

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 113 年 4 月號

目 錄

- 1130401 有關第 106216112N02 號「螺紋尾部加工止檔裝置」新型專利舉發事件（111 年度行專訴字第 20 號）（判決日：111.9.28）..... 1
- 1130402 有關第 108129098 號「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」發明再審查事件（110 年度行專訴字第 26 號）（判決日：111.4.13）..... 9

1130401 有關第 106216112N02 號「螺紋尾部加工止檔裝置」新型專利舉發事件（111 年度行專訴字第 20 號）（判決日：111.9.28）

爭議標的：進步性之結合動機

相關法條：專利法（106.5.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

證據 2、4、5 至少均未揭露系爭專利請求項 5 中關於阻擋單元的「該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂」、「該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端」等技術特徵；及關於推動單元的「該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件」、「該第一推桿係對應該受力端間隔設置」、「該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動」等技術特徵，尤其證據 2 完全無阻擋單元與推動單元的相關技術，證據 4 的阻擋與推動單元係屬一推一的技術，而證據 5 的阻擋單元與推動單元則係屬二推二的技術，證據 4、5 兩者存在構件與技術的明顯差異，是以，在欠缺建議與教示下，尚難謂可藉由證據 2、4、5 所揭露技術的簡單結合即謂可輕易完成系爭專利請求項 5 之創作。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「螺紋尾部加工止檔裝置」向智慧局申請新型專利（下稱系爭專利），經形式審查准予專利後，參加人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，原告於 109 年 9 月 2 日提出系爭專利申請專利範圍更正本（刪除第 1 至 4 項），案經智慧局審查，並審定「109 年 9 月 2 日之更正事項准予更正，請求項 5 至 9 舉發成立，請求項 1 至 4 舉發駁回」。原告對「請求項 5 至 9 舉發成立」不服，提起訴願，遭決定駁回，又提起行政訴訟，法院以 111 年度行專訴字第 20 號判決撤銷原處分及訴願決定。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據 2、4、5 之結合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性？

(二) 系爭專利請求項 5 內容：

一種螺絲尾部加工止檔裝置，包含有：一機台，設有一輸送道，該輸送道之末端設有一出料口，該出料口的一側邊設有一加工區；一移動座，係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊，並相對於該出料口移動，該移動座設有一推動桿，該推動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出料口；一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設置於該輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內係設入有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料；該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座，該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端；一推動單元，該推動單元係設置於該移動座上，並隨著該移動座移動，該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件，該推動單元係設有一第一推桿及一第二推桿，該第一推桿係對應該受力端間隔設置，該第二推桿則對應該第二擋件之末端間隔設置，藉以於該移動座移動時，該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件移動，該推動桿係與該第一推桿及該第二推桿隨著該移動座同步移動。(附圖 1)

(三) 舉發階段所提證據：

1. 證據 2：106 年 4 月 21 日公告之第 M539998 號「螺絲尾部加工機」專利案。(附圖 2)
2. 證據 4：93 年 11 月 11 日公告之第 M249943 號「螺絲自動點膠機之螺絲送料分料結構」專利案。(附圖 3)
3. 證據 5：106 年 7 月 1 日公告之第 M544500 號「送料裝置」專利案。(附圖 4)

(四) 智慧局見解：

1. 證據 4、5 已揭露系爭專利請求項 5 阻擋單元、推動單元相關結構，且證據 5 利用該送料單元的主擋止件及副擋止件分別與該推送件連動，使該等料品能依入料的順序，以一次一件的方式被推送出該出料口，而不會發生一次推送複數料品通過該出料口的失序情形，其功效亦相當於系爭專利可確保於每次輸送螺絲胚料時，只會有一支螺絲胚料可以通過出料口，以被輸送至加工

區進行加工處理，可以避免多支的螺絲胚料同時通過出料口，而互相卡掣並造成阻塞，以避免因發生故障而需要停機排除故障。

2. 次查證據 2、4、5 同樣是加工螺絲或加工料品之送料裝置，屬於相關連的技術領域；且證據 2、4 均為自動運送加工螺絲之作用；證據 4、5 均藉由同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，避免發生一次推送複數料品通過該出料口的失序情形，有利於提升加工產線的良率之作用，故作用或功能具有共通性，前述證據間具有結合動機。因此，所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據 2、4、5，而輕易完成系爭專利請求項 5 所界定之發明，故證據 2、4、5 之結合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(五) 法院判決見解：

1. 證據 4 連動座係以受力端上之連動柱 831 連結於回復彈簧 86，而系爭專利請求項 5 搖臂則係以施力端連結拉力彈簧，藉由拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件末端，兩者技術特徵已有不同；又證據 4 的連動座 85（相當於系爭專利的搖臂）係分別與前卡掣臂 83（相當於系爭專利的第一擋件）與後卡掣臂 84（相當於系爭專利的第二擋件）樞設，此與系爭專利搖臂係間隔對應於第一擋件末端（搖臂與第二擋件無連結與對應關係）的技術特徵也不相同。因此，證據 4 未揭露系爭專利請求項 5「搖臂」與「拉力彈簧」間之作動方式。另外，證據 4 圖式第 2、3 圖可知，證據 4 係利用馬達 813 帶動偏心輪 814 以推抵調整桿體 82 而使垂直桿體 822 向後移動，進而帶動前卡掣臂 83 並利用連動座 85 以帶動後卡掣臂 84 向前移動，達到反向同步移動的作動方式，該馬達與偏心輪雖係作為推動的動力源，但其推抵前、後卡掣臂的作動方式，與系爭專利完全不同。因此，證據 4 並未揭露系爭專利請求項 5「推動單元」。
2. 證據 5 並不具有系爭專利的「搖臂」及「拉力彈簧」等構件。因此，證據 5 未揭露系爭專利請求項 5「搖臂」與「拉力彈簧」間之作動方式；另外，其以推塊部推抵主擋止件的技術並不相同於系爭專利第一推桿先推動搖臂受力端，再使施力端推動第一擋件的技術特徵，是證據 5 未揭露系爭專利請求項 5「該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件」、「該第一推桿係對應該受力端間隔設置」及「該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動」等技術特徵。
3. 再者，證據 4 的阻擋與推動單元係屬一推一的技術，而證據 5 的阻擋單元與推動單元則係屬二推二的技術，證據 4、5 兩者存在構件與技術的明顯差

異，是以，在欠缺建議與教示下，尚難謂可藉由證據 2、4、5 所揭露技術的簡單結合即謂可輕易完成系爭專利請求項 5 之創作。

(六) 分析檢討：

1. 系爭專利藉由同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，進而確保只會有一支螺絲胚料可以通過出料口，避免因壅塞而發生故障。證據 4、5 亦是以同步反向移動之二擋件作用，達到相同前述功效。惟三者為達到兩擋件同步反向移動之作用，所採用之作動機構不同，證據 4 是以一推連動座（翹翹板），連動兩擋件同步反向移動；證據 5 則是以二推件各自獨立且直接推動對應之兩擋件同步反向移動；系爭專利雖同樣二推件推動兩擋件同步反向移動，但其中第一擋件推動方式是運用搖臂（翹翹板）及拉力彈簧，以第一推桿先推動搖臂受力端，再使施力端之推動，使第一擋件移動。
2. 本局主要認為系爭專利各構件可對應於證據 4、5，且證據 4、5 符合 4 動機中之 2 個動機，當結合證據 4、5 時應能輕易得知「搖臂」與「拉力彈簧」間及第一推桿推動「搖臂」使該受力端推動「第一擋件」的作動方式。然而，細究技術內容，證據 4 屬一推連動二擋件，而證據 5 則係屬二推二擋件，兩者間作動機構存在差異，結合上可能需要一些特別安排配置，其是否能簡單結合仍存有疑慮。
3. 承上所述，審查實務上 4 動機中只要符合 2 個動機，即容易被認定具有結合動機，但此並非必然，仍有必要應就證據間結合之困難程度予以衡量後，方能確認達到具有合理結合動機。

三、總結

(一) 系爭專利與證據 4、5 均是以同步反向移動二擋件之作用，可達到確保只會有一支螺絲胚料可以通過出料口之相同功效，將其等與系爭專利所採用作動機構進行比較，證據 4 是以一推連動座（翹翹板），連動兩擋件同步反向移動；證據 5 則是以二推件各自獨立且直接推動對應之兩擋件同步反向移動；系爭專利雖同樣是二推件推動兩擋件同步反向移動，但其中第一擋件推動方式是運用搖臂（翹翹板）及拉力彈簧，以第一推桿先推動搖臂受力端，再使施力端之推動，使第一擋件移動，顯然三者同步反向機構之技術手段的作動原理存在極大差異，該不同技術手段應認定非所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，且亦有不具結合動機之情形。

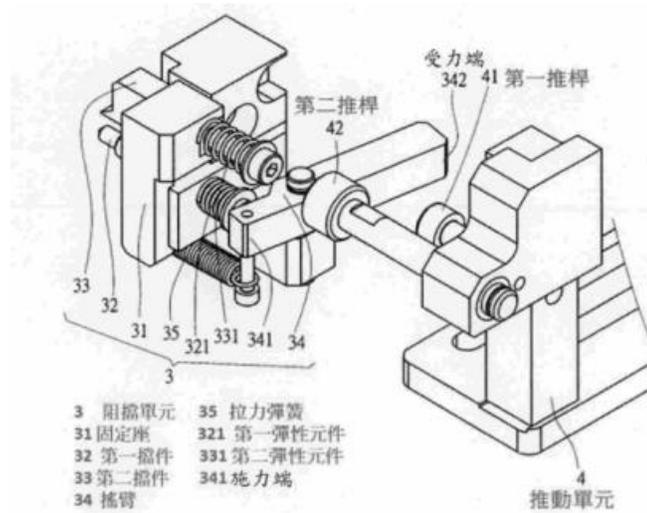
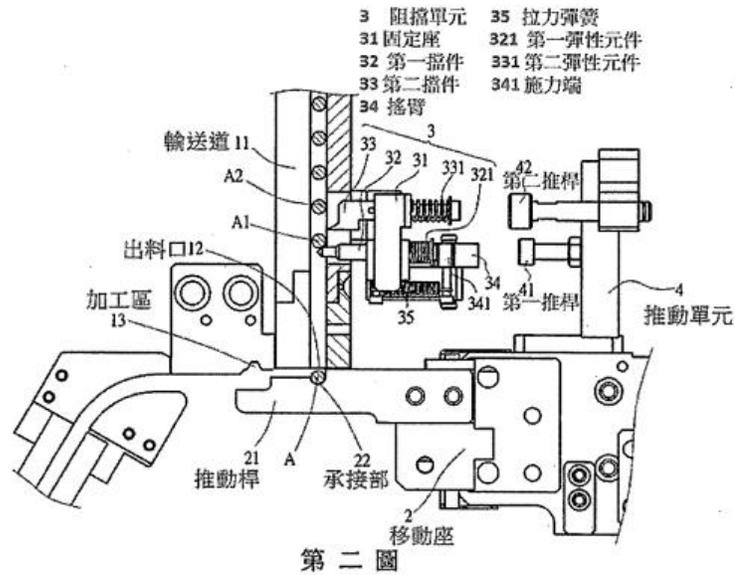
(二) 證據 4、5 與系爭專利除了作用相同之外，還存在著系爭專利請求項因更正增

加諸多細部結構作動及連結關係之限制條件，該些限制條件是否增加證據間之結合困難程度，達到非能簡單結合，應依個案事實作成判斷。

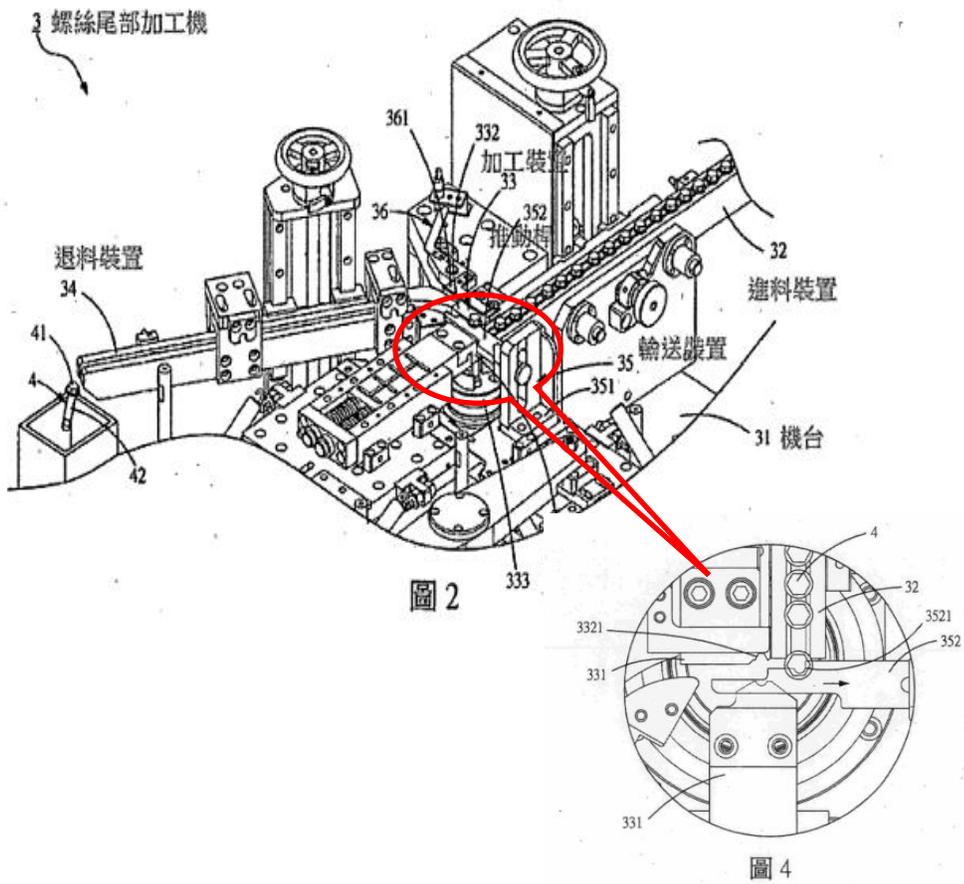
四、附圖

附圖 1

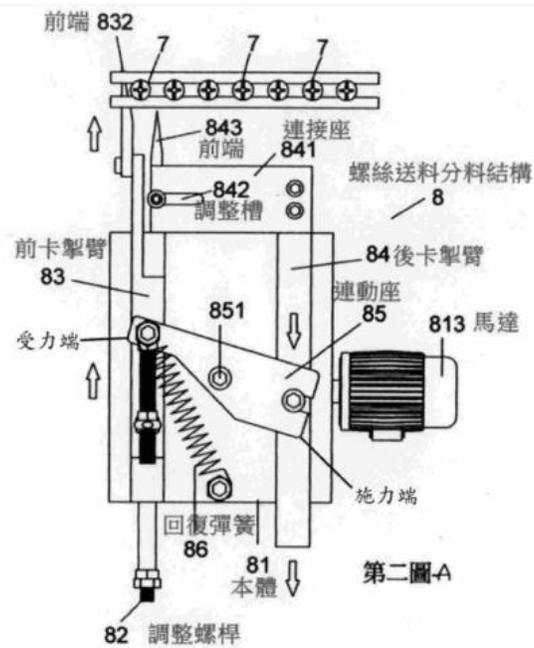
系爭專利



附圖 2
證據 2



附圖 3
證據 4



1130402 有關第 108129098 號「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」發明再審查事件（110 年度行專訴字第 26 號）（判決日：111.4.13）

爭議標的：修正超出之判斷

相關法條：專利法（103.3.24 施行）第 43 條第 2 項

【判決摘要】

本發明第[0008]段內容先前技術，是提示已知的先前技術，以利瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。

原申請時請求項所載「開始結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而 109 年 06 月 18 日修正後之「其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」將導致請求項不明確。此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

一、案情簡介

原告（專利申請人）於 108 年 08 月 15 日以「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 108129098 號專利申請案審查，並於 109 年 10 月 22 日再審查審定書審定不予專利，原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟，法院以第 110 行專訴 26 號行政判決原告之訴駁回，原告上訴最高行政法院仍被裁定駁回。

二、 主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

初審修正內容及再審查修正內容是否有違反專利法第 43 條第 2 項修正超出之規定？

(二) 系爭申請案請求項 1 之修正經過（底線者為爭執之處）：

1. 系爭案初審階段於 109 年 03 月 12 日之針對智慧局審查意見通知函提出修正本（下稱初審修正），其內容如下：

一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：

(a) 接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；

(b) 接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及

(c) 以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；

該方法的特徵在於：

(d) 確定與儲存 至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及

(e) 計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該計算包含：…（後略）

2. 系爭案再審查階段於 109 年 06 月 18 日之針對智慧局審查意見最後通知函提出修正本（下稱再審修正），其內容如下：

一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：

(a) 接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；

(b) 接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及

(c) 以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；

該方法的特徵在於：

(d) 確定與儲存 至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一

預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及

(e) 計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方，其中該計算包含：…（後略）

(三) 智慧局見解：

1. 關於初審修正：

申請人於修正時將「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」增加為申請專利範圍的技術特徵，申請人主張修正增加之技術特徵係為「說明書中所引用的先前技術，僅是該發明所屬技術領域之通常知識」。

智慧局認為該修正所加入之技術特徵造成變更了發明本身，且說明書、申請專利範圍或圖式未明確記載亦無法直接且無歧異得知該技術特徵，導致修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

2. 關於再審查修正：

再審查階段，申請人在初審修正超出情形外，又新增「至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之技術特徵，其非自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所單獨隱含或整體隱含之固有特定事項，所屬技術領域具有通常知識者並無法由申請時說明書、申請專利範圍及圖式可直接且無歧異得知，本次修正已引進新事項。

(四) 法院判決見解：

1. 關於初審修正：

專利審查基準第二編第一章第 1.2.3 節「先前技術」規定引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱」。本發明第[0008]段內容先前技術，是提示已知的先前技術，以利瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。故原告主張

其修正屬技術領域中具有通常知識者所能理解，並未引進新事項，原處分並未參酌本領域之通常知識云云，並不可採。

2. 關於再審查修正：

經查申請時之說明書、申請專利範圍及圖式皆未有任何關於「交通系統中的至少任一代表…該至少一代表中不包括該閉始/結束地點或該開始/結束地方」之敘述，其未有揭示或引任何「不包括」之技術特徵，且無法從說明書內容能直接且無歧異得知，應屬已超出系爭申請案申請時說明書所揭露之範圍。

專利審查基準第二篇第六章第 4.2.2 節「允許的刪除」第 (7) 點載明「…惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以『排除 (disclaimer)』與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」先予敘明。原申請時請求項所載「開始結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而 109 年 06 月 18 日修正後之「其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該閉始/結束地方」將導致請求項不明確。且此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致將引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，原告主張其係將申請時發明申請專利範圍內之請求項有提及「開始結束地點或該開始/結束地方」予以不包括，並非添加新事項，理由亦不足採。

(五) 分析檢討：

1. 關於修正是否超出之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項，以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。
2. 法院判決之理由加入排除 (disclaimer) 之論述，使論述理由更臻完整明確。

三、總結

- (一) 申請人於申請時所提交之說明書、申請專利範圍及圖式所揭示之內容，係為後續審查最重要的依據。因此，申請時說明書「先前技術」未引述特定先前技術文獻時，申請人修正時自行將特定先前技術文獻的內容，補充增加於說明書

並作為請求項之技術特徵，因該修正事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，屬於引進新事項。

- (二) 對於以「排除式」方式來進行修正，除了該被排除之內容已記載於申請時之說明書、申請專利範圍或圖式，或為發明所屬技術領域中具通常知識者依據申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者外，仍必須是無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，始符合未引進新事項。