

專利行政爭訟案例研討彙編

(108—109 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 109 年 11 月

序 言

智慧局一直努力不懈致力於提升專利審查品質，長期以來藉由案例研討分享經驗、檢討缺失，釐清審查觀念，精進審查品質。爰此自智慧財產法院及經濟部訴願審議委員會所為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，於年末彙集成冊，發行該年度「專利行政爭訟案例研討彙編」，迄今已邁入第十年。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，共同為健全專利制度盡一份心力。

審視「專利行政爭訟案例研討彙編」之案例已收錄進步性、新穎性、明確性、更正超出、申請專利範圍解讀、新證據、漏未審酌、專利權歸屬爭議等判決重點，今年度彙編共收錄 19 件案例，分別有「進步性」專利要件 6 件、「揭露要件」2 件、「更正要件」3 件、「證據能力與證據力」6 件、「面詢」1 件、「送達」1 件。其中撤銷案例，主要係以判決意旨中對於進步性及更正要件認定為探討重點；維持案例，則廣泛地蒐集判決或決定中對證據調查專利要件之判斷等重要的見解作探討，包括照片是否充分揭露之認定、肯定及否定進步性之論理、商業成功之認定、誤記訂正之判斷、實物及關聯證據能力之判斷、網路證據發布揭露內容之認定、證據勾稽之認定、使用手冊證據能力之認定、面詢作業之爭議、專家意見之認定、訴外審查之認定、合法送達等判決重點，以增進審查人員進行審查、訴訟或外界參考之範疇。

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，俾使舉發審查更臻周延適法。

經濟部智慧財產局 局長



109 年 11 月

專利行政爭訟案例研討彙編(108—109 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	10806313580	105212225N02	陶瓷芯閥之出水導正結構	證據 2 可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性	7
2	108 行專訴 33	102212979N01	組合濾網	輕易完成之判斷、商業成功之認定	13
3	108 行專訴 54	102208064N01	鑽靶自動送板設備	新證據	21
4	108 行專訴 77	104105726N01	液晶判質、其方法及用途與電光顯示器	肯定及否定進步性之論理、闡明及面詢與否之爭議	27
5	108 行專訴更(一)1	97116437N03	店到店寄件管理方法及系統	訴訟審理所提更正，新證據足以證明不具進步性	31
6	108 行專訴更(二)3	90224302N03	線材固定裝置	原證 4 與原證 6 之結合可以證明系爭專利請求項 3 不具進步性	37

二、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
7	108 行專訴 65	93136448N01	馬達	可據以實現	43
8	108 行專訴 6	97302370N01	車輛之燈頭	照片是否充分揭露之認定	49

三、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
9	108 行專訴 83	95123956N01	重型機具之散熱裝置	更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；更正實質變更申請專利範圍	55
10	108 行專訴 19	105119885N01	自行車導輪組	誤記訂正之判斷、附屬項不明確	61
11	108 行專訴 50	103209182N01	更正超出之認定、更正為全案核駁	更正超出之認定、更正為全案核駁	69

四、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
12	109 判 28	92118184N02	光罩載具及支撐光罩之方法	因販賣而公開使用之認定	79
13	107 行專訴 62	101213616N01	電源開關改良結構	實物及關聯證據能力之判斷	83
14	108 行專訴 22	105110993N01	網路團購整單系統	網路證據之採認	91
15	108 行專訴 36	99209767N02	紫外光發光二極體固化裝置	證據勾稽之認定、民事相對效力無從拘束本件訴訟	97
16	108 行專訴 64	105110098N01	矽膠槍承座固定機構及矽膠槍	網路證據之採認	105
17	108 行專訴 90	99112489N02	觸控式行動設備金融看盤軟體之價量統計價位標記顯示之裝置與方法	使用手冊證據能力之認定	111

五、面詢

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
18	107 行專訴 71	86107689N04	持續釋出組成物	面詢受理與否之爭議、專家意見之認定	117

六、送達

序 號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
19	108 行專訴 76	105139361	減少船舶航行阻力的結構	合法送達	123

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
進步性	10806313580	7
	108 行專訴 33	13
	108 行專訴 54	21
	108 行專訴 77	27
	108 行專訴更(一)1	31
	108 行專訴更(二)3	37
揭露要件	108 行專訴 65	43
	108 行專訴 6	49
更正要件	108 行專訴 83	55
	108 行專訴 19	61
	108 行專訴 50	69
證據能力與證據力	109 判 28	79
	107 行專訴 62	83
	108 行專訴 22	91
	108 行專訴 36	97
	108 行專訴 64	105
	108 行專訴 90	111
面詢	107 行專訴 71	117
送達	108 行專訴 76	123

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
108.12.1	10806313580	7
108.8.27	108 行專訴 33	13
109.1.2	108 行專訴 54	21
109.6.17	108 行專訴 77	27
108.11.28	108 行專訴更(一)1	31
108.12.26	108 行專訴更(二)3	37
109.6.18	108 行專訴 65	43
108.8.6	108 行專訴 6	49
109.5.21	108 行專訴 83	55
108.9.5	108 行專訴 19	61
109.4.29	108 行專訴 50	69
109.1.21	109 判 28	79
108.7.18	107 行專訴 62	83
108.11.27	108 行專訴 22	91
108.12.26	108 行專訴 36	97
109.1.22	108 行專訴 64	105
109.4.30	108 行專訴 90	111
108.6.12	107 行專訴 71	117
108.6.27	108 行專訴 76	123



【專利案號】105212225N02

【專利名稱】陶瓷芯閥之出水導正結構

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法（103.3.24 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 可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性

【決定字號】108 經訴 10806313580 號

【決定日期】108.12.11

【決定摘要】

證據 2 之連接管上端係「伸入」插管接頭 2 之「階梯孔」內，使連接管與插管接頭為可旋轉連接，與系爭專利請求項 1 係於固定管螺鎖部向上延伸設置安裝部供連接管設置，安裝部並與連接管下端組接部接合之技術特徵，二者元件之結構及連接方式尚有不同。惟查，前揭差異僅為管狀元件相互組接方式（接合位置之簡易變換，且皆係以複數元件之組接取代先前技術於水龍頭出水管內側與底座內之芯閥僅以單一管材連通，並均具有提升加工誤差容許度之功效。故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

關係人（專利權人）前於 105 年 8 月 12 日以「陶瓷芯閥之出水導正結構」向智慧局申請新型專利，經編為第 105212225 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M533149 號專利證書（下稱系爭專利），核准公告之申請專利範圍共 4 項。嗣訴願人（舉發人）以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，審定「請求項 1 至 4 舉發不成立」。訴願人不服，提起訴願，經濟部於 108 年 12 月 11 日以經訴字第 10806313580 號訴願決定，撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：證據 2 是否可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：

一種陶瓷芯閥之出水導正結構，其裝設於一水龍頭底座中，主要具有一陶

8 專利行政爭訟案例研討彙編(108-109 年度)

瓷芯閥，該陶瓷芯閥底部設有一冷、熱水孔，而陶瓷芯閥上端設有一混合出水孔，該陶瓷芯閥前端設有一控制桿及一陶瓷閥片，該控制桿掣動陶瓷閥片對冷、熱水孔給水、止水，而混合出水孔則將引入冷水、熱水導入出水管；其特徵在於，該混合出水孔上端設有一固定管以及一連接管，該固定管可定義一安裝部及一螺鎖部，該螺鎖部鎖合在混合出水孔，該螺鎖部向上延伸設置一安裝部其提供連接管設置，該連接管上、下兩側設有組接部，其一端接合於安裝部，另一端則結合在出水管內緣，透過上述結構使得本創作出水管易於組裝在陶瓷芯閥上。

(三)智慧局見解：

比較證據 2 及系爭專利請求項 1，證據 2 圖 1、2 所揭露之水龍頭主體 6、閥芯 7、閥芯 7 上兩進水口 711 及一出水口 712、手柄 8、手栓 72、出水管 1、連接管 5、插管接頭 2、螺紋部 52，相當於系爭專利請求項 1 之水龍頭底座、陶瓷芯閥、冷熱水孔及混合出水孔、控制桿、陶瓷閥片、出水管、固定管、連接管、螺鎖部，然證據 2 並未揭露系爭專利請求項 1「該螺鎖部向上延伸設置一安裝部其提供連接管設置，該連接管上、下兩側設有組接部，其一端接合於安裝部」之技術特徵，前揭差異技術特徵具有導正加工所造成的誤差，便於組裝者進行組裝作業之功效，是證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)訴願決定見解：

1. 比較證據 2 及系爭專利請求項 1，證據 2 之連接管上端係「伸入」插管接頭 2 之「階梯孔」內，使連接管與插管接頭為可旋轉連接，與系爭專利請求項 1 係於固定管螺鎖部向上延伸設置安裝部供連接管設置，安裝部並與連接管下端組接部接合之技術特徵，二者元件之結構及連接方式尚有不同。惟查，前揭差異僅為管狀元件相互組接方式（接合位置）之簡易變換，且皆係以複數元件之組接取代先前技術於水龍頭出水管內側與底座內之芯閥僅以單一管材連通，並均具有提升加工誤差容許度之功效。
2. 且查，證據 2 與系爭專利請求項 1 屬於相同技術領域，二者結構雷同，前開元件相組接時所採用之技術手段相同，且均論及降低元件製造或組設難度之問題，是所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 2 所揭示之內容，當可以理解其管狀元件之組接方式及位置同樣具有容許/導正水龍頭底座或出水管加工誤差之功能；從而，所屬技術領域中具有通常知識者當面臨水龍頭組設時會因元件加工不準確而造成組設不易或原料浪費時，當能基於證據 2 之揭示就插管接頭與連接管之組接位置為簡單

變換，並可輕易完成系爭專利請求項 1 之新型。故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)分析檢討：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異：系爭專利請求項 1 固定管螺鎖部向上延伸設置安裝部供連接管設置，安裝部並與連接管下端組接部接合之技術特徵係裝設於一水龍頭底座「中」；證據 2 之連接管上端伸入插管接頭 2 之階梯孔內，使連接管與插管接頭為可旋轉連接，惟插管接頭係「鎖固」於水龍頭底座「上」。二者元件之「位置、連接方式」不同，致使證據 2 即相當於系爭專利所欲解決之先前技術，證據 2 之連接管並無導正加工誤差之功能。
2. 訴願決定認定證據 2 連接管上端伸入插管接頭之構造，已揭露系爭專利請求項 1 固定管供連接管設置之構造，而二者元件之「位置、連接方式不同」僅為管狀元件相互組接方式（接合位置之簡易變換），系爭專利與證據 2 在技術領域、所欲解決問題、技術手段均相同，故當能基於證據 2 之揭示就插管接頭與連接管之組接位置為簡單變換，並可輕易完成系爭專利請求項 1 之新型。惟證據 2 所欲解決問題為「水龍頭主體鑄造難、容易造成自來水含鉛量超標」，系爭專利所欲解決問題為「導正加工造成的誤差便於組裝」，兩者並不相同；再者，證據 2 連接管與插管接頭組接方式及位置並未具有容許導正水龍頭底座或出水管加工誤差之功能。對於系爭專利所欲解決問題之技術手段認定，訴願決定與本局不同。

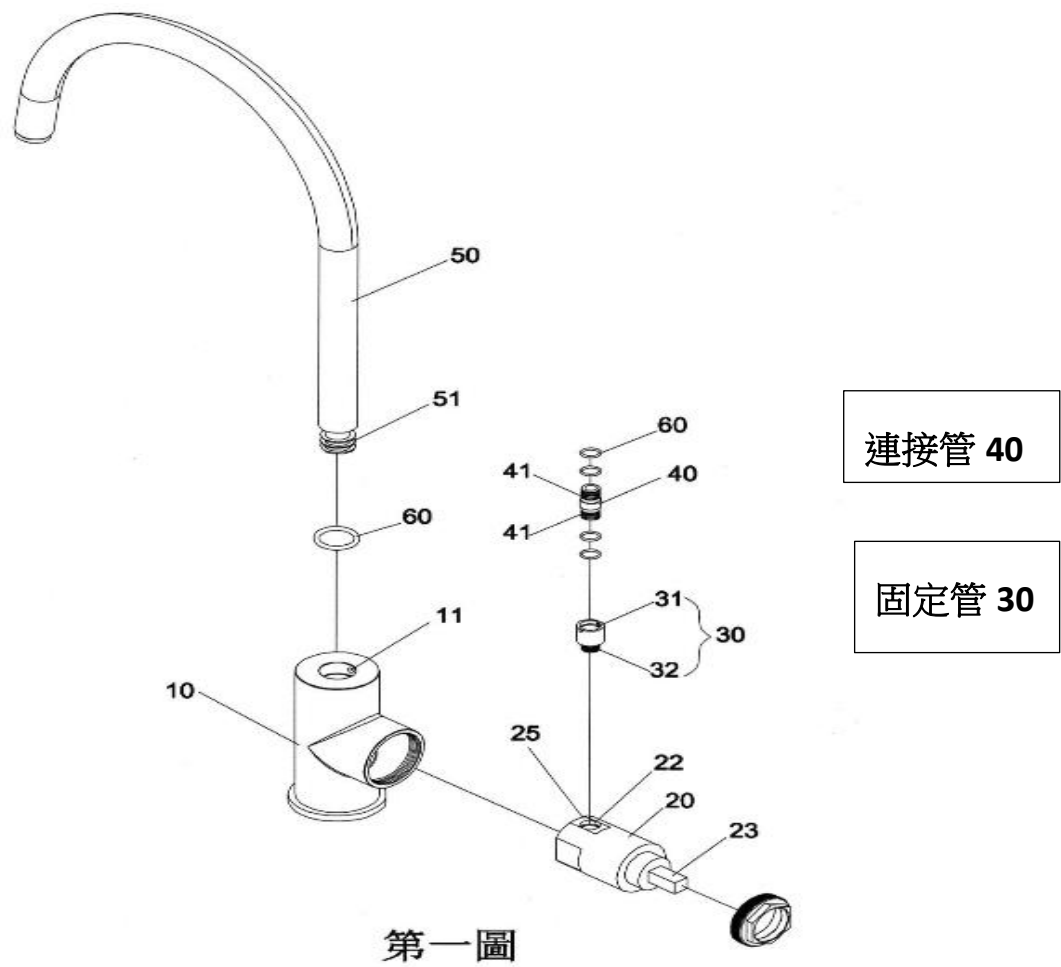
三、結論與建議：

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」。

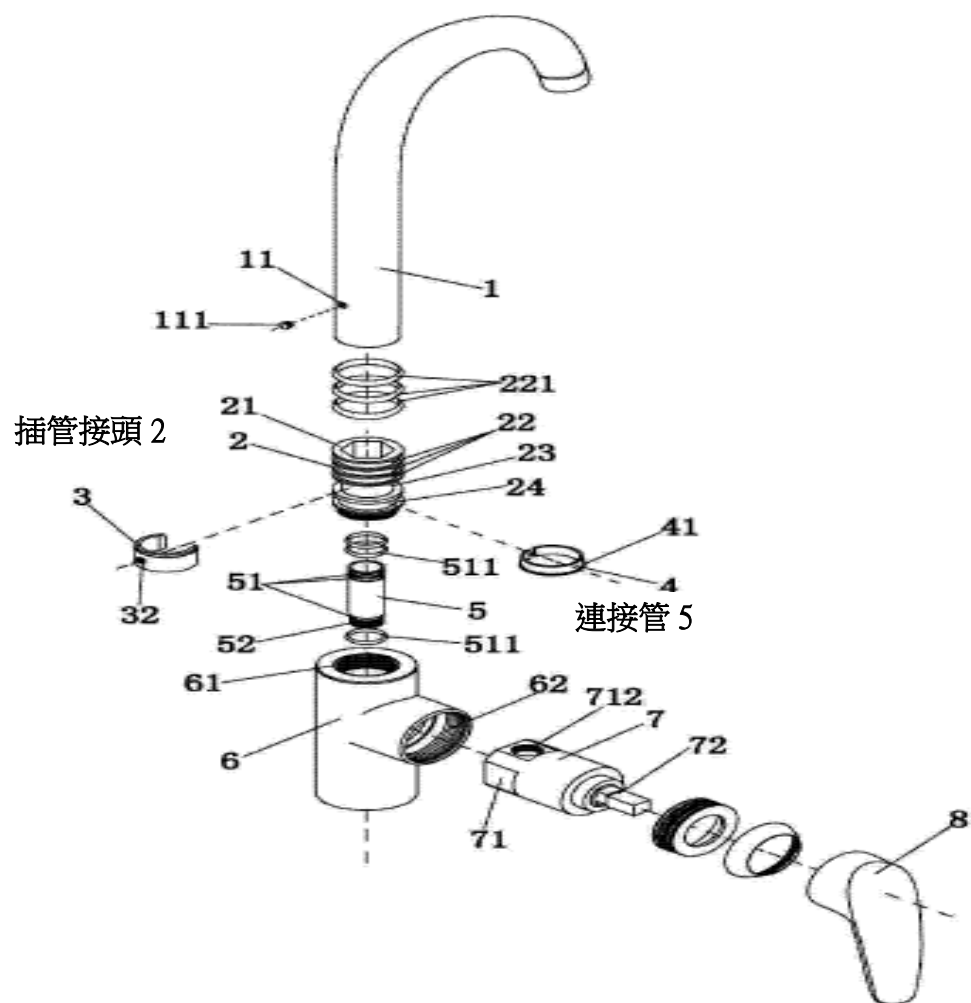
- (一) 單一引證揭露申請專利之發明所有結構特徵，差異技術特徵為元件間之相對位置關係時，仍須進一步考慮各個元件相對位置所具有之功能為何。
- (二) 單一引證與申請專利之發明因元件相對位置不同導致功能不同時，以單一引證論述申請專利之發明不具進步性，論述理由應詳細交代心證過程，儘量不要以本請求項為所屬技術領域中具有通常知識者依據引證所揭露

10 專利行政爭訟案例研討彙編(108-109 年度)

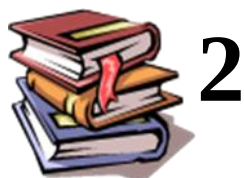
技術之簡單變更，一言以蔽之帶過。



系爭專利圖式第 1 圖



證據 2 圖式第 1 圖



【專利案號】102212979N01

【專利名稱】組合濾網

【審定結果】107 年 6 月 4 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 4、10 舉發成立，應予撤銷。請求項 5 至 9 舉發駁回。

【相關法條】專利法(102.6.11 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】輕易完成之判斷、商業上成功之認定

【判決字號】108 行專訴 33

【判決日期】108.8.27

【判決摘要】

證據 4 已揭露系爭專利請求項 1「一種組合濾網，包含：一容置框…彼此平行的卡置軌道槽…多數個濾網構件…多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向…」之技術特徵，是以證據 4 亦可達成系爭專利說明書第 2 頁第

【0016】段所記載「…藉由將多數個濾網構件予以組合的方式，而可只對於有效時間到期之濾網構件予以更換，以進一步提昇濾網之使用效率。…」之功效。另按系爭專利請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口，該多數個濾網構件且平行該二個開口」之技術特徵為證據 4 之第一進氣口（12）、第二進氣口（12'）、第一出氣口（111）、第二出氣口（111'）位於機體（1）之位置的簡單改變。故整體視之，系爭專利請求項 1 可為所屬技術領域具有通常知識者依證據 4 所能輕易完成。

商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，故申請人應就實施專利之商品或服務之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任（最高法院 108 年度判字第 100 號、107 年度判字第 707、652 號判決意旨參照）。……原告所提甲證 2 至甲證 8 均無法證明「組合濾網」產品之商業上成功確係基於將「更正後」之系爭專利請求項作為商業上利用所致，原告復未提出任何證據佐證上開事實，故原告上開理由應不可採。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 102 年 7 月 9 日申請，經智慧局於 102 年 9 月 25 日形式審查處分准予專利並公告。原告(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 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，

14 專利行政爭訟案例研討彙編(108-109 年度)

於 107 年 10 月 9 日審定「107 年 6 月 4 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 4、10 舉發成立，應予撤銷。請求項 5 至 9 舉發駁回」。原告不服原處分「請求項 1 至 4、10 舉發成立，應予撤銷」，提起訴願，經經濟部於 108 年 3 月 5 日以經訴字第 10806301600 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 108 年 8 月 28 日以 108 年度行專訴字第 33 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. 證據 3、4 之組合是否可證系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？
2. 甲證 2 至甲證 8 可否證明系爭專利更正後請求項 1 具商業上成功？

(二)系爭專利更正後請求項 1 內容(附圖一)：一種組合濾網，包含：一容置框，具有一框本體，該框本體之內側壁形成有多數個彼此平行的卡置軌道槽，該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口，以及多數個濾網構件，每個該濾網構件係分別滑置於該卡置軌道槽而彼此平行地卡合於該容置框之中，該多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向且平行該二個開口，而使氣流依序通過該多數個濾網構件而被過濾。

(三)智慧局見解：

1. 證據 4 第 1 圖已揭露機體 1，機體 1 內部上設有多層次之水平夾槽 14，多層次夾槽內由下而上設置有負離子化電極組 3、蜂巢式濾材 4、光觸媒板 5、紫外線殺菌燈管 6、蜂巢狀活性碳濾材 7 等用以過濾空氣，因此，證據 4 已揭露系爭專利更正後請求項 1「該框本體之內側壁形成有多數個彼此平行的卡置軌道槽」、「每個該濾網構件係分別滑置於該卡置軌道槽而彼此平行地卡合於該容置框之中」之技術特徵，證據 4 僅未揭露系爭專利更正後請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口」、「該多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向且平行該二個開口」之技術特徵；惟所屬技術領域中具有通常知識者可直接無歧異得知證據 4 第 1 圖中由進氣口 12 進入之待過濾氣體必然經由負離子化電極組 3、蜂巢式濾材 4、光觸媒板 5、紫外線殺菌燈 6 後，再由出氣口 111 排出過濾後空氣。因此，證據 4 已揭露「多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向」之技術特徵，系爭專利更正後請求項 1 與證據 4 的差異僅在於「進、氣口是否設於相對兩個側面且『平行』濾網構件」；惟變化進、氣口位置係為所屬技術領域中具有通常知識者根據機體形狀、擺設位置、所欲出風

位置等可輕易變化設計，為所屬技術領域中具有通常知識者一般知識，且系爭專利更正後請求項 1「進、氣口設於相對兩個側面且『平行』濾網構件」之技術特徵亦未具有無法預期之功效。另由原告起訴狀第 5 頁表 2 左方證據 3 圖 1 所示，原告認為證據 3 業已揭露系爭專利更正後請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口」之技術特徵。因此，在證據 3、4 同屬空氣過濾相關技術領域，兩者在濾網作用功能具有關連性下，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據 3、4 得到系爭專利更正後請求項 1 之創作。

2. 經查甲證 2、4、5 上記載之品名為「多功能抽取式化學濾網」，由上述訂單品名並無法直接證明其為系爭專利各請求項所載之組合濾網，且由甲證 2、4、5 亦無法證明原告主張發明獲得商業上成功係直接由發明之技術特徵所導致，訴訟理由主張系爭專利中的創作已獲得商業上之成功而非輕易完成，其理由並不可採。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 4 已揭露系爭專利請求項 1「一種組合濾網，包含：一容置框…彼此平行的卡置軌道槽…多數個濾網構件…多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向…」之技術特徵，已如前述，是以證據 4 亦可達成系爭專利說明書第 2 頁第【0016】段所記載「…藉由將多數個濾網構件予以組合的方式，而可只對於有效時間到期之濾網構件予以更換，以進一步提昇濾網之使用效率。…濾網構件是以滑置方式結合於容置框而相互卡合，不但在組裝、替換上皆相當方便，且可以緊密而穩固地結合，以進一步提昇過濾效果」之功效。另按系爭專利請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口，該多數個濾網構件且平行該二個開口」之技術特徵為證據 4 之第一進氣口（12）、第二進氣口（12'）、第一出氣口（111）、第二出氣口（111'）位於機體（1）之位置的簡單改變，已如前述。故整體視之，系爭專利請求項 1 可為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 4 所能輕易完成。
2. 查甲證 2 至甲證 8 之時間點均係被告准許原告上開更正系爭專利請求項之前，從而甲證 2 至甲證 8 是否可證明係基於「更正後」之系爭專利請求項所致而在商業上的成功，即屬可疑。何況系爭專利於「更正前」之請求項 1 至 10 項業經被告於 105 年 12 月 29 日新型專利技術報告評估比對結果代碼為 2，即不具進步性，故原告更應舉證其「組合濾網」產品確係基於將「更正後」之系爭專利請求項作為商業上利用所致乙節事實，以實其說，惟原告所提甲證 2 至甲證 8 均無法證明「組

合濾網」產品之商業上成功確係基於將「更正後」之系爭專利請求項作為商業上利用所致，原告復未提出任何證據佐證上開事實，故原告上開理由應不可採。

(五)分析檢討：

1. 智慧局原處分係以證據 3、4 之組合可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，智慧財產法院判決則認為證據 4 單一證據即可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。惟智慧局於開庭答辯時已實質論述證據 4 單一證據即可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性(即前述智慧局見解)，因此，智慧局與法院就證據 4 單一證據即可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性之判斷並無不同。
2. 原告雖提出甲證 2 至甲證 8 欲證明系爭專利商業上成功，惟商業上成功必須直接由發明之技術特徵所導致，原告於系爭案主張產品由台積電所採用，採購金額龐大、產品得獎等原因主張商業上成功，惟甲證 2 至甲證 8 並無法證明與「更正後」請求項之關聯性，因此智慧財產法院不採原告之理由。

三、結論與建議

(一)簡單變更的判斷原則

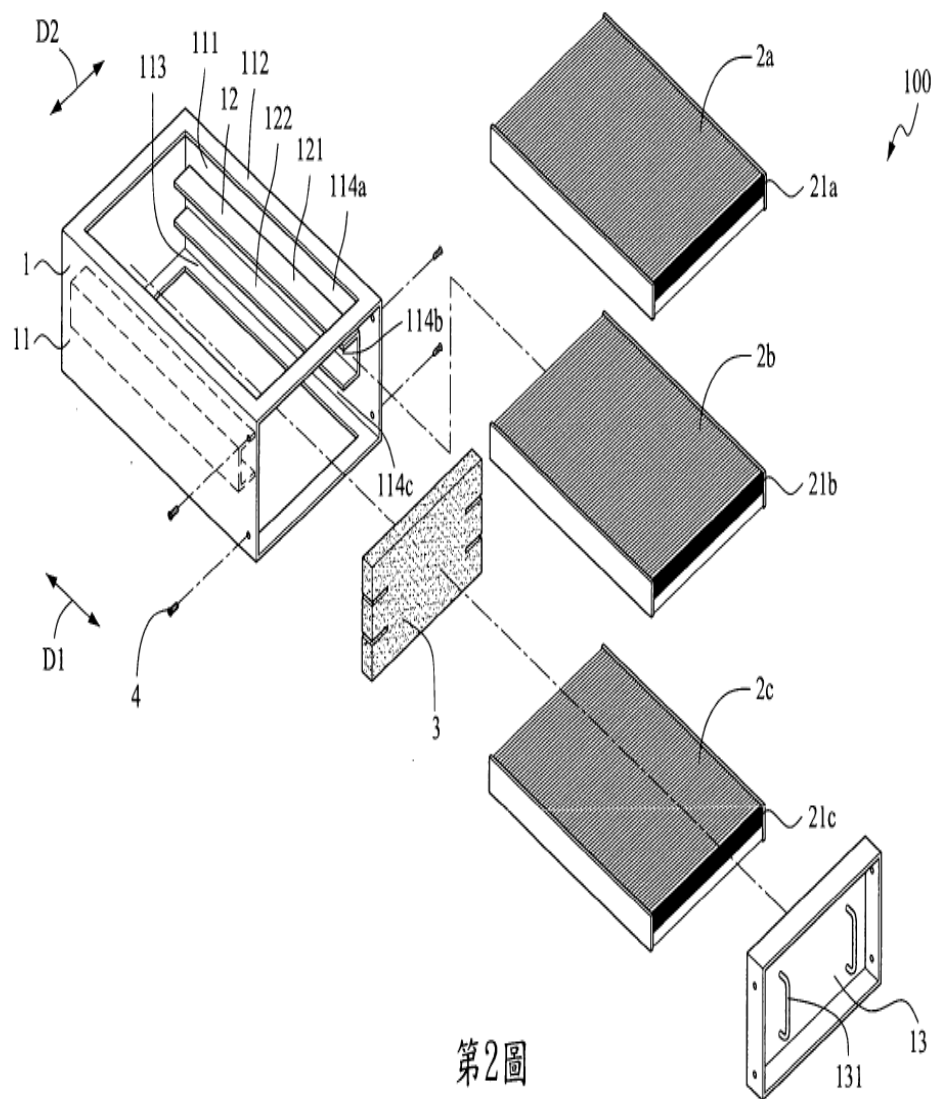
按針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

系爭專利更正後請求項 1 與證據 4 經比對後，差異技術特徵僅在於開口位置之不同，依上述判斷原則，發明所屬技術領域中具有通常知識者在根據機體形狀、擺設位置、所欲出風位置(簡單變更之理由)等，即可輕易變化設計(修飾)開口之相對位置，因此，系爭專利更正後請求項 1 為單一證據 4 技術內容的「簡單變更」。惟須注意者，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)發明獲得商業上成功之認定

按若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。

發明申請人或專利權人要證明發明於商業上獲得成功，先決條件須先證明所提商業成功之產品資料與系爭專利請求項內容一致，再舉證該成功係由發明之某一技術特徵所直接導致。若發明申請人或專利權人所提商業成功之產品資料與系爭專利請求項內容不一致，智慧財產法院將會直接以兩者關連性不足認定無法證明發明於商業上獲得成功，並不會進一步實質去認定商業上成功係由發明之某一技術特徵所直接導致。



第2圖

系爭專利

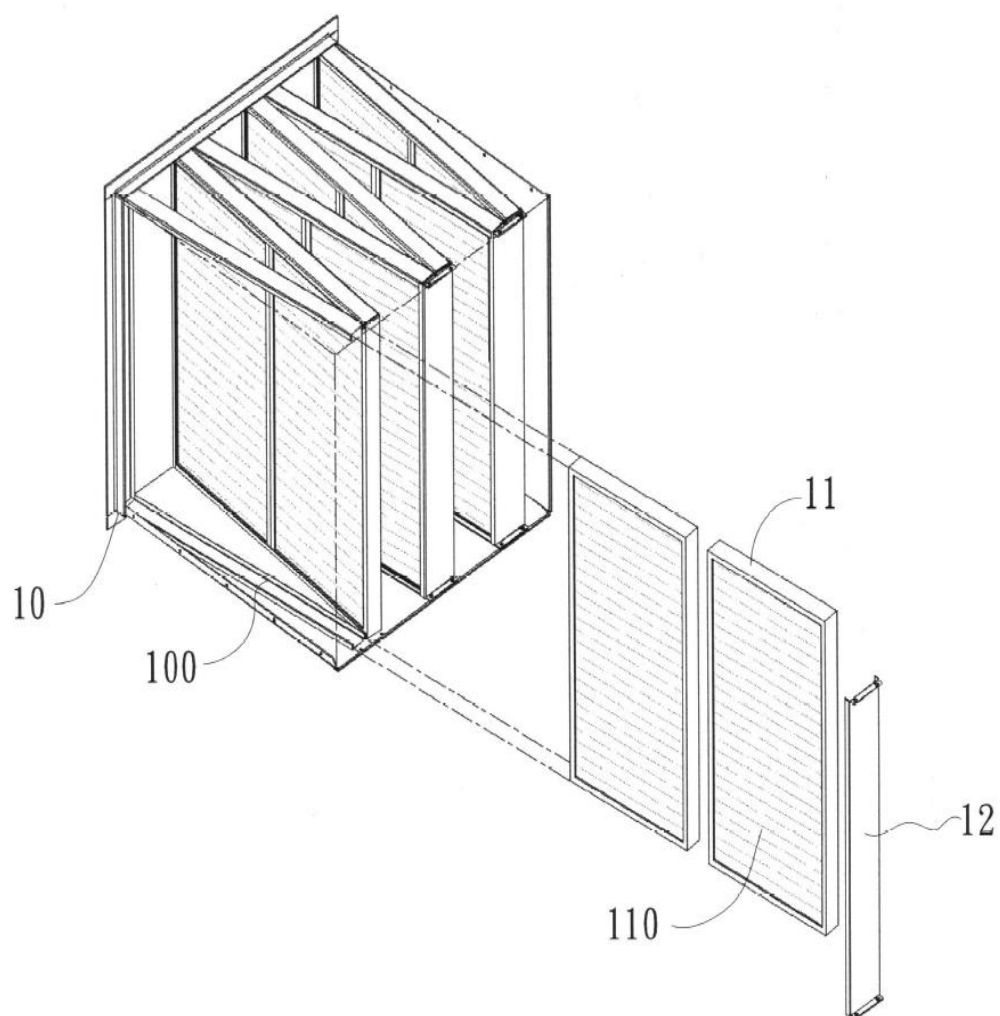
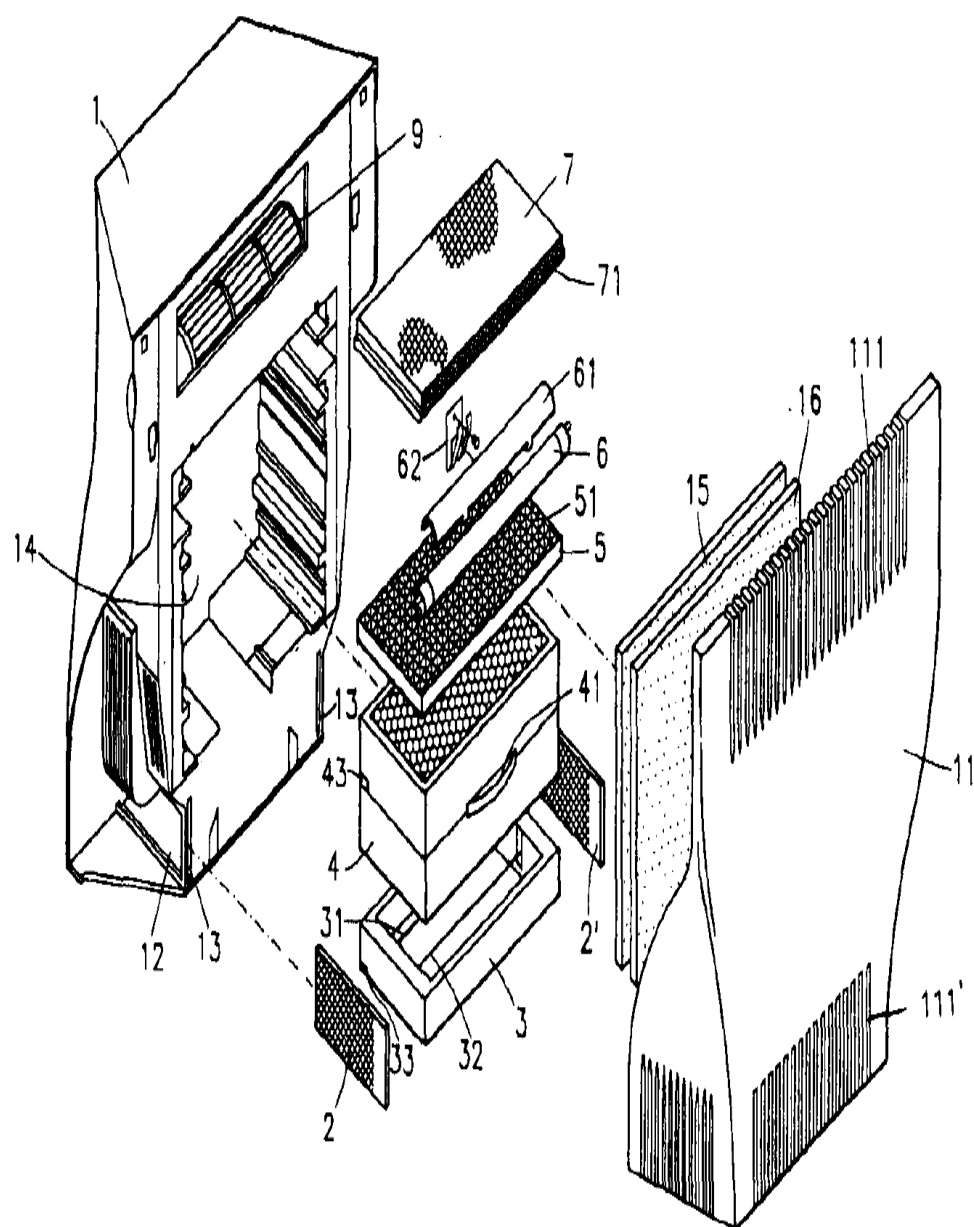


圖 1

證據 3



證據 4



【專利案號】106214447N01

【專利名稱】鑽靶自動送板設備

【審定結果】准予更正，舉發不成立

【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、舉發成立

【決定重點】新證據

【決定字號】108 行專訴 54

【決定日期】109.1.2

【判決摘要】

新證據甲證 3 之「控制器的通信端通過以太網與工控電腦交互通信連接，下載的鑽孔資料」相當於系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊」之技術特徵，足以證明系爭專利不具進步性。

一、案情簡介

專利權人以「鑽靶自動送板設備」向智慧局申請新型專利，申請專利範圍共 8 項，經智慧局編為第 106214447 號進行形式審查後准予專利，發給新型第 M555105 號專利證書（下稱系爭專利）。之後舉發人以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發，專利權人就系爭專利之申請專利範圍提出更正（更正後申請專利範圍共 7 項）。經智慧局審查，認其符合更正規定，並以該更正本作為審查舉發案之依據，審定准予更正、請求項 1 至 7 舉發不成立及請求項 8 舉發駁回。舉發人對舉發不成立部分之處分不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以 108 年度行專訴字第 54 號行政判決，原處分與訴願決定均撤銷，專利舉發案應為請求項 1 至 7 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：

1. 證據 2、證據 3 之組合是否可證明請求項 1~7 不具進步性？
2. 證據 2、證據 3 與甲證 3（訴訟階段依照審理法第 33 條提出之新證據）之組合是否可證明請求項 1~7 不具進步性？

（二）系爭專利更正後之請求項 1 內容係：「一種鑽靶自動送板設備，包括：

一送板裝置；一粗定位裝置，續接於該送板裝置後端；一機械手臂，鄰設於該粗定位裝置旁緣，及；一該鑽靶機，鄰設於該機械手臂旁緣；其中該設備之執行流程包括：自動送板、自動粗定位、機械手臂吸取板料送進鑽靶機、透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶。」

(三)智慧局見解：

1. 原處分認為證據 2(TWM544103 號「電路板自動投料設備」專利案)及證據 3(TW496653 號「PC 板 X-Ray 自動鑽靶機靶形設計」專利案)之組合並無揭露系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶」之技術特徵，不足以證明專利請求項 1~7 不具進步性。
2. 縱認甲證 3(CN103769943 號「一種用於 PCB 數控鑽孔的控制系統及方法」大陸專利案)有揭露系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶」之技術特徵，但證據 2、證據 3 與甲證 3 的 IPC 分類均不相同；是就技術領域之關連性：證據 2：半導體裝置、證據 3：用於製造印刷電路之設備或方法、甲證 3：機床之零件，領域並不相關；再就所欲解決問題之共通性：證據 2 為解決工作人員疲累造成失誤增加的問題；證據 3 為降低輻射量及減少成本；甲證 3 為解決現有 PCB 鑽孔控制系統或方法均在實時的控制能力的缺陷，故所欲解決問題不具共通性；另證據 2、證據 3 與甲證 3 之並未有教示或建議，綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」及「教示或建議」等事項，前述證據間不具有結合動機，故證據 2、證據 3 與甲證 3 之組合亦無法證明系爭專利請求項 1~7 不具進步性。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 2、3 之組合，不足以證明請求項 1 至 7 不具進步性。判決書第 31 頁第 3 點及第 32 頁第 4 點亦記載：證據 2、證據 3 並未揭露系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶」之技術特徵，此與原處分見解相同。
2. 甲證 3 摘要揭示之「控制器的通信端通過乙太網與工控電腦交互通信連接，下載鑽孔資料」，即揭露了「可透過即時網路傳輸鑽孔定位資訊，以進行鑽孔的控制」的技術內容，且此技術內容與證據 2、3 之電路板鑽靶機之鑽靶控制並無不能結合的情形，甲證 3 為「一種用於 PCB（電路板）數控鑽孔的控制系統及方法」，即為直接建議將

此控制系統及方法，用於電路板的鑽孔設備；是以系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者當然有動機將前述甲證 3 的技術內容，應用於證據 2、3 之電路板鑽靶機之鑽靶控制。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，有動機能結合證據 2、3 及甲證 3，故證據 2、3 及甲證 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1~7 不具進步性。

(五)分析檢討：

1. 原處分以各證據國際專利分類 IPC 亦均與系爭專利不同，不具有結合動機作為立論，惟依 104 年行專訴字第 33 號判決指出「尚不能以國際專利分類為相同或具有相關性，即稱其技術領域相同或可輕易組合，仍應實質審視引證文獻及系爭專利之說明書整體所載的技術內容，方可論斷」，證據間技術領域之關連性並非以 IPC 分類之異同為認定依據，而應實質審視證據之技術內容，方可論斷；且引證文件是否得作為先前技術及相互組合，應綜合考量各因素，本件判決採甲證 3 技術內容與證據 2、3 之電路板鑽靶機之鑽靶控制並無不能結合的情形為一有力事項而認定有結合動機。
2. 甲證 3 與證據 2、3 間是否有結合動機之判斷，判決認定甲證 3 已揭露關於 PCB 電路板數控鑽孔之系統及方法，已直接建議可將其關於證據 2、3 有關鑽孔設備，具有結合動機，應可採認。

三、結論與建議：

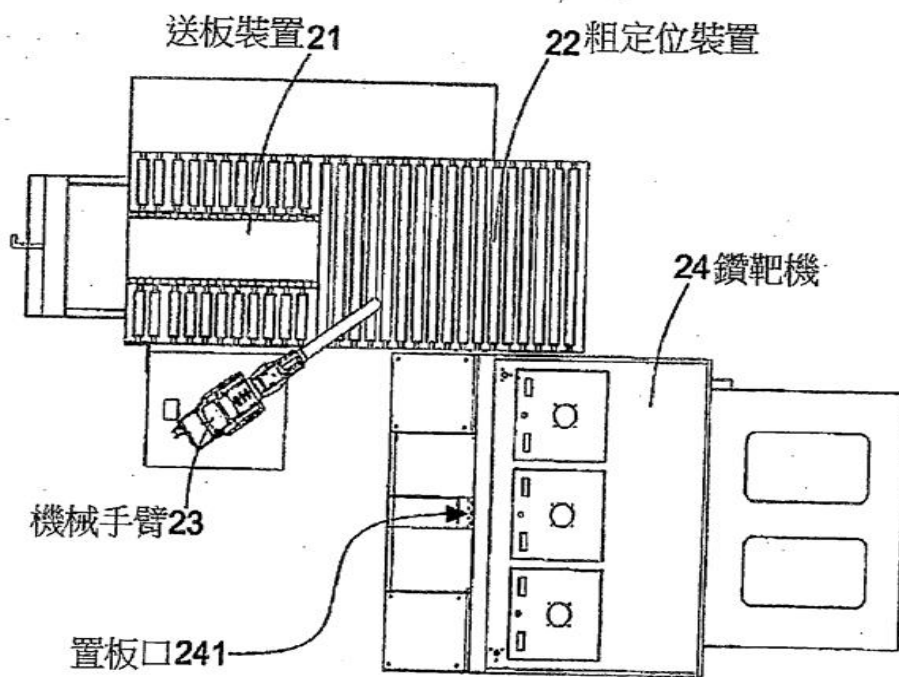
(一)依智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項表明新證據之主張有無理由時之實務作法，倘智慧局答辯時因該新證據之主張為有理由，而與原告非對立立場，實務上本局答辯書訴之聲明仍為「原告之訴駁回」，但實際上係與專利權人對立，當專利權人依行政訴訟法§42 經法院裁定獨立加參訴訟，即參加人得提出攻擊防禦方法，交替或同時對抗原告或被告，智慧局依智慧財產案件審理法第 33 條規定對舉發人所提「新證據」及撤銷理由表示意見，認「新證據」足以變更原處分之審定結果時，則智慧局答辯書訴之聲明似不符實際情況，且「新證據」同時影響專利權人的防禦，對專利權人而言，恐有喪失更正利益之虞，得將答辯書副知專利權人，實務作法似可適度修正。

(二)智慧局答辯時可適度爭取訴訟費用應非智慧局負擔

另有關訴之聲明訴訟費用部分，本件原處分並無違誤之情事，查同樣原處分並無違誤之情事，如 107 年度行專訴字第 61 號：訴訟費用由被告負擔，亦有由原告負擔(106 年度行專訴字第 54 號)，或原告及參加

24 專利行政爭訟案例研討彙編(108-109 年度)

人負擔(106 年度行專訴字第 69 號)；則同樣原處分並無違誤下，法院對訴訟費用之負擔有上述不同判決見解，智慧局答辯時可強調原處分並無可歸責之處，以爭取訴訟費用應非本局負擔，而請求智慧財產法院由原告全部或部分。



第二圖

附圖 1 系爭專利

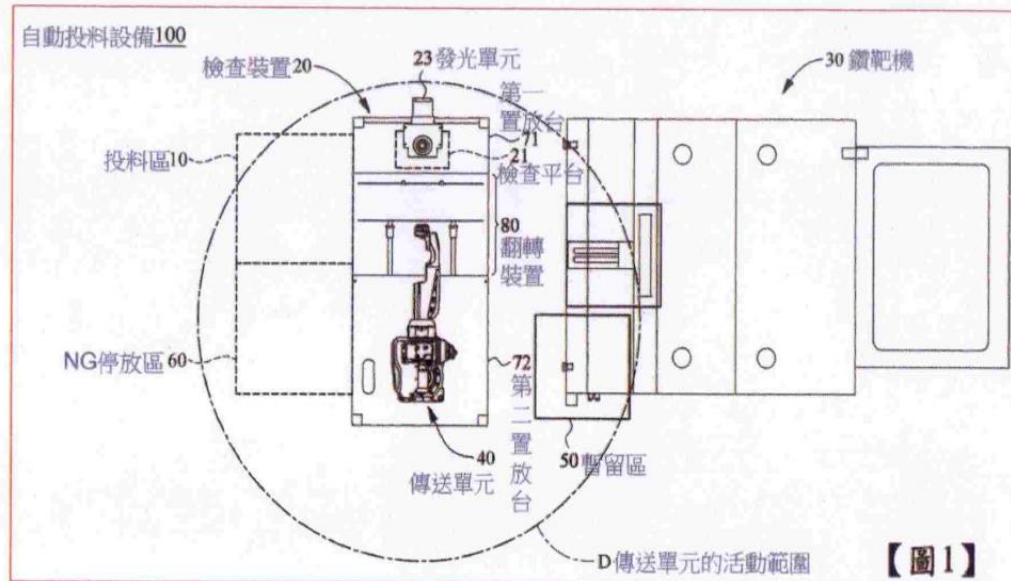


圖 1 電路板自動投料設備的俯視圖

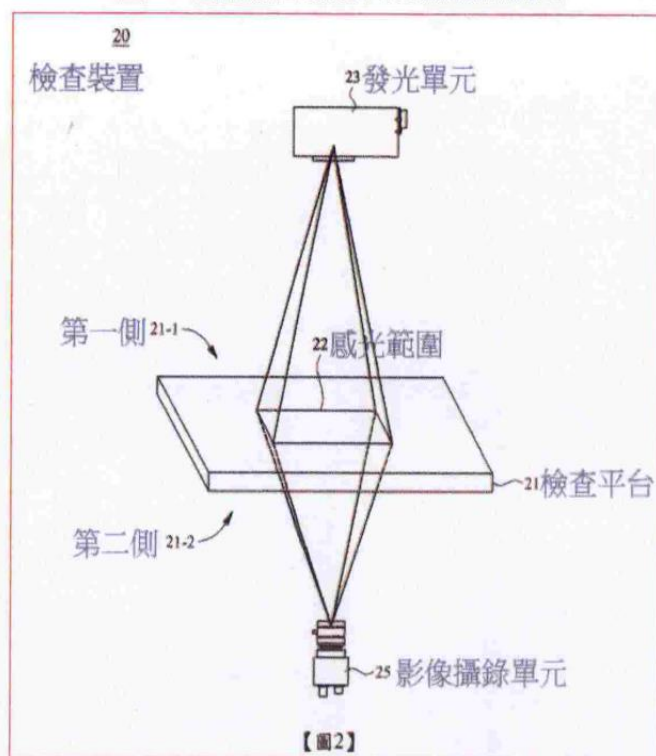


圖 2 檢查裝置之示意圖



4

【專利案號】104105726N01

【專利名稱】液晶介質、其方法及用途與電光顯示器

【審定結果】請求項 1、3 至 34 舉發成立、請求項 2 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】原告之訴駁回

【判決重點】有關肯定及否定進步性因素之論理、舉發審查程序中闡明權之行使

【判決字號】108 行專訴 77

【判決日期】109.06.17

【判決摘要】

智慧局於系爭專利之發明是否具進步性之判斷時，係先確認相關先前技術所揭露之內容與系爭專利之發明整體的差異特徵，再具體論述所屬技術領域中具有通常知識者將該差異特徵與相關先前技術習知之液晶組成物進行結合之理由或動機，並說明系爭專利相較於先前技術並未產生無法預期的功效，係已考量對原告有利與不利之事項。

智慧局均將歷次舉發書狀交付原告答辯，又曾函知兩造面詢事項並臚列爭點，面詢當日兩造所提簡報資料均包含針對「進步性」要件之攻防，顯見智慧局已踐行相關行政程序，可使原告充分明瞭舉發爭點並進行攻防。

一、案情簡介

系爭專利申請日為98年12月22日申請，經智慧局於105年9月19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2項、第23條之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於108年2月23日審定「請求項1、3至6舉發成立，請求項2舉發駁回」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於108年8月28日以經訴字第10806311240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6月17日以108年度行專訴字第77號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

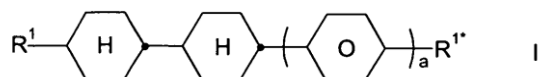
(一)本件主要爭點

1. 證據 5、6、7、8、「證據 2 與證據 6 之組合」或「證據 3 與證據 6 之組合」，是否足以證明系爭專利不具進步性？
2. 舉發審查中，專利權人未提出足以佐證進步性之答辯理由或證據，

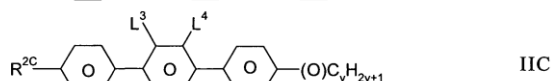
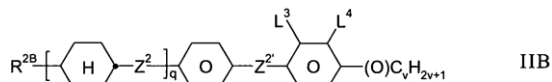
智慧局是否有必要對專利權人行使「闡明權」？

(二)系爭請求項 1 內容

一種基於極性化合物之混合物之具有負介電各向異性的液晶介質，其特徵在於其包含至少一種式 I 化合物



其中： R^1 、 R^{1*} 各彼此獨立地表示具有 1-6 個 C 原子之烷基，且 a 表示 1；及至少一種選自於式 IIB 及 IIC 化合物之化合物：



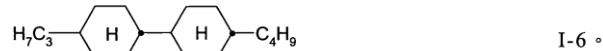
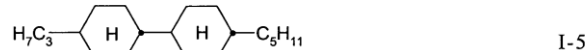
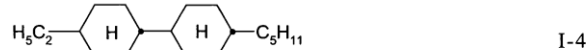
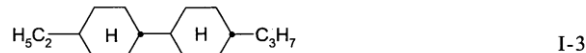
其中

R^{2B} 表示 H、烯基、具有多達 15 個 C 原子之烷基，其係未經取代、經 CN 或 CF_3 單取代或至少經鹵素單取代，而且其中，此等基團中之一或多個 CH_2 基團可由 -O-、-S-、 $\diamond$ 、-C $\equiv$ C-、- CF_2O -、- OCF_2 -、-OC-O- 或 -O-CO- 以 O 原子不彼此直接連接之方式置換，

R^{2C} 表示 H、具有多達 15 個 C 原子之烷基，其係未經取代、經 CN 或 CF_3 單取代或至少經鹵素單取代，而且其中，此等基團中之一或多個 CH_2 基團可由 -O-、-S-、 $\diamond$ 、-C $\equiv$ C-、- CF_2O -、- OCF_2 -、-OC-O- 或 -O-CO- 以 O 原子不彼此直接連接之方式置換，

L^3 及 L^4 各彼此獨立地表示 F 或 Cl，

Z^2 及 $Z^{2'}$ 各彼此獨立地表示單鍵、- CH_2CH_2 -、- $\text{CH}=\text{CH}$ -、- CF_2O -、- OCF_2 -、- CH_2O -、- OCH_2 -、-COO-、-OCO-、- C_2F_4 -、- $\text{CF}=\text{CF}$ -、- $\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}$ -， q 表示 0；且 v 表示 1 至 6；其中該介質包含至少三種式 I-1 至 I-6 之化合物：



(三)智慧局見解

1. 證據 2、3、5、6、7 或 8 均為液晶介質(或液晶組成物)之技術領域，前述任一證據均已揭示系爭專利請求項 1 界定之式 I、式 IIB、式 IIC

或式 I-1 至式 I-6 個別化合物，雖未特定揭示系爭專利請求項 1 之組合，但該等證據已明確揭示各化合物之功能或作用(如：提高上限溫度、光學異向性等)，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依所需液晶介質之性質，組合該等化合物以完成系爭專利之發明。

2. 舉發審查過程中，智慧局曾以面詢通知函通知系爭專利舉發審查之爭點(包含進步性)，已足使兩造為有效之攻防。至於原告佐證進步性之證據不足，智慧局並無闡明之義務。

(四)智慧財產法院判決見解

1. 智慧局於判斷系爭專利之發明是否具進步性時，係先確認相關先前技術所揭露之內容與系爭專利之發明整體的差異特徵(如液晶化合物成分)，再具體論述所屬技術領域中具有通常知識者將該差異特徵與相關先前技術習知之液晶組成物進行結合之理由或動機(如關連性、共通性等)，亦一併考量經結合後而完成者與系爭專利之發明等所達成功效後，並說明系爭專利相較於先前技術並未產生無法預期的功效，因而認定系爭專利之發明整體而言應不具進步性，因此，智慧局於原處分之審查程序，已考量對原告有利與不利之事項。
2. 本件舉發事由包含違反審定時專利法第 22 條第 2 項(即「不具進步性」)，此由歷次舉發理由書、舉發補充理由書可稽，智慧局均將前述書狀交付原告答辯，原告歷次答辯書狀內容亦均有主張系爭專利具進步性，又被告曾於 107 年 11 月 19 日函知兩造面詢事項並臚列爭點，面詢當日兩造所提簡報資料均包含針對「進步性」要件之攻防，顯見智慧局已踐行相關行政程序，足使原告充分明瞭舉發爭點並進行攻防，並無違反行使闡明權之規定。

(五)分析檢討

1. 原告主張原處分無視系爭專利所稱之兼具可靠性、低溫穩定性及短反應時間三功效，有違行政程序法第 43 條及第 36 條之規定—未斟酌全部陳述並詳盡其調查事實之責。惟，智慧局原處分已依序說明系爭專利是否具有「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」，並綜合前述因素認定系爭專利不具進步性，前述論理過程，即是全面考量舉發理由、證據以及專利權人所主張之功效所為客觀之判斷，符合上開行政程序法之規定，此為判決所肯認。
2. 舉發審查程序中，智慧局須將歷次舉發理由及證據交付專利權人，若舉發爭點有不明確處，得行使闡明權函請舉發人確認，以釐清爭點使兩造為有效攻防。至於專利權人應如何有效維護其專利權，應由專利權人自行提出答辯理由或證據，智慧局並無教示專利權之職責，是以本件判決認定，智慧局既已踐行交付答辯、曉諭爭點之程

序，則無違反行使闡明權之規定。

三、結論與建議

- (一)依現行專利審查基準有關判斷發明是否可輕易完成之規定，須依序說明「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」，綜合二者以建立客觀之論理，此與行政程序法第 36 條規定對當事人有利及不利事項一律注意之意旨相符。
- (二)智慧局行使闡明權目的在於釐清爭點，促使兩造聚焦攻防並明確界定審查範圍，專利審查基準第五篇舉發審查第一章 4.2.2「闡明權之行使」參照。由此可見，舉發審查過程中，專利權人所提理由或證據無法有效防禦其專利權，智慧局並無必要通知補充答辯，此乃因與闡明權之行使目的無關。



【專利案號】 97116437N01

【專利名稱】 店到店寄件管理方法及系統

【審定結果】 請求項 7 至 10 舉發不成立

【相關法條】 專利法（102.6.11 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 訴訟審理所提更正，新證據足以證明不具進步性

【判決字號】 108 年行專訴更(一)1

【判決日期】 108.11.28

【判決摘要】

系爭專利更正請求項 7 新增「其中前述配送過程之前述相關資訊透過前述物流管理平台 40 送至前述配送資訊整合平台 30，供前述配送資訊整合平台 30 管控整個前述配送過程」之技術特徵，原告遂於訴訟階段所提新證據 4，主張證據 2、3、4 結合可證明系爭專利請求項 7 至 10 不具進步性。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「店到店寄件管理方法及系統」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷。請求項 7 至 10 舉發不成立」。原告對「請求項 7 至 10 舉發不成立」部分提起訴願，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 47 號判決（下稱前審）維持原處分，提起上訴後，最高行政法院以 108 年度判字第 100 號判決將「請求項 7 至 10 舉發不成立」部分廢棄，發回智慧財產法院，之後，原告提出新證據 4，參加人遂向智慧局提出請求項 7 之更正，經審查准予更正並公告，智慧財產法院以 108 年行專更(一)字第 1 號判決原處分及訴願決定均撤銷，命智慧局為請求項 7 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 4 與證據 2 之結合是否足以證明系爭專利請求項 7 至 10 不具進步性？

(二)系爭專利更正後請求項 7 內容：「一種店到店寄件管理系統，其包括：複數多媒體機，分設於各寄件商店，其具備電子地圖瀏覽、資料輸入、服務項目選擇及列印等功能；並用以產生一含有收件商店資料、配送費用等資訊的寄件單據；複數收銀機，具備資訊讀取功能及資訊連線功能，其分設於各寄件商店，用以讀取並傳送寄件單據上的資訊；一資訊管理平台，係分別與前述多媒體機、收銀機建立資訊連線，其透過連線提供使用者在多媒體機上查詢及指定收件商店，並提供一不重覆的唯一條碼而產生在多媒體機列印的寄件單據上；一物流管理平台，係與前述資訊管理平台連結，用以交換寄件資料，以進行物流配送；一配送資訊整合平台 30，係與前述資訊管理平台 20 連結，係整合配送過程之相關資訊，並負責追蹤各寄送物件的流程，其中前述配送過程之前述相關資訊透過前述物流管理平台 40 送至前述配送資訊整合平台 30，供前述配送資訊整合平台 30 管控整個前述配送過程。」(附圖 1)

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

- 1.證據 2 (我國公開第 200713091 號專利)之作業伺服系統 10 儲存關於加盟便利商店之資訊，拍賣系統 30 則從作業伺服系統 10 獲得便利商店的電子資訊以提供買家系統 32 選擇並指定。待買家系統 32 指定一便利商店後，拍賣系統 30 將使用作業伺服系統 10 所提供關於該指定的便利商店的資訊產生一寄件委託單與一繳費單供賣家系統 31 下載列印。(附圖 2)
- 2.證據 3 (我國公開第 200745982 號專利)在便利商店中設置有多媒體裝置 10，藉由消費者操作多媒體裝置輸入訂單資料，可節省便利商店處理訂單的時間及人力成本。(附圖 3)
- 3.證據 4 (WO 公告第 00/46728 號專利)利用網路通信 30，使貨物運送伺服器 66 接收訂單相關之資訊，並透過網路通信 30 將包裹取件資訊傳送至需求系統 34，該貨物運送伺服器 66 亦從需求系統 34、車輛 38 與 48 以及集送站 42 與 46 接收狀態資訊，以供登錄至追蹤資料庫 62，使顧客能追蹤包裹所在位置。(附圖 4)

(四)智慧局見解：

1. 證據 2 未揭示系爭專利請求項「複數多媒體機分設於各寄件商店(差異特徵 1)；配送資訊整合平台為獨立平台，且負責追蹤各寄送物件的流程並管控整個前述配送過程(差異特徵 2)」特徵。
2. 關於差異特徵 1，系爭專利申請時點 7-11 連鎖便利店已於分店廣設有 ibon 多媒體機，提供影印、傳真、列印、訂票、旅遊、補帳單等服務，提供選取服務並針對選取服務列印對應單據等功能，則將證據 2 所載原

在寄件者電腦端操作的寄件流程改到在便利商店內的 ibon 多媒體機上操作，應為該領域具有通常知識者可簡單變更而得。

3. 關於差異特徵 2，具至少兩不同功能的資訊平台依功能拆分為二獨立資訊平台為該領域設計上的簡單變更，又證據 4 說明書第 32 頁第 11~18 行、第 53 頁第 3~22 行揭示一包裹配送系統，物流業者的各個流程均會擷取包裹 ID 並上傳至「追縱伺服器」，從而寄件者、收件者、物流業者或第三方可透過系統查詢一特定包裹的目前配送位置及狀態，前述技術運用於證據 2 的系統後，證據 2 的系統即具追縱並控管貨物的配送流程之功能，故證據 2 及 4 之結合足以證明系爭專利請求項 7 至 10 不具進步性。

(五)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 2 或證據 4 均未揭示「複數多媒體機，分設於各寄件商店」之技術特徵，且此技術特徵非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、4 之先前技術，可藉由簡單之轉用、置換、修飾、結合等手段所能輕易完成，證據 2、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 7 及其為更進一步界定之附屬請求項 8 至 10 不具進步性。
2. 智慧局並未提出證據，佐證其所主張之「系爭專利申請時點 7-11 連鎖便利店已於店廣設有 ibon 多媒體機」，自難認系爭專利請求項 7「複數多媒體機分設於各寄件商店」之技術特徵可簡單變更而得。

(六)分析檢討：

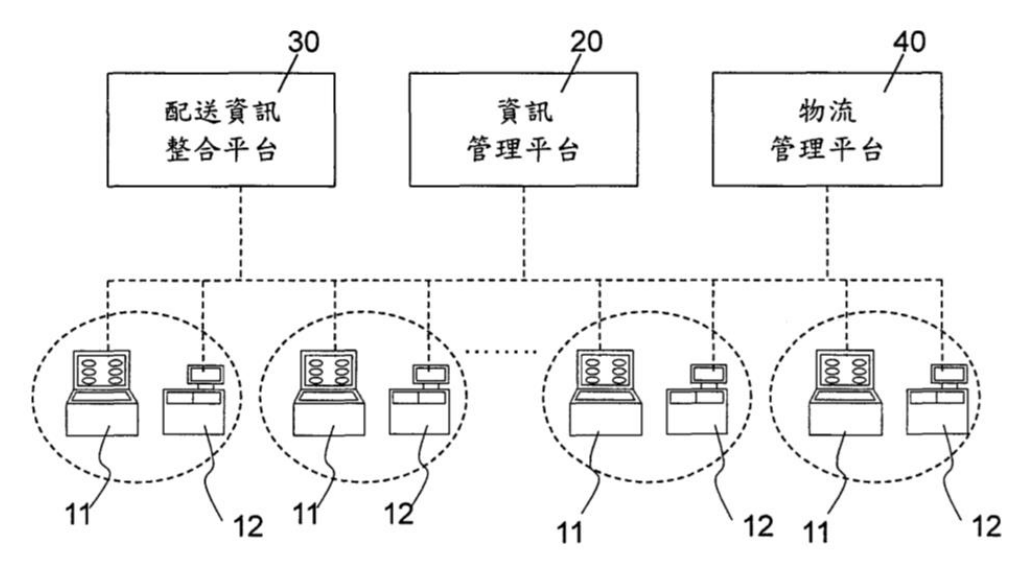
1. 智慧局就新證據(證據 2、4 結合)表示意見為「複數多媒體機分設於各寄件商店」係屬簡單變更，智慧財產法院認為上述特徵非可藉由簡單之轉用、置換、修飾、結合等手段所能輕易完成。
2. 智慧局就新證據(證據 2、3、4 結合)表示意見，智慧局與智慧財產法院對於證據 2、3 及 4 結合足以證明系爭專利不具進步性之見解並無二致，其中證據 3 確實揭露證據 2 或證據 4 均未揭示系爭專利「複數多媒體機，分設於各寄件商店」之技術特徵。

三、 結論與建議：

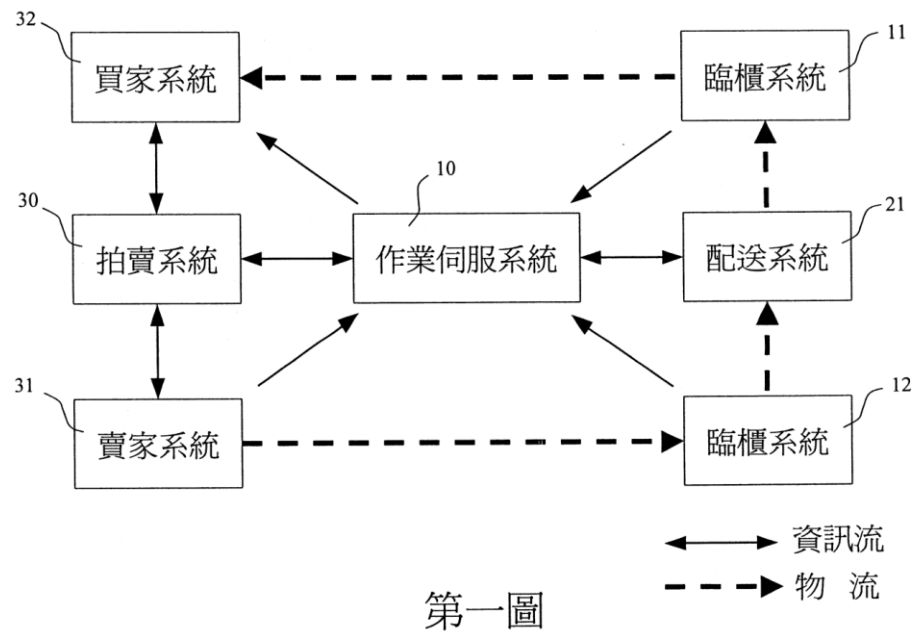
於舉發案之行政訴訟中，智慧局表明「新證據結合之主張有無理由」之處理原則

- (一)智慧財產審理法第 33 條第 2 項係規定於撤銷專利權之行政訴訟中，舉發人為原告於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據時，智慧局自應就新證據提出答辯書狀，表明原告於該證據之主張有無理由。

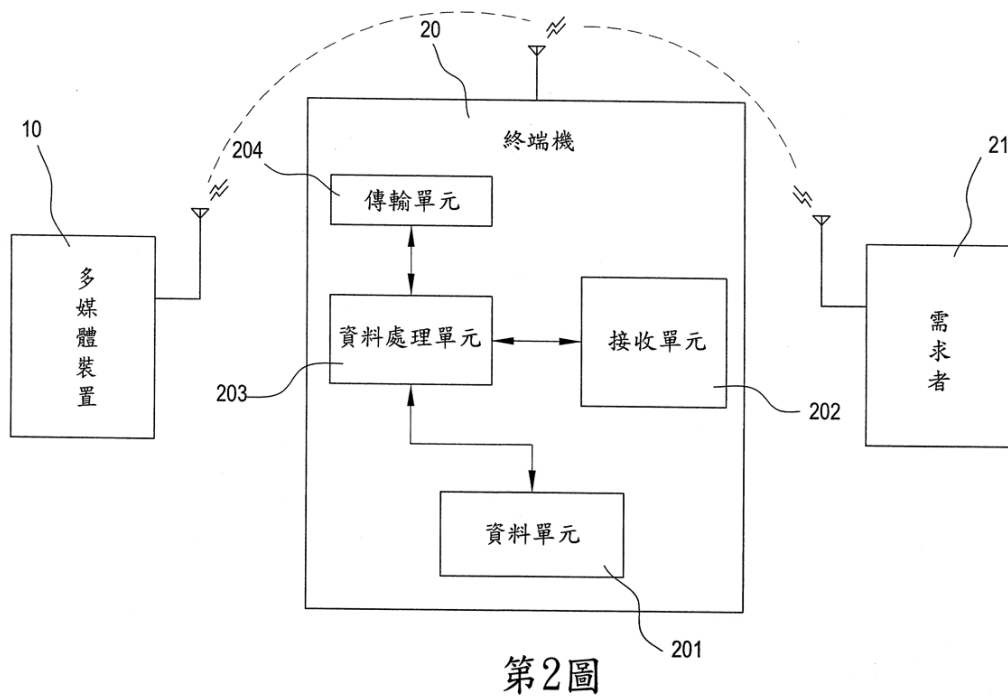
(二)智慧局出庭的目的，係本於智慧財產專責機關之職權，提供專業意見供智慧財產法院之法官參酌，基於此目的，任何有關專業知識方面的詢問，若因智慧財產法院採酌新證據經智慧局表明新證據結合之主張為無效時，而造成智慧局原處分遭撤銷之不利結果，實非智慧局原處分之瑕疵，故表明「新證據結合之主張有無理由」時，應秉持以「客觀的立場」陳述意見，並且於新證據補充答辯時，提醒智慧財產法院「訴訟費用應由原告全部負擔」。



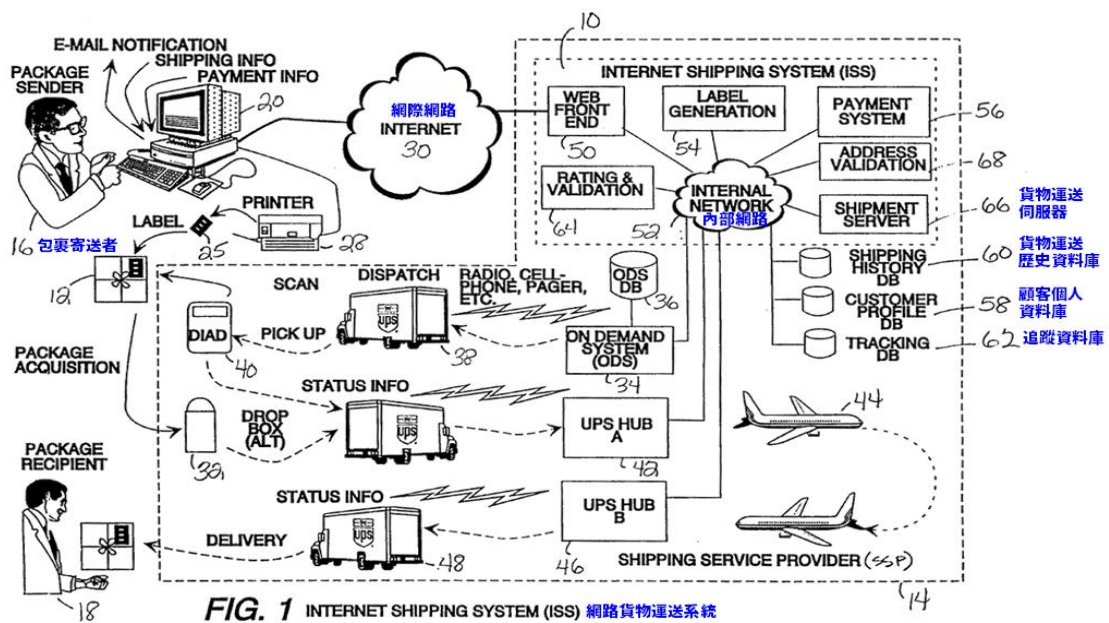
附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 2



附圖 3 證據 3



附圖 4 證據 4



【專利案號】90224302N03

【專利名稱】線材固定裝置

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法（90.10.24 修正公布）第 98 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷。被告就第 M193744 號新型專利舉發案應為請求項 1 至 7 項舉發成立撤銷專利權。

【判決重點】原證 4 與原證 6 之結合可以證明系爭專利請求項 3 不具進步性

【判決字號】108 年度行專訴更(二)3

【判決日期】108.12.26

【判決摘要】

原證 4 乃固持電纜線以防止線材脫離置線空間，與系爭專利同樣皆有夾持電線對應結構，若將原證 4 之保持電纜線夾於類似或相近之技術領域中進行線材固定功能，無須克服技術上之困難。又查原證 4、6 雖分屬不同技術領域，惟兩者皆已揭露系爭專利之固定結構，若將日常用品之原證 6 與原證 4 之電纜線夾保持結構加以結合，當足以完整對應系爭專利線材置線空間，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，原證 4、6 有充足之組合動機。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「線材固定裝置」向智慧局申請新型專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，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，審定「請求項 1 至 7 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，原告提出新證據原證 4、6，智慧財產法院以 103 年度行專訴字第 97 號判決，撤銷原處分，參加人不服，提起上訴，最高行政法院以 105 年度判字第 337 號判決原判決廢棄，發回智慧財產法院，之後，智慧財產法院以 105 年度行專更（一）字第 3 號判決維持原處分，原告不服，提起上訴，最高行政法院以 108 年度判字第 334 號判決原判決廢棄，發回智慧財產法院，之後，智慧財產法院以 108 年度行專更（二）字第 3 號判決原處分及訴願決定均撤銷，命智慧局為請求項 1 至 7 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：原證 4 與原證 6 之結合是否足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 3 內容：「一種表面安裝線材固定裝置，適用於固定在一電路板上之線材，該表面安裝線材固定裝置包含：一安裝段，利用表面安裝技術接合於該電路板上；一彈性臂段，由該安裝段之一端緣延伸；一供吸嘴吸附的吸附段，由該彈性臂段遠離該安裝段之一端緣，朝與該安裝段同向延伸，並與安裝段、彈性臂段相配合界定出具一開口的一置線空間；一擋止部，位於至少該安裝段及該吸附段其中之一上，且朝向該置線空間凸伸；藉此，當該線材進入該置線空間後，會受該擋止部之拘束，被限位於該置線空間內，以及當欲置換線材時，可施力拉線材，使彈性臂段產生變形而讓線材通過，其中，該擋止部之導滑段為安裝段由遠離彈性臂段之一端緣向置線空間彎折延伸，該擋抵段為導滑段以一角度朝該安裝段折回延伸，該導滑段、擋抵段與該安裝段略呈三角形。」(附圖 1)

(三)行政訴訟所提新證據：

1. 原證 4 (美國公告第 3297815 號專利) 為一種線夾 10，係由彎曲部 16 連接腿部 12 及腿部 14 的 U 形金屬板狀帶條，腿部 12 較腿部 14 長，腿部 12 的自由端上形成一對尖叉 18，腿部 14 的自由端是 V 形，提供傾斜凸緣 20 和抵擋部 22，彎曲部 16 向外凸出一凸片 26，樑柱的前面形成有矩形凹槽 38 以提供線夾 10 置入，以固定佈線於樑柱或牆壁之電纜。(附圖 2)
2. 原證 6 (我國公告第 467591 號專利) 為一種原子筆，筆夾自由端向內回繞約略形成三角形的形狀。(附圖 3)

(四)智慧局見解：

新證據為線材固定裝置，惟系爭專利之線材固定裝置的安裝段係接合於電路板上，與原證 4 之線夾 10 係固定在牆壁樑柱的凹槽 38 內並不相同。系爭專利係藉著機械手臂上的吸嘴的吸附作用，吸附線材固定裝置之吸附段，使線材固定裝置移至所要安裝之電路板上，而原證 4 之線夾 10 藉由錘子迫使尖叉 18 進入木材質的牆壁凹槽 38 上端面，再將線夾 10 推進凹槽 38 內，且使凸片 26 與凹槽 38 的下端面 42 相干涉，線夾 10 藉由尖叉 18 和凸片 26 定位於樑柱的凹槽 38 中，原證 4 所運用之技術與系爭專利不同，原證 4 無法證明請求項 1 不具進步性。原證 4 為線夾，原證 6 為原子筆，二者之技術領域並不相同，且所欲解決之技術問題亦不相關，原證 4 與原證 6 之組合對於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言並非明顯，無法證明

請求項 3 不具進步性。

(五)智慧財產法院判決見解：

1. 原證 4 乃固持電纜線以防止線材脫離置線空間，與系爭專利同樣皆有夾持電線對應結構，若將原證 4 之保持電纜線夾於類似或相近之技術領域中進行線材固定功能，無須克服技術上之困難。系爭專利利用所謂「表面安裝技術」來固定電路板上之線材等特徵，並未於申請專利範圍中再界定表面安裝技術之其它技術內容結構特徵。
2. 原證 4、6 雖分屬不同技術領域，惟兩者皆已揭露系爭專利之固定結構，若將日常用品之原證 6 與原證 4 之電纜線夾保持結構加以結合，當足以完整對應系爭專利線材置線空間，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，原證 4、6 有充足之組合動機，可證明請求項 3 不具進步性。

(六)分析檢討：

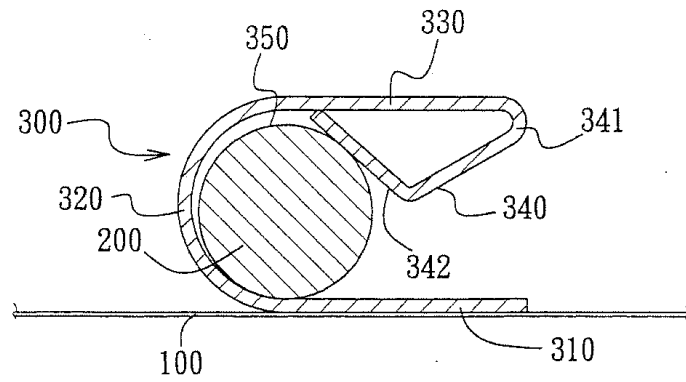
1. 系爭專利之線材固定裝置係利用所謂「表面安裝技術」來固定於電路板上，為自動化生產之技術，而原證 4 之線夾裝置係運用於室內裝潢，二者運用領域不同，原證 4 是否已充分揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵，對於系爭專利所屬之技術領域中具有通常知識者能夠由原證 4 而輕易完成系爭專利之技術內容，為判斷系爭專利有無進步性之依據。
2. 原證 4 為線夾，原證 6 為原子筆，二者之技術領域並不相同，且所欲解決之技術問題亦不相關，原證 4 與原證 6 是否已揭露系爭專利請求項 3 之技術內容，為判斷原證 4 與原證 6 之組合對於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯之依據。
3. 智慧財產法院判決認定系爭專利與原證 4 同樣皆有夾持電線對應結構，若將原證 4 之保持電纜線夾於類似或相近之技術領域中進行線材固定功能，無須克服技術上之困難。原證 4、6 雖分屬不同技術領域，惟兩者皆已揭露系爭專利之固定結構，若將日常用品之原證 6 與原證 4 之電纜線夾保持結構加以結合，當足以完整對應系爭專利線材置線空間，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，原證 4、6 有充足之組合動機。

三、結論與建議：

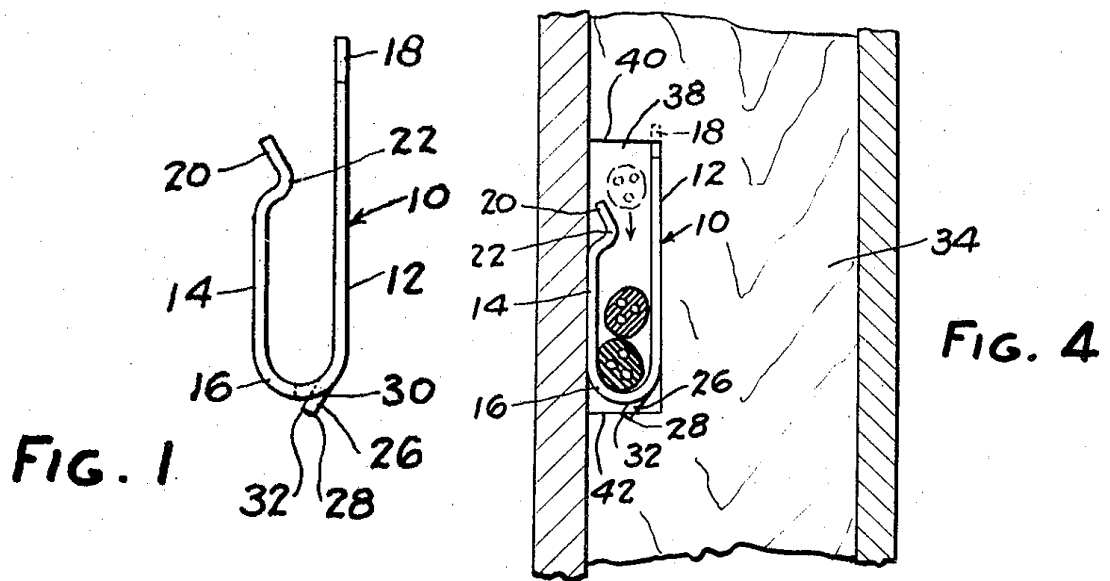
進步性之結合動機應充分論理

本案之原證 4 為線夾，原證 6 為原子筆，二者之技術領域並不相同，且所欲解決之技術問題亦不相關，原證 4 與原證 6 之組合依前述之專利審查基

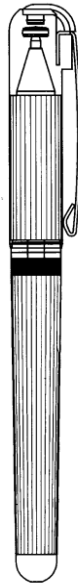
準，對於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言並非明顯。然而智慧財產法院的判決認為原證 4、6 皆已揭露系爭專利之固定結構，若將日常用品之原證 6 與原證 4 之電纜線夾保持結構加以結合，當足以完整對應系爭專利線材置線空間，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，原證 4、6 有充足之組合動機。但是智慧局在審查實務上，仍應該謹慎處理，並依據進步性審查基準，由技術領域之關聯性、解決問題之共通性、功能之共通性、教示或建議來考量複數舉發證據間是否具有結合動機，以避免後見之明，且必須充分說明是否具有進步性之論理。



附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 主要圖式



附圖 3 證據 3 主要圖式



【專利案號】93136448N01

【專利名稱】馬達

【審定結果】請求項 1 至 4、6、8、10 至 13、15 至 16、18、20 至 21、23 至 25、27、29、31 至 37、39、41、43 至 45、47 至 48 舉發成立，應予撤銷。請求項 5、7、9、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49 舉發不成立。

【相關法條】專利法第 26 條第 2 項

【決定結果】原處分關於請求項 17、22 及 49 部分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分；原處分關於請求項 5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42 及 46 部分訴願駁回。

【決定重點】可據以實現

【決定字號】108 行專訴 65

【決定日期】109.06.18

【決定摘要】

「…其中『儲液底槽之斜面與軸心結合，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，即軸心與斜面係同步旋轉』之技術內容雖已揭示於系爭專利說明書中，然未見有任何構造或技術手段說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉，該部分確有無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現之情事」。

一、案情簡介

(一)舉發人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項規定提起舉發。被舉發人於 95 年 12 月 22 日提出申請專利範圍更正本，經智慧局審查，以該更正本與原公告本相較，未變更實質為由，准予更正，並依該更正本審查，核認系爭專利無違前揭專利法規定，舉發審定「舉發不成立」。舉發人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，舉發人仍不服，向智慧財產院提起行政訴訟。經該院審認系爭專利 95 年 12 月 22 日申請專利範圍更正本第 29、30、40、41 項之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，遂以 99 年度行專訴字第 68 號判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。被舉發人於 100 年 11 月 11 日再提出申請專利範圍更正本，舉發人則於 101 年

2月6日補充舉發理由及證據。案經智慧局審查准予更正，且認更正後系爭專利有違核准時專利法第22條第4項之規定，舉發審定為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被舉發人不服，提起訴願，經訴願決定駁回後，提起行政訴訟。智慧財產法院以102年度行專訴字第95號判決駁回後，被舉發人提起上訴，經最高行政法院以104年度判字第452號判決廢棄，發回智慧財產法院更為審理，經該院審認系爭專利於100年11月11日所提申請專利範圍更正，已實質變更申請專利範圍，違反更正時專利法第64條第2項規定，遂以104年度行專更(一)字第6號判決撤銷前揭行政處分及訴願決定，專利權人於105年6月27日表示系爭專利回復原公告本，經智慧局於105年12月13日審定請求項1至4、6、8、10至13、15至16、18、20至21、23至25、27、29、31至37、39、41、43至45、47至48「舉發成立，應予撤銷」。請求項5、7、9、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49「舉發不成立」，舉發人與被舉發人皆不服，提起訴願，經濟部以訴願決定駁回被舉發人關於「請求項1至4、6、8、10至13、15至16、18、20至21、23至25、27、29、31至37、39、41、43至45、47至48舉發成立」之訴願部分，並駁回舉發人關於「請求項5、7、9、14、19、26、30、38、40、42及46舉發不成立」之訴願部分，撤銷原處分有關「請求項17、22及49舉發不成立」之部分，被舉發人與舉發人對於前揭訴願決定皆不服，皆向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院分別以106行專訴字53號、106行專訴字59號及106行專訴73號判決皆為「原告之訴駁回」，舉發人及被舉發人皆不服上訴最高行政法院，經最高行政法院分別以108判字第147號、108判字第146號、108判字第161號判決皆「上訴駁回」確定，業經重為訴願決定以經訴字第10806308410號訴願決定「原處分關於請求項17、22及49部分訴願駁回」，舉發人不服提起行政訴訟，經智慧財產法院於109年6月18日以108行專訴字第65號「原告之訴駁回」，舉發人未上訴而全案至今已告確定。

(二)系爭案請求項17、22及49分別依附請求項1、18及34，其內容皆為「其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」。

(三)訴願決定撤銷本局原處分理由摘要：惟由系爭專利說明書之技術內容可知，系爭專利之基座係一固定元件，而軸心係一旋轉元件，帶動轉子旋轉；另儲液底槽與軸心的頂端相互連接，使儲液底槽可以與軸心同步旋轉。無論儲液底槽與基座是否為一體成型，其中「儲液底槽之斜面與軸心結合，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，即軸心與斜面係同步旋轉」之技術內容雖

已揭示於系爭專利說明書中，然未見有任何構造或技術手段說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉，該部分確有無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現之情事，是以系爭專利請求項 17、22 及 49 所對應之發明說明有違核准時專利法第 26 條第 2 項之規定。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：系爭專利說明書是否欠缺構造或技術手段說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉？
- (二)訴願決定認定：「…，無論儲液底槽與基座是否為一體成型，其中『儲液底槽之斜面與軸心結合，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，即軸心與斜面係同步旋轉』之技術內容雖已揭示於系爭專利說明書中，然未見有任何構造或技術手段說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉，該部分確有無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現之情事，是以系爭專利請求項 17、22 及 49 所對應之發明說明有違核准時專利法第 26 條第 2 項之規定」，原處分機關未審及此，遽認上述系爭專利請求項符合專利法第 26 條第 2 項之規定並作成「請求項 17、22、49 舉發不成立」部分之處，於法顯未合。
- (三)智慧財產法院 106 行專訴字第 73 號判決認定：「…系爭專利第五、六圖已揭露儲液底槽斜面之具體形態及功能，其中該斜面可位於基座上，並與基座一體成型，而另一種實施例則將斜面與軸心結合，當軸心與斜面同步旋轉時亦可帶動潤滑液上升，而使潤滑液進入軸心與軸承之間，所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利第五、六圖及上開發明說明內容，應當知悉當儲液底槽之斜面與軸心結合時之具體態樣（即軸心端點結合於儲液底槽之底面），進而瞭解斜面隨著軸心同步旋轉時，整個儲液底槽亦相對於基座旋轉，此時藉由儲液底槽之斜面可帶動潤滑液上升，而使潤滑液進入軸心與軸承之間。因此系爭專利請求項 17、22、49 對應之發明說明已明確且充分揭露，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。
- (四)最高行政法院 108 判字第 161 號判決認定：「系爭專利說明書第 8 頁之發明內容記載『…根據上述構想，儲液底槽與基座係以一體成型的方式製成。根據上述構想，儲液底槽與軸心的頂端相互連接，使儲液底槽可以與軸心同步旋轉』，復參酌系爭專利第 5、6 圖已揭露儲液底槽斜面之具體形態及

相對於軸心之位置，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在上開說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解儲液底槽之斜面除可以與基座以一體成型之方式實施外，亦可設計將具有斜面之儲液底槽與軸心頂端結合，而使軸心與儲液底槽之斜面同步旋轉，透過離心力之作用，達成帶動潤滑液上升進入軸心與軸承間之功效，至儲液底槽與基座如何組合，則與系爭專利之發明內容無涉」。

(五)分析檢討：

1. 系爭專利請求項 17、22 及 49 所界定「其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」，是否欠缺構造或技術手段說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉？
2. 說明書對應內容「根據上述構想，儲液底槽與軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」、「其中，圓弧延伸斜面 205 與徑向延伸斜面 206 在製作上，可以與基座 20 以一體成型的方式製得，…；另一種方式可以設計將斜面(可以是圓弧延伸斜面 205 或是徑向延伸斜面 206)與軸心 24 結合，當軸心 24 旋轉時可以帶動斜面旋轉，也就是說，軸心 24 與斜面(可以是圓弧延伸斜面 205 或是徑向延伸斜面 206)係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間，達到同樣的功效」。
3. 專利審查基準第 2-1-4 頁「發明說明之記載，應使該發明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上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期功效」。
4. 系爭專利第 5、6 圖已揭露儲液底槽斜面之具體形態及相對於軸心之位置，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在上開說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解儲液底槽之斜面除可以與基座以一體成型之方式實施外，亦可設計將具有斜面之儲液底槽與軸心頂端結合，而使軸心與儲液底槽之斜面同步旋轉，透過離心力之作用，達成帶動潤滑液上升進入軸心與軸承間之功效。

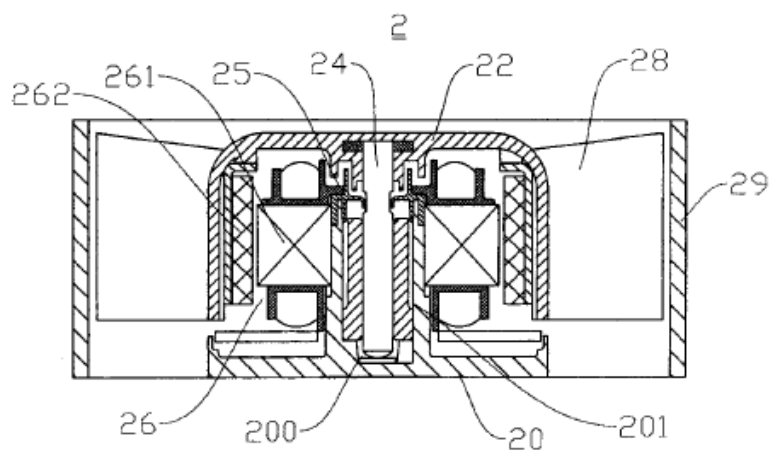
二、結論與建議

- (一) 系爭專利請求項 17、22 及 49 所界定「其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」並未欠缺構造或技術手段說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉，未違反專利法第 26 條第 2 項之規定

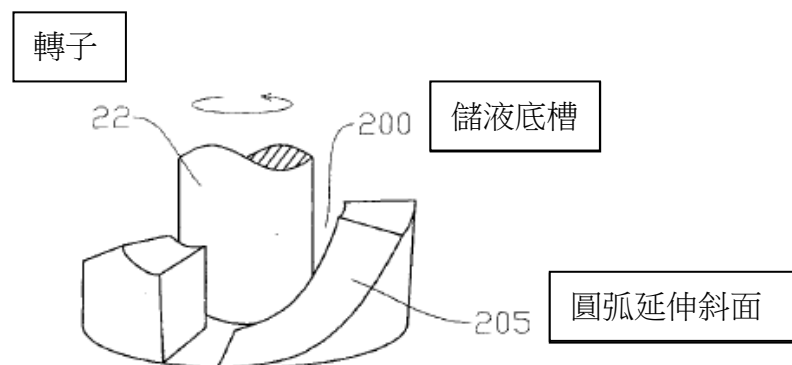
業經最高行政法院 108 年判字第 161 號判決確定。

- (二) 舉發人雖於最高行政法院 108 年判字第 161 號判決確定後，另於經濟部訴願會 108 年 8 月 1 日重作訴願決定經訴字第 10806308410 號訴願決定，後以「系爭專利是以圓弧延伸斜面之垂直面去推動潤滑液，或是以離心力讓該潤滑液的液面上升，與圓弧延伸斜面的圓弧延伸的部分無關」及「系爭專利之儲液底槽若以一圓弧延伸斜面設置時，如第五圖所示，其『儲液』底槽並不具有『完整之外壁』，而係具有數個缺口，潤滑液會由該缺口向外流出，當馬達軸心與儲液底槽同步旋轉時，縱有殘存於儲液底槽中的潤滑液，亦將因離心力作用，由該缺口被甩出儲液底槽外，儲液底槽不具有儲液功能，無法稱為槽體，與請求項 13 限定儲液底槽是用以儲液潤滑液不符」等等理由提起行政訴訟，然經智慧財產法院 109 年 6 月 18 日以 108 行專訴字第 65 號判決「原告之訴駁回」，舉發人未再提上訴，全案(93136448N01)已告確定。

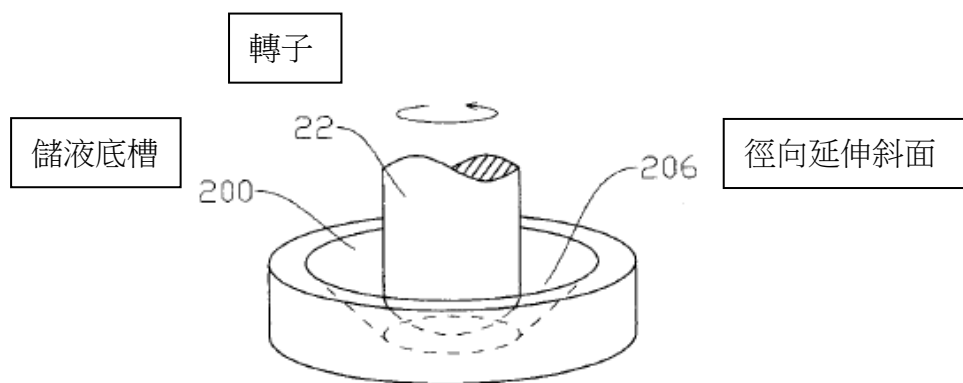
附圖：系爭案主要圖式



第二圖



第五圖



第六圖



【專利案號】 97302370N01

【專利名稱】 車輛之頭燈

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(92.2.6 修正公布)第 117 條第 2、3 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 設計專利圖式之照片是否充分揭露之認定

【判決字號】 108 行專訴 6

【判決日期】 108.8.16

【判決摘要】

系爭專利既已依專利法施行細則之規定「參照工程製圖方式」拍攝系爭專利之立體圖及六面視圖（即前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖）照片，縱因拍攝所產生的透視結果及誤差而使得六面視圖在投影尺寸或比例上無法完全對應一致，雖不是採用正投影，然該圖面已呈現系爭專利的各個視面及各項特徵，且所屬技藝領域中具有通常知識者觀看各該視圖即知悉係為以車燈實物拍攝之立體圖及六面視圖，應會知悉在以車燈實物拍攝視圖時，由於車燈實物為立體物，因擺設面向、位置之不同，加上攝影角度及光線之影響等因素，可能會使各面視圖比例未完全一致或有反光現象或有部分被遮隱，但仍得從全部視圖之相互比對整體觀察，瞭解系爭專利之整體外觀設計，並不致因上開誤差而對系爭專利的整體外觀設計產生誤解，而已足瞭解系爭專利之設計內容並可據以實施，並無不明確之情事，應符合 93 年專利法第 117 條第 2、3 項規定。原告稱系爭專利之六面視圖非正投影圖，內容不明確導致無從據以實施云云，應不可採。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 97 年 4 月 23 日申請，經智慧局於 98 年 3 月 21 日准予專利並公告。原告(舉發人)於 106 年 7 月 24 日以該專利違反核准時專利法(即) 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行，下稱 93 年專利法)第 117 條第 2 項、第 3 項及第 118 條第 2 項等規定對之提起舉發，因認為此舉發案有辦理聽證之必要，於 107 年 10 月 19 日舉行聽證，並製作聽證紀錄。嗣智慧局以同年 11 月 16 日舉發審定書為舉發不成立之處分。此為經

聽證作成之行政處分，依行政訴訟法第 109 條規定，免除訴願程序，原告(舉發人)不服即向智慧財產法院提起行政訴訟。經智慧財產法院於 108 年 8 月 16 日以 108 年度行專訴字第 6 號判決駁回原告之訴，原告仍不服，爰提起上訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 8 之 Youtube 線上影片是否具證據能力？

- 1.系爭專利梯形燈罩下方並無視覺上明顯圓形燈泡，有無違反專利法第 117 條第 2 項規定？
- 2.系爭專利圖說非正投影圖，其前、後視圖及左、右側視圖暨俯、仰視圖之外輪廓無法對應，各圖面比例尺差異甚大、無法對應，自屬圖說有無法明確且未充分揭露的缺失，是否不符合圖說應明確且充分揭露而可據以實施之要件，違反核准審定時之專利法第 117 條第 2 項？
- 3.系爭專利是否並非按照工程製圖方法呈現，各圖間外輪廓無法對應，反光導致配件不明顯，違反專利法第 117 條第 3 項規定？

(二)系爭專利內容(附圖一)：系爭專利之外觀形狀係呈一梯形弧邊具弧彎面之燈體，燈體頂緣偏外側之一段向上浮突，燈體部內側尖角處設置平行四邊形燈區，其上配置透明如液滴狀之透光罩，偏外側設置一弧梯形燈區，其內配設置一圓管狀之燈具及弧凹鏡面之反光罩，該燈區配置一梯形透明透光罩，透光罩上段有一弧形區域中有細密條紋之修飾，如是構成系爭專利之造形特徵。

(三)智慧局見解：

1. 如立體圖、前視圖、及右側視圖中之箭頭所示，系爭專利的圖面已明確揭示在液滴狀燈罩部件下，正面具金屬環及輻射狀金屬片、側面具長條形金屬片的燈泡設計。此外，如立體圖及前視圖之箭頭所示，系爭專利的圖面已明確揭示系爭專利的液滴狀燈罩部件下緣的斜紋設計；系爭專利的梯形燈罩部件內以反光面形成內部腔室；系爭專利的液滴狀燈罩部件內圓形燈泡下方形成有拋物面的內凹反射面(如箭頭 A3)。可知系爭專利的立體圖、前視圖、及右側視圖中之箭頭指明處，已明確且充分揭示上述各項設計特徵，故本領域中具通常知識者自能瞭解並據以實施系爭專利。原告以此主張被告未就系爭專利有無明確揭露梯形燈罩內部有何特徵，僅以系爭專利在梯形燈罩部件下「無視覺明顯的圓形燈泡」一語帶過，以及原處分之審查基礎與系爭專利之創作說明顯然不符等語，自無理由。

2. 依 93 年專利法施行細則第 33 條第 1 項雖規定：「新式樣之圖面，應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上立體圖呈現…。」，惟新式樣圖面係能達到申請專利之新式樣明確揭露之要求，符合 93 年專利法第 117 條第 2 項：「圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」規定即足，並未要求應以工程製圖方法解讀圖面。系爭專利參照前述施行細則規定，以立體圖及六面視圖呈現系爭專利完整之新式樣，輔以創作說明之內容，已足使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。
3. 按 93 年專利法第 117 條第 3 項規定：「新式樣圖說之揭露方式，於本法施行細則定之。」係規範新式樣圖說之揭露方式應參考專利法施行細則之規定，而施行細則第 33 條第 3 項則規定「圖面應參照工程製圖方法，以墨線圖繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈現」，系爭專利之圖面係以照片方式呈現，並參考工程製圖規定提交包含立體圖及六面視圖，其內容已足使所屬技藝領域中具有通常知識者明瞭，符合 93 年專利法施行細則第 33 條第 3 項規定。

系爭專利「車輛之頭燈」之設計可採用墨線圖、電腦列印或照片等不同形式表達。實務上，國內外申請人以車輛頭燈之物品類別申請設計專利，為求呈現車燈表面之特殊材質搭配透明或非透明燈罩產生之立體空間感且真實表現申請專利之產品整體外觀，以照片拍攝方式表現其立體圖及六面視圖者所在多有，系爭專利並非少數特殊個案；拍攝六面視圖時，因拍攝時產生視角的差異，難以避免各視點間存在偏差而形成物品外輪廓無法完全對應，或物品尺寸大小、比例未完全一致等情事(參考其他採行設計專利實審制度的國家，其對汽車頭燈的圖面表現方式，或有如系爭專利以灰階照片呈現者，如日本意匠第 D1243726 號公告、第 1073737 號公告、美國第 D7088769 號公告、美國第 D728138 號公告、美國第 D423699 號公告)。但如此之偏差並不一定導致具有通常知識者無法清楚瞭解系爭專利之內容、或不能據以實施，系爭專利之立體圖及各面視圖均清楚顯示各設計特徵的相對位置及幾何關係，本領域具有通常知識者自可清楚理解各視圖所共同形成系爭專利的整體外觀視覺效果，系爭專利符合 93 年專利法第 117 條第 3 項及施行細則第 33 條，以及專利審查基準之規定。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 梯形燈罩部件中是否必然有燈並無涉於明確且充分揭露要件之判斷。蓋設計專利所保護者係為物品透過視覺訴求之創作，系爭專利之圖面既已清楚揭示其設計特徵及希望呈現之視覺效果為「於梯形燈罩下不存在視覺明顯燈泡」，則燈罩內有無燈泡，此為功能性構造等，非本件討論之重點，燈泡之細節設計自然均不影響通常知識者瞭解並據以實施系爭專利。

唯有針對發明專利或新型專利等申請專利範圍係以文字寫成之專利形式，方有所謂以文字來進行「負面排除」或「負面界定」之可能性，且並非一旦以文字來「負面排除」即屬不明確。然而設計專利之專利權範圍係以圖式為準，專利法第 136 條第 2 項定有明文。既然設計專利之專利權範圍係由圖式所表現之視覺效果而定，自無以文字來進行「負面排除」之可能性。被告及參加人所述之「無視覺明顯燈泡」亦僅為表示觀察系爭專利圖式時視覺上的感受，而非原告所稱之「負面排除」，原告所辯自不足採。

2. 依 105 年公布之「專利侵權判斷要點」第二章 1.2.1 節(4)點所述（第 62 頁第 23 行）：「圖式以照片呈現者，…，或因攝影所生之透視效果以致各視點無法完全對應、比例不一致等情事，確定專利權範圍時，應依經驗法則確定之。」因此，以照片作為圖面係 93 年專利法施行細則所規定的揭露形式之一。當圖式以照片呈現時，並非一有比例不一致的狀況即認為不明確，而是應判斷通常知識者是否可瞭解照片之內容並可據以實施。

立體圖表現形式多種多樣，並不拘泥於正投影，縱因拍攝所產生的透視結果及誤差而使得六面視圖在投影尺寸或比例上無法完全對應一致，雖不是採用正投影，然該圖面已呈現系爭專利的各個視面及各項特徵。而原告之所以可以得出系爭專利不同視圖在比例上有所差異，並以簡單尺規量測方式得出 20% 以上之差異值，其所據者即為所謂具有通常知識者之能力及經驗法則。既能以量測方式得出比例上的差異值，則以之調整所需之能力僅為簡單的尺寸估算能力，應屬具有通常知識者所具有的通常知識。再者，新式樣（設計）專利所欲保護的對象係為物品設計所呈現的視覺訴求，因此具有通常知識者在對系爭專利內容進行瞭解並確定專利權範圍時，係經由圖面之各視圖來感知系爭專利所欲達成之視覺效果。由於具有通常知識者經由視覺而對空間及距離有一定的感知及分析能力，因此即便尺寸比例有所差異，仍能藉由相互參照各視圖之內容而瞭解系爭專利所欲達成之視覺效果，進而確定

專利權範圍。故原告主張不可採。

3. 所屬技藝領域中具有通常知識者觀看各該視圖即知悉係為以車燈實物拍攝之立體圖及六面視圖，應會知悉在以車燈實物拍攝視圖時，由於車燈實物為立體物，因擺設面向、位置之不同，加上攝影角度及光線之影響等因素，可能會使各面視圖比例未完全一致或有反光現象或有部分被遮隱，專利侵權判斷要點第二章 1.2.1 節（4）點，所載之「圖式以照片呈現者，由於照片難免會有若干陰影、反光等明顯非屬設計之內容，或因攝影所生之透視效果以致各視點無法完全對應、比例不一致等情事，確定專利權範圍時，應依經驗法則確定之」。本件已說明該設計所屬技藝領域中具有通常知識者中的一般知識，指該設計所屬技藝領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

(五)分析檢討：

1. 當圖式以照片呈現時，由於攝影上的限制，難以避免各視點間存在偏差而無法完全對應或比例未完全一致等情事，故並非一有比例不一致、或視點不完全對應的狀況即屬無效專利，而是應判斷本領域中具通常知識者是否可瞭解照片之內容並可據以實施。但原告於行政訴訟階段對比例差異大提出爭執。
2. 系爭專利圖面以照片呈現，難免會有若干陰影、反光等情形，雖有細微誤差，仍可瞭解系爭專利之整體外觀視覺設計，而可據以實施。但原告對反光、陰影等頭燈罩蓋內之細節提出爭執。

三、結論與建議

圖式明確且充分揭露的判斷

按 93 年專利法第 117 條第 2 項：「新式樣之圖說應明確且充分揭露，使該新式樣為所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」系爭專利所提供之圖面是否可使通常知識者瞭解其內容並可據以實施。眾所周知，在拍攝六面視圖時，由於攝影上的限制，比例自未完全一致，此等偏差雖並不影響通常知識者無法清楚瞭解系爭專利之內容、或不能據以實施。惟各視圖間比例大小應盡可能保持相近。

附圖 1 系爭專利 97302370 圖式



立體圖



前視圖



左側視圖



後視圖



右側視圖



【專利案號】95123956N01

【專利名稱】重型機具之散熱裝置

【審定結果】107 年 12 月 26 日之更正事項，准予更正；舉發不成立

【相關法條】專利法第 67 條第 2、4 項

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；更正實質變更申請專利範圍

【判決字號】行專訴字第 83 號

【判決日期】109.5.21

【判決摘要】

因原告不服被告所為舉發不成立之原處分而提起訴願，訴願範圍涵蓋原處分主文「107 年 12 月 26 日之更正事項，准予更正」及「請求項 1 至 3 舉發不成立」全部。並經訴願機關審查與審定申請專利範圍更正，除未超過申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍外，亦未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第 67 條第 1 項第 2 款、第 2 項及第 4 項規定，認原處分機關准予更正，尚無不合，本件依更正本審查等事實，有訴願決定書附卷可稽。嗣原告不服訴願機關之訴願決定，提起本件訴訟。原告對全部訴願提起本件訴訟，其就系爭專利更正是否合法之意見及理由，其性質屬攻擊防禦方法之提出，作為補強系爭專利是否不具進步性之補強證據。

107 年 12 月 26 日之更正內容，請求項 1 所增加「止逆閥之出口與分歧連通之二輸入管路間設有一分流閥，……」內容，雖為進一步界定之技術特徵，屬申請專利範圍之減縮，惟所增加之內容未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 67 條第 2 項規定。準此，107 年 12 月 26 日之更正內容，請求項 1「藉由止逆閥以供控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達」，更正為「藉由控制裝置以供控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達」，將控制分流之設備由「止逆閥」變更為「控制裝置」，由系爭專利說明書發明內容之記載可知，控制裝置與止逆閥之意義不同，更正已實質變更公告時之申請專利範圍，不符專利法第 67 條第 4 項規定。

一、案情簡介

原告(舉發人)前於 107 年 10 月 3 日以系爭專利違反核准時專利法第 26 條第 2 項、第 3 項及第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，智慧局於 108 年 7 月 19 日以 (108) 智專三 (三) 05123 字第 10820691660 號專利舉發審定書為「107 年 10 月 3 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 3 舉發不成立。」之處分，原告不服，針對系爭專利之舉發不成立部分提起訴願，經經濟部以 108 年 10 月 29 日經訴字第 10806313410 號決定駁回，遂提起行政訴訟。智慧財產法院於 109 年 5 月 21 日以 108 年度行專訴字第 83 號行政判決部分撤銷智慧局原處分及經濟部訴願決定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：止逆閥更正為控制裝置是否實質變更公告時申請專利範圍？

(二)系爭專利公告本請求項 1 內容：

一種重型機具之散熱裝置，其係連設於一重型機具之引擎，並接受該引擎所供應之動力的輸入，以驅動該散熱裝置，而對該引擎之冷卻水箱進行散熱，該散熱裝置係包括：**一控制裝置，其具有一止逆閥**，該止逆閥之入口連通於一油壓泵，而該止逆閥之出口則分歧連通於二輸入管路，各該輸入管路分別連通一油壓馬達，並各該油壓馬達分別驅動一冷卻風扇，藉由該止逆閥以供控制該油壓泵所輸出之作動油適當分流輸入各該油壓馬達內，並同時驅動各該冷卻風扇作等速旋轉……。

(三)系爭專利更正本請求項 1 內容：

一種重型機具之散熱裝置，其係連設於一重型機具之引擎，並接受該引擎所供應之動力的輸入，以驅動該散熱裝置，而對該引擎之冷卻水箱進行散熱，該散熱裝置係包括：**一控制裝置，其具有一止逆閥**，止逆閥之出口與分歧連通之二輸入管路間**設有一分流閥**，……該止逆閥之入口連通於一油壓泵，而該止逆閥之出口則分歧連通於二輸入管路，各該輸入管路分別連通一油壓馬達，並各該油壓馬達分別驅動一冷卻風扇，藉由該控制裝置以供控制該油壓泵所輸出之作動油適當分流輸入各該油壓馬達內，並同時驅動各該冷卻風扇作等速旋轉……。

(三)智慧局見解：更正本請求項 1 新增之技術特徵已見於公告本圖式第 1、2 圖及說明書第 8 頁最後 1 段，更正本請求項 1 屬申請專利範圍之減縮。更正後申請專利範圍並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且更正後請求項 1~3 可達成更正前請求項 1~3 之發明目的，未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。系爭專利之更正符合專利法第 67 條第 1

項第 2 款、第 2 項及第 4 項之規定，准予更正。

(四)法院判決見解：

1. 107 年 12 月 26 日之更正內容，請求項 1 所增加「止逆閥之出口與分歧連通之二輸入管路間設有一分流閥，分流閥中具有一連通止逆閥出口之入口，分流閥中具有二由分流閥之入口分別引流至二輸入管路之第一分歧點及第二分歧點，且於第一分歧點及第二分歧點後，始分別具有與二輸入管路相連通之一第一分流道及一第二分流道，並於第一分流道與第二分歧點間具有一均壓道，而第二分流道與第一分歧點間具有另一均壓道」內容，雖為進一步界定之技術特徵，屬申請專利範圍之減縮，惟所增加之內容未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 67 條第 2 項規定。
2. 更正前請求項 1 載明藉由「止逆閥」控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達，而非由其他元件所達成，更正後請求項 1 變更為藉由「控制裝置」控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達。參觀諸系爭專利請求項 1 更正前後均記載「一控制裝置，其具有一止逆閥」，所使用者為開放式連接詞，可知控制裝置除具有一止逆閥外，亦可包含其他元件，更正後「藉由控制裝置以供控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達內」文義，包含可藉由控制裝置中非屬止逆閥之其他元件，控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達之態樣。準此，107 年 12 月 26 日之更正內容，請求項 1「藉由止逆閥以供控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達」，更正為「藉由控制裝置以供控制油壓泵所輸出之作動油，適當分流輸入各油壓馬達」，將控制分流之設備由「止逆閥」變更為「控制裝置」，由系爭專利說明書發明內容之記載可知，控制裝置與止逆閥之意義不同，更正已實質變更公告時之申請專利範圍，不符專利法第 67 條第 4 項規定。

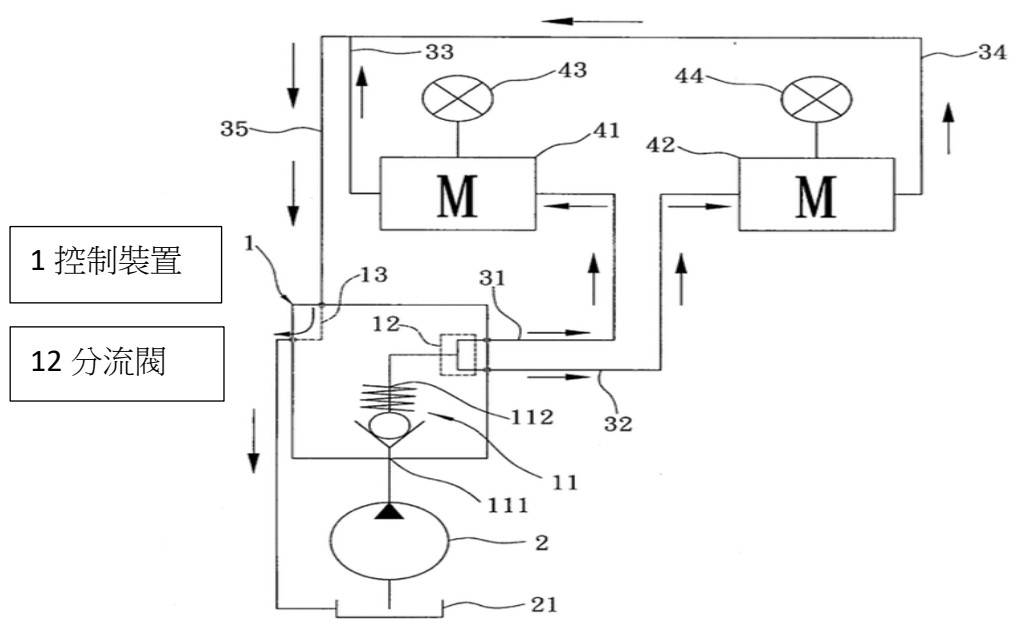
(五)分析檢討：

1. 系爭專利更正本請求項 1 新增之「分流閥」構造雖已見於「公告本」圖式第 1、2 圖及說明書第 8 頁最後 1 段，惟上述技術特徵未見於「申請時」說明書、申請專利範圍或圖式。因此，上述更正內容已超出「申請時」說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 67 條第 2 項之規定。
2. 判決書理由認為「一控制裝置，其具有一止逆閥」，所使用者為開放式連接詞，可知控制裝置除具有一止逆閥外，亦可包含其他元件。因此，將

控制分流之設備由「止逆閥」變更為「控制裝置」，由系爭專利說明書發明內容之記載可知，控制裝置與止逆閥之意義不同，更正已實質變更公告時之申請專利範圍，不符專利法第 67 條第 4 項規定。

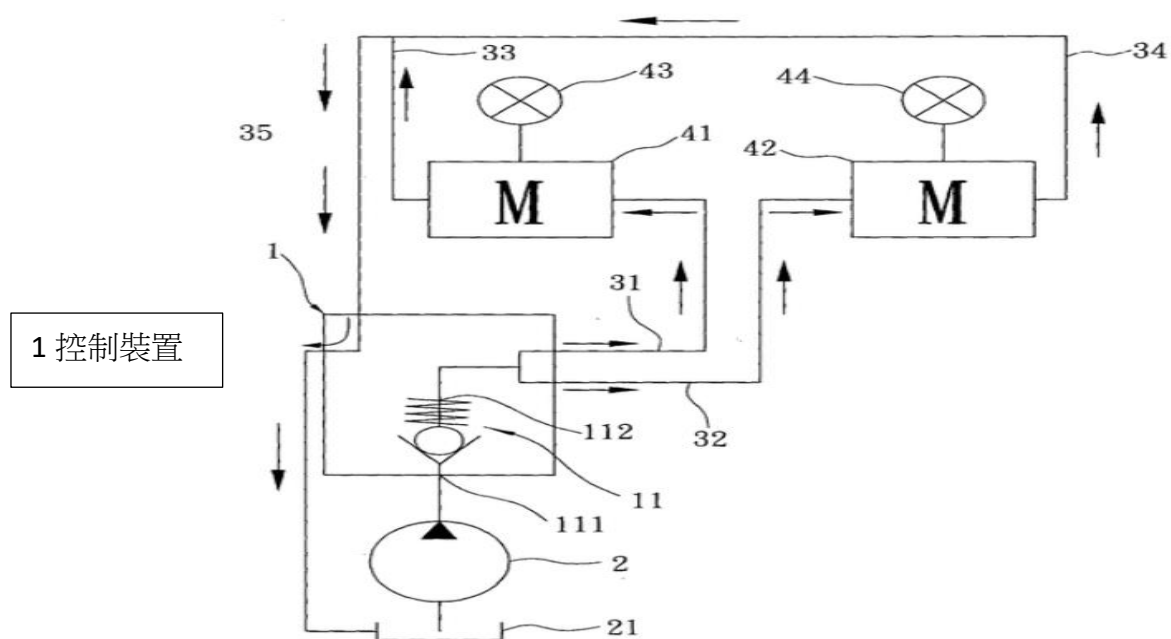
三、結論與建議：

- (一)更正案審查時，須同時符合專利法第 67 條第 1、2、4 項之規定才能准予更正。因專利法第 67 條第 2 項係比對更正內容是否超出「申請時」說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；專利法第 67 條第 4 項係比對更正內容是否實質變更或擴大「公告時」申請專利範圍，兩者比對版本不同，更正審查時應小心注意比對版本是否正確。
- (二)專利審查基準列舉 4 種更正態樣，其更正結果可能導致實質變更公告時之申請專利範圍：(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換；**(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義**；(3)請求項明顯變更申請標的；(4)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。法院判決認為系爭專利將控制分流之設備由「止逆閥」變更為「控制裝置」，因控制裝置涵蓋止逆閥以外之技術特徵，將「止逆閥」變更為「控制裝置」，技術特徵已改變為實質不同意義，更正審查時應注意技術特徵變更是否導致意義不同。



第 1 圖

系爭專利公告本圖式第 1 圖



第 1 圖

系爭專利申請本圖式第 1 圖



【專利案號】105119885N01

【專利名稱】自行車導輪組

【審定結果】系爭專利之更正不應准許；請求項 1-5 舉發成立

【相關法條】專利法(106.5.1 施行)第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項、第 26 條第 2 項及第 67 條第 1 項第 3 款、第 67 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】有關數值大小及幾何比例誤記訂正之判斷

【判決字號】108 行專訴 19

【判決日期】108.9.5

【判決摘要】

所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正以回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者，因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。又所謂「以上」及「以下」均包含本數，而「小於」、「大於」及「未達」則不含本數，因此所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項及說明書用語所記載之「大於 16」，當然是不包含「等於 16」，若准許原告將之更正為「大於或等於 16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。

另更正新增齒距與尺寬比例部分，專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與尺寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，該部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 105 年 6 月 24 日申請，經智慧局於 106 年 7 月 31 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 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項及第 26 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 107 年 7 月 24 日審定「請求項 1 至 5 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 107 年 12 月 25 日以經訴字第 10706312550 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 108 年 9 月 5 日以 108 年度行專訴字第 19 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.專利權人所提更正本是否准予更正？
- 2.證據 1 是否可證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性？
- 3.證據 1 是否可證明系爭專利請求項 5 不具進步性？
- 4.系爭專利請求項 5 是否違反專利法第 26 條第 2 項之規定？

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖一)：一種自行車導輪組，包含：一上導輪，該上導輪外環緣具有複數個第一齒；一下導輪，該下導輪外環緣具有複數個第二齒；一連接件，連接於該上導輪與該下導輪之間，使該上導輪與該下導輪分別可轉動地設於該連接件上；一鏈條，鏈設於該上導輪與該下導輪的第一齒與第二齒並供連接至一變速系統，該鏈條位於該上導輪與該下導輪之間的部分概與該上導輪與該下導輪的內切線重合，當該鏈條往一方向移動時，會帶動該上導輪與該下導輪以相反的方向轉動；其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目，且該第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16。

(三)智慧局見解：

1. 專利權人所提更正本，係更正發明摘要、說明書及請求項 1，將「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於 16」更正為「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於或等於 16」，更正後之發明摘要、說明書及請求項 1 增加「第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別等於 16」之技術特徵，此次更正將「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於 16」更正為「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於或等於 16」，更正後之發明摘要、說明書及請求項 1 增加「第一齒的數目等於該第二齒的數目且分

別等於 16」之技術特徵，並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，亦非所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。另更正說明書及請求項 1，新增第 13 段「此外，任二相鄰該第一齒 111 之自由端之距離(最外側齒間距)為各該第一齒 111 自由端沿切線方向寬度之兩倍以上，任二相鄰該第二齒 121 之自由端之距離(最外側齒間距)為各該第二齒 121 自由端沿切線方向寬度之兩倍以上」之技術特徵，更正後之說明書及申請專利範圍增加上開之技術特徵，並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，亦非所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者，因此更正後引進新事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

2. 證據 1(附圖二) 系爭專利請求項 1 至 4 之內容與證據 1 相較：證據 1 之導輪組結構已完全揭露系爭專利請求項 1 至 4 之全部技術特徵，證據 1 足以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性。
3. 系爭專利請求項 5 進一步界定：「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」之技術特徵。本項限定齒數為 16，證據 1 揭示齒數為 17，兩者差異僅在齒數之不同，系爭專利難稱具進步性，因證據 1 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，已如前述，是以證據 1 可證明系爭專利請求項 5 之整體技術特徵不具進步性。
4. 系爭專利請求項 5 依附請求項 1 並限定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」，惟系爭專利請求項 1 限定「第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16」。因此，解釋系爭專利請求項 5，必須包含齒之數目大於 16 之技術特徵，但請求項 5 卻限定其齒之數目為 16，導致系爭專利請求項 5 之範圍不明確，系爭專利請求項 5 違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 有關更正齒的數值部分：所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正以回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者，因此，

誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同（最高行政法院 102 年度判字第 755 號判決參照）。又所謂「以上」及「以下」均包含本數，而「小於」、「大於」及「未達」則不含本數，因此所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項及說明書用語所記載之「大於 16」，當然是不包含「等於 16」，若准許原告將之更正為「大於或等於 16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。

有關更正新增齒距與齒寬比例部分：專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與尺寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，該部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。

2. 由證據 1 所揭露之產品照片及產品介紹內容，經與系爭專利請求項 1 至 4 比對，證據 1 已經揭露系爭專利請求項 1 至 4 之全部技術特徵，因此證據 1（即證據 1 至 7）可以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性。
3. 系爭專利請求項 5 進一步界定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」。查證據 1 揭露其齒數為 17，差異僅在於齒數不同，且證據 1 產品介紹所載，已揭露該產品具有較少摩擦力以及較高傳動力的功效，與系爭專利說明書所載具有摩擦力降低，提高傳動效率的功效相同，顯見系爭專利請求項 5 之齒數 16 雖較證據 1 的齒數 17 少 1 個，但此差異只是齒數的簡單改變，且該差異並沒有使系爭專利增加任何無法預期的功效，自為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1 之揭露而可以輕易完成，故證據 1 當然也可以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。
4. 系爭專利請求項 5 依附於請求項 1，因此應包含所依附請求項 1 「該第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16」之技術特徵，但請求項 5 卻又進一步限定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」，導致系爭專利請求項 1、5 之界定數值範圍相互矛盾，是系爭專利請求項 5 顯有範圍不明確之情形，而違反核准時專利法第 26 條第 2 項規

定。

(五)分析檢討：

1. 系爭專利更正本將請求項 1 之「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於 16」更正為「其中，該第一齒的數目等於該第二齒的數目且分別大於或等於 16」，雖然系爭專利之圖式揭示第一齒等於第二齒的數目等於 16，但所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項 1 及說明書用語所記載之「大於 16」，當然是不包含「等於 16」，若准許原告將之更正為「大於或等於 16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。
2. 系爭專利更正本之請求項 1 新增「任二相鄰該第一齒之自由端之距離為各該第一齒自由端沿切線方向寬度之兩倍以上，任二相鄰該第二齒之自由端之距離為各該第二齒自由端沿切線方向寬度之兩倍以上」之技術特徵，係將圖式所揭露之形狀將之具體化、明確化，形式上符合申請專利範圍之減縮。接著進一步審查更正後是否有超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，以及是否有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。查專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與齒寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，此部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。
3. 系爭專利請求項 5 依附於請求項 1，因此應包含所依附請求項 1「該第一齒的數目與該第二齒的數目分別大於 16」之技術特徵，但請求項 5 卻又進一步限定「其中該第一齒之數目與該第二齒之數目分別為 16」，導致系爭專利請求項 1、5 之界定數值範圍相互矛盾，是系爭專利請求項 5 顯有範圍不明確之情形，而違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定。

三、結論與建議

(一)更正之誤記訂正的判斷原則

關於「誤記訂正」的判斷原則，首先判斷更正本主張誤記訂正之事項是否

為「誤記事項」，若屬誤記事項，則進一步判斷訂正後的內容之解讀是否為說明書、申請專利範圍或圖式已實質揭露，且不致影響原來實質內容，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。即使符合「誤記事項之訂正」之事項，仍應符合專利法第 67 條第 2 項之規定：「更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」，及符合專利法第 67 條第 4 項所規定：「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。

其中「誤記事項」指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意。

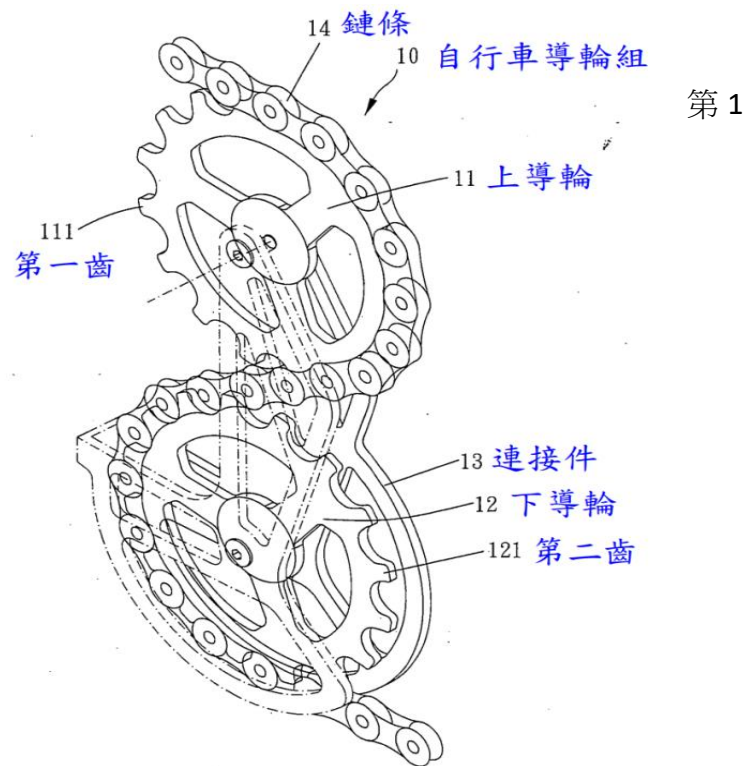
(二)請求項應明確的判斷原則

請求項應明確，係每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。

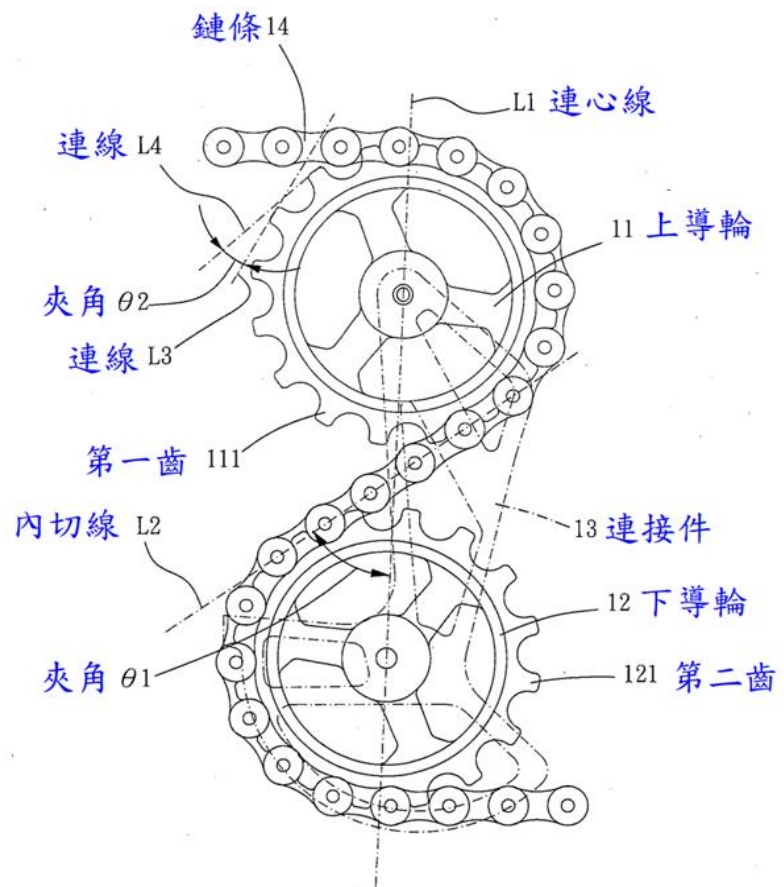
(三)本件請求項 1 更正導輪數目增加「等於 16 齒」之部分，查公告時請求項 1 已界定「大於 16 齒」，即不包括「等於 16 齒」，因此該更正已構成實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；再者，「大於 16 齒」就文意而言並無不明確，尚無所稱「誤記事項」之情事。

(四)本件請求項 1 尚更正構件間之幾何關係(位置、大小、分布等)；惟所據以更正之理由係基於圖式之直接量測而得的特徵，非屬申請時說明書或圖式明確揭露者，為新事項(new matter)，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。蓋因圖式僅為示意性質，係為輔助說明所請發明之技術內容，並非可逕由示意之圖式量測構件之幾何關係即可作為權利之主張。

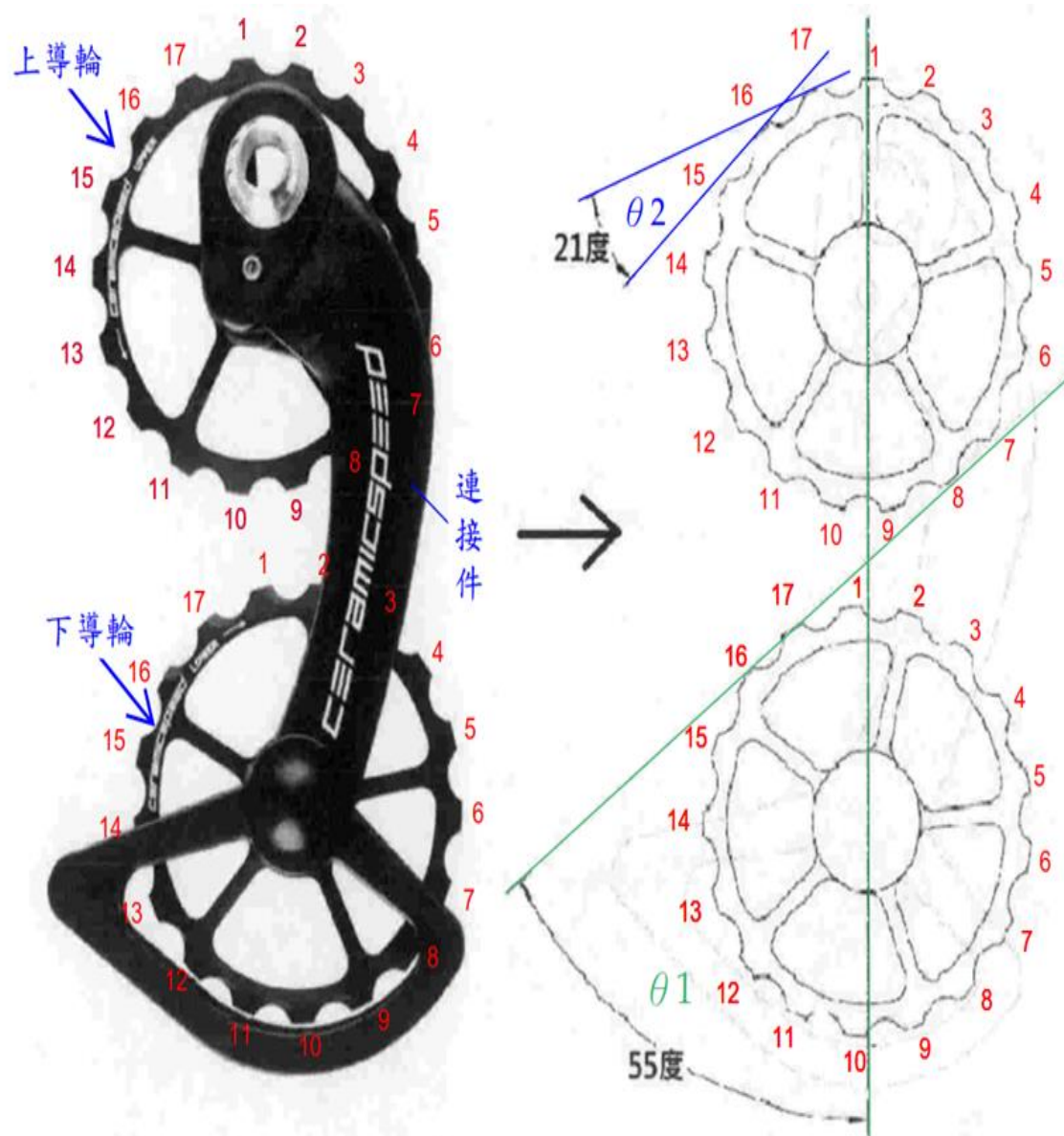
附圖一：系爭專利圖



系爭專利第 3 圖



附圖二





11

【專利案號】103209182N01

【專利名稱】易快速結合之濾芯

【審定結果】請求項 1-6 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 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項；審定時之現行專利法(106.1.18 修正公布) 第 120 條準用第 67 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】更正超出之認定、更正為全案准駁

【判決字號】108 行專訴 50

【判決日期】109.4.29

【判決摘要】

系爭專利說明書第【0010】段所更正的內容，於申請當日並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，違反專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定。又依專利審查基準第二篇第九章「6.審查注意事項」之規範：「專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正」是以，系爭專利所提更正本自當因前述情事而應不准更正。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 103 年 5 月 26 日申請，經智慧局於 103 年 9 月 4 日形式審查准予專利並公告。關係人以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於 107 年 11 月 21 日審定「請求項 1 至 6 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，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 4 月 29 日以 108 年度行專訴字第 50 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. 系爭專利所提更正本有無違反專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定？
2. 「證據 2」是否足以證明系爭專利請求項 1~4 不具新穎性？
3. 「證據 2 和證據 3 之組合」是否足以證明系爭專利請求項 5~6 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖一)：一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面，該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一 O 形環。

(三)智慧局見解：

1. 系爭專利所示之圖 1 及圖 2(附圖一)顯示其接合面 112 明顯超出該外周面 111 所圍繞之範圍，特別是圖 2 之外周面 111 外圍向上延伸線均落入接合面 112 所圍繞之範圍內，即該接合面 112 所圍繞之範圍明顯超出該外周面 111 所圍繞之範圍，實無所述接合面「不超出」該外周面所圍繞之範圍之情事，應認定超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定，應不准更正。請求項 3 係請求項 1 之附屬項，更正後請求項 1 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故請求項 3 亦超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又更正後請求項 3 刪除該凹槽「從該接合面 112 凹陷而成且呈環狀」、增加該凹槽「鄰近該外周面」等文字，經查無該凹槽鄰近該外周面之情事，亦屬超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定，應不准更正。再者，綜觀系爭專利說明書全文，亦完全無「接合面不超出該外周面所圍繞之範圍」的記載，故系爭專利說明書第 0010 段、請求項 1 及 3 所更正的內容違反專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定。
2. 證據 2 之第 12 圖(附圖二)相較於系爭專利請求項 1：系爭專利請求項 1 係一種濾芯(相當於證據 2 之圖 12 之過濾器 12)，設有過濾結構(相當於證據 2 之第 7 頁第 3 行所述「分離系統將以過濾器為例子說明」)，並具有至少一連接管(相當於證據 2 之圖 12 之連接器 350)，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面(相當於證據 2 之圖 12 之連接器 350 的外觀，具有外周面及位於末端之接合面)，該接合面形成有一凹槽(相當於證據 2 之圖 12 及第 16 頁第 2-8 行所述的「…一個裝在上連接器 350 頂表面之槽中的 O-環 28 可密封於歧管槽」，即連接器 350 頂表面之槽為放置 O-環 28 的凹槽)，並且於該凹槽設有一 O

形環（相當於證據 2 之圖 10、圖 10a 及圖 12 之 O-環 28）；是以，系爭專利請求項 1 之全部技術特徵已為證據 2 所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。系爭專利請求項 2 至 4 之全部技術特徵已為證據 2（圖 10、圖 10a 及圖 12）所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 至 4 不具新穎性。

3. 證據 3 之圖 5、圖 1 及圖 2A(附圖三)與證據 2 之組合足以證明系爭專利請求項 5 及 6 不具進步性。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 系爭專利更正本，係將申請時說明書第 0010 段的內容增加「其中該外周面 111 平直延伸，該接合面 112 不超出該外周面 111 所圍繞之範圍，該凹槽 1121 鄰近該外周面 111，且該 O 形環 114 部分軸向凸出於該接合面」；且將該等技術內容對應更正於請求項 1 而新增「其中該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，…，且該 O 形環部分軸向凸出於該接合面」；並更正請求項 3（請求項 1 之附屬項）之附加技術特徵為「該凹槽鄰近該外周面」惟查，依系爭專利圖式之圖 1 及圖 2 所揭示的內容，該接合部 113 具有接合面 112，而接合面 112 形成有一凹槽 1121，而該接合面 112 明顯超出了該外周面 111 所圍繞之範圍，即外周面 111 外圍向上延伸先均落入接合面 112 所圍繞之範圍內。是以，該接合面 112 已超出該外周面 111 所圍繞之範圍。此外，系爭專利說明書第 0010 段更正前之記載僅為「該凹槽 1121 從該接合面 112 凹陷而成且呈環狀」，其並未揭示或隱含「該凹槽 1121 鄰近該外周面 111」的情事，且參照前述圖 1 及圖 2，該凹槽 1121 亦未鄰近該外周面 111，故經比對系爭專利說明書第 0010 段更正所增加的內容、圖 1 與圖 2 之圖式內容及其對應的元件符號後可知，系爭專利說明書第 0010 段更正所增加的內容顯然與圖式所記載的內容不同。是以，系爭專利說明書第 0010 段所更正的內容，於申請當日並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。因此，系爭專利的更正本中，其說明書第 0010 段所增加的內容係已超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，違反專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定。
2. 證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性：經比較系爭專利請求項 1 的技術特徵與證據 2 之第 12 圖的技術內容，系爭專利請求項

1 所界定之一種濾芯（相當於證據 2 之過濾器 12），設有過濾結構並具有至少一連接管（相當於證據 2 之連接器 350），該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面（相當於證據 2 之連接器 350 具有外周面及位於末端之接合面），該接合面形成有一凹槽（相當於證據 2 之連接器 350 頂表面具有放置 O-環 28 的凹槽），並且於該凹槽設有一 O 形環（相當於證據 2 之 O-環 28）」，該等技術特徵均已為證據 2 之第 12 圖所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。…系爭專利請求項 2 至 4 之技術特徵均已為證據 2 之第 12 圖所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 至 4 不具新穎性。

3. 證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 5 至 6 不具進步性：…證據 2 之第 12 圖及證據 3 第 1、2A、5 圖之組合足以證明系爭專利請求項 5 至 6 不具進步性。

(五)分析檢討：

原告為迴避證據 1 及證據 2 而提出說明書第 0010 段之更正，並依據前述說明書第【0010】段之更正同時提出請求項 1 及 3 之更正，主要更正為增加「該接合面 112 不超出該外周面 111 所圍繞之範圍」之內容，惟依系爭專利之圖 1 及圖 2 所示，均顯示「該接合面 112 係超出該外周面 111 所圍繞之範圍」，並無「該接合面 112 不超出該外周面 111 所圍繞之範圍」之實施態樣，且綜觀說明書全文亦無任何有關「該接合面 112 不超出該外周面 111 所圍繞之範圍」之相關記載，是以，系爭專利說明書第 0010 段所更正的內容及依據前述說明書第 0010 段之更正同時提出請求項 1 及 3 之更正內容，於申請當日並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。因此，系爭專利之說明書第 0010 段所增加的內容及請求項 1 及 3 之更正內容係已超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，違反專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項之規定，而應不准更正。

三、結論與建議

按專利審查基準第二篇第九章「6.審查注意事項」之規範：「專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正」。依前述專利審查基準之規範，係指對於更正內容應全部予以審究，若有部分不准予更正者，應通知專利權人限期更正，如專利權人屆期不為更正，或所

為更正仍有部分未符合專利法第120條準用第67條第2項及第4項規定者，基於更正應全案准駁，應全部不准更正。另對於所請更正事項，應逐一敘明准否之理由，不得僅因部分更正事項不准更正，而不論及其他更正事項。以本件而言，原處分除論究系爭專利說明書及請求項1更正超出之理由外，對於請求項3(附屬項)之更正超出之理由亦有論明；而智慧財產法院僅就系爭專利說明書違反更正規定予以論述，並未再審究請求項1及請求項3之部分，此乃基於不准部分更正即生全案不予更正之法律效果，自無須再就其他更正事項逐一審論，此與智慧局審查階段應就所有更正事項逐一敘明理由之逐項審查方式雖有不同，然基於更正准否係採全案准駁之認定意旨，並無歧異。

附圖一：系爭專利圖式之圖 1 及圖 2

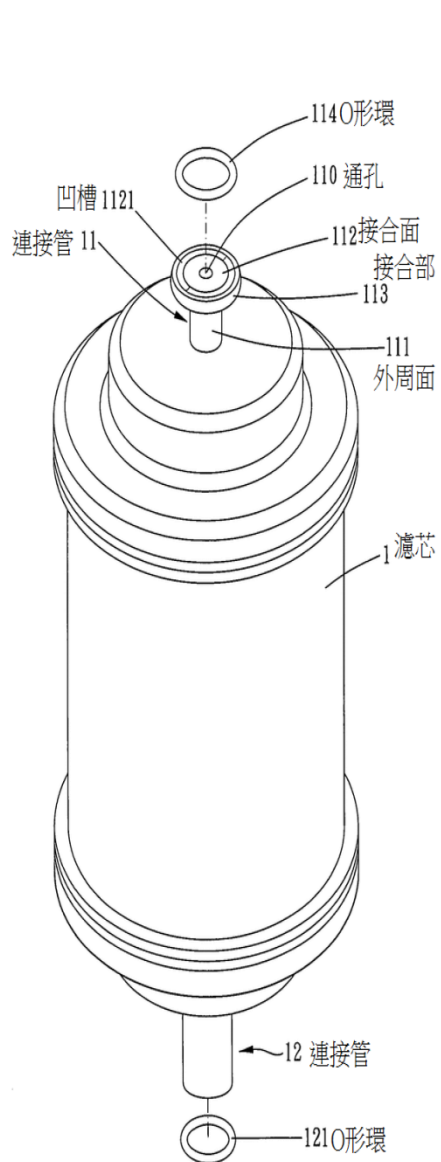


圖1

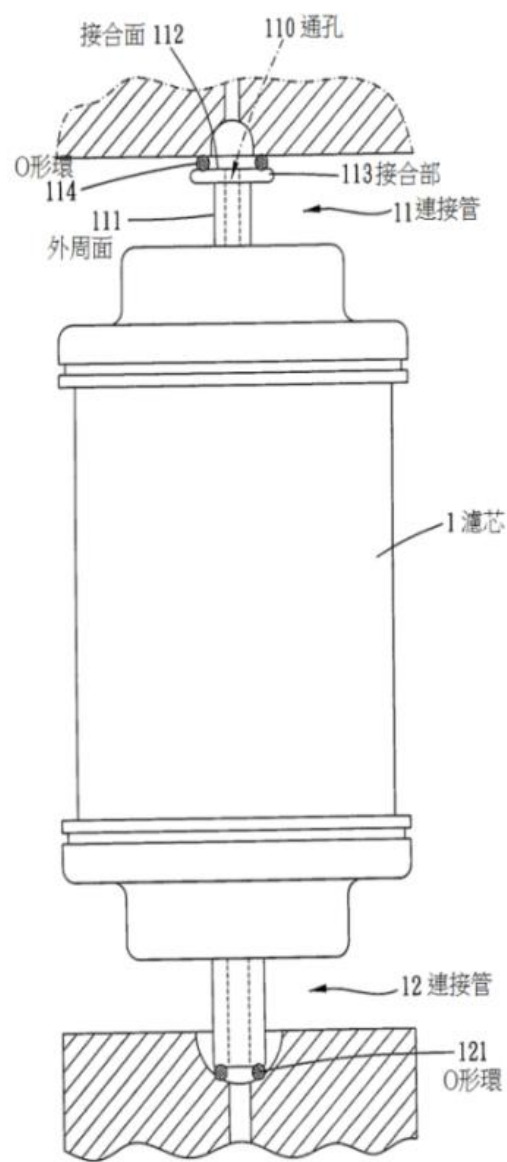
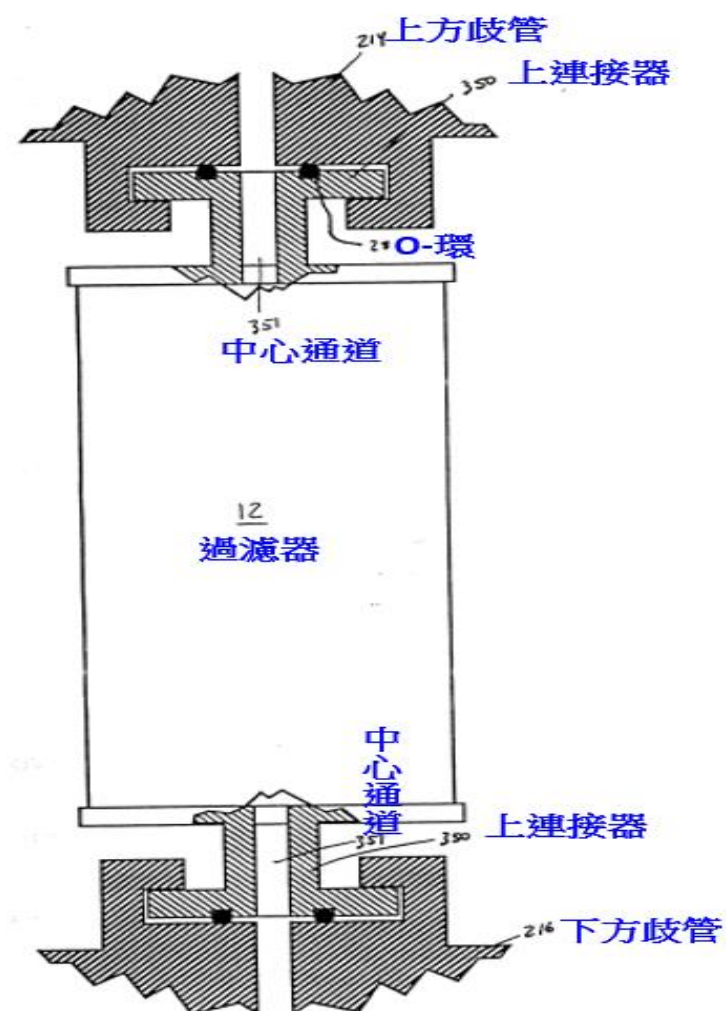


圖2

附圖二：證據 2 主要圖式：



第 12 圖：證據 2 之一實施例

附圖三：證據 3 主要圖式：

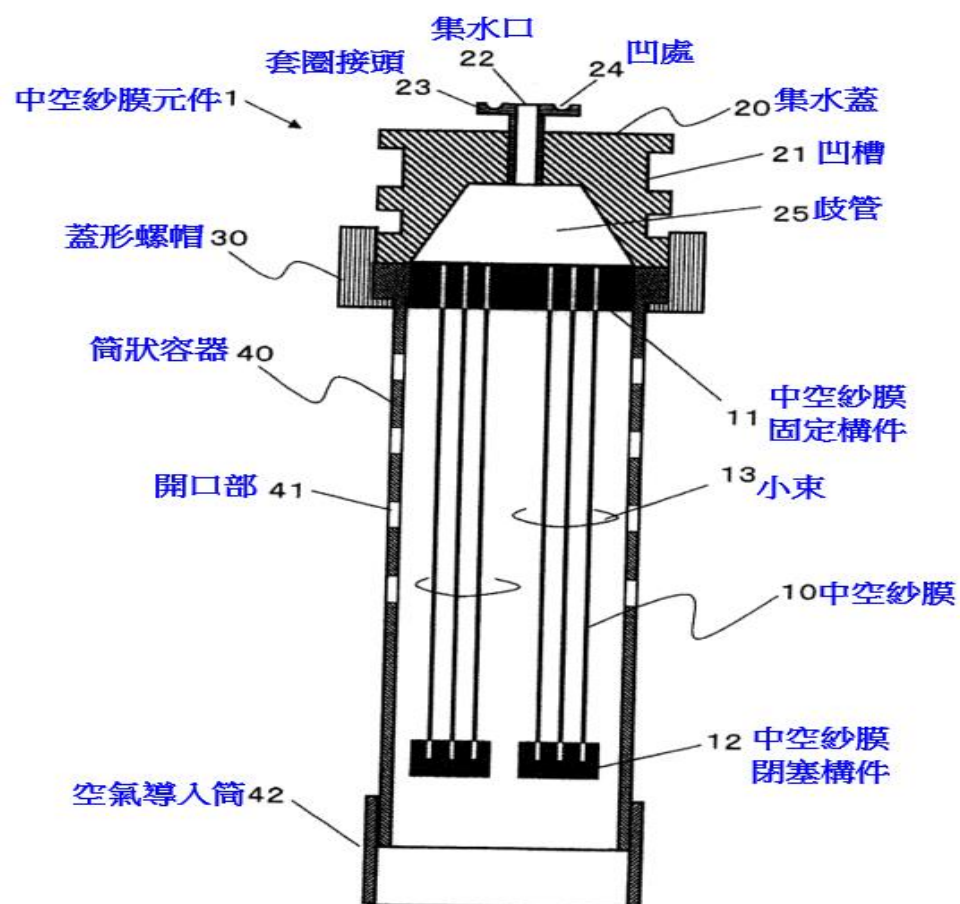


圖 1：證據 3 之發明中空紗膜元件之剖面圖

圖 2A：證據 3 的發明自套圈接頭之側觀察集水蓋所得平面圖

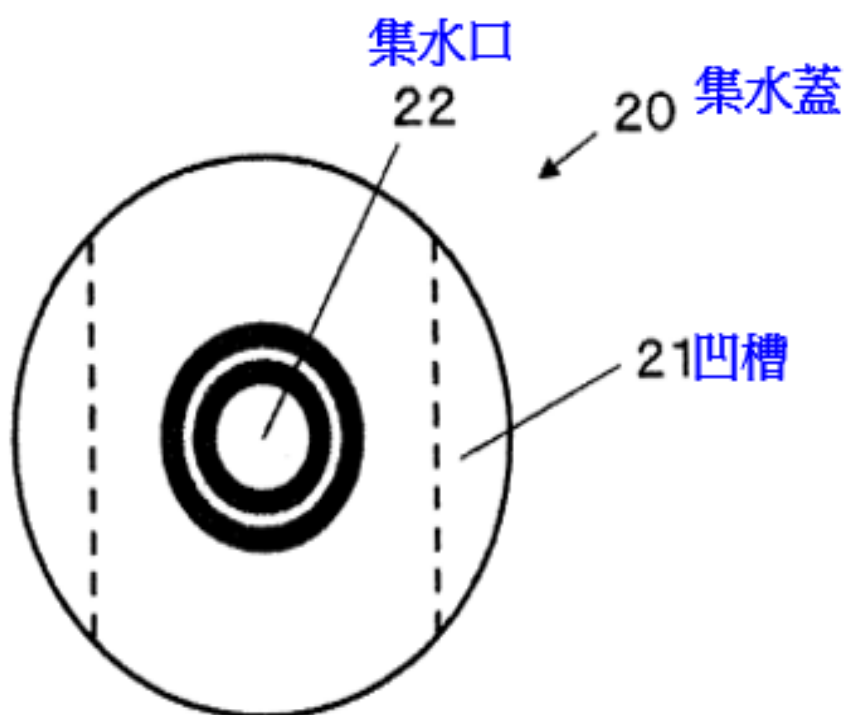
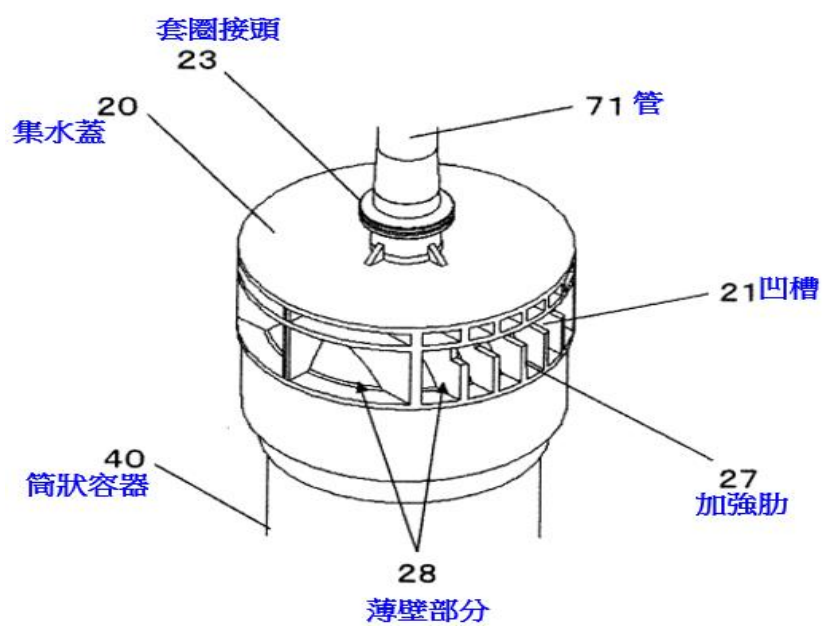


圖 5：證據 3 之發明的集水蓋之立體圖





【專利案號】92118184N02

【專利名稱】光罩載具及支撐光罩之方法

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法（90.10.24 修正公布）第 22 條第 4 項

【判決結果】原判決除確定部分外廢棄，發回智慧財產法院

【判決重點】因販賣而公開使用之認定

【判決字號】109 判 28

【判決日期】109.1.21

【判決摘要】

原證 5 確已因 ASYST 公司向不特定人販賣之對象則應屬公眾，且其產品所附原證 5 達足以瞭解其所揭露光罩盒的結構技術特徵之程度，自己知悉原證 5 之內容，即合致因販賣而公開使用之要件。證人雖證稱「當顧客下單之前雙方均會要求簽署彼此之 NDA（即保密協議）」等語，但其保密協議，係約定所知悉原證 5 之技術不得對外洩露其技術，並非不得知悉，而本件係透過販賣產品提供原證 5 已揭露技術內容，系爭專利優先權日前，原證 5 為不特定人得為交易之標的，因而使該技術能為公眾得知之狀態，至於知悉原證 5 之技術內容後，是否允許對外洩露其技術，與已公開使用無涉。

一、案情簡介

參加人（專利權人）以「光罩載具及支撐光罩之方法」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，上訴人（舉發人）以系爭專利請求項不為系爭專利說明書及圖式所支持、違反新穎性及進步性之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，審定「請求項 1 至 20 舉發不成立」。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟時並提出新證據（原證 3、5、6），經智慧財產法院以 106 年度行專訴字第 74 號判決原處分關於系爭專利「請求項 14 舉發不成立」及訴願決定「原處分關於請求項 14 部分訴願駁回」均撤銷；上訴人其餘之訴駁回。上訴人仍不服，提起上訴，最高行政法院以 109 年度判字第 28 號判決原判決除確定部分外廢棄，發回智慧財產法院。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：原證 5 之技術手冊是否具有證據能力，得作為證明系爭專利不具進步性之適格證據？

(二)原證 5（行政訴訟階段新證據）為 ASYST 公司之 150mm 光罩盒清洗及維修技術手冊(150mm Reticle Pod Cleaning and Maintenance Technical Manual)，揭示內容包含如何拆解、清洗、重組光罩盒，其圖片部分揭露出光罩盒的結構，且其內頁載有「Copyright © 1999 Asyst Technologies, Inc.」等字樣。

(三)智慧局對原證 5 見解：

- 1、原證 5 內容並未揭示光罩放置於光罩盒的技術內容或圖式，僅記載如何拆解光罩盒以便清洗維修，故原證 5 並未揭露系爭專利之技術特徵。另查原證 5 之圖示，其光罩定位器(Reticle Retainer)係被安裝於光罩定位支撐件上，光罩定位器係可上下移動，係一種連桿機構，並非直接固定於蓋部，與系爭專利之光罩定位凸片自蓋部內表面固定突出的結構不同，即原證 5 並未揭露系爭專利之技術特徵，原證 5 不足證明系爭專利不具進步性。
- 2、因原證 5 之技術手冊為機密文件，若未簽保密契約則不會提供給客戶，此足以證明原證 5 僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態，應為不適格的證據。

(四)智慧財產法院判決見解：

原證 5 所載之技術內容均屬非常重要的營業秘密，故證人張洲成先生對於有購買意願的顧客於下單之前就會要求其簽署 NDA，而依一般經驗法則，其於展示介紹產品時，若涉及產品之重要技術內容，無法想像其會容許尚未表示購買意願之潛在客戶對此重要技術內容無須負保密義務，故其雖表示會以電子檔方式呈現原證 5 清洗及維修技術手冊給客戶看，但其於展示介紹產品時，僅為產品初步介紹，尚無法依其證述內容遽認其已將原證 5 清洗及維修技術手冊中關於拆解、清洗、重組光罩盒及光罩盒的結構之非常重要之技術內容均呈現給客戶看，及無法僅依其證述內容即認定在商業習慣上或事實上證人方與客戶間沒有默示的 NDA，故無法確認原證 5 已經公開。準此，原證 5 不具證據能力。

(五)最高行政法院判決見解：

- 1、公開使用之所謂「使用」，應包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。依證人於原審之證述，半導體業界既有購買並使用原證 5 所示產品，並取得原證 5，則原證 5 之實物並未限定銷售

予何人，其買受者即係不特定之第三人。再者，技術手冊之目的無非為使客戶（即不特定人之公眾）達到可瞭解日後如何做產品維修、清洗，則客戶從樣品與技術手冊中，自足以瞭解光罩盒相關之結構，買受者即係不特定之第三人因買受而得以知悉原證 5 技術，原證 5 確已因向不特定人販賣之對象則應屬公眾，且其產品所附原證 5 達足以瞭解其所揭露光罩盒的結構技術特徵之程度，自己知悉原證 5 之內容，即合致販賣而公開使用之要件。

- 2、證人雖證稱「當顧客下單之前雙方均會要求簽署彼此之 NDA（即保密協議）」等語，但其保密協議，係約定所知悉原證 5 之技術不得對外洩露其技術，並非不得知悉，而本件係透過販賣產品提供原證 5 已揭露技術內容，系爭專利優先權日前，原證 5 為不特定人得為交易之標的，因而使該技術能為公眾得知之狀態，至於知悉原證 5 之技術內容後，是否允許對外洩露其技術，與已公開使用無涉。

(六)分析檢討：

1、刊物公開與使用公開之區別

- (1)系爭專利核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定有關申請前之先前技術（即不具新穎性之情形），包含「申請前已見於刊物或已公開使用者」。
- (2)所謂「申請前已見於刊物」，係指文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要。「已公開使用」則指藉由製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要。

2、應辨明上訴人（舉發人）係主張刊物公開或使用公開

- (1)上訴人於原審階段提出原證 5，並以原證 5 為另案民事訴訟（104 年民專訴字第 36 號）中光罩盒實物之技術手冊，主張原證 5 與光罩盒實物屬一體兩面，均可為系爭專利之先前技術，但均以原證 5 之內容來論述系爭專利不具新穎性或進步性。
- (2)是以在原審階段，兩造及參加人的攻防重點均在於原證 5 本身是否具有證據能力，亦即是否合於前述「刊物公開」之情形。原審乃依據證人之證述內容，認定原證 5 屬於機密文件，無法確認原證 5 已公開。但最高行政法院則以「使用公開」進行判斷，其認為原證 5 之技術手

冊係販賣光罩盒實物時所一併提供，而既然該光罩盒實物已為不特定人得為交易之標的，則該光罩盒實物（及技術手冊）之技術內容即因該販賣行為而合致公開使用之情形。

三、結論與建議：

- (一)依專利審查基準之規定，負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法獲知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態。是以，對於簽署有保密協議之舉發證據，如本件之原證5 本身，一般並不認為屬於刊物公開而為公眾得知之狀態。
- (二)惟如最高行政法院所論，當販賣產品之行為對象已為不特定第三人，則該產品及附隨之文件，即合致因販賣而公開使用之要件，至於保密協議僅是限制各該交易相對人在知悉技術內容後不得對外洩露，與前述公開使用要件之認定無涉。是以在舉發審查時，應就舉發人所主張者，究明其屬於刊物公開或公開使用等不同事實詳為判斷。



【專利案號】101213616N01

【專利名稱】電源開關改良結構

【審定結果】請求項 1 至 9 舉發不成立

【相關法條】專利法(99 年 9 月 12 日施行)第 94 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】證據能力及證據關聯性之認定

【判決字號】107 行專訴 62

【判決日期】108.7.18

【判決摘要】

本件原告(舉發人)於提起行政訴訟後追加證據 5，所提出之上開證據及不具專利要件之主張，係就同一撤銷理由（即系爭專利請求項 1 至 9 是否具有進步性）所提之新證據，並經被告(經濟部智慧財產局，以下簡稱智慧局)、參加人(專利權人)就該新證據提出答辯，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，智慧財產法院應審酌該新證據(證據 5)。

判決理由認為證據 5 之附件一至附件十三均無法證明證據 5 為系爭專利申請日之前已公開之產品，證據 5 不具證據能力，因此，證據 5 不足以證明系爭專利請求項 1、2、5 至 9 不具進步性；證據 2、5 之組合不足以證明系爭專利請求項 3、4 不具進步性。

一、案情簡介

原告於訴願階段僅爭執：1、證據 2 不能證明系爭專利請求項 1 至 4 及請求項 6 至 9 不具進步性。2、系爭專利請求項 2 及請求項 5 無法為新型說明及圖式所支持。經經濟部訴願審議委員會作成「訴願駁回」之決定(經訴字第 10706305110 號)。

原告於行政訴訟階段始提出證據 5(附件一至附件十三)，並主張系爭專利請求項 1 至 9 不具進步性云云。該證據 5 經智慧財產法院參照民事訴訟 107 年度民專上字第 15、34 號之判決，認定不具證據能力，判決駁回原告之訴，最高行政法院亦裁定(109 年度裁字第 1314 號)駁回上訴，而告確定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)本件主要爭點

1. 證據 5 (新證據)是否可證明系爭專利請求項 1、2、5 至 9 不具進步性？

2. 證據 2、5 之組合是否可證明系爭專利請求項 3、4 不具進步性？

(二)系爭請求項內容

系爭專利公告本所載請求項共 9 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利之請求項 1(參附圖 1)係「一種電源開關改良結構，其包含：一主殼，其內部設有一容置空間；一驅動馬達，其對應設於該主殼之該容置空間內，且該驅動馬達上套設有一齒輪減速器，而該齒輪減速器之一驅動軸朝上延伸；及一第一驅動組，其包含一齒輪承架、一凸輪連接座及一驅動齒輪；其中該齒輪承架對應套設於該驅動軸上；其中該凸輪連接座於下端具有一軸套部，該軸套部對應套設固定於該驅動軸並靠置於該齒輪承架，且於該軸套部上端設有一鎖板，該鎖板朝軸套部之兩側延伸且於鎖板兩側處分別設有至少一鎖孔，再者更進一步於該鎖板中央處朝上延伸設有一撥塊；其中該驅動齒輪中心處具有一套口，其外型對應於該撥塊且對應套設於該撥塊上，且該驅動齒輪上對應於該鎖孔處設有一穿孔，進而可利用對應之固定件穿過該穿孔而鎖固於該鎖孔中，以將該驅動齒輪固定於該鎖板之上。」

(三)智慧局見解：

就原告所提出之證據 5(新證據)表示意見如下：

1. 原告稱證據 5(強森牌電源自動切換裝置；型號 KSN-4p100)於 94 年至今持續生產(見訴訟理由七)，並提出產品照片影本(附件一)及發票影本(附件二)等，然該產品照片影本字跡模糊，是否即為發票影本上之型號產品而可相互勾稽，尚有疑義；再者，原告所提之訴外人「閎詳電機企業有限公司」之聲明書(附件四)及「尚億工業社」之聲明書(附件五)等皆為私文書，證據力薄弱，尚難率認證據 5 之產品照片具有證據能力。
2. 又原告所提證據 5 僅為書證照片資料而已，但證據 5 已涉實物結構之拆解及比對等問題，原告卻未能提供實物以供審酌答辯，誠如原告所稱(訴訟理由書第 10 頁)「4.證據 5 產品『電源自動切換開關』係連結電源端與負載端的裝置，拆解殼體以檢視內部構件就必須切斷其連結，而斷電期間住戶不但無電可用且無法搭載電梯……」是關於本件之實物勘驗及調查已涉及第三人之安全性、使用權益及拆裝成本等事項，實不符訴訟經濟原則，原則上並不贊成進行現場勘驗，惟仍尊重法院之裁量。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 先前技術係指系爭專利申請日之前，已見於刊物或已公開實施或已為公眾所知悉者而言。附件一為證據 5 產品照片及圖式，惟僅從證據 5 之照片無法確定照片中之產品係 94 年 11 月 4 日出廠時之產品；附件二之發票與民事之被證 5 為同一(發票日期為 94 年 11 月 23 日、發票號碼 JU000000000)，被證 5 發票章記載之地址係新北市三重區，然 94 年並無三重區之行政區(新北市於 98 年升格)；附件二則未蓋「發票章」，真實性有疑；附件三為證據 5 產品 94 年至 100 年銷售統計表，係原告自行製作，已為參加人否認其真正，附件三之記載內容同樣無法證明證據 5(簡

易操作型)係系爭專利申請日之前已存在之產品。

2. 附件四、五均為未經具結之私文書，且其內容為參加人所否認，附件四僅記載型號「KSN-4P100」，無法確認所銷售之產品為簡易操作型，也無法確定該產品裝設於「○○晶鑽」社區之後，是否曾經更換內部零件，附件五○○公司聲明書並未附附圖，無法證明該元件係使用於證據 5 產品，故附件四、五均無法證明證據 5 公開日早於系爭專利申請日。
3. 附件六為原告公司內部之圖面編號一覽表，附件七為原告公司之工程圖面均為私文書，附件六之圖面編號一覽表文件中，與系爭專利最具有關連性之元件，是在其他元件後方，以手寫方式補充記載，與其他絕大部分的圖面係以打字方式呈現，有所不同參加人指稱附件六應屬原告臨訟製作，並非無據。附件七除第 5 頁之外，其餘頁面均無任何日期之標示，且附件七第 1 至 4、8 至 19 頁下方均有繪圖人員、設計人員、審核人員之蓋章，頁面邊緣無傳真號碼，然附件七第 5 至 7 頁(圖號 DES-B008、DES-B009 及 DES-B010，即系爭專利主要改良元件之頁)，其繪圖、設計、審核人員欄均為空白，無相關人員蓋章，又附件七第 1 至 4、8 至 19 頁中所記載之字型，與附件七第 5 至 7 頁中所記載之字型明顯不同，應非同一時期所製作，智慧財產法院認為附件六、七均不足採信。附件八為證據 5 之產品零件與附件六、七圖號對照圖，僅在說明證據 5 各元件組成與附件六、七圖號關係，附件九為型號「KSN- 4P100」產品棘輪操作型與簡易操作型之結構比較，均與證據 5 產品之公開時間無關。綜上，附件六至九均無法證明證據 5 係系爭專利申請日之前已存在之產品。
4. 附件十為原告偕同公證人至「○○晶鑽」社區拆除證據 5 產品並攜回公證人處進行拆解拍攝之公證書(含物證一及物證二之「電源自動切換開關」產品，實物送智慧財產法院另案民事訴訟即 107 年度民專上字第 15、34 號為證物)，附件十一為「○○晶鑽」管理中心之聲明書，記載該社區之電源自動切換開關 KSN-4P100 2 台，自 100 年安裝送電迄今至 107 年 9 月 22 日止沒有維修更換過任何零件。附件十二為○○公司出具之聲明書，記載該公司於 100 年 4 月有銷售齒輪減速馬達及減速齒輪組予原告。附件十三為聯展公司向原告採購型號「KSN-4P100」產品之發票(本院卷一第 247-315 頁)。經查，附件十之公證書記載之日期為 107 年 9 月 22 日，故公證人僅能公證 107 年 9 月 22 日當時所見之物證一及物證二的結構情狀，惟公證人無法知悉 107 年 9 月 22 日之前該物證一及物證二的結構情狀，又該物證一及物證二產品外殼之「中文銘牌」僅係一貼紙(見本院卷一第 255 頁)，該貼紙於 107 年 9 月 22 日之前是否有遭更換不明，公證人亦無法得知物證一及物證二之內部零件於 107 年 9 月 22 日之前是否曾遭更換，故附件十之公證書無法證明物證一及物證二的公

開日期為何。又附件十一係未經具結之私文書，未經法人或自然人署名，其上僅蓋用「○○晶鑽收發章」之橢圓章戳，為一般之收發章，一般社區內之保全人員即可持以蓋用，自形式上已難認為係「○○晶鑽」社區正式出具之文件。附件十二為未經具結之私文書，且聲明人僅聲明於 100 年 4 月間有銷售齒輪減速馬達及減速齒輪組予原告，惟無法知悉該齒輪減速馬達及減速齒輪組是否有安裝於物證一及物證二產品內，亦無法證明該物證一及物證二之內部零件事後無遭更換。附件十三係為未蓋發票章戳之發票，且該發票僅記載型號「KSN-4P100」，然原告之型號

「KSN-4P100」產品包括「棘輪操作型」與「簡易操作型」兩種，已如前述，是以，僅由該發票所記載之型號「KSN-4P100」，無法證明所販售之產品為簡易操作型產品（即證據 5）。綜上，附件十至十三均無法證明證據 5 係系爭專利申請日之前已公開之產品。

5. 又查，參加人(專利權人)於另案民事訴訟，即智慧財產法院 107 年度民專上字第 15、34 號事件，亦曾於 108 年 1 月 17 日言詞辯論期日當庭將「棘輪操作型」產品更換為「簡易操作型」產品，僅花費 5 分 20 秒，有該案判決書附卷可稽（見本院卷一第 526 頁），因此，縱使是停用電梯才能更換零件，至多僅需數分鐘的時間，只要停用社區中眾多電梯中的其中一台電梯數分鐘，便能完成更換銘牌或零件之動作，原告自可選擇對社區影響最小之時間（例如深夜等）進行維修或更換零件，原告主張若要更換證據 5 之銘牌或內部零件十分困難，必須斷電且社區絕不可能同意云云，尚非可採。
6. 原告雖聲請傳喚證人即○○公司的安裝人員張○○到庭，以證明該公司 100 年 4 月裝設於「○○晶鑽」之型號「KSN-4P100」產品為「簡易操作型」產品，或延後本件訴訟待民事訴訟上訴最高法院之判決結果再行審結，及聲請至安裝證據 5 產品之「太陽城」、「新天均」、「百水硯」、「內湖 V-PARK 企業園區」履勘並檢視證物 5 云云。惟查，原告聲請傳訊證人即○○公司的安裝人員張○○，係為了證明原告於 100 年銷售予○○公司之產品為「棘輪操作型」（可以單向轉動把手）而非「簡易操作型」產品（必須要下壓才能轉動把手）（見本院卷二第 37-38 頁），惟 100 年間距今已長達 8 年時間，證人如何能清楚記憶其安裝於「○○晶鑽」之 2 台「KSN-4P100」產品之把手係單向轉動或須向下壓才能轉動之把手，實有疑問。智慧財產法院認為，由原告提出之附件一至附件十三之客觀事證，均無法證明證據 5 為具有證據能力之適格證據，且縱使履勘現場，亦僅能檢視證據 5 產品現在之狀況，並無法確定證據 5 係何時安裝於上開社區、安裝時之內部結構為何及事後有無經過變更等事實，本院審酌全案情節，認為並無傳喚證人張○○，或待民事訴訟上訴最高法院之判決結果再行審結，或至「太陽城」社區等現場履勘檢視物證之必要。
7. 綜上所述，附件一至附件十三均無法證明證據 5 為系爭專利申請日之前

已公開之產品，證據 5 不具證據能力，因此，證據 5 不足以證明系爭專利請求項 1、2、5 至 9 不具進步性。

(五)分析檢討

原告為證明證據 5 之證據能力，除提出各式書證外，也主張現場勘驗及傳喚證人，惟智慧財產法院除就上述書證之證據能力及其關聯性一一指駁外，由於書證有臨訟製作之疑，致對於傳喚證人一節認為間隔時日過久、無法清楚記憶而無傳喚必要；對於現場勘驗之聲請，亦認為無法確定證據 5 係何時安裝，亦無現場履勘檢視物證之必要。故本判決指駁證據 5 證據能力之心證理由、敘事論理不僅客觀且有憑據，有助於審查人員日後在處理類似的舉發證據時，作為證據的採認和審查理由的撰述之參考。

三、結論與建議

(一)證據能力先於證據力

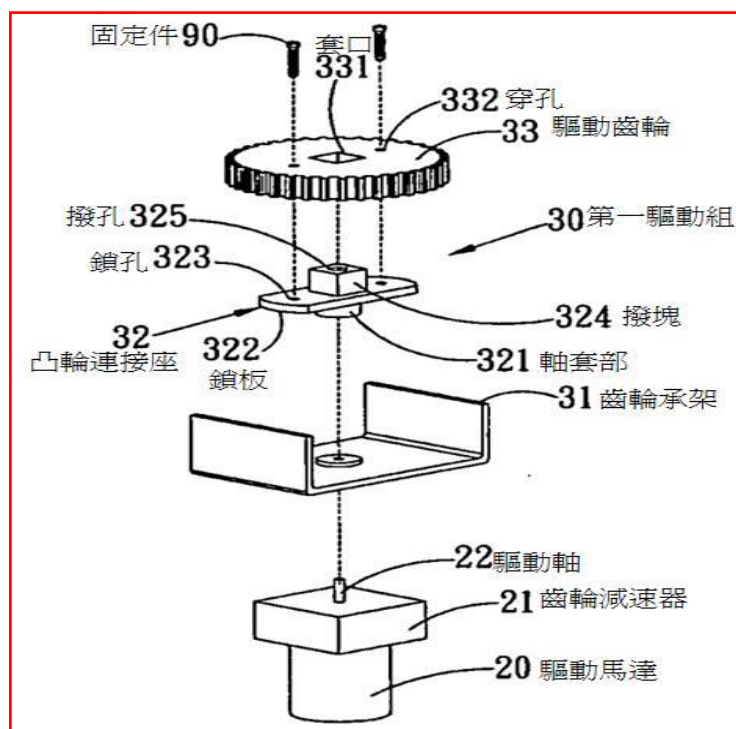
專利舉發之證據型態多元，通常非僅限於專利文獻或刊物而已，還包括各種書證(私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶、銷售發票、報關文件)或實物，故審查舉發案時，除檢視該書證之原本或正本(書證影本者，應證明與原本或正本相同)外，再依舉發人之主張檢視各證據間的關聯性，以區辨各別證據的證據能力，方能進入書證之證據力強弱的評價，以踐行先程序後實體之原則。

(二)檢視實物或實施勘驗先確認勘驗標的與引證標的相同

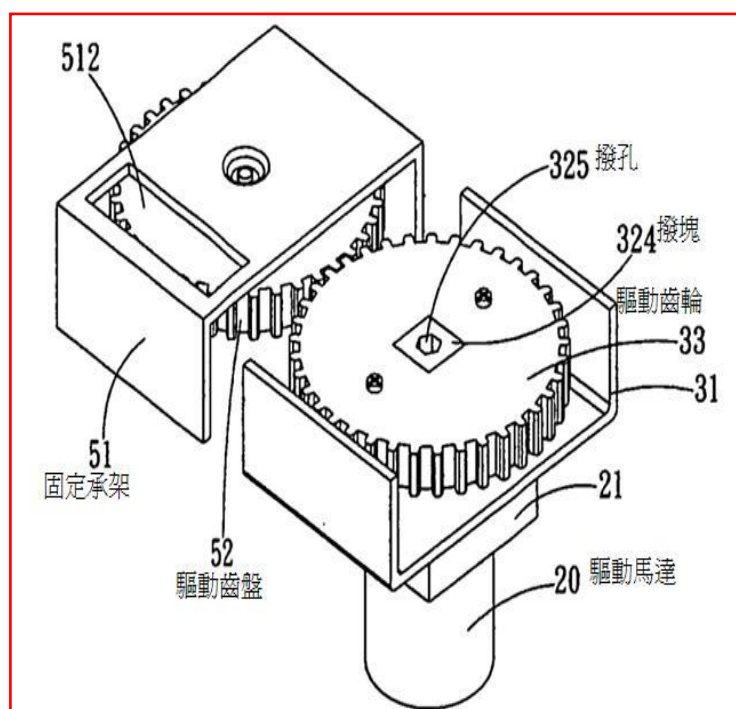
再者，依經濟部智慧財產局專利案勘驗作業要點，審查人員認為舉發證據有依職勘驗之必要時，得至現場勘驗或詢問第三人，然行政調查之強度並不若司法調查，關於證人的傳訊或現場勘驗的進行，尤應注意並考量是否有辦理之必要性，可先依論理及經驗法則判斷實施的必要再行決定，例如：斟酌實驗器材、模型、樣品、證物等搬運之難易、場所及其他客觀條件、是否因時、因地、因人之變遷致對認定事實發現真實，有所減損、消滅、阻礙，及是否對第三人造成困擾、是否對被勘驗物造成不可回復之破壞，是否符合行政經濟等因素作綜合考量，並於審定書中敘明原由，以避免治絲益棼。是以，行政機關對於各式書證之證據能力的取捨、關聯事實的認定、及是否依職權調查證據時，本件判決的見解值得作為參考和學習的借鏡。

一、 系爭專利主要圖面

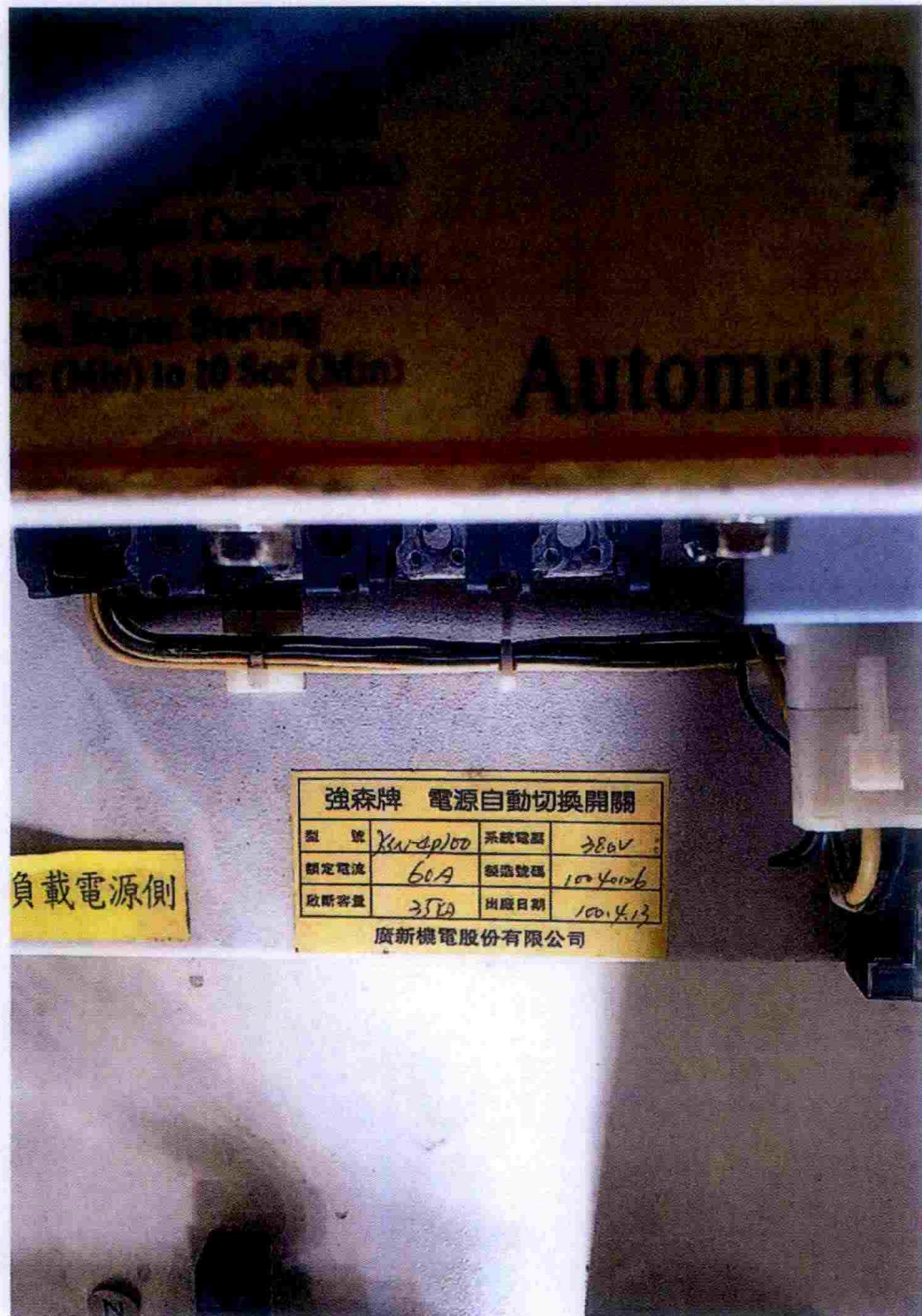
第二圖為電源開關改良結構之局部元件外觀分解圖



第四圖為電源開關改良結構之另一局部元件外觀圖



二、 公證人勘驗證據 5 實物所攝之部分照片





14

【專利案號】105110993N01

【專利名稱】網路團購整單系統

【審定結果】請求項 1-9 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】網路證據之證據能力認定

【判決字號】108 行專訴 22

【判決日期】108.11.27

【判決摘要】

舉發證據 8 並無影片發布時間，參加人於本件審理中提出參證 1 佐證證據 8 發布時間，...參證 1 標題為「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，...證據 8 影片播放時左上角亦呈現「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，且證據 8 影片時間 00：00 至 2：53 所顯示的畫面與參證 1 相符，參證 1 應為證據 8 影片初始播放內容之截圖，故參加人主張參證 1 為首次自 YouTube 網站搜尋到證據 8 影片時擷取之電腦螢幕畫面等語，應為可信。而參證 1 顯示之發布日期為 2015 年 6 月 4 日，...故參加人以參證 1 作為補強證據，佐證證據 8 影片發布日期為 2015 年 6 月 4 日，應可採信，證據 8 影片公開日期既早於系爭專利申請日，自可為系爭專利之先前技術。

一、案情簡介

(一)系爭專利申請日為 105 年 4 月 8 日，經智慧局於 106 年 1 月 23 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 項及第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)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 108 年 11 月 27 日以 108 年度行專訴字第 22 號判決駁回原告之訴。

(二)本件進步性爭點主要包含證據 2 至 7 之組合，以及證據 2、8~9 之組合。舉發審定理由雖認為證據 8 不具證據能力，惟單獨證據 2 足以證明系爭專利不具進步性，故前述兩爭點均為舉發成立。智慧財產法院審認證據 2 至 7 之組合不足以證明系爭專利不具進步性，惟經審酌參加人所提證據 8 之

補強證據後，認證據 8 具證據能力，且以證據 8 單獨或與其他證據之組合足以證明系爭專利不具進步性，乃維持原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 8 之 Youtube 線上影片是否具證據能力？

(二)證據 8 於民事訴訟中之認定：

1. 參加人於舉發階段提出證據 8，主張證據 8 係在 2015 年 6 月 4 日時點發布於 YouTube 網站上之「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」影片，惟僅隨附證據 8 之網址、只有影片內容資料而無公開日期之影片光碟及截圖(見附圖 1)、及對應民事一審判決(106 年度民專訴第 84 號判決)。
2. 該民事一審判決對於被證 2 之證據形式、影片標題、影片截圖內容之描述與本件證據 8 相符，惟兩者網址不符(民事判決記載該影片之網址為 <https://www.youtube.com/watch?v=S5-cF9G-As9G-Ask>，而舉發理由書所記載之網址則是 <https://www.youtube.com/watch?v=S5-cF9G-Ask>)，另判決記載：「被證 2 為 104 年 6 月 4 日發布於 Youtube 網站…」，肯認被證 2 具證據能力，並用以作為認定專利無效之主要證據之一。

(三)智慧局見解：

1. 證據 8 之影片網頁於 Youtube 網站已不存在，時光回溯器(wayback machine)亦查無該網頁資料，且證據 8 所附影片光碟及截圖僅有影片內容資料，無法證明其公開日期。
2. 雖舉發人提出之前述民事一審判決認定被證 2 為適格證據，惟查，該民事判決之被證 2 網址，與舉發人於舉發理由中所提供之證據 8 網址有所不同，且二個網址目前均已查無公開日期資料，在欠缺公開日期佐證且網址不一致的情形下，應認證據 8 不具證據能力。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 8 影片時間共 58 分 19 秒，全程連續、介紹內容流暢、介紹內容與畫面呈現一致，並無片段擷取或跳躍連接之狀況，故此影片之形式真正，應無疑慮，原告僅以該影片未經公證即認不具證據能力，卻未具體指摘該影片形式上有何不可採信之處，自難認原告主張可採。
2. 證據 8 並無影片發布時間，參加人於本件審理中提出參證 1 佐證證據 8 發布時間，參證 1 標題為「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，並主張參證 1 為其於 107 年 10 月 20 日於 Youtube 網站上初次搜尋到證據 8 影片時之電腦螢幕截圖，而證據 8 影片播放時左上角亦呈現「7

Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，且證據 8 影片時間 00：00 至 2：53 所顯示的畫面與參證 1 相符，可信參證 1 為參加人首次自 YouTube 網站搜尋到證據 8 影片時擷取之電腦螢幕畫面，而參證 1 顯示之發布日期為 2015 年 6 月 4 日(見附圖 2)，故參證 1 可作為補強證據，佐證證據 8 影片發布日期。

(五)分析檢討：

1. 若網路證據資料經智慧財產法院認定有公開於系爭專利申請前之事實，則智慧局在審認相同的網路證據資料時，當可憑法院已調查、認定之事實肯認該網路資料之證據能力，並用以作為審查專利不具新穎性或進步性之適格證據，然因本件舉發理由所述之影片網址與民事一審判決不同，且均已查無公開日期資料，難以認定證據 8 等同於民事訴訟之被證 2 亦具證據能力。
2. 對於智慧局未採認證據 8 之證據能力，參加人於行政訴訟階段提出參證 1 之補強證據，其顯示參加人於 2017 年 10 月 20 日曾造訪 YouTube 網站一線上影片，並將螢幕畫面予以截圖，法院認為截圖中的該線上影片內容上可與證據 8 相互勾稽，截圖更載有該線上影片之發布日期，故參證 1 可作為補強證據，佐證證據 8 影片發布日期為 2015 年 6 月 4 日，因早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

三、結論與建議

(一)網路資料證據能力之判斷

網路上之資訊易於變更，如舉發人所提舉發證據為網路資料，可能在舉發審定前遭刪除或變更，也可能網頁上缺乏日期可證明其公開日，舉發人自應盡其舉證之責，一併提出證據能力之相關佐證，例如在取證當時已進行公證所取得之公證書，或另利用其他不同的網路工具，如時光回溯器予以交叉比對之記錄、相關資料等。又智慧局於舉發審查時，如對於網頁資料的證據能力有疑義，固然可主動進行調查，惟網路資料龐雜且時有變動，此種依職權調查的效果仍十分有限，是舉發人於舉發時應善盡舉證責任並保存完備之證據。

(二)Youtube 網站上的影片發布日期原則上應可採

本件智慧財產法院憑參證 1 之電腦螢幕畫面截圖所示 Youtube 網站上之影片發布日期，以及相同畫面內容，肯認證據 8 之證據能力。智慧財產法院並未質疑參證 1 之影片發布日期真偽，推測是由於 Youtube 網站的可信度高，且其網站上的影片發布日期均係網站自動生成，並非影片上傳人或他人可

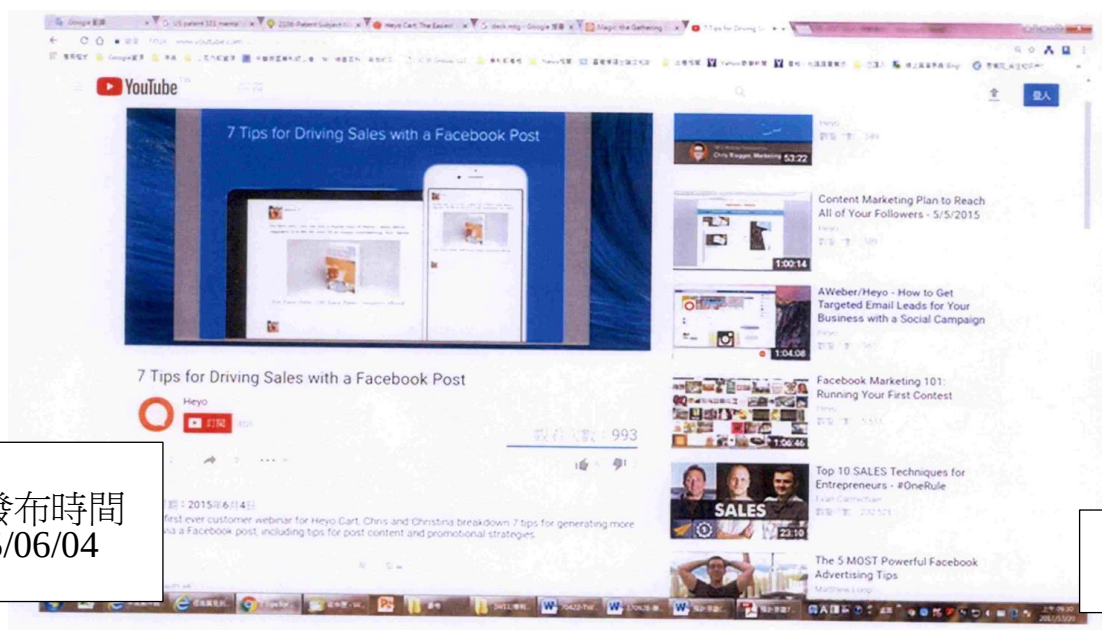
94 專利行政爭訟案例研討彙編(108-109 年度)

任意更改，因此其網站上顯示的發布日期原則上應可採認。

附圖 1 證據 8 影片截圖



附圖 2 參證 1--參加人首次自 YouTube 網站搜尋到證據 8 影片時之螢幕截圖





15

【專利案號】99209767N02

【專利名稱】紫外光發光二極體固化裝置

【審定結果】請求項 1-10 舉發不成立

【相關法條】專利法(93.7.1 施行)第 94 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】產品照片、刊物、網站資訊等證據關聯性之認定

【判決字號】108 行專訴 36

【判決日期】108.12.26

【判決摘要】

甲證 11 既無法與甲證 7 至甲證 10 相互勾稽，亦無法與甲證 11-1 至甲證 11-3 相互勾稽，則無法確認甲證 11 之公開日期早於系爭專利之申請日，尚難作為主張系爭專利不具進步性之先前技術。

原告雖舉本院 107 年度民專訴字第 18 號民事判決，認甲證 2 至 5 等之組合，足以證明系爭專利請求項 1 至 3、4、5 至 10 不具進步性，然該民事判決僅於該民事訴訟事件具有拘束訴訟當事人之相對效力，並不具有對世效力，無從拘束本件訴訟。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 99 年 5 月 24 日，經智慧局於 99 年 8 月 23 日准予專利並公告。原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於 107 年 8 月 24 日審定「請求項 1 至 10 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 108 年 3 月 19 日經訴字第 10806302390 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 108 年 12 月 26 日以 108 年度行專訴字第 36 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：甲證 7 至甲證 10、甲證 11-1 至甲證 11-3 是否可與甲證 11 相互勾稽，得證明甲證 11 於系爭專利申請前已存在？

(二)舉發證據：

1. 甲證 7 (即原處分之證據 7): 係パッチワーク通信社於 2009 年 5 月 25 日發售之美甲商品與技巧(NailGoods & Technique)集。其中第 48 頁中間產品編號 1 為美甲機圖片, 如附圖 1 所示。
2. 甲證 8 (即原處分之證據 8): 係 NailLabo 公司網頁的歷史沿革介紹 (<http://www.naillabo.com/about/history.php>)。其中有文字簡述「L・E・DGELPresto」於 2009 年販售, 如附圖 2 所示。
3. 甲證 9 (即原處分之證據 9): 係 2009 年 2 月公開 L・E・DGELPRESTO 產品發售海報的網頁。甲證 9 網頁, 如附圖 3 所示。
4. 甲證 10 (即原處分之證據 10): 係 2009 年 7 月 23 日公開之日本網站 ITmedia 網頁資料, 介紹 LEDGELPRESTO 產品功能, 如附圖 3 所示。
5. 甲證 11 (即原處分之證據 11): 係原告所拍攝 LED GEL PRESTO Elite 的實際產品照片, 甲證 11 之實物上並無任何製造日期之標示, 如附圖 4 所示。
6. 甲證 11-1: 係 2009 年 3 月 4 日公開之日本網站 mixi 網頁資料影本, 其係以文字介紹 Presto 美甲燈之相關資料, 並無任何圖片, 如附圖 5 所示。
7. 甲證 11-2: 係 2009 年 8 月 1 日公開之美國雜誌 NAILSMAGAZINE 影本, 如附圖 6 所示。
8. 甲證 11-3: 係 2009 年 11 月 3 日公開之香港蘋果日報影本, 如附圖 7 所示。

(三)智慧局見解:

甲證 11-1、甲證 11-2、甲證 11-3 內 Presto LED 品牌之產品照片顯示之物品僅具局部外觀、無法確認其細部構造, 甲證 11-1、甲證 11-2、甲證 11-3 尚難與甲證 11 (即證據 11) 比對是否屬同一物品, 且甲證 11 (即證據 11) 之實體產品上之商品名為「PRESTO LED Light Elite」亦未見於甲證 11-1、甲證 11-2、甲證 11-3, 尚難謂甲證 11 (即證據 11) 與甲證 11-1、甲證 11-2、甲證 11-3 具關聯性, 甲證 11 (即證據 11) 應無法與甲證 11-1、甲證 11-2、甲證 11-3 勾稽。

(四)智慧財產法院判決見解:

甲證 11-1 僅係以文字介紹 Presto 美甲燈之相關資料, 並無任何圖片可供與甲證 11 比對, 由甲證 11-1 所載之內容尚無法得知究竟是否同為甲證 11 之「Presto LED Light Elite」產品實物。由甲證 11-2 之美甲機圖片觀之, 其產品外觀雖與甲證 11 之產品實物外觀相似, 且美甲機頂面標示有「L・E・D GEL Presto」字樣, 惟甲證 11-2 之文字內容或產品外觀圖並無「Elite」

之記載或標示，且甲證 11-2 亦無其他角度之視圖顯示其內部結構，尚無法得知究竟是否同為甲證 11 之「Presto LED Light Elite」產品實物。由甲證 11-3 之美甲機圖片觀之，其產品外觀雖與甲證 11 之產品實物外觀相似，且甲證 11-3 之美甲機頂面標示有「L · E · D GEL Presto」字樣，惟甲證 11-3 之文字內容或產品外觀圖並無「Elite」之記載或標示，且甲證 11-3 亦無其他角度之視圖顯示其內部結構，尚無法得知究竟是否同為甲證 11 之「Presto LED Light Elite」產品實物。甲證 11-1 至甲證 11-3 之文字內容或產品外觀圖均無「Elite」之記載或標示，尚無法得知究竟是否同為甲證 11 之「Presto LED Light Elite」產品實物，故甲證 11 無法與甲證 11-1 至甲證 11-3 相互勾稽。

(五)分析檢討：

1. 甲證 11 顯示之實物照片上並無任何製造日期之標示，原告(即舉發人)欲以關聯證據甲證甲證 11-1 至甲證 11-3(以上稱關聯證據)與其勾稽，以證明甲證 11 公開日期早於系爭專利之申請日。然在關聯證據僅具文字內容或產品外觀圖之情況下，尚無法得知關聯證據與甲證 11 為相同產品，且甲證 11 產品上標示「Presto LED Light Elite」中之「Elite」也未見於關聯證據，應認定甲證 11 無法與關聯證據相互勾稽，甲證 11 尚難作為主張系爭專利不具進步性之先前技術，智慧局與該行政判決對此有相同見解。
2. 本件舉發案另有民事侵權訴訟繫屬且有 107 年民專訴字第 18 號判決可參，該民事一審判決係認定：「被告當庭所提 Presto LED GEL 美甲燈產品實物，即為被告所提附件 2 專利舉發補充理由書之證據 11 Presto LED GEL 美甲燈之實際產品照片，由 Nail Labo 公司所製造，由其控制面板亦具有設定時間（5 秒及 20 秒）之功能，與被證 1-5 相同，且該產品外觀與被證 1-5、被證 1-6、被證 1-7 報刊雜誌介紹 Nail Labo 公司所發行 Presto LED GEL 美甲燈內容相比對，應屬於相同之美甲燈產品；該產品外觀雖另外標示 Elite 而與被證 1-5 之圖式產品標示略有差異，惟應為相同 Presto LED GEL 美甲燈機型不同批產品之額外標註。準此，由以上被證 1-1 至被證 1-7 間確實具有關連性，可勾稽為關聯之證據」。
3. 上開民事侵權判決，與上述行政訴訟判決或原處分就證據關聯性的認定結果不同，核其原因乃為民事一審判決認定同公司所製造、具有相同設定時間之功能、產品外觀相同，即足以勾稽，而行政判決則認為

關聯證據與證實物外觀雖屬近似，但關聯證據因無內部之揭露可供確認關聯證據與實物為相同產品；另就甲證 11 產品外觀圖標示「Elite」，民事一審判決認定為「相同機型不同批產品之額外標註」，不影響兩者之勾稽，而行政判決則認為甲證 11 產品外觀圖多標示「Elite」將難以判斷與關聯證據為同一產品。

三、結論與建議

有關民事一審及行政訴訟智慧財產法院就證據關聯性之認定結果有別，主要在於行政訴訟判決認為。甲證 11 雖與關聯證據為同公司所製造，具有相同設定時間之功能，產品外觀亦屬非常近似，但甲證 11 是實物樣品，關聯證據只是以照片等呈現的商品外觀，而沒有商品內部結構解析，兩者至多僅能認為品牌相同、外觀特色特徵相同，然在關聯證據與證據 11 產品內部結構無法確認為相同下，即使商品廣告對於商品外觀的描述及呈現的內容相同，並不代表商品的細部及內部結構都完全相同，僅憑外觀特色特徵相同下即認「結構相符」恐為沒有根據的推論之詞；且甲證 11 產品上標示「Elite」未見於關聯證據，原告亦無具體舉證產品上標示「Elite」所代表實質義意之情況下，是否足以相互勾稽，容待斟酌；又本件舉發人(即原告)已提起上訴，刻於最高行政法院；而民事一審判決則持不同之見解認為同公司不同批產品之標註不影響證據間關聯性之認定，足可勾稽採認，最高行政法院之見解，有待觀察了解。

附圖 1 (甲證 11)





附圖 2（甲證 11-1）





附圖 3 (甲證 11-2)



附圖 4 (甲證 11-3)





16

【專利案號】105110098N01

【專利名稱】矽膠槍承座固定機構及矽膠槍

【審定結果】106 年 7 月 28 日之更正事項，准予更正。請求項 1 舉發成立，應予撤銷。請求項 2 至 10 舉發不成立。

【相關法條】專利法(103.1.22 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】型錄、網路證據與時光回溯機 Wayback machine 證據能力之認定

【判決字號】108 行專訴 64

【判決日期】109.1.22

【判決摘要】

證據 2 為 Milwaukee 公司編號 00-00-0000 型錄，證據 3 為 Milwaukee 公司官方網站取得證據 2 的路徑及網頁頁面，證據 6 為 106 年 4 月 14 日經由證據 3 所示路徑及網頁而下載取得證據 2 型錄之臺灣臺中地方法院所屬民間公證人黃綉鈴事務所之公證書，且訴願時經濟部訴願審議委員會依職權調查於 PDF 文件搜尋網站(<http://www.pdfsnet.net/>)輸入證據 2 之型錄編號「00-00-0000」字串，亦查得證據 2 之電子資料檔(<http://www.pdfsnet.net/search.html?q=00-00-0000&=>)，且該網站建檔時間顯示為 2013 年 3 月 28 日(Thu Mar 28 14:10 :51 2013)，可證訴願當時證據 2 仍可於網際網路上查得，且依該網站建檔時間亦早於系爭專利優先權日(2015 年 4 月 2 日)，可為系爭專利之先前技術。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 105 年 3 月 30 日申請，經智慧局於 106 年 1 月 9 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 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於 108 年 2 月 22 日審定「106 年 7 月 28 日之更正事項，准予更正。請求項 1 舉發成立，應予撤銷。請求項 2 至 10 舉發不成立。」原告不服原處分「請求項 1 舉發成立，應予撤銷」，提起訴願，經經濟部於 108 年 7 月 10 日以經訴字第 10806305660 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 1 月 30 日以 108 年度行專訴字第 64 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. 證據 2 是否具證據能力？

(二)系爭專利更正後請求項 1 內容(附圖一)：一種矽膠槍承座固定機構，供夾設於一矽膠槍之一槍體與一承座之間，包括：一承接部，具有一承接壁，供連接於該槍體與該承座之間；一墊部，包括至少一凸部，該至少一凸部設於該承接壁且供可相對轉動地抵接於該槍體與該承座之間，該承座可相對該至少一凸部滑動。

(三)智慧局見解：

1. 由網路回溯器回溯證據 6 公開日期(106 年 4 月 14 日)之前(106 年 4 月 8 日)網址(<http://www.milwaukeeetool.com>)，其首頁確如證據 3 之首頁內容，且證據 2 亦經公證程序(詳如證據 6)，是以證據 2、3 具證據能力，智慧財產法院 107 年度行專訴第 64 號確定判決亦作相同認定。
2. 證據 2 第 1 頁右上角載有發行年月(Feb.2013)，依刊物公開日之推定，載有發行之年月者，以該年月之末日推定為 102 年 2 月 28 日，早於系爭專利優先權日 104 年 4 月 2 日。復依一般型錄係配合販售商品而用，發行型錄必然會廣為散播，不會僅印而不為公開，故可推定證據 2 於系爭專利優先權日前已公開。再者，證據 2 為 Milwaukee 公司編號 00-00-0000 之型錄，該型錄依證據 3 所揭網址和網頁之過程，即可得到該型錄資料，參加人亦以公證方式，於 106 年 4 月 14 日證實依證據 3 所載方式可取得證據 2 資料無誤，證據 6 為其公證書可資證明。由上所述，於舉發時，依證據 3 所揭之網址與方式，確實可進入對應之網頁，且為一般人皆可從而取得證據 2 之型錄，故具公開之事實。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 2 為 Milwaukee 公司編號 00-00-0000 型錄，證據 3 為 Milwaukee 公司官方網站取得證據 2 的路徑及網頁頁面，證據 6 為 106 年 4 月 14 日經由證據 3 所示路徑及網頁而下載取得證據 2 型錄之臺灣臺中地方法院所屬民間公證人之公證書，且訴願時經濟部訴願審議委員會依職權調查於 PDF 文件搜尋網站(<http://www.pdfsnet.net/>)輸入證據 2 之型錄編號「00-00-0000」字串，亦查得證據 2 之電子資料檔(<http://www.pdfsnet.net/search.html?q=00-00-0000&=>)，且該網站建檔時間顯示為 2013 年 3 月 28 日(Thu Mar 28 14:10:51 2013)，可證訴願當時證據 2 仍可於網際網路上查得，且依該網站建檔時間亦早於系爭專利優先權日(2015 年 4 月 2 日)，可為系爭專利之先前技術。

2. 又智慧財產法院 107 年度行專訴第 64 號行政事件之當事人與本件均相同，係參加人就原告另一「矽膠槍」發明專利為舉發，經智慧局審定「請求項 1 至 3 舉發成立」，原告訴願被駁回而向智慧財產法院起訴，該案於 107 年 12 月 10 日受命法官進行準備程序時當庭勘驗，證實確可由 GOOGLE 網路搜尋引擎查得證據 4（即本件證據 2）相符之 PDF 文件，認定證據 4 有證據能力而為原告敗訴判決，因原告未上訴而告確定。足證證據 2 資料確實曾存在於網路，且網站所示之建檔時間 2013 年 3 月 28 日，確屬系爭專利優先權日前已公開，而能為公眾得知之資訊，應為系爭專利之先前技術，應具證據能力。
3. 又查 Wayback Machine（網路時光機、網路回溯器）為 Internet Archive 網站(互聯網檔案館)所提供可隨時查看歸檔版本網頁之網站服務，有其特性及限制，參照 Wikipedia(維基百科)「Wayback Machine」之介紹：由於 Wayback Machine 所儲存之歷史檔案頁面，係經由「crawl(爬蟲)」軟體自所有可公開造訪之頁面所下載，這些軟體蒐集之訊息，並不包含網頁上提供之所有訊息，因大部分數據資料受到發布者之限制或儲存在無法造訪之數據庫中，且快照截圖的頻率亦因網站而異。另存檔網站存在技術上的限制，導致在訴訟中當事人可能錯用該網站提供的結果，在控訴、答覆或專家證人報告中提交網頁截圖的做法，如底層連結內容未公開時，將因此產生錯誤，而加劇此問題。可見以 Wayback Machine 回溯網站之歷史頁面時，搜尋結果顯示之儲存頁面資料時間，未必即該網站內容實際更新存取之時間，且相關連結之檔案內容，未必可於該儲存之歷史頁面中再次下載存取。原告宣稱依 Wayback Machine（網路時光機）回溯 Milwaukee 公司網站於 2013 年 2 月至系爭專利申請日(2016 年 3 月 30 日)間之儲存頁面資料，無法查得證據 2 之資料，該情形依前述維基百科記載之內容，係有可能發生，因此，原告僅依 Wayback Machine 回溯 Milwaukee 公司網站，而無法查得證據 2 之資料，進而主張證據 2 於系爭專利申請日前未經公開，認定證據 2 不具證據能力云云，不足採信。

(五)分析檢討：

1. 系爭專利所使用之證據與 107 年度行專訴第 64 號相同，原告於兩件訴訟均主張證據 2 不具證據能力。證據 2 為一電子型錄，證據 3 為舉發人於網路上查詢證據 2 之路徑，證據 6 則為公證人 106 年 4 月 14 日依證據 3 之路徑查詢證據 2 之公證書並下載證據 2。原告亦於 106 年 5 月 24 日請公證人查詢 Milwaukee「首頁」內容，惟當日所查與

證據 3、6 所查之 Milwaukee「首頁」內容不同，原告並以此主張證據 2 不具證據能力。

2. 證據 2(電子型錄)第 1 頁右上角即載有發行年月 (Feb.2013)，依刊物公開日之推定，載有發行之年月者，以該年月之末日推定為 102 年 2 月 28 日，早於系爭專利優先權日 104 年 4 月 2 日。復依一般型錄係配合販售商品而用，發行型錄必然會廣為散播，不會僅印而不為公開，故可推定證據 2 於系爭專利優先權日前已公開。
3. 原告雖提出公證書證明 106 年 4 月 14 日、106 年 5 月 24 日 Milwaukee「首頁」內容不同，惟原告並未就 106 年 5 月 24 日公證日所查之 Milwaukee 首頁內容，繼續往下層網頁查證是否具有證據 2，即認定首頁內容不同之證據 2 資料不具證據能力。惟依維基百科內容，法院認為 Wayback Machine 回溯網站之歷史頁面時，搜尋結果顯示之儲存頁面資料時間，未必即該網站內容實際更新存取之時間，且相關連結之檔案內容，未必可於該儲存之歷史頁面中再次下載存取，因此原告僅依 Wayback Machine (網路時光機)回溯 Milwaukee 公司網站於 2013 年 2 月至系爭專利申請日(2016 年 3 月 30 日)間之儲存「首頁」頁面資料，而無法查得證據 2 之資料，主張證據 2 於系爭專利申請日前未經公開，認定證據 2 不具證據能力，智慧財產法院認為原告之理由並不可採。

三、結論與建議

(一)型錄證據能力之認定

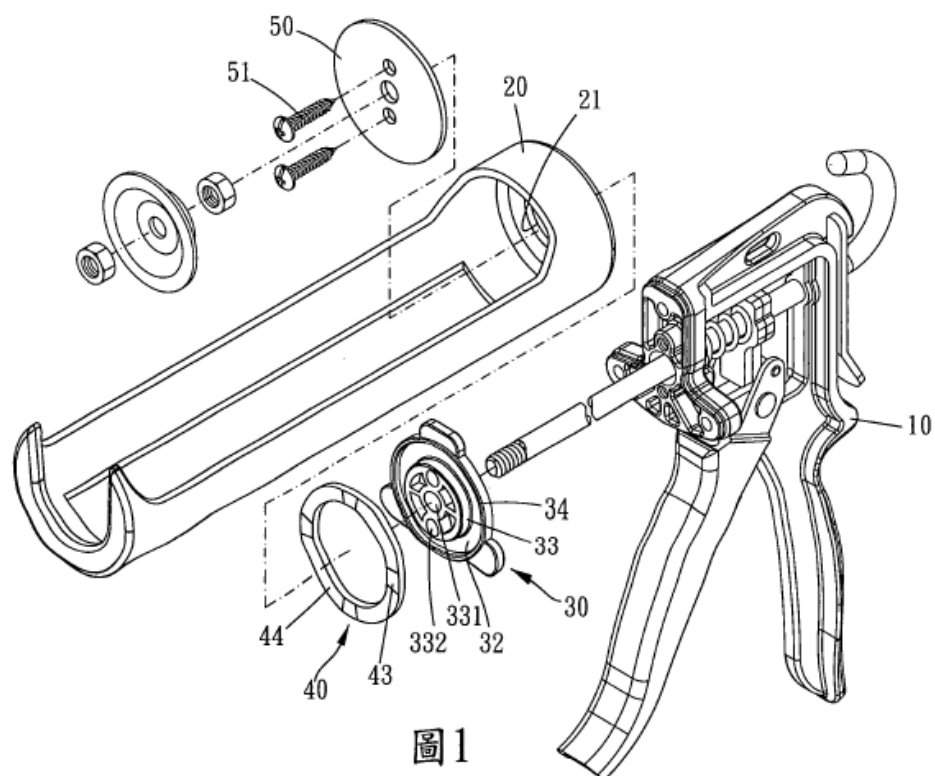
按一般型錄，如已載有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，而為一完整之型錄者，原則上得推定其公開事實，但如當事人援具相關事實據以爭執時，仍須參酌其他佐證。至於活頁式型錄，其首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，則對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再查證。

證據 2 為一電子型錄，其上已載有印製日期、公司名稱、地址及產品介紹，雖缺少電話號碼，原則上仍得推定其公開事實。原告僅以不同日期下載之公司網頁「首頁」不同，即主張證據 2 不具證據能力，惟上述理由尚無法推翻證據 2 電子型錄具公開之事實。

(二)網路證據應予證據保全

舉發人若以網路證據舉發，須將網路證據以載體(如光碟、書面)送交智慧局，惟網路資料在舉發時雖存在，卻常發生在舉發審查或後續行政救濟程

序時滅失或下架之情形。因此，舉發人若以網路證據舉發，應尋可資採信之方法證明其公開期日及公開內容予以證據保全(例如系爭專利之證據6採公證方式保全)。





【專利案號】99112489N02

【專利名稱】觸控式行動設備金融看盤軟體之價量統計價位標記顯示之裝置與方法

【審定結果】請求項 1-10 舉發成立

【相關法條】專利法(102.6.11 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】軟體使用手冊證據能力之認定

【判決字號】108 行專訴 90

【判決日期】109.4.30

【判決摘要】

證據 2 係一體成形之膠裝書本，為打字印刷文件，性質屬刊物，非證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶、聲明書或切結書，且證據 2 內頁具完整之產品使用教學，最末頁已有明確記載出版發行、地址及印刷日期，具形式上之真正。又依一般經驗法則及常理推斷，使用手冊係提供給購買此軟體之不特定第三人，即屬公開之刊物；又證據 2 第 4 頁記載公司聯絡方式，以便協助使用者解決問題，難認僅置於公司內部閱覽。況證據 2 最末頁所載非經授權主同意，不得進行重製、傳輸等，僅為著作權聲明，若取得著作權人同意，即可進行合理使用，又不論是否取得授權，依證據 2 之性質，其內容仍得經抄錄、影印、重製或攝影而使公眾得知，又證據 2 為軟體使用手冊，係提供給購買此軟體之不特定第三人，即屬專利法上之刊物，綜上所述，原告主張尚不足採。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 99 年 4 月 21 日，經智慧局於 102 年 10 月 24 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，對之提起舉發，案經被告(智慧局)審定「請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告仍不服，提起行政訴訟；經智慧財產法院於 109 年 4 月 30 日以 108 年度行專訴字第 90 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2、3 是否具證據能力？

(二)證據 2、3 之內容：

1. 證據 2 為 96 年 6 月公開之「XQ 全球贏家華人投資決策系統」使用手冊正本。證據 2 最末頁載有初版一刷日期為 2007 年 6 月，早於系爭專利之申請日(99 年 4 月 1 日)。
2. 證據 3 為 96 年 6 月公開之證據 2 手冊翻拍外觀照片、出版日期及與舉發相關頁。證據 2、證據 3 為一組關聯證據，其第 6、141 等頁的內容如附圖一所示。

(三)智慧局見解：

1. 關於證據 2，其係一體成形之膠裝書本，且其末頁註明 2007 年 6 月初版一刷，早於系爭專利之申請日，應具證據能力。證據 3 為證據 2 使用手冊外觀照片、出版日期及與舉發之相關頁，證據 2 及證據 3 形成一組關聯證據。
2. 舉發人於舉發申請時所送證據 2 為使用手冊正本。復以舉發人所送證據 3 係證據 2 之外觀照片、出版日期與舉發相關頁影本，與證據 2 進行比對，其內容並無不一致。準此，可據證據 2「96(2007)年 6 月初版一刷」及證據 3「證據 2 書證之相關頁」認定其所載技術內容之公開日期早於系爭專利之申請日(99 年 4 月 21 日)，具證據能力。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 2 為「XQ 全球贏家華人投資決策系統」使用手冊正本，證據 3 為證據 2 部分頁次之翻拍頁面，經查其內容與證據 2 相同，證據 2 確實為證據 3 之正本，證據 2、證據 3 為一組關聯證據，最末頁載有初版一刷日期為 2007 年 6 月，可推定最遲於 2007 年 6 月 30 日公開，早於系爭專利之申請日，故證據 2、證據 3 屬系爭專利申請前已公開之先前技術，具證據能力。
2. 丙證 5~8 為 96~99 年間銷售 XQ 全球贏家軟體及使用手冊之客戶簽回訂購單傳真，其報價日期、訂購日期或傳真日期皆早於系爭專利申請日。雖僅由丙證 5~8 之品名規格尚無法確定軟體版本與證據 2 所載相同，惟證據 2 印刷日期為 2007 年 6 月，依一般經驗法則，在 2007 年 6 月後一定時間內，在軟體大改版之前，所附贈之使用手冊應為證據 2，故可推定丙證 5 至 7 提供給客戶之使用手冊應為證據 2，即有公開之事實。丙證 5 至 8 之簽章雖為影印，惟此應為一般商業訂購服務模式，無不合理之處。
3. 證據 2 係一體成形之膠裝書本，為打字印刷文件，性質屬刊物，非專利審查基準所指證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶、聲明書或切結書，且證據 2 內頁具完整之產品使用教學，最末頁已有明確記載出版發行、地址及印刷日期，具形式上之真正。

4. 另件舉發案(N01)中，參加人曾提出 94 年 4 月版本之使用手冊作為舉發證據，被告曾於 106 年 6 月 13 日行使闡明權通知參加人補強證據能力，參加人在收到被告闡明函後 3 周內提出 96 年 6 月版本之使用手冊拍照檔案，其正本(即舉發時檢具之證據 2)即有高度存在之可能，且參酌丙證 1 第 9 至 10 頁，經智慧財產法院調查 Wayback machine 後更增證據 2 之真實性，非臨時製作。
5. 證據 2 為「XQ 全球贏家華人投資決策系統」軟體之使用手冊，依一般經驗法則及常理推斷，使用手冊係提供給購買此軟體之不特定第三人，即屬公開之刊物，且由丙證 7 訂購單第三點「...附操作手冊乙份」亦能佐證手冊係隨軟體附贈；又證據 2 第 4 頁記載公司聯絡方式，以便協助使用者解決問題，難認僅置於公司內部閱覽。證據 2 最末頁所載非經授權主同意，不得進行重製、傳輸等，僅為著作權聲明，若取得著作權人同意，即可進行合理使用，又不論是否取得授權，依證據 2 之性質，其內容仍得經抄錄、影印、重製或攝影而使公眾得知，又證據 2 為軟體使用手冊，係提供給購買此軟體之不特定第三人，即屬專利法上之刊物。

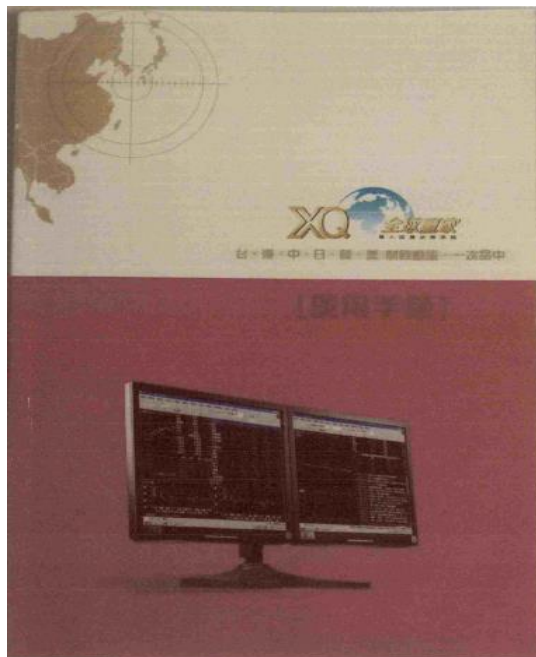
(五)分析檢討：

1. 本件舉發人先前所提起之另件舉發案(N01)中，曾提出相類似之證據(即活頁散裝形式之證據 2)，經智慧局審認不具證據能力，並為舉發不成立之審定。
2. 本件舉發案(N02)則不論智慧局或智慧財產法院均認證據 2 具有證據能力，關鍵在於舉發人除了在舉發階段提出證據 2 之正本外，另在訴訟階段更進一步提出證據 2 之客戶簽回訂購單等補強證據。可見舉發人如當初在另件舉發案中旋即提出證據 2 之正本及相關補強證據，當無需再提出本件舉發案，甚而可避免後續訟累。
3. 舉發審查時，如對證據之證據能力有質疑，或如本件證據 2 係舉發人自己所作成，當可要求舉發人提出原本或正本以供查核，或補提相關之補強證據。而在證據能力之認定上，可如本件判決所述，先就證據之形式，以及關聯證據之內容是否得以相互勾稽，及綜合一般經驗法則予以認定。由於軟體使用手冊本質上即會提供給使用者，且證據 2 中留有公司聯絡方式以協助使用者解決問題，類似於此之證據內容，合於一般經驗法則，當可加強證據 2 業已公開之心證。甚或現今軟體使用手冊常以電子版本發行，亦不妨藉由網路時光回溯器等網路工具或網站予以交叉查證，以探知軟體使用手冊之真實性。

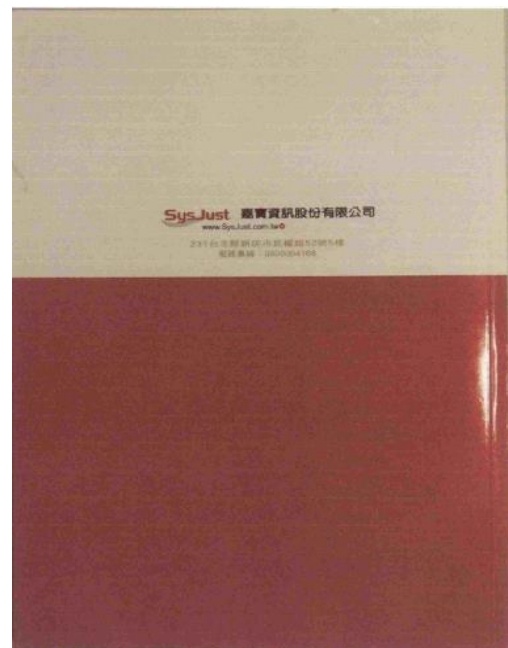
三、結論與建議

- (一)在證據能力之認定方面，特別是非專利文獻，如型錄或本件之軟體使用手冊，除審視是否載有明確的公開或發行日期外，一開始或可由證據之形式予以檢視其是否以一體成形之完整製作方式(膠裝)，而非活頁可抽換之形式，亦可進一步檢視證據內容是否載有公司聯絡方式以及該證據本身之目的、用途（如產品使用手冊本係提供給客戶用來瞭解如何操作產品）來做判斷。在審查過程中之職權調查手段，除可請舉發人提出證據之原本或正本，以及相關之關聯證據外，或可適當地嚐試利用網路時光回溯器查詢是否有電子版本，據以認定其證據能力。
- (二)另現行舉發審查基準第 5-1-31 頁記載出自舉發人自己作成之證據難以認為客觀公正，故如本件舉發人所提另件舉發案(N01)之情形，舉發人本於其舉證責任，在舉發階段即應主動提出證據之正本或其他補強證據為宜，否則可能會遭受不利之認定。

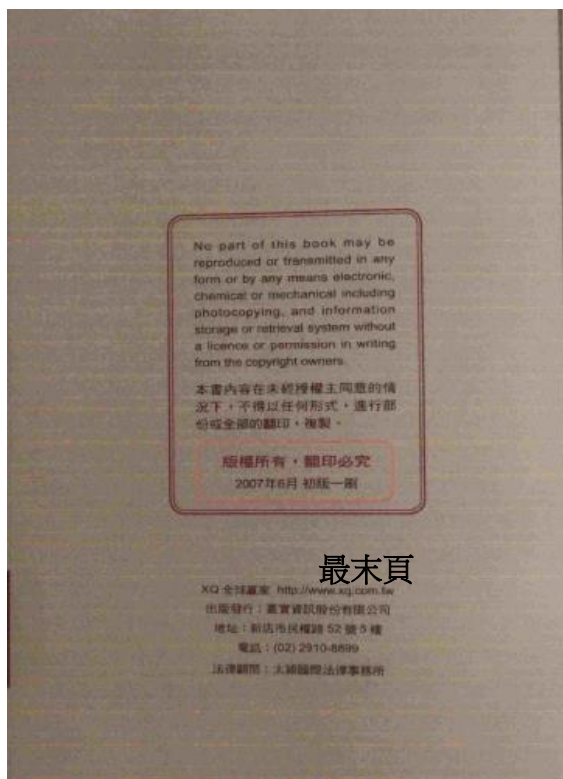
附圖一、證據 3



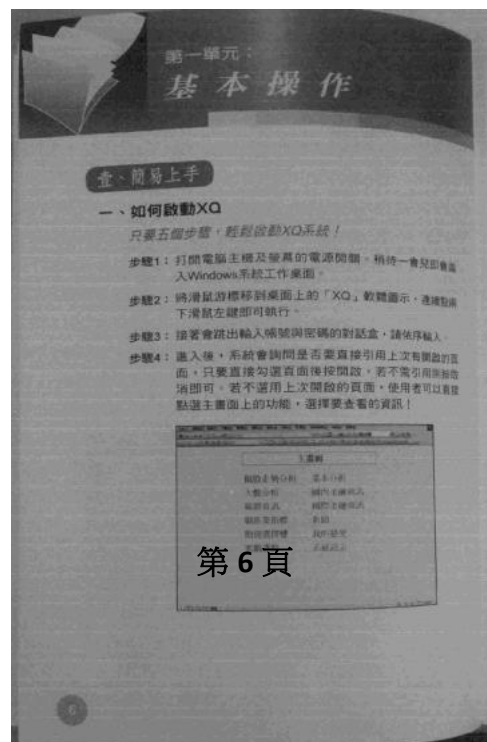
封面



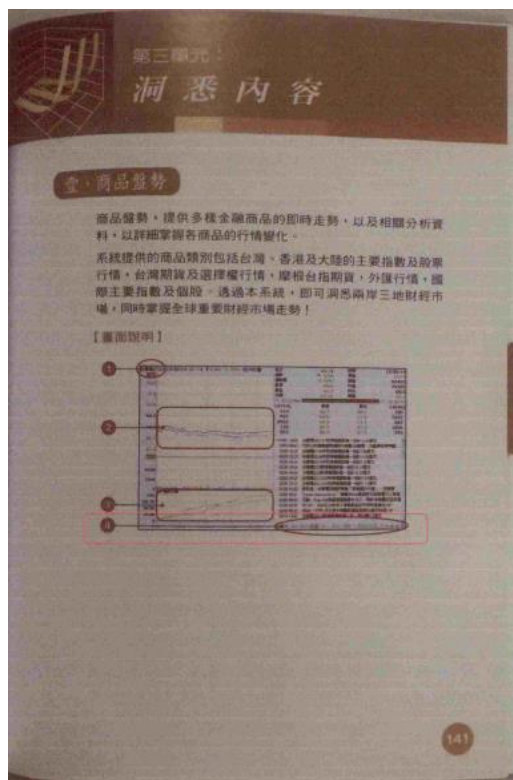
封底



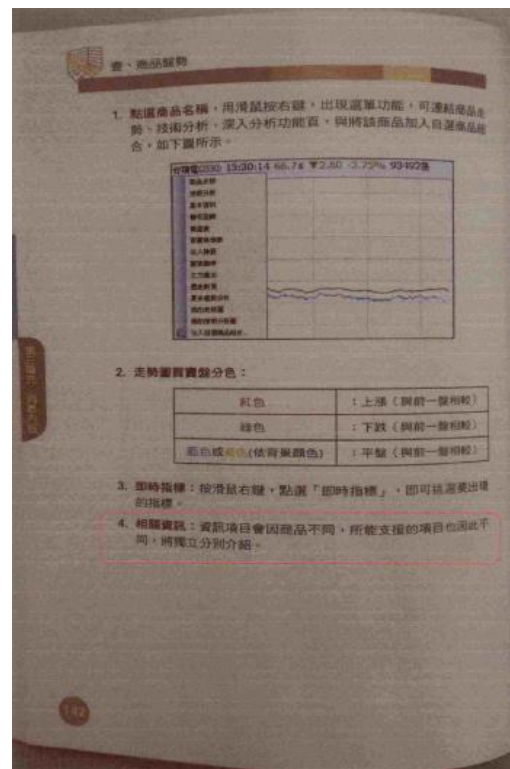
最末頁



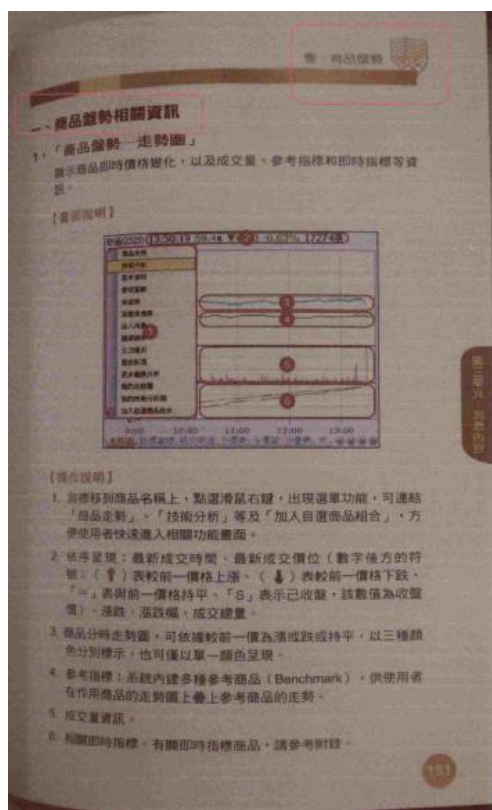
第 6 頁



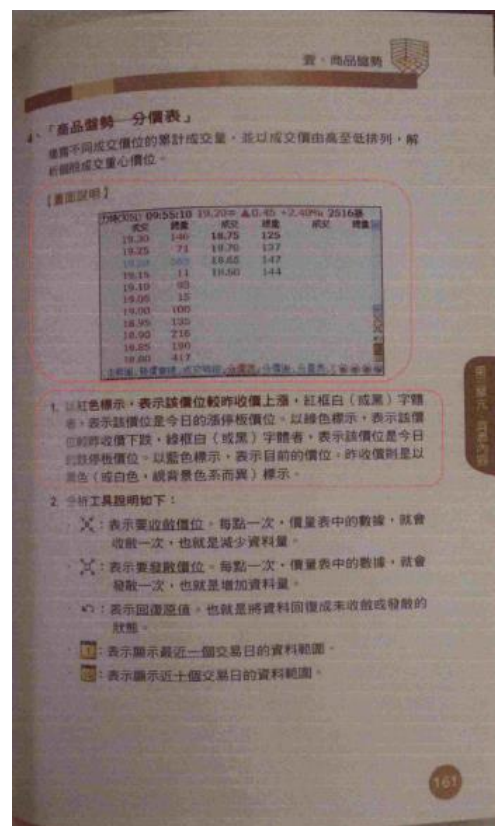
第 141 頁



第 142 頁



第 151 頁



第 161 頁



18

【專利案號】 86107689N04

【專利名稱】 持續釋出組成物

【審定結果】 請求項 1 至 14 舉發成立，應予撤銷

【相關法條】 專利法(90.10.26 施行)第 20 條第 2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 辦理面詢之必要性、專家意見之認定

【判決字號】 107 行專訴 71

【判決日期】 108.7.16

【判決摘要】

依專利法第 76 條第 1 項第 1 款規定，被告於舉發審查時，「得」裁量是否依申請或依職權通知專利權人辦理面詢，並非經申請即「應」辦理面詢。故未辦理面詢，與專利法第 76 條第 1 項第 1 款、102 年 1 月 1 日施行之經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點(以下簡稱面詢作業要點)之規定並不相違，亦無違反行政程序法第 6 條平等原則、第 8 條信賴保護原則、第 9 條有利不利一併注意原則。

系爭專利所欲解決之問題在於可溶性藥物之持續釋放問題，此為判斷進步性應考量之重點，但原告所提專家意見書完全未就該部分表示意見。專家意見書亦肯認利用成膠劑之持續釋放劑型為抗精神病藥物之較佳控釋劑型，此亦為系爭專利之先前技術所支持，而為系爭專利申請前之通常知識，是利用成膠劑製造持續釋出劑型為系爭專利申請前之已知技術，在精神疾病之治療領域使用持續釋放劑型亦已為證據 5 所揭示，並不存在該專家意見書所謂人類長久以來未能解決之技術問題，且系爭專利亦無突破熟習該項技術者長久存在之技術或知識，原告主張系爭專利具有無法預期之功效，並不可採。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 86 年 6 月 4 日申請，經智慧局於 92 年 8 月 1 日准予專利並公告。原告（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款規定，對系爭專利提起舉發，案經被告（智慧局）審查，於 106 年 12 月 19 日審定「請求項 1 至 14 舉發成立，應予撤銷」。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，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 108 年 7 月 16 日以 107 年度行專訴字第 71 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. 舉發案件未辦理面詢，是否違法？
2. 以專家意見書證明系爭專利有無法預期之功效是否可採？

(二)系爭專利公告之申請專利範圍共 14 項，其中請求項 1、14 為獨立項，其餘為附屬項。請求項 1 所請為「一種持續釋出組成物，其中含有成膠劑及 11-[4-[2-(2-羥基基乙氧基)乙基]-1-六氫吡咩基]二苯並[b,f][1,4]噻氮雜草或其藥學上可接受的鹽，加上一種以上的藥學上可接受之賦形劑。」

(三)智慧局見解：

1. 按專利舉發之提起及審查，應以書面提出及進行，而於舉發審查時，為了解案情及迅速審查，固得依申請或職權通知專利權人限期至局面詢，倘案情已相當明確，自無辦理面詢之必要，以免延宕審查。查本件舉發理由所提舉發證據及爭點均相當明確，並無任何需要闡明之處，而原告之答辯理由，對於系爭專利之技術內容及舉發證據組合不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性等爭點亦有詳細論駁，是以被告就兩造所提書面資料進行審查，已足以進行比對並做出判斷。原告於舉發答辯理由第七點雖有提出「面詢請求」，但已先行指明「被舉發人所提之答辯理由已足以證明系爭專利之發明確符合專利法相關規定」，而申請面詢之理由僅泛稱「本專利乃被舉發人極重要之專利，為利貴局更深入瞭解本專利發明之進步性」，尚非針對本件具體事證及理由認有須藉由面詢予以釐清者。又依原告之答辯理由六所載，其已提出相關說明及佐證，且請求迅為「舉發不成立」之處分，既然原告自認所提書面資料已充分完備，足為舉發成立與否之判斷，則被告依此逕行審查，於法並無不合。
2. 專家意見書所述藉由持續釋出劑型以期達到改變藥物釋放速率、優化藥物釋放曲線或提供精神病患者更方便之給藥方案等功效，由證據 5 至 9 確實已提供充分教示或建議，故系爭專利藉由成膠劑（尤其是羥丙基甲基纖維素）製成啞硫平之持續釋出組成物，不論於技術手段或所欲達成之功效而言，均屬明顯可預期者，並未產生無法預期之功效。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 依專利法第 76 條第 1 項第 1 款規定「專利專責機關於舉發審查時，『得』

依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：一、至專利專責機關面詢。…」，依本條規定被告於舉發審查時，「得」裁量是否依申請或依職權通知專利權人辦理面詢，並非經申請即「應」辦理面詢。原告於 106 年 5 月 18 日提出專利被舉發答辯申請書，並於其答辯申請書請求面詢，依本件舉發審查時之「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」第 1 條規定「經濟部智慧財產局（以下簡稱本局）為辦理專利法（以下簡稱本法）第 42 條、第 76 條、第 120 條準用第 76 條、第 142 第 1 項準用第 42 條及第 142 條 10 第 1 項準用第 76 條有關專利之面詢作業，特訂定本要點。」可知面詢作業要點是被告為辦理包含前開專利法第 76 條第 1 項第 1 款之面詢作業而定訂，而依面詢作業要點第 2 點、第 3 點第 4 款分別規定「審查人員審查專利案認為經面詢有助於案情之瞭解及迅速確實審查時，得依職權通知當事人限期到局面詢」、「審查人員對面詢之申請，認有下列情事之一者，應於審定書中敘明不予辦理之理由：…申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者」，可知審查人員係為瞭解案情及迅速確實審查而依申請或依職權辦理面詢，如案情已明確即無辦理面詢或再面詢之必要。再者，面詢作業要點並未規定於舉發審查時，被告已明瞭案情，對申請面詢仍應通知當事人到局辦理「首次」面詢，原告稱依面詢作業要點，被告只能在「申請再面詢案」已臻明確、無面詢必要者始得否准原告之首次面詢申請，洵有誤會。

2. 原告雖於專利被舉發答辯申請書記載「本專利乃被舉發人極重要之專利，為利貴局更深入瞭解本專利發明之進步性」申請「首次」面詢，惟原告對於系爭專利之技術內容及舉發證據組合不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性等爭點於被舉發答辯申請書詳細辯駁，並自認書面資料充分完備已足供進行比對及判斷，則被告之審查人員認為舉發理由所提證據及爭點已相當明確無需要闡明之處，故未辦理面詢，與專利法第 76 條第 1 項第 1 款、經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」並不相違，亦無違反行政程序法第 6 條平等原則、第 8 條信賴保護原則、第 9 條有利不利一併注意原則。
3. 原告以 000 醫師出具之專家意見書，主張系爭專利具無法預期之功效云云。惟查，系爭專利之技術特徵在於使用成膠劑以製得啞硫平之持續釋放劑型，系爭專利說明書第 4 頁第 9 至 11 行記載「雖然技藝中利用成膠劑（如經丙基甲基纖維素）有許多的持續釋出調和物，然而基於許多理由調和可溶性醫藥及成膠劑之持續釋出調和物是困難的」已

點出系爭專利所欲解決之問題在於可溶性藥物之持續釋放問題，此為判斷進步性應考量之重點，但原告所提專家意見書完全未就該部分表示意見。

4. 又該專家意見書所列重點不外乎「系爭專利申請日前喹硫平之劑型為立即釋放劑型」、「抗精神病藥物除持續藥放劑型外，尚有滲透泵型控釋系統，但在使用便利上及治療功效上，均不及系爭專利之持續釋放組成物」、「喹硫平之患是劑型與立即釋放劑型之不同為延緩藥物達到血中濃度所需時間及波動，減少投藥次數」及「系爭專利解決人類長久以來未能解決之技術問題且在精神病治療領域中突破熟習該項技術者長久根深蒂固存在之技術、知識」等語，惟本件判斷進步性應考量之重點為可溶性藥物之持續釋放問題，已於前述，在系爭專利申請日前有無喹硫平之持續釋放劑型，與系爭專利是否具進步性無關；又藥學熟習該項技術者皆知藥物起始劑型絕大部分為立即釋放型並以此進行臨床試驗，而後始有其他改良劑型問世，在系爭專利申請前「喹硫平之劑型為立即釋放劑型」乃藥廠製造藥物之一般流程，原告不能據此主張其申請時並無製成持續釋放劑型之動機；該專家意見書亦肯認利用成膠劑之持續釋放劑型為抗精神病藥物之較佳控釋劑型，此亦為系爭專利之先前技術所支持，而為系爭專利申請前之通常知識，是利用成膠劑製造持續釋出劑型為系爭專利申請前之已知技術，在精神疾病之治療領域使用持續釋放劑型亦已為證據 5 所揭示，並不存在該專家意見書所謂人類長久以來未能解決之技術問題，且系爭專利亦無突破熟習該項技術者長久存在之技術或知識，原告主張系爭專利具有無法預期之功效，並不可採。

(五)分析檢討：

1. 本件原告極力主張其已合法向被告申請「首次」面詢，被告未依法召開，竟對原告為不利之行政處分，應有程序上之瑕疵云云，主要係基於面詢作業要點第 3 點「審查人員對面詢之申請，認有下列情事之一者，應於審定書中敘明不予辦理之理由：...(四)申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢之必要者」之規定，換言之，原告認為就「案情已臻明確，無面詢之必要者」僅適用於申請「再面詢案」。對此，法院明白指出，依專利法第 76 條第 1 項第 1 款規定，被告於舉發審查時，「得」裁量是否依申請或依職權通知專利權人辦理面詢，並非經申請即「應」辦理面詢，而面詢作業要點並未規定於舉發審查時，被告已明瞭案情，對申請面詢仍應通知當事人到局辦理「首次」面詢。法院進一步指出，

原告認為被告只能在「申請再面詢案」已臻明確、無面詢必要者始得否准原告之首次面詢申請，係屬誤會。

2. 就醫藥領域而言，於訴訟中提出專家意見書以證明系爭專利具有無法預期之功效，為常見之訴訟策略。原告提出專家意見書之企圖，多半針對肯定進步性因素，藉由專家背書，以爭取法院認同，對此，被告仍須針對原告所提專家意見書以客觀立場予以回應。本件專家意見書完全未就攸關進步性要件之認定。有關「以成膠劑解決可溶性藥物之持續釋放問題」表示意見，即無可資認定系爭專利具有進步性之證明。所述之功效特點，均為所屬技術領域中具有通常知識者就所運用之技術手段可預期者。依專利審查基準 3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」一節可知，即使申請專利之發明產生功效的顯著提升或產生新的功效，惟該功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係發明申請時能夠預期者，仍非屬「無法預期之功效」。因此，專家意見書縱認系爭專利具有無法預期之功效，惟經判斷仍屬發明申請時能夠預期者，應認系爭專利並未有「無法預期之功效」。

三、結論與建議

- (一)智慧局辦理面詢與否為審查人員之裁量權，不因未辦理而構成當然違法
按專利法第 76 條第 1 項第 1 款規定，智慧局辦理面詢與否為審查人員之裁量權。而依面詢作業要點第 3 點第 1 項規定「申請面詢，應以面詢申請書為之，並敘明面詢事項及說明」，對於提出面詢申請書者，雖原則上審查實務會予以辦理，給予陳述機會，但若事證或案情已臻明確，無面詢之必要或有遲滯審查之虞者，仍得不予辦理，逕為處分，並於處分中敘明不予辦理面詢之理由，所為處分不會因未辦理面詢而構成當然違法。
- (二)原告於訴訟階段所提專家意見書，被告仍應客觀判斷加以回應
原告於訴訟階段經常會提出專家意見書，企圖藉由專家背書，強化肯定進步性之因素。對於以專家意見書證明系爭專利之進步性有無理由，被告仍應秉持客觀立場加以判斷，並積極回應敘明理由。



19

【專利案號】105139361

【專利名稱】減少船舶航行阻力的結構

【審定結果】不予專利

【相關法條】民法第 224 條規定、行政程序法第 8 條及第 9 條

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷。

【判決重點】合法送達

【判決字號】108 行專訴 76

【判決日期】109.5.14

【判決摘要】

原告於本件行政訴訟中，主張因郵差疏失，未在原告之信箱內投入招領通知，亦未在該信箱上張貼招領通知，故原告未收到智慧局之審查意見通知函，經智慧財產法院認定智慧局之審查意見通知函難認已合法送達，爰撤銷訴願決定及原處分。

一、案情簡介

系爭專利經智慧局再審查，於 108 年 3 月 29 日以 (108) 智專三 (三) 05131 字第 10820298640 號審查意見通知函，通知原告修正或申復，原告雖未於 108 年 4 月 8 日投遞當日收受，惟郵政機關已依行政程序法之規定將送達通知書黏貼於應受送達人門首並置於受送達處所信箱，其有送達證書可稽；本局復函詢中華郵政股份有限公司，該公司以 108 年 7 月 30 日板營字第 1081801051 號函答覆已依規定寄存送達，原告並已於 108 年 7 月 8 日寄存期滿當日領回函件，是智慧局審認前揭審查意見通知函已依法寄存送達，以為送達，本局爰為再審查核駁審定之處分，原告不服提起訴願，經訴願駁回後仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 108 年 4 月 8 日郵局將智慧局之審查意見通知函寄存於永和中正路郵局，並製作送達證書 2 分，1 份黏於應受送達人門首，另 1 份置於受送達處信箱或其他是當位置，以為送達，是否具合法送達之效力？
2. 原告嗣至郵局辦事時，經郵局員工告知曾見有原告之招領文件。原告

立即請其查找，但郵局電腦顯示已於 4 月 24 日退回智慧局，原告立即以電話詢問智慧局，智慧局回應並未收到該退件，並宣稱智慧局會謹慎處理每一函件，無須耽心云云，原告所為之行為是否積極？

(二)智慧局見解：

1. 原告受告知該郵件已退回智慧局，仍可至智慧局領取，原告卻消極不作為，自難據此為其有利之認定。
2. 智慧局受理系爭專利申請案以來，原告未曾變更送達地址，遞送之郵局皆為永和中正路郵局，初審核駁審定書及再審查核駁審定書亦均以該地址送達，是以原告所指稱郵局未依規定進行招領通知之理由並不可採。
3. 再審查審查意見通知函確實未曾退回智慧局，此可由中華郵政股份有限公司板橋郵局 108 年 7 月 30 日函予以佐證，並已為原告所肯認。原告與智慧局接洽時既已得知再審查審查意見通知函未曾退回，自應再向中華郵政股份有限公司索取，而非僅作消極之等待，致逾越指定期限而遭審定核駁。依據原告於訴願階段檢送之查詢招領郵件單據所記載之日期，其查詢日期皆晚於本局寄送再審查核駁審定書之日期，足見原告係於收受再審查核駁審定書後，始積極追尋郵件，是以原告將未領得郵件之責任轉嫁於中華郵政股份有限公司及智慧局，自稱全無責任，難謂有理。

(三)智慧財產法院判決見解：

1. 本件被告再審查之審查意見通知函係以掛號郵件交由中華郵政公司送達，嗣郵差送至原告之新北市住處，因無人收領，而於同年 4 月 8 日寄存在新北市永和中正路郵局，依上揭規定該郵局本應保存三個月，以待原告領取，惟因該郵局之疏失而於電腦誤記該郵件已於同年 4 月 24 日退件，以致原告於同年 4 月底在該郵局欲領取郵件時，證人查詢電腦後信以為真，而未予原告領取該郵件，並告稱已於同年 4 月 24 日退回被告，是該郵件並未合法送達原告。而被告再審查之審查意見通知函乃通知原告應於文到起 2 個月內提出修正，從寄存翌日即同年 4 月 9 日起算，至同年 6 月 8 日始期滿，苟沒有該郵局電腦誤記情事，原告當可於同年 4 月底在該郵局領取郵件，得知審查意見通知函內容，而於 2 個月期滿前提出申復修正。參照民法第 224 條規定，債務人之代理人或使用人，關於債之履行有故意或過失時，債務人應與自己之故意或過失負同一責任。本件被告再審查之審查意見通知函係交郵政機關送達，以郵務人員為送達人，郵務人員即為被告之使用人，其過失視同被告之過失，被告再審查之審查意見通知函難認已合法送達原告。故被告稱再審查之審查意見通知函已合法送達原告云云，尚非可採。

2. 行政程序法第 50 條第 1 項定有明文。即因天災或其他不應歸責於申請人之事由，縱遲誤法定期間者，亦得申請回復原狀。本件係被告再審查之審查意見通知函通知原告於文到 2 個月內提出修正，該 2 個月期間僅為一般通常期間，若因不應歸責於當事人之事由而遲誤者，更無不能變更之理。本件被告係因原告逾期未提出修正，而於 108 年 6 月 12 日作成核駁處分，惟原告於證人告知郵局電腦記載於同年 4 月 24 日退件後，即向被告查詢反應，亦即被告在作成核駁處分前應即已知悉原告反應未收到再審查之審查意見通知函，根本不知悉該審查意見通知函內容，無從申復提出修正，揆諸行政程序法第 8 條規定「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」及第 9 條規定「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」，被告之合理行政作為原應速查明原委讓原告儘速領取該審查意見通知函或逕行再補送該審查意見通知函，並更改原告提出修正之適當期間，使原告有機會得以提出修正，以保障專利法規定之申請權利。

(四)分析檢討：

1. 依智慧財產法院判決意旨，參照民法第 224 條規定，債務人之代理人或使用人，關於債之履行有故意或過失時，債務人應與自己之故意或過失負同一責任。準此，本件智慧局核發之再審查意見通知函係交郵政機關送達，以郵務人員為送達人，郵務人員即為智慧局之使用人，其過失視同被告之過失，是系爭案之再審查意見通知函難認已合法送達原告。
2. 智慧局之合理行政作為原應速查明原委讓原告儘速領取該審查意見通知函或逕行再重行核發該審查意見通知函，並重新指定補正期間，而使原告有機會得以提出修正，以保障專利法規定之申請權利。

三、結論與建議

按行政機關行使公權力之行政行為，基於該行為所製作之行政文書，須依行政程序法之規定合法送達，始發生一定法律效果。準此，倘申請人主張有行政文書因郵務人員之疏失致未合法送達之情事者，應依其主張之事實與檢送之證據，參照民法第 224 條規定意旨辦理，始為適法。

