專利行政爭訟案例研討彙編

（106－107 年度）

經濟部智慧財產局編印

中華民國 107 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」，迄今已邁入第八年。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。

106-107 年度彙編共收錄 22 件案例，除撤銷本局原處分之 7 件行政判決及 5 件訴願決定外，另挑選了 10 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 9 件，涉及「新穎性」論述者有 4 件，其餘關於可據以實現、創作性、明確性及新證據等案例亦有收錄。

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

洪淑敏

107 年 11 月

專利行政爭訟案例研討彙編(106—107 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	105 行專訴 52	99104458	半導體封裝件及其製造方法	1
2	105 行專訴 83	100215074N01	具有多重傳訊備援功能之保全主機	9
3	105 行專訴 101	86114517N01	增加凝膠旋紡聚烯烴紗線所製成加撚或編織釣魚線韌度的方法、製成釣魚線之方法、由其製得之編織或加撚釣魚線	17
4	106 行專訴 35	102213766N02	隨身杯與果汁機二合一結構	23
5	106 行專訴 38	88106543N01	速克達（SCOOTER）型機車之行李箱	29
6	106 行專訴 44、47	97116437N01	店到店寄件管理方法及系統	39
7	106 行專訴 48	102209860N01	電源供應裝置	49
8	106 行專訴 71	96102975N01	具備摩擦體之書寫用具	57
9	10706301420	105208158N01	可控制膠模局部溫度的鞋具定型機加熱膠模組	65

二、新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次

10	105 行專訴 60	89124732N01	曝光裝置及曝光方法	73
11	106 行專訴 10	98107207N02	多標的切換傳輸方法	83
12	10606310580	104304710N01	鍵盤	91
13	10706300120	103112352N01	主動式探針裝置	95

三、可據以實現

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
14	106 行專訴 59	93136448N01	馬達	101
15	106 行專訴 74	92118184N02	光罩載具及支撐光罩之方法	107

四、創作性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
16	106 行專訴 87	102307194D03N01	收納盒（三）	113

五、明確性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
17	106 行專訴 30	98100435N01	通風裝置及其葉輪	121

六、專利權人非專利申請權人

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
18	105 行專訴 55	101305165N01	酒瓶	129

七、自為舉發

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
19	10706303930	101124291N02	毒殺型樹突細胞群組用於製備藥物的用途及包含其之醫藥組合物	137

八、新證據

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
20	106 行專訴 32	86110739N03	發光裝置及顯示裝置	141
21	106 行專訴 37	104207823N01	研磨機之刀具調整定位改良結構	147

九、利害關係人得提起訴願

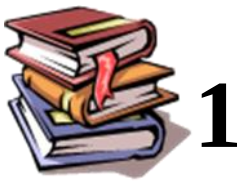
序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
22	10606308330	101207176N02	點膠針頭結構	155

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
進步性	105 行專訴 52	1
	105 行專訴 83	9
	105 行專訴 101	17
	106 行專訴 30	121
	106 行專訴 35	23
	106 行專訴 38	29
	106 行專訴 44	39
	106 行專訴 47	39
	106 行專訴 48	49
	106 行專訴 71	57
	經訴 10706301420	65
新穎性	105 行專訴 60	73
	106 行專訴 10	83
	106 行專訴 37	147
	經訴 10606310580	91
	經訴 10706300120	95
可據以實現	106 行專訴 59	101
	106 行專訴 74	107
創作性	106 行專訴 87	113
明確性	106 行專訴 30	121
支持要件	106 行專訴 74	107
專利權人非專利申請權人	105 行專訴 55	129
自為舉發	經訴 10706303930	137
新證據	106 行專訴 32	141
	106 行專訴 37	147
利害關係人得提起訴願	經訴 10606308330	155
合併審判	106 行專訴 44 及 47	39

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
106.4.20	105 行專訴 60	73
106.7.12	105 行專訴 83	9
106.7.20	105 行專訴 101	17
106.8.2	105 行專訴 52	1
106.9.14	經訴 10606310580	91
106.10.20	105 行專訴 55	129
106.10.24	經訴 10606308330	155
106.11.23	106 行專訴 37	147
106.12.27	106 行專訴 35	23
106.12.29	106 行專訴 10	83
107.1.16	經訴 10706300120	95
107.1.30	106 行專訴 48	49
107.2.1	經訴 10706301420	65
107.2.8	106 行專訴 30	121
107.2.26	106 行專訴 38	29
107.2.27	106 行專訴 44 及 47	39
107.3.29	106 行專訴 59	101
107.4.12	106 行專訴 32	141
107.5.24	106 行專訴 87	113
107.5.31	106 行專訴 71	57
107.6.6	經訴 10706303930	137
107.6.15	106 行專訴 74	107



1

【專利案號】99104458
【專利名稱】半導體封裝件及其製造方法
【審定結果】請求項 1 至 14 不予專利
【相關法條】專利法（102.6.11 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】105 行專訴 52
【判決日期】106.8.2

【判決摘要】

衡酌引證 1、2 之技術領域關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及其是否有相互結合之教示或建議等考量因素，半導體封裝技術領域中具有通常知識者應無結合引證 1 及引證 2 之動機，且系爭案藉由將天線或電感元件與晶片併為封裝，免於封裝後晶片再行外接天線或電感元件，而能達成縮減整體尺寸之功效，非引證 1 及引證 2 所及，故引證 1 及引證 2 之組合不足以證明系爭案請求項 1 至 14 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（申請人）於民國 99 年 2 月 11 日以「半導體封裝件及其製造方法」申請發明專利，經本局編為第 099104458 號審查後，以系爭案有違專利法第 22 條第 2 項之規定，再審查審定「本案應不予專利」之處分（下稱原處分）。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 105 行專訴 52 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局應就系爭案作成准予專利之審定。

(二)系爭案請求項 1 內容：一種半導體封裝件，包括：一載體；一晶片，配置於該載體上；一金屬片，具有一第一部分及一第二部分，其中該第一部分及該第二部分係定義一容置空間，該第一部分及該第二部分係設置於該晶片之同一側，該金屬片係為一電感元件或一天線；以及一封膠，覆蓋該金屬片及該晶片，且至少部分之該封膠係填充於該容置空間中，該金屬片嵌入於該封膠中。（見附圖 1）

(三)再審查引證：

1.引證 1 係美國第 US6614102B1 號「Shielded semiconductor leadframe package 」(屏蔽半導體導線架封裝)專利案，其揭露一種半導體晶片封裝(semiconductor chip package)10，該半導體晶片封裝 10 具有晶片墊(die pad)14、半導體晶片(semiconductor die)12、屏蔽元件(shield element)24 以及封裝模(package mold)22，該屏蔽元件 24 內設有容置空間放置該半導體晶片 12，該屏蔽元件 24 設有洞(holes)26，可使該封裝模 22 通過該等洞 26 而覆蓋該屏蔽元件 24 以及該半導體晶片 12。(見附圖 2)

2.引證 2 為我國第 200910575 號「半導體裝置及其製造方法」發明專利案，其揭露一種半導體裝置，該半導體裝置中包含有連接線 121、金屬線 125 等，而金屬線 125 為彈簧形狀或線圈形狀之電感。特別地，金屬線 125 可被形成為單個繞線元件(wound element)，並且在電感的線中沒有縫隙，並且可具有彈簧或線圈形狀。金屬線 125 可具有螺旋形狀或者可包含若干彎頭。(見附圖 3)

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.引證 1 與系爭案請求項 1 之差異在於：引證 1 之屏蔽元件 24 雖為金屬所製成，然引證 1 說明書第 3 欄第 28 至 31 行揭示屏蔽元件 24 被接地而提供電磁波干擾屏蔽，並非用作接收或發射電磁波之天線，亦非作為抵抗電流改變之電感元件，換言之，引證 1 並未揭示系爭案請求項 1 之「該金屬片係為一電感元件或一天線」技術特徵。

2.引證 2 所欲解決之問題係如何以沉積、蝕刻等半導體製程在晶片內部形成高品質因子(Q 因數)之電感元件，與引證 1 以屏蔽元件保護晶片免於電磁干擾之問題並無共通性；引證 2 之電感結構與引證 1 屏蔽元件在功能、作用上亦截然不同，尤以引證 2 之電感結構為晶片內部之金屬層(奈米、微米等級)與引證 1 之晶片外金屬片(毫米等級)尺度差異甚大，無法將引證 2 之電感結構直接改設於晶片外部，且如將引證 2 之電感結構改變為引證 1 之金屬片大小，則依電路設計之觀點，因電感值大幅改變，自非引證 2 之晶片內部電路所能適用，且引證 1 並無任何關於將電磁屏蔽用之金屬片變更為電感元件的建議或教示。基此，半導體封裝技術領域中具有通常知識者應無將引證 1 之金屬片變更為電感元件，或將引證 2 之電感結構改設於晶片外之動機，即所屬技術領域中具有通常知識者無組合引證 1、2 之動機。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.引證 1、引證 2 是否具有結合動機？

2.「該金屬片係為一天線」是否為發明所屬技術領域之通常知識？

(二)原處分認定：查引證 1（第 1 圖、第 3 欄第 33 行~38 行）已揭示該半導體封裝件，包括：一載體（14）；一晶片（12），配置於該載體上；一金屬片（24），具有一第一部份及一第二部份，其中該第一部份及該第二部份係定義一容置空間，該第一部份及該第二部份係設置於該晶片之同一側，該金屬片係為一電感元件或一天線；以及一封膠（22），覆蓋該金屬片及該晶片，且至少部分之該封膠係填充於該容置空間中，該金屬片嵌入該封膠中；引證 1 雖未明確接露一遮蔽元件 24 可作為電感或天線元件使用，然審酌引證 1 之一金屬元件 24 因為金屬板接地使得等電位為 0，因此金屬板具有遮蔽電磁波之功效，然對於熟習電磁學理論具有通常知識者均知當此一金屬板不接地，而於其任一金屬點施加一匱入時變電壓訊號，即可以具有一平面天線（patch antenna）之功效，故申請人所述引證 1 未能教示遮蔽元件可作為一天線使用，實為熟習電磁領域具有通常知識者所能輕易由引證 1 教示之遮蔽金屬元件組合習知平面天線技術所能輕易完成之創作；另查引證 2 其明確揭露利用晶片最上層金屬層形成金屬電感結構（第 1 圖），因此，對於熟習晶片封裝技術領域具有通常知識者顯然可以由引證 1 所教示晶片上具有金屬層元件（第 2 圖 24）之教示，組合引證 2 教示可利用最上層金屬層以形成電感結構，即可完成本案所請之發明；且查引證 1、2 雖未能揭露此一利用封膠固定使金屬片嵌入於該封膠中之技術特徵，然查引證 1 已經揭露利用封膠以固定金屬片使其與基板形成牢固之結構(第 1 圖、第 2 欄第 44 行～60 行)，顯然對於熟習封裝技術領域具有通常知識者可輕易由引證 1 教示之利用封裝封膠固定金屬片之技術與習知對於所欲固定之金屬結構經由封膠黏著之技術手段即可完成金屬片嵌入於該封膠之創作。綜上所述，本項所請實為熟習半導體封裝技術領域具有通常知識者可由上述引證 1、2 組合教示所能輕易完成之發明，實不具進步性，且引證 1、2 同屬相同的封裝技術領域，故本項為引證 1、2 之組合並無困難。

(三)判決認定：

1.引證 1 與系爭案請求項 1 之差異在於：引證 1 之屏蔽元件 24 雖為金屬所製成，然引證 1 說明書第 3 欄第 28 至 31 行揭示屏蔽元件 24 被接地而提供電磁波干擾屏蔽，並非用作接收或發射電磁波之天線，亦非作為抵抗電流改變之電感元件，換言之，引證 1 並未揭示系爭案請求項 1 之「該金屬片係為一電感元件或一天線」技術特徵。引證 2 所揭露之電感結構 125 係位於半導體裝置最上層（即電感結構位於晶片內部），與系爭案請

求項 1 界定金屬片置於與晶片同一側且為封膠所覆蓋之技術特徵（即金屬片位於晶片外部）並不相同。又引證 2 所欲解決之問題係如何以沉積、蝕刻等半導體製程在晶片內部形成高品質因子（Q 因數）之電感元件，與引證 1 以屏蔽元件保護晶片免於電磁干擾之問題並無共通性；引證 2 之電感結構與引證 1 屏蔽元件在功能、作用上亦截然不同，尤以引證 2 之電感結構為晶片內部之金屬層（奈米、微米等級）與引證 1 之晶片外金屬片（毫米等級）尺度差異甚大，無法將引證 2 之電感結構直接改設於晶片外部，且如將引證 2 之電感結構改變為引證 1 之金屬片大小，則依電路設計之觀點，因電感值大幅改變，自非引證 2 之晶片內部電路所能適用，且引證 1 並無任何關於將電磁屏蔽用之金屬片變更為電感元件的建議或教示。基此，半導體封裝技術領域中具有通常知識者應無將引證 1 之金屬片變更為電感元件，或將引證 2 之電感結構改設於晶片外之動機，即所屬技術領域中具有通常知識者無組合引證 1、2 之動機，且系爭案藉由將天線或電感元件與晶片併為封裝，免於封裝後晶片再行外接天線或電感元件，而能達成縮減整體尺寸之功效，非引證 1 及引證 2 所及，故引證 1 及引證 2 之組合不足以證明系爭案請求項 1 不具進步性。

2.被告雖以熟悉電磁學理論具有通常知識者均知當金屬板（屏蔽元件 24）不接地，而於其任一金屬點施加饋入時變電壓訊號，即可具有平面天線之功效（見原處分第 4、5 頁），另基於微電子電路設計整合至單晶片之趨勢而言，RF（射頻）系統電路設計者會有將 RF 發射端之被動元件（天線、電感元件）整合至單晶片封裝之動機為由，認系爭案請求項 1 之發明係熟習電磁領域具有通常知識者由引證 1 教示之屏蔽元件組合習知平面天線技術所能輕易完成，而不具進步性，並於 106 年 1 月 17 日準備程序庭提出「天線理論及設計」（antenna theory and design）教科書（1981 年版，第 5 頁）部分內容佐證平板天線可為任意形狀係通常知識，惟前開文獻，固可足以述明金屬片在饋入時變電壓訊號後具有成為平面天線之能力；然其係屬天線技術領域，與系爭案或引證 1 所屬之半導體封裝技術領域並不相同，充其量僅能作為系爭案申請前已存在之其他技術領域的先前技術或一般知識。

(四)分析：

1.就爭點 1 部分，原處分與法院判決就引證 1、2 之組合是否具有動機，並可證明系爭案請求項不具進步性之判斷與認定不同。原處分認為引證 1 之金屬片接地形成電磁屏蔽，引證 2 亦揭露半導體製程之電感元件，該發明所屬技術領域中具有通常知識者應有結合引證 1 及引證 2 之動機。

法院判決認為引證 2 之電感結構與引證 1 屏蔽元件在功能、作用上亦截然不同，尤以引證 2 之電感結構為晶片內部之金屬層（奈米、微米等級）與引證 1 之晶片外金屬片（毫米等級）尺度差異甚大，無法將引證 2 之電感結構直接改設於晶片外部，且如將引證 2 之電感結構改變為引證 1 之金屬片大小，則依電路設計之觀點，因電感值大幅改變，自非引證 2 之晶片內部電路所能適用，且引證 1 並無任何關於將電磁屏蔽用之金屬片變更為電感元件的建議或教示。衡酌引證 1、2 之技術領域關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及其是否有相互結合之教示或建議等考量因素，半導體封裝技術領域中具有通常知識者應無結合引證 1 及引證 2 之動機。

2.就爭點 2 部分，原處分與法院判決對通常知識之見解不同，本局所提出之「天線理論及設計」（antenna theory and design）教科書補強證據，已揭示平板天線可為任意形狀，可佐證「該金屬片係為一天線」係通常知識，補強引證 1 揭露以金屬板接地達成該屏蔽電磁干擾之封裝技術，可經由通常知識將該金屬片接地變更連結晶片，該金屬片即形成天線，將電磁訊號饋入電路。惟法院認為前開文獻，固可足以述明金屬片在饋入時變電壓訊號後具有成為平面天線之能力；然其係屬天線技術領域，與系爭案或引證 1 所屬之半導體封裝技術領域並不相同，充其量僅能作為系爭案申請前已存在之其他技術領域的先前技術或一般知識。

三、總 結

(一)複數引證之結合動機應綜合考量且充分論理

1.依據 2017 年 7 月版現行專利審查基準，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，判斷時是否有動機能結合複數引證時，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。若複數引證間僅具有「技術領域之關連性」，不宜直接認定有動機能結合該等引證，尚須進一步考量「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」等一個以上事項，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。

2.本案原處分審認引證 1 及引證 2 具有「技術領域之關連性」，惟對於其他結合動機之考量並未加以置喙，即認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有結合引證 1 及引證 2 之動機，論理基礎不足；本件法院判決理

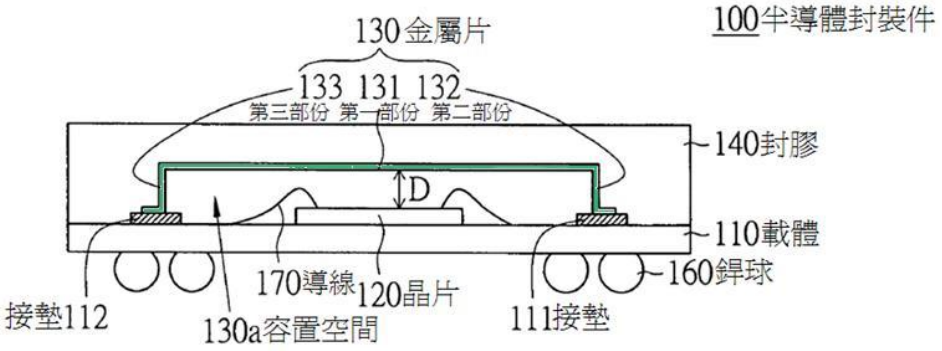
由就引證間結合動機之判斷論理相對充分，值得參考。

(二)通常知識之補強證據應儘量從相同或相關之技術領域中尋找

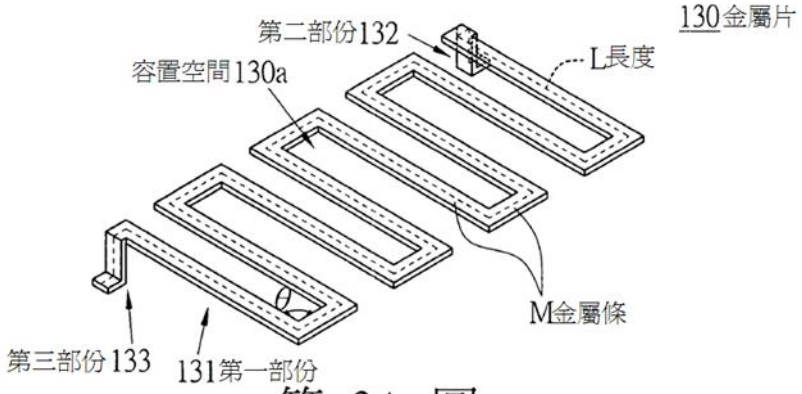
1.判斷申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，雖專利審查基準允許對申請時之通常知識得無須檢附引證文件，惟當通常知識的認定有爭議時，本局應盡可能提出相關補強證據，並補充答辯說明於解決特定問題時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機在通常知識中尋求解決問題的技術手段，而能利用申請時之通常知識。

2.本案中，法院雖認為系爭案屬半導體封裝技術領域，該領域中具有通常知識者，並非熟悉電磁學理論之具有通常知識者，亦非 RF 系統電路設計者，半導體封裝技術領域中具有通常知識者由引證 1 教示電磁屏蔽之相關技術內容，尚難思及將之變更為天線；因此在提具補強證據藉以佐證該技術領域之通常知識時，應從相關系爭案技術領域（半導體封裝領域）中尋找涉及天線理論與設計之教科書、工具書資料加以補強。

3.綜上所述，複數引證結合需另一補強證據為佐證時，應加強如何由補強證據得到教示或建議，提供複數引證結合動機之論述。

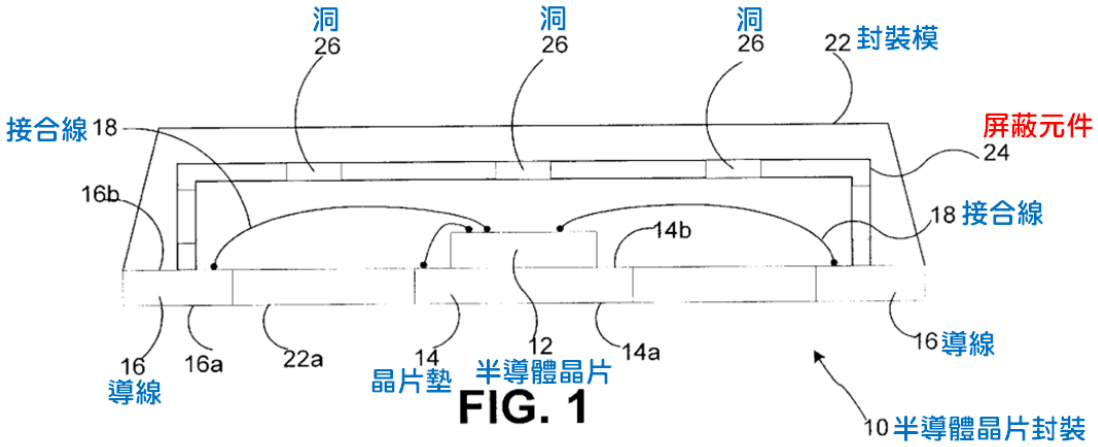


第 1A 圖

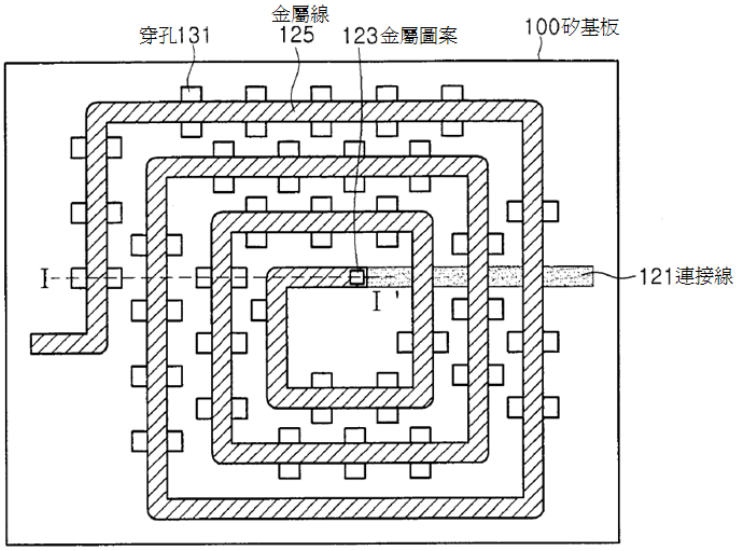


第 2A 圖

附圖 1　（系爭案主要圖式）



附圖 2　（引證 1 主要圖式）



第1圖

附圖 3 （引證 2 主要圖式）

2

【專利案號】100215074N01
【專利名稱】具有多重傳訊備援功能之保全主機
【審定結果】請求項 10、13 舉發不成立
【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】進步性
【判決字號】105 行專訴 83
【判決日期】106.7.12

【判決摘要】

系爭專利請求項 10，其結構特徵部分，應為：(A）保全主機藉由（B）感測裝置連接介面與（C）一保全感測裝置（D）具有可傳遞資訊之連結關係，(E）並藉由第一通訊介面、第二通訊介面、乙太網路介面連線至中控中心；以及（F)該保全主機並有一加值服務主機連接介面連線至一加值服務主機，該主機亦連線至中控中心；此外，(G）該保全主機更包含一暫存記憶體，以及一控制模組耦接上述介面及暫存記憶體，及「保全主機」、「加值服務主機連接介面」、「加值服務主機」、「中控中心」彼此間之連結構造。至於其餘接收、傳送、決策、儲存之動作步驟，或保全資料、更新程式、加值服務等電子訊號，均屬於非結構特徵，對物品之之形狀、構造或裝置均無影響，揆諸前開說明，於判斷其進步性時，自應略去不論。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 100 年 8 月 12 日申請，經智慧局於 100 年 11 月 9 日形式審查核准專利並公告。原告（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對系爭專利提起舉發事件，案經被告（智慧局）審查，核認系爭專利並無違反前開專利法之規定，以 105 年 4 月 8 日（105）智專三（二）04059 字第 10520423980 號專利舉發審定書為「請求項 10、13 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 105 年 9 月 2 日以經訴字第 10506309530 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 106 年 7 月 12 日以 105 年度行專訴字第 83 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 10 內容：一種具有多重傳訊備援功能之保全主機，用以連線至一中控中心，包含：一感測裝置連接介面，用以接收一保全感測裝置輸出之一保全資料；一第一通訊介面，連線至該中控中心，提供該保全資料傳送的通訊路徑；一第二通訊介面，連線至該中控中心，提供該保全資料傳送的通訊路徑；一乙太網路介面，經由乙太網路技術連線至該中控中心，用以自該中控中心接收一更新程式，並提供該保全資料傳送的通訊路徑；一控制模組，耦接該感測裝置連接介面、該第一通訊介面、該第二通訊介面及該乙太網路介面，用以決策由該第一通訊介面、該第二通訊介面與該乙太網路介面中之一者，傳送該保全資料至該中控中心；一加值服務主機連接介面，耦接該控制模組，用以傳送該保全資料至一加值服務主機而提供另一備援傳訊路徑，並提供該更新程式傳送的另一通訊路徑；及一暫存記憶體，耦接該控制模組，用以儲存該更新程式，該更新程式用以取代該控制模組所執行之程式。（附圖 1）

(三)舉發證據：

1.證據 2：100 年 7 月 11 日公告第 M407553 號「多功能訊號轉換裝置」專利案（附圖 2）。

2.證據 3：99 年 9 月 16 日公開第 201033946 號「保全整合系統及其方法」（附圖 3）。

3.證據 4：99 年 12 月 21 日公告第 M395320 號「透過手機設定及解除保全系統及門禁管理之設備」專利案（附圖 4）。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：

1.系爭專利請求項 10，其結構特徵部分，應為：(A）保全主機藉由（B）感測裝置連接介面與（C）一保全感測裝置（D）具有可傳遞資訊之連結關係，(E）並藉由第一通訊介面、第二通訊介面、乙太網路介面連線至中控中心；以及（F)該保全主機並有一加值服務主機連接介面連線至一加值服務主機，該主機亦連線至中控中心；此外，(G）該保全主機更包含一暫存記憶體，以及一控制模組耦接上述介面及暫存記憶體。至於其餘接收、傳送、決策、儲存之動作步驟，或保全資料、更新程式、加值服務等電子訊號，均屬於非結構特徵，對物品之之形狀、構造或裝置均無影響，揆諸前開說明，於判斷其進步性時，自應略去不論。…系爭專利請求項 10，其結構特徵（F)，並未經證據 2 揭示，此觀原告自承系爭專利請求項 10 與證據 2 之差別至多在於「更新程式」與「加值服務主機」，並另舉證據 4 以主張「加值服務主機」已經揭示，應可佐證無誤。

2.結構特徵（F)，除有「加值服務主機」外，該主機還必須連線至中控中

心，但以證據 4 之上開說明而言，縱使認為「加值接收裝置」即可對比為「加值服務主機」，但加值接收裝置還是必須連接於保全接收裝置，「以和控管中心」連線，而無法如結構特徵（F）由加值服務主機直接與中控中心連線。…由此顯見，即使有動機將證據 2、4 組合，其組合後，仍與系爭專利之全部結構特徵，有所差距。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.如何認定系爭專利請求項 10 之結構特徵與非結構特徵？

2.證據 2~4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性？

(二)原處分認定：舉發人自承證據 2 並未揭露系爭專利之「加值服務主機」及「更新程式」等技術特徵。且證據 3、4 亦未揭露系爭專利之「加值服務主機」及「更新程式」等技術特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據 2~4 之組合所揭示之技術內容，無法輕易完成系爭專利請求項 10、13 之發明，故證據 2~4 之組合不足以證明系爭專利請求項 10、13 不具進步性。

(三)判決認定：

1.按新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作；申請專利之新型，經形式審查認非屬物品形狀、構造或裝置者，應為不予專利之處分，99 年專利法第 93 條、第 97 條第 1 項第 1 款分別定有明文。由此可知，新型專利之保護標的為關於物品形狀、構造或裝置（下稱結構特徵）之技術思想，非屬結構特徵之技術思想，並非新型專利之保護標的，縱經列於申請專利範圍內，除對結構特徵有所影響外，亦應認於新穎性或進步性之判斷均無影響。換言之，新型專利遭舉發時，於判斷新型專利是否具有新穎性或進步性之時，倘其非結構特徵對於結構特徵並無影響者，應僅將新型專利請求項中之結構特徵與先前技術為比對，非結構特徵應略去不論，此始符合新型專利之保護標的為關於結構特徵技術思想之立法意旨。

2.系爭專利請求項 10，其結構特徵部分，應為：(A）保全主機藉由（B）感測裝置連接介面與（C）一保全感測裝置（D）具有可傳遞資訊之連結關係，(E）並藉由第一通訊介面、第二通訊介面、乙太網路介面連線至中控中心；以及（F)該保全主機並有一加值服務主機連接介面連線至一加值服務主機，該主機亦連線至中控中心；此外，(G）該保全主機更包含一暫存記憶體，以及一控制模組耦接上述介面及暫存記憶體。至於其餘

接收、傳送、決策、儲存之動作步驟，或保全資料、更新程式、加值服務等電子訊號，均屬於非結構特徵，對物品之之形狀、構造或裝置均無影響，揆諸前開說明，於判斷其進步性時，自應略去不論。…該保全主機並有一加值服務主機連接介面，連線至一加值服務主機，該主機亦連線至中控中心，所揭示者乃「保全主機」、「加值服務主機連接介面」、「加值服務主機」、「中控中心」彼此間之連結構造，此屬於物品構造之範疇，自屬結構特徵。

3.系爭專利請求項 10，其結構特徵（F），並未經證據 2 揭示，此觀原告自承系爭專利請求項 10 與證據 2 之差別至多在於「更新程式」與「加值服務主機」，並另舉證據 4 以主張「加值服務主機」已經揭示，應可佐證無誤。原告雖又舉證據 4 已經揭示系爭專利請求項 10 之結構特徵（F），惟查，結構特徵（F），除有「加值服務主機」外，該主機還必須連線至中控中心，但以證據 4 之上開說明而言，縱使認為「加值接收裝置」即可對比為「加值服務主機」，但加值接收裝置還是必須連接於保全接收裝置，以和「控管中心」連線，而無法如結構特徵（F）由加值服務主機直接與中控中心連線。…由此顯見，即使有動機將證據 2、4 組合，其組合後，仍與系爭專利之全部結構特徵，有所差距。原告並未再舉出其他證據可彌補證據 2、4 組合與系爭專利之上述差距，…。據上，證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。

(四)分析：

1.法院認定系爭專利請求項 10，其「結構特徵」與「影響或改變結構特徵之非結構特徵」部分，包括：(A）保全主機藉由（B）感測裝置連接介面與（C）一保全感測裝置（D）具有可傳遞資訊之連結關係，(E）並藉由第一通訊介面、第二通訊介面、乙太網路介面連線至中控中心；以及（F) 該保全主機並有一加值服務主機連接介面連線至一加值服務主機，該主機亦連線至中控中心；此外，(G）該保全主機更包含一暫存記憶體，以及一控制模組耦接上述介面及暫存記憶體，均加以比對；至於其餘接收、傳送、決策、儲存之動作步驟，或保全資料、更新程式、加值服務等電子訊號，均屬於非結構特徵，對物品之之形狀、構造或裝置均無影響，屬於「不影響或改變結構特徵之非結構特徵」，則不加以比對。

2.證據 2、3、4 之組合仍未揭示系爭專利請求項 10 之技術特徵（F)「該保全主機並有一加值服務主機連接介面連線至一加值服務主機，該主機亦連線至中控中心」，故證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。

三、總 結

(一)本案判決對於新型專利新穎性及進步性判斷方式與舉發審查基準不同

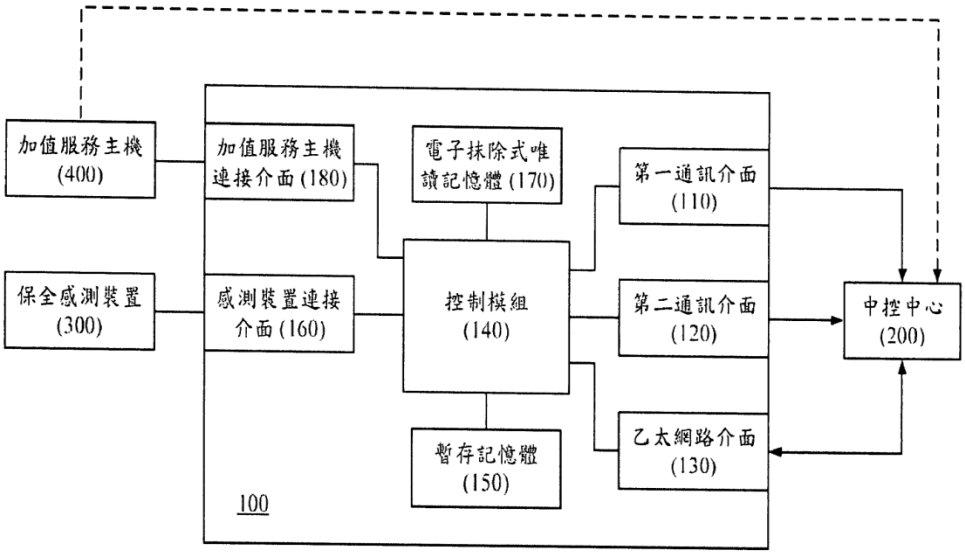
對於新型專利舉發案之新穎性與進步性審查，專利審查基準第五篇「舉發審查」第一章「專利權之舉發」第 4.3.1.3 節規定「有關新型實體要件之爭執，除下列新型之定義外，準用專利審查基準第二篇『發明專利審查』中各實體要件之有關規定。…新型請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭露請求項中所載之全部技術特徵，包括結構特徵(例如形狀、構造或組合)及非結構特徵(例如材質、方法)，始能認定不具新穎性。然而，新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。」

上述基準之規定「單一先前技術必須揭露請求項中所載之全部技術特徵，包括結構特徵(例如形狀、構造或組合)及非結構特徵(例如材質、方法)，始能認定不具新穎性」，係指新型專利舉發案之新穎性審查，應將請求項之所有技術特徵與先前技術進行比對，惟本案判決認為「非屬結構特徵之技術思想，並非新型專利之保護標的，縱經列於申請專利範圍內，除對結構特徵有所影響外，亦應認於新穎性…之判斷均無影響」，換言之，判決認為若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，先前技術未揭露該非結構特徵，亦能認定請求項不具新穎性，本案判決對於新型專利舉發案之新穎性判斷方式與本局見解不同。

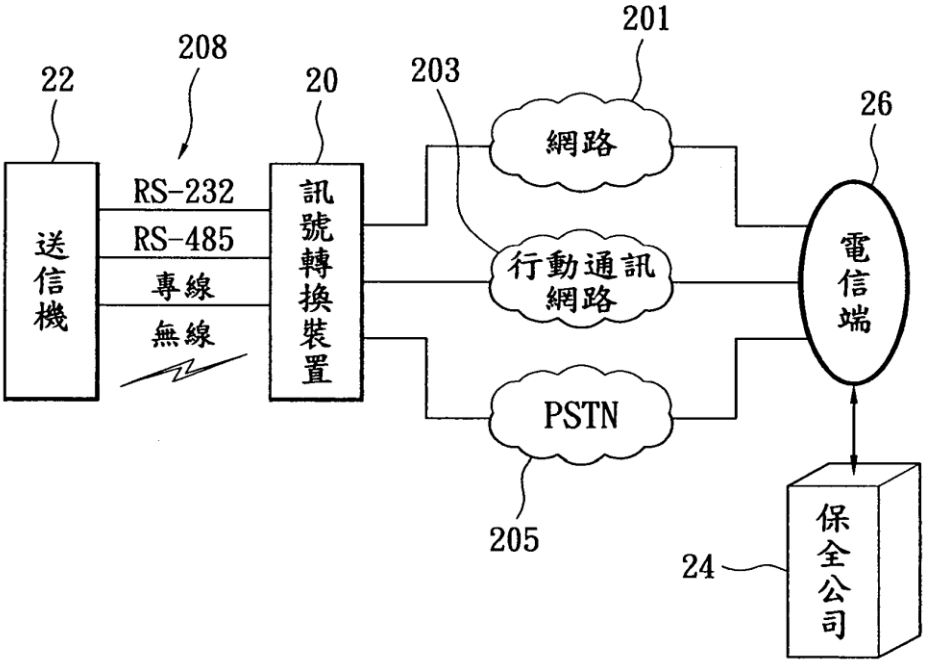
另上述基準之規定「準用專利審查基準第二篇『發明專利審查』中各實體要件之有關規定…新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；…若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性」，係指新型專利舉發案之進步性審查，準用專利審查基準第二篇發明專利審查中各實體要件之有關規定，若請求項與先前技術之差異僅在於不會改變或影響結構特徵之非結構特徵，進步性審查時允許因該差異特徵為非結構特徵而將之視為習知技術之運用，屬於通常知識者可以將先前技術予以簡單變更而輕易完成者，惟本案判決認為「倘其非結構特徵對於結構特徵並無影響，應僅將新型專利請求項中之結構特徵與先前技術為比對，非結構特徵應略去不論」，本案判決對於新型專利舉發案之進步性判斷方式亦與本局見解不同。

(二)新型專利舉發案之進步性判斷仍不得違反專利審查基準對進步性審查之總則規定

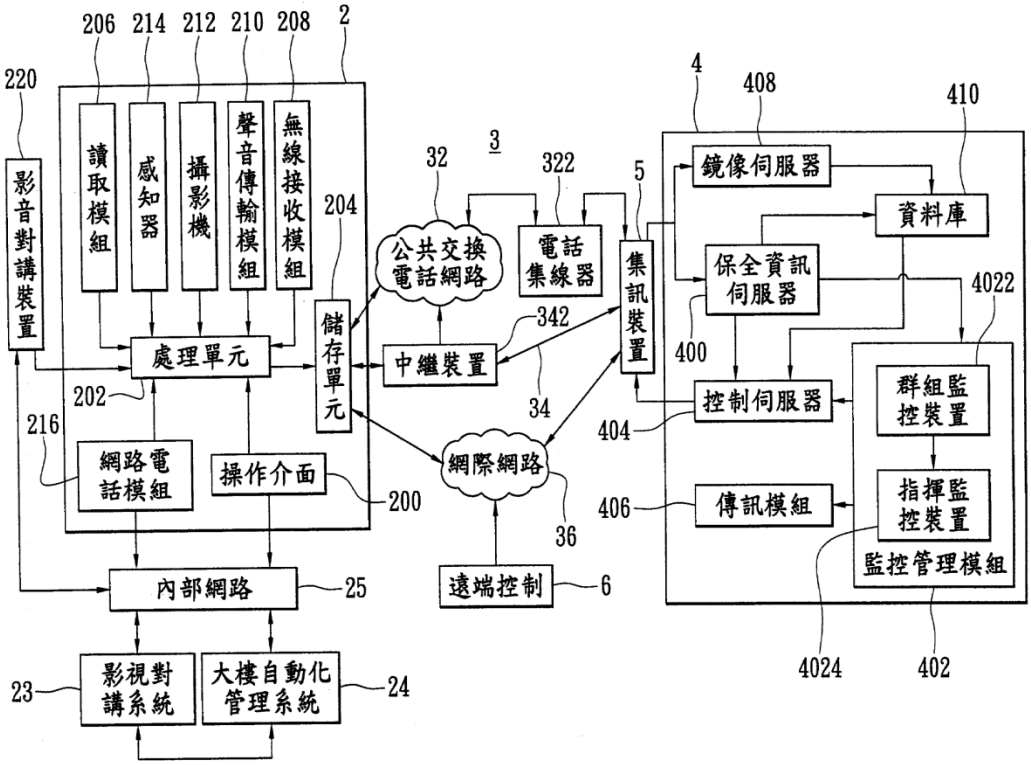
舉發專利審查基準有關「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定…」之內容，係囿於新型之定義僅限於物品之形狀、構造或組合，而非要使新型專利進步性判斷和發明專利進步性之判斷結果不一致。因此，新型專利舉發案之進步性審查，特別指明準用專利審查基準第二篇發明專利審查中各實體要件之有關規定，審查人員仍應同時考量專利審查基準對於進步性審查之總則規定，在不會違反專利審查基準總則規定之原則下進行操作，以維持發明專利及新型專利對進步性結果一致為原則。



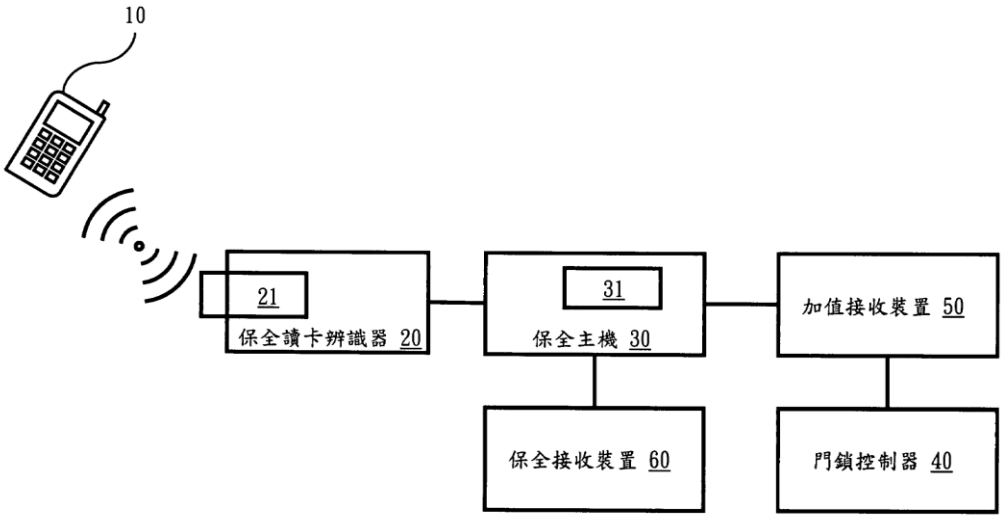
附圖 1 （系爭專利）



附圖 2 （證據 2）



附圖 3 （證據 3）



附圖 4 （證據 4）

3

【專利案號】86114517N01

【專利名稱】增加凝膠旋紡聚烯烴紗線所製成加撚或編織釣魚線韌度的方法、製成釣魚線之方法、由其製得之編織或加撚釣魚線

【審定結果】請求項 1、4 至 7、13、22 至 25、32 舉發成立

【相關法條】專利法（83.1.21 修正公布）第 20 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】105 行專訴 101

【判決日期】106.7.20

【判決摘要】

審定時專利法所記載之「熟習該項技術者」，即現行專利法之「所屬領域中具有通常知識者」，係指具有所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術，來尋求解決問題的技術手段；若所欲解決之問題能促使該所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。次查依系爭專利說明書所載之「發明說明」可知，系爭專利係屬加工製造 GSP 紗線之相關技術領域，故熟習該項技術者即應為具有加工製造 GSP 紗線相關技術領域之一般知識及普通技能之人，且熟習該項技術者能以先前技術為基礎，來理解系爭專利之發明，即符合本件所稱「熟習該項技術者」之定義。

另證據 6 至 8 均揭示以加熱拉伸手段改良 GSP 紗線性質之技術手段，又屬於相同之技術領域，對於熟習該項技術者而言，結合證據 6 至 8 關連技術之動機應屬明顯。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利前以「增加凝膠旋紡聚烯烴紗線所製成加撚或編織釣魚線韌度的方法、製成釣魚線之方法、由其製得之編織或加撚釣魚線」向智慧局申請發明專利，經智慧局審查後准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 112750 號專利證書。嗣參加人(舉發人)對之提起舉發事件，原告(專利權人)隨後提出申請專利範圍更正本。智慧局認系爭專利更正本符合規定，

依該更正本審查，為「102 年 1 月 8 日之更正事項，准予更正。請求項 1、4 至 7、13、22 至 25、32 舉發成立應予撤銷」之處分。原告就關於「請求項 1、4 至 7、13、22 至 25、32 舉發成立應予撤銷」之部分不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院於 106 年 7 月 20 日以 105 年度行專訴字第 101 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項內容：

1.一種增加凝膠旋紡聚烯烴紗線所製成加撚或編織釣魚線韌度的方法，該方法包含在約 110℃至約 150℃範圍內之溫度及在約 1.0 至 2.0 範圍內之總拉伸比下，拉伸 3-16 凝膠旋紡聚烯烴紗線之編織或加撚線，其中每一條紗線在拉伸前都在約 20 丹尼至約 400 丹尼範圍內，其限制條件為所製得之釣魚線並未熔合。

22.一種由凝膠旋紡聚烯烴紗線藉以下方法製成之編織釣魚線，該方法：在約 110℃至約 150℃範圍之溫度下及全約 1.0 至約 1.4 範圍內之總拉伸比下，張力拉伸 3-16 凝膠旋紡聚烯烴纖絲紗線之編織線，其中每一根紗線在拉伸前都在約 20 丹尼至 400 丹尼範圍內，其限制條件為所製得之釣魚線並未熔合。

(三)舉發證據：

1.證據 6：西元 1996 年 7 月 30 日公告之美國第 5,540,990 號專利。

2.證據 7：西元 1983 年 11 月 1 日公告之加拿大第 1,276,065 號專利。

3.證據 8：西元 1993 年 6 月 5 日公告之美國第 5,176,862 號專利。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：審定時專利法所記載之「熟習該項技術者」，即現行專利法之「所屬領域中具有通常知識者」，係指具有所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術，來尋求解決問題的技術手段；若所欲解決之問題能促使該所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。次查依系爭專利說明書所載之「發明說明」可知，系爭專利係屬加工製造 GSP 紗線之相關技術領域，故熟習該項技術者即應為具有加工製造 GSP 紗線相關技術領域之一般知識及普通技能之人，且熟習該項技術者能以先前技術為基礎，來理解系爭專利之發明，即符合本件所稱「熟習該項技術者」之定義。

另證據 6 至 8 均揭示以加熱拉伸手段改良 GSP 紗線性質之技術手段，又屬於相同之技術領域，對於熟習該項技術者而言，結合證據 6 至 8 關連技術

之動機應屬明顯。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.原處分及訴願決定皆未先定義「所屬技術領域中具有通常知識者」，顯有違法之處。

2.所屬技術領域中具通常知識者並無任何結合先前技術即證據 6、7、8 以完成系爭專利之動機。

(二)原處分認定：

1.將證據 6、7、8 之組合與系爭專利更正後請求項 1 相較，證據 6 已揭露由凝膠旋紡聚烯烴紗線（以下簡稱 GSP）所製成之加撚或編織釣魚線為習知產品及其為白色釣魚線（未熔合線）之缺點（參證據 6 說明書第 1、2 欄之技術背景說明），而證據 6 發明之目的，除改善習知 GSP 編織或加撚釣魚線之特性，包括具較高韌度，較細釣魚線等（參說明書第 2 欄第 26 至 32 行）外，亦提供非不透明之 GSP 加撚或編織釣魚線。次查證據 6 之實施例用以進行熱拉伸之 GSP 編織線或加撚釣魚線，其紗線性質、紗線股數、紗線丹尼數及總拉伸比，均與系爭專利更正後請求項 1 相同，差異僅在於證據 6 係在「將原本不透明之由凝膠旋紡聚烯烴複絲所製成之編織或加撚線，曝露於該聚烯烴熔點範圍內之溫度下『充分時間』，足以使相鄰複絲之接觸表面至少部分熔合」之情況下，同時進行拉伸。惟就熟習該項技術者而言，由證據 6 實足以充分理解拉伸溫度、滯留時間、拉伸比之參數組合對特定紗線股數、紗線丹尼數構成之 GSP 編織或加撚釣魚線之特性的影響，誠如證據 6 說明書第 4 欄第 20 至 24 行所示「顯著的韌度降低顯示溫度及滯留時間之組合過高，以致損失纖絲定向性」。又查證據 6 已揭示在約 1.01 至約 2.5 間之拉伸比下，可對系爭專利更正後請求項 1 之 GSP 編織或加撚釣魚線進行拉伸，並揭示拉伸張力可保留或增加定向性，其實施例亦顯示可降低釣魚線之丹尼數（更細之釣魚線），是證據 6 實已有就系爭專利更正後請求項 1 之 GSP 編織或加撚釣魚線，藉由熱拉伸之技術手段進行性質（包括韌度）改善之教示。再查，證據 6 雖揭示較佳拉伸溫度為在約 150℃至約 157℃，惟由證據實施例 14 至 16 之試驗顯示，在 1.9：1、1.3-1.4：1、1.3-1.45：1 之拉伸比下，縱使以 152℃溫度下熱拉伸 GSP 編織或加撚釣魚線，僅可形成半熔合或鬆散熔合，且稍加施力即可回復成未熔合狀態之釣魚線。是以，就熟習該項技術者而言，可預期在相同製程下，使用低於 152℃之烘箱溫度，所製得之釣魚

線並未熔合。

2.證據 7 之實施例 6、7 已證明在系爭專利更正後請求項 1 所界定之相同範圍拉伸溫度及總拉伸比下，對近似紗線尺寸之編織或加撚紗線產品進行熱拉伸製程，具有模數倍增且韌度增加達 20~35%之效果；證據 8 已證明在系爭專利更正後請求項 1 所界定之相同範圍拉伸溫度及拉伸比下，對較大紗線尺寸之 GSP 編織或加撚紗線產品進行熱拉伸製程，具有增加抗拉強度之效果。是以熟習該項技術者如欲改良習知 GSP 編織或加撚釣魚線之韌度及／或強度特性，當有合理動機且可輕易將證據 6 之「原本不透明之由凝膠旋紡聚烯烴複絲所製成之編織或加撚線」與證據 7 及證據 8 之熱拉伸製程結合，並可預期此種先前技術之組合，可增加特定釣魚線之韌度，且所製得之釣魚線係未熔合之釣魚線。故證據 6、7、8 之組合足以證明系爭專利更正後請求項 1 為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。

(三)判決認定：

1.所屬技術領域中之通常知識者之認定

(1)所謂「所屬技術領域中之通常知識者」，實與民刑事責任應以「一般合理人」為判斷標準，及較為特別之責任類型，應以「善良管理人」為判斷標準之立法意旨相同，即法院於審理案件時，並非以法官個人之主觀標準為依據，於專利案件之判斷，係以「所屬技術領域中之通常知識者」為判斷標準。

就專利事件而言，無論申請專利範圍之解釋，抑或是可專利要件之判斷上，所著重者均應為專利申請時之技術發展程度。但對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術程度為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂「一般合理人」或「善良管理人」之理由相同。而由於技術發展之程度不易描述且過於抽象，則以人的學經歷敘述通常知識者之標準即顯得較為客觀。此外，專利乃實用技術之發展，並非科學極致之追求，故亦非每一件所屬技術領域中之通常知識者均應以學歷及經歷結合之方式加以敘述。

(2)系爭專利之優先權日為 85 年 10 月 4 日，證據 6 之申請日為 84 年 4 月 27 日，其申請日期相當接近，且於申請時登記為同一發明人 Roger B. Cook ，亦為同一權利人即美商貝力克公司，而證據 7 、8 分別為 72 年、82 年公告藉由熱拉伸改良 GSP 紗線韌度之方法，且其所使用之

參數相近，故本件依系爭專利申請前證據 6 至 8 之技術內容已能確立熟習該項技術者之技術水準。故訴願決定及原處分依此先前技術所揭示之內容及例行工作與實驗之普通能力，經邏輯分析、推理而認定依證據 6 至 8 之組合能夠輕易完成系爭專利之發明，並無原告所稱未定義「所屬技術領域中之通常知識者」。

2.證據 6 至 8 之組合可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

是以熟習該項技術者如欲改良習知 GSP 編織或加撚釣魚線之韌度及／或強度特性，當有合理動機且可輕易將證據 6 之「原本不透明之由凝膠旋紡聚烯烴複絲所製成之編織或加撚線」，與證據 7、8 之熱拉伸製程結合，而可預期此種先前技術之組合可增加特定釣魚線之韌度，且所製得之釣魚線係未熔合之釣魚線。綜上，證據 6 至 8 之組合足以證明系爭專利請求項 1 為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。

(四)分析：

1.原告於舉發階段所提答辯及補充理由，均未提下述「未定義『所屬技術領域中之通常知識者』」爭執，其於訴願階段，亦未就此加以爭執，則原告於本件行第一次準備程序後，始提出書狀爭執原處分及訴願決定未定義「所屬技術領域中之通常知識者」，顯係臨訟之舉，並不可採。

2.經查審定時專利法所記載之「熟習該項技術者」，即現行專利法之「所屬領域中具有通常知識者」，係指具有所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術，來尋求解決問題的技術手段；若所欲解決之問題能促使該所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。次查，依系爭專利說明書所載之「發明說明」可知，系爭專利係屬加工製造 GSP 紗線之相關技術領域，故熟習該項技術者即應為具有加工製造 GSP 紗線相關技術領域之一般知識及普通技能之人，且熟習該項技術者能以先前技術為基礎，來理解系爭專利之發明，即符合本件所稱「熟習該項技術者」之定義。

三、總 結

(一)「所屬技術領域中具有通常知識者」(PHOSITA)之認定

專利審查基準第二篇第三章3.2.1：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、

實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。本舉發案審查時已依先前技術所揭示之內容及例行工作與實驗之普通能力，經邏輯分析、推理而認定依證據 6 至 8 之組合能夠輕易完成系爭專利之發明，已符合所屬技術領域中具有通常知識者之定義。

(二)證據間之結合動機及論述

專利審查基準第二篇第三章 3.4.1.1 有動機能結合複數引證：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，應考量複數引證間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。

舉發證據 6 至 8 均揭示以加熱拉伸手段改良 GSP 紗線性質之技術手段，屬於相同之技術領域，對於熟習該項技術者而言，結合證據 6 至 8 關連技術之動機應屬明顯。證據 6 至 8 均揭示藉由熱拉伸製程提高或改善 GSP 紗線，且該製程所使用之參數相近；綜合考量證據 6 至 8 之應用範疇與所欲解決的問題，熟習該項技術者確實有動機結合證據 6 至 8 關連技術而完成系爭專利之技術內容。

4

【專利案號】102213766 N02

【專利名稱】隨身杯與果汁機二合一結構

【審定結果】請求項 1 至 6 舉發不成立

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

【判決結果】原處分「請求項 5 舉發不成立」及訴願決定「原處分關於請求項 5 部分駁回」均撤銷

【判決重點】進步性

【判決字號】106 行專訴 35

【判決日期】106.12.27

【判決摘要】

原告（舉發人）所提證據 8 雖未於原處分及訴願時提出，惟證據 8 係用以證明系爭專利請求項 5 不具進步性，既與舉發事由同一，自應併予審究。證據 8（新證據）增設刮條 23 與擾流條 24 是絕對有助於切削及攪拌，已揭露系爭專利請求項 5 附加之「該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條」技術特徵，故證據 1、8 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「隨身杯與果汁機二合一結構」申請日為 102 年 7 月 22 日，智慧局於 102 年 11 月 28 日形式審查核准專利。原告（舉發人）以系爭專利有違核准時（102 年 6 月 13 日施行）專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 105 年 7 月 25 日以（105）智專三（一）03019 字第 10520914050 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，於 106 年 4 月 27 日以經訴字第 10606300460 號訴願決定將原處分請求項 1 至 4 及請求項 6 撤銷，命智慧局另為適法之處分，請求項 5 則駁回。原告就請求項 5 之決定不服，另檢附新證據 8 向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院於 106 年 12 月 27 日以 106 年度行專訴字第 35 號判決「原處分關於『請求項 5 舉發不成立』及訴願決定『原處分關於請求項 5 部分駁回』均撤銷…關於請求項 5 部分應依本判決之法律見

解另為適法處分」。

(二)系爭專利請求項內容：

1.請求項 1：一種隨身杯與果汁機二合一結構，其特徵在於，包括有：一基座…該扣接凸緣之壁面上設有數個缺口，該數個缺口之下方各設有一定位嵌槽…一刀座，設於該基座之上方，該刀座之底部內周面對應於該基座之各缺口位置均設有一定位嵌塊…一杯體，設於該刀座上，該杯體之開口部位設有一接合座…。（附圖 1）

2.請求項 5：如申請專利範圍第 1 項所述…其中，該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條，供蔬果在打汁時產生阻力，方便刀具切削打汁。

(三)主要舉發證據：

1.證據 1 為 98 年 12 月 31 日之前，亦即早於系爭專利優先權日（102 年 1 月 28 日）前公開之「KJ-L5042L 聲寶生機調理機」產品之使用手冊，可為系爭專利相關之先前技術。（見附圖 2）

2.行政訴訟階段之新證據 8 係 96 年 12 月 11 日公告之第 94136132 號「果汁機的刀具」發明專利案，早於系爭專利優先權日（102 年 1 月 28 日）前公開，可為系爭專利相關之先前技術。（附圖 2）

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：…證據 1 僅未揭露系爭專利請求項 5 界定之「該刀座之上部凸設有數個阻塊」技術特徵；而證據 8 說明書…「杯體 20 的底板及內壁分別增設多道微凸刮條 23 與擾流條 24，其也能對蔬果進行刮削及擾流作用，唯此為公知技藝，非本發明訴求的重點，但增設刮條 23 與擾流條 24 是絕對有助於切削及攪拌的」則已揭露系爭專利請求項 5 附加之「該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條」技術特徵…證據 1 及證據 8 皆為果汁機之技術領域，屬相同技術領域，具證據間組合之動機，而可輕易完成系爭專利請求項 5 之技術特徵，故證據 1、8 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1 與新證據 8（行政訴訟階段提出）之組合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1 與證據 1 相較…證據 1 凸緣之壁面上未具有缺口之特徵，也未有缺口之下方所設之定位嵌槽特徵…系爭專利之刀座…證據 1 刀座之底部內周面並未有定位嵌塊之技術特徵…證據 1…大乾磨杯之開口部擋緣與螺紋間設有一倒「L」型之定位嵌塊則為系爭專利所缺…

兩者於杯口因應結合功能之技術特徵有所不同…。

(三)判決認定：系爭專利請求項 5 為依附於請求項 1 之附屬項，包含系爭專利請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中，該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條，供蔬果在打汁時產生阻力，方便刀具切削打汁」…證據 1 並未揭露系爭專利請求項 5…之技術特徵…而證據 8 說明書…記載：「杯體 20 的底板及內壁分別增設多道微凸刮條 23 與擾流條 24，其也能對蔬果進行刮削及擾流作用，唯此為公知技藝，非本發明訴求的重點，但增設刮條 23 與擾流條 24 是絕對有助於切削及攪拌的」則已揭露系爭專利請求項 5 附加之「該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條」技術特徵…系爭專利請求項 5 與證據 8 之阻塊、凸條結構相同，且皆係欲達到「供蔬果在打汁時產生阻力，方便刀具切削打汁」；再者，證據 1 及證據 8 皆為果汁機之技術領域，屬相同技術領域，具證據間組合之動機，而可輕易完成系爭專利請求項 5 之技術特徵，故證據 1、8 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(四)分析：原告於行政訴訟階段針對請求項 5 另提新證據 8 來證明其不具進步性，而參加人（被舉發人）並未針對被訴願會撤銷之請求項 1~4、6 提起行政訴訟，智慧局出庭時，對於請求項 5 所依附之請求項 1 乃受訴願決定之拘束，僅能作「請求項 1 不具進步性」之認定，基此論究新證據 8 與請求項 5 附加技術特徵之異同，而智慧局與法院之意見係相同，皆認為新證據 8 有揭露請求項 5 之附加技術特徵。

三、總 結

(一)參加人未提行政訴訟，訴願決定之「部分撤銷原處分」於行政訴訟階段，對智慧局具拘束力

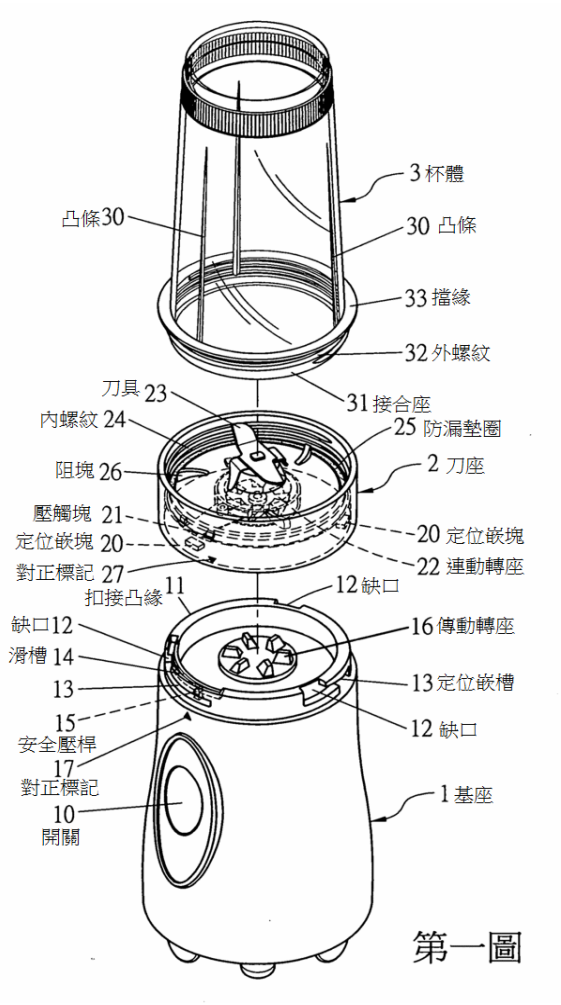
1.訴願決定將有關系爭專利請求項 1~4、6 之原處分撤銷，參加人未提行政訴訟，故系爭專利之請求項 1 係受訴願決定之拘束，智慧局未重為審查之前，僅得依訴願決定之意旨，認定其「不具進步性」。

2.請求項 5 係依附於請求項 1 之附屬項，智慧局基於「請求項 1 不具進步性」之決定意旨，僅能就原告所提之新證據 8 與請求項 5 之附加技術特徵作比對並表示意見，無法就請求項 1 之技術內容作出與訴願決定不同意見之抗辯。

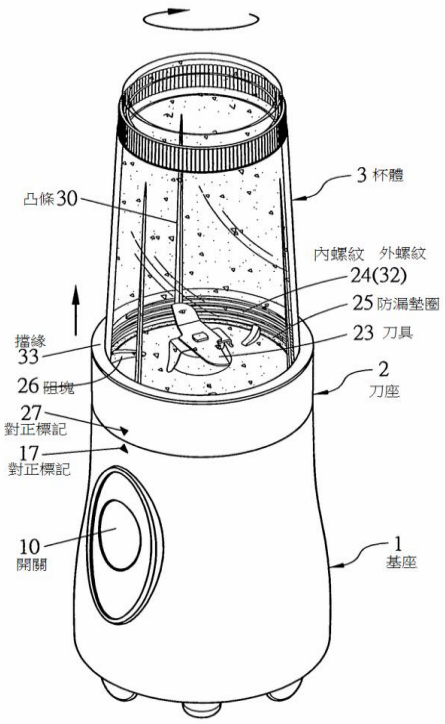
(二)行政訴訟階段所提新證據，如果法院課予義務會有疑義，智慧局應就個案實體內容表達意見

本案智慧局於法院係有提出應為「另為適法之處分」，毋須課予義務之「舉

發成立」判決，對智慧局之主張，法院似同意智慧局之意見。倘若請求項 5 被課予義務，因請求項 1 尚有更正之權利，若經權利人更正請求項 1 之範圍，則請求項 5 內容會因請求項 1 的更正而改變，將造成原告被課予義務之請求項 5，因其權利範圍已生變動，而失其作成課予義務之意義。衡酌本件案情宜讓請求項 1 至 6 全部處於「應另為適法之處分」之作法較佳，意即將訴願階段與行政訴訟階段被撤之部分整合後再一起審查，故智慧局於開庭時應適度表達本案若會舉發成立，仍以「另為適法之處分」較為妥適。

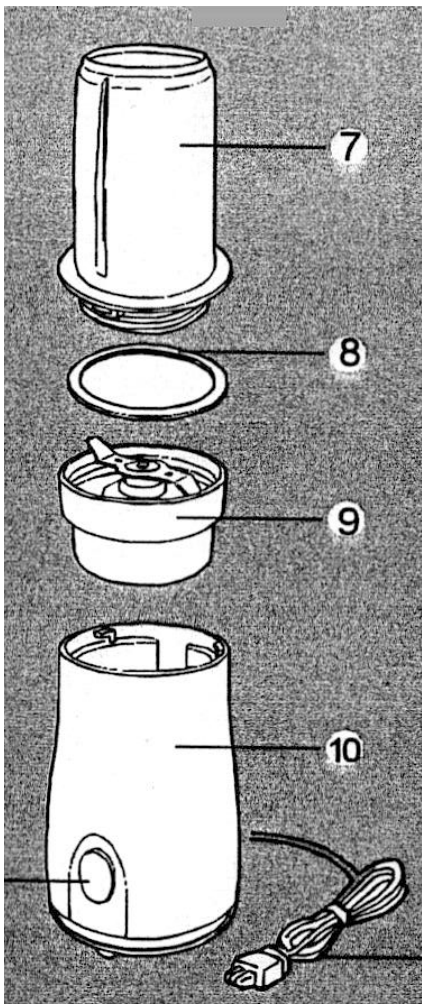


第一圖



第三圖

附圖 1　（系爭專利主要圖式）



證據 1

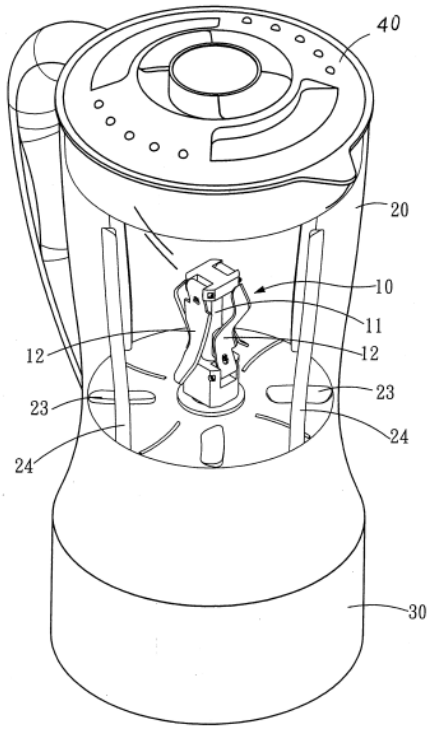


圖1

證據 8

附圖 2 （證據 1、8 之主要圖式）

5

【專利案號】88106543N01
【專利名稱】速克達（SCOOTER）型機車之行李箱
【審定結果】請求項 1-2 舉發成立
【相關法條】專利法（91.1.1 施行）第 20 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 38
【判決日期】107.2.26

【判決摘要】

原告所稱反向教示部分，查系爭專利之其他目的固在於提供可防止車體沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱，然證據 7 所揭示安全帽收納箱 30 之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，使得安全帽收納箱 30 往寬度略微增大，並使得機油箱 50 與燃料箱 51 可設置兩側而不須改變位置，其配置亦不改變後方行李箱 40 之原有位置，除了安全帽收納箱 30 空間增大之明顯功能外，同時有維持車體後部行李箱 40 空間之功效，是證據 7 所達成之功效與系爭專利之「可防止車體沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱」之發明目的顯屬相同，難認證據 7 存有何反向教示。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 88 年 4 月 23 日，經被告（智慧局）於 91 年 12 月 3 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 20 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發事件。原告（專利權人）於 102 年 12 月 11 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，參加人另於 104 年 8 月 25 日提出專利舉發補充理由書，案經智慧局審查，以 105 年 8 月 25 日（105）智專三（三）05048 字第 10521054080 號專利舉發審定書為「102 年 12 月 11 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 2 舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分），原告不服，依法提起訴願，經經濟部以 106 年 3 月 31 日經訴字第 10606302610 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 2 月 26 日以 106 年度行專訴字第 38 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利更正後請求項內容（附圖 1）：

1.一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近，該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式 V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車，特徵在於，行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部。

2.一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近，該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式 V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車，特徵在於，行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部，前述頭盔收置部作成可逆置頭盔,使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置。

(三)舉發證據：

1.證據 2：日本 1991 年 7 月 29 日公開之實用新案平 3-75093「自動二輪車」專利，及部分翻譯文。（附圖 2）

2.證據 3：日本 1988 年 5 月 11 日公開之特開昭 63-106194「速克達型小型車輛」專利，及部分翻譯文。（附圖 3）

3.證據 7：日本 1997 年 12 月 16 日公開之特開平 9-323681「速克達型車輛」專利，及部分翻譯文。（附圖 4）

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：

1.證據 2、3 兩者氣缸部在同一平面上，其等與系爭專利之「將氣缸部向前方突出」特徵雖略有差異，惟氣缸部仍在同一平面或高度上，均同樣可解決降低機車車體重心及其座位高度之問題，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依上開證據可輕易完成。另系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」特徵，固與證據 2、3 所採搖動式後臂樞接於車體車架之技術內容有所差異，此僅為速克達型機車業界所習用之樞接位置改變，所欲解決之問題相同，為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成者，亦未產生無法預期之功效。證據 2、3 之組合已揭露系爭專利請求項 1 之實質技術特徵，且系爭專利請求項 1 相對於證據 2、3 之組合亦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 1 不具進步性。

2.證據 7 圖式第 1、2 圖已揭示安全帽長方向 L2 與車體前後方向中心線 L1 並非平行，形成角度為 40~50 度斜方向設置，與系爭專利之頭盔對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置，差異僅在於系爭專利之安全帽長方向與車體前後方向中心線角度之不同；證據 7 揭示安全帽收納箱 30 之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，主要雖係改變習知安全帽設置方式，使得安全帽收納箱 30 往寬度略微增大，達成車體後部空間增大之明顯功能，惟亦可使安全帽收納箱 30 之長度略減小，同時達成系爭專利避免車體沿前後方向大型化之功效。證據 2、3、7 之組合已揭露系爭專利請求項 2 之實質技術特徵，且系爭專利請求項 2 相對於證據 2、3、7 之組合亦不具有無法預期之功效，證據 2、3、7 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.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？

2.證據 2、3、7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

(二)原處分認定：

1.系爭專利更正後請求項 1 與證據 2 之結構所差別在於系爭專利之「引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式 V 皮帶變速機」，證據 2 為「引擎 15 係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並且包含皮帶變速機 21」以及系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」，證據 2 為「管構件 24 之前端經由樞軸 26 樞接於框架管 7 之托架 25 上」。證據 2 引擎之汽缸部雖向車寬方向突出，因為兩者汽缸部在同一平面，其亦可解決降低引擎重心及座位高度之課題。另系爭專利與證據 2 所差別僅在後臂(管構件)樞接於引擎或車框架，而觀諸搖動式後臂與車體的相對位置及考量後臂的長度及引擎之裝設位置，搖動式後臂的前端樞接於車體（如證據 2、3）或引擎（如系爭專利或證據 5）均為業界所習用之樞接位置，所能達成之功效亦為所屬技術領域通常知識者所能預知，系爭專利難稱具進步性。證據 2 既足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，證據 2 與證據 3 之組合自亦足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

2.證據 7 揭示「座椅 5 下方設有安全帽收納箱 30，全罩型安全帽 H 係採開口向上倒置方式，該安全帽長方向 L2 與車體前後方向之中心線 L1 形成角度 α 約 40~50 度，安全帽採斜向方向收納」，與系爭專利所差別僅在於

安全帽長方向 L2 與車體前後方向之中心線 L1 形成角度不同，系爭專利為 90 度，證據 7 為 40~50 度，證據 7 相較安全帽收納箱之長徑方向與車體方向一致之樣態，確實也如同系爭專利均可達成避免車體沿前後方向大型化之功效，此為證據 7 之構成可獲得之另一功效，與證據 7 說明書所述之主要功效並不相悖，故證據 2、3 及證據 7 之組合自足以證明系爭專利更正後請求項 2 不具進步性。

(三)判決認定：

1.證據 2 所揭示引擎 15 係使氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並包含皮帶變速機 21，其水平配置之氣缸部在同一平面，證據 3 圖式第 4 圖亦揭示引擎 40 係使氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，證據 2、3 兩者氣缸部在同一平面上，其等與系爭專利之「將氣缸部向前方突出」特徵雖略有差異，惟氣缸部仍在同一平面或高度上，均同樣可解決降低機車車體重心及其座位高度之問題，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依證據 2、3 可輕易完成。系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」特徵，固與證據 2、3 所採搖動式後臂樞接於車體車架之技術內容有所差異，惟原告所指證據 2、3 將使引擎之配置空間變窄、車體重量增加等問題，皆不改變證據 2、3 後臂樞接點對於引擎配置空間與車體重量之差異，且此僅為速克達型機車業界所習用之樞接位置改變，所欲解決之問題相同，為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成者，亦未產生無法預期之功效。

2.證據 7 圖式第 1、2 圖已揭示收納箱 30 可收納全罩型安全帽 H 開口向上倒置方式，且安全帽長方向 L2 與車體前後方向中心線 L1 並非平行，形成角度為 40~50 度斜方向設置，與系爭專利之頭盔對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置，差異僅在於系爭專利之安全帽長方向與車體前後方向中心線角度之不同；又有關安全帽之收納方向，系爭專利請求項 2 主要記載安全帽縱長方向以車寬方向予以收置，以達成避免車體沿前後方向大型化之功效，而證據 7 揭示安全帽收納箱 30 之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，主要雖係改變習知安全帽設置方式，使得安全帽收納箱 30 往寬度略微增大，達成車體後部空間增大之明顯功能，惟亦可使安全帽收納箱 30 之長度略減小，同時達成系爭專利避免車體沿前後方向大型化之功效。

(四)分析：

1.原告主張：證據 2 已實質隱含有關排除系爭專利之發明之反向教示，理由略以，證據 2 說明書記載，該發明之所以將引擎之一對雙氣缸及皮帶

變速機配置為「朝向車寬方向」，係為解決先前技術之「因引擎至後輪為止之傳動系統變長（即於前後方向上變長），且重量較重之構件於車體前後方向上分散配置，故難以將車輛重心設置於期望之位置」之技術課題，其既係為避免機車前後方向過長且重量較重的構件，因此分散於前後方向，而刻意將氣缸及變速機朝車寬橫向配置，若如系爭專利將氣缸與變速機改成朝前後方向配置，將導致重量較重之構件於車體前後方向上分散，是以通常知識者基於證據 2 之揭示內容，應已直接且無歧異得知證據 2 之技術內容已排除系爭專利氣缸部前後方向配置之技術內容云云。

2.智慧財產法院認定：證據 2 欲解決先前技術中因引擎至後輪為止之傳動系統變長，且因重量較重之構件分散於車體，而難以將車輛重心設置於期望位置之課題，其主要係藉由配重位置改變，調整水平軸向之重心位置，未明確指出車體垂直重心改變有所改變，而若將證據 2 之引擎配置方式改為如系爭專利向前方突出之氣缸構件，固然會改變車體水平軸向之重心位置，但引擎發動機高度若設置於較低之位置，亦同時會降低車體之垂直重心位置，可知證據 2 引擎配置改變所欲解決問題與系爭專利之發明目的相同，且為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成，並未實質隱含排除系爭專利發明之教示或建議。

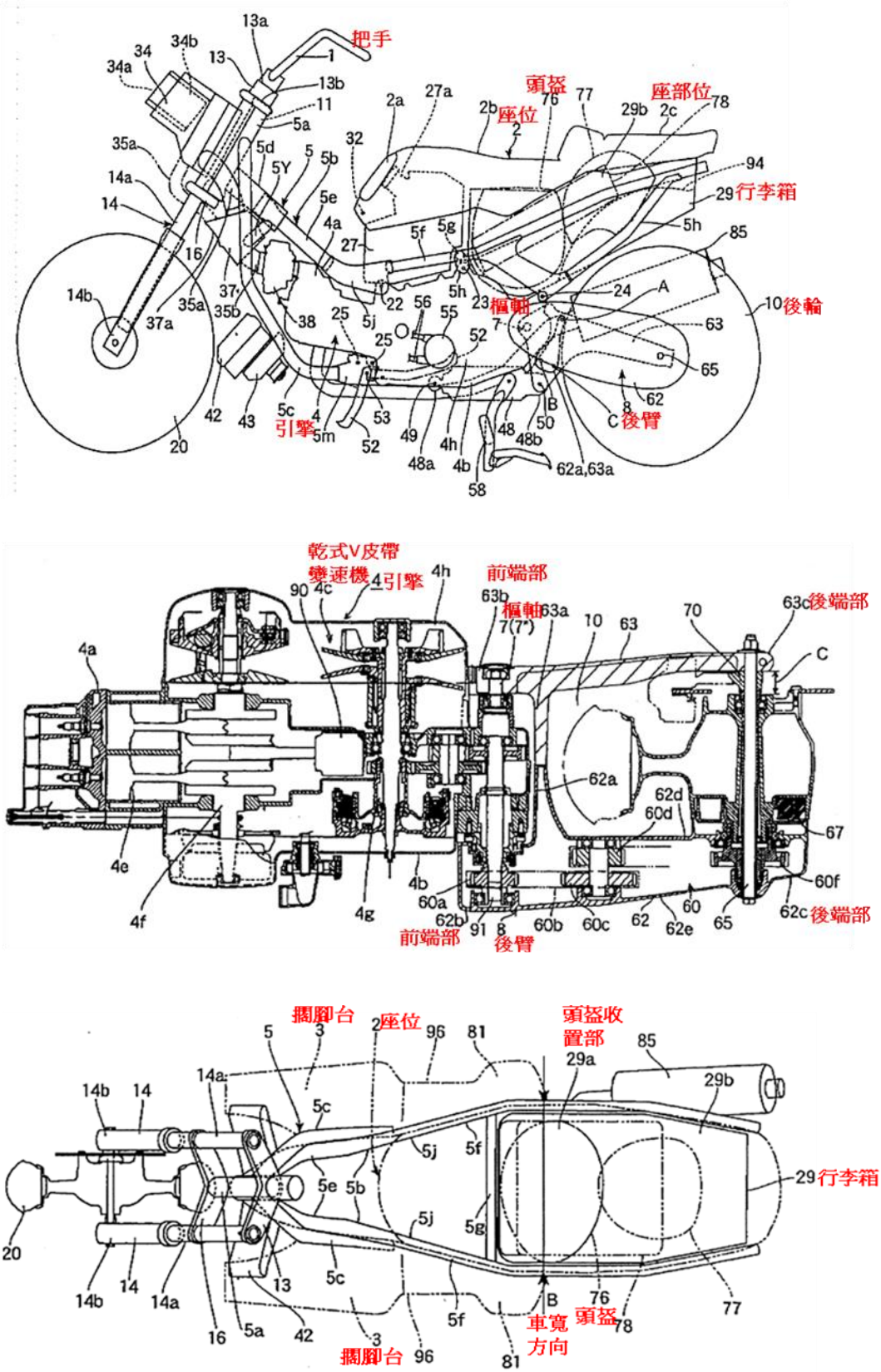
三、總 結

(一)反向教示係指已明確記載或實質隱含之有關排除事項的教示

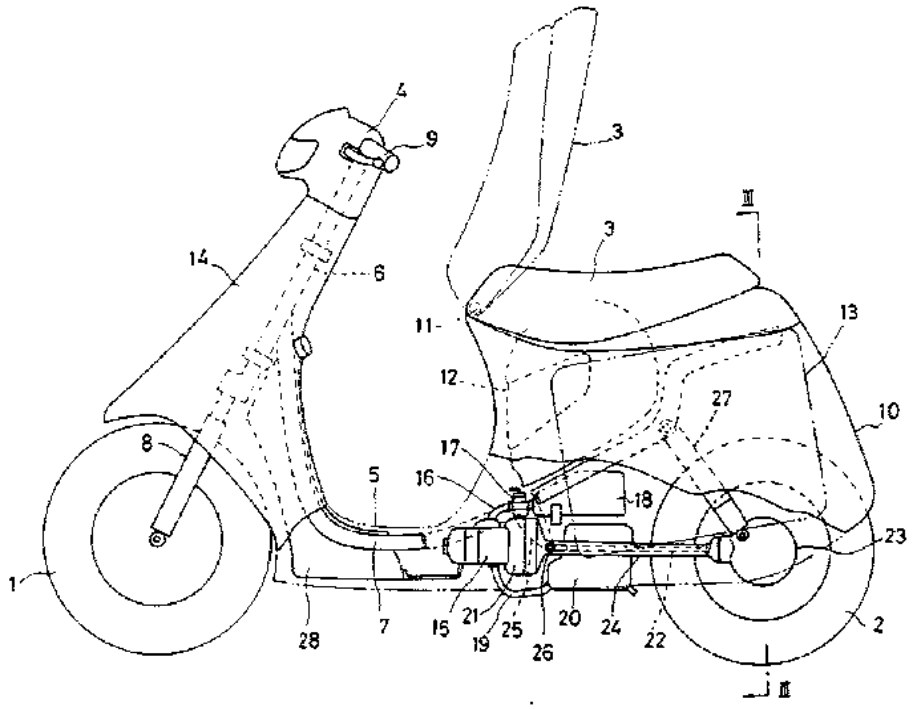
所謂反向教示，可見於 106 年專利審查基準(3.4.2.1)，係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

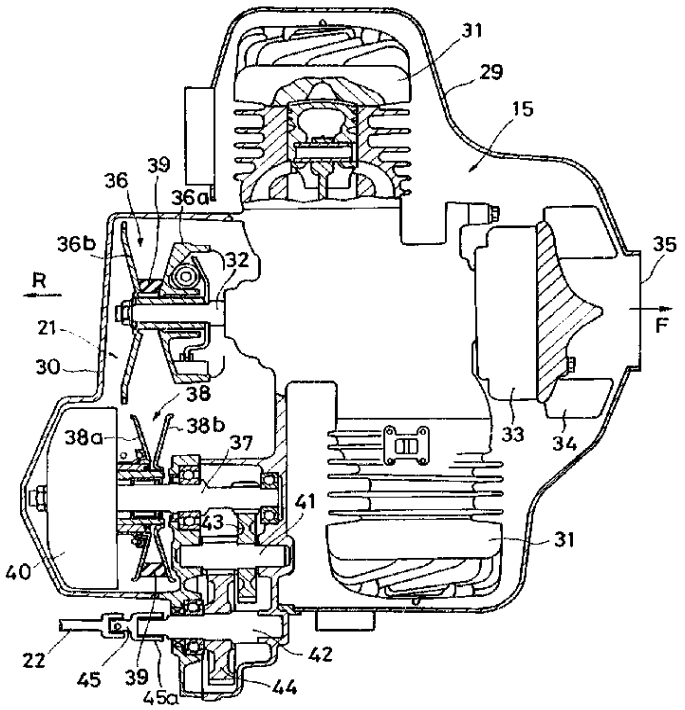
(二)反向教示之判斷

系爭專利之引擎係使其氣缸部向前方突出，證據 2 之引擎係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，證據 2 之引擎配置方式改為如系爭專利向前方突出之氣缸構件，僅將引擎水平旋轉 90 度，其位置並不至於有大幅之變化，亦不致會造成重量較重之構件於車體前後方向上分散配置，為發明所屬技術領域中具有通常知識之簡單改變。依證據 2 所揭示之內容並無被勸阻不得將引擎水平旋轉之技術內容，故尚難稱證據 2 明確記載或實質隱含排除系爭專利之發明之反向教示。

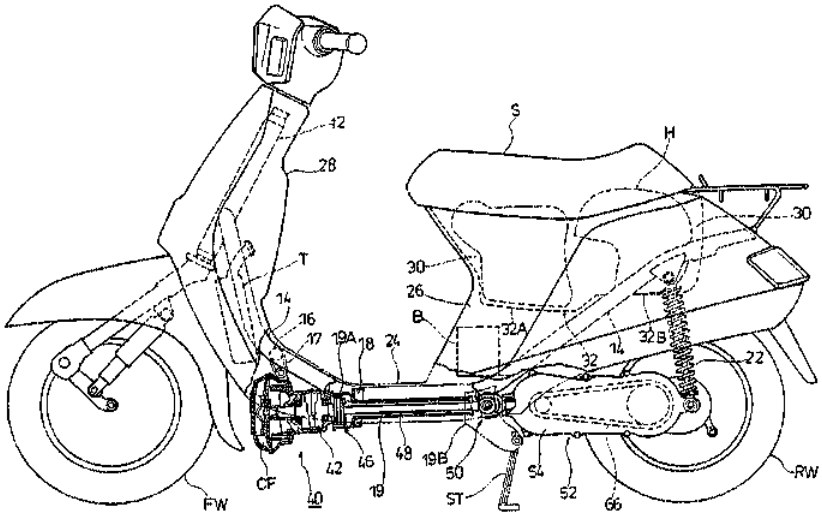


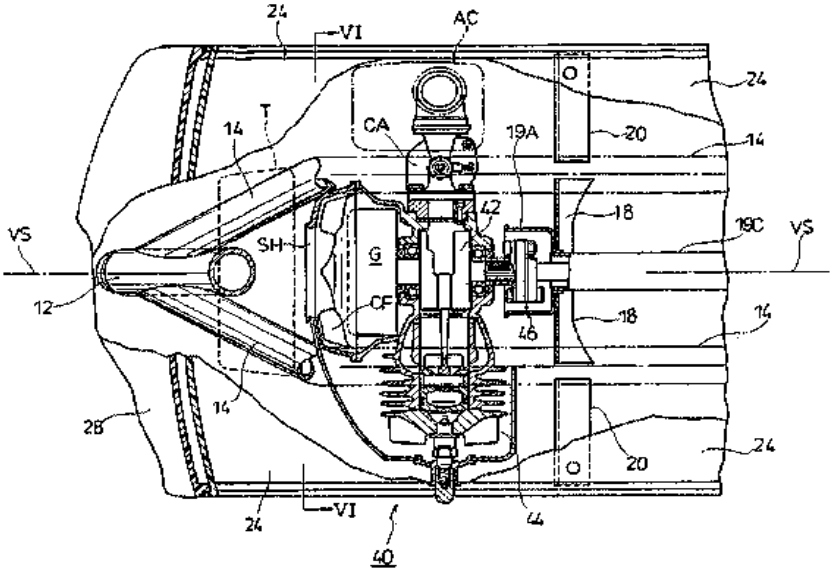
附圖 1 （系爭專利主要圖式）


4
9
3
14
6
3
Ⅲ
11
13
12
27
10
8
17
5
16
18
23
1
28
7
15
21
19
25
26
20
24
22
2
Ⅲ

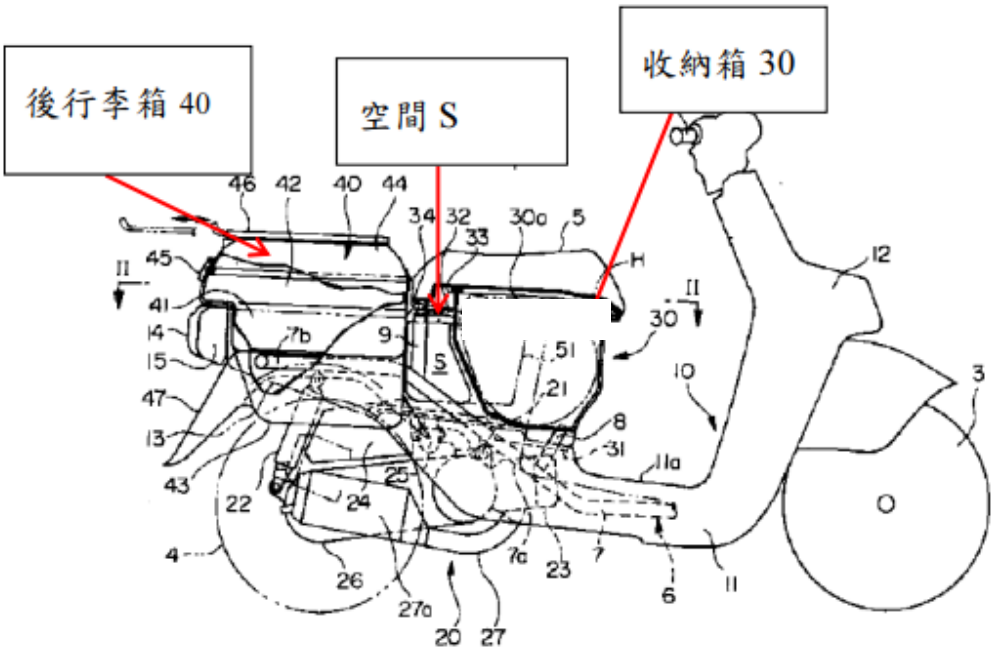

31
29
15
36
39
36a
36b
32
35
R
F
21
30
38
38a
38b
37
33
34
41
43
31
40
22
45
39
45a
42
44

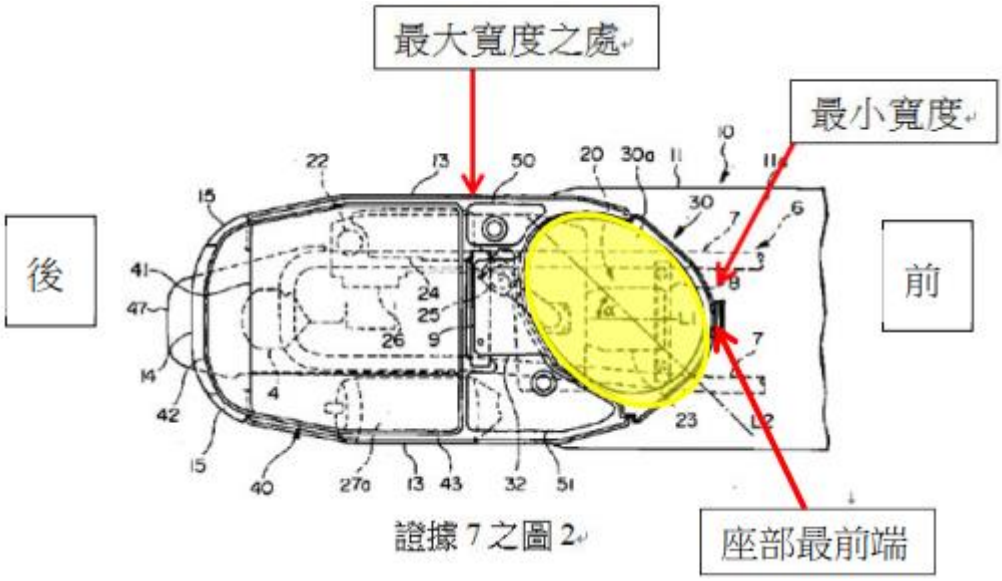
附圖 2　（證據二圖式）


S
H
42
28
30
T
30
26
B
32A
14
16
17
19A
18
24
32B
14
32
22
42
46
48
19B
50
54
52
66
RW
FW
CF
40
19
ST


24
VI
AC
24
14
T
CA
19A
20
14
42
18
VS
SH
G
19C
VS
12
CF
46
18
14
14
28
20
24
24
VI
44
40

附圖 3 （證據 3 圖式）





證據 7 之圖 2

附圖 4　（證據 7 圖式）

6

【專利案號】97116437N01
【專利名稱】店到店寄件管理方法及系統
【審定結果】請求項 1-6 舉發成立、請求項 7-10 舉發不成立
【相關法條】行政訴訟法第 127 條、專利法（102.6.11 施行）第 22 條第 2 項
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】合併審判、進步性
【判決字號】106 行專訴 44（下稱甲案）及 47（下稱乙案）
【判決日期】107.2.27

【判決摘要】

合併審判部分

按分別提起之數宗訴訟係基於同一或同種類之事實上或法律上之原因者，行政法院得命合併辯論；命合併辯論之數宗訴訟，得合併裁判之，行政訴訟法第 127 條定有明文。查甲案、乙案發明專利舉發事件，均是基於智慧局同一舉發審定處分所生之訴訟，可認係基於同一法律原因提起之數宗訴訟，且相關當事人均相同，僅原告或參加人之地位不同，適於合併辯論、裁判，爰依首揭規定，命合併辯論並裁判。

請求項 1-6 關於進步性要件應舉發成立部分

證據 2、3 之發明，均關注到便利商店提供相關服務時，以人工填寫資料，耗費時間之問題。其中證據 2 提到寄件者可從網際網路下載列印相關資料的技術概念，證據 3 則進一步設置多媒體裝置供消費者操作。由於從網際網路下載列印相關資料，本未限定執行此步驟之處所及方法，基於證據 2、3 均涉及便利商店服務，而便利商店本是以提供便利服務為目的，則在證據 2 之基礎上，為提供進一步便利服務，在便利商店內，即提供可從網際網路下載列印相關資料之裝置，自應屬證據 2 所屬技術領域具有通常知識者，所會思及之發明思考方向。此時會搜尋具有相同應用於便利商店、解決人工作業不便問題之證據 3，並與證據 2 組合，自應認具有合理動機。

請求項 7-10 關於進步性要件應舉發不成立部分

系爭專利請求項 7 技術特徵（L）「一配送資訊整合平台，係與前述資訊管理平台連結，係整合配送過程之相關資訊，並負責追蹤各寄送物件的流程」所

示追蹤管控整個配送過程之概念，對於證據 2 而言，乃是額外之功效，並未見證據 2 本身或與證據 3 組合時，有任何合理動機，可以再另外加入技術特徵（L）之概念，故亦難為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 97 年 5 月 5 日經智慧局於 102 年 10 月 21 日准予專利並公告。舉發人（陳薇亘）已專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項規定，提起舉發事件，案經被告（智慧局）審查以 105 年 11 月 15 日（105）智專三（二）04227 字第 10521405650 號舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷；請求項 7 至 10 舉發不成立」之處分。專利權人（全家公司）乃就原處分「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」部分(下稱甲部分)、舉發人乃就原處分「7 至 10 舉發不成立」部分（下稱乙部分）各別提起訴願，經濟部則先後於 106 年 4 月 13 日以經訴字第 10606303480 號訴願決定，於 106 年 4 月 20 日以經訴字第 10606303600 號訴願決定，分別駁回甲、乙兩部分之訴願。專利權人、舉發人均有不服，遂分別向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 107 年 2 月 27 日以 106 年度行專訴字第 44 及 47 號合併判決駁回全家公司及陳薇亘之訴。

(二)系爭專利請求項內容（附圖 1）：

1.請求項 1（獨立項）：(A)一種店到店寄件管理方法，主要係在分佈於不同地區的複數相同類型商店之間建立物流傳遞網路，使物流傳遞網路中的任一商店提供使用者店到店之間的寄件服務，並執行下列步驟：(B)以前述物流傳遞網路中的任一商店作為一寄件商店，(C)並由駐店的多媒體機提供收件商店相關資訊查詢；由使用者在多媒體機上選擇前述物流傳遞網路中的任一商店作為一收件商店，(D)並由多媒體機列印一含有收件商店相關資料、配送費用等資訊的單據；(E)由寄件商店依寄件單據內容收取費用，又讀取寄件單據內容，並透過資訊流通知物流公司進行配送；(F)當物件送達收件商店，由收件商店透過資訊流通知收件人前來取件。（以上(A)至(F)之代碼，為判決所標示，以利引述）

2.請求項 7（獨立項）：(G)一種店到店寄件管理系統，其包括：(H)複數多媒體機，分設於各寄件商店，其具備電子地圖瀏覽、資料輸入、服務項目選擇及列印等功能；並用以產生一含有收件商店資料、配送費用等資訊的寄件單據；(I)複數收銀機，具備資訊讀取功能及資訊連線功能，其分設於各寄件商店，用以讀取並傳送寄件單據上的資訊；(J)一資訊管理

平台，係分別與前述多媒體機、收銀機建立資訊連線，其透過連線提供使用者在多媒體機上查詢及指定收件商店，並提供一不重覆的唯一條碼而產生在多媒體機列印的寄件單據上；(K)一物流管理平台，係與前述資訊管理平台連結，用以交換寄件資料，以進行物流配送；(L)一配送資訊整合平台，係與前述資訊管理平台連結，係整合配送過程之相關資訊，並負責追蹤各寄送物件的流程。（以上(G)至(L)之代碼，為判決所標示，以利引述）

(三)舉發證據：

1.證據 2：2007 年 4 月 1 日公開之我國發明第 TW 200713091 號「集貨作業資訊系統與資訊處理方法」專利案公開本（附圖 2）。

2.證據 3：2007 年 12 月 16 日公開之我國發明第 TW 200745982 號「多媒體預購店配下單系統及方法」專利案公開本（附圖 3）。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：

1.請求項 1-6 關於進步性要件應舉發成立部分

證據 2、3 之發明，均關注到便利商店提供相關服務時，以人工填寫資料，耗費時間之問題。其中證據 2 提到寄件者可從網際網路下載列印相關資料的技術概念，證據 3 則進一步設置多媒體裝置供消費者操作。由於從網際網路下載列印相關資料，本未限定執行此步驟之處所及方法，基於證據 2、3 均涉及便利商店服務，而便利商店本是以提供便利服務為目的，則在證據 2 之基礎上，為提供進一步便利服務，在便利商店內，即提供可從網際網路下載列印相關資料之裝置，自應屬證據 2 所屬技術領域具有通常知識者，所會思及之發明思考方向。此時會搜尋具有相同應用於便利商店、解決人工作業不便問題之證據 3，並與證據 2 組合，自應認具有合理動機。

2.請求項 7-10 關於進步性要件應舉發不成立部分

系爭專利請求項 7 技術特徵（Ｌ）「一配送資訊整合平台，係與前述資訊管理平台連結，係整合配送過程之相關資訊，並負責追蹤各寄送物件的流程」所示追蹤管控整個配送過程之概念，對於證據 2 而言，乃是額外之功效，並未見證據 2 本身或與證據 3 組合時，有任何合理動機，可以再另外加入技術特徵（Ｌ）之概念，故亦難為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.關於證據 2 及證據 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

2.關於證據 2 及證據 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性？

(二)原處分認定：

1.系爭專利請求項 1 與證據 2 相較…系爭專利請求項 1 額外記載「使用者在駐店的多媒體機上填寫寄件資料以產生寄件單據」之特徵與證據 2「由買家於網路上填寫寄件資料，賣家自行列印單據」特徵有所不同，惟證據 3 記載可於便利商店內設置一多媒體裝置，提供使用者填寫單據，以節省預購單手工填寫之時間耗費，又證據 2 之所欲解決之問題亦包含手工填寫之時間耗費問題，因證據 2 及 3 兩者解決問題之性質相同，且同屬便利商店服務領域，發明所屬技術領域中具有通常知識者容易將證據 3「便利商店內設置一多媒體裝置，提供使用者填寫單據」之技術附加於證據 2 之集貨系統中作為除了「由買家於網路上填寫寄件資料，賣家自行列印單據」之服務外，額外提供之服務選項，故證據 2 及證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2.系爭專利請求項 7 記載「一資訊管理平台，係分別與前述多媒體機、收銀機建立資訊連線，…；一物流管理平台，係與前述資訊管理平台連結…；一配送資訊整合平台，係與前述資訊管理平台連結…」之複數裝置間的連結特徵，未見於證據 2 或證據 3 中，亦無客觀證據或理由佐證上述差異為該領域之通常知識，故證據 2 及證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

(三)判決認定：

1.系爭專利請求項 1，證據 2、3 之發明，均關注到便利商店提供相關服務時，以人工填寫資料，耗費時間之問題。其中證據 2 提到寄件者可從網際網路下載列印相關資料的技術概念，證據 3 則進一步設置多媒體裝置供消費者操作。由於從網際網路下載列印相關資料，本未限定執行此步驟之處所及方法，基於證據 2、3 均涉及便利商店服務，而便利商店本是以提供便利服務為目的，則在證據 2 之基礎上，為提供進一步便利服務，在便利商店內，即提供可從網際網路下載列印相關資料之裝置，自應屬證據 2 所屬技術領域具有通常知識者，所會思及之發明思考方向。此時會搜尋具有相同應用於便利商店、解決人工作業不便問題之證據 3，並與證據 2 組合，自應認具有合理動機。

2.又證據 2 原本就揭示有：「作業伺服系統儲存關於複數實體店鋪之資訊，這些實體店鋪為加盟之便利商店，每一便利商店係以區域性來設立。該作業伺服器儲存每一便利商店的電子資訊，例如：便利商店的店名、地

址、代碼、條碼資料或顯示便利商店位置的電子地圖等，但不以此為限。每一便利商店皆設有一臨櫃系統，而臨櫃系統經由一通訊網路與作業伺服系統連線以上傳或下載資料檔案」之技術思想（對應系爭專利請求項 1 技術特徵 A、B、E、F），當此與證據 3 組合時，為達到前述證據 2 所提：寄件者可從網際網路下載列印相關資料之技術概念，證據 3 設於便利商店內之多媒體裝置，自須與證據 2 之作業伺服系統透過網際網路連線，因而設於便利商店內之多媒體裝置自可透過與作業伺服器連線而提供收件商店相關資訊查詢，由使用者在多媒體機上選擇儲存在作業伺服器上的便利商店資訊，擇一作為收件商店（完成請求項 1 之技術特徵Ｃ），並可經由多媒體裝置列印含有收件商店、配送費用等資訊的相關單據（完成請求項 1 之技術特徵Ｄ）。從而，將證據 2、3 組合結果，證據 2 相較於請求項 1 所欠缺之技術特徵（Ｃ）、（Ｄ）即可因此補足。據上，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

3.系爭專利請求項 7 技術特徵（Ｌ）「一配送資訊整合平台，係與前述資訊管理平台連結，係整合配送過程之相關資訊，並負責追蹤各寄送物件的流程」所示追蹤管控整個配送過程之概念，對於證據 2 而言，乃是額外之功效，並未見證據 2 本身或與證據 3 組合時，有任何合理動機，可以再另外加入技術特徵（Ｌ）之概念，故亦難為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，據上，證據 2、3 之組合不足以證明請求項 7 不具進步性。

(四)分析：

1.關於證據 2、3 是否存在合理組合動機之問題，原處分僅以「技術領域之關聯性、所欲解決問題之共通性」事項論述結合動機，判決中更加入「便利商店本是以提供便利服務為目的，則在證據 2 之基礎上，為提供進一步便利服務，在便利商店內，即提供可從網際網路下載列印相關資料之裝置，自應屬證據 2 所屬技術領域具有通常知識者，所會思及之發明思考方向」論理，加強證據 2 及 3 結合動機之合理性。

2.關於智慧局認定證據 2、3 之結合不足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性，雖為智慧財產法院所維持，惟判決認定系爭專利與證據間具進步性之差異技術特徵(L)，與原處分認定系爭專利與證據間具進步性之差異技術特徵「一資訊管理平台，係分別與前述多媒體機、收銀機建立資訊連線，…；一物流管理平台，係與前述資訊管理平台連結…；一配送資訊整合平台，係與前述資訊管理平台連結…」有所不同，經查原處分在認

定系爭專利與證據之差異技術特徵步驟時確實略顯粗糙。故在進行系爭專利及證據間之特徵比對時，應更謹慎確實。

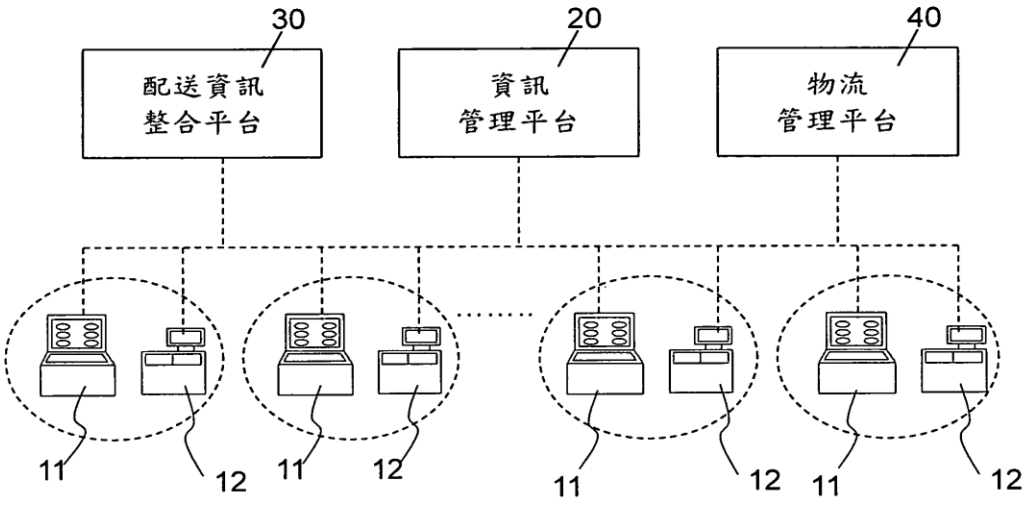
三、總 結

(一)專利舉發行政訴訟之合併審判

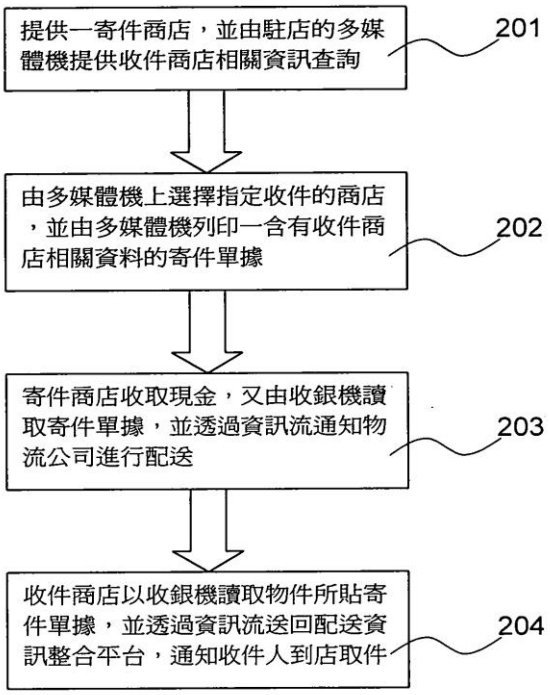
基於智慧局同一舉發審定處分所生之複數訴訟，可認係基於同一法律原因提起之數宗訴訟，且相關當事人均相同，僅原告或參加人之地位不同，適於依行政訴訟法第 127 條規定合併辯論、裁判，有利訴訟經濟。本案中法院對於複數訴訟合併審判之操作，並非僅僅為程序上的合併辯論、合併審理，還進一步為實質上的合併裁判，將二件行政爭訟合併作出一份判決書，判決書內容共用相同「主文」，且「事實及理由」利用加註甲乙二案內容差異處而收簡潔、經濟之效果，極具參考價值。

(二)進步性之判斷除複數引證結合外尚得合併簡單變更

系爭專利屬電腦軟體相關專利，對於進步性判斷與一般發明並無不同，原則上仍應基於審查基準總則進步性 5 步驟之相關規定進行判斷；且判斷發明是否具進步性，除了就複數引證間是否有結合動機進行考量外，亦可能出現合併考量引證間結合動機及簡單變更之情況，例如本案判決中除了考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將證據 2、3 結合，亦考量執行列印之處所的改變，屬於便利商店僅為所屬技術領域中具有通常知識者會思及之思考方向，而能簡單變更後輕易完成申請專利之發明。

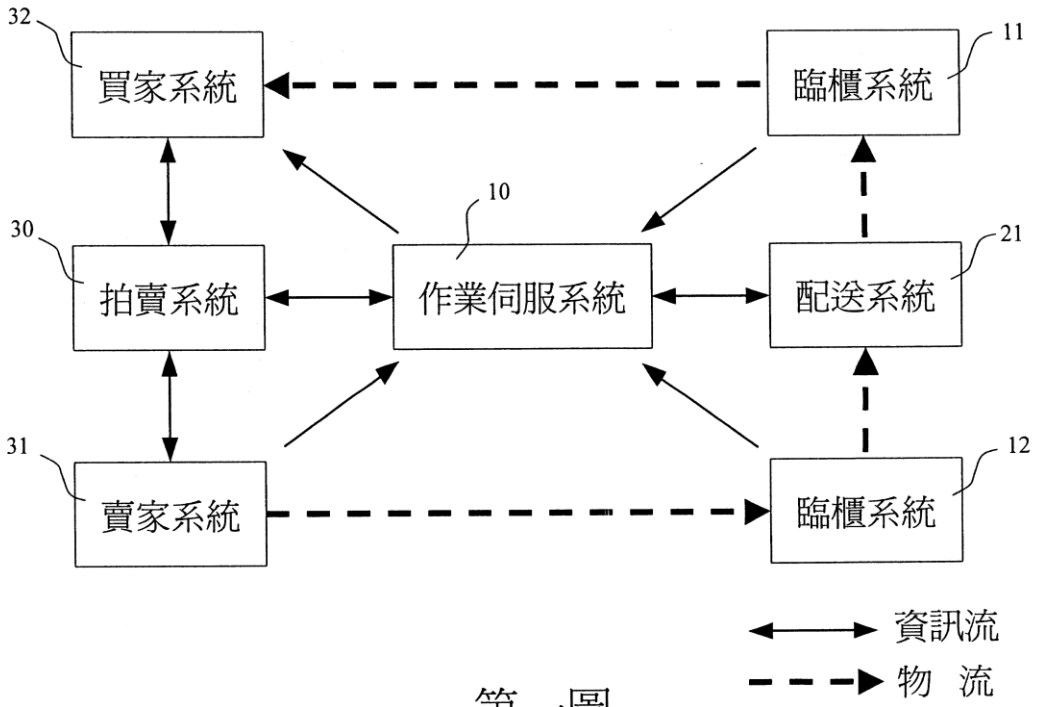


第　一　圖



第　二　圖

附圖 1　（系爭專利主要圖式）

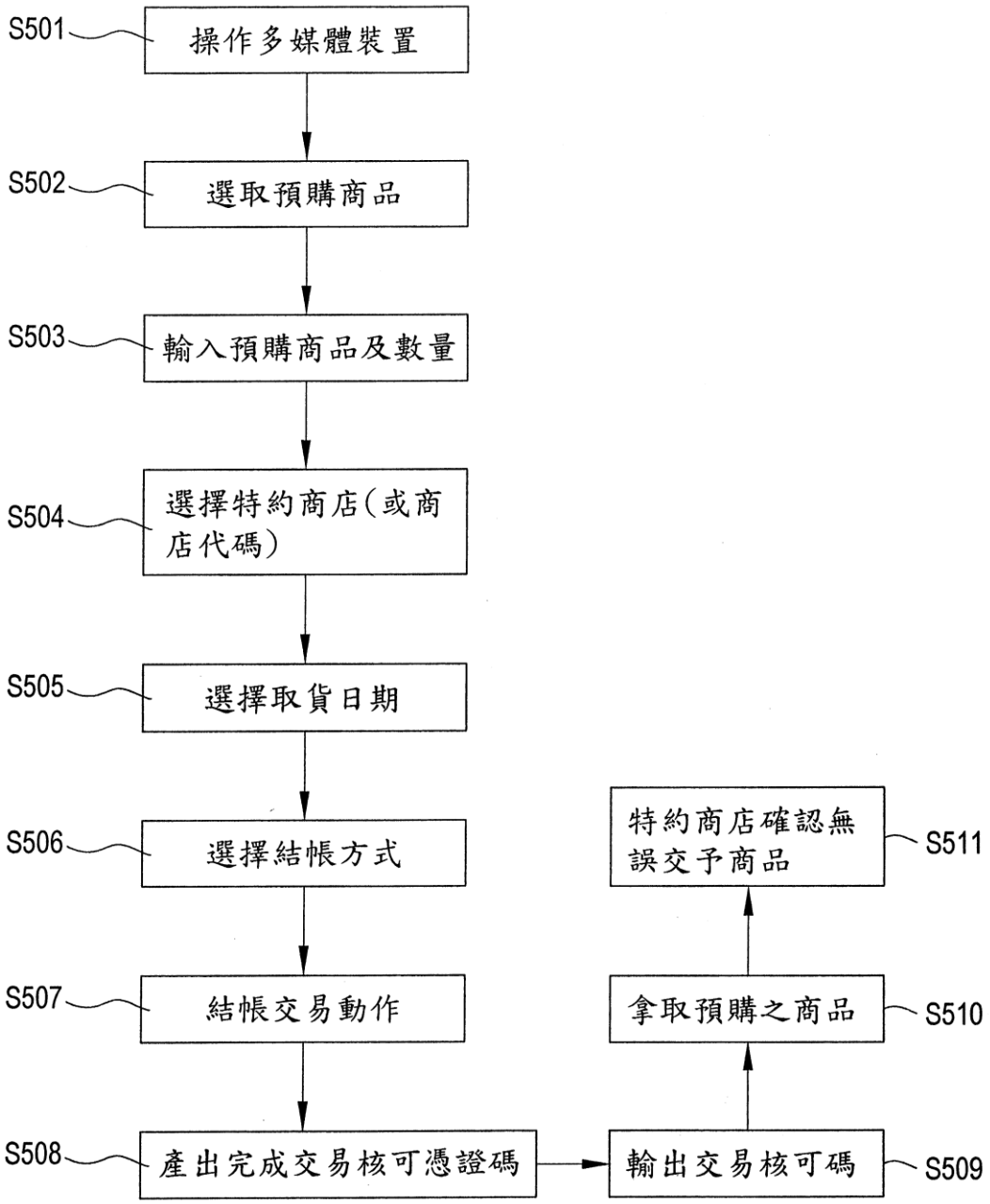


第一圖

便利配寄件委託單		便利配繳費單
店鋪注意事項：請務必每日轉交文化物流 物流驗收條碼 52000000000001234H 寄件人：林大發 訂單編號：123456 取貨人：張大順 客服專線：(02)2212-1314 取貨門市：萊爾富北市同慶店 凱耀物流 ～ 台灣便利配 ezShip.com.tw	請沿此虛線剪下，將此聯貼在寄件包裹上	請沿此虛線剪下，執此聯到便利商店繳費 店鋪注意事項： 1. 店鋪不負擔商品確認及退費之責任 2. 刷讀條碼並開立發票給消費者 3. 代收繳費完畢後本單由店鋪存查 200 000 964 0000 0184 2000 0038
寄件規範：請注意包裹需妥善包裝，包裹尺寸 長 + 寬 + 高 需小於 90 公分，單邊長度小於 60 公分，包裹重量需低於 5 公斤。		注意事項：請沿虛線剪下將左聯（便利配寄件委託單）妥善貼在寄件包裹上，並執右聯（便利配繳費單）前往便利商店繳費。

第二圖

附圖 2 （證據 2）


S501
操作多媒體裝置
S502
選取預購商品
S503
輸入預購商品及數量
S504
選擇特約商店(或商店代碼)
S505
選擇取貨日期
S506
選擇結帳方式
S507
結帳交易動作
S508
產出完成交易核可憑證碼
S509
輸出交易核可碼
S510
拿取預購之商品
S511
特約商店確認無誤交予商品

第4圖

附圖 3 （證據 3）

7

【專利案號】102209860N01
【專利名稱】電源供應裝置
【審定結果】請求項 3-14 舉發成立
【相關法條】專利法（102.6.11 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 48
【判決日期】107.1.30

【判決摘要】

所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，且據以進行檢索、審查，此於系爭專利核准時專利法第 22 條第 1 項、專利法施行細則第 17 條第 1 項第 3 款及專利審查基準第二篇第一章第 1.2.3 節等均有明文規定。發明說明中所載【先前技術】，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據；另證據 1【先前技術】第[0002]段第 1 行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於系爭專利說明書已自承圖一之電路方塊圖係屬習知技術，故證據 1【先前技術】及圖一為適格之舉發證據，自無疑義。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 102 年 5 月 27 日，經智慧局形式審查，准予專利。參加人（舉發人）於 103 年 4 月 7 日以系爭專利有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發事件。原告（專利權人）旋於 104 年 10 月 16 日提出系爭專利申請專利範圍更正本（刪除請求項 1、2）。案經智慧局審查，認其更正符合專利法相關規定，本件舉發案依前揭更正本審查，並認系爭專利有違前揭專利法規定，以 105 年 12 月 7 日（105）

智專三（二）04228 字第 10521505140 號專利舉發審定書為「104 年 10 月 16 日之更正事項，准予更正、請求項 3 至 14 舉發成立，應予撤銷、請求項 1 至 2 舉發駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 4 月 20 日以經訴字第 10606303510 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 107 年 1 月 30 日以 106 年度行專訴字第 48 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項內容：

1.請求項 1（更正已刪除）：一種電源供應裝置，電連接於一交流電源供應器及一電子系統，該電源供應裝置接收該交流電源供應器輸出之交流電力，並將交流電力進行電能轉換後輸出至該電子系統，該電源供應裝置包含：一整流器；一電源轉換器，電連接於該整流器，該電源轉換器包含一第一電源輸出端及一待機電源輸出端，待機電源輸出端電連接於電子系統；一控制器，電連接於該電源轉換器；一電源管理器，電連接於該控制器及該電子系統；以及一開關元件，電連接於該第一電源輸出端、該電源管理器及該電子系統，該開關元件係依據該電源管理器的控制以導通或切斷由該第一電源輸出端輸出的電力。

2.請求項 2（更正已刪除）：如請求項 1 所述之電源供應裝置，其中電源轉換器更包含一第二電源輸出端，電連接於該開關元件，該開關元件係依據該電源管理器的控制以導通或切斷由該第一電源輸出端及該第二電源輸出端輸出並傳遞至電子系統的電力。

3.請求項 3：如請求項 2 所述之電源供應裝置，更包含一第一隔離開關，電連接於該第二電源輸出端、該待機電源輸出端及該控制器，該第二電源輸出端、該待機電源輸出端輸出的電力通過該第一隔離開關傳遞至該控制器。

(三)舉發證據：

1.證據 1：系爭專利說明書所載先前技術（附圖 1）。

2.證據 2：2007 年 3 月 7 日公開之中國大陸第 1925298 號「電源系統中無待機電源的中、大功率開關電源」發明專利案公開本（附圖 2）。

3.參證 2：2009 年 3 月 13 日公告之我國第 M363021 號「電源偵測器及電源供應器」新型專利案公告本（附圖 3）。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：發明說明中所載【先前技術】，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據；另證據 1【先前技術】第[0002]段第 1 行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於

系爭專利說明書已自承圖一之電路方塊圖係屬習知技術，故證據 1【先前技術】及圖一為適格之舉發證據，自無疑義…原告訴稱理由不可採。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1（系爭專利）所載【先前技術】是否證據適格？

(二)原處分認定：起訴理由援引美國專利審查基準及系爭專利對應之美國案，主張證據 1 第一圖為原告之內部資料，原告在提出系爭專利申請案之前，從未對外公開過該等內容云云。惟證據 1【先前技術】第[0002]段第 1 行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於系爭專利說明書已自承第一圖之電路方塊圖係屬習知技術；故起訴理由以證據 1 先前技術部分及第一圖等並非適格之舉發證據，顯非可採。

(三)判決認定：原告援引美國專利審查基準及證據 1 對應之美國案，訴稱證據 1 之【先前技術】欄所載內容及圖一為原告之內部資料，原告在提出系爭專利申請案之前，從未對外公開過該等內容，被告據以認定系爭專利各請求項不具進步性，於法不合云云。惟所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，且據以進行檢索、審查，此於系爭專利核准時專利法第 22 條第 1 項、專利法施行細則第 17 條第 1 項第 3 款及專利審查基準第二篇第一章第 1.2.3 節等均有明文規定。發明說明中所載【先前技術】，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據；另證據 1【先前技術】第[0002]段第 1 行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於系爭專利說明書已自承圖一之電路方塊圖係屬習知技術，故證據 1【先前技術】及圖一為適格之舉發證據，自無疑義；且證據 2 圖 1 揭露包含 EMI 電路(12'、22')、整流電路(13'、23')、PFC 電路(14')、DC/DC 主電源電路(15')、DC/DC 待機電源電路(25')、電源管理 CPU 之電源系統，及參證 2 圖 1 揭露包含 EMI 濾波器(11)、橋式整流(12)、PFC 電路(13)、主電源轉換器(14)、待機電源轉換器(15)、MCU、電源控制器(U2、U3)、隔離傳送電路(16)之電源系統亦可再次佐證證據 1【先前技術】及圖一之電源供應裝置包含電磁干擾波器(10)、整流器(11)、功率因素校正電路(110)、主電源轉換器 12、附屬電源轉換器 13、電源管理器 16、第一至二控制器(14、15)、第一至四光隔離器(OC1 至 OC4)

等技術內容為系爭專利申請前已經公開之技術，其當然可為適格之舉發證據。綜上所述，原告訴稱理由不可採。

(四)分析：

1.美國專利審查基準(MPEP 2129)對於記載於說明書中背景技術的描述，是否為申請人自己承認的先前技術(AAPA)有相關規定，若此背景技術係發明人持續研發的相同技術，則不會被認定是先前技術；而我國專利審查基準並無特別規範。

2.我國專利審查基準第二篇第一章第 1.2.3 節規定，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，專利法施行細則第 17 條亦明文規定申請人於撰寫專利說明書時應記載申請人所知之申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術，證據 1 既為申請人自承存在於系爭專利申請前之先前技術，自可為適格之舉發證據。

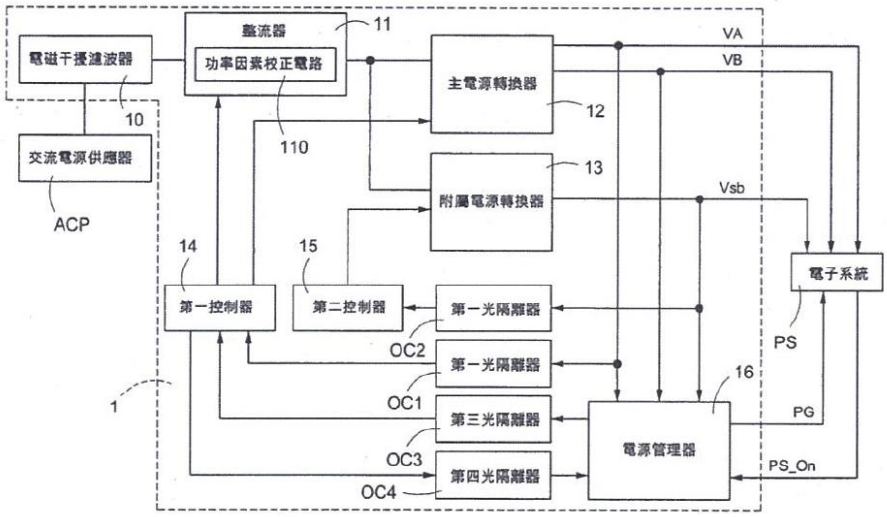
三、總 結

(一)系爭專利說明書所載之先前技術可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據

系爭專利說明書所記載之「先前技術」，係存在於系爭專利申請前，且為與系爭專利屬同一領域之習知技術，可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據。

(二)先前技術的舉證

所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，惟若申請人爭執其所載內容於申請日前未公開，宜再由其他證據佐證系爭專利說明書之先前技術確實於系爭專利申請前已公開，以避免爭議。



第一圖 習知之電源供應裝置

附圖 1　（證據 1）

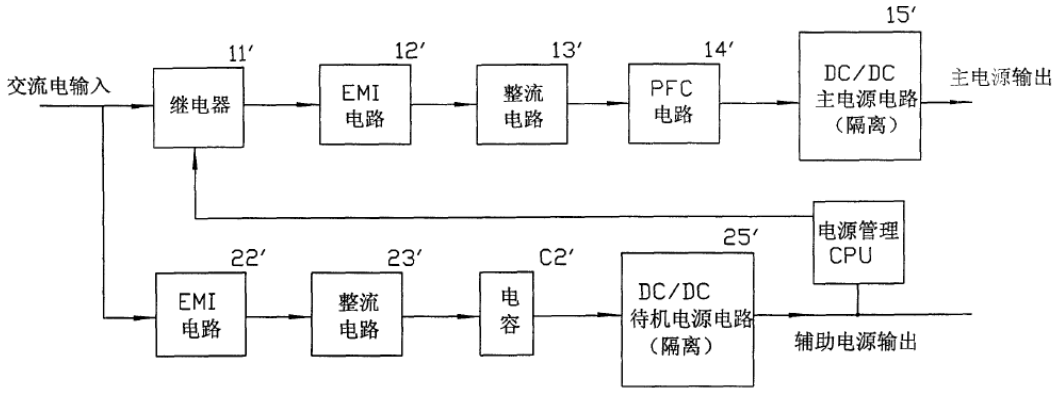


圖 1　先前技術

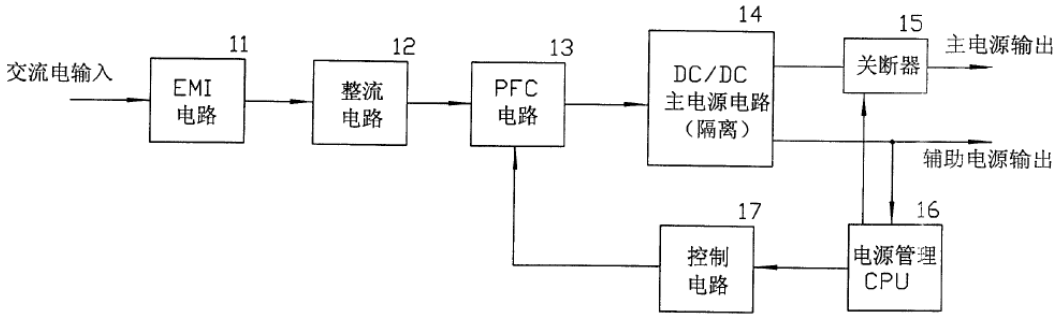


圖 2 電源系統結構的方塊圖

附圖 2　（證據 2）

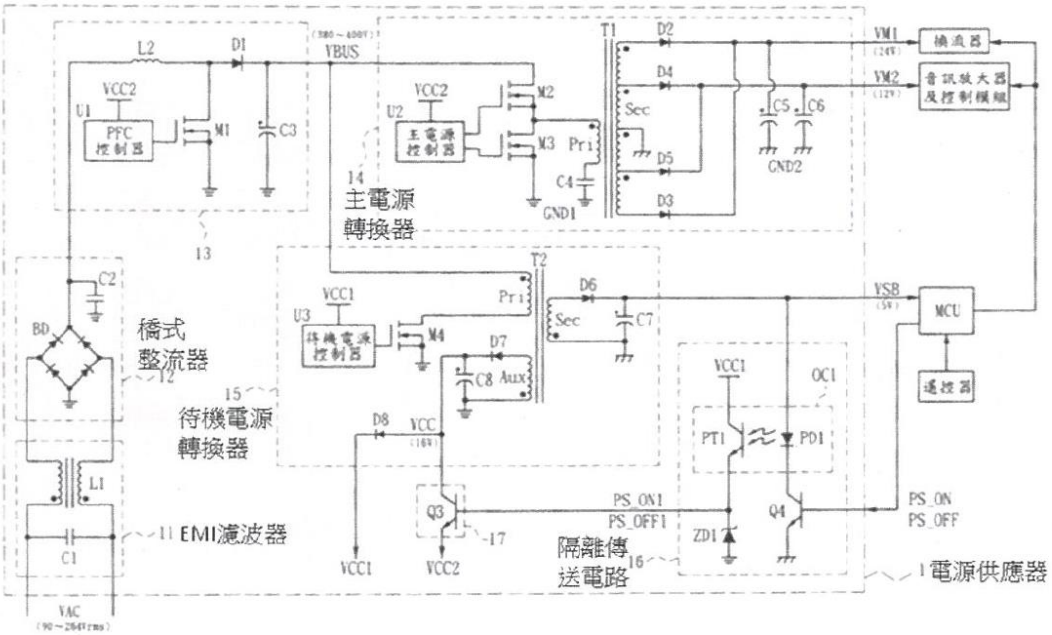


圖 1 電源供應器

附圖 3　（參證 2）

8

【專利案號】96102975N01
【專利名稱】具備摩擦體之書寫用具
【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】原處分及訴願決定均撤銷
【判決重點】進步性
【判決字號】106 行專訴 71
【判決日期】107.5.31

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm^2 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2mm^2 範圍內；該摩擦體係滿足 B <A≦4B 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積」特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，僅依證據 2 之技術內容，審酌其技術關聯性與證據教示動機，顯然無法輕易完成請求項 1 之內容。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「具備摩擦體之書寫用具」申請日為 96 年 1 月 26 日，智慧局於 102 年 7 月 31 日審查核准審定書。參加人（舉發人）以系爭專利有違核准時（102 年 6 月 13 日施行）專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 106 年 2 月 20 日以（106）智專三（一）02060 字第 10620196010 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發成立」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，認為訴願無理由，駁回訴願，訴願人於 106 年 9 月提行政訴訟，智慧財產法院於 107 年 5 月 31 日做成原處分及訴願決定撤銷之決定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種具備摩擦體之書寫用具，其係由內藏可逆性熱致變色墨水之書寫用具；至少一部份包含摩擦體，其可藉摩擦熱而使由

上述書寫用具所形成之筆跡自第一狀態變色至第二狀態其中，該摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為3.0至13.0mm^{2}範圍內，當利用500克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為1.4至3.2mm^{2}範圍內；該摩擦體係滿足 B <A≦4B 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積；上述書寫用具的筆跡寬度為 0.1～1.0mm 範圍。（見附圖 1）

(三)主要舉發證據：

1.證據 2：說明書【0005】【解決手段】記載利用摩擦熱自第一狀態變色至第二狀態的彈性摩擦體 1 中，該摩擦體 1 係由聚矽氧橡膠所構成的。

【0007】本發明的摩擦體 1…藉由手動操作即可產生熱，…其可藉由…設置於含有可逆性熱致變色墨水 6 之書寫用具 2 的筒身 5 的後端部分或設置於書寫用具蓋 3 之頂部；…設置在前述書寫用具 2 的摩擦體 1 係可使用泛用的彈性體。

【0010】設置在書寫用具 2 的摩擦體 1 中，係可將摩擦部分 11 的形狀做成凸曲面。藉由做成凸曲面，可以適度的柔軟度不會讓筆跡剝落地進行摩擦。而且，無論與筆跡的接觸角度大或小，皆可獲得一定接觸面積，不必進行大範圍的摩擦，可以只針對想要摩擦的部分來進行摩擦，可確實且很容易地使想要進行變色的部分產生變色。此外，藉由將前述凸曲面的曲率半徑 R 予以設定在 1mm~10mm 的範圍，可確實且很容易地使前述書寫用具 2 所形成之窄小寬度的筆跡產生變色。

【0031】實施例 1…聚矽氧材料[東麗・道康寧・聚矽氧株式會社製，商品名:DY32-7040U]進行混合後而獲得的混合物，藉由實施成型而製得紅色的摩擦體 1。前述摩擦體 1 可經由摩擦而使經印刷於紙面上之可逆性熱致變色影像立即變色，且不會發生顏色轉移至前述紙面上。

【0033】…，再經由樹脂製保持具來連結到在前端保持著 0.7 釐米的不鏽鋼鋼珠的原子筆筆尖。

2.證據 3：一種橡皮擦，說明書第 3 欄第 13~29 行揭示「苯乙烯-乙烯・丁烯-苯乙烯共聚物或苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)共聚物的摩擦體。

3.證據 10：請求項 1 記載一種摩擦體，係可將利用可逆性熱致變色墨水所形成的影像，利用摩擦熱使其至第一狀態變色至第二狀態之摩擦體，其特徵為:前述摩擦體是由苯乙烯-乙烯・丁二烯-苯乙烯共聚物(SEBS)或苯乙烯-乙烯・丁烯-苯乙烯共聚物所作成的。

(四)法院判決撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.經比對系爭專利請求項 1 與證據 2，證據 2 圖式第 1 圖揭示書寫用具 2 之

摩擦體 1，可對應系爭專利請求項 1 具備摩擦體書寫用具，至少一部分包含摩擦體；證據 2 說明書第【0010】段揭示：「係可將磨擦部分 11 的形狀做成凸曲面…可確實且容易地想要進行變色的部分產生變色」，可對應系爭專利請求項 1 之係內藏可逆性熱致變色墨水之書寫用具，可藉由磨擦熱而使上述書寫用具所形成之筆跡自第一狀態變色至第二狀態；證據 2 說明書第【0010】段揭示：「藉由將前述凸曲面的曲率半徑 R 予以設定在 1mm 至 10mm 的範圍，可確實且很容易地使前述書寫用具 2 所形成之窄小寬度的筆跡產生變色」，可對應系爭專利請求項 1 之上述書寫用具的筆跡寬度為 0.1~1.0mm 範圍。惟，系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm^2 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm^2 範圍內；該摩擦體係滿足 B<A≦4B 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特徵，並未明確揭示於證據 2 中。

2.參加人於本院準備程序終結後具狀陳報略以：「參加人依法不得於訴訟階段撤回舉發申請，且本案涉及公益亦無法進行訴訟上和解，然原告在此前提下仍願與參加人就包括本案在內之多國諸多案件進行包裹式和解，參加人亦已依和解契約就繫屬於智慧局之另案舉發案件撤回舉發申請，參加人無法出席本案之言詞辯論」等語，是參加人若欲撤回本件舉發案之申請，自得於本件撤銷發回被告重為審查時為之，附此敘明。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)原處分認定：外加壓力僅能測試該材料的變形情況（硬度），並無法改變該材料的硬度，換言之，當量測出材料之硬度，也可反推出該材料受力變形的狀況，至於摩擦體的截面形狀或影響材料的剛性，但請求項 1 內並未限定，不予論究，先予指明；又舉發補充理由主張系爭專利實施例 5 與證據 2 有相同的聚矽氧材料，揭示有商品名 DY32-7040U（蕭耳 A 硬度 90）；此確實在系爭專利之蕭耳 A 硬度：55 度以上且 100 度以下之範圍內，且系爭專利實施例 5 以 500 克之負荷加壓時接觸面積為 7 平方毫米，以 1000 克之負荷加壓時接觸面積為 9.6 平方毫米，此滿足 B＜A≦4B 關係式，同理，有相同聚矽氧材料之證據 2 也必定滿足系爭專利請求項 1 之 B＜A≦4B 關係式；所屬技術領域之通常知識者參考證據 2 之技術手段可輕易完成請求項 1 之發明，故證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)判決認定：系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0 mm^2 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm^2 範圍內；該摩擦體係滿足 B<A≦4B 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特徵，並未明確揭示於證據 2 中。惟系爭專利之實施例 5 揭示成型半徑 3 毫米及高度 10 毫米的圓柱體，所製成紅色摩擦體 1，其對應筆跡寬度應明顯超出系爭專利請求項 1 之書寫用具筆跡寬度 0.1~1.0mm 範圍；另系爭專利實施例 5 第 12 至 15 行雖記載「當以 500 克之負荷加壓時的接觸面積為 7 平方毫米，及當以 1000 克之負荷加壓時的接觸面積為 9.6 平方毫米」，當以 1000 克加壓時之接觸面積係當以 500 克加壓時的 1.37 倍，其雖滿足 B＜A≦4B 彈性體關係式，惟其 1000 克與 500 克之負荷加壓時的接觸面積，並未落入系爭專利請求項 1 於 1000 克與 500 克負荷加壓時之接觸面積範圍；準此，系爭專利請求項 1 之界定內容不屬於實施例 5 實施範圍。又證據 2 雖揭示可調整摩擦體材料之半徑，惟證據 2 並未揭示須滿足 B＜A≦4B 彈性體關係式，以及系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm^2 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm^2 範圍內」特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，僅依證據 2 之技術內容，審酌其技術關連性與證據教示動機，顯然無法輕易完成請求項 1 之發明，是證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)分析：對於證據 2 是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0 mm^2 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm^2 範圍內；該摩擦體係滿足 B<A≦4B 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特徵，並未明確揭示於證據 2 中，此即二者之差異技術特徵所在。原處分以證據 2 揭示有相同實施例 5 的聚矽氧材料(在系爭專利說明書內之實施例 5 已揭示 A、B 及 B＜A≦4B 測試方法)及具凸曲面之實施例 5 之輪廓，並且證據 2 之凸曲面之半徑為 1~10mm；為實施例 5 之凸曲面半徑 3mm 之 1/3~3 倍；故所屬技術領域之通常知識者自然可輕易自證據 2 尺寸 1mm~10mm 的範圍作選擇，使用者拿證據 2 之不同半徑摩擦體以做有限次擦拭效果，選擇一個適合的摩擦體，此僅購買時使用者依使用習慣所做之選擇，且未有不可預期之功效，而認

定請求項 1 不具進步性；惟判決認為證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

三、總 結

(一)進步性之認定

按原處分認定證據 2 能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，依據審查基準 3.4.12 節「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」，核屬若申請專利之發明為單一引證之技術內容的簡單變更之態樣，依前述基準，原處分應就利用申請時之通常知識，如何完成系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0 mm^2 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm^2 範圍內；該摩擦體係滿足 $B<A\leqq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」之差異技術特徵，原處分雖以證據 2 與系爭專利實施例 5 既然材料相同，僅須將證據 2 之摩擦體凸曲面的曲率半徑往下調整自可輕易完成該差異技術特徵，惟判決認定尚非足採，是該差異技術特徵為專利權人所獨創，並非通用的方法，自非系爭專利申請時之通常知識，原處分認為證據 2 足證系爭專利請求項 1 不具進步性尚非足採。

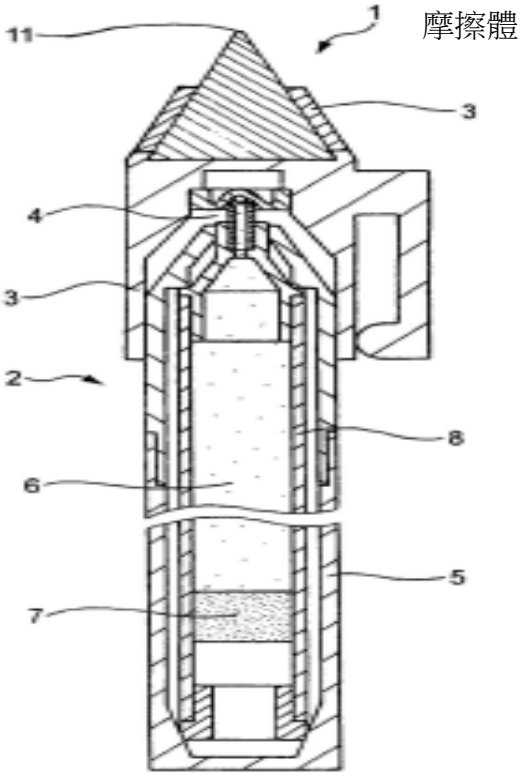
(二)參數界定物的請求項明確性判斷

審查基準 2.4.1.6 節以參數界定物或方法所致之不明確：請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定時，始得藉由參數予以界定，或以多個參數為變數所組成的數學關係式予以界定。請求項以參數界定技術特徵時，該參數的量測方法必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的方法，若非屬公知的參數而說明書未記載其量測方法，或所記載之裝置無法測量該參數屬不明確的記載，查系爭專利說明書已記載摩擦體於負荷加壓時之接觸面積等量測方法，雖舉發理由主張系爭專利請求項 1 有違專利法第 26 條第 2 項之規定，惟依前述基準，尚難認定系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

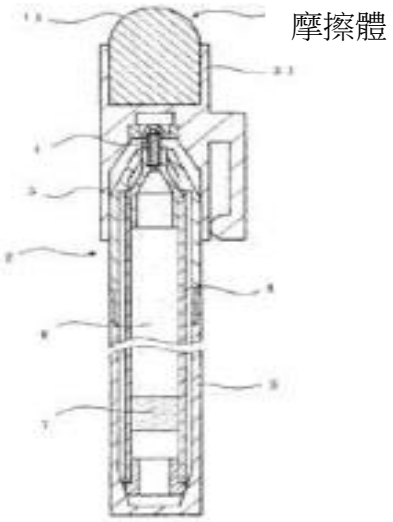
(三)訴訟階段之和解

專利因涉及公益，智慧局於行政訴訟階段不宜與當事人進行和解，雖本件

行政訴訟階段原告願與參加人就包括系爭專利在內之多國諸多案件進行包裹式和解，惟原處分已作成舉發成立，其法律效果已生而無從與原告和解，至於智財法院策略性的撤銷原處分，使案件回復到舉發審查階段，以方便舉發人與專利權人達成和解而撤回舉發案，此為一個權宜之計。



附圖 1　（系爭專利主要圖式）



附圖 2 （證據 2 主要圖式）

9

【專利案號】105208158N01
【專利名稱】可控制膠模局部溫度的鞋具定型機加熱膠模組
【審定結果】請求項 1 至 5 舉發不成立
【相關法條】專利法（103.3.24 施行）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 10706301420
【決定日期】107.2.1

【決定摘要】

證據 2 揭示一可差異控溫的管道加熱系統，其主要專利特徵在於安裝複數個局部控制器，分別控制管道不同位置上的加熱器，而使相對的管道加熱器對該管道加熱至一預定溫度。藉此，以解決室外相同水管中流體溫度的漸升高或下降式加熱的問題。系爭專利之先前技術（系爭專利說明書之圖 4）已揭示系爭專利 U 形導熱膠膜、複數（三塊）導熱塊、導熱塊位於中間段及二延伸段、及電熱管等之技術特徵，亦揭示於中間段與延伸段可搭配不同數量之加熱元件。又系爭專利之先前技術雖未揭示系爭專利複數個控制器、各控制器與各傳導塊的其中一加熱元件電性連結之技術特徵，然而將單一個控制器控制串連的數個電熱管之技術改為各傳導塊內的電熱管由各自的控制器來控制，僅是控制器數量之增加，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利之先前技術及證據 2 能輕易完成系爭專利請求項 1 至 5 之技術內容。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「可控制膠模局部溫度的鞋具定型機加熱膠模組」於 105 年 5 月 31 日提出申請，本局於 105 年 7 月 13 日形式審查准予專利，經訴願人於 105 年 12 月 29 日對系爭專利案提起舉發事件，經本局於 106 年 8 月 30 日以（106）智專三（一）02054 字第 10620898530 號舉發審定書審定請求項 1 至 5 舉發不成立。訴願人不服，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，將原處分部分撤銷，囑智慧局另為適法之處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種可控制膠模局部溫度的鞋具定型機加熱膠模組，其包括：一導熱膠模，其係呈 U 形；複數個傳導塊，該複數個傳導塊嵌置於該導熱膠模，各傳導塊嵌置設有一個以上的加熱元件，各傳導塊之一個以上的加熱元件相互電性連結；以及複數個控制器，該複數個控制器之數目與該複數個傳導塊之數目相對應，各控制器與各傳導塊的其中一加熱元件電性連結。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：系爭專利之【先前技術】(說明書第 5 頁【0002 段】)揭露現有壓模組 60 利用該控制器 63 來設定三該傳導塊 62 之多個電熱管 621 所發出的熱能，並藉此來控制該壓模 61 的溫度，因此在單一個該控制器 63 的控制下，各電熱管 621 能發出等量的熱能(附圖 2）。另證據 2 為 97 年 7 月 16 日公開之我國發明第 96100483 號「可差異控溫的管道加熱系統」專利案，其揭示一可差異控溫的管道加熱系統，其主要專利特徵在於安裝複數個局部控制器(15a~15c)，分別控制管道不同位置上的加熱器(13a~13c)，而使相對的管道加熱器(13a~13c)對該管道加熱至一預定溫度。藉此，以解決室外相同水管中流體溫度的漸升高或下降式加熱的問題（附圖 3）。

(四)訴願決定撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.系爭專利之先前技術雖未揭示系爭專利複數個控制器、各控制器與各傳導塊的其中一加熱元件電性連結之技術特徵，然而將單一個控制器控制串連的數個電熱管之技術改為各傳導塊內的電熱管由各自的控制器來控制，僅是控制器數量之增加，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利之先前技術及證據 2 能輕易完成系爭專利請求項 1 至 5 之技術內容。

2.按所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術與系爭專利在所欲解決問題主觀上略有不同，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段（參照智慧財產法院 102 年度行專訴字第 25 號行政判決）。

3.證據 2 雖與系爭專利之先前技術的產業領域不相同，惟證據 2 與系爭專利之先前技術均有利用控制器控制加熱元件之共通技術特徵，且證據 2 進一步揭示複數個控制器控制複數個加熱器，以達成分區控制加熱程度之目的，就技術手段而言仍屬同一技術領域，僅是應用在不同解決問題上而已，所屬技術領域具有通常知識者自有將系爭專利之先前技術與證

據 2 組合之動機。

4.證據 2 之加熱策略是因應其所欲解決管道中流體加熱之問題而設定，策略因需求不同而不同，例如要漸進式溫升或溫降，惟證據 2 並未明確排除使各部分的溫度均一之調控方式，或教示該溫度調控於技術本質上與系爭專利所採技術係不相容，抑或基於證據 2 所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，且證據 2 與系爭專利之先前技術均有利用控制器控制加熱元件以達分區溫度調控之目的之共通技術特徵。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：是否有動機結合舉發證據 2 與系爭專利之【先前技術】？

(二)原處分認定：

1.證據 2 與系爭專利之【先前技術】的技術領域並不相同，且證據 2 是在解決室外相同水管中流體溫度的漸升高或下降式加熱的問題，而系爭專利之【先前技術】係在確保該膠模塊 51 的翼部及彎部加熱後的溫度是均勻的問題。

2.證據 2 之複數管道加熱器 13 既是針對同一管道 10 中之流體作加熱控制，由於被加熱的客體為流體，故其熱控手段僅使相同管道 10 中的流體作逐漸升高或下降式的趨勢性加熱，並無教示、也無法達成系爭專利可就其複數個傳導塊(被加熱的客體為固體)作各部位溫度調控的目的。

3.證據 2 與系爭專利之【先前技術】的技術領域並不相同，且證據 2 是在解決室外相同水管中流體溫度的漸升高或下降式加熱的問題，並非解決系爭專利鞋具定型機之加熱膠模組的膠模可控制局部溫度的問題，二者尚難稱有動機相互結合，自難謂系爭專利請求項 1 之整體技術手段為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易將系爭專利之【先前技術】與證據 2 作結合並予以完成，故舉發證據 2 與系爭專利之【先前技術】不足證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)決定認定：

1.將單一個控制器控制串連的數個電熱管之技術改為各傳導塊內的電熱管由各自的控制器來控制，僅是控制器數量之增加。

2.證據 2 雖與系爭專利之【先前技術】的產業領域不相同，惟就技術手段而言仍屬同一技術領域，僅是應用在不同解決問題上而已，且證據 2 與系爭專利之先前技術均有利用控制器控制加熱元件以達分區溫度調控之目的之共通技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者自有將系爭專利之

先前技術與證據 2 組合之動機。

3.證據 2 並未明確排除使各部分的溫度均一之調控方式，或教示該溫度調控於技術本質上與系爭專利所採技術係不相容，抑或基於證據 2 所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向。

(四)分析：

1.原處分與訴願決定就證據 2 與系爭專利之【先前技術】間是否具有組合動機的認定並不相同。原處分從客觀事實判斷，證據 2 為管系之絕熱技術領域(國際專利分類為 F16L-053/00)，系爭專利之【先前技術】為製鞋或修鞋的機械、工具、設備或方法(國際專利分類為 A43D-011/12)，二者技術領域的關聯性薄弱；然訴願決定似由二者皆有加熱器控制技術之運用作考量，而認為證據 2 與系爭專利之【先前技術】間具有技術領域的關聯性。

2.就功能及作用的共通性而言，原處分認為證據 2 之複數管道加熱器(13a~13c)既是針對同一管道 10 中之流體作加熱控制，由於被加熱的客體為流體，其熱效應（採對流）受到限制，熱控手段僅能使相同管道 10 中的流體作逐漸升高或下降式的趨勢性加熱，而系爭專利之【先前技術】為單一傳導塊，其熱效應（採熱傳）是相互傳遞影響，二者的功能及作用並非相同；而訴願決定則是從二者皆係利用控制器控制加熱元件以達分區溫度調控之目的，而認為二者具有共通技術特徵。

3.就二者所欲解決的問題而言，原處分認為證據 2 是在解決室外相同水管中流體溫度的漸升高或下降式加熱的問題，避免發生熱衝擊(因溫度不均所導致之應力、應變的結構性破壞)，而系爭專利之【先前技術】則是在解決鞋具定型機之加熱膠模組的溫度均勻的問題，故二者所欲解決的問題亦不相同；惟訴願決定則認為二者係應用相同溫控技術手段在不同問題上而已。

4.原處分認為證據 2 與系爭專利之【先前技術】二者間並無明顯之結合教示或建議；而訴願決定則認為二者並不排除可相結合的教示，即無明顯不能結合的反向教示。

三、總 結

(一)獨立項舉發成立時，附屬項亦應逐項論述

「審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，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）今訴願決定以「傳導塊內的電熱管由各自的控制器來控制，僅是控制器數量之增加，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利之先前技術及證據 2 能輕易完成系爭專利請求項 1 至 5 之技術內容」之綜論形式作成決定，似未採逐項作成審查意見，故未來若經行政救濟後確定撤銷原處分，仍需依前述審查基準之規定採逐項論述重新作成審定。

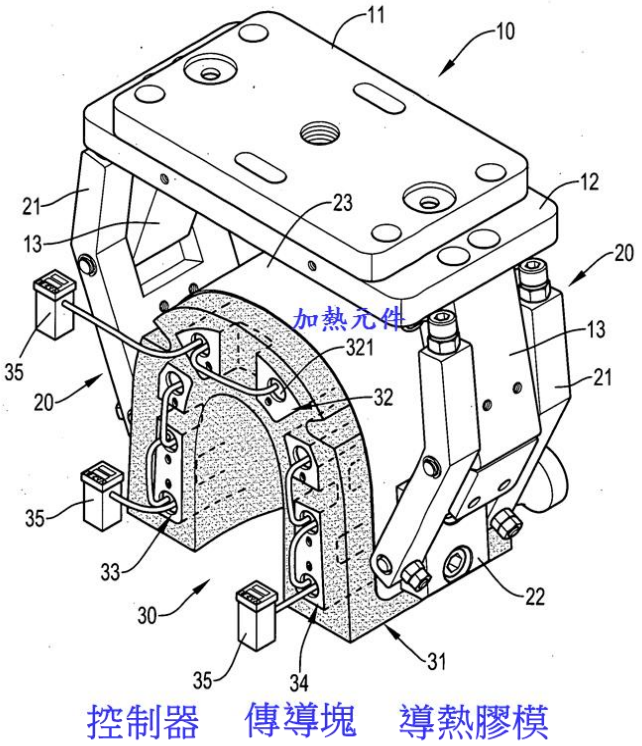
(二)是否有動機結合舉發證據 2 與系爭專利之【先前技術】

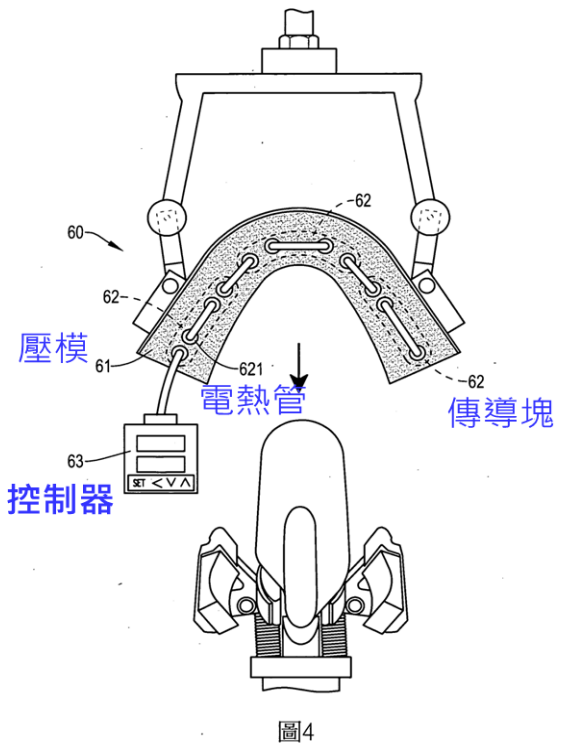
關於是否有動機結合複數舉發證據，涉及到進步性要件審查時論理之過程，為避免審查人員對進步性之判斷過度主觀，專利審查基準（2017 年 7 月版第二篇第三章第 3.4.1.1 節）特別指出「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。」並提供 4 個考量的因素，包括：「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，作出綜合性判斷。從本案的審理過程中可以觀察到，對於證據 2 與系爭專利之【先前技術】是否具有結合的動機，原處分及訴願決定皆有從這幾個因素作考量，其中就「技術領域之關連性」及「教示或建議」等因素探討如下：

1.就技術領域之關連性而言，主要是探討證據 2 與系爭專利之【先前技術】的技術領域是否相同或相關予以判斷。原處分認定二者所運用的技術領域關聯性薄弱，即二者技術領域不相同，惟訴願決定雖認定二者產業領域不相同，但就技術手段而言仍屬同一技術領域，二者立論觀點不同；查專利審查基準似無採以技術手段判斷技術領域之關連性，專利審查基準雖有「判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制(mechanism)或作用等予以考量」之規定，依該規定顯非僅以技術手段判斷技術領域之關連性，此一判斷標準是否為通說之見解，因系爭專利已上訴至智財法院，仍有待行政訴訟判決就「技術領域之關連性」一事加以論明。

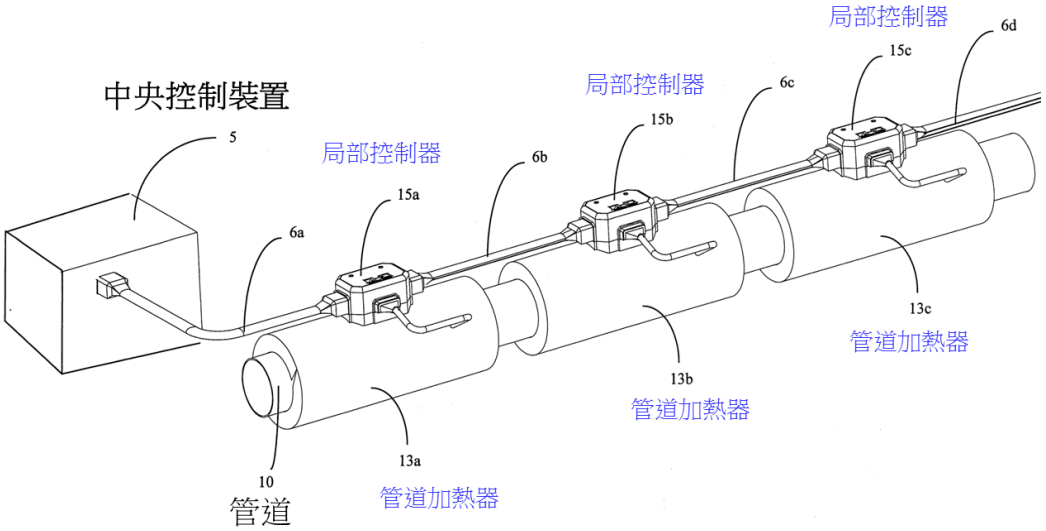
2.就教示或建議而言，專利審查基準有「若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議」之規定，對於系爭專利請求項所界定之手段若未能由舉發證據之技術所明確揭露或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接而無歧異推知，則其結合

之動機將被認定為薄弱，以避免後見之明；而由訴願決定之論證理由可知，其對於是否有動機結合舉發證據的心證，是採證據間若未明確記載具有相互衝突或扞格的技術內容時，就不排除具有相結合的動機。惟依專利審查基準必須以引證之技術內容中已明確記載或實質隱含可結合不同引證之技術內容的教示或建議，似非採舉發證據間不排除可相結合的教示，即屬實質隱含結合的教示；因系爭專利已上訴至智財法院，仍有待行政訴訟判決就「教示或建議」一事加以論明。





附圖 1（系爭專利主要圖式） 附圖 2（系爭專利習知技術主要圖式）



附圖 3 （證據 2 主要圖式）

10

【專利案號】89124732N01
【專利名稱】曝光裝置及曝光方法
【審定結果】舉發不成立
【相關法條】專利法（90.10.24 施行）第 22 條第 1 項第 1 款
【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
【判決重點】新穎性
【判決字號】105 行專訴 60
【判決日期】106.4.20

【判決摘要】

本件原處分階段是以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，於本件行政訴訟階段方提出「原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」之主張，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間的交互相乘作用，屬於限縮審理範圍，並不會造成突襲或延滯訴訟。

原證 6 已揭示一「投影光學系統具有掃描方向調整機構」，並可完成「前述掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像之前述掃描方向之位置」，足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「曝光裝置及曝光方法」，申請日為 89 年 11 月 22 日，經編為第 89124732 號審查後，准予專利，嗣原告（舉發人）以該專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 105 年 1 月 20 日以「請求項 1~11 舉發不成立」之處分（下稱原處分） 為舉發審定。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局應就系爭專利為舉發成立應予撤銷之處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種曝光裝置，其係沿既定方向同步掃描具有圖案之光罩與基板，透過投影光學系統於前述基板上進行前述光罩圖案之曝光者，其特徵在於：前述投影光學系統具有掃描方向調整機構，以調整投影於前述基板之投影像在前述掃描方向之位置，前述掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像在前述掃描方向之位置。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：

1.原證 2 為 1997 年 4 月 1 日公告之美國第 US5617211 號專利案，係一種曝光裝置(1)，包含一發光系統(3)，以發射光束於光罩(2)上，於其係沿既定方向同步掃描具有圖案之光罩(2)與基板(4)，透過投影光學系統(5~9)於前述基板上進行前述光罩圖案之曝光者。（附圖 2）

2.原證 6 為 1997 年 4 月 29 日公告之美國第 5625436 號專利案，係一種曝光裝置，係沿既定方向(X)同步掃描具有圖案之光罩(2)與基板(5)，透過投影光學系統（3a~3e 與 4a~4e 之組合）於前述基板上進行前述光罩圖案之曝光者（第 6 欄第 3~4 行、第 18~40 行與第 1 圖），該投影光學系統(3a~3e 與 4a~4e 之組合)具有掃描方向調整機構（4a~4e 與 3a~3e 中倍率調整光學元件之組合），以調整投影於前述基板之投影像在前述掃描方向之位置，（第 6 欄第 23~27 行、第 30~35 行與第 2、6 圖）。掃描方向調整機構（4a~4e 與 3a~3e 中倍率調整光學元件之組合）是基於前述基板(5)中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向(X)交叉之非掃描方向(Y)形成之複數對準標記(Dx11、Dx12、Dx21、Dx22)，透過至少(Dx11-Dx21)與(Dx12-Dx22)轉換成感光基板在掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果（第 7 欄第 17~25 行、第 8 欄第 5~8 行與第 2、4A、4B 圖）。此掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果，於隨後的曝光階段，即作為調整投影像之掃描方向(X)之位置依據，控制投影光學系統(3a~3e)及平行玻璃鏡片(4a~4e)之改變光放大倍率及位移量（第 8 欄第 49~55 行、第 11 欄第 6~11 行）。（附圖 3）

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.「原證 6 是否可證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」係行政訴訟階段始提出之新爭點，惟智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法目的，在於減少就同一專利權之有效性爭執，循環發生行政爭訟，故允許原告於行政訴訟中提出新證據及新證據組合。並且，為避免當事人任意擴大事實審理範圍及平衡當事人審級利益，將其限制在就同一撤銷或廢止理由

提出之新證據。查原告於本件原處分階段是以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，於行政訴訟階段方提出「原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」之主張，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間的交互相乘作用，而限縮審理範圍，在被告即原處分機關已經對證據 6 的整體技術內容曾加以審查之情況下，並不會造成突襲或延滯訴訟，職是，原告主張「原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」應納入審理範圍，應予准許。

2.本院於 106 年 4 月 6 日言詞辯論曾就原證 6 是否揭示「利用於非掃描方向之標記之計測結果，調整投影像在掃描方向之位置」之技術特徵，請兩造及參加人針對原證 6 說明書第 8 欄第 29 至 46 行揭示內容中 DX（非掃描方向標記）、DY（掃描方向之標記）與 X 方向（掃描方向）、Y 方向（非掃描方向）之成像位置校正之關係為何表示意見。被告則主張略以「原證 6 說明書第 8 欄第 28 至 33 行可否證明系爭專利請求項 1 形成複數對準標記之計測結果，由原證 6 第 4B 圖搭配第 1 圖來看，可知 DY1、DY2 是沿著掃瞄方向排列，非沿著非掃描方向排列，並未揭露系爭專利請求項 1 之末四行技術內容」云云，惟查，原證 6 圖 6 為依據感光基板之膨脹量及收縮量來校正光軸示意圖，DY1-DY2 呈現感光基板在 Y 方向的膨脹量及收縮量，以作為 Y 方向之校正，其顯示成像於 Y 軸方向之校正結果，原證 6 之圖 6 雖未顯示 X 軸方向之校正，其並不表示原證 6 僅可作 Y 方向之校正，…由原證 6 說明書第 8 欄第 29 至 41 行揭示內容可知，…原證 6 已揭示可依據感光基板上之 DX（非掃描方向標記）、DY（掃描方向之標記）作為感光基板於 X 方向（掃描方向）、Y 方向（非掃描方向）之成像位置校正，…被告及參加人主張僅就原證 6 之圖 6 及部分相關段落說明而未審究原證 6 說明書整體所揭示之內容，而認為原證 6 未揭示系爭專利請求項之該技術特徵，實有誤解。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.原告於本件行政訴訟階段始提出「原證 6 是否可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」之新爭點，是否符合智慧財產案件審理法第 33 條「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」或最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議之決議意旨？

2.原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

(二)原處分認定：原證 6 與原證 2 在驅動投影光學系統與掃描方向調整機構的從屬關係不同，調整影像的方式不相同，且修正值計算公式差異頗大，熟習該項技術者應無法組合申請前既有的原證 2、6 的內容，即便勉強組合申請前既有的原證 2、6 的內容，亦無法輕易完成系爭專利請求項 1 的發明，故原證 2、6 的組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)判決認定：

1.本件於行政訴訟階段方提出「原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」之主張，相較原處分階段以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間的交互相乘作用，而限縮審理範圍，並不會造成突襲或延滯訴訟，故「原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」應予准許納入審理範圍。

2.原證 6 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性（新爭點）：

原證 6 已於說明書第 7 欄第 17 至 25 行、第 8 欄第 5 至 8 行、圖 2、圖 4A、圖 4B 揭示掃描方向調整機構（4a~4e 與 3a~3e 中倍率調整光學元件〔例如凹透鏡及凸透鏡模組 30a ~30c〕之組合）是基於前述基板(5)中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向(X)交叉之非掃描方向(Y)形成之複數對準標記(Dx11、Dx12、Dx21、Dx22)，透過至少(Dx11－Dx21)與(Dx12－Dx22)轉換成感光基板在掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果。再者，由原證 6 說明書第 8 欄第 29 至 55 行；第 11 欄第 6 至 11 行揭示該掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果，係於隨後的曝光階段，即作為調整投影像之掃描方向(X)之位置依據，控制投影光學系統(3a~3e)及平行玻璃鏡片(4a~4e)之改變光放大倍率及位移量，其已對應揭示系爭專利請求項 1「掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像在前述掃描方向之位置」。綜上，原證 6 已揭示系爭專利請求項 1 所有技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(四)分析：

1.審理法第 33 條所稱「同一撤銷理由」，依司法院 97 年 6 月編印之「智慧

財產案件審理法新制問答彙編」問題第 34 則，係指同一舉發申請之應撤銷專利權事由範圍內，智慧財產法院就當事人所提出之證據仍應加以審酌而言，而最高行政法院 104 年聯席會議決議依審理法第 33 條規定，舉發人基於「原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合」，係針對舉發人於智慧財產法院就同一撤銷理由，即違反進步性要件所提之新證據而言，惟本案於舉發時僅主張系爭專利不具進步性應予撤銷，於行政訴訟階段始主張系爭專利不具新穎性之新爭點，因非屬審理法第 33 條之同一撤銷理由，亦非 104 年聯席會議決議得適用審理之進步性新爭點，故原告於本件行政訴訟階段始提出「原證 6 是否可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」之新爭點，非屬審理法第 33 條及上開聯席會決議得適用審理之情事，惟舉發人以原證 6 不同揭示之內容，於行政訴訟時始改變爭點主張，本局當有理由答辯該爭點主張已逾本件審理範圍，請法院不予審理此部分；惟查本件訴訟筆錄，本局訴訟代理人並未表達應不予審理此爭點，繼而被納入審理範圍。

2.就新穎性判斷，法院經過證 6 的整體考量後認為，證據 6 單獨可證明系爭專利不具新穎性，與本局的見解歧異之處在於：法院以證據 6 的第 8 欄第 29 至 55 行之記載，認為標記 Dx 可解釋為對準標記，也認為證據 6 已揭示系爭專利請求項 1「掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像在前述掃描方向之位置」之技術特徵，本局僅就原證 6 之圖 6 及部分相關段落說明而未審究原證 6 說明書整體所揭示之內容，造成本局與法院解釋申請專利範圍的見解不同。

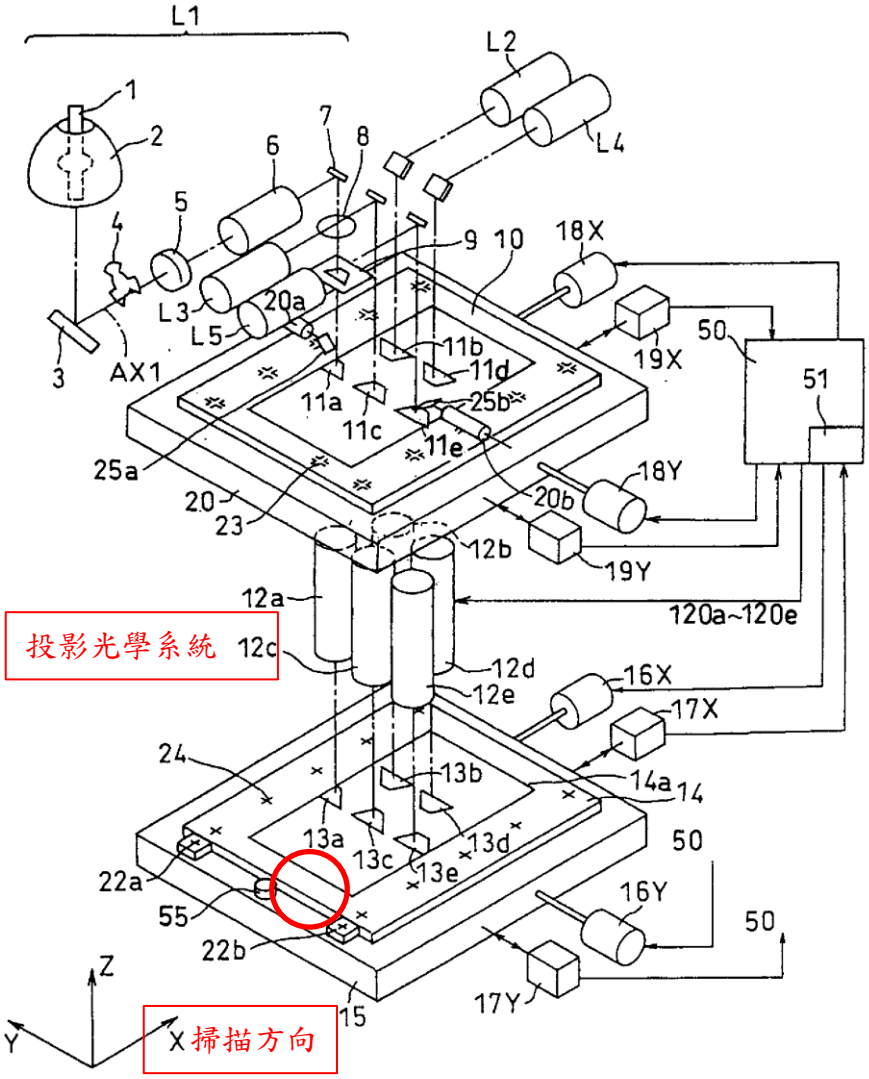
三、總 結

(一)不符合審理法第 33 條「同一撤銷理由」的爭點，本局同仁應於庭上主動表達「不納入審理範圍」的意見

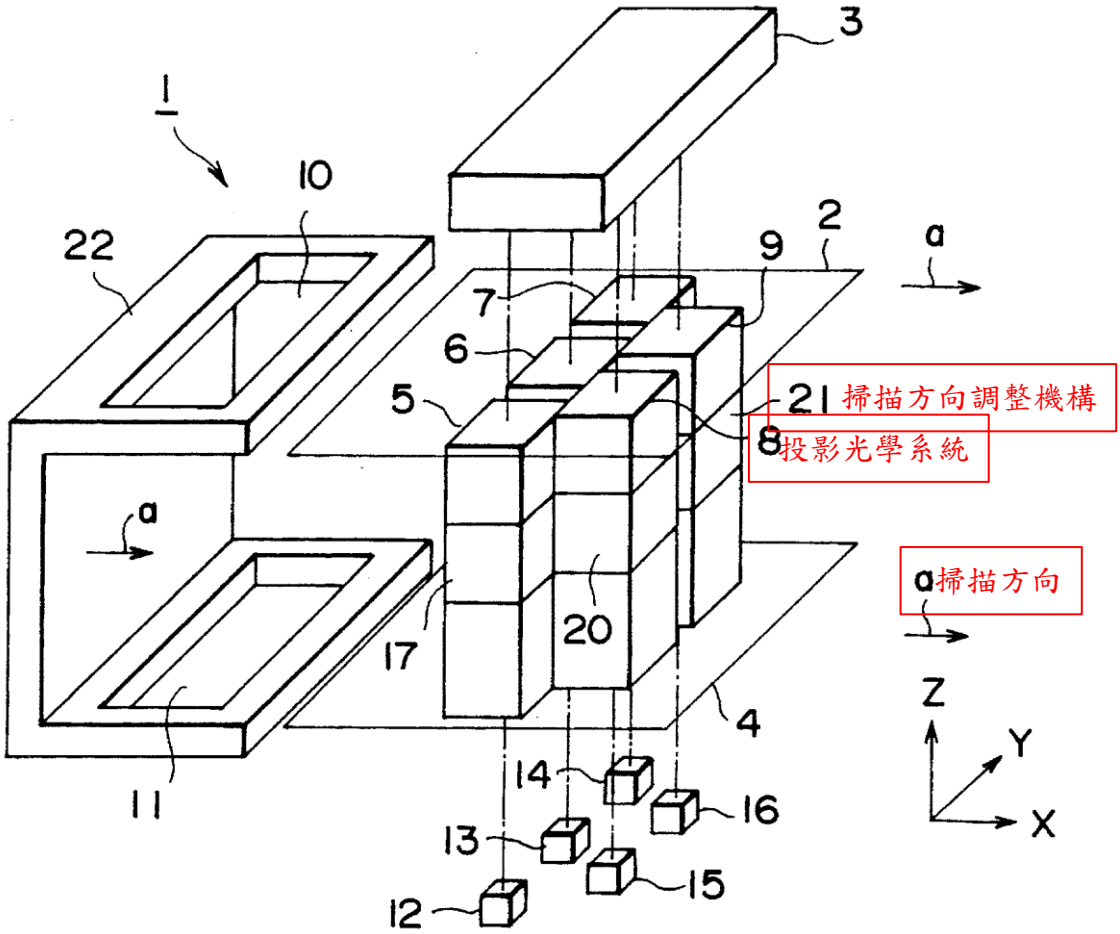
當事人於行政訴訟階段始提出之新主張或證據，若不符合智慧財產案件審理法第 33 條規定之新證據或主張的情形，本局出庭同仁應於準備程序庭進行爭點整理時，立即表示該新證據或主張不符合智慧財產案件審理法第 33 條規定，未經參加人答辯及本局審酌，亦未於訴願時提出，踐行訴願前置程序，不得執為原處分違法之依據，顯屬不當突襲且損及當事人審級利益，不同意將之納入審理範圍。

(二)符合審理法第 33 條之新證據，本局答辯時應敍明係依審理法第 33 條規定辦理

對於符合智慧財產案件審理法第 33 條規定之新證據的情形，倘若因本局收文流程時效的關係，無法於開庭前詳閱起訴狀時，本局出席訴訟之代理人不宜當庭對新證據表示意見，可向法官陳明，就該證據之主張有無理由，容後於檢視後再以書面答辯意見補呈。本局就新證據為答辯時，原行政訴訟答辯書格式不變，但應指明係依智慧財產案件審理法第 33 條規定辦理。


L1
L2
L4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L3
L5
AX1
20a
11a
11b
11c
11d
11e
25a
25b
20
23
18X
19X
50
51
18Y
20b
19Y
12a
12b
12c
12d
12e
120a~120e
投影光學系統
16X
17X
24
13a
13b
13c
13d
13e
14a
14
22a
22b
55
16Y
17Y
15
Z
Y
X 掃描方向

附圖 1　（系爭專利圖式）


3
1
10
22
2
9
a
7
6
5
21 掃描方向調整機構
8 投影光學系統
a
a 掃描方向
20
17
4
Z
Y
X
11
14
16
13
15
12

附圖 2 （原證 2）

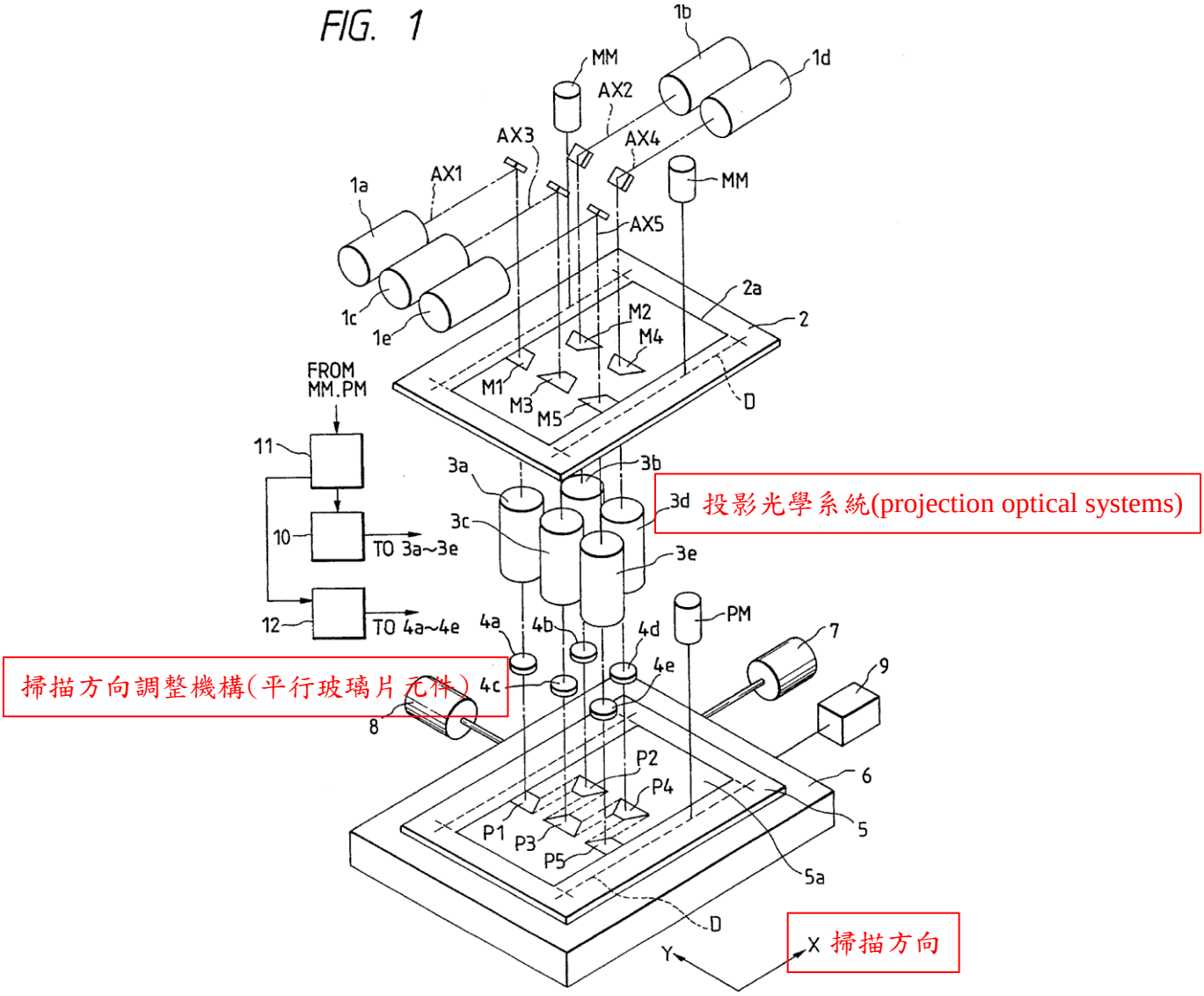


FIG. 1
1b
1d
MM
AX2
AX3
AX4
MM
1a
AX1
AX5
2a
1c
1e
M2
M4
2
M1
M3
M5
D
FROM
MM.PM
11
3a
3b
3d 投影光學系統(projection optical systems)
3c
10
TO 3a~3e
3e
12
TO 4a~4e
4a
4b
4d
PM
7
9
掃描方向調整機構(平行玻璃片元件)
4c
4e
8
P2
6
P4
P1
P3
5
P5
5a
D
Y
X 掃描方向

附圖 3 （原證 6）

11

【專利案號】98107207 N02

【專利名稱】多標的切換傳輸方法

【審定結果】請求項 1 至 17 舉發不成立

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3、4 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】新穎性

【判決字號】106 行專訴 10

【判決日期】106.12.29

【判決摘要】

證據 1 之其他相關訊息實質相當於系爭專利資訊處理系統之裝置授權碼，實質揭露系爭專利請求項 1 之裝置授權碼。因證據 1 應用藍牙通訊協定建立連線，具有通常知識者能直接而無歧異地由「藍牙通訊協定」得知，特定服務封包勢必包含對應於識別碼 IDA、IDB 的「裝置授權碼」，始能進行配對及建立連結，是證據 1 已揭露資訊處理系統之裝置授權碼。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）前於 96 年 3 月 6 日以「多標的切換傳輸方法」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 98107207 號實體審查准予專利，發給發明第 I370986 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告（舉發人）以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 26 條第 2 至 4 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，以 105 年 5 月 23 日（105）智專三（二）04182 字第 10520627790 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 17 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以 106 年 1 月 4 日經訴字第 10506313260 號決定駁回，原告猶未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。智慧財產法院以 106 年度行專訴 10 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局應為請求項 1 至 17 舉發成立撤銷專利權之審定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種多標的切換傳輸方法，係以無線傳輸方式建立一輸入裝置與至少一資訊處理系統之間的資料傳輸連線，該方法包括：步驟一：啟動一標的偵測模式，偵測可供連線之一資訊處理系統；步驟二：獲取該資訊處理系統之一裝置識別碼與一裝置授權碼，且設定一裝置選擇碼與該裝置識別碼、裝置授權碼為對應讀取關係；步驟三：判斷是否再次啟動標的偵測模式，若是，則跳回步驟二偵測可供連線之另一資訊處理系統以獲取另一組裝置識別碼與裝置授權碼，若否則接續下列步驟；步驟四：依據使用者選取產生的裝置選擇碼而讀取對應之裝置識別碼及裝置授權碼與對應之資訊處理系統建立資料傳輸連線。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：證據 1 為 2004 年 9 月 21 日公告之我國第 I221245 號「可支援多部主機輸入之無線輸入裝置及相關方法」專利案，其公告日係早於系爭專利申請日（即 2009 年 3 月 6 日），可為系爭專利之先前技術。證據 1 為一種無線輸入裝置，以支援一電子系統中多個主機的輸入需求。其中該輸入裝置及每一主機中分別設有一無線模組，而各無線模組對應於一唯一的識別碼，並能發射、接收無線電之封包訊號。當一主機的無線模組接收到一包含該主機識別碼的封包，該主機會解讀該封包中的資料；而當該主機的無線模組接收到包含其他主機識別碼的封包後，該主機會將該封包丟棄。該輸入裝置另儲存有該等主機的對應識別碼，並設有一輸入介面。使用者可透過該輸入介面由該等主機的識別碼中選擇出一識別碼，而使用者透過輸入介面輸入的指令會由該輸入裝置封裝於包含該選出識別碼的封包中，並由該輸入裝置的無線模組發射使對應該選出識別碼之主機得以接收使用者的指令，而其他主機則不受影響。（證據 1 之方法流程圖見附圖 2）

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：由證據 1 揭示相當於系爭專利輸入裝置之藍牙傳輸裝置無線模組 A，能在一特定格式的服務提示無線模組 A 本身識別碼（相當系爭專利資訊處理系統之裝置識別碼），該服務詢問封包以無線電的方式傳輸出去，接收到該服務詢問封包的其他無線模組（相當系爭專利資訊處理系統之藍牙傳輸裝置）都會回應無線模組 A，像是將本身的識別碼（相當系爭專利資訊處理系統之裝置識別碼）及其他相關訊息（相當系爭專利資訊處理系統之裝置授權碼）以一特定的服務提示封包傳輸至無線模組 A，讓無線模組 A 之主機（相當系爭專利輸入裝置）能知悉無線網路中其他無線模組所對應的主機（相當系爭專利之資訊處理系統），即已實質揭露輸入裝置自資訊處理裝置取得授權資訊，並配合裝置識別碼提供輸入裝置與該資訊處理系統建立資料傳輸連線；再者，證據 1 識別表格 58 每個欄位 59A、59B 中儲存之識別碼 IDA、IDB 為系爭專利之「裝置識別碼」，

因證據 1 應用藍牙通訊協定建立連線，具有通常知識者能直接而無歧異地由「藍牙通訊協定」得知，特定服務封包勢必包含對應於識別碼 IDA、IDB 的「裝置授權碼」，始能進行配對及建立連結，是證據 1 已揭露資訊處理系統之裝置授權碼。始能進行配對及建立連結，是證據 1 已揭露資訊處理系統之裝置授權碼。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1 與證據 1 在建立一輸入裝置與至少一資訊處理系統之間的資料傳輸連線之方法步驟並不相同，證據 1 未揭露系爭專利請求項 1 所界定「步驟一：啟動一標的偵測模式，偵測可供連線之一資訊處理系統；步驟二：獲取該資訊處理系統之一裝置識別碼與一裝置授權碼，且設定一裝置選擇碼與該裝置識別碼、裝置授權碼為對應讀取關係」技術特徵。

(三)判決認定：

1.證據 1 說明書第 15 頁至第 16 頁記載「無線模組可在無線電訊號可及的範圍內，偵測其他無線模組的情形，這其中包括了：一無線模組 A（相當系爭專利輸入裝置之藍牙傳輸裝置）能在一特定格式的服務詢問封包中提示無線模組 A 本身識別碼（相當系爭專利資訊處理系統之裝置識別碼），並在不指定目的位址的情況下，將該服務詢問封包以無線電的方式傳輸出去。所有接收到該服務詢問封包的其他無線模組（相當系爭專利資訊處理系統之藍牙傳輸裝置）都會回應無線模組 A，像是將本身的識別碼（相當系爭專利資訊處理系統之裝置識別碼）及其他相關訊息（相當系爭專利資訊處理系統之裝置授權碼）以一特定的服務提示封包傳輸至無線模組 A，讓無線模組 A 之主機（相當系爭專利輸入裝置）能知悉無線網路中其他成員即其他無線模組所對應的主機（相當系爭專利資訊處理系統）之狀況」；又說明書第 16 頁記載「在輸入裝置 36 中，儲存於識別表格 58 中的各欄位，就是用來記錄各主機的對應識別碼」，暨圖二輸入裝置 36 之識別表格 58 顯示主機 34A、34B 之識別碼 IDA、IDB（實質揭露授權碼），分別對應識別表格 58 中的欄位編號 1、2 之 59A、59B 所記錄之主機 34A、34B 之識別碼 IDA、IDB，又依證據 1 第 16 頁記載「…在本發明電子系統 30 的各個無線模組，就能互相得知其他無線模組的存在，並啟動交握程序，藉由交握程序建立的聯繫確保兩無線模組間交換的封包不會被其他無線模組接收、解讀」，是在同一無線通訊協定下

識別各主機 34A、34B，已實質揭露系爭專利請求項 1 之裝置識別碼、裝置授權碼，而在同一無線通訊協定下證據 1 輸入裝置之無線模組依據該些識別碼與各主機的無線模組建立聯繫，業已揭露系爭專利請求項 1 要件 1C 裝置選擇碼與該裝置識別碼、裝置授權碼為對應讀取關係。又依證據 1 說明書第 20 頁至第 21 頁記載「步驟 204：主機 34C 取得輸入裝置 36 的裝置識別碼 IDK。主機 34C 可以經由數種不同的方式取得輸入裝置 36 的識別碼 IDK。…輸入裝置 36 在進行流程 200 時，可週期性地以不指定位址的方式發出包含有輸入裝置 36 本身識別碼的服務提示封包，讓主機 34C 可取得輸入裝置 36 的裝置識別碼。在此步驟中，主機 34C 也能在取得輸入裝置 36 的裝置識別碼 IDK 後，與輸入裝置 36 進行交握程序，建立聯繫」；又依證據 1 說明書第 21 頁至第 22 頁記載「步驟 206：在主機 34C 取得輸入裝置 36 的裝置識別碼 IDK 及其他相關訊息（實質相當於系爭專利資訊處理系統之裝置授權碼）後，就能提示使用者其已搜尋到輸入裝置 36，並詢問使用者是否要以輸入裝置 36 做為輸入介面。…當使用者確認主機 34C 已經搜尋到輸入裝置 36 後，就能操控主機 34C 開始進行識別表格的更新。…輸入裝置 36 在以無線模組 48K 解讀控制封包 62 中的控制指令 64 後，控制電路 50 就會執行控制指令 64，在識別表格 58 中加入一欄位 59C，以記錄主機 34C 的識別碼 IDC。而更新後的識別表格 58 就如圖四 A 中所示」，已揭露取得主機 34C（相當系爭專利資訊處理系統）的裝置識別碼、裝置授權碼，並於輸入裝置設定一選擇碼（即圖四 A 儲存裝置編號「3」）。

2.因證據 1 應用藍牙通訊協定建立連線，具有通常知識者能直接而無歧異地由「藍牙通訊協定」得知，特定服務封包勢必包含對應於識別碼 IDA、IDB 的「裝置授權碼」，始能進行配對及建立連結，是證據 1 已揭露資訊處理系統之裝置授權碼。

(四)分析：

1.原處分認為證據 1 未揭露系爭專利請求項 1 之「裝置授權碼」，而法院判決認定證據 1 之「其他相關訊息」相當系爭專利資訊處理系統之裝置授權碼。惟，證據 1 全文未提及「裝置授權碼」等文字，且依據證據 1 說明書第 21 頁第 2~11 行所載「主機 34C 可發出無線電之服務詢問封包(其內包含主機 34C 本身的識別碼 IDC)，要求收到服務詢問封包的其他無線模組回應；而輸入裝置 36 在進入登錄運作模式後，就會將輸入裝置 36 本身的識別碼 IDK 連同其他資訊(像是顯示輸入裝置 36 本身為一輸入介面的資訊)封裝於一特定格式的服務提示封包中，並在此服務提示封包中

以主機 34C 傳來的識別碼 IDC 做為傳輸目的，以便使主機 34C 能接收到此服務提示封包；而主機 34C 在接收到此服務提示封包後，就能取得輸入裝置 36 的裝置識別碼 IDK」，可知證據 1 之「其他相關訊息」可為一輸入介面的資訊，所屬技術領域具有通常知識者並不能由「其他相關訊息」直接且無歧異得知「裝置授權碼」，不符合專利審查基準中新穎性之判斷基準；又，包含該「其他相關訊息」之服務提示封包係由主機 34C 接收，而非由輸入裝置接收，而系爭專利之「裝置授權碼」係由輸入裝置獲取，因此，無理由將「其他相關訊息」比對為「裝置授權碼」。

2.縱使如判決所述「因證據 1 應用藍牙通訊協定建立連線，具有通常知識者能直接而無歧異地由『藍牙通訊協定』得知，特定服務封包勢必包含對應於識別碼 IDA、IDB 的『裝置授權碼』，始能進行配對及建立連結」，惟，證據 1 並未將裝置授權碼儲存於輸入裝置中，每次切換主機均需重新取得裝置授權碼（如證據 1 圖三所示，證據 1 應是於步驟 104 之「交握程序」中取得主機之裝置授權碼，若欲選擇與其他主機連線（步驟 108），在步驟 110 中斷與原主機之聯繫後，需返回步驟 104 再次進行「交握程序」以取得其他主機之裝置授權碼）；而系爭專利係於建立資料傳輸連線之前已預先儲存各資訊處理系統之裝置授權碼，在不同資訊處理系統間切換資料傳輸連線時，無須再次取得資訊處理系統之裝置授權碼，因此證據 1 未揭露系爭專利之切換傳輸方法，證據 1 應不足以證明系爭專利不具新穎性。

三、總 結

(一)方法請求項新穎性之判斷尚應包括相同的步驟順序

縱使證據 1 實質上揭露輸入裝置、資訊處理系統、裝置識別碼、裝置授權碼、裝置選擇碼等特徵，但系爭專利請求項 1 是一「方法」請求項，判斷時需要檢視這些特徵之組合、運作的步驟順序；系爭專利係預先儲存資訊處理系統之裝置授權碼，可以快速地切換與資訊處理系統的資料傳輸連線，而證據 1 沒有儲存裝置授權碼，每次切換主機都需要重新取得裝置授權碼，兩案操作的步驟明顯不同，即使能由「其他相關訊息」直接且無歧異得知系爭專利之「裝置授權碼」，仍不足證明系爭專利不具新穎性。

(二)技術特徵若包含一個以上的意義，即非直接且無歧異得知

依專利審查基準之新穎性之判斷基準之「（2）差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」所載：「申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相

對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知」，本案證據 1 之「其他相關訊息」可為一輸入介面的資訊，至少包含數個意義，所屬技術領域具有通常知識者並不能由「其他相關訊息」直接且無歧異得知系爭專利之「裝置授權碼」，因此由證據 1 所揭露技術內容並無法直接且無歧異得知系爭專利所界定「獲取該資訊處理系統之一裝置識別碼與一裝置授權碼，且設定一裝置選擇碼與該裝置識別碼、裝置授權碼為對應讀取關係」之步驟特徵。

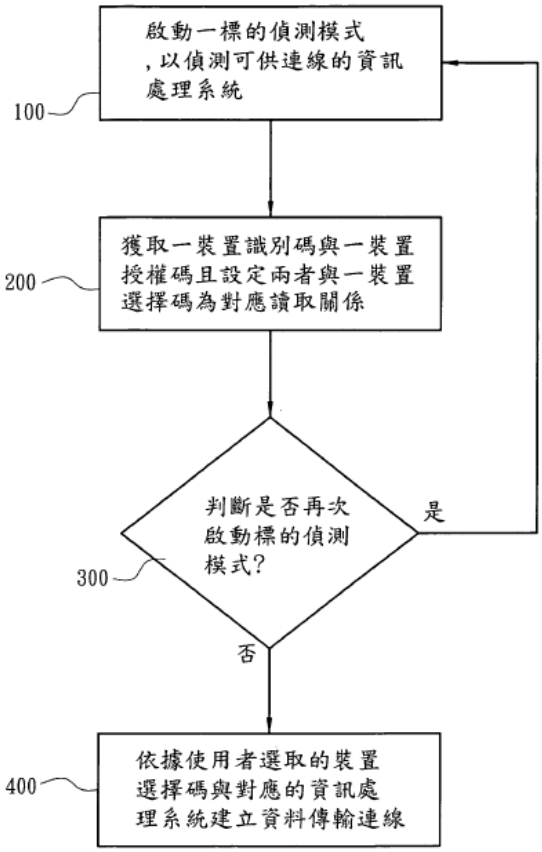


圖 1 為多標的切換傳輸方法之步驟方塊圖

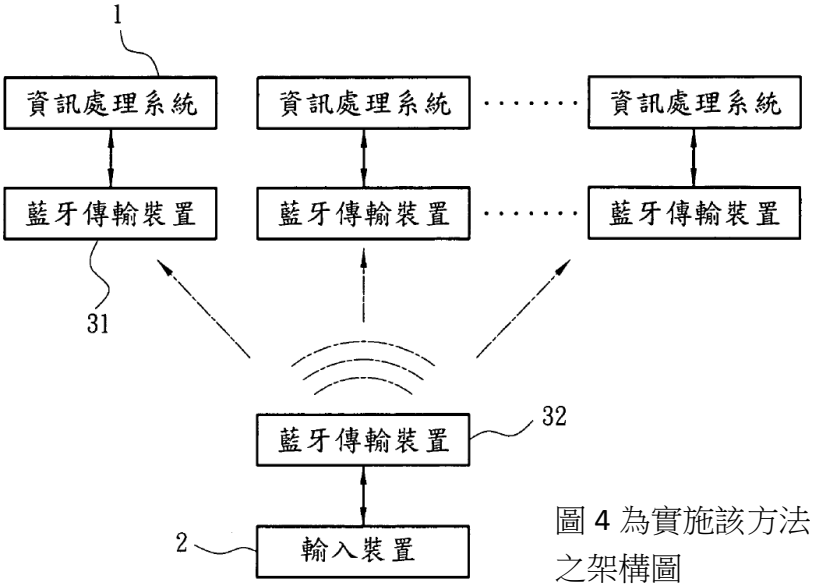


圖 4 為實施該方法之架構圖

附圖 1　（系爭專利主要圖式）

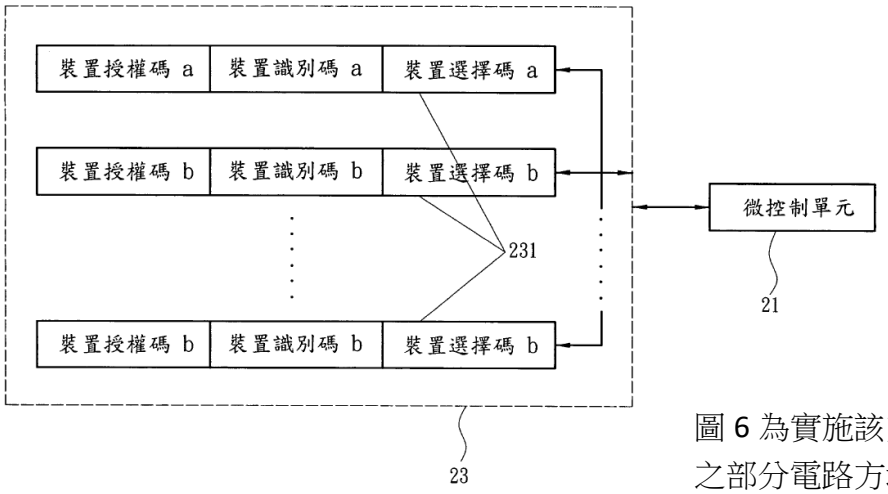
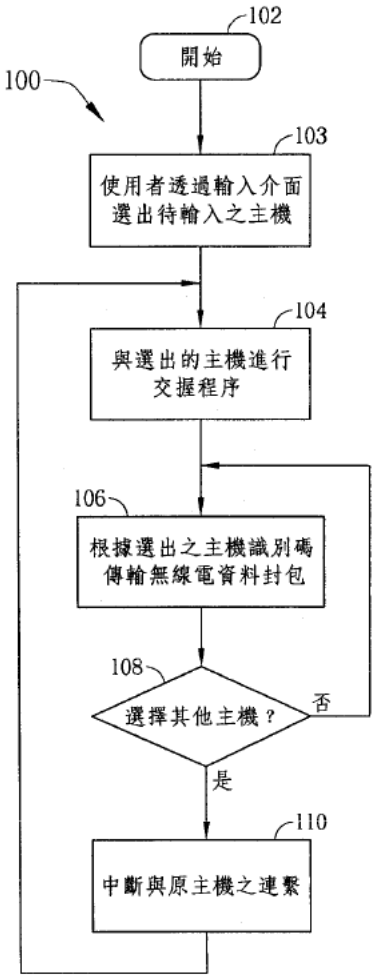


圖 6 為實施該方法之部分電路方塊圖



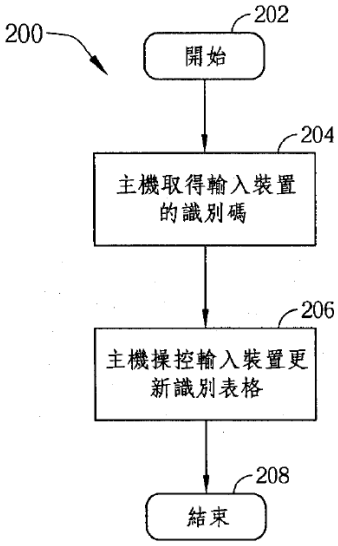


圖 3 為以單一輸入裝置支援多部主機輸入需求之運作過程

圖 4B 為更新輸入裝置設定之運作過程

附圖 2 （證據 1 主要圖式）

12

【專利案號】104304710N01
【專利名稱】鍵盤
【審定結果】舉發不成立
【相關法條】專利法第 122 條第 1 項第 2 款
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】新穎性
【決定字號】經訴 10606310580
【決定日期】106.9.14

【決定摘要】

訴願人（舉發人）於言詞辯論程序所提之 YouTube 影片與舉發證據 5 實物樣品可相互勾稽，進而證明舉發證據 5 於系爭專利申請前已公開而具有證據能力，智慧局以無法認定該證據於系爭專利申請前已公開為由，所為舉發不成立之處分應予撤銷。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「鍵盤」申請日為 104 年 8 月 27 日，智慧局於 105 年 1 月 25 日審定核准專利。訴願人以系爭專利有違核准審定時所適用之 103 年 3 月 24 日施行之專利法第 122 條第 1 項第 2 款規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，並於 106 年 2 月 24 日以（106）智專三（一）03037 字第 10620224060 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，於 106 年 3 月 31 日向經濟部提起訴願，並於 106 年 8 月 28 日之言詞辯論程序中提出 YouTube 影片作為證據 5 之補強證據。案經經濟部訴願審議委員會審議後，認為舉發證據 5 具有證據能力，應有進行實體技術審查之必要，爰撤銷原處分，命智慧局另為適法之處分。

(二)系爭專利內容：系爭專利為一鍵盤之整體設計，除鍵盤面板矩形區塊配置有按鍵外，其鍵盤上方設有三個凸出部，其中兩側凸出部表面設有按鍵，下方相對應處之中央設有似梯形區塊及兩側翼狀之淺凹區塊，兩側外斜切面之中段凹設有似梯形之斜切面，該切面設有複數形飾條，兩側下方切面

則設有複數形小圓飾孔，鍵盤背後為對稱狀之幾何區塊之構成，如是形成一整體之視覺效果。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：證據 5 為「烈焰熔岩爆裂炫彩背光有線鍵盤 遊戲鍵盤…」（都市方圓 背光遊戲鍵盤 M-200）實物樣品。（附圖 2）

(四)經濟部撤銷智慧局原處分理由摘要:訴願人於言詞辯論程序所提之 YouTube 影片（附圖 3 之截圖）與舉發證據 5 實物樣品相較，兩者之外包裝盒文字、圖樣、鍵盤正面外觀相同，依一般商業習慣及市場交易情形，應堪認舉發證據 5 實物樣品即為該鍵盤商品，且影片左下方之網頁標有「發佈日期：2015 年 5 月 2 日」，其公開日早於系爭專利申請日 104 年 8 月 27 日，故 YouTube 影片之產品與證據 5 實物樣品應為相同之商品，影片截圖所示鍵盤與證據 5 可相互勾稽，進而證明證據 5 於系爭專利申請前已公開而具有證據能力，智慧局以無法認定該證據 5 於系爭專利申請前已公開為由，所為舉發不成立之處分應予撤銷。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 至 8 是否於系爭專利申請日（2015 年 8 月 27 日）前已公開而具證據能力？

(二)原處分認定：舉發證據 2 至 8 中，證據 5 係為一鍵盤樣品，其包裝外盒及鍵盤本體均未揭露任何可證明其公開之日期，在無佐證得以證明其公開日早於系爭專利之申請日情況下，智慧局認定證據 5 之證據能力不足，故縱使其外觀與系爭專利相同，並再結合其他舉發證據，仍難證明系爭專利不具新穎性。

(三)決定認定：訴願人在訴願中提出 YouTube 影片，作為證據 5 之補強證據，訴願會在勘驗後認為該影片可與證據 5 之實物樣品相互勾稽，並基於證據 5 具有證據能力基礎下撤銷原處分，並命智慧局應針對舉發階段的諸證據進行實體技術審查，另為適法之處分。

(四)分析：對於證據 5 實物樣品證據能力的認定，在無佐證得以證明其公開日早於系爭專利之申請日情況下，實難遽予認定其具證據能力，而後在訴願階段的言詞辯論程序中，訴願人始提出 YouTube 影片可作為證據 5 公開日之佐證，並間接證明其證據能力，如果訴願人能於舉發階段就提出該影片，證據 5 是否具證據能力之認定就比較不會有爭議。

三、總 結

(一)審查網路證據時須考量其公開性、時間性及真實性

本案例於舉發階段、訴願階段及言詞辯論程序所提證據多屬於網路證據，

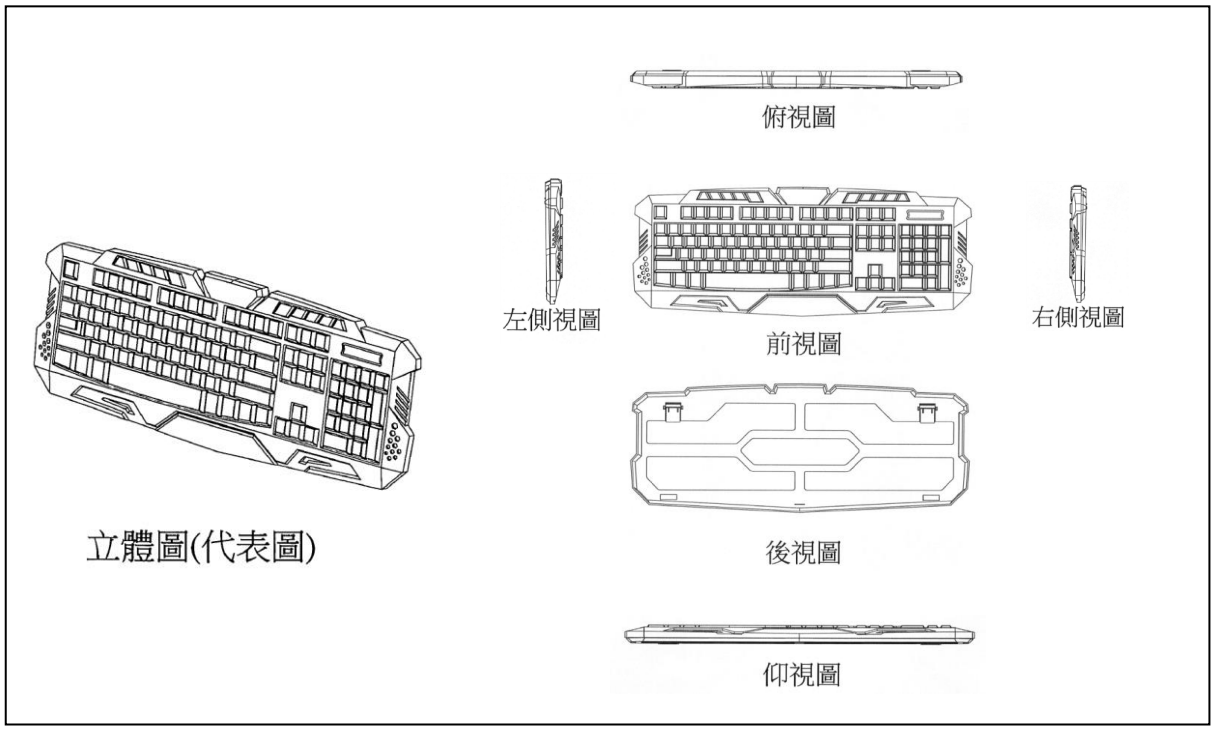
舉發審查基準中對網路上的資訊的認定原則為：「網頁內容通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，因網路資訊為隨時可更新變動者，尚難以推定該日期即為公開日」，網路資料用以當作舉發證據時，在審查上須考量其公開性、時間性及真實性。

(二)採認私人出具之證明文件應有其它關聯證據佐證

關於本案例之舉發證據 4（試驗報告書）、證據 5（實物樣品）、證據 6（實物照片），舉發審查基準的認定原則為：「對於私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，若無其他關聯證據足以證明其公開日期，應認定其不具證據能力」。

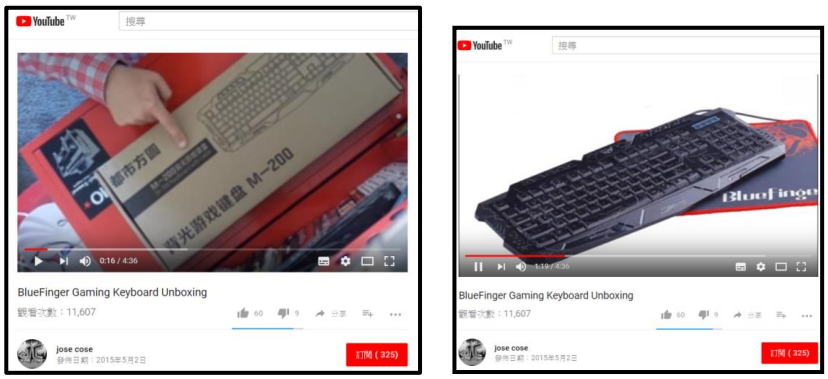
(三)訴願階段始提出之證據若認定為補強證據，應詳加探究

補強證據，係基於同一基礎事實之關聯性證據，其目的在加強原始證據的證據能力或證據力。本件證據 5 在無佐證得以證明其公開日早於系爭專利之申請日，雖不能遽予認定其證據能力；惟因外觀與系爭專利幾乎相同，再者，尚有其他書證揭露型號、品名等販售、試驗訊息的情況下，基於一般經驗法則及市場交易習慣，本於職權調查證據之權能，審查人員亦得發動勘驗、面詢或要求當事人闡明事實之必要作為，俾利釐清事證，發現真實。



附圖 1 （系爭專利圖式）

附圖 2 （證據 5 實物樣品照片）



附圖 3 （YouTube 影片截圖）

13

【專利案號】103112352 N01
【專利名稱】主動式探針裝置
【審定結果】請求項 1 至 9 舉發不成立
【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 1 項第 1 款
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】新穎性
【決定字號】經訴 10706300120
【決定日期】107.1.16

【決定摘要】

證據 2 之圖 1 可知，其中探針或接觸針卡又包含了複數電傳連接點(fly-by connection points)9、複數電傳訊號（fly-by signals)8 之傳遞及可直接接觸晶圓(wafer)1 的複數探針(未以符號顯示，為連接點 9 下端之部分)，且載板透過複數接觸引連接於探針卡 Probe card)3 而形成測試頭(Test head)4 來對該待測電路進行探測。是證據 2 包含電路板之載板可對比為系爭專利之電路板，訊號放大器可對比為系爭專利之放大電路，探針或接觸針卡的探針可對比為系爭專利之探針，證據 2 雖未特別指明連接件，然連接件僅係作為電性連接，可為一般電線或其他可導電之物件，只要是所有各電子物料或元件需要連接之處，均可稱為連接件，是其接觸引腳或載板與接觸針卡下表面之探針間的連接線路可對比為系爭專利之連接件，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所述之技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「主動式探針裝置」之申請日為 103 年 4 月 2 日，本局於 104 年 10 月 20 日審定准予專利。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 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 106 年 5 月 23 日以（106）智專三（二）04169 字第 10620555920 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 9 舉發不成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願，經濟部訴願審議委員會審議後，作成本件決定，將原處分撤銷。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種主動式探針裝置，可提升一待測電路的可測試頻寬，該主動式探針裝置包含有：一電路板；至少一探針，固定於該電路板之一第一面而接觸該電路板，用來對該待測電路進行探測；至少一連接件，電性連接至該至少一探針；以及一放大電路，形成於該電路板上而接觸該電路板，並耦接於該至少一連接件，用來放大該待測電路之一輸入訊號或一輸出訊號。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：證據 2 為美國專利公開第 US2005/0162176Al 號，專利名稱為「用於晶圓級測試數位半導體電路之測試裝置(Test Device for Wafer Testing Digital Semiconductor Circuits)」。（附圖 2）

(四)訴願決定撤銷智慧局原處分理由摘要：由證據 2 請求項 1 之內容可知，其載板(interposer)10 包含具有訊號放大器 11 與雙面複數接觸引腳(contact pins)13 的電路板、及探針(needle)或接觸針卡(contact stud card)2。證據 2 之圖 1 可知，其中探針或接觸針卡又包含了複數電傳連接點(fly-by connection points)9、複數電傳訊號（fly-by signals)8 之傳遞及可直接接觸晶圓(wafer)1 的複數探針（未以符號顯示，為連接點 9 下端之部分），且載板透過複數接觸引連接於探針卡(Probe card)3 而形成測試頭(Test head)4 來對該待測電路進行探測。是證據 2 包含電路板之載板可對比為系爭專利之電路板，訊號放大器可對比為系爭專利之放大電路，探針或接觸針卡的探針可對比為系爭專利之探針，證據 2 雖未特別指明連接件，然連接件僅係作為電性連接，可為一般電線或其他可導電之物件，只要是所有各電子物料或元件需要連接之處，均可稱為連接件，是其接觸引腳或載板與接觸針卡下表面之探針間的連接線路可對比為系爭專利之連接件，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所述之技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

(二)原處分認定：將證據 2 依指摘方式 1 與系爭專利請求項 1 進行比對，差異為接觸針腳 13 並非用來對該待測電路進行探測，故未揭露「探針…用來對該待測電路進行探測」之技術特徵，且未揭露探針與連接件之連接關係，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 所有技術特徵。另將證據 2 依指摘方式 2 與系爭專利請求項 1 進行比對，若將證據 2 第 1、2 圖之中介板 10 與設置於探針或接觸探針卡 2 的下表面之多個探針之間的連接線路比對為連接件，雖可比對「電性連接至該至少一探針」之技術特徵，但此時探針就不是固定於該電路板，而是固定在連接件上，造成指摘方式 2 所言未揭露「探針，

固定於該電路板之一第一面」之技術特徵，故證據 2 亦未揭露系爭專利請求項 1 所有技術特徵。綜上，證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 所有技術特徵，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(三)訴願決定認定：證據 2 包含電路板之載板可對比為系爭專利之電路板，訊號放大器可對比為系爭專利之放大電路，探針或接觸針卡的探針可對比為系爭專利之探針，證據 2 雖未特別指明連接件，然連接件僅係作為電性連接，可為一般電線或其他可導電之物件，只要是所有各電子物料或元件需要連接之處，均可稱為連接件，是其接觸引腳或載板與接觸針卡下表面之探針間的連接線路可對比為系爭專利之連接件，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所述之技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(四)分析：對於證據 2 是否能證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，本局與訴願會見解不同。本局認為即使將證據 2 依訴願會的指摘方式進行比對，雖可比對「連接件」之技術特徵，但此時證據 2 未揭露「探針…固定於該電路板之第一面而接觸該電路板」之技術特徵，證據 2 仍不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。訴願會將證據 2 依訴願人不同的指摘方式進行綜合性的認定，例如只要是所有各電子物料或元件需要連接之處，均可稱為連接件，證據 2 包含電路板之載板可對比為系爭專利之電路板，訊號放大器可對比為系爭專利之放大電路，探針或接觸針卡的探針可對比為系爭專利之探針，因此證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所述之技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。智慧局的審查方式是以請求項 1 記載的文義，依「證據 2 含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」，即證據 2 所揭露的技術事實，進而比對出證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 之部分技術特徵(例如：固定、接觸)，而訴願會「依訴願人不同的指摘方式進行綜合性的認定可忽略證據 2 之載板(interposer)10 及探針(未編元件符號）之間各元件（例如：接觸探針卡 2、接觸引腳 13 等等）所形成連接關係」的技術事實，進而將證據 2 從「間接固定」解讀為「固定」方式的一種，因此，訴願會對證據 2 解讀與智慧局不同，致使對證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性存有歧見。

三、總 結

(一)新穎性之判斷原則

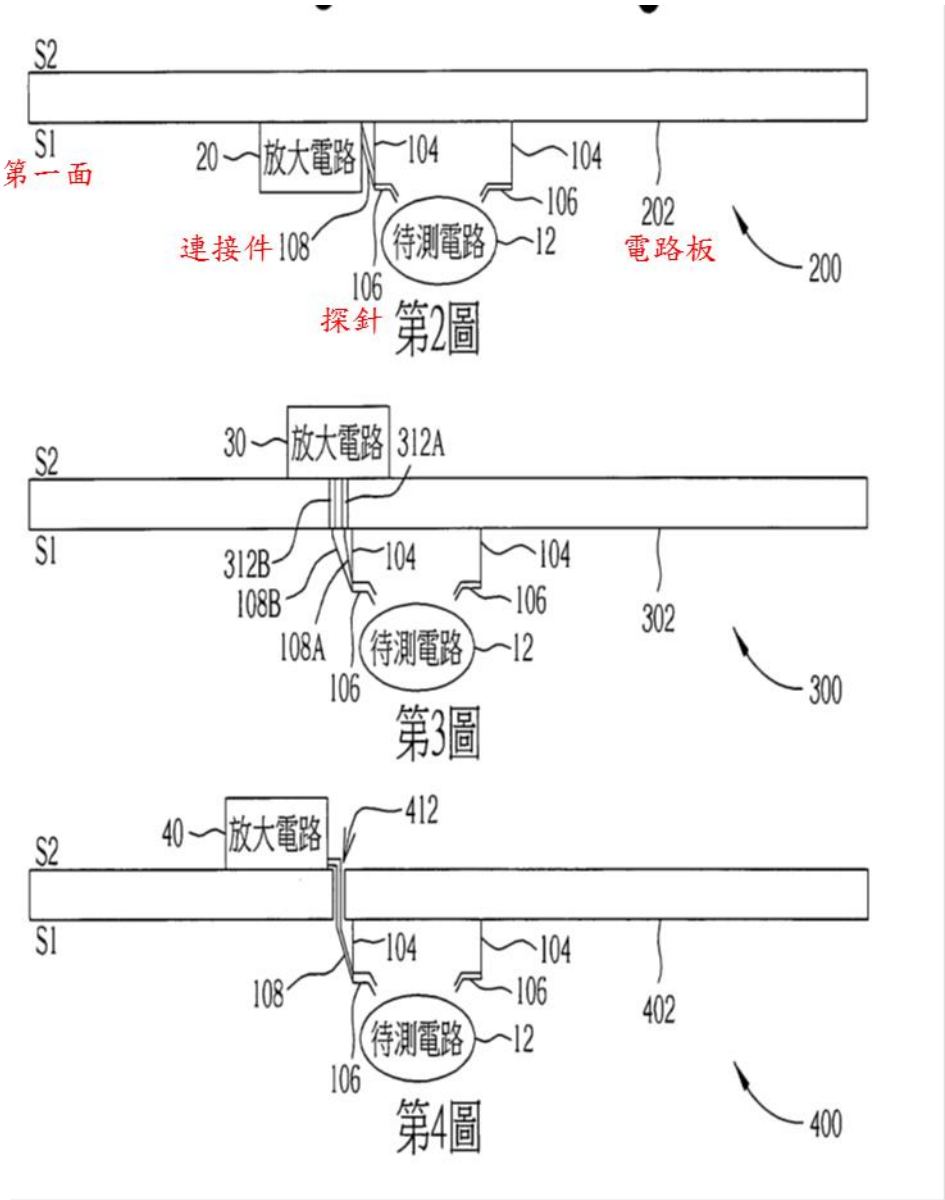
我國專利審查基準規定，新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷，若判斷為下列情事之一者，則不具新穎性：(1)完全相同；(2)差異僅在於文字之

記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。換言之，若引證文件中所揭露之先前技術與請求項之技術特徵，包括各元件及其連接關係等之比對，經逐一進行比對後，其結果並非完全相同，且差異亦非僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵時，例如證據 2 雖然揭露了系爭專利請求項 1 各元件構造，但證據 2 與系爭專利請求項 1 的元件間連接關係仍存在技術事實差異之情形，且該差異亦非前述(2)、(3)之情形，應認為證據 2 不足以證明請求項 1 不具新穎性。

(二)新穎性比對方法與引證文件技術內容之認定

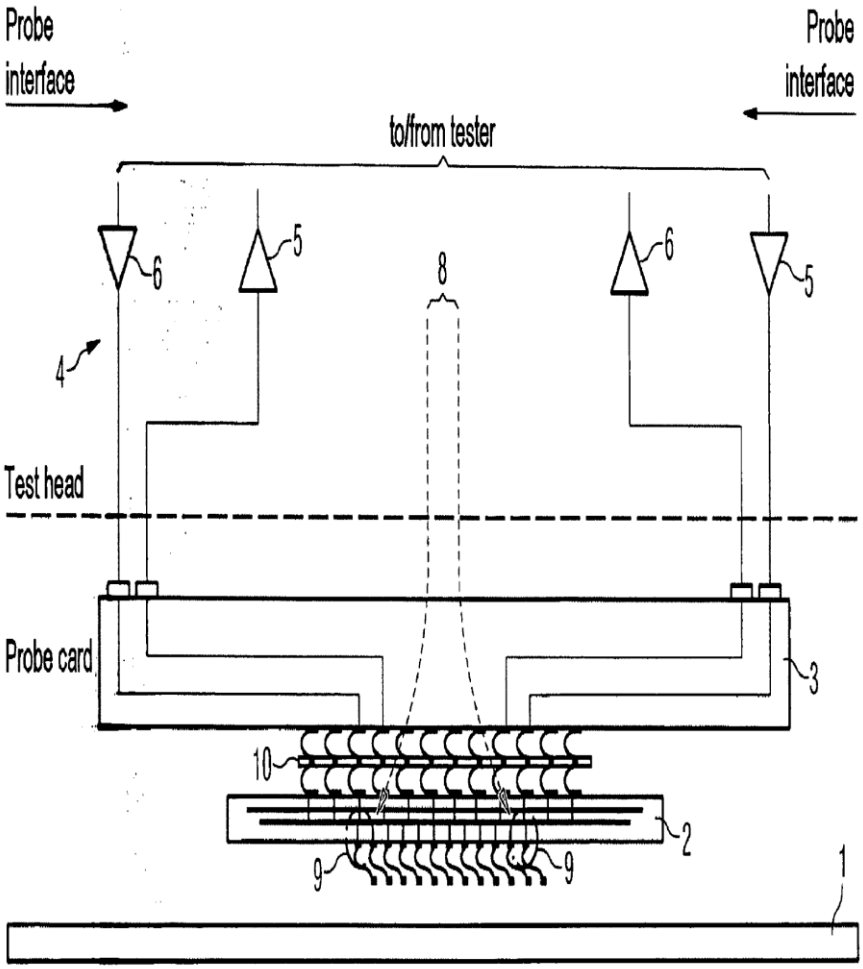
1.證據 2 第 2 圖記載一種主動式探針裝置，可提升一待測電路的可測試頻寬（第 0029 段），該主動式探針裝置包含有：一電路板（載板 10）；至少一探針（接觸探針卡 2 下表面的探針），用來對該待測電路進行探測；至少一連接件（接觸引腳 13 或載板 10 與接觸針卡 2 下表面之探針間的連接線路），電性連接至該至少一探針；以及一放大電路（訊號放大器 11），形成於該電路板上而接觸該電路板，並耦接於該至少一連接件，用來放大該待測電路之一輸入訊號或一輸出訊號。若將證據 2 之「接觸引腳 13 或載板 10 與接觸針卡下表面之探針間的連接線路」解釋為系爭專利請求項 1 之「連接件」而進行比對，證據 2 之接觸針卡下表面之探針仍舊未揭露系爭專利請求項 1 之探針進一步界定「固定於該電路板之一第一面而接觸該電路板」技術特徵。

2.再者，若將證據 2 之「接觸引腳 13 或載板 10 與接觸針卡下表面之探針間的連接線路」解釋為「連接件」，則上述內容並非證據 2 形式上明確記載及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，訴願會依訴願人不同的指摘方式進行綜合性的認定，忽略證據 2 之載板(interposer)10 及接觸針卡下表面之探針（未編元件符號）之間各元件（例如：接觸探針卡 2、接觸引腳 13）所形成連接關係的技術事實，乃造成與智慧局不同認定結果之關鍵點。



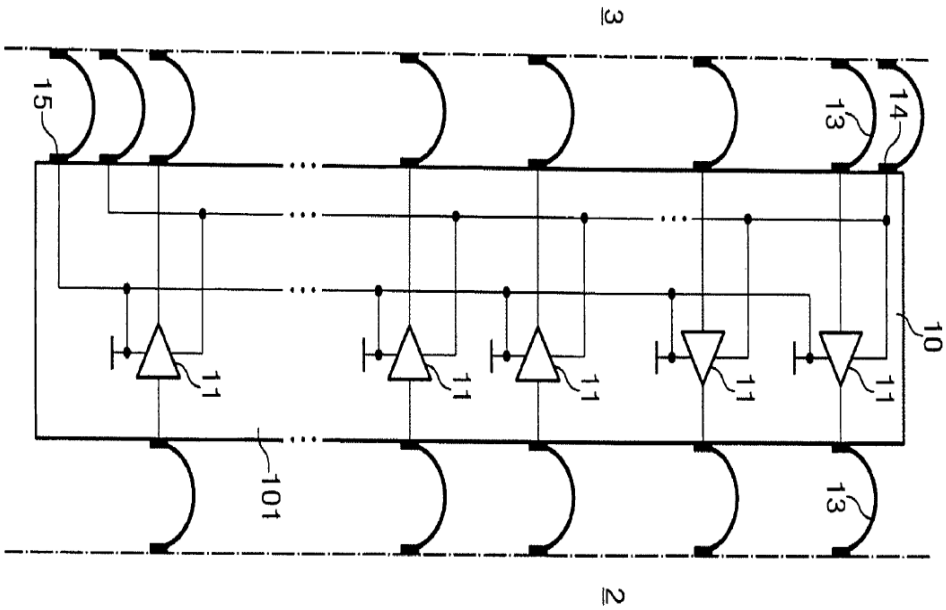
附圖 1　（系爭專利主要圖式）

FIG 1



（證據 2 圖 1）

FIG 2



（證據 2 圖 2）

附圖 2 （證據 2）

14

【專利案號】93136448N01

【專利名稱】馬達

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

【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 26 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】可據以實施

【判決字號】106 行專訴 59

【判決日期】107.3.29

【判決摘要】

上開勘驗已足以證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動，且證據 4 判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，再由系爭專利說明書第 10 頁記載之「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間…」之技術內容，同時參酌第二圖可得知軸心 24 運轉時，潤滑液會隨著軸心 24 表面附著及離心作用流動並沿著斜面上升，而進入軸心 24 與軸承 23 之間，與 107 年 1 月 29 日當庭勘驗結論（即馬達軸心旋轉時能夠帶動潤滑液流動）並無矛盾，故系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（被舉發人）於民國 93 年 11 月 26 日以「馬達」申請發明專利，經編為第 93136448 號審查，准予專利發給第 I247086 號專利證書。嗣原告（舉發人）於 95 年 9 月 12 日以系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2 、3 項規定，對之提起舉發事件，其間參加人曾於 95 年 12 月 22 日及 100 年 11 月 11 日提出申請專利範圍更正本，而智慧財產法院皆認因更正已實質變更申請專利範圍，曾分別以 99 年度行專訴字第 68 號及 104 年度行專更（一）字第 6 號判決撤銷原處分及訴願決定，參加人於 105

年 6 月 27 日表示系爭專利回復原公告本，經智慧局於 105 年 12 月 13 日審定「請求項 1 至 4、6、8、10 至 13、15 至 16、18、20 至 21、23 至 25、27、29、31 至 37、39、41、43 至 45、47 至 48 舉發成立，應予撤銷」、「請求項 5、7、9、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49 舉發不成立」，原告與參加人皆不服並提起訴願，後經經濟部以 106 年 5 月 17 日經訴字第 10606305320 號訴願決定書駁回被舉發人之訴願，以 106 年 8 月 3 日經訴字第 10606304570 號訴願決定書駁回舉發人關於「請求項 5、7、9、14、19、26、30、38、40、42 及 46 舉發不成立」之訴願，而「請求項 17、22 及 49 部分原處分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」，原告與參加人皆向智慧財產法院提起行政訴訟，由該院分別以 106 行專訴字 53 號、106 行專訴字 59 號及 106 行專訴字 73 號審理，並於 107 年 3 月 39 日判決 106 行專訴字 53 號及 106 行專訴字 59 號「原告之訴駁回」，106 行專訴字 73 號「訴願決定就『原處分關於請求項 17、22 及 49 部分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分』部分撤銷」，前揭判決皆已上訴最高行政法院中，本分析報告僅探討 106 行專訴 59 中舉發不成立中關於專利法第 26 條第 2 項之部分。

(二)系爭專利說明書相關內容：說明書第 10 頁中記載之「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間…」。

(三)舉發證據：

1.證據 1：系爭專利記載之先前技術。

2.證據 3：我國 93（2004）年 2 月 11 日公告之第 576588 號「具有磁性油封結構之馬達」專利案。

3.證據 4：2006 年 3 月 17 日台北高等行政法院 94 年度訴字第 00830 號判決。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：原告雖於 107 年 2 月 13 日具狀依行政訴訟法第 162 條第 1 項規定，聲請本院將系爭專利公告本及其專利說明書送請國立臺灣大學機械系，就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見，惟由於上開勘驗已足以證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動，且證據 4 判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，再由系爭專利說明書第 10 頁記載之「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間…」之技術內容，同時參酌第二圖可得知軸心

24 運轉時，潤滑液會隨著軸心 24 表面附著及離心作用流動並沿著斜面上升，而進入軸心 24 與軸承 23 之間，與 107 年 1 月 29 日當庭勘驗結論（即馬達軸心旋轉時能夠帶動潤滑液流動）並無矛盾，故系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由，待證事實已明。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利發明說明是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定？

(二)原告主張：

1.系爭專利之軸心 24 僅為習知之圓形軸桿，該軸心 24 外表面僅形成光滑表面，潤滑液的黏滯性固可使潤滑油吸附在心軸 41 上，但充其量該潤滑油僅能被拉引一小量移動，尚無法帶動潤滑液流動，且該軸心 24 並無其它足以驅動潤滑液流動之構件。因此，系爭專利之軸心 24 原地旋轉時，並無法達成攪拌或潑灑作用，該軸心 24 原地旋轉時，充其量僅能使潤滑油形成小漣漪，該軸心 24 之旋轉尚無法達到潑灑潤滑液作用，亦即，該軸心 24 之旋轉無法帶動潤滑液流動，無法使潤滑液圍繞著軸心 24 旋轉及產生離心力，並使潤滑油藉由徑向延伸斜面 206 或圓弧延伸斜面 205 使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間。其係系爭所屬技術領域中具有通常知識者可以無歧異可以得知，且更可以由證據 4 所證。

2.由於系爭專利之軸心 24 僅成原地旋轉，並無攪拌動作，因此，系爭專利之軸心 24 旋轉時，無法帶動潤滑液流動，並使潤滑油藉由徑向延伸斜面 206 或圓弧延伸斜面 205 使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間，因此，系爭專利之「儲液底槽」亦僅具有儲存潤滑液的作用，亦即，系爭專利「儲液底槽」中大部分的潤滑液，仍無法被回收使用，進而達到增加了潤滑液的使用效率的效果。故系爭專利之「儲液底槽」並無法達其發明目及用以解決問題，並且產生預期的功效。

(三)原處分認定：證據 4 並無系爭專利之斜面係位於基座且亦無圓弧延伸斜面或是徑向延伸斜面之結構，證據 4 與系爭專利兩者技術特徵已不同，自難比附援引；另系爭專利說明書已說明「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間；另一種方式可以設計將斜面（可以是圓弧延伸斜面 205 或是徑向延伸斜面 206）與軸心 24 結合，當軸心 24 旋轉時可以帶動斜面旋轉」，難謂系爭專利無法達成其發明目的，系爭專利並未違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

(四)判決認定：

1.本院於 107 年 1 月 29 日依兩造聲請當庭勘驗，原告為證明軸心旋轉無法帶動潤滑液流動的部分（即證據 4），待證事實用以證明系爭專利軸心 24 旋轉時，充其量只能使潤滑油形成小漣漪，無法達到潑灑潤滑油的作用，其訴訟代理人請求當庭勘驗其實驗方法是使用電鑽及電鑽的圓環頭當做軸心，在裝滿潤滑油的容器裡進行旋轉，觀察其情形。被告訴訟代理人亦稱有攜帶一馬達，可以當場做同樣之試驗。經本院當庭勘驗結果如下：本件使用之潤滑液體為原告所提供之「萬用針頭油」，適用在針車、自行車、機車、電扇及各種保養用。原告訴訟代理人當庭將電鑽鑽頭在裝入潤滑液之直徑 4 公分容器內進行攪動，並無明顯的波動。之後，被告訴訟代理人丟入一些碎紙屑進入裝有潤滑液之直徑 4 公分容器內，重新進行以原告所提供之電鑽鑽頭進行攪動，產生小漣漪，當被告將其提供之馬達軸心置入裝有潤滑液之直徑 4 公分容器內進行攪動時，碎紙屑隨著軸心的轉動，進行旋轉。

2.由上開勘驗結果可知，當使用電鑽鑽頭攪動時，鑽頭無法帶動潤滑液明顯流動，而當使用馬達軸心攪動時，潤滑液則明顯產生流動，然由於系爭專利之發明內容為馬達，故被告以馬達軸心攪動潤滑液，其相較於原告使用電鑽鑽頭更貼近系爭專利所記載之軸心結構，上開勘驗使用之馬達軸心雖與系爭專利的軸心構造仍有不同，惟其已證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動。至於證據 4 判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，其並無系爭專利斜面之相關結構，故兩者無法比附援引，自不得用以證明軸心原地旋轉無法達成攪拌或潑灑之作用。

3.原告雖於 107 年 2 月 13 日具狀依行政訴訟法第 162 條第 1 項規定，聲請本院將系爭專利公告本及其專利說明書送請國立臺灣大學機械系，就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見，惟由於上開勘驗已足以證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動，且證據 4 判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，再由系爭專利說明書第 10 頁記載之「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間…」之技術內容，同時參酌第二圖可得知軸心 24 運轉時，潤滑液會隨著軸心 24 表面附著及離心作用流動並沿著斜面上升，而進入軸心 24 與軸承 23 之間，與 107 年 1 月 29 日當庭勘驗結論（即馬達軸心旋轉時能夠帶動潤滑液流動）並無矛盾，故系爭專利應無原告所稱無

法據以實施之事由，待證事實已明，原告聲請臺灣大學機械系就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見即無必要，爰不予准許。

(五)分析：關於系爭專利發明說明是否違反核准時專利法第26條第2項之規定，原告主張證據 4 可證明系爭專利之軸心旋轉時無法帶動儲液底槽中潤滑液流動，並使潤滑液易藉由斜面上升進入軸心與軸承之間，故其儲液底槽僅具有儲存潤滑液的作用，因此說明書第 10 頁關於儲液底槽之記載無法據以實施，由於證據 4 與系爭專利案情不盡相同，且原告於面詢時即以電鑽鑽頭在裝入潤滑液之容器內進行實驗，為使本爭點能有審查之輔助判斷依據，故審查時亦購置一馬達作軸心旋轉時是否會帶動潤滑液旋轉流動之試驗，並於出庭時由法官當庭勘驗兩種試驗結果，以為判決之輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實施之佐證參考。

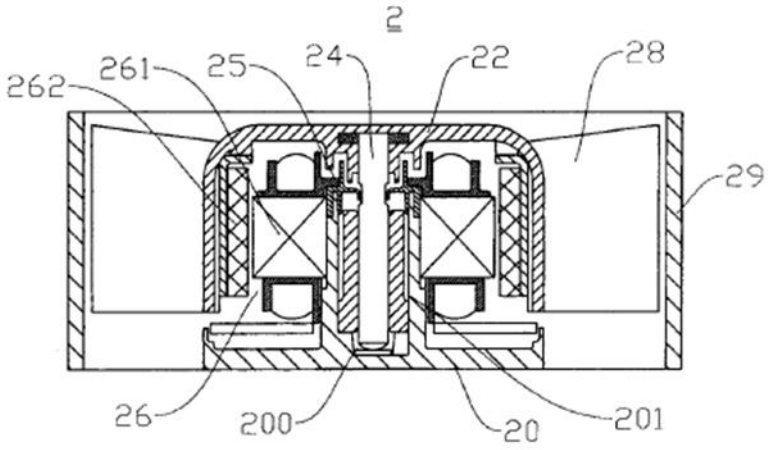
三、總 結

適度實驗有助於「據以實施」之判斷

按專利審查基準關於可據以實施，指「發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無需過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效」，當兩造爭執是否可「據以實施」，而無以釐清時，若能透過適度的實驗應有助於輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實施之佐證，供法院作為判決之參考。本案中原告雖聲請將系爭專利公告本及其專利說明書送請國立臺灣大學機械系，就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見，惟法院當庭勘驗結論認為系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由，待證事實已明，原告聲請臺灣大學機械系表示意見即無必要，此適度實驗方式或可供相關案件參考。

附件

系爭專利圖式第二圖



第二圖

15

【專利案號】92118184 N02
【專利名稱】光罩載具及支撐光罩之方法
【審定結果】請求項 1 至 20 舉發不成立
【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 26 條第 2、3 項
【判決結果】請求項 14 訴願決定及原處分均撤銷，被告應為舉發成立之處分
【判決重點】可據以實施、支持要件
【判決字號】106 行專訴 74
【判決日期】107.6.15

【判決摘要】

系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，均未明確揭露：(甲)光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；(乙)彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；(丙)當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項 14 所依附之請求項 12 界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由公告本或更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，即系爭專利請求項 14 實質上無法為系爭專利之公告本、更正本之發明說明及圖式所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「光罩載具及支撐光罩之方法」申請日為 92 年 7 月 3 日，優先權日為 2002 年 7 月 5 日，本局於 98 年 8 月 21 日審定准予專利。原告以系爭專利有違核准時（93 年 7 月 1 日施行）專利法第 22 條第 1、4 項及第 26 條第 2、3、4 項於 104 年 7 月 21 日提起舉發事件。案經智慧局於 106 年 3 月 9 日以（106）智專三（二）04024 字第 10620264240 號審定請求項 1 至 20 舉發不成立。原告（舉發人）不服，提起訴願，遭決定駁回後，其仍不甘服，乃提起本件行政訴訟。參加人（專利權人）於 107 年 2 月 14 日更正說明書第 9 頁第 4 至 10 行加入請求項 14 的文字內容。智慧財

產法院以第 106 行專訴 74 號判決將訴願決定及原處分之請求項 14 撤銷，命智慧局應為舉發成立之處分。

(二)系爭專利請求項 12 內容：一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括：一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；及一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片。請求項 14：如申請專利範圍第 12 項之光罩載具，其中，該光罩定位凸片包含一具有一對相對端之彈力部件，一端係固接至該內表面，相對端則為自由端，及其中該基部具有一穴部用於容納該彈力部件之自由端。（附圖 1）

(三)法院判決撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.系爭專利於 107 年 2 月 14 日申請更正案可准予更正，認為將請求項 14 內容加至說明書中，使說明書之內容於形式上更為完整及清楚，該更正為不明瞭記載之釋明，並未超出範圍且未實質擴大或變更，符合專利法第 67 條第 1 項第 4 款及第 2、4 項規定。

2.系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，均未明確揭露：(甲)光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；(乙)彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；(丙)當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項 14 所依附之請求項 12 界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由公告本或更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，即系爭專利請求項 14 實質上無法為系爭專利之公告本、更正本之發明說明及圖式所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.更正後之說明書是否明確充分揭露且可據以實施？

2.更正後請求項 14 是否明確且為說明書所支持？

(二)原處分認定：依系爭專利說明書及圖式所載內容，已明確揭露系爭專利之

技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書記載之內容，並參酌申請時之通常知識，當能瞭解系爭專利請求項 1 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」所指的是「該光罩定位凸片之方向被定為使該斜角邊緣部迫使該光罩橫向滑動與該光罩限制器嚙合」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者應能夠瞭解其內容並據以實施，且請求項 1 並無不為系爭專利說明書及圖式所支持之情形，同樣情形，請求項 6、12、19 亦可為系爭專利說明書及圖式所支持，而請求項 14 依附於請求項 12，對於所屬技術領域中具有通常知識者應能夠瞭解其內容並據以實施，亦無不為說明書及圖式所支持之情事，未違反系爭專利審定時專利法第 26 條第 2、3 項規定。

(三)判決認定：

1.參加人於 107 年 2 月 14 日申請更正案可准予更正：法院判決認為將請求項 14 內容加至說明書中，使說明書之內容於形式上更為完整及清楚，該更正為不明瞭記載之釋明，並未超出範圍且未實質擴大或變更，符合專利法第 67 條第 1 項第 4 款及第 2、4 項規定。

2.系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，均未明確揭露：(甲)光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；(乙)彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；(丙)當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項 14 所依附之請求項 12 界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由公告本或更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，即系爭專利請求項 14 實質上無法為系爭專利之公告本、更正本之發明說明及圖式所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

(四)分析：

1.法院審查專利舉發案，通常以系爭專利應以專利公告本為基礎，參加人於行政訴訟中在 N03 中提出更正，法院之判決內容對公告本及更正本均有審酌，認為均違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。本件更正係將請求項的內容加入說明書中，基本上不會有超出或實質變更的問題，可以准予更正，但准予更正並不代表更正內容必然符合第 26 條之規定，其中第 26 條第 2 項係就發明請求項的內容去看說明書是否可明確且充分揭露

能瞭解其內容並可據以實施，第 26 條第 3 項係就該請求項記載的內容是否明確且為發明說明及圖式所支持，本件即屬准予更正但不符合第 26 條第 2、3 項之規定。

2.系爭專利將請求項 14 的文字加入說明書中，雖可准予更正，惟該更正的內容是否具可據以實施要件及支持要件而符合專利法第 26 條第 2、3 項，因二者要件不同，仍需另行判斷，應實質上認定說明書揭露內容對於發明請求項 14 是否明確充分揭露且實質支持，據以判斷是否符合專利法第 26 條第 2、3 項之規定，法院的判決可供參考。

三、總 結

(一)法院對言詞辯論終結前之擬准予更正的處理

關於課予義務訴訟裁判基礎時點之探討，最高行政法院 100 年度判字第 1924 號判決曾闡明，「關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對『法院裁判時原告之請求權是否成立、行政機關有無行為義務』之爭議，作成法律上判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應加以考量」。

本案原告訴之聲明主張「被告就系爭專利應為請求項 1 至 20 舉發成立應予撤銷之處分」，屬於舉發不成立審定之課予義務訴訟。參加人於言詞辯論程序終結前陳報於 107 年 2 月 14 日向智慧局申請更正系爭專利說明書及申請專利範圍，智慧局亦依法院所詢函覆該更正案擬准予更正，故法院於作出請求項 14 應為舉發成立之課予義務判決中，同時審酌系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，由於無論藉由公告本或更正本，均有違反專利法第 26 條第 2、3 項規定之情事，因此對請求項 14 課予義務。

(二)可據以實施要件及支持要件未必均可藉由更正治癒

支持要件不僅要求請求項在形式上為說明書所支持，並且在實質上亦應為說明書所支持，可據以實施要件亦須該發明所屬技術領域中具有通常知識者客觀判斷，對於申請時已存在的說明書不符可據以實施要件及請求項不符支持要件之情事，未必均可藉由更正治癒，例如本案 107 年 2 月 14 日更正內容將請求項 14 內容加至說明書中，符合更正要件，可准予更正，仍無法使請求項 14 之發明可據以實施，亦無法使請求項 14 在實質上為說明書所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

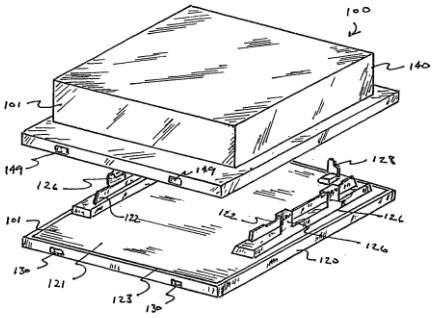


圖 1

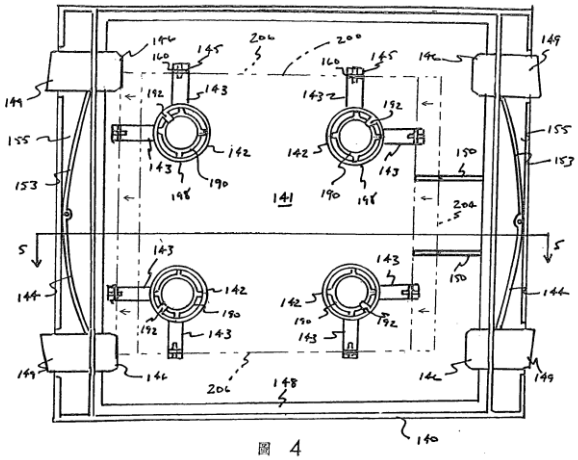


圖 4

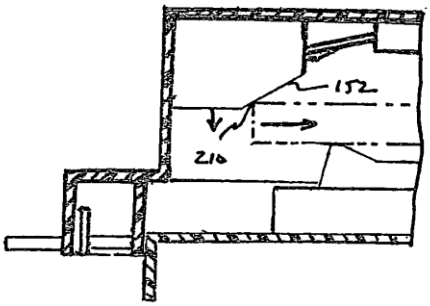


圖 7

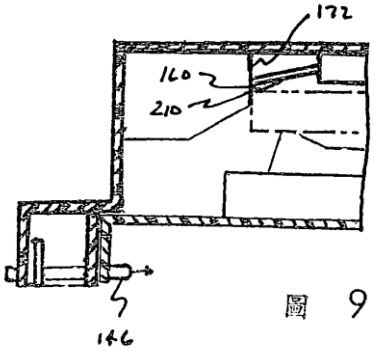


圖 9

附圖 1　（系爭專利主要圖式）

16

【專利案號】102307194D03N01
【專利名稱】收納盒(三)聯合(三)
【審定結果】舉發成立
【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 122 條第 2 項、第 126 條第 1 項
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】創作性
【判決字號】106 行專訴 87
【判決日期】107.5.24

【判決摘要】

參加人以證據 3、5、6、7 之組合作為舉發證據主張系爭專利不具創作性，雖證據 7 之公告日晚於系爭專利申請日無法作為系爭專利之先前技藝，然證據 3、5、6 之組合可證明系爭專利不具創作性，是系爭專利違反核准時專利法第 122 條第 2 項規定，因此，原處分所為系爭專利「舉發成立應予撤銷」之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告聯府塑膠股份有限公司(被舉發人)於民國 103 年 3 月 11 日以「收納盒(三)聯合(三)」向被告（智慧局）申請衍生設計專利，被告於 103 年 7 月 29 日審定核准專利。參加人「水順股份有限公司」（舉發人）以系爭專利有違核准時（103 年 3 月 24 日施行）之專利法第 122 條第 2 項及第 126 條第 1 項之規定，對之提起舉發事件。案經被告審查，於 106 年 5 月 26 日以（106）智專三（一）03027 字第 10620571400 號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，經經濟部以 106 年 9 月 14 日經訴字第 1060310680 號決定駁回，原告仍未甘服，向智慧財產法院院提起行政訴訟，智慧財產法院以第 106 年度行專訴 87 號行政判決維持訴願決定及原處分，並駁回原告之訴。

(二)系爭專利內容：系爭專利之外觀係在一橫向矩形的預設深度盒體前端凹設一截斜切缺口，並在該前端缺口的下端突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，

盒體的上端開口靠近前側設兩道凹槽，盒體的兩側外周邊靠下部位略凹設一截段落，而該凹設段落的盒體內部相應層面則是呈凸設段落，另在盒體的底部四角落形成適切高度的抵觸段落以供滑輪組設，上述造形特徵構成系爭專利之整體外形。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：

1.證據 3：原告於 2014 年 2 月 25 日於「YouTube」網站公布「KEYWAY LF607 LF605 直取式收納箱」之影片內容。（附圖 2）

2.證據 5：日本 CAINZ 公司於 2013 年 3 月 27 日於「YouTube」網站之「力インズ スタックボックス『キャリコ』の機能說明します」(直取式堆疊收納箱 Carico 之功能說明)影片內容。（附圖 3）

3.證據 6：102 年 6 月 21 日公告之我國第 102200049 號「收納架」新型專利案。（附圖 4）

4.證據 7：104 年 10 月 11 日公告之我國第 100140920 號「整理箱」發明專利案。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：系爭專利僅係依證據 3 或證據 5 所揭示之直取式收納盒之整體形狀，簡易該修飾前側凸緣為平整連續之形態，或參考證據 6 而簡易模仿為平整連續之形態，且經修飾或模仿後並無法使系爭專利之整體外觀產生明顯特異於證據 3、5、6 結合後之視覺效果，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 3 或證據 3、5、6 之組合所能易於思及之創作，證據 3、5、6 之組合已足以證明系爭專利不具創作性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 3、5、6 之組合是否可證明系爭專利不具創作性？

(二)原處分認定：證據 3、5、6、7 之組合足以證明系爭專利不具創作性。證據 7 之公告日期晚於系爭專利之申請日，非系爭專利之先前技藝，尚難作為系爭專利是否不具創作性之比對證據。證據 3、5 之影音內容上傳 YOUTUBE 網站日期早於系爭專利之申請日，其內容可為系爭專利相關之先前技藝，證據 3、5 之影音內容(證據 3 影片時間 0:29/1:31 處、1:00/1:31 處、1:29/1:31 處，證據 5 影片時間 0:35/1:20 處)已揭示如系爭專利呈一具有斜切開口之矩形主體、該主體前端缺口的下端突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，盒體的兩側外周邊靠下部位略凹設一截段落，該凹設段落的盒體內部相應層面呈凸設段落，盒體的底部四角落形成適切高度的抵觸段落以供滑輪組設等主要設計構成，原告雖於補充答辯書主張系爭專利盒體前端之開口處係為完全平整凹字形端面，與證據 3、5 之收納盒前端開口呈一倒 L 字形之端面，

並於端面中央設一凹槽者不同云云，惟上開造形差異僅係局部細節的簡單修飾，為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能易於思及者，證據 3、5 仍可證明系爭專利之整體外觀相較於先前技藝並未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及。另證據 6 之圖式第一圖主要係在證明系爭專利盒體頂部對稱槽孔已為習知技藝，故證據 6 雖未揭示系爭專利盒體前端之開口處呈完全平整之凹字形端面，惟證據 3、5 已足以證明系爭專利不具創作性如前述，則證據 3、5、6 仍可證明系爭專利之整體外觀相較於先前技藝並未產生特異之視覺效果，應認定為易於思及；故，證據 3、5、6 足以證明系爭專利案不具創作性，有違專利法第 122 條第 2 項之規定。

(三)判決認定：因證據 3、5、6 皆為呈現寬扁形狀之直取式收納盒，其盒體主要特徵皆為前側之斜切缺口，並於缺口外緣延伸有凸緣，故證據 3、5、6 屬於相同之物品，其組成要素及外觀主要特徵亦相同，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以證據 3、5、6 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合，因此證據 3、5、6 具組合動機，又證據 3 既足以證明系爭專利不具創作性，而進一步參酌與證據 3 外觀特徵近似之證據 5，以及具有平整連續凸緣之證據 6，益得證明系爭專利平整連續之凸緣，為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及之設計特徵，故不具創作性。

(四)分析：證據 3、5 之影音內容已揭示如系爭專利具有一斜切開口之矩形主體、該主體前端缺口的下端突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，盒體的兩側外周邊靠下部位略凹設一截段落，而該凹設段落的盒體內部相應層面則是呈凸設段落，以及盒體的底部四角落形成適切高度的抵觸段落以供滑輪組設等主要設計特徵。系爭專利與證據 3、5 之差異僅在於：系爭專利盒體前端之開口處係呈完全平整凹字形端面，與證據 3、5 之收納盒前端開口呈一倒 L 字形之端面，並於端面中央設一凹槽者有所不同。惟上開造形差異僅係局部細節的簡單修飾，且該完全平整之凹字型端面亦已見於證據 6。況且，系爭專利上揭開口呈平整狀之特徵僅占盒體整體的局部細微部分，對整體視覺效果並未產生明顯影響。整體觀之，系爭專利之外觀並不複雜，故證據 3、5、6 之組合足以證明系爭專利不具創作性。上開理由亦為訴願會及智財法院認可並維持被告原處分。另查，專利制度為屬地主義，本無依其他國家或地區已核准之專利而拘束我國依法審查之權，且各國專利法制與審查基準未盡一致，縱使有經實體審查而進行檢索的範圍亦不可能與我國全然相同或經過公眾審查之檢驗，故無法因原告相關申請案(答辯理由書被證 1、2)已於日本及美國取得專利權，即作為系爭專利有效之依據。

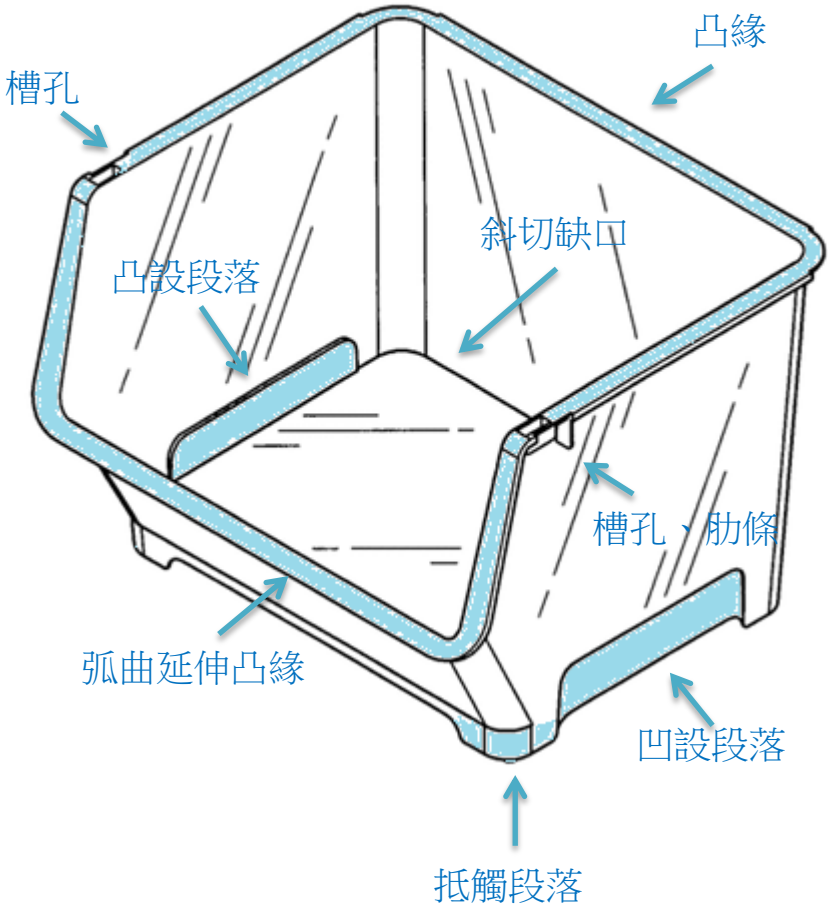
三、總 結

(一)網路證據之採認

一般網路證據能否採認之判斷原則主要有三點，1.真實性:網站是否具公信力、可靠度並有完善的審核管理機制；2.公開性:是否不限制特定人皆可造訪該網站；3.時間性:網頁發布時間是否係由伺服器自動生成之時間戳記，則修改或變造之可能性較低。被告機關 2013 年版第三篇設計專利審查基準第 3-3-5 頁關於網路證據之認定原則：「由於網路的性質與文書不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，雖難以判斷出現在螢幕上公開之時間點是否曾遭操控而變動，然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多，應可認為遭操控的機會甚小，除非有特定的相反指示，否則推定該時間點為真正。」本件舉發證據 3、證據 5 係 YouTube 影音網站之網頁，該網站之屬性客觀中立具有一定之公信力，該網站並未特別限制使用者，而為公眾得以任意上傳及瀏覽，且證據 3、證據 5 之網頁發布時間早於系爭專利申請日，原告雖質疑其證據能力，然並未提供被變更之事證，應可認為其遭操控的機會甚小，參照前開基準可推定其網頁發布之內容及日期為真正。故 YouTube 網站發布之影片，智慧局查證影片上傳日期早於系爭專利之申請日，且另造未檢送任何客觀具體反證，故具證據能力。

(二)網路證據保存的重要性

近年來隨著網路的普及，使用者的習慣，以及資料蒐集過程中依賴度的提高，在專利的無效程序或是舉發程序中，當事人利用搜尋引擎檢索結果，援引為先前技術資訊之證據資料，及裁判依據的情形，益見頻繁，如何認定網路證據的真實性和公開日期，不僅是審理過程中雙方當事人爭執的焦點之一，也增加了審查和判斷的困難度。因此，在專利無效程序或舉發程序中，如果當事人要使用網路證據，特別是與專利權人相關的網路資料，應以公證文書、證據保存或其他佐證來證明網路證據的真實性，否則，可能在審查時該網路證據中的相關資料已被刪除。本件舉發證據之證據 3 係原告公司於 YouTube 網站發布之產品簡介內容，並經公證人出具公證書，當原告知悉有舉發成案時，自然會選擇將相關影片內容移除，並主張該證據不存在作為抗辯。舉發人若未事先做好證據保存，可能因相關網頁遭移除而導致證據不被採認，因此若有引用被舉發人自身之網頁內容作為證據時，適當之公證或證據保存措施有其必要性，或許將來修法時明定檢送網路證據時，須一併附上相關公證文書或紙本補強關聯以佐證其真實性，能使審查判斷證據能力時更有效率，不失為一思考方向。



附圖 1　（系爭專利立體圖）

圖 1，影片開頭（時間 0:00 / 1:31）處：

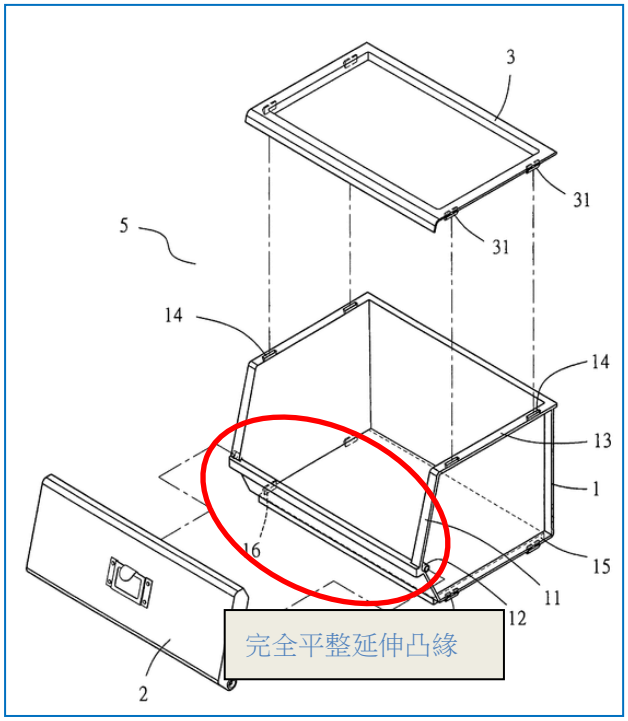
圖 4，影片時間 0:29 / 1:31 處：

圖 9，影片時間 1:00 / 1:31 處：

圖 11，影片時間 1:29 / 1:31 處：

附圖 2 （證據 3）

附圖 3　（證據 5）



附圖 4　（證據 6）

17

【專利案號】98100435N01
【專利名稱】通風裝置及其葉輪
【審定結果】請求項 1 至 37 舉發不成立
【相關法條】專利法（103.1.22 修正公布）第 26 條第 1、2 項、第 22 條第 2 項
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】明確性、進步性
【判決字號】106 行專訴 30
【判決日期】107.2.8

【判決摘要】

系爭專利說明書已明確且充分揭露解決習知葉扇氣動噪音顯著及風壓風量特性不佳等問題的技術手段，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就系爭專利說明書所揭露的內容，據以實現系爭專利請求項 1 至 37 之發明，並無違反專利法第 26 條第 1、2 項之規定。

證據 1 至 8 均未揭露系爭專利各獨立項之「該第一扇葉組之葉片數目為 80-90」、「其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9」及「其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55」的技術特徵，無法達成系爭專利利用密集式或高深比葉片設計之葉輪，可在相同風量下降低氣動噪音或可提升風扇特性之功效，不足以證明系爭專利請求項 1 至 37 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 98 年 1 月 8 日申請，經智慧局於 103 年 7 月 10 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第 26 條第 1、2 項、第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發事件，案經被告（智慧局）審查，核認系爭專利並無違反前開專利法之規定，以 105 年 10 月 20 日（105）智專三（三）05131 字第 10521283750 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 37 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 4 月 12 日以經訴字第 10606302530 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 2 月 8 日以 106 年度行專訴字第 30 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項共計 37 項，其中請求項 1 至 3、13 至 15 為獨立項，其餘均為附屬項。

1.請求項 1：一種葉輪，其包括：一輪轂；一底板，連結於該輪轂；以及一第一扇葉組，環設於該輪轂之周圍且設置於該底板上，該第一扇葉組之葉片底緣部分突出於該底板之周緣外，其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9。（附圖 1）

2.請求項 2：一種葉輪，其包括：一輪轂；一底板，連結於該輪轂；以及一第一扇葉組，環設於該輪轂之周圍且設置於該底板上，該第一扇葉組之葉片底緣部分突出於該底板之周緣外，其中該第一扇葉組之葉片數目為 80-90。（附圖 2）

3.請求項 3：一種葉輪，其包括：一輪轂；一底板，連結於該輪轂；以及一第一扇葉組，環設於該輪轂之周圍且設置於該底板上，該第一扇葉組之葉片底緣部分突出於該底板之周緣外，其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55。

4.請求項 13：一種通風裝置，其包括：一外框；一基座，設置於該外框內；以及一葉輪，設置於該基座上，其包括：一輪轂；一底板，連結於該輪轂；以及一第一扇葉組，環設於該輪轂之周圍且設置於該底板上，其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9。

5.請求項 14：一種通風裝置，其包括：一外框；一基座，設置於該外框內；以及一葉輪，設置於該基座上，其包括：一輪轂；一底板，連結於該輪轂；以及一第一扇葉組，環設於該輪轂之周圍且設置於該底板上，其中該第一扇葉組之葉片數目為 80-90。

6.請求項 15：一種通風裝置，其包括：一外框；一基座，設置於該外框內；以及一葉輪，設置於該基座上，其包括：一輪轂；一底板，連結於該輪轂；以及一第一扇葉組，環設於該輪轂之周圍且設置於該底板上，其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55。

(三)舉發證據：

1.證據 1：96 年 9 月 1 日公告之我國第 I286184 號「風扇及其葉輪」發明專利案。

2.證據 2：97 年 2 月 1 日公開之我國第 200806892 號「風扇及其葉輪」發明公開案。

3.證據 3：96 年 5 月 16 日公開之我國第 200718870 號「離心式風扇及其葉輪」發明公開案。

4.證據 4：95 年 2 月 11 日公告之我國第 M287570 號「散熱風扇結構」新型

專利案。

5.證據 5：90 年 11 月 28 日公告之中國大陸第 CN2462114Y 號「複式葉扇」實用新型專利案。（行政訴訟階段之新證據）

6.證據 6：91 年 6 月國立清華大學工程與系統科學研究所公開之題目：「利用可視化流場實驗修正複合式軸流風扇之翼型」碩士論文。（行政訴訟階段之新證據）

7.證據 7：94 年 6 月 1 日公開之我國第 200517590 號「離心風扇、冷卻機構及裝設有該冷卻機構的裝置」發明公開案。（行政訴訟階段之新證據）

8.證據 8：2008 年 4 月 1 日公告之美國第 US7351031B2 號「CENTRIFUGAL BLOWER」專利案。（行政訴訟階段之新證據）

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：

1.原告指稱系爭專利說明書未提供實驗資料，致無法證實該技術手段可達成之功效，顯已違反專利法第 26 條第 1 項之規定云云。惟原告之理由，乃為「發明具有無法預期之功效」進步性之輔助性判斷，與系爭專利說明書是否違反專利法第 26 條第 1 項之規定無關，換言之，原告係將「專利說明書之揭露」與「專利之進步性」混為一談，並不足取。

2.原告指稱系爭專利說明書未提供實驗資料，致無法證實該技術手段可達成所欲解決之問題，即系爭專利是否可大幅降低氣動噪音的貢獻等效果難以確定，故系爭專利請求項無法為說明書所支持云云。然系爭專利說明書既已明確且充分揭露解決習知葉扇氣動噪音顯著及風壓風量特性不佳等問題之技術手段，該所屬技術領域中具通常知識者基於說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無需過度實驗，即能瞭解系爭專利說明書之內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題並產生預期降低葉扇氣動噪音及改善葉扇風壓風量之功效，並無違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

3.證據 1 至 8 均未揭露系爭專利「該第一扇葉組之葉片數目為 80-90」、「其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9」及「其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55」之技術特徵，無法達成系爭專利利用密集式或高深比葉片設計之葉輪，可在相同風量下降低氣動噪音或可提升風扇特性之功效，不足以證明系爭專利請求項 1 至 37 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.系爭專利說明書是否違反核准時專利法第 26 條第 1 項之規定？

2.系爭專利各請求項是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定？

3.證據 1 至 8 之組合是否可以證明系爭專利請求項 1 至 37 不具進步性？

(二)原處分認定：

1.系爭專利說明書第 7、8 頁敘明藉由調整葉輪高度與葉輪直徑的比值、輪轂高度與葉輪高度的比值達成高深比葉片設計，在相同風量下降低氣動噪音；藉由增加葉片數目達成密集式葉片設計，在相同噪音下改善風壓風量的特性，在相同風量下降低氣動噪音，已明確且充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者足以瞭解其內容並可據以實現，並無提供實驗資料之必要，未違反專利法第 26 條第 1 項。

2.所屬技術領域具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由系爭專利說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍，故系爭專利請求項 1 至 37 可為說明書所支持，並無提供實驗資料之必要，未違反專利法第 26 條第 2 項。

3.證據 1 至 4 均未揭露系爭專利「該第一扇葉組之葉片數目為 80-90」、「其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9」及「其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55」之技術特徵，無法達成系爭專利利用密集式或高深比葉片設計之葉輪，可在相同風量下降低氣動噪音或可提升風扇特性之功效，不足以證明系爭專利請求項 1 至 37 不具進步性。

(三)判決認定：

1.系爭專利說明書第 3 至 8 頁已明確且充分揭露解決習知葉扇氣動噪音顯著及風壓風量特性不佳等問題的技術手段，該發明所屬技術領域中具通常知識者基於說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無需過度實驗，即能瞭解系爭專利說明書之內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題並且產生預期降低葉扇氣動噪音及改善葉扇風壓風量之功效，並無違反專利法第 26 條第 1 項之規定。

2.系爭專利請求項 1 至 37 中所記載之技術內容已於系爭專利說明書第 3 至 8 頁中揭露，請求項 1 至 37 之範圍未超出說明書揭露之內容，均為說明書所支持，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就系爭專利說明書所揭露的內容，據以實現系爭專利請求項 1 至 37 之發明，並無違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

3.證據 1 至 8 均未揭露系爭專利「該第一扇葉組之葉片數目為 80-90」、「其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9」及「其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55」之技術特徵，無法達成系爭專利利用密集式

或高深比葉片設計之葉輪，可在相同風量下降低氣動噪音或可提升風扇特性之功效，不足以證明系爭專利請求項 1 至 37 不具進步性。

(四)分析：

1.就系爭專利而言，說明書所揭示的技術內容已足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，因此藉由實驗資料以證實系爭專利的功效係為「發明具有無法預期之功效」進步性之輔助性判斷。當所屬技術領域中具通常知識者基於說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無需過度實驗，即能瞭解系爭專利說明書之內容，據以製造及使用申請專利之發明。系爭專利為一葉輪或通風裝置之發明，由說明書之記載已可據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並產生預期的功效。惟若申請專利之發明涉及醫藥用途(包括醫藥組成物及醫藥用途請求項)時，原則上應提供對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，足以證明該發明所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果。故判斷不同領域之申請專利之發明是否滿足可據以實現之要件時，不得僅以說明書形式上未提供實驗數據，即認為不符合專利法第 26 條第 1 項之規定。

2.原告舉發時僅以證據1至4之組合做為證明系爭專利不具進步性之證據，惟證據 1 至 4 均未揭示系爭專利請求項之「該第一扇葉組之葉片數目為 80-90」、「其中該葉輪高度與該葉輪直徑之比值為 0.8-0.9」及「其中該輪轂高度與該葉輪高度的比值為 0.3-0.55」的技術特徵，僅稱各請求項之差異技術特徵均為習知技術的簡單改變，智慧局是以作出舉發不成立之審定，原告雖於行政訴訟階段增加證據 5 至 8，並以證據 1 至 8 之組合做為證明系爭專利不具進步性之證據，惟證據 5 至 8 同樣未揭示系爭專利前揭技術特徵，法院因此作成證據 1 至 8 之組合不足以證明系爭專利各請求項不具進步性之判決。

三、總 結

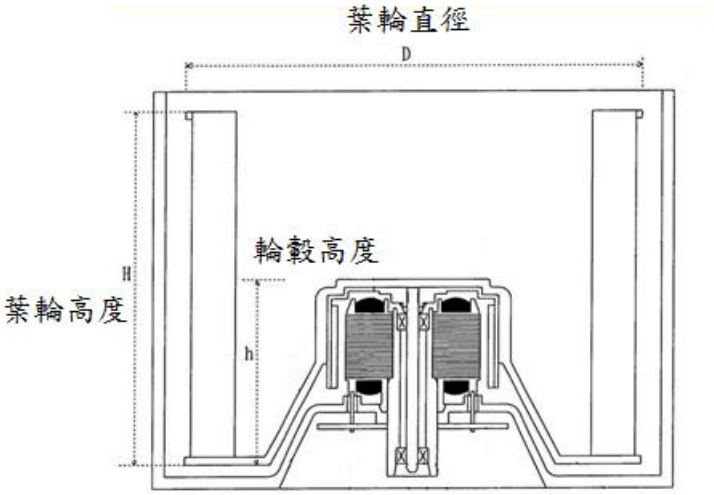
(一)說明書明確且充分揭露之判斷標準

專利法第 26 條第 1 項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」指該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無需過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。若說明書之記載已使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明內容，而達到「可據以實現」申請

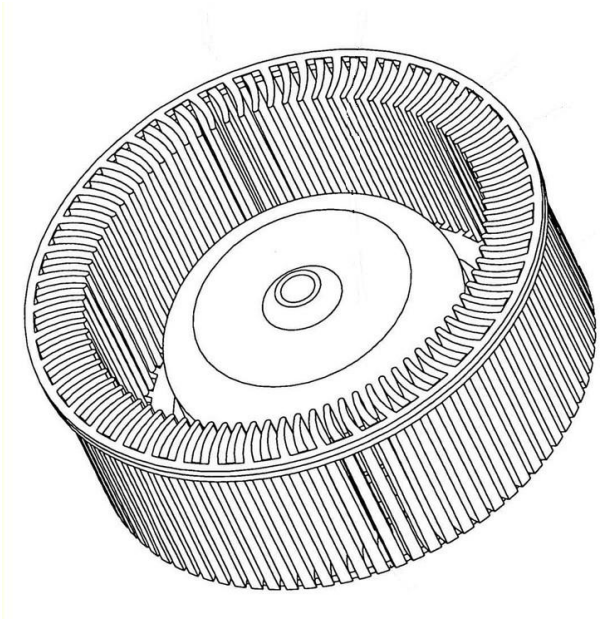
專利之發明的程度時，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明，符合專利法第 26 條第 1 項之規定。

(二)證據組合是否揭露請求項的整體技術特徵為判斷進步性的重要依據之一

舉發系爭專利之請求項不具進步性時，各證據組合是否已揭露該請求項的整體技術特徵為舉發是否成立的重要判斷因素，如無充分且具說服力的論理，僅以差異之技術特徵為習知技術的簡單改變作為舉發理由，於行政訴訟階段並不能得到法院的支持。



附圖 1　（系爭專利請求項 1）



附圖 2　（系爭專利請求項 2）

18

【專利案號】101305165N01

【專利名稱】酒瓶

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法（102 年 1 月 1 日施行）第 5 條第 2 項、第 7 條第 3 項及第 141 條第 1 項第 3 款

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】專利權人非專利申請權人

【判決字號】105 行專訴 55

【判決日期】106.10.20

【判決摘要】

無法證明訴外人王伯綸係系爭專利之設計人，故訴外人無法轉讓系爭專利申請權予參加人（被舉發人阿里山製酒股份有限公司）；亦無法證明系爭專利由天明公司或王伯綸出資委由原告設計，並約定系爭專利申請權歸屬天明公司或王伯綸或其等指定之參加人，既無法證明參加人係系爭專利申請權人，則參加人具名為系爭專利之專利申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）阿里山製酒股份有限公司於民國 101 年 9 月 4 日以「酒瓶」向智慧局申請設計專利，智慧局於 102 年 5 月 14 日審定核准專利。原告（舉發人）以系爭專利有違核准時（102 年 1 月 1 日施行）之專利法第 141 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 104 年 12 月 31 日以（104）智專三（一）03039 字第 10421781740 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，經經濟部以 105 年 5 月 27 日經訴字第 10506305960 號決定駁回，原告仍未甘服，向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以 105 年度行專訴 55 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局另為適法之處分。

(二)系爭專利內容：系爭專利之造形係瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，整體瓶身呈現渾圓之設計，瓶蓋採用平頂再搭配紋路的設計，瓶蓋之外型與瓶身

整體呈現直立、寬瓶、中間鏤空、渾圓之視覺效果。（附圖 1）

(三)主要舉發證據：證據 2 為 100 年 7 月 1 日原告與天明製藥股份有限公司之相關電子郵件（包含附圖 2-1、2-2 之酒瓶設計圖），證據 3 為阿里山製酒股份有限公司之公司登記資料，證據 4 為領先奈米製藥生技股份有限公司之公司登記資料，證據 5 為天明製藥股份有限公司之公司登記資料，證據 6 為天明製藥股份有限公司銷貨資料，證據 7 為 100 年 4 月原告舉證所完成之酒瓶設計資料。

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.在參加人申請系爭專利之前，原告已完成附圖 2、3 之酒瓶設計圖，且提供附圖 2-1 及附圖 2-2「阿里山 77 °頂級高粱酒」之酒瓶設計圖予天明公司，天明公司先訂購酒瓶 36 支，嗣由日月潭公司名義再訂 2,000 支酒瓶，難認訴外人王伯綸係系爭專利之設計人。本件於系爭專利申請日之前，原告既已完成並提供附圖 2-2「阿里山 77 °頂級高粱酒」酒瓶之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長王伯綸選定，…天明公司係使用原告提供之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑選及其上文字之字型及酒精濃度表示意見，俱見前述，實難認定訴外人王伯綸有參與原告前開酒瓶之設計，而依系爭專利之申請文件記載專利申請權人係參加人，設計人為王伯綸，有系爭專利申請書在卷可按，即與事實未合。

2.系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77 °頂級高粱酒」酒瓶為實質相同之設計，參以前揭原告提出與天明公司酒瓶交易之相關資料，原告主張系爭專利設計人非為天明公司董事長王伯綸，應屬可採。依專利法第 5 條規定，專利申請權原則上屬設計人所有，故專利權人應取得專利申請權人之轉讓設計專利權。承上，訴外人王伯綸既非專利申請權人，其自亦無法轉讓系爭專利申請權予參加人。

3.綜上所述，無法證明訴外人王伯綸係系爭專利之設計人，故訴外人王伯綸無法轉讓系爭專利申請權予參加人；…既無法證明參加人係系爭專利申請權人，則參加人具名為系爭專利之專利申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利證據 2 至 7 是否可證明參加人非為系爭專利申請權人？

(二)原處分認定：

1.被告認為在無明顯證據得以證明原告為系爭專利唯一之設計人的基礎下，

原告所稱「阿里山公司由王伯綸讓與取得之申請權為不合法」一事尚有爭議，即使原告可被列為設計人之一，則系爭專利之申請權是否定歸原告所有，仍有私權上之爭執。參酌最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決書，其中載明「…專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之，專利專責機關審查申請案件，固須依…相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力…利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷…」，以及依被告 2013 年版專利審查基準第五篇舉發審查之第一章 4.3.1.1 第 3 段「…對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決…」。

2.訴願會認為舉發參加人、訴外人王伯綸及訴願人三者之間就出資聘請或受聘之認定產生爭執，其智慧財產權之歸屬亦因三方未有明確之契約書而難以認定；另訴願人與參加人間之法律關係應定性為「委託設計製造」（Original Design Manufacture，簡稱 ODM）」，…倘若訴願人確有收取設計費，訴願人既為 ODM 廠商，並依前述 ODM 合約設計之酒瓶應係供產業上利用（製造代工）之設計，…，則訴願人是否全無轉讓該設計及其專利申請權之意，確有爭議。…訴願人所提證據 2 至 7，尚不足以證明關係人非屬合法得申請系爭專利之專利申請權人，原處分機關認定系爭專利未違反核准時專利法第 141 條第 1 項第 3 款之規定，所為舉發不成立之處分，尚無違誤，應予維持。

(三)判決認定：

1.智慧財產法院認為本件系爭專利於申請日之前，原告既已完成並提供附圖 2-2「阿里山 77。頂極高粱酒」酒瓶之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長王伯綸選定，已見前述，顯見訴外人王伯綸接觸原告之酒瓶設計在先，且依原告與天明公司往來電子郵件，天明公司係使用原告提供之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑選及其上文字之字型及酒精濃度表示意見，俱見前述，實難認定訴外人王伯綸參與原告前開酒瓶之設計，而依系爭專利之申請文件記載專利申請人係參加人，設計人為王伯綸，有系爭專利申請書在卷可按…，即與事實未合。「…對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」。

2.專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，必須係專利申請權人始得為之（同法第 22 條第 1 項、第 105 條、第 112 條參照），專利專責機關審查申請案件，固須依同法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。是專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，其審定異議不成立而通知異議人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義者，自屬正當。（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照）

3.本件原告聲請命被告更正系爭專利之設計人暨申請人為原告之處分，乃關於系爭專利申請權歸屬認定，為民事私權糾紛事項，非得由被告或訴願機關認定，應經由民事訴訟程序以私權歸屬認定，待權利歸屬確定後，真正權利人始得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。本件原告雖對參加人就系爭專利申請權及專利權之歸屬提起民事確認之訴，獲得第一審勝訴判決，…惟被告爭執民事判決尚未確定，揆諸前開最高行政法院判決意旨，仍待確認原告為真正權利人之民事判決確定後，原告始得執法院判決向被告申辦系爭專利權，非得藉由本件行政訴訟程序請求更正系爭專利權歸屬。

(四)分析：被告原處分與智慧財產法院行政判決均有引用 89 年最高行政法院 1752 號之判決理由，咸認專利申請權與專利權同屬私法上之權利。申請專利，必須係專利申請權人始得為之，專利專責機關審查申請案件，固須依…相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力…利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。本件智財法院行政判決並未確認專利申請權之歸屬，僅載明被告應俟前開確認系爭專利申請權及專利權之民事確認判決確定後，另為適法之處分。系爭專利之申請專利文件形式上並無瑕疵，尚難認定原專利權人之申請權不適格，然被告對於舉發證據 2 至證據 7 等兩造之間往來的私文書，不易判斷其真偽而足以逕行推翻先前所為專利權人之認定，最終仍致原處分遭智慧財產法院撤銷實屬非戰

之罪。

三、總 結

(一)認定專利申請權之歸屬目前法制仍採雙軌制

專利申請權，指得依本法申請專利之權利，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條設有規定。而專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第 6 條第 1 項亦有明文。又倘設計專利權人為非設計專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其設計專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，為現行專利法第 141 條第 1 項第 3 款分別定有明文。惟本局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間（例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等），自屬私人間之民事糾葛，因此，專利申請時所載申請人，是否為真正專利申請權人，應由專利申請案之申請人自負相關法律責任，專利專責機關於審查階段並不作實質認定。依上列現行法制設計，對於專利申請權之歸屬，當事人可檢具事證，依循專利舉發或民事訴訟兩種救濟管道予以確認。

(二)建議當事人宜循民事訴訟管道確認專利申請權歸屬

設計專利權人非專利申請權人之爭執固然為專利法第 141 條第 1 項第 3 款明定得提起舉發之事由，惟因事涉私權糾紛，且兩造間之書信往來或契約等證明文件多半屬私文書，本局僅能就書面內容作形式審查，其真實性不易判斷，對於產品生命週期較短之設計專利而言，真正專利權人欲經由舉發程序確認專利申請權恐怕緩不濟急，且曠日廢時延誤商機。另查，本局 2017 年版舉發審查基準 5-1-44 頁載明「專利權經專利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告之日起 2 年內，以違反本法第 12 條第 1 項規定或專利權人為非專利申請權人之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月就相同創作申請專利者，得援用該經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利。該 2 個月之法定期間係為避免法律關係處於不確定狀態，真正專利申請權人或專利權共有人應儘快提出申請，逾越前述法定期間提出申請者，所為之申請不受理」，故真正

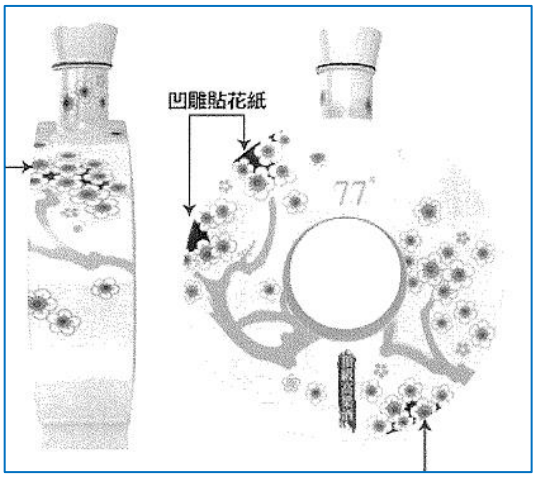
專利權人如採舉發管道可能因逾時致使專利權無法回復，建議當事人宜循民事訴訟管道確認專利申請權歸屬，等到確認判決後再向本局辦理權利移轉，較為妥適。

立體圖

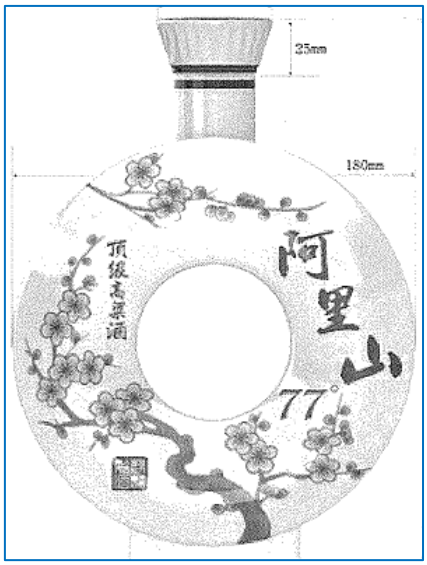
俯視圖

左側視圖

附圖 1　（系爭專利主要圖式）



證據 2-1



證據 2-2

附圖 2　（證據 2 主要圖式）

19

【專利案號】101124291 N01
【專利名稱】毒殺型樹突細胞群組用於製備藥物的用途及包含其之醫藥組合物
【審定結果】請求項 1 至 15 舉發不成立
【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 7 條及第 71 條第 1 項第 3 款
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】自為舉發
【決定字號】經訴 10706303930
【決定日期】107.6.6

【決定摘要】

訴願人與參加人於言詞辯論時均表示雙方已就營業秘密事項達成和解；且參加人於言詞辯論時亦表示就系爭專利與訴願人營業秘密之實質相同不爭執，是以此節已與原處分機關之認定有扞格之處。再者，舉發係以利害關係相反之兩造當事人共同參與為前提，是以舉發人不得為專利權人，此為專利審查基準第五篇第一章 2.1.1「任何人」所揭示，本件訴願人與參加人已就系爭專利達成讓與合意，並完成讓與登記，是以本件專利舉發事件於系爭專利讓與後，訴願人即為系爭專利之專利權人，屬自為舉發之情事，而與前揭審查基準顯有未合。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「毒殺型樹突細胞群組用於製備藥物的用途及包含其之醫藥組合物」，申請日為 101 年 7 月 5 日，智慧局於 102 年 5 月 16 日審查核准專利。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 7 條及第 71 條第項第 3 款之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 106 年 9 月 14 日以（106）智專三（四）02021 字第 10620944870 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 15 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)系爭專利請求項 1 內容：一種治療癌症之醫藥組合物，至少包含：一細胞可接受之緩衝液；以及複數個單離的毒殺型樹突細胞，該複數個單離的毒殺型樹突細胞表面標記為 HLA-G - CD14 - CD19 - CD3 - CD56 + HLA-DR +，

且該複數個單離的毒殺型樹突細胞之單離方法至少包括下列步驟：(a)取得人類周邊血液單核球細胞；(b)加入介白素 15 以及介白素 12，使介白素 12 之濃度為 0.5~20ng/mL，培養複數天；以及(c)單離細胞表面標記為 HLA-G - CD14 - CD19 - CD3 - CD56 + HLA-DR + 之細胞，以獲得該複數個單離的毒殺型樹突細胞；其中，該複數個單離的毒殺型樹突細胞具備毒殺功能以及抗原呈現功能。

(三)主要舉發證據：證據 2 至 10 皆用以證明李○謀君於系爭專利申請前已有利用 IKDC 作為癌症治療的技術；證據 11 為 2014 年 1 月 9 日公開之美國第 2014/0010793A1 號專利案（系爭專利之對應案）；證據 12 至 16 為李○謀君於離職前交接資料；證據 17 為李○謀君在職期間留存於使用電腦的工作檔案內容；證據 18 為李○謀君 2012 年 3 月 21 日之電子郵件與其所附手稿；證據 19 為李○謀君在職期間所完成 IKDC、cDC、T cell 共同培養實驗的檔案；證據 20 為廖○詩研究員於 2011 年 12 月 20 日寄給李○謀君之電子郵件；證據 21 為李○謀君任職期間之 IKDC 實驗檔案表。

(四)訴願決定撤銷智慧局原處分理由摘要：訴願人與參加人於言詞辯論時均表示雙方已就營業秘密事項達成和解；且參加人於言詞辯論時亦表示就系爭專利與訴願人營業秘密之實質相同不爭執，是以此節已與原處分機關之認定有扞格之處。再者，系爭專利技術特徵是否逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效等節未具體敘明其理由；又本件訴願人與參加人已就系爭專利達成讓與合意，並於 107 年 5 月 10 日完成讓與登記，此有訴願人 107 年 4 月 23 日訴願書及原處分機關登記資料可稽，本件專利舉發事件於系爭專利讓與後，訴願人即為系爭專利之專利權人，屬自為舉發之情事，而與審查基準顯有未合。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.系爭專利是否屬職務上之發明？

2.專利舉發事件於行政救濟階段因情事變更導致自為舉發之情形，於撤銷原處分後之處理原則。

(二)原處分認定：系爭專利發明人自承所請說明書 7A-8B、2A-2C 圖式與舉發人所作成果展覽的實驗結果相同，而證據 13 的純化周邊血與抽取周邊血單核細胞及去除 T 細胞與 B 細胞技術亦與系爭專利說明書內容相符，惟較接近系爭專利技術的證據 13、14 揭示的技術內容，皆僅是利用 IL-15 作有關介白素 IL-15 與人類周邊血液單核球培養進行細胞擴增的技術內容，其間並

無系爭專利所添加的介白素 IL-12 濃度為 0.5~20ng/mL 之內容，且依據系爭專利申請專利範圍修正本，是依據說明書第 8 頁第二段內容將請求項 1、10 限定該介白素 IL-12 與 IL-15 一起添加，IL-12 濃度為 0.5～20ng／ml 之範圍，證據 13、14 之圖式及技術內容並未進一步添加介白素 IL-12 濃度為 0.5~20ng/mL 之有關技術，不足以證明系爭專利發明人於受僱期間已有進行介白素 IL-12 與 IL-15 同時添加於周邊血液單核球的研究；綜觀證據 2 至 10、12 至 21 之組合並無法完成系爭專利之發明，自無法由證據足以認定系爭專利發明人係為職務上所完成的發明。

(三)決定認定：證據所顯示之創作與系爭專利權範圍是否實質相同，於發明或新型專利，係指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同，原處分機關僅敘明舉發諸證據並未揭露系爭專利毒殺型樹突細胞表面標記與步驟(b)人類周邊血液單核球細胞「加入介白素 15 以及介白素 12，介白素 12 之濃度為 0.5~20ng/mL」等技術特徵，然系爭專利是否逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效等節未具體敘明其理由；又本件訴願人與參加人已與系爭專利達成讓與合意，機關登記資料可稽，是以本件專利舉發事件於系爭專利讓與後，訴願人即為系爭專利之專利權人，屬自為舉發之情事，而與前揭審查基準顯有未合。

(四)分析：本局舉發審定理由書僅是依據證據內容與系爭專利申請專利範圍比對其異同，惟依據專利審查基準第五篇第一章 4.3.1.1「有關專利申請權人之爭執」，審查有關專利申請權爭執僅就舉發人所提理由及證據之形式進行審查；且於審查該等證據所顯示之創作是否與系爭專利權範圍是否實質相同時，應詳予調查審酌，並應注意各證據間是否得相互關聯。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。故於判斷證據內容所載技術與系爭專利申請專利範圍所請發明是否為實質相同時，應著重於舉發證據所呈現之創作構思、技術手段及功效之比對，而非單就表面文義或圖式形式進行比對。又本件系爭專利發明人於言詞辯論時亦表示就系爭專利與訴願人營業秘密之實質相同不爭執，另系爭專利之訴願人與參加人已就系爭專利達成讓與合意，並完成讓與登記，是以本件專利舉發事件於行政救濟階段，因系爭專利讓與後，訴願人即為系爭專利之專利權人，已屬自為舉發之情事，而依專利審查基準第五

篇第一章 2.1.1「任何人」一節之規定，舉發係以利害關係相反之兩造當事人共同參與為前提，是以舉發人不得為專利權人，此一法理於行政救濟階段亦同。

三、總 結

(一)證據所揭露之發明與系爭專利是否實質相同之判斷

按新穎性之判斷事項包括：(1)完全相同；(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。而有關專利申請權人之爭執，重點在於判斷舉發證據所顯示之發明與系爭專利之申請專利範圍是否為實質相同。所謂「實質相同」，於發明或新型專利，係指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。據此，系爭專利申請專利範圍所載發明如未逸脫舉發證據之創作構思、技術手段與功效者，即應認定二者為實質相同，並應具體敘明理由。

(二)舉發案件因情事變更導致自為舉發情形之處理原則

本舉發案於行政救濟階段，被舉發人將專利權讓與訴願人，導致訴願人即為系爭專利之專利權人，而有專利權人自為舉發申請之情形，由於依專利法規定舉發程序之進行均係以兩造當是人共同參予為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序，專利權人自為舉發申請，已無舉發利益存在，故舉發人雖可為任何人，但應不包含專利權人自己在內，以免與公眾審查制度不符，而此一法理於行政救濟階段亦同，故本件舉發案件因情事變更而導致自為舉發之情形，自應於原處分撤銷發回重為審查時，予以舉發駁回。

20

【專利案號】86110739N03
【專利名稱】發光裝置及顯示裝置
【審定結果】舉發成立
【相關法條】智慧財產案件審理法第 33 條
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】舉發人為參加人時得否於行政訴訟提出新證據
【判決字號】106 行專訴 32
【判決日期】107.4.12

【判決摘要】

按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，惟依據同條第 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。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 86 年 7 月 28 日，經智慧局於 88 年 12 月 29 日准予專利並公告。參加人（舉發人）於 100 年 8 月 26 日以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項規定，提起舉發事件。案經被告（智慧局）審查，認系爭專利違反核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，以 105 年 7 月 28 日（105）智專三（二）04066 字第 10520937170 號專利舉發審定書為「104 年 12 月 25 日之更正事項，准予更正、請求項 1 至 10、13 至 22 舉發成立，應予撤銷、請求項 11 至 12 舉發駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以訴願決定駁回，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 4 月 19 日以 106 年度行專訴字第 32 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種發光二極體 100，係包含有一 LED 晶片 102、

及一光致發光螢光體，其中，該 LED 晶片係發光層為半導體者；而該光致發光螢光體係吸收依該 LED 晶片所發出光至少一部份，而發出一波長與所吸收之波長相異之光者；其特徵在於：該 LED 晶片之發光層係由氮化物系化合物半導體所製成，且發光光譜之主峰值僅有一個，在 400nm 至 530nm 範圍內者，且不具有主峰值以外之峰值；該光致發光螢光體係包含有由鈰致活之含有 Y 與 Al 之鋁石榴石系 YAG 螢光體，且源自該光致發光螢光體之主發光波長較源自該 LED 晶片之主峰值為長，並將源自該 LED 晶片的光與源自該光致發光螢光體的光予以混合後再釋放出者。

(三)舉發證據：

【舉發階段】

1.證據 7：82 年（西元 1993 年）6 月 18 日公開之日本特開平 5-152609 號「發光二極體(LED)」發明專利案。

2.證據 8：63 年（西元 1974 年）1 月 12 日公告之日本昭 49-1221 號「顯示裝置」發明專利案。

3.證據 13：76 年（西元 1987 年）1 月 28 日公開之歐洲第 EP209942 A1 號「低壓汞蒸氣放電燈」發明專利案。

【訴訟階段】

4.參證 2：Blasse 教授等於 83 年（1994 年）出版「Luminescent Materials」一書之第 124 至 125 頁。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：按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，惟依據同條第 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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：舉發成立之行政訴訟參加人是否得提出新證據？

(二)判決認定：

1.按關於撤銷、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，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，審理法第 33 條第 1、2 項定有明文。其立法理由為：「現行專利法第 67 條第 3 項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。……上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。」由此立法理由可知，審理法第 33 條之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。

2.原告雖舉最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決（下稱第 2247 號判決）意旨，認審理法第 33 條第 1 項所指之當事人於專利舉發行政訴訟，應限縮解釋為舉發人為原告時，而不包括智慧財產專責機關即被告，以及舉發人為參加人之情形，本件參加人即為舉發人，故不得在於行政訴訟中提出新證據等語。經查該判決理由係以參照審理法第 33 條第 2 項之規定，智慧財產專責機關即被告就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用；於專利舉發成立之情形，舉發人若經智慧財產法院裁定舉發人參加訴訟，舉發人作為專利專責機關即被告方面之訴訟參加人，其與專利專責機機並非屬訴訟程序之「他造」等語，為其限縮解釋之依據。惟查於專利舉發成立之情形，專利專責機關即被告既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為專利專責機關之被告，自無答辯之義務或必要。故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，專利專責機關即被告自有權利亦有必要就新證

據是否足以證明專利無效為答辯。

3.且按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，惟依據同條第 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。第 2247 號判決意旨以該條第 2 項之規定，限縮第 1 項所謂當事人之適用範圍，顯係誤解審理法第 33 條第 1、2 項規定之文義及立法解釋。

4.第 2247 號判決意旨另以智慧財產法院於撤銷訴訟之司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法。若此際作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人均得提出關於撤銷專利權之新證據，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符，且考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張等語。惟按行政訴訟制度自 87 年以來最重要的改革之一即係引進課予義務訴訟，以提供人民更完整無缺的權利救濟體系。課予義務訴訟係命行政機關作成一定之處分，相當於給付訴訟，其訴訟標的不僅為審查原處分是否有違法或不當之情形，尚包括應否命行政機關作成一定內容之處分。而原有之撤銷訴訟，其主文雖僅係「訴願決定或／及原處分均撤銷」，然依行政訴訟法第 216 條第 2 項之規定，原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。顯見撤銷訴訟之主文雖僅係將訴願決定或原處分撤銷，但其判決理由仍拘束原機關，縱原機關須重為處分或決定，仍應遵判決意旨，為原程序之續行，而非一新程序之再開。再衡諸專利法第 82 條第 1 項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，以及揆諸前揭訴願法第 79 條第 2 項及行政訴訟法第 24 條之規定，顯見專利舉發撤銷訴訟之訴訟標的亦非僅為原審定是否違法或不當，尚包括舉發是否有理由，故第 2247 號判決認審理法第 33 條第 1 項之當事人包括作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人，與行政撤銷訴訟之本旨不符等語，容有誤會。況依據最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（二）之決議內容，依審理法第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證

據之提出未能及時於舉發階段向智慧局提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。故應無第 2247 號判決所稱有礙專利權人得於行政訴訟中主張更正申請以防禦之程序利益之情形。末查依據最高行政法院 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，併此敘明。

(四)分析：

1.智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。」由此立法理由可知，審理法第 33 條之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。

2.審理法第 33 條第 2 項之規定，係規範智慧財產專責機關即被告就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀的情況，若為專利舉發成立之情形，專利專責機關即被告既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為專利專責機關之被告，自無答辯之義務或必要，故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，專利專責機關即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯。

3.參加人依規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據行政程序法第 42 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。

三、總 結

(一)智慧財產案件審理法第 33 條所稱當事人不僅限舉發人為原告之情形，亦包含舉發人為參加人之情形

關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理

由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，審理法第 33 條第 1、2 項定有明文，主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的。

因行政訴訟之結果涉及舉發人之權利或法律上利益，自可聲請參加訴訟，其聲明雖與被告相同，惟依據行政程序法第 42 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。

(二)智慧財產審理法第 33 條第 2 項規範專責機關應就新證據為意見表示

本案判決說明，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決意旨，雖稱審理法第 33 條第 1 項所指之當事人於專利舉發行政訴訟，應限縮解釋為舉發人為原告時，而不包括智慧財產專責機關即被告，以及舉發人為參加人之情形云云。經查該判決理由係以參照審理法第 33 條第 2 項之規定，智慧財產專責機關即被告就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，於專利舉發成立之情形，專利專責機關既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為專利專責機關之被告，自無答辯之義務或必要。故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，專利專責機關即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯，顯然上述判決意旨以審理法第 33 條第 2 項規定，限縮第 1 項所謂當事人之適用範圍，與審理法第 33 條第 1、2 項規定文義及立法解釋不同。

21

【專利案號】104207823N01
【專利名稱】研磨機之刀具調整定位改良結構
【審定結果】請求項 1-3 舉發成立；請求項 4 舉發不成立
【相關法條】專利法（103.3.24 施行）第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】新穎性、新證據適用之判斷
【判決字號】106 行專訴 37
【判決日期】106.11.23

【判決摘要】

原告舉發理由僅主張系爭專利不具新穎性，而不及於進步性，原處分及訴願決定亦僅對舉發證據之證據 2，是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查，故智慧財產法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。

再者，原處分機關與原訴願機關均未加以審查證據 4 是否足證系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性，本院基於尊重權力分立精神，證據 4 未經行政機關審酌，應由被告行使第一次判斷權，且本院就此部分逕予審理，無異剝奪參加人之程序利益，故本件不審究證據 4 是否得證明就系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 104 年 5 月 21 日申請，經智慧局於 104 年 9 月 9 日形式審查處分准予專利並公告。原告（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款之規定，對系爭專利提起舉發事件，案經被告（智慧局）審查，以 105 年 11 月 7 日（105）智專三（三）05126 字第 10521372880 號專利舉發審定書為「請求項 1-3 舉發成立；請求項 4 舉發不成立」之處分。原告對請求項 4 舉發不成立之處分不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 3 月 31 日以經訴字第 10606303090 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 106 年 11 月 23 日以 106 年度行專訴字第 37 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項內容（附圖 1）：

1.一種研磨機之刀具調整定位改良結構，其包括：一中空後夾頭，後夾頭

之外周緣具有一外螺紋部，且後夾頭之內周緣凸設出一抵擋部；一具夾持孔之中空筒夾件，筒夾件之一側外周緣具有一外錐部，且筒夾件異於外錐部之一側具有一漸縮部，而外錐部與該漸縮部分別設有若干剖槽，而筒夾件之漸縮部容置於後夾頭內，使漸縮部得以靠抵於抵擋部；一中空前夾頭，前夾頭一側外周緣具有一凸緣部，且前夾頭之內周緣具有一內錐孔及一內螺紋部，內錐孔係供筒夾件之外錐部容置，而前夾頭之內螺紋部係螺設後夾頭之外螺紋部；一中空定位環，定位環之內周緣設有一得以靠抵前夾頭之凸緣部階級部，且定位環之外周緣設定位置平切設有二相對之定位切面及一以上之鎖孔；一迫緊件，迫緊件係螺設於定位環之鎖孔，使迫緊件之端部得以抵頂於前夾頭之外周緣。

2.如請求項 1 所述之研磨機之刀具調整定位改良結構，其中抵擋部係為傾斜面。

3.如請求項 1 所述之研磨機之刀具調整定位改良結構，其中迫緊件係為迫緊螺絲。

4.如請求項 1 所述之研磨機之刀具調整定位改良結構，其可進一步包括一檢視器，檢視器具有一套筒，套筒之一側具有一透明視窗，透明視窗具有一校正線，而套筒異於透明視窗之一側具有一與定位環之二定位切面相對應之校正塊，各校正塊得以與二定位切面靠置，以進行刀具之刃角線校正。

(三)舉發證據：

1.證據 1：系爭專利公告本。

2.證據 2：103 年 5 月 1 日公告之第 102223366 號「可夾短刀之刀具夾具」專利案。

3.證據 4：101 年 12 月 11 日公告之第 101209994 號「鑽刃研磨機砂輪位置之自動調整裝置及其驅動裝置」專利案。（訴願階段始提出）（附圖 2）

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：原告舉發理由僅主張系爭專利不具新穎性，而不及於進步性，原處分及訴願決定亦僅對舉發證據之證據 2，是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查，故智慧財產法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。

再者，原處分機關與原訴願機關均未加以審查證據 4 是否足證系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性，本院基於尊重權力分立精神，證據 4 未經行政機關審酌，應由被告行使第一次判斷權，且本院就此部分逕予審理，無異剝奪參加人之程序利益，故本件不審究證據 4 是否得證明就系爭專利請

求項 4 不具新穎性與進步性。

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 4 不具新穎性？

2.「證據 4（新證據）或結合證據 2」是否可證系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性？

(二)原處分認定：

經查證據 2 並無系爭專利請求項 4 之檢視器及其細部結構，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 4「其可進一步包括一檢視器，檢視器具有一套筒，套筒之一側具有一透明視窗，透明視窗具有一校正線，而套筒異於透明視窗之一側具有一與定位環之二定位切面相對應之校正塊，各校正塊得以與二定位切面靠置，以進行刀具之刃角線校正」技術特徵，證據 2 無法證明系爭專利請求項 4 不具新穎性。

(三)判決認定：

1.系爭專利請求項 4 依附請求項 1，其技術內容應包含請求項 1 及請求項 4，證據 2 雖有揭示請求項 1 之技術特徵，然系爭專利請求項 4 與證據 2 有差異處，因證據 2 未揭露系爭專利請求項 4「其可進一步包括一檢視器，檢視器具有一套筒，套筒之一側具有一透明視窗，透明視窗具有一校正線，而套筒異於透明視窗之一側具有一與定位環之二定位切面相對應之校正塊，各校正塊得以與二定位切面靠置，以進行刀具之刃角線校正」技術特徵。準此，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 4 不具新穎性。

2.主要爭點 2 無庸審究理由為(1)證據 2 與證據 4 非同一舉發基礎事實：上訴人雖於本院提起證據 4，主張系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性云云。然其與原舉發證據之證據 2 間，顯為不同之新型專利，不具同一基礎事實之關聯性，非本於同一舉發基礎事實之新證據。揆諸前揭說明，本院不應審酌證據 4 是否可證明系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性。(2)行政機關之第一次判斷權：原告舉發理由僅主張系爭專利不具新穎性，而不及於進步性，原處分及訴願決定亦僅對舉發證據之證據 2，是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查，故智慧財產法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。因原處分機關與原訴願機關均未加以審查，證據 4 是否足證系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性，本院基於尊重權力分立精神，證據 4 未經行政機關審酌，應由被告行使第一次判斷權，且本院就此部分逕予審理，無異剝奪參加人之程序利益，故本件不審究證據 4

是否得證明就系爭專利請求項 4 不具新穎性與進步性。

(四)分析：

1.按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定「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」。可知在行政訴訟階段當事人僅得在言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由所提之新證據，始屬法院應審酌之範圍。

2.本件智慧財產法院以證據 2 與證據 4 非同一舉發基礎事實為由，認定證據 4 並非智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之新證據。惟依最高行政法院 104 年度判字第 657 號行政判決所稱「新證據」者，應係指當事人本於同一舉發基礎事實，所另提之獨立新證據而言，如非另提之獨立新證據，而係原舉發證據補強之用，即非上開條文所謂之「新證據」。準此，本件就同一舉發基礎事實，即系爭專利請求項 4 是否不具新穎性，於行政訴訟階段所另提之獨立證據（證據 4），應認屬為符合智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所提新證據，自應審酌之。然智慧財產法院以證據 4 與證據 2 間，顯為不同之新型專利為由，即認定不具同一基礎事實之關聯性，似與所引用判例對新證據之解釋有所不同。

3.智慧財產法院另以證據 4 未經行政機關審酌，應由被告行使第一次判斷權為由，認定上述主要爭點 2 無庸審究。惟此理由與智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，智慧財產法院應就當事人於行政訴訟中所提新證據審酌之立法精神相違。依審理法第 33 條第 1 項意旨，智慧財產法院擁有對同一舉發基礎事實之新證據有第一次判斷權，亦即本件對證據 4 得否證明系爭專利請求項 4 不具新穎性，智慧財產法院仍有應審酌之。惟對於證據 4 或以證據 4、證據 2 之組合得否證明系爭專利請求項 4 不具進步性之爭點，則與原告（舉發人）於舉發階段僅主張系爭專利不具新穎性之爭點，兩者非屬同一舉發基礎事實，原告非基於同一舉發基礎事實所提出之新證據，自非智慧財產法院所得審究。

4.據上論結，依審理法第 33 條第 1 項之規定，僅基於同一舉發基礎事實所提出之新證據，智慧財產法院應予審酌。故本件對於證據 4 得否證明系爭專利不具新穎性之爭點，智慧財產法院似有審究之必要；但對於「證據 4 或結合證據 2」是否可證系爭專利請求項 4 不具進步性之爭點，因非基於同一舉發基礎事實，所提之新證據與新爭點，智慧財產法院應不予審究。

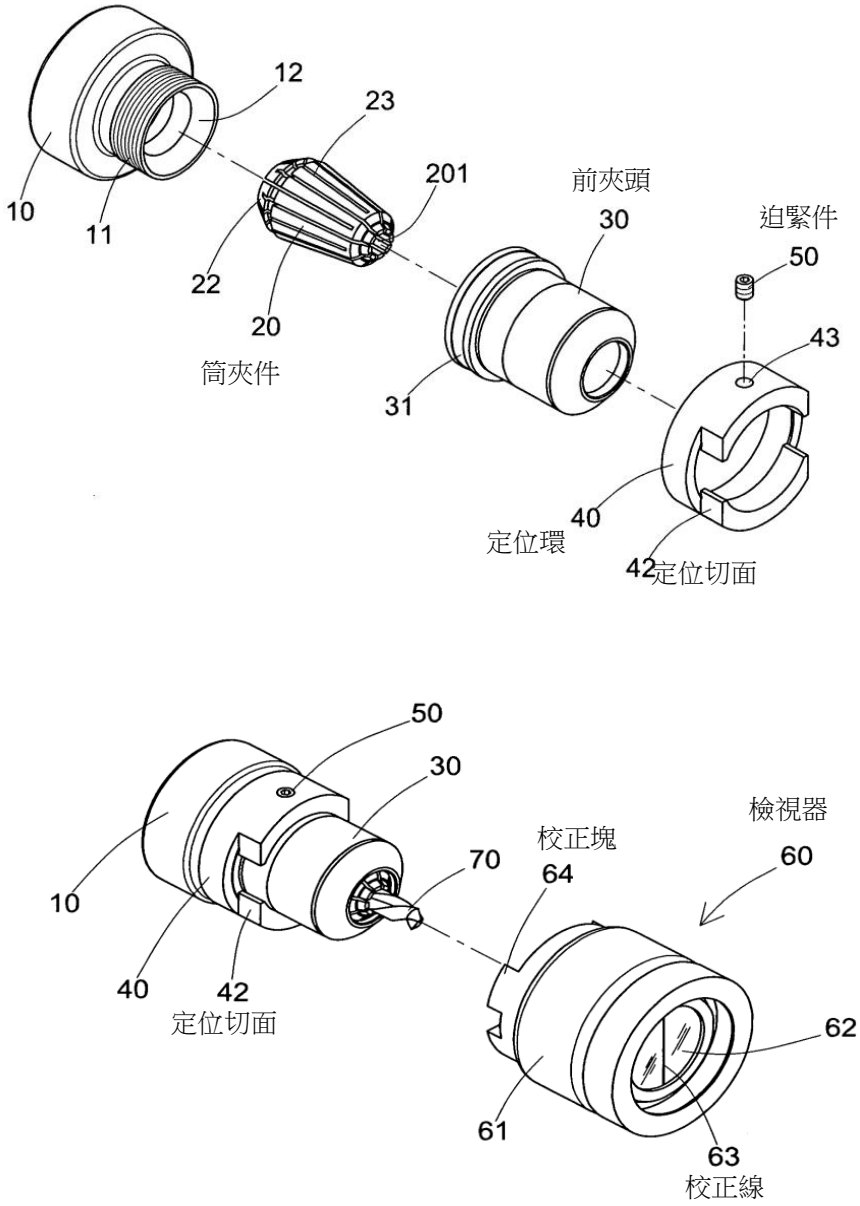
三、總 結

(一)行政救濟階段所提新證據應審究範圍之判斷

按爭點係由請求項、舉發理由（舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即為不同爭點。因此，在訴願階段所提出之新證據、新舉發事由或新請求項，均已超出原處分之爭點範圍，該爭點非訴願所得審究者。在行政訴訟階段基於審理法第 33 條第 1 項規定，例外允許基於同一撤銷理由所提之新證據，所衍生之不同爭點範圍的爭執，智慧財產法院仍應審究。惟非同一撤銷理由所提之新證據，應認已無審理法第 33 條第 1 項之適用，所構成之爭點自非行政訴訟所得審究者。

(二)新證據與補強證據之認定

按關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，智慧財產案件審理法第 33 條第 1、2 項定有明文。上開條文所指之新證據係就同一撤銷理由(即系爭專利是否違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定）所提之新證據，但對於補強上開證據證明力之補強證據，則非上開條文所規範，除有礙訴訟終結之情形外，自得於言詞辯論終結前隨時提出（行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 196 條參照)，行政法院就補強證據自應盡上開調查證據，認定事實之職責予以調查審酌，並就原爭點予以論究。


12
23
201
前夾頭
30
迫緊件
50
10
11
22
20
筒夾件
43
31
40
定位環
42
定位切面
50
30
檢視器
校正塊
70
64
60
10
40
42
定位切面
62
61
63
校正線

附圖 1 （系爭專利）

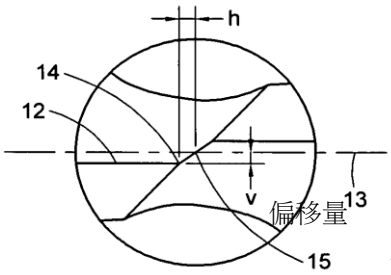
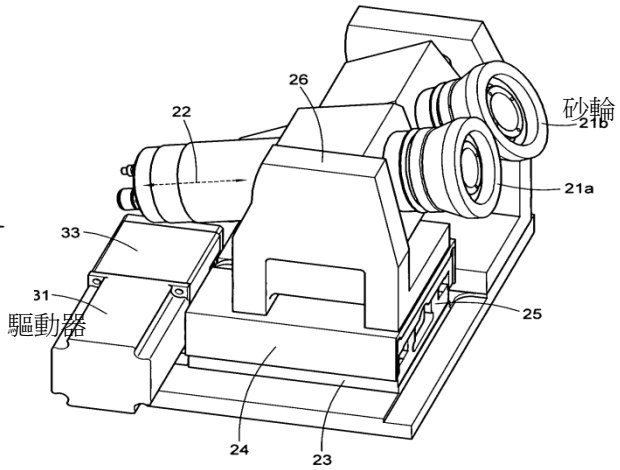


圖 1d



附圖 2　（證據 4）

22

【專利案號】101207176N02
【專利名稱】點膠針頭結構
【審定結果】請求項 1 至 6 舉發駁回
【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 107 條第 1 項第 3 款
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】利害關係人得提起訴願
【決定字號】經訴 10606308330
【決定日期】106.10.24

【決定摘要】

訴願人已於 106 年 5 月 24 日以利害關係人之身分對 106 年 3 月 22 日審定之另一舉發案 N01 案提起訴願，經審查認其為合法之利害關係人，得提起訴願，且查無訴願逾期之情事，而為實體審查，最終於 106 年 9 月 13 日以經訴字第 10606310840 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定。基於該舉發案 N01 所為舉發成立，撤銷專利權之處分，目前仍在行政救濟程序中，尚未確定，系爭專利權之效力即不能視為自始不存在，本件舉發案 N02 仍應進一步實體審查。

一、案情簡介

(一)案件歷程：被舉發人（先進光電公司）於 101 年 4 月 18 日以「點膠針頭結構」向智慧局申請新型專利，編為第 101207176 號，經形式審查，准予專利，發給新型第 M438320 號專利證書。舉發案 N01 舉發人（盧建中）於 103 年 8 月 14 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，本件舉發案 N02 舉發人（大立光電公司）於 103 年 9 月 26 日以該專利權人為非新型專利申請權人，亦對之提起舉發。智慧局於 106 年 3 月 22 日以（106）智專三（三）05132 字第 10620316970 號舉發審定書對舉發案 N01 審定「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」，由於被舉發人未提訴願，故 N01 舉發成立應撤銷專利權之審定乃告確定；智慧局另於 106 年 5 月 5 日以（106）智專三（三）05132 字第 10620490000 號專利舉發審定書對本件舉發案 N02 為「請求項 1 至 6 舉發駁回」之處分，本件舉發人不服，提起訴願，並另以利害關係人身分對舉發案 N01 提起訴願。（歷程如附圖）

(二)經濟部撤銷智慧局原處分理由摘要：本件系爭第 101207176 號「點膠針頭結構」新型專利舉發案 N02 案，原處分機關固稱系爭專利已於 106 年 3 月 22 日（106）智專三（三）05132 字第 10620316970 號舉發審定書（舉發 N01 案）為請求項 1 至 6 舉發成立在案，本案已無專利權標的繫屬，乃為「請求項 1 至 6 舉發駁回」之處分。惟訴願人已於 106 年 5 月 24 日以利害關係人之身分對 106 年 3 月 22 日審定之 N01 案提起訴願，經審查認其為合法之利害關係人，得提起訴願，且查無訴願逾期之情事，而為實體審查，最終以 106 年 9 月 13 日經訴字第 10606310840 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定。基於該舉發案 N01 所為舉發成立，撤銷專利權之處分，目前仍在行政救濟程序中，尚未確定，系爭專利權之效力即不能視為自始不存在，本件舉發案 N02 仍應進一步實體審查。原處分機關未審及此，遽認本件舉發案 N02 已無專利權標的繫屬，所為「請求項 1 至 6 舉發駁回」顯有未洽，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利於另舉發案 N01 為舉發成立，撤銷其專利權之處分，該撤銷處分是否確定？訴願是否逾期？大立光電得否以利害關係人之身分對另一舉發案 N01 提起訴願？

(二)專利法相關規定：對於利害關係人得否參加另一舉發案程序並無相關規定。

(三)訴願法相關規定：「第 1 條第 1 項前段：人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願」、「第 14 條第 2 項前段：利害關係人提起訴願者，前項期間自知悉時起算」及「第 18 條：自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願」。

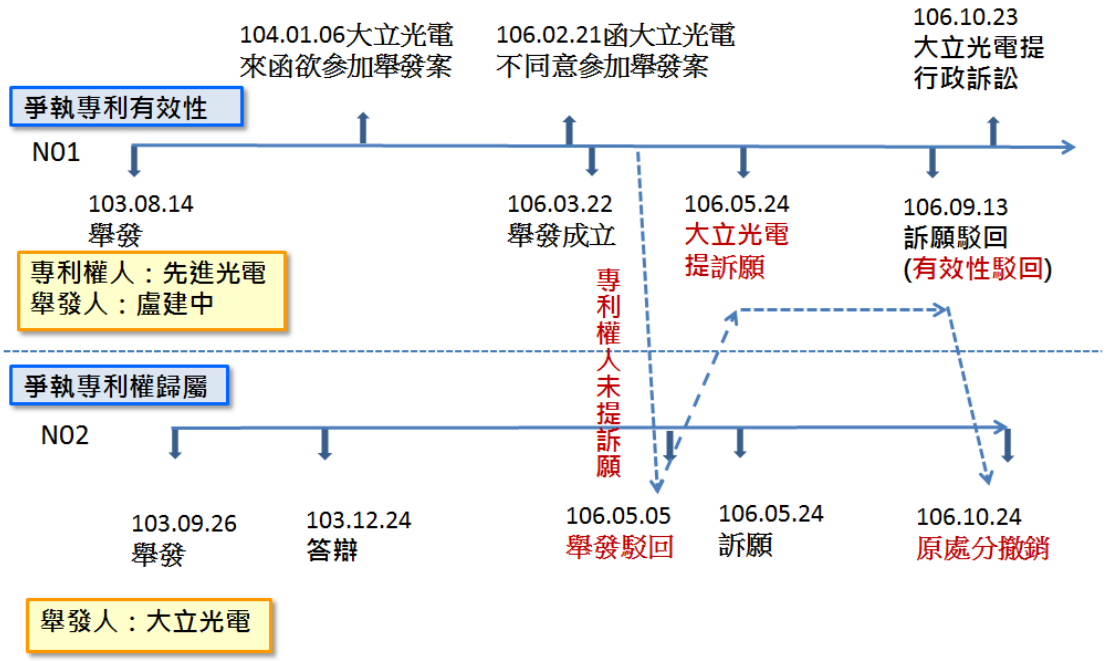
(四)行政程序法相關規定：「第 23 條因程序之進行將影響第三人之權力或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人」。

(五)分析：本局認為舉發案 N01 已舉發成立，撤銷確定，而對舉發案 N02 處分舉發駁回，然訴願會依據訴願法的規定，受理 N01 案之利害關係人所提的訴願，造成舉發案 N01 所為舉發成立的處分並未確定，因此本件舉發案 N02 仍應進行實體審查，乃本件 N02 案原處分所為舉發駁回遭經濟部訴願會撤銷之主要原因。

三、總 結

同一專利權有多個舉發案之審查原則為先審究主體爭執後客體爭執

同一專利權有多個舉發案且同時有主體及客體爭執時，原則上，應該先審查主體爭執的舉發案再審查客體爭執的舉發案，以避免客體爭執過程中，因無主體爭執之關係人參與，致審定結果影響其利益，而另提行政救濟造成案情愈趨複雜之情事發生。惟若考量案情，若客體爭執之案件審定結果（例如舉發不成立），不致影響主體爭執之關係人（權利歸屬之舉發人）利益時，亦得先進行審查。



附圖：系爭專利 N01、N02 舉發案審查歷程