



【專利案號】94116620N01

【專利名稱】具隱藏性攝影功能之顯示面板單一模組化構造

【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】原告之訴駁回。

【判決重點】申請專利範圍之解釋、商業上成功

【判決字號】101 行專訴 7

【判決日期】101.7.26

【判決要旨】

1. 證據 4 所揭露之 2 組攝影模組其攝影方向雖為前後 180 度，然系爭專利申請專利範圍第 3 項僅記載「其中延伸區內部進一步設有 2 組攝影模組。」，並未限定在延伸區內部 2 組攝影模組的攝影方向，倘依原告之主張，則不啻係將申請專利範圍未有之事項或限制條件，透過或依據專利說明書之內容予以增加，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍，參以前揭說明，即有違申請專利範圍之客觀解釋原則。
2. 原告並未提出證據證明該商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，且無法排除係因系爭專利申請專利範圍第 1、3 項之技術特徵係屬先前技術，而為市場上多數手機所採用，實難僅憑原證 5 即認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。

一、案情簡介

系爭「具隱藏性攝影功能之顯示面板單一模組化構造」發明專利，於民國 94 年 5 月 23 日提出申請，並於 98 年 4 月 7 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 4 之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 7 月 15 日以(100)智專三(二)04099 字第 10020615280 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，將原告之訴駁回。

二、主要判決理由及證據

(一)舉發證據有：證據 2 為 93 年 12 月 24 日申請、94 年 10 月 21 日公告之第

93140429 號「便攜式攝像裝置」專利案；證據 3 為 87 年 3 月 31 日公告之美國第 5734155 號「Photo-sensitive semiconductor integrated circuit substrate and systems containing the same」專利案；證據 4 為 94 年 3 月 31 日公開之日本特開 2005-86395 號專利案；證據 5 為 93 年 5 月 20 日公開之日本 2004-147198 號專利案；證據 6 為 97 年 12 月 19 日本局(99)智專二(四)04139 字第 9720699010 號審查意見通知函；證據 7 為 97 年 7 月 18 日本局(99)智專二(四)04139 字第 9720375340 號審查意見通知函；證據 8 為系爭專利申請時原說明書及圖式；證據 9 為系爭專利於 98 年 1 月 16 日修正之說明書；證據 10 為美國專利局對系爭專利之美國對應案第 11/534673 號專利案之審查意見；證據 11 為 92 年 10 月 10 日公開之日本特開 2003-289356 號專利案；證據 12 為 92 年 8 月 11 日公告之第 90113099 號「搭載有攝像裝置之行動電話機」專利案；證據 13 為 93 年 4 月 13 日公告之美國第 6720860B1 號「Password protection using spatial and temporal variation in a high-resolution touch sensitive display」專利案；證據 14 為 87 年 1 月 20 日公告之美國第 5710810 號「Quick dialing in a mobile phone」專利案；證據 15 為 94 年 1 月 6 日公開之美國第 2005/0001901A1 號「camera system for a motor vehicle」專利案；證據 16 為 87 年 12 月 8 日公告之美國第 5848356 號「Method for implementing icons in a radio communication device」專利案；證據 17 為 88 年 11 月 9 日公告之美國第 5983073 號「Modular notebook and PDA computer systems for personal computing and wireless communications」專利案；附件 1 為 98 年度民專訴字第 102 號民事判決書；附件 2 為證據 11 之中譯本；附件 3 為美國第 11534673 號專利案之答辯歷程；附件 4 為 99 年民專上易字第 14 號準備程序筆錄；原證 5 為 Samsung galaxy note, Samsung i9000-8GB, Apple iPhone 4S 64GB, Apple iPad2(3G), Nokia N800, Motorola XT319, Sony Ericsson Xpeia ray, LG GM750, Google Nexus S(i9023), Sharp SH8188u, HUAWEI u8860, Acer Iconiatab A500, Asus Eee Pad Transformer Prime, HTC Flyer (3G)等手機。

(二)智慧財產法院判決理由：

- 1.申請專利範圍內既有之事項或限制條件(文字、用語)於解釋其意涵所包括之範圍時，依照專利法第 56 條第 2 項規定「發明專利權範圍，以說明書所載申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時並得審酌發明說明及圖式」立法意旨，仍應參考說明書及圖式，瞭解其目的、作用及效果，據以界定其實質內容，此自無變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍之可言(最高行政法院 99 年度判字第 1314 號判決參照)。查系爭專利說明書第 7

頁最後 1 行至第 8 頁第 4 行雖記載「在第六圖中，係為本發明應用於雙鏡頭產品之示意圖，圖中 LCD 之殼體為支撐件(4D)(包括顯示面板〈1D〉之邊框)，而顯示面板(1D)之外加表板(11D)之延伸區(111D)設有 2 組攝影模組(2D)，而可在使用者進行視訊會議時以立體攝影提供逼真的影像」，惟倘欲達成上開功效，則該 2 個攝影模組之攝影方向須為同一方向，此為原告所自承(見本院卷第 9 頁)，而證據 4 所揭露之 2 組攝影模組其攝影方向雖為前後 180 度，然系爭專利申請專利範圍第 3 項僅記載「其中延伸區內部進一步設有 2 組攝影模組」，並未限定在延伸區內部 2 組攝影模組的攝影方向，倘依原告之主張，則不啻係將申請專利範圍未有之事項或限制條件，透過或依據專利說明書之內容予以增加，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍，參以前揭說明，即有違申請專利範圍之客觀解釋原則。

2. 查原證 5 之手機(Samsung galaxy note，Samsung i9000-8GB 等)縱均具有 2 個攝影鏡頭模組及系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之其他技術特徵，然原告並未提出證據證明該商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，且無法排除係因系爭專利申請專利範圍第 1、3 項之技術特徵係屬先前技術，而為市場上多數手機所採用，實難僅憑原證 5 即認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。

三、主要爭點及分析檢討

本件維持原處分之理由，為法院肯認原處分就申請專利範圍之解釋與難以原證 5 認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)申請專利範圍之解釋

1. 原告雖主張由系爭專利說明書第六圖可得知該 2 組攝影模組(2D)之攝影方向為同一方向，係由延伸區內部經由塗裝的延伸區之透光區向外攝影，另在系爭專利說明書第 8 頁第 2 至 4 行說明書內容的解釋即提供 3D 立體攝影的視訊功能，也可知位於觸控表板延伸區下的該 2 組攝影模組之攝影方向為同一方向才可提供立體攝影云云。
2. 判決認為：查系爭專利說明書第 7 頁最後 1 行至第 8 頁第 4 行雖記載「在第六圖中，係為本發明應用於雙鏡頭產品之示意圖，圖中 LCD 之殼體為支撐件(4D)(包括顯示面板〈1D〉之邊框)，而顯示面板(1D)之外加表板(11D)之延伸區(111D)設有 2 組攝影模組(2D)，而可在使用者進行視訊會議時以立體攝影提供逼真的影像」，惟倘欲達成上開功效，則該 2 個攝影模組之

攝影方向須為「同一方向」，此為原告所自承(見本院卷第 9 頁)，而證據 4 所揭露之 2 組攝影模組其攝影方向雖為前後 180 度，然系爭專利申請專利範圍第 3 項僅記載「其中延伸區內部進一步設有 2 組攝影模組。」，並未限定在延伸區內部 2 組攝影模組的攝影方向，倘依原告之主張，則不啻係將申請專利範圍未有之事項或限制條件，透過或依據專利說明書之內容予以增加，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍，參以前揭說明，即有違申請專利範圍之客觀解釋原則，是原告之主張，洵非可採。

3. 綜上，就申請專利範圍之解釋而言，判決以專利法第 56 條第 3 項明定「發明專利權範圍，以說明書所載申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時並得審酌發明說明及圖式」，故認定申請專利範圍時，原則上應以每一請求項所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。此外，解釋申請專利範圍固不得將申請專利範圍未有之事項或限制條件(文字、用語)，透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍。惟申請專利範圍內既有之事項或限制條件(文字、用語)於解釋其意涵所包括之範圍時，依照專利法第 56 條第 3 項立法意旨，仍應參考說明書及圖式，瞭解其目的、作用及效果，據以界定其實質內容，此自無變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍之可言(最高行政法院 99 年度判字第 1314 號判決參照)，因此，將說明書【該 2 個攝影模組之攝影方向須為「同一方向」】解釋於請求項中，顯然已變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍。

(二) 據原證 5 是否足以認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷

1. 原告主張原證 5 之每一廠牌產品之規格均有揭示具有 2 個攝影鏡頭模組，即表示具有前鏡頭之視訊攝影模組具有視訊功能，且不需對產品拆解就可由證據 5 很清楚探知該產品之特徵皆與系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵相同，由原證 5 可知系爭專利在商業上獲得成功，而具有進步性等語。
2. 查原證 5 之手機縱均具有 2 個攝影鏡頭模組及系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之其他技術特徵，然原告並未提出證據證明該商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，且無法排除係因系爭專利申請專利範圍第 1、3 項之技術特徵係屬先前技術，而為市場上多數手機所採用，實難僅憑原證 5 即認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。

四、總 結

(一) 申請專利範圍之解釋

系爭專利核准時專利法第 56 條第 3 項明定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」最高行政法院據上開法條立法意旨，於 99 年度判字第 1314 號判決中認定：當解釋申請專利範圍固不得將申請專利範圍未有之事項或限制條件(文字、用語)，透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍。惟申請專利範圍內既有之事項或限制條件(文字、用語)於解釋其意涵所包括之範圍時，仍應參考說明書及圖式，瞭解其目的、作用及效果，據以界定其實質內容，此自無變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍之可言。

(二)因商業上之成功而克服不具進步性之判斷

商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，權利人除應證明其商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應證明商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致。本案原告雖主張原證 5 之每一廠牌產品之規格均有揭示具有 2 個攝影鏡頭模組，即表示具有前鏡頭之視訊攝影模組具有視訊功能，且不需對產品拆解就可由原證 5 很清楚探知該產品之特徵皆與系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵相同，由原證 5 可知系爭專利在商業上獲得成功，而具有進步性等語。惟查原證 5 之手機縱均具有 2 個攝影鏡頭模組及系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之其他技術特徵，然原告並未提出證據證明該商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，且無法排除係因系爭專利申請專利範圍第 1、3 項之技術特徵係屬先前技術，而為市場上多數手機所採用，實難僅憑原證 5 即認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。

附圖 1：系爭專利主要圖面與原證 5

1.系爭專利第 2 及 6 圖為其示意圖

顯示面板(1)

外加觸控表板 (11)(11D)

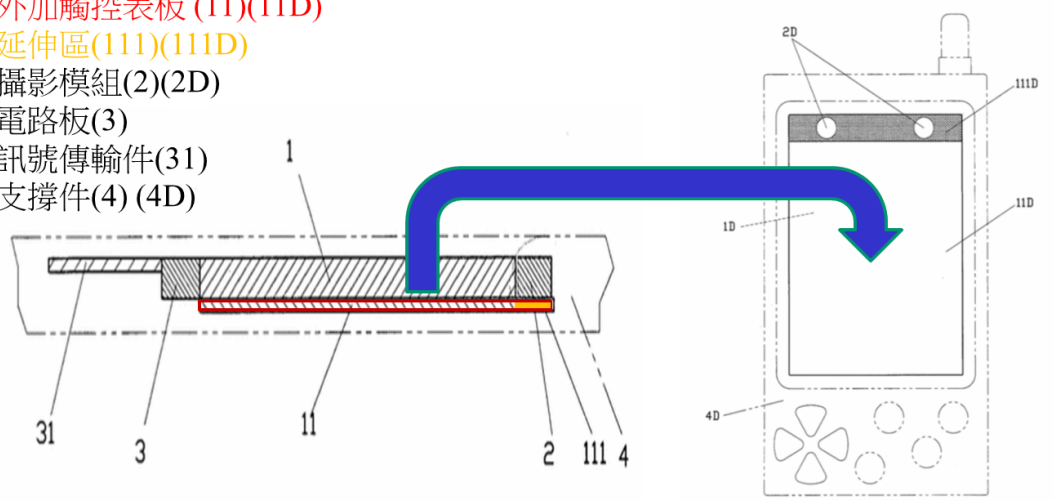
延伸區(111)(111D)

攝影模組(2)(2D)

電路板(3)

訊號傳輸件(31)

支撐件(4) (4D)



2.原證 5 之 samsung galaxy note、apple iphone 4s、motorola xt319 等等的示意圖





【專利案號】 93105958N02

【專利名稱】 電腦切換器以及其方法

【審定結果】 舉發不成立

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

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 申請專利範圍之解釋、新穎性、進步性

【判決字號】 101 行專訴 31

【判決日期】 101.11.8

【判決要旨】

1. 交換通訊電路於選擇主狀態機器及從狀態機器間提供可切換路徑 (switchable paths)；一處理器位於可切換路徑之外，並控制可切換路徑之建立。詳言之，證據 2 包括一矩陣切換(401)等同系爭專利請求項 1 之切換裝置；矩陣切換器具有一處理器等同系爭專利請求項 1 之中央處理器；交換通訊電路等同系爭專利請求項 1 之路徑選擇設定，系爭專利請求項 1 之所有技術特徵均為證據 2 所揭露，證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。
2. 參諸被告於 99 年 5 月 19 日函(即舉發階段時，被告曾函知被舉發人部分請求項成立)第 4 頁第 5 至 9 行記載：一切換裝置(證據 2 之矩陣切換器)，依據一路徑選擇設定(證據 2 之交換通訊電路經由處理器之控制下於主狀態機器及從狀態機器之間建立邏輯路徑)，安排標準封包在操作裝置與電腦間之路徑。準此，被告已認為證據 2 之處理器係依據交換通訊電路控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑。

一、案情簡介

系爭「電腦切換器以及其方法」發明專利，於民國 93 年 3 月 5 日提出申請，並於 94 年 6 月 24 日核准取得專利權。本件原告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 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 10 月 25 日以(100)智專三(二)04099 字第 10020956110 號專利舉發審定書為「舉發不成立」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，並命本局應為舉發成立撤銷專利權之審定。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：證據 2 為 2003 年 2 月 27 日公開之美國第 2003/0041209A1 號專利案；證據 3 為 2003 年 3 月 25 日公告之美國第 6,539,418 號專利案；證據 4 為參加人網站關於型號「KM0432」之產品資訊網頁影本；證據 5 為參加人之 91 年年報影本；證據 6 為「KM0432」產品規格書影本；證據 7 為「KM0432」簡體中文使用者說明書影本；證據 8 為「KM0432」之廣告資料影本；原證 4 為「KA9270」、「KM0432」及「KA9120」等產品電路板照片；原證 11 為 2002 年 4 月 23 日公告之美國第 6,378,009 號專利案。其中原證 4、11 為起訴後所提出之新證據。

(二)智慧財產法院判決理由：

1. 交換通訊電路於選擇主狀態機器及從狀態機器間提供可切換路徑 (switchable paths)；一處理器位於可切換路徑之外，並控制可切換路徑之建立。詳言之，證據 2 包括一矩陣切換(401)等同系爭專利請求項 1 之切換裝置；矩陣切換器具有一處理器等同系爭專利請求項 1 之中央處理器；交換通訊電路等同系爭專利請求項 1 之路徑選擇設定，系爭專利請求項 1 之所有技術特徵均為證據 2 所揭露，證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。
2. 參諸被告於 99 年 5 月 19 日函(即舉發階段時，被告曾函知被舉發人部分請求項成立)第 4 頁第 5 至 9 行記載：一切換裝置(證據 2 之矩陣切換器)，依據一路徑選擇設定(證據 2 之交換通訊電路經由處理器之控制下於主狀態機器及從狀態機器之間建立邏輯路徑)，安排標準封包在操作裝置與電腦間之路徑。準此，被告已認為證據 2 之處理器係依據交換通訊電路控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑。

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證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。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. 判決以矩陣切換器具有一處理器等同系爭專利請求項 1 之中央處理器；交換通訊電路等同系爭專利請求項 1 之路徑選擇設定，系爭專利請求項 1 之所有技術特徵均為證據 2 所揭露，證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，以及「參諸被告於 99 年 5 月 19 日函(即舉發階段時，本局曾函知被舉發人部分請求項成立)第 4 頁第 5 至 9 行記載：一切換裝置(證據 2 之矩陣切換器)，依據一路徑選擇設定(證據 2 之交換通訊電路經由處理器之控

- 制下於主狀態機器及從狀態機器之間建立邏輯路徑)，安排標準封包在操作裝置與電腦間之路徑。準此，被告已認為證據 2 之處理器係依據交換通訊電路控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑」，證據 2 之矩陣切換器與主狀態機器、從狀態機器間，均統一以相同之連接協議相互連接。準此，證據 2 亦具有簡化切換器內部電路設計及增加資料交換效率等功效，系爭專利請求項 1 相較於證據 2 並未產生不可預期的功效，故證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 原處分認為證據 2 「交換通訊電路 403 經由處理器 402 的控制下於主狀態機器 101A-M 及從狀態機器 102A-M 之間建立低阻抗或邏輯路徑」，未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項「該些標準封包之路徑係由一中央處理器根據一路徑選擇設定來進行切換」等主要構成。前述差異使得證據 2 無法達成系爭專利說明書第 10 頁倒數第 1 行「在此種架構下，除了兩介面 112 以及 114 外，電腦切換器 100 之其他內部的電路設計(即切換裝置的電路設計部份)不必考量相容於多種不同的連接協議，因此可增進電腦切換器的資料交換效能以及相容性，並大幅地降低設計難度與製造成本」所稱之功效，簡言之，系爭專利之切換裝置僅經由中央處理器作兩介面 112 以及 114 間資料交換，多種不同的連接協議依兩介面 112 以及 114，與切換裝置無涉，因此可增進電腦切換器的資料交換效能以及相容性，並大幅地降低設計難度與製造成本，故證據 2 不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
3. 綜上，就證據 2 之解讀而言：判決以本局於舉發階段時，曾函知被舉發人「部分請求項成立」，該函認定「證據 2 之交換通訊電路經由處理器之控制下於主狀態機器及從狀態機器之間建立邏輯路徑」。準此，稱本局已認為「證據 2 之處理器係依據交換通訊電路 403 控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑」；但原處分認為「證據 2 應解讀為交換通訊電路 403 係依據處理器控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑」。
4. 其次，就申請專利範圍解讀而言：判決以「證據 2 之處理器雖位於封包傳遞之路徑外，惟系爭專利請求項 1 僅界定標準封包之路徑係由一中央處理器依據一路徑選擇設定以進行切換。故系爭專利請求項 1 未界定中央處理器是否位於標準封包之傳遞路徑上」云云，但原處分認為系爭專利申請專利範圍解釋為「標準封包之路徑」係由「中央處理器」進行切換，與證據 2 之一處理器位於「可切換路徑之外」不同。由於原處分以通常知識者認為迴路 L1、L2(類比系爭專利路徑)係由一「開關」(類比系爭專利中央處理器)切換的記載方式，意思已經明確表示「開關」位於迴路之內，而非迴

路之外。因此，判決與原處分對於「證據 2 部分技術內容之解讀」與「申請專利範圍之解讀」均不相同的情況下，導致新穎性與進步性判斷之結論不相同。

- (二)本判決命本局就系爭專利應為舉發成立撤銷專利權之審定(即課予義務判決)，但判決僅認定有部分請求項不具新穎性或進步性。另判決認定本局於原告提出舉發理由後，曾於 99 年 5 月 19 日以(99)智專三(二)04099 字第 09920335300 號函通知參加人(即被舉發人)應對系爭專利提出更正本，並於函文中指明證據 2 足以證明系爭專利第 1、2、9 至 15 項(即更正前)具有應撤銷原因之事由等情，則本局既已賦予參加人於舉發程序更正系爭專利申請專利範圍之機會，而無發回本件再度賦予參加人更正系爭專利之申請專利範圍，並由本局依其法律見解再為審查處分之必要性(即無更正利益)。

四、總 結

(一)判決撤銷原處分主要原因

1.證據 2 之技術解讀不同

證據 2 之交換通訊電路經由處理器之控制下於主狀態機器及從狀態機器之間建立邏輯路徑。由上述內容，判決認為證據 2 之「處理器」係依據「交換通訊電路」控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑；原處分則認為證據 2 之「交換通訊電路」係依據「處理器」控制建立主狀態機器及從狀態機器間之封包傳輸路徑。判決對於原處分就證據 2「交換通訊電路經由處理器之控制下於主狀態機器及從狀態機器之間建立邏輯路徑」之翻譯並無異議，但將上述證據 2 之內容更改為「元件 A 係依據元件 B……」的記載形式時，卻發生二種不同的技術解讀(即處理器係依據交換通訊電路……或交換通訊電路係依據處理器……)。

2.申請專利範圍之解釋不同

原處分就系爭專利請求項 1「標準封包之路徑係由一中央處理器依據一路徑選擇設定以進行切換」之解釋為中央處理器屬整體電路之一部分，故必然在傳遞路徑上；判決認為「標準封包之路徑係由一中央處理器依據一路徑選擇設定以進行切換」僅界定標準封包之路徑係由一中央處理器依據一路徑選擇設定以進行切換，未界定中央處理器是否位於標準封包之傳遞路徑上，解釋上不應將系爭專利說明書或圖式所載內容增加限制於申請專利範圍中，故證據 2 之處理器雖位於封包傳遞之路徑外，已足證系爭專利不具新穎性，與本局原處分認為證據 2 不足證明系爭專利不具進步性見解歧

異。

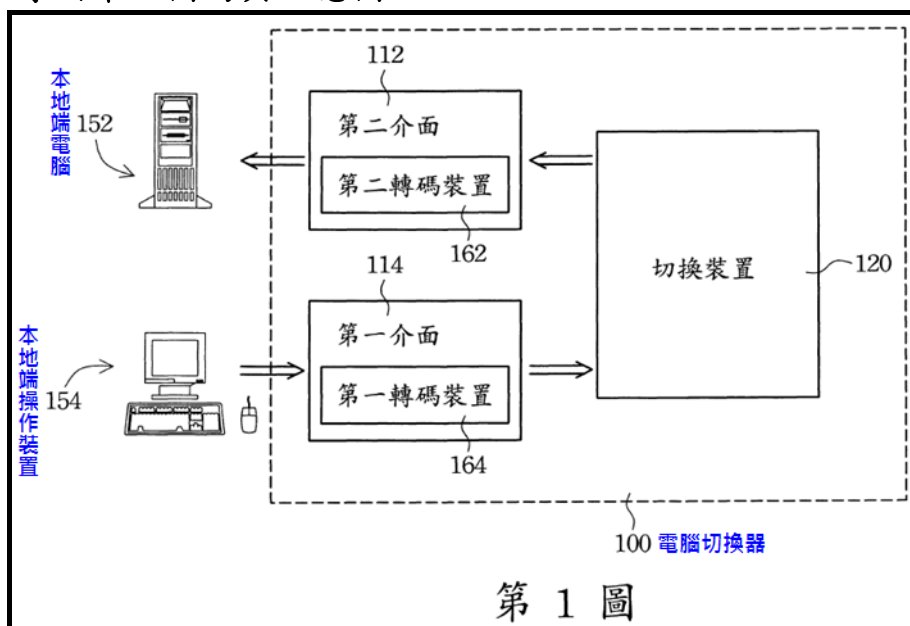
(二)關於課予義務訴訟之判決的處理

查行政訴訟法第 200 條規定：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：……三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判令行政機關作成原告所申請內容之行政處分。……」、第 216 條規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。(第一項)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。(第二項)前二項判決，如係指摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異之決定或處分。(第三項)前三項之規定，於其他訴訟準用之。」

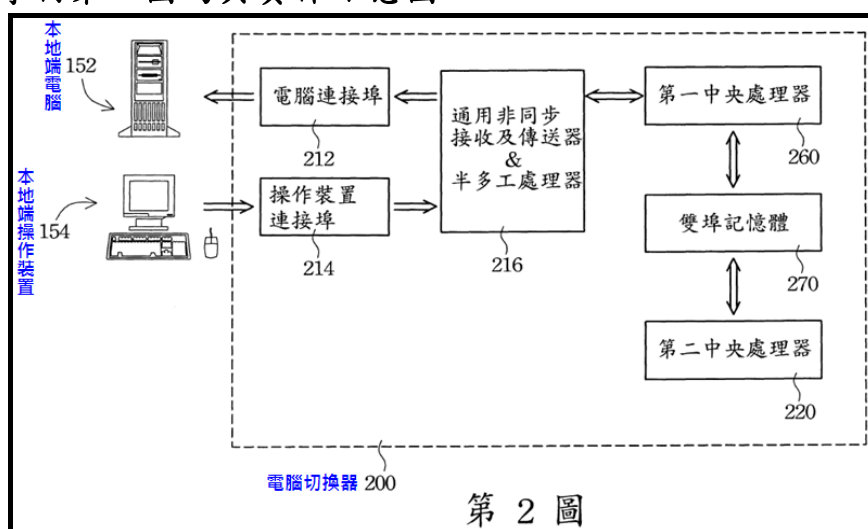
本局依智慧財產法院課予義務確定判決重為審查舉發案者，係以現行(102 年 1 月 1 日起施行)舉發審查基準第 5-1-43 頁規定為處理原則：專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明判決之事實(不必重述不具專利要件之判決理由)，逕依判決主文審定，無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。故本判決內容雖並未認系爭專利請求項 3 至 6、16、17 及 20 違反專利要件，惟俟其確定後，本局仍應依上述課予義務訴訟判決之處理原則辦理，重為審定全案舉發成立，當事人若有不服，應循上訴途徑解決。

附圖 1：系爭專利主要圖面

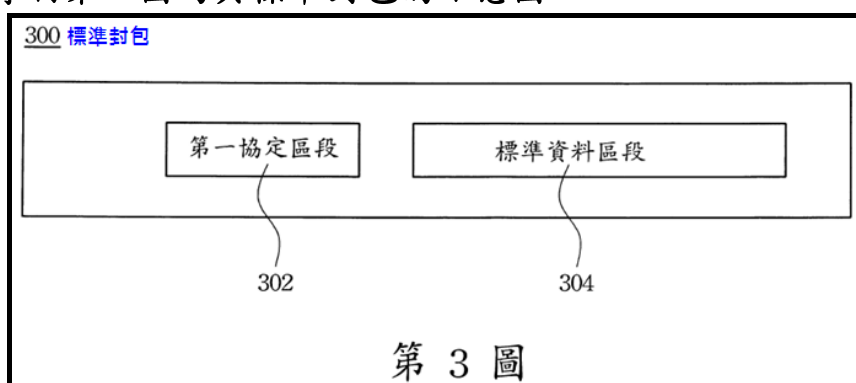
1.系爭專利第 1 圖為其示意圖



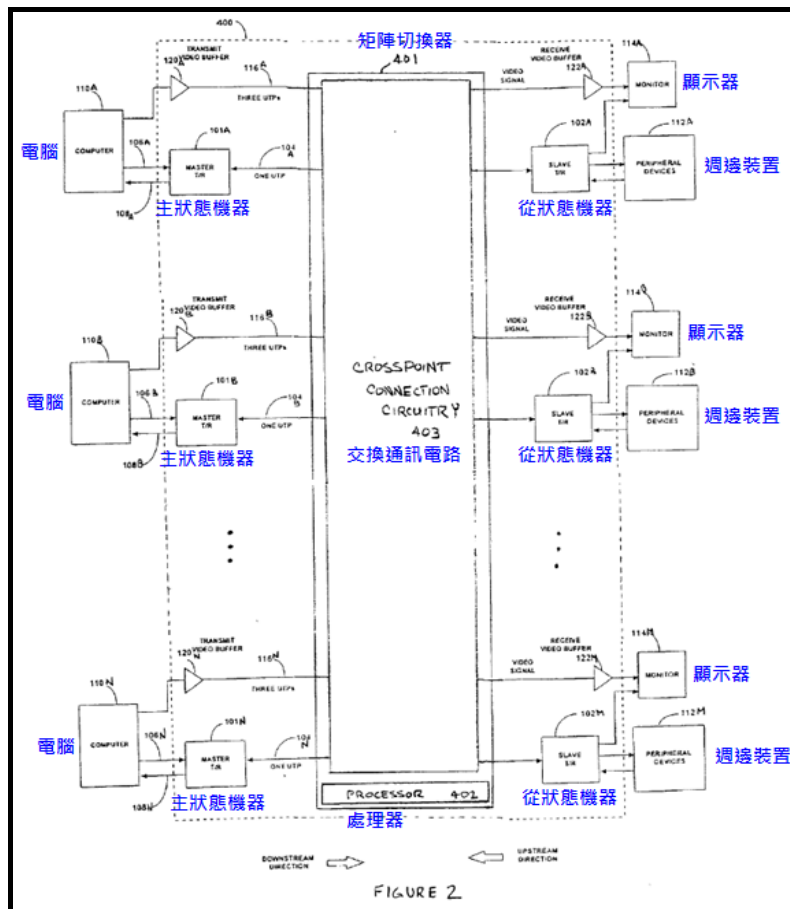
2.系爭專利第 2 圖為其實作示意圖



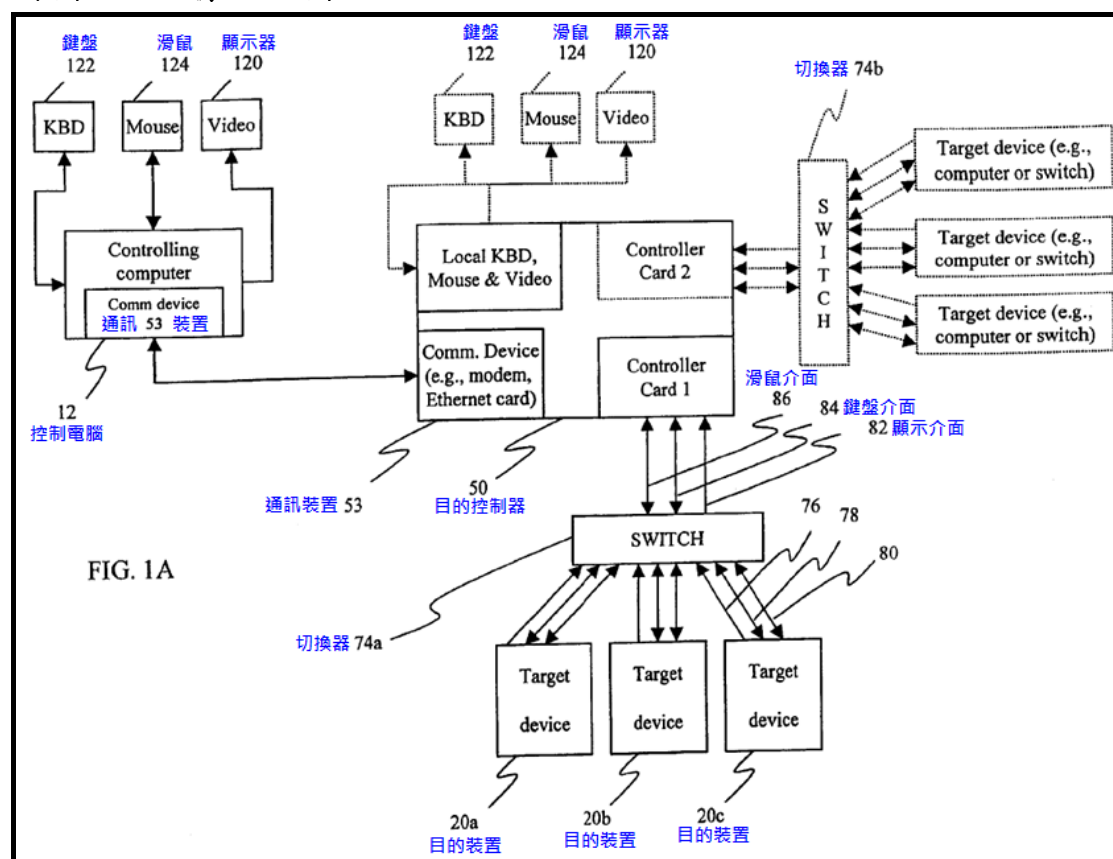
3.系爭專利第 3 圖為其標準封包的示意圖



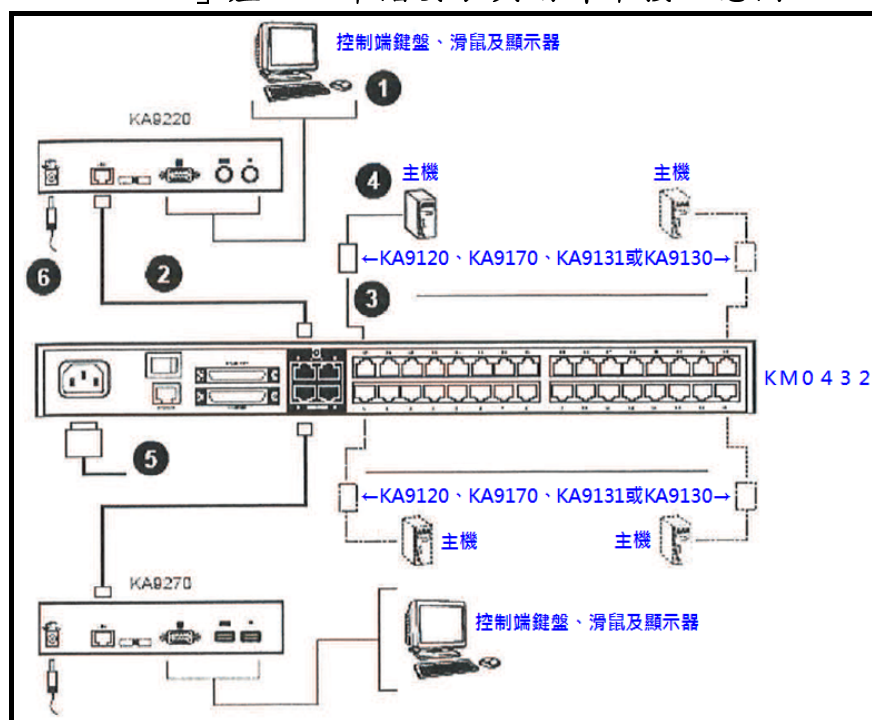
附圖 2：證據 2 之圖 2

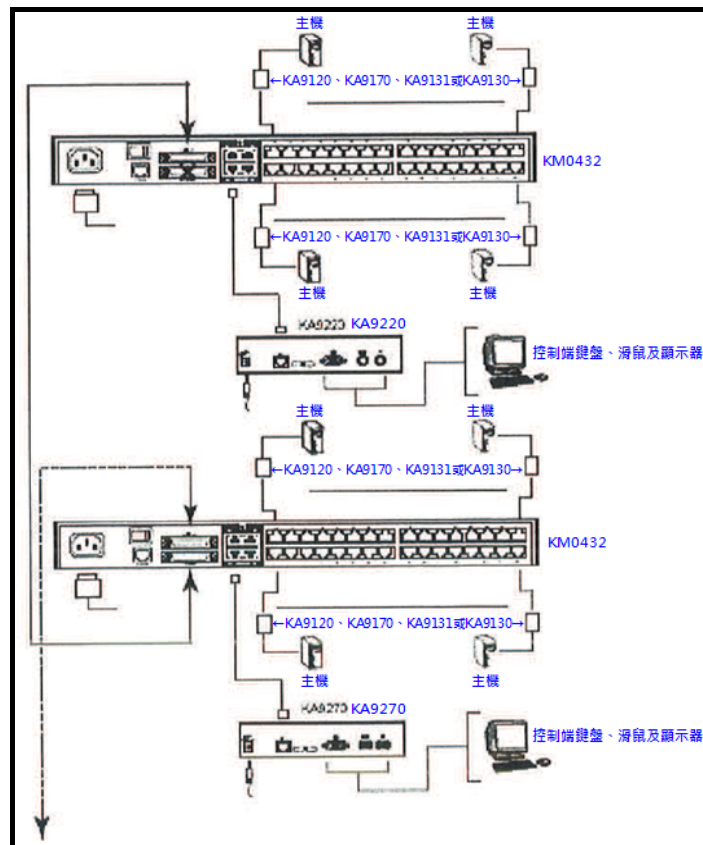


附圖 3：證據 3 之圖 1A

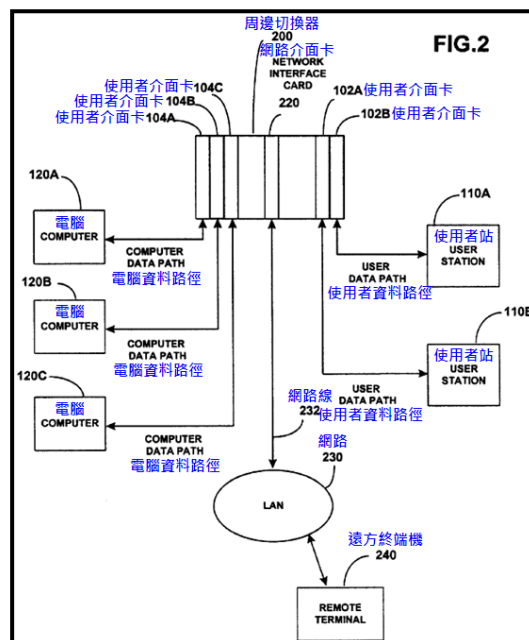


附圖 4：「KM0432」產品之單階安裝與菊鍊串接示意圖





附圖 5：原證 11 之圖





【專利案號】 96212945N01

【專利名稱】 通訊連接器結構

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 申請專利範圍之解釋、新穎性、進步性

【判決字號】 101 行專訴 32

【判決日期】 101.11.29

【判決要旨】

證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性與進步性，證據 3、4 可證明請求項 1 不具進步性；證據 2 可證明系爭專利請求項 6 不具進步性，證據 3、4 之組合可證明請求項 6 不具進步性；證據 2、5 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性，證據 3、4 及 5 之組合可證明請求項 7 不具進步性；證據 2、5 之組合可證明系爭專利請求項 8 不具進步性，證據 3、4 及 5 之組合可證明請求項 8 不具進步性；證據 2、5 之組合可證明系爭專利請求項 10 不具進步性，證據 3、4 及 5 之組合可證明請求項 10 不具進步性。職是，原處分為舉發不成立之處分，自有未洽。

一、案情簡介

參加人前於 96 年 8 月 7 日以「通訊連接器結構」向本局申請新型專利，經本局編為第 96212945 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M327111 號專利證書(下稱系爭專利)。原告嗣於 100 年 3 月 30 日以系爭專利有違專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，以 100 年 9 月 30 日(100)智專三(二)04131 字第 10020887760 號專利舉發審定書為「舉發不成立」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撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據 2 為 2006 年 4 月 20 日公開之美國第(US2006/0084323A1)專利案；證據 3 為 1999 年 9 月 7 日公告之美國第 US5947752 專利；證據 4 為 1999 年 6 月 1 日公告之美國第 US5908331 專利；證據 5 為 2005 年 7 月 11 日公告之我國第 M270532 專利。

證據 2 是主要證據，原告主張證據 2 可證明請求項 1(獨立項)不具新穎性、不具進步性；證據 3 組合證據 4 可證明請求項 1(獨立項)不具進步性；證據 2、或證據 3 組合證據 4，可證明請求項 6 不具進步性；證據 2 組合證據 5，或證據 3 組合證據 4 組合證據 5 可證明請求項 7、8、10 不具進步性。

智財法院撤銷原處分理由：

證據 2 可證明請求項 1 不具新穎性；證據 2 可證明請求項 1 不具進步性；證據 3、4 可證明請求項 1 不具進步性。證據 2 可證明請求項 6 不具進步性；證據 3 及 4 之組合可證明請求項 6 不具進步性。證據 2 及 5 之組合可證明請求項 7 不具進步性；證據 3、4 及 5 之組合可證明請求項 7 不具進步性。證據 2、5 之組合可證明請求項 8 不具進步性；證據 3、4 及 5 之組合可證明請求項 8 不具進步性。證據 2、5 之組合可證明請求項 10 不具進步性；證據 3、4 及 5 之組合可證明請求項 10 不具進步性。職是，原處分為舉發不成立之處分，自有未洽。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)本案關鍵爭點在於請求項 1 所載之技術特徵「複數根接觸端子，分別連接於該電路基板之一側」，其中「一側」之解釋。
- (二)原處分審定理由為：「然而在各個組件間之連結關係上，證據二所揭示者與系爭專利申請專利範圍第 1 項所載『複數根接觸端子，分別連接於該電路基板之一側』中有關於複數根接觸端子與電路基板是如何連結的並不相同」，其確實未明確指出推論之理由及載明對請求項其中「一側」之解釋，而逕得出比較結果，自有未洽。
- (三)原告復於行政訴訟中主張「『一側』一詞應解釋為『以一基準線進行劃分，在基準線旁即為該基準線之一側』，『一側』一詞並不同一端或前端，即不限定於電路基板之任何一側，應涵蓋電路基板之『任意一側』。」參加人雖亦認為「對於系爭專利範圍之解釋及證據資料技術特徵之判斷上，未將申請範圍中『一側』限縮為『前端』，但其主張「然證據 2 之技術特徵顯為『插接在電路基板之中間區域』，並非『一側』。故證據 2 之複數根接

觸端子，係插接在電路基板之『中間區域』，其與系爭專利之連接於電路基板之『一側』不同。」故原告與參加人於行政訴訟中對於「一側」之解釋實質上並無差異，而僅於證據實質認定上有所紛歧。

(四)法院或許因為原告與參加人於行政訴訟中對於「一側」之解釋實質上並無差異，而未於其判決中明確揭露對於請求項其中「一側」之解釋為何，而係直接指出證據揭露內容並比對系爭專利請求項各技術特徵，進而認定系爭專利不具新穎性與進步性。

四、總 結

(一)申請專利範圍之解釋攸關判斷基礎，應於處分書及判決書中載明

1.本件本局認定在各個組件間之連結關係上，證據2所揭示者與系爭專利請求項1所載「複數根接觸端子，分別連接於電路基板之一側」並不相同，即兩者關於複數根接觸端子與電路基板如何連結並不相同，因而形成本件關鍵爭點在於請求項1所載之技術特徵「複數根接觸端子，分別連接於該電路基板之一側」，其中「一側」之解釋。原處分審定理由為：「然而在各個組件間之連結關係上，證據二所揭示者與系爭專利申請專利範圍第1項所載『複數根接觸端子，分別連接於該電路基板之一側』中有關於複數根接觸端子與電路基板是如何連結的並不相同」，其確實未明確指出推論之理由及載明對請求項其中「一側」之解釋，而逕得出比較結果，自有未洽。原告復於行政訴訟中主張「『一側』一詞應解釋為『以一基準線進行劃分，在基準線旁即為該基準線之一側』，『一側』一詞並不等同一端或前端，即不限定於電路基板之任何一側，應涵蓋電路基板之『任意一側』。」判決內容則未對請求項中「一側」之解釋為何予以著墨，而係著重於構件之比對，逕指出證據揭露的內容，並比對系爭專利請求項各技術特徵，而認定系爭專利不具新穎性與進步性，以致與本局原處分之見解產生歧異。

2.專利欲以有限的文字來界定其申請專利範圍，誠屬不易。故不論於專利申請階段或其後爭訟階段，如何解釋申請專利範圍往往成為雙方攻防重點。依據現行審查實務，請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。且解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。故本案不論是原處分抑或法院判決皆應載明所爭執請求項技術特徵用語之解釋。

(二)關於課予義務訴訟之判決的處理

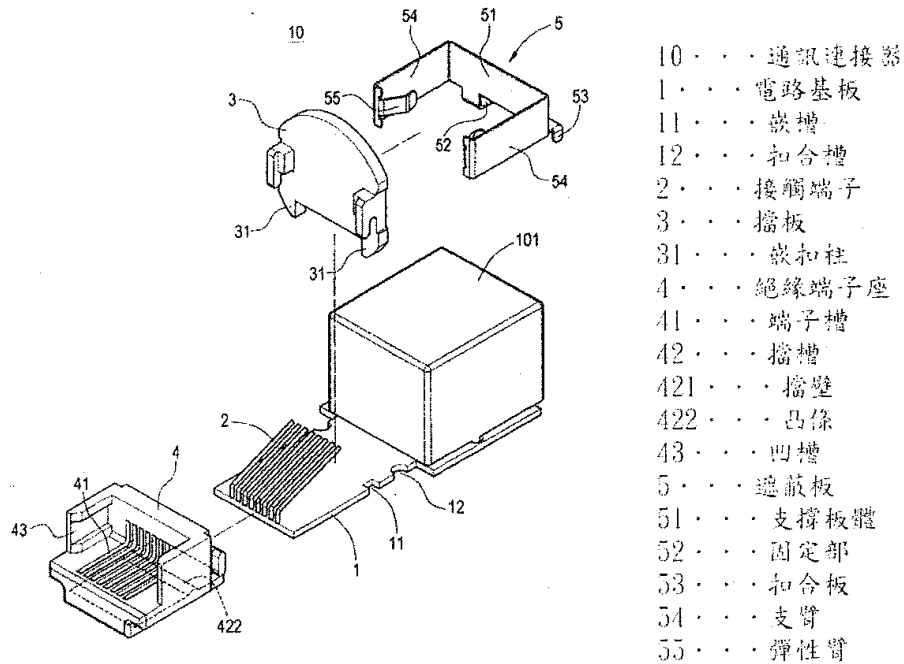
查行政訴訟法第200條規定：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：……三、

原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分。……」、第 216 條規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。(第一項)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。(第二項)前二項判決，如係指摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異之決定或處分。(第三項)前三項之規定，於其他訴訟準用之。」

本局依智慧財產法院課予義務確定判決重為審查舉發案者，係以現行(102 年 1 月 1 日起施行)舉發審查基準第 5-1-43 頁為處理原則：專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明判決之事實(不必重述不具專利要件之判決理由)，逕依判決主文審定，無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。故本判決內容雖並未認系爭專利請求項 2 至 5 及 9 違反專利要件，惟俟其確定後，本局仍應依上述課予義務訴訟判決之處理原則辦理，重為審定全案舉發成立，當事人若有不服，應循上訴途徑解決。

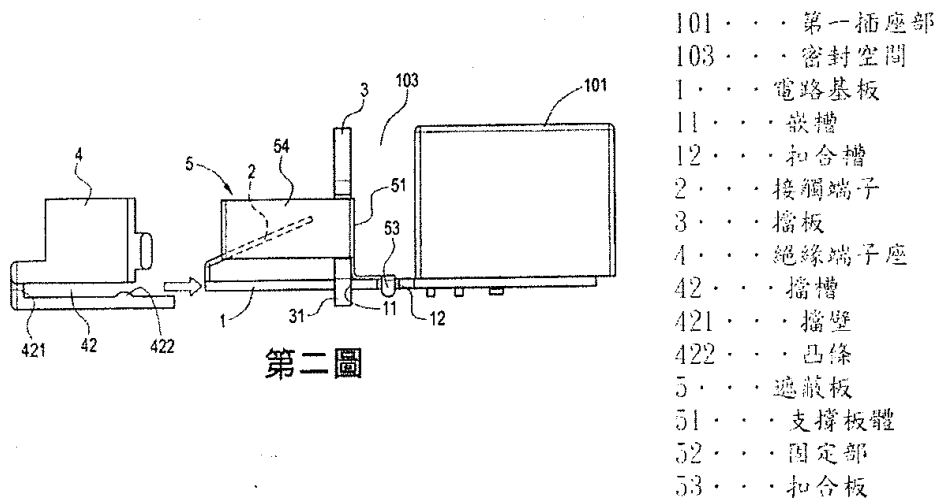
附圖 1：系爭專利相關圖式

1. 系爭專利第 1 圖係通訊連接器立體分解圖。



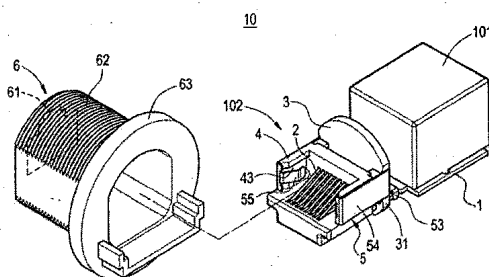
第一圖

2. 系爭專利第 2 圖係電路基板與絕緣端子座之側面示意圖。



第二圖

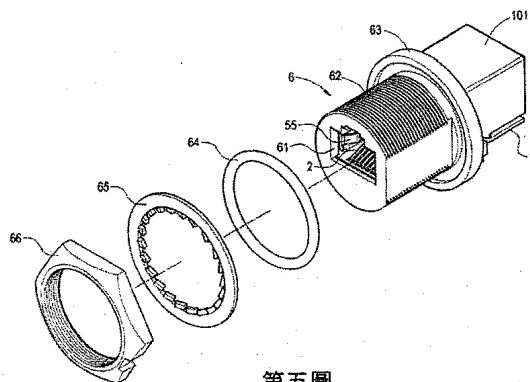
3. 系爭專利第 3 圖係插座與外殼之立體外觀圖。



第三圖

- 101 . . . 第一插座部
- 102 . . . 第二插座部
- 1 . . . 電路基板
- 2 . . . 接觸端子
- 3 . . . 擋板
- 31 . . . 嵌扣柱
- 4 . . . 絕緣端子座
- 43 . . . 凹槽
- 5 . . . 遮蔽板
- 53 . . . 扣合板
- 54 . . . 支臂
- 55 . . . 彈性臂
- 6 . . . 外殼
- 61 . . . 插接口
- 62 . . . 螺紋部
- 63 . . . 定位環

4. 系爭專利第 5 圖係通訊連接器與定位組件之立體外觀圖。



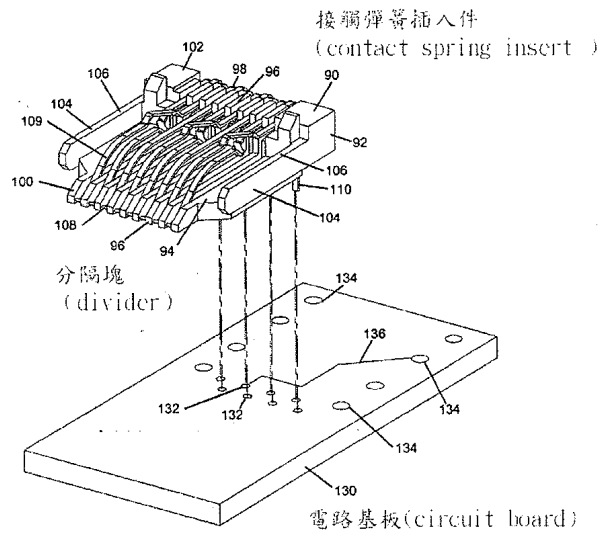
第五圖

- 101 . . . 第一插座部
- 1 . . . 電路基板
- 2 . . . 接觸端子
- 55 . . . 彈性臂
- 6 . . . 外殼
- 61 . . . 插接口
- 62 . . . 螺紋部
- 63 . . . 定位環
- 64 . . . 橡膠墊圈
- 65 . . . 固緊環
- 66 . . . 固定件

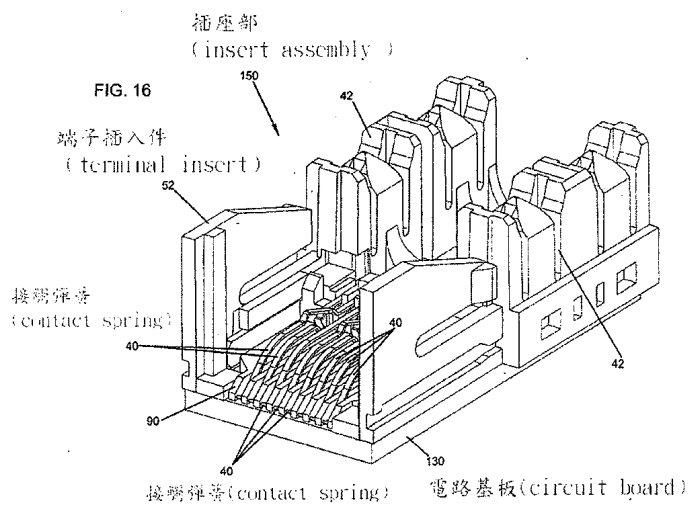
附圖 2：證據 2 之相關圖式

1. 證據 2 第 13 圖

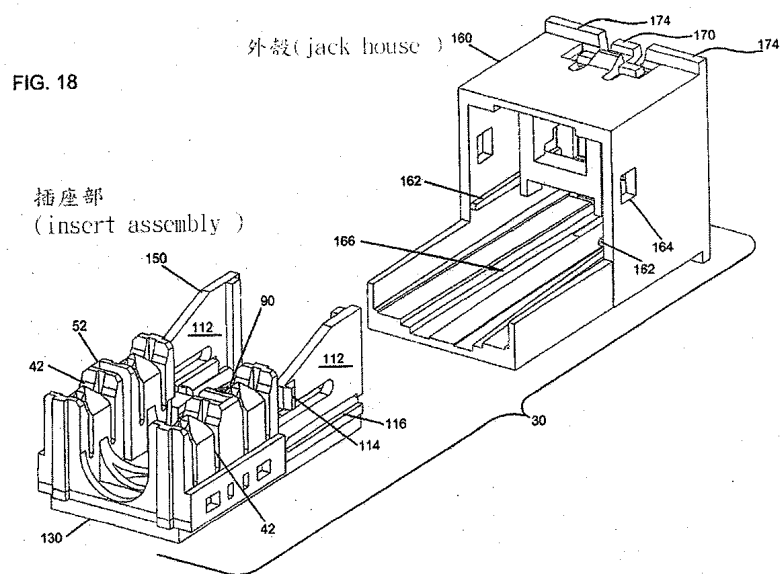
FIG. 13



2. 證據 2 第 16 圖

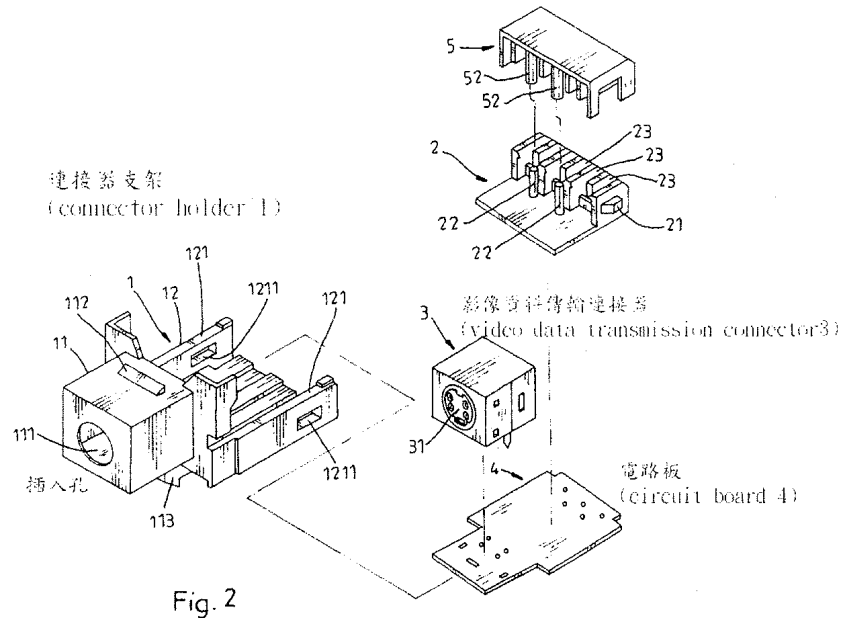


3. 證據 2 第 18 圖



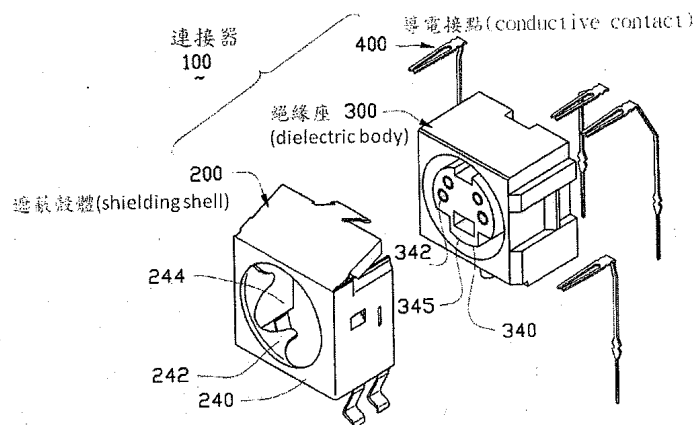
附圖 3：證據 3 之相關圖式

證據 3 第 2 圖

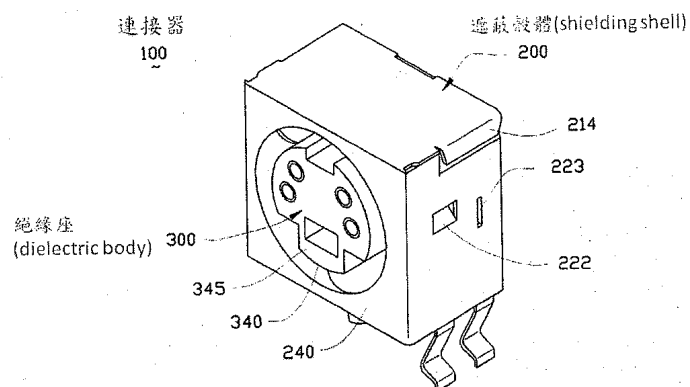


附圖 4：證據 4 之相關圖式

1. 證據 4 第 1 圖



2. 證據 4 第 6 圖



3. 證據 4 第 7 圖

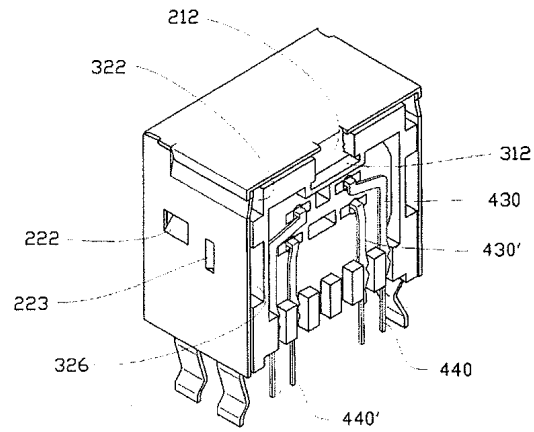
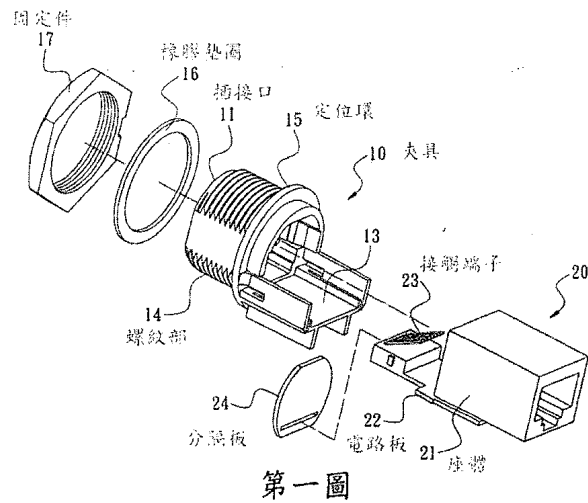


FIG. 7

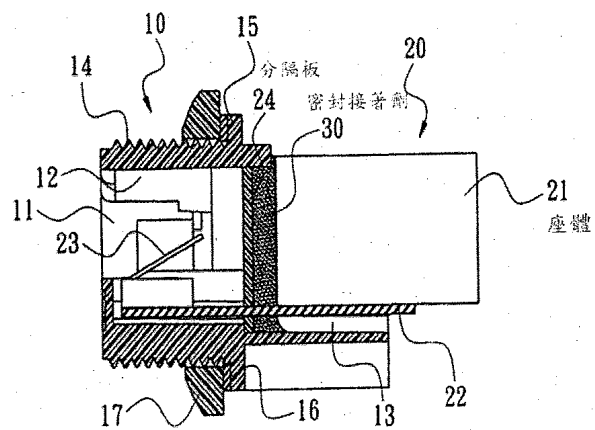
附圖 5：證據 5 之相關圖式

1. 證據 5 第 1 圖係防水插座結構改良之立體分解圖



第一圖

2. 證據 5 第 4 圖係防水插座結構改良之組合剖視圖。



第四圖



【專利案號】96208557N01

【專利名稱】風扇

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 108 條準用第 26 條第 3 項、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】申請專利範圍之解釋、明確及支持要件、進步性、新證據

【判決字號】101 行專訴 45

【判決日期】101.12.13

【判決要旨】

因本件事證已臻明確，而被告已依法踐行舉發答辯之程序，且專利審查現行法規並無核准部分專利權之依據，得就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定，即未分項各自作成舉發成立或不成立之處分，況本件於舉發程序時，已賦予參加人更正申請專利範圍之機會，故申請專利範圍應無須被告再行審查。職是，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭專利作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，為有理由，應予准許。

一、案情簡介

參加人前於民國 96 年 5 月 25 日以「風扇」向本局申請新型專利，經本局編為第 96208557 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M322999 號專利證書(下稱系爭專利)。原告以系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，對之提起舉發。經本局於 98 年 3 月 31 日面詢後，原告於 99 年 10 月 29 日提出補充專利舉發表示意見書，另主張系爭專利違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項規定。嗣參加人於 100 年 11 月 10 日另向本局提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經本局審查，認為 100 年 11 月 10 日更正本為原申請專利範圍之單純縮減及誤記事項之訂正，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更或擴大專利範圍，符合專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 2 項規定，准予更正，本件專利舉發案依該更正本審查；

而專利法第 64 條第 2 項之規定並非舉發條款，且系爭專利未違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，並於 100 年 11 月 23 日以(100)智專三(三)05073 字第 10021054640 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。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撤銷，並命本局應就系爭專利作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據 1 為 91 年 9 月 1 日公告之我國第 90203838 號「馬達之平衡環構造」專利案；證據 2 係 96 年 2 月 11 日公告之我國第 94122790 號「風扇及其扇框」專利案；證據 3 為系爭專利說明書及其第 1 圖所揭示「習知風扇」；證據 4 係 95 年 8 月 16 日公開之我國第 94104215 號「馬達構造」專利案；訴訟時追加之新證據 5 係 90 年 21 月 11 日公告之我國第 88200720 號「穩定平衡吸磁片」專利案。原告主張引證案足以證明系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項之明確性及第 94 條第 4 項之進步性規定。

智財法院撤銷原處分主要理由：

(一)系爭專利請求項 1、2、7 及 8 不符合專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定

1.系爭專利說明書誤認鐵片為非磁性材質：

系爭專利請求項 1 為二段式之形式，而特徵部分以「其特徵在於」敘明有別於習知技術之必要技術特徵。系爭專利請求項 1 有關「導磁件」之記載，係「其特徵在於一導磁件，係套設於定子之套接部的外周壁上且鄰近於轉子的一磁帶」。而系爭專利說明書第 7 頁之記載「導磁件(40)係緊密地套設於套接部(203)外周壁上且相對於矽鋼片(202)下方，並與轉子(10)磁帶(104)間具有一間距且相對應吸引，使導磁在風扇長期運轉下無鬆脫可能。其中導磁件之製作材料可使用磁性或非磁性材質，而需為一種可與磁性體感應並產生一定磁力的材料，故導磁件可與磁帶間會產生一磁力，且當導磁件為一磁性材料時，且與磁帶會產生一吸力，吸力的大小以不影響該轉子之轉動為最佳。系爭專利請求項 1 有關「導磁件」之記載見於說明書第 7 頁第 22 至 23 行，前揭「導磁件」之記載，係認導磁件可為磁性或非磁性材質。因系爭專利之所屬風扇技術領域中具有通常知識者，基於申請時的通常知識，應認鐵屬鐵磁性材料，尚難認鐵片係屬非磁性材質之一。系爭專利發明說明中所例示之鐵片係屬非磁性之技術定義與申請時通常知識不相符。

2.系爭專利請求項 1 非創作說明及圖式所支持：

因所有物質均屬於磁性體，故系爭專利說明書之導磁件可為非磁性材質，顯有無法瞭解其技術意義情形，其界定系爭專利請求項 1「導磁件」技術特徵不明確情形。況系爭專利說明書第 7 頁記載：當導磁件為一磁性材料時，且與磁帶(104)會產生一吸力，吸力的大小以不影響該轉子之轉動為最佳。僅揭露導磁件為一磁性材料時且與磁帶會產生一吸力。至於導磁件可為非磁性材質，顯有無法瞭解其技術意義情形。則非磁性材質是否能與磁帶會產生一吸力，尚非無疑，亦非以例行之實驗或分析方法，即足已將創作說明所載擴及至系爭專利請求項 1「導磁件」之上位概念者。申言之，導磁件為可磁化之材料，系爭專利說明書例示之鐵片與磁鐵均屬導磁材料之鐵磁材料，而磁鐵與鐵片之差異，在於前者具永久磁性，後者具暫時磁性，並非系爭專利說明書所載之鐵片屬非磁性材質，而能與磁鐵相區別。職是，系爭專利請求項 1 有關「導磁件」之記載不明確，且實質上非為創作說明及圖式所支持，不符合專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。

3.系爭專利請求項 2、7 非創作說明及圖式所支持：

系爭專利請求項 2、7 為請求項 1 之附屬項，包括所依附請求項 1 之所有技術特徵「導磁件」，系爭專利請求項 1 有關「導磁件」之記載有不明確情形，且實質上非為創作說明及圖式所支持之前提下，系爭專利請求項 2、7 不符合專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。

4.系爭專利請求項 8 非創作說明及圖式所支持：

系爭專利請求項 8 係依附請求項 7，包含請求項 7 全部技術特徵「導磁件係為一可與磁帶感應並產生一定磁力之材質」，再而界定其導磁件為一非磁性材料。因導磁件可為非磁性材質，顯有無法瞭解其技術意義，則非磁性材質是否能與該磁帶會產生一吸力，尚非無疑，亦非以例行之實驗或分析方法，即足以將創作說明所載擴及至系爭專利「導磁件」之上位概念。準此，系爭專利請求項 8 記載不明確，且實質上非為創作說明及圖式所支持，不符合專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。

(二)證據組合可證請求項 1~3 及 6~10 不具進步性

因證據 1、4 或 5 各可證明系爭專利請求項 1~3 及 6~10 不具進步性；當然，證據 1 與 2；1 與 3；1 與 4；1 與 5；2 與 4；3 與 4；4 與 5；1、2 及 3；1、2 及 4；1、3 及 4；1、2 及 5；1、3 及 5；1、4 及 5；2、3 及 4；2、4 及 5；3、4 及 5；1、2、3 及 4 等組合均可證明系爭專利請求項 1~3 及 6~10 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)請求項之解釋

1.按現行發明審查基準第 2-1-33 頁「2.5 請求項之解釋」第 2 段規定：「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。」此為行政機關解釋請求項時所採行之「最寬廣合理解釋」原則，包括請求項之用語應以通常知識作為其字面意義，及申請人於說明書內另有定義或說明時應以該定義或說明為準。

2.對「磁性」及「導磁件」用語之解釋，申請時之通常知識與說明書內之定義或說明不一致時，孰為優先？

(1)法院依申請時之通常知識對請求項中「導磁件」認知：「為可磁化之材料，系爭專利說明書例示之鐵片與磁鐵均屬導磁材料之鐵磁材料，而磁鐵與鐵片之差異，在於前者具永久磁性，後者具暫時磁性，且所有物質均屬於磁性體」，進而認定：系爭專利說明書所載之鐵片屬非磁性材質之技術定義與申請時通常知識不相符，故系爭專利說明書之導磁件可為非磁性材質，顯有無法瞭解其技術意義、其界定系爭專利請求項「導磁件」技術特徵不明確情形。

(2)然查說明書第 7 頁記載：「導磁件 40 係緊密地套設於套接部 203 的外周壁上且相對於該矽鋼片 202 的下方，並與轉子 10 的磁帶 104 之間具有一間距且相對應吸引，使該導磁件 40 在風扇長期運轉下無鬆脫可能。其中導磁件 40 的製作材料可使用磁性(如磁鐵)或非磁性材質(如鐵片)，但需為一種可與磁性體(如本實施例之磁帶 104)感應並產生一定磁力的材料，所以該導磁件 40 可與磁帶 104 之間會產生一磁力(如吸力)，且當該導磁件為一磁性材料時，且與該磁帶 104 會產生一吸力，惟該吸力的大小以不影響該轉子的轉動為最佳」。由上可知，申請人將導磁件之材質定義為「一種可與磁性體(如本實施例之磁帶 104)感應並產生一定磁力的材料」；再者，說明書中對於「磁性」描述：「磁性體(如本實施例之磁帶 104)」及「磁性(如磁鐵)或非磁性材質(如鐵片)」，申請人定義：「磁性」為具有永久磁性而可直接吸引鐵磁物件；「非磁性」為僅具有暫時磁性而可產生磁感應者。綜合前述說明，說明書已明確定義「磁性」及「導磁件」之

材質的涵意，就其定義本身而言，並無矛盾，故請求項並無不明確，且能為說明書所支持，即使該定義與通常知識不完全一致，仍無不妥。

- (3)解釋請求項，若申請時之通常知識與說明書所載之定義並非完全相同，基於申請人於說明書中所為之定義或說明係屬申請專利之發明的內涵，最能精準描述申請人所完成之發明，且實務上不一定有適合的既有用語足以描述先進之發明，故該定義或說明應優先於申請時之通常知識對該用詞之解釋，美國將其稱為「辭彙編纂者原則」。在初、再審階段，若審查人員認為說明書之定義或說明與通常知識不一致，應通知申請人修正，但在舉發審查階段，專利案業經公告，已生公示效果，若專利權人於說明書中之定義或說明本身並無矛盾，說明書及請求項未達不明確之地步，似應尊重。

3.外部證據與內部證據於解釋請求項時之地位？

解釋請求項之資料得區分為內部證據與外部證據。若內部證據與外部證據解釋產生衝突時，係以內部證據優於外部證據。法院判決：「所有物質均屬於磁性體」，藉此延伸解釋：「(非)磁性」材質及導「磁」件，「所有物質均屬於磁性體」前述解釋均未出現於系爭專利申請歷史檔案中，故非為內部證據。如前所述，系爭專利之內部證據已清楚說明「(非)磁性材質」及「導磁件」，申請人已於說明書中自行定義請求項中之用語的意義，且基於前述「辭彙編纂者原則」，內部證據應優先於外部證據，解釋請求項時，理當優先採用系爭專利說明書之內容解釋請求項中之用語。

4.請求項 1 是否已記載必要技術特徵？

- (1)依現行審查基準第 2-1-18 頁：「說明書與請求項之記載不一致，而可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。此外，審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。」
- (2)依系爭專利說明書所記載：「本創作之主要目的係在於提供一種風扇，其在於風扇的定子上設置了一具有平衡轉子功效的導磁件，該導磁件與對應之磁帶之間會產生一環狀分布軸向磁力，且相對於轉子而言可形成一分布非常均勻且對稱朝向定子之基座的軸向拉力，以確保轉子轉動時的平衡位置，同時可達成消除轉子轉動時產生的晃動、噪音及提高產品使用壽命等目的。」再依實施方式中類似之描述，系爭專利完成所欲解決之問題的必要技術特徵包括「該導磁件與對應之磁帶之間會產生一環狀分布軸向磁力」。

(3)系爭專利請求項 1 記載：「…其特徵在於：一導磁件，係套設於該定子之套接部的外周壁上且鄰近於該轉子的一磁帶。」依說明書之定義及說明，當導磁件與磁帶均為非磁性材質，無一具永久磁性，則無法產生前述「該導磁件與對應之磁帶之間會產生一環狀分布軸向磁力」，進而無法完成系爭專利所欲解決之問題，故請求項 1 違反前述基準中所載之明確、支持及可據以實現要件。

5.其他解釋原則

(1)申請專利範圍中，每一請求項之範圍均相對獨立而具有不同的範圍，不得將一請求項解釋成另一請求項，而使兩專利權範圍相同。請求項之間對應之技術特徵以不同用語予以記載者，應推定該不同用語所界定的範圍不同，不得將一請求項中之技術特徵讀入另一請求項，而將兩請求項之專利權範圍解釋為相同，稱為請求項差異原則。雖然請求項差異原則適用於民事訴訟程序，但依其解釋方法、邏輯或精神，於行政審查程序似可採用。

(2)若勉強將請求項 1 中所載之「導磁件」解釋為包括必要技術特徵「該導磁件與對應之磁帶之間會產生一環狀分布軸向磁力」(無論依通常知識或辭彙編纂者原則，均無法作成這種解釋)，則其與請求項 7 記載：「如申請專利範圍第 1 項所述之風扇，其中該導磁件係為一可與該磁帶感應並產生一定磁力的材質」之專利權範圍並無不同，顯有違請求項差異原則。換句話說，依請求項差異原則，不能將請求項 1 解釋為已包含「該導磁件與對應之磁帶之間會產生一環狀分布軸向磁力」。綜上所述，請求項 1 形式上未記載必要技術特徵，而該必要技術特徵係載於請求項 7，不宜認定請求項 1 實質上已記載該必要技術特徵，而強將請求項 7 推定與請求項 1 並無差異。若能夠將未記載推定為有記載，當說明書或其他請求項已記載技術手段 A+B，請求項 1 空無一字，是否也可以推定其已記載 A+B？

(二)課予義務之重為審查

法院判決：「訴願決定及原處分均撤銷。…新型專利舉發事件…應為舉發成立撤銷專利權之審定。」及「請求項 1 至 3、6 至 10 不具進步性，…，專利審查現行法規並無核准部分專利權之依據，得就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定。…本件於舉發程序時，已賦予參加人更正申請專利範圍之機會，故申請專利範圍應無須被告再行審查。」而為課予義務之判決。原則上，本局重為審查時應依法院判決主文作成全部請求項舉發成立，惟現行專利法對舉發審定已有改變，為逐項審定，本判決所認之前提已不復

存在，且判決理由認定請求項 4、5 未違反專利要件，故於重為審查時究應如何處理，分析如下：

- 1.舉發審查基準第 5-1-43 頁：「智慧財產法院就系爭專利舉發事件應作成撤銷專利權之處分之判決發回，嗣未上訴而造成判決確定者，專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明事實，逕依判決主文審定，此時無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。」
- 2.依舊法時期之實務，「並無核准部分專利權之依據，得就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定。」惟依現行法第 79 條第 2 項：「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」簡言之，舊法時期是全案審定，現行法時期是就請求項審定。
- 3.本案判決理由指「請求項 1 至 3、6 至 10 不具進步性」及「證據…不可證明系爭專利請求項 4 至 5 不具進步性。」卻作成「新型專利舉發事件…應為舉發成立撤銷專利權之審定。」致審定全案舉發成立，但請求項 4 至 5 無舉發成立之理由。雖然舉發程序時(並非法院之訴訟程序)，已賦予被舉發人更正申請專利範圍之機會，惟若被舉發人依法院之判決願意刪除請求項 1 至 3、6 至 10，仍有更正之利益。
- 4.經徵詢智慧法院結果，法院堅持行政機關應遵循確定判決之既判結果，並無例外做法，當事人如有不服，可提行政救濟。因此，舉發不成立之處分撤銷發回，如有課予應為全案舉發成立之義務者，應受其拘束，重為審查時，逕依判決主文審定全部請求項舉發成立。
- 5.本局舉發不成立之原處分被撤銷發回，如有課予應為全案舉發成立之義務者，應受其拘束，重為審查時，逕依判決主文審定全部請求項舉發成立。至於最高行政法院 101 年度判字第 1030 號判決部分，因最高行政法院於其他判決中似未持相同見解，目前仍認該判決僅具個案拘束效力。

四、總 結

(一)解釋請求項之相關規定

解釋請求項時，對於請求項中之用語，原則上應給予最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。若說明書中另有明確之定義或說明，縱該定義或說明與申請時之通常知識不同，基於專利權人有自行定義及造詞之權利，及內部證據優先於外部證據之原則，解釋請求項時應以說明書中所載之定義或說明為準。對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，應考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

(二)關於課予義務訴訟之判決的處理

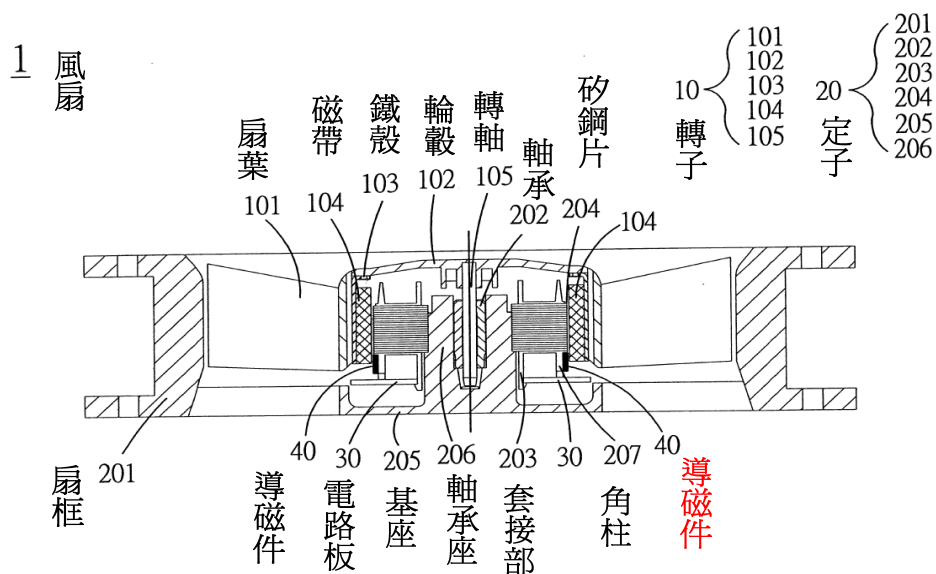
查行政訴訟法第 200 條規定：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：……三、原告之訴有理由，且案件事實證明確者，應判令行政機關作成原告所申請內容之行政處分。……」、第 216 條規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。(第一項)原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。(第二項)前二項判決，如係指摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異之決定或處分。(第三項)前三項之規定，於其他訴訟準用之。」依智慧財產法院確定判決，重為審查舉發案者，依現行(102 年 1 月 1 日起施行)舉發審查基準第 5-1-43 頁為處理原則：專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明判決之事實(不必重述不具專利要件之判決理由)，逕依判決主文審定，無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。故本判決內容雖並未認系爭專利請求項 4 及 5 違反專利要件，惟仍應依上述課予義務訴訟判決之處理原則辦理，重為審定全案舉發成立，當事人若有不服，應循上訴途徑解決。

附件

系爭專利請求項 1

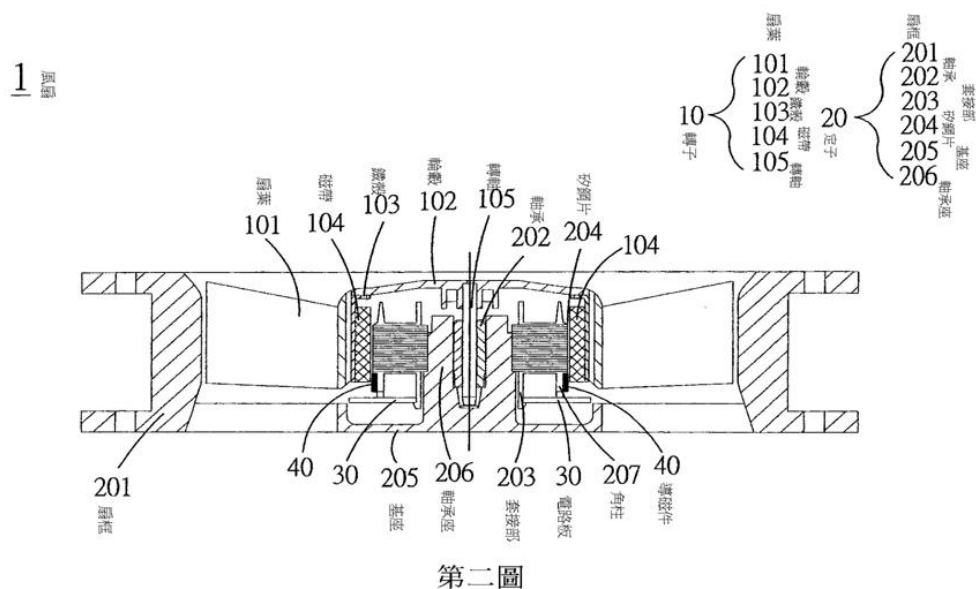
1. 一種風扇，包括：一定子，其具有一軸承座，該軸承座內設置一軸承，該軸承座的外周壁套設有一套接部，及該套接部的周邊係設有複數個線圈及矽鋼片之組合；一轉子，其具有一轉軸，且該轉軸係設置於該定子之軸承內，使該轉子套接於該定子上；其特徵在於：一導磁件，係套設於該定子之套接部的外周壁上且鄰近於該轉子的一磁帶。

系爭專利代表圖

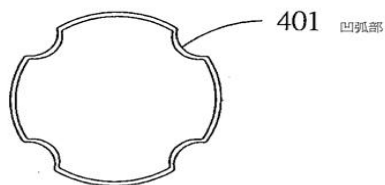


附圖 1：系爭專利主要圖面

1.系爭專利第 2、3、4 圖為其剖面圖、平面示意圖

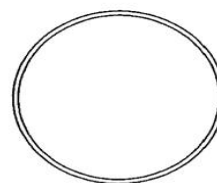


40 導磁件



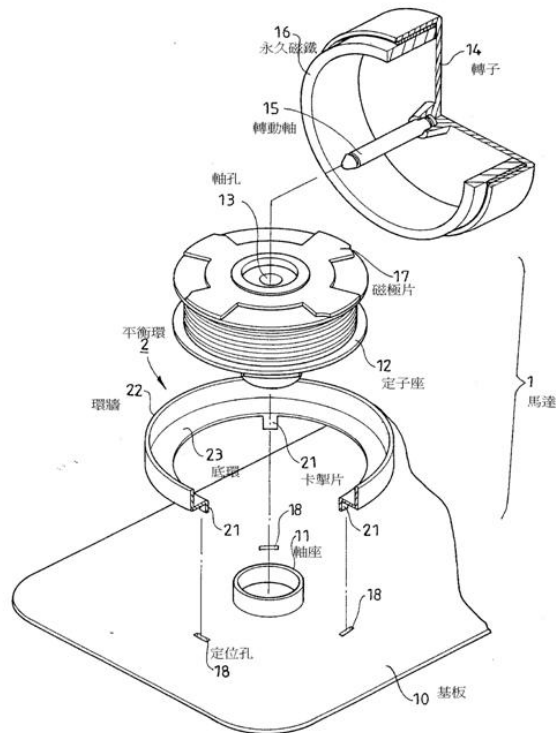
第三圖

40 導磁件

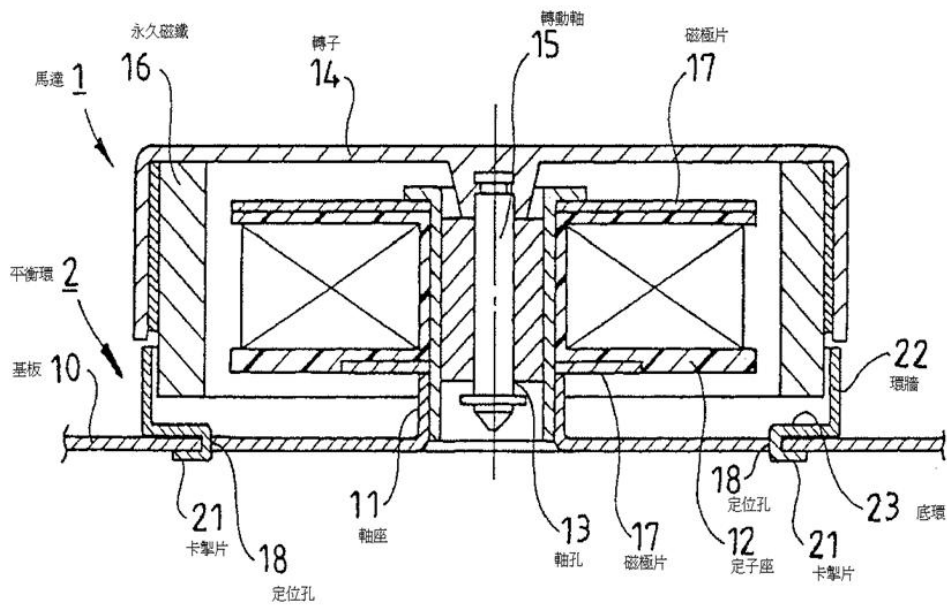


第四圖

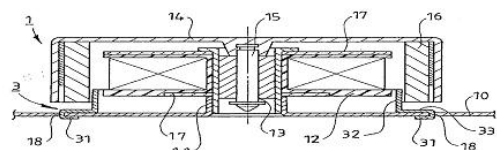
附圖 2：.證據 1 第 2 至 7 圖為其立體圖、組合剖面圖



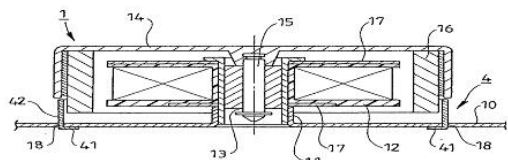
第 1 圖



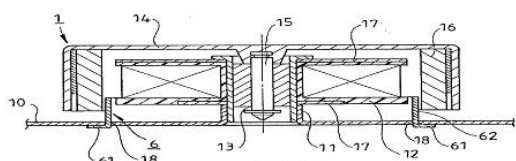
第 2 圖



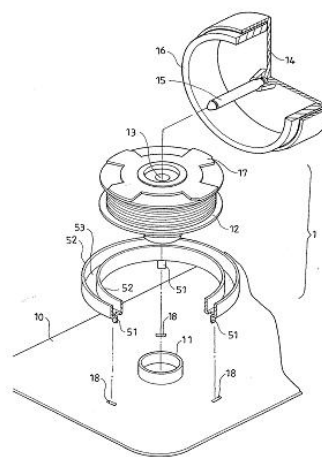
第 3 圖



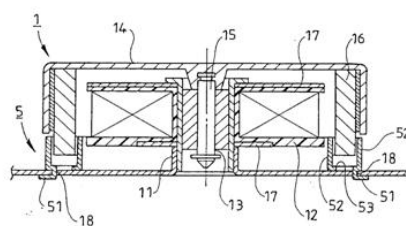
第 4 圖



第 5 圖



第 6 圖



第 7 圖

附圖 3：證據 2 第 2 圖為其示意圖

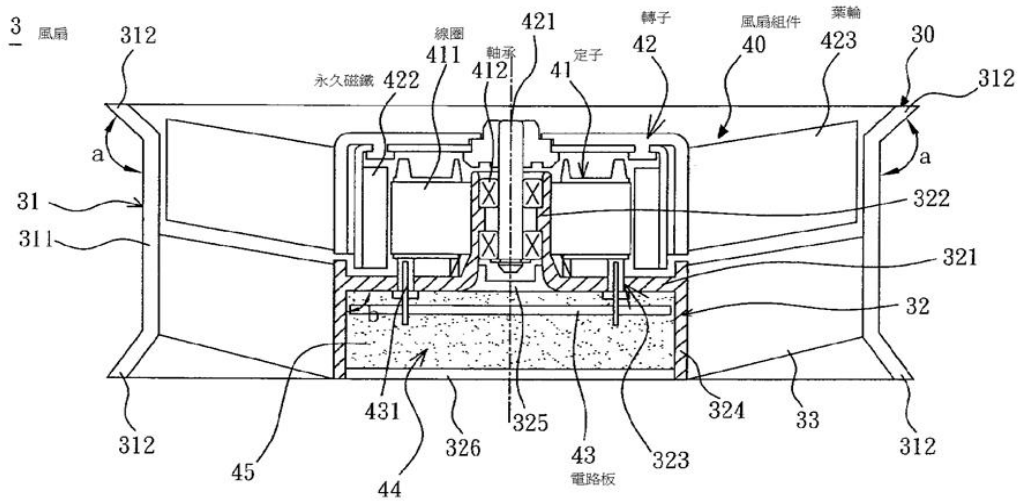
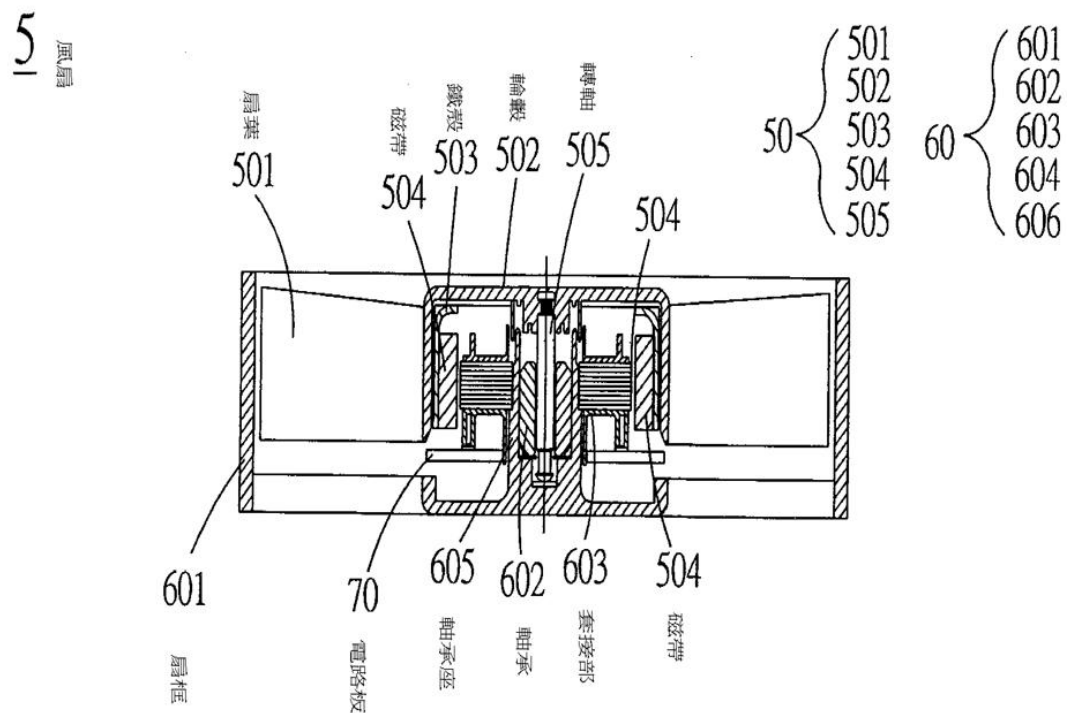


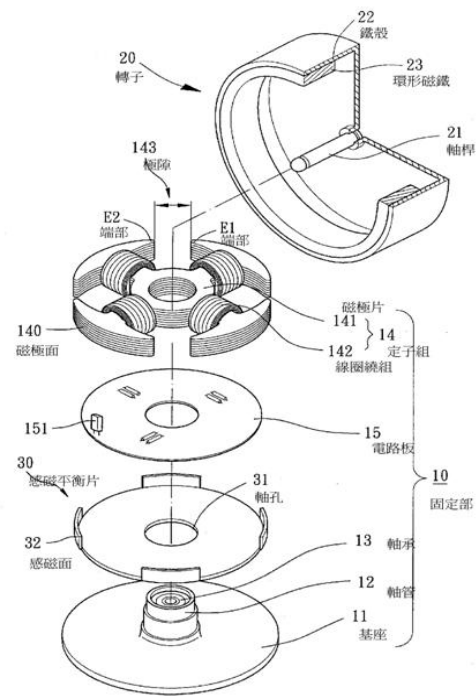
圖 2

附圖 4：證據 3 第 1 圖為其習知風扇之剖面圖

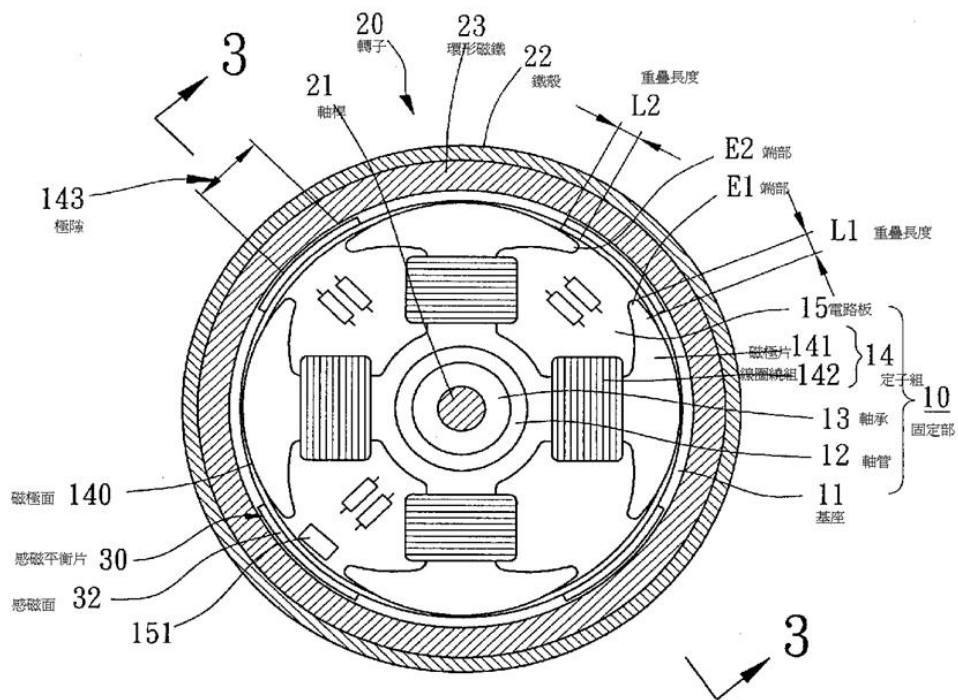


第一圖

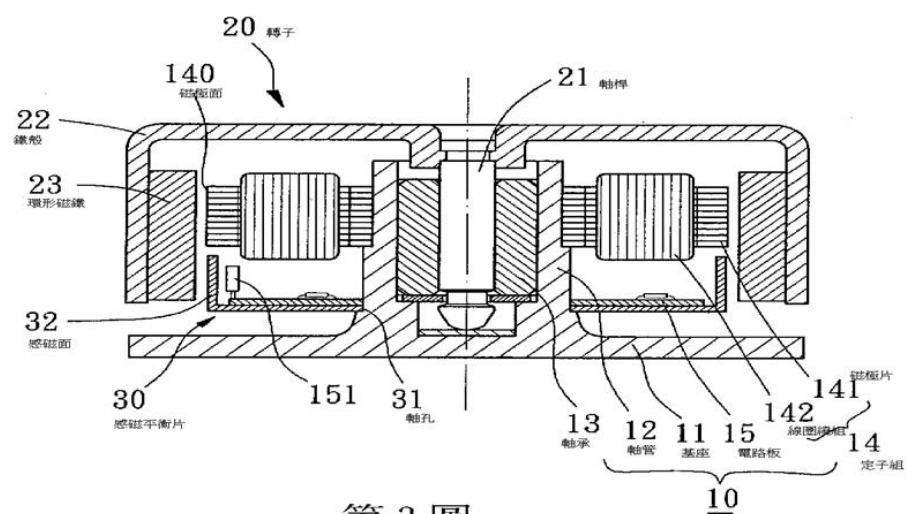
附圖 5：證據 4 第 1、2、3 圖為其分解立體圖、組合剖視圖



第 1 圖

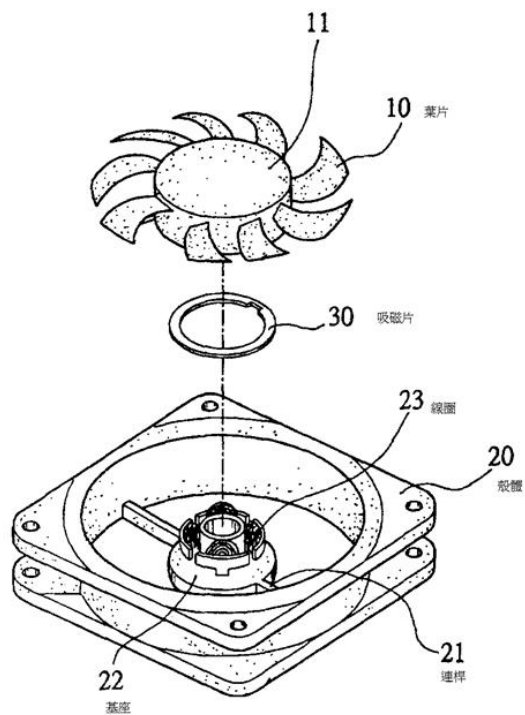


第 2 圖

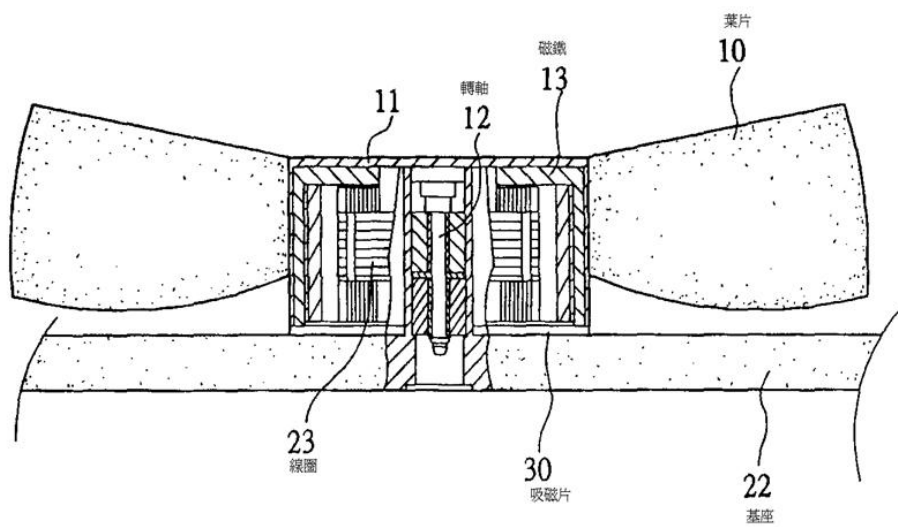


第 3 圖

附圖 6：證據 5 第 1、2 圖為其分解立體圖、剖視圖



第一圖



第二圖



18

【專利案號】 90207018N01

【專利名稱】 鏡頭組

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 申請專利範圍之解釋、新穎性、進步性

【判決字號】 101 行專訴 66

【判決日期】 102.5.30

【判決要旨】

證據 1 可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及進步性，證據 1、2 之組合、證據 1、3 之組合、證據 1、4 之組合、證據 1、5 之組合均可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。(另有其他證據組合可以證明其他請求項不具進步性)

一、案情簡介

原告以系爭發明專利「鏡頭組」違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款、第 98 條第 2 項之規定，分別於 96 年 8 月 21 日及 97 年 7 月 24 日提出舉發理由書及舉發補充理由書。經本局審查，以 100 年 11 月 11 日(100)智專三(三)05052 字第 10021014690 號專利舉發審定書為「舉發不成立」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，將訴願決定及原處分均撤銷。

系爭專利請求項 1 為：「一種鏡頭組，其包括：一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。」請求項 3 為：「依申請專利範圍

第 1 項所述之鏡頭組，其中該鏡片座係為金屬類之導磁材質所製成。」請求項 4 為：「依申請專利範圍第 1 項所述之鏡頭組，其中該鏡片座係為具有磁性之材質所製成。」

二、主要撤銷理由及證據

證據 1 為 1996 年 11 月 5 日公告之美國第 5572372 號「Optical apparatus provided with a driving unit for moving a lens」專利案。

智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷，主要判決結果：證據 1 可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

比對證據 1 與系爭專利申請專利範圍第 1 項，證據 1 圖 12 所示鏡頭座，包括一鏡筒之外圓柱(87)，此部分相當於系爭專利第 1 項之鏡頭座；另證據 1 設有鏡片組 A，此部分相當於系爭專利第 1 項之鏡片；又證據 1 另有透鏡固定架(83)被支撐在鏡片套筒的外圓柱(87)，此部分則相當於系爭專利第 1 項之鏡頭座；另證據 1 係利用電磁線圈(86)與磁鐵(89)間之電磁效應使該鏡片座移動以達成「對焦」的技術，此部分相當於系爭專利第 1 項之該鏡片座由導磁材料製成，以及該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組。除此之外，依證據 1 說明書第 7 欄第 30 行至第 33 行所載，證據 1 揭示該透鏡固定架(83)藉由兩個彈性扁平片(81、82)而被支撐在鏡片套筒之外圓柱(87)內部，可使透鏡固定架在 z 軸方向移動時，於 x、y 軸向不會產生平移及旋轉，作為平衡之用，此部分相當於系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位之特徵。是綜上所述，證據 1 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之鏡頭座全部技術特徵，是證據 1 可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

三、主要爭點及分析檢討

「證據 1」中所運用之「電磁鐵」原理，是否可證明系爭專利請求項 1 不具「新穎性」或不具「進步性」？

(一)原處分：

- 1.系爭專利並未設有永久磁鐵，亦未設有鐵心(證據 1 編號 85)。又磁鐵雖是導磁材料，但導磁材料並非一定是磁鐵。導磁材料需經磁化程序才能形成磁鐵，亦即導磁材料係可導磁，但不一定具有磁力。系爭專利之技術手段並不使用磁鐵，其技術手段與須使用具有磁力之磁鐵(證據 1)之技術手段明顯不同。

- 2.系爭專利之技術手段係螺線管之技術，主要係利用可移動的鐵心(鏡片座 2)依線圈通電後產生的磁力和彈簧力的交互作用來改變機械輸出的位置。且系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，明顯與證據 1 之線圈係纏繞於鏡頭座外面的鐵心上不同。

(二)判決理由：

證據 1 係利用電磁線圈(86)與磁鐵(89)間之電磁效應使該鏡片座移動以達成「對焦」的技術，此部分相當於系爭專利第 1 項之該鏡片座由導磁材料製成，以及該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組。

(三)分析檢討：

- 1.依請求項 3「該鏡片座係為金屬類之導磁材質所製成」、請求項 4「該鏡片座係為具有磁性之材質所製成」，請求項 3、4 依附請求項 1，故解釋請求項 1 所載「導磁材質」，應包括永久磁鐵及非永久磁鐵二種。
- 2.將證據 1 說明書之實施例圖 12 與系爭專利請求項 1 比對：
 - (1)由證據 1 說明書中所揭露「當線圈 86 通電時，在鐵心 85 周圍會產生磁場，且藉由改變電能狀態，會在電磁鐵和永久磁鐵 89 之間產生吸引或排斥力」，及證據 1 圖 12 之線圈係纏繞於鏡頭座外面的鐵心上，似與系爭專利之電磁線圈繞設於鏡頭座之周緣不相同。
 - (2)由證據 1 說明書中所揭露「永久磁鐵 89，係固定或嵌埋於該透鏡固定架 83 之外圍部分」，及證據 1 圖 12 之透鏡固定架 83 並非完全由永久磁鐵所製成，似與系爭專利之「該鏡片座係由導磁材質製成」不相同。
 - (3)系爭專利請求項 1 之「鏡頭座之頂部設有一鏡片」技術特徵，似未揭露於證據 1。
 - (4)基於前述比對分析，證據 1 圖 12 尚難證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。
- 3.將證據 1 說明書之實施例圖 9 與系爭專利請求項 1 比對：
 - (1)由證據 1 說明書中所揭露「線圈 46 及 47 係分別沿捲線筒 44 及 45 之周緣表面纏繞」，及證據 1 圖 9 之線圈係纏繞於捲線筒之周緣表面上，相當於系爭專利之電磁線圈繞設於鏡頭座之周緣。
 - (2)由證據 1 說明書中所揭露「該被磁化的光學系統固定元件 51 可為一塑膠磁鐵」，及證據 1 圖 9 之光學系統固定元件 51 可為一導磁材質所製成，相當於系爭專利之「該鏡片座係由導磁材質製成」。
- 4.基於前述比對分析，不宜認定「證據 1 可以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」，惟依證據 1 圖 12 之揭露內容，參酌通常知識(圖 9 顯示線圈纏繞於捲線筒周緣之方式已為習知者)似可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

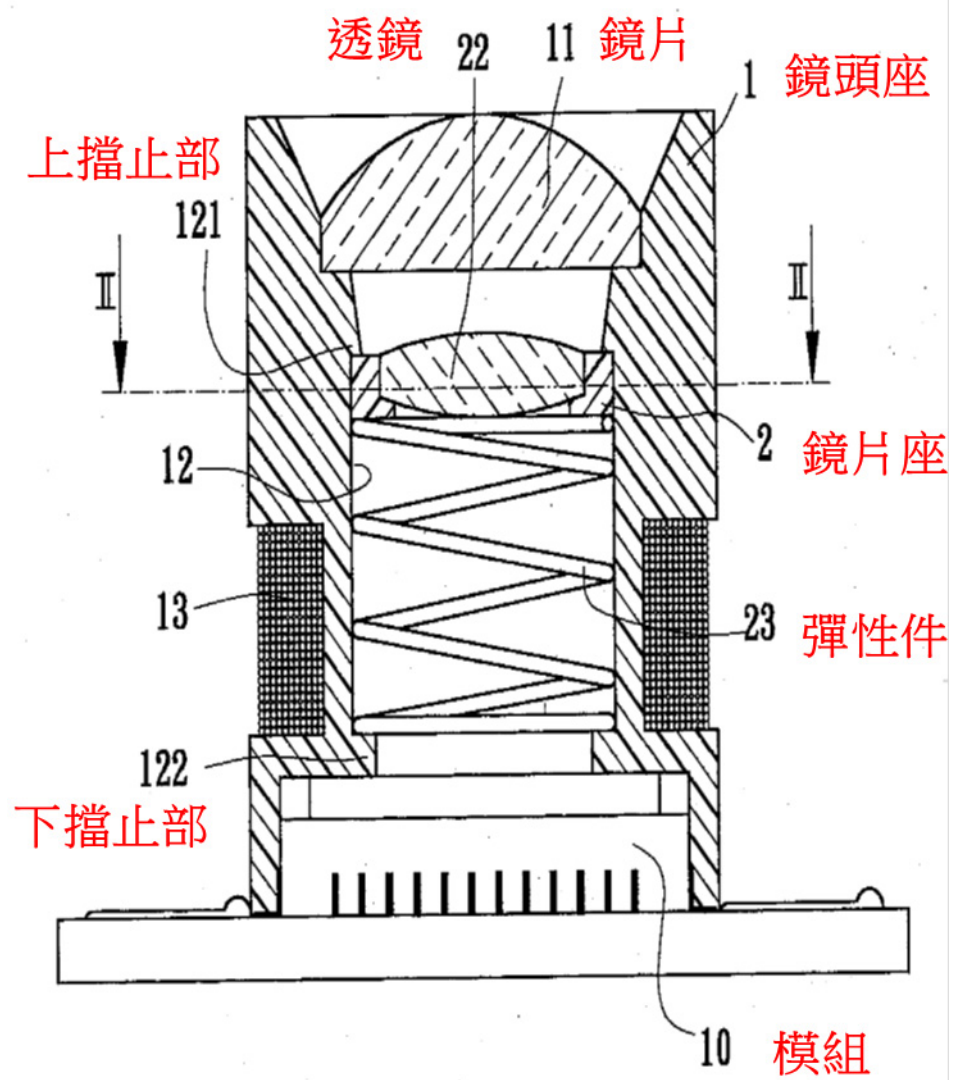
四、總 結

(一)解釋請求項應以最寬廣合理之解釋為原則

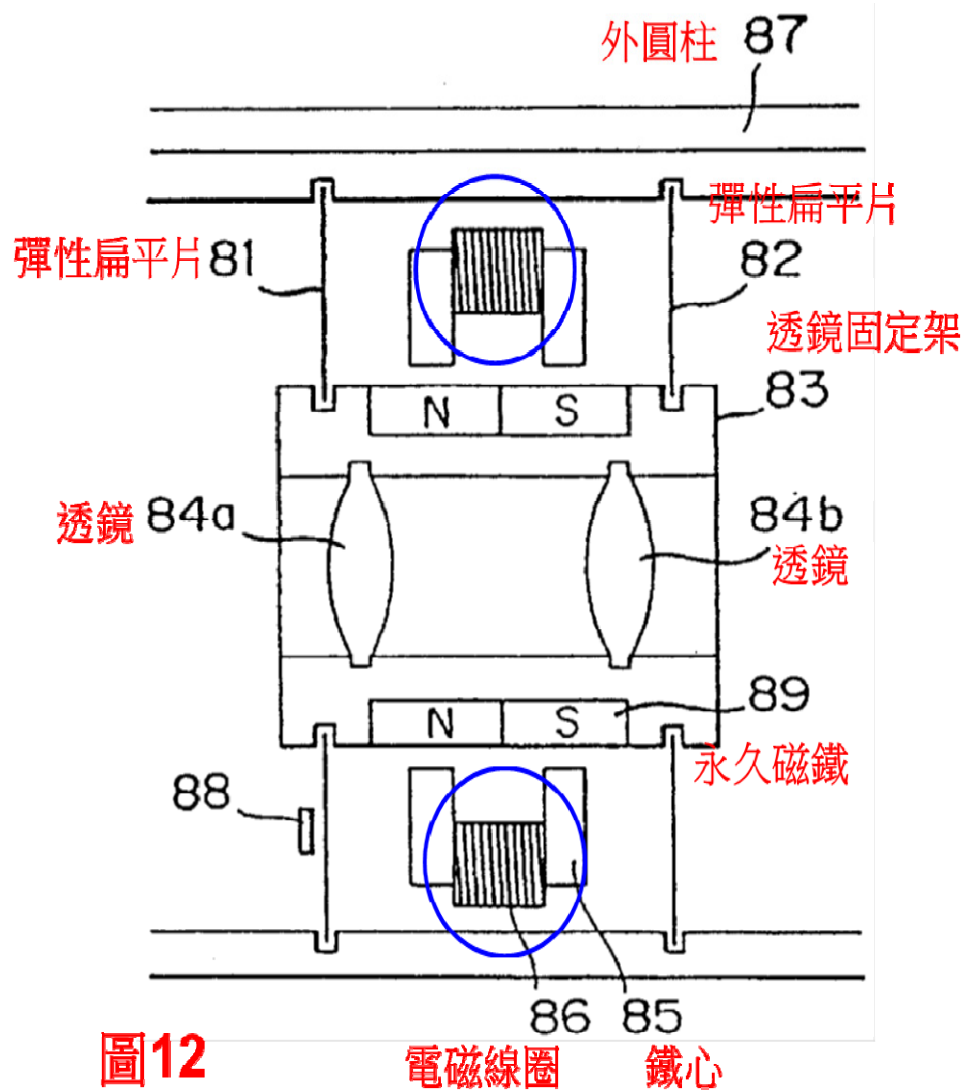
依專利審查基準第 2-1-33 頁：「申請標的應以請求項中所載之所有技術特徵予以界定」、「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。……；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。」系爭專利請求項 1 中所載「導磁材質」應包含請求項 3、4 中所載該材質之界定。

(二)新穎性之審查應以請求項中所載之技術特徵逐一比對

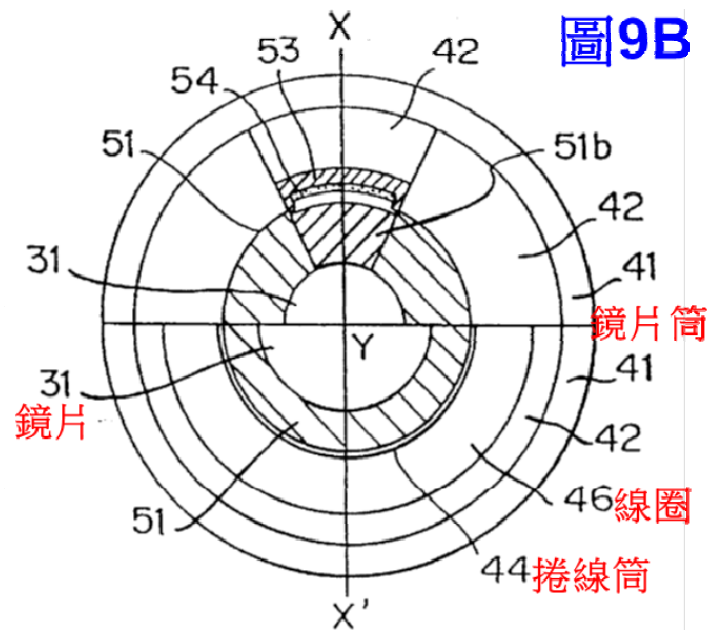
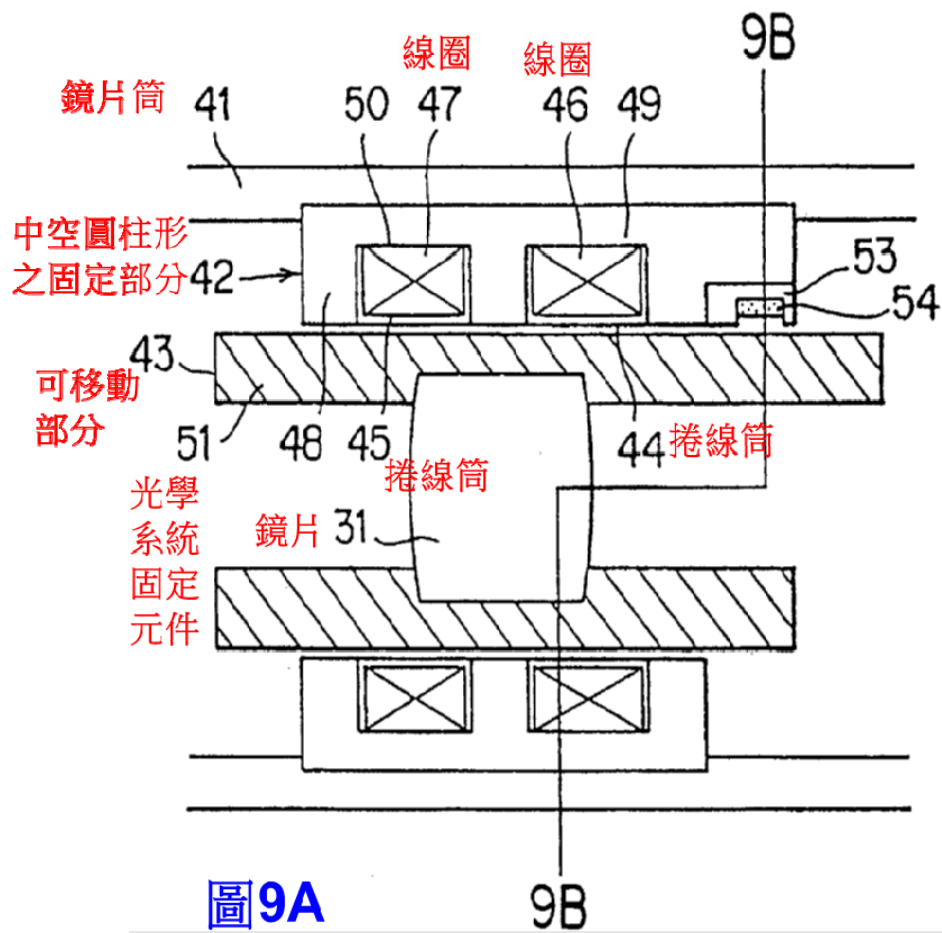
依專利審查基準第 2-3-8 頁：「判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明。」具體而言，係就請求項中具有限定作用之技術特徵逐一比對判斷，包括構成元件、元件之細部界定、元件或細部界定之間的連結關係、甚至功能、用途、操作等非結構性之限定等，只要其中之一未揭露或隱含於單一證據，即應認定系爭專利具新穎性。本件系爭專利構成元件之一的鏡頭座，其細部之界定尚包括「該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」，此一部分並未揭示於證據 1 中，且證據 1 線圈組係纏繞於鐵心上，使兩者產生了結構特徵之差異，故證據 1 是否足以證明系爭專利不具新穎性，尚值得探討。



系爭專利



證據 1



證據 1



19

【專利案號】93107745N01

【專利名稱】將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 1、4 項、第 26 條第 2、3 及 4 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】申請專利範圍之解釋、進步性

【決定字號】經訴 10106113820

【決定日期】101.11.1

【決定要旨】

系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之「鬆開輔助手段」之技術特徵所對應之結構包含手動作槓桿或鬆開凸輪(鬆開偏心輪)、下樑等，且係整合於整體裝置中。反觀證據 1 及證據 2 均需另外藉由一外部手工具來解除彈簧作用力。是系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 1 及 2 之組合之技術手段及結構特徵並不相同，故證據 1 及 2 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

系爭發明專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」，前於民國 93 年 3 月 23 日提出申請，並於 95 年 6 月 2 日審查核准取得專利權。系爭專利主要為一種紗的空氣處理裝置，將紗在一紗通道中處理，該紗通道至少部分地設在一個可封閉的噴嘴板中，其中該裝置有一叉形實心軛及一彈簧夾緊手段，該軛具有上攜帶器及下攜帶器，該噴嘴板可利用一移動槓桿移到一開放之穿入位置及一封閉之操作位置，其特徵在：該裝置有一個整合的鬆開輔助手段，具有力量提升傳動裝置，以將彈簧壓力解除。參加人於 100 年 6 月 20 日以違反專利法第 22 條第 1、4 項、第 26 條第 2、3 及 4 項之規定，對之提起舉發，訴願人(同專利權人)復於 100 年 9 月 7 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 2 款及第 2 項得更正之事項，應准予更正，並以 101 年 2 月 13 日(101)智專三(三)05055 字第 10120132380 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

證據 1 為 91 年 5 月 29 日公告之大陸地區第 CN2493628Y 號專利案；證據 2 為 90 年 9 月 11 日公告之第 88222083 號「可快速開閉以便掛紗之紗線空氣噴嘴結構」新型專利案。

訴願決定理由：

- (一)系爭專利與證據 1、2 之技術特徵相較，於「鬆開輔助手段」之技術特徵部分，系爭專利是以一手動作槓桿(15)來作動鬆開槓桿(4)，以達到解除彈簧夾緊力量之目的(第一實施例)，或在移動槓桿(21)及彈簧夾緊槓桿(50)內裝置一鬆開凸輪(51)或一鬆開偏心輪(54)及一下樑(52)來達到解除彈簧夾緊力量之目的；而證據 1 及證據 2 是在取出滑板座之前，先將扳塊朝上掀開，再藉由一外部手工具，即開關插撥柄(1)(或偏心手工具)插入於開關桿(13)(或壓臂(5))之半月孔(12)(或插孔(55))中，以解除彈簧夾緊力量，並帶動該開關桿(13)向上揚升一適當角度。由此顯然可知，系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之「鬆開輔助手段」之技術特徵所對應之結構包含手動作槓桿或鬆開凸輪(鬆開偏心輪)、下樑等，且係整合於整體裝置中。反觀證據 1 及證據 2 均需另外藉由一外部手工具來解除彈簧作用力。是系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 1 及 2 之組合之技術手段及結構特徵並不相同，故證據 1 及 2 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。
- (二)又系爭專利申請專利範圍第 2 項至 16 項係直接或間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項之所有技術特徵，並為進一步之限縮。而證據 1 及 2 之組合不足以證明系爭申請專利範圍第 1 項不具進步性，業如前述，故證據 1 及 2 之組合亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 16 項不具進步性。綜上所述，「舉發成立，應撤銷專利權」之原處分自無以維持，爰將原處分撤銷。

三、主要爭點及分析檢討

經爭點整理後，爭點包含：證據 1、2 之組合可否證明系爭專利請求項 1 至 16 不具進步性。

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)針對「鬆開輔助手段」之手段功能用語申請專利範圍應如何解釋？

本局舉發審查時僅就手段功能用語形式上於說明書記載對應的結構、材料或動作去認定，例如說明書第 14 頁第 1 行「在此第二解決方案中，該移動槓桿同時為該鬆開輔助手段的一部分。當移動槓桿動作時，在該開放的穿

入位置利用該移動槓桿運動的最後的範圍將彈簧力量解除」。故系爭專利之說明書中揭露「鬆開輔助手段」之對應結構為「移動槓桿、彈簧」。惟由訴願決定可知實質上仍應就發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書的內容即能瞭解之對應的結構、材料或動作內容去認定。故鬆開輔助手段應解釋為手動作槓桿，以一銷保持在上攜帶器上，當壓迫手動作槓桿時，鬆開槓桿以一旋轉軸為支點，沿順時針方向旋轉而向下沉，使彈簧夾緊力量解除(第一實施例)。或是移動槓桿繞旋轉軸向上提升一角度，鬆開凸輪已與一下樑接觸，該下樑為彈簧夾緊槓桿的一部份，施一股鬆開力量，使彈簧夾緊力量解除(第二實施例)。

(二)證據 1、2 之組合可否主張系爭專利請求項 1 不具進步性？

經查證據 1 及證據 2 是在取出滑板座之前，先將扳塊朝上掀開，再藉由一外部手工具，即開關插撥柄(或偏心手工具)插入於開關桿(或壓臂)之半月孔(或插孔)中，以解除彈簧夾緊力量，並帶動該開關桿向上揚升一適當角度。而系爭專利是以一手動作槓桿來作動鬆開槓桿，以達到解除彈簧夾緊力量之目的(第一實施例)，或在移動槓桿及彈簧夾緊槓桿內裝置一鬆開凸輪或一鬆開偏心輪及一下樑來達到解除彈簧夾緊力量之目的(第二實施例)。由此可知，證據 1、2 需藉由一外部手工具，以解除彈簧夾緊力量，故證據 1、2 均未揭示系爭專利鬆開輔助手段來解除彈簧作用力。又本局審查時對鬆開輔助手段解釋缺少鬆開凸輪、彈簧夾緊槓桿(第二實施例)，系爭專利請求項 1 應具有進步性，故證據 1、2 之組合尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

四、總 結

(一)手段功能用語請求項之相關規定

依本案審定時所適用之專利法施行細則第 18 條第 8 項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」另依第二篇第九章電腦軟體相關發明審查基準第 2-9-22 頁：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明隱含或固有的內容即能瞭解對應該請求項中所載之功能的結構、材料或動作者，仍應認定該請求項明確且為發明說明所支持。」

(二)手段功能用語請求項與說明書之對應關係應參酌說明書中之問題及功效

本局僅就請求項中所載之功能，並依說明書中明確記載(明示)的對應關係，認定其對應結構。對於手段功能用語請求項之解釋，訴願決定理由：「…，

系爭專利是以一手動作槓桿(15)來作動鬆開槓桿(4)，以達到解除彈簧夾緊力量之目的(第一實施例)，或在移動槓桿(21)及彈簧夾緊槓桿(50)內裝置一鬆開凸輪(51)或一鬆開偏心輪(54)及一下樑(52)來達到解除彈簧夾緊力量之目的」，綜言之，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依說明書所載之問題、功效及發明目的所隱含或固有(暗示)的內容即能瞭解對應該請求項中所載之功能的結構，亦屬請求項所界定之結構內容。

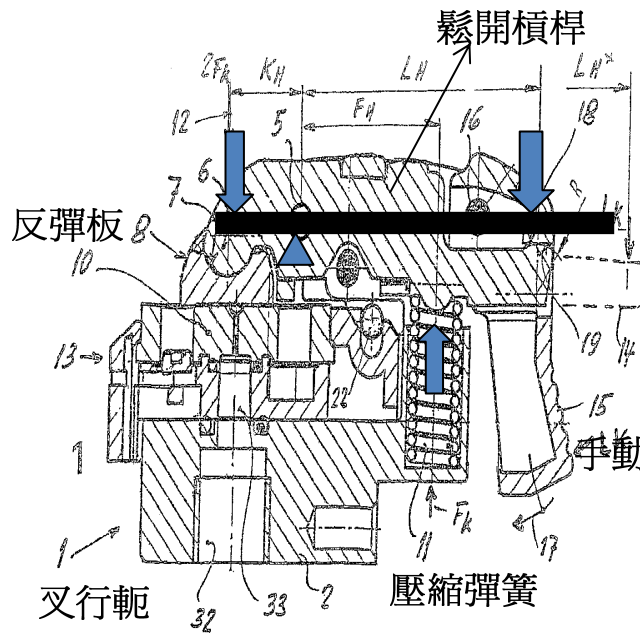
(三)有關手段功能用語請求項之解釋的相關問題，請參酌審查基準

參照訴願決定之見解，手段功能用語除基準所載三要件外，說明書中必須記載對應該手段功能用語之結構，且必須明示或暗示對應關係。當說明書中欠缺前述之對應關係或結構，會造成申請專利範圍不明確，違反專利法第 26 條第 3 項之規定。惟若說明書中記載前述之對應關係只須達暗示的程度，而未達明示之程度，是否可能造成申請專利範圍的解釋結果分歧，而於不同審查階段產生不同的結果？或者，應分階段而有不同的處理方法，例如在初、再審階段，對於手段功能用語請求項，審查時應向申請人確認請求項是否為手段功能用語？那些技術特徵屬之？對應關係之記載是否明確？對應之結構、材料或動作為何？嗣後在舉發或民事訴訟之專利無效抗辯階段，則僅依申請檔案中所載有關前述之內容，進行爭執及判斷。本案後續如何審查，應密切觀察未來電腦相關發明審查基準的動向。

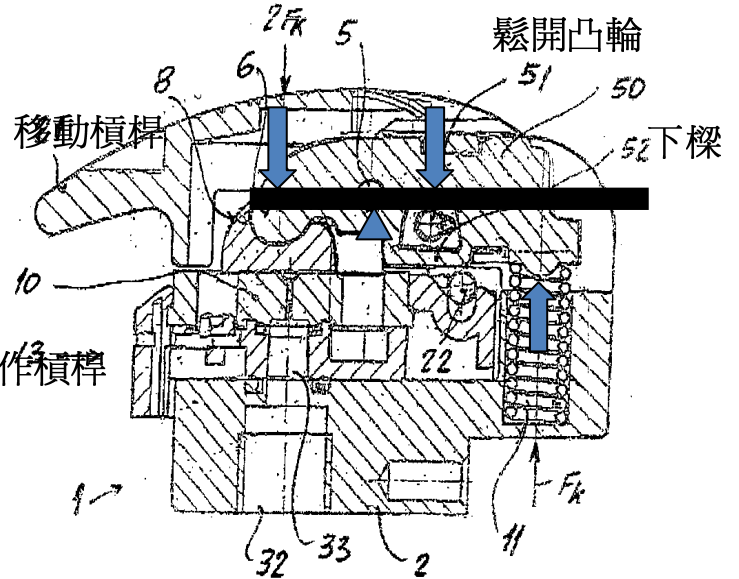
(四)本案重為審查之方向

訴願決定認為系爭專利申請專利範圍第 1 項之「鬆開輔助手段」所對應之結構包含手動作槓桿或移動槓桿及鬆開凸輪，且係整合於整體裝置中。鬆開輔助手段的解釋(以第二實施例為例)，包含：移動槓桿、鬆開凸輪、彈簧夾緊槓桿、彈簧及其連結關係，證據 1、2 均需另外藉由一外部手工具來解除彈簧作用力，而未揭示前揭結構以解除彈簧作用力，故證據 1、2 之組合尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

系爭專利

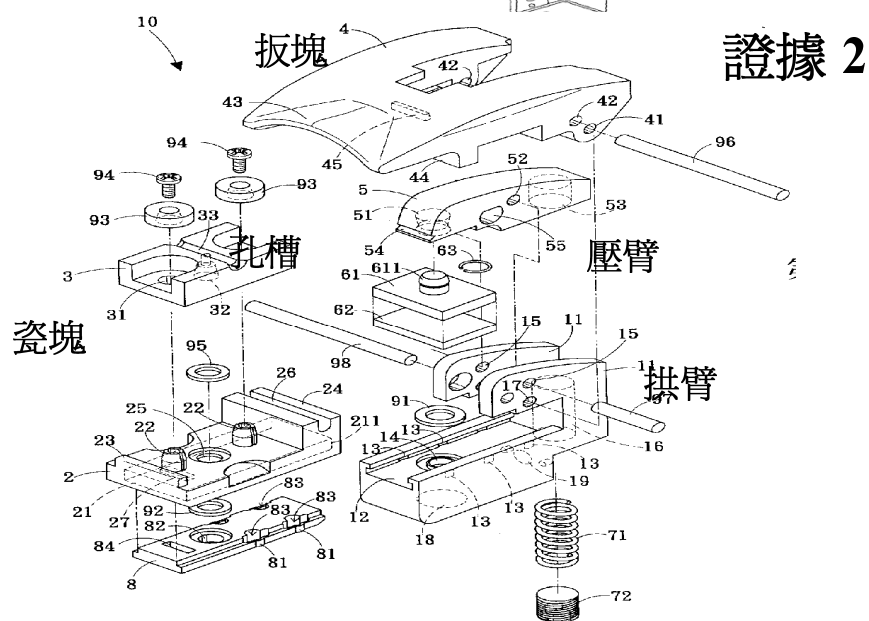
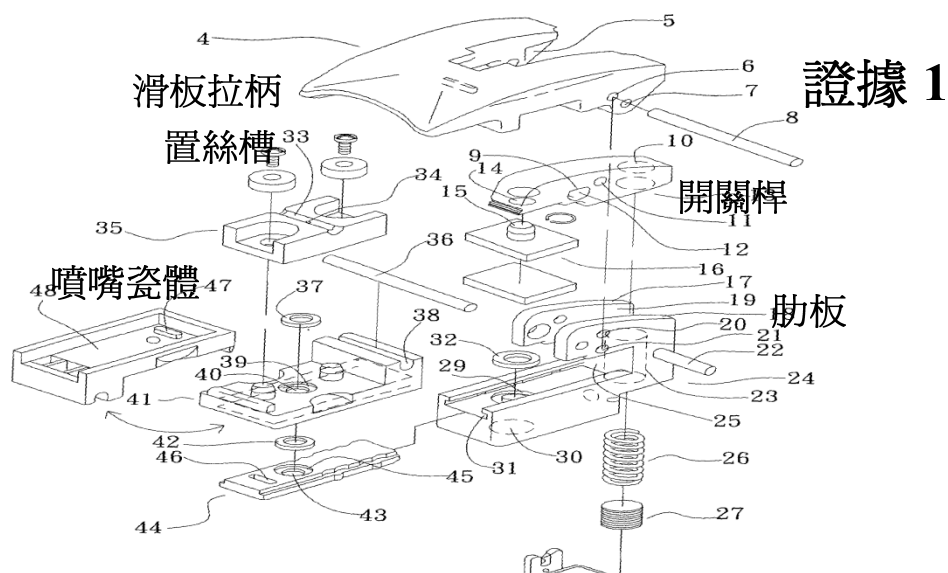


第一實施例



第二實施例

鬆開輔助手段





【專利案號】 95106321N01
【專利名稱】 電子權狀授權瀏覽系統與方法
【審定結果】 舉發不成立
【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 證據採酌
【決定字號】 經訴 10206093070
【決定日期】 102. 2.19

【決定要旨】

原處分機關以證據 2 與 3 均非為系爭專利的申請日之前的公開技術為由，就訴願人以證據 1 及 2 之組合據為主張系爭專利請求項 2-4、8-10 不具進步性、以證據 2 據為主張系爭專利請求項 6、12 不具進步性、以證據 3 據為主張系爭專利請求項 5、11 不具進步性等爭點，均不論究。惟證據 2 與 3 均為系爭專利申請日之前已公開的先前技術，原處分機關自應對訴願人舉發理由中主張之前述爭點重行審查。爰將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

一、案情簡介

參加人前於 95 年 2 月 24 日以「電子權狀授權瀏覽系統與方法」向本局申請發明專利，經本局編為第 95106321 號進行審查，准予專利，並發給發明第 I 309524 號專利證書。嗣訴願人於 98 年 9 月 15 日以該專利違反專利法第 22 條第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經本局審查，以 101 年 4 月 30 日(101)智專三(二)04119 字第 10120425860 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。

二、主要撤銷理由及證據

證據 1 為 2006 年 1 月 11 日公開之中華人民共和國第 CN 1719765A 號「一種安全可靠的受控授權電子簽名方法」專利案；證據 2 為投標日期 91 年 1 月 28 日之「台北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務建議書」；證據 3

為 94 年 4 月 18 日之高雄市政府地政處函及其附件 94 年 7 月 6 日製作之「電子權狀作業規劃書」；證據 5 為「台北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務案的公開招標公告資料影本」。訴願人舉發理由係以證據 1 據為主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性；以證據 1、2 之組合據為主張系爭專利請求項 2-4、8-10 不具進步性；以證據 3 據為主張系爭專利請求項 5、11 不具進步性；以證據 2 據為主張系爭專利請求項 6、12 不具進步性，違反核准審定時之專利法第 22 條第 4 項規定。

本局原審定舉發不成立，主要係認為證據 2 與 3 均非為系爭專利申請日前之公開技術，故有關證據 2、3 之爭點均不予論究。惟訴願決定認為：證據 2 與 3 均為系爭專利申請日之前已公開的先前技術，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：

(一)證據 2 是否為系爭專利申請日之前已公開的先前技術？

證據 2 的封面所標註之日期為投標日期，且依據補充證據 5(台北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務案公開招標公告資料)第 23 頁內容所載：「二、製作裝訂：參加評選廠商應…撰寫服務建議書，並打印裝訂十五份…寄達本府，建議書所有內容…。三、建議書交付後…，但本府不得交付第三者參閱。」，所以，該建議書(即舉發證據 2)之內容在參與前項委外服務案招標時，其內容未對於一般不特定人公開，據此，該建議書(即證據 2)之內容並無公開的事實，故證據 2 非為系爭專利申請日前之公開技術。

(二)證據 3 是否為系爭專利申請日之前已公開的先前技術？

證據 3 的封面所標註之日期為製作日期，惟該文件係為私人機構所撰寫(私文書)，雖有記載製作日期，因無法確認該製作日期是否為公開日期，而無法採認。另高雄市政府地政處公函之發文日期為 94 年 4 月 18 日，而附件之電子權狀作業規劃書內容，其日期為 94 年 7 月 26 日，晚於前述公函之發文日期，實無法證明前述公函的附件即為證據 3 之「電子權狀作業規劃書」。證據 3 非為系爭專利申請日之前的公開技術。

四、總 結

證據之真實性與其是否已公開係屬二事，似宜分別論究

- (一)證據 2 與 3 之「台北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務」及「電子權狀作業規劃書」的真實性，不容質疑。惟證據 2 與 3 所揭示的技術特徵，是否於系爭專利申請日之前已公開，就值得考究。
- (二)按政府資訊公開法第 7 條規定：「下列政府資訊，除依第十八條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開：…。」又政府採購法第 34 條第 4 項規定：「機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密。……。機關對於廠商投標文件，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密。」從而，在政府資訊公開制度下，仍有其例外應予保密之規定，證據 2 與證據 3 如符合前揭例外規定，其內容即未必對於一般不特定人公開。
- (三)本件訴願會依訴願法第 67 條第 1 項規定實施職權調查(就證據 2 之「服務建議書」及「建議書重點說明」影本是否即為新北市政府前揭招標案之真正契約文件，以 101 年 11 月 20 日經訴字第 10106083380 號函檢附證據 2 之前揭影本請新北市政府說明)後，認為證據 2 與證據 3 的真實性不容質疑，並進而認定證據 2 與證據 3 均為系爭專利申請日之前已公開的先前技術。惟原處分認為，就政府資訊公開法第 18 條：「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：…。六、公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者…。七、個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者。…。九、公營事業機構經營之有關資料，其公開或提供將妨害其經營上之正當利益者。…」規定來看，僅因證據 2 與證據 3 具真實性，而未考量其是否屬該法條所規定限制公開或不予提供之資訊，即認定其內容已對一般不特定人公開，具證據能力，實有疑慮。
- (四)再者，證據 2 與證據 3 實為本件舉發人自被舉發人處取得之資訊，而非從第三管道取得者，其公信力亦有不足。



21

【專利案號】95146475N01

【專利名稱】具接頭之中空握把套筒扳手

【審定結果】不准更正、舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項、(99 年法)第 64 條第 2 項、行政程序法第 102 條及專利審查基準

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】踐行通知義務

【判決字號】101 行專訴 120

【判決日期】102.6.13

【判決要旨】

系爭專利有部分請求項具專利要件、部分請求項不具專利要件之情形，經被告於 101 年 4 月 11 日函知原告其審查結果，並通知應更正申請專利範圍，雖原告已於同年月 27 日申請更正，被告既認該更正申請不應准許，本應至少給予 1 次通知限期申復之機會，被告卻未踐行此通知程序，逕依全案准駁原則(舊專利法之實務慣行)，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，致原告不及更正，此程序瑕疵影響原告之程序上利益。

一、案情簡介

系爭發明專利「具接頭之中空握把套筒扳手」前於民國 95 年 12 月 12 日向本局申請，並於 98 年 4 月 28 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，對之提起舉發。經本局審查，以 99 年 11 月 24 日(100)智專三(三)05055 字第 09920847200 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 100 年 3 月 8 日經訴字第 10006096900 號決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院以同年 10 月 13 日 100 年度行專訴字第 43 號行政判決撤銷前開訴願決定及原處分，並命本局依該判決之法律見解另為適法之處分。嗣原告依本局 101 年 4 月 11 日函意旨，於同年月 27 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經本局認該更正本與系爭專利 98 年 6 月 21 日公告本相較，非屬引進原申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵、或進一步界定之技術特徵，導致實質變更申請專利範圍，應不准更正，並依原公告本與前揭判決意旨重為審查，以 101 年 5 月 25 日(101)智專三

(三)05055 字第 10120513630 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，經經濟部駁回訴願後，原告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撤銷。

二、主要撤銷理由

按行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見，行政程序法第 39 條第 1 項定有明文。又行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第 39 條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會，但法規另有規定者，從其規定，同法第 102 條亦有明文。

99 年 8 月 25 日修正公布之專利法僅於第 46 條第 2 項就專利申請案之審查，課予專利專責機關「先行通知義務」，即在作成不予專利之審定前，應先通知申請人限期申復，使其有機會斟酌為補充、修正。然而就舉發案之審查，同法第 69 條第 1 項僅規定專利專責機關應將舉發人之書狀送達專利權人答辯，第 71 條第 3 項規定專利專責機關應將專利權人就申請專利範圍所為之更正通知舉發人表示意見，並無何「先行通知義務」之規定。

2006 年版專利審查基準第 5-1-45 頁「6 舉發審定與撤銷確定」「6.1 舉發審定」規定：「.....經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式(更正之處理，參照本章 4.3『更正』)。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。」

2009 年版專利審查基準第 2-6-72 頁第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」「2.更正」「2.6 審查注意事項」僅規定：「.....(5)專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時.....應不准予更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。」

99 年 9 月 3 日智專字第 09912300180 函：為符合行政程序法第 102 條規定，賦予專利權人較完整之程序保障，被告就專利權人於舉發案中所提之更正事項，經審認不符(92 年 2 月 6 日修正公布)專利法第 64 條第 1 項、第 2 項規定者，即敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復，該函知申復以 1 次為原則，如逾限未申復，或其申復理由或再提之更正事項仍未完全克服原先通知函所敘明不符更正規定之理由，被告得不再通知專利權人申復，即依現有資料續行審查。

被告認原告上開更正申請不應准許，被告本應依前開行政程序法第 102 條及專利審查基準之規定，就原告所提之更正事項，敘明不符更正規定之理由，函知原告

限期申復。惟被告並未依前揭規定踐行此通知程序，逕依系爭專利原申請專利範圍之公告本予以審查，影響原告之程序上利益。故原處分此部分認定，程序上即有瑕疵。

三、主要爭點及分析檢討

主要爭點：本局未通知原告不准更正，是否違反行政程序法第 102 條、第 39 條前段、2009 年版專利審查基準及 99 年 9 月 3 日智專字第 09912300180 號函等規定？依 2006 年版專利審查基準第 5-1-45 頁規定，審查舉發所繫屬之更正時，若判定應不准更正，得僅於舉發審定書中載明不准更正理由，無須於舉發審定前通知專利權人申復。惟依 2009 年版專利審查基準第 2-6-72 頁，針對單純更正，應通知專利權人於指定期間內重新提出更正。另依本局 99 年 9 月 3 日智專字第 09912300180 函，針對舉發案中所提之更正，審定前有先行通知之義務。前述 2009 年版專利審查基準及第 09912300180 函之規定旨在符合行政程序法第 102 條本文關於對權利人程序保障之規定。因此，法院認為由於全案准駁原則影響申請人或專利權人權益重大，本局認原告更正申請不應准許，應依行政程序法第 102 條及專利審查基準之規定，就原告所提之更正事項，敘明不符更正規定之理由，函知原告限期申復。惟本局並未依前揭規定踐行此通知程序，逕依系爭專利原申請專利範圍之公告本予以審查，影響原告之程序上利益。故原處分此部分認定，程序上即有瑕疵。

四、總 結

(一)基於中央法規標準法，程序應從新從優

對於舉發案繫屬之更正審查，雖然 2006 年審查基準與 2009 年審查基準之規定不同，惟依行政程序法及中央法規標準法程序應從新從優之規定，若認為該更正申請不應准許，應至少給予 1 次申復之機會，未踐行通知程序逕為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分者，屬程序瑕疵，會影響當事人之程序利益。

(二)現行舉發制度之更迭

1. 102 年 1 月 1 日施行之專利法導入逐項准駁原則，容許分項各自作成舉發成立或不成立之審定，已無就部分成立之舉發案事先通知專利權人更正之程序。
2. 現行舉發審查基準第 5-1-13 頁規定：舉發案所伴隨之更正經審查擬不予更正者，應敘明不符更正要件之理由，通知專利權人申復；屆期未申復或未克服前述理由，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。為免延宕程序，前述通知以一次為原則。



【專利案號】95149350

【專利名稱】直下式背光單元及其擴散片形成於複數燈管上方的方法

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法(99 年法)第 22 條第 4 項、第 26 條第 2、3 項及第 46 條第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】踐行通知義務、理由不備

【決定字號】經訴 10106116240

【決定日期】101.12.27

【決定要旨】

- 1.本件原處分所認本案申請專利範圍第 6、7 項不具進步性及違反專利法第 26 條第 2、3 項之核駁理由，均未為前揭審查意見通知函之內容所涵蓋，而原處分機關在為本案應不予專利之處分前，未就該些核駁理由給予訴願人提出申復或修正之答辯機會，即有未踐行法定程序之瑕疵，要難謂符合前揭專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。
- 2.原處分對於第 3 件引證是否即為初審引證 3 之 94 年 7 月 16 日公開之第 93100110 號「直下式背光模組」發明專利案？以及該引證所揭露之技術內容為何等節，均付之闕如，因而所屬技術領域中具有通常知識者如何結合 3 件引證案而能輕易完成本案申請專利範圍所載之發明等理由，原處分未予充份說明，亦有理由不備之嫌。

一、案情簡介

訴願人前於 95 年 12 月 27 日以「直下式背光模組及其擴散板之製造方法」(嗣修正為「直下式背光單元及其擴散片形成於複數燈管上方的方法」)向本局申請發明專利，經本局編為第 95149350 號審查，認應不予專利。訴願人於 100 年 8 月 26 日申請再審查並提出申請專利範圍修正本，經本局再審查，認修正後申請專利範圍第 1 至 5 項及第 8 項不具進步性，以 101 年 3 月 22 日(101)智專三(五)01024 字第 10120273580 號審查意見通知函請訴願人提出申復或修正。嗣訴願人於 101 年 6 月 27 日提出申復理由書及申請專利範圍修正本，本局乃依訴願人 101 年 6 月 27 日申請專利範圍修正本審查，

認系爭案違反專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項規定，以 101 年 7 月 31 日(101)智專三(五)01024 字第 10120777770 號專利再審查核駁審定書為系爭案應不予專利之處分。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。

二、主要撤銷理由及證據

原處分據以審定系爭案應不予專利之證據：引證 1 為 1995 年 1 月 24 日公告之美國第 5384658 號「PLASTIC OPTICAL MEMBER AND LIGHT-QUANTITY-CONTROLLING MEMBER EACH HAVING A LIGHT-DIFFUSING LAYER ON ITS SURFACE」專利案；引證 2 為 94 年 6 月 1 日公開之第 93128116 號「背光裝置及液晶顯示裝置」發明專利案；引證 3 為引證 2 第 8 頁第 7 行所記載之日本特開平 6-301034 號專利說明書。

訴願決定撤銷原處分理由：

- (一)原處分機關於作成前揭原處分前，固曾以 101 年 3 月 22 日智專三（五）01024 字第 10120273580 號審查意見通知函載明核駁理由通知訴願人進行申復或修正。惟查，該審查意見通知函所載內容僅說明本案申請專利範圍第 1 至 5 項及第 8 項不具進步性之理由。嗣訴願人於 101 年 6 月 27 日提出申復理由書及申請專利範圍修正本，該修正本僅對申請專利範圍第 8 項進行修正，而於該項中增加「其中該點狀圖案包含一主點狀圖案與一次點狀圖案，該主點狀圖案包含用於分散該等燈管中央部份光線的複數個第一點狀圖案，該次點狀圖案包含用於聚集該等燈管之間該邊緣部份光線的複數個第二點狀圖案」之技術特徵，至於申請專利範圍第 1 至 7 項則均未修正。因此，本件原處分所認本案申請專利範圍第 6、7 項不具進步性及違反專利法第 26 條第 2、3 項之核駁理由，均未為前揭審查意見通知函之內容所涵蓋，而原處分機關在為本案應不予專利之處分前，未就該些核駁理由給予訴願人提出申復或修正之答辯機會，即有未踐行法定程序之瑕疵，要難謂符合前揭專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。
- (二)又本件原處分及前揭審查意見通知函所載本案不具進步性之理由，係認本案申請專利範圍為所屬技術領域中具有通常知識者結合 3 件引證案所能輕易完成者，然觀諸其二者所載之內容，均僅提及引證 1 及引證 2 所揭露之技術內容，對於第 3 件引證是否即為初審引證 3 之 94 年 7 月 16 日公開之第 93100110 號「直下式背光模組」發明專利案？以及該引證所揭露之技術內容為何等節，均付之闕如，因而所屬技術領域中具有通常知識者如何結

合 3 件引證案而能輕易完成本案申請專利範圍所載之發明等理由，原處分未予充份說明，亦有理由不備之嫌。

三、主要爭點及分析檢討

(一)有關原處分有未踐行法定程序之瑕疵

查本局再審查意見通知函原包含「本案說明書內並無透明墨水之組成或內容之揭示、亦無『透明墨汁之光透過性與白色墨汁之光反射性之最佳的均衡效果』之數據或資料之揭示及記載，不符專利法第 26 條第 2、3 項之規定，第 6 項及第 7 項不具進步性」之核駁理由，惟於行政系統轉貼審查意見時轉檔遺漏。訴願人於訴願理由中僅就再審查審定理由之技術內容提起訴願，未就再審查意見通知函未踐行法定程序部分提起訴願。

(二)有關原處分有理由不備之嫌

按原處分自始未引用初審核駁證據引證 3，原處分內容亦已充分說明第 3 件引證即為引證 2 第 8 頁第 7 行所記載之日本特開平 6-301034 號專利案，應無理由不備情事。惟由於訴願會未能釐清第 3 件引證為引證 2 第 8 頁第 7 行所記載之日本特開平 6-301034 號專利案，因此訴願決定認定原處分「對於第 3 件引證是否即為初審引證 3 之 94 年 7 月 16 日公開之第 93100110 號『直下式背光模組』發明專利案？以及該引證所揭露之技術內容為何等節，均付之闕如，因而所屬技術領域中具有通常知識者如何結合 3 件引證案而能輕易完成本案申請專利範圍所載之發明等理由，原處分未予充份說明，亦有理由不備之嫌」。

四、總 結

(一)作成行政處分前務必踐行法定程序

縱使本件訴願人於訴願理由中並未爭執本局漏未踐行法定程序，訴願會仍因本局於作成應不予專利之處分前，未就系爭案申請專利範圍第 6、7 項不具進步性及違反專利法第 26 條第 2、3 項之核駁理由給予訴願人提出申復或修正之答辯機會，認定原處分有未踐行法定程序之瑕疵，難謂符合專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨，並據以撤銷本局原處分。就此，爾後本局於踐行法定程序及行政作業上均應更加謹慎。

(二)處分理由應充分完備

關於訴願會無法釐清第 3 件引證為何，及認定原處分理由不備部分，恐係肇因於原處分理由論述不甚明確造成訴願會誤解，日後本局撰寫審定理由亦有待加強，俾免引起誤解並損及申請人權益。



23

【專利案號】94126102N01

【專利名稱】影像擷取方法

【審定結果】舉發不成立

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

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】漏未審酌、新證據、新穎性、進步性

【判決字號】101 行專訴 106

【判決日期】102.5.30

【判決要旨】

原處分認證據 2 並非系爭專利之先前技術，即未就證據 2、3 之組合及證據 2、4 之組合比對系爭專利(即未審酌證據 3 及 4)，則其所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。然因證據 5、6 係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，尚有待被告依本院上開法律見解另為適法之處分。

一、案情簡介

系爭專利「影像擷取方法」發明專利，原告於 96 年 4 月 18 日以其有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 101 年 4 月 30 日以(101)智專三(二)04119 字第 10120425690 號專利舉發審定書為「舉發不成立」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

原告主張系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性，所引用之證據包括：證據 2：東友科技股份有限公司生產製造之「DOCUJET UA1610F」平台式多功能複合機及其產品規格表；證據 3：91 年 11 月 11 日公告之我國第 510121 號「可定位掃描起始點的影像掃描裝置」專利案；證據 4：93

年 4 月 1 日公告之我國第 582162 號「具有側邊反轉裝置之掃描器」專利案；證據 5：90 年 11 月 1 日公告之我國第 462179 號「具有定位掃描起始點的影像掃描裝置」專利案；證據 6：94 年 6 月 11 日公告之我國第 M267771 號「具掀蓋啓閉偵測功能之掃描裝置」專利案。證據 5 及證據 6 爲原告於智慧財產法院所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條規定，法院仍應審酌之。

判決書審認本局「未審酌證據 3 及 4，則其所爲舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適」。

三、主要爭點及分析檢討

本局原處分認爲：

證據 2 爲東友科技股份有限公司生產製造之「DOCUJET UA1610F」平台式多功能複合機及其產品規格表。而證據 2 之該數位影印機(TECO UA1610F) 的公開日期無法確定爲系爭專利的申請日(94 年 8 月 1 日)之前，也就是該數位影印機(TECO UA1610F)未具有已公開之事實，其技術內容並未公開，故不得視爲已公開，是以，該數位影印機(TECO UA1610F)的實機操作內容，自無法視爲系爭專利之先前技術，亦不能用於主張系爭專利不具新穎性及進步性。證據 2 既然非爲系爭專利申請日之前的公開技術，自無法用以證明系爭專利爲運用申請前既有之技術或知識，而爲熟習該項技術者所能輕易完成。再者，證據 2 的機身上貼附載有「品名：數位影印機；...；機型：DOCUJET UA1610F；...；製造年份：2004；...」等文字之標貼，惟該標貼係易於隨時黏貼更換者，尙難遽予採信，並認該數位影印機之製造日期爲西元 2004 年。電子檢驗中心雖出具「電信終端設備審定證明」...型號「UA1610F」之設備送審，並於 92 年 10 月 30 日審驗合格。...然前揭審定證明或驗證登錄證書亦僅能證明其所載設備或產品已通過審定或檢驗，符合一定之標準，而該等設備或產品於審定或檢驗通過後，是否實際上於市面上銷售流通，仍有待進一步證據資料證明。另進口報單上所載商品爲「UA1610F FAX MACHINE(傳真機)」，與證據 2 爲「數位影印機」者亦不相同，二者亦難遽認即爲同一機台。

法院判決認爲：

- (一)原告主張證據 2 之公開日期早於系爭專利申請日；被告則主張原告所提之補強證據無法與證據 2 相互勾稽。姑不論證據 2 之公開日期是否早於系爭專利申請日，本件縱認證據 2 可爲系爭專利相關之先前技術，依證據 2 之產品規格表所記載之內容，其係一種同時具備傳真、彩色掃描及列印等功

能的平台式多功能複合機。然僅依原告所提該產品第一圖至第五圖之照片(見舉發卷第 42 至 43 頁)，尚無從據此即直接無歧異地得知證據 2 光機之相關作動技術內容，且原告所提出證據 2 之產品規格表、財團法人台灣電子檢驗中心電信終端設備審定證明、經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書、產品銷售統一發票及進口報單等補強證據，係為證明證據 2 之公開日期，均未揭示證據 2 光機之相關作動技術內容，故證據 2(包含相關補強證據)尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具新穎性及進步性。

(二)證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性；證據 2、4 之組合則無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性；……原處分認證據 2 並非系爭專利之先前技術，即未就證據 2、3 之組合及證據 2、4 之組合比對系爭專利(即未審酌證據 3 及 4)，復未及就新證據即證據 5、6 予以審酌，則其所為舉發不成立之處分即有未合。

四、總 結

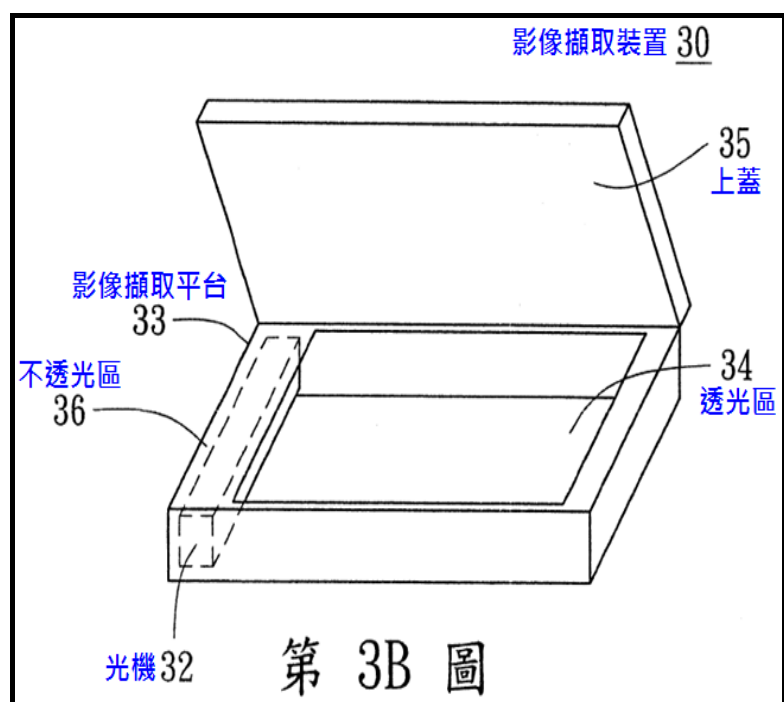
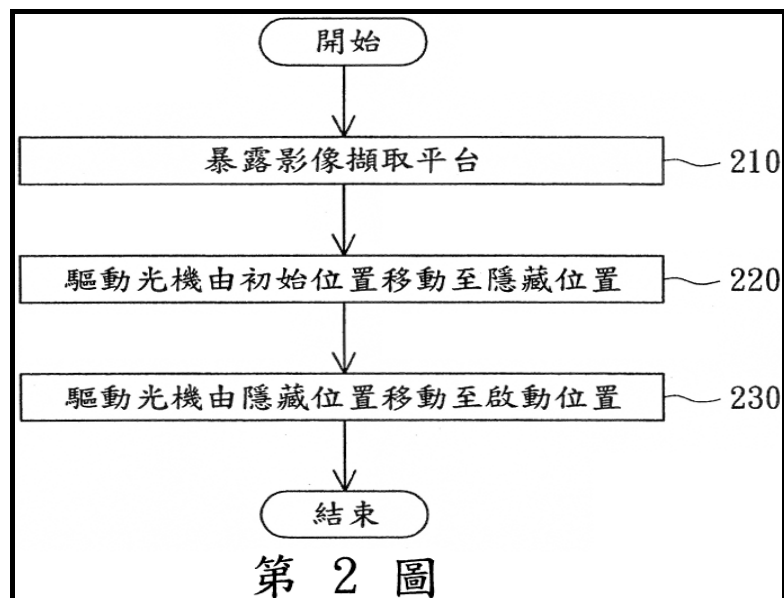
舉發證據組合中部分證據不適格之審查

(一)針對舉發證據 2，判決書認為「由證據 2 之產品規格表所記載之內容，其係一種同時具備傳真、彩色掃描及列印等功能的平台式多功能複合機。然僅依原告所提該產品第一圖至第五圖之照片，尚無從據此即直接無歧異地得知證據 2 的光機之相關作動技術內容，故證據 2(包含相關補強證據)尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具新穎性及進步性」，與原處分認為「證據 2 非為系爭專利的申請日之前的公開技術，自無法用以證明系爭專利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」，兩者看法雖有不同，結論卻是相同。然對於本局因而未就證據 2、3 及證據 2、4 之組合與系爭專利為比對，法院則認為並非妥適。

(二)就組合證據中有不適格證據應如何審查之問題，去(101)年 9 月 28 日於智慧財產法院舉辦之「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」中，經濟部訴願會及本局均曾提案討論，其研討結果為：有不適格之證據時應先行使闡明權，經闡明確認之證據組合或爭點，如仍有不具證據能力之證據，應視其為不具證據力之證據來審查，就舉發理由及其他適格證據內容，實質比對專利要件。從而，嗣後本局如發現舉發理由的證據組合中包含有明顯、形式上不適格證據者，若經過證據調查後仍包含不適格證據時，應依舉發理由及其他適格證據內容，進行實質比對。

附圖

系爭專利圖式



證據 2





【專利案號】98223843N01

【專利名稱】使用無極燈之廠房燈具

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】技術認定、證據採酌、進步性

【決定字號】經訴 10106109690

【決定日期】101.10.22

【決定要旨】

證據 4 係一種無極燈管，與系爭專利之技術領域相同，且由證據 4 之圖式可以清楚看到一環形燈管(21B)以及在該環形燈管外部相對二側各環套有一磁環(22B)，並在磁環纏繞有一線圈(23B)。此結構特徵與系爭專利申請專利範圍第 1 項之「無極燈」的結構特徵完全相同。……雖然證據 4 僅揭露了無極燈之基本結構，然而此基本結構卻是系爭專利之主要技術特徵所在。另一方面，證據 4 雖未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之燈罩及安定器，但系爭專利之燈罩及安定器屬於一般照明設備所採用之燈罩及安定器，並未有特殊設計及任何改良，且燈罩及安定器亦已分別揭露於證據 10(燈罩)及證據 6(安定器)中。……系爭專利並不具特殊功效增進。

一、案情簡介

參加人前於 98 年 12 月 18 日以「使用無極燈之廠房燈具」向本局申請新型專利，經本局編為第 98223843 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M381727 號專利證書。嗣訴願人於 100 年 3 月 8 日以該專利違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，對之提起舉發。案經本局審查，以 101 年 4 月 16 日(101)智專三(一)02017 字第 10120358180 號專利舉發審定書為本件「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，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

無極燈係為依據電磁感應和氣體放電原理而發光的一種光源，其燈源不具有鎢絲，故其使用壽命長且發熱量低，且無極燈另具有顯色性佳、無頻閃、無眩光...等眾多優點。系爭專利於說明書即指出將無極燈應用於燈具，以

發揮無極燈所特具的優點，即為其所研究的課題。

系爭專利申請專利範圍計有 8 項，第 1 項為獨立項，其餘皆為附屬項。系爭專利申請專利範圍第 1 項係一種使用無極燈之廠房燈具，包括：一燈罩 10；一無極燈 20，裝設在該燈罩內，該無極燈具有一燈管 21、圈套在該燈管外部的一磁環 22 及纏繞該磁環的一線圈 23；以及一安定器 30，承接在該燈罩的頂端，並與該線圈電性連接。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據計 10 件：

證據 1 為系爭專利之專利公報及專利說明書；證據 2 為「宇哲科技有限公司」98 年 5 月 19 日海關進口報單影本(賣方為「福建源光亞明電器有限公司」，被舉發人對證據 2 並未提出質疑)；證據 3 為舉發人所稱係證據 2 之實物；證據 4 為 2008 年 01 月 02 日中國公告之 CN300728388「無極燈管(十邊形)」外觀設計；證據 5 為 2009 年 4 月 15 日公告之中國實用新型 CN201222484Y「一種帶燈頭的環形無電極螢光燈組件」專利案；證據 6 為 98 年 10 月 21 日公告之第 98210893 號「LVD 無極燈控制裝置」專利案；證據 7 為福建源光亞明電器有限公司之型錄正本；證據 8 為 2009 年 7 月 3 日蘋果日報 C18 版影本(載有舉發人委刊之「無電極節能燈」廣告)；證據 9 為下載自「宇哲科技有限公司」網站之無電極節能燈產品型錄；證據 10 為舉發補充理由所提 96 年 7 月 11 日公告之第 95221301 號「工作燈結構」專利案。

舉發理由主要係據證據 2~10 主張系爭專利有違核准處分時所適用之專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定。

訴願決定認為組合證據 4、6 與 10 或組合證據 4、5、6 與 10 均可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；組合證據 4、6 與 10 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性，原處分所為本件「舉發不成立」之處分，嫌有未洽，爰將原處分撤銷。

訴願決定指出：

(一)關於系爭專利申請專利範圍第 1 項：

由證據 4 之圖式可以清楚看到一環形燈管(21B)以及在該環形燈管外部相對二側各環套有一磁環(22B)，並在磁環纏繞有一線圈(23B)。此結構特徵與系爭專利申請專利範圍第 1 項之「無極燈」的結構特徵完全相同，即「該無極燈具有一燈管、圈套在該燈管外部的一磁環及纏繞該磁環的一線圈」。雖然證據 4 僅揭露了無極燈之基本結構，然而此基本結構卻是系爭專利之

主要技術特徵所在。另一方面，證據 4 雖未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之燈罩及安定器，但系爭專利之燈罩及安定器屬於一般照明設備所採用之燈罩及安定器，並未有特殊設計及任何改良，且燈罩及安定器亦已分別揭露於證據 10(燈罩)及證據 6(安定器)中。

又以無極燈管作為照明光源所能產生之功效，如：使用壽命長、發熱量低，具有顯色性佳、無頻閃、無眩光等優點係無極燈之固有功效，且亦同樣揭露於證據 4 中，系爭專利並不具特殊功效增進。綜上，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組合證據 4、6 與 10 顯能輕易完成者，自不具進步性。

證據 5 專利說明書所記載之先前技術(圖 1a 及圖 1b)已揭露一環形燈管、在環形燈管之外側相對兩側位置環套有兩個磁環及纏繞在上面之線圈(即該專利說明書所示之功率耦合器)，以及在環形燈管之磁環上設有一連接裝置，其上方直接連接一燈頭。原處分及訴願答辯書雖指稱「證據 5 揭露者僅為無極燈『燈管、功率耦合器(電感線圈)』之基本結構」，惟如前所述，證據 5 所揭露之無極燈之基本結構即為系爭專利之主要技術特徵所在。且組合證據 4、6 與 10 已揭露系爭專利請求項第 1 項全部技術特徵已如前述，故組合證據 4、5、6 與 10 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(二)關於系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬項(依附於第 7 項附屬項)：

系爭專利申請專利範圍第 8 項係依附於第 7 項之附屬項，包含第 7 項全部技術特徵，並進一步界定「其中該無極燈更具有螺旋導接頭，該燈罩的內頂面對應設為一螺旋座，該螺旋導接頭係旋接在該螺旋座中。」此進一步界定之技術特徵已揭露於證據 6 中，且其所依附之第 7 項進一步界定之技術特徵亦已揭露於證據 6 中，故組合證據 4、6 與 10 可以證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利於說明書即載述其係利用一種新型光源--無極燈(依據電磁感應和氣體放電原理而發光的一種光源)，具有顯色性佳、無頻閃、無眩光...等眾多優點，提供一種使用無極燈之廠房燈具。

(二)原處分：「...證據 4 係為中國之外觀設計案，...縱使由證據 4 之外觀圖式可推知...之相關技術內容，惟其揭露者亦僅為無極燈之基本結構；證據 5、6 揭露者亦皆僅為無極燈...之基本結構...」，證據 10 之燈罩(17)與系爭專利之技術特徵並不相同，故認為由證據 4、5、6 之組合，證據 4、6、10

之組合及證據 4、5、6、10 之組合，皆尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(三)訴願決定則認為證據 4 所揭露無極燈之基本結構，即是系爭專利之主要技術特徵所在；證據 5 所揭露之無極燈之基本結構即為系爭專利之主要技術特徵所在；系爭專利之燈罩及安定器亦已分別揭露於證據 10(燈罩)及證據 6(安定器)中，故組合證據 4、6 與 10，組合證據 4、5、6 與 10 皆可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(四)按專利審查基準：「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」，本件舉發案訴願撤銷原處分之撤銷重點，與其說是「證據探酌」的問題，實應係雙方對於進步性判斷之差異，訴願決定認為舉發證據已揭露系爭專利之主要技術特徵，而原處分則認為舉發證據所揭露先前技術之組合，尚不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。

(五)另對於系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬項(依附於第 7 項附屬項)，訴願決定認為該第 7、8 項之技術特徵皆已揭露於證據 6 中，故組合證據 4、6 與 10 可以證明其不具進步性，惟訴願決定並未對於該部分技術內容作詳細之比對說明；而原處分則並不認為系爭專利申請專利範圍第 7、8 項所載之技術內容已揭露於證據 6，此為雙方對於技術認定之不同。

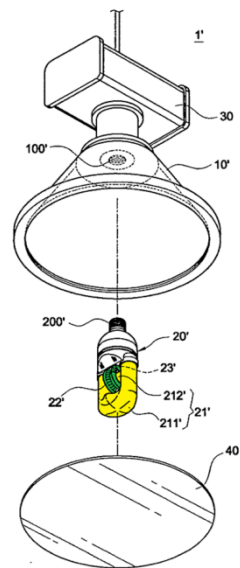
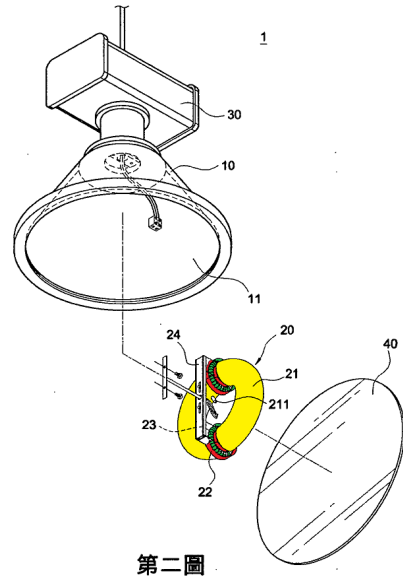
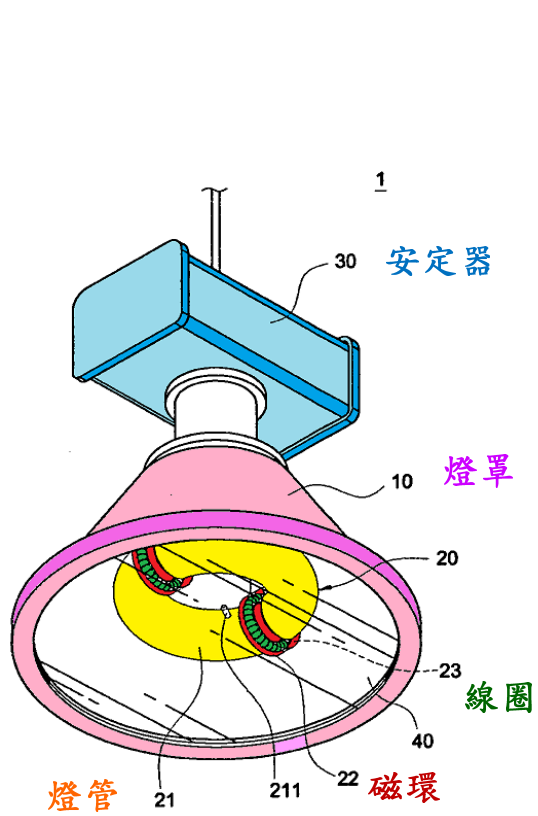
四、總 結

技術認定之不同導致進步性判斷有所差異

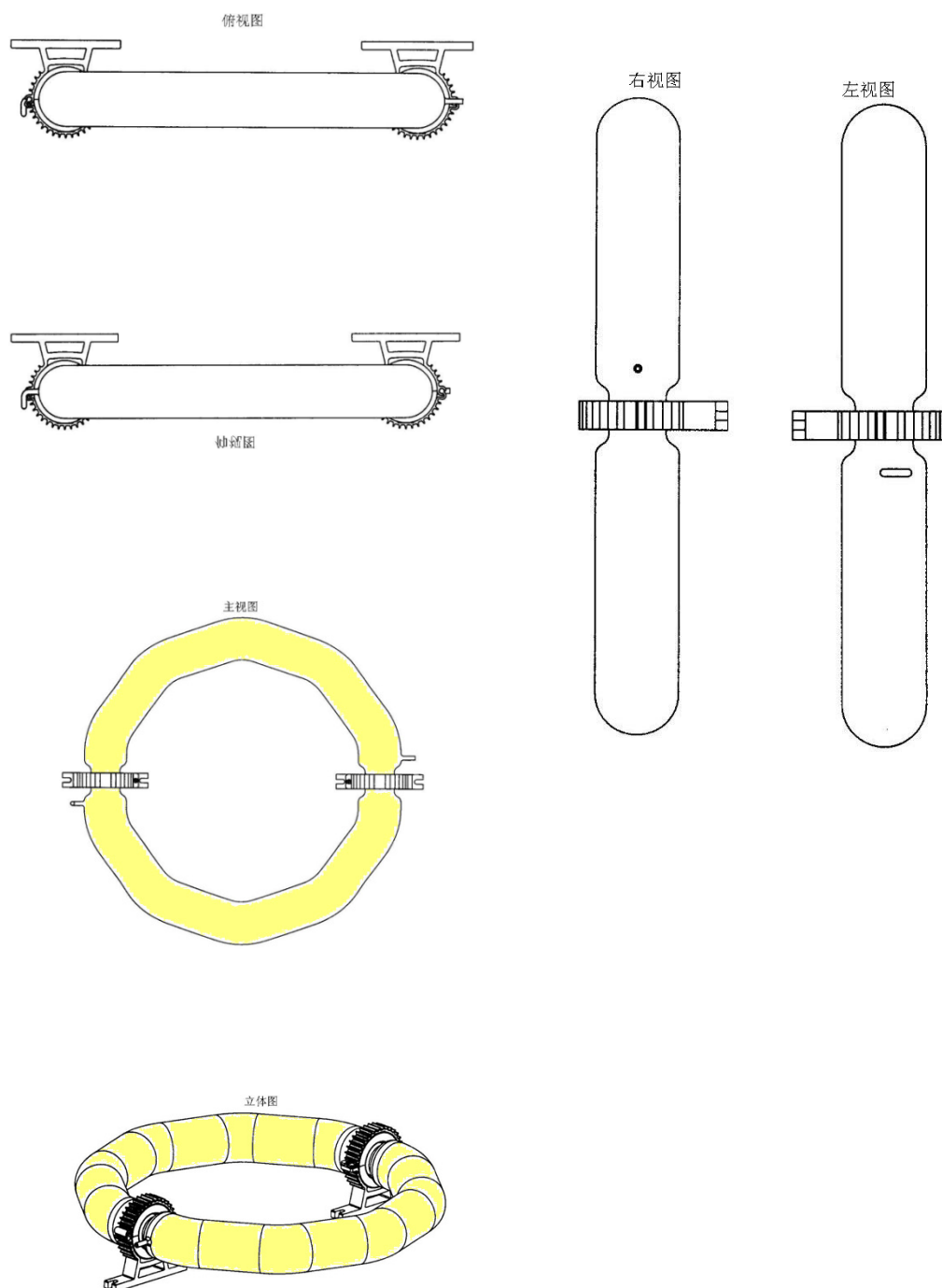
(一)本件原處分認為舉發證據 4、5 所揭露者，僅無極燈之基本結構，與系爭專利之技術特徵並不相同，無法證明系爭專利不具進步性。訴願決定則認為舉發證據 4、5 所揭露無極燈之基本結構，即是系爭專利之主要技術特徵所在，其與證據 6、10 之組合可證明系爭專利請求項第 1 項及第 8 項不具進步性。

(二)參加人不服本件訴願決定，經向智慧財產法院提起行政訴訟後，智慧財產法院已作出駁回原告之訴之判決。惟法院僅認同組合證據 4、6 及 10 或證據 4、5、6 及 10 可證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，對於訴願決定認組合證據 4、6 及 10 可證明系爭專利第 8 項請求項不具進步性部分，法院認為尚有未合。

系爭專利 (第 98223843 號「使用無極燈之廠房燈具」新型專利)



證據 4 CN300728388 (外觀設計)



證據 5

中國實用新型 CN201222484Y

「一種帶燈頭的環形無電極
螢光燈組件」專利案

證據 5 專利說明書所記載之先前技術

CN200990372

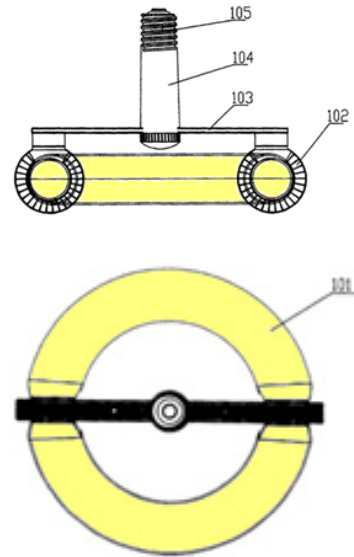
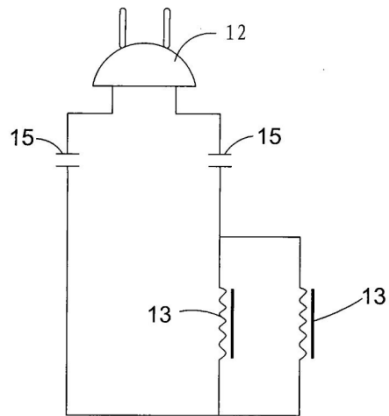
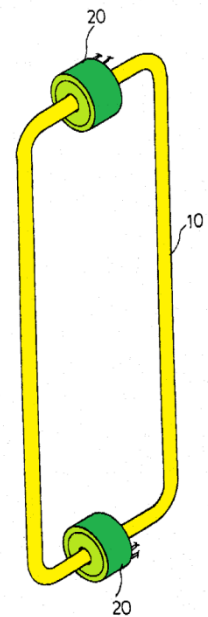
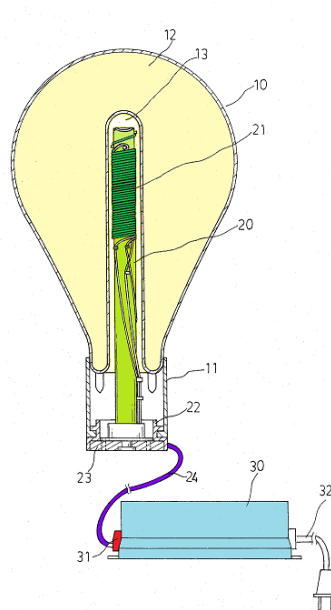
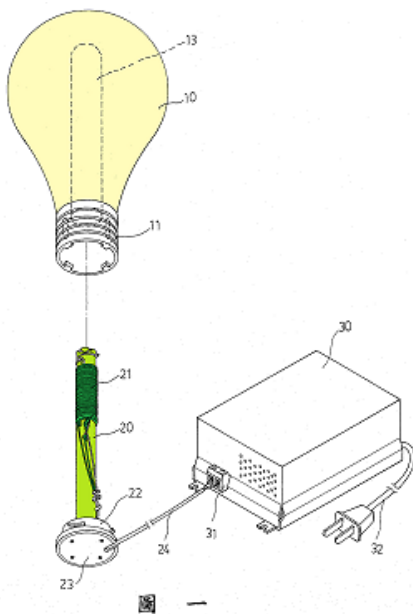
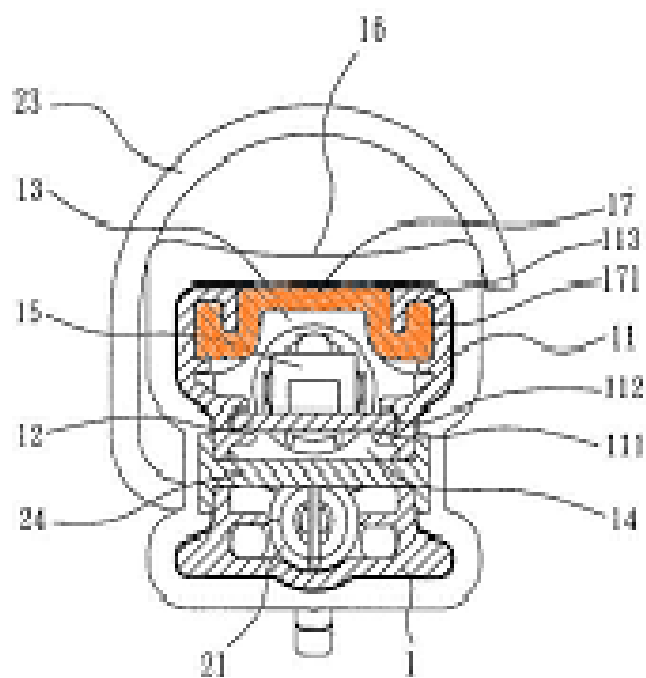
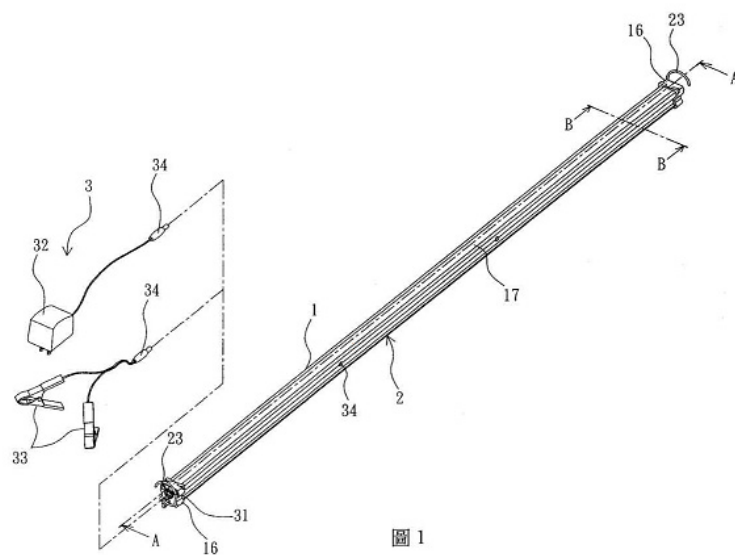


圖 1B

證據 6 第 98210893 號「LVD 無極燈控制裝置」新型專利案



證據 10 第 95221301 號「工作燈結構」新型專利案





25

【專利案號】96211306N01

【專利名稱】櫥櫃之鎖釦結構

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項、第 108 條準用第 59 條

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】處分對象不合法

【決定字號】經訴 10106114260

【決定日期】101.11.13.

【決定要旨】

本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬晨公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手(萬晨公司)為專利權人續行審查，並以後手為舉發案之處分對象，將舉發審定書向後手送達。然本件原處分機關於 101 年 5 月 7 日發文之舉發審定書卻仍以已非專利權人之前手(李瑞華君)為處分對象並對之為送達，顯非適法。

一、案情簡介

訴願人前於 96 年 7 月 11 日以「櫥櫃之鎖釦結構」向本局申請新型專利，經本局編為第 96211306 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M327399 號專利證書。嗣參加人於 99 年 9 月 24 日以其違反專利法第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，認系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項之規定，於 101 年 5 月 7 日以(101)智專三(一)05017 字第 10120442340 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

本案於舉發審查過程中，專利權人李瑞華曾於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬晨公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向本局申請讓與登記。本局於 101 年 5 月 11 日始准予登記並發文，致 101 年 5 月 7 日核發之舉發審定書仍以原專利權人李瑞華為被舉發人。李瑞華君對舉發成立之審定不服，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。

訴願決定乃執本局既已知悉系爭專利權有讓與之情事，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手(萬晨公司)為專利權人續行審查，以後手為舉發案之處分對象，將舉發審定書向後手送達。從而認為原處分有上述處分對象不合法之瑕疵，遂將原處分撤銷，命由本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

參加人所提舉發證據 1 為系爭專利說明書；證據 2 為成暉實業有限公司發行之「CHEN HUEI 2006」五金、配件型錄正本；證據 3 為成暉實業有限公司委託印製「產品型錄」之 95 年 2 月 20 日統一發票影本。舉發理由以前揭證據 2 及 3，主張系爭專利違反專利法第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項之規定，不具新穎性及進步性。

訴願決定對原處分認定舉發證據 2 足以證明系爭專利不具進步性並無不同意見。然本部訴願會審議時認為：本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬晨實業有限公司(以下簡稱萬晨公司)，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，應立即通知後手，請其針對舉發理由答辯，並以後手為舉發案之處分對象。惟查，本件原處分機關未通知後手答辯，且於 101 年 5 月 7 日發文之舉發審定書仍以前手(即訴願人)為處分之相對人，似有未洽…。

訴願決定撤銷原處分主要理由：

- (一)按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」為專利法第 108 條準用第 59 條所規定。準此，我國專利權之讓與係採登記對抗主義，而不採登記生效主義，有關專利權之讓與，以雙方當事人合意即生效力，登記僅為對抗要件，非經登記不得對抗善意第三人。換言之，有關專利權之讓與，在雙方當事人於專利讓與契約簽訂完成時，即已產生專利權移轉之效力，至於何時經主管機關完成登記，僅產生對抗第三人之效力，並不影響該專利權人已經變更之事實。而原處分機關為專利專責機關，負責辦理專利舉發事件及專利讓與登記事件等各項專利相關業務，當雙方當事人合意讓與，並檢具讓與契約書及相關文件向原處分機關申請讓與登記時，即已知悉舉發案之專利權人已變更為後手，如舉發案尚未審結(即舉發審定書尚未發文)，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手為專利權人續行審查，並依專利法第 108 條準用第 70 條之規定，作成舉發審定書，送達專

利權人，方屬適法。

(二)本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬晨公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手(萬晨公司)為專利權人續行審查，並以後手為舉發案之處分對象，將舉發審定書向後手送達。然本件原處分機關於 101 年 5 月 7 日發文之舉發審定書卻仍以已非專利權人之前手(李瑞華君)為處分對象並對之為送達，顯非適法。雖然參加人稱後手萬晨公司負責人李繼華君與前手李瑞華君為兄弟關係，該公司設立登記之地址亦與李瑞華君之地址相同云云。惟查，萬晨公司與李瑞華君係不同之人格主體，各有其獨立之法律上權利，自不得以本件所謂兄弟關係或地址相同，將二者混為一談，而剝奪後手應有之權利，所述核無可採。至原處分機關 101 年 9 月 27 日補充答辯書所稱該局於 101 年 5 月 11 日准予讓與登記函說明四中，亦已通知兩造本案另有舉發案審理中，故萬晨公司當已實質承受原處分乙節。查本件舉發案早已於 101 年 5 月 7 日審定並發文，故前揭原處分機關 101 年 5 月 11 日核准讓與登記函說明四所稱「本案另有舉發案審理中」，顯然與當時之事實狀態不符，且該函之說明亦無法治癒本件舉發審定書以前手為專利權人之瑕疵，所述亦不可採。

三、 主要爭點及分析檢討

主要爭點

訴願決定指出：我國專利權之讓與係採登記對抗主義，而不採登記生效主義，有關專利權之讓與，以雙方當事人合意即生效力，何時完成登記，並不影響該專利權人已經變更之事實。本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬晨公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手(萬晨公司)為專利權人續行審查。

分析檢討

專利法第 108 條準用第 59 條已明定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」故我國專利權讓與係採登記對抗主義，並無疑義。

至於如何向本局辦理專利權讓與登記，則明定於專利法施行細則第 40 條

第1項：「申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件。」又此之登記，依據本局專利審查基準，係以本局准予登記之日為準，即以本局發文日期為準。讓與登記申請文件若有缺漏，本局將通知補正，嗣文件齊備，始准予登記。因此，實務上，即使專利權讓與以雙方當事人合意即生效力，並已檢具讓與契約書向本局申請讓與登記，本局卷內專利權人資料之異動仍係以准予登記日為準。

本件訴願人向本局申請讓與登記時，適逢舉發審查人員已擬妥審定書稿陳核判發中，由於本局舉發審查及專利權讓與登記事務係分屬不同組室辦理，或因不同承辦人之間漏未聯繫，致讓與登記承辦人完成登記，將辦理結果登錄於資訊系統前，舉發審查人員無從知悉已有讓與事實，故而先行發出舉發審定書，並以原專利權人(即訴願人)為處分對象，導致訴願決定認本局舉發審定書有處分對象不合法之瑕疵，而將之撤銷。

四、 總 結

內部疏於聯繫及管控造成行政處分對象有誤

- (一)本件於原處分發文前，確實已有申請專利權讓與登記之事實，且讓與文件均已齊備，惟因本局內部聯繫及管控上疏漏，至卷內資料及資訊系統未能及時更新，原處分仍以原專利權人為處分對象，確有瑕疵。今後本局應加強組室間聯繫，並輔以電腦系統管控，如遇舉發審查與專利權讓與登記於同時段進行時，應以辦理讓與登記為優先，俾舉發案改以受讓人為專利權人續行審查，以避免類似錯誤再度發生。
- (二)本件訴願會於審議時雖提及本局未通知後手答辯，但於決定書理由八中並未再有明確指示是否須通知後手答辯，僅指明本局應改以後手為專利權人續行審查，因此，如果讓與登記申請前，前手已經答辯，本局是否須通知後手重為答辯？若須後手重為答辯，恐將造成舉發案件之延宕，亦與本局以往實務作法不同，似宜多方考量。



【專利案號】95122578

【專利名稱】具有冷卻劑通道之合構物件及工具製法

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法(99 年法)第 43 條第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】理由不備

【決定字號】經訴 10106115170

【決定日期】101.12.3

【決定要旨】

就原處分機關之核駁理由綜合觀之，其對本案申請專利範圍第 21 項至第 46 項以及第 55 項至第 68 項完全未予提及，尤其其中包括本案申請專利範圍第 21 項及第 55 項獨立項及其相關附屬項，不僅無法得知該等申請專利範圍與引證案 1、引證案 2 比較是否同樣存在不予專利之情形？亦無法使訴願人知悉該未於核駁審定書提及者，可解釋為未違反專利法之規定，得(否)透過申請專利範圍之減縮，有機會取得專利，即與首揭專利法第 43 條第 2 項規定經審查不予專利者，審定書應備具理由之意旨相違背，自有原處分理由不備之瑕疵。

一、案情簡介

訴願人前於 95 年 6 月 22 日以「具有冷卻劑通道之合構物件及工具製法」向本局申請發明專利，同時以受理國家為美國、申請日為西元 2005 年 6 月 27 日、申請案號為 11/167,811 號專利案主張優先權，經本局編為第 95122578 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，案經本局於 101 年 5 月 11 日以(101)智專三(三)05073 字第 10120457550 號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。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。

二、主要撤銷理由

本案申請專利範圍共 68 項，其中請求項 1、21、55 為獨立項，餘為附屬項。101 年 5 月 11 日之再審查審定書依引用 98 年 5 月 26 日核駁審定書理由(二)之 1 至 8(說明請求項 1、6、14、15、51~53 不符合專利法第 22 條第 4 項)，

而該核駁審定書復引用 97 年 11 月 13 日審查意見通知函之理由(說明 1～20、47～54 不符合專利法第 22 條第 4 項)。綜合前述核駁理由，101 年 5 月 11 日再審查核駁審定書完全未提及請求項 21～46、55～68，尤其其中包括獨立項 21、55，不僅無法得知該等請求項與引證案 1、引證案 2 比較是否同樣存在不予專利之情形？亦「無法使訴願人知悉該未於核駁審定書提及者，可解釋為未違反專利法之規定，得(否)透過申請專利範圍之減縮，有機會取得專利，即與首揭專利法第 43 條第 2 項規定經審查不予專利者，審定書應備具理由之意旨相違背，自有原處分理由不備之瑕疵。

獨立項及附屬項均屬申請專利之範圍，有無應予專利或不予專利，專利專責機關均應予以審查，如一專利全案(所有請求項)不予專利或部分請求項符合專利要件，其他部分請求項不符合專利要件者，均應於審定書中予以載明，使得申請人得以明白那部分符合專利，那部分不符合專利，作為下一步判斷是否要申請再審查、修正或減縮申請專利範圍，如此始符合專利法第 43 條第 2 項規定之立法意旨及專利審查基準之精神。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)說明書經多次修正，再審查核駁審定書是否適宜層層援用初審審查意見通知之核駁理由：本案申請再審查時一併修正申請專利範圍；復於接到再審審查意見通知後，再修正申請專利範圍。雖然再審查核駁審定書中敘明係依最後的說明書修正本審查，惟核駁理由仍援用初審意見，容易造成核駁對象錯誤之印象，而使申請人誤解。
- (二)請求項部分准部分不准時，審查意見通知書是否適宜僅指出不准之請求項：審查意見通知書僅指出不准之請求項，而未敘及可以准之請求項，容易使申請人誤解有漏未審酌之情事，若審查意見通知書中能明確交待其他請求項之准駁，較能期待申請人能據以回復或修正。

四、總 結

- (一)審定理由不宜層層援用先前之審查意見
審查時，應確認請求項是否曾經修正。經修正者，應直接撰寫審查意見，不適於援用先前意見；未經修正者，始得援用先前意見，尤其不宜層層援用，以免造成申請人之誤解，或有漏未審酌之情事。
- (二)審定書及審查意見通知書應就各請求項表示意見
審查意見通知書應使用套稿：「本案除第○項理由中所指請求項以外，其他請求項之發明，於現在時點並未發現不予專利之事由，如有發現新的不予

專利事由時，會再通知不予專利事由。」初、再審查核駁審定書應明確指出：申請專利範圍第○項不符合專利法第○條第○項之規定，第○項符合專利要件；基於全案准駁之原則，……。

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
101.6.28-----	101 行專訴 9 -----	11
101.7.26-----	101 行專訴 7 -----	101
101.9.5 -----	101 行專訴 34 -----	23
101.10.1-----	經訴 10106107890-----	51
101.10.22 -----	經訴 10106109690-----	179
101.10.22 -----	經訴 10106110890-----	61
101.11.1-----	101 行專訴 42 -----	97
101.11.1-----	經訴 10106113820-----	155
101.11.8-----	101 行專訴 31 -----	107
101.11.13 -----	經訴 10106114260-----	187
101.11.29 -----	101 行專訴 32 -----	117
101.12.3-----	經訴 10106115170-----	191
101.12.6-----	經訴 10106115350-----	7
101.12.13 -----	101 行專訴 45 -----	129
101.12.27 -----	經訴 10106116240-----	169
102.1.24-----	101 行專訴 30 -----	17
102.2.19-----	經訴 10206093070-----	161
102.2.23-----	經訴 10206093610-----	69
102.3.29-----	經訴 10206094870-----	89
102.4.11-----	101 行專訴 121-----	35
102.5.30-----	101 行專訴 66 -----	147
102.5.30-----	101 行專訴 106-----	173
102.5.30-----	102 行專訴 8 -----	41
102.5.31-----	經訴 10206094550-----	77
102.6.13-----	101 行專訴 120-----	165
102.6.24-----	經訴 10206094920-----	1

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. -- 第一版. -- 臺北市 : 經濟部智慧局, 2013.12
面 ; 公分
ISBN 978-986-03-9989-9(平裝)

1. 專利法規 2. 行政裁判

440.61

102027096

專利行政爭訟案例研討彙編(101-102 年度)

2013 年 12 月 第一版第 1 刷

編 著	經濟部智慧財產局
出版機關	經濟部智慧財產局
地 址	台北市辛亥路 2 段 185 號 3 樓
電 話	(02)27380007
網 址	http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=333271&ctNode=6949&mp=1
展售門市	五南文化廣場 台中市中山路 6 號 http://www.wunanbooks.com.tw (04)22260330 國家書店 台北市松江路 209 號 1 樓 http://www.govbooks.com.tw (02)25180217
印 刷	龍品印刷有限公司
定 價	新臺幣 250 元

本書同時刊載於經濟部智慧財產局網站



GPN: 1010203545

ISBN: 978-986-03-9989-9

