

專利行政爭訟案例研討彙編
(107—108 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 108 年 11 月

序 言

提升專利審查品質為本局一直以來努力不懈的目標，藉由案例研討分享經驗、交換意見，有助於釐清審查觀念，精進審查品質。因此，近年來本局持續自智慧財產法院及本部訴願審議委員會所為撤銷或維持本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，會後責成專利審查人員撰寫分析報告，並於年末彙集成冊，發行該年度「專利行政爭訟案例研討彙編」，迄今已邁入第九年。自 103 年起改以電子檔形式完整登載於本局網站，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，提供本局寶貴意見，共同為健全專利制度盡一份力。

107-108 年度彙編共收錄 21 件案例，除撤銷本局原處分之 10 件行政判決及 4 件訴願決定外，另挑選了 7 件維持本局原處分之行政判決，其中以探討「進步性」專利要件者較多，計有 13 件，關於申請專利範圍解釋、明確性、更正超出及舉發證據之勾稽採認等案例亦有收錄。

本局期許透過案例分析研討，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，以協助本局建構更完善之專利審查基準。

經濟部智慧財產局 局長



108 年 11 月

專利行政爭訟案例研討彙編(107—108 年度)目錄

一、進步性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
1	106 行專訴 41	89117366N02	結合複數區域分店與電子商店的系統	1
2	106 行專訴 58	97150911N01	基板處理裝置	9
3	106 行專訴 66	102208064N01	應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置	17
4	106 行專訴 99	104211175N01	置物籃改良結構	27
5	107 行專訴 3	93102369N03	風扇結構以及其扇葉結構	35
6	107 行專訴 4	98120935N01	扳動工具及其折彎製程	41
7	107 行專訴 5	93117557N01	加熱玻璃之方法和裝置	47
8	107 行專訴 27	101132701N00	螺絲製造方法	53
9	107 行專訴 32	98110967N01	多媒體遙控器之資訊管理方法	61
10	107 行專訴 57	103217180N01	粉碎機及其刀具組與其刀具	69
11	107 行專訴 75	103201848N01	食物保溫罩	73
12	10706304540	92107422N01	晶圓之水分去除裝置及方法	81
13	10706307080	103205879N03	人造皮革	89

二、申請專利範圍解釋

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
14	106 行專訴 90	91135040N01	半導體積體電路	95

三、明確性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
15	10806306530	104126440	淺層及深層圖案相疊之熱塑性聚胺酯面料的表面處理方法	103

四、更正超出

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
16	10706310690	104204400N01	一種同步驅動皮帶輪	107

五、踐行通知義務

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
17	10706313010	105116016	電子問卷方法及其系統	113

六、舉發證據勾稽採認

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
----	---------	------	------	----

18	107 行專訴 63	104221280N02	多功型運動內衣改進結構	119
----	------------	--------------	-------------	-----

七、當事人未提出證據之中譯本處理原則

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
19	107 行專訴 41	104209352N01	塑膠凡而結構	127

八、專利權人自為舉發

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
20	106 行專訴 77	101207176N01	點膠針頭結構	133

九、新證據

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
21	106 行專訴 64	98122522N01	車輛怠速熄火控制裝置	137

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
進步性	106 行專訴 41	1
	106 行專訴 58	9
	106 行專訴 64	137
	106 行專訴 66	17
	106 行專訴 99	27
	107 行專訴 3	35
	107 行專訴 4	41
	107 行專訴 5	47
	107 行專訴 27	53
	107 行專訴 32	61
	107 行專訴 41	127
	107 行專訴 57	69
	107 行專訴 75	73
	經訴 10706304540	81
經訴 10706307080	89	
商業上的成功 (進步性輔助判斷因素)	107 行專訴 75	73
申請專利範圍解釋	106 行專訴 90	95
明確性	經訴 10806306530	103
更正	106 行專訴 64	137
	經訴 10706310690	107
踐行通知義務	經訴 10706313010	113
證據能力	106 行專訴 90	95
舉發證據勾稽採認	107 行專訴 63	119
當事人未提出證據之中譯本處理原則	107 行專訴 41	127
專利權人自為舉發	106 行專訴 77	133
新證據	106 行專訴 64	137

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
107.7.12	106 行專訴 66	17
107.7.12	107 行專訴 5	47
107.8.23	107 行專訴 27	53
107.8.24	經訴 10706304540	81
107.9.11	107 行專訴 4	41
107.9.19	經訴 10706307080	89
107.10.9	107 行專訴 41	127
107.11.1	106 行專訴 64	137
107.11.15	107 行專訴 32	61
107.11.29	經訴 10706310690	107
107.11.29	106 行專訴 77	133
107.12.26	107 行專訴 3	35
108.1.10	107 行專訴 57	69
108.1.29	經訴 10706313010	113
108.2.14	107 行專訴 75	73
108.2.21	106 行專訴 41	1
108.6.3	經訴 10806306530	103
108.6.12	107 行專訴 63	119
108.6.27	106 行專訴 58	9
108.8.2	106 行專訴 90	95
108.8.28	106 行專訴 99	27



【專利案號】 89117366N02

【專利名稱】 結合複數區域分店與電子商店的系統

【審定結果】 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】 訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】 進步性（無助於技術性的特徵）

【判決字號】 106 行專訴 41

【判決日期】 108.2.21

【判決摘要】

判決參酌現行專利審查基準「電腦軟體相關發明」之規定，若被認定請求項中部分特徵屬於「無助於技術性的特徵」，則由於前開特徵應直接視為習知技術之運用並可與其他先前技術輕易結合，因此證據組合雖未揭露前開特徵而仍可證明系爭專利不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）統一超商股份有限公司前於 89 年 8 月 28 日以「結合複數區域分店與電子商店的系統」向智慧局申請發明專利，申請專利範圍計 18 項，經智慧局編為第 89117366 號審查，准予專利，並發給發明第 I231439 號專利證書。嗣原告（舉發人）便利達康股份有限公司以該專利有違核准時專利法規定而對之提起舉發，案經智慧局審查，以 102 年 10 月 25 日（102）智專三（二）04119 字第 10221458310 號專利舉發審定書為「准予更正」、「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願、行政訴訟，經智慧財產法院於 104 年 1 月 15 日以 103 年度行專訴字第 40 號行政判決認定「不准更正」而撤銷前揭原處分及經濟部訴願決定，並命智慧局應依該判決之法律見解另為處分。智慧局重為處分中，參加人又於 104 年 7 月 29 日提出更正，原告亦提出舉發補充理由書主張系爭專利有違核准時專利法之規定，經智慧局以 105 年 10 月 31 日（105）智專三（二）04112 字第 10521342670 號專利舉發審定書重為「准予更正」、「舉發不成立」之處分。原告不服關於「舉發不成立」之部分，提起訴願，嗣經濟部於 106 年 4 月 24 日以經訴字第 10606303680 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政

2 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

訴訟。智慧財產法院以第 106 行專訴 41 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局應為舉發成立之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 11、2 之組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：

一種結合複數區域分店與一電子商店的系統，包含：

一中心資訊系統，設置於該複數區域分店之總部，儲存該複數區域分店之資訊；

一購買系統，設置於該電子商店，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統連接，提供一消費者透過一第一通訊網路連接至該購買系統進行一交易，該交易包含選擇該複數區域分店之指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易，

該購買系統並傳送一第一交易相關資料給該中心資訊系統；

一分店終端系統，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接，當該消費者於該指定之該分店或任意之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統，

該中心資訊系統對該第二交易相關資料進行一處理並傳回一第三交易相關資料給該購買系統；

其中，透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加（附圖 1）。

(三)舉發證據：

證據 11：2000 年 8 月 10 日公開之 WO 第 00/46728 號「網路包裹運送系統及方法 (INTERNET PACKAGE SHIPPING SYSTEMS AND METHODS)」專利案（附圖 2）。

證據 2：1998 年 8 月 11 日公開之日本特開平第 10-214284 號「線上購物系統及其伺服器」專利案（附圖 3）。

(四)智慧局見解：

舉發人所提證據節譯本，並未揭露系爭專利之「區域分店」、「由連鎖分店之總部所控制之中心資訊系統」、「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」等技術特徵整合之架構，且未教示整合區域分店交易可信賴性以及地理便利性的優點進而解決電子商店交易之金流可靠性、物流成本性之問題，故證據無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)法院判決見解：

- 1.請求項 1 與證據 11 比對，證據 11 未揭露請求項 1 之下列(1)~(6)等六個特徵：
 - (1)「區域分店」
 - (2)「該交易包含選擇該複數區域分店之任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易」
 - (3)「中心資訊系統設置於該複數區域分店之總部」
 - (4)「分店終端系統設置於該複數區域分店」
 - (5)「當該消費者於該指定之該分店或任意之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統」
 - (6)「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」
- 2.判決直接認定前開六個差異特徵中特徵(1)、特徵(5)等二個特徵具有技術性，但未說明原因。
- 3.判決認定前開六個差異特徵中特徵(2)、特徵(3)、特徵(4)、特徵(6)等四個特徵屬於無助於技術性的特徵，理由如下：
 - (1)關於前述特徵(2)、特徵(3)、特徵(4)、特徵(6)等四個特徵，屬於人為安排的商業方法而非利用自然法則，為不具技術性的特徵。
 - (2)關於前開四個特徵中之特徵(3)、特徵(4)、特徵(6)等三個特徵，由於系爭專利係以一虛擬網際網路系統提供商業實體整合為目的，以各通訊網路與中心資訊系統進行連結，則是否將中心資訊系統「設置於複數區域分店之總部」或設於任一區域分店、是否將分店終端系統「設置於區域分店」或他處，及「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」之記載，根本無涉系爭專利發明裝置、系統之運作且該些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，故該三個特徵屬於無助於技術性的特徵，視為可輕易結合之習知技術。
 - (3)關於前開四個特徵中之特徵(2)，僅係消費者基於主觀考量所為之選擇，並未利用系爭專利界定之發明系統、裝置，亦不涉及技術原理，自不具技術性，又上開不具技術性特徵與其他請求項具技術性之特徵亦無關聯，該特徵未與其他具技術性之特徵協同運作後有助於技術性，故該特徵屬於無助於技術性的特徵，視為可輕易結合之習知技術。
- 4.雖證據 11 未揭露請求項 1 具技術性之特徵(1)、特徵(5)，然前開二個特徵

4 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

已被證據 2 所揭露，且證據 11、2 均為電子商務技術領域，均利用通訊網路連接至購買系統進行交易，交易包含選擇複數特定區域已進行與該交易相關的依附屬交易，並利用網路傳送相關資料，均藉由網路指定依附屬交易之地點，增加交易之便利性與安全性，具有技術領域關連性、功能或作用之共通性及所欲解決問題之共通性，且證據 11、2 網路系統之結合並無任何技術不相容的問題，因此所屬技術領域中具有通常知識者，有動機結合證據 11、2，故證據 11、2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(六)分析：

1. 智慧局之舉發審查階段，因舉發人所提證據節譯本與請求項 1 有所差異，且未系爭專利請求項 1 之發明整合「網路上虛擬的電子商店」以及「具有連鎖商店實體的區域分店」，以利用交易可信賴性以及地理便利性的優點進而解決電子商店交易之金流可靠性、物流成本性之問題，故證據無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 智慧財產法院認為請求項 1 與證據 11 比對之六差異特徵中，二特徵具有技術性，有助於請求項之技術性；四特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，為無助於技術性的特徵，而前開具有技術性之二特徵已揭露於證據 2，且證據 11、2 具有結合動機，故證據 11、2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
3. 智慧財產法院判決切分「無助於技術性的特徵」之進步性判斷，並未考量請求項之整體，且判決既已認為特徵(1)之「區域分店」有具技術性，但又認為特徵(4)之「分店終端系統設置於該複數『區域分店』」未與具技術性之特徵協同運作，判斷邏輯似有矛盾。

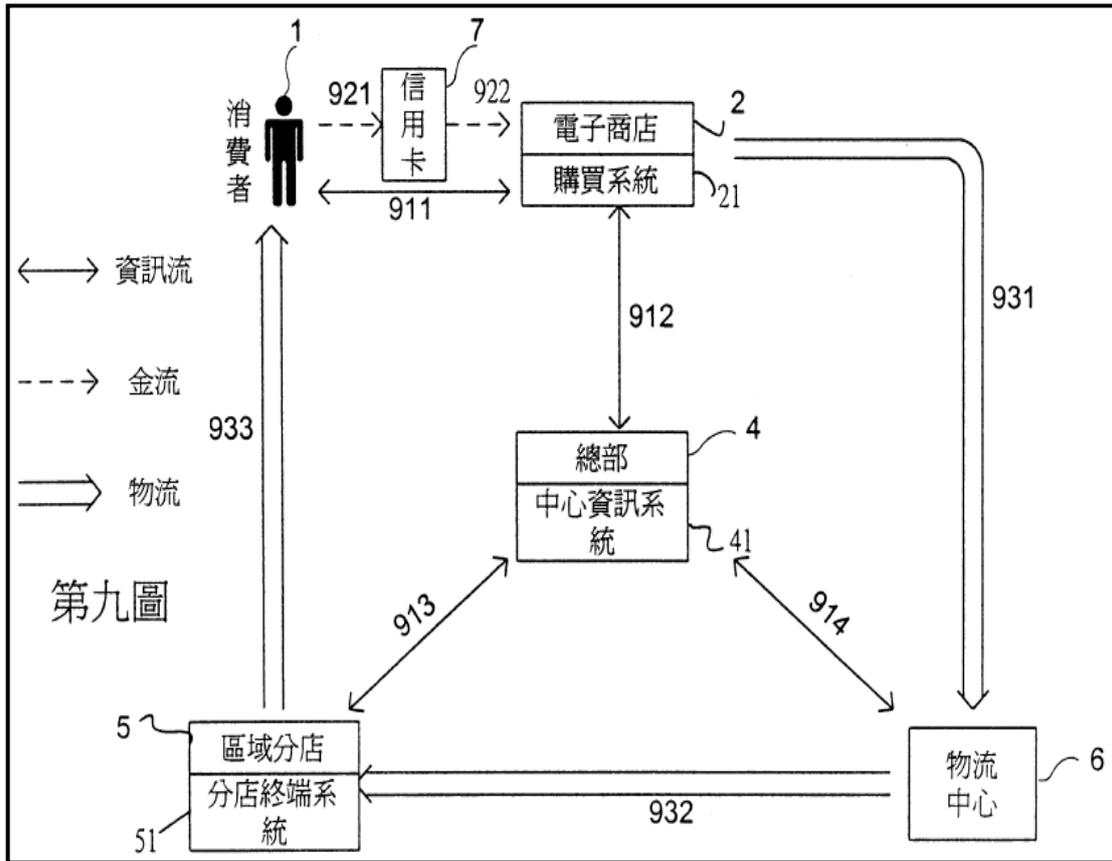
三、總結

進步性之判斷應遵循整體審查原則

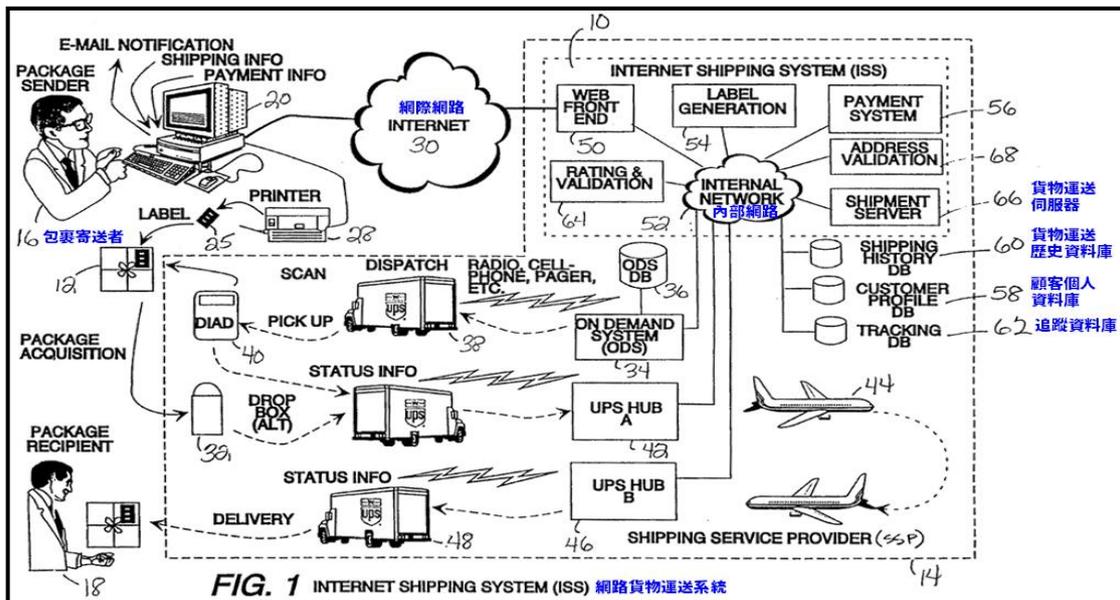
「審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體 (as a whole) 為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具有進步性時，其附屬項當然具有進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見。」(見「專利審查基準」第二篇第三章第 3.3.3 節，2017 年 7 月版)，本判決先將請求項 1 與證據 11 比對之差異特徵切割為有助於技術性的特徵及無助於技術性的特徵，再認為證據 2 已揭露有助於技術性的差異特徵及證據 11、2 具有組合動機，作成判決，即使不論判決對於無助於技術性的特徵之判斷是否正確，其進步性審查方式，對於無助

於技術性的特徵與作出不具進步性之結論前，並未納入綜合考量，似有違進步之整體審查原則。目前本案已上訴至行政訴訟二審，仍需觀察後續二審法院之最後判決。

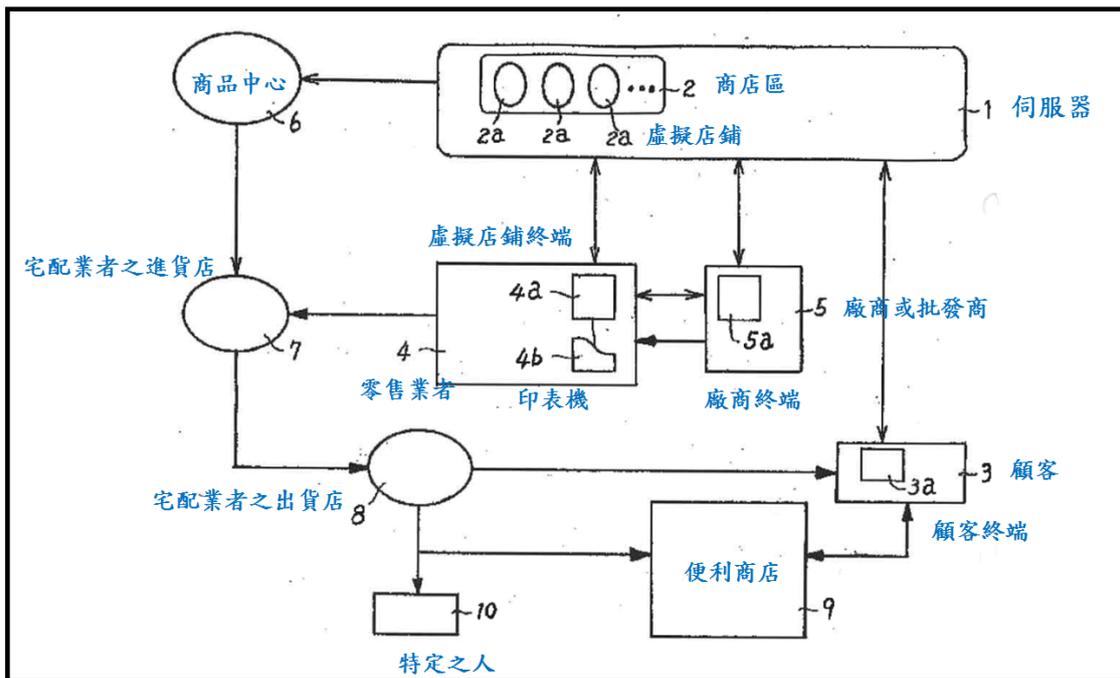
6 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 11



附圖 3 證據 2

8 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)



【專利案號】97150911N01

【專利名稱】基板處理裝置

【審定結果】請求項 2 至 11、13 至 14、16 至 20 舉發不成立

【相關法條】專利法（102.1.1 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】進步性

【判決字號】106 行專訴 58

【判決日期】108.6.27

【判決摘要】

原證 4 至 7 的組合能輕易完成系爭專利之「控制部，針對每個基板處理裂而改變處理基板的步驟」、「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。

原證 4 至 7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領域；原證 4 至 7 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題，具有所欲解決問題之共通性；原證 4 至 7 與系爭專利均係基板處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟，具有功能或作用上的共通性；原證 4 至 7 具有結合動機。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）斯克林半導體科技有限公司前於 97 年 12 月 26 日以「基板處理裝置」向智慧財產局申請發明專利，經智慧財產局編為第 097150911 號審查，准予專利，並發給發明第 I394223 號專利證書。嗣原告（舉發人）吳美嬋先生於 102 年 10 月 4 日以系爭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。參加人則多次提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，核認系爭專利 104 年 10 月 8 日更正本符合規定，依該更正本審查，於 105 年 10 月 14 日審定「請求項 2 至 11、13 至 14、16 至 20 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經濟部嗣以 106 年 06 月 23 日經訴字第 10606306100 號訴願決定書作成訴願駁回之決定。原告

10 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

仍未甘服，提起行政訴訟，參加人於本件行政訴訟中申請更正系爭專利，經被告准予更正並公告在案。智慧財產法院以第 106 行專訴 58 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧財產局就系爭專利，應為「請求項 2 至 11、13 至 14、16 至 20 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 至 7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 2 內容：一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板，其中，上述複數個處理單元的種類，在基板處理列之間為相同。(附圖 1)

(三)舉發證據:原證 4 為 2004 年 3 月 18 日公開之日本第 2004-87675 號「基板處理裝置」專利案(附圖 2)；原證 5 為 2004 年 8 月 26 日公開之日本第 2004-241319 號「成膜裝置」專利案(附圖 3)；原證 6 為 1994 年 1 月 14 日公開之日本第 6-5689 號「半導體基板處理系統」專利案(附圖 4)；原證 7 為 2005 年 4 月 14 日公開之日本第 2005-101078 號「基板處理裝置」專利案。

(四)智慧局見解：

- 1.原證 4 未記載控制部及其限制的動作條件，亦未提及試運轉。原證 5 記載之單一製程之成膜裝置，複數個處理室 12a、12b 進行蒸鍍處理其實係單一種製程步驟，且無法改變處理步驟。原證 6 的半導體基板處理系統 10 僅包含單一產線，非如同系爭專利的複數條處理列。原證 7 雖揭露生產前試運轉，仍僅為單一產線。
- 2.原證 4 至 7 均未揭示系爭專利請求項 2 之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟」以及「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」等技術特徵。

(五)法院判決見解：

- 1.原證 4 至 7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領域；原證 4 至 7 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題，具有所欲解決問題之共通性；原證 4 至 7 與系爭專利均係基板處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟，具有功能或作用上的共通性；原證 4 至 7 具有結合動機。
- 2.「試運轉」用語解釋：係解釋為「以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質或處理單元運作是否正常為目的之運轉」。
參加人主張應解釋為「以『通常運轉』以外的『其他基板處理列』，『改變處理基板的步驟』，以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質為目的之運轉」云云。惟查前述參加人主張之內容，係為系爭專利說明書及申請專利範圍用以說明系爭專利之「基板處理裝置」之整體技術內容、發明目的及界定其專利權範圍，而非用以解釋系爭專利之「試運轉」用語之文字意義，系爭專利之「試運轉」一詞，於系爭專利說明書及各請求項中，應為一致之解釋，並不會因為各請求項所界定之技術特徵不同，而有不同之解釋，參加人之主張尚不可採。
- 3.原證 4 至 7 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性：原證 4 第 0134 段揭露「一邊之處理列 13 對基板 W 進行第 1 處理，以其他處理列 13 對基板 W 進行與第 1 處理不同之第 2 處理」。原證 4 第 0134 段實質揭露一「控制部」以控制複數個處理列 13 以同時進行第 1 處理及第 2 處理，惟原證 4 並未揭露進行該第 1 處理、第 2 處理之目的，亦未提及任何試運轉之技術內容。原證 5 第 0046 段揭露在不同處理室併行進行的通常的成膜工序（相當於系爭專利之「通常運轉」）及條件試出（相當於系爭專利之「試運轉」），然而原證 5 之單一製程之成膜裝置在硬體結構上有別於系爭專利。原證 6 第 0034 段及圖 4 揭露「操作部 20 輸入進行處理之導體晶圓之片數、所使用處理裝置之種類及順序，再者藉由輸入關於各處理裝置之各處理條件，便可以一次的輸入作業來進行關於複數次處理工序的設定輸入，再者，可連續地進行該等處理工序」，由前述原證 6 之內容可知，操作部 20 可輸入設定所使用處理裝置之種類及順序，使控制裝置 19 可改變基板處理列之處理基板的步驟，原證 7 第 0002 段揭露「在對基板進行既定處理之基板處理裝置中，會在實際運作前進行用以確認其動作之試驗性運轉（動作測試）」。
綜上，原證 4 未揭露該控制部可以針對 2 個處理列 13 改變處理基板的步驟，未揭露系爭專利之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟」、「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在

其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。並依據前述原證 6 第 0013、0024、0034 段揭露相當於系爭專利之「試運轉」、「控制部，對基板處理列而改變處理基板的步驟」之內容，原證 5 第 0046 段揭露在不同處理室併行通常運轉及試運轉，簡單修飾原證 4 第 0134 段所實質揭露之「控制部」控制各處理列以進行之第 1 處理及第 2 處理，使原證 4 之第 1 處理及第 2 處理，其中之一者進行「通常運轉」而另一者可改變處理步驟以進行「試運轉」，即能輕易完成系爭專利之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟」、「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。

(六)分析：

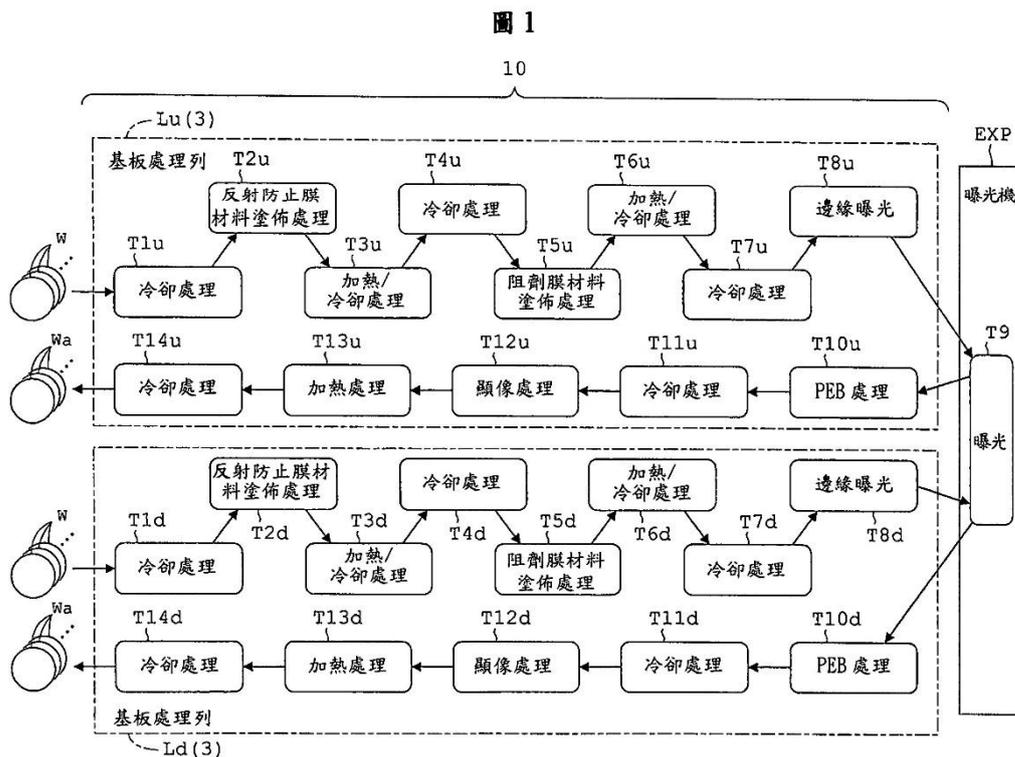
1. 智慧局認為原證 4 至 7 難以結合，而法院認為原證 4 至 7 具有結合動機。
 - (1) 智慧局認為原證 5 所記載的控制裝置係要選擇將基板分送至 12a、12b 任一目的地做指示，非對改變處理基板的步驟做指示，難以與證據 2 之基板處理列控制作組合，且原證 6 的半導體基板處理系統 10 僅包含單一產線，並不可能達成所欠缺技術特徵 5 的內容。原證 4 至 7 所要控制的動作並不相同，應無結合之動機。
 - (2) 法院認為原證 4 至 7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領域；原證 4 至 7 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題，具有所欲解決問題之共通性；原證 4 至 7 與系爭專利均係基板處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟，具有功能或作用上的共通性；原證 4 至 7 具有結合動機。
2. 就「原證 4 至 7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性」智慧局認為原舉發證據均未揭示系爭專利請求項 2 更正後所具有之「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。又縱使各證據皆為基板處理領域，然各證據用以達成控制的目的並不相同，因此以尚難證明系爭專利請求項 2 不具進步性；但法院先就更正後之「試運轉」用語應解釋為「以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質或處理單元運作是否正常為目的之運轉」…107 年 9 月 13 日之更正內容僅係就「控制部」為進一步之界定，而不會影響或改變前述系爭

專利「試運轉」解釋；其次認為試運轉已被原證 5、6 揭露，可使原證 4 之第 1 處理及第 2 處理，其中之一者進行「通常運轉」而另一者可改變處理步驟以進行「試運轉」，即能輕易完成系爭專利請求項 2 之技術特徵 2、5，也造成本件進步性之認定結果產生差異。

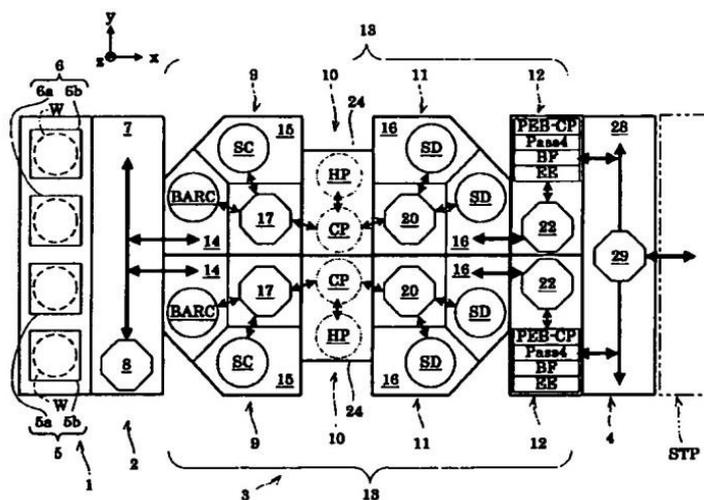
三、總結

結合動機應就複數證據之間比對

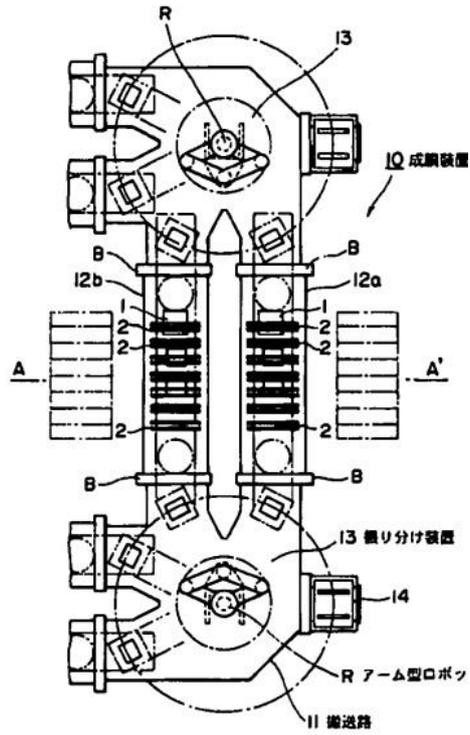
2017 年 7 月 1 日修訂施行之進步性審查基準，釐清判斷複數引證之結合動機，係應就「複數引證之間」技術內容的關連性或共通性，而非考量「引證與發明」之間技術內容的關連性或共通性，以避免後見之明，原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。法院在本案的進步性的組合動機論述，係將證據與系爭專利放在一起比對欲解決問題之共通性，及功能或作用上的共通性，有後見之明之虞，其組合動機之論述方式不符合新進步性審查基準。



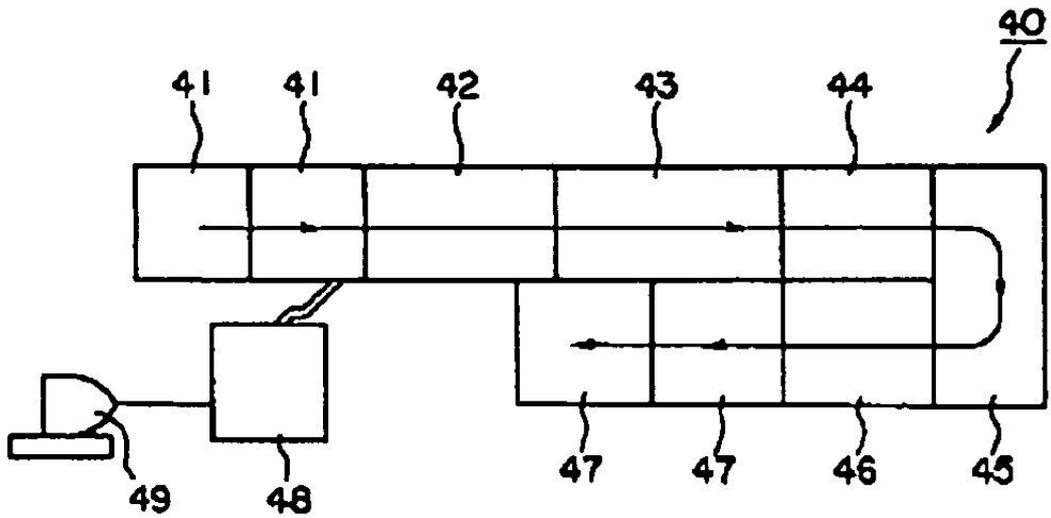
附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 主要圖式



附圖 3 證據 3 主要圖式



附圖 4 證據 4 主要圖式



【專利案號】102208064N01

【專利名稱】隧道式盤元酸洗輸送裝置

【審定結果】請求項 1 至 7 舉發成立

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

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性

【判決字號】106 行專訴 66

【判決日期】107.7.12

【判決摘要】

證據 3 之工程圖已實施於證據 4 之機具，雖原告稱證據 3 為私文書，惟該合約書並無任何保密條款之約定，有合約書附卷可稽，而證據 4 是雄順公司於現場機台照片，其結構可實質對應證據 3 之工程圖與系爭專利各項技術特徵；而不論依證據 3 所載之完工日期（101 年 2 月 20 日）或證人○○○於被告現場勘驗時所稱之機台完工日（101 年 12 月 19 日），或參加人出具統一發票所載之日期（101 年 10 月 11 日），均係在系爭專利申請日（102 年 5 月 1 日）前，可知在系爭專利申請日前，證據 3 之該隧道式線材酸洗負載裝卸機等相關設備已歷經施工及完工之過程，由於該設備屬大型機具，除施工時為同一工地眾多廠商之非特定工作人員可觀看，完工後因未有特別之人員管制或保密措施，進入該廠房之員工或維修廠商之非特定工作人員亦可看見，故該設備係處於公眾可得知之狀態，堪認於系爭專利申請日前證據 3 之工程圖已公開呈現如證據 4 照片所示之實物狀態，而得作為系爭專利之先前技術。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 102 年 5 月 1 日申請，經智慧局於 102 年 9 月 11 日准予專利並公告。原告（舉發人）103 年 7 月 31 日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，案經被告（智慧局）審查，於 106 年 2 月 22 日審定「請求項 6 至 8 舉發成立，應予撤銷。請求項 1 至 5 舉發駁回」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 7 月 12 日以經訴字第 10606307480 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 107 年 7 月 12 日以 106 年

18 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

度行專訴字第 66 號判決駁回原告之訴，原告於 107 年 8 月 16 日向最高行政法院提起上訴中。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.證據 2 至 14 之真正？

證據 2：杭泓機械有限公司於 101(2012)年 10 月 11 日開立予雄順金屬股份有限公司買受「隧道式線材酸洗負載裝卸機」之統一發票影本

證據 3：杭泓機械有限公司提供予雄順金屬股份有限公司之「隧道式線材酸洗負載裝卸機」工程合約書

證據 4：證據 2 之「隧道式線材酸洗負載裝卸機」實物照片

證據 5：杭泓機械有限公司於 95(2006)年 02 月 27 日開立予恆懋五金加工廠有限公司買受「隧道式線材酸洗負載裝卸機」之統一發票影本

證據 6：係為杭泓機械有限公司提供予恆懋五金加工廠有限公司之「隧道式線材酸洗負載裝卸機」工程合約書

證據 7：杭泓機械有限公司於 94(2005)年 05 月 25 日開立予恆懋五金加工廠有限公司買受「隧道式線材酸洗負載裝卸機」及「5 噸升降主機」之統一發票影本

證據 8：杭泓機械有限公司於 94(2005)年 05 月 05 日開立予恆懋五金加工廠有限公司買受「5 噸型圓線材輸送台車」之統一發票影本

證據 9：杭泓機械有限公司提供予恆懋五金加工廠有限公司之「隧道式線材酸洗負載裝卸機工程」工程合約書

證據 10：證據 7 中之「隧道式線材酸洗負載裝卸機」實物照片

證據 11：杭泓機械有限公司於 101(2012)年 09 月 07 日開立予雄順金屬股份有限公司買受「酸洗機及油壓送料台車運轉軌道鋪設工程」與「酸洗機區酸氣防護鋼架帷幕及酸洗機供電安全電軌鋪設工程」之統一發票影本

證據 12：杭泓機械有限公司於 101(2012)年 09 月 07 日開立予雄順金屬股份有限公司買受「盤元線材油壓升降送料機」之統一發票影本

證據 13：杭泓機械有限公司提供予雄順金屬股份有限公司之「線材酸洗送料機酸氣防護鋼架帷幕軌道鋪設工程」工程合約書

證據 14：證據 11 中之「酸洗機區酸氣防護鋼架帷幕」實物照片

證據 15：被舉發人於 2009 年公開發行之日誌記事本

2.證據 3 (併關聯證據 2、4)、證據 13 (併關聯證據 11、12、14)、證據 15 之組合是否足以證明系爭專利請求項 6 至 8 不具進步性？

3.證據 6 (併關聯證據 5)、證據 13 (併關聯證據 11、12、14)、證據 15 之組合是否足以證明系爭專利請求項 6 至 8 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖一之第 1、2、4 圖):一種隧道式盤元酸洗輸送裝置,至少包含:輸送軌道,係對稱設置於酸洗槽的兩側,以供移動機構進行移動;移動機構,設第一基座,該第一基座於兩側設對稱之移動元件,使該移動元件得以設置於前述輸送軌道上,並於輸送軌道上進行移動,前述移動元件設第一驅動元件,以利用第一驅動元件驅動移動元件進行移動;前述第一基座設鋼索,並於第一基座兩側分別設置第二驅動元件,該鋼索係連接前述第一基座、升降機構之活動載台與第二驅動元件,以利用第二驅動元件之捲動收放鋼索來達到升降機構之活動載台之升降功效;升降機構,係設置於移動機構上,該升降機構設第二基座,並於第二基座兩側設對稱之升降框架,前述升降框架兩側係由兩互相對稱的 C 型桿相對設置連接而成,該 C 型桿係由一鑄鐵切削而成之一體式結構,並形成一內壁部與一外壁部,以及由內內壁部與外壁部所形成之凹槽;前述 C 型桿與活動載台之接觸面係設置粗糙面,以利用該粗糙面卡入潤滑油,達到潤滑 C 型桿的效果;前述升降機構設活動載台,該活動載台設第一滑動部,前述第一滑動部係對應設置於前述 C 型桿之凹槽內,並與 C 型桿之內壁部互相抵頂接觸,使活動載台之第一滑動部得於 C 型桿之內壁部上進行上下移動。

(三)智慧局見解:

- 1.證據 2、3、4 可相互勾稽:證據 3 為雄順公司與參加人於 100 年 10 月 1 日簽訂之「隧道式線材酸洗負載裝卸機工程」合約書,其中第一條記載工程名稱為「隧道式線材酸洗負載裝卸機」、第三條記載工程範圍為「隧道式線材酸洗負載裝卸機—數量 4 台」、第五條記載工程總價為「肆佰零伍萬元」;證據 2 為參加人於 101 年 10 月 11 日開立予雄順公司之統一發票,其品名、數量、金額欄位分別記載「隧道式線材酸洗負載裝卸機」、「4 台」、「4,050,000」,與證據 3 之品名、數量及金額相符;證據 4 係按證據 3 之附件 1「隧道式線材酸洗負載裝卸機」工程圖進行施工而於雄順公司所拍攝之實物照片,被告於 105 年 8 月 25 日至雄順公司勘驗時,經廠房高階主管告知該機台之完工日期為 101 年 12 月 19 日,其結構核與證據 4 一致,並可實質對應證據 3 之工程圖與系爭專利各項技術特徵(參 105 年 8 月 25 日勘驗內容記要),故證據 2、3、4 可相互勾稽,係基於同一基礎事實之關聯證據。
- 2.證據 6 為原告與參加人於 95 年 1 月 3 日簽訂之「隧道式線材酸洗負載裝卸機工程」合約書,其中第一條記載工程名稱為「隧道式線材酸洗負載

裝卸機」、第三條記載工程範圍為「隧道式線材酸洗負載裝卸機—數量 2 台」、第五條記載工程總價為「玖拾萬元」；證據 5 為參加人於 95 年 2 月 27 日開立予原告之統一發票，其品名、數量、金額欄位分別記載「隧道式線材酸洗負載裝卸機」、「2 台」、「900,000」，與證據 6 之品名、數量及金額相符，故證據 5、6 可相互勾稽，係基於同一基礎事實之關連性證據。

3.證據 11 至 14 可相互勾稽：證據 13 係雄順公司與參加人於 101 年 5 月 25 日簽訂之「線材酸洗送料機酸氣防護鋼架帷幕軌道鋪設工程」合約書，其中第一條記載工程名稱為「盤元線材油壓升降送料機、酸氣防護鋼架帷幕、軌道鋪設工程」、第三條記載工程範圍為「酸洗機及油壓送料台車運轉軌道鋪設工程—數量 1 式、酸洗機區酸氣防護鋼架帷幕及酸洗機共電安全電軌鋪設工程—數量 1 式、盤元線材油壓升降送料機—數量 5 台」、第五條記載工程總價為「參佰柒拾參萬元」；證據 11、12 為參加人於 101 年 9 月 7 日開立予雄順公司之統一發票，其品名欄中分別記載「酸洗機及油壓送料台車運轉軌道鋪設」、「酸洗機區酸氣防護鋼架帷幕及酸洗機供電安全電軌鋪設」、「盤元線材油壓升降送料機」，核與證據 13 之工程範圍相同，且證據 11、12 之合計金額亦與證據 13 之工程總價相同；證據 14 係按證據 13 之附件 1 工程圖而於雄順公司進行施工所拍攝之實物照片，經被告於 105 年 8 月 25 日至雄順公司勘驗時，確認能與現場機台相對應，故證據 11 至 14 可相互勾稽，係為基於同一基礎事實之關聯證據。

4.原告主張相關證據屬私文書而未能證明公開事實云云。惟證據 2、3、5 至 9、11 至 13 皆有標示日期，均早於系爭專利申請日，且被告進行勘驗時，確認現場機台可實質對應證據 3、13 之工程圖及證據 4、14 之照片，由於廠房內之設備屬大型機具，為眾多不特定對象可觀看，於施工時已有營造廠商、玻璃纖維廠商、酸洗機械廠商等協力完成，是該廠房設備處於公眾可得知之狀態，復經上述各項證據相互佐證，應可確認其公開時點。

5.原告主張證據 15 之照片模糊，任何人均無從得知其係具有隔離板之酸洗設備，且證據 14、15 之帷幕與系爭專利不同云云，查證據 15 為原告於 2009 年公開發行之日誌記事本，其公開日期早於系爭專利申請日，又證據 13（併關聯證據 11、12、14）及被告現場勘驗之機台均揭示有隔離板，且該隔離板位於移動機構 a、升降機構 b 及輸送軌道 c 外側（證據 14），而非僅於證據 15 揭示隔離板，雖證據 15 之照片不清晰，但隔離板係屬大區塊且結構簡單之構件，由照片中已清楚顯示隔離板具有阻斷霧氣之

作用及功效，可實質對應系爭專利請求項 6 所限定之「隔離板」技術特徵，況於工廠設置隔離板，使廢氣集中於隔離板內部，以減少工作危害性之技術手段，本屬該技術從業人員遵從之公安防護設施，因此系爭專利設置隔離罩，仍屬一般工廠所慣用的安全衛生設備及措施，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成。另參證 2 亦揭示酸洗槽裝置外面有玻璃，可達到將酸氣有效隔離並抽出去之功效。

(四)法院判決見解：

1.證據 3 為參加人於 100 年 10 月 1 日與雄順公司簽訂之「隧道式線材酸洗負載裝卸機」工程合約書、報價單及附件工程圖影本，證人即雄順公司副總經理○○○證稱：雄順公司與參加人有簽訂證據 3 之工程合約書，依該合約書第四條第 1 款約定有附件之工程圖樣，證據 3 工程合約書所作的工程即是證據 4 照片所示的設備，機器與圖式是一樣的，之後未曾變更設計等語，且證人即雄順公司副總經理○○○庭呈雄順公司留存之工程合約書正本，經核閱與證據 3 相符，且合約書側面蓋有騎縫章，並經本院拍照存卷。復查，證據 2 為參加人於 101 年 10 月 11 日依證據 3 之合約交易開立予雄順公司之統一發票影本，其品名、數量、金額欄位分別記載「隧道式線材酸洗負載裝卸機」、「4 台」、「4,050,000」，核與證據 3 工程合約書第三、五條所約定之工程範圍「隧道式線材酸洗負載裝卸機 4 台」、工程總價「肆佰零伍萬元整」，二者之品名、數量及金額完全相符，堪認參加人與雄順公司確有證據 3 之交易，且證據 3 工程合約書確實有附件之工程圖，且該合約書之工程未經變更設計。

證據 4 係於雄順公司所拍攝之實物照片，係按證據 3 之工程圖施作，業據證人○○○證述如前，經比對證據 3 之工程圖與證據 4 之現場實物照片可知，證據 4 所標註之 a、b、c、e 分別為證據 3 之移動機構、升降機構、輸送軌道、盤元載具，又證據 4 所標註之 a1、a2、b1、b2、b3 分別為證據 3 之第一基座、第一驅動元件、第二基座、活動載台、第二驅動元件，是證據 4 可實質對應證據 3 之工程圖。再者，被告前於 105 年 8 月 25 日至雄順公司勘驗上開機台，其結構核與證據 4 照片所示一致，並可實質對應證據 3 之工程圖與系爭專利各項技術特徵，亦有現場勘驗紀錄在卷可按（舉發卷第 123 頁至第 124 頁），故證據 2、3、4 係基於同一基礎事實之關聯證據。

在系爭專利申請日前，證據 3 之該隧道式線材酸洗負載裝卸機等相關設備已歷經施工及完工之過程，由於該設備屬大型機具，除施工時為同一

工地眾多廠商之非特定工作人員可觀看，完工後因未有特別之人員管制或保密措施，進入該廠房之員工或維修廠商之非特定工作人員亦可看見，故該設備係處於公眾可得知之狀態，堪認於系爭專利申請日前證據 3 之工程圖已公開呈現如證據 4 照片所示之實物狀態，而得作為系爭專利之先前技術。

- 2.證據 5、6 係原告與參加人間之私文書，非不特定第三人可知悉之內容，且無其他證據證明證據 6 合約書之內容已有公開之事實，故證據 5、6 為不適格之證據，不具證據能力。
- 3.證據 13 之「酸洗區玻璃帷幕框架」工程圖已實施於如證據 14 照片之玻璃帷幕，雖原告稱證據 13 為私文書云云，惟該合約書並無任何保密條款之約定，有前開合約書附卷可稽，而證據 14 是雄順公司現場玻璃帷幕照片，.....不論依證據 13 所載之完工日期或參加人出具統一發票所載之日期，均係在系爭專利申請日（102 年 5 月 1 日）前，可知在系爭專利申請日前，該酸氣防護鋼架帷幕等相關設備已歷經施工及完工之過程，為不特定工作人員可觀看，完工後亦未有人員管制或保密措施，進入該廠房之員工或維修廠商之非特定人員亦可看見，故該設備係處於公眾可得知之狀態，堪認於系爭專利申請日前證據 13 之「酸洗區玻璃帷幕框架」工程圖已公開呈現如證據 14 所示之實物照片，而得作為系爭專利之先前技術。
- 4.由證據 13 酸洗區玻璃帷幕工程圖配合證據 14 之玻璃帷幕照片，已揭露該移動機構、升降機構及輸送軌道之「外側」設有隔離板，.....。又證人○○○證稱：證據 15 之酸洗設備上方有做玻璃纖維的斜屋頂.....亦已揭示系爭專利請求項 6 之上開技術特徵；又證據 3、13、15 同屬「應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置」之技術領域，該隔離板用以將酸洗槽之廢氣隔離，使操作人員處於無廢氣影響之環境之目的，具有公安防護功能，該所屬技術領域中具有通常知識者在面臨證據 3 酸洗槽廢氣隔離之問題時，自會有動機在證據 3 之設備外側設置證據 13 之隔離板或單合證據 15 之隔離板，有合理組合證據 3、13、15 之動機，...已揭露系爭專利請求項 6 之全部技術特徵，足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

(五)分析：

- 1.依照現場勘驗之廠房，其設備屬大型機具，為眾多而不固定之對象（例如：同一工地中眾多廠商之非固定工作人員）可觀看者，且未簽署保密協定或無默示保密義務時，其應被視為不特定多數人，其可獲知之資訊，將處於公眾可得知之狀態。由於機台安裝人員、場內操作員工及廠外進

出貨物等人員可進出廠房，取得該機台相關資訊，從而該機台公開內容仍視為不特定多數人可取得者。

- 2.證據 2、3、4、證據 11 至 13 皆有標示日期（包含證據 3、證據 9、證據 13 之合約書，已註明須完工日期及驗收日期），上述日期皆早於系爭專利申請日。再者，勘驗時兩造均確認現場機台可實質對應合約書所載工程圖，且兩造均確認現場機台可實質對應證據 4、證據 14 之照片，並且，工廠現地亦與照片背景相符，再經廠房高階主管告知，該機台完工日期為 101 年 12 月 19 日（廠方人員說明事項請詳參 105 年 8 月 25 日勘驗內容記要，說明人員名片附於卷宗內），經由上述各項相互佐證，可確認相關證據公開時點。
- 3.證據 3 合約書之工程期限尚保留「得延長完工日期」（見合約書第 7 條），工期變更（見合約書第 9 條）等協商空間，且亦有付清工程款之工程確認完工期間（見合約書第 6 條但書），在此情況下，證據 2 與證據 3 尚難以「非屬同日」即遽下論斷非為關聯證據。
- 4.證據 15 為被舉發人於 2009 年公開發行之日誌記事本，其公開日期早於系爭專利申請日，且證據 15 揭示之隔離板，可實質對應系爭專利請求項 6 所限定之「隔離板」，況於工廠設置隔離板，使廢氣集中於隔離板內部，以減少工作危害性之技術手段，本屬該技術從業人員遵從之公安防護設施，因此系爭專利設置隔離罩，仍屬一般工廠所慣用的安全衛生設備及措施，為所述技術領域中具有通常知識者可輕易完成。

三、總結

- (一)工廠設備若是處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容狀態者屬「公開使用」

所謂「公開使用」者，應不限於對不特定大眾為公開之行為，凡該技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容狀態者，均屬之，依上開標準，對於實施該項技術之人員公開者，更屬於公開使用行為。本案證據 3 之工程合約書及證據 4 之現場照片，經法院認定：「除施工時為同一工地眾多廠商之非特定工作人員可觀看，完工後因未有特別之人員管制或保密措施，進入該廠房之員工或維修廠商之非特定工作人員亦可看見，故該設備係處於公眾可得知之狀態，堪認於系爭專利申請日前證據 3 之工程圖已公開呈現如證據 4 照片所示之實物狀態，而得作為系爭專利之先前技術」。

- (二)私文書若非不特定第三人可知悉之內容不具證據能力

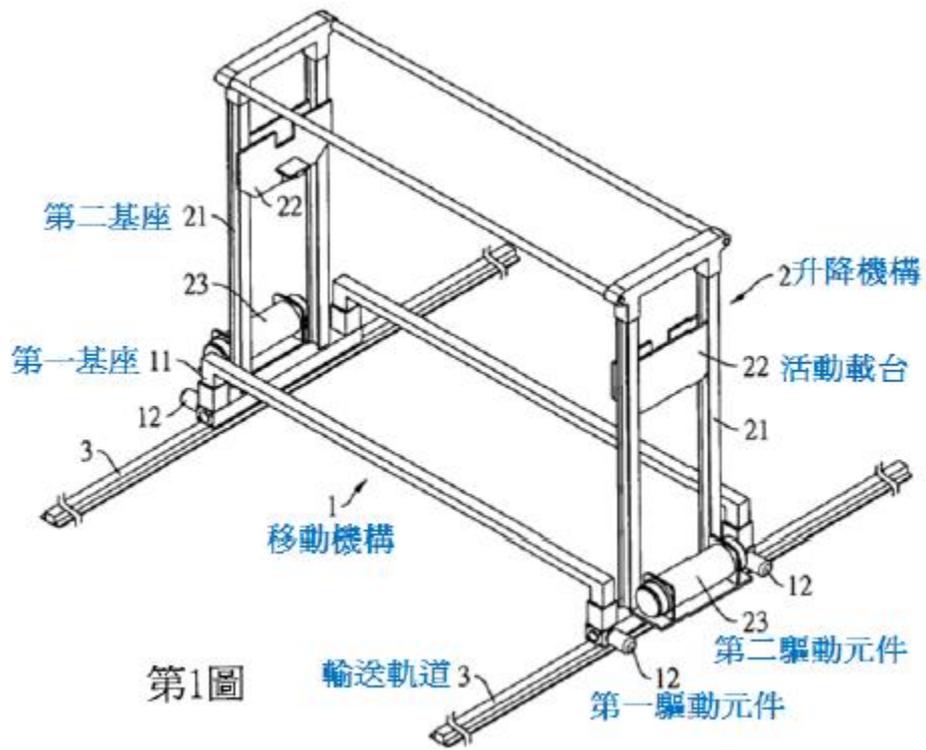
「證據 5、6 是否具證據能力？」為法院與智慧局對於證據能力認定具歧

24 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

異之點。法院與智慧局雖均認證據 5、6 屬關連性證據，但法院認為證據 5、6 係屬原告與參加人間之私文書，非不特定第三人可知悉之內容，且無其他證據（如施工照片等）證明證據 6 合約書之內容已有公開之事實，則證據 5、6 為不適格之證據，不具證據能力。

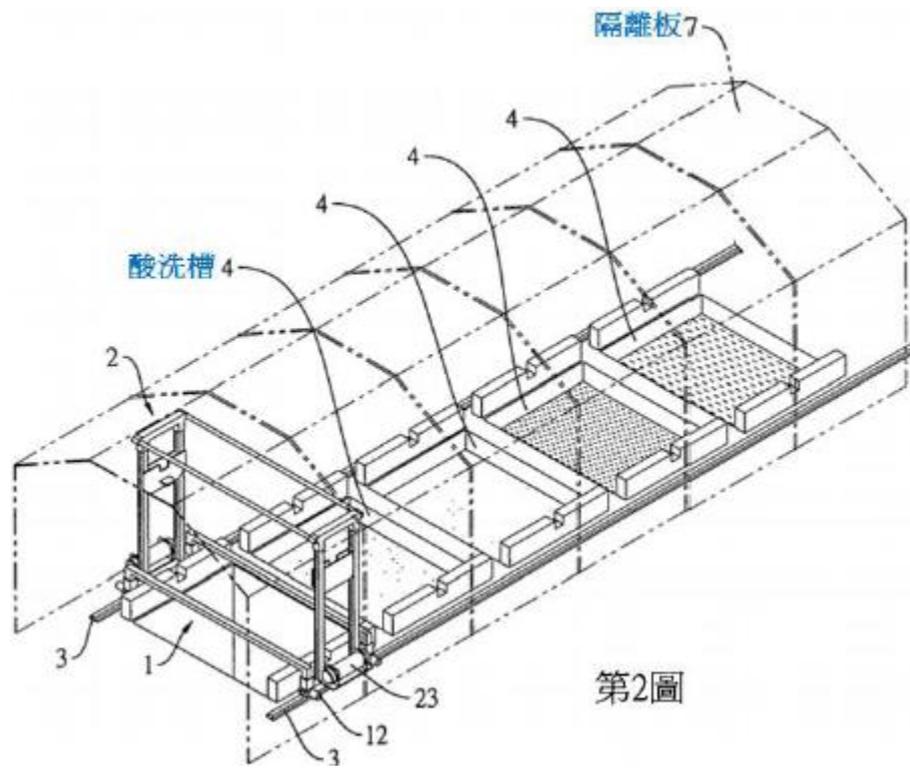
(三)證據採證應依事實、施工現況及經驗法則綜合論斷

原告稱酸洗設備必須於證據 13 之軌道、帷幕等完成後，才能將證據 3 之隧道式線材酸洗負載裝卸機安裝在該軌道上進行試機運作，但證據 3 約定之完工日期為 101 年 2 月 20 日，證據 13 完工為同年 7 月 31 日，則參加人究如何進行驗收，且先完工之證據 3 遲至同年 10 月 11 日始交機（證據 2），足見證據 3、13 有事後補簽之嫌云云。惟，帷幕安裝對鋪設軌道、線材酸洗負載裝卸機而言，並無固定的先後安裝順序，而軌道的鋪設必須根據隧道式線材酸洗負載裝卸機之軌道輪的中心距去施作鋪設，若無明確的隧道式線材酸洗負載裝卸機尺寸則無法規劃軌道與帷幕等工程，原告所稱證據 3、13 施工前後順序倒反，合約是事後補簽云云，並不足採。



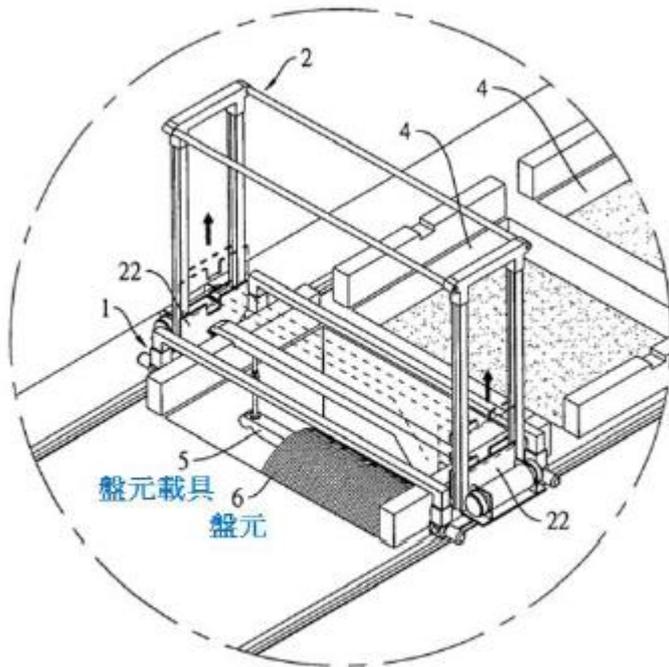
第1圖

附圖 1 系爭專利主要圖式 (第 1 圖)



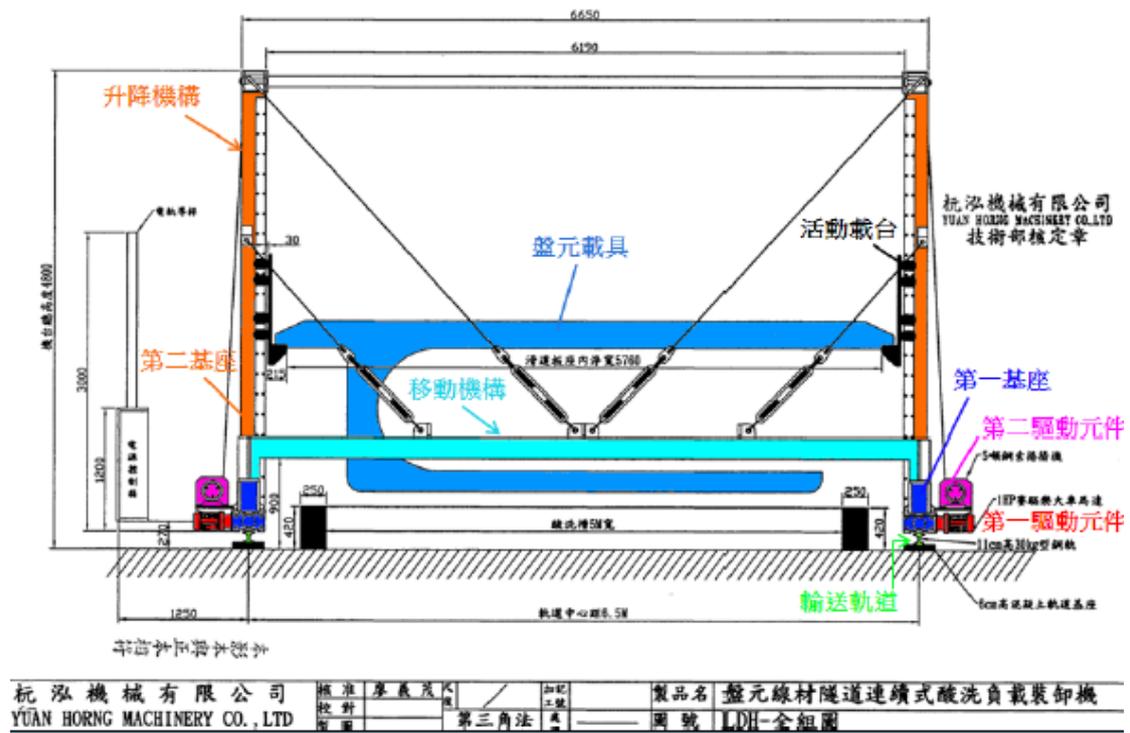
第2圖

附圖 1 系爭專利主要圖式 (第 2 圖)



第4圖

附圖 1 系爭專利主要圖式 (第 4 圖)



附圖 2 證據 3 之工程圖



【專利案號】104211175 N01

【專利名稱】置物籃改良結構

【審定結果】請求項 1 至 3 舉發成立

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

【判決結果】訴願決定及原處分關於第 104211175 號新型專利舉發案所為「請求項 2 舉發成立，應予撤銷」部分，應予撤銷。

【判決重點】進步性

【判決字號】106 行專訴 99

【判決日期】107.8.28

【判決摘要】

證據 2 雖未揭露請求項 1「包覆片與側邊網片間存有『預定間隙』」技術特徵，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1、3 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1、3 不具進步性。

證據 2、3 皆未揭露系爭專利請求項 2 之框體水平片上另沖製有助條，且亦無法產生如系爭專利請求項 2 框體水平片上助條，兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效，故所屬技術領域中具有通常知識者並無法依證據 2 及 3 所揭示者即能輕易完成系爭專利請求項 2 之創作，證據 2、3 組合不足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：原告（被舉發人）於民國 104 年 7 月 10 日以「置物籃改良結構」向智慧局申請新型專利，其申請專利請求項計有 3 項，經智慧局編為第 104211175 號新型專利，經智慧局 104 年 11 月 6 日形式審查核准專利。其後參加人（舉發人）以該專利違反核准處分時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，認系爭專利請求項 1 至 3 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，以 105 年 7 月 20 日(105) 智專三(一)02016 字

第 10520889520 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發不成立」處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部 106 年 2 月 17 日經訴字第 10506313980 號訴願決定書撤銷原處分，智慧局爰依訴願決定意旨，重為審查，於 106 年 5 月 26 日以(106)智專三(一)02016 字第 10620569840 號舉發審定書審定請求項 1 至 3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發成立，應予撤銷。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院 107 年 8 月 28 日以第 106 行專訴 99 號行政判決請求項 1、3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發成立，請求項 2 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發不成立，將訴願決定及原處分部分撤銷、部分維持，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 2、3 組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種置物籃改良結構，主要設具有一利用單一金屬網片沖裁並摺組焊結成型之籃體，於籃體頂緣並框圍結合有一採金屬片材沖製成之框體；其特徵係在於：該籃體包括一預定規格的籃底部，以及由籃底部四側延設之側邊片，並在其中兩側邊片的二側緣分別延伸有包覆片，在籃底部與各側邊片，以及該兩側邊片與其二側緣之包覆片間，乃分別沖設有褶痕以賦予其摺組功能，且該等包覆片僅與其該側邊片連結，而與其相鄰的側邊片則未連結而保有預定間隙，令包覆片具有單側摺併功能，據以將各側邊片向上翻摺組成型籃體雛型後，得進一步利用包覆片折覆包靠於其相鄰側邊片側緣以封組其可能存在的虞隙，並將包覆片與該相鄰側邊片焊結固定，構成無餘隙型態之籃體者。(見附圖 1、2)

請求項 2 依據申請專利範圍第 1 項所述之置物籃改良結構，其中該框體概呈倒 L 型樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有肋條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效。(見附圖 3)

請求項 3 依據申請專利範圍第 1 項所述之置物籃改良結構，其中該籃體的其中兩側框片於二側緣所延設的包覆片，係概呈梯錐型態者。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 100 年 1 月 21 日公告第 M396800 號「金屬扁籃結構改良」專利案，證據 3 為 94 年 4 月 11 日公告第 M261472 號「一種扁籃之框邊結構(一)」專利案；證據 2、3 公開日早於系爭專利申請日 104 年 7 月 10 日，可為系爭專利相關之先前技術。

證據 2 為一種「金屬扁籃結構改良」，其係由一扁籃本體(10)及一框邊(20)

所組成，該扁籃本體(10)係以一體成型所構成展開狀之平面網體，其中央處係形成一籃底(11)，並於周緣二相對側分別延伸有可被彎折之側邊網片(12)及封合網片(13)，另於封合網片(13)兩側分別延伸有可被翻摺覆蓋之包覆片(132)。證據 2 之展開及折合圖（見附圖 4）。

證據 3 為一種「扁籃之框邊結構」，該扁籃係由框邊(10)、籃體(40)及底框邊(50)所結合而成，該框邊(10)斷面係呈 Γ 狀，於上方形成水平面(11)，下方則形成垂直面(12)，於垂直面(12)中間橫向設有呈凹凸狀之結合部(13)，底框邊(50)斷面係呈 Γ 狀，垂直面(51)中間橫向設有呈凹凸狀之結合部(52)，水平面(53)中間橫向設有呈凹凸狀之結合部(54)，將籃體(40)底板(42)貼置於底框邊(50)之水平面(53)上。（見附圖 5）

(四)智慧局見解：

1. 系爭專利將包覆片下緣不與其相鄰側邊片連結而存在預定間隙，未見於證據 2，證據 2 包覆片下端係由側邊片下緣直接延設而呈三角形型態，所以在其包覆片摺覆包靠於相鄰側邊片時，雖可封阻大部分的餘隙，但在最下緣的部位即可能因包覆片的三角型態而使其可能無法完全包覆封阻相鄰的側邊片而產生的餘隙，系爭專利將包覆片下緣不與其相鄰側邊片連結而存在預定間隙，得以摺覆包靠於相鄰側邊片並完全封阻餘隙。致，請求項 1 包覆片與相鄰的側邊片未連結而保有「預定間隙」之結構特徵及其可達成以封阻其可能存在的虞隙之功效，非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2（三角形包覆片與相鄰的側邊片雖未連結，惟無「預定間隙」）包覆片所能輕易完成，證據 2 難證明請求項 1 不具進步性。
2. 請求項 2 依附於請求項 1，自包含請求項 1 全部技術特徵，請求項 1 上述結構特徵亦未見於證據 3，故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
3. 請求項 3 依附於請求項 1，自包含請求項 1 全部技術特徵，證據 2 自亦難證明請求項 3 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 系爭專利請求項 1 並未界定該「預定間隙」之大小與比例，且證據 2 包覆片與其相鄰側邊片未連結，同樣折覆包靠於其相鄰側邊片側緣以封阻其餘隙。致請求項 1 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，不具進步性。
2. 指稱證據 3 已揭示與扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計。請

求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性。

- 3.證據 2 第 2 圖已揭示其封合網片延伸形成之包覆片 132 亦概呈梯錐型，與請求項 3 之附屬技術特徵雷同，兩者僅屬簡單形狀改變。請求項 3 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 所能輕易完成，不具進步性。

(六)智慧局依據訴願決定意旨，重為審查處分系爭專利請求項 1 至 3 舉發成立。

(七)原告不服提起訴願，訴願決定維持智慧局重為審查之處分。

(八)原告仍不服，提起行政訴訟，智慧財產法院判決認定：

- 1.證據 2 雖未於包覆片與側邊網片間存有預定間隙，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，且證據 2 之包覆片亦可產生與系爭專利相同之「封組其可能存在的餘隙」之功效。又，不論採用何種包覆片形狀，其皆可能因加工之精準度或包覆片的延伸面積而產生良窳不同的封合效果，尚難逕依原告(專利權人)所稱系爭專利較證據 2「具較完美摺覆包靠效果」，即否認證據 2 亦可達成如系爭專利「封組其可能存在的餘隙，構成無餘隙型態之籃體」之結果。故系爭專利請求項 1 僅係依據證據 2 所揭示之先前技術，並參酌申請時之通常知識即可輕易完成，證據 2 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 2.證據 3 設置於籃體(40)底部之底框體(50)垂直面及水平面所設之結合部(52)、(54)係為利用電焊方式將籃體(40)之側板(41)及底板(42)與該二結合部(52)、(54)加壓融合固定，是該底框體(50)及其結合部(52)與請求項 2 於籃體頂緣之「框體」及其水平片上之「肋條」的作用不同，亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效。證據 2 亦未設有請求項 2 水平片上之「肋條」之技術特徵。故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- 3.證據 2 包覆片雖呈三角形，惟包覆片亦達成折覆包靠其相鄰側邊片側緣功能，與請求項 3 包覆片於結構及作用上並無明顯不同；況且，請求項 3 所採用梯錐形狀之包覆片形狀，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 3 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，況且證據 2 之包覆片亦可產生與系爭專利相同之「封組其可能存在的餘

隙」之功效。故請求項 3 僅係依據證據 2 所揭示之先前技術，並參酌申請時之通常知識即可輕易完成，證據 2 已足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(九)分析：

智慧財產法院判決智慧局重為審查處分之「請求項 2 舉發成立，應予撤銷」部分，應予撤銷。

按，智慧局係依訴願決定意旨，證據 3 已揭示與扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計，請求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性者，重為審查處分請求項 2 舉發成立。惟，智慧財產法院指出證據 3 第 12 圖揭示之底框體(50)垂直面及水平面所設之結合部(52)、(54)係為利用電焊方式將籃體(40)之側板(41)及底板(42)與該二結合部(52)、(54)加壓熔合固定，是該底框體(50)及其結合部(52)與請求項 2 於籃體頂緣之「框體」及其水平片上之「肋條」的作用不同，亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效，證據 2 亦未設有請求項 2 水平片上之「肋條」之技術特徵。故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

三、總結

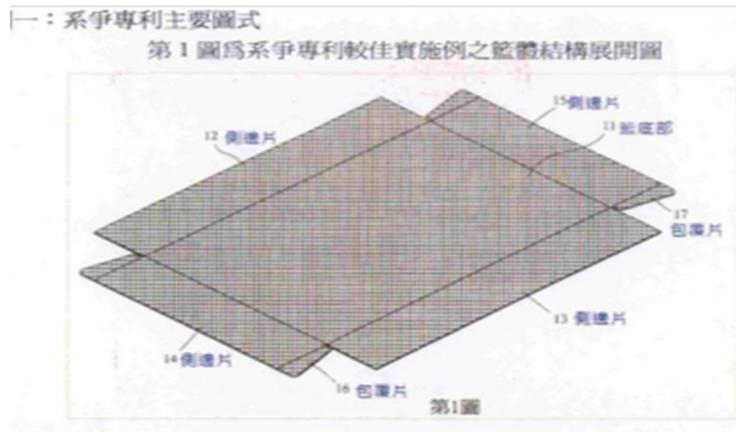
(一)審查進步性時，應依判斷步驟先確定申請專利之發明的範圍，方能確定相關先前技術所揭露之內容

系爭專利請求項 2 依附於請求項 1，並進一步界定其中該框體概呈倒 L 型樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有肋條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效。按「申請專利之發明的範圍，係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項」(審查基準 2-3-17 頁參照)，查請求項 2 之文字所界定「框體概呈倒 L 型樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有肋條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效」，原處分依訴願決定意旨，僅以證據 3 扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計，而審認其應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性。而智

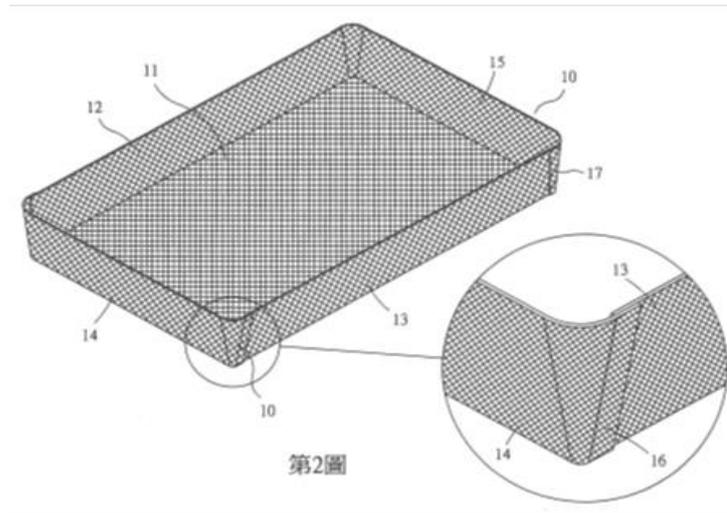
慧財產法院判決所認定，應就系爭專利請求項 2 之框體概呈倒 L 型，水平片、垂直片另有助條之結構特徵，該肋條係於框體水平片、垂直片沖製成形之技術內容，及兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效之達成目的(請求項 2 之文字所界定之部分)，與證據 3 比較，即以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作系爭專利與舉發證據間比對。

(二)審查進步性時，縱使有「否定進步性之因素」，仍應考量是否有「肯定進步性之因素」

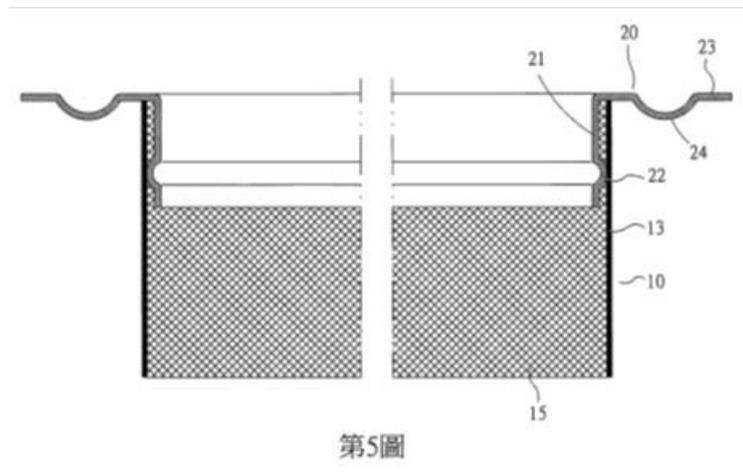
按「綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性」(審查基準 2-3-18 頁參照)，查原處分係認定請求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性；原處分雖已就否定進步性之因素加以考量，認定有動機能結合複數引證(證據 2 及 3)，惟仍應就肯定進步性之因素加以考量，而智慧財產法院判決認定證據 2 及 3 亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效，係就肯定進步性之有利功效因素加以考量，按「判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效(參照第一章 1.2.4.3「對照先前技術之功效」)及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量」(審查基準 2-3-24 頁參照)，查請求項 2 之文字所界定「其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效」應屬上述基準所稱為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，故為智慧財產法院判決所肯認，進而認定證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性，而原處分依訴願決定意旨並未考量有利功效，故審查進步性時，應綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」。



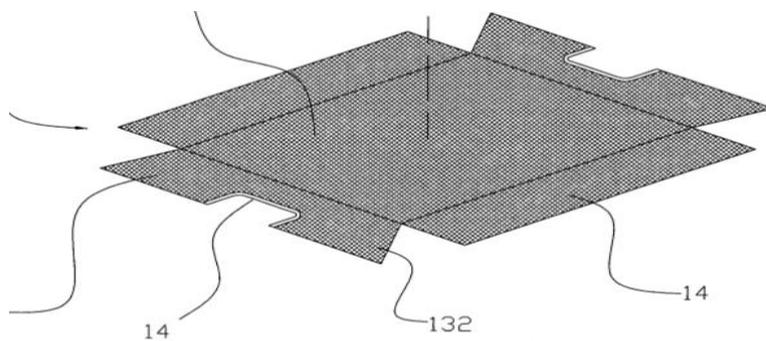
附圖 1



附圖 2

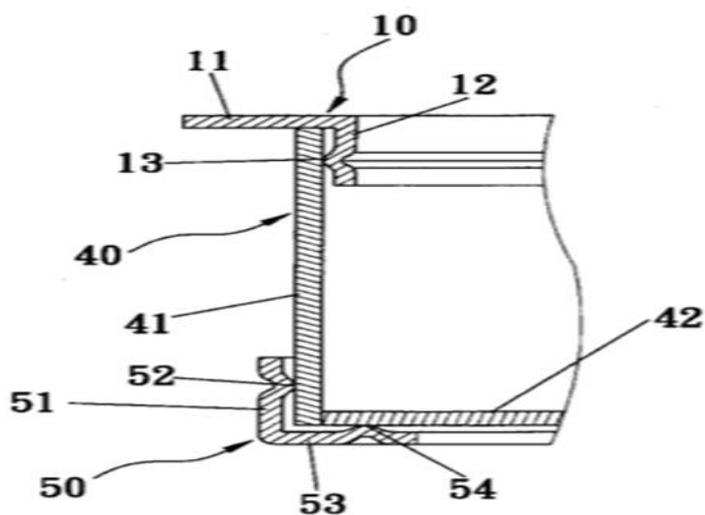


附圖 3 系爭專利請求項 2



第2圖

附圖 4 證據 2



第十二圖

附圖 5 證據 3



【專利案號】 93102369N03

【專利名稱】 風扇結構以及扇葉結構

【審定結果】 請求項 1 至 6 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】 訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 107 行專訴 3

【判決日期】 107.12.26

【判決摘要】

證據 2 未揭示系爭專利請求項 1「該等底部係環狀排列於該基座之最頂面之上並形成一環狀結構」的技術特徵(D)，但只要簡單改變證據 2 中基板的形狀，取消或降低中間較高的平面，使其與基板成為同一平面，自然就會讓葉片位於基板的最頂面而達成技術特徵(D)。系爭專利的發明內容在於同時解決葉片結構穩定及風扇入風面積不足的問題，但在證據 2 中，已可見採取相同於系爭專利將葉片直接排列於基座上的設計；另，為增加風扇入風面積，而取消或降低證據 2 中基板中間的較高平面，使其與底板成為同一平面，應該是該技術領域具有通常知識者所能採取的合理方法，而可認為其可以輕易完成。證據 2 足以證明請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利為 93 年 2 月 3 日申請，經智慧局於 94 年 4 月 12 日審定准予專利並公告。原告（舉發人）以該專利違反核准審定時專利法（93 年 7 月 1 日施行）第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 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，核認系爭專利並無違反前開專利法（93 年 7 月 1 日施行）之規定，以 106 年 8 月 10 日(106)智專三(三)05051 字第 10620828810 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 12 月 14 日以經訴字第 10606311790 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；系爭專利於 107 年 3 月 13 日申請更正，並於 107 年 5 月 28 日核准更正。經智慧財產法院於 107 年 12 月 26 日以 107 年度行專訴字第 3 號判決撤銷訴願決定及原

處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 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：一種扇葉結構，包括：一基座，具有一上表面、一側壁以及一中心點；以及複數葉片，以該基座之中心點為中心，每一葉片具有一底部，該等底部係環狀排列於該基座之最頂面之上並形成一環狀結構，其中該環狀結構之外徑係大於該基座之外徑，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸。(附圖 1)

(三)智慧局見解：

- 1.證據 2 第 4 圖顯示基板 41 為中央附有凸出軸套之一板狀結構(遮板 43)，其與系爭專利用以容納馬達之碗狀基座不同。
- 2.證據 2 之葉片 42 僅是與基板 41 的上表面切齊，並非是排列於基板 41 的上表面上。
- 3.證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 所載「每一葉片具有一底部，該等底部係環狀排列於該基座之上表面之上並形成一環狀結構，其中該環狀結構之外徑係大於該基座之外徑，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸」之技術特徵。
- 4.證據 2 不具系爭專利請求項 1 之前述特徵，證據 2 難以達成系爭專利「可在馬達轉速增加時，解決了風扇入風面積不足的結構設計，並可增強扇葉結構，更有效地增加風扇的整體效能」之功效，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)法院判決見解：

- 1.證據 2 可見該基板中間處另有高度明顯較高的另一平面，此平面其實才是基板的最頂面，而葉片 42 並未排列於此較高的最頂面之上，應認為證據 2 還是沒有揭示「該等底部係環狀排列於該基座之最頂面之上並形成一環狀結構」之特徵。
- 2.但是只要簡單改變證據 2 中基板的形狀，取消或降低中間較高的平面，使其與基板成為同一平面(也就是取消或降低本判決附圖 2-1 綠色部分)，自然就會讓葉片位於基板的最頂面而達成技術特徵。系爭專利的進步貢獻在於同時解決葉片結構穩定及風扇入風面積不足的問題，但在證據 2 中，已可見採取相同於系爭專利將葉片直接排列於基座上的設計，則為提升風扇效能，增加風扇入風面積，而取消或降低證據 2 中基板中間的較高平面，使其與基板成為同一平面，應該是該技術領域具有通常知識

者所能採取的合理方法，而可認為可以輕易完成。

- 3.另一部分，在證據 2 已可見其葉片 42 的底部向下延伸完全包覆基板 41 的側邊，認為證據 2 已經揭示「每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸」之技術特徵。

(五)分析：

依專利審查基準（2017 年 7 月版）第 2-3-22 頁 3.4.1.2 記載：「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明，則該發明為單一引證之技術內容的簡單變更」。

智慧財產法院認為系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異技術特徵為「每一葉片具有一底部，該等底部係環狀排列於該基座之最頂面之上並形成一環狀結構」，所屬技術領域中具通常知識者於增加葉片強度及進風量之特定問題時，可利用申請時之通常知識，將證據 2 基板形狀（如附圖 2-1 綠色部分，下稱軸套）之差異技術特徵簡單以修飾（降低）或忽略（取消）該差異技術特徵，故認為系爭專利請求項 1 為證據 2 之簡單變更。

惟，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據 2 之軸套，屬基板為配合轉軸之固有構件，具有固定風扇轉軸之功能與作用，若以取消或降低該軸套高度之技術手段將直接影響風扇基座之機械強度及其葉片轉動平衡之穩定性。因此所屬技術領域中具通常知識者面對增加進風量問題時，並不會產生將證據 2 之軸套以取消或降低的技術手段來減損風扇基座之機械強度。法院以簡單變更建立系爭專利不具進步性之論理，惟其係所屬技術領域中具有通常知識者，基於證據 2 所揭示之技術內容明顯不會採行之技術手段，故系爭專利請求項 1 應非為所屬技術領域中具通常知識者依證據 2 所能簡單變更完成。

三、總結

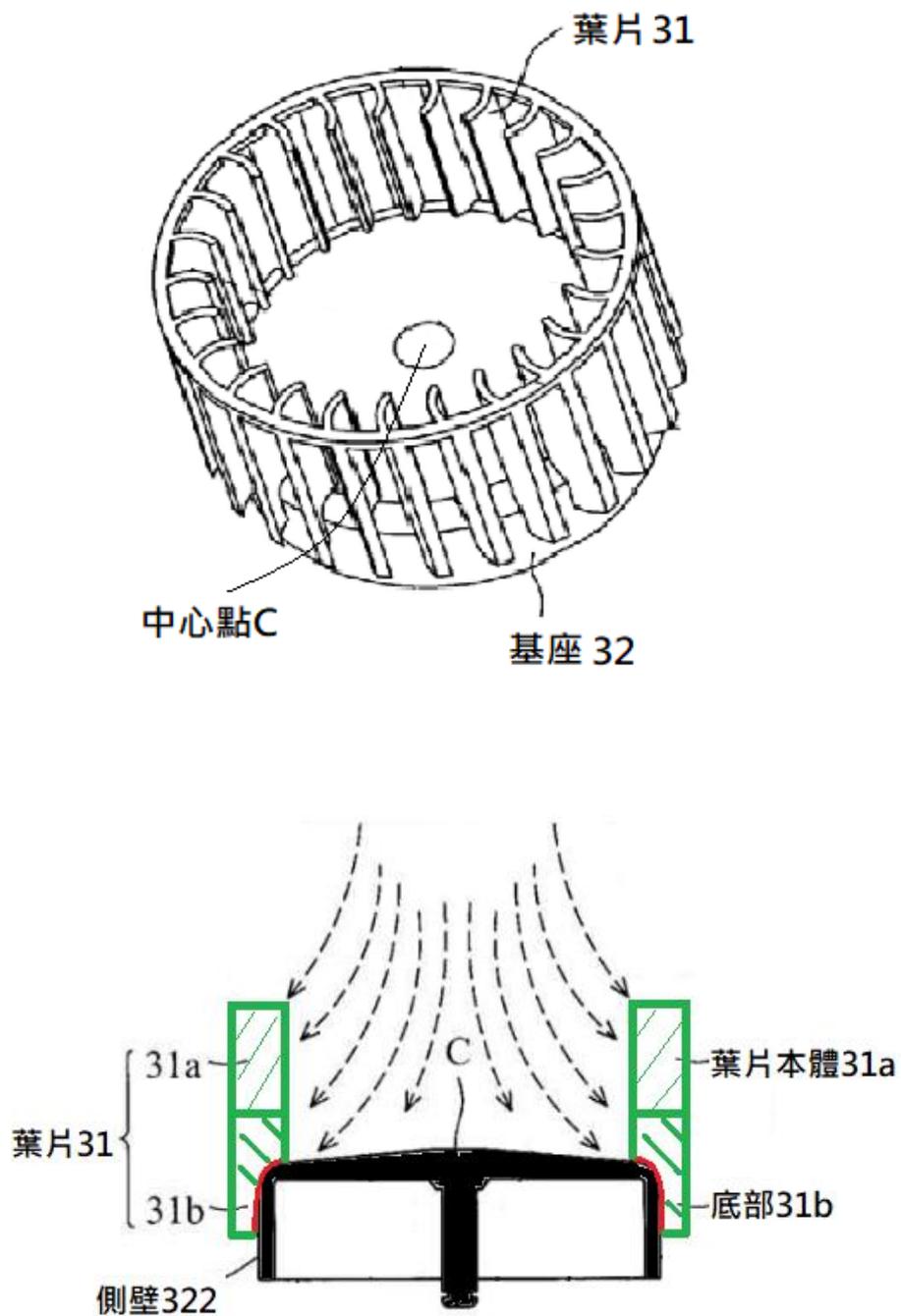
進步性之簡單變更尚應包括是否減損功效之考量

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。

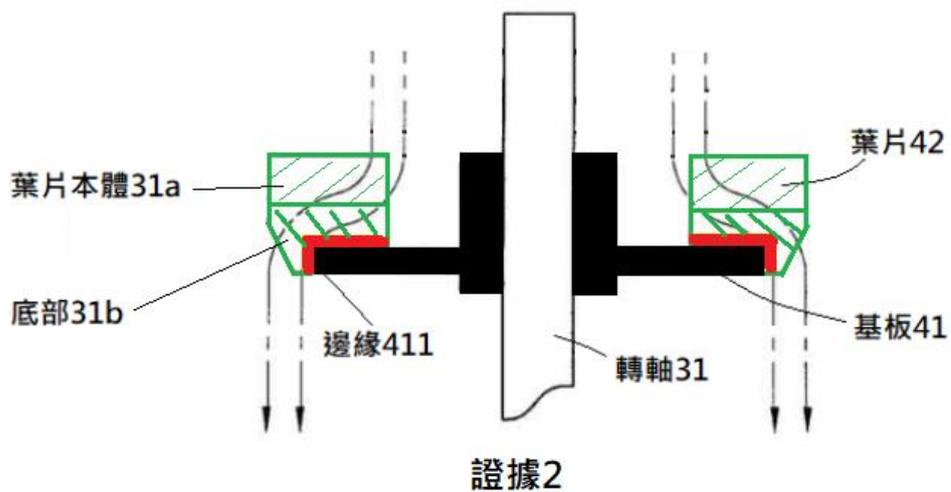
惟若所屬技術領域中具通常知識者，於理解申請時之先前技術後，為了解

38 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

決特定問題，將先前技術之內容進行省略或變更，反而造成在先前技術固有之作用或功效產生減損，則該省略或變更之技術手段應為所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術不會採用的技術途徑，自難據此認定系爭專利為單一引證之技術內容的簡單變更。

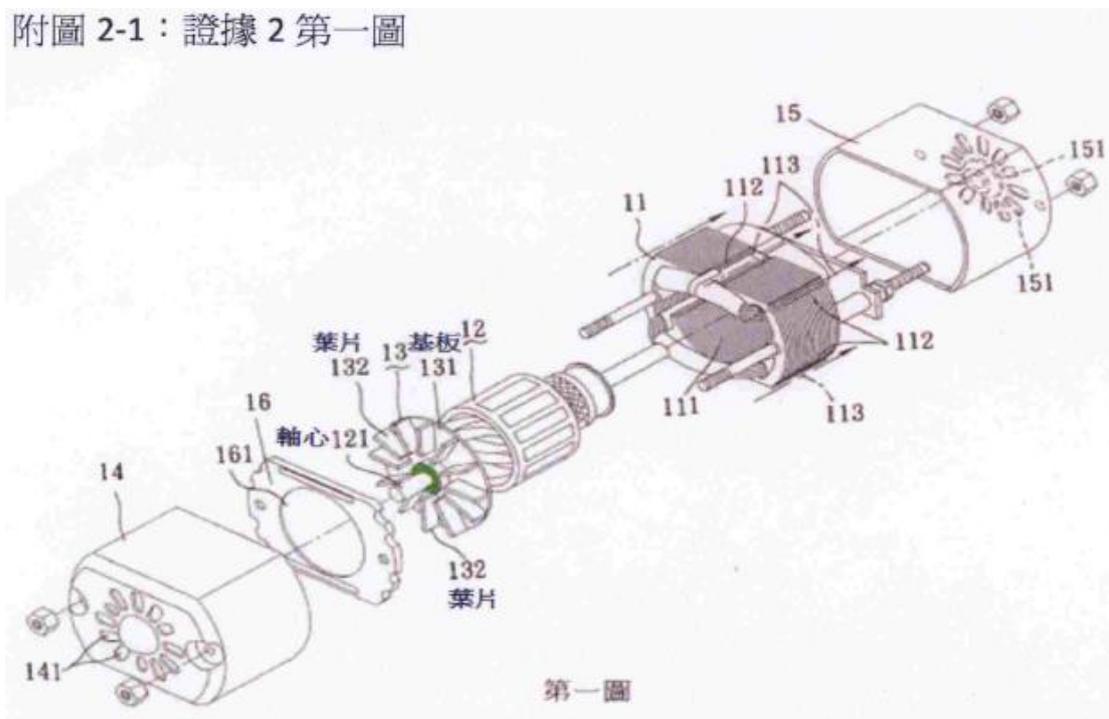


附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 2

附圖 2-1：證據 2 第一圖



附圖 2-1



【專利案號】 98120935N01

【專利名稱】 扳動工具及其折彎製程

【審定結果】 請求項 11 至 17 舉發不成立

【相關法條】 專利法（99.9.12 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】 訴願決定及原處分關於請求項 11 至 13、16、17 舉發不成立之部分均撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 107 行專訴 4

【判決日期】 107.9.11

【判決摘要】

證據 2 未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。惟證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）於民國 98 年 6 月 23 日以「扳動工具及其折彎製程」向智慧局申請發明專利，其申請專利請求項計有 17 項，經智慧局編為第 98120935 號審查，於 101 年 6 月 20 日經審查准予專利，公告並發給發明第 I369274 號專利證書。其後原告（舉發人）以系爭專利請求項 11 至 17 有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，以 106 年 7 月 26 日（106）智專三(三)05048 字第 10620774520 號專利舉發審定書為「請求項 11 至 17 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院以第 107 行專

42 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

訴第 4 號行政判決將訴願決定及原處分關於系爭專利請求項 11 至 13、16、17 舉發不成立之部分均撤銷。被告就系爭專利應為「請求項 11 至 13、16、17 舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：舉發證據 2、證據 3 之組合是否可證明系爭專利請求項 11 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 11 內容：一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，且該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 95(2006)年 4 月 4 日公告之美國第 7020923B1 號「FASTENER REMOVAL TOOL」專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。證據 2 為一種車身修理工具，包括：至少四個可折疊工具，該至少四個折疊工具可樞轉地安裝在槽形保持器的一端部；一撬具可樞轉地安裝在槽形保持器的相對端部，當該工具元件和該撬具處於折疊或存儲位置時，該撬具係形成裝配、保持和保護該至少四個工具元件(見附圖 2)。另證據 3 為 94(2005)年 8 月 11 日公告之我國第 M272641 號「一種工具及使用此種工具之折疊工具組」新型專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。證據 3 為一種工具及以此工具組成之折疊工具組，該工具之桿身頂端係設一凸耳，該凸耳係位於桿身之一側。二工具係構成一對工具，此二工具之桿身係前後排列，而其凸耳則左右併列，使得一軸桿可穿設於該二凸耳。藉此，一對或多對工具可組裝成一折疊工具組，此工具組無須外殼，並具有減少體積之效用。(見附圖 3)

(四)智慧局見解：

1.證據 2 未揭示系爭專利「該連接端捲繞成一套接部，套接部的壁厚小於該工作端的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵。證據 3 揭示「一凸耳，設於桿身頂端，並位於桿身一側，前、後工具之桿身製成相同寬度，而該二凸耳相併列後所形成之寬度並不會超過各工具之寬度。實施上，可使凸耳恰為各工具寬度之一半」，「本創作之工具之數量增加一倍，而寬度仍維持於一倍之寬度」，因此證據 3 所欲解決之問題在於「減少工具組之寬度」，解決問題之技術手段在於「凸耳之壁厚係在工具組樞軸之軸向方向縮減其厚度」，而達成「減低工具組

之寬度」之功效，與系爭專利所欲解決之問題在於「減少工具組之厚度」，解決問題之技術手段在於「套接部之壁厚係在工具樞軸徑向方向縮減其厚度」，而達成「縮小連接端套接部的厚度」之功效。系爭專利與證據 2、3 在所欲解決之問題、解決問題之技術手段及達成之效果均不相同。

2. 系爭專利與證據 2、3 在所欲解決之問題、解決問題之技術手段及達成之效果均不相同，縱使證據 2、3 之組合亦無法證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 證據 2 已揭露系爭專利請求項 11 「一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵，惟未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。
2. 證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

(六)分析：

1. 對於證據 2、3 之組合是否能證明系爭專利請求項 11 不具進步性，原處分與判決見解不同。雖原處分與判決均認為證據 2 並未揭示系爭專利請求項 11 「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵，惟原處分與判決對於發明所屬技術領域具有通常知識者是否能將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的之見解不同。證據 3 之凸耳係以鍛造或沖壓方式減少環狀凸耳之厚度，與系爭專利將棒材經鍛造減少厚度後，再捲繞成套接部，證據 3 與系爭專利所採取之成形方式並不相同。且證據 2 係以捲繞方式形成套接部與證據 3 之成形方式亦不相同，該發明所屬領域具有通常知識者如何能將證據 3 之技術特徵切割為 2 項技術特徵，再與證據 2 之技術特徵組合。
2. 又判決就證據 2 與證據 3 是否具有組合動機的認定，係以證據 2 與證據 3

為相同技術領域且所欲解決之問題相似，認定發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機能組合證據 2 與證據 3。惟證據 2 與證據 3 雖均為組合工具，在技術領域上具有關連性。但就所欲解決之問題而言，證據 2 在於如何保護收儲於本體之工具，與證據 3 在於如何縮減工具寬度，二者所欲解決之問題難稱具共通性。就功能或作用之共通性而言，證據 2 為工具於存儲位置時以另一側之工具蓋住，證據 3 為凸耳的厚度縮減，二者之功能或作用難稱具共通性。另證據 2 及證據 3 亦均未隱含結合教示或建議。

3. 系爭專利與證據 2 之差異技術特徵，判決認為證據 3 有動機且有教示，故可證明系爭專利不具進步性，然證據 2 與證據 3 所欲解決之問題，作用功能均不相同，如何自有動機參酌，似未採現行基準關於否定具進步性之論理方式。

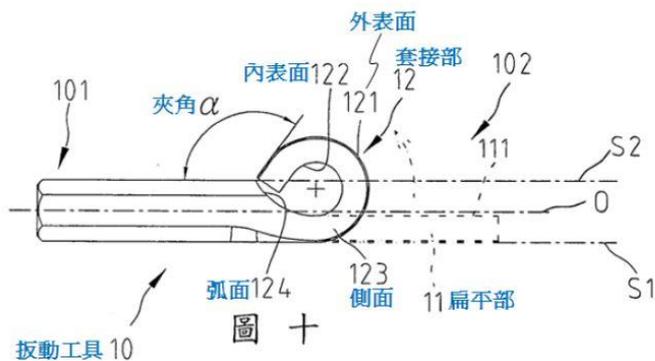
三、總結

- (一) 結合複數引證之動機的論理方式應就「技術領域的關連性」、「所欲解決問題的共通性」、「功能或作用的共通性」及「教示或建議」等事項作綜合判斷

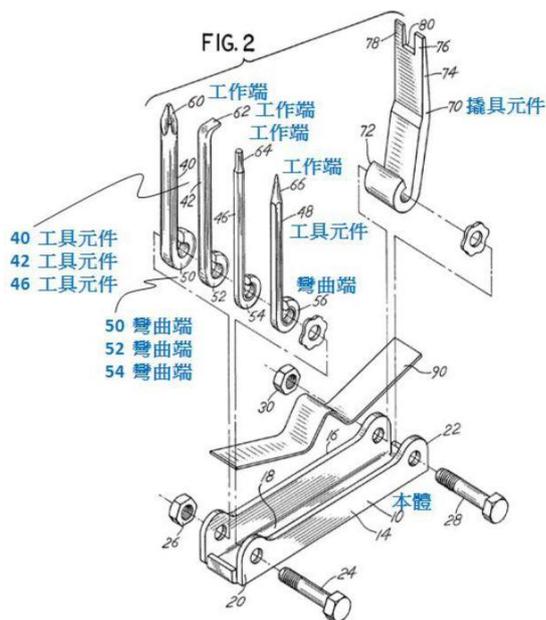
按「審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容而完成申請專利之發明，若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項」（見「專利審查基準」第二篇第三章第 2-3-18 頁，2017 年 7 月版），審查基準就是否有結合複數引證之動機，提供 4 個考量的因素，包括：「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，作出綜合性判斷。本件判決以「發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的」之論述方式作成判決，似未採現行審查基準關於結合複數引證之論理方式。

(二)進步性審查應避免後見之明

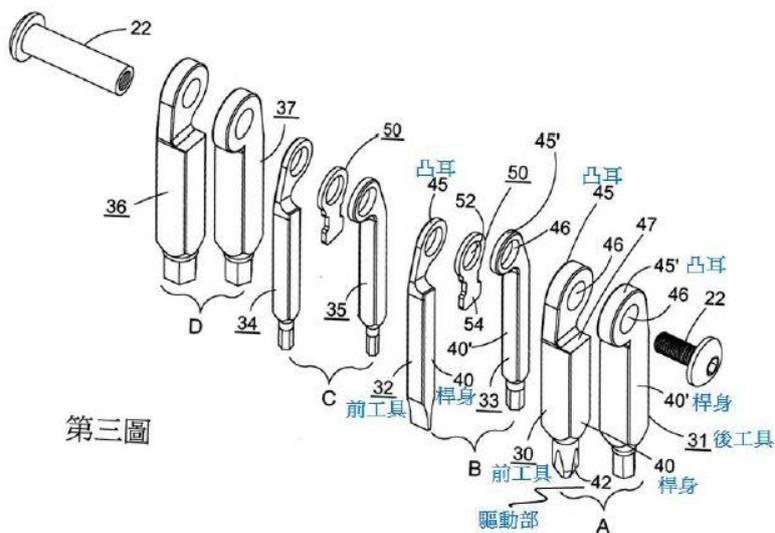
為避免審查人員在審查進步性時有後見之明之情事發生，專利審查基準特別指出「進步性之審查，不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷」（見「專利審查基準」第二篇第三章第 2-3-27 頁，2017 年 7 月版），而且除了須考量系爭專利之發明整體技術內容外，理解先前技術亦應以整體之方式考量，且在判斷系爭專利是否可輕易思及，於理解系爭專利發明目的的課題或先前技術的內容時，不應不自覺地加入發明解決問題的方法甚至解決結果，另僅以「為解決某一問題，可輕易採取特定構成」為理由，認定發明可輕易完成的思考是不足的，還應考量是否可輕易思及要設定該課題，否則審查進步性即易產生後見之明。本件判決理由以「發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵」，似未考量證據 3 與系爭專利使用不同成形方法所形成之結構並不相同，所欲解決之課題也不相同，判決理由將證據 3 與系爭專利之成形方法所形成的結構為一體而無法分割之技術特徵，分割成結構及成形方法，並將證據 3 之成形方法直接轉換為系爭專利之成形方法後與證據 2 之結構進行組合後，認定證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，系爭專利不具進步性。判決理由並未考量系爭專利與證據 3 之整體技術內容及課題，僅以「系爭專利為解決厚度之問題，可輕易採取將證據 3 改變寬度之方式轉換為改變厚度」為理由，認定系爭專利可輕易完成，似有後見之明。



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】 93117557N01

【專利名稱】 加熱玻璃之方法和裝置

【審定結果】 請求項 1-11 舉發不成立

【相關法條】 專利法（99.9.12 施行）第 22 條第 4 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 進步性

【判決字號】 107 行專訴 5

【判決日期】 107.7.12

【判決摘要】

證據 2 揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃上表面的方法，證據 3 揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃下表面的方法，惟證據 3 係為解決利用在循環爐內的熱空氣將會造成污染之問題，證據 2 揭示由於冷空氣會導致爐內的熱損失，因此該發明並不考慮使用冷空氣。故對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據 3 不會使用證據 2 以「爐內再循環空氣對流」之技術，且依證據 2 所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦被教示不採用「爐外吸氣對流」之技術，否則即分別有違證據 3、2 之發明目的。證據 2、3 雖分別揭露系爭專利請求項 1 之主要技術內容，但並無組合動機。況證據 2、3 亦均未揭示應如何利用空氣來源不同的加熱玻璃方式，以達到系爭專利所要解決玻璃上、下表面加熱不均勻而產生易於向上彎曲的問題，難認所屬技術領域中具有通常知識者，有動機組合證據 2、3 以達成利用不同空氣來源予以加熱的技術。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 93 年 6 月 17 日申請，經智慧局於 100 年 12 月 27 日准予專利並公告。原告（舉發人）以該專利違反核准時（99 年 9 月 12 日施行）專利法第 22 條第 4 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於 106 年 5 月 26 日審定「請求項 1 至 11 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 11 月 20 日以經訴字第 10606311050 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

107 年 7 月 17 日以 107 年度行專訴字第 5 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 和 3 之組合是否可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（附圖 1）：係一種加熱玻璃之方法，該方法包含輸送玻璃(4)通過一回火爐(1)，俾自上及下方加熱玻璃(4)，玻璃(4)之上表面由自爐內部吸入之空氣並加壓該熱空氣所形成之熱空氣噴射，及再循環其回至玻璃(4)之上表面加熱，其特徵為已自爐外部所取及已由壓縮機(17)加壓及已由位於爐內的電阻器(6)加熱之空氣吹於玻璃(4)之下表面上。

(三)智慧局見解：

- 1.雖證據 2（附圖 2）揭示了系爭專利請求項 1 加熱玻璃上表面的方法（爐內再循環空氣對流技術），證據 3（附圖 3）揭示了系爭專利請求項 1 加熱玻璃下表面的方法（爐外吸氣對流技術），惟查證據 3 說明書第[0003]段揭示「再循環爐內的熱空氣會造成汙染」，證據 3 存在不採證據 2 之「爐內再循環空氣對流技術」之反向教示，故難稱證據 2 與證據 3 之間具有組合之動機。
- 2.再者，系爭專利請求項 1 之玻璃上表面為「爐內再循環空氣」加熱方式，下表面為「爐外吸氣對流」加熱方式相互關連，應整體考量，不應拆解而就個別技術特徵與先前技術分別比對，系爭專利請求項 1 並非任意拼湊證據 2 及證據 3 即可完成，故證據 2 及證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)法院判決見解：

- 1.雖然證據 2、3 已分別揭示系爭專利請求項 1 之主要技術內容，即證據 2 揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃上表面的方法，且證據 3 揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃下表面的方法，惟參酌證據 3 說明書第 0003 段，其已揭示利用在循環爐內的熱空氣將會造成汙染，因此，為了解決該問題，證據 3 提供一種利用爐外吸氣對流的技術對玻璃的上、下表面予以加熱，因此可以持續地以乾淨的空氣供給爐內。再參酌證據 2 說明書第 10 頁第 19 行至第 20 行所揭示之內容，由於冷空氣會導致爐內的熱損失，因此該發明並不考慮使用冷空氣。故對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據 3 不會使用證據 2 以「爐內再循環空氣對流」之技術，且依證據 2 所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦被教示不採用「爐外吸氣對流」之技術，否則即分別有違證據 3、2 之發明目的。證據 2、3 雖分別揭露系爭專利請求項 1 之主要技術內容，但並無

組合動機。

2. 況證據 2 所使用加熱玻璃上、下表面之空氣均來自爐內，而證據 3 所使用加熱玻璃上、下表面之空氣均來自爐外，然證據 2、3 用以加熱玻璃上、下表面之空氣來源均相同，且證據 2、3 亦均未揭示應如何利用空氣來源不同的加熱玻璃方式，以達到系爭專利所要解決玻璃上、下表面加熱不均勻而產生易於向上彎曲的問題，難認所屬技術領域中具有通常知識者，有動機組合證據 2、3 以達成利用不同空氣來源予以加熱的技術。
3. 此外，參酌系爭專利說明書，其玻璃加熱方法主要是為了解決玻璃上、下表面加熱不均勻而產生易於向上彎曲的問題，並且可以達到(1)使選擇性玻璃能合理迅速加熱；(2)裝置之結構合理簡單；(3)在加熱週期之中間使用吹氣於下面上，當來自爐之滾子之熱流降低，但玻璃之下面需要更多之熱時，在爐底部處之溫度可保持非常低；(4)在連續負載之情況中，在確實正確之時刻供應熱，及在爐底部處之一般溫度並無需升高等功效。然而，證據 2、3 均未揭示系爭專利請求項 1 所欲解決的問題及其達成的功效。是以，系爭專利請求項 1 所特意選擇的加熱玻璃之方法，以及其所產生的功效，並非任意利用證據 2 及證據 3 之拼湊而可完成者，故證據 2 及證據之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)分析：

1. 按判斷結合複數引證之動機，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，包括「反向教示」。「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。
2. 法院判斷證據 2、證據 3 之間無組合動機主要係考量證據 2、3 之說明書均已明確記載有關排除申請專利之發明的教示或建議，且分別考量證據 2、3 之發明目的，基於證據 2、3 所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會結合證據 2、3。亦即，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，依證據 2 所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者被教示不採用「爐外吸氣對流」之技術，

且依證據 3 所揭露之技術內容，證據 3 不會使用證據 2 以「爐內再循環空氣對流」之技術，否則即分別有違證據 2、3 之發明目的，故證據 2、3 雖分別揭露系爭專利請求項 1 之主要技術內容，但並無組合動機。

- 3.再者，證據 2、3 均未揭示系爭專利之玻璃上下表面採不同的加熱方式，且均未揭示系爭專利之所欲解決的問題及其達成的功效。是以，系爭專利請求項 1 所特意選擇的加熱玻璃之方法，以及其所產生的功效，並非任意利用證據 2 及證據 3 之拼湊而可完成者，故證據 2 及證據之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

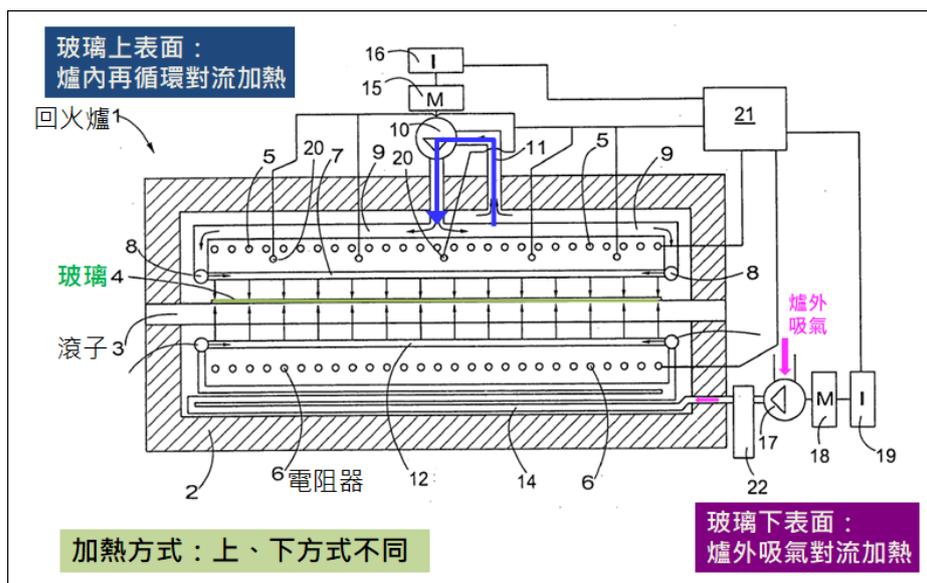
三、總結

(一)複數引證之結合動機之判斷

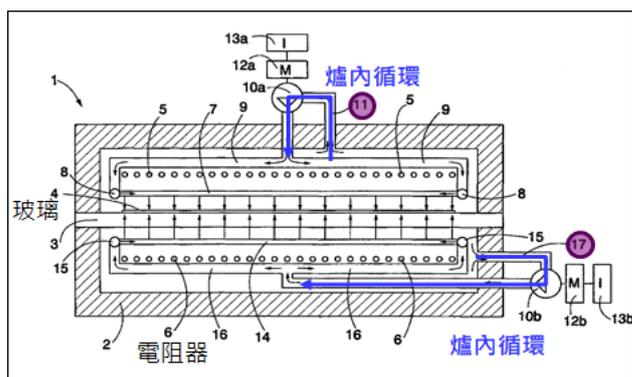
判斷複數引證之結合動機除綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，亦須綜合考量相關引證是否有「反向教示」。當相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者，則難謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

(二)判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象

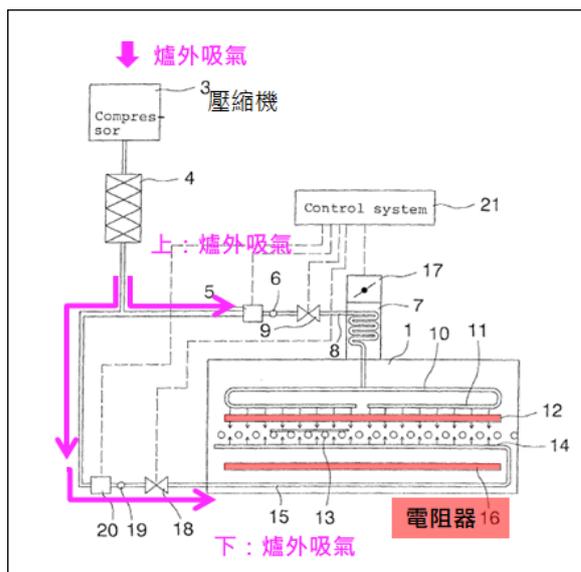
雖證據 2 揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃上表面的方法，且證據 3 揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃下表面的方法，然證據 2、3 均未揭示如系爭專利請求項 1 之利用空氣來源不同的加熱玻璃方式分別加熱玻璃之上、下表面。系爭專利請求項 1 之玻璃上表面為「爐內再循環空氣」加熱方式，下表面為「爐外吸氣對流」加熱方式相互關連，應整體考量，不應拆解而就個別技術特徵與先前技術分別比對。判斷申請專利之發明是否具有進步性，應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅因複數引證結合後已完整揭露該發明之全部技術特徵，即認定該發明為單純拼湊，必須考量結合後之發明的各技術特徵與功能上有無相互作用。



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 2



附圖 3 證據 3



- 【專利案號】 101132701N01
 【專利名稱】 螺絲製造方法
 【審定結果】 請求項 1-5 舉發成立
 【相關法條】 專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項
 【判決結果】 原告之訴駁回
 【判決重點】 進步性
 【判決字號】 107 行專訴 27
 【判決日期】 107.8.23

【判決摘要】

證據 2、3 雖未直接揭露系爭專利尾部成型之步驟方法，惟由於證據 2、3 之螺絲尾部皆具有完整之切削面，且該切削面皆使其螺牙末端部分面積受到削切，其所呈現之外觀皆與系爭專利請求項 1 中該尾部成型步驟所記載之加工後之形態相對應，因此，所屬技術領域中具有通常知識者能夠推知該證據 2、3 之切削刃係順著螺牙之傾斜角度，分別於桿體之二側進行削切而成，亦即該尾部成型步驟係在搓牙步驟之後，對應螺牙之走向而進行之加工步驟；故依據證據 2 或證據 3 之揭示內容，所屬技術領域中具有通常知識者能夠在證據 1 揭露之螺絲製造方法之基礎上，在將其尾部成型步驟修改為證據 2、3 尾部形態之加工，是以系爭專利上開技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 1、2 或證據 1、3 之組合而能輕易完成者。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 101 年 9 月 7 日申請，經智慧局於 103 年 10 月 31 日審查准予專利並公告。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）審查，以 106 年 7 月 14 日（106）智專三（三）02063 字第 10620731530 號專利舉發審定書為「請求項 1-5 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告對請求項 1-5 舉發成立之處分不服，提起訴願，經經濟部於 107 年 1 月 25 日以經訴字第 10606314520 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 107 年 8 月 23 日以 107 年度行專訴字第 27 號判決駁

回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：「組合證據 1、2」或「組合證據 1、3」是否可證系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)系爭專利請求項內容（附圖 1）：

一種螺絲製造方法，其依序包含有：一備料步驟，備具有一金屬材質之胚料；一初始步驟，將該胚料分別成型有一螺頭，以及一由該螺頭向外延伸之桿體；一搓牙步驟，其於該桿體上成型出複數螺旋環設之螺牙；及一尾部成型步驟，其備具有一具成形件之成型機，同時該成形件可順著該其一螺牙之傾斜角度，以分別針對該桿體之二側進行削切，使該其一螺牙之部分面積亦受削切，並於該桿體上成型出二傾斜且相互對稱之切削面，同時該二切削面相接處形成有一切削刃，以使該經削切部分面積後的螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接。

(三)智慧局見解：

- 1.經查證據 1 已揭露於系爭專利之「備料步驟」、「初始步驟」、「搓牙步驟」、「尾部成型步驟」等步驟順序之技術特徵，惟未揭露系爭專利請求項 1 「同時該成形件可順著該其一螺牙之傾斜角度，以分別針對該桿體之二側進行削切，使該其一螺牙之部分面積亦受削切，並於該桿體上成型出二傾斜且相互對稱之切削面，同時該二切削面相接處形成有一切削刃，以使該經削切部分面積後的螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接」的技術特徵。然查證據 2 第 16、20 圖及證據 3 第 3、4 圖（附圖 2）均揭示有一螺絲包含一桿體，該桿體尾部上形成有兩傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接，相當於系爭專利請求項 1 螺絲尾部成型步驟所呈現之尾部結構型態。
- 2.另由證據 2、3 圖式可見該螺絲尾部具有兩對稱且完整之切削面，且該切削面使該其一螺牙之部分面積亦受削切之結構型態，若欲為平順穩定製造出證據 2、3 之螺絲尾部結構型態，所屬技術領域中具有通常知識者應知該螺絲之尾部必須以成型件順著其螺牙之傾斜角度，以分別針對該桿體之二側進行削切，使其尾部螺牙之部分面積受削切(對照圖式可見該尾部螺牙厚度明顯縮減，代表其面積會被削減掉)製作方式，方能如證據 2、3 桿體尾部上成型出二傾斜且相互對稱之切削面，同時該二切削面相接處形成有一切削刃，以使該經削切部分面積後的螺牙之末端與該切削刃之

其一端緣相接。因此，系爭專利請求項 1「同時該成形件可順著該其一螺牙之傾斜角度，以分別針對該桿體之二側進行削切，使該其一螺牙之部分面積亦受削切，並於該桿體上成型出二傾斜且相互對稱之切削面，同時該二切削面相接處形成有一切削刃，以使該經削切部分面積後的螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接」之尾部成型步驟，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者以證據 2 所揭露之螺絲尾部結構型態為基礎，經邏輯分析、推理即能預期系爭專利請求項 1 之發明者，因此，系爭專利尾部成型步驟中所界定之方法僅係所屬技術領域中具有通常知識者為製造出證據 2 之習知螺絲而能顯而易知，且未產生無法預期之功效。

(四)法院判決見解：

- 1.證據 1 之「截取一段適當長度的胚料」、「對桿材 41 一側端頭進行沖壓加工」及「軋造出一段或一段以上之螺紋部 43」，已揭露於系爭專利之「備料步驟」、「初始步驟」及「搓牙步驟」之技術特徵；證據 1 在軋造螺紋部 43 後，以銑削方式削出鑽尾部 44，並於末端形成圓錐面 441，已揭露系爭專利請求項 1 於「搓牙步驟」後進行「尾部成型步驟」之技術特徵。證據 1 雖未揭露系爭專利請求項 1 關於螺牙與切削刃一端相接之生產步驟，惟證據 2 之圖 16、圖 20 揭露：該螺牙（346）之部分面積受削切，該桿體（130）末端具有二傾斜且相互對稱之切削面（354B，352B），該二切削面相接處形成有一切削刃（356），該螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接之技術內容，以及證據 3 之圖 3、圖 4 亦揭露該螺牙（螺牙 34）之部分面積受削切，該桿體（桿體 31）末端具有二傾斜且相互對稱之切削面（切削面 331），該二切削面相接處形成有一切削刃（切削刃 332），該螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接之技術內容。
- 2.證據 2、3 雖未直接揭露系爭專利尾部成型之步驟方法，惟由於證據 2、3 之螺絲尾部皆具有完整之切削面，且該切削面皆使其螺牙末端部分面積受到削切，其所呈現之外觀皆與系爭專利請求項 1 中該尾部成型步驟所記載之加工後之形態相對應，因此，所屬技術領域中具有通常知識者能夠推知該證據 2、3 之切削刃係順著螺牙之傾斜角度，分別於桿體之二側進行削切而成，亦即該尾部成型步驟係在搓牙步驟之後，對應螺牙之走向而進行之加工步驟；故依據證據 2 或證據 3 之揭示內容，所屬技術領域中具有通常知識者能夠在證據 1 揭露之螺絲製造方法之基礎上，在將其尾部成型步驟修改為證據 2、3 尾部形態之加工，是以系爭專利上開技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 1、2 或證據 1、3 之

組合而能輕易完成者。

(四)分析：

- 1.本案爭執點在於先搓牙再切尾方式製作方式於證據 2、3 說明書文字內容未揭露，是否得由證據 2、3 之外觀結構直接反推其製作方法為先搓牙再切尾。智慧財產法院認為證據 2、3 雖未直接揭露系爭專利尾部成型之步驟方法，惟所屬技術領域具有通常知識者仍可由其結構特徵所隱含之內容，瞭解其方法步驟；如證據 2、3 之螺絲尾部皆具有完整之切削面，且該切削面因斜切而使其中一螺牙之部分面積亦受削切，因此，所屬技術領域中具有通常知識者應能瞭解，如以先切尾再搓牙步驟，最後因搓牙擠壓該切削面變形，螺絲尾部不可能呈現具有兩對稱且完整之切削面，且該切削面因搓牙變形亦不會使該螺牙之部分面積呈現受削切之結構形態，故證據 2、3 應為搓牙步驟完成後，再以成型件順著其螺牙之傾斜角度，分別對該桿體之二側進行削切，始得於桿體尾部成型出二傾斜且相互對稱之切削面。
- 2.原告另爭執證據 1 所欲成形之螺絲與證據 2 或證據 3 其目的、結構及作用均不相同，應無組合動機結合證據 1 至 3。智慧財產法院則認為證據 1 至 3 同屬於螺絲相關技術領域，其所完成之螺絲本身，彼此間具有作用、功能共通性。此外，證據 1 以銑削之方式將螺桿銑削出螺旋狀之鑽尾部，其與證據 2、3 成型態樣雖有差異，惟並不影響證據 1 至 3 均係以成型件（如刀具）於螺絲尾部切削加工之技術事實，因此在證據 1 已揭露胚料、衝壓頭部、輾壓螺紋成型、鑽尾切削成型等製造方法步驟之基礎上，所屬技術領域中具有通常知識者有動機在參酌證據 2 或證據 3 螺絲之結構設計後，為增進加工製程精準控制螺牙與切削刃一端緣相接之準確性，而調整螺絲切削尾部之位置及角度，以切削出如證據 2 或證據 3 螺絲之尾部形態。。

三、總結

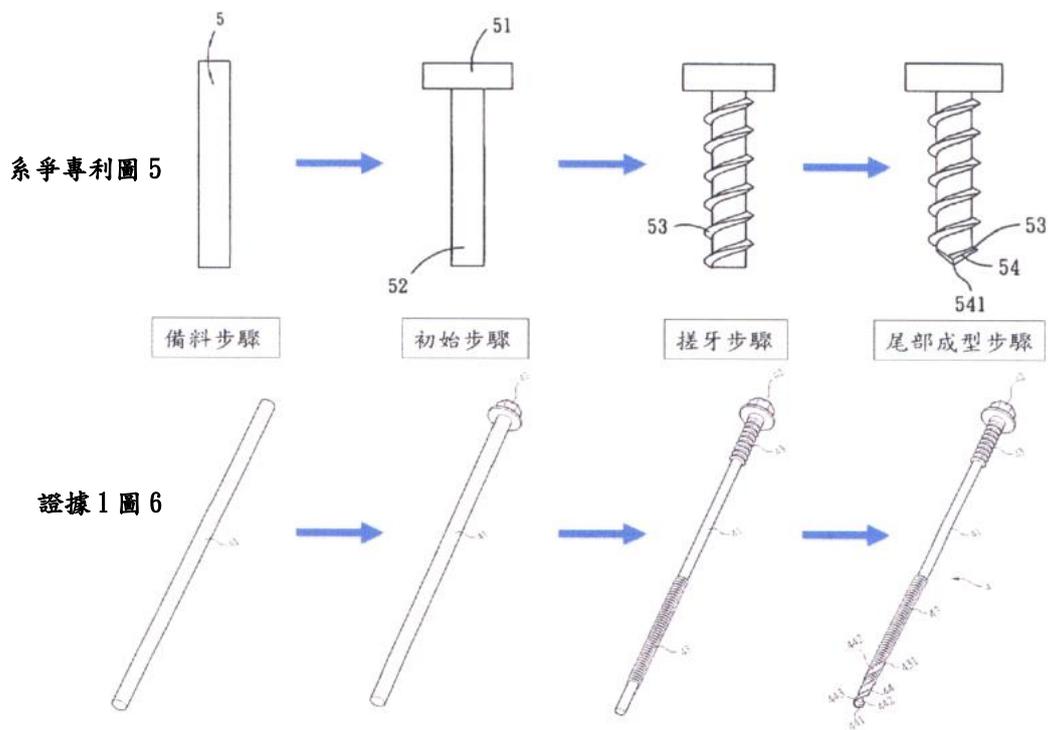
證據為物如何推得製造方法之認定

按證據為結構而非以製造方法為訴求，形式上雖然未記載製造方法，惟所屬技術領域具有通常知識者仍可由其結構特徵所隱含之內容認定其方法步驟，並不因證據為物之發明即排除做為方法專利之核駁依據。

一般而言，由證據為物欲推得製造方法是有其困難性，惟本案涉及螺絲製造之方法、步驟屬於簡單界定，且先搓牙再切尾方式亦為螺絲製造業之傳統步驟，因此，所屬技術領域具有通常知識者方能由證據 2、3 圖式呈現螺絲尾

部外觀所隱含之內容，瞭解其實質已隱含製造系爭專利尾部成型之步驟方法，此亦為智慧財產法院判決所肯認。

因此，以不同範疇之先前技術作為引證，必須所揭示之內容足以教示或建議所屬技術領域中具有通常知識者而能輕易完成系爭發明專利之申請標的時，該既有之技術或知識即為一具有證據力之引證案。



附圖 1

桿體上成型出二傾斜且相互對稱之切削面，同時該二切削面相接處形成有一切削刃，以使該經削切部份面積後的螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接

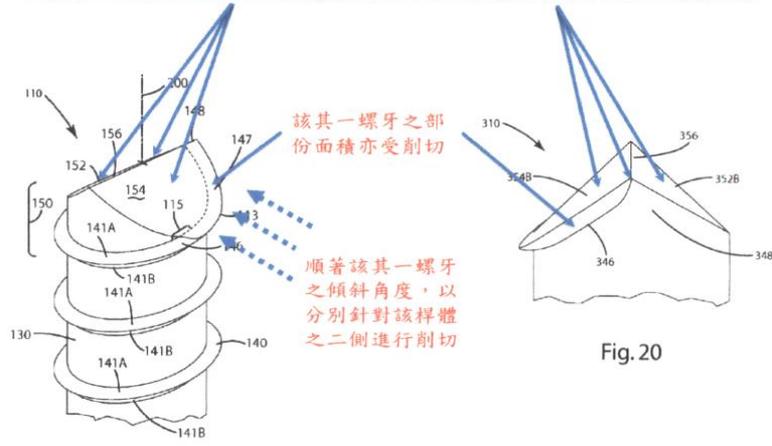


Fig. 16

Fig. 20

證據 2

桿體上成型出二傾斜且相互對稱之切削面，同時該二切削面相接處形成有一切削刃，以使該經削切部份面積後的螺牙之末端與該切削刃之其一端緣相接

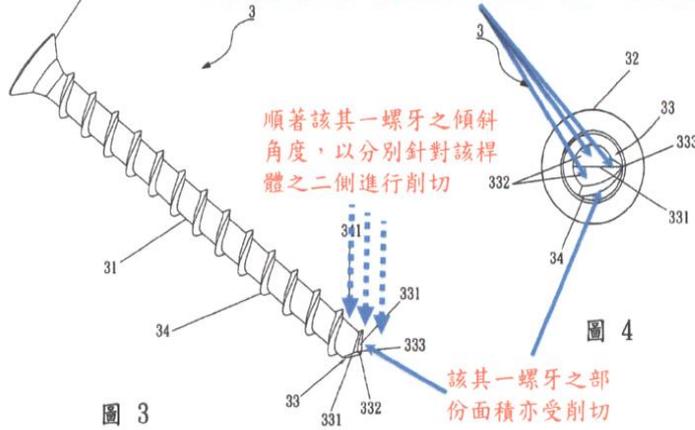


圖 3

圖 4

證據 3

附圖 2



【專利案號】 98110967N01

【專利名稱】 多媒體遙控器之資訊管理方法

【審定結果】 請求項 1 至 6 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】 原告之訴駁回

【判決重點】 進步性（無助於技術性的特徵）

【判決字號】 107 行專訴 32

【判決日期】 107.11.15

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 與證據 2 差異，在於證據 2 未揭露系爭專利請求項 1「一頻道資訊對照表，頻道資訊對照表包括既有有線電視頻道、各家有線電視系統業者及各家有線電視系統業者對應於各有線電視頻道的播放頻道編號」及「頻道資訊係包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單，系統業者頻道清單係依據接收之頻道節目單，參照頻道資訊對照表所產生」。惟參酌說明書內容，前述差異之特徵，未利用任何技術手段，屬於人為安排規則，並非利用自然法則，且系爭專利請求項 1「頻道資訊對照表」及「頻道資訊」內容，未與其他具技術性之特徵協同運作，而有助於技術性。準此，在證據 2 揭露系爭專利請求項 1 其他技術特徵之情況，系爭專利請求項 1 相較於證據 2，其不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利系爭專利申請日為 98 年 4 月 2 日申請，經智慧局於 102 年 9 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）審查，於 106 年 8 月 30 日審定「請求項 1 至 6 舉發成立」。原告（被舉發人）不服，提起訴願，經經濟部於 107 年 2 月 8 日以經訴字第 10706300670 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 107 年 11 月 15 日以 107 年度行專訴字第 32 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：「證據 2」是否可證系爭專利請求項 1 不具進步性？
- (二)系爭請求項 1 內容：一種多媒體遙控器之資訊管理方法，係提供一資訊管理平台，並執行以下步驟：建立一頻道資訊對照表，該頻道資訊對照表包括既有有線電視頻道、各家有線電視系統業者及各家有線電視系統業者對應於各有線電視頻道的播放頻道編號；接收並更新頻道節目資訊，係接收各家有線電視頻道在一定期間內的節目單；產生一頻道資訊，包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單，該系統業者頻道清單係根據接收的頻道節目單參照頻道資訊對照表所產生；接受下載請求，係與至少一多媒體遙控器建立連結後，依請求將前述頻道資訊傳送至多媒體遙控器（附圖 1）。
- (三)舉發證據：證據 2：2002 年 10 月 17 日公開之美國第 2002/0151327A1 號「Program selector and guide system and method」專利案（附圖 2）。
- (四)智慧局見解：

- 1.證據 2 未揭露系爭專利請求項 1「一頻道資訊對照表，頻道資訊對照表包括…各家有線電視系統業者對應於各有線電視頻道的播放頻道編號」及「一頻道資訊，包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單」。
- 2.關於「一頻道資訊對照表，頻道資訊對照表包括…及各家有線電視系統業者對應於各有線電視頻道的播放頻道編號」特徵，證據 2 第 149 段揭示各家有線電視系統業者列表(Head end lists)及各家有線電視系統業者的頻道表(Channel Lineup)儲存於伺服器，因各地區系統業者擁有之有線電視頻道陣容及播放頻道編號不同應為該領域之公知常識，且證據 2 記載之一頻道資訊對照表（說明書第 149 段）具有提供頻道資訊給大眾參考之目的，故將撥放頻道編號之不同資訊納入頻道資訊對照表提供民眾參考，乃屬通常知識之簡單變更。
- 3.關於「頻道資訊係包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單」特徵，證據 2 記載根據位置等使用者資訊過濾出一份節目資訊，因位置資訊可對應出使用者所屬的有線電視頻道業者及其頻道列表，從而過濾出使用者可以接收到的節目資訊（說明書第 149~150 段、各家有線電視系統業者列表及各家有線電視系統業者的頻道表建立有位置索引），又系爭專利之技術係以頻道資訊為基礎製作清單及分類，而證據 2 係以節目資訊為基礎製作清單及分類（說明書第 150、212 段、圖 4B），惟以頻道為分類基礎應為該所屬領域之通常知識，如第四台頻道資訊都具有一頻道清單，且頻道本身可分類為新聞台、電影台、體育台、綜合台等等，為所屬技術領域中具有通常知識者可簡單變更而得。故證據 2 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.系爭專利請求項 1 與證據 2 差異，在於證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 「一頻道資訊對照表，頻道資訊對照表包括既有有線電視頻道、各家有線電視系統業者及各家有線電視系統業者，對應於各有線電視頻道的播放頻道編號」及「頻道資訊係包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單，系統業者頻道清單係依據接收之頻道節目單，參照頻道資訊對照表所產生」(下稱系爭專利請求項 1 差異特徵)。
- 2.系爭專利請求項 1 差異特徵，其說明書對應段落「產生一頻道資訊，包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單，該系統業者頻道清單係根據接收的頻道節目單參照頻道資訊對照表所產生，其包括複數頻道選項，每一頻道選項具有複數播放項目或節目，每一播放項目含有節目相關資訊，該節目相關資訊中包含分級資訊，經下載至多媒體遙控器，可供使用者在多媒體遙控器上執行進一步的頻道管理，例如分級收視設定、增刪限制頻道等。又頻道資訊之頻道分類清單係將前述頻道清單中的頻道進行分類，依目前的分類方式，其類別可包括：西片、國片、知識、財經、新聞、體育、兒童、綜合、無線、日本、購物及其他等項目，每一種類別包括複數個相同類型的頻道。當該頻道分類清單下載至多媒體遙控器上，得以分類群組形式在多媒體遙控器上顯示，並供選擇」為單純之資訊揭示，則系爭專利請求項 1 差異特徵自然也未利用任何技術手段，屬於人為安排規則，並非利用自然法則，且系爭專利請求項 1 「頻道資訊對照表」及「頻道資訊」內容，僅傳送至多媒體遙控器，未與其他具技術性之特徵協同運作，而有助於技術性，在證據 2 揭露系爭專利請求項 1 其他技術特徵之情況，系爭專利請求項 1 相較於證據 2，應不具進步性。
- 3.系爭專利達成原告所主張大幅增進多媒體遙控器之操作便利及減低多媒體遙控器硬體需求之功效之技術手段，主要係清單、資訊之建立及產生動作，包含頻道分類動作，安排在資訊管理平台執行，而非在多媒體遙控器上執行，並非由清單、資訊內容與系爭專利請求項 1 具技術性特徵協同運作後產生。故清單、資訊內容未與系爭專利請求項 1 具技術性特徵協同運作，有助於技術性，原告主張系爭專利中本身不具技術性之清單、資訊，係有與其他具技術性特徵協同運作後，產生技術效果之情形，不足為憑。

(六)分析：

- 1.智慧局認為頻道節目資訊(202)，係由資訊管理平台(10)透過網路或其他媒介由其他資訊平台或頻道業者取得各有線頻道在一定期間內的節目單，依據說明書之內容，係透過資訊管理平台及網路等技術特徵完成，屬於有助於技術性的特徵，在評估進步性時需列入考量；又有線電視頻道、系統業者列表、頻道編號資訊、系統業者頻道清單資訊等單純之資訊揭示，係利用「以對照表查找資訊」之技術手段，使系統業者頻道清單係依據接收之頻道節目單，參照頻道資訊對照表所產生，考量到各系統業者頻道編號不同的問題，進而產生因地制宜的頻道資訊之技術效果，亦屬於有助於技術性。惟參酌證據 2 及申請時之通常知識，該等差異特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可簡單變更而得，系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 2.智慧財產法院則認為系爭專利請求項 1 差異特徵對應的說明書「產生頻道資訊」相關段落為單純之資訊揭示，則系爭專利請求項 1 差異特徵自然非技術思想而不具技術性，且系爭專利請求項 1「頻道資訊對照表」及「頻道資訊」內容，僅傳送至多媒體遙控器，未與其他具技術性之特徵協同運作，屬於無助於技術性特徵，在證據 2 揭露系爭專利請求項 1 其他技術特徵之情況，系爭專利請求項 1 不具進步性。

三、總結

(一)電腦軟體專利相關發明之進步性審查原則

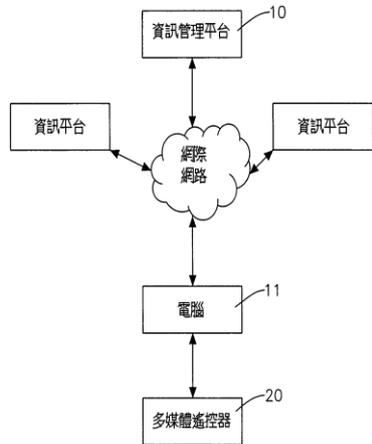
電腦軟體專利相關發明常包含具技術性的特徵（如：電腦、網路、記憶體…等）、不具技術性的特徵（如：商業方法、遊戲方法、數學公式…等）及各技術特徵之協同運作，若申請專利之發明經與先前技術比對，基於審查基準總則之進步性規定，即足以論駁者，原則上即應以審查基準總則之進步性規定審查。僅對於涉及創新的商業方法，且未產生其他額外的技術性功效者，於進步性總則規定中無具體論理參考，此時可參酌審查基準第二篇第 12 章電腦軟體相關發明審查基準關於進步性第 4.2.5 無助於技術性的特徵章節之規定，判斷不具技術性的特徵是否為無助於技術性的特徵，據以論駁。

(二)無助於技術性的特徵之判斷

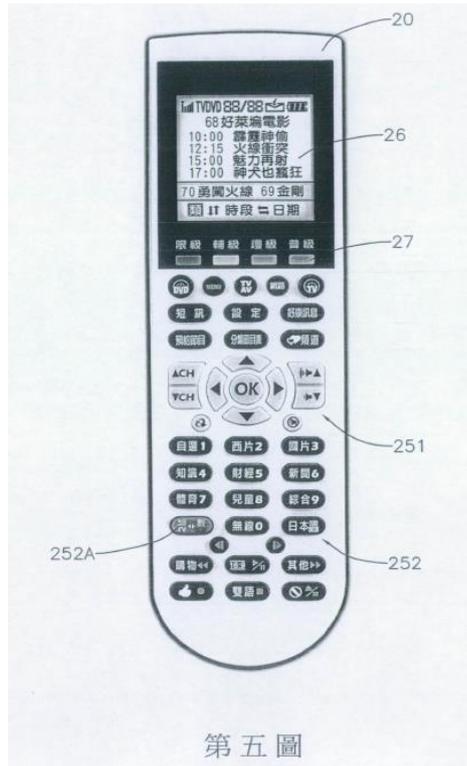
- 1.按電腦軟體審查基準（2014 年版）第 2-12-11 頁 4.2.5「無助於技術性的特徵」：於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的

一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。

2. 依據電腦軟體審查基準，系爭專利請求項 1「頻道資訊對照表」及「頻道資訊」內容，非僅對人類顯示資訊，而是與整體多媒體遙控器之資訊管理平台協同運作，進行建立頻道資訊對照表、產生之頻道資訊等技術手段及產生相關技術功效，屬於解決問題的一部分，應認其為有助於技術性的特徵。本案雖然智慧局與智慧財產法院均認為系爭專利請求項不具進步性，惟對於差異特徵是否為無助於技術性特徵之判斷，智慧局與智慧財產法院有不同判斷結果。



第一圖



第五圖

附圖 1：系爭專利主要圖面

系爭專利第 1 圖係系統架構示意圖

系爭專利第 5 圖係多媒體遙控器之外觀示意圖

附表三

業者名稱	吉隆	大世界	寶福	聯維	陽明山	金頻道
業者代碼	1	2	67	66	61	64
0 - 中視	10	10	10	10	10	10
1 - 華視	12	12	12	12	12	12
2 - 臺視	8	8	8	8	8	8
3 - 民視	6	6	6	6	6	6
4 - 公共電視	13	13	13	13	13	13
5 - 大愛電視台	9	9	9	9	9	9
6 - GTV 綜合台	28	28	28	28	28	28
7 - GTV 第 1 台	27	27	27	27	27	27
8 - 中天綜合台	36	36	36	36	36	36
9 - 東森綜合台	32	32	32	32	32	32
10 - TVBS-G	42	42	42	42	42	42
11 - 三立台灣台	29	29	29	29	29	29
12 - 三立都會台	30	30	30	30	30	30
13 - 中天娛樂台	39	39	39	39	39	39
14 - 超視	33	39	33	33	33	33
15 - 衛視中文台	31	39	31	31	31	31
16 - TVBS	56	39	56	56	56	56
17 - 緯來綜合台	26	39	26	26	26	26
18 - 東風衛視	37	39	37	37	37	37
19 - MUCH-TV	38	39	38	38	38	38
20 - 霹靂頻道	11	39	11	11	11	11
21 - 客家電視	17	39	17	17	17	17
22 - 原住民頻道	16	39	16	16	16	16
23 - E 娛樂台		39	102	102	45	45
24 - 娛樂 K 台	84	39	105	105	87	87
25 - 高點電視台	44	39	81	81	44	44
26 - DISCOVERY	19	39	19	19	19	19
27 - 旅遊生活頻道	20	39	21	21	21	21
28 - 國家地理頻道	18	39	18	18	18	18
29 - 動物星球頻道	21	39	20	20	22	22
30 - 亞洲旅遊台			97	97	20	20
31 - 華視教育頻道	108	11	107	107	110	110
32 - 年代新聞	50	50	50	50	50	50

系爭專利附表三係各家有線電視系統業者對應於各有線電視頻道的播放頻道編號

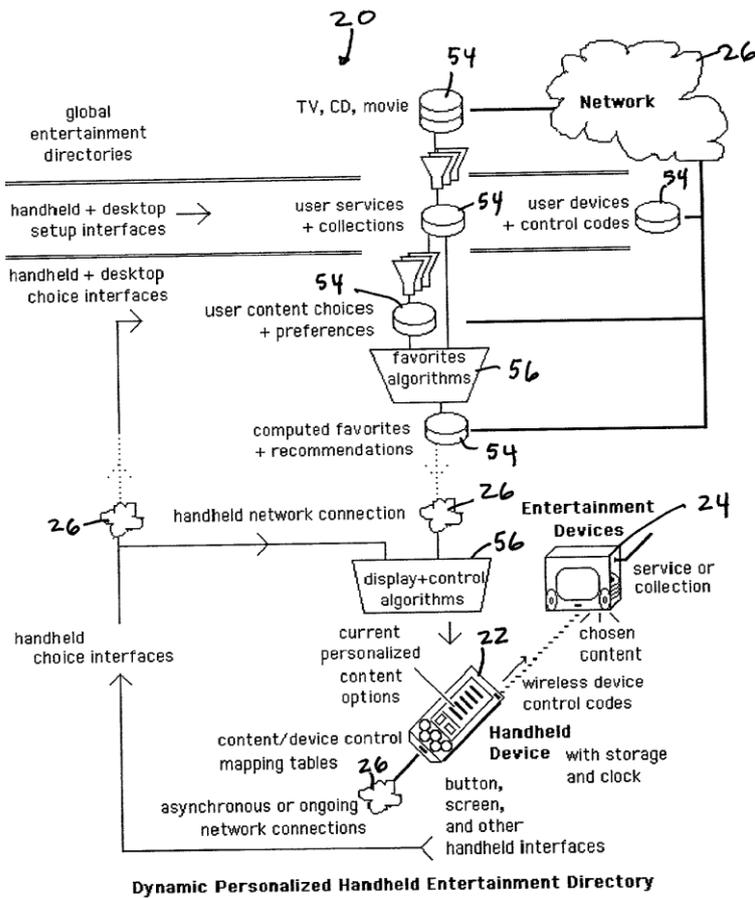


FIGURE 1a

附圖 2：證據 2 主要圖面
證據 2 第 1a 圖係發明的一般架構方塊圖

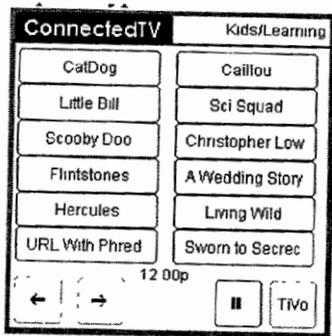


FIGURE 4B

證據 2 第 4B 圖係用戶在瀏覽節目時顯示在手持裝置上的節目表



【專利案號】103217180N01

【專利名稱】粉碎機及其刀具組與其刀具

【審定結果】請求項 1 至 10 舉發成立

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

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性

【判決字號】107 行專訴 57

【判決日期】108.1.10

【判決摘要】

參加人雖主張其於行政訴訟階段所提日本專利案公開本僅為輔助證據，然其並非用以補充證明原舉發證明之證據能力，亦非補充其證明力，應為新證據，依據審理法第 33 條第 1 項規定之文義、論理、目的及立法解釋，參加人雖係舉發人，仍得於行政訴訟提出新證據。

參加人所提證據 2、4 及新證據之組合，暨證據 2、3、4 及新證據之組合已足以證明系爭專利請求項 1 至 10 不具進步性，故被告所為請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷之審定，並無違誤。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 103 年 9 月 26 日申請，經智慧局於 104 年 1 月 9 日處分准予專利並公告。參加人（舉發人）以該專利違反核准審定時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告（智慧局）審查，以 106 年 12 月 15 日（106）智專三（三）05131 字第 10621275200 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 10 舉發成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 107 年 5 月 2 日以經訴字第 10706304110 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 1 月 10 日以 107 年度行專訴字第 57 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：參加人是否得於行政訴訟提出新證據？

(二)系爭專利更正後請求項共計 10 項，其中請求項 1、7、10 為獨立項，其餘均為附屬項。

1.請求項 1：一種粉碎機刀具，係供組設於一粉碎機之刀座，該刀座具有複數容置槽，各該容置槽包括一階凹於該刀座之承靠凹部與一橫向於階凹方向之底部，該粉碎機刀具包含：二角部，沿一第一方向上設於相對二側，該角部供插抵於該承靠凹部中且可拆卸固定於該刀座上，該角部之至少二側抵靠於該承靠凹部；二抵靠部，沿一第二方向上設於相對二側面，該第一及第二方向概成垂直，各該抵靠部為一抵靠面，該抵靠面與該角部之一個側面呈夾角設置，各該抵靠部供與另一粉碎機刀具之一抵靠部互相抵靠定位且與該角部之一側面位於相異平面上，當該粉碎機刀具固定於該刀座上時，該角部至少部分凸出於該刀座外。

2.請求項 7：一種粉碎機刀具組，包含至少一如請求項 1 至 6 其中任一項所述的粉碎機刀具，另包括：一刀座，係供組設於一粉碎機，具有複數容置槽，各該容置槽包括一階凹於該刀座之承靠凹部與一橫向於階凹方向之底部，各相鄰二容置槽之承靠凹部間隔排列且相互連通；其中，該角部插抵於該承靠凹部中且可拆卸固定於該刀座上，該角部至少部分凸出於該刀座外。

3.請求項 10：一種粉碎機，係包含如請求項 7 所述的粉碎機刀具組，另包括：一基座；一滾筒，樞設於該基座，於周面上設有複數間隔地環設之刀刃部，該等粉碎機刀具之角部接近該滾筒之周面並於該滾筒之一周向上與部分刀刃部交錯設置。

(三)智慧局見解：

1.證據 2、4 之組合可證明系爭專利請求項 1 至 8、10 不具進步性。

2.證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利請求項 9 不具進步性。

(四)法院判決見解：

1.參加人雖主張其於行政訴訟階段所提日本 2004 年 3 月 25 日公開之日本特開第 2004-89876A 號專利案公開本僅為輔助證據，惟輔助證據係用以補充證明原有舉發證據之證據能力或證明力之用，且須與本件訴訟有同一基礎事實之關聯，然參加人所提之日本專利並未於舉發或訴願階段提出，且並非用以補充證明原舉發證明之證據能力，亦非補充其證明力，而係獨立提出之新證據。

2.參加人於行政訴訟參加時，其聲明雖與被告相同，然得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有

效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

(五)分析：

- 1.原告主張依照最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決，得於行政訴訟中就同一撤銷或廢止理由提出新證據者，僅限於「舉發人為原告」之情形，參加人於行政訴訟中提出之輔助證據為新證據，應不得提出。
- 2.智慧財產法院於判決中指出，第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，然依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決意旨以審理法第 33 條第 2 項之規定，限縮審理法第 33 條第 1 項所謂當事人之適用範圍，係誤解審理法第 33 條第 1、2 項規定之文義及立法解釋。另依最高行政法院 106 年度判字第 177 號之判決意旨，認上開第 2247 號判決所生法律見解歧異之情形，不得據以認為係適用法規顯有錯誤，顯見上開第 2247 號判決認審理法第 33 條第 1 項所稱當事人僅限於舉發人為原告之情形，並非最高行政法院之統一見解。
- 3.觀諸近期最高行政法院 108 年判字第 211 號判決，最高行政法院似仍持審理法第 33 條第 1 項所稱當事人僅限於舉發人為原告之見解。

三、總結

行政訴訟之參加人為舉發人時是否得提出新證據

本件係舉發成立，專利權人（原告）不服所提之行政訴訟，參加人（舉發人）在行政訴訟階段再提出新證據，原告雖引據最高行政法院判決認為智慧財產案件審理法第 33 條，新證據之提出僅在舉發不成立，舉發人為原告之情形始有適用，故本件參加人應不得提出新證據，惟智慧財產法院並未採納。智慧財產法院判決中除闡釋審理法第 33 條規定之文義及立法解釋，並指出最高行政法院之不同判決亦尚有不一致處，惟查近期最高行政法院

72 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

108 年判字第 211 號判決又否定了本件之判決意見，顯然對於參加人為舉發人時，是否得提出新證據智慧財產法院與最高行政法院尚無一致的見解，本件判決是否會影響智慧財產法院與最高行政法院後續之判決結果，則仍有待後續觀察。



【專利案號】103201848N01

【專利名稱】食物保溫罩

【審定結果】請求項 1 至 12 舉發成立

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

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

【判決重點】「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素

【判決字號】107 行專訴 75

【判決日期】108.2.14

【判決摘要】

原告於本件行政訴訟中，主張系爭專利具有商業上的成功，為避免僅將先前技術以機械式之拼湊比對所為之後見之明，續就該主張為判斷。

判決認定系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事，且仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，因此，應可認定系爭專利確實具有商業上之成功，而具有肯定進步性之因素。

一、案情簡介

案件歷程：原告（被舉發人）灣盛貿易股份有限公司前於 103 年 1 月 28 日以「食物保溫罩」向智慧財產局申請新型專利，經智慧財產局編為第 103201848 號審查，准予專利，並發給新型第 M480330 號專利證書。嗣參加人（舉發人）鄭富宗於 106 年 5 月 4 日以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於 107 年 1 月 25 日審定「請求項 1 至 12 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經濟部於 107 年 8 月 6 日以經訴字第 10706307550 號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，參加人未到庭亦未提出書狀為任何陳述，智慧財產法院以第 107 行專訴 75 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 與證據 3 之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性？

(二)系爭專利之請求項 1 內容（附圖 1）：一種食物保溫罩，係包含：一蓋體，用以罩蓋食物，該蓋體具有一第一蓋體部、一連接至該第一蓋體部之第一折疊部、一連接至該第一折疊部之第二蓋體部、與一連接至該第二蓋體部之第二折疊部，其中該蓋體包括一外層。

(三)智慧局見解：

1.原處分係認系爭專利之請求項 1~12 為其所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等證據 2、3 之技術內容，故系爭專利不具進步性。原處分階段專利權人未提出「商業上的成功」之主張，至行政救濟階段方提出前述主張，原處分機關答辯：「商業上的成功」僅為進步性之輔助判斷因素，並非唯一因素，倘經比較系爭專利與先前技術之技術內容後，如二者間之差異實已明顯而可證系爭專利不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無參考之必要，此有智財法院 105 年度民專上字第 42 號民事判決、最高行政法院 102 年度判字第 205 號行政判決可資參照。

2.縱認有參考「商業上的成功」之必要，依最高行政法院 107 年判字第 707、652 號行政判決見解：倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品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，前述判決可資參照。

(四)法院判決見解：

1.查本件證據 2、3 雖個別揭露系爭專利請求項 1 之部分技術特徵，然證據 2、3 是否具有合理的組合動機，對於該所屬技術領域中具有通常知識者而言，尚有疑慮，是以，證據 2、3 所揭露之技術內容並未達上開二判決所稱「實已明顯而可證系爭專利不具進步性」之程度。

2.原告擁有我國第 M388896 號（即證據 2）及第 M480330 號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據 2 為第一代產品，系爭專利為第二代產品，二者之技術特徵差異僅在於該食物保溫罩是否可折疊，由甲證 8 的 google 搜尋圖片資料可知，自證據 2 公告後至系爭專利申請或公告時，坊間均無人仿冒該無法折疊的第一代產品，而系爭專利 103 年 6 月 21 日公告後至 103 年系爭專利產品（第二代產品）於實體通路銷售時，或 104 年於網路銷售時，市面上僅有原告之可折疊保溫罩產品，並無其他仿冒品出

現，可見當時原告推出第二代產品後，於國內市場具有獨占地位，因第二代產品開始在網路上銷售增加曝光度後，105 年起即陸續出現仿冒第二代產品之保溫罩，106 年起仿冒者愈進猖獗，且販售金額遠低於原告之產品，使原告之第二代產品原本獨占市場地位被眾多仿冒者瓜分，進而影響原告第二代產品之內、外銷的銷售數量及金額。

- 3.原告第二代產品推出時，坊間並無第三人販售類似的可折疊保溫罩產品，顯見當時系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事；又第一代產品也是保溫罩產品，只是不可折疊，但是第一代產品推出時，坊間並無人仿冒第一代產品，直到第二代可折疊產品推出時，仿冒者才選擇第二代產品仿冒，由此可知，仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，因此，應可認定系爭專利確實具有商業上之成功，而具有肯定進步性之因素。

(五)分析：

- 1.有否定進步性之因素時，如當事人提出「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素，仍有參考之必要
查專利審查基準第 2 篇第 3 章有關進步性判斷部分，明定「若有『否定進步性之因素』，其次考量是否有該章 3.4.2 所列示的『肯定進步性之因素』，包括反向教示、有利功效、及輔助性判斷因素等，其中輔助性判斷因素可包含發明獲得商業上的成功等事項」，如當事人有提出進步性輔助判斷因素等，應同其它進步性判斷因素，綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後判斷，以避免後見之明。
- 2.主張「商業上獲得成功」之態樣
依最高行政法院 107 年判字第 707、652 號行政判決見解，主張「商業上獲得成功」之要件首先為實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，再者，實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致。與 2017 年版（7 月）專利審查基準第 2 篇第 3 章「3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功」規定：「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」相較，判決肯認所謂商業上的成功至少包含銷售量高於同質性之商品或

在市場具有獨占或取代競爭者三種態樣，此為審查基準未明確規定，而本件判決係採前述最高行政法院判決見解，肯認本件為獨占之態樣。

3.如何認定「商業上獲得成功」之獨占及基於該專利之技術特徵所致

判決以「市面上僅有原告之可折疊保溫罩產品，並無其他仿冒品出現，可見當時原告推出第二代產品後，於國內市場具有獨占地位」、「原告第二代產品推出時，坊間並無第三人販售類似的可折疊保溫罩產品，顯見當時系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事」，即以有無仿冒為其獨占之認定基礎。惟另以「仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致」，即以有無仿冒為其認定基於該專利之技術特徵所致。判決先以無仿冒為其獨占之認定，後以有仿冒為其認定基於該專利之技術特徵所致，其認定事實似有矛盾。

三、總結

(一)「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素並非次要性，而應與其他因素整體考量

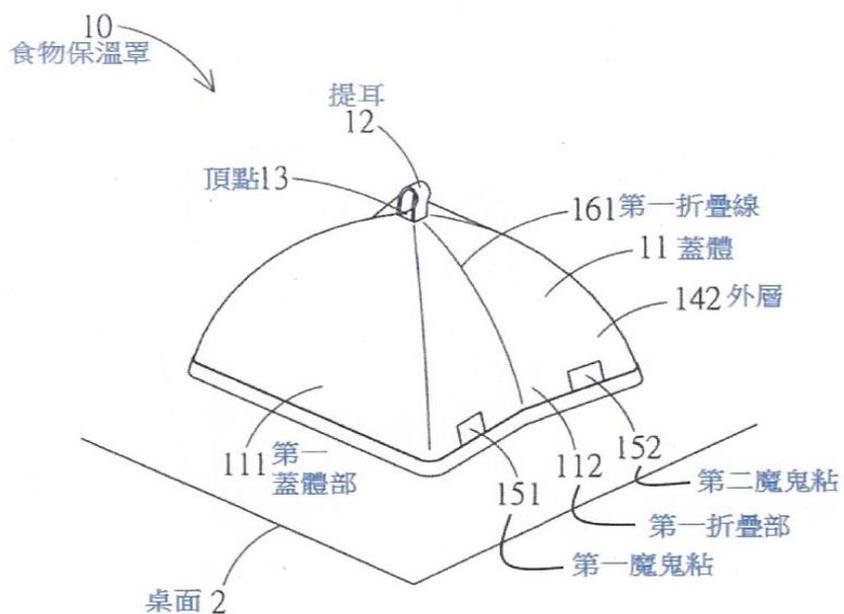
我國專利審查基準輔助判斷因素可能因參考美國「Secondary Consideration」之故，翻譯時易生誤會其有輔助性之意思所致，借鏡美國對於專利審查基準(MPEP)的 Secondary Consideration Factors，是否為「接續一定要做的」、還是「次要的」或「輔助性的」判斷因素，曾有爭議，但在美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)成立之後，美國法院統一見解，認為這些 Secondary Consideration Factors/輔助（接次）考量因素是「只要存在就一定要被考慮的因素」，並非輔助性；故仍應整體考量否定進步性之因素、肯定進步性之因素包括反向教示、有利功效、及輔助性判斷因素等綜合判斷。

(二)認定「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵

最高行政法院 107 年判字第 707、652 號行政判決明示實施專利商品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，惟該判決就如何認定前述事實未有進一步指明，依美國在 MPEP716 規定輔助性考量(例如商業成功)必須要先證明其與專利發明間的「連結」，原文為 Nexus Requirement，而連結的意思是指證據與專利發明間要有確實且合法的充分連結(factually and legally sufficient connection)，本件判決認定「原告擁有我國第 M388896 號（即證據 2）及第 M480330 號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據 2 為第一代產品，系爭專利為第二代產品」等事實，惟原告並未提出所謂第一、二代產品等證據，可供比對其與系爭專利之關連性，

其認定事實似憑臆測而非證據。

系爭專利



第一圖

第 1 圖係食物保溫罩於使用狀態下之立體圖

附圖 1 系爭專利主要圖式

證據 2

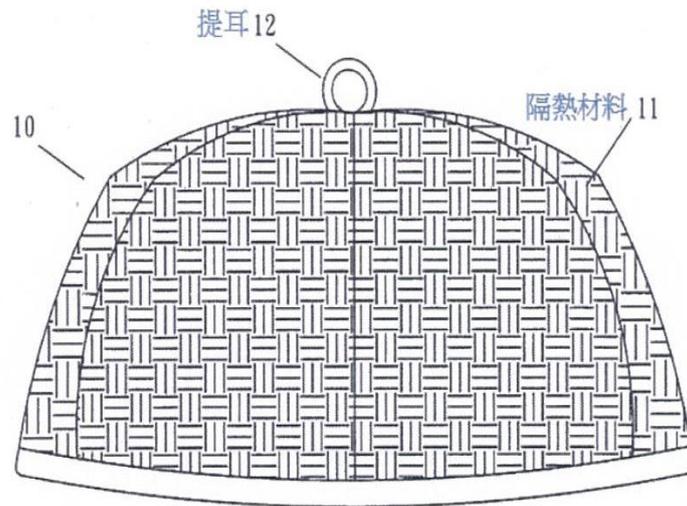
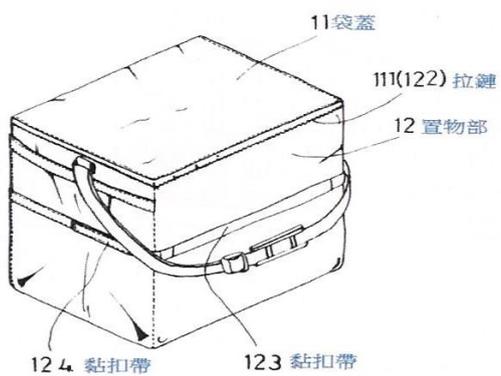
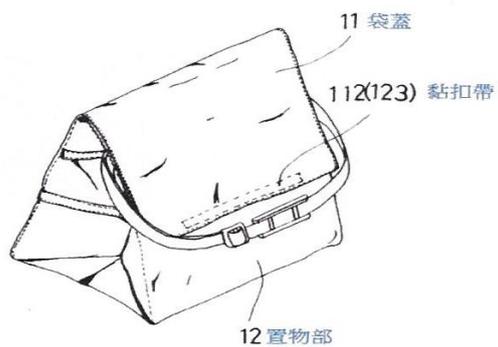


圖 1

附圖 2 證據 2 主要圖式



第 四 圖



第 五 圖

附圖 3 證據 3 主要圖式



【專利案號】 92107422N01

【專利名稱】 晶圓之水分去除裝置及方法

【審定結果】 104 年 12 月 18 日之更正事項，准予更正；請求項 1 至 19 舉發不成立

【相關法條】 專利法（90.10.24 修正公布）第 71 條第 1、3 款、第 22 條第 3 項及第 20 條第 2 項

【決定結果】 原處分關於「請求項 1 至 19 舉發不成立」之部分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10706304540

【決定日期】 107.8.24

【決定摘要】

證據 2 與系爭專利請求項 1 之差異僅在於系爭專利之溶劑槽底部及四周設有複數振動器，已如前述。又證據 3 係將超音波傳感器設置於清洗槽，與系爭專利請求項 1 係設置於溶劑槽之差異，為所屬技術領域具有通常知識者參酌證據 3 之技術所能輕易置換，且證據 2 及 3 均為晶圓蝕刻清洗相關技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參考證據 3 所揭露之技術內容，自有可能將振動器裝設在此一連貫製程中不同階段製程之槽體上，此一組合並無不合理或跳躍思考之處。所屬技術領域中具有通常知識者，依證據 2 及 3 之組合可輕易完成請求項 1 之發明，證據 2 及 3 之組合足以證明請求項 1 不具進步性，則先前技術、證據 2 及 3 之組合；證據 2、3 及 4 之組合；證據 2、3 及 5 之組合亦足以證明請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利「晶圓之水分去除裝置及方法」申請日為 92 年 4 月 1 日，智慧局於 93 年 4 月 27 日實質審定准予專利。訴願人（舉發人）以該專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項、第 22 條第 3 項、第 71 條第 3 款規定，對之提起舉發事件。關係人（專利權人）復於 104 年 12 月 18 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，認該更正符專利法第 67 條之規

定，應准予更正，並依該更正本審查，以 106 年 10 月 17 日（106）智專三（二）04146 字第 10621050850 號專利舉發審定書為「104 年 12 月 18 日之更正事項，准予更正」及「請求項 1 至 19 舉發不成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，認為訴願有理由，將原處分關於「請求項 1 至 19 舉發不成立」部分撤銷，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 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種晶圓之水分去除裝置，用以去除具有鉛錫合金或金之柱狀銲錫凸塊（solder bump）之晶圓表面之水分，至少包含：一蝕刻處理槽，用以蝕刻去除光阻膜；一純水溢流槽，用以沖洗蝕刻用之化學液；一溶劑槽，以高揮發性與水互溶之有機溶劑取代水分；複數個振動器，設於溶劑槽之底部及四周，以增進溶劑置換水分速度；一乾燥槽，置入晶圓使溶劑蒸發而快速乾燥。（見附圖 1）

(三)主要舉發證據：證據 2 為 1999 年 6 月 23 日公開之第 CN1220193A 號專利公開案「無水印產生的方法及其裝置」，係一種晶圓 30 之無水印產生裝置和方法，用來除去晶圓上之水分 W 和汙染物質。首先將具有水分和汙染物質之晶圓置入一具有液態異丙醇（IPA）之第一工作流體 L1 之容器 50 中。接著將該晶圓自容器 50 中取出之後，晶圓被移至一位在一乾燥裝置 300 中之支撐座 310 上。在乾燥裝置底部之第一工作流體 L1 經加熱板 34 加熱蒸發成為第二工作流體 L2，第二工作流體經冷卻線圈 330 作用而冷凝至晶圓上，形成第一工作流體 L1 並滴落於收集盤 320，以帶走晶圓上之汙染物質，同時晶圓上之水分和第一工作流體 L1 也因加熱而被蒸發。（見附圖 2）。

證據 3 為 2000 年 4 月 11 日公告之第 US 6048405 號專利「Megasonic cleaning methods and apparatus」，係一種用於積體電路製造之清洗方法。其揭露一箱體 12，箱體裝著清洗溶劑 13；箱體側邊設置兆頻聲波變換器 24，用以產生波動；箱體底部設置注氣裝置 30，以產生氣泡，氣泡會碰觸晶圓 11 表面以增強清潔效果，該氣體包括氬氣。（見附圖 3）

(四)智慧局見解：

證據 2 與請求項 1 差異在於未揭示請求項 1 所載之「複數個振動器，設於溶劑槽之底部及四周，以增進溶劑置換水分速度」；查證據 3 係利用超音波及氣泡來清洗晶圓及利用氣泡不同組成以改變清潔溶液的酸鹼度，其所欲解決問題係為如何加強清洗晶圓，屬於清洗晶圓之技術領域，證據 3 未揭

示前述證據 2 與請求項 1 相較之差異技術特徵且未揭示將超音波或氣泡用於乾燥晶圓之相關技術、建議及教示，且證據 2 所欲解決問題係為如何乾燥晶圓，屬於乾燥晶圓之技術領域，因此證據 2、3 並無技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性或功能或作用之共通性，且亦無相關之建議或教示，因此熟悉該項技術者並無動機結合證據 2、3。綜上所述，證據 2、3 之組合不足證明請求項 1 不具進步性。

(五)訴願決定見解：

證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1「複數個振動器，設於溶劑槽之底部及四周，以增進溶劑置換水分速度」技術特徵。證據 3 與系爭專利請求項 1 相較，證據 3 圖 2 所揭示超音波清洗裝置 (10)，在其箱體 (12) 之側邊設置有用以生產波動之超音波傳感器 (24)，用以產生駐波，箱體 (12) 之底部設有注氣裝置 (30) 將氣泡注入清洗液中增強清潔效果，另由證據 3 說明書第 5 欄第 1 行至第 2 行記載該超音波傳感數量可為單一或複數之內容，可知該超音波傳感器可同時設置在槽體之四周及底部之技術特徵。證據 2 與系爭專利請求項 1 之差異僅在於系爭專利之溶劑槽底部及四周設有複數振動器，已如前述。又證據 3 係將超音波傳感器設置於清洗槽，與系爭專利請求項 1 係設置於溶劑槽之差異，為所屬技術領域具有通常知識者參酌證據 3 之技術所能輕易置換，且證據 2 及 3 均為晶圓蝕刻清洗相關技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參考證據 3 所揭露之技術內容，自有可能將振動器裝設在此一連貫製程中不同階段製程之槽體上，此一組合並無不合理或跳躍思考之處。所屬技術領域中具有通常知識者，依證據 2 及 3 之組合可輕易完成請求項 1 之發明，證據 2 及 3 之組合足以證明請求項 1 不具進步性，則先前技術、證據 2 及 3 之組合；證據 2、3 及 4 之組合；證據 2、3 及 5 之組合亦足以證明請求項 1 不具進步性。

(六)分析：

對於證據 2、3 之組合是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，智慧局與訴願會見解不同。雖智慧局與訴願會均認為證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1「複數個振動器，設於溶劑槽之底部及四周，以增進溶劑置換水分速度」技術特徵，惟智慧局與訴願會對於證據 2、證據 3 是否為該發明所屬技術領域具通常知識者所能輕易組合之見解不同；查證據 2 所揭示係為一晶圓 30 的無水印產生裝置與方法，用來除去晶圓上之水分和汙染物質。首先將具有水分和汙染物質之晶圓置入一具有液態異丙醇(IPA)之第一工作流體 L1 之容器 50 中。接著將該晶圓自容器 50 中取出之後，晶圓被移至一位在一

乾燥裝置 300 中之支撐座 310 上。在乾燥裝置底部之第一工作流體 L1 經加熱板 34 加熱蒸發成為第二工作流體 L2，第二工作流體經冷卻線圈 330 作用而冷凝至晶圓上，形成第一工作流體 L1 並滴落於收集盤 320，以帶走晶圓上之汙染物質，同時晶圓上之水分和第一工作流體 L1 也因加熱而被蒸發。證據 2 所欲解決的問題主要係為如何乾燥晶圓，屬於乾燥晶圓之技術領域。而證據 3 係一種用於晶圓之清洗方法及設備，其揭露一箱體 12，箱體裝著清洗溶劑 13；箱體側邊設置兆頻聲波變換器 24，用以產生波動；箱體底部設置注氣裝置 30，以產生氣泡，氣泡會碰觸晶圓 11 表面以增強清潔效果，清洗溶劑 13 之酸鹼值可以藉由調整輸入氣泡的成分而改變，證據 3 所欲解決問題係為如何加強清洗晶圓，屬於清洗晶圓之技術領域，因此證據 2、3 並無技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性或功能或作用之共通性，且證據 2、3 均未見任何將超音波震動應用於乾燥晶圓之相關建議或教示，因此熟悉該項技術者並無動機結合證據 2、3，證據 2、3 之組合不足證明請求項 1 不具進步性。

惟訴願會則認為雖證據 3 係將超音波傳感器設置於清洗槽，其與系爭專利請求項 1 設置於晶圓乾燥製程階段之溶劑槽之差異，為所屬技術領域具有通常知識者參酌證據 3 之技術所能輕易置換，且證據 2 及 3 均為晶圓蝕刻清洗相關技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參考證據 3 所揭露之技術內容，自有可能將振動器裝設在此一連貫製程中不同階段製程之槽體上，此一組合並無不合理或跳躍思考之處。所屬技術領域中具有通常知識者，依證據 2 及 3 之組合可輕易完成請求項 1 之發明，證據 2 及 3 之組合足以證明請求項 1 不具進步性；智慧局與訴願會對於證據 2、證據 3 是否為該發明所屬技術領域具通常知識者所能輕易組合之見解產生歧異。

三、總結

(一)判斷是否有動機結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性

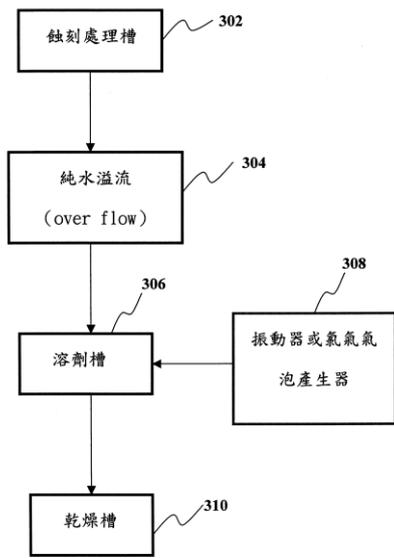
按專利審查基準（2017 年 7 月版）第 2-3-18 頁 3.4.1.1：審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容 A 與其他引證之技術內容 B）而完成申請專利之發明（例如技術內容 A+B），若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則

上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。特殊情況下，可能僅存在一個有力事項，即可認定其有動機能結合複數引證之技術內容。

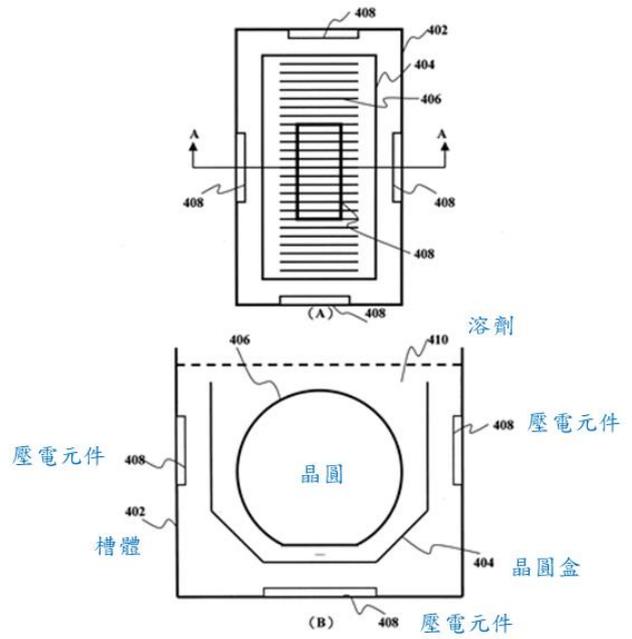
因此在判斷複數引證結合動機上，仍宜按照基準綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，以避免主觀判斷或單純引證拼湊而落入後見之明，使專利審查判斷上更加客觀及周詳。

(二)技術領域之關連性非唯一之結合動機判斷事項

就本案而言，在「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」之判斷上，原處分認為證據 2、3 分別屬於乾燥、清洗之不同技術領域，其所欲解決之問題亦不同，其分別為如何乾燥晶圓、如何加強清洗晶圓，且證據 2、3 均未見任何將超音波震動應用於乾燥晶圓之相關建議或教示，因此所屬技術領域中具有通常知識者並無動機結合證據 2、3。惟訴願決定則認為證據 2、3 均屬於晶圓蝕刻清洗相關技術領域，但未論及其所欲解決之問題、功能或作用之共通性及是否有相關建議或教示，似僅就相關技術領域之部分直接主觀認為所屬技術領域中具有通常知識者具動機結合證據；既使證據 2、3 雖仍繫屬於晶圓製程之相關技術領域，惟技術領域之關連性非唯一之結合動機判斷事項，若僅就技術領域之關連性論斷複數引證之結合動機，則判斷基礎上仍可能過於薄弱，容易因主觀判斷而落入後見之明，因此在無特殊情況下，仍宜進一步就「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項綜合判斷考量，方可客觀建立結合動機之判斷基礎。



第 3 圖



第 4 圖

附圖 1 系爭專利主要圖式

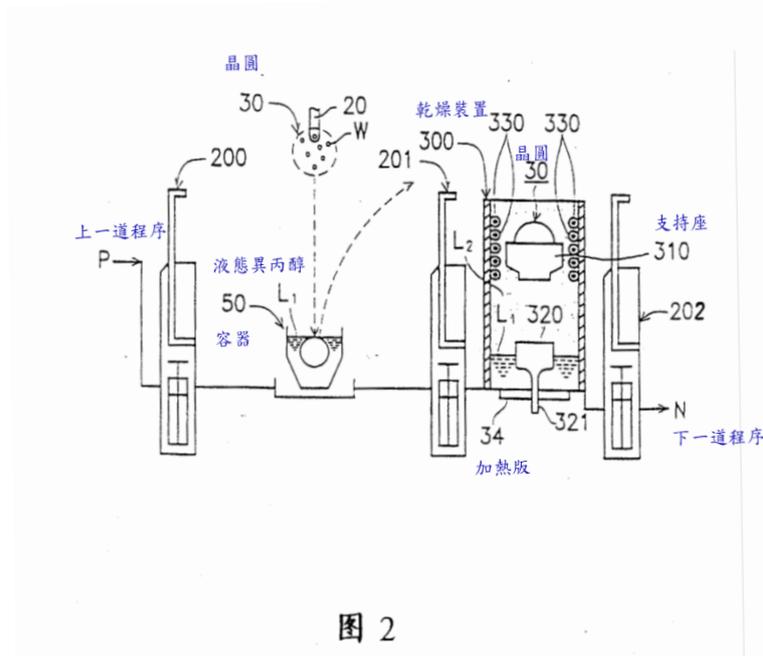


圖 2

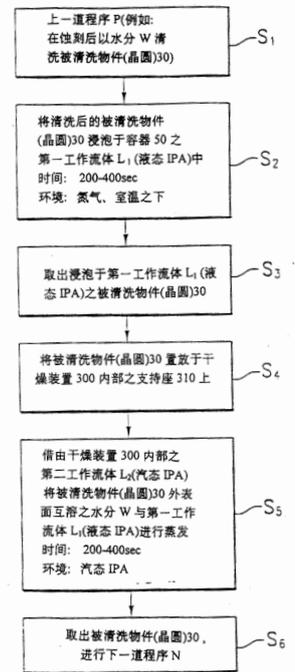


圖 3

附圖 2 證據 2 主要圖式

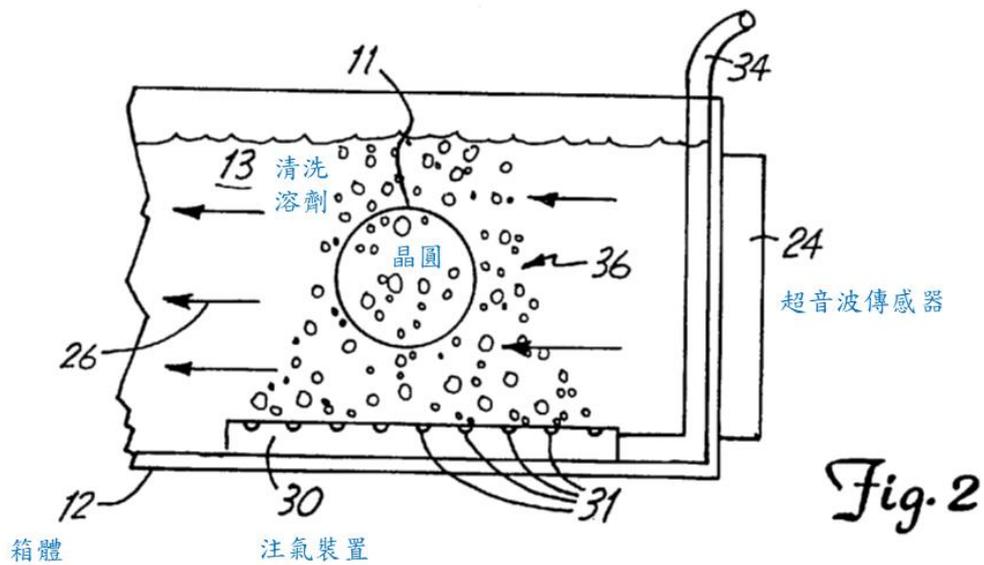


Fig. 2

附圖 3 證據 3 主要圖式



【專利案號】 103205879 N03

【專利名稱】 人造皮革

【審定結果】 請求項 1 至 6 舉發不成立

【相關法條】 專利法（103.3.24 施行）第 120 條準用第 26 條及第 22 條第 2 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10706307080

【決定日期】 107.9.19

【決定摘要】

證據 2 至 4 所欲解決之問題、目的或作用均具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者有結合該等證據之動機。所屬技術領域中具有通常知識者，在面臨解決①為使聚氨酯樹脂黏度降低，會添加有機溶劑，造成環境汙染，及②聚氨酯樹脂塗布於基材進行烘乾步驟時，聚氨酯樹脂表面剩餘之異氰酸酯容易和空氣中水分反應形成二氧化碳，使得聚氨酯樹脂表面容易形成大小不一孔隙問題，將證據 4 聚氨酯原液與基材結合以製作人造皮革時，當有動機參酌證據 2 之揭示，加入能吸收水分之分子篩，進而製成一表層不生孔隙且性能提升之人造皮革，故證據 2 至 4 之組合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：系爭專利「人造皮革」申請日為 103 年 4 月 3 日，智慧局於 103 年 6 月 23 日形式審查核准專利。訴願人（舉發人）以系爭專利有違核准時（103 年 3 月 24 日施行）專利法第 120 條準用第 26 條及第 22 條第 2 項，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 107 年 4 月 12 日以(107)智專三(五)01021 字第 10720310770 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，認為訴願有理由，將原處分撤銷，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：結合證據 2 至 4 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：一種人造皮革，其包含：一基材；以及一彈性樹脂層，其結合於該基材上，其中，該彈性樹脂層係由一第一原料及一第二原料合成而成，該第一原料係彈性樹脂，該第二原料係分子篩。(見附圖)
- (三)主要舉發證據：
- 1.證據 2 係 2004 年 11 月 17 日公開之中國大陸第 CN 1546568 A 號「一種聚氨酯／分子篩複合材料及其製備方法」之專利案。證據 2 揭露一種「聚氨酯／分子篩複合材料及其製備方式」，其聚氨酯/分子篩複合材料含有聚醚多元醇或聚酯多元醇、分子篩、分子篩表面改性的偶聯劑、多異氰酸酯、擴鏈交聯劑、催化劑及輔助劑。
 - 2.證據 4 係 2012 年 9 月 19 日公開之中國大陸第 CN 102677480 A 號「一種新型人造革的生產方法」之專利案。證據 4 揭示「一種人造革的生產工藝」，包含如下步驟：(1)將帶有離型作用的材質上塗敷聚氨酯原液；(2)將聚氨酯原液加熱熟化成帶黏性的膠膜，趁熱將第一基材壓合至聚氨酯膜上，得到單層人造革半成品；(3)繼續加熱至聚氨酯原液完全熟化、剝離、收卷得到單層人造皮革。
- (四)智慧局見解：
- 系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異比較：

	系爭專利請求項 1	證據 2
組成的成分	基材 10 聚氨酯樹脂 分子篩	聚醚多元醇或聚酯多元醇 多異氰酸酯 分子篩 分子篩表面改性的偶聯劑 擴鏈交聯劑 催化劑 輔助劑
是否具有有機溶劑	無	催化劑及輔助劑(有機溶劑)

證據 2 並未揭露系爭專利之基材 10，且證據 2 所運用的分子篩係經由偶聯劑形成有機改性，證據 2 於摘要具體說明「改性後的分子篩不是做為通常的吸水劑，而是作為功能性增強填料」，與系爭專利揭示分子篩結構及特性完全不同。證據 4 與系爭專利明顯差異在於，證據 4 並未明確揭示分子篩。證據 2、3 及 4 中並未明確提及聚氨酯樹脂與分子篩結合能有效形成網狀結

構，進而證據 2、3 及 4 之組合更無法教示製備出的人造皮革具有提升物理性質及化學性質的功效；藉此，證據 2、3 及 4 之組合無法輕易完成系爭專利的人造皮革之整體技術特徵，因此，證據 2、3 或 2、3 及 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)訴願決定見解：

證據 2 至 4 均係關於聚氨酯樹脂之應用，技術領域具有關連性，又證據 2、3 記載其所欲解決之問題在於增加聚氨酯樹脂材料之性能，而證據 4 亦是欲解決習知 PU 人造皮革乾式製法生產成本高、濕式製法利用大量有機溶劑造成環境汙染以及水性聚氨酯人造皮革製法生產週期長、耗能大、占地面積大等問題，提供一種占地面積小，可以高效、低成本地製備出高質量的人造革產品之方法。是證據 2 至 4 所欲解決之問題、目的或作用均具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者有結合該等證據之動機。是以，所屬技術領域中具有通常知識者，在面臨解決①為使聚氨酯樹脂黏度降低，會添加有機溶劑，造成環境汙染，及②聚氨酯樹脂塗布於基材進行烘乾步驟時，聚氨酯樹脂表面剩餘之異氰酸酯容易和空氣中水分反應形成二氧化碳，使得聚氨酯樹脂表面容易形成大小不一孔隙問題，將證據 4 聚氨酯原液與基材結合以製作人造皮革時，當有動機參酌證據 2 之揭示，加入能吸收水分之分子篩，進而製成一表層不生孔隙且性能提升之人造皮革，故證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(六)分析：

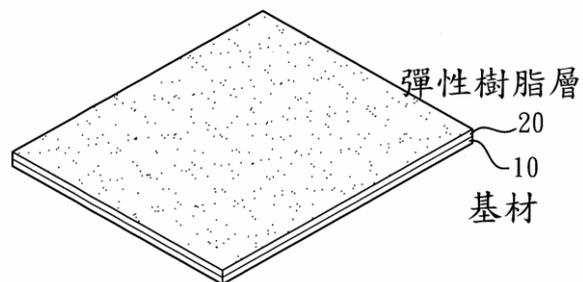
- 1.對於證據 2 及 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，按訴願決定主要理由「將證據 4 聚氨酯原液與基材結合以製作人造皮革時，當有動機參酌證據 2 之揭示，加入能吸收水分之分子篩，進而製成一表層不生孔隙且性能提升之人造皮革，故證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。」即謂參酌證據 2 及 4 之揭示後即可在證據 4 之聚氨酯原液中加入能吸收水分之分子篩，進而製成一表層不生孔隙且性能提升之人造皮革，即系爭專利之人造皮革。
- 2.有關係爭專利請求項 1 所強調之「彈性樹脂層係由彈性樹脂及分子篩合成而成」之特徵，訴願決定對於該「合成」用語給予最寬廣的解釋，故認為將證據 2 之聚氨酯／分子篩複合材料套用或替換證據 4 之聚氨酯原液，或是直接在證據 4 之聚氨酯原液中添加分子篩，所製得之人造皮革當與系爭專利之人造皮革相同，因此與原處分之考量點有所不同。

三、總結

有關請求項之解釋應遵守禁止讀入原則

按專利法第 58 條第 4 項明定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」然審酌說明書及圖式應為理解發明之操作方式，而非將說明書、圖式之技術特徵讀入以解釋請求項所載內容，意即應遵守禁止讀入原則。系爭專利請求項 1 記載該彈性樹脂層係由彈性樹脂及分子篩「合成」而成。該「合成」之解釋自包括「有反應」或「無反應」之合成，則自包括任何只要含有彈性樹脂及分子篩者即為該請求範圍，訴願決定依證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，應無疑義。

100
人造皮革



附圖 系爭專利主要圖式



14

【專利案號】91135040N01

【專利名稱】半導體積體電路

【審定結果】請求項 1、7、10、13、18 舉發成立

【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】申請專利範圍解釋、證據能力

【判決字號】106 行專訴 90

【判決日期】107.8.2

【判決摘要】

按關於請求項之解釋，依 102 年版之專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節記載，智慧局實務上在舉發階段向來都是採「寬廣合理解釋」，系爭專利核准時之 93 年版專利審查基準雖未提及「最廣泛、合理」之解釋，惟解釋申請專利範圍時，為瞭解每一請求項所載之發明，本應以請求項中所載之發明的整體為對象，並參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，作出整體一致性之解釋，而且本院 104 年度行專訴字第 88 號行政判決意旨，針對應適用 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法之舉發案，亦做出「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，仍應以申請專利範圍之『最合理寬廣』之解釋為準」之見解。

證據 4-2 或 4-3 之新聞報導及訴願參證 4 之從 WayBack Machine 網站查詢資料，均未提及證據 4-1 之快閃記憶體型號，故依現有事證尚難證明證據 4 於系爭專利優先權日前已公開。

證據 5 係為產品規格書及其關連證據。依據 Samsung 公司關於產品及規格書之發布慣例，該公司於每一版本產品推出時，皆會即時提供該產品規格書以供有意購買者參考與使用，並公告各次版本之修改內容，故產品規格書自屬已公開之證據。

證據 6-1 至 6-4 公開日係早於系爭專利優先權日（90 年 12 月 19 日），且有證據 6-5 WayBack Machine 網站查詢網頁可資佐證，可為系爭專利之先前技術。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 91 年 12 月 3 日申請，經智慧局於 94 年 5 月 11 日准予專利並公告。參加人（舉發人）以系爭專利請求項 7、13、15、17、18 有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發。案經被告（智慧局）審查，於 105 年 12 月 26 日審定「請求項 7、13、15、17、18 舉發成立，應予撤銷」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 9 月 27 日以經訴字第 10606307690 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 107 年 8 月 2 日以 106 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：

1. 系爭專利請求項 7 之申請專利範圍如何解釋及界定文義範圍？
2. 證據 4、5、6 分別包括產品規格書及網頁等資料，是否具證據能力及證據力？

(二)系爭專利請求項 7（附圖一）：一種半導體積體電路，其具備：成功／失敗判定電路，其係配置成判定前一動作結果，並輸出成功／失敗信號；成功／失敗保留電路，其係連結為接收上述成功／失敗信號，用以分別保留上述連續進行之第一動作及第二動作之各個成功／失敗結果；及輸出電路，其係配置成於前述第一動作及第二動作連續執行時，輸出保留於上述成功／失敗保留電路內之上述第一動作及第二動作的各個成功／失敗結果。

(三)智慧局見解：

1. 專利法第 58 條第 4 項規定，「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時並得審酌說明書及圖式」，依據專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節第二段所載「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項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。」因此，系爭專利請求項解釋應採寬廣合理解釋，先行指明。
2. 本件參加人於舉發申請時即已主動附上經 WAYBCAK MACHINE 非營利網頁確認網路證據公開時點之佐證資料，且於審查時確認網頁所示與參加人所提佐證資料內容相符，原告對證據適格雖有疑義，但仍就舉發證

據所揭技術實質答辯，據此，難謂參加人就舉發證據 4、5、6 未提可證明網路上之資訊內容或公開之時間點之佐證資料，而得認定證據 4、5、6 不具證據能力。

(四)法院判決見解：

1.申請專利範圍解釋：

按關於請求項之解釋，依 102 年版之專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節記載，智慧局實務上在舉發階段向來都是採「寬廣合理解釋」，系爭專利核准時之 93 年版專利審查基準雖未提及「最廣泛、合理」之解釋，惟解釋申請專利範圍時，為瞭解每一請求項所載之發明，本應以請求項中所載之發明的整體為對象，並參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，作出整體一致性之解釋，而且本院 104 年度行專訴字第 88 號行政判決意旨，針對應適用 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法之舉發案，亦做出「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，仍應以申請專利範圍之『最合理寬廣』之解釋為準」之見解。

2.證據 4、5、6 證據能力：

(1)證據 4-1 快閃記憶體規格書，首頁記載之第 0.0 版 initial issue 之 Draft Date 為 2001 年 8 月 30 日，早於系爭專利優先權日（2001 年 12 月 19 日），然僅以產品規格書上 Draft Date 之記載，無法直接確認是否即為公開日。證據 4-2 係三星官網揭露之 1 Gigabit NAND 快閃記憶體產品新聞報導，僅提供工程樣品（engineering samples），未提及證據 4-1 之快閃記憶體型號，兩者無法勾稽，故無法證明被證 4-1 之公開日早於系爭專利優先權日。證據 4-3 係三星電子於 EE Times 發布世界首快 1 Gigabit NAND 快閃記憶體新聞報導，惟未提及相關證據 4-1 之快閃記憶體型號，因此兩者無法勾稽，故被證 4-3 無法證明被證 4-1 之公開日早於系爭專利優先權日，證據 4 無法成為系爭專利之先前技術。

(2)證據 5 係 K9F1G08Q0M 等型號快閃記憶體（容量 1G）之規格書及其關連證據，證據 5-2 係 2001 年 7 月 5 日首次發行（initial issue）之 K9F1G08Q0M 等型號快閃記憶體（容量 1G）第 0.0 版之產品規格書，證據 5-1 係前開產品 1.3 版之產品規格書，對照證據 5-1、證據 5-2 之內容以及首頁之 Revision History 可知，參加人所引用證據 5-2 第 0.0 版產品規格書的部分（第 5 頁圖 1-1 方塊圖、第 29 頁快取寫入（Cache Program）、第 31 頁表 2 狀態暫存器定義表），均係 2001 年 7 月 5 日首次發行之內容，該等引用部分之實質技術內容於其後版本均未曾修改。

次查，證據 5-3 係有關「三星電子發布世界首塊 1Gb NAND 型閃存卡」之新聞報導，其新聞發布時間為「2001-09-10 09:57」，網路之檔案目錄為 <http://www.yesky.com/20010910>，可知公開日期為 2001 年 9 月 10 日。其中證據 5-3 之新聞更明確提及三星公開發布之產品型號包含證據 5 之 K9F1G08Q0M/K9F1G16Q0M 快閃記憶體，故證據 5-1 至 5-3 相互勾稽，足以證明該型號產品之技術內容已於系爭專利之優先權日（2001 年 12 月 19 日、2002 年 10 月 25 日）前公開，故證據 5 具有證據能力。

(3)證據 6-1 至 6-4 公開日係早於系爭專利優先權日（90 年 12 月 19 日），且有證據 6-5 WayBack Machine 網站查詢網頁可資佐證，可為系爭專利之先前技術。

(五)分析：

- 1.本件行政訴訟判決就系爭專利請求項 7 以「連續進（執）行第一動作及第二動作」作為限制條件，其中，系爭專利說明書並未對「連續」一詞有明確揭露之定義或說明，智慧局原處分總括系爭專利所稱「連續執行」之各種態樣，其範圍包含「第二寫入動作之開始係在一寫入動作開始之後，且可以在第一寫入動作結束之前」，即系爭專利說明書圖 13(c)之態樣；以及排除並列進行之連續執行，第二寫入動作接續於第一寫入動作之後，即系爭專利說明書圖 13(b)之態樣，即屬「寬廣合理解釋」，上述見解亦為法院判決予以認同。
- 2.本件舉發案另有民事侵權訴訟繫屬且已有中間判決（103 民專訴 48 號），就系爭專利請求項 7 之「連續進行」為一個接一個依序進行，開始時間有別，即限縮至系爭專利說明書圖 13(b)之態樣，明顯與行政訴訟判決上述解釋不同，導致系爭專利相較於先前技術於有效性判斷上產生歧異。
- 3.證據 4 包含證據 4-1、4-2 及 4-3 三份內容完全不同的文件，證據 4-1 產品規格書上 Draft Date 之記載，無法直接確認是否即為公開日，另參酌證據 4-2 或 4-3 之新聞報導及訴願階段提出參證 4 之從 WayBack Machine 網站查詢資料，均未提及證據 4-1 之快閃記憶體型號，因此，依現有事證尚難證明證據 4 於系爭專利優先權日前已公開。

三、總結

(一)申請專利範圍解釋

按專利法第 58 條第 4 項規定，「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時並得審酌說明書及圖式」。為瞭解每一請求項所載之發明，本應以請求項中所載之發明的整體為對象，並參考其說明書及圖式，以

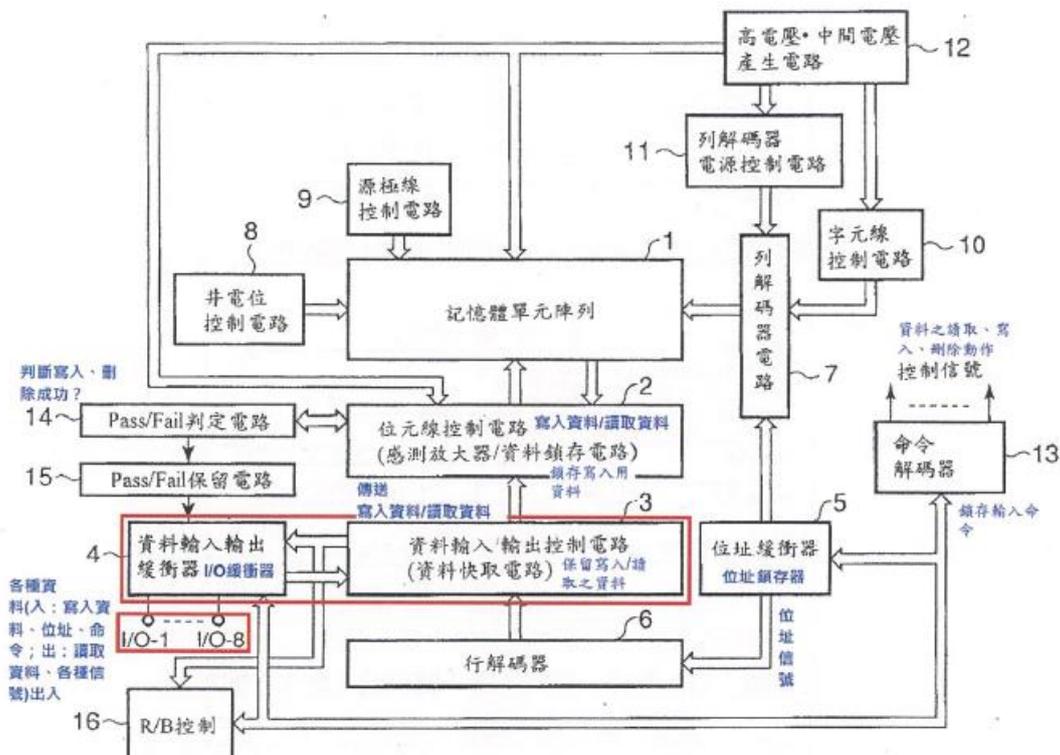
瞭解其目的、作用及效果，作出整體一致性之解釋。93 年版審查基準在解釋申請專利範圍用語時應該採用何種解釋，「專利有效性解釋」還是「寬廣合理解釋」並無明文記載，惟智慧局實務上在舉發階段向來都是採「寬廣合理解釋」，智慧財產法院 104 年度行專訴字第 88 號判決，針對應適用 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法之舉發案，「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，仍應以申請專利範圍之『最合理寬廣』之解釋為準」之見解，本件判決亦採相同見解。

(二)證據能力

舉發證據涉有證據間關連性時，網路證據待證事實必須以網站時光回溯器（Wayback Machine）等網路工具確認其是否具有證據能力，再確認關聯證據記憶體型號是否可勾稽，對於網路證據之公開日期，智慧局必須本於職權進行調查或查證，若智慧局或專利權人對公開日期有質疑時，舉發人應負舉證責任。本件舉發案件舉發證據 4、5、6 涉有證據間關連性，但舉發人所提出之證據 4 關聯證據間型號無法勾稽，無法證明公開日早於系爭專利優先權日，故證據 4 無法成為系爭專利之先前技術。

106 年度行專訴字第 90 號附圖

附圖一：系爭專利主要圖式



系爭專利第 1 圖：NAND 單元型 EEPROM 整體概略的區塊圖

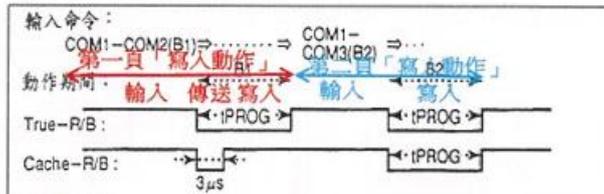


圖 13 (b) 「COM1-add-Data-COM2」+「COM1-add-Data-COM3」輸入-1

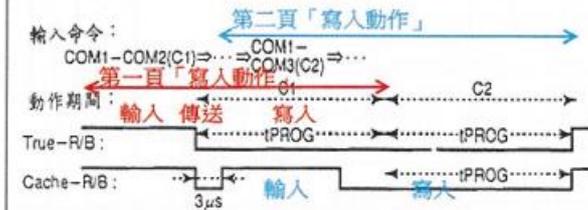


圖 13 (c) 「COM1-add-Data-COM2」+「COM1-add-Data-COM3」輸入-2

紅色標示為第一頁完整「寫入動作」
淺藍色標示為第二頁完整「寫入動作」
(完整「寫入動作」期間係從「資料輸入動作」開始至「資料寫入動作」結束)

系爭專利第 13(a)、(b)圖：



【專利案號】104126440

【專利名稱】淺層及深層圖案相疊之熱塑性聚胺酯面料的表面處理方法

【審定結果】不予專利

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 26 條第 1 項及第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】明確性

【決定字號】經訴 10806306530

【決定日期】108.6.3

【判決摘要】

所屬領域中具有通常知識者，當不致因本案請求項 1「a)備製步驟、b)第一壓花步驟、e)間隔 1~10 秒、c)第二壓花步驟、d)捲收步驟」未依照習知英文字母順序「a)、b)、c)、d)、e)」排序而混淆，請求項 1 應無記載不明確之情形，參照前、後流程之溫度變化，應可瞭解該紅外線燈必然使其溫度至少維持在高於前揭冷卻液溫度，必然無歧異得知該紅外線燈照射溫度之溫標應與同為「攝氏」，並不會對其範圍產生疑義，請求項 6 及所對應之說明書內容應無記載不明確之情事。

一、案情簡介

案件歷程：訴願人（申請人）因第 104126440 號發明專利申請案申請再審查及所送 107 年 2 月 7 日修正本，為克服出審核駁理由，係將原請求項 2、4、8 所載之技術特徵限縮於原請求項 1，惟刪除原請求項 4 已明確記載更包含一介於該步驟 b)與該步驟 c)之間之步驟 e)，即修正後之請求項 1 方法，包含下列步驟 a) 備製…、b) …第一壓花…、e) …間隔 1~10 秒、c) …第二壓花…、d) …捲收…，另有請求項 6 及所對應之說明書內容因未標示溫標，一併以系爭專利違反專利法第 22 條第 1 項及第 2 項之規定，經通知訴願人申復或修正，惟訴願人逾期未申復至局而為不予專利之處分。嗣訴願人不服原處分，對之提起訴願。經濟部於 108 年 6 月 3 日以經訴字第 10806306530 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：請求項 1 之方法發明步驟，其英文字母排序是否具有次序關係或只是符號，是否記載不明確？請求項 6 及所對應之說明書內容之溫度未標示溫標，是否記載不明確？

(二)請求項 1、請求項 6 及所對應之說明書內容：

1.請求項 1：「一種淺層及深層圖案相疊之熱塑性聚胺酯面料的表面處理方法，包含下列步驟：a)備製一以熱塑性聚胺酯材料製成之片材半成品，該片材半成品是由下列步驟所製成：a-1)備製一熱塑性聚胺酯材料；及 a-2)將該熱塑性聚胺酯材料加熱熔融後定量擠壓輸出，以得到厚薄均勻之片材半成品；b)以一具有壓花紋路之第一滾輪組對該片材半成品之一表面進行輥壓，以於該表面上印出一淺層圖案，而得到一第一壓花片材；e)該第一滾輪組於該表面上印出該淺層圖案後，間隔 1~10 秒；c)以一具有壓花紋路之第二滾輪組對印有該淺層圖案之第一壓花片材進行重壓，於該表面上印出一深層圖案，以得到淺層及深層圖案相疊之第二壓花片材，其中，該第二滾輪組具有二對向設置之第二滾輪，及一連通該二第二滾輪之冷源供應器，該冷源供應器可對該第二滾輪組導入冷卻液，以對所輥壓之第一壓花片材在壓印時進行冷卻定型，而使該第二壓花片材上之淺層圖案及深層圖案得以定型，該第二滾輪組中所導入之冷卻液的溫度是介於攝氏 25 度至-20 度間；及 d)將該第二壓花片材取適當長度進行捲收後裁切，以得到該熱塑性聚胺酯面料。」

2.請求項 6：「…是使用一紅外線燈照射該片材半成品，以使其維持一定之溫度，而該紅外線燈之照射溫度是介於 25 度~120 度間」。

3.請求項 6 所對應之說明書內容於說明書第[0048]段落：「…紅外線燈之照射溫度是介於 25 度~120 度間…」。

(三)智慧局見解：

1.「請求項 1，包含下列步驟：a) 備製…、b) …第一壓花…、e) …間隔 1~10 秒、c) …第二壓花…、d) …捲收…」。查系爭專利說明書內容有關片材表面的處理方法，其步驟僅以文字說明，並未以英文字母等步驟代號表示。特別是在原請求項 4 併入原請求項 1 之後的請求項 1，包含下列步驟「a) 備製…、b) …第一壓花…、e) …間隔 1~10 秒、c) …第二壓花…、d) …捲收…」，按審查時請求項為最寬廣合理之解釋，因此所屬領域中具有通常知識者在解讀上產生不同之解讀方式，解讀①：方法步驟順序忽略英文字母，僅依中文排列由上而下，解讀②：方法步驟順序依照英文字母次序，最後為步驟 e) …間隔 1~10 秒。故請求項 1，包含

a)、b)、「e)」、c)、d)，該步驟 e)非依之前符號順序簡潔有序方式記載，致使該記載未明確。

- 2.請求項 1、2 及所對應之說明書內容記載冷卻液的溫度是介於攝氏 25 度至-20 度間、其熱源之溫度介於攝氏 25 度至 100 度間，請求項 6 及所對應之說明書內容記載「紅外線燈之照射溫度是介於 25 度~120 度間」。然由請求項 1、2 及所對應之說明書內容之記載可明確瞭解冷卻液溫度及該冷卻液之其中一種熱源溫度之範圍（數值及溫標），惟請求項 6 及所對應之說明書內容係該冷卻液之另一種熱源「紅外線燈」，僅有數值而未有溫標。故請求項 6 及所對應之說明書內容紅外線燈之照射溫度是介於 25 度~120 度間，「該 25 度~120 度」並未明確記載是使用何種溫標，致使該記載未明確。

(四)訴願決定見解：

- 1.參酌本案說明書之文字敘述，可知本案請求項 1「e) …間隔 1~10 秒」部分，顯然界定在前、後兩步驟(即第一壓花步驟、第二壓花步驟)之間隔為「1~10 秒」。據此，所屬技術領域中具有通常知識者當不致因本案請求項 1「a)備製步驟、b)第一壓花步驟、e)間隔 1~10 秒、c)第二壓花步驟、d)捲收步驟」未依照習知英文字母順序「a)、b)、c)、d)、e)」排序而混淆，本案請求項 1 應無記載不明確之情形。
- 2.請求項 6 為請求項 1 之附屬項，請求項 1、2 及所對應之說明書內容記載冷卻液的溫度是介於攝氏 25 度至-20 度間，該冷卻液之其中一種熱源溫度是介於攝氏 25 至 100 度間。據此，所屬技術領域中具有通常知識者當參照前、後流程之溫度變化，應可瞭解該紅外線燈必然使其溫度至少維持在高於前揭冷卻液溫度，必然無歧異得知該紅外線燈照射溫度「25 度~120 度」之溫標應與同為「攝氏」，並不會對其範圍產生疑義，應無記載不明確之情事。

(五)分析：

- 1.請求項 1 為方法請求項之步驟，包含英文字母 a)、b)、e)、c)、d)，其是否具有一定順序關係或是只是符號。本案之方法步驟順序確有特定順序之關係，按審查時請求項為最寬廣合理之解釋之標準，上開英文字母未按一般通則概念之順序排列，該解讀為①忽略英文字母僅依中文順序排列由上而下、或是解讀為②按照通常概念之英文字母順序排列，而確實可有不同範圍解讀之論述，應認為記載不明確。訴願決定的認定僅為其中一種可能之範圍解讀。

- 2.對於附屬項中之範圍產生疑義時，應參酌所依附獨立項之範圍，請求項 6 及所對應之說明書內容「25 度~120 度」，雖未標示「攝氏」溫標，然參酌其所依附請求項 1 及所對應之說明書內容記載有冷卻液的溫度是介於攝氏 25 度至-20 度間，必然可推定無歧異而得知具有相同之標準，應認為記載明確。

三、總結

(一)日後對方法請求項明確性的審查原則的建議

請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。附屬項及所對應之說明書內容之明確性，應參酌所依附獨立項及所對應之說明書內容之範圍，若可推定無歧異而得知具有相同之標準，應認為記載明確。

(二)方法請求項步驟順序的審查原則

方法請求項之技術特徵為動作、步驟或操作，審查時，於審閱說明書或圖式後，應先判斷方法請求項所請內容有無特定順序。

若方法請求項所載之文字內容，經檢閱說明書不限於實施例之情形後可知，請求項無特定操作順序亦可達成發明目的者，則每一步驟前無須以符號標註，縱以(1、2、3、4、5)、(a、b、c、d、e)或(I、II、III、IV、V)…等編號標註各步驟，該編號得僅視為符號，非表示各步驟的先後順序，則審查時，若檢索到之前案為該方法請求項中任一種順序組合，皆可以不具新穎性發出審查意見(OA)通知申請人。

上述審查原則的建議，係為 108 年 11 月 12 日專利審查實務研討會（第 47 次）會後所得之共識，至於細部的判斷及舉例說明以讓審查同仁遵循辦理，待專利協調會報再進行討論，確定後續轉知專利審查人員據以辦理。



【專利案號】104204400N01

【專利名稱】一種同步驅動皮帶輪

【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 67 條第 1、2、4 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】更正超出

【決定字號】經訴 10706310690

【決定日期】107.11.29

【判決摘要】

系爭專利更正後請求項 1 及說明書第[0005]段、第[0015]段新增「所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度」之技術特徵，已超出申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍，應不予更正。

一、案情簡介

案件歷程：關係人（專利權人）前於 104 年 3 月 24 日以「一種同步驅動皮帶輪」向智慧局申請新型專利，經編為第 104204400 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M503500 號專利證書（下稱系爭專利），核准公告之申請專利範圍共 7 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。關係人則於 106 年 8 月 18 日申請更正系爭專利說明書及申請專利範圍。案經智慧局審查，認前揭更正符合規定，依該更正本審查，並審定「106 年 8 月 18 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 7 舉發不成立」。訴願人不服，提起訴願，經濟部於 107 年 11 月 29 日以經訴字第 10706310690 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：系爭專利更正本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？

(二)系爭專利請求項 1 內容：

- 1.原公告請求項 1：「一種同步驅動皮帶輪，其中，所述皮帶輪的外周表面有輪齒，在所述皮帶輪的輪齒中間沿整個皮帶輪的外周表面設有一個環形凹槽，所述環形凹槽將所述皮帶輪的輪齒分為第一輪齒部和第二輪齒部，所述第一輪齒部的輪齒間齒距為 P ，所述第一輪齒部的輪齒延伸方向與所述皮帶輪軸心線形成夾角 a ，所述第二輪齒部的輪齒間齒距為 P' ，所述第二輪齒部的輪齒延伸方向與所述皮帶輪軸心線形成夾角 a' 。」
- 2.更正後請求項 1：「一種同步驅動皮帶輪，其中，所述皮帶輪的外周表面有輪齒，在所述皮帶輪的輪齒中間沿整個皮帶輪的外周表面設有一個環形凹槽，所述環形凹槽將所述皮帶輪的輪齒分為第一輪齒部和第二輪齒部，所述第一輪齒部的輪齒間齒距為 P ，所述第一輪齒部的輪齒延伸方向與所述皮帶輪軸心線形成夾角 a ，所述第二輪齒部的輪齒間齒距為 P' ，所述第二輪齒部的輪齒延伸方向與所述皮帶輪軸心線形成夾角 a' ，所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度。」

(三)智慧局見解：

系爭專利 106 年 8 月 18 日申請專利範圍及說明書更正本與公告本比較，係於說明書第[0005]段、第[0015]段及請求項 1 增加「所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度」的敘述，係就請求項 1 及依附於請求項 1 之請求項 2 至 7 為進一步之界定，屬申請專利範圍之減縮，且所增加之技術特徵可見於申請時圖式第 1、2 圖中，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，仍可達成更正前請求項 1 至 7 藉由環形凹槽緩解同步驅動皮帶輪在高速運轉傳動時齒槽嚙合瞬間產生的衝擊力並降低傳動時的工作噪音之目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項第 2 款、第 2 項及第 4 項之規定，准予更正。

(四)訴願決定見解：

- 1.更正內容並未見於申請時說明書及申請專利範圍之文字記載。
- 2.圖式第 1 圖為三維視圖，第 2 圖則為俯（側）視圖，均非工程製圖，其上之尺寸、角度之測量結果均無法用以解釋系爭專利技術特徵，充其量僅得作為示意圖。
- 3.圖式第 1 圖並未標示出環形凹槽的槽深及齒輪的輪齒高度，所屬技術領域中具有通常知識者無法藉由第 1 圖所示內容直接且無歧異地得知更正後請求項 1 所界定之「所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度」技術特徵。
- 4.「齒輪 (Gear)」與「皮帶輪 (Belt pulley)」係屬不同結構及功能之技術，

此為所屬技術領域中具有通常知識者所普遍知悉者，「齒輪的輪齒高度」與「皮帶輪的輪齒高度」二者不容混淆。

- 5.縱寬認「齒輪的輪齒高度」乃指「皮帶輪的輪齒高度」，然因第 1 圖未標示環形凹槽的底部及輪齒底部之位置，即使將該圖放大數倍，仍然無法明確推知「環形凹槽的底部」及「輪齒底部」兩者在空間上的相互對應關係，無法從第 1 圖直接且無歧異地得知具有「所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度」之技術特徵。
- 6.圖式第 2 圖之輪齒係以平面線條方式繪製呈現而無法看出輪齒高度，致無法據以判斷環形凹槽的槽深與輪齒高度間之相對應關係。且因第 2 圖係皮帶輪之俯視圖，受限於視角緣故，環形凹槽兩側輪齒因輪形為圓弧狀而呈曲線，致無法精確解讀齒距，亦無從推知輪齒高度，所屬技術領域中具有通常知識者尚無法藉由第 2 圖直接且無歧異地得知更正後請求項 1 所界定之「所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度」技術特徵。

(五)分析：

- 1.本案係依據圖式內容進行申請專利範圍之更正，圖式導入之技術特徵於系爭專利申請時之說明書及申請專利範圍並無相應文字記載，因此所屬技術領域中具有通常知識者是否由圖式可直接且無歧異得知該技術特徵，為判斷更正有無超出之主要依據。
- 2.訴願決定認定系爭專利圖式並未清楚標示環形凹槽的槽深及齒輪的輪齒高度，無法使所屬技術領域中具有通常知識者直接且無歧異地得知具有「所述環形凹槽的槽深大於所述齒輪的輪齒高度」之技術特徵，是以該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。

三、總結

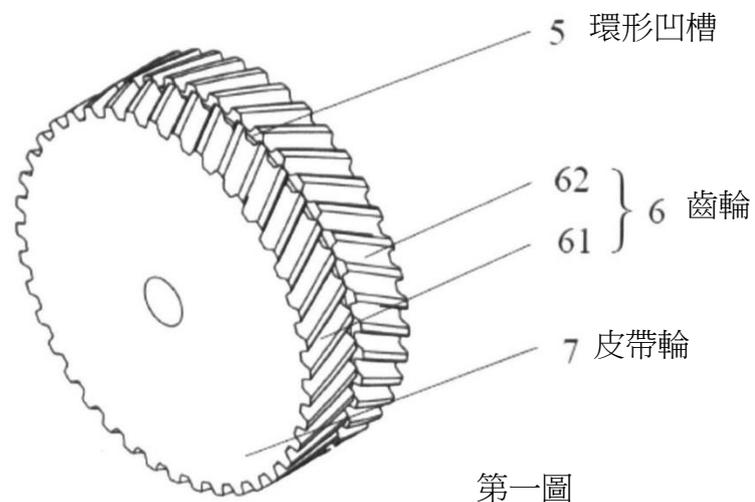
圖式之更正必須係圖式已明顯揭露者或所屬技術領域中具通常知識者可由圖式直接且無歧異得知者

- 1.圖式未明確揭露之技術特徵或所屬技術領域中具有通常知識者無法由圖式直接且無歧異得知者，不得更正為說明書或申請專利範圍之文字內容。將圖式內容更正為說明書及申請專利範圍之一部分時，該技術特徵於說明書或申請專利範圍常無相應的文字記載或定義，因此將圖式內容導入申請專利範圍之技術特徵則必須係圖式已明確揭露者或所屬技術領域中具有通常知識者可由圖式直接且無歧異得知者，方不致超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。若將圖式（3 維示意圖）內容藉

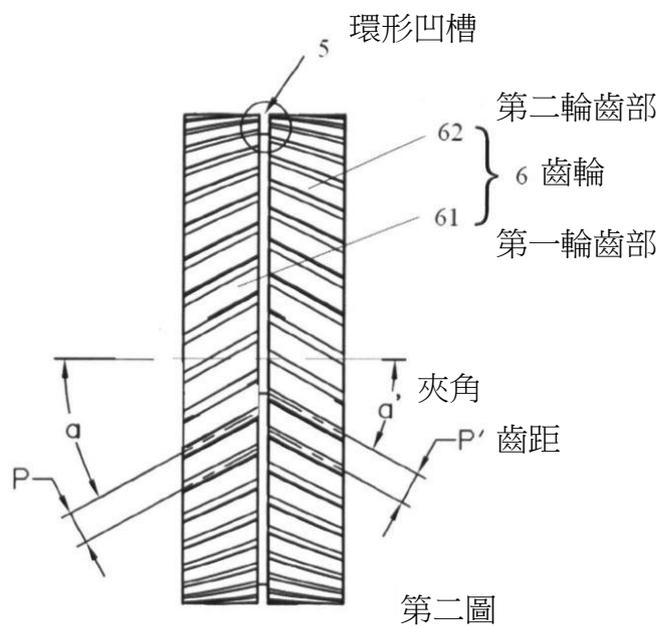
110 專利行政爭訟案例研討彙編(107-108 年度)

由放大或量測其尺寸關係後之結果更正於申請專利範圍，應非屬圖式已明確揭露，已超出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

- 2.將圖式內容更正為申請專利範圍之文字內容時，由於原來的說明書中並無對應的文字，為避免另外產生更正後請求項無法為說明書所支持的疑慮，應一併將對應的文字內容更正於說明書中。



附圖 1



附圖 2



【專利案號】105116016

【專利名稱】電子問卷方法及其系統

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法（106.5.1 施行）第 46 條第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】踐行通知義務

【決定字號】經訴 10706313010

【決定日期】108.1.29

【判決摘要】

就請求項 1、6、9、13 部分，原處分機關於 107 年 5 月 4 日審查意見通知函中僅稱該等請求項有不具新穎性，未認該等請求項不具進步性之情事，惟原處分卻改稱該等請求項不具進步性，並據以作成本案不予專利之處分，已超出前揭審查意見通知函範圍，原處分機關自應再依專利法第 46 條第 2 項規定將該等請求項不具進步性事由通知訴願人限期申復，俟其申復無理由或逾期未申復，始得執以作為該等請求項不予專利之理由。本件未再踐行前揭程序，就訴願人之程序保障未盡周延，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利「電子問卷方法及其系統」申請日為 105 年 5 月 23 日，經初審審查核駁後，於 106 年 6 月 23 日申請再審查，智慧局於 107 年 5 月 4 日以審查意見通知函通知系爭案有不符審查時（106 年 5 月 1 日施行）專利法第 26 條第 2 項、第 22 條第 1 項第 1 款及同條第 2 項之情事，訴願人（申請人）於 107 年 6 月 19 日提出申復及申請專利範圍修正。經智慧局審查認為，該修正仍無法克服全部不准專利之事由，是以 107 年 8 月 14 日以（107）智專三（二）04075 字第 10720743150 號再審查審定書作成「應不予專利」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，認為訴願有理由，將原處分撤銷，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：原處分是否有未踐行法定程序之瑕疵？

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種實施電子問卷之方法，該方法包括：(a)事先建立儲存複數條碼的一資料庫，其中該複數條碼中之每一條碼對應於一活動事件中一特定使用者群中之一特定使用者且表明對於該特定使用者之一專屬識別電子問卷的鏈結，其中該活動事件違該特定使用者全中所有使用者集合進行的活動；(b)當一條碼被一載具掃描後，提供該專屬識別電子問卷供該特定使用者作答；(c)接收已作答完成之專屬識別電子問卷；以及(d)於該資料庫中註記該專屬識別電子問卷已作答完成。(附圖 1)

(三)智慧局見解：

- 1.系爭案申請專利範圍共 14 項，第 1、6、9、13 項為獨立項，智慧局於 107 年 5 月 4 日以審查意見通知函通知系爭案有不符專利法第 26 條第 2 項(請求項 1、6、9、13)、第 22 條第 1 項第 1 款(請求項 1、5、6、9、10、13)及同條第 2 項(請求項 2、3、4、7、8、11、12、14)之情事，訴願人於 107 年 6 月 19 日申復、修正，其修正請求項 1、6、9、13「事先」一詞為「在活動事件舉行之前」克服專利法第 26 條第 2 項之核駁理由，並申復該修正使請求項 1、6、9、13 相較於引證 1 具有進步性，然訴願人所提出之申復及修正，經審查，請求項 2-4、7-8、11-12、14 於申復、修正後仍未克服相同引證文件及相同法條之不准專利事由，無法克服全部不准專利事由，仍有先前已通知之不准專利事由，則智慧局於踐行專利法第 46 條第 2 項所為之先行通知程序後，作成核駁審定，尚無不合。
- 2.智慧局於 107 年 5 月 4 日以審查意見通知函將本案與引證文件比對結果，通知訴願人限期修正、申復，難謂未踐行專利法第 46 條第 2 項之規定，且專利審查基準(2013 年版)第二篇第七章第 6 節「審定」載明「申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定」，該規定業就專利法第 46 條第 2 項法規目的及行政資源利用等因素予以綜合考量，建立實務統一標準，除了賦予申請人陳述意見之機會，亦賦予智慧局裁量權，若判斷已善盡告知義務，為避免延宕審查時效，得為核駁審定。

(四)訴願決定見解：

- 1.原處分機關於 107 年 5 月 4 日(107)智專三(二)04183 字第 10720399270 號審查意見通知函中係稱，本案請求項 1、6、9、13 不符專利法第 26 條第 2 項之規定；引證 1 足以證明本案請求項 1、5、6、9、10、13 不符專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定(即不具新穎性)，及引證 1 或引證 1、

2 之組合足以證明請求項 2 至 4、7、8、11、12、14 不符同法第 22 條第 2 項之規定(即不具進步性)。惟該局於原處分中則謂,本案請求項 1、6、9、13 不符專利法第 22 條第 2 項規定,另本案 2 至 5、7 至 8、10 至 12 及 14 不予專利之理由如前述審查意見通函所述,從而以本案違反專利法第 22 條第 2 項之規定而為不予專利之處分。

2.而查,就本案請求項 1、6、9、13 部分,原處分機關於前揭 107 年 5 月 4 日審查意見通知函中僅稱該等請求項不具新穎性,並未認該等請求項有不具進步性之情事,惟於原處分中卻改稱該等請求項不具進步性,並據以作成本案不予專利之處分。是以,原處分所依據之核駁法條及理由與 107 年 5 月 4 日審查意見通知函中所述者已然不同,而已超出前揭審查意見通知函範圍,原處分機關自應再依專利法第 46 條第 2 項規定將該等請求項不具進步性事由通知訴願人限期申復,俟其申復無理由或逾期未申復,始得執以作為該等請求項不予專利之理由。本件原處分機關未再踐行前揭程序,就訴願人之程序保障未盡周延,自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

(五)分析：

對於原處分是否有未踐行法定程序之瑕疵,智慧局與訴願會見解不同。智慧局訴願答辯已說明請求項 2-4、7-8、11-12、14 審查意見通知及原處分均以相同引證認定不具進步性,屬於經發給審查意見通知後,仍無法克服先前已通知之全部不准專利事由之情形,故作出核駁審定。訴願決定未對智慧局訴願答辯做出任何回應,僅提及請求項 1、6、9、13 部分,審查意見通知為不具新穎性,而原處分為不具進步性,應再依專利法第 46 條第 2 項規定將該等請求項不具進步性事由通知訴願人限期申復,故撤銷原處分。

三、總結

(一)「逕予審定」或再發「審查意見通知函」得視情況加以裁量,俾利申請人尚有通盤審視、考量之機會

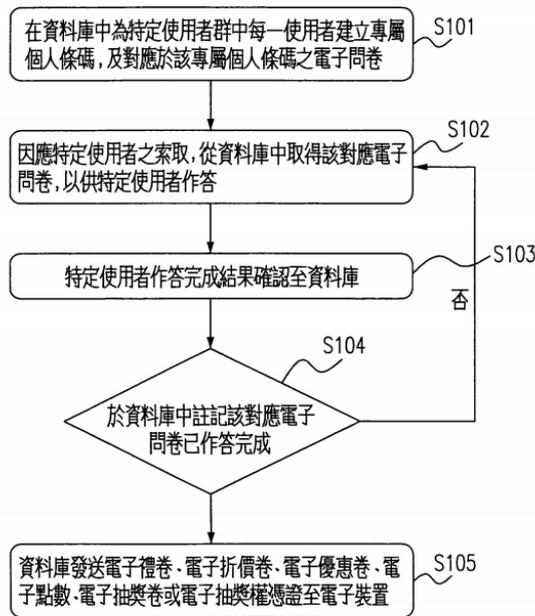
按專利法第 46 條第 2 項之規定,智慧局作成核駁審定前,應以審查意見通知函通知申請人限期申復,核其立法意旨在於使智慧局於作成核駁審定前,先將核駁理由通知申請人,使其知悉核駁理由內容,俾賦予申請人陳述意見之機會,此為法定應踐行之程序;惟於發出審查意見通知後,為避免延宕審查程序且基於全案准駁原則,如未克服全部不准專利事由,亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者,得為核駁審定。

因此,於請求項有 2 項以上時,若申請人申復、修正後,一部分請求項克

服已通知之不予專利事由，另一部分請求項未克服已通知之不予專利事由之混合情況，原則上，可依原已通知不予專利事由逕予審定，若另有新的不予專利事由，則併予指明，惟於得作成核駁審定之情形中，如認為不致延宕審查時程者，可再發給第二次審查意見通知或最後通知，使申請人有通盤審視、考量之機會。

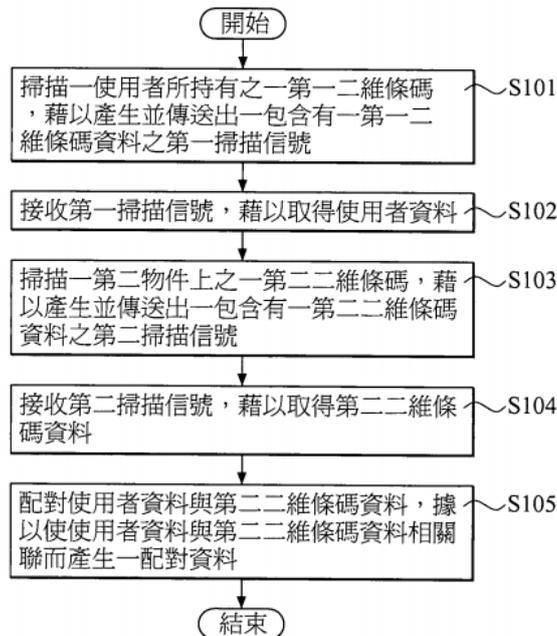
(二)進步性係於具有新穎性之後始予審查

依專利審查基準（2017年7月版）第2-3-14頁：申請專利之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具有進步性，應於其具新穎性之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性，因此，當審查意見通知函對系爭案與引證文件比對結果，為系爭案之獨立項不具新穎性，附屬項不具進步性之情形，審查階段應僅就前述理由通知申請人限期申復；若申請人申復、修正後，經審查認為獨立項具有新穎性，始予審查獨立項之進步性，此時，若認為獨立項不具進步性時，屬於克服已通知之不予專利事由，另有新的不予專利事由之情形。



第 1 圖

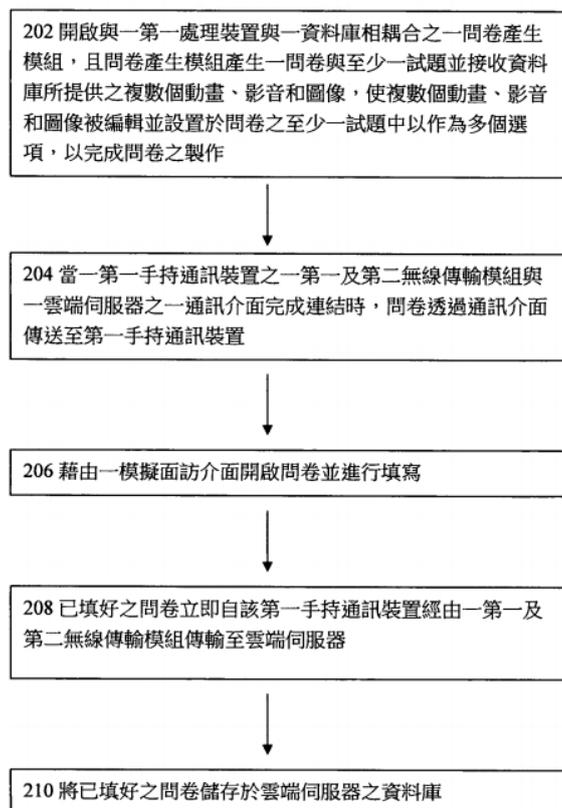
附圖 1 系爭專利主要圖式



第二圖

附圖 2 引證 1 主要圖式

第二圖



附圖 3 引證 2 主要圖式



- 【專利案號】104221280N02
 【專利名稱】一種多功型運動內衣改進結構
 【審定結果】請求項 1、3-6 舉發成立
 【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 1 項第 2 款
 【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
 【判決重點】舉發證據勾稽採認
 【判決字號】107 行專訴 63
 【判決日期】108.6.12

【判決摘要】

網路證據及網頁資料(證據 2)只是呈現商品的外觀，沒有商品內部結構解析，欠缺可供確實比對的內容呈現；實物樣品(證據 3)需購買憑證或取得時間的證明，否則無法認定其係於系爭專利申請前已經存在，而即使商品廣告對於商品外觀的描述及呈現的內容與實物樣品皆相同，並不代表商品的細部及內部結構都完全相同，若採認證據 2、3 其「結構相符」，純粹是沒有根據的推論。

一、案情簡介

案件歷程：原告（被舉發人）前於 104 年 12 月 31 日以「多功型運動內衣改進結構」申請第 104221280 號新型專利案，於獲准專利權後為參加人（舉發人）對之提起舉發，案經智慧財產局審查，於 106 年 12 月 27 日審定「請求項 1、3 至 6 舉發成立，應予撤銷」。原告不服，提起訴願，經濟部於 107 年 5 月 28 日以經訴字第 10706305450 號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，智慧財產法院以第 107 行專訴 63 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

1. 證據 2、3 是否為系爭專利申請前所存在？
2. 證據 2、3 是否足以證明系爭專利請求項 1、3-6 不具新穎性？

（二）系爭專利之請求項 1 內容（附圖 1）：一種多功型運動內衣改進結構，至少包括：一包覆於胸部周側的內衣本體，係為一體成型的雙層編織物，該內

衣本體具有一伸縮彈性較小的內層衣及一伸縮彈性較大的外層衣，該內層衣係以下側邊緣連結於該外層衣；二罩杯，係分別以底部及外側邊緣結合於該內層衣的前側上緣，且一罩杯結合帶縫結二罩杯上緣，該罩杯結合帶拉撐牽引包覆結合主肩帶的定置段處，使該二罩杯能對應遮蓋於穿著者的乳房二側下方部位，且該外層衣恰可包覆於二罩杯外側；一不具彈性的三角織片，係結合設置於二罩杯之間與內層衣銜接的部位，利用該三角織片固定二罩杯之間的相對位置及角度，配合該伸縮彈性較小的內層衣束套於胸部周側，能對乳房部位形成較佳的集中及托高效果。

(三)智慧局見解：

- 1.本件舉發人係為系爭專利實物產品之製造商，專利權人係為系爭專利實物產品之銷售商。

本案之爭點為「證據 2、3 之組合」是否可證明系爭專利請求項 1、3~6 不具新穎性，有違專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 2 款之規定。

- 2.證據 2 為舉發人委請民間公證人陳品豪針對所述網頁進行體驗、存證，且製成書面報告公證書及光碟片；證據 2 附件 1 為 FB 網頁資料，證據 2 附件 2 為痞客邦網站資料（專利權人對於證據 2 網頁上顯示的資料時間存有質疑，認為其係為可自行修改上傳時間，經濟部訴願會就此曾依職權上網查詢證據 2 附件 1 之臉書網頁，經驗證確認該貼文發布日期早於系爭專利申請日；亦曾函詢經營痞客邦 PIXNET 部落格之優像公司，業確認證據 2 附件 2 所登載之網頁文章公開日期早於系爭專利申請日），專利權人對於證據 3 係為 Mollifix 品牌之產品未曾提出質疑。
- 3.證據 2 附件 1、2 所介紹的運動內衣與證據 3 實物樣品，經審查其二者品牌及所敘述表現之特徵、細節皆相符，故智慧局採認證據 2、3 係為相同的產品，可相互勾稽佐證，證明證據 3 實物樣品之公開實施日期(103 年)早於系爭專利之申請日，系爭專利請求項 1、3~6 技術內容與證據 3 實物樣品比對皆相符，故認為證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1、3~6 為申請前已公開實施，不具新穎性，有違專利法第 22 條第 1 項第 2 款之規定。

(四)法院判決見解：

- 1.對於證據 2 確實於系爭專利申請前就已經存在，為可以認定，但證據 2 欠缺可供確實比對的內容呈現，單憑證據 2 的照片、影片根本無法判斷是否為「一體成型」、是否「不具彈性」，乃至「伸縮彈性大小」都無法透過照片、影片感知。
- 2.證據 3 並無法認定係於系爭專利申請前已存在，因參加人並沒有檢附證

據 3 取得的證據。

- 3.證據 3 是實物樣品，證據 2 只是以照片、影片呈現的商品外觀，而沒有商品內部結構解析，兩者至多僅能認為品牌相同、外觀設色特徵相同，但對於「結構相符」純粹是沒有根據的推論，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。
- 4.證據 2、證據 3 以及證據 2、3 的組合，不能憑以證明系爭專利請求項 1、3-6 不具新穎性。

(五)分析：

1.對於證據關連性之勾稽審認

原處分及原決定均認證據 2、3 得相互勾稽，惟本判決未就此審認，而認證據 2 為系爭專利申請前所存在，證據 3 無法認定為系爭專利申請前所存在。

查舉發基準 5-1-30 頁「舉發人以多件關聯證據主張同一事實者，應先就各證據間之關連性加以判斷，再審查證據整體是否能證明舉發人所主張之事實，如判斷證據間具有關連性，即不得將之割裂而僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力」規定，本判決將爭點整理為「證據 2、3 是否為系爭專利申請前所存在」，係分別審究其證據能力，依上述基準規定，似認證據 2、3 不具有關連性。

2.證據能力及證據力之判斷

原處分及原決定均認證據 2、3 結構相符而為相互勾稽，惟本判決在比對證據 2 與證據 3 是否「結構相符」時，認定系爭專利請求項關於結構部分的技術特徵就顯得關鍵而重要，已與系爭專利請求項實質比對。

查舉發基準 5-1-28 頁「舉發證據是否可採用，應先判斷其證據能力，再判斷其證據力。若無證據能力，即毋庸論究其證據力」規定，原處分及原決定所認該結構相符一事而為相互勾稽，係為證據能力有無問題；本判決就該結構相符一事，已與系爭專利請求項實質比對，為證據力強弱問題，似未區分判斷證據能力、證據力。

3.舉發證據的調查

證據 2 網頁資料所示 Mollifix（瑪莉菲絲）商品，及證據 3 Mollifix 實物，皆為原告所有。

參加人任職的尼普頓公司，係為原告采妍公司之商品供應商（102 年至 104 年），參加人指稱證據 3 實物係為尼普頓公司 104 年間生產的庫存商品，並非經由購買取得，因此無法提供任何購買憑證。

原告執意要求參加人提出證據 3 的購買憑證，法院亦認為參加人及被告應就證據 3 於系爭專利申請前即已存在的事實，負舉證責任。

三、總結

(一)網路證據與實物的關連性相互勾稽之認定的嚴謹或寬鬆，造成本案被撤銷的原因

本件判決對於網路證據與實物的關連性相互勾稽佐證，認為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（除非在廣告中已有明確呈現），證據結構技術特徵、功效，實物取得的購買憑證、憑證之型號等認定應詳加比對，證據時間點的勾稽尤其重要，對於證據與實物的關連性相互勾稽之認定標準似採較嚴謹的要求。

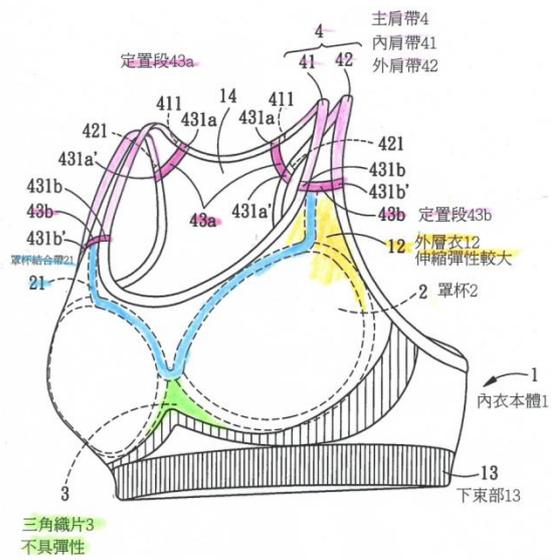
惟按最高行政法院 100 年判字第 299 號行政判決見解「經查，專利產品型錄僅係就產品向銷售對象等對外之書面說明，當然並無應完全描繪、揭露產品內部結構或專利技術之必要，亦無型錄所記載之各技術元件與實體產品稍有不同，即否認其為該實體產品型錄之理，若確有證據證明該產品型錄與實體產品具有證據關連性，該產品型錄仍得作為舉發要件之證據（如公開日等），殊不容僅以產品型錄記載技術元件與實體產品稍有不同，即率予否認產品型錄之證據關連性」，與本件判決見解有所不同，本件判決對於證據與實物的關連性採嚴謹標準之見解，仍有探討空間。

對於本件判決證據與實物關連性相互勾稽之認定標準，如果衝擊到智慧局所依循審查基準的既有通則，依上述最高行政法院見解，似有提起上訴之空間。

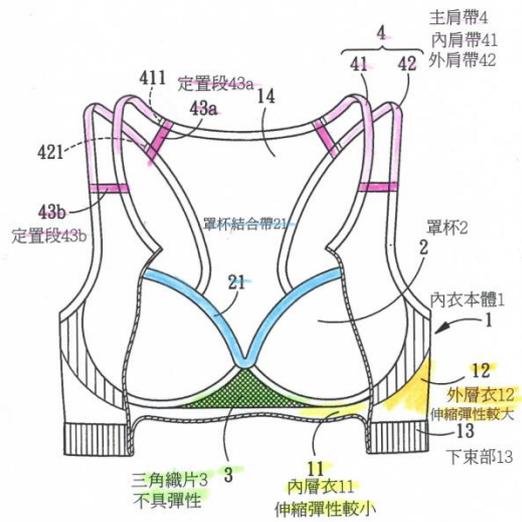
(二)行政法院是否應依職權調查證據之不同見解，可能對本案造成不同的判決結果

本件判決指出「專利舉發訴訟中，應由主張專利不具有效性的一方，就專利不具有效性的事實負舉證責任」，認為應由參加人及智慧局負舉證責任。

惟查最高行政法院 100 年判字第 299 號行政判決見解「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束；行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條前段分別定有明文，是行政法院在審理案件時應盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明事實真相」，本件判決對於「依職權調查」一事，與最高行政法院 100 年判字第 299 號判決見解不同之處，仍有探討空間。



第1圖



第3圖

附圖 1 系爭專利主要圖式



JUL 10 THU 2014 10:00
Molifux瑪莉菲絲絕對好動撞色Bra T背心讓我舒適運動又時尚!

分享 2



個人資訊
加入好友
加入訂閱

暱稱: lolol2305
分類: 時尚美妝
好友: 共4位 (查看全部)
地區: 台北市

月曆
四月 2017
日 一 二 三 四 五 六
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

臉魔人LOLO

在臉魔人取得免費體驗卷，並追蹤LOLO愛吃鬼的最新文章!

Messenger x Molifux瑪莉菲絲絕對好動撞色

lolol2305.pixnet.net/blog/post/371095229-molifux瑪莉菲絲絕對好動撞色bra-t背心讓我舒

痞香 美妝 時尚流行 今日熱門 達人話題 編輯力推 登入



背後是超亮背心造型 粉紅色撞色超可愛的!!



水底搜尋 GO

Messenger x Molifux瑪莉菲絲絕對好動撞色

lolol2305.pixnet.net/blog/post/371095229-molifux瑪莉菲絲絕對好動撞色bra-t背心讓我舒

痞香 美妝 時尚流行 今日熱門 達人話題 編輯力推 登入



內附桃紅色無鋼圈內衣





附圖 2 證據 2 主要圖式

時尚女孩 ALL IN ONE

絕對高調撞色Bra 席捲時尚運動狂潮
運動內衣與調整型內衣的完美結合跨界進化
集中托高，穩定胸型，舒適無壓，絕對亮眼，時尚女孩 ALL IN ONE

FRONT BACK

● 下厚上薄3D罩杯
女孩CUP升級小心機

● 呼之欲出的波波 全靠
超集中黃金聚攏三角
玩美定位不晃動。

● 貼心的雙肩帶設計
分散肩膀壓力

● 美背的凹弧設計
外露好美型

L I V E L Y B O O B S C O L O R S P O R T S B R A



附圖 3 參加人提出「Mollifix」品牌官方網站

公證人 2018/12/25 日網頁存證內容



19

【專利案號】104209352N01

【專利名稱】塑膠凡而結構

【審定結果】請求項 1-6 舉發成立

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

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】當事人未提出證據之中譯本處理原則及進步性

【判決字號】107 行專訴 41

【判決日期】107.10.9

【決定摘要】

系爭專利請求項 1 之「凡而本體」、「球閥」、「切控柄」、「軸柱」及「上蓋」技術特徵，已揭露於證據 2 之「外體(8)」、「球(2)」、「開合臂(9)」、「軸(7)」及「上塞(11)」技術內容；證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 1「該切控柄為金屬製者」，惟其僅為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者之技術特徵，且系爭專利揭露之先前技術亦已揭露該技術特徵；是以，系爭專利請求項 1 整體技術特徵已為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之技術內容或證據 2 與習知技術之組合而能輕易完成，故不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：系爭專利申請日為 104 年 6 月 11 日申請，經智慧局於 104 年 8 月 17 日准予專利並公告。參加人（舉發人）以該專利違反核准處分時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告（智慧局）審查，於 106 年 11 月 20 日審定「請求項 1 至 6 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 107 年 3 月 31 日以經訴字第 10706303340 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 107 年 10 月 9 日以 107 年度行專訴字第 41 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」是否可證系爭專利請求項 1-6 不具進步性？
2. 「證據 3」是否可證系爭專利請求項 1-6 不具進步性？

3. 「證據 2 或 3 與先前技術之組合」是否可證系爭專利請求項 1~6 不具進步性？
4. 舉發人未檢附證據 2 說明書之中譯，原告無法作出適當之更正。

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖 1):一種塑膠凡而結構，其包含一凡而本體、一容設於凡而本體內部之球閥，以及一於凡而本體外連接球閥達到切控狀態之切控柄，其中，該切控柄為金屬製者，該球閥具有一軸柱，該軸柱係凸伸於凡而本體外配合組接切控柄，且切控柄更組套一上蓋並封罩軸柱，俾以完成一種塑膠凡而結構。

(三)智慧局見解：

- 1.證據 2 已揭露系爭專利之凡耳本體、球閥、切控柄、軸柱、上蓋等構件，其雖未揭露系爭專利之「切控柄為金屬製者」，惟金屬材質乃請求項中所載之非結構特徵，非結構特徵之改變，僅對切控柄的強度造成影響，不會對塑膠凡而整體結構產生影響，故應將該非結構特徵（即材質）視為習知技術之運用，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，是證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵；又證據 2 可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，證據 2 與市售習用塑膠凡而之組合，自亦可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 2.證據 3 亦揭露系爭專利之凡耳本體、球閥、切控柄、軸柱、上蓋等構件，其雖未揭露系爭專利之「切控柄為金屬製者」，惟此為一般材料之選用，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及，證據 3 已揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵，可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 3.系爭專利請求項 2 為依附於請求項 1 之附屬項，證據 2、或證據 3 均可以證明請求項 2 不具進步性；又系爭專利請求項 3 為依附於請求項 2 之附屬項，證據 2 與系爭專利先前技術之組合、或證據 3 與系爭專利先前技術之組合，均可以證明請求項 3 不具進步性；系爭專利請求項 4 為依附於請求項 2 之附屬項，證據 3 可以證明請求項 4 不具進步性；系爭專利請求項 5 為依附於請求項 4 之附屬項，證據 2 與證據 3 之組合，可以證明請求項 5 不具進步性；系爭專利請求項 6 為依附於請求項 4 之附屬項，證據 3 可以證明請求項 6 不具進步性。
- 4.證據 2 雖為土耳其專利公報，惟本件舉發理由書所引用部分均為圖式部分，該等工程圖為所屬技術領域中具有通常知識者均能瞭解，是舉發人縱未提出中文譯本，然仍無以動搖原處分之判斷基礎。

(四)法院判決見解：

- 1.系爭專利請求項 1 之「該切控柄為金屬製者」技術特徵，雖證據 2 並未

揭露該開合臂(9)(相當於系爭專利之切控柄)之材質,惟根據使用需求選用習知材料製作切控柄,其為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及者,屬習知技術早已認知之技術訴求,並非無法預期之功效。又系爭專利說明書第【0002】段記載「...其市面上另開發一種凡而本體30,再請由第8、9圖所示觀之,該凡而本體30係利用一種金屬材質構成之切控柄32達到球閥31的切控,大幅提升切控柄32與球閥31之結合度及切控準確性,並避免切控柄32受日曬雨淋有老化之虞,…」之內容,可知,系爭專利揭露之先前技術中,該切控柄32即為「金屬材質」所構成,因此,系爭專利「金屬製」之切控柄技術特徵,屬系爭專利自承之先前技術,則系爭專利請求項1「該切控柄為金屬製者」,同屬先前技術,與系爭專利自承先前技術之間,並無任何實質差異可言。因此,熟悉系爭技術之人參酌前開先前技術,另參照證據2所揭露開合臂(9)(相當於系爭專利之切控柄)之技術特徵後,自有合理動機將該二前案技術彼此組合,並輕易完成系爭專利請求項1所稱「該切控柄為金屬製者」之技術特徵。

- 2.證據2圖1揭露一球閥組件之側面剖視圖,其包括構成球閥組件之球閥本體、切換球閥方向之切控柄、連通球閥兩側之管道以及連接切控柄與球閥之軸體等元件,由於該球閥組件之創作核心在於各元件之構造及其組合,而該構造及其組合係能夠僅由圖式體現者,因此即使圖式中未以文字標明各部位名稱,所屬技術領域中具有通常知識者仍得以圖1之各元件外觀形狀、構造,以及元件間之相對關係,而知悉各元件之功能與用途,故證據2之圖1已足使所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其技術內容,而無須另行翻譯其說明書之文字內容。再者,原告於舉發階段之舉發答辯理由書亦稱:「對此,證據2之蓋體11並未蓋設至切控柄的組設部,使得組設部並未被蓋體遮蔽…」云云,可知,原告在未有證據2中譯文之情況下,依然能夠由證據2之圖1知悉其蓋體及切控柄等結構,並能區別證據2與系爭專利之異同,因此原告並非無法由圖1瞭解證據2之技術內容。是以,證據2之圖1已充分揭露其球閥組件之形狀、構造以及元件間之相對關係,所屬技術領域中具有通常知識者得僅以圖1瞭解其技術內容;又由原告之答辯理由可知其並非無法藉由圖1瞭解證據2之技術內容,則原告前揭損及更正利益之主張,即無可採。

(五)分析:

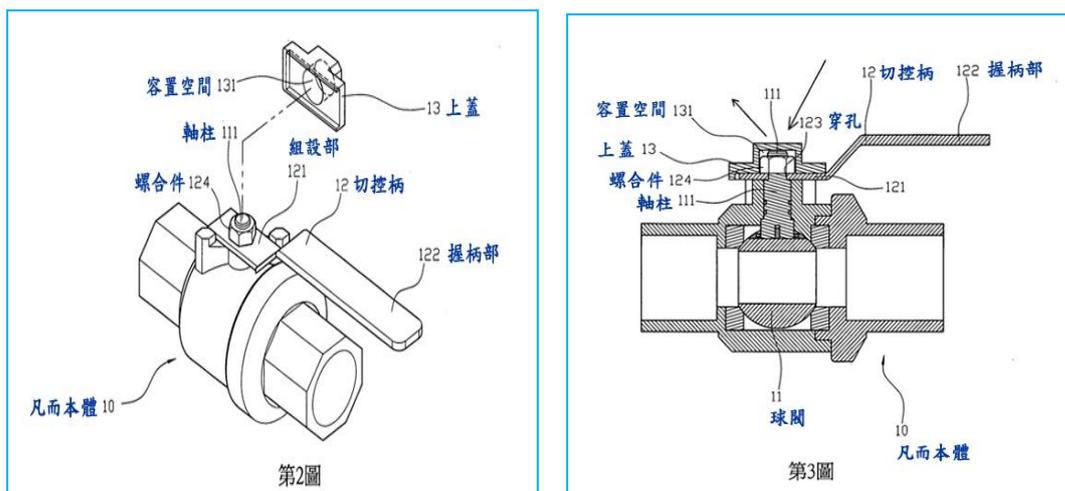
按「申請專利及辦理有關專利事項之文件,應用中文;證明文件為外文者,專利專責機關認有必要時,得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為

外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。中文譯本並非證據本身，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，仍應依外文本證據審究之。」專利審查基準（2006年版）5.3.3.3.2載有明文，因此，證據為外文本者，是否有必要就該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本，通知當事人提出，仍屬專利專責機關得依職權裁量事項。依上開審查基準，縱然當事人屆期未補送中文譯本，專利專責機關仍依外文本證據審究之。並非當事人未提出證據之中譯本，專利專責機關逕予審查，即得指其為違法（最高行政法院 101 年度判字第 824 號判決意旨參照）。

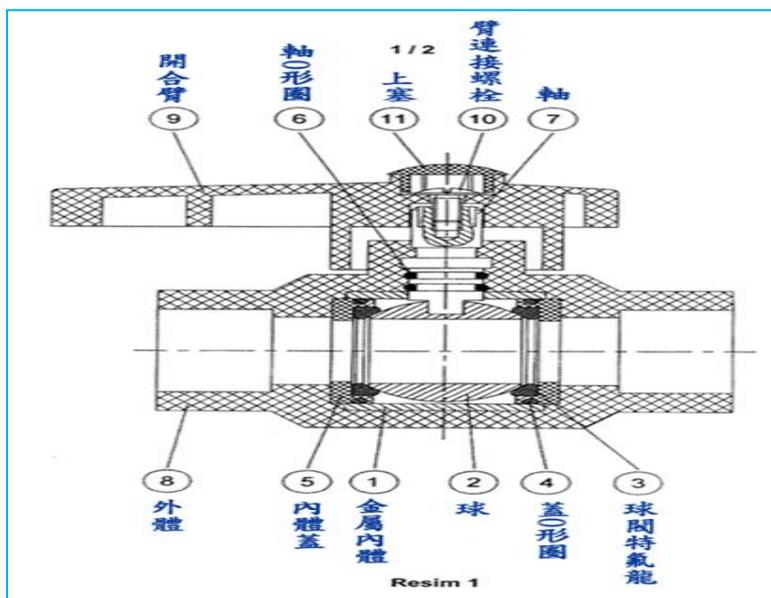
三、總結

當事人未提出證據之中譯本處理方式

- 1.證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。中文譯本並非證據本身，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，仍應依外文本證據審究之。
- 2.審查舉發案時，是否有必要通知當事人提出證據之中文譯本或節譯本，屬專利專責機關得依職權裁量事項，自不得以審查階段未要求當事人檢附證據之中譯本，遽認系爭處分違法。



附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 圖式 (圖 1)



- 【專利案號】101207176N01
 【專利名稱】點膠針頭結構
 【審定結果】請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷
 【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項
 【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
 【判決重點】專利權人自為舉發
 【判決字號】106 行專訴 77
 【判決日期】107.11.29

【判決摘要】

確認 N01 舉發案之相關費用係由先進光公司(被舉發人)所支付。次查本院於 102 年 10 月 11 日裁定禁止先進光公司處分系爭專利後，即有以盧建中之名於 103 年 8 月 4 日提起之本件舉發案，故本件舉發案應係 OO 事務所依先進光公司之委託而辦理，且向其收取費用，實際之出資者即舉發人為先進光公司，故本件有先進光公司自為舉發之情事，被告就本件舉發申請應為不受理之審定。

一、案情簡介

案件歷程：被舉發人先進光電科技股份有限公司（下稱先進光公司）於民國（下同）101 年 4 月 18 日以「點膠針頭結構」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 101207176 號進行形式審查，准予專利，並發給新型第 M438320 號專利證書（下稱系爭專利）。利害關係人（N02 舉發人）大立光電股份有限公司(下稱大立光公司)主張其所有之「附擋塊之多針點膠裝置」營業祕密（下稱系爭營業祕密）係遭其離職員工鄒 OO、謝 OO、翁 OO、朱 OO（下稱鄒 OO 等 4 人）交給先進光公司使用並申請系爭專利，系爭專利之申請權、專利權應歸大立光公司所有。嗣舉發人盧建中（下稱盧建中）以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，大立光公司以上開理由申請參加舉發，經智慧局審查，否准大立光公司參加 N01 舉發案，並審定「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」。專利權人（先進光公司）就原處分並未不服，另案舉發人（大立光公司）不服原處分，再以上開理由提起訴願，經經濟部認為其符合利害關係人之身分得合法提起訴願而

續為實體審查，並為訴願決定駁回，大立光公司仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。（歷程如附件）

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：大立光公司得否提起本件訴訟？先進光公司於 N01 舉發案中是否自為舉發？

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種點膠針頭結構，其係包括：一針頭本體，該針頭本體設有一儲膠柱身部及一結合座部，而結合座部設有數結合導孔，而儲膠柱身部設有一開口端及一封閉端，該開口端內設有一儲膠槽，另封閉端表面環設有數針頭，該數針頭與開口端內所設儲膠槽導通。

(三)智慧局見解：

大立光公司欲參加系爭新型專利舉發案一事，因非屬專利法第 71 至 75 條規定之舉發當事人或專利權人，故無法同意大立光公司參與系爭專利舉發案之後續行政程序。

(四)法院判決見解：

1. 訴願法第 18 條及行政訴訟法第 4 條第 3 項所謂利害關係，係指權利或法律上之利益受侵害之利害關係。又當事人適格，乃指當事人就特定訴訟標的有實施訴訟之權能而言，只須主張自己為權利人，而對其主張之義務人提起，即為當事人適格。經查大立光公司主張其為系爭專利之真正專利權人，且就系爭專利權歸屬之爭執亦有另案之民事二審訴訟審理中（智慧財產法院 106 年度民營上字第 3 號），可認大立光公司有取得回復為系爭專利權之權利人之期待利益，且另案一審裁定（智慧財產法院 102 年度民全字第 8 號）亦已禁止先進光公司處分系爭專利，則系爭專利於本件舉發程序之進行，難謂對大立光公司之權利或法律上利益無任何影響，是以依前開最高行政法院判決意旨，大立光公司得以利害關係人之身分對系爭專利舉發案提起訴願，並得就經濟部所為之訴願決定提起本件行政訴訟。

2. 就系爭專利 N01 舉發案費用付款之人、舉發人於智慧局近三年之提起舉發狀況、出入境資料、住址所在地及在台灣所得狀況，綜合判斷本件舉發案應係 OO 事務所依先進光公司之委託而辦理，且向其收取費用，實際之出資者即舉發人為先進光公司，而認定有權利人自為舉發之情形。

(五)分析：

1. 對於利害關係人得否參加舉發案程序，雖專利法並無相關規定，然由經濟部訴願會及智慧財產法院對系爭專利相關舉發案認定，此利害關係人參

加舉發程序應係合法程序，本案可為日後他案比照辦理之參考，而相關的舉發處理程序宜應預以因應。

- 2.原處分被撤銷的主要理由為專利權人自為舉發，惟此並非舉發聲明，亦與舉發理由無關。依本件縱令大立光公司得以利害關係人參加舉發程序，然與本案相關的專利權人自為舉發過程的司法調查程序或命令，對於行政機關而言亦無從得以行使。另由於專利審查基準規定有關專利權主體之爭執不得分項爭執，而屬專利權客體之爭執則可分項為之，為避免邏輯上的矛盾，提起舉發，兩者不得同時主張，因此利害關係人縱參加 N01 舉發程序，但利害關係人仍不得於本件程序中同時主張專利權客體與主體爭執。

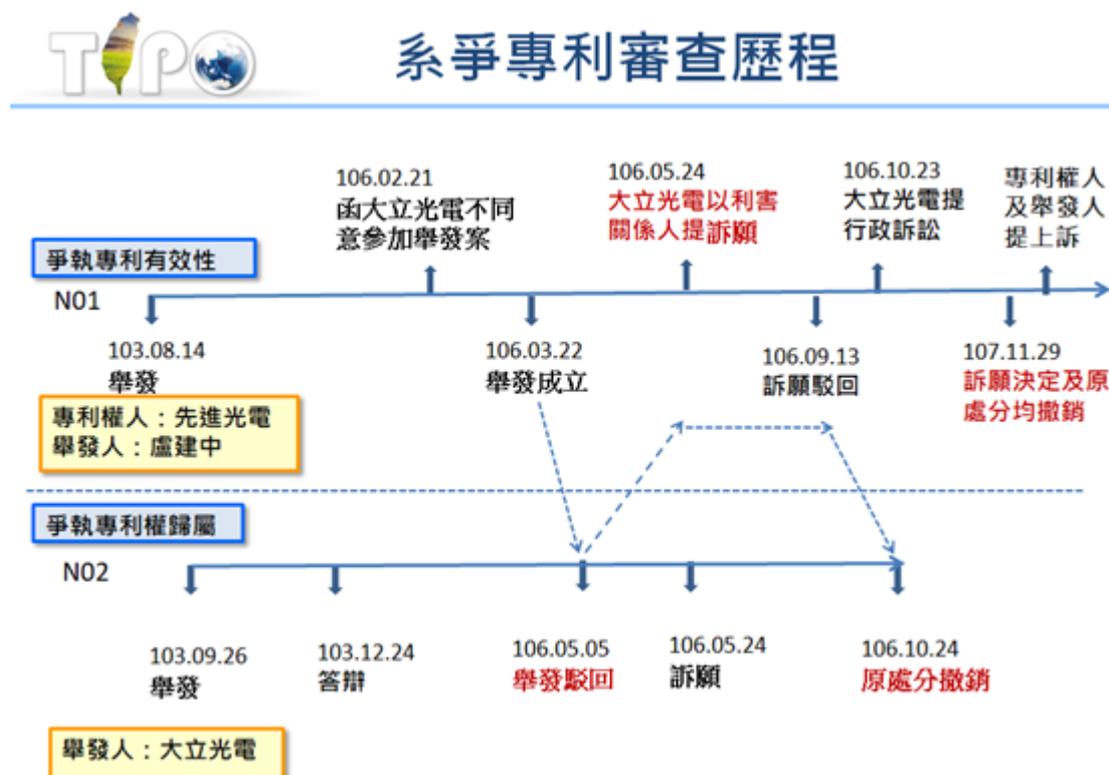
三、總結

- (一)適格之利害關係人若申請參加舉發程序，智慧局應依其申請允其參加所謂利害關係人，係指其權利或法律上利益因行政處分而受到影響的人。本件舉發案之利害關係人(大立光公司)於聲請參加本件舉發案(N01)時，已提起系爭專利有關專利權歸屬之舉發案(N02)，自屬適格之利害關係人，另依我國行政程序法第 23 條規定「因程序之進行將影響第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。」，因此對於聲請訴訟參加之人，如以提供相當可證明其因程序之進行影響其權利或法律上之利益者，應屬適格之利害關係人，智慧局自應依申請允其參加舉發程序，惟利害關係人縱參加 N01 舉發程序，但基於避免邏輯上的矛盾，利害關係人仍不得於本件程序中同時主張專利權客體與主體爭執。

- (二)專利舉發案若同時有主體與客體之爭執時，應就主體爭執之舉發案先予處理

系爭專利 N01 舉發案與 N02 舉發案分屬客體爭執與主體爭執，後續處理仍應綜合考量。N01 舉發案先進光公司就「專利權人自為舉發」之判決已上訴最高行政法院，N02 舉發案為專利權歸屬之爭執由於會對專利權人自為舉發之認定將有所影響，宜俟 N01 舉發案確定後再辦理。另日後若同時有主體與客體爭執之舉發案件，仍應就主體爭執之舉發案先處理。

附件：系爭專利 N01、N02 舉發案審查歷程





【專利案號】98122522 N01

【專利名稱】車輛怠速熄火控制裝置

【審定結果】請求項 1 至 8 舉發不成立

【相關法條】專利法（102.6.11 施行）第 26 條第 1 項及第 22 條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷。被告就發明第 I361763 號「車輛怠速熄火控制裝置」專利，應為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷專利權」之處分。

【判決重點】新證據、更正、進步性

【判決字號】106 行專訴 64

【判決日期】107.11.1

【判決摘要】

原告於本件行政訴訟中，就系爭專利更正後內容所提之證據，既係基於與舉發階段同一撤銷理由，亦即系爭專利「不具進步性」，自屬審理法第 33 條所定之「新證據」，本院自應予以審酌。

在舉發行政訴訟中，若專利權人向智慧局提出更正之申請，智慧財產法院應待智慧局更正處分之結果，並提示更正處分內容由當事人辯論，始得為判決。。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）光陽公司及台灣日精儀器公司前於 98 年 7 月 3 日以「車輛怠速熄火控制裝置」向智慧財產局申請發明專利，經智慧財產局編為第 98122522 號審查，准予專利，並發給發明第 I361763 號專利證書。嗣原告（舉發人）山葉發動機研究開發中心股份有限公司於 103 年 4 月 30 日以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於 105 年 10 月 28 日審定「請求項 1 至 8 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經濟部於 106 年 7 月 3 日以經訴字第 10606304810 號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，參加人於本件行政訴訟中申請更正系爭專利，經被告准予更正並公告在案。智慧財產法院以第 106 行專訴 64 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧財產局就系爭專利，應為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷專利權」之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

- 1.行政訴訟中允認被舉發人提出更正申請以及舉發人另提新證據，與原處分基礎事實均已不同，智慧局是否仍應就是否應准予更正與新證據等進行答辯？
- 2.系爭專利請求項 1 之輪速訊號應如何解釋？
- 3.原舉發證據，或新證據，或新證據與原舉發證據之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性？

(二)系爭專利更正後之請求項 1 內容（附圖 1）：一種車輛怠速熄火控制裝置，該車輛具有一主開關及一電瓶，該主開關用以控制電瓶的電源供應，其特徵在於：該車輛怠速熄火控制裝置包含有一訊號傳輸電路板及一熄火控制器，其中，該電瓶供電予熄火控制器，該熄火控制器接收訊號傳輸電路板所傳送的輪速訊號，據以控制是否執行怠速熄火；其中，該車輛更具有儀表裝置，該儀表裝置設有一驅動轉盤及一磁性開關，該驅動轉盤內部設有至少一磁鐵，該磁性開關係裝設於該驅動轉盤的一側，該磁性開關係感應驅動轉盤於轉動時其內部磁鐵所產生的磁場變化，並將該磁性開關所感應的磁場變化經由該訊號傳輸電路板傳送出一 5V 電壓的脈衝訊號的輪速訊號至該熄火控制器，該熄火控制器因此判斷該車輛處於行進狀態，當該車輛處於怠速狀態時，該驅動轉盤靜止不動，該訊號傳輸電路板輸出零電壓的訊號，當該熄火控制器持續接收零電壓的訊號達一特定時間時，該熄火控制器控制引擎進入熄火狀態。

(三)智慧局見解：

- 1.原告係對系爭專利之公告本提起舉發事件，對更正本核准與否之爭執以及依該更正本所增列之新證據等理由已非本於同一舉發基礎事實，自無智慧財產案件審理法第 33 條之適用。
- 2.系爭專利說明書第 4 圖表示「速度輸出」經由「訊號傳輸電路板」轉換為「輪速訊號」，第 5 圖「輪速訊號」以電壓（V）對時間（t）之脈衝信號，且由輪速之文字亦可知速度屬請求項既有之文字界定，不得任意省略文字，故「輪速訊號」解釋為將速度處理為時間與電壓的脈衝訊號。
- 3.原舉發證據 2、3、4、5、6 均未揭示系爭專利（更正後）請求項 1 之「訊號傳輸電路板，傳送出一 5V 電壓的脈衝訊號的輪速訊號至該熄火控制器」以及「熄火控制器持續接收訊號傳輸電路板零電壓的訊號達一特定時間時，該熄火控制器控制引擎進入熄火狀態」等技術特徵。又證據 4 係以車輛狀態轉換為高低電位並非脈衝信號，兩者之技術手段並不相同。證

據 3、5、6 僅揭示感測信號，並未揭示如何運用至熄火控制，故以證據 2 至 6 之組合尚難以證明系爭專利各請求項不具進步性。

(四)法院判決見解：

1. 系爭專利於 107 年 5 月 7 日所為之更正是否合法，與原舉發事由為系爭專利不具進步性，顯非同一撤銷事由，該舉發事由既未經原處分機關審酌，當然非本院審理之範圍。另本件原告於本件行政訴訟中，就系爭專利更正後內容所提之證據，既係基於與舉發階段同一撤銷理由，亦即系爭專利「不具進步性」，揆諸本院前開說明，自屬審理法第 33 條所定之「新證據」，本院自應予以審酌。
2. 系爭專利請求項 1 之「輪速訊號」經更正後自應解釋為「5V 電壓的脈衝訊號」。系爭專利請求項 1 及說明書中並未記載依據單位時間的脈衝數計算速度以及在一定速度以下會進行怠速熄火之技術內容，縱使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以依據單位時間的脈衝數計算出速度，或由證據 2 得知利用車速訊號控制怠速熄火的技術，但其均非系爭專利請求項 1 及說明書所載之內容，實難據以認定該輪速訊號係指經轉換後的速度訊號。
3. 本院依更正後之申請專利範圍審酌，認原告所提之原舉發證據，或新證據，或新證據與原舉發證據之組合，均足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性，上開證據均業經本院於訴訟審理程序向兩造當事人及參加人曉諭爭點，並經兩造當事人、參加人充分辯論、攻防，揆諸前開最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議及 105 年度判字第 337 號判決意旨，本院即應撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。

(五)分析：

1. 就行政訴訟始核准之更正本，原告（舉發人）是否得爭執
 - (1) 對於「更正之准否」之爭執，智慧局與智慧財產法院均認為不屬於審理法第 33 條之同一撤銷或廢止理由，不應於本件訴訟中審理。
 - (2) 對於「更正後之內容是否有審理法第 33 條之適用」。智慧局認為參加人（專利權人）於行政訴訟言詞辯論終結後始提出之更正申請，其更正後之內容已與原處分審認之基礎不同，自無審理法第 33 條之所列基於「同一撤銷或廢止理由」之適用；惟法院認為原告既於舉發階段曾爭執系爭專利請求項是否具進步性，於訴訟過程中再爭執更正後之請求項是否具進步性，應屬同一撤銷理由，自有審理法 33 條之適用。
2. 就「輪速訊號」之解釋

智慧局認為參照說明書及圖式之內容，將輪速訊號解釋為「將速度轉換為時間與電壓的脈衝訊號」；但法院認為系爭專利說明書並未揭示有關速度轉換之實施例，因此輪速訊號解釋為「5V 電壓的脈衝訊號」。兩者對於輪速訊號是否包含速度之解釋並不相同，比對的範圍亦隨解釋而有不同。

- 3.就「原舉發證據，或新證據，或新證據與原舉發證據之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性」

智慧局認為原舉發證據均未揭示系爭專利請求項之「訊號傳輸電路板傳送出一 5V 之電壓脈衝輪速訊號至熄火控制器」之技術特徵。又縱使系爭專利與證據所欲達成之目的相同，然各證據用以達成目的所採用之技術手段並不相同，因此以尚難證明系爭專利各請求項不具進步性；但法院認為輪速訊號解釋在說明書中無特定意義，相較於其他證據均有脈衝訊號之揭示，其後之處理已可達成熄火控制之結果，因此以原舉發證據、或新證據、或新證據與原舉發證據之組合證據自可證明系爭專利各請求項不具進步性。可見隨著請求項用語解釋上之不同，也造成本件進步性之認定結果產生差異。

三、總結

(一)行政訴訟之新證據合併課予義務應有所限制

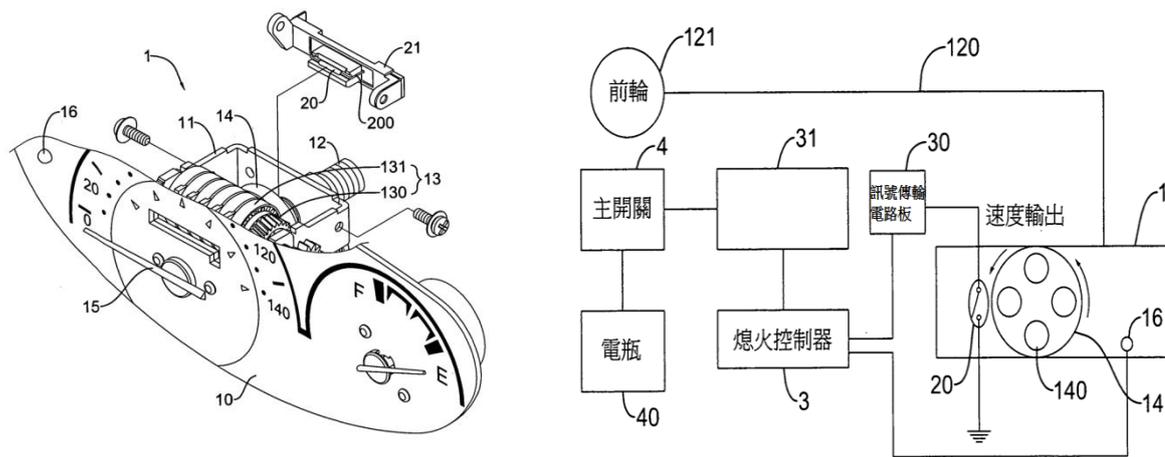
智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」。

原告行政訴訟中所提之新證據或參加人所提之更正請求項，均非智慧局於舉發審查時曾有之證據或比對基礎，在訴訟過程中均採納作為原處分有無違法性之認定，於被撤率之呈現上，對被告機關較不利，以本件而言，係直接以原證據、新證據以及原證據與新證據之組合對更正後之請求項進行評價及認定，另以課予義務判決命智慧局應就更正後請求項為舉發成立，該新證據及更正事項皆未於舉發階段判斷審酌，如此不啻於行政訴訟階段重啟舉發，對舉發當事人而言，恐有喪失審級利益之虞，且徒耗智慧局之舉發審查程序。

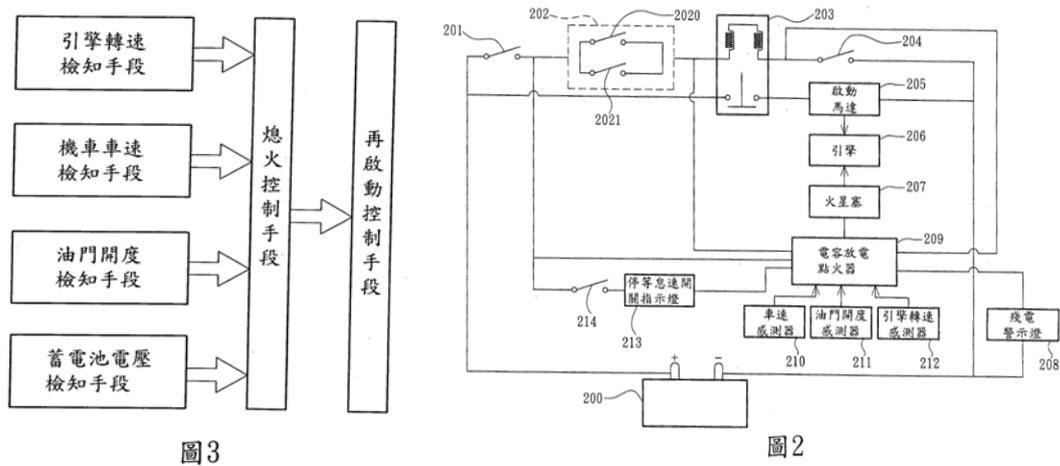
(二)請求項之解釋不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參酌說明書及圖式，據以界定其實質內容

在解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，此為專利法第 58 條第 4 項定有明文，對於未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，尤其當

有爭議時，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。

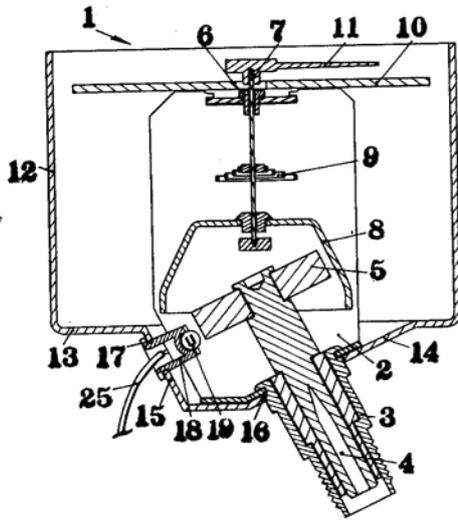


附圖 1 系爭專利主要圖式

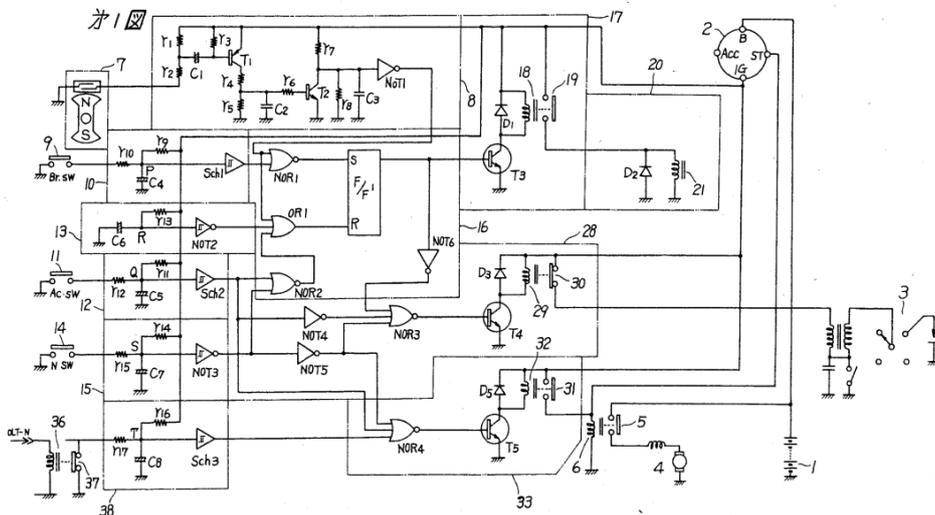


附圖 2 證據 2 主要圖式

第1圖



附圖3 證據3 主要圖式



附圖4 證據4 主要圖式