 1 之控制單元 1 1 與氣壓泵 1 2 連接，而該壓力感測單元 2 係為電子式壓力感應器。

該氣體傳輸單元 3 係與氣體控制機構 1 連接，其至少包括有與氣壓泵 1 2 連接之第一管體 3 1 與第二管體 3 2，而該第一管體 3 1 與第二管體 3 2 係可為單管體或子母管。

該氣墊床 4 係與第一管體 3 1 及第二管體 3 2 連通。如是，藉由上述結構組合成一全新氣墊床之壓力感測裝置。

當本創作於操作使用時，係可藉由氣體控制機構 1 之操作介面 1 3 進行開啟、關閉及相關之設定流程，並以控制單元 1 1 操控氣壓泵 1 2 之作動，同時接收壓力感測單元 2 之訊號，且利用氣壓泵 1 2 透過第一管體 3 1 與第二管體 3 2 對氣墊床 4 進行充氣。

因此當使用者躺臥於氣墊床 4 上欲測重時，氣壓泵 1 2 先同時對第一管體 3 1 與第二管體 3 2 充氣至基本之最低壓力（例如 20mmHg），而後停止對第二管體 3 2 充氣，此時，第一管體 3 1 之壓力呈現緩慢增加（因氣墊床 4 承載使用者之重量），而壓力感測單元 2 將於停止對第二管體 3 2 充氣一段時間後，開始偵測第一管體 3 1 之壓力，且依據第二管體 3 2 停止充氣前、後之氣壓，偵測出第一管體 3 1 之變化狀態，使壓力感測單元 2 可偵測第一管體 3 1 與第二管體 3 2 間之壓力差（一般而言，氣墊床 4 承載越重，第一管體 3 1 之變化狀態越明顯，反之則相反），進而正確判定氣墊床 4 所承載之重量，並將變化訊號傳輸至控制單元 1 1，令控制單元 1 1 操控氣壓泵 1 2 對氣墊床 4 之充氣量進行調節（即持續充氣或進行洩氣），而使氣墊床 4 達到極為舒適之躺臥狀態。

綜上所述，本創作氣墊床之壓力感測裝置確實有效改進習式缺失，可利用氣體控制機構透過第一及與二管體對氣墊床進行充氣，並於第一與第二管體充氣至一定壓力後，再透過氣體控制機構釋放第二管體之氣體，令使壓力感測單元得以偵測第一與第二管體間之壓力差，進而判定出氣墊床上所承載之重量，便於氣體控制機構對氣墊床之充氣量進行調節，以使氣墊床處於極為舒適之可躺臥狀態，確實達到精準施以壓力調節，並具有降低偵測成本之功效，充分使本創作更進步、實用且符合使用者需求，理已具備專利申請之基本要件，爰依法提出新型申請。

惟以上所述者，僅為本創作之較佳實施例，當不得以



【專利案號】087109802N01

【專利名稱】製造纖維素纖維的方法

【審定結果】請求項 1 舉發不成立

【相關法條】107 年 10 月 17 日舉發時之 106 年 1 月 18 日修正公布、106 年 5 月 1 日施行之專利法第 67 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】擇一形式總括記載之更正判斷

【判決字號】109 行專訴 16

【判決日期】109.09.02

【判決摘要】

系爭專利更正前請求項 1（以下或稱「公告本請求項 1」）所界定「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者」之技術特徵（以下稱技術特徵甲），刪去「及／或另一聚合物」更正為「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」。系爭專利更正前後請求項 1 所界定之範圍，於系爭專利說明書中均實質包含可各自對應的記載，換言之，系爭專利更正本請求項 1 所界定者係申請時說明書已揭露的技術內容，未超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍，符合專利法第 67 條第 2 項之規定。又該更正之結果並未導致系爭專利的更正本請求項 1 有實質擴大或變更之情事，故該更正非屬實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的更正態樣，符合前述專利法第 67 條第 4 項之規定。

一、案情簡介

（一）案件歷程：系爭專利申請日為 87 年 6 月 17 日申請，經智慧局於 92 年 6 月 30 日准予專利並公告。專利權人復於 107 年 6 月 5 日提出更正，經智慧局於 107 年 6 月 19 日准予專利並公告。舉發人以該專利違反舉發時專利法第 67 條第 4 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告（智慧局）審查，於 108 年 9 月 19 日審定「請求項 1 舉發不成立」。原告（舉發人）不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 2 月 19 日以經訴字第 10806316810 號訴願決

定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 109 年 9 月 2 日以 109 年度行專訴字第 16 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利更正前請求項 1 之內容：一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及/或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者。

系爭專利更正後請求項 1 之內容：一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：請求項 1 是否違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定？

(二)舉發人(原告)見解：

1. 依專利審查基準之規定，專利請求項擇一記載之形式僅列舉『及』、『或』二種方式，並未包含系爭專利更正前請求項 1 之『及／或』記載形式，遑論認定該請求項 1 具有三種技術手段之範圍，該更正應屬違法，「系爭專利更正前請求項 1 之記載不符合『以擇一形式總括』之記載形式（如將不同上下概念之選項並列等）。
2. 「系爭專利更正前請求項 1 所載多個選項中，僅有『該溶液含有…纖維素及另一聚合物』之技術方案，能夠達成其說明書所揭露發明目的而為說明書所支持，原處分未審酌更正後請求項 1 無法為其說明書所支持等情事，顯有違法不當，「系爭專利更正本請求項 1 係刪除『及／或另一聚合物』之記載，即更正後限縮於『纖維素』一種技術手段，惟『另一聚合物』為系爭專利達成發明目的所不可或缺之必要技術特徵，故系爭專利更正本請求項 1 將無法達成系爭專利之發明目的(亦即系爭專利更正本請求項 1 實質變更公告時之申請專利範圍)」
3. 「縱認（非原告承認）系爭專利更正前請求項 1 所載『另一聚合物』範圍為明確，則依系爭專利說明書所揭露之內容，『另一聚合物』為系爭專利達成發明目的所不可或缺之必要技術特徵，且為系爭專利更正前請求項 1 之限定條件，原處分准予更正刪除，顯屬實質擴大、變更其申請專利範圍，有違法不當，「系爭專利刪除更正前請求項 1 所記載『及／或另一聚合物』之技術特徵，亦將『纖維素』含量百分比數值範圍擴大為 0.05~0.70%，已實質擴大且變更公告時之申請專利範

圍，違反專利法第 67 條第 4 項之規定，當有違法不當」。

(三)智慧局見解：

1. 專利審查基準規定：「擇一形式，指一請求項記載一群發明，而該發明群中之每一發明係由請求項所載之擇一形式中各個選項分別予以界定，以『或』、『及』並列數個選項的具體特徵，例如『特徵 A、B、C 或 D』、『由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質』等。」上述以「例如」表示所列兩種擇一形式之寫法僅為例示，該審查基準中並未限定只能用此兩種寫法表示，故並非僅有「及」、「或」兩種寫法。
2. 原告謂「僅有『該溶液含有…纖維素及另一聚合物』之技術方案，能夠達成其說明書所揭露發明目的而為說明書所支持，原處分未審酌更正後請求項 1 無法為其說明書所支持等情事，顯有違法不當」。該理由核屬專利請求項是否明確或得否為說明書支持之問題，與更正有無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍無涉。

由說明書第 8 頁第 15 至 16 行及說明書第 8 頁第 18 行至第 9 頁 8 行之內容提到「纖維素及／或另一聚合物」，亦即可有三種選項即（A）纖維素及另一聚合物（B）纖維素或（C）另一聚合物。因此，刪除「及／或另一聚合物」並未減損發明整體之目的，故「另一聚合物」並非系爭專利必要技術特徵。

3. 由於「另一聚合物」並非系爭專利之必要成分，故在刪除選項（C）另一聚合物、選項（A）纖維素及另一聚合物後所餘選項（B）纖維素的情況下，纖維素的含量範圍仍為修正前的「0.05%至 0.70%」，並無實質擴大纖維素含量百分比數值範圍之情形。按系爭專利更正前請求項 1 所記載「質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者」意指（A）纖維素與另一聚合物、（B）纖維素及（C）另一聚合物等三種選項之任一選項的含量以質量計為 0.05%至 0.70%。所以，刪除「及／或另一聚合物」並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，該更正並未對發明整體之目的造成實質減損，並未實質變更公告時之申請專利範圍。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 依審查基準「例如…等」之記載方式可知，其原意應僅係表示在擇一形式的記載中可包含所例示兩種寫法，且不排除尚有其他寫法，亦即其並未限定只能用此兩種寫法表示，遑論其已限定該兩種寫法為列舉（而非例示），故難謂審查基準中已明文限定擇一形式僅能使用原告所稱之該兩種寫法。

2. 原告所稱系爭專利之發明能否達成說明書所載目的或功效，應係指系爭專利說明書中所載關於達成可紡性改善的功效或結果，因此，就原告所爭執系爭專利更正前後請求項 1 是否能達成前述目的或功效，係屬說明書之記載是否能據以實現系爭專利公告本請求項 1 之全部發明、或該請求項 1 是否能為系爭專利說明書所支持等問題，應為專利法第 26 條第 1 或 2 項之相關規定。

系爭專利之該更正係將技術特徵甲由 (A) 至 (C) 三種情況減縮為僅為 (B) 情況，且就系爭專利更正本請求項 1 整體而言係減縮成僅為更正前請求項 1 之發明 B，並未涉技術特徵之引進，尚難認該更正屬於前述因引進 (新) 技術特徵而須進行是否達成更正前發明目的判斷之更正態樣，遑論逕認該更正必然已實質變更公告時之申請專利範圍。

3. 由於系爭專利更正前請求項 1 之發明 B 中所界定之纖維素濃度範圍係 0.05~0.70%，而系爭專利更正後請求項 1 仍保留該發明 B 且未變動纖維素濃度範圍，故就該發明 B 而言，更正前後纖維素濃度範圍皆為 0.05~0.70%，應無原告所稱因纖維素濃度範圍擴大而有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的情事，亦難據以認定該更正已違反專利法第 67 條第 4 項之規定。

(五)分析檢討：

1. 原告所稱系爭專利之發明能否達成說明書所載目的或功效，應為專利法第 26 條第 1 或 2 項之相關規定，原告對該等事項之爭執，自應以系爭專利有違反專利法第 26 條第 1 或 2 項相關規定為爭點提起舉發，俾便兩造與參加人針對該爭點確實攻防辯論或作成必要處分；換言之，在原告未以前述支持要件等爭點提起舉發，且專利權人 (即參加人) 未能針對該等爭點確實表示意見之情況下，被告尚難對支持要件等爭點進行實質判斷，遑論以是否違反 (專利法第 26 條第 2 項) 支持要件的判斷結果，而逕作成系爭專利之更正必然違反專利法第 67 條相關規定 (另一爭點) 之處分。
2. 系爭專利公告本請求項 1 (或其說明書中) 關於技術特徵甲之記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者已可得知其原意係該技術特徵甲可具有如 (A) 質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素及另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者、(B) 質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者、或 (C) 質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者三種情況，且系爭專利

更正本請求項 1 所為之更正僅係減縮為該原意之情況 (B) 的發明，屬申請專利範圍之減縮 (即未實質擴大原公告之申請專利範圍)，且應非屬審查基準中所述「請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的」之實質變更公告時申請專利範圍的更正態樣，並未有不符更正相關規定之情事。

三、結論與建議

- (一) 審查實務中常遭遇的選擇式請求項之記載方式，以「擇一形式總括」為例進行說明，應非限制選擇式請求項僅可有前述記載方式，蓋衡諸實務經驗，選擇式請求項尚有如「由 A、B、C 及 D 組成的物質群之至少一者」的「以至少擇一形式總括」等多種審查基準難以窮盡列舉之其他記載方式，以系爭專利公告本請求項 1 為例，其原意即係指在「由纖維素及另一聚合物組成的物質群之至少一者 (故可包含同時為二者之情形)」，該等記載方式雖非審查基準該段落所例示者，但只要符合請求項明確、簡潔等原則，即應認定未違反專利法、審查基準中關於請求項記載形式之規定。
- (二) 前述審查基準中關於請求項記載形式之規定，係提供申請人撰寫申請文件 (如申請專利範圍等)、審查人員審查申請文件、或相關審查程序中進行修正／更正等之參考，故若申請專利範圍 (請求項) 因錯用記載形式而與審查基準例示之記載形式產生扞格時，在不違反專利法其他相關規定的前提下，自應允許將其修回最符合原意的記載形式，而非僵化地比附援引審查基準中所例示者強硬地解釋該請求項之意義。



11

【專利案號】104208645N01

【專利名稱】焊接裝置

【審定結果】請求項 1 至 10 舉發不成立

【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 120 準用第 22 條第 1 項第 2 款及第 2 項

【判決結果】原處分關於「請求項 1、3 至 5 舉發不成立」部分均撤銷

【判決重點】證人證詞對於不具進步性之認定

【判決字號】109 行專訴 17

【判決日期】109.12.1

【判決摘要】

原證 7 之照片既已揭露或實質隱含系爭專利請求項 1 承置機構、基座、滑移導引構件（含貼靠件）、焊接構件（含焊接噴嘴）等元件及其聯結關係之技術特徵，且該照片亦顯示滑輪構件經設置在相對於載台滑移的狀態下為保持貼靠於管的外側面，而導引整組構件沿著管本身的構形延伸方向而滑移，使焊接構件在整組構件滑移時可沿構形延伸方向而對管與相鄰板的鄰接處進行焊接，核與證人證述：「整個機器就是自動焊接機器後面還有自動送料，前方有滾輪，它會壓在爐管上，爐管才不會偏掉，滾輪會移動」等語一致。是以原證 7 之照片已揭露或實質隱含系爭專利請求項 1 的主要技術內容，縱有些微差異，亦為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易為之的簡單改變，而可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）以「焊接裝置」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利違反新穎性、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 舉發不成立」。原告對請求項 1 至 10 舉發不成立之處分不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以 109 年度行專訴字第 17 號判決撤銷原處分，命智慧局為請求項 1、3 至 5 舉發成立撤銷專利權之審定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 5 至 7(關聯性證據)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：「一種焊接裝置，包含：一承置機構，用以承置一待焊接工件；以及一基座，經設置而相對於該承置機構而沿一滑移方向滑移，該基座包括有一滑移導引構件及一焊接構件，該滑移導引構件具有一外形對應於該待焊接工件的一外側面的貼靠件，該焊接構件具有一與該貼靠件保持一預設相對位置關係的焊接噴嘴，其中，該貼靠件經設置而在該基座相對於該承置機構而滑移的狀態下為保持貼靠於該待焊接工件的外側面，而導引該基座為沿著該待焊接工件本身的一構形延伸方向而滑移，而使該焊接噴嘴在該基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的一待焊接位置進行焊接。」(附圖 1)

(三)智慧局見解：

1. 證據 7 之照片(附圖 2)未見基座及其相對於該承置機構滑移，且由該 2 管線亦無法直接且無歧異得知為一焊接構件之噴嘴，故未揭露請求項 1 之貼靠件導引該基座為沿著該待焊接工件本身的一構形延伸方向而滑移，使該焊接噴嘴在該基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的一待焊接位置進行焊接之技術特徵。
2. 證據 7 未揭露系爭專利請求項 1 上開技術特徵。且系爭專利請求項 1 藉由該焊接噴嘴係與該貼靠件保持該預設的相對位置關係，因此即使待焊接工件的構形延伸方向彎曲，該焊接噴頭仍能順沿著待焊接工件的構形延伸方向而準確地對準待焊接工件上的預定的焊接位置進行焊接，以使該待焊接工件可牢靠地固接，具有無法預期的功效，因此，認定證據 5 至 7(關聯性證據)無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)法院判決見解：

1. 觀諸原證 6-2 及原證 7 之照片，雖無法直接且無歧異知悉該加工機械具有焊接構件，但依原證 7 之照片示，滑輪所在位置於管與間隔板之鄰接處有明顯的亮區(即熾熱區)；復觀諸滑輪目前所在位置處有明顯焦黑痕跡，所屬技術領域中具有通常知識者應可合理推知該滑輪所在位置的明顯亮區(即熾熱區)應係正在進行焊接作業。佐以證人證稱：岡山歲修工程有包含水管牆管排之工作，…，用自動焊接的方式將管排焊接起來等語，是以依證人上開證述及經驗法則可知，原告於該工程所使用之機器為一種具有焊接功能的裝置。
2. 原證 7 之照片已揭露滑輪構件左右方及上方均分別與其他構件形

成聯結關係，可想而知，當滑輪構件貼靠於管外側面沿管軸向滑移時，即會連帶使其他所有構件（滑輪構件上方、左右及兩條管線等）一併移動，此即相當於系爭專利請求項 1 之基座沿一滑移方向滑移的技術。復參酌證人證稱：「機台會自動焊接，將爐管與 FIN 焊接起來，機台本身會往前移動，下面有軌道會跑，在移動過程中就會做焊接動作」等語。是以原證 7 之照片可認定已揭露系爭專利請求項 1 所稱之「一基座，經設置而相對於該承置機構而沿一滑移方向滑移」及「該基座包括有一滑移導引構件及一焊接構件」之技術特徵。

3. 原證 7 之照片既已揭露或實質隱含系爭專利請求項 1 承置機構、基座、滑移導引構件（含貼靠件）、焊接構件（含焊接噴嘴）等元件及其聯結關係之技術特徵，且該照片亦顯示滑輪構件經設置在相對於載台滑移的狀態下為保持貼靠於管的外側面，而導引整組構件沿著管本身的構形延伸方向而滑移，使焊接構件在整組構件滑移時可沿構形延伸方向而對管與相鄰板的鄰接處進行焊接，核與證人證述：「整個機器就是自動焊接機器後面還有自動送料，前方有滾輪，它會壓在爐管上，爐管才不會偏掉，滾輪會移動」等語一致。綜上，原證 5 至 7 之關聯性證據當可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)分析檢討：

1. 本件於審查階段發現有爭點不明確及證據能力(及證據力)不足之情形，因此本局依職權辦理面詢調查證據，惟舉發人未依面詢紀錄內容於期限內補充舉發理由及證據，尚無法僅由證據 7 照片所揭內容即認定其主張事實為真，是認證據力不足，爰審定舉發不成立。
2. 本案於行政訴訟階段，法院允許傳喚證人，並認為證人證詞與證據 7 係基於同一基礎事實之關聯性證據，其目的是在加強證據 7 的證據力。本件判決既以證據 7 之照片輔以證人證詞雖認為尚不足證明系爭專利不具新穎性，惟已揭露或實質隱含系爭專利請求項 1 承置機構、基座、滑移導引構件、焊接構件等元件及其聯結關係而不具進步性。

三、總結：

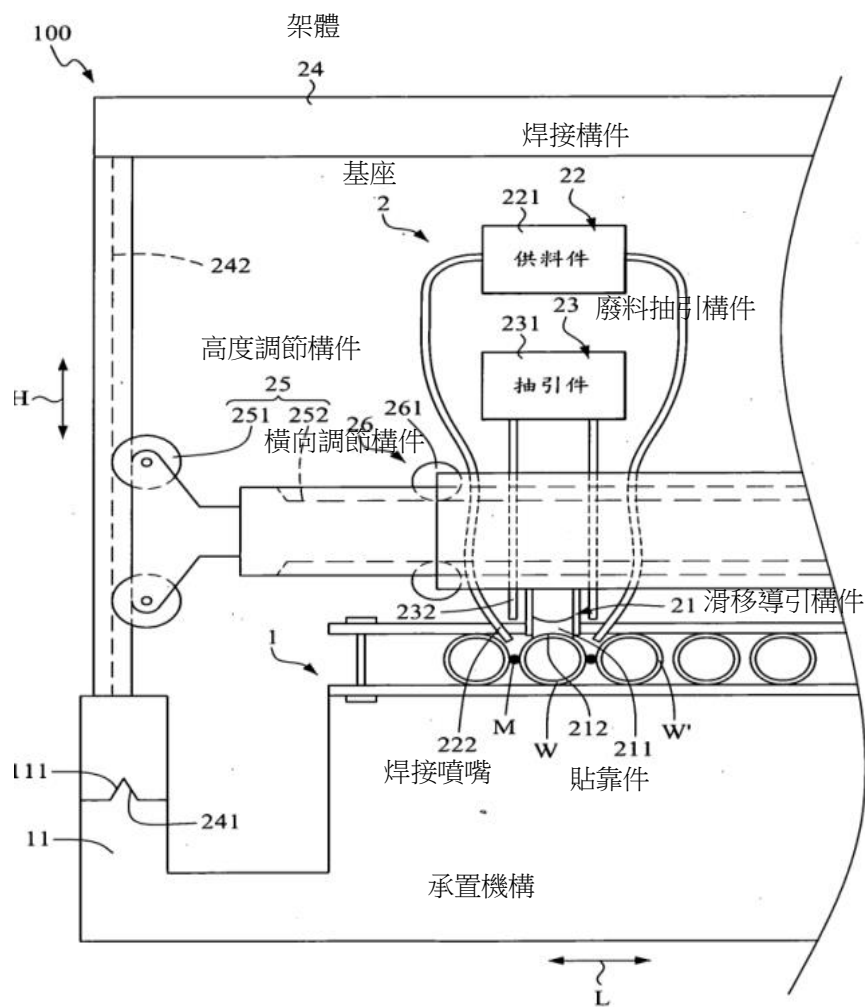
本件系爭重點在於照片(證據 7)內容及證人證詞是否具證據力，是否足證系爭專利不具進步性

- (一) 就照片及證人證詞證據力之部分，似存有討論餘地，該證人據稱為事實發生時之現場工程負責人員，其身分是否確實；又指稱之事實距出庭作證時已近 8 年，僅憑其記憶所為之陳述，是否無誤可信，尚有未知，實有可議之處。

82 專利行政爭訟案例研討彙編(109-110 年度)

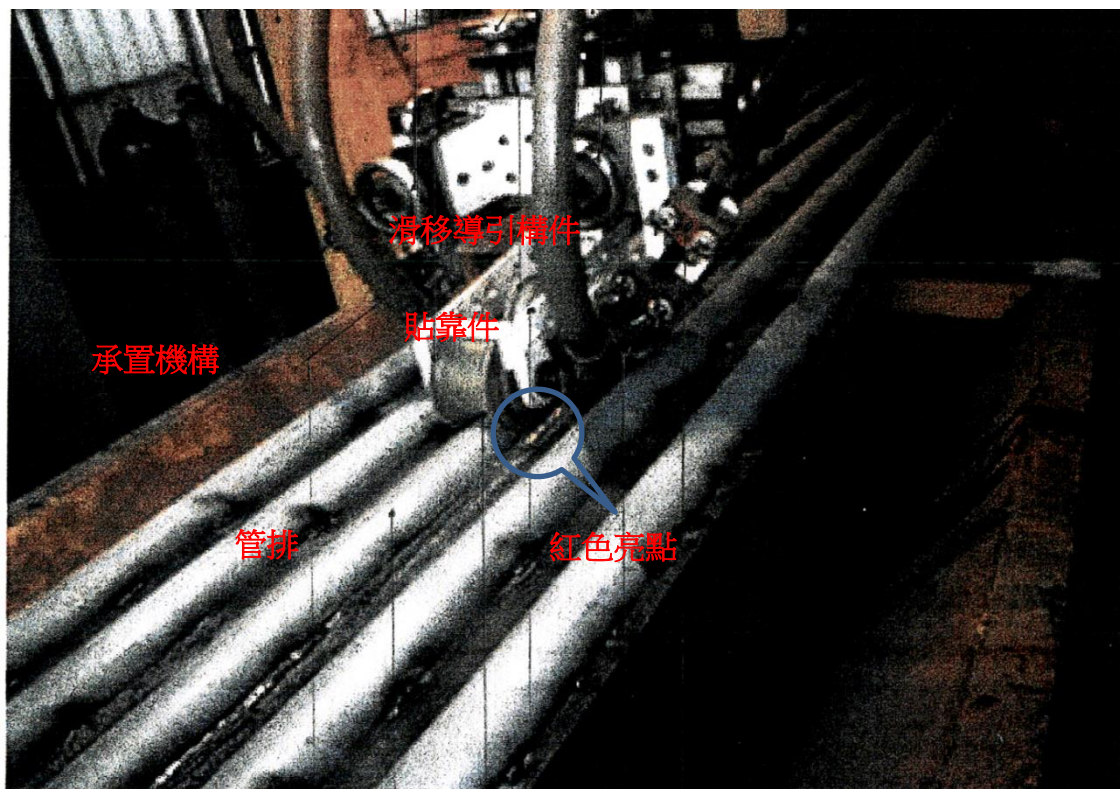
- (二) 另就進步性與否之認定，法院認為由照片及證詞已實質隱含或揭露系爭專利之技術特徵，似須有更充分的論據，畢竟「實質隱含」涉及通常知識之技術水準判斷，實有要求舉發人提供 8 年前系爭專利申請時相關通常知識及技術水準之參考文獻(工具書、教科書等)以資佐證之必要。

附圖 1 系爭專利



第1圖

附圖 2 證據 7





【專利案號】105301814N03

【專利名稱】鞋底

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(103.1.22 修正公布)第 122 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】型錄證據能力之認定

【判決字號】109 行專訴 18

【判決日期】110.04.29

【判決摘要】

經核舉發人所提證據 2 之商品型錄為正本，其封面標示「茂泰(福建)鞋材有限公司」，右上方標示有「2015 最新產品」，上開字樣為直接印刷在封面，型錄內頁頁碼連續，書脊裝訂處完整，又依茂泰公司官方網站資料，其上詳載茂泰公司之地址、電話、傳真、網址、聯絡人等資訊，再觀型錄內再有數百種鞋底產品照片，因此應認證據 2 型錄確實為茂泰公司為了銷售產品而印製無誤，其形式真正並無疑義。再者，茂泰公司下游廠商眾多，實無可能為被舉發人變造型錄之理。依刊物公開日之認定原則，載有發行之年份，得以該年之末日推定為公開日期，因此可推定證據 2 至遲於 2015 年底已印製發行，早於系爭專利之申請日(105 年 4 月 8 日)，是證據 2 當可作為論斷系爭專利是否具創作性之適格證據。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 105 年 4 月 8 日申請，經智慧局於 105 年 10 月 12 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 108 年 12 月 31 日審定「舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 4 月 22 日以經訴字第 10906303460 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 110 年 4 月 29 日以 109 年度行專訴字第 18 號判決駁回原告之訴。惟於 110 年 5 月 25 日提起上訴，最高行政法院刻正審理中。

(二)系爭專利之內容：系爭專利為如圖式所示之鞋底，該鞋底係前端面呈向上翹起，底面排列有齒狀波浪紋路，並等距排列有深度較深的齒狀波浪紋路，如是造形特徵構成整體外觀之視覺效果。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 之型錄(如附圖 1 所示型錄封面及內頁)是否具證據能力？

1. 證據 2 為一型錄，為參加人(舉發人)之上游大陸廠商所提供，且證據 2 並非具公信力機構或知名期刊發行，舉發人未提出客觀驗證之相關證據證明其為真正。型錄為私文書，又私文書應由舉證人證其真正，如行政訴訟法第 171 條第 1 項¹、第 176 條、民事訴訟法第 352 條²第 2 項、第 357 條³定有明文，參加人(舉發人)應負舉證責任。於 109 年 8 月 31 日準備程序庭，原告要求原審(智慧財產法院)依職權調查證據 2 真偽，經法院於 109 年 9 月 26 日向中國大陸調查，透過法務部以司法互助程序發函向中國大陸官方詢問該型錄廠商(茂泰公司)及其印刷廠之真實性，惟取證均未回復，原告仍認該型錄之真實性確有疑義。
2. 證據 2 在 2014 年型錄即出現編號「MT-95026B 28-46」之鞋底，在 2015 年「最新產品」又再度出現，不符常理；且該編號方式與泰茂公司網站中鞋款編號不同，證據 2 是否為真實型錄有疑義。

(三)智慧局見解：

1. 專利法所稱「見於刊物」，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要，一般型錄，商品型錄系廠商為銷售期商品而向不特定公眾公開發行之刊物，除有具體證據可證明其係偽造或整本型錄之內頁遭變造抽換者外，如已載有印製日期、公司名稱及產品介紹，原則上得推定其公開事實。查證據 2 係一印刷品正本之刊物，該型錄正本為頁碼連續，且由書脊觀察並未見有變造抽換內頁之具體跡象，且參加人並無變造型錄上游中國大陸廠商之理，該主觀臆測造假之詞並不足採。該刊物右上方上標示「2015」，並已載有印製日期、公司名稱及產品介紹，按刊物公開日之認定原則，若其載有發行之年份，則得以該年之末日推定為公開日期，故證據 2 可推定為 2015 年 12 月 31 日公開，早於系爭專利申請日，自得作為論斷系爭專利具有創作性之適格證據。

¹行政訴訟法第 171 條：1 文書之真偽，得依核對筆跡或印跡證之。2 行政法院得命當事人或第三人提出文書，以供核對。核對筆跡或印跡，適用關於勘驗之規定。

²民事訴訟法第 352 條：1 公文書應提出其原本或經認證之繕本或影本。2 私文書應提出其原本。但僅因文書之效力或解釋有爭執者，得提出繕本或影本。3 前二項文書，法院認有送達之必要時，得命當事人提出繕本或影本。

³民事訴訟法第 357 條：私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭執者，不在此限。

2. 同一公司所生產之同一商品採用相同的產品型號，在一般的商業領域是屬必然且可採信的事實，因此，依論理及經驗法則，2014 年所販售之產品，於 2015 年繼續販售，且鞋子亦為具有流行性商品，一般常見商業習慣上在新的年度以「最新產品」廣告，為行銷上常見商業習慣，且不論該型錄上產品是否為該年度最新產品，皆已揭示具有公開銷售之事實。另網站上其他鞋款編碼與證據 2 編碼序號雖不同，惟網站上刊載內容，係有該公司考量上架之安排，或許依照存貨多寡、流行性產品週期等不同因素來安排上網刊登，且原告雖稱依產業界產品編碼順序邏輯，推知並無證據 2 之「95026」編號，商業習慣之產品編碼可能依照產品型態、產品線等編碼原則，但亦可自行安排流水號，惟僅依型號編碼尚難據以認定證據 2 型號產品不存在。

(四)法院判決見解：

1. 查證據 2 係一印刷品正本之刊物，該型錄正本為頁碼連續，且由書脊觀察並未見有變造抽換內頁之具體跡象，另 maotaigroup.com 確實為茂泰公司網址，查詢茂泰公司網站有超過 4000 種鞋底圖示，足見茂泰公司並非虛設行號而係確實存在之公司，再觀該型錄內詳細見紹茂泰公司之歷史、服務項目、產品材質、設計理念等，並載有數百種鞋底產品照片，封面「茂泰鞋材」之商標以立體打凸方式呈現，若如原告所稱證據 2 為參加人臨訟造假之舉發證據，其大可提出簡單的廣告傳單即可，無耗費新、金錢打造精美型錄之必要，因此應堪認證據 2 型錄確實是茂泰公司為了銷售產品而印製無誤，其形式真正並無疑義。另茂泰公司雖為參加人上游廠商，係專業鞋底製造商，於 2009 年即成立了福建省唯一一家鞋底科技研究中心，其公司註冊資金為 5000 萬元人民幣，公司佔地面積 45000 平方米(見證據 2 內頁茂泰公司簡介)，顯見其為頗具規模之公司，茂泰公司下游廠商眾多，實無可能為參加人變造型錄之理，原告僅以參加人與茂泰公司有商業上往來即謂證據 2 造假可能性高，主觀臆測之詞並不足採。至於原告請求準用民事訴訟法第 342 條規定命參加人提出證據 2 之產品型錄原始電子檔及相關送印資料，若無法提出則應準用民事訴訟法第 282 條之 1 項規定認定證據 2 為造假資料云云，然民事訴訟法第 342 條第 1 項、第 2 項係規定「聲明書證，是使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。」、「前項聲請，應表明下列各款事項：四、文書為他造所執之事由」證

據 2 既為茂泰公司所印製而非參加人所印製，參加人何以會執有證據 2 之相關送印資料及原始檔案，原告泛稱「既然泰茂公司是參加人客戶，參加人應該去請茂泰提出上開資料，否則應依民事訴訟法第 282 條之 1 項規定認定原告主張證據 2 是假的為可採」，顯然對上開民事訴訟法規定有所誤解，其主張自無理由。

2. 依一般商業習慣及經驗法則，2014 年所販售之產品若有庫存貨銷售良好，當會於下一年度繼續販售，一般常見商業銷售模式均會在新的年度以「最新產品」作為行銷手法，難認 2015 年之證據 2 型錄有部分產品與 2014 年型錄重疊，即謂證據 2 有何不實可言。又原告瀏覽茂泰公司網站之時間點與證據 2 之型錄時間(2015 年)已有差異，尤其是鞋類產品屬流行性商品，2015 年型錄上之商品可能已無繼續銷售，茂泰公司也未必把所有產品都刊登在網路上，自難以網路上找不到證據 2 型錄之部分產品，或編碼之差異，即推論證據 2 型錄內容造假。

(五)分析檢討：

1. 證據 2 刊物屬證據方法中之書證，而書證可分為私文書與公文書二個種類，所謂公文書乃指公務員依法作成之文書；而私文書則指一般民眾依其意思所製成之文書，刊物自屬私文書之一；原告主張依行政訴訟法第 176 條準用民事訴訟法第 357 條規定，參加人證明應證據 2 私文書之形式真正云云，惟專利法所稱之刊物係指具有公開性之印刷文書或圖書，包括商品型錄等，對於證據 2 刊物之型錄正本雖無封底，但其頁碼連續，且由書脊觀察並未見有遭變造抽換內頁跡象，故認為乃為系爭專利之適格證據；後續經智慧財產法院依經驗法則仍認為參加人無臨訟造假舉發證據之必要，且茂泰公司無為變造型錄之理。目前本案仍在最高行政法院繫屬中，關於此類刊物證據的認定判斷，值得參考。
2. 對於證據 2 證據能力之認定，原告主張茂泰公司網站找不到證據 2 型錄所載 20 款鞋底中的任何鞋款云云，惟證據 2 產品型號由於產品編碼邏輯各有不同，尚難僅憑茂泰公司網站未刊登證據 2 產品，或依其型號編碼順序，認定證據 2 所示產品不存在。

三、結論與建議

(一)刊物證據能力之認定

1. 原判決已論明證據 2 屬私文書應由舉證人證其真正，然私文書形式真正

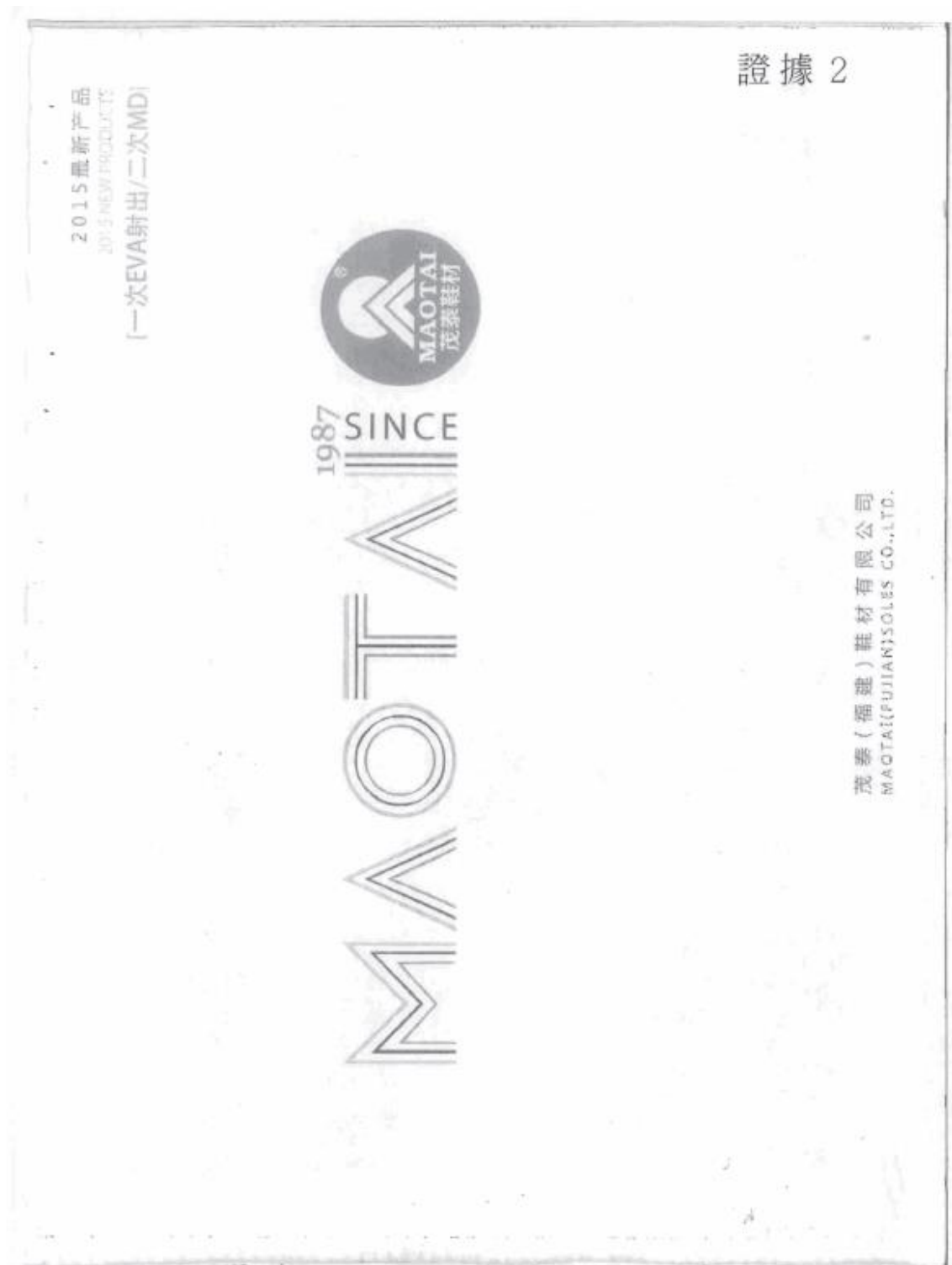
與否，係指文書是否為該文書做成名義人所製作而言。上開私文書雖經原告否認，而應由參加人證明其真正。惟證物如係遠年舊物，另行舉證實有困難，法院非不得依經驗法則，並斟酌全辯論意旨，判斷其真偽(最高法院 95 年台上字第 1158 號民事判決參照)，原判決即依經驗法則，並斟酌全辯論意旨，判斷證據 2 形式真正並無疑義。況且專利法所稱之刊物係指具有公開性之印刷文書或圖書，包括商品型錄，產品規格表等。如屬定期發行之雜誌，期刊、型錄經審查機關認定屬實者，縱為私文書，仍應可採證，並非私文書全無證據力而不可採(最高行政法院 90 年判字第 206 號判決參照)；本案證據 2，非參加人所印製，係由第三人茂泰公司印製，該刊物印製精美，經查茂泰公司為專業且具規模之鞋底製造商，下游廠商眾多，無可能有參加人變造型錄之理，證據 2 應屬可採並無疑義，無法僅因參加人與其有商業上往來，主觀臆測證據 2 型錄造假。

2. 原處分在審認證據 2 刊物證據能力時，業依審查基準 4.3.2.2 規定，已特別注意該刊物是否為連續頁、書脊是否有遭抽換、印刷文字是否模糊不清…等，經審認證據 2 刊物完整，可用以推定作為審查專利不具新穎性或創作性之適格證據，並無違誤。

(二)持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證之正當性

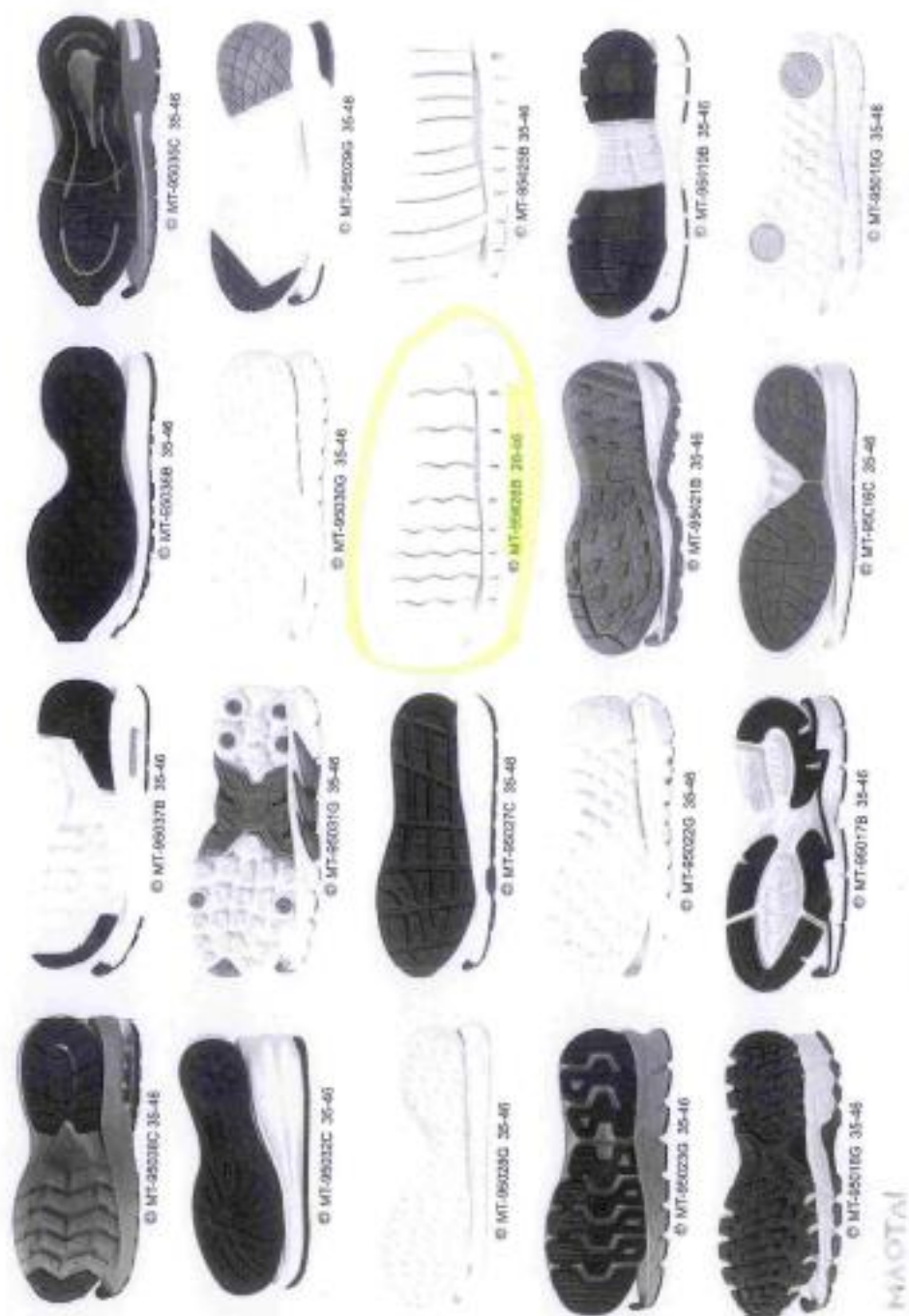
1. 至於原告請求法院準用民事訴訟法第 342 條規定命參加人提出證據 2 之產品型錄原始電子檔及相關送印資料等，原判決已論明該案證據 2 並非參加人所印製，參加人並未執有證據 2 之相關送印資料及原始檔案，參加人何以會執有證據 2 之相關送印資料及原始檔案，未見原告說明，其主張自無理由。
2. 按聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。倘當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，民事訴訟法第 342 條、第 343 條、第 345 條第 1 項分別定有明文。揆其規定乃賦予舉證當事人據以蒐集他造所持文書為證據之機會，得要求持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證資料，以貫徹當事人間武器平等原則，保障其公平接近證據之證明權，並維持當事人在訴訟上公平公正競爭，俾促進訴訟及發現真實(最高法院 109 年台上字第 2480 號民事判決參照)，原判決即以原告未說明其聲請之正當性，亦與其立法意旨「保障公平接近證據之證明權」相符。

附圖 1 證據 2 型錄封面及內頁



INJECTION FIRST SERIES

2013 MAOTAI SOLES PROSECUTION MARKING





【專利案號】105116035N01

【專利名稱】抗硫化之記憶體儲存裝置

【審定結果】請求項 1-9 舉發成立，准予更正。

【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】長期存在之問題與商業上成功之判斷

【判決字號】109 行專訴 25

【判決日期】109.11.30

【判決摘要】

判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：①該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，②該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，③申請專利之發明能成功解決該問題。然證據 3 的排阻之無鉛抗硫化構造，已經在系爭專利申請前提供使用於電阻元件達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，是其主張系爭專利具有「發明解決長期存在的問題」云云，並不足採。判斷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。原告所提甲證記憶體銷售額(出貨數量上升)，出貨數量上升之型號究竟是因為單價降低所致，還是因為引進抗硫化所致，無法得知，實無法證明系爭專利是因其發明之技術特徵而非技術以外之銷售策略導致商業上成功，自無法為有利原告之認定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 105 年 5 月 24 日申請，經智慧局於 106 年 6 月 26 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 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)於 108 年 11 月 26 日審定「請求項 1 至 9 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 3 月 31 日以經訴字第 10906302100 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 109 年 11 月 30 日以 109 年度行專訴字第 25 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種抗硫化之記憶體儲存裝置，包含：一連接介面單元，用以耦接至一主機系統；複數個揮發性記憶體單元；以及一印刷電路板，包含複數個抗硫化被動元件以及一保護膜，該複數個抗硫化被動元件係用以控制並傳導一電流至該複數個揮發性記憶體單元，該保護膜係用以覆蓋該印刷電路板；其中該複數個抗硫化被動元件係包含一抗硫化電阻及一抗硫化排阻，且該抗硫化電阻及該抗硫化排阻彼此間係分離設置。(見附圖 1)

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

系爭專利是否解決長期存在之問題與具備商業上成功？

(二)智慧局見解：

1. 舉發階段並未接受系爭專利具有「解決長期存在之問題」與「具備商業上成功」等進步性輔助性判斷因素，因舉發審查時認為系爭案已不具進步性，已無需再判斷進步性輔助性判斷因素之必要。因此未於審定書中提論述起此理由，訴願階段專利權人以本局之審定理由不備作為訴願理由之一。
2. 於行政訴訟階段，專利權人仍主張原處分有理由不備之違法，未採納「發明獲得商業上的成功」及「發明解決長期存在的問題」等影響進步性結論之輔助判斷因素云云。本局以最高行政法院 102 年度判字第 205 號判決意旨「專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供如某發明具有無法預期之功效、解決長期存在的問題之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要」作為答辯依據。

(三)法院判決見解：

1. 判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：①該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，②該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，③申請專利之發明能成功解決該問題。原告稱記憶體儲存裝置長久以來被忽略且長期存在而無法解決之問題，即系爭專利「先前技術」所記載之「目前記憶體裝置上的電阻均含有銀之成份，當其與空氣中的硫分子接觸到時，則原有含銀之傳導層將會起化學作用而產生硫化銀，…」，然證

據3的排阻之無鉛抗硫化構造，已經在系爭專利申請前提供解決方案，且將記憶體使用抗硫化電阻及保護膜達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，是其主張系爭專利具有「無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」云云，並不足採。

2. 判斷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。依原告所提甲證4、甲證5記憶體銷售額（見本院卷第219至227頁），細譯其內容，各記憶體在導入抗硫化（型號標示Anti-Sulfuration者）之後，並非所有記憶體的出貨數量都全部上升，有的型號出貨數量反而下降（如DDR3 SODIMM 00000-00 000x8 4GB HYN 1.35V（AQD）G），又有的型號在導入抗硫化後雖然出貨數量上升，但各型號抗硫化記憶體於2018年11月至2019年10月間之平均單價皆較2017年11月至2018年10月間非抗硫化記憶體之平均單價為低，則出貨數量上升之型號究竟是因為單價降低所致，還是因為引進抗硫化所致，無法得知，此外，原告亦未提出其他證據佐證實施系爭專利之商品銷售量高於同性質之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，則依原告所舉證據，實無法證明系爭專利是因其發明之技術特徵而非技術以外之銷售策略導致商業上成功，自無法為有利原告之認定。
3. 本件無法認定系爭專利具有上開肯定進步性之輔助性判斷因素存在，是原告據此主張系爭專利具進步性，亦無理由。

(五)分析檢討：

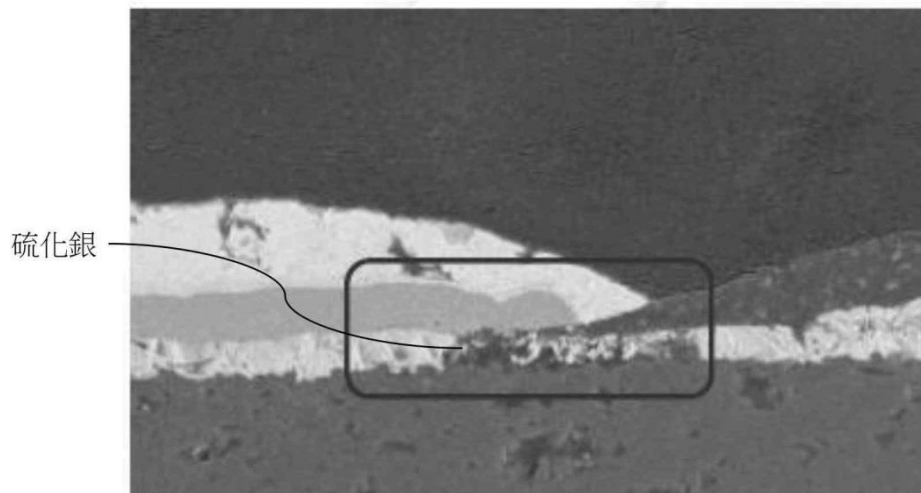
1. 關於「解決長期存在的問題」之判斷，法院依據審查基準的三個要件為判斷依據，並且參照證據3之排阻無鉛抗硫化構造，認定在系爭專利申請前提供解決方案，且將記憶體使用抗硫化電阻及保護膜達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，故原告主張「發明解決長期存在的問題」應不符第二個要件。
2. 關於「具商業上成功」之肯定進步性因素判斷，法院判決依據審查基準的規定判斷，並參照原告所提供之證據(記憶體銷售額)，比較導入抗硫化記憶體前後的出貨數量，發現並非全部出貨數量皆上升，且部分記憶體導入抗硫化記憶體後雖在某期間出貨量上升，可能是由於該

期間記憶體之平均單價較低，無法得知出貨數量上升係導入抗硫化記憶體或是平均單價較低何者所致，原告也無法提出其他證據佐證實施系爭專利之商品銷售量高然同性質之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，來論無法證實系爭專利是因抗硫化技術導致商業上成功。

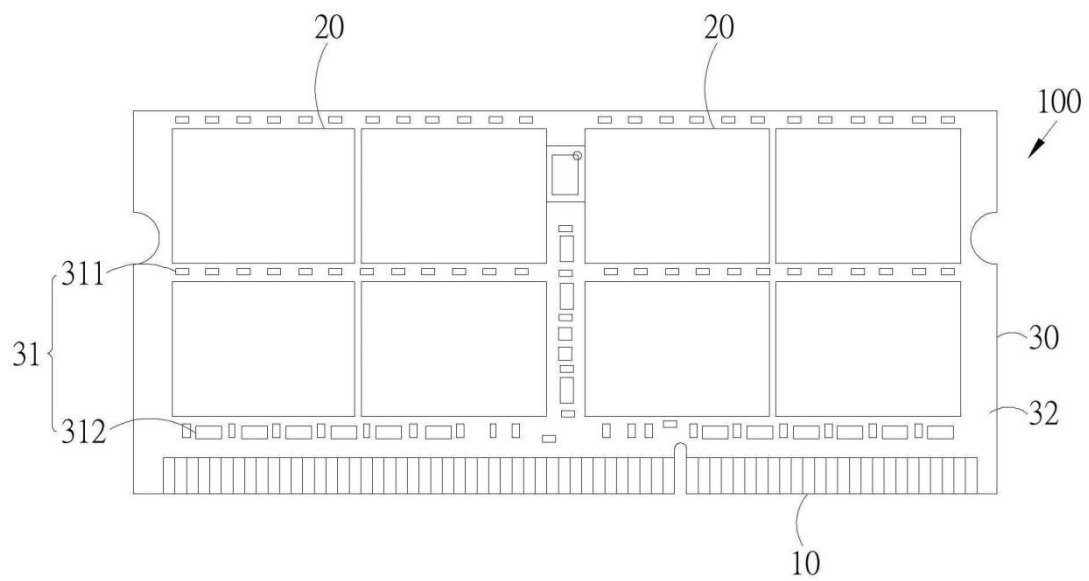
三、結論與建議

- (一)本件因在舉發審查階段認為系爭專利已不具進步性，尚無需再針對進步性輔助性判斷因素進行判斷之必要，故未於原處分書中有所論述，以致於訴願與行政訴訟階段專利權人皆以原處分有理由不備作為訴願及行政訴訟之理由之一。縱有最高行政法院之判例在先，惟原處分之理由仍應針對專利權人之主張予以回應論駁，使審定理由更加周全詳實。
- (二)法院在本件判斷是否為「解決長期存在的問題」、及「具商業上成功」之論述步驟及方式，以舉發證據是否已提供長期存在的問題之解決方案，及系爭產品出貨量上升與銷售單價間的關係，來作為否定原告所主張進步性輔助性判斷因素的判斷及論駁方式，提供智慧局未來審查進步性之輔助性判斷因素時之參考。

附圖 1 系爭專利主要圖式
第 1 圖



第 2 圖





14

【專利案號】105200608N01

【專利名稱】整理箱之框架組合結構

【審定結果】請求項 3-5 舉發成立

【相關法條】專利法(103.1.22 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】訴訟標的確定判決之確定力，撤銷訴訟既判力之確認效

【判決字號】109 行專訴 39

【判決日期】110.1.27

【判決摘要】

關於證據 2、3、4 之組合得否證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性之確認，於前案訴訟確定判決(108 年度判字第 478 號)意旨範圍內，已生拘束力，在未有新事實或法律變動之情況下，當事人均應受拘束，法院應以前案訴訟判決關於訴訟標的所為之確認作為裁判基礎，不能為相反於前案訴訟判決內容之判斷，因此，原告主張證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性，為無理由，應予駁回，法院自無庸論斷證據 2、3、4 之證據組合是否足以證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性等爭點。

一、案情簡介

(一) 案件歷程：系爭專利於 105 年 1 月 15 日申請新型專利，經智慧局形式審查後，於 105 年 3 月 1 日准予專利（申請專利範圍共 5 項）。嗣本件參加人(舉發人)於 105 年 6 月 17 日以系爭專利有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，對之提起舉發，原告(專利權人)則分別於 105 年 12 月 13 日提出系爭專利申請專利範圍更正本(刪除請求項 1)。經被告審定「105 年 12 月 13 日之更正事項，准予更正」、「請求項 2 舉發成立，應予撤銷」、「請求項 3 至 5 舉發不成立」及「請求項 1 舉發駁回」之處分(下稱第一次處分)。參加人不服前揭舉發不成立部分處分，提起訴願，經經濟部審認系爭專利請求項 3 至 5 有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，以 106 年 10 月 12 日經訴字第 10606308510 號訴願決定書為「原處分關於『請求項 3 至 5 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」之決定（下稱第一次訴願決定）。原告不服，對之提起行政訴訟，經法院 106 年度行專訴

字第 96 號行政判決(下稱第一次判決)駁回原告之訴及最高行政法院 108 年度判字第 478 號判決駁回上訴確定(下稱前案訴訟)。被告即依第一次訴願決定及前案訴訟判決意旨重為審查,處分(下稱第二次處分)「請求項 3 至 5 舉發成立,應予撤銷」,原告不服,提起訴願,經經濟部 109 年 6 月 17 日經訴字第 10906305500 號訴願決定,為「訴願駁回」之決定(下稱第二次訴願決定),原告不服,遂向法院提起訴訟。

- (二)系爭專利於 105 年 12 月 13 日提出之申請專利範圍更正本,其請求項 3(原依附於請求項 1 整體技術手段)之內容為:「一種整理箱之框架組合結構,其包括:一上蓋、一底蓋及複數根設置於該上蓋與該底蓋間的支撐柱;其中該上蓋係設有複數個第一結合部,且該底蓋相對該上蓋之該等第一結合部處係設有第二結合部,而該等支撐柱的上、下兩端則分別與該上蓋之該第一結合部及該底蓋之該第二結合部相結合;且該上蓋之該第一結合部至少具有一第一凹槽,而該第一凹槽中設有一第一勾件,且該支撐柱的上端相對該第一凹槽設有一上插掣部,以供插入至該上蓋之該第一凹槽中,而該上插掣部相對該上蓋之該第一勾件處則設有一上勾孔;而該底蓋之該第二結合部至少具有一第二凹槽,而該第二凹槽中設有一第二勾件,且該支撐柱的下端相對該第二凹槽設有一下插掣部,以供插入至該底蓋之該第二凹槽中,而該下插掣部相對該底蓋之第二勾件處則設有一下勾孔;其中該支撐柱的上端設有一凸部及一定位柱,而該上蓋之該第一結合部相對該支撐柱之該凸部及該定位柱處則設有兩定位凹部。」(見附圖 1)

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點:

結合證據 2 至證據 4 是否足以證明系爭專利請求項 3 至 5 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定?

(二)智慧局見解(第一次處分):

1. 系爭專利請求項 3 與證據 2 至 4 相較,原處分認為證據 2 及證據 4 並無系爭專利請求項 3 之「其中該支撐柱的上端設有一凸部及一定位柱,而該上蓋之該第一結合部相對該支撐柱之該凸部及該定位柱處則設有兩定位凹部」之技術特徵,即證據 3 顯無將其圓柱體 132 及十字柱體 132'直接設於支柱 112'上之教示。
2. 原處分係配合證據 2 之說明書【0020】段及第 1 圖、第 1 圖之 4、第 2 圖所示支架 2 之銜接段落 24 進行結構判斷,該銜接段落 24 為一上

端封閉的結構(僅側邊設缺口 26)，自無供證據 3 之卡樺 14” 構件再予以容置之空間，否則將破壞銜接段落 24 之封閉端、且需再挖設如證據 3 之卡掣孔 117’，方能供卡樺 14” 下端之錐柱體 131 插固，是證據 2 與證據 3 間顯有構件結合的扞格之處，亦無置換之容易性，難謂可輕易思及。

(三) 訴願會見解(第一次訴願決定)：

訴願決定認為證據 3(配合第五圖 V)之「卡樺(14”)構件中，而該卡樺(14”)包含有一圓柱體(132)及一十字柱體(132’)，則分別對等於系爭專利請求項 3 之一凸部(37)及一定位柱(38)；雖然證據 3 之卡樺(14”)係為一獨立於支柱(112’、113’)及蓋板(12)之外的連結構件，但將證據 3 之卡樺(14”)中之圓柱體(132)及十字柱體(132’)轉換加置於證據 2 之支架(2)之銜接段落(24)的上端面，即可達成系爭專利請求項 3 之結構特徵。」及系爭專利「於上蓋設有對應之兩定位凹部係為熟知該專業領域者參酌證據 3 第五圖 V 之蓋板(12)及內凹之槽穴(121)即可輕易完成者。故將證據 3 之結構「轉換加置」於證據 2 後即可達成系爭專利請求項 3 之結構特徵。

(四)法院判決見解(第一次判決及前案訴訟)：

1. 第一次判決：證據 2、3 已共同揭露系爭專利請求項 3 之全部技術特徵，且證據 2、3 皆為組合式之置物櫃，該二證據於技術領域上具有關聯性，又證據 2、3 皆係利用數根支柱並透過卡掣方式以結合上、下框體或蓋體並完成該置物櫃之組合，二者在功能或作用上具有共通性；是該所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機參酌證據 3 所教示之「透過圓柱體及十字柱體」之接合技術手段將證據 2 之上蓋及支架相互接合，即可輕易完成系爭專利請求項 3 之創作，故證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。又證據 2、3 之組合既足證明系爭專利請求項 3 不具進步性，證據 2、3、4 之組合當足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。
2. 前案訴訟：最高行政法院判決認為「證據 3 之卡樺雖係獨立於支柱之外的連結構件而與該支柱非為一體成形，惟其已明確揭露於支柱頂端設圓柱體及十字柱體以接合上蓋之槽穴的技術手段，而已揭露系爭專利請求項 3 之附屬技術特徵，證據 2 則已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，該所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機以證據 2 之框架組合結構為基礎，並參酌證據 3 利用圓柱體及十字柱體之接合技術手段，於證據 2 前後側支架之端部上方直接加組如證據 3 之圓柱體及十字柱體，即可輕易完成系爭專利請求項 3 之創作。」

(五)法院判決見解(第二次判決)：

前案訴訟業以確定判決認定證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性，對本件有拘束力，故被告依第一次訴願決定及前案訴訟確定判決意旨重為審查，而為「請求項 3 至 5 舉發成立，應予撤銷」之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

(六)分析檢討：

1. 證據 2、3 已共同揭露系爭專利請求項 3 之全部技術特徵，是該所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機參酌證據 3 所教示之「透過圓柱體及十字柱體」之接合技術手段將證據 2 之上蓋及支架相互接合，即將證據 3 之結構「轉換加置」於證據 2 後即可達成系爭專利請求項 3 之結構特徵，而可輕易完成系爭專利請求項 3 之創作。
2. 本件舉發案之各爭點既經行政救濟程序後，確定系爭專利請求項 3 至 5 有不具進步性之情事，則重回審查時，自應受該確定判決之拘束，參照訴願決定暨各級法院判決之意旨作成處分。

三、結論與建議

(一)撤銷訴訟既判力之確認效

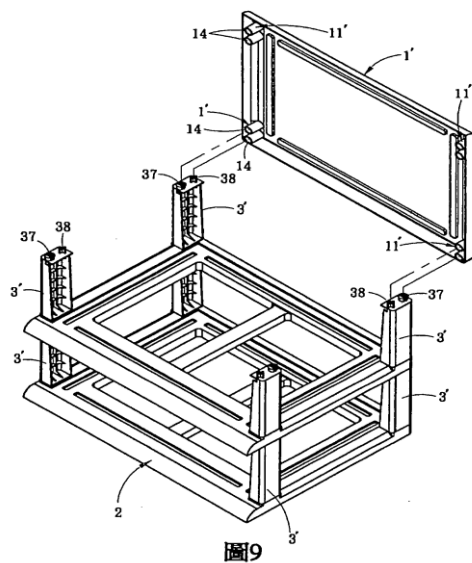
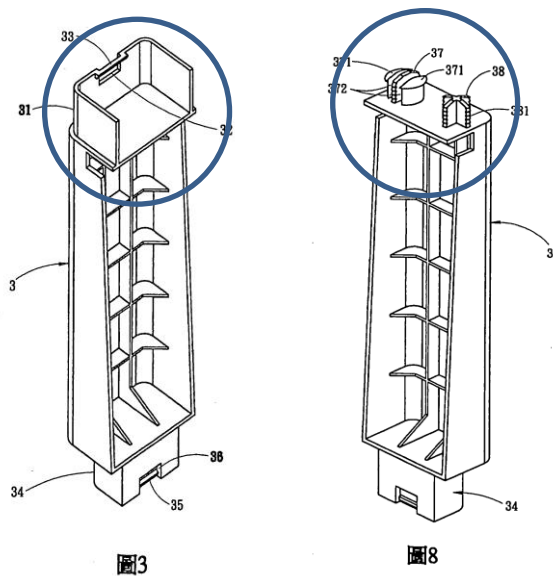
按行政訴訟法第 213 條：「訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力。」故訴訟標的於確定終局判決中經裁判，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。又行政訴訟法第 105 條第 1 項第 3 款既規定起訴應以訴狀表明「訴訟標的及其原因事實」，可知原因事實雖非訴訟標的本身，惟其作用在於界定訴訟標的之範圍。是對專利舉發處分提起撤銷訴訟，在其主張之原因事實範圍內，該處分之合法性為撤銷訴訟標的之內容，如撤銷訴訟經法院實體判決認處分並無違法而駁回原告之訴確定者，行政處分之合法性已經裁判而對該原因事實涵攝於法律後之法律效果之確認有既判力，該撤銷訴訟之當事人均應受其拘束，後訴訟法院於法律與事實狀態均未變更之情況下，即應以前訴訟判決關於訴訟標的所為之確認作為其裁判基礎，不能為相反於該確定判決內容之判斷，此即撤銷訴訟既判力之確認效。

(二)第一次起訴與第二次起訴之訴訟標的非同一

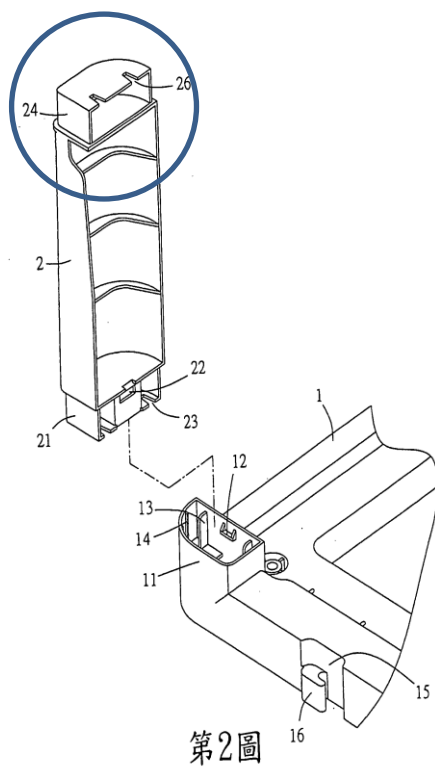
另按既判力固發生一事不再理及確認效之拘束作用，然兩者仍有不同，前後二訴如果訴訟標的「同一」，後訴之提起應依行政訴訟法第 107 年第 1 項第

9 款規定，以其訴訟標的為確定判決之效力所及，**以裁定駁回之**。前後訴訟之標的若非同一，但前訴確定終局判決中有關訴訟標的（含訴之聲明及原因事實主張兩項）之判斷，成為規範當事人間法律關係之基準，於法律及事實均未變動之情況下，當事人即不得於新訴訟中為與該確定判決意旨相反之主張，法院不得為反於該確定判決意旨之裁判。查前案訴訟確定判決之被告為經濟部、原告訴請撤銷之處分為第一次訴願決定，而本件被告為智慧財產局、原告訴請撤銷之處分為原處分，因此前案訴訟與本件應非同一訴訟標的，自無逕依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款裁定駁回起訴之規定適用。

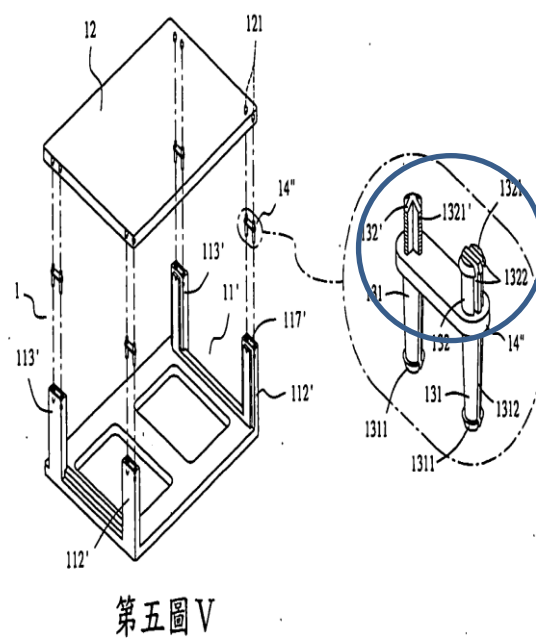
附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2



證據 3



第2圖