

序 言

為了健全專利制度，提供發明人更優質的保護，本局於過去的二、三年間，再度研擬修正專利法及專利審查基準，並均已完成修法程序。修正內容包括優惠期適用範圍、受理以外文本申請專利及相關之誤譯訂正、增訂「最後通知」制度、修正舉發相關規定，以及一案兩請之權利接續等。除一案兩請新規定係於今(102)年6月13日施行外，其餘修正皆自今年1月1日起即開始施行。因此，今年無疑是本局面臨專利新舊法交替所生各項挑戰的一年，同時必須審慎檢驗修正後專利審查基準是否能落實專利新制度，俾適時調整實務作法，或於必要時再酌予修正。

回顧這一年，新舊專利制度交替衍生問題林林總總，同仁們於逐一排除疑難之際，依然不忘竭力審案、質與量並顧，以今年本局專利原處分遭智慧財產法院撤銷比率再度下降近4%觀之，同仁們的努力值得肯定。

由於撤銷案件量降低，本書收錄之案例數量亦相對減少，自101年6月至102年6月間，共選出智慧財產法院專利行政判決及經濟部訴願決定26件，其中有4件行政判決為智慧財產法院維持本局原處分者。至於案例指正原處分在審查程序與審定理由方面，容有加強之處，本局將虛心檢討，力求改進。本次研討之專利議題頗具代表性，其中探討「進步性」專利要件之判斷者，占9件，「申請專利範圍之解釋」為爭議重點者6件。本彙編亦請同仁作較往年更為深入之分析檢討，期以提升本書之參考價值。

經濟部智慧財產局 局長



2013年12月

專利行政爭訟案例研討彙編

(101—102 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 102 年 12 月

專利行政爭訟案例研討彙編(101—102 年度)目錄

一、新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
1	經訴 10206094920	95132924N01	充氣嘴	1

二、擬制新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
2	經訴 10106115350	95100661N01	薄型化之正光型 SMD 支架結構	7

三、進步性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
3	101 行專訴 9	95145987	氣流整流裝置及串聯式 風扇	11
4	101 行專訴 30	98213761N01	落水頭結構改良	17
5	101 行專訴 34	96145384N01	可調角度定位的搖頭式 棘輪扳手	23
6	101 行專訴 121	93118303	無開關雜訊之溫控變速 電路	35
7	102 行專訴 8	97117947N01	棘輪扳手結構改良	41
8	經訴 10106107890	94122175N01	啮合構件、調線附件、 和圓形針織機	51
9	經訴 10106110890	97220002N01	糖果包裝結構	61

10	經訴 10206093610	92121658N01	電動車輛用供電裝置	69
11	經訴 10206094550	100211855N01	車用 U 形導光結構及車燈裝置	77

四、產業利用性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
12	經訴 10206094870	92211514 N01	風向出口控制裝置(一)	89

五、可據以實施/明確及支持要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
13	101 行專訴 42	94138655	記憶力減退藥物組合物及其用途	97

六、申請專利範圍之解釋

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
14	101 行專訴 7	94116620 N01	具隱藏性攝影功能之顯示面板單一模組化構造	101
15	101 行專訴 31	93105958N02	電腦切換器以及其方法	107
16	101 行專訴 32	96212945N01	通訊連接器結構	117
17	101 行專訴 45	96208557N01	風扇	129
18	101 行專訴 66	90207018N01	鏡頭組	147
19	經訴 10106113820	93107745N01	將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置	155

七、證據採酌

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
20	經訴 10206093070	95106321N01	電子權狀授權瀏覽系統與方法	161

八、踐行通知義務

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
21	101 行專訴 120	95146475N01	具接頭之中空握把套筒扳手	165
22	經訴 10106116240	95149350	直下式背光單元及其擴散片形成於複數燈管上方的方法	169

九、漏未審酌

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
23	101 行專訴 106	94126102N01	影像擷取方法	173

十、其他

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
24	經訴 10106109690	98223843N01	使用無極燈之廠房燈具	179
25	經訴 10106114260	96211306N01	櫥櫃之鎖釦結構	187
26	經訴 10106115170	95122578	具有冷卻劑通道之合構物件及工具製法	191

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
新穎性	101 行專訴 31 101 行專訴 32 101 行專訴 66 101 行專訴 106 經訴 10206094920	107 117 147 173 1
擬制新穎性	經訴 10106115350	7
進步性	101 行專訴 9 101 行專訴 30 101 行專訴 31 101 行專訴 32 101 行專訴 34 101 行專訴 42 101 行專訴 45 101 行專訴 66 101 行專訴 106 101 行專訴 121 102 行專訴 8 經訴 10106107890 經訴 10106109690 經訴 10106110890 經訴 10106113820 經訴 10206093610 經訴 10206094550 經訴 10206094870 經訴 10206094920	11 17 107 117 23 97 129 147 173 35 41 51 179 61 155 69 77 89 1
產業利用性	經訴 10206094870	89
可據以實施/明確及支持要件	101 行專訴 42 101 行專訴 45 經訴 10106107890 經訴 10206094870 經訴 10206094920	97 129 51 89 1

爭點	判決/決定字號	頁次
申請專利範圍之解釋	101 行專訴 7 101 行專訴 31 101 行專訴 32 101 行專訴 45 101 行專訴 66 經訴 10106113820	101 107 117 129 147 155
技術認定	經訴 10106109690	179
商業上成功	101 行專訴 7	101
證據採酌	經訴 10106109690 經訴 10206093070	179 161
新證據	101 行專訴 45 101 行專訴 106	129 173
踐行通知義務/處分對象不合法/理由不備	101 行專訴 120 經訴 10106114260 經訴 10106115170 經訴 10106116240	165 187 191 169
漏未審酌	101 行專訴 106	173
國外對應案皆獲准、系爭案應具進步性？	101 行專訴 9	11
行政機關第一次判斷權	101 行專訴 34	23



【專利案號】 95132924N01

【專利名稱】 充氣嘴

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項、第 26 條第 3 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 新穎性、進步性、明確及支持要件

【決定字號】 經訴 10206094920

【決定日期】 102.6.24

【決定要旨】

系爭專利請求項 1 整體組合結構將頂心管組套於氣嘴塞的貫穿孔(請求項 2：藉由頂心管的凸緣與貫穿孔凹緣相互配合定位)，並將頂心管與氣嘴塞置入氣嘴塞組座的腔室。反觀證據 2 頂心管座的內腔裝置一頂心螺管、防鬆環圈及風嘴塞，頂心螺管係以螺旋方式組合於頂心管座，並藉由防鬆環圈產生摩擦力防止頂心螺管任意移動，兩案之細部結構特徵與組合方式不同，難以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。

一、案情簡介

本件參加人於 99 年 11 月 11 日以系爭專利違反核准審定時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項、第 26 條第 3 項及第 49 條第 4 項規定，對之提起舉發。訴願人(專利權人)復於 100 年 10 月 11 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經本局審查，認該更正核屬專利法第 64 條第 1 項第 1、3 款及第 2 項得更正之事項，應准予更正，並以 101 年 12 月 28 日(101)智專三(三)02063 字第 10121532350 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

系爭專利主要為一種充氣嘴……外殼的第一端開設有一充氣孔，外殼於相對充氣孔的第二端之內圓為一內空間，其中該充氣孔孔徑上設第一內螺紋與輪胎之氣嘴接合，而該內空間相對於充氣孔之另一端開口內緣設有第二內螺紋；氣嘴塞組座係一體成型為一中心開設有輸氣孔之桿體，其桿體一端相對於前述外殼位置具有圓徑擴大之腔室……氣嘴塞為一套設於前述腔室中之圓體，中心開設有一貫穿孔……頂心管為一中心開設有出氣孔之管

2 專利行政爭訟案例研討彙編(101-102 年度)

體，並恰可穿設於氣嘴塞之貫穿孔間；該帽蓋為一中心開設有一通孔供前述氣嘴塞組座之桿體穿設，而帽蓋相對於該通孔之另一端開設有外螺紋與前述外殼之第二內螺紋螺接。

二、主要撤銷理由及證據

證據 2 為 94 年 10 月 1 日公告之第 94205222 號「可調式旋鈕氣嘴」新型專利案；證據 3 為西元 1977 年 4 月 12 日公告之美國第 4017057 號「ADJUSTABLE VALVE CORE DEPRESSOR」專利案；證據 4 為西元 1932 年 8 月 30 日公告之美國第 1874915 號「AIR CHUCK」專利案；證據 5 為系爭專利原申請專利範圍及其 97 年 10 月 30 日所提申請專利範圍修正本之劃線本。

主要撤銷理由：

系爭專利請求項 1 整體組合結構將頂心管組套於氣嘴塞的貫穿孔(請求項 2：藉由頂心管的凸緣與貫穿孔凹緣相互配合定位)，並將頂心管與氣嘴塞置入氣嘴塞組座的腔室。反觀證據 2 頂心管座的內腔裝置一頂心螺管、防鬆環圈及風嘴塞，頂心螺管係以螺旋方式組合於頂心管座，並藉由防鬆環圈產生摩擦力防止頂心螺管任意移動，兩案之細部結構特徵與組合方式不同，難以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。

證據 3 揭示管狀塞體被四個分離的鎖固部抵頂，即產生變形而形成四個凹緣。反觀系爭專利請求項 2 是直接以頂心管的凸緣與貫穿孔凹緣相互抵掣，雖證據 3 亦可達到定位目的，惟設計較複雜，且使用過程中管狀塞體會有疲勞損壞問題，兩案之細部結構特徵與技術手段不同，故組合證據 2 與證據 3 難以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本案主要爭點：訴願決定認為請求項 1 違反專利法第 26 條第 3 項規定；證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性、進步性；組合證據 2、證據 3 無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

本局舉發審定理由：

證據 2 揭示一體成型的頂心管座，該彼此分離的頂心管座與頂心螺管的組合之技術特徵，相同於系爭專利更正後請求項 1 一體成型的氣嘴塞組座，該彼此分離的氣嘴塞組座與頂心管的組合之技術特徵，系爭專利請求項 1 之技術內容已完全被證據 2 所揭露，故不具新穎性。由於證據 2 已揭露系爭專利更正後請求項 1 整體技術特徵，自當使製程大幅簡化，故不具進步性。

訴願決定：

系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 3 項之規定。(此部分認同本局原審定)

系爭專利請求項 1 整體組合結構將頂心管組套於氣嘴塞的貫穿孔，並將頂心管與氣嘴塞置入氣嘴塞組座的腔室。反觀證據 2 頂心管座的內腔裝置一頂心螺管、防鬆環圈及風嘴塞，頂心螺管係以螺旋方式組合於頂心管座，並藉由防鬆環圈產生摩擦力防止頂心螺管任意移動，兩案之細部結構特徵與組合方式不同，難以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。

分析檢討：

(一)證據 2 可否證明系爭專利請求項 1 不具新穎性、進步性？

專利要件之審查應以系爭專利請求項為基礎，審查證據是否揭露請求項中所載之技術特徵，亦即就請求項與證據所示相對應之技術特徵予以比對，而非將所有(對應及不對應)技術特徵予以比對。訴願決定就請求項 1 未記載之技術特徵予以比對，似非妥適。

(二)對於一請求項有兩個爭點，若一個爭點對舉發人有利，另一個爭點對被舉發人有利，針對該請求項，雙方當事人是否均可提起行政訴訟？若未起訴，該請求項是否審查確定？

系爭專利請求項 1 有兩個爭點，一個爭點舉發成立，另一個爭點舉發不成立，審查實務上會審定該請求項舉發成立，然而，訴願決定認定應重為審查，與前述審查實務結果不同，可能是因為舉發證據無法證明請求項 2 不具進步性之結論所致。

針對系爭專利，訴願決定認定違反專利法第 26 條之部分，對被舉發人不利，但訴願決定撤銷舉發成立之原處分，則對被舉發人有利，若不可以提起行政訴訟，本局重為處分時，不宜認定違反第 26 條已確定。訴願決定撤銷系爭專利舉發成立之原處分，對被舉發人有利，被舉發人自當無法起訴，本局重為處分時，不應認定第 26 條之爭點已撤銷確定。由於請求項 1 舉發成立與否尚未確定，本局仍應就各爭點重為審定，包括專利法第 26 條第 3 項之爭點，從而後續審查，仍應接受更正。

四、總 結

(一)專利要件之審查應就請求項中所載之技術特徵為之

依現行專利法第 58 條第 4 項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，……。」

依專利審查基準第 2-3-8 頁：「判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，……。」

第 2-3-16 頁：「進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，……。」

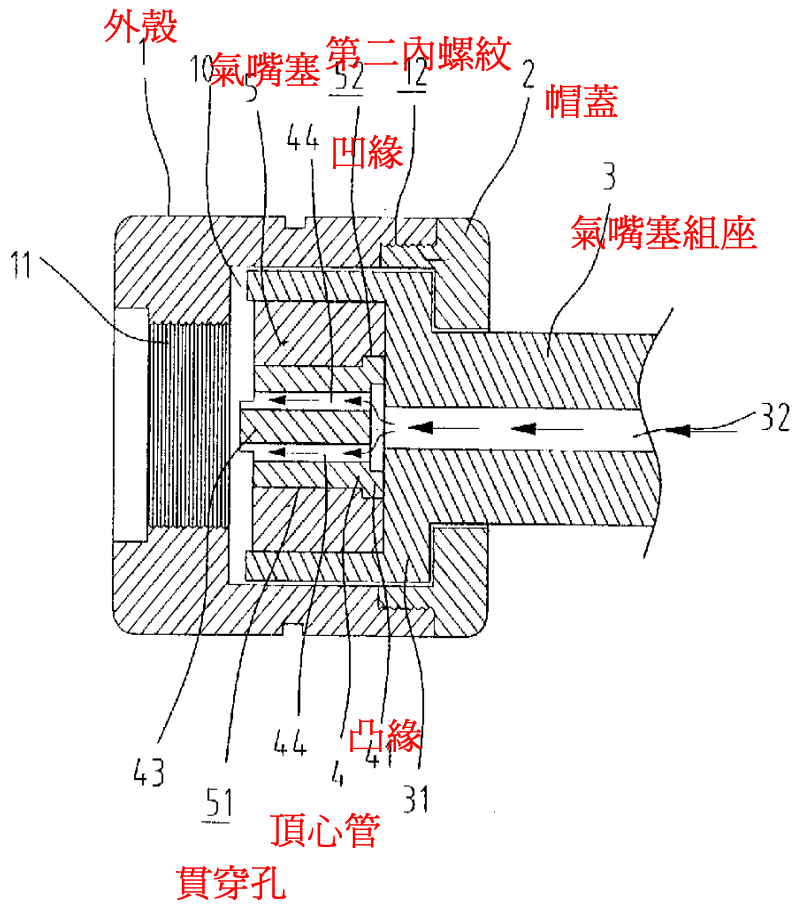
4 專利行政爭訟案例研討彙編(101-102 年度)

專利要件之審查應以系爭專利請求項為基礎，而非以證據作為比對基礎，審查時，應就證據是否揭露請求項中所載之技術特徵，亦即就請求項與證據所示對應之技術特徵予以比對，而非就所有(對應及不對應)技術特徵比對是否相同，據以認定是否具新穎性或進步性。事實上，同一技術之對應案 95204597N02，對於同一爭點，經濟部訴願會第 10106107610 號決定維持本局之審定，亦認定系爭專利不具進步性。

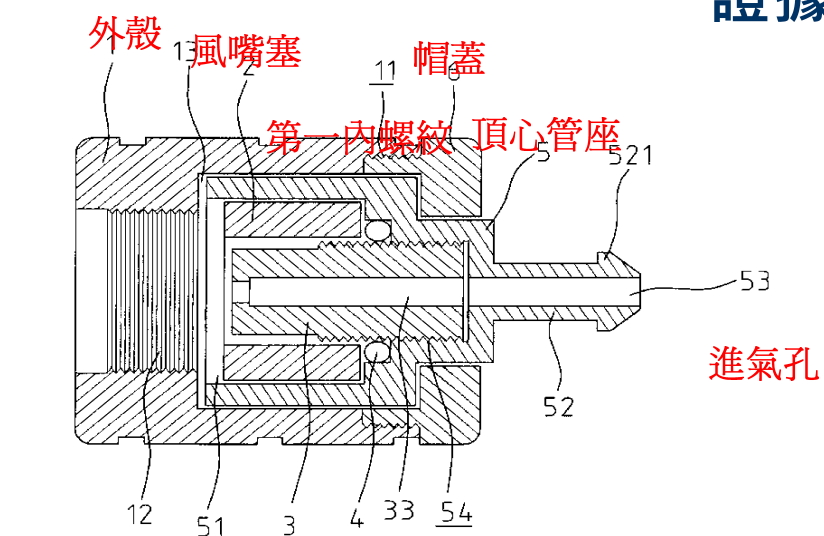
(二)撤銷原處分重為審查應就所有爭點為之

訴願決定或法院判決撤銷原處分，除法院有課予義務之判決：「系爭專利舉發事件應作成撤銷專利權之處分」之外，舉發案仍應回復至未審定狀態，重為處分。就本案而言，重為審查時仍應就各爭點審定，包括專利法第 26 條第 3 項之爭點，當然亦可受理因應第 26 條所提出之更正。

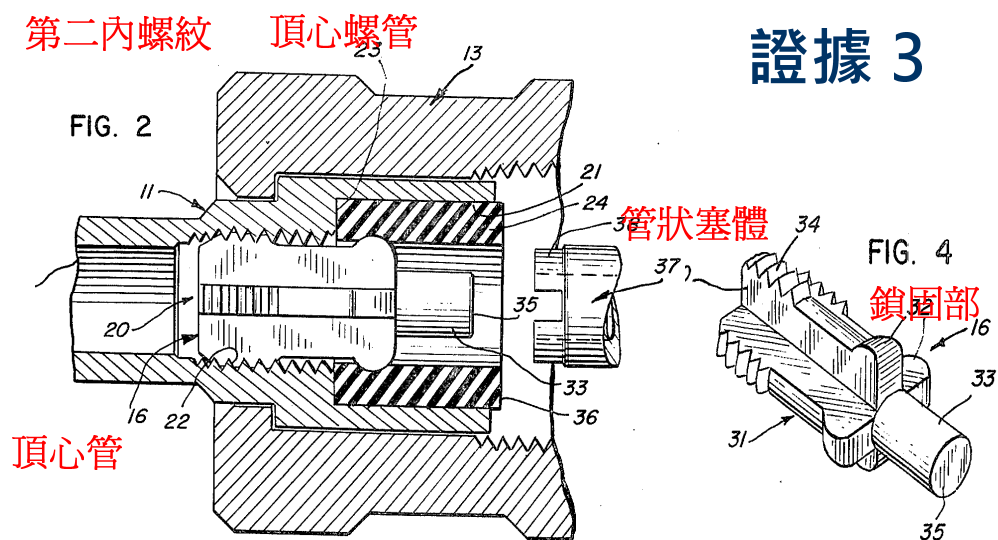
系爭專利



證據 2



證據 3





【專利案號】 95100661N01
【專利名稱】 薄型化之正光型 SMD 支架結構
【審定結果】 舉發不成立
【相關法條】 專利法(93 年法)第 23 條規定
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 擬制喪失新穎性
【決定字號】 經訴 10106115350
【決定日期】 101.12.6

【決定要旨】

證據 2 已揭露系爭專利之「一基座；二個以上的接腳，係分別配置於該基座之二側各延伸向外」之技術特徵；...另由證據 2 第 7、8 圖亦可見...證據 2 已揭露系爭專利「一膠體，其形成於該基座及該等接腳上，該基座及該等接腳的底面係裸露出該膠體的背面」之技術特徵。...證據 2 之正、負極導線架與晶片承載支架(或晶片承載導線架)三者之頂面(或底面)係共平面，復證據 2 第 5、6、8 圖已揭露塑膠材質與正、負極導線支架及晶片承載支架之頂面相接觸，以及塑膠材質與晶片承載支架之底面共平面之技術特徵，故證據 2 已揭露有系爭專利之「該膠體與該基座及該等接腳間形成一有效面積區，該基座及該等接腳係與該有效面積區同平面」技術特徵。綜合前述，系爭專利申請專利範圍第 1 項之所有技術特徵均已為證據 2 所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性。

一、案情簡介

參加人前於 95 年 1 月 6 日以「薄型化之正光型 SMD 支架結構」向本局申請發明專利，經本局編為第 95100661 號進行審查，准予專利，並發給發明第 I 289915 號專利證書。嗣訴願人於 99 年 3 月 11 日以該專利違反專利法第 23 條規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經本局審查，以 101 年 5 月 15 日(101)智專三(二)04119 字第 10120468170 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

8 專利行政爭訟案例研討彙編(101-102 年度)

二、主要撤銷理由及證據

證據 2 為 93 年 11 月 3 日申請，95 年 5 月 16 日公開，96 年 3 月 21 日公告之第 93133577 號「一種低熱阻之 LED 封裝」發明專利案。訴願人舉發理由係以證據 2 主張系爭專利申請專利範圍第 1、2、6、7、8、9 項擬制喪失新穎性，系爭專利有違核准審定時專利法第 23 條之規定。

本局原審定舉發不成立，惟訴願決定認為：證據 2 已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、6、7、8、9 項擬制喪失新穎性，系爭專利有違專利法第 23 條規定的情事，原處分機關未審及此，遽為本件「舉發不成立」之處分，嫌有未洽。

三、主要爭點及分析檢討

本件主要爭點為：證據 2 是否足以證明系爭專利擬制喪失新穎性？

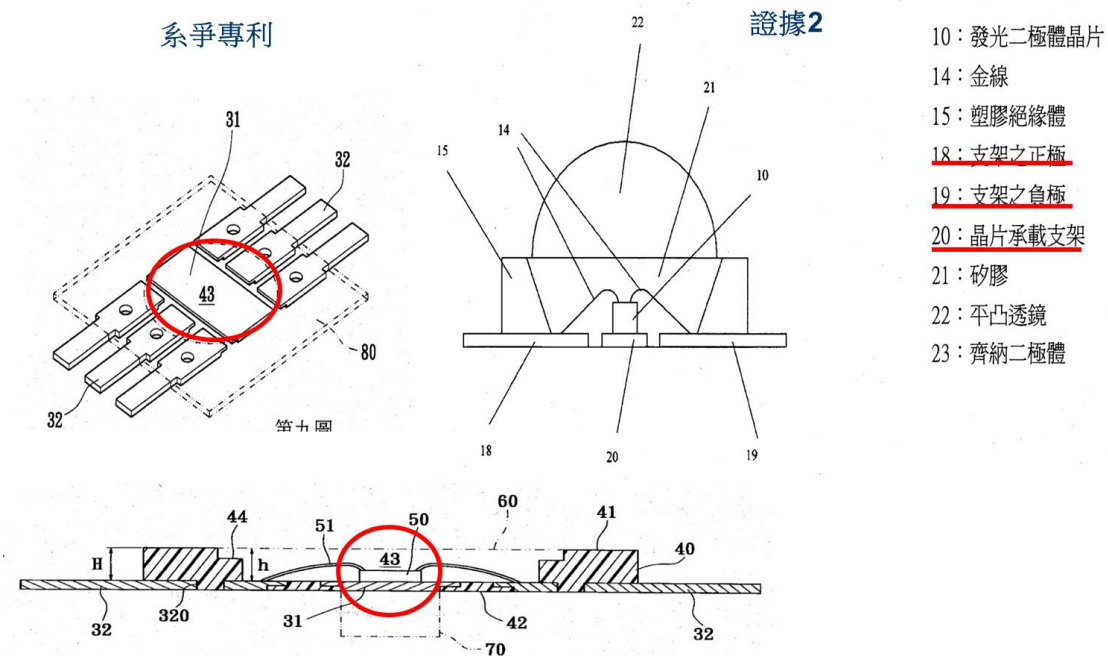
因證據 2 的圖式第 5 圖揭示該低熱阻之 LED 封裝之正極導線架、負極導線架及晶片承載導線架係由一高透光之材料(21)所區隔，而非由絕緣體所區隔，且該第 5 圖中亦未揭示有一有效面積區(於證據 2 的說明書中亦無明確記載或教示)，此與系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該膠體與該基座及該等接腳間形成一有效面積區，該基座及該等接腳係與該有效面積區同平面」結構不相同，故本局審定舉發不成立。惟經濟部訴願審議委員會認為：由證據 2 第 5、6、8 圖所揭示的技術內容來看，實已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所有的技術特徵。雖證據 2 並未明確記載有「有效面積區」之文字，而依前揭系爭專利申請專利範圍第 1 項文字所載，可知「有效面積區」係由膠體、基座及接腳三者所共同界定，且與基座、接腳同平面，就證據 2 專利說明書第 7 頁倒數第 1 段至第 8 頁第 1 段已揭示「...一厚薄一致之金屬導線架，...，分割成正極導線支架(18)、負極導線支架(19)及晶片承載支架(20)其底端均位於同一平面上...」，證據 2 申請專利範圍第 1 項亦明確記載「...該導線架被區隔為互不相連的正極導線架、負極導線架及晶片承載導線架，且三區塊導線架之正面在同一平面上，反面亦在同一平面上...」之技術特徵，所以，證據 2 已經揭露有系爭專利之「該膠體與該基座及該等接腳間形成一有效面積區，該基座及該等接腳係與該有效面積區同平面」技術特徵。故證據 2 已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、6、7、8、9 項擬制喪失新穎性，系爭專利有違首揭專利法第 23 條之規定的情事。

四、總 結

本案係關於「擬制新穎性」專利要件之判斷原則

- (一)系爭專利之「有效面積區」係由膠體、基座及接腳三者所共同界定，且與基座、接腳同平面。系爭專利係為一種有關於發光二極體之正光型 SMD 支架結構，其可達到薄型化之功效。證據 2 係為一種具有低熱阻之裝置，其發光二極體可在高功率下運作而不致使其裝置內部溫度過高而失效或損及壽命，該低熱阻裝置可供指示、照明、背光、或裝飾使用，而為一種高信賴度的發光二極體光源。由此看來，兩者的創作目的、功效及欲解決的技術問題皆不相同。
- (二)本件訴願決定認為擬制新穎性之專利要件判斷，係以申請專利範圍所載發明之技術特徵為準，而系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術功效，難執為系爭專利相較於證據 2 而言具擬制新穎性之論據。惟原處分認為證據 2 與系爭專利係利用不同結構之設計達成不同之功效，整體創作構思並不相同，尤其功效既不相同，是否可用以證明擬制喪失新穎性，實有疑慮。再者，訴願會以證據 2 中之多個實施例態樣來組合，據以主張證據 2 已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、6、7、8、9 項擬制喪失新穎性之作法，亦有疑慮。

第 95100661N01 號專利舉發事件圖式





【專利案號】95145987

【專利名稱】氣流整流裝置及串聯式風扇

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性、國外對應案皆獲准，系爭案應具進步性？

【判決字號】101 行專訴 9

【判決日期】101.6.28

【判決要旨】

系爭案有別於先前技術之部分在於「複數個整流片」以將「氣流係近乎平行於下游風扇之扇葉的葉型」，故其重點在於整流片與靜葉之相對形狀搭配即可發揮系爭專利之功效，引證 2 揭示利用「導流裝置之切線方向多增加一風壓」之原理，使靜葉與動葉排列組合呈現「剖面為近似"S" 形者」之教示，而輕易完成系爭案請求項 1、7、13 之「上游風扇之靜葉之結構係為半月彎型」。

一、案情簡介

原告於 95 年 12 月 8 日以「氣流整流裝置及串聯式風扇」向本局申請發明專利，經本局編為第 95145987 號審查，不予專利。原告不服，於 99 年 1 月 25 日申請再審查。經本局審查，於 100 年 9 月 14 日以(100)智專三(二)04059 字第 10020809160 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。原告不服，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，案經智慧財產法院審理，作成本件判決，維持本局原處分。

系爭案為一種氣流整流裝置，係連結於二個相同轉向的風扇之間，並包括一本體以及複數個整流片。整流片係連結於本體，各整流片與上游風扇之靜葉對應形成一完整的導流件。

二、主要判決理由及證據

(一)本局據以認定系爭案不具進步性之證據有二：

12 專利行政爭訟案例研討彙編(101-102 年度)

- 1.引證 1 為 94 年 1 月 11 日公告之我國第 92222694 號「串聯式同轉向軸流風扇整流聯結器及包含該整流聯結器之結構」專利。
- 2.引證 2 係 91 年 5 月 21 日公告之我國第 88203171 號「風扇增壓導流裝置」專利。

(二)主要判決理由：

1.系爭專利請求項 1、7、13 不具進步性：

系爭專利有別於先前技術之部分在於「複數個整流片」以將「氣流係近乎平行於下游風扇之扇葉的葉型」，因此系爭專利請求項 1、7、13 之技術特徵與先前技術之差異在於「上游風扇之靜葉之結構係為半月彎型，該等整流片係為另一半月彎型」技術特徵…。參考引證 2 第 6 頁第 3 段、第 10 頁第 4 段，及圖十所揭示之技術內容，可知系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，在面對系爭專利申請前「氣流被上游風扇之靜葉引導至垂直而非平行於下游風扇之動葉葉片」之習知技術問題時，為避免氣流引導至垂直於下游風扇動葉葉片而互擾造成風壓損失，當然有動機參考引證 2 所揭示利用「導流裝置之切線方向多增加一風壓」之原理，與靜葉與動葉排列組合呈現「剖面為近似"S"形者」之教示，而輕易完成系爭專利請求項 1、7、13 之「上游風扇之靜葉之結構係為半月彎型，該等整流片係為另一半月彎型」之動葉靜葉呈現"S"形之技術特徵及其他習知技術特徵，故系爭專利請求項 1、7、13 不具進步性。

2.原告主張不可採：

- (1)原告主張：由於扇框形成在製程步驟上係有一定步驟，因此此單純由引證 1、引證 2 或引證 1 結合引證 2 所揭露之單一靜葉導流結構，並無法製作或推得出如系爭專利之申請專利範圍第 1、7 及 13 項所述為半月型之風扇靜葉及為半月型整流片所組成之半月形導流裝置。

法院見解：惟查由於系爭專利請求項並非製造方法請求項，因此重點在於通常知識者是否可由引證之揭示而推得請求項之物，而非推得請求項之物的製造方法，且依據原告 99 年 5 月 7 日所提系爭專利說明書修正本第 8 頁倒數第 8 行：「需注意者，上述對應形成之導流件，僅為舉例說明非用以限制本發明，且『整流片 232 與靜葉 213 之數目及形狀亦可不需要相同』。此外，整流片 232 之形狀結構可為漸縮縮(如圖所示)、等寬度延伸或漸擴。」可知系爭專利之重點在於整流片與靜葉之相對形狀搭配即可發揮系爭專利之功效，並未如原告所言半月型之風扇靜葉及為半月型整流片須連結組成一完整半月形才可發揮功效，且請求項中亦未限定整流片須與靜葉連結合成一體，故原告此部分之主張，並不可採。

(2)原告主張：系爭專利相對應之大陸、日本或美國專利都已獲准，故系爭專利應具進步性。

法院見解：惟查大陸於審查系爭專利之對比文件為 CN1050773A、CN1746511A、CN1566711A、US6663343B2、CN2679401Y；日本於審查系爭專利之參考文獻為特開 2003-056498(JP,A)、實開昭 54-019964(JP,U)、特開 2005-273525(JP,A)、實公昭 45-019964(JP,YI)、實公昭 26-000478(JP,YI)、實開昭 54-078013(JP,U)、特開 2003-14810 6(JP,A)；美國審查系爭專利之參考引證則為 US5393197、US666334B2、US6799942B1、US6508621B1，以上引證均未包括本件之引證 1(TWM255339)、2(TW488497)，且系爭專利與原告所主張之上開相對應專利之請求項項次及內容均有差異，原告對此亦不否認，審查比對之基礎既有不同，審查之結果亦當然無法完全參照，故原告此部分主張亦無礙系爭專利已因引證 1、2 之組合而不具進步性，則被告就本件申請案所為應不予專利之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭案主張請求項有別於先前技術之特徵為：「半彎月型之風扇靜葉及為半彎月型整流片所組成之彎月形導流裝置」，但法院依據原告專利說明書第 8 頁倒數第 8 行之記載：「需注意者，上述對應形成之導流件，僅為舉例說明非用以限制本發明，且『整流片 232 與靜葉 213 之數目及形狀亦可不需要相同』。此外，整流片 232 之形狀結構可為漸縮縮(如圖所示)、等寬度延伸或漸擴。」而認定系爭案之重點在於整流片與靜葉之相對形狀搭配即可發揮系爭專利之功效，而非如原告臨訟後所言必須半彎月型之風扇靜葉及為半彎月型整流片須連結組成一完整彎月形才可發揮功效。故法院據以引證 2 圖十已揭示將靜葉(72)擺在前，動葉(71)擺在後，使靜葉與動葉呈現「剖面為近似"S"形者」，利用「導流裝置之切線方向多增加一風壓」之原理，使「靜葉(72)引導氣流由其後端切線流出而致使氣流平行於後方動葉(71)」，以達成提升效率之結果，而認定系爭案不具進步性。

(二)原告雖主張系爭案之國外對應案均已獲准專利，應可證明系爭案於我國亦具備專利要件。惟法院認為美國、日本、中國大陸對應案所引證之先前技術皆未包括本案之引證 1、2，且系爭案與原告所主張之上開相對應專利之請求項項次及內容均有差異，原告對此亦不否認，故審查比對之基礎既有不同，審查之結果亦當然無法完全參照。

四、總 結

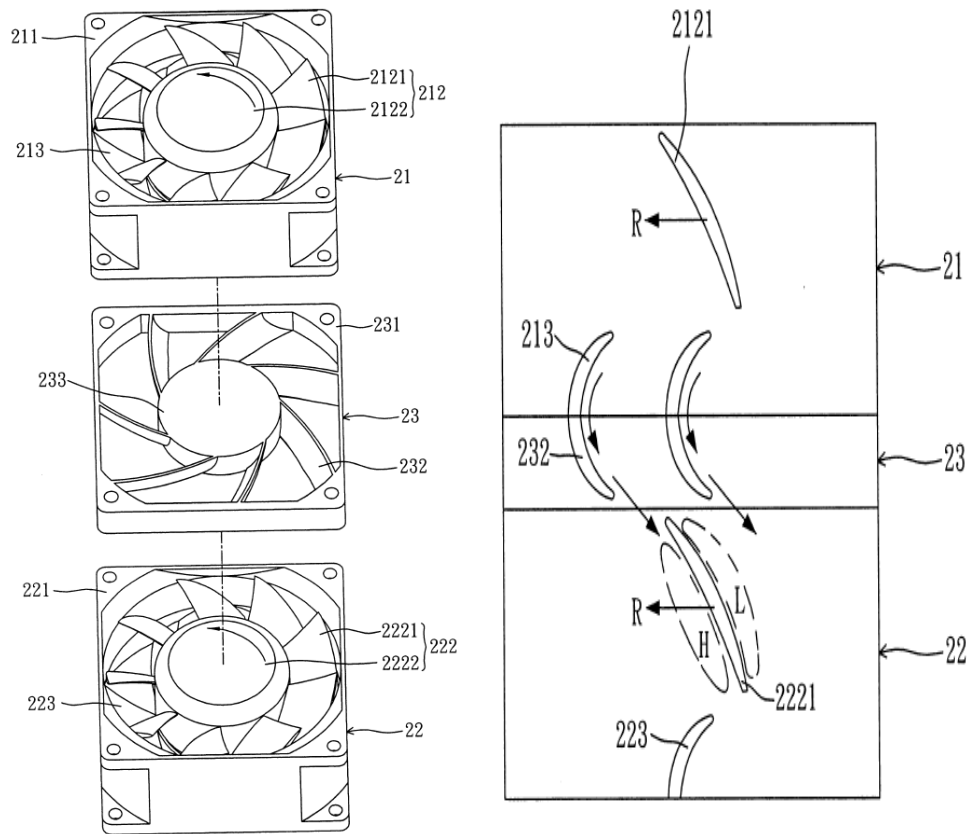
(一)刀之兩面刃

專利申請權人於撰寫專利說明書時，往往爲了增加日後侵權判斷時解釋申請專利範圍的彈性，而於專利說明書撰寫如本案之主張：「需注意者，上述對應形成之導流件，僅爲舉例說明非用以限制本發明，且『整流片 232 與靜葉 213 之數目及形狀亦可不需要相同』。此外，整流片 232 之形狀結構可爲漸縮(如圖所示)、等寬度延伸或漸擴。」但如同刀之兩面刃，該主張在面對專利有效性判斷時，法院即據此而認爲系爭案之重點在於整流片與靜葉之相對形狀搭配即可發揮系爭案之功效，並未採認原告之主張「半彎月型之風扇靜葉及爲半彎月型整流片須連結組成一完整彎月形才可發揮功效」，進而認定系爭案不具進步性，值得專利申請權人借鏡。

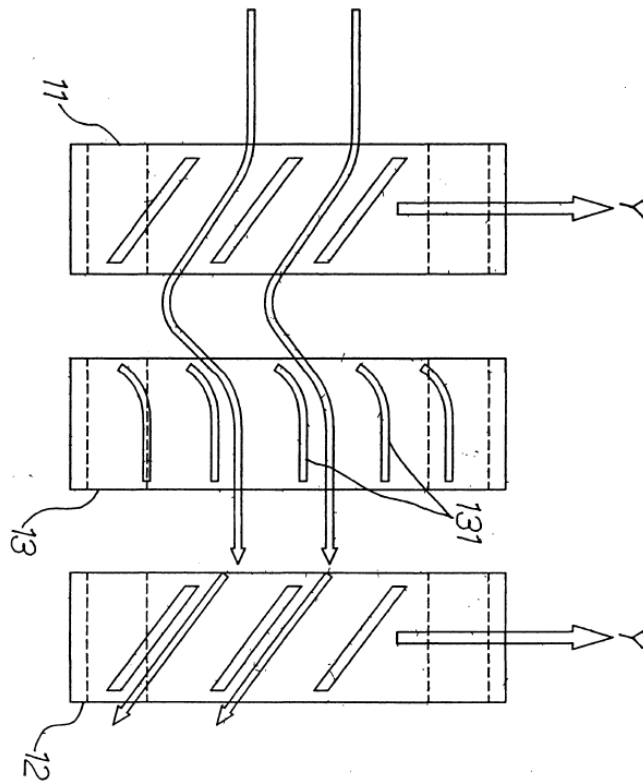
(二)檢索結果不同，審查比對之基礎即不同

因專利權是屬地主義，所以專利申請權人爲尋求合理與適當之保護，往往必須於多個國家個別提出專利之申請。系爭案之國外對應案雖均已獲准專利，惟查美國、日本、中國大陸並無檢索到我國引證之證據 1、2，且系爭案與原告所主張之相對應專利之請求項項次及內容均有差異，故在審查比對之基礎既有不同，當然審查之結果亦無法完全參照。

系爭案

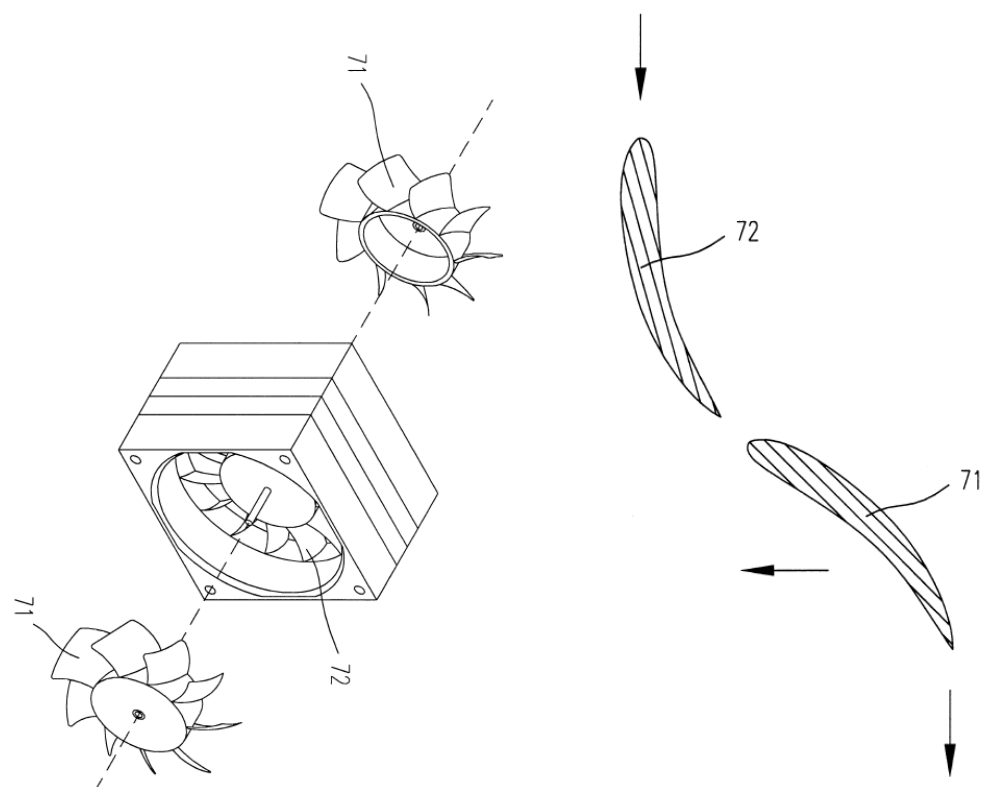


引證 1(TWM255339)

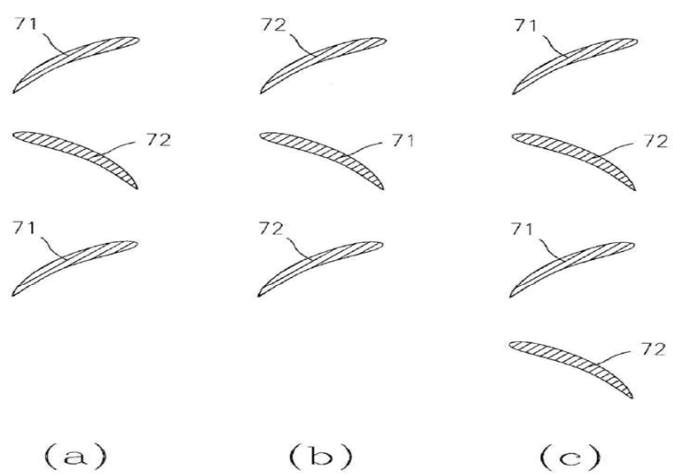


16 專利行政爭訟案例研討彙編(101-102 年度)

引證 2(TW488497)



(7)



圖七



【專利案號】98213761N01

【專利名稱】落水頭結構改良

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 94 條第 4 項

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】進步性

【判決字號】101 行專訴 30

【判決日期】102.1.24

【判決要旨】

系爭專利請求項 1 有異於其所揭露之先前技術部分，主要為系爭專利將先前技術之「控制桿(50)與活動片(40)鉚結固定」改為活動片凸設控制桿，其將活動片凸設為一般機械凸凹加工常用技術部分，尚難認為具有無法預期之功效增進，惟系爭專利請求項 1 就上蓋穿孔周緣往下延伸一鉚結凸緣、以穿過活動片穿孔鉚結固定部分，則非機械加工常用之技術，亦無法由系爭專利說明書所載先前技術輕易思及，而上開改良較系爭專利說明書所載先前技術確實具有「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之無法預期之功效增進，故系爭專利說明書所載先前技術不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

系爭「落水頭結構改良」發明專利，於民國 98 年 7 月 28 日提出申請，並於 98 年 10 月 14 日核准取得專利權。本件參加人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，案經本局審查，於 100 年 8 月 30 日以(100)智專三(二)06020 字第 10020774170 號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：系爭專利所載之先前技術；證據 2 為 98 年 6 月 11 日公告之第

97222746 號「浴室水管落水頭」專利案；證據 3 為 96 年 11 月 21 日公告之第 962080928 號「落水頭之外加式結合環片結構」專利案；證據 4 為 95 年 12 月 21 日公告之第 95210415 號「具防蟲及防臭功效之落水頭」專利案；證據 5 為 80 年 6 月 21 日公告之第 79214454 號「內杯漏水閉鎖裝置」專利案。

(二)智慧財產法院判決理由：

系爭專利請求項 1 有異於其所揭露之先前技術部分，主要為系爭專利將先前技術之「控制桿(50)與活動片(40)鉚結固定」改為活動片凸設控制桿，其將活動片凸設為一般機械凸凹加工常用技術部分，尚難認為具有無法預期之功效增進，惟系爭專利請求項 1 就上蓋穿孔周緣往下延伸一鉚結凸緣、以穿過活動片穿孔鉚結固定部分，則非機械加工常用之技術，亦無法由系爭專利說明書所載先前技術輕易思及，而上開改良較系爭專利說明書所載先前技術確實具有「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之無法預期之功效增進，故系爭專利說明書所載先前技術不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由為法院認為系爭專利所載之先前技術與證據 2、3 或 3、4 之組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

系爭專利所載之先前技術是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(一)系爭專利請求項 1 與系爭專利說明書中所揭露之先前技術互為比對，其中系爭專利說明書所載先前技術之「一種習知具防蟲防臭功能之落水頭結構」、「其中底座(10)係埋設於地面中，中央設置一落水孔(101)，落水孔(101)上側設有一圓形容置槽(102)，下側架設一鎖結片(103)，鎖結片(103)中央設有一螺孔(104)」、「上蓋(20)呈圓形，恰可容置於底座(10)之容置槽(102)內，中央設置一穿孔(201)」、「穿孔(201)外側設有若干濾孔(202)，近邊緣處設有一弧狀調整孔(203)」、「活動片(40)呈圓形，中央設置一穿孔(401)，穿孔(401)外側設有若干通水孔(402)」等技術特徵，業已揭露系爭專利請求項 1 之相對應技術構件及技術特徵。

(二)法院判決以系爭專利請求項 1 有異於其所揭露之先前技術部分，主要為系爭專利將先前技術之「控制桿(50)與活動片(40)鉚結固定」改為活動片凸設控制桿，其將活動片凸設為一般機械凸凹加工常用技術部分，尚難認為具有無法預期之功效增進，惟系爭專利請求項 1 就上蓋穿孔周緣往下延伸一

鉚結凸緣、以穿過活動片穿孔鉚結固定部分，則非機械加工常用之技術，亦無法由系爭專利說明書所載先前技術輕易思及，而上開改良較系爭專利說明書所載先前技術確實具有「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之無法預期之功效增進，故系爭專利說明書所載先前技術不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)原處分認為系爭專利說明書中之習知技術已揭露系爭專利之主要構件及構造，兩者不同處為系爭專利將習知技術之中空鉚釘(60)改為與上蓋中孔結合之鉚結凸緣(22)，並將習知技術之控制桿(50)設置於活動片上，另依系爭專利說明書第 4 頁第 15 行以下自陳兩者之差異為「該種習知落水頭結構，雖可由控制桿(50)帶動活動片(40)轉動，封閉上蓋(20)與襯片(30)之濾孔(202)、(302)，達到防蟲防臭功能，然其整體組成構件多，組裝動作麻煩，製造成本高，不符經濟效益。」亦即，系爭專利僅係將說明書中所載之先前技術所揭露之構件及構造，於部分須相連結組合之構件予以一體成型方式製造，並未改變各構件之結構、結構關係或作動關係，係屬專利審查基準第二篇第三章 3.5.4 置換、省略技術特徵及改變技術特徵關係之發明，僅是以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換，而未產生無法預期的功效。

(四)比較法院判決與本局原處分，法院對系爭專利請求項 1 中「上蓋之鉚結凸緣穿過活動片之穿孔鉚結固定」之技術特徵，認定為「非機械加工常用之技術」，亦無法由系爭專利說明書所載先前技術輕易思及，而具有「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之無法預期之功效增進。惟，依據系爭專利說明書所述，其創作主要目的係「在於其整體組成構件少，組裝動作簡易快速，製造成本降低。」欲解決問題為「習知落水頭結構，雖可由控制桿(50)帶動活動片(40)轉動，封閉上蓋(20)與襯片(30)之濾孔(202)、(302)，達到防蟲防臭功能，然其整體組成構件多，組裝動作麻煩，製造成本高，不符經濟效益。」欲達成功效則為「本創作整體組成構件少，組裝動作簡易快速，製造成本降低，而可符合經濟效益。」且原告於當庭陳述時亦一再稱其創作係將原習知技術之組裝構件「五件變三件！」是以法院所認定之「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之功效，並非源於「上蓋之鉚結凸緣穿過活動片之穿孔鉚結固定」，而係因系爭專利將部分構件予以一體成型方式製造。

(五)判決以「上蓋之鉚結凸緣穿過活動片之穿孔鉚結固定」為「非」機械加工常用之技術，認定系爭專利具有「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之無法預期之功效增進。但就系爭專利所載之先前技術構件中亦對應揭示有「中

空鉚釘(60)」，亦即系爭專利及系爭專利所載先前技術皆為「鉚結固定」，僅系爭專利以「鉚結凸緣」鉚結，先前技術則以「中空鉚釘」鉚結。另，「鉚結固定」為一般鍋柄把手、剪刀刀把、鉗子等日常用品常用之習知技術，係屬該技術領域之通常知識者所熟知之技術，何以「上蓋之鉚結凸緣穿過活動片之穿孔鉚結固定」為「非」機械加工常用之技術，判決中並未說明理由。

四、總 結

(一)從不同觀點切入造成對進步性認知之差異

- 1.本局從相同之技術手段、僅以一體成型來簡化切入，認為系爭專利說明書中所載之創作目的、欲解決之問題、所達成之功效及原告當庭之陳述，系爭專利僅係將說明書中所載之先前技術的封閉上蓋與中空鉚釘予以「一體成型」，以達成「減少鉚釘構件、組裝簡易快速」之功效，並未改變各構件之結構或組構關係。故「一體成型」對系爭專利有相當的教示作用，而有關「一體成型」相同構件之技術是否具進步性，智慧財產法院已有相關判決認定不具進步性，見 99 行專訴 107 號、101 行專訴 114 號判決。
- 2.判決從整體技術手段不同切入，認為先前技術並無揭露系爭專利申請專利範圍之「上蓋之穿孔周緣往下延伸一鉚結凸緣、來穿過活動片之穿孔鉚結固定」技術特徵，亦不具有系爭專利「減少鉚釘構件即可達到上蓋與活動片鉚結固定的簡易快速組裝」之無法預期之功效，且上蓋之鉚結凸緣穿過活動片之穿孔鉚結固定非機械加工常用之技術。顯然認為從實質的技術面來看，系爭專利「上蓋之穿孔周緣往下延伸一鉚結凸緣」與先前技術以中空鉚釘穿過上蓋為採不同之技術手段，亦造成構件或組構關係之改變，尙難由先前技術組合一體成型之教示輕易完成，本局係以後見之明作為輕易完成之判斷。

(二)不同見解值得探討

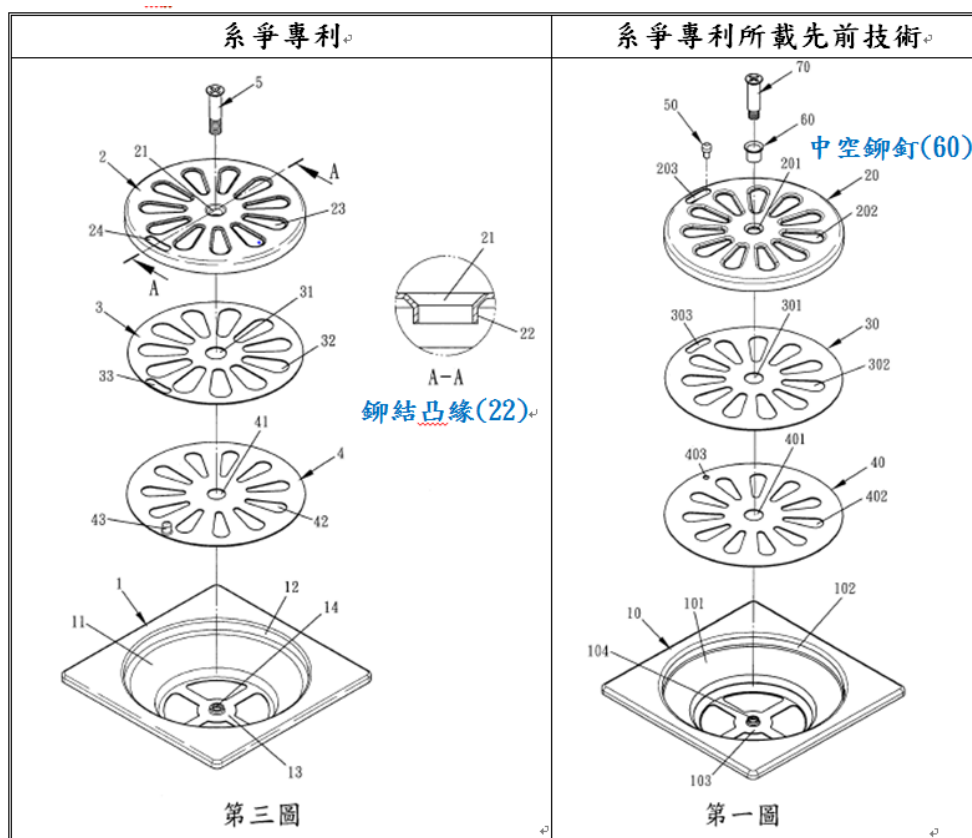
前述分析係就說明書等內部證據及庭期中雙方之攻防焦點「五件變三件」予以分析，故上蓋形成鉚結凸緣、穿過活動片之穿孔、再予以鉚結固定究為簡單之一體成型或為不同之技術手段，於局內研討時亦見解分歧，似頗有探討之空間。

(三)針對不同產業之成熟度，進步性之步距應考慮予以調整

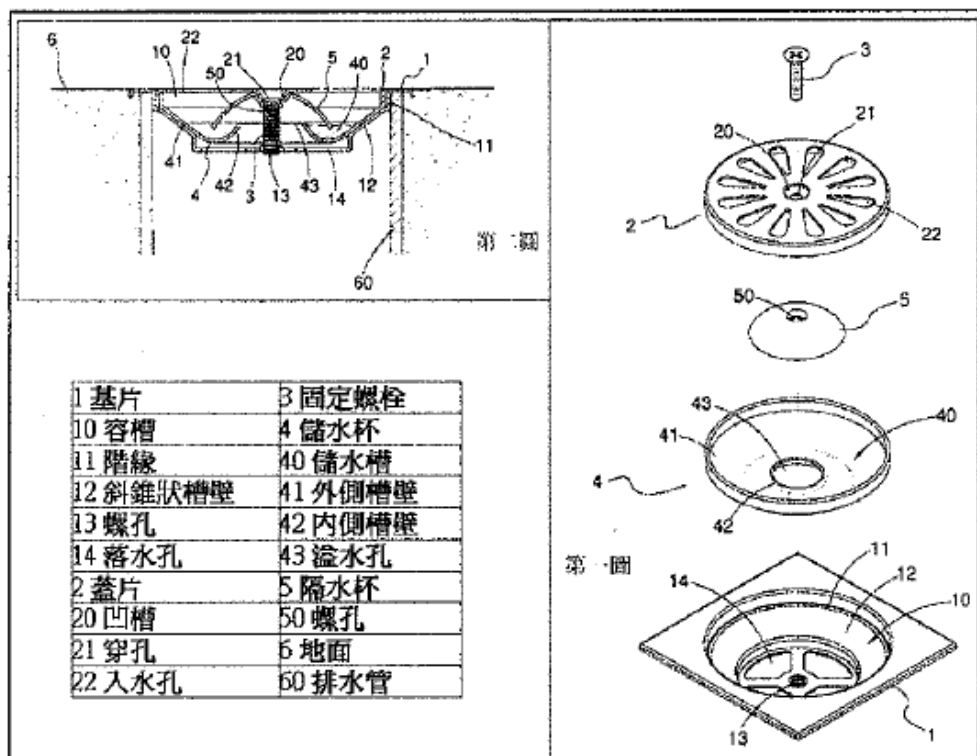
針對本案亦有同仁提出以下觀點：「落水頭技術發展至今已相當成熟，進步空間相當有限，故縱然只是些微改良，若非該領域具通常知識者所能輕易思及者，即難謂其不具進步性」，亦可作為判斷進步性時考量因素之一。

附圖：系爭專利主要圖面

1.系爭專利 v.s. 系爭專利所載先前技術



2.證據 4 (第 95210415 號「具防蟲及防臭功效之落水頭」專利案)





【專利案號】96145384N01

【專利名稱】可調角度定位的搖頭式棘輪扳手

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項及智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性、行政機關第一次判斷權

【判決字號】101 行專訴 34

【判決日期】101.9.5

【判決要旨】

- 1.縱使證據 5 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之附屬技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定者與證據 4 相較，其具有差異之技術特徵亦為證據 2 中所建議之技術，已於前述，故證據 2、3、4 及 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。雖被告有關證據 5 之解讀有誤，固有未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合。
- 2.「證據 2、證據 3、證據 4 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性？」爭點，雖經參加人列為本件舉發之理由，惟未經被告及訴願機關之審查，而本件乃系爭專利權人作為原告所提起之撤銷訴訟，本院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷系爭專利權之審定(即原處分)是否合法，若審酌此項爭點，即變動爭訟之事實基礎，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。...因此，本院無從審酌此爭點。

一、案情簡介

系爭發明專利「可調角度定位的搖頭式棘輪扳手」前於民國 96 年 11 月 29 日向本局申請，並於 99 年 2 月 25 日審查核准取得專利權。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，分別於 99 年 7 月 15 日及 100 年 1 月 7 日提出舉發理由書及舉發補充理由書。經本局審查，以 100 年 10 月 5 日(100)智專三(三)05055 字第 10020897050 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴

願決定駁回，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原告之訴駁回。

二、主要判決理由及證據

原處分據以審定舉發成立之證據共 4 件，證據 2 為 90 年 1 月 1 日公告之中華民國第 88217819 號「可小角度微調固定構造之工具」專利案；證據 3 係 89 年 8 月 21 日公告之中華民國第 88216141 號「單向卡制扳手之調整結構改良」專利案；證據 4 係 96 年 2 月 1 日公告之中華民國第 95206625 號「可調角度定位的搖頭式棘輪扳手」專利案；證據 5 係 93 年 5 月 1 日公告之中華民國第 92117206 號「鎖定型雙關節工具」專利案。

智財法院維持本局原處分，作成以下判決結果：

- 1.證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1~3 項不具進步性。
- 2.證據 2、3、4 及 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

證據 5 是否揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之附屬技術特徵？

請求項 4 附屬技術特徵為「該作動銷(31)的斜角槽(314)是由一斜面部(3141)及一平底部(3142)相連構成，該斜面部一側連接至桿身外周，該平底部與卡掣槽(313)相接鄰且形成有階差。」

(一)原處分認：查系爭專利之卡掣槽(313)可對應證據 5 之第一凹陷(511)，系爭專利之斜角槽(314)可對應證據 5 之第二凹陷(512)，由證據 5 之第 4 圖中所示第二凹陷(512)是由一斜面部(舉發人標示 h)及一平底部(舉發人標示 i)相連構成，該平底部與第一凹陷(511)相接鄰且形成有階差，故由證據 2、證據 3、證據 4 和證據 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

(二)原告主張：證據 5 編號 i 的部位明顯為一配合圓球形鋼珠之的弧凹面，此弧凹面與系爭專利所界定之平底部(3142)的結構完全不同。又系爭專利申請專利範圍第 5 項界定該平底部(3142)與該卡掣槽相接鄰並形成有階差，而證據 5 之相對應的部位必需放大許多倍才能看到一個看似突起的小突點，此小突點與系爭專利所界定之階差也有很大的區別。另在證據 5 並未揭示出有任何關於斜面部(h)及平底部(i)的定義或名詞。

(三)判決理由認：

- 1.證據 5 之說明書第 8 頁第 1 至 9 行僅記載「...按鈕 51 的外緣適處環設一第一凹陷 511 及第二凹陷 512 鋼珠 55 受彈性體 54 的彈抵而可選擇性的卡

抵於按鈕 51 的第一凹陷 511 或第二凹陷 512」，是證據 5 說明書文字部分並未有進一步詳述該第二凹陷(512)等之細部結構。又圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段，原處分以證據 5 之第 4 圖為據，然證據 5 說明書無第二凹陷(512)等之細部結構文字說明，已如前述，則以證據 5 之第 4 圖所揭露之技術特徵，應以於圖式直接且無歧異得知之技術特徵如第一凹陷(511)及第二凹陷(512)相接鄰為限。縱使證據 5 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之附屬技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定者與證據 4 相較，其具有差異之技術特徵亦為證據 2 中所建議之技術，已於前述，故證據 2、3、4 及 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。雖被告有關證據 5 之解讀有誤，固有未洽，但尚不影響結論之判斷。

- 2.就「證據 2、證據 3、證據 4 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性？」爭點，雖經參加人列為本件舉發之理由，惟基於憲法上權力分立原則，本於司法權與行政權之分立，就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。
- 3.智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項雖允許關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人就同一撤銷理由提出新證據，惟本項之規定，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，並應限縮解釋於舉發人為原告之情形。

四、總 結

(一)圖式細節部分無法為說明書支持者，不得為先前技術之內容

圖式之作用在於補充說明書文字之不足，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。以圖式作為證據，應限於從圖式可直接且無歧異得知之技術特徵，始得作為先前技術之內容，若圖式所揭露之內容不明確或模稜兩可，應以說明書中所載之文字為準。

(二)行政機關之第一次判斷權

- 1.撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷系爭專利權之審定(即原處分)是否合法，未經被告及訴願機關審查之爭點，即變動爭訟之事實基礎，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。且智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項雖允許關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人就同一撤銷理由提出新證據，惟本項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，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，並應限縮解釋於舉發人為原告之情形。而查本件為舉發成立，舉發人並非原告，其再提新證據組合(主張證據 2 至 4 足以證明請求項 4 不具進步性)顯然不符上述原則，故法院不予審酌。

- 2.舉發審查係依舉發聲明及理由、證據等所構成之爭點作成審定。舉發人主張之爭點係以證據 2 至 5 之組合主張系爭專利不具進步性，經審查，證據 2 至 4 之組合可證明系爭專利不具進步性，雖然證據 5 不具證據能力或證據力，例如本件證據 5 之圖式無法直接且無歧異得知系爭專利請求項 4 之技術特徵，仍應依爭點記載審定結果為證據 2 至 5 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

附圖1 (系爭專利圖式)

【圖4是本發明可調角度定位的搖頭式棘輪扳手第一較佳實施例的分解立體圖，說明該定位單元包含有一作動銷、一第一卡掣件及一第二卡掣件】

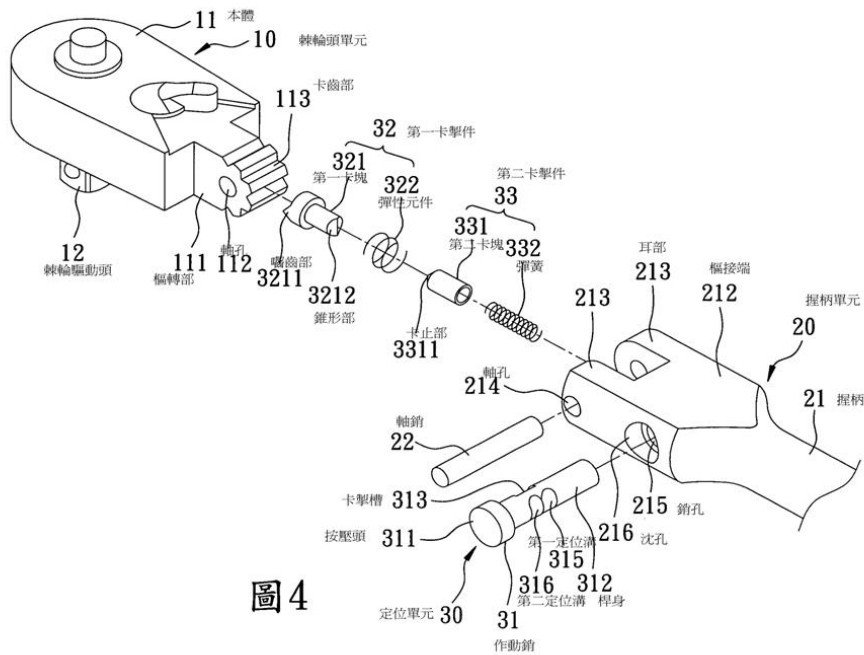


圖4

【圖5是本發明可調角度定位的搖頭式棘輪扳手第一較佳實施例的組合剖視圖，說明第一卡掣件對棘輪頭單元卡掣固定的情形】

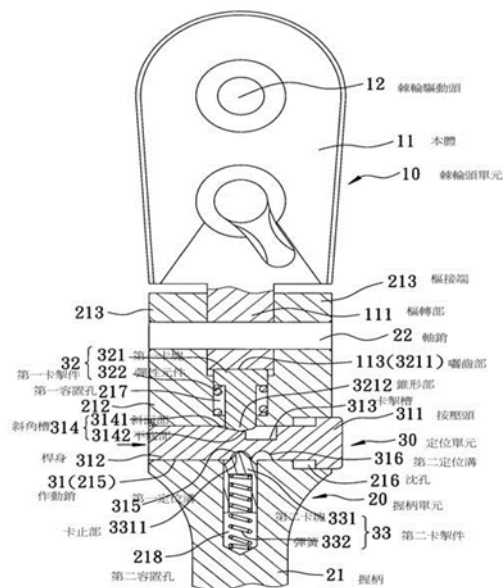


圖5

【圖6是本發明可調角度定位的搖頭式棘輪扳手第一較佳實施例的的動作圖，說明第一卡掣件與棘輪頭單元離掣的情形】

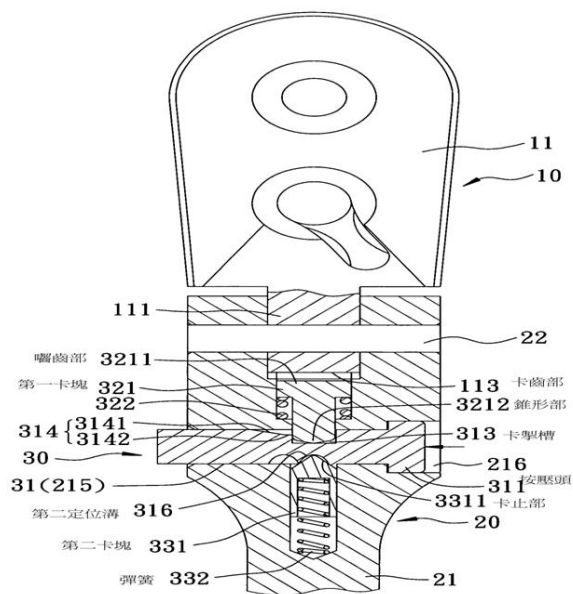
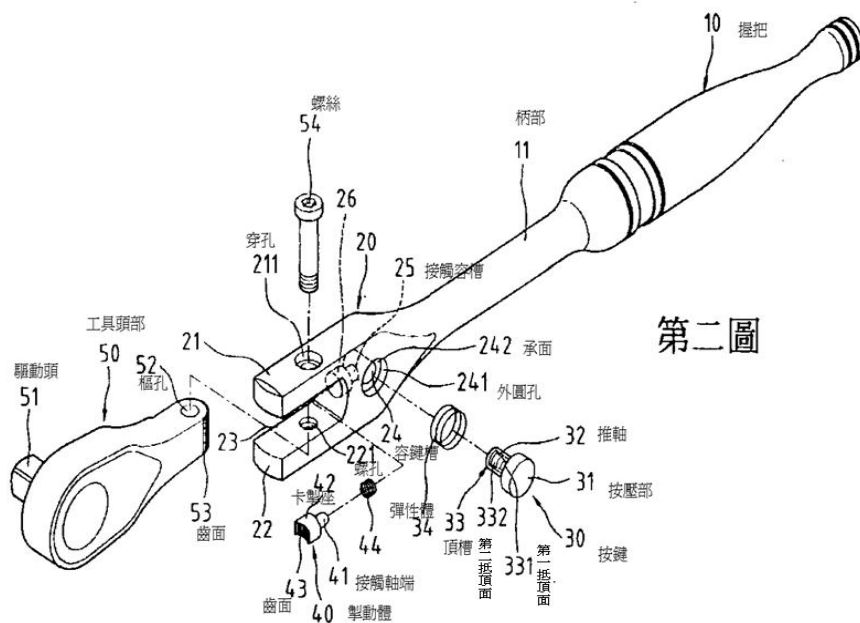


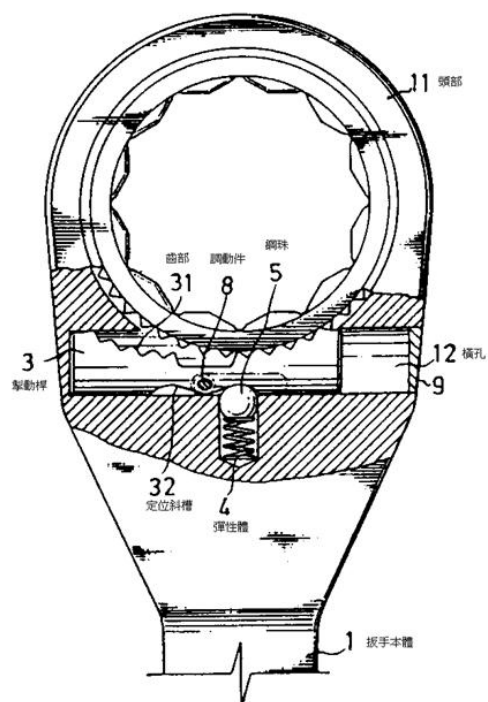
圖 6

附圖2（證據2 圖式）

【第二圖為本創作之立體系統圖】



【第4圖為本創作之組合剖面正視圖】



第四圖

附圖4（證據4 圖式）

【第3圖為本新型的一較佳實施例的立體分解圖】

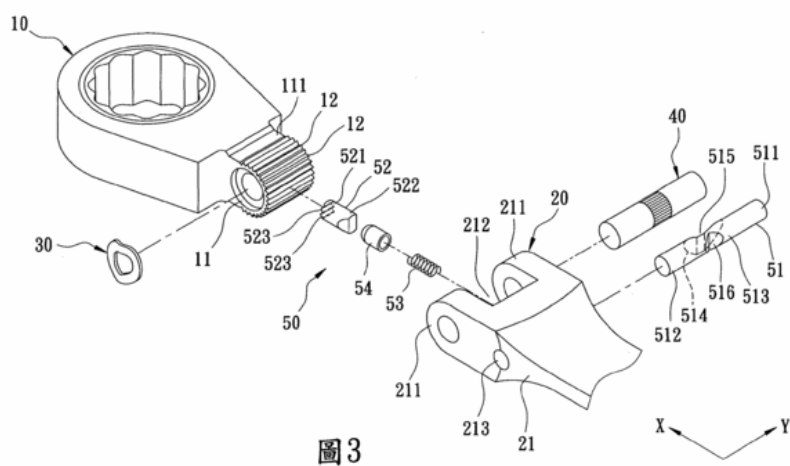
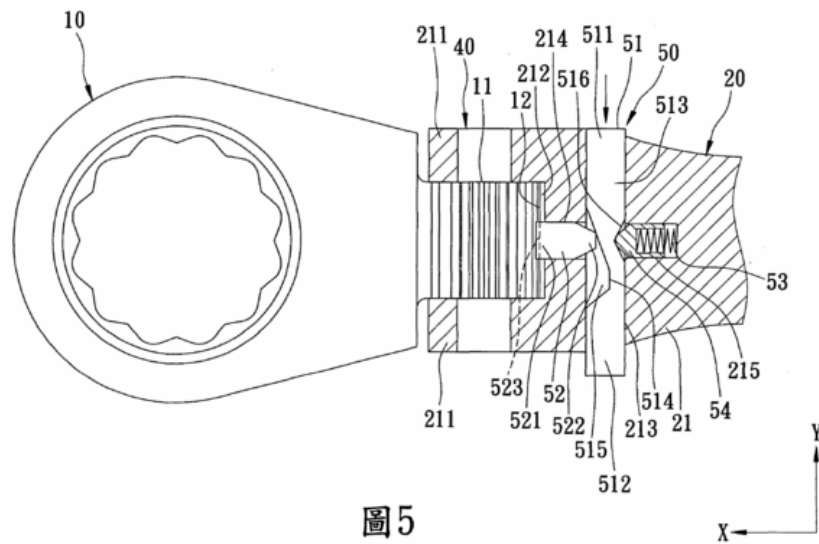
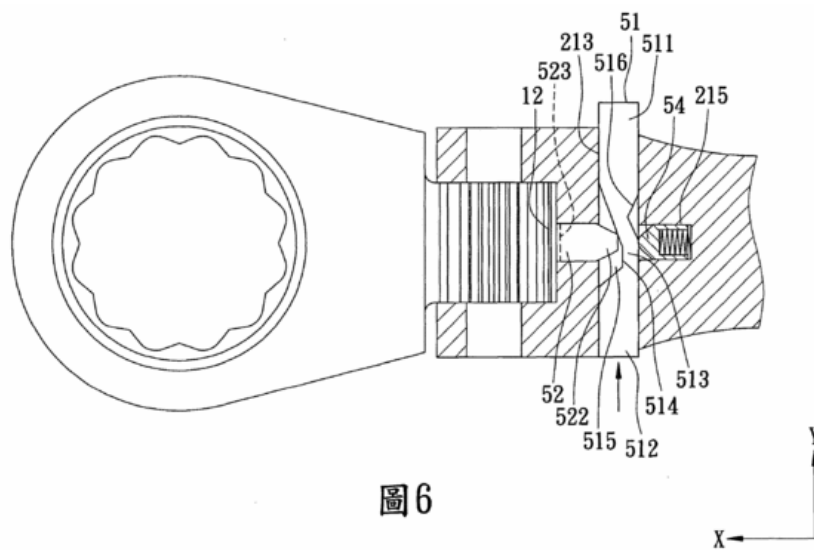


圖3

【第5圖為本新型的一較佳實施例的局部組合剖視圖，說明該較佳實施例的一操作銷是移動至一上鎖位置】

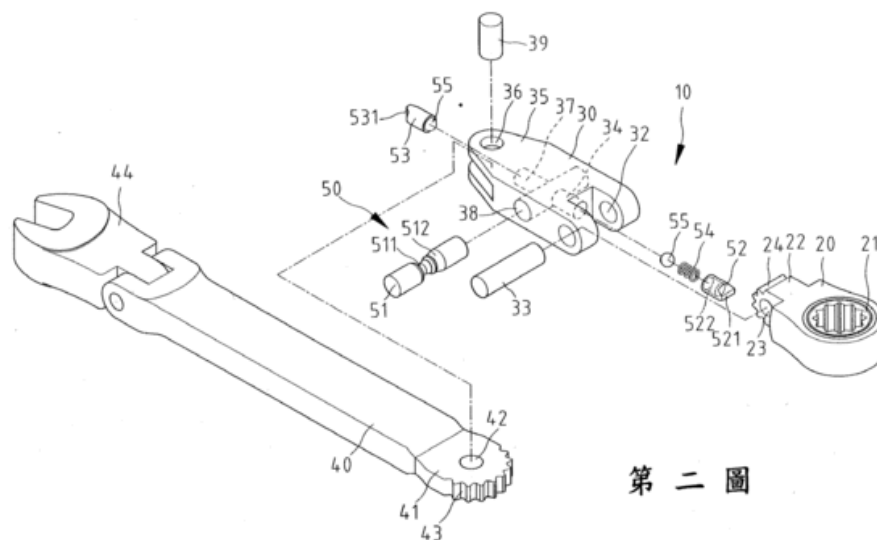


【第6圖為一類似圖5 的視圖，說明該操作銷是移動至一解鎖位置】



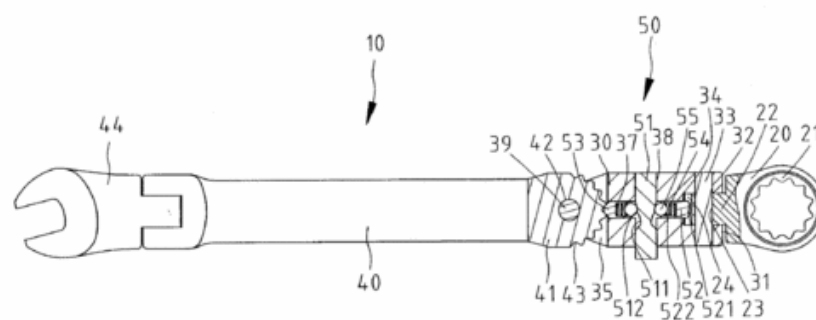
附圖5 (證據5 圖式)

【第二圖為本發明的立體分解圖】



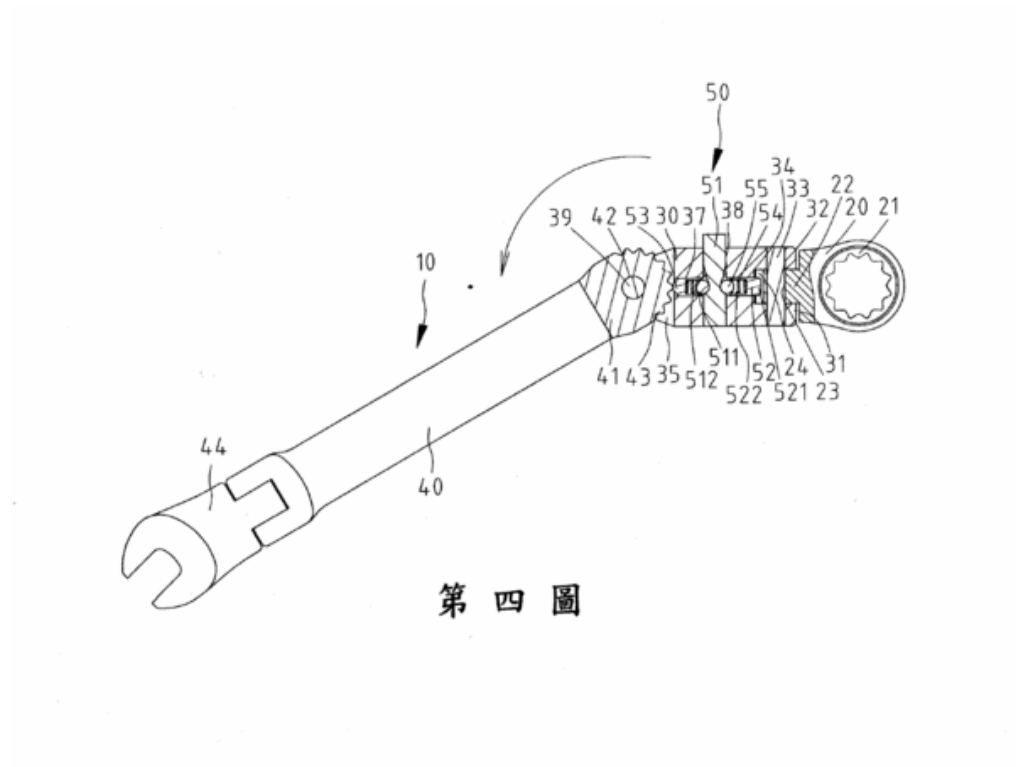
第二圖

【第三圖為本發明的部份剖視圖，顯示按鈕位於第一位置】



第三圖

【第四圖為本發明的部份剖視圖，顯示按鈕位於第二位置，第二柄與第一柄產生橫向的相對樞擺】





【專利案號】 93118303

【專利名稱】 無開關雜訊之溫控變速電路

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 101 行專訴 121

【判決日期】 102.4.11

【判決要旨】

引證 1 與請求項 1 之技術差異在於引證 1 將「操作放大器」設計成一比較電壓之電路，依據溫度變化只能輸出高電壓或低電壓；而系爭專利申請案將「操作放大器」設計為一線性放大器之電路，依據溫度變化之大小相對應輸出高低之電壓變化，二者對「操作放大器」之電路設計概念不同、電路功效亦相異，縱然將「操作放大器」設計成一比較電壓之電路，與將「操作放大器」設計為一線性放大器之電路，對所屬技術領域中具有通常知識者之能力而言，並非難事，但對於所屬技術領域中之通常知識者為何於知悉引證 1 之比較電壓電路，與引證 2 之具有負回授之運算放大器，即可以輕易思及並運用而發想出以線性轉速變化為主要技術特徵之系爭專利申請案，被告並未提出合理之說明。被告僅機械式地比對而以引證 1、2 已揭露技術特徵，即認系爭專利申請案請求項 1 不具進步性，尚難採信。

一、案情簡介

系爭「無開關雜訊之溫控變速電路」專利案，於 93 年 6 月 24 日由新型改請為發明專利申請案，經本局審查，不予專利。原告遂申請再審查，經本局再審查仍為應不予專利之審定。原告不服，提起訴願，經濟部以 100 年 7 月 12 日經訴字第 10006101810 號訴願決定認本局未就系爭案 99 年 11 月 17 日修正本之申請專利範圍第 1 項至第 5 項不具進步性之具體理由於原處分書中充分敘明，不符逐項審查之原則，且有理由不備之瑕疵，而將原處分撤銷。嗣本局重為審查，仍認系爭案有不予專利之情事，於 101 年 5 月 23 日以(101)智專三(二)04087 字第 10120496590 號專利再審查核駁審定書

為「本案應不予專利」之審定。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷，並命本局應為准予專利之審定。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

引證 1 為 91 年 8 月 11 日公告之中華民國第 499109 號「二段式轉速控制之風扇馬達」新型專利，係一二段式轉速控制之風扇馬達(見附圖 2)；引證 2 為 78 年 12 月出版之 THOMAS L. FLOYD 著、廖東城、方志鵬譯之「電子學」一書第 466 頁至第 469 頁，係說明具有負回授的運算放大器(見附圖 3)。

(二)智慧財產法院判決理由：

- 1.引證 1 與請求項 1 之技術差異在於引證 1 將「操作放大器」設計成一比較電壓之電路，依據溫度變化只能輸出高電壓或低電壓；而系爭專利申請案將「操作放大器」設計為一線性放大器之電路，依據溫度變化之大小相對應輸出高低之電壓變化，二者對「操作放大器」之電路設計概念不同、電路功效亦相異，縱然將「操作放大器」設計成一比較電壓之電路，與將「操作放大器」設計為一線性放大器之電路，對所屬技術領域中具有通常知識者之能力而言，並非難事，但對於所屬技術領域中之通常知識者為何於知悉引證 1 之比較電壓電路，與引證 2 之具有負回授之運算放大器，即可以輕易思及並運用而發想出以線性轉速變化為主要技術特徵之系爭專利申請案，被告並未提出合理之說明。被告僅機械式地比對而以引證 1、2 已揭露技術特徵，即認系爭專利申請案請求項 1 不具進步性，尚難採信。
- 2.先前技術之組合是否足以證明專利為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成之判斷標準，不能僅將先前技術以機械式之拼湊比對為之，因為絕大多數之發明，均係結合先前之技術而賦予全新之技術特徵，且雖判斷發明是否具有可專利要件，應以發明申請時所屬技術領域中之通常知識者為標準，但無論於行政審定或司法判斷時，均與申請時有時間上之落差，在此時間差中，技術必然會有相當之進步，時間差距越長，技術進步越多，故欲排除技術之發展造成行政審查委員或司法審判者之後見之明，絕不能僅以專利之技術特徵已為先前技術所揭露即當然認為申請時所屬技術領域中之通常知識者即可輕易思及並運用。被告縱於申請 9 年多後自本件引證 1、2 中比對出系爭專利申請案之技術特徵，亦應具體說明該先前技術間有如何之動機、建議或教示等，或依申請時之技術標準，足認所屬技術領域中之通常知識者，於申請時運用該等先前技術即可輕易完成系爭專利發明

案，況依引證 2 第 466 頁下方「何以使用負回授」段落第 1 至 7 行介紹無負回授時的操作放大器的情況時提及，無負回授的電路設計多半作比較電壓之電路應用，因此依據前開引證 2 之說明，亦可證明通常知識者將「操作放大器」以無負回授方式設計為一比較電壓之電路，與將「操作放大器」以負回授方式設計為一線性放大器之電路，二者設計概念並不相同。因此，並非如被告審定書所載藉由「操作放大器」的各種電路設計方式均為通常知識者於申請時即可輕易思及運用之置換與轉用。

三、主要爭點及分析檢討

引證 1 與引證 2 是否有結合之動機？

- (一)判決理由：引證 1 將「操作放大器」設計成一比較電壓之電路，而系爭專利申請案將「操作放大器」設計為一線性放大器之電路，二者對「操作放大器」之電路設計概念不同、電路功效亦相異。引證 2 提及無負回授的電路設計多半作比較電壓之電路應用，亦可證明通常知識者將「操作放大器」以無負回授方式設計為一比較電壓之電路，與將「操作放大器」以負回授方式設計為一線性放大器之電路，二者設計概念並不相同。被告僅機械式地比對而以引證 1、2 已揭露技術特徵，即認系爭專利申請案請求項 1 不具進步性，尚難採信。
- (二)核駁審定書理由：比對引證 1、2 與本案請求項 1 界定之技術特徵，本案請求項 1 界定之「參考電壓輸出電路，其連接於電源，並隨著環境溫度變化輸出相對應之一參考電壓信號」之技術特徵，可見於引證 1 揭露一電源 V_{cc} 連接一電阻器(R4)及一熱敏電阻(R5)，藉該熱敏電阻(R5)感測環境溫度以決定輸入至電壓比較器(133)之正端的溫度電壓 V_i ；本案請求項 1 界定於參考電壓信號之輸出端串聯一第一電阻，且並聯一第二電阻之技術特徵，此對輸出端之電壓再作一分壓，為習知分壓電路之通常知識，此亦可見於引證 1 揭露以電阻(R4)與熱敏電阻(R5)對電源 V_{cc} 分壓得出 V_i ，或以電阻(R6)與電阻(R7)對電源 V_{cc} 分壓得出 V_{ref} ；本案請求項 1 界定之「驅動電壓控制電路，包括一操作放大器，其中該操作放大器之反向輸入端耦接至該操作放大器之輸出端，該操作放大器之非反向輸入端連接該參考電壓輸出電路之輸出端，接受該參考電壓信號，根據該參考電壓信號大小輸出相對應之一驅動電壓」之技術特徵，可見於引證 2 之圖 12-20 揭露之非反相放大器，及 $V_{out} = V_{in} * A_{cl}$ ， $A_{cl} = 1 + (R_f/R_i)$ 之關係。綜上所述，本案請求項 1 界定之電路可分別見於引證 1、2，且與引證 1 為相同技術手段之運

用，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依本案申請前之先前技術引證 1、2 之組合所能輕易完成者，不具進步性。

- (三)綜上，判決以引證 1 與引證 2 對「操作放大器」之電路設計概念不同、電路功效亦相異，認為引證 1 與引證 2 並無結合之動機。而原處分僅以「本案請求項 1 界定之電路可分別見於引證 1、2」說明系爭專利請求項 1 之技術特徵可分別見於引證 1、2，對於引證 1、2 可明顯結合的具體理由未進一步敘明即認定系爭專利不具進步性，恐有理由不備之實。

四、總 結

(一)進步性之審查應避免主觀的後見之明

所謂後見之明係以說明書中循序漸進之內容作為判斷依據之主觀認定。審查進步性時不應以說明書的教示形成後見之明，而應依據所引用的引證文獻所載的先前技術及相關教示作為認定才屬客觀。本件將操作放大器結合負回授設計成線性控制電路，先前技術將操作放大器設計成比較電路，雖然操作放大器及負回授均屬先前技術，惟設計理念及達成功效均不相同，先前技術並無教示，本局逕以系爭案之技術特徵已為先前技術揭露，即當然認為申請時所屬技術領域中具通常知識者可輕易思及，似乎已失之主觀而為後見之明。

(二)引證文件技術內容之結合於審查意見中敘明結合動機有助於避免落入後見之明

為避免「後見之明」，判決認為多份引證文件技術內容之結合，不能僅將引證文件技術內容與申請專利之發明以機械式之拼湊比對，並以專利之技術特徵已為先前技術所揭露，而當然認為申請時所屬技術領域中之通常知識者即可輕易思及。審查人員應進一步具體說明該先前技術間有如何之動機、建議或教示等，而得依申請時之技術水準，足認所屬技術領域中之通常知識者，於申請時運用該等先前技術即可輕易完成系爭專利發明案之心證理由。

附圖 1：系爭專利主要圖式

圖 3

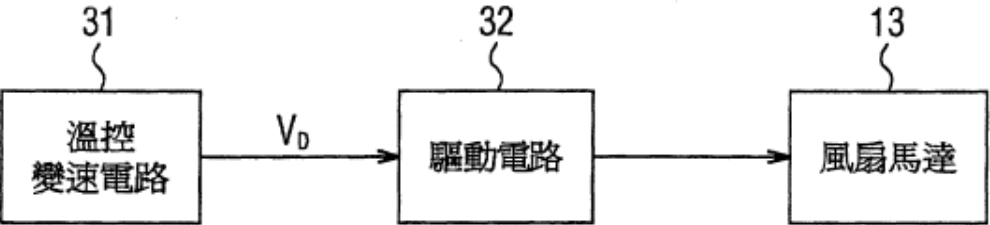
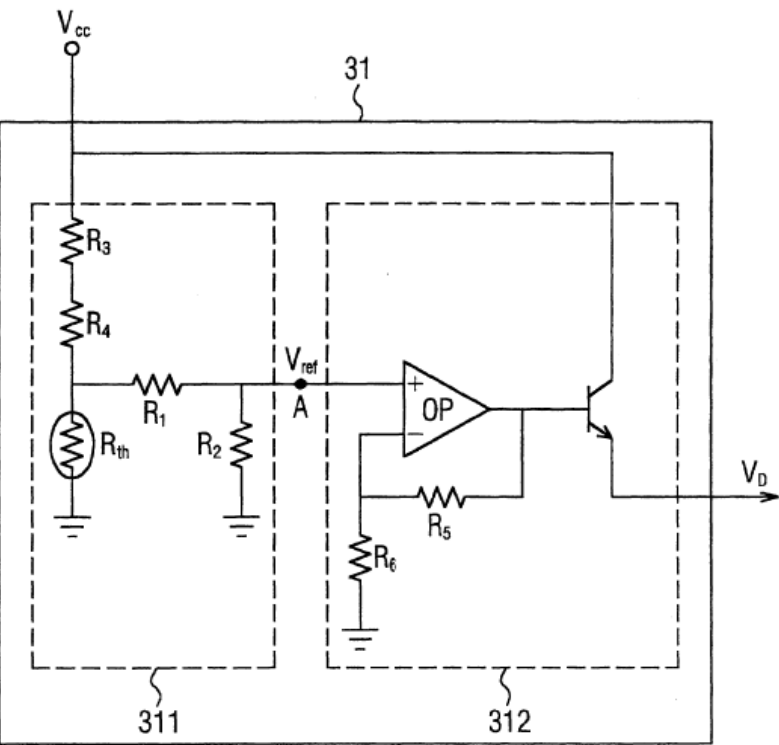
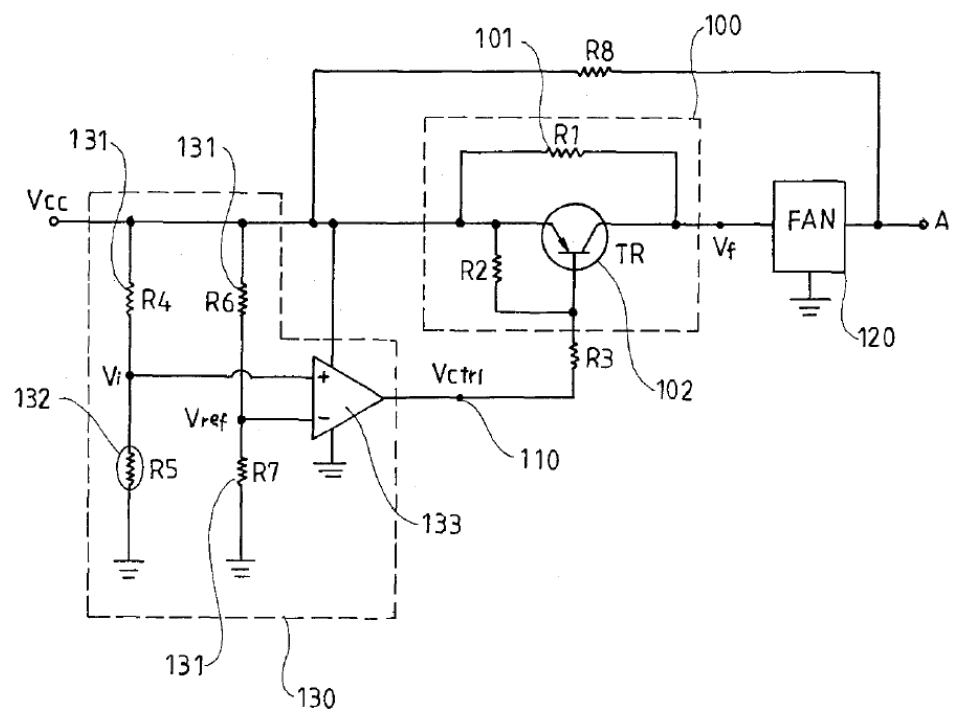


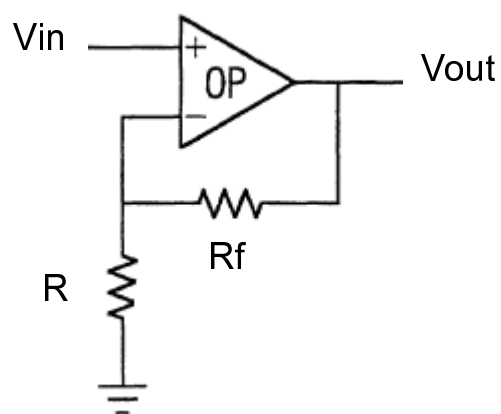
圖 4



附圖 2：引證 1 之第 7 圖



附圖 3：引證 2 之圖 12-20





【專利案號】97117947N01

【專利名稱】棘輪扳手結構改良

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】進步性

【判決字號】102 行專訴 8

【判決日期】102.5.30

【判決要旨】

系爭專利申請專利範圍第 1 項所限定之結構特徵並未完全為證據 2 或 3 或 5 或 6 所揭露，該未揭露之技術特徵相較先前技術，使系爭專利以申請專利範圍第 1 項之扣環露於本體外而方便取下扣環，具有可拆卸更換棘輪(20)等而不需汰換整支棘輪扳手之功效，故證據 2、3、5、6 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利為「棘輪扳手結構改良」發明專利，於民國 97 年 5 月 16 日提出申請，並於 99 年 8 月 25 日核准專利。系爭專利係關於一種棘輪扳手結構改良，其係包括：本體具容置孔，於其上端設直徑略大於容置孔之第一容槽，該第一容槽上設有扣環槽，第一容槽與容置孔間因直徑差形成第二抵緣，該底部設直徑略小於容置孔之第一抵緣，容置孔一側設一容置槽，容置槽呈上下封閉狀；一棘輪頂端係設有一直徑略大之第二頂面，該第二頂面上設卡緣，該底端設直徑略小之第一頂面，整體係樞設於容置孔內，該第二頂面即容置於第一容槽內並抵頂於第二抵緣上，該第一頂面即容置於第一抵緣處；一制齒可與棘輪相配合，整體係容置於本體之容置槽內；一扣環可夾扣於本體之扣環槽處，該扣環並頂掣於卡緣上，使棘輪樞設於容置孔內。藉此當扣環由本體之扣環槽上取下時，棘輪、制齒即可由本體內取出而更換棘輪扳手內部之零件，且該本體(10)之第一容槽(15)係直徑較大，故該 T 形刀(81)之中心桿(811)設為較大直徑，該 T 形刀(81)之中心桿(811)於加工容置槽(12)之過程時即較不會斷裂。

參加人主張系爭專利違反審定時即 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 22 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經本局審查，以 101 年 6 月 27 日(101)智專三(三)05055 字第 10120637300 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

證據 2 係 92 年 9 月 1 日公告之我國第 91213774 號「棘輪扳手防脫出結構改良」專利案；證據 3 係 94 年 8 月 1 日公告之我國第 93117605 號「棘輪之控制結構(七)」專利案；證據 4 係 96 年 7 月 21 日公告之我國第 94102946 號「具左右橫移換向開關之棘輪扳手」專利案；證據 5 係 2002 年 6 月 25 日公告之美國第 6408722B1 號專利案；證據 6 係 91 年 4 月 11 日公告之我國第 90212018 號「一種高扭力扳手」專利案。

主要撤銷理由：

系爭專利申請專利範圍第 1 項所限定之「...於其上端設直徑略大於容置孔之第一容槽 15，該第一容槽上設有扣環槽 16，第一容槽與容置孔間因直徑差形成第二抵緣 151...棘輪於頂端係設有一直徑略大之第二頂面 23，該第二頂面上形成卡緣 231...該第二頂面 23 即容置於第一容槽內並抵頂於第二抵緣 151 上...扣環 80 可夾扣於本體之扣環槽處，該扣環並頂掣於棘輪之卡緣上，使棘輪限制樞設於容置孔內」結構特徵並未為證據 2 或 3 或 5 或 6 所揭露，證據 2、3、5、6 之組合亦未揭露上開具有差異之技術特徵，該具有差異之技術特徵相較先前技術，系爭專利以申請專利範圍第 1 項所限定之結構特徵使扣環露於本體外而方便取下扣環，具有可拆卸更換棘輪(20)等而不需汰換整支棘輪扳手之功效，故證據 2、3、5、6 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本案主要爭點有二：證據 2、3 之組合或證據 2、3、5、6 之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。茲就第一個爭點分析如下：本局審定理由主要係以：

系爭專利之本體(10)可對應證據 2 之棘輪扳手(10)、證據 3 之棘輪扳手頭部(10)，系爭專利之棘輪(20)可對應證據 2 之棘輪(20)、證據 3 之棘齒輪(121)，系爭專利之制齒(30)可對應證據 2 之制齒(30)、證據 3 之掣動塊(21)，系爭

專利之扣環(80)可對應證據 2 之環圈(50)、證據 3 之 C 型扣(123)，系爭專利之容置孔(11)可對應證據 2 之容置孔(11)、證據 3 之第一容置部(11)，系爭專利之第一容槽(15)可對應證據 2 之第一容槽(舉發人標號 A)、證據 3 之第一容槽(舉發人標號 15A)，系爭專利之扣環槽(16)可對應證據 2 之扣環槽(舉發人標號 B)、證據 3 之扣環槽(舉發人標號 15A)，系爭專利之第二抵緣(151)可對應證據 2 之第二抵緣(舉發人標號 F)，系爭專利之第一抵緣(111)可對應證據 2 之抵制面(13)，系爭專利之容置槽(12)可對應證據 2 之容置槽(12)、證據 3 之第二容置部(20)，系爭專利之第二頂面(23)可對應證據 2 之第二頂面(舉發人標號 C)，系爭專利之卡緣(231)可對應證據 2 之卡緣(舉發人標號 D)、證據 3 之卡緣(舉發人標號 231A)，系爭專利之第一頂面(24)可對應證據 2 之第一頂面(舉發人標號 E)。系爭專利之主要構件特徵與結合關係已被揭露於證據 2 和證據 3 之組合，而系爭專利與證據均屬「扳手」之相同技術領域，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者，已有合理之動機組合證據 2 和證據 3，故由證據 2 和證據 3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性。

法院判決：

以證據 2 顯然未揭露相當系爭專利申請專利範圍第 1 項第一容槽 15、第二抵緣 151 之結構，且由證據 2 圖 4 之棘輪(20)剖示圖所示，對照系爭專利圖 7 之棘輪(20)剖示圖所示，可知證據 2 顯未揭露相當系爭專利之第二頂面 23 及卡緣 231 之結構；另證據 2 容置孔(11)設容置槽(12)之側由組合圖 2 或剖示圖 4 所示，雖揭露一環圈槽(參照人即舉發人標號 B，見舉發卷第 62 頁反面)及環圈(50)，然系爭專利申請專利範圍第 1 項所限定「...該第一容槽上設有扣環槽 16...」之特徵，因證據 2 未揭露相當系爭專利第一容槽 15 已如前述，則證據 2 自不可能揭露相當系爭專利之「...該第一容槽上設有扣環槽 16...」之特徵。未按證據 2 說明書文字對環圈(50)與棘輪(20)間之結合關係並無記載，被告並無說明系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，如何能直接且無歧異得知證據 2 圖式所實質上隱含的內容，即相當上開系爭專利申請專利範圍第 1 項所限定之結構特徵，被告此部分之主張，尚難足採。…從而，系爭專利申請專利範圍第 1 項所限定之結構特徵並未完全為證據 2 或 3 所揭露，則證據 2、3 之組合亦未揭露上開具有差異之技術特徵，該具有差異之技術特徵相較上開先前技術，系爭專利申請專利範圍第 1 項所限定之結構特徵使扣環露於本體之外而方便取下扣環，具有可拆卸更換棘輪(20)等而不需汰換整支

棘輪扳手之功效，故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

分析檢討：

- (一)本局舉發審定理由僅就請求項 1 中所載之主要構件進行比對，以各構件均可見於前案之組合為由，審定不具進步性，並未比對系爭專利請求項中所載之全部技術特徵，亦未就說明書所載之問題、功效及請求項中所載之技術手段敘明該請求項不具進步性之理由，顯有違失。
- (二)法院判決認定系爭專利請求項 1 之扣環露於本體之外而方便取下扣環，具有可拆卸更換棘輪(20)等而不需汰換整支棘輪扳手之功效。惟依請求項 1 所載：「一棘輪頂端係設有一直徑略大之第二頂面，該第二頂面上設卡緣，該底端設直徑略小之第一頂面，…」，僅界定該棘輪具有「第二頂面」及「卡緣」之結構，而未「明確」界定位於該卡緣之上的結構，故解釋上應認定請求項 1 包括無法使扣環露於本體之外的結構，而無法達成「方便取下扣環」之結果。就此角度觀之，系爭專利請求項 1 中所載之技術特徵似已揭露於證據 2、3，而可認定證據 2、3 之組合足以證明請求項 1 不具進步性。
- (三)依專利法施行細則第 18 條第 2 項，獨立項應敘明申請人所認定之發明之必要技術特徵。另依發明審查基準第 2-1-13 頁，必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段…。系爭專利請求項 1 未「明確」界定前述位於卡緣之上的結構，無法解決不需汰換整支棘輪扳手之問題，可認定請求項 1 未記載必要技術特徵。
- (四)依系爭專利說明書之記載：「T 形刀(81)之中心桿(811)設為較大直徑，該 T 形刀(81)之中心桿(811)於加工容置槽(12)之過程時即較不會斷裂」及「當扣環(80)由本體(10)之扣環槽(16)上取下時，即可將棘輪(20)、制齒(30)或內部之零件由本體(10)內取出，如此即可更換棘輪扳手內部之零件」，系爭專利所欲解決之問題有二，有可能法院所指「方便取下扣環」並非請求項 1 所欲解決之問題，而為請求項 10 所欲解決之問題，則請求項 10「如申請專利範圍第 1 項所述之棘輪扳手結構改良，其中，該本體近柄部增設兩呈半圓狀之孔洞，該扣環與孔洞間形成一 S 空間，一工具係深入 S 空間處將扣環取出。」仍欠缺前述位於卡緣之上的結構。
- (五)雖然本局認為系爭專利請求項 1「明確」界定位於該卡緣之上的結構，但審定、答辯或出庭應訊時均未強調前述事實，詳細說明雙方當事人對於專利權範圍之理解有歧異，以致法院逕以請求項 1 未記載之必要技術特徵認定其具有說明書中所載之功效。

(六)對於未記載必要技術特徵 C 之請求項，例如請求項記載 A+B 而說明書中所載之實施方式記載 A+B+C 始能解決問題、達成功效，若舉發爭點主張該請求項不具新穎性及進步性，但未主張其違反專利法第 26 條第 2 項，經檢視舉發證據已揭露 A+B'，而 B 與 B' 為簡單置換，則如何進行後續之審查及審定？經討論有三案，茲分析如下：

甲案－新穎性及進步性審查，均認定請求項為 A+B：

1. 認定請求項為 A+B，符合「以申請專利範圍為準」及「最寬廣合理解釋」之原則。
2. 請求項 A+B 未涵蓋實施方式 A+B+C，違反支持要件。
3. 請求項 A+B 不包含必要技術特徵 C，卻以說明書中所載之問題、功效審查進步性，形同將請求項認定為 A+B+C，違反前述二原則。
4. 若以請求項 A+B 未涵蓋唯一實施方式 A+B+C 違反支持要件為由，擅自認定請求項 A+B 所解決之問題、所達成之功效，因無說明書之支持，似很難自圓其說，而且「違反支持要件」之認定也超出舉發爭點。況且，初、再審實務上，若認定請求項違反支持要件，核駁理由並不會單單認定不具進步性。

乙案－新穎性審查，認定請求項為 A+B；進步性審查，認定請求項為 A+B+C

1. 審查進步性，認定請求項為 A+B+C，不符合「以申請專利範圍為準」及「最寬廣合理解釋」之原則。
2. 審查新穎性，認定請求項為 A+B，因未涵蓋實施方式 A+B+C，違反支持要件。
3. 若 B' 相對於 B 為實質相同，證據 A+B' 可以證明請求項 A+B 不具新穎性，但無法證明請求項 A+B+C 不具進步性，則會導致「不具新穎性」但「具進步性」之邏輯謬誤。

丙案－新穎性及進步性審查，均認定請求項為 A+B+C：

1. 認定請求項為 A+B+C，不符合「以申請專利範圍為準」及「最寬廣合理解釋」之原則。
2. 逐一比對請求項中所載之技術特徵，從請求項中根本找不到 C，且通常也會背離舉發理由。

(七)專利要件的審查，應先確定申請專利之發明的範圍，再展開各專利要件的審查，包括明確要件、支持要件及新穎性、進步性等。申請專利之發明的認定，應參酌說明書中所載之問題及功效，尤其獨立項應記載客觀上可以解決問題達成功效之必要技術特徵（只要能解決說明書中所載其中一問題，達成一功效即足，而非全部問題、全部功效）。雖然專利法施行細則第

18 條第 2 項教示申請人：獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人「主觀上」所認定發明之必要技術特徵。惟若獨立項未記載具有通常知識者「客觀上」所認定可以解決問題達成功效之必要技術特徵，事實上，一定也不會涵蓋說明書中所載任一實施方式，故仍足以認定其違反明確、支持要件。本案舉發人僅主張系爭專利不具進步性，爭點不包括明確要件或支持要件，因專利權範圍以申請專利範圍為準，審查時，仍不宜逕自認定未記載必要技術特徵「扣環露於本體之外」的請求項 1 具有「方便取下扣環，具有可拆卸更換棘輪(20)等而不需汰換整支棘輪扳手之功效」，進而認定請求項 1 具進步性，否則會落入前述乙案或丙案之謬誤。

四、總 結

(一)專利審查應先認定申請專利之發明

依發明審查基準第 2-3-16 頁：進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項作成審查意見。歐洲專利審查指南 Part B Chapter VI 8.：「In evaluating inventive step the Examining Divisions will have to consider this in relation to all aspects of the claimed invention, such as the underlying problem (whether explicitly stated in the application or implied), the inventive concept upon which the solution relies, the features essential to the solution, and the effect or results obtained. Therefore, the search takes all these aspects into consideration, as more fully explained in C-IV, 9.」申請專利之發明，應包括請求項中所載之申請標的及說明書中所載之問題、功效。專利審查，應先認定申請專利之發明，無論是獨立項或附屬項，就各請求項認定其是否記載必要技術特徵，以符合專利法第 26 條第 2 項之規定。

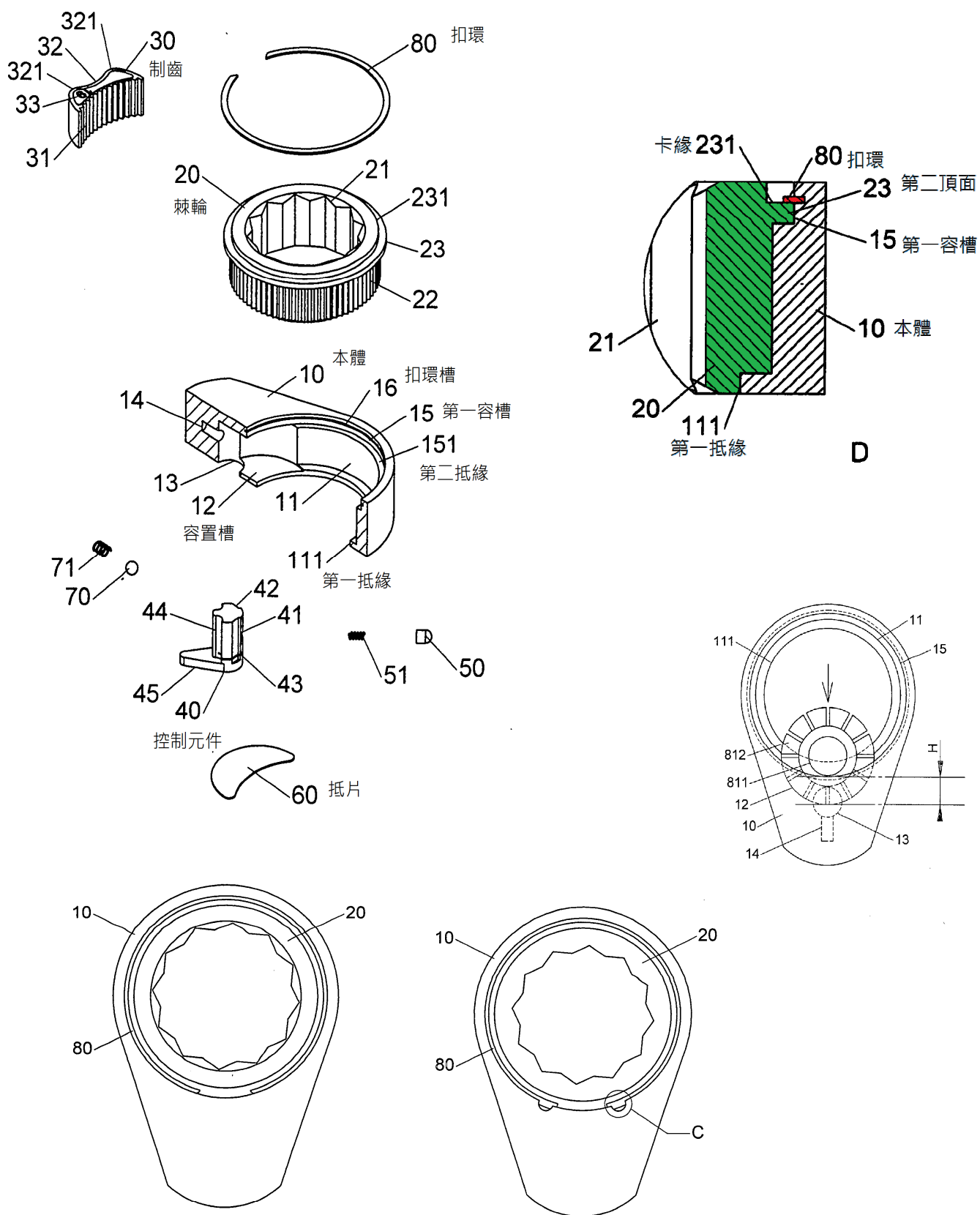
(二)進步性審查應併同說明書中所載之「問題」及「功效」進行分析

審查實務上，應就各請求項中所載之技術特徵逐一比對，並分別記載已揭露及未揭露於舉發證據之技術特徵，請求項與舉發證據有差異者，應依前述發明審查基準，考量說明書中所載申請專利之發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，就該差異部分，分析該發明可以或無法輕易完成之理由。

(三)善用面詢及職權審查制度

舉發審查期間，為釐清爭點、簡化程序或踐行程序等，得發動面詢，本件舉發理由並未主張系爭專利請求項 1 違反可據以實現要件、明確要件及支持要件，得發動面詢釐清爭點。另依舉發基準第 5-1-35 頁：「(3)舉發理由

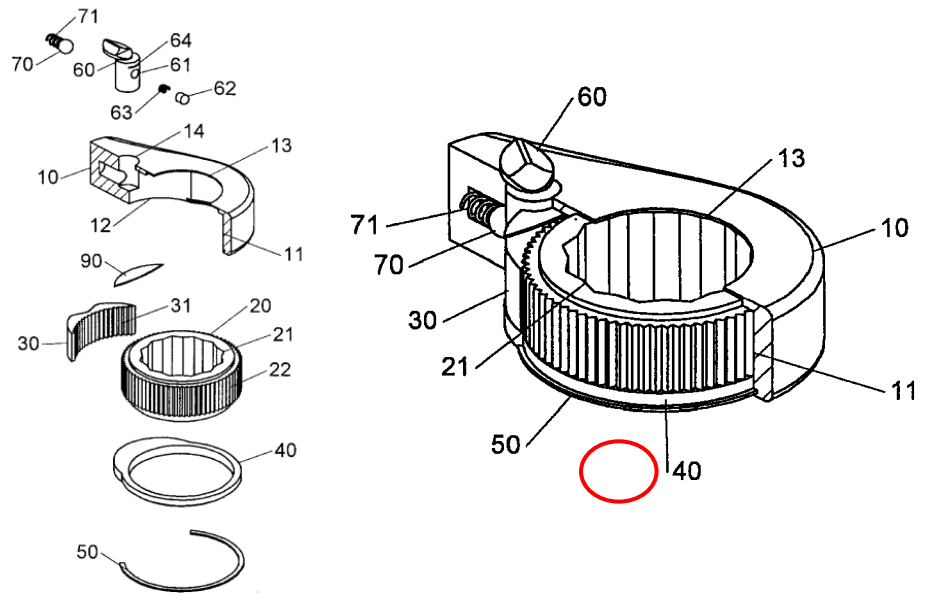
僅主張舉發聲明範圍內之請求項不具進步性，但因請求項之內容明顯不明確而無法確定其保護範圍，以致無法據為比對進步性之基礎，得發動職權審查。」系爭專利亦有發動職權審查之空間。



第三圖

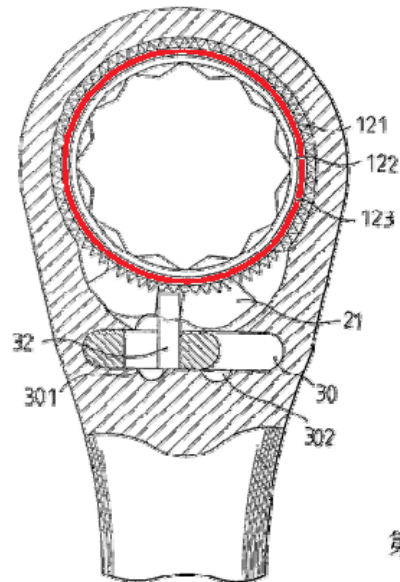
證據 2

91213774



證據 3

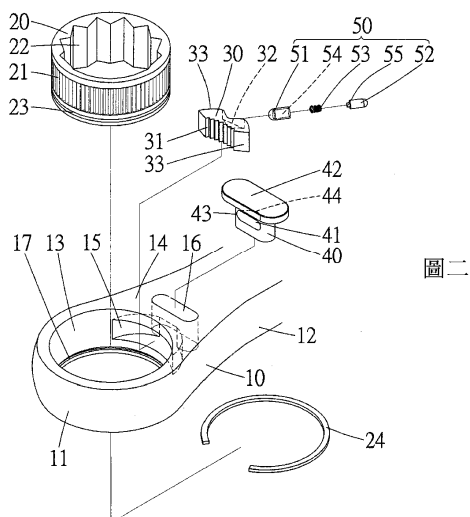
93117605



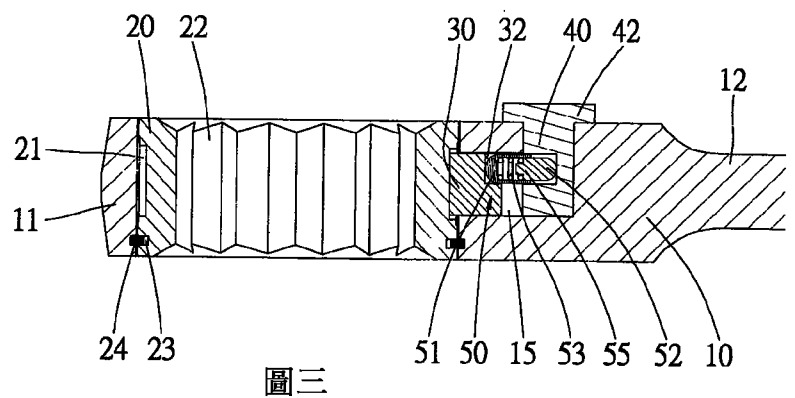
第四圖

證據 4

94102946



圖二



圖三

證據 5

US6408722B1

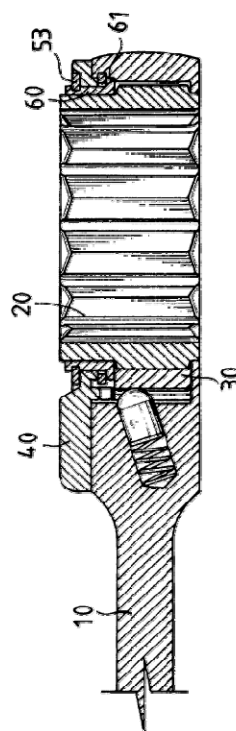
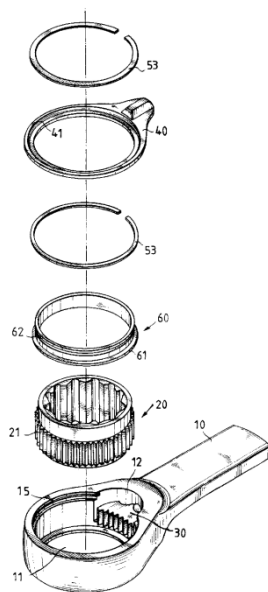
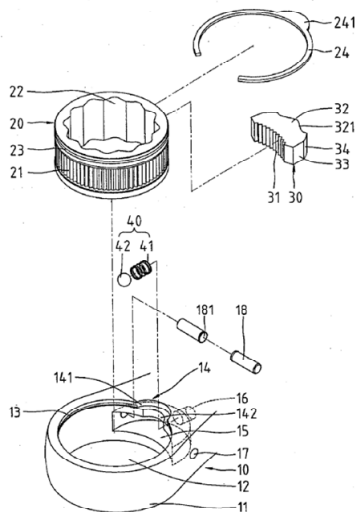


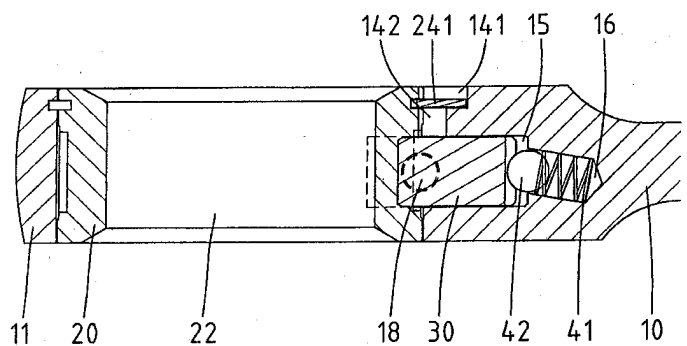
Fig . 5

證據 6

90212018



第二圖



A-A



【專利案號】94122175N01

【專利名稱】嚙合構件、調線附件、和圓形針織機

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項及第 26 條第 3 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】進步性、明確及支持要件

【決定字號】經訴 10106107890

【決定日期】101.10.1

【決定要旨】

系爭專利可藉由一引導紗線的裝置，即嚙合構件、導紗器和紗線改變裝置之紗線指桿等結構，可用來將紗線「選擇性地被放入」針織工具。故系爭專利請求項第 1 項可據以完成「可選擇性地被放入」功效的構造特徵實已揭露於系爭專利發明說明及圖式中，且為系爭專利發明說明、圖式和附屬項所支持，並無違反專利法第 26 條第 3 項之規定。……各證據並未揭露系爭專利「將二或更多個紗線改變裝置指派至同一個成圈區域，且配置成可能將二或更多個紗線改變裝置其中一個紗線改變裝置的紗線選擇性地放入針織工具內」及「設置機構用於使該第一成圈區域不動作」。又「設置機構用於使第一成圈區域不動作」之敘述是包含構造和動作功效之技術內容，且為系爭專利發明說明及圖式所支持。且系爭專利之先前技術並未揭露系爭專利「造成至少一成圈區域不活動，以便藉此指派二或更多紗線改變裝置至一鄰近之成圈區域」之專利特徵，已如前述。是組合證據 2、證據 5 和系爭專利之先前技術並無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭「具有至少一調線附件的針織機」(嗣修正名稱爲「嚙合構件、調線附件、和圓形針織機」)發明專利，前於 94 年 6 月 30 日向本局申請發明專利，經編爲第 94122175 號審查，並於 97 年 11 月 28 日審定准予專利。嗣參加人以系爭專利違反專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 3 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經本局審查，核認系爭專利有違前揭規定，以 101 年 2 月 24 日(101)智專三(三)05055 字第 10120193140 號專利舉發審

定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利更正後之請求項 1 係「一種圓形針織機，包含至少一托架(1)、凸輪機構(4)、和複數紗線改變裝置；該至少一托架(1)設有可運動針織工具(2、3)；該凸輪機構(4)具有複數成圈區域(71)，用於將選定之針織工具(2、3)運動進入一引紗位置；每一紗線改變裝置被指派至該等成圈區域(71)其中之一，用於將由紗線改變裝置所供給之選定紗線，放入已被帶入在該被指派成圈區域(71)之該引紗位置的該等針織工具(2、3)，其中：該等紗線改變裝置中的至少二個(亦即第一和第二紗線改變裝置)(73、74)被指派至該等成圈區域(71)中之至少一個特定成圈區域；其中，配置成該第一或該第二紗線改變裝置(73、74)的紗線(78、79)可選擇性地被放入已被帶入在該等成圈區域(71)中該特定之一的該引紗位置之該等針織工具(2、3)；且其中，該第一和該第二紗線改變裝置(73、74)設置在針織方向中彼此相鄰；其中該第一紗線改變裝置(73)被指派至第一成圈區域，該第二紗線改變裝置(74)被指派至第二成圈區域(71)，且設置機構用於使該第一成圈區域不動作。」

證據 2 為西元 1987 年 4 月 14 日公告之美國第 4656842 號「YARN FEEDING AND CHANGING APPARATUS FOR CIRCULAR KNITTING MACHINE」專利案；證據 3 為西元 2001 年 9 月 26 日公開之歐洲第 1136608A2 號「Device for dispensing at least one thread at a feed or drop of a circular machine for knitting hosiery or the like, particularly for single-cylinder circular machines」專利案；證據 4 為西元 1974 年 1 月 29 日公告之美國第 3788104 號「YARN CHANGER FOR MUTLI-FEED CIRCULAR KNITTING MACHINES」專利案；證據 5 為西元 2000 年 12 月 13 日公開之歐洲第 1059376A2 號「Yarn-locking/cutting device for circular stocking knitting and knitting machines」專利案。

訴願決定理由：

(一)關於系爭專利是否違反專利法第 26 條第 3 項之規定：

系爭專利可藉由一引導紗線的裝置，即嚙合構件、導紗器和紗線改變裝置之紗線指桿等結構，可用來將紗線「選擇性地被放入」針織工具。故系爭專利請求項第 1 項可據以完成「可選擇性地被放入」功效的構造特徵實已

揭露於系爭專利發明說明及圖式中，且為系爭專利發明說明、圖式和附屬項所支持，並無違反專利法第 26 條第 3 項之規定。基於上述論證，系爭專利請求項第 4 項、第 5 項、第 8 項、第 9 項、第 13 項、第 14 項、第 16 項、第 17 項及第 19 項等獨立項記載「可選擇性地被放入」的構造特徵亦已揭露於系爭專利發明說明及圖式中，且為系爭專利發明說明、圖式所支持。又因其附屬項皆包括獨立項之全部技術特徵，故其餘附屬項亦無違反專利法第 26 條第 3 項之規定。

(二)系爭專利請求項第 1 項與各舉發證據及系爭專利先前技術相較：

- 1.證據 2 揭示針筒、三角支撐座和複數紗線改變裝置，該針筒設有可運動針織工具，設置於三角支撐架的複數成圈區域，該可運動針織工具可於該成圈區域進行引紗運動，該紗線改變裝置設置於該成圈區域，放入紗線至該成圈區域中的可運動針織工具，第一、第二紗線改變裝置位於環繞於該針筒周圍的一個針織位置，該導紗件選擇性引導紗線至針織位置上的可運動針織工具，該第一、第二紗線改變裝置設置在針織方向中彼此相鄰。證據 3 揭露二導線元件設置於一餵紗/給紗位置上，設置於該導線元件各具有一配發端以配發紗線至該餵紗/給紗位置上中的織針，該導線元件的配發端相鄰設置於織線方向上。證據 4 揭露六對雙供紗改變裝置，每個供紗改變裝置相互平行分別設置於每個供紗位置中，配置於該供紗改變裝置的紗線提供至該供紗位置的織針，每對供紗改變裝置相互緊鄰。證據 5 揭露二導紗裝置可位移至於一針織位置，配置於該導紗裝置的紗線可被放入該針織位置的織針，該二導紗裝置亦於針織方向上相互比鄰。
- 2.系爭專利請求項第 1 項「設置機構用於使第一成圈區域不動作」之敘述係包含「設置機構」及「第一成圈區域不動作」之構造(前者)和動作功效(後者)之雙重意涵，而該構造是指藉由變換凸輪構件以及在轉向器的輔助等兩個構件之作動情況下，可達到「使第一成圈區域不動作」之功效，尚非如原處分機關所指僅為「動作功效」之敘述，先予敘明。
- 3.比較證據 2 與系爭專利請求項第 1 項之專利特徵可知，雖然系爭專利之托架、凸輪機構、紗線改變裝置、針織工具、成圈區域之主要構件特徵已揭露於證據 2 或證據 2 與其他諸證據(3~5)之組合，但證據 2 並未揭露系爭專利將二或更多個紗線改變裝置指派至同一個成圈區域，且配置成可能將二或更多個紗線改變裝置其中一個紗線改變裝置的紗線選擇性地放入針織工具內，該等針織工具在相鄰的成圈區域被舉升，且該成圈區域通常只供另一(第二)紗線改變裝置使用。

- 4.系爭專利「可造成至少一成圈區域不作動，以便藉此指派二或更多紗線改變裝置至一鄰近之成圈區域」之專利特徵並未揭露於證據 2 中。另系爭專利之先前技術，即系爭專利說明書第 6 頁最後一段記載「本發明大體上係基於在一針織機中將複數紗線改變裝置、二或更多紗線改變裝置集合至一共用之調線裝置的概念，及將此一調線裝置帶至一指定之成圈區域以形成一接縫針織系統的概念」，並未揭露系爭專利「造成至少一成圈區域不活動，以便藉此指派二或更多紗線改變裝置至一鄰近之成圈區域」之專利特徵。故組合證據 2 和系爭專利之先前技術並無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
- 5.比較證據 3 與系爭專利請求項第 1 項之專利特徵可知，證據 3 之紗線指桿安裝在固定於針織機之塊體上，而紗線指桿安裝在可相對於針織機樞轉之塊體上。兩組紗線指桿均被指派至單一成圈區域之同一個 thread guide means 的部分零件。證據 3 完全未揭示系爭專利之紗線改變。二者主要差異在於系爭專利具有二或更多相鄰的成圈區域和複數相鄰的各自紗線改變裝置，該二或更多相鄰的各自紗線改變裝置可將紗線餵給至該二或更多成圈區域其中的單一個成圈區域。而證據 3 針織機只具有一個成圈區域，兩組紗線指桿被指派至該成圈區域，但該兩組紗線指桿只是同一個 thread guide means 的零件。即證據 3 並未揭露第二成圈區域。故組合證據 2、證據 3 和系爭專利之先前技術並無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
- 6.比較證據 4 與系爭專利請求項第 1 項之專利特徵可知，證據 4 之襪類針織具有 12 個針織系統和 12 個紗線改變裝置的紗線只能被餵給單一個成圈區域，而證據 4 並未揭露以一個紗線改變裝置餵給更多的紗線至該紗線改變裝置所對應的成圈區域；且證據 4 並不具有能夠將分別指派至成圈區域之紗線改變裝置的紗線都餵給一成圈區域，藉以增加一個成圈區域之紗線數目。因此，證據 4 無法達到系爭專利之功效。故組合證據 2、證據 4 和系爭專利之先前技術並無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
- 7.比較證據 5 與系爭專利請求項第 1 項之專利特徵可知，證據 5 並未揭露系爭專利「將二或更多個紗線改變裝置指派至同一個成圈區域，且配置成可能將二或更多個紗線改變裝置其中一個紗線改變裝置的紗線選擇性地放入針織工具內」及「設置機構用於使該第一成圈區域不動作」。又「設置機構用於使第一成圈區域不動作」之敘述是包含構造和動作功效之技術內容，且為系爭專利發明說明及圖式所支持。且系爭專利之先前技術並未揭露系爭專利「造成至少一成圈區域不活動，以便藉此指派二或更多紗線改變裝

置至一鄰近之成圈區域」之專利特徵，已如前述。是組合證據 2、證據 5 和系爭專利之先前技術並無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

(三)綜上所述，系爭專利各請求項所載「可選擇性地被放入」的構造特徵，並未超出發明說明所揭露的內容，且可被系爭專利的發明說明和圖式所支持，並無違反專利法第 26 條第 3 項之規定。又系爭專利請求項第 1 項相較於各舉發證據和系爭專利之先前技術係具有進步性，應符合專利法第 22 條第 4 項之規定。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利有無違反專利法第 26 條第 3 項之規定

原處分認為：

發明說明及圖式未清楚揭露可據以完成「可選擇性地被放入」功效的構件特徵，故系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 8 項、第 9 項、第 13 項、第 14 項、第 16 項、第 17 項及第 19 項等記載前述特徵之獨立項違反「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」之規定。

訴願決定認為：

系爭專利可藉由一引導紗線的裝置，即嚙合構件、導紗器和紗線改變裝置之紗線指桿等結構，可用來將紗線「選擇性地被放入」針織工具。故系爭專利請求項第 1 項可據以完成「可選擇性地被放入」功效的構造特徵實已揭露於系爭專利發明說明及圖式中，且為系爭專利發明說明、圖式和附屬項所支持，並無違反專利法第 26 條第 3 項之規定。

分析檢討：

對於系爭專利請求項所界定之「可選擇性的放入」之技術特徵，是系爭專利為解決習用機台僅能透過四紗指桿的給紗方式，限制了紗線顏色變化，因此透過複數組紗線指桿(紗線改變裝置 73，74)配合嚙合裝置作為紗線選擇增加的作法。亦即系爭專利提供不同組紗線改變裝置(74->73，73->74)的換線方法以及同一組紗線改變裝置(74->74，73->73)的換線方法，藉以增加可選擇的放入紗線之方式，因此對於各請求項是否滿足支持性要件之判斷，必須以所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，併同說明書已揭露且有指引之先前技術等技術特徵為判斷。

(二)系爭專利有無違反專利法第 22 條第 4 項之規定

原處分認為：

「請求項 1 托架可對應證據 2 之針筒；系爭專利之凸輪機構可對應證據 2 之三角支撐座；系爭專利之紗線改變裝置(73、74)可對應證據 2 之紗線改變裝置(12、12A)；系爭專利之針織工具可對應證據 2 之針織工具；系爭專利之成圈區域可對應證據 2 針織之成圈區域；系爭專利之主要構件特徵已揭露於證據 2，且其「設置機構用於使該第一成圈區域不動作」為動作功效之敘述，請求項 1 不具進步性。

訴願決定認為：

- 1.系爭專利請求項第 1 項「設置機構用於使第一成圈區域不動作」之敘述係包含「設置機構」及「第一成圈區域不動作」之構造(前者)和動作功效(後者)之雙重意涵，而該構造是指藉由變換凸輪構件以及在轉向器的輔助等兩個構件之作動情況下，可達到「使第一成圈區域不動作」之功效，尚非如原處分機關所指僅為「動作功效」之敘述。
- 2.各證據均未揭露系爭專利將二或更多個紗線改變裝置指派至同一個成圈區域，且配置成可能將二或更多個紗線改變裝置其中一個紗線改變裝置的紗線選擇性地放入針織工具內，該等針織工具在相鄰的成圈區域被舉升，且該成圈區域通常只供另一(第二)紗線改變裝置使用之技術特徵。故各證據以及系爭專利之先前技術並無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
分析檢討：

系爭專利主要係為解決舊有之圓型針織機，僅有四紗線指桿的顏色限制，因此於先前技術提供了技術指引並描述了舊有機台之特性，因此對於特定之舊有圓型針織機台提供複數組以上之紗線改變裝置已達到多種顏色選擇的特性，並未出現在證據 2~5 中。又系爭專利在實施例中提供了不同組換線以及同一組間的換線作動，以及提供一未使用紗線指桿之閒置動作達到不同組換線的優點已達到兩組至少 6 種顏色的選擇，較證據 2~5 有功效上的增進，故以證據 2~5 尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

四、總 結

(一)解釋申請專利範圍「應」參酌說明書及圖式

系爭專利是改良舊有圓型針織機，因此必須以所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，參酌說明書已揭露且有指引之先前技術，理解發明所欲解決的問題及核心內容後再行判斷。系爭專利提供不同組紗線改變裝置的換線方法以及同一組紗線改變裝置的換線方法，增加可選擇的放入紗線之方式，藉由一引導紗線的裝置，即嚙合構件、導紗器和紗線改變裝置之紗

線指桿等結構，而將紗線「選擇性地被放入」針織工具，故前述結構特徵足以支持請求項 1 所界定的範圍。

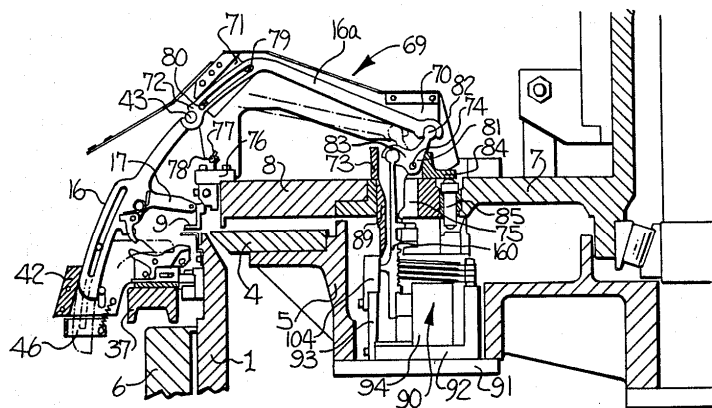
(二)舉發事由包含專利法第 22 條及第 26 條之審查方式

舉發理由主張系爭專利不具明確、支持要件及進步性，其審查方式應依現行專利審查基準 5-1-39(4)之規定「舉發理由主張不符本法第 26 條規定之專利要件，亦主張不具新穎性或進步性等專利要件，即使經審查不符合本法第 26 條規定之專利要件，惟若申請專利範圍仍屬明確而能瞭解其內容者，應再審查新穎性或進步性，但申請專利範圍不明確而無法瞭解其內容者，得例外不再審查新穎性或進步性。」

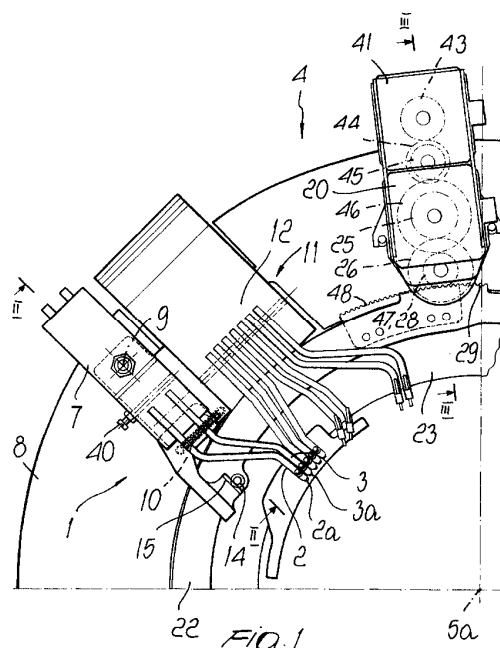
(三)對於兩造爭執內容有疑義之處理

專利權人主張系爭專利業經實體審查准予專利，且有 7 個不同國家的對應案均已取得專利，故未有無法支持的理由。然而，系爭專利中文本之技術用語與他國專利說明書中之用語並不完全相同，審查時，若對該用語之文義及內容是否明確與支持性有所疑義時，應通知兩造申復及答辯，以確認是否符合專利法第 26 條第 3 項之規定。

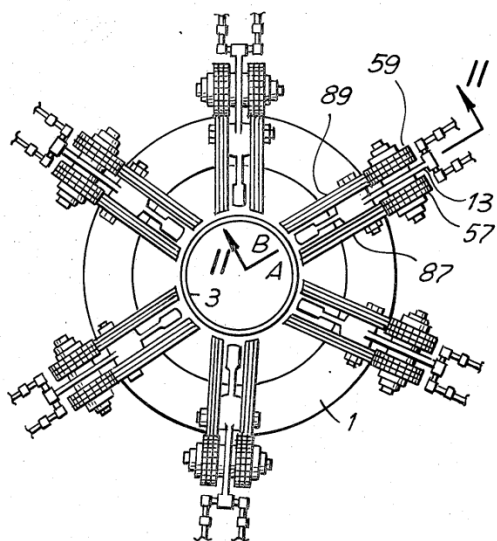
證據 2



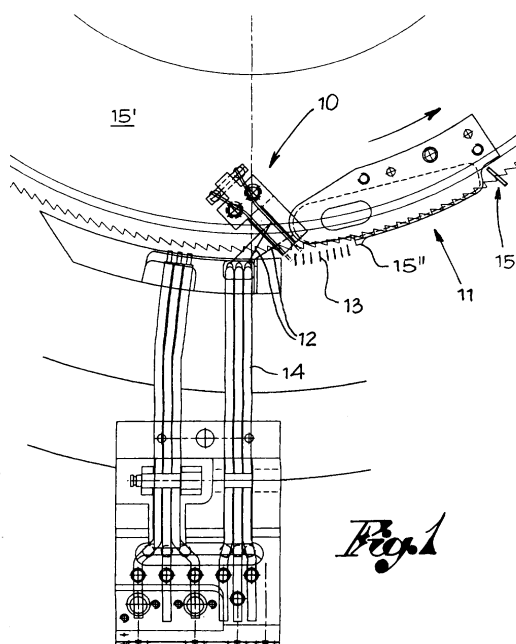
證據 3



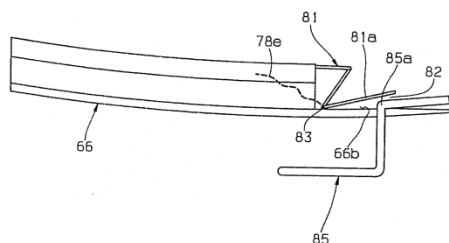
證據 4



證據 5

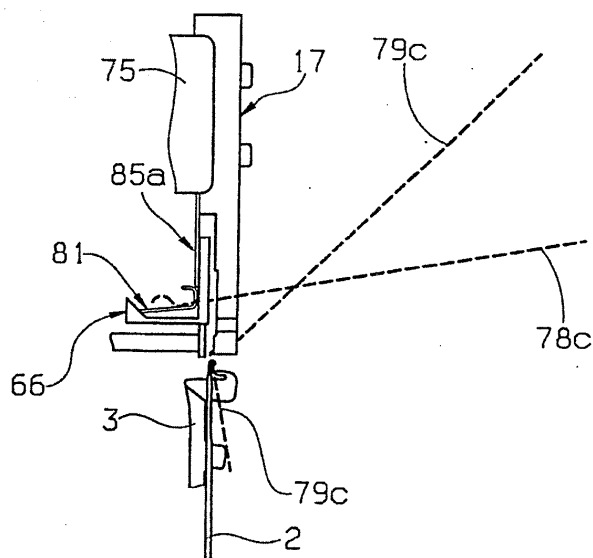


2. 由打開裝置 85，已釋放已置於於導紗器缺口但仍於嚙合裝置上之新線 78c。



3. 完成新線導引至導紗器 17 缺口後，再將舊線 79c 切斷，完成不同紗線改變裝置之換線作動。

圖 22





【專利案號】 97220002N01

【專利名稱】 糖果包裝結構

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 94 條第 4 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10106110890

【決定日期】 101.10.22

【決定要旨】

證據 7 雖與證據 2、3 及 9 為一種用於糖果之包裝技術領域不相關，惟所屬技術領域中具有通常知識者依證據 7 第一、二圖所揭露支桿套底盤之設計及一種凹凸卡緣接合方式；證據 8 第一至四圖所揭露不同之迫緊插接方式，顯能輕易思及系爭專利所界定「包覆件之握桿端部並可設置有一底盤，底盤具有對應握桿套接段之套接部，使包覆件可透過底盤立設於桌面」之構造，故證據 2、3 及 9 結合證據 7 及 8 足以證明系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「糖果包裝結構」申請日為 97 年 11 月 7 日，本局於 98 年 2 月 12 日形式審查准予專利後，訴願人於 98 年 11 月 16 日以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 101 年 5 月 14 日以(101)智專三(一)05026 字第 10120462540 號舉發審定書審定「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，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利申請專利範圍僅有 1 項獨立項。該項為一種糖果包裝結構，其包含有：一包覆件，其係由可相對蓋合的一基殼與一蓋殼，該基殼與蓋殼的相對邊緣分別形成有對應的接合部，該包覆件之基殼與蓋殼係呈半球狀，該包覆件之基殼與蓋殼係選自透明之塑膠材料所製成，包覆件之基殼與蓋

殼的接合部係選自對應的內外螺紋或凹凸卡緣或緊迫貼合面，該包覆件之基殼內面於鄰近頂緣處形成有一道階級承緣，又蓋殼則形成有一道對應階級承緣之階級壓緣，而承盤周緣形成有一道可貼置於前述階級承緣之抵靠凸緣，再者基殼異於蓋殼的底緣形成有一套接部，套接部可供一端部具套接段之握桿，該包覆件之握桿端部並可設置有一底盤，底盤具有對應握桿套接段之套接部，使包覆件可透過底盤立設於桌面，該握桿之套接段與基殼及底盤之套接部可為對應的內外螺紋或凹凸卡緣或緊迫插接面；一承盤，其係設於包覆件內，該承盤上形成有系列供具握棒之糖果插設的插孔；藉此，組構成一易於收納、且便於選取的糖果包裝結構。

舉發證據 1 為系爭專利之專利說明書公告本影本；證據 2 為西元 2007 年 7 月 31 日公告之歐盟第 000721543-0001 號「容器」新式樣專利案；證據 3 為英國"Frontier"雜誌 2008 年 6 及 7 月購買者網路票選公告影本；證據 4 為西班牙 Plastilar,S.L.公司 Francisco Illan Marco 先生 2009 年 9 月 2 日所提出經公證之宣誓書、附圖及 2006 年完成之設計圖；證據 5 為義大利 Fabrizio Minoja 先生 2009 年 7 月 31 日所提出經公證之宣誓書；證據 6 為義大利 Alessandro Biraghi 先生所提出 2009 年 9 月 14 日公證之宣誓書；證據 7 為 91 年 11 月 1 日公告之第 90208749 號「可更換中柱的多片裝光碟片包裝盒」專利案；證據 8 為 86 年 8 月 11 日公告之第 85215698 號「食品包裝之結構改良」專利案；證據 9 為英國"Frontier"雜誌 2008 年 6 及 7 月版之封面及第 29 頁之彩色影本，100 年 8 月 2 日舉發人(即訴願人)提出證據 9 之實體樣品；證據 10 為英國"Frontier Brands"雜誌 2008 年 10 月版之首頁及第 13 頁之彩色影本；證據 11 為西班牙 CHUPA CHUPS S.A.U.公司 Joan Serra Subirà 女士 2009 年 12 月 14 日所提出經公證之宣誓書及標示為證據 A 之銷售國家列述，及視同證據 B 之彩色圖片 2 張；證據 12 為西班牙 Plastilar,S.L.公司 Francisco Illan Marco 先生 2009 年 11 月 19 日所提出經公證之宣誓書及標示為證據 A 之彩色圖片 5 張。

訴願決定撤銷本局原處分主要理由：

證據 7 雖與證據 2、3 及 9 為一種用於糖果之包裝技術領域不相關，惟所屬技術領域中具有通常知識者依證據 7 第一、二圖所揭露支桿套底盤之設計及一種凹凸卡緣接合方式；證據 8 第一至四圖所揭露不同之迫緊插接方式，顯能輕易思及系爭專利所界定「包覆件之握桿端部並可設置有一底盤，底盤具有對應握桿套接段之套接部，使包覆件可透過底盤立設於桌面」之

構造，故證據 2、3 及 9 結合證據 7 及 8 足以證明系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點

證據 2、3 及 9 結合證據 7 及 8 是否足以證明系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性？

訴願人主張：系爭專利之「承盤」係為了承接具有握棒之糖果，使其能直立地置放於包覆件之中而達到展示之目的，而所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據 2、3 及 9 之承盤結構，顯能輕易完成具有套接部之底盤以接收類似具有握棒之糖果之包覆件及握桿，故系爭專利確不具進步性。

本局原處分：證據 2、3 及 9 雖已揭露系爭專利申請專利範圍所界定之基殼、蓋殼、對應接合部、套接部、握桿及承接有多根握棒糖果之承盤等各元件及其等對應之接合關係及所組成之包覆件等技術特徵，惟未揭露系爭專利所界定「包覆件之握桿端部並可設置有一底盤，底盤具有對應握桿套接段之套接部，使包覆件可透過底盤立設於桌面」之構造；又證據 7 與證據 2、3、9 及系爭專利非屬相同或相關之技術領域，而證據 8 亦未揭露前述系爭專利之構造。再者，系爭專利可將包覆件透過握桿插掣於底盤上，使整個糖果包裝結構可立設於展示架或桌面上，增進其展示效果，該展示效果亦未揭露於證據 2、3、7、8 及 9 中，故證據 2、3 及 9 結合證據 7 及 8 尚難證明系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者。

(二)分析檢討

證據 7 與證據 2、3 及 9 為一種用於糖果之包裝技術領域不相關，依據審查基準，即表示系爭專利與證據 7 在技術領域、所欲解決之問題以及在功能或特性上並不具有關連性，證據 7 與系爭專利並不屬於相同或相關的技術領域，兩者所欲解決之問題不相近，不具有共通的技術特徵；而證據 7 藉突塊與扣部相互扣合定位與系爭專利套接結構相較，確屬不同的技術手段，非屬先前技術之轉用、置換。故依訴願決定理由意旨，僅能以系爭專利解決之技術手段，未產生無法預期的功效，認定系爭專利能輕易完成，不具進步性。

四、總 結

(一)本件認定差異主要係在進步性之技術見解不同

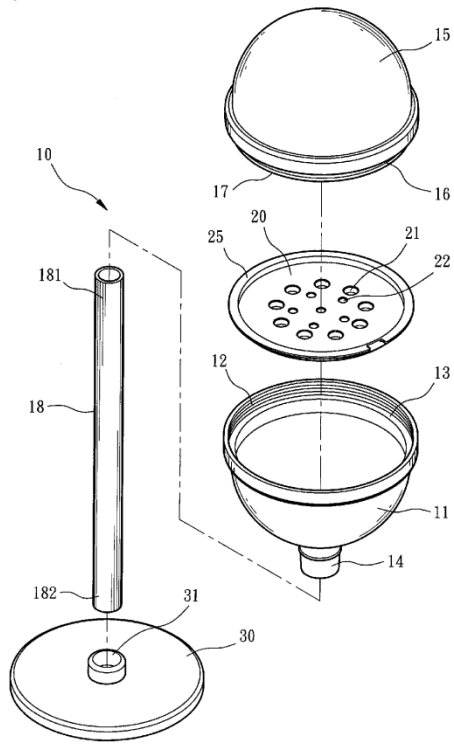
本局認為證據 2、3、9 隸屬一種用於糖果的包裝技術領域，其與證據 7 為一種可更換中柱的多片裝光碟片包裝盒相較，分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯，證據 7 藉突塊與扣部相互扣合定位與系爭專利套接結構相較，亦屬不同的技術手段，而證據 8 直桿藉由凸粒結合於接段內部兩小凸塊的間隙而可和包裝主體緊密結合，或直桿插入於包裝主體下端接段孔徑內後呈精密的結合狀態，並未揭示系爭專利「底盤具有對應握桿套接段之套接部，使包覆件可透過底盤立設於桌面」的技術特徵。又，系爭專利更可將包覆件(10)透過握桿(18)插掣於底盤(30)上，使整個糖果包裝結構可立設於展示架或桌面上，增進其展示效果，該展示效果亦未揭露於證據 2、3、7、8 及 9 中，故證據 2、3 及 9 結合 7 及 8 難證系爭專利申請專利範圍第 1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者。

訴願決定則認為證據 7 雖與證據 2、3 及 9 為一種用於糖果之包裝技術領域不相關，惟所屬技術領域中具有通常知識者依證據 7 第一、二圖所揭露支桿套底盤之設計及一種凹凸卡緣接合方式、證據 8 第一至四圖所揭露不同之迫緊插接方式，顯能輕易思及系爭專利所界定「包覆件之握桿端部並可設置有一底盤，底盤具有對應握桿套接段之套接部，使包覆件可透過底盤立設於桌面」之構造，故證據 2、3 及 9 結合證據 7 及 8 足以證明系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

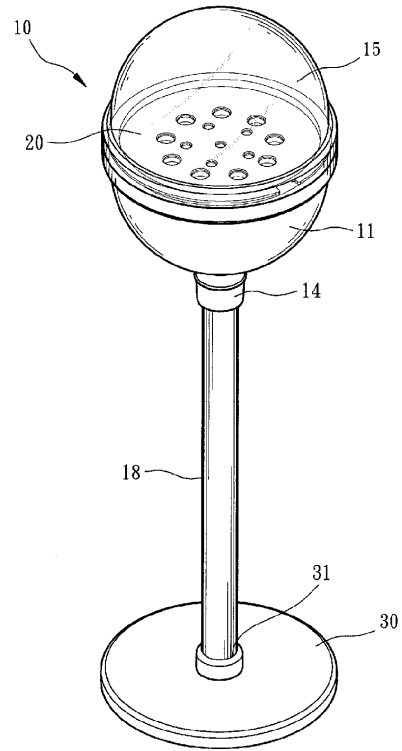
(二)輕易完成與顯而易知

按進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。證據 7 不論在技術領域、所欲解決之問題、功能或作用上均與系爭專利有所差異，且沒有相關的教示或建議，雖然其技術內容的組合並非明顯，但是系爭專利之技術手段太過於簡單，所屬技術領域中具有通常知識者依證據 7 之凹凸卡緣接合方式以及證據 8 之迫緊插接方式，顯能輕易思及系爭專利包覆件握桿端部套接底盤之構造，故系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

系爭專利 (97220002) 糖果包裝結構

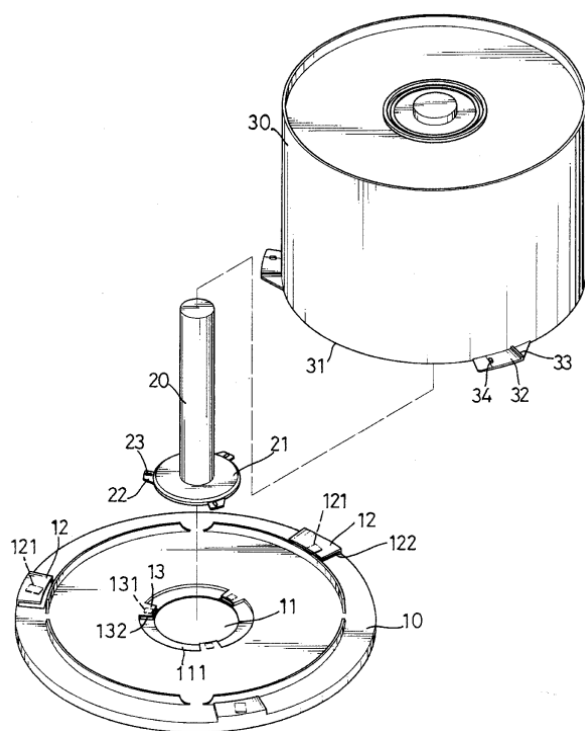


第一圖

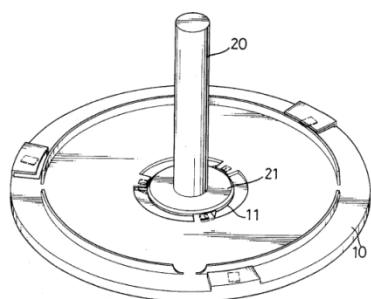


第二圖

證據 7 (90208749) 可更換中柱的多片裝光碟片包裝盒

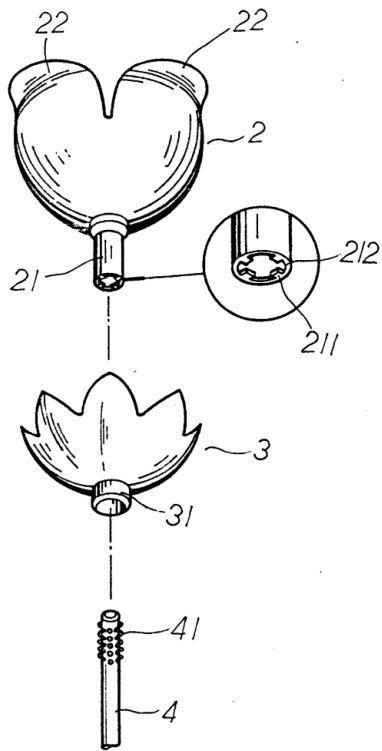


第一圖

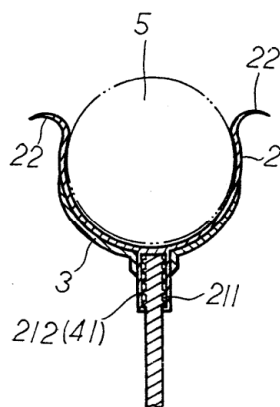


第二圖

證據 8 (85215698) 食品包裝之結構改良



第一圖



第二圖



【專利案號】 92121658N01

【專利名稱】 電動車輛用供電裝置

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 26 條第 3 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10206093610

【決定日期】 102.2.23

【決定要旨】

證據 2 之控制器係用以控制來自電動馬達之驅動力，並不具有充電功能，非控制蓄電池之蓄電池體的充電及放電，且證據 2 之技術內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「控制器」及「具有可分割之外殼」之技術特徵不同，在系爭專利之控制器與證據 2 之控制器設置位置不同，且功能亦不同下，證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。基上，又證據 3 之外殼未具有系爭專利請求項 1 之「可分割且合併後可鄰設而固定收容之區域」，縱使組合證據 2 及 3 亦無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

系爭「電動車輛用供電裝置」發明專利，於 92 年 8 月 7 日提出申請，並以西元 2002 年 8 月 16 日向日本申請之特願 2002-237276 專利申請案主張優先權，並於 94 年 6 月 27 日核准取得專利權。本件參加人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項，以及第 26 條第 3 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 101 年 4 月 26 日以(101)智專三(三)05128 字第 10120407410 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部審議後認為訴願有理由，將原處分撤銷，囑本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：證據 2 為西元 1997 年 4 月 8 日公開之日本特開平第 9-95290 號

「電動車電池收納裝置」專利案；證據 3 為西元 2002 年 6 月 14 日公開之日本特開第 2002-170537 號「電動車用之電池組」專利案；證據 4 為西元 1999 年 4 月 30 日公開之日本特開平第 11-120973 號「電動車充電設備裝配結構」專利案；證據 5 為西元 2002 年 4 月 10 日公開之日本特開第 2002-104266 號「電動車」專利案。

(二)訴願決定理由：

- 1.由證據 2 專利說明書第 6 欄第 0030 段及圖式第 1 圖可知，證據 2 之「控制器(20)」係用以控制來自電動馬達(18)之驅動力，且該控制器(20)係裝設在車輛下管(2b)之下側。原處分認為證據 2 之控制器(20)係控制蓄電池(61)之蓄電池體(70)的充電及放電，並非正確，且證據 2 之技術內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「控制器(7)其係控制對該蓄電池之充、放電者，且具有可分割之外殼，其因合併而分別形成鄰設且個別地固定收容前述蓄電池及控制器之收容區域」之技術特徵不同，是系爭專利之控制器(7)與證據 2 之控制器(20)不僅設置位置不同，且功能亦不同。另原處分雖指稱「證據 2 之控制器(20)除用於控制馬達之驅動力外，亦未排除其中包含有控制蓄電池之充、放電裝置，足以證明證據 2 之控制器依習知技術推知其已隱含控制蓄電池之充電及放電電路的控制器」，但證據 2 僅揭露控制器為控制馬達之驅動力，並不具有充電功能。此外，證據 2 之控制器係裝置在車輛下管(2b)之下側，縱使具有充、放電之功能，亦不具有可由車輛卸下之蓄電池體進行充電控制之功能，故證據 2 與系爭專利之控制器之技術特徵不同，原處分所認二者之控制器具有相同的空間結構及功能，顯有未洽。
- 2.又由證據 2 專利說明書第 8 欄第 0042 段及圖式第 16 至 18 圖可知，「內殼體(32)係於其殼主體(60)內收納電池組(61)之構造，...，殼主體(60)為左右分割體(62、63)的分割構造。...」，又第 0045 段揭示「內殼體(32)係於收容空間(65)收容電池組(61)，...」。由此可知，證據 2 具有收容電池組(61)之收容空間(65)係位於內殼體(32)，而非如原處分所稱之外殼體(31)。基本上，證據 2 是一種雙層殼體設計，而其外殼體(31)僅係用來收容內殼體(32)。此外，證據 2 之內殼體(32)並未揭露系爭專利「具有可分割之外殼，其因合併而分別形成鄰設且個別地固定收容蓄電池及控制器之收容區域」之技術特徵。退一步而言，縱使證據 2 之控制器具有控制蓄電池充、放電之功能，但該控制器究係放置於殼體內部或外部並不清楚，難謂已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵。
- 3.再者，原處分理由(五)之 3 及 4 已明確指出，證據 3 之外殼並未具有系爭

專利可分割，且合併後可鄰設而固定收容之區域，是兩者之結構及設置方式不同；又證據 3 亦未揭露外殼鄰設有可供蓄電池及控制器個別固定收容之收容區域，證據 3 與系爭專利所採用之技術手段及所產生的功效不同，因此組合證據 2 及 3 均無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

4.系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 8 項附屬項係直接或間接依附於第 1 項獨立項，均具有第 1 項之全部技術特徵，本件所舉證據不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性已如前述，則原處分所認系爭專利各附屬項是否不具進步性之理由，自有重行審酌之必要。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由為經濟部訴願會認為證據 2 或組合證據 2 及 3 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)證據 2 是否能證明系爭專利請求項 1 不具新穎性與進步性？

1.決定以證據 2 專利說明書第 10 欄第 0049 段及圖式第 19 圖中記載：「複數個電池胞(70)彼此間以串聯方式電連接，將此電連接之複數個電池胞(70)與充電線(72a)及放電線(72b)一起以收縮膜(73)做一體包裝而構成」。另第 0051 段中記載：「充電線(72a)導出於上方而連接充電接頭(203)，而放電線(72b)導出於下方而連接放電接頭(205)，來進行充、放電之作用」。由於證據 2 之充、放電(72a、72b)一端與電池胞(70)連接，另一端則與充、放電接頭(203、205)連接，且由於充、放電線(72a、72b)並不具有控制蓄電池之充、放電之功能，因此，無法證明證據 2 具有控制蓄電池之充、放電之控制器。同樣的，由證據 2 專利說明書第 7 欄第 0036 段、第 9 欄第 0046 段及圖式第 1、3 圖可知，證據 2 雖具有蓄電池之充電及放電電路，但該充電及放電電路均未有連接至控制器之結構揭露。雖原處分稱依習知技術一般均會有控制器之裝置，以保護元件或電路，進而防止蓄電池損壞，但該等控制器係設置在何處，並未說明，因此證據 2 是否有揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「控制器(7)其係控制對該蓄電池之充、放電者，且具有可分割之外殼，其因合併而分別形成鄰設且個別地固定收容前述蓄電池及控制器之收容區域」技術特徵，並不明確，原處分單純推知亦有未洽。因此，證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2.原處分認為系爭專利所界定之上、下疊合左、右並排配置之前、後長之具有同一剖面形狀之棒狀蓄電池單元而一體化之蓄電池，已揭露於證據 2 圖 3 之圓柱形棒狀蓄電池體(70)所形成之一體的蓄電池(61)，且系爭專利所界定之具有可分割之外殼及內有蓄電池之收容區域，亦已揭露於證據 2 圖 18

之可分割之外殼(31)及收容區域(65)。另系爭專利所界定之控制器雖已見於證據 2 圖 1 之控制器，惟系爭專利之控制器係設於外殼內，與證據 2 之控制器設於電動車(1)下管(2b)之下側處，其設置之位置仍有差異。系爭專利之控制器主要係用於控制蓄電池之充、放電，其將蓄電池與控制電路放於一外殼內，僅是證據 2 之控制器與蓄電池設置位置的簡單結合，且證據 2 已揭露外殼本體內部分隔成可收容充、放電之電路等收容區域來放置電路裝置而能達成系爭專利「精簡地收容配設」之功效，故系爭專利申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

(二)組合證據 2 及證據 3 是否能證明系爭專利請求項 1 不具新穎性與進步性？

- 1.決定以證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性情況下，且原處分理由(五)之 3 及 4 已明確指出，證據 3 之外殼並未具有系爭專利可分割，且合併後可鄰設而固定收容之區域，兩者之結構及設置方式不同，是以證據 3 與系爭專利所採用之技術手段及所產生的功效不同。因此，組合證據 2 及 3 亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- 2.原處分認為系爭專利請求項 1 之「蓄電池，其係上下疊合左右並排配置之前後長之具有同一剖面形狀之棒狀蓄電池單元而一體化者」技術，已揭露於證據 3 第 3 圖之複數個電池組合所形成一體的電池體(2)。系爭專利請求項 1 之「控制器，其係控制對該蓄電池之充、放電者」技術，已揭露於證據 3 第 3 圖之印刷電路板(7)及充、放電電路之控制等技術。至於系爭專利請求項 1 之「具有可分割之外殼，其因合併而分別形成鄰設且個別地固定收容前述蓄電池及控制器之收容區域」技術，證據 3 第 18 圖已具有可放置電池及各電路之外殼(1)，但證據 3 之外殼並未具有系爭專利請求項 1 之可分割且合併後可鄰設而固定收容之區域。證據 3 雖未揭露系爭專利請求項 1 之可分割且合併後可鄰設而固定收容之區域，而證據 2 已揭露外殼本體內部分隔成可固定收容之區域，故系爭專利申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據 2 及證據 3 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

(三)原處分與決定判斷結果之不同：

原處分稱依習知技術一般均會有控制器之裝置，以保護元件或電路，進而防止蓄電池損壞。惟決定認為該等控制器係設置在何處，並未明確記載及說明，因此證據 2 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「控制器(7)其係控制對該蓄電池之充、放電者，且具有可分割之外殼，其因合併而分別形成鄰設且個別地固定收容前述蓄電池及控制器之收容區域」技術特徵，係

屬原處分單純推知，原處分審定自有未洽。然而，依發明審查基準對於進步性之判斷，係有記載應以該所屬技術領域具有通常知識者依先前技術，並參酌申請時之通常知識，經邏輯分析、推理或試驗而能預期專利之發明，尙足以證明該發明不具進步性。因此，決定與原處分對於證據 2 及證據 3 之技術內容在參酌申請時之通常知識後所推理之結果與申請專利範圍之解讀有不相同的情況下，導致進步性判斷之結論不相同。

四、總 結

(一)進步性審查應參酌申請時之通常知識

新穎性或進步性審查，對於證據未明確揭露之技術，不得「單純推知」，進而作為判斷專利要件之基礎。雖然如此，但進步性審查，應以先前技術為基礎並參酌申請時之通常知識，經邏輯分析、推理，若所屬技術領域中具有通常知識者能預期申請專利之發明，則應認定該發明不具進步性。因此，除舉發證據外，審查人員尙應參酌申請時之通常知識，進而從證據結合通常知識所揭露之技術內容，判斷是否顯而易知申請專利之發明，尙非僅以證據所揭露之內容作為判斷基礎。

(二)通常知識之運用

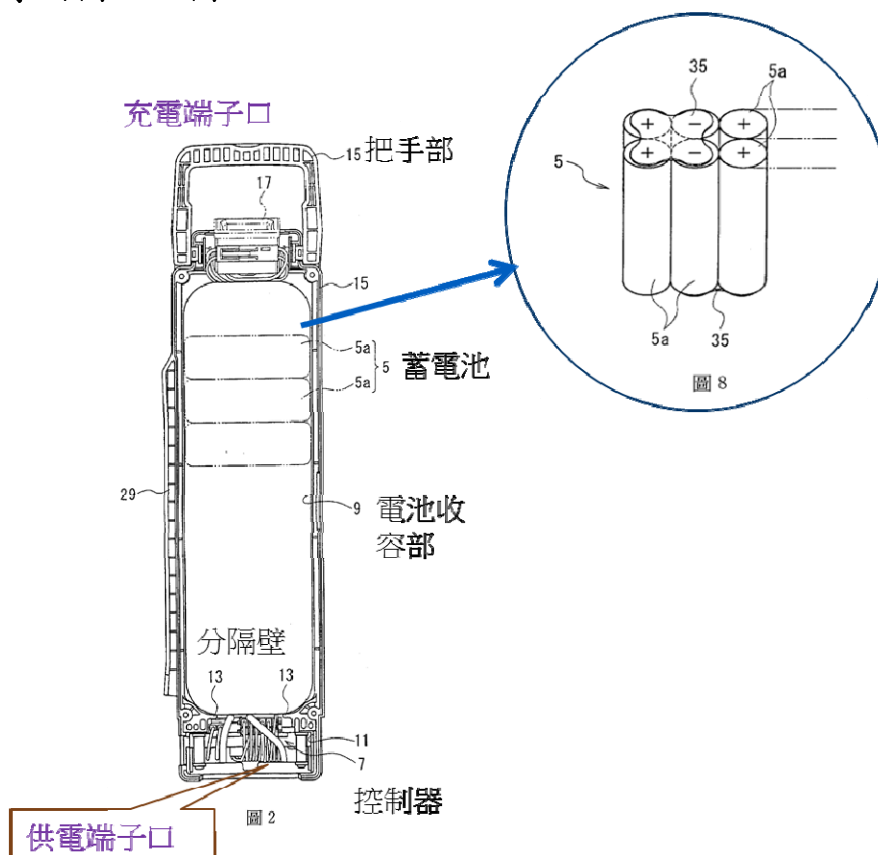
決定書指稱系爭專利請求項 1 界定「控制器其係控制對該蓄電池之充、放電者，且具有可分割之外殼，其因合併而分別形成鄰設且個別地固定收容前述蓄電池及控制器之收容區域」，證據 2 所揭露之控制器功能係控制電動馬達之驅動力，且該控制器係設置在車輛下管之下側，而未揭露請求項 1 前述技術特徵。然而，供電裝置有保護元件或電路之控制器係屬通常知識，外殼可分割且有收容區域可分別收容不同構件亦屬通常知識，若參酌前述通常知識可輕易完成系爭專利，似有認定系爭專利不具進步性的空間，不一定要侷限於舉發證據所揭露之內容。

(三)進步性審查的重點在於不具進步性的理由

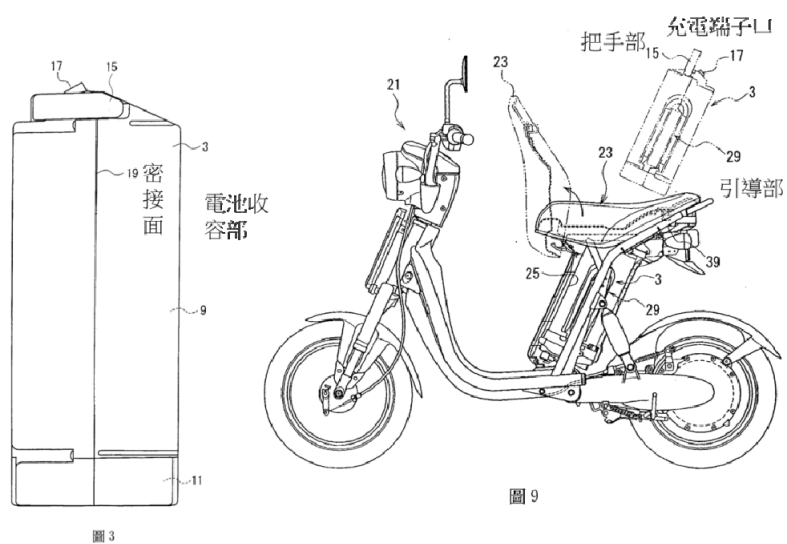
進步性審查，固然可以參酌通常知識，據以判斷申請專利之發明是否顯而易知，但應充分闡述申請專利之發明不具進步性的推論理由，例如本案證據 2 揭露其控制器係用以控制電動馬達之驅動力，如何推知證據 2 已揭露或隱含請求項 1 中所載「控制器其係控制對該蓄電池之充、放電」之理由，不宜僅泛稱「證據 2……不排除其中包含有控制蓄電池之充、放電裝置」。

附圖 1：系爭專利主要圖面

1.系爭專利圖 2 及圖 8

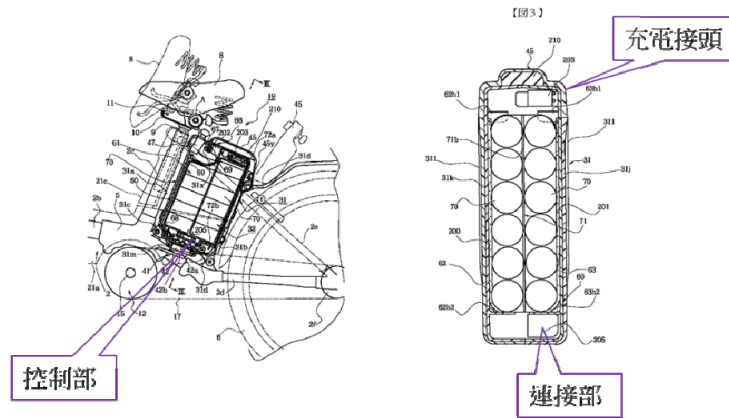


2.系爭專利圖 3 及圖 9

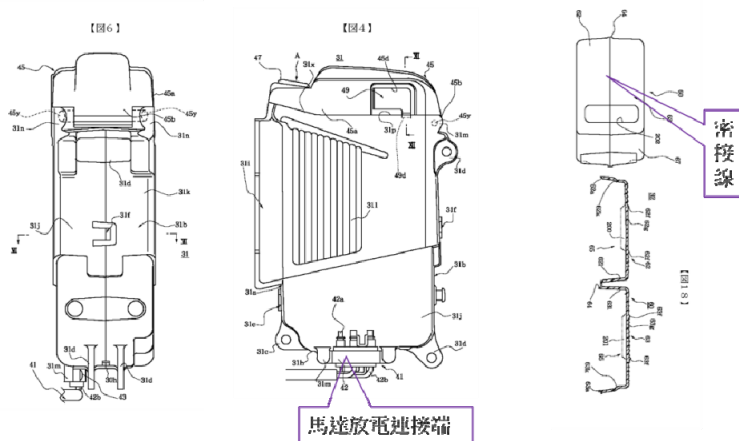


附圖 2：證據 2 主要圖面

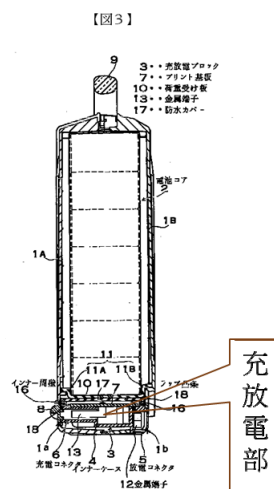
1.證據 2 圖 2 及圖 3



3.證據 2 圖 4、圖 6 及圖 18



附圖 3：證據 3 圖 3





11

【專利案號】 100211855N01
【專利名稱】 車用 U 形導光結構及車燈裝置
【審定結果】 舉發不成立
【相關法條】 專利法(99 年法)第 94 條第 4 項
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 進步性
【決定字號】 經訴 10206094550
【決定日期】 102.5.31

【決定要旨】

系爭專利有別於引證 1 之部分在於「U 形霧化導光體」以及「第一 U 形弧板具有一波浪狀微結構」，其重點在於光線經過 U 形霧化導光體後可使光線變得更均勻之功效，光線經過波浪狀微結構後而變得更亮之功效，引證 1 之 U 形導光體施以霧化處理係屬材質之變化，與新型專利之結構特徵無涉，而引證 2~5 均揭示系爭專利利用波浪狀微結構 111 增加光線的折射與反射次數，以降低第一 U 形弧板 11 之光，增加該 U 形平板 13 的光線量，故引證案 1、2 之組合、引證案 1、4 之組合以及引證案 1、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，引證案 1、2、3 之組合、引證案 1、4、3 之組合以及引證案 1、5、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「車用 U 形導光結構及車燈裝置」之申請日為 100 年 6 月 29 日，本局於 100 年 9 月 22 日形式審查准予專利。本件訴願人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，案經本局審查，於 101 年 10 月 30 日以(101)智專三(二)01153 字第 10121173930 號專利舉發審定書為「舉發不成立」處分。訴願人不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據有：證據二為 100 年 2 月 2 日公告之第 001810144-004 號專利案之歐盟新式樣公報影本(下稱引證案 1)；證據三為 97 年 4 月 1 日公告之第 096217387 號「車燈光圈結構」專利案之公報影本(下稱引證案 2)；證據四

為 94 年 6 月 11 日公告之第 093215672 號「車燈結構改良(一)」專利案之公報影本(下稱引證案 3);證據五為 99 年 2 月 11 日公告之第 098217864 號「車用之光圈產生裝置」專利案之公報影本(下稱引證案 4);證據六為 93 年 11 月 11 日公告之第 092218985 號「發光二極體(Light Emitting Diode, LED)之光管構造改良」專利案之公報影本(下稱引證案 5)。

訴願決定理由：

系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之 U 形導光結構已揭露於引證案 1 中，二案之差異在於：1.系爭專利為 U 形霧化導光體，2.系爭專利之第一 U 形弧板具有一波浪狀微結構。

1. 由引證案 1 之實物照片可知，該 U 形導光體亦採用非完全透光之霧狀材料，且系爭專利之 U 形導光體施以霧化處理係屬材質之變化，與新型專利之結構特徵無涉，無法據以判定是否符合新型專利性之要件。
- 2-1.由引證案 2 之第一至三圖可知，該車燈光圈係包括一集光環 1 及一發光源 2；該集光環 1 為一透光體，其背部具有一對應該集光環 1 本身形狀之環狀溝槽 11，且在對應環狀溝槽 11 的出光端面上具有規則設置之折射刻紋 12，當發光源 2 上之發光體 21 所發出之光線經集光環 1 之折射刻紋 12 的折射後由出光面投射而出，以形成一具有均勻光度的環狀光圈。故系爭專利利用第一 U 形弧板上之波浪狀微結構 111 可增加光線的折射與反射次數，以降低第一 U 形弧板 11 之光，增加該 U 形平板(13)的光線量之技術手段實已揭露於引證案 2 中；系爭專利之波浪狀微結構 111 與引證案 2 之折射刻紋 12 均能使光線更加均勻，且能增加投射出來之光線量，二案所產生之功效係屬相同。
- 2-2.引證案 4 揭示一個可透光的環狀燈罩 11，該環狀燈罩 11 具有一個內緣面 111；一個外緣面 112 及一個壓花層 113；其中該壓花層 113 是利用模製或噴沙等方式設置於全部或是部分的內緣面 111 上，使得內緣面 111 部分或是全部為凹凸不平，當光線接觸到壓花層 113 後，以繞射或散射等非折射的方式在環狀燈罩 11 之中前進，傳遞至環狀燈罩之中，如此可以得到一個亮度較均勻的光圈。系爭專利第一 U 型弧板上具有一波浪狀微結構亦等效於引證案 4 之於內緣面 111 上所設置之壓花層 113，均可使由燈罩透射出來之光線量較多且較均勻。
- 2-3.引證案 5 所揭露之導光罩 1 上具有導光部 11，該導光部 11 內壁具有連續性呈鋸齒狀、弧狀或波浪狀之凸部 13，或者此凸部 13 也可以螺旋狀方式設於導光部 11 內壁上，且每一凸部 13 都具有一導光凹槽 14，當光源照射至導光凹槽時，可以讓光源產生一圈圈不同的光弧效果，不但可

以提供有效照明，還可以增加視覺美觀效果，透過引證案 5 之導光部 11 內壁之凸部 13 及導光凹槽 14，其均可使由燈罩透射出來之光線量較多且較均勻。系爭專利第一 U 形弧板上具有一波浪狀微結構亦等效於引證案 5 之導光部 11 內壁之凸部 13 及導光凹槽 14，其均可使由燈罩透射出來之光線量較多且較均勻。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由中訴願會認為 U 形「霧化」導光體與新型專利之結構特徵無涉，而使引證案之組合可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

- (一)決定書以引證案 1 之實物照片可知，該 U 形導光體採用非完全透光之霧狀材料，且系爭專利之 U 形導光體施以霧化處理係屬材質之變化，與新型專利之結構特徵無涉，無法據以判定是否符合新型專利性之要件。
- (二)原處分認為引證案 1 僅揭露車用 U 形導光結構 A 無法判定是否為霧化的導光體，而引證案 2~5 均未有關 U 形霧化導光體之描述，故引證案 1、2 之組合、引證案 1、4 之組合以及引證案 1、5 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，引證案 1、2、3 之組合、引證案 1、4、3 之組合以及引證案 1、5、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。
- (三)依據現行新型專利要件之比對原則，新型專利係保護利用自然法則之技術思想具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作，惟新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之。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。
- (四)綜上所述，系爭專利申請專利範圍之 U 形霧化導光體之霧化處理可使光變得更加的均勻之功效，原處分認為引證案 1 僅揭露車用 U 形導光結構 A 無法判定是否為經過霧化處理之導光體，而訴願決定認為 U 形導光體施以霧化處理係屬材質之變化，與新型專利之結構特徵無涉，由於依據現行的新型專利要件之比對原則，在審查新型的進步性時，對於非結構特徵(例如系

爭專利之霧化處理)必須要考慮是否會改變或影響結構特徵，由於引證案 1 之該 U 形導光體採用非完全透光之霧狀材料，其是否經過霧化的處理並未改變結構特徵，故引證案 1 之車用 U 形導光結構 A 可對應於系爭專利之 U 形霧化導光體，而使引證案之組合可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。

四、總 結

(一)創作功效之解讀不同

引證案 2、4、5 之光源位置上對應一突起【如：引證案 2 之折射刻紋 12；引證案 4 之壓花層 113；引證案 5 之導光凹槽 14】，決定書認為光線經過反射及折射後亦具有系爭專利之增加光線量之功效，惟，引證案 2 之折射刻紋 12 之設置可以增加光線的均勻度【說明書第 7 頁第 10~11 行】，引證案 4 之當光線接觸到壓花層 113 後，以繞射或散射等非折射的方式在環狀燈罩 11 之中前進，傳遞至環狀燈罩之中，如此可以得到一個亮度較均勻的光圈【說明書第 5 頁倒數第 4 行~第 6 頁第 5 行】，引證案 5 之導光罩 1 之功效在於增加美觀【說明書第 8 頁第 2 行】，當引證案 2、4、5 與系爭專利係利用不同結構之設計達成不同之功效，整體創作構思並不相同，尤其功效既不相同，而導致決定書與原處分判斷專利要件之見解歧異。

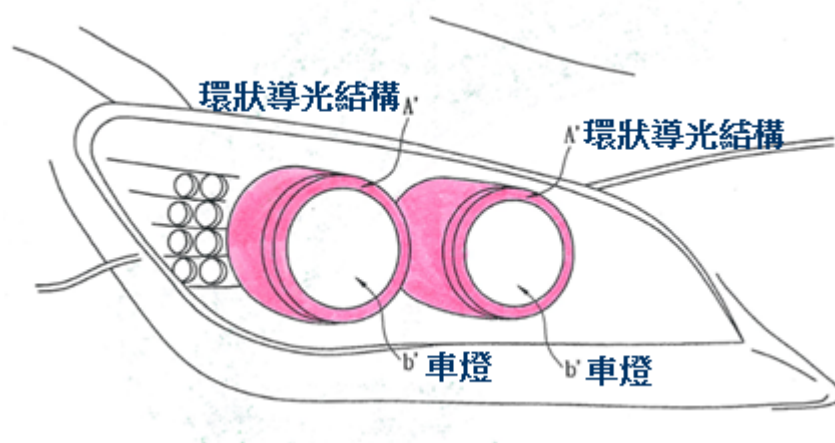
(二)新型專利涉及材料之非結構特徵時的審查原則

由於依據現行的新型專利要件之比對原則，在審查進步性要件時，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；訴願決定以引證案 1 之該 U 形導光體採用非完全透光之霧狀材料，且系爭專利之 U 形導光體施以霧化處理係屬材質之變化，與新型專利之結構特徵無涉，亦即系爭專利申請專利範圍之 U 形霧化導光體之霧化處理係屬非結構特徵，在審查上應將霧化處理認定未對先前技術具有技術貢獻，而引證案 1 已揭露具有非完全透光之霧狀材料的車用 U 形導光結構 A，引證案 1 雖無明確說明其霧狀材質為經過霧化處理，但由於霧化處理並未對先前技術具有技術貢獻，如此可使引證案 1 之車用 U 形導光結構 A 對應於系爭專利之 U 形霧化導光體；再者，決定書認為引證案 2、4、5 之光源位置上對應一突起可使光線經過反射及折射後亦具有系爭專利之增加光線量之功效，故系爭專利之波浪狀

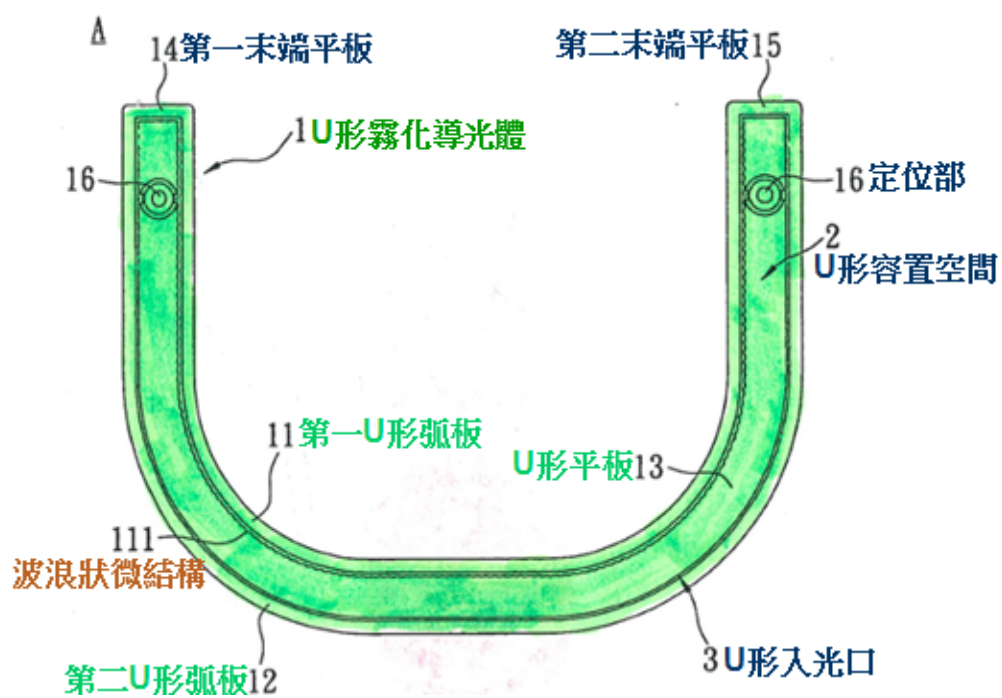
微結構可見於引證案 2、4、5 中，而使引證案 1、2 之組合、引證案 1、4 之組合以及引證案 1、5 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，引證案 1、2、3 之組合、引證案 1、4、3 之組合以及引證案 1、5、3 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

附圖 1：系爭專利主要圖式

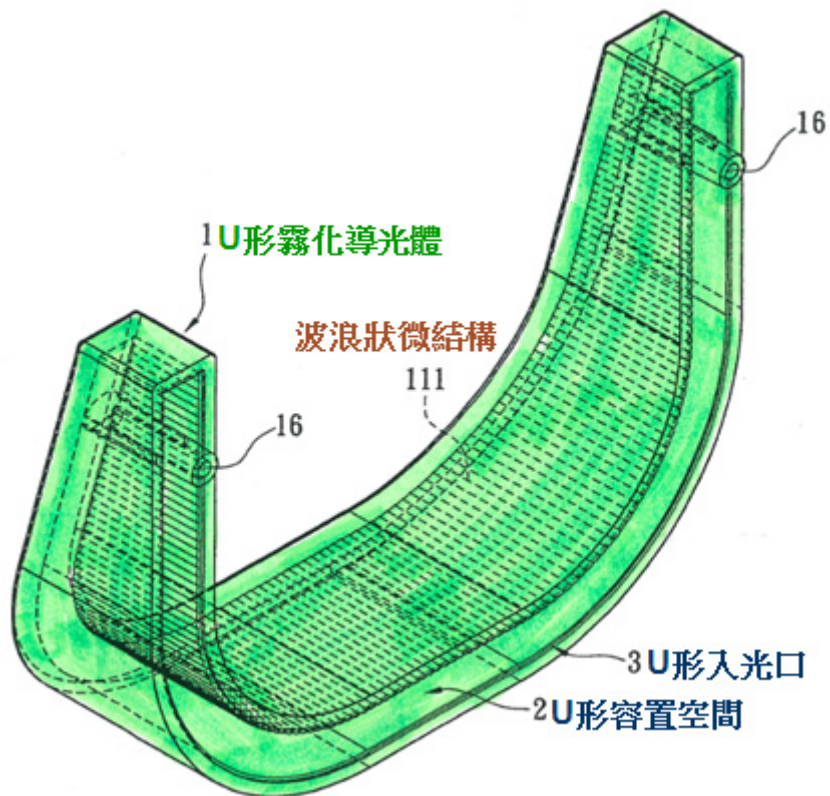
1.系爭專利第 1 圖(先前技術)



2.系爭專利第 2 圖(U 形導光結構前視示意圖)



3.系爭專利第 4 圖(U 形導光結構一角度之立體示意圖)



4.系爭專利第 5 圖(車燈裝置之分解示意圖)

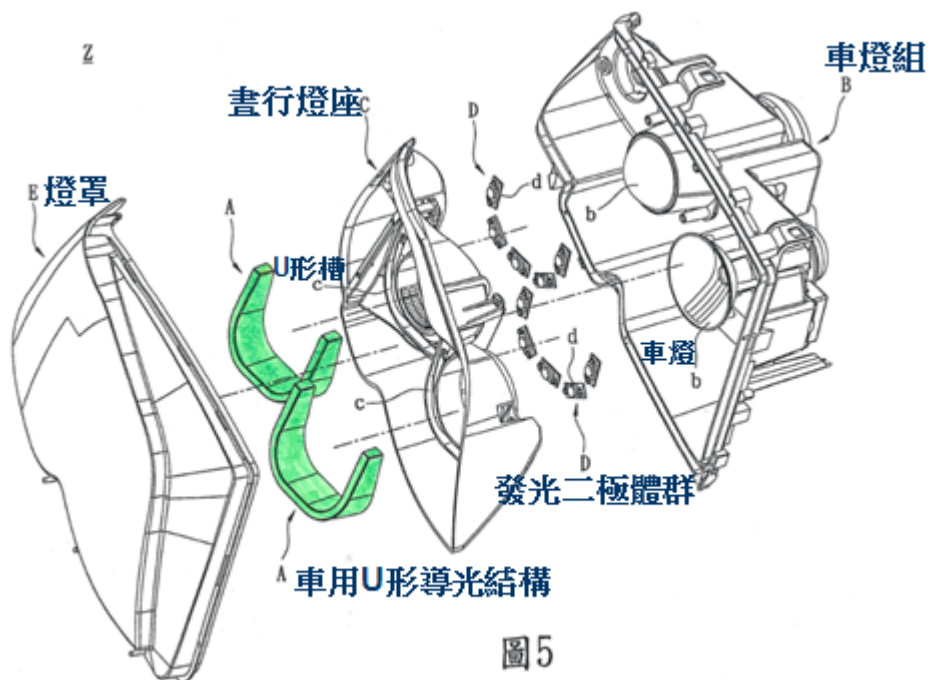
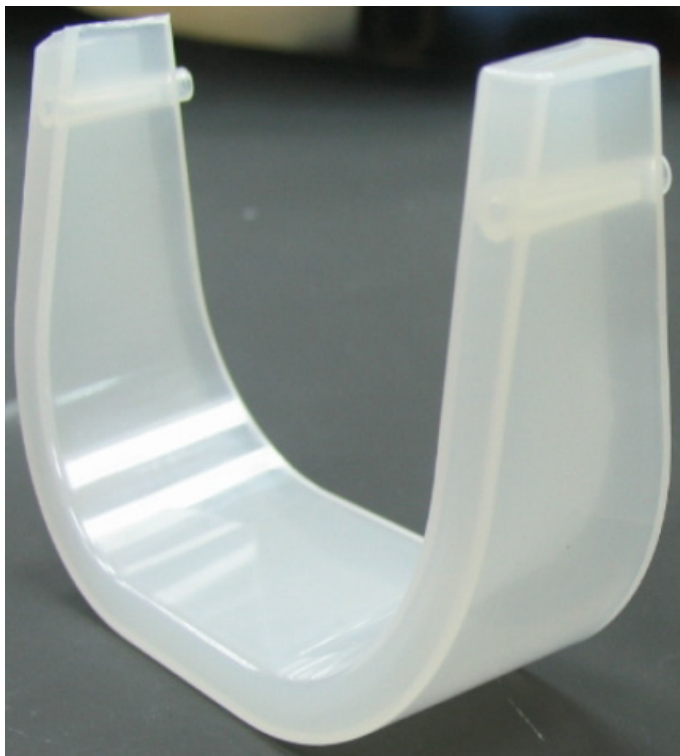


圖5

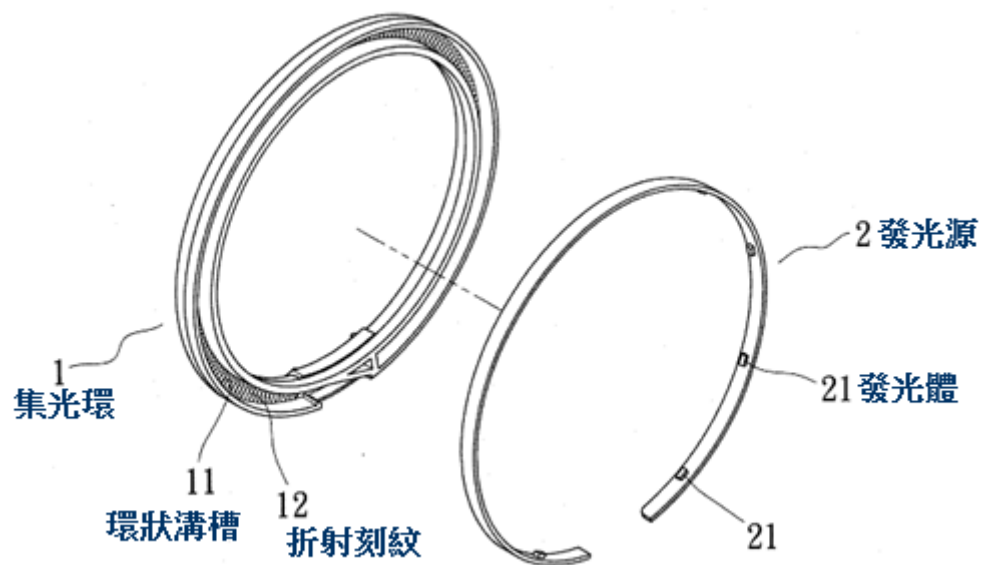
附圖 2：引證案 1 之主要圖說

1.引證案 1 第 0004.1 圖

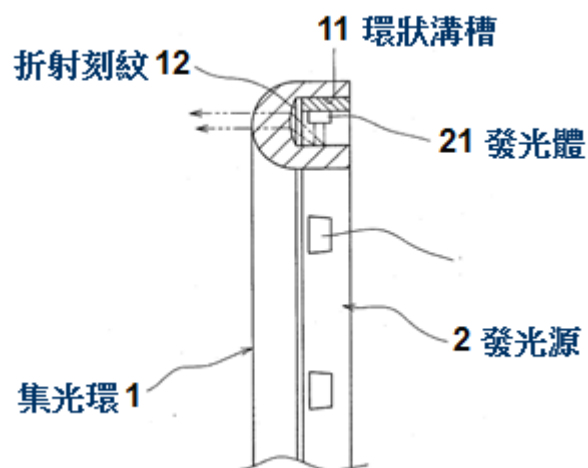


附圖 3：引證案 2 之主要圖式

1. 引證案 2 第一圖

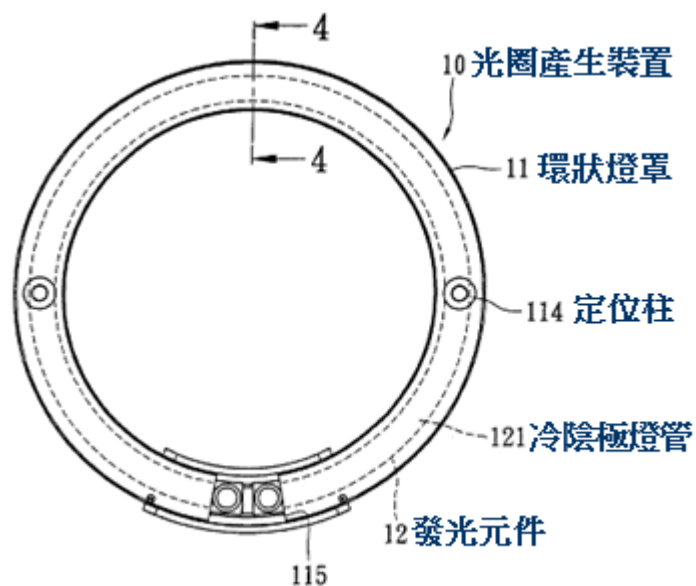


2. 引證案 2 第三圖

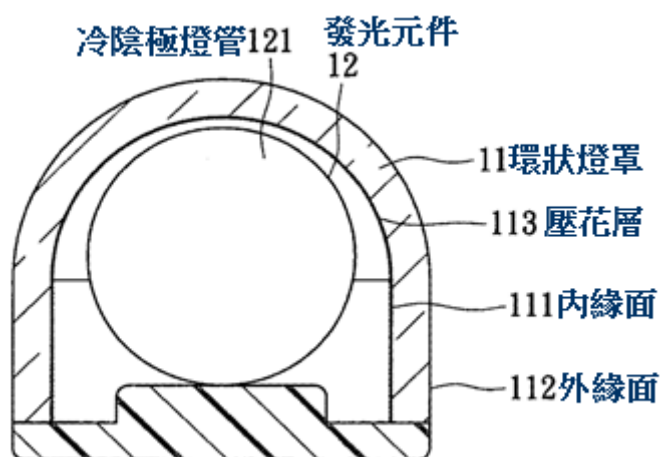


附圖 4：引證案 4 之主要圖式

1. 引證案 4 第三圖

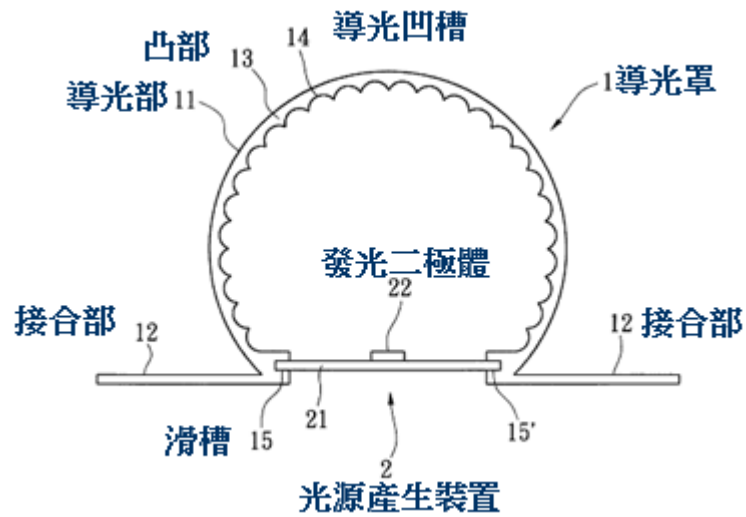


2. 引證案 4 第四圖

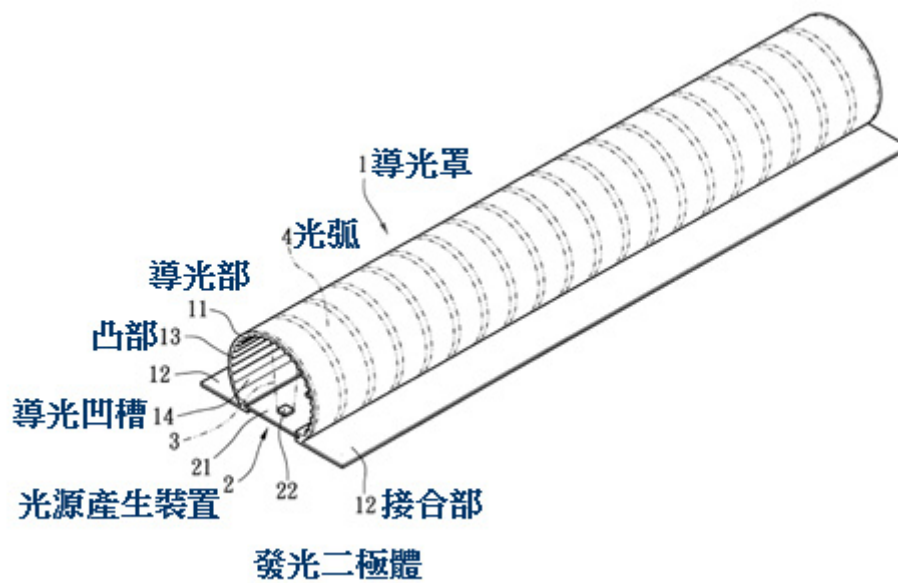


附圖 5：引證案 5 之主要圖式

1. 引證案 5 第 2 圖



2. 引證案 5 第 4 圖





12

【專利案號】092211514N01

【專利名稱】風向出口控制裝置(一)

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(90 年法)第 98 條第 1 項前段、第 2 項及第 104 條第 3 款

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】產業利用性、可據以實施要件、進步性

【決定字號】經訴 10206094870

【決定日期】102.3.29

【決定要旨】

系爭專利「利用流體控制元件使流體在徑向上產生較大的壓力變化進而影響流體流動的方向之風向」，乃在解決「風扇輪轂後方仍形成較大滯流區，而無法有效散熱」的問題。然由系爭專利申請專利範圍第 2 項及相對應之第 3 較佳實施例、第 11 至 14 圖所示，其界定流體控制元件之導向部連接於輪轂座，接固部連接於框體，該導向部表面積較接固部表面積大；而當流體通過出口時，由於受到導向部表面積的控制，流體可產生徑向壓力變化。惟系爭專利前述導向部與接固部之設計將使得流體流動方向與風扇輪轂後方呈相反方向流動(即流體向外擴散流通)，無法達成解決「風扇輪轂後方形成較大滯流區」的問題，顯然不能完成其創作目的，應不具產業利用性而有違核准時專利法第 98 條第 1 項前段之規定。

一、案情簡介

系爭專利「風向出口控制裝置(一)」之申請日為 92 年 6 月 24 日，本局於 93 年 4 月 12 日審定准予專利。本件訴願人以系爭專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項前段、第 2 項及第 104 條第 3 款之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 101 年 6 月 5 日以(101)智專三(二)04087 字第 10120553580 號專利舉發審定書為「舉發不成立」處分。訴願人不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

本件舉發證據 1 為 92 年 3 月 11 日公告之第 90118816 號「組合式風扇及其所使用之扇框結構」發明專利案；證據 2 為 91 年 3 月 11 日公告之第 88218737

號「集中氣流之導流裝置」新型專利案；證據 3 為西元 1939 年 4 月 11 日公告之美國第 2154313 號「DIRECTING VANE」專利案。

訴願決定理由：

系爭專利申請專利範圍第 2 項及相對應之第 3 較佳實施例、第 11 至 14 圖所示，其界定流體控制元件之導向部連接於輪轂座，接固部連接於框體，該導向部表面積較接固部表面積大；而當流體通過出口時，由於受到導向部表面積的控制，流體可產生徑向壓力變化。惟系爭專利前述導向部與接固部之設計將使得流體流動方向與風扇輪轂後方呈相反方向流動(即流體向外擴散流通)，無法達成解決「風扇輪轂後方形成較大滯流區」的問題，顯然不能完成其創作目的，應不具產業利用性而有違核准時專利法第 98 條第 1 項前段之規定。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由為系爭專利請求項 2 不具產業利用性。茲就主要爭點分析檢討如下：

- (一)決定書以系爭專利說明書「創作目的」段中載明「本創作之主要目的乃係在提供一種利用流體控制元件使流體在徑向上產生較大的壓力變化進而影響流體流動的方向之風向出口控制裝置。」【系爭專利說明書第 6 頁】，惟系爭專利說明書「先前技術」段亦敘及，習知一般風扇在經由馬達帶動轉動時，流體通過風扇出口後，易產生向風扇四周外擴散之現象，無法控制流體流動方向之風扇，將致使流體在輪轂後方形成較大的滯流區，進而導致散熱效果難以彰顯。故系爭專利「利用流體控制元件使流體在徑向上產生較大的壓力變化進而影響流體流動的方向之風向」，乃在解決「風扇輪轂後方仍形成較大滯流區，而無法有效散熱」的問題。
- (二)原處分認為系爭專利之創作目的「係在提供一種利用流體控制元件使流體在徑向上產生較大的壓力變化進而影響流體流動的方向之風向出口控制裝置」(見說明書第 6 頁記載)，系爭專利記載之諸多實施例及請求項等，均可見藉由設置一流體控制元件，並將該流體控制元件區分為接固部及導向部兩個不同部位且為不同表面積大小，以使流體在徑向上產生壓力變化，進而得以控制流體流動方向，並無未能達成該創作目的之情事，尚難稱其不具產業利用性。
- (三)綜上，原處分採用專利權人所宣稱的創作目的為「產生較大的壓力變化影響流體流動的方向」，主要將導向翼片的導向部之表面積 241a 大於導向翼片的接固部之表面積【參考附圖 1 之 1 及 3】，當表面積設計不同時自然

會影響流體流動的方向。而決定書所採用的是同時考量專利權人於先前技術中所欲解決「風扇輪轂後方仍形成較大滯流區，而無法有效散熱」的問題以及專利權人所宣稱的創作目的，主要將流體流動的方向設計成向中間集中【參考附圖 1 之 2 及 4】，而系爭專利申請專利範圍第 2 項及相對應之第 3 較佳實施例之流體流動的方向並非是向中間集中，而不能完成其創作目的。因此，在決定書與原處分對於系爭專利「創作目的」的詮釋不完全相同的情況下，導致產業利用性判斷之結論不相同。

(四)其次，依據訴願決定書第六之(二)之 3 中說明系爭專利不能完成創作目的，應不具產業利用性，「不能完成創作目的」即表示系爭專利為未完成的發明，依據 83 年之審查基準第一篇第二章第二節中「由新型說明書之記載，可判斷出欠缺達成新型創作目的之技術手段、或雖有具體技術手段，但該新型創作目的顯然難以達成者，為未完成之新型」【參考附圖 2】，惟，93 年之審查基準第二篇第三章第 1.3 節中「對於未完成之發明，無論是欠缺達成目的之技術手段的發明，或雖然有技術手段但顯然無法達成目的之發明，若其本質上並未違反自然法則，只是形式上未明確或充分記載對照先前技術之貢獻，使發明之揭露內容無法達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，屬違反專利法第 26 條第 2 項之規定」，故有關「產業利用性」在 83 年與 93 年之專利法雖然條文內容相同，其專利審查基準之解釋並不相同，93 年之審查基準已將本質上未違反自然法則之未完成發明，列屬適用專利法第 26 條第 2 項(舉發理由之第 104 條第 3 款)之規定，訴願會持原 83 年審查基準以有違產業利用性而作成訴願決定，是重為處分時，應依訴願決定辦理，抑或可依新基準逕予導正。又在專利法條文未變動，然基準之解釋改變之情況下，新舊基準又如何適用？

1.主張適用舊基準之論點：

在專利案件審查實務，向來都是程序從新實體從舊，故適用的專利法及其相對應之審查基準應為系爭專利核准審定時，而且現行(100 年修正公布，102 年實施)專利法第 71 條第 3 項也明文規定除超出外所提起的舉發應依核准審定時，專利審查基準性質上應屬於法規命令或行政釋示，其效力依據大法官會議(第 287 號)解釋應該溯及到法律公布時，惟如循此邏輯，系爭專利核准時如適用 83 年專利法，現今提起舉發案卻適用現行審查基準，又若為新穎性、進步性要件之審查，法律雖然沒有修，但基準的改變可能涉及判斷內涵的改變，以後基準來衡酌前核准審定的正確性，對當事人難免有失諸公允之處，顯然有爭議。

2.主張適用新基準之論點：

83 年專利審查基準以是否能達到創作目的來判斷有無具備產業利用性，本質上應屬於揭露不完整的情形，該等判斷產業利用性的內涵與國際上對於產業利用性的內涵見解不一致，93 年專利審查基準配合修正後，回頭又要以舊基準的內涵來論斷系爭專利是否具備產業利用性，似有未妥。對於新舊審查基準如何適用，是否可以確立一個從新從優的原則，也就是說，原則上適用新基準，只有在新基準的適用對當事人不利益或顯失公平時，就個案情狀適用舊基準，如此俾利重為處分時有所依循。

四、總 結

(一)創作目的之解讀不同

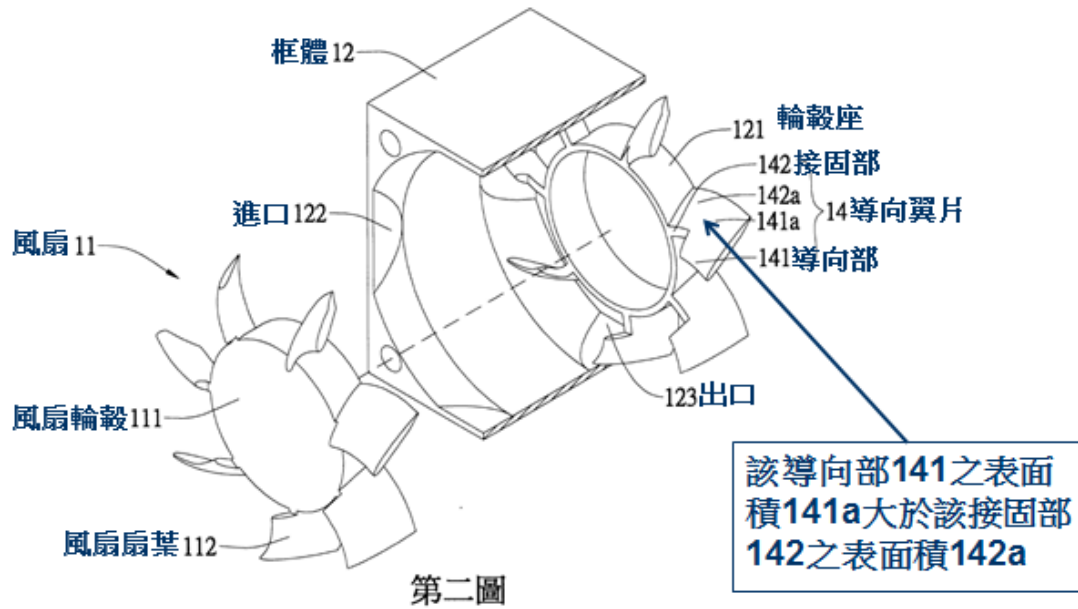
原處分是直接採用專利權人所宣稱的創作目的，惟訴願決定非直接採用專利權人所宣稱的創作目的，而是將系爭專利之先前技術所欲解決的問題同時納入考量，重新認定其創作目的【決定書與處分書採用之創作目的詳如前述理由三(三)】。當創作目的存在二種不同技術的解讀，而導致決定書與原處分判斷專利要件之見解歧異。

(二)新、舊審查基準適用之處理

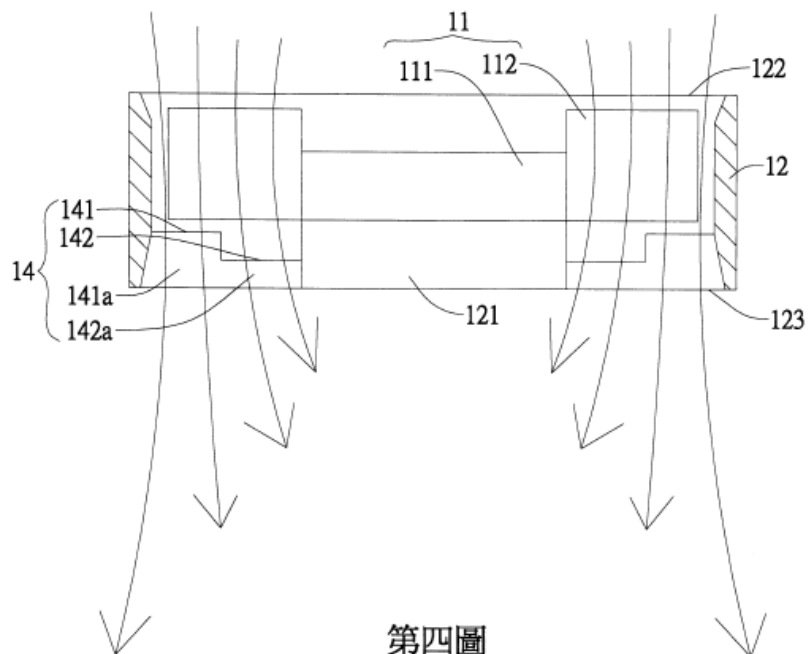
在專利案件審查實務，向來都是程序從新實體從舊。惟，現行專利法第 149 條第 2 項明文規定更正案適用更正審定時，而並非准予專利時規定，此為程序從新實體從舊的例外狀況。再者，各國的專利審查基準均會因為實務或法規的改變而修正審查基準。末者，本件決定書已做出「未完成發明」的實質判斷，且訴願人於舉發理由書中除主張違反專利法(90 年法)第 98 條第 1 項前段「凡可供產業上利用之新型」，亦主張違反專利法第 104 條第 3 款「記載不必要之事項，不記載必要之事項，使實施為不可能或困難者」，故本局自應遵照本件訴願決定意旨重為審定舉發成立，而不會做出與舉發成立相違背的處分，惟究竟新、舊審查基準如何適用方為妥適值得後續密切觀察。

附圖 1：系爭專利主要圖面

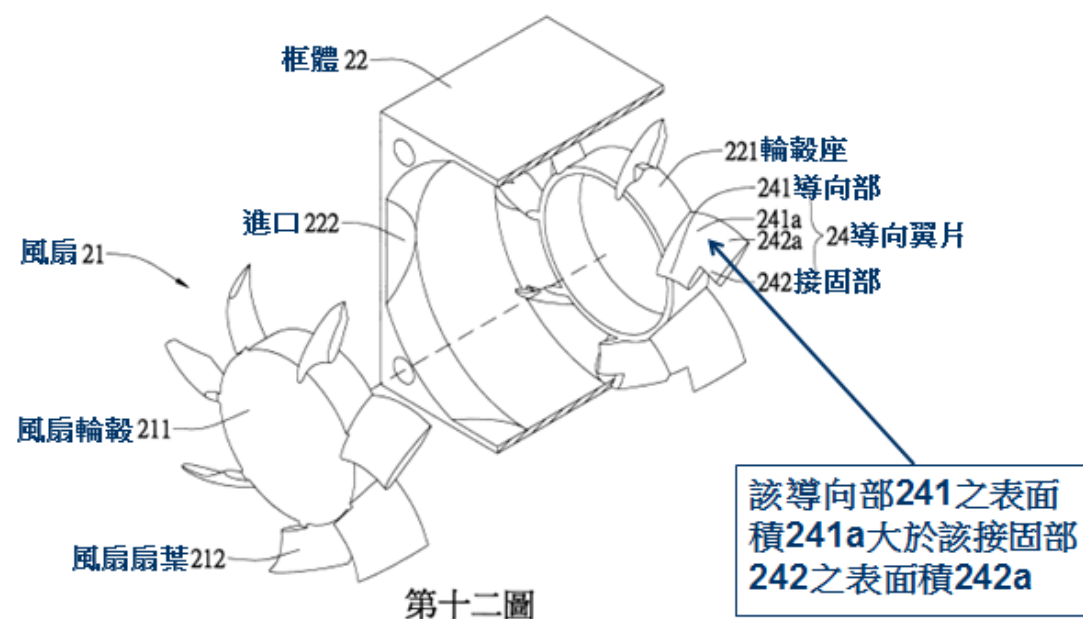
1.系爭專利第 2 圖(第一實施例)



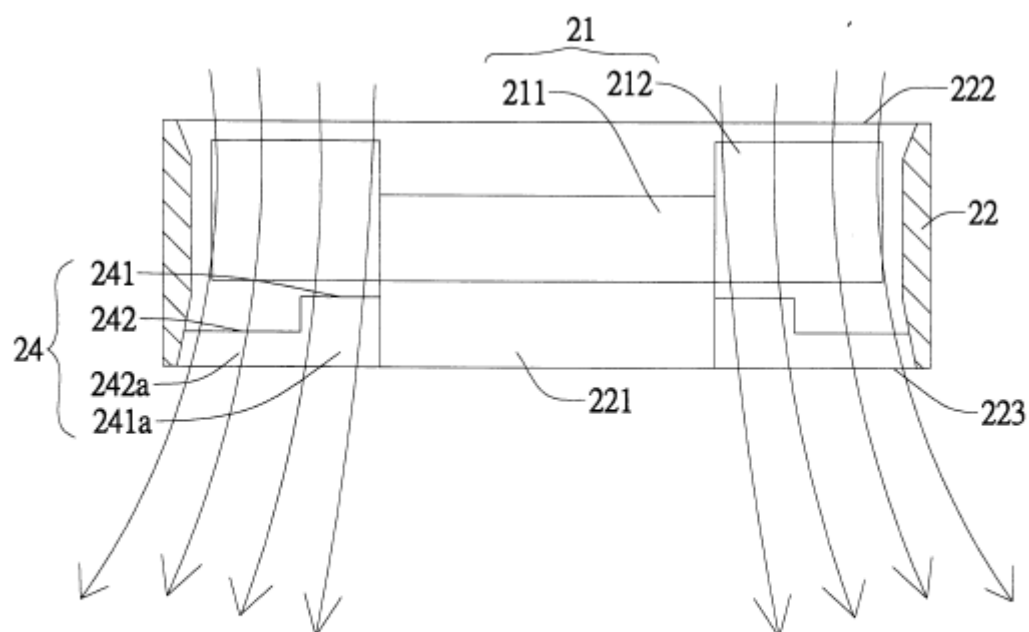
2.系爭專利第 4 圖(第一實施例之流體流向示意圖)



3.系爭專利第 12 圖(第三實施例)

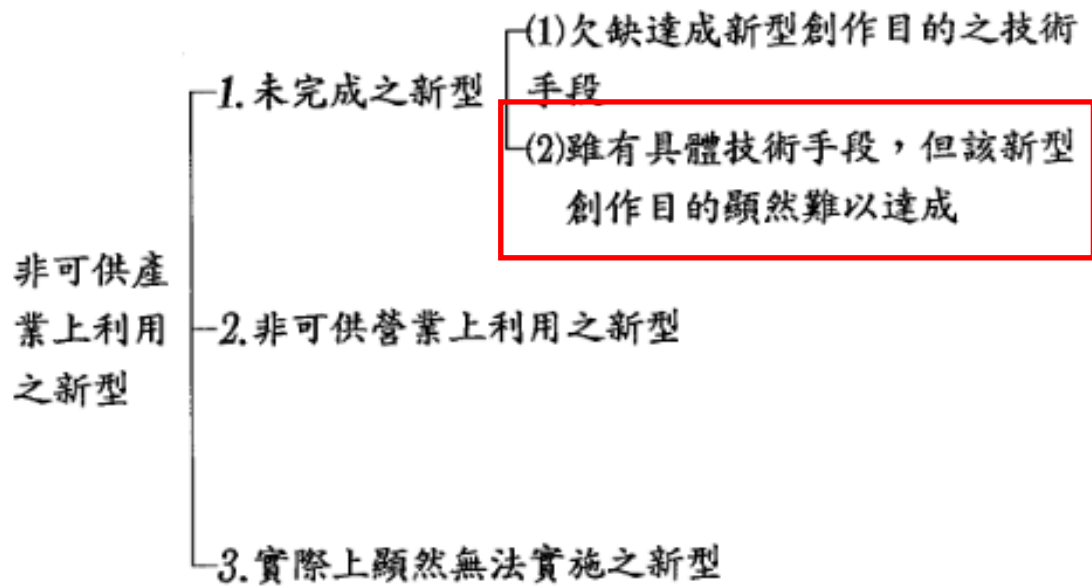


2.系爭專利第 14 圖(第三實施例之流體流向示意圖)



第十四圖

附圖 2：83 年基準之非供產業利用性





13

【專利案號】94138655

【專利名稱】記憶力減退藥物組合物及其用途

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】可據以實施要件、明確及支持要件、進步性

【判決字號】101 行專訴 42

【判決日期】101.11.1

【判決要旨】

本件專利各請求項雖未違反專利法第 22 條第 4 項，原處分此部分尚非妥適，惟本件專利之發明說明並非明確且充分揭露，且申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，各請求項無法為發明說明及圖式所支持，而違反專利法第 26 條第 2 項、第 3 項規定，仍應不予專利。從而，被告原處分認為本件專利不合同法第 26 條第 2 項、第 3 項、第 22 條第 4 項規定，而為「不予專利」之處分，訴願決定予以維持，雖理由與本院不同，惟結論並無二致，仍應予維持。

一、案情簡介

系爭「記憶力減退藥物組合物及其用途」發明專利申請案，於民國 94 年 11 月 3 日提出申請，本局於 100 年 11 月 30 日為再審查核駁審定。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原告之訴駁回。

二、主要判決理由及證據

(一)本局據以核駁進步性之證據：系爭案說明書所記載之先前技術。

(二)智慧財產法院判決理由：

被告並未提出任何先前技術及其資料，說明其已明確揭示日常食用之含酸的水果或其加工品具有降低血液 pH 值，並可抑制乙醯膽鹼酶功能而改善阿耳滋海默氏病的記憶力減退之功效，因此，被告所稱以習知水果已含有

所稱之可食用酸爲由，而認定本件專利申請專利範圍第 1 項不具進步性云云，尙非有理由。

三、主要爭點及分析檢討

本件維持原處分之理由爲法院認爲依現有資料雖無法證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具進步性，惟申請專利範圍第 1 項記載不明確，所請範圍無法爲發明說明及圖式所支持，仍應不予專利。

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)系爭案經審查，說明書有不符充分揭露可據以實施要件，所請範圍不符爲說明書所支持要件，則是否仍續行進步性之審查？

- 1.按原處分雖已認定系爭案說明書不符充分揭露可據以實施要件、申請專利範圍不符爲說明書所支持要件，仍續行申請專利範圍第 1 至 6 項是否具進步性之審查。
- 2.法院判決雖然對原處分審定理由並非完全認同，但對此審查方式並未提出不同意見，仍維持原處分。

(二)系爭案所載之先前技術是否能證明請求項 1 不具進步性？

- 1.經比對系爭案申請專利範圍第 1 項與說明書所揭露之先前技術，其中說明書所載「本發明爲可食性酸故亦用爲健康食品，其載體爲食品可接受的物質，含酸之水果加工品乃直接作原料使用，例如酸橘、臍橘、檸檬、梅果、葡萄柚、酸楊桃、桑果、草莓、鳳梨等桔子檸檬等。」之內容，業已包含於申請專利範圍第 1 項之「可食用羧酸和/或其鈉或鉀酸性鹽」。
- 2.法院判決以申請專利範圍第 1 項之技術特徵爲發現可食用酸可用來降低血液 pH 值，並可抑制乙醯膽鹼酶功能而改善阿耳滋海默氏病的記憶力減退，雖然已知可食用酸如蘋果酸、檸檬酸、乳酸等及其鈉或鉀的酸性鹽皆廣泛存在於含酸的水果或其加工品，然原處分並未提出任何先前技術及其資料，說明其已明確揭示日常食用之含酸的水果或其加工品具有降低血液 pH 值，並可抑制乙醯膽鹼酶功能而改善阿耳滋海默氏病的記憶力減退之功效，故依現有資料不足以證明申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- 3.原處分則認爲系爭案之技術特徵在於將說明書中所載日常食用之含酸的水果或其加工品，用於製備記憶力減退的藥物組合物；因可食用酸如蘋果酸、檸檬酸、乳酸等及其鈉或鉀的酸性鹽皆廣泛存在於含酸的水果或其加工品，且食用這些含酸的水果或其加工品乃日常生活的部分，則經由食用這些含酸的水果或其加工品亦可達成本發明所請改善或治療記憶力的功效，故申請專利範圍第 1 項所請發明不具進步性。

4.比較法院判決與本局原處分，法院判決對系爭案進步性之認定主要為請求項 1 之技術特徵「食用可食用酸和/或其鈉或鉀酸性鹽以降低血液 pH 值，可降低乙醯膽鹼酶功能而改善阿耳滋海默氏病的記憶力減退」，對於該技術特徵法院認定「非屬申請時的通常知識」，亦無法由系爭案說明書所揭露之先前技術輕易思及。本局原處分則主張本發明技術特徵為「食用可食用酸和/或其鈉或鉀酸性鹽以改善或治療記憶力」。

四、總 結

(一)縱理由未盡相同但結論一致，故判決仍維持原處分

原處分認為系爭案不符專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項而不准專利。經智慧財產法院審認，系爭案所請發明雖然未違反專利法第 22 條第 4 項，惟系爭案之發明說明及申請專利範圍皆已違反專利法第 26 條第 2、3 項，核駁理由雖與原處分未盡相同，但結論並無二致，故仍維持原處分。

(二)專利核駁理由如邏輯上可併存，宜一次告知申請人

依專利法第 46 條規定，發明專利申請案違反第 22、26 條規定者，皆可為不予專利之審定，惟適用上有無先後之必然關係，現行審查實務並無定論。本件判決法院對於原處分將專利法第 22、26 條並行適用，並未表示不同意見(101 行專訴 115 號判決亦持相同見解)。惟為避免造成申請人困擾，案件審查時應留意，若認有一項以上不准專利之理由，且邏輯上可併存者，應一併告知申請人。

(三)有關進步性之判斷，本件判決不認同原處分之理由

法院認為原處分並未提出任何先前技術及其資料，說明其已明確揭示日常食用之含酸的水果或其加工品具有降低血液 pH 值，並可抑制乙醯膽鹼酶功能而改善阿耳滋海默氏病的記憶力減退之功效，即以習知水果已含有所稱之可食用酸為由，而認定系爭案所請發明不具進步性，尚非有理。從而，本件原處分固為法院判決所維持，然爾後本局核駁專利申請案宜加強舉證，使理由更為充分。

