

序 言

101 年對本局，尤其是專利部門而言，是頗具挑戰性的一年。為了加速、有效清理專利積案，本局大舉徵才、密集培訓，俾擴充審查能量；為了因應新修正專利法之即將施行，修訂各項配套措施、相關子法及審查基準，隨後並辦理多場公聽與宣導說明會。儘管千頭萬緒、難題不斷，然經過同仁們的戮力合作，終克服萬難如期進行各項工作，且在此同時，本局對於專利審查品質的管控亦不敢絲毫懈怠。以今年本局專利原處分遭智慧財產法院撤銷比率較去(100)年下降約 7%觀之，審查人員的持續努力似已見成效，令人備感欣慰。

本書精選 100 年 7 月至 101 年 8 月間，智慧財產法院專利行政判決 25 件及經濟部訴願決定 13 件作為案例，由審查人員一一摘錄案情、敘明爭點，並就智財法院判決或經濟部訴願決定與本局原處分見解之異同予以深入分析、檢討，再以研討心得作為總結。與去年不同處，在於去年揀選之案例全數為撤銷案，而今年 25 件行政判決中有 10 件係智財法院維持本局原處分者，由於判決中對於審查觀點或原理原則，不乏深具啟發性之論述，故亦收錄於本書提供參考。

整體而言，本書案例以探討「進步性」專利要件之判斷者為大宗，其次在證據採酌方面，本局與智財法院或經濟部之寬嚴度時有出入，至於審查程序，本局則較常發生漏未審酌或漏未踐行通知義務之缺失，亟待改進。

即將於明(102)年 1 月 1 日起施行之新修正專利法，對舉發程序做了重大改變，即增訂得就部分請求項提起舉發、作成審定等規定，則爾後本局於舉發審查及釐清爭點時，須更加謹慎及細膩。至於後續行政爭訟會如何發展，值得關注。

經濟部智慧財產局 局長



2012 年 12 月

專利行政爭訟案例研討彙編

(100—101 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 101 年 12 月

專利行政爭訟案例研討彙編(100—101 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	100 行專訴 53	94210833N01	散射粒子無規則結構之擴散膜	1
2	100 行專訴 114	91209769N01	插座連接器	9

二、擬制新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
3	經訴 10106107740	95147920	熱管式發電元件、熱發電裝置、熱能回收裝置	37
4	經訴 10106110790	99208219N01	防凍龍頭結構改良	41

三、進步性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
5	100 行專訴 31	95208815N01	電連接器	47
6	100 行專訴 42	94121644N01	手工具吊架	59
7	100 行專訴 47	97215589N01	法式氣嘴閥管及具有該閥管之法式氣嘴	67
8	100 行專訴 49	94119645	模擬硬碟之裝置及其方法	75
9	100 行專訴 56	92102581N01	基板組裝裝置	81
10	100 行專訴 60	97201033N01	自動撥掃裝置	87

11	100 行專訴 67	97203727N01	套筒磁吸結構改良	99
12	100 行專訴 71	94137762	堆疊型晶片封裝結構	107
13	100 行專訴 84	96209514N01 96209514N02	太陽能集熱器之構造改良	117
14	100 行專訴 85	93139164N01	基板調適托盤	129
15	經訴 10006103950	97220907N01	擺腰式橢圓機結構	141
16	經訴 10006106450	98210631N01	萬向轉接桿結構	153
17	經訴 10106101280	98211123N01	防風雨型排煙通風罩	163
18	經訴 10106111130	95104748N01	自行車用鏈輪	167

四、通常知識

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
19	101 行專訴 24	99200777N01	包裝封口機之拉膜裝置	175
20	經訴 10106101040	90218968N01	凡而之塑膠閥球受力結構改良	181

五、揭露要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
21	100 行專訴 95	95129265	含有 LP 乳酸菌之產品	187

六、申請專利範圍之解讀

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
22	100 行專訴 57	95222846N02	智慧型網際網路通訊保全系統之改良	195
23	100 行專訴 74	96210089N01	腋下調整托胸防駝內衣結構之改良	207

七、修正/更正/超出

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
24	100 行專訴 35	94114199	交流旋轉機之常數測定裝置	217
25	經訴 10106100340	98201572N01	開口快速扳手	221

八、專利權歸屬爭議

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
26	100 行專訴 82	96304626N01	影像顯示型內視儀	227

九、證據採酌

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
27	100 行專訴 65	95305840N01	標示框架	233
28	100 行專訴 123	95121936N01	3C 產品外殼保護膜之貼附方法	243
29	100 行專更(一)9	95202221N01	切削刀具後拉式抗震延長刀柄	253
30	101 行專訴 37	98213580N01	水族箱加溫器	261

十、審查程序

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
31	經訴 10006102870	92130380	一種低膽固醇蛋的生產方法	269
32	經訴 10106103190	95127043N01	改良自行車座墊總成	275

十一、漏未審酌/訴外審查

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
33	100 行專訴 38	98208613N01	開關	279
34	經訴 10106102870	89105387N01	微控制器指令集	289
35	經訴 10106102970	95114830	互動式遊戲裝置及其遊戲控制器	293

十二、其他

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
36	99 行專更(一)6	90116889N01	清潔用物品	297
37	100 行專訴 10	92129706	英語音標	307
38	經訴 10106101750	96104056	發光二極體封裝及其製作方法	309

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
發明/新型/新式樣定義	100 行專訴 10	307
新穎性	100 行專訴 53 100 行專訴 65 100 行專訴 114 100 行專更(一)9 101 行專訴 37 經訴 10006102870	1 233 9 253 261 269
擬制新穎性	經訴 10106107740 經訴 10106110790	37 41
進步性	99 行專更(一)6 100 行專訴 31 100 行專訴 38 100 行專訴 42 100 行專訴 47 100 行專訴 49 100 行專訴 56 100 行專訴 57 100 行專訴 60 100 行專訴 67 100 行專訴 71 100 行專訴 74 100 行專訴 84 100 行專訴 85 100 行專訴 114 100 行專訴 123 101 行專訴 24 經訴 10006103950 經訴 10006106450 經訴 10106101040 經訴 10106101280 經訴 10106111130	297 47 279 59 67 75 81 195 87 99 107 207 117 129 9 243 175 141 153 181 163 167

爭點	判決/決定字號	頁次
通常知識	100 行專訴 71 101 行專訴 24 經訴 10106101040	107 175 181
揭露要件	100 行專訴 95	187
申請專利範圍之解讀	100 行專訴 53 100 行專訴 57 100 行專訴 74	1 195 207
修正/更正/超出	99 行專更(一)6 100 行專訴 35 經訴 10106100340	297 217 221
單一性	經訴 10106101750	309
專利權整體性	99 行專更(一)6	297
專利權歸屬爭議	100 行專訴 82	227
證據採酌	100 行專訴 47 100 行專訴 60 100 行專訴 65 100 行專訴 123 100 行專更(一)9 101 行專訴 37	67 87 233 243 253 261
新證據	100 行專訴 38 100 行專訴 56 100 行專訴 85	279 81 129
踐行通知義務/審查程序	99 行專更(一)6 經訴 10006102870 經訴 10106101750 經訴 10106103190	297 269 309 275
漏未審酌/訴外審查	100 行專訴 38 經訴 10106102870 經訴 10106102970	279 289 293



【專利案號】 94210833N01

【專利名稱】 散射粒子無規則結構之擴散膜

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 108 條準用第 26 條第 2、3 項、第 94 條第 1 項前段、第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 新穎性、申請專利範圍之解讀

【判決字號】 100 行專訴 53

【判決日期】 100.11.3

【判決要旨】

依系爭專利申請專利範圍第 1 項之解釋，「不規則形狀」應包含「具有不全然相同形狀或粒徑」，且證據 1 說明書第 12 頁第 3 段揭示光擴散劑 5 之形狀並無特殊的限制，譬如「球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等」，而該鱗片狀或纖維狀均屬無固定形狀，製作上亦難達成完全相同的形狀或大小，採用該等形狀即會使光擴散劑彼此間具有不同形狀或不同大小，因此，鱗片狀或纖維狀為系爭專利所稱「不規則形狀」之下位概念。另由證據 1 之第一圖，該光擴散劑 5 以非均勻排列的方式分布於光擴散層 3 中，即光擴散劑 5 彼此距離非大致相同，故證據 1 第一圖之光擴散劑 5 既具有不全然相同之形狀或大小，且彼此間之距離非大致相同，是以證據 1 已揭示如系爭專利申請專利範圍第 1 項散射粒子「無規則結構」及「不規則形狀」之技術特徵。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

一、案情簡介

原告於民國 94 年 6 月 28 日，以「散射粒子無規則結構之擴散膜」向本局申請新型專利，經本局編為第 94210833 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M299302 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於 96 年 4 月 30 日以系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2、3 項、第 94 條第 1 項前段、第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經本局審查，以 99 年 10 月 27 日(99)智專三(五)01029 字第 09920768980 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

2 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

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

(一)原處分據以審定舉發成立之證據共 2 項，證據 1 為我國專利公開第

200302927 號「光擴散膜及相關背光模組(一)」發明專利，證據 3 我國專利公開第 200500737 號「平面顯示器背光模組之擴散膜製造方法」發明專利。

(二)主要判決理由：

- 1.系爭專利申請專利範圍第 1 項所請為一種散射粒子無規則結構之擴散膜(對應證據 1 之光擴散膜 1)，包括：一透明基板(等同於證據 1 之基材層 2)，係一透光板體，具上表面；一透明介質(等同於證據 1 之黏合劑 3)，可塗佈於透明基板之上表面，或將其結構以移印、熱壓、轉印方式、射出或其他方法製作於透明基板上；複數之散射粒子(對應於證據 1 之光擴散劑 4)，係含於該透明介質之中，可以光學鑷子固定、移動微粒之方法或其他方法將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中。依前述系爭專利申請專利範圍第 1 項之解釋，「不規則形狀」應包含「具有不全然相同形狀或粒徑」，且證據 1 說明書第 12 頁第 3 段揭示光擴散劑 5 之形狀並無特殊的限制，譬如「球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等」，而該鱗片狀或纖維狀均屬無固定形狀，製作上亦難達成完全相同的形狀或大小，採用該等形狀即會使光擴散劑彼此間具有不同形狀或不同大小，因此，鱗片狀或纖維狀為系爭專利所稱「不規則形狀」之下位概念。另由證據 1 之第一圖，該光擴散劑 5 以非均勻排列的方式分布於光擴散層 3 中，即光擴散劑 5 彼此距離非大致相同，故證據 1 第一圖之光擴散劑 5 既具有不全然相同之形狀或大小，且彼此間之距離非大致相同，是以證據 1 已揭示如系爭專利申請專利範圍第 1 項散射粒子「無規則結構」及「不規則形狀」之技術特徵。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 2.系爭專利申請專利範圍第 2 項雖界定「該透明基板之製成材質包括但不限定於 PET(聚對苯二甲酸二乙酯)、PC(聚碳酸酯)，或 PMMA(聚甲基丙烯酸酯)等」，就系爭專利申請專利範圍第 1 項之透明基板的材質為進一步之界定，惟材質並非新型專利之標的，無法產生限定作用，因此，證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性。
- 3.證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項均不具新穎性。從而，被告據以認定系爭專利有違 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定，而為「舉發成立」之處分，於法尚無不合。

三、主要爭點及分析檢討

(一)證據 1 得否證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性？

兩造於訴訟中，首先爭執系爭專利申請專利範圍第 1 項中「…將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」有關「不規則形狀」之解釋究竟為何？法院於判決中指出：

- 1.系爭專利說明書並未明確界定系爭專利申請專利範圍第 1 項之「無規則結構」及「不規則形狀」，由字義解釋，所謂「結構」可包含粒子之形狀、大小、排列方式；所謂「不規則形狀」可包含粒子形狀、大小彼此不相同。又依系爭專利說明書第 6 頁第 4 至 11 行、第 24 行至第 7 頁第 2 行所載系爭專利係「針對習知技術之缺點發展出一散射粒子無規則結構之擴散膜，……散射粒子改為不規則結構排列，且利用其結構的多孔性可以達到過濾光源，使得燈光經過後達到抗眩效果可以運用於燈光的濾光抗眩材料的需求，進而備具效率高、實用性強的散射粒子無規則結構之擴散膜。」以及「藉由該微粒散射粒子以不同規則結構在一定限制範圍內以不規則形狀佈於該透明介質中之設計，而可將散射粒子在一定限制範圍內以不規則形狀分布於透明介質中，成為大小不同及不同深度的細微透鏡結構」，系爭專利之技術手段係藉由不規則形狀的散射粒子以非均勻的排列方式分布於擴散膜之中，因而形成不同大小及不同深度的細微透鏡結構，以達成濾光抗眩之功效。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項之「散射粒子無規則結構」應包含散射粒子具有不全然相同之形狀或大小，且彼此間之距離非大致相同。而原告於本院審理時亦稱：「規則結構就是它的形狀、粒徑、間隙，一般是規則排列、規則大小、規則形狀。不規則排列是指排列方式、排列位置，包括系爭專利申請專利範圍第 1 項界定不規則的粒子間的距離，還包括粒徑的大小、形狀在內，排列方式是指距離的問題，這只是系爭專利申請專利範圍第 1 項無規則結構中的一部分。」等語，復為被告所不爭執。又系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依據其通常知識，可得知散射粒子具有不全然相同形狀或大小，均能達到成為大小不同及不同深度的細微透鏡結構之功效。因此，「不規則形狀」應包含「具有不全然相同之形狀或大小」。

- 2.系爭專利申請專利範圍第 1 項界定透明介質「可塗佈於透明基板之上表面，或將其結構以移印、熱壓、轉印方式、射出或其他方法製作於透明基板上」，及界定複數之散射粒子「係含於該透明介質之中，可以光學鑷子固定、移動微粒之方法或其他方法將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」之方法技術特徵，然新型專利係按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，所謂「方法」並非新型專利之標的，是

4 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

以為新穎性之比對時不予考量。又該等方法並未造成所請擴散膜之形狀、構造有所改變，縱使解釋申請專利範圍時一併考量該方法，仍不起限定作用。

- 3.原告雖於準備程序時主張「不規則形狀」尚包含不限定固定材料云云，惟觀諸系爭專利說明書均未揭示或隱含有關散射粒子材料之相關技術內容，是以原告將「不規則形狀」之字義範圍擴及材料種類，實已超出系爭專利所屬技術技術領域中具通常知識者可瞭解之範圍，要無足取。證據 1 申請專利範圍第 1 項之請求標的與系爭專利申請專利範圍第 1 項皆為擴散膜，其第 1 項揭露該擴散膜具有基材層及光擴散層，該擴散層係由包含光擴散劑之黏合劑所組成，其中所含之無機填充劑之平均粒徑在 5nm 以上 50nm 以下。依據證據 1 中文說明書第 12 頁第 1 段揭露光擴散劑的一部分的上端係凸出於黏合劑上且厚度無特殊限制，同頁第 3 段光擴散劑形狀可為「球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等」，再參照證據 1 之圖示說明其擴散粒子不規則分佈之結構，證據 1 係以圓形擴散粒子為例，選擇證據 1 上述所列不同形狀之擴散粒子或具不同之粒徑均可形成不規則狀。證據 1 之圖 1 為側視圖，當觀察者從上方俯視時即為散射粒子以不規則狀散佈於透明介質中，且從證據 1 的第一、二、三 B 圖以肉眼觀察彼此間距離並不相同，故系爭專利申請專利範圍第 1 項「將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」的主要技術特徵已見於證據 1，證據 1 與系爭專利申請專利範圍第 1 項之差異僅在於文字的記載形式，或能直接且無歧異得知之技術特徵，是證據 1 可證系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具新穎性。

(二)證據 1 得否證明系爭專利申請專利範圍第 2 及 3 項不具新穎性？

系爭專利申請專利範圍第 2 及 3 項係分別限定如申請專利範圍第 1 項之散射粒子無規則結構之擴散膜中，有關透明基板之製成材質及透明介質之製成材質，法院判決認定證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性之前提下，附屬項進一步限定之材質並非新型專利之標的，無法產生限定作用，因此，證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 2、3 項不具新穎性。

四、總結

- (一)就專利舉發案之比對範圍方面，證據之專利說明書全部內容均可以成為引證範圍，而系爭專利部分，僅能以系爭專利之申請專利範圍為準。惟兩造在解釋申請專利範圍上常有歧異，由本案法院判決可得，法院於解釋申請專利範圍時，係經由系爭專利申請專利範圍之文字字義解釋、參酌系爭專利說明書、系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，並輔以開庭審理中原告(專利權人)之證詞，整體考量而得系爭專利之「不規則形狀」應包含

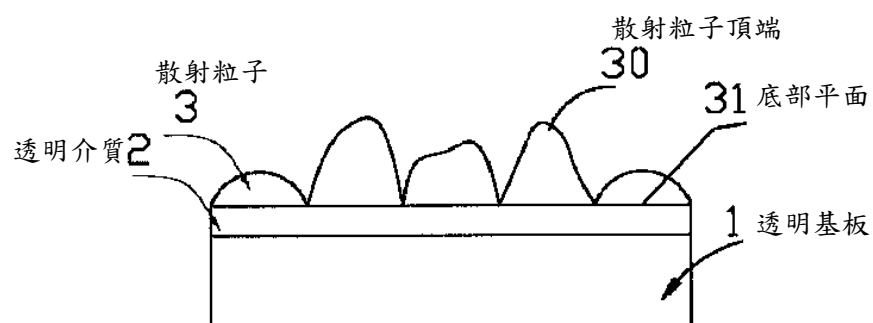
「具有不全然相同之形狀或大小」，是以證據 1 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之所有技術特徵，系爭專利不具新穎性。

- (二)另，系爭專利請求項記載限定部分內容中有關方法或材質部分，依新修訂舉發審查基準及 101 年 9 月 28 日於智財法院座談會之議題八，已修正專利要件之審查仍應將非結構特徵視為限定條件，有關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，單一先前技術揭露請求項中所載形狀、構造或組合特徵及材質、方法特徵始能認定不具新穎性。進步性審查時應視材質、方法特徵是否改變或影響形狀、構造或組合特徵，若會改變或影響形狀、構造或組合特徵，須先前技術揭露所有特徵，始能認定不具進步性；若不會改變或影響形狀、構造或組合特徵，則可視為習知技術之運用，只要先前技術揭露形狀、構造或組合特徵，即可認定不具進步性。

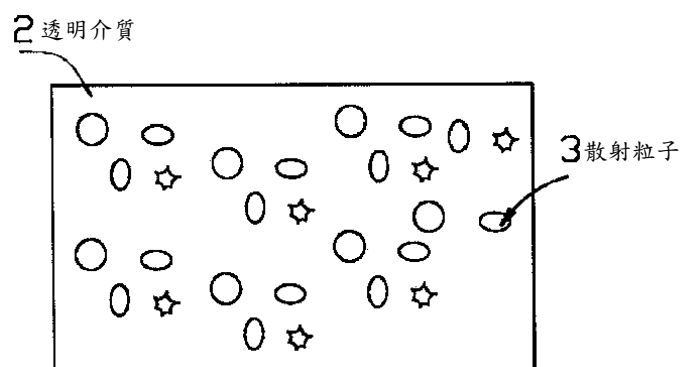
6 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

附圖1（系爭專利圖式）

【第二圖：本創作擴散膜放大後之側視示意圖】

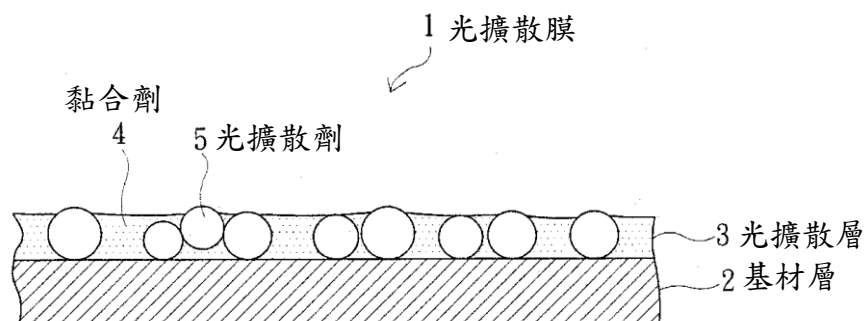


【第三圖：本創作擴散膜放大後之俯視示意圖】



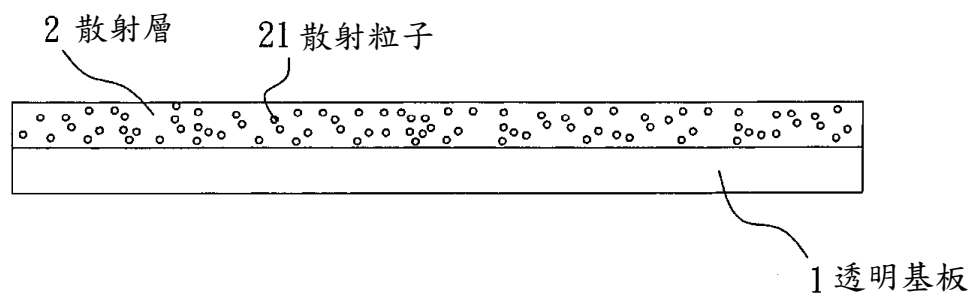
附圖2（證據1 圖式）

【第一圖：光擴散膜之模式化剖面圖】



附圖3（證據2 圖式）

【圖1a：其實施例一之各步驟示意圖】



8 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)



【專利案號】 91209769N01

【專利名稱】 插座連接器

【審定結果】 舉發成立

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

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 新穎性、進步性

【判決字號】 100 行專訴 114

【判決日期】 101.4.26

【判決要旨】

系爭專利之主要技術特徵為「於蓋體 3 之第二頭部 32 適當位置設有滑移槽 322 以期與基座 2 上設之凸台 221 配合」，則於判斷證據 4-8、10 之圖式是否清楚揭露足堪比對之技術特徵，僅須判斷圖式是否清楚揭露(1)「蓋體上之滑移槽」與「基座上之凸台」可相互配合（系爭專利第 1 項），或(2)「蓋體上之凸台」與「基座上之滑移槽」可相互配合（系爭專利第 4 項）之技術特徵，證據 4、6-8、10 之引證案雖為外文書證，未附中文譯本，惟證據 4-8、10 之圖式經與系爭專利比對結果，並無庸參照說明書中相關之文字說明即可清楚揭露系爭專利之前開技術特徵，自可證明系爭專利不具新穎性或進步性。

一、案情簡介

原告於民國 91 年 6 月 28 日，以「插座連接器」向本局申請新型專利，經本局編為第 91209769 號進行審查准予專利後，發給新型第 224831 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於 99 年 11 月 29 日以系爭專利違反核准時專利法第 105 條準用第 22 條第 4、5 項、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經本局審查，以 100 年 9 月 6 日(100)智專三(二)04024 字第 10020413230 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。

10 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

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 6 項，證據 4 為 1995 年 10 月 3 日公告之美國第 5454727 號專利案；證據 5 為 1997 年 5 月 14 日公告之中國大陸第 2254238 號「電連接器」專利案；證據 6 為 1985 年 2 月 12 日公告之美國第 4498725 號專利案；證據 7 為 1987 年 3 月 10 日公告之美國第 4648669 號專利案；證據 8 為 1996 年 10 月 29 日公告之美國第 5569045 號專利案；證據 10 為 1995 年 8 月 22 日公告之美國第 5443591 號專利案。

判決理由：

證據 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 1-2 項不具新穎性及進步性，可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性；證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1-3 項不具進步性，可證明系爭專利申請專利範圍第 4-6 項不具新穎性及進步性；證據 6、7、8、10 可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性及進步性。從而，被告據以認定系爭專利有違 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，而為「舉發成立」之處分，於法尚無不合。……證據 4、6-8、10 均係外文專利說明書，參酌審查基準第 5-1-39 頁記載，證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本，參加人所提出之證據 4、6-8、10 之引證案，其圖式上均無元件符號說明，被告機關雖未命參加人即舉發人提出上開先前技術中文譯本，逕行實質參酌上開外文書證之技術內容，惟證據 4-8、10 之圖式經與系爭專利比對結果，並無庸參照說明書中相關之文字說明即可清楚揭露系爭專利之前開技術特徵，自無原告所主張圖式未清楚揭露足堪比對之技術特徵之情事，難認有何違法之處，並不影響結論之判斷，訴願決定予以維持，尚無不合。

三、主要爭點及分析檢討

(一)證據 4-8、10 得否證明系爭專利申請專利範圍不具新穎性或進步性？

系爭專利之主要技術特徵為「於蓋體 3 之第二頭部 32 適當位置設有滑移槽 322 以期與基座 2 上設之凸台 221 配合」，則於判斷證據 4-8、10 之圖式是否清楚揭露足堪比對之技術特徵，僅須判斷舉發證據之圖式是否清楚揭露系爭專利(1)「蓋體上之滑移槽」與「基座上之凸台」可相互配合（系爭專利第 1 項），或(2)「蓋體上之凸台」與「基座上之滑移槽」可相互配合（系爭專利第 4 項）之技術特徵，即為已足。而證據 4-8、10 之圖式經與系爭專利比對結果，即可清楚揭露系爭專利之前開技術特徵，是證據 4-8、10 足以證明系爭專利申請專利範圍不具新穎性或進步性。

(二) 本局未依職權通知舉發人檢附舉發證據之中文譯本，與專利審查基準之規定相悖，令原告利益受到損害？

專利審查基準第 5-1-39 頁係記載：「證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。」則外文書證中若已清楚揭露足堪比對之圖式，自無再檢附中文譯本之必要。經查參加人係援用證據 4、6-8、10 之圖式所揭露之技術內容作為舉發證據，上開圖式雖未標明元件符號，然於圖式中標明元件符號通常係為方便讀者可清楚閱讀與瞭解說明書中之相關文字敘述，自不能僅因圖式中未標明元件符號即可認圖式未清楚揭露足堪比對之技術內容。而證據 4、6-8、10 之圖式經與系爭專利比對結果，並無庸參照說明書中相關之文字說明即可清楚揭露系爭專利之前開技術特徵，自無原告所主張圖式未清楚揭露足堪比對之技術特徵之情事。

(三) 本局援引舉發證據之技術，與舉發理由所記載主張系爭專利不具新穎性及進步性的內容不同，明顯違反處分權主義，構成裁量濫用之違反瑕疵？

按辯論主義係指：(1)當事人所未提出之事實法院不得採為裁判之基礎資料，亦即法院僅能以當事人所提出之事實做為裁判之資料；(2)當事人所未爭執之事實法院應直接採為裁判之基礎，不得就當事人所不爭執之事實另為調查證據，以認定事實之真偽；(3)當事人就爭執之事實有調查證據之必要時，法院僅能就當事人所提出聲請調查者為限，當事人所未提出或聲請調查之證據法院不得依職權加以調查。至於法院應如何解讀當事人所提出之事實與證據，或依據當事人提出之事實與證據形成心證，則屬法院之職權事項，而與辯論主義無涉。經查參加人係提出證據 4、7、8 之技術特徵作為舉發系爭專利無效之證據，並非係以證據 4、7、8 之特定圖式作為舉發證據，其引用舉發證據之圖式就先前技術所為之說明僅係供法院形成心證之參考，並無拘束法院之效力，不能因此謂其未於書狀內說明之形成心證理由即屬當事人所未提出之事實，法院不得採為裁判之基礎，核原告主張：被告違反處分權主義，係屬權利濫用云云，顯與辯論主義或處分權主義之法理不符，洵無可採。

(四) 本局以同一證據同時認定系爭專利不具新穎性且不具進步性，顯然違反審查基準？

按足以證明系爭專利不具新穎性之證據，必定可以證明系爭專利不具有進步性，此為邏輯之必然現象，毫無例外可言。亦即不可能存在一先前技術可以證明系爭專利不具新穎性，卻無法證明系爭專利不具進步性，則可以證明系

12 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

爭專利不具新穎性必同時可以證明系爭專利不具進步性，故我國專利審查基準乃規定：「不具新穎性者，無須再審究其進步性」，且德國專利審查實務亦將新穎性與進步性視為同一事由。則原告錯誤解讀我國專利審查基準指摘本局處分不當，無異認為會有可以證明系爭專利不具新穎性，卻無法證明系爭專利不具進步性之先前技術存在，自屬邏輯謬誤，顯無可採。

四、總 結

本局專利審查基準雖規定：「不具新穎性者，無須再審究其進步性」，但於舉發案中，對於同一證據認定系爭專利不具新穎性時，是否須要再論其是否具進步性一事，屢有不同見解。惟審查實務上，本局已有一致性之做法，即對於申請案之審查，如不具新穎性者，則無須再審究其進步性；但對於舉發案之審查，基於當事人之主張，如其對同一證據同時主張系爭專利不具新穎性及不具進步性時，縱已認為不具新穎性，仍須再論其是否具進步性。本件本局以同一證據同時認定系爭專利不具新穎性且不具進步性，已為智慧財產法院所支持，故本局前述實務做法應屬正確。

附表

系爭專利	證據4	證據5	證據6	證據7	證據8	證據10
第1項	無新穎性	無進步性				
第2項	無新穎性	無進步性				
第3項	無進步性	無進步性				
第4項		無新穎性	無新穎性	無新穎性	無新穎性	無新穎性
第5項		無新穎性				
第6項		無新穎性				
備註	第1、4項為獨立項，第2、3項直接附屬於第1項 第5、6項直接或間接附屬於第4項					

附件：

證據 4 第 1 圖與第 2 圖

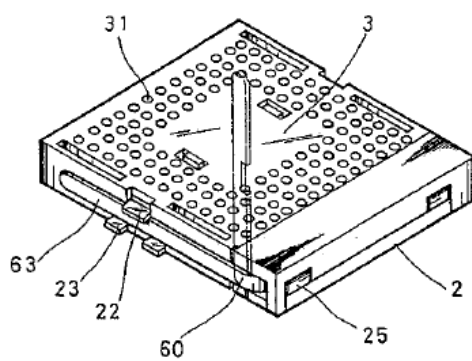


FIG. 1

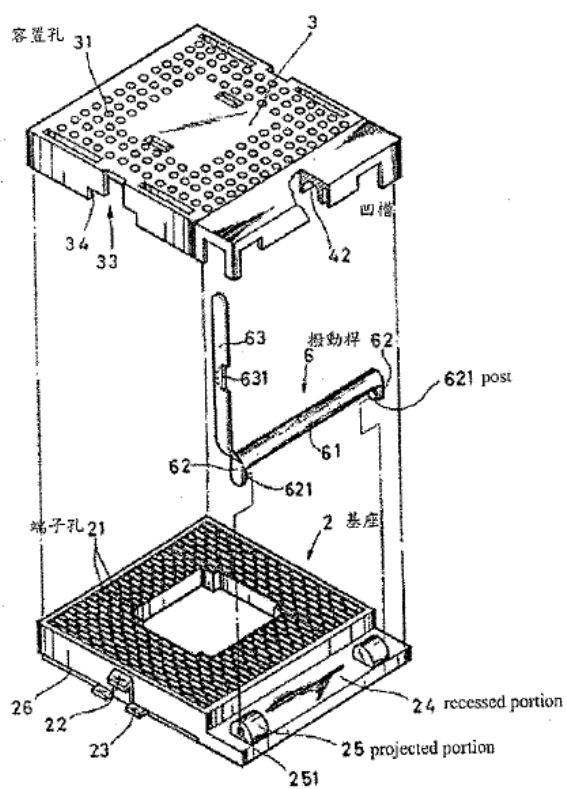


FIG. 2

證據 4 與系爭專利第 1 項之比對分析表

系爭專利請求項 1	證據 4	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	一種零插力 (zero insert force) 插座連接器，其包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有凸台；	(參照第 1、2 圖) 基座 2，其上設有多數端子孔 21，以容納導電端子 5，且於基座 2 設有凹面 24，該凹面兩端有凸起物 25，且具有一孔 251 可供撥動桿上凸點 621 卡入	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之凸台設有滑移槽，當蓋體與基座組配並相互作動時，基座之凸台與滑移槽相配合。	蓋體 3，相對於端子孔 21 設有容置孔 31，在蓋體 3 相對於凸起物 25，該處具有凹槽 (未標示)，以容納凸起物 25，如第 6 圖所示，當操作撥動桿 6 時，凸起物 25 在凹槽滑移配合	是

證據 5 第 1 圖：

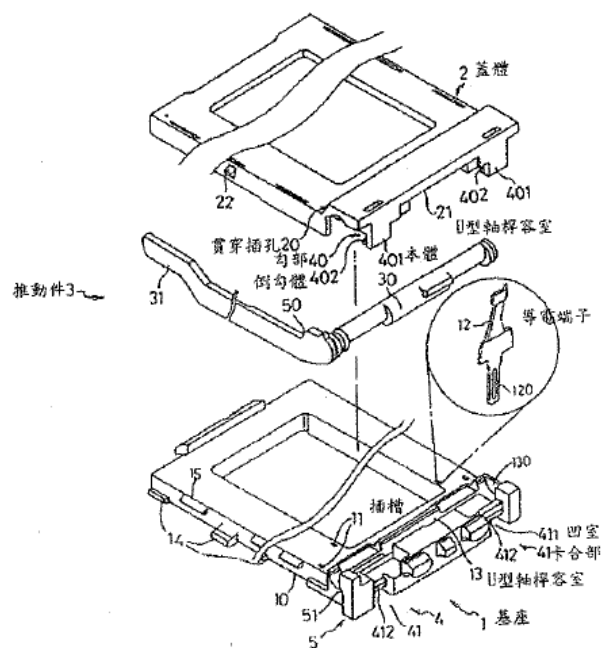
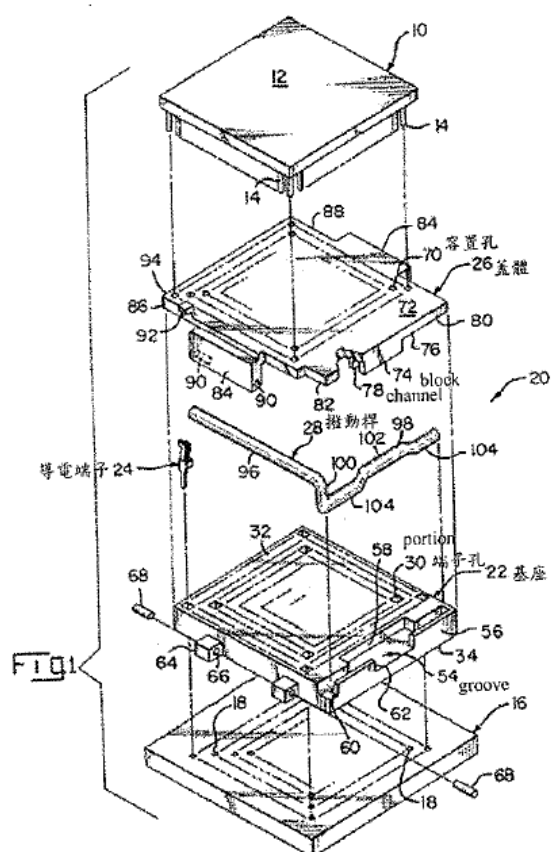


圖 1

證據5與系爭專利第4項之比對分析表

系爭專利請求項4	證據5	引證證據是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座1、在基座1上設有數個插槽11，插槽11內設有導電端子12，基座1一側設有U型軸桿容室13，供推動件3容置，基座1與蓋體2間設有固持機構4，	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	蓋體2在對應基座1的插槽11設有貫穿插孔20，供CPU的插腳插置，其一側設U型軸桿容室21，與基座1的軸桿容室13拼合成一完整半開放區域，基座1與蓋體2間設有固持機構4，係由勾部40與卡合部41構成，勾部40向下延伸一本體401，由本體401向蓋體2凸設一倒勾體402，卡合部41在基座1側面設一可與本體401吻合的凹室411，凹室411內形成可與倒勾體402嵌合的卡面412，倒勾體402與卡面412相互嵌卡的面由內向外傾斜地設置，可增強基座1與蓋體2相對平移時的固持力。	是

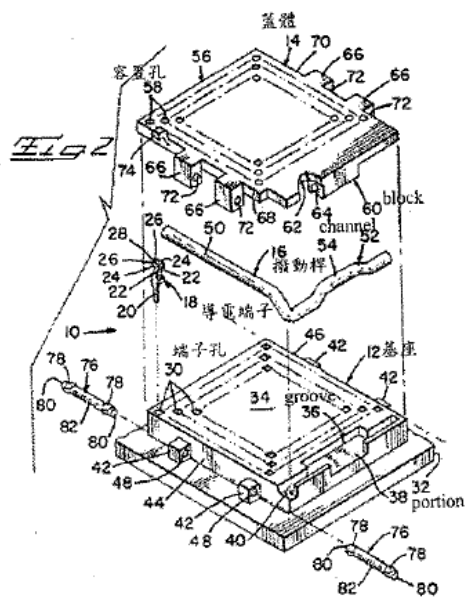
證據6第1圖



證據 6 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 6	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 22 上具有多數端子孔 30，以容納導電端子 24，於基座 22 一側設有 portion 58，且外側具有 groove 54，	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	在蓋體 26 相對於端子孔 30 設有容置孔 70，在蓋體 26 一側設 block 74，block 74 內設 channel 78 可供撥動桿 28 置入，蓋體 26 與基座 22 組配後，block 74 可放在 portion 58 處，當操作撥動桿 28 時，block 74 可在 portion 58 和 groove 54 滑移配合。	是

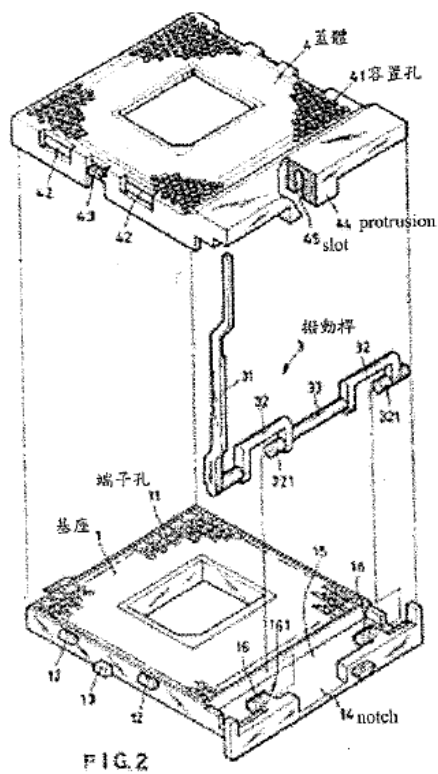
證據 7 第 2 圖



證據 7 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 7	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 12 上具有多數端子孔 30，以容納導電端子 18，於基座 12 一側設有 groove 36，且外側具有 portion 38，在蓋體 14 相對於端子孔 30 設有容置孔 58，在蓋體 14 一側設 block 60，block 60 內設 channel 64 可供撥動桿 16 置入，蓋體 14 與基座 12 組配後，block 60 可放在 groove 36 處，當操作撥動桿 16 時，block 60 可在 groove 36 和 portion 38 滑移配合。	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	在蓋體 14 相對於端子孔 30 設有容置孔 58，在蓋體 14 一側設 block 60，block 60 內設 channel 64 可供撥動桿 16 置入，蓋體 14 與基座 12 組配後，block 60 可放在 groove 36 處，當操作撥動桿 16 時，block 60 可在 groove 36 和 portion 38 滑移配合。	是

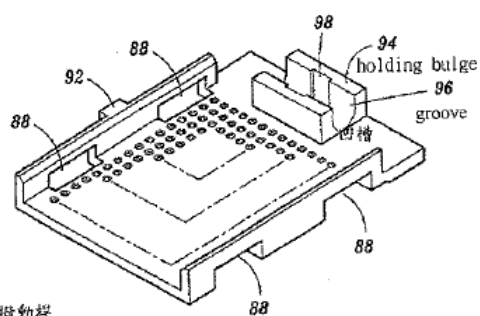
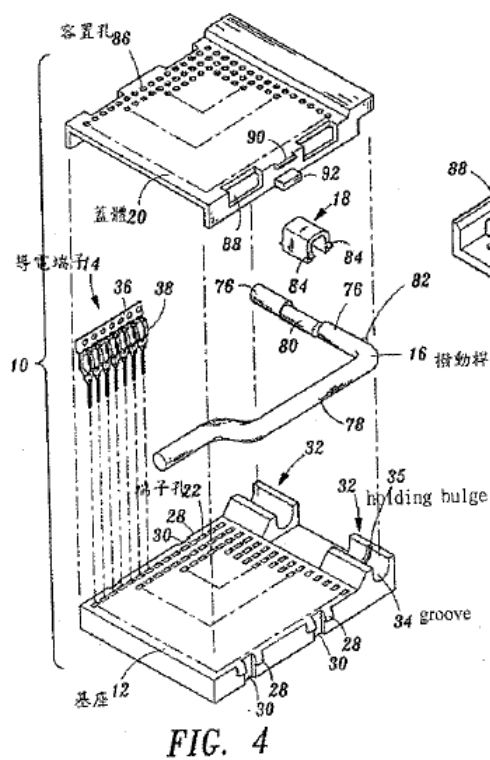
證據 8 第 2 圖



證據 8 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 8	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 1 上具有多數端子孔 11，以容納導電端子 2，於基座 1 一側設有 notch 14，在蓋體 4 相對於端子孔 11 設有容置孔 41，	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	在蓋體 4 一側設 protrusion 44，protrusion 44 內設 slot 45 可供撥動桿 3 置入，蓋體 4 與基座 1 組配後，protrusion 44 可放在 notch 14 處，當操作撥動桿 3 時，protrusion 44 可在 notch 14 滑移配合。	是

證據 10 第 4 圖與第 12 圖



附件：

證據4第1圖與第2圖

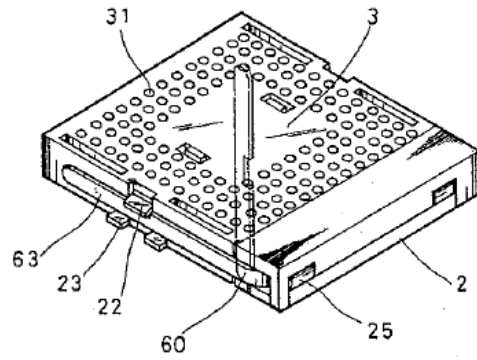


FIG.1

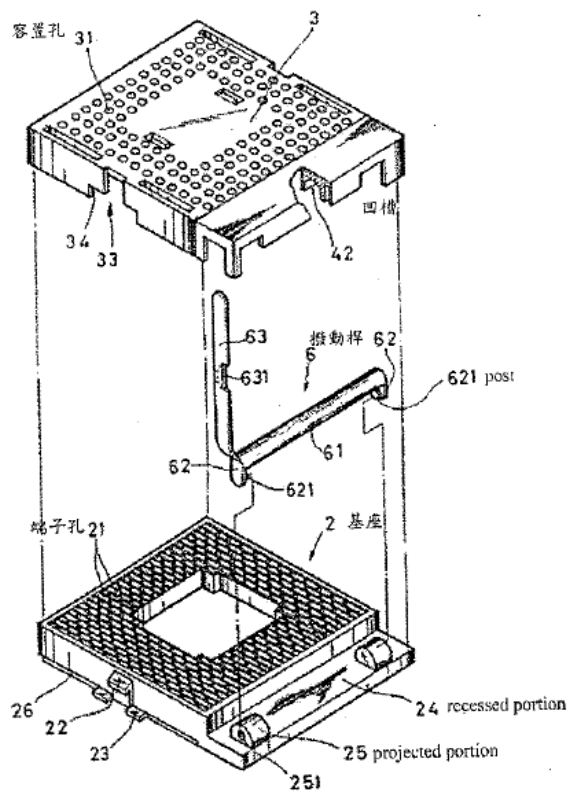


FIG.2

證據 4 與系爭專利第 1 項之比對分析表

系爭專利請求項 1	證據 4	引證證據 是否揭露
一種插座連接器, 其包括:	一種零插力 (zero insert force) 插座連接器, 其包括:	是
基座, 其上設有複數端子孔, 內置複數導電端子, 且於基座適當位置設有凸台;	(參照第 1、2 圖) 基座 2, 其上設有多數端子孔 21, 以容納導電端子 5, 且於基座 2 設有凹面 24, 該凹面兩端有凸起物 25, 且具有一孔 251 可供撥動桿上凸點 621 卡入	是
蓋體, 可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移, 其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳, 且對應於基座之凸台設有滑移槽, 當蓋體與基座組配並相互作動時, 基座之凸台與滑移槽相配合。	蓋體 3, 相對於端子孔 21 設有容置孔 31, 在蓋體 3 相對於凸起物 25, 該處具有凹槽 (未標示), 以容納凸起物 25, 如第 6 圖所示, 當操作撥動桿 6 時, 凸起物 25 在凹槽滑移配合	是

證據5第1圖：

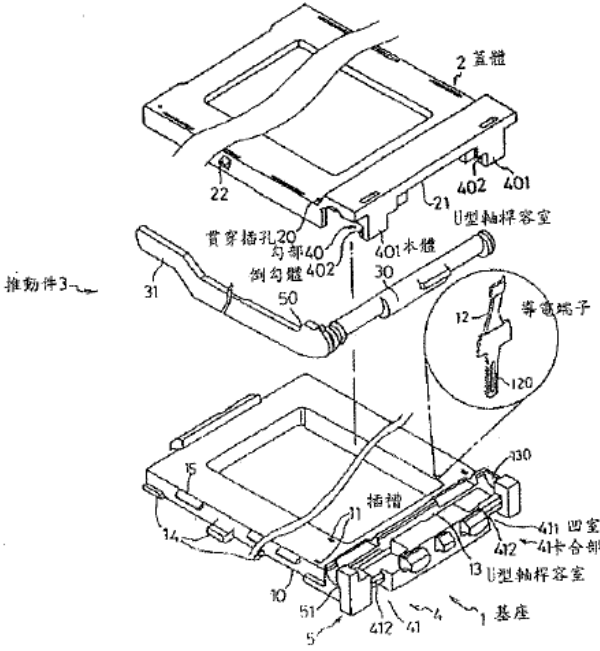
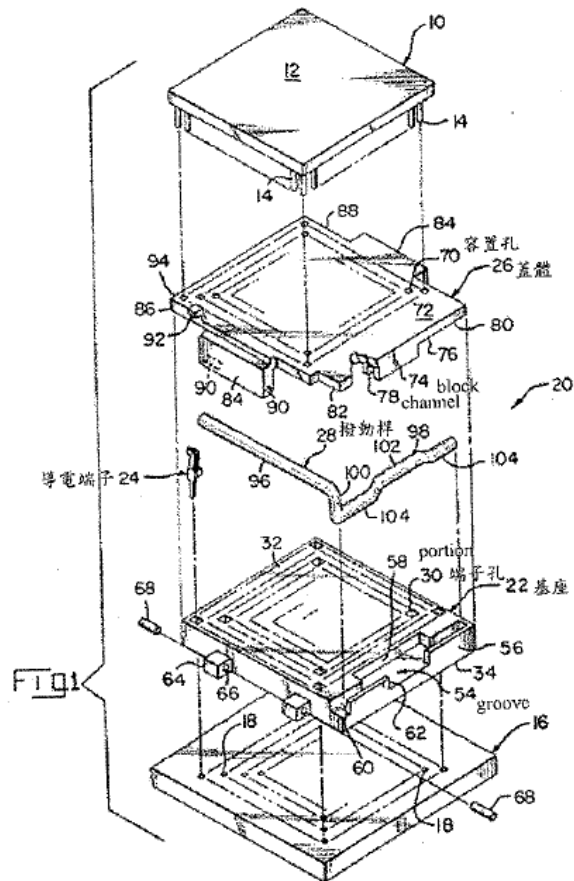


图 1

證據 5 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 5	引證證據是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 1、在基座 1 上設有數個插槽 11，插槽 11 內設有導電端子 12，基座 1 一側設有 U 型軸桿容室 13，供推動件 3 容置，基座 1 與蓋體 2 間設有固持機構 4，	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	蓋體 2 在對應基座 1 的插槽 11 設有貫穿插孔 20，供 CPU 的插腳插置，其一側設 U 型軸桿容室 21，與基座 1 的軸桿容室 13 併合成一完整半開放區域，基座 1 與蓋體 2 間設有固持機構 4，係由勾部 40 與卡合部 41 構成，勾部 40 向下延伸一本體 401，由本體 401 向蓋體 2 凸設一倒勾體 402，卡合部 41 在基座 1 側面設一可與本體 401 吻合的凹室 411，凹室 411 內形成可與倒勾體 402 嵌合的卡面 412，倒勾體 402 與卡面 412 相互嵌卡的面由內向外傾斜地設置，可增強基座 1 與蓋體 2 相對平移時的固持力。	是

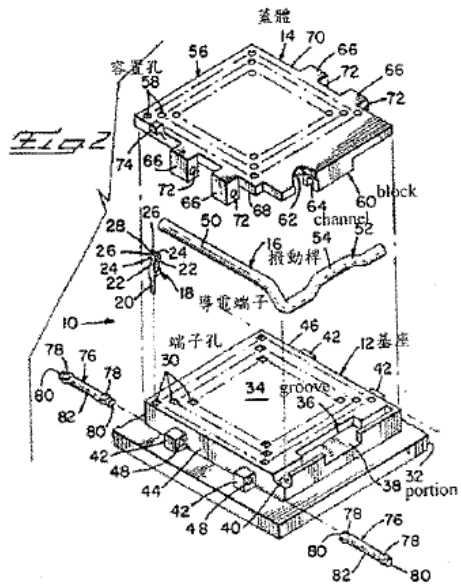
證據 6 第 1 圖



證據 6 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 6	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 22 上具有多數端子孔 30，以容納導電端子 24，於基座 22 一側設有 portion 58，且外側具有 groove 54，	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用動時，基座之滑移槽與凸台相配合。	在蓋體 26 相對於端子孔 30 設有容置孔 70，在蓋體 26 一側設 block 74，block 74 內設 channel 78 可供撥動桿 28 置入，蓋體 26 與基座 22 組配後，block 74 可放在 portion 58 處，當操作撥動桿 28 時，block 74 可在 portion 58 和 groove 54 滑移配合。	是

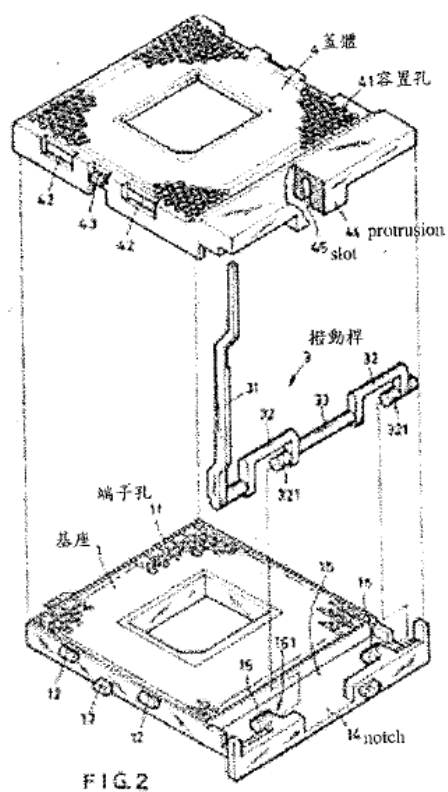
證據7第2圖



證據 7 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 7	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 12 上具有多數端子孔 30，以容納導電端子 18，於基座 12 一側設有 groove 36，且外側具有 portion 38，在蓋體 14 相對於端子孔 30 設有容置孔 58，在蓋體 14 一側設 block 60，block 60 內設 channel 64 可供撥動桿 16 置入，蓋體 14 與基座 12 組配後，block 60 可放在 groove 36 處，當操作撥動桿 16 時，block 60 可在 groove 36 和 portion 38 滑移配合。	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	在蓋體 14 相對於端子孔 30 設有容置孔 58，在蓋體 14 一側設 block 60，block 60 內設 channel 64 可供撥動桿 16 置入，蓋體 14 與基座 12 組配後，block 60 可放在 groove 36 處，當操作撥動桿 16 時，block 60 可在 groove 36 和 portion 38 滑移配合。	是

證據 8 第 2 圖



證據 8 與系爭專利第 4 項之比對分析表

系爭專利請求項 4	證據 8	引證證據 是否揭露
一種插座連接器，其包括：	電連接器包括：	是
基座，其上設有複數端子孔，內置複數導電端子，且於基座適當位置設有滑移槽；	基座 1 上具有多數端子孔 11，以容納導電端子 2，於基座 1 一側設有 notch 14，在蓋體 4 相對於端子孔 11 設有容置孔 41，	是
蓋體，可動安裝於基座上且可沿基座作定向滑移，其上設有複數容置孔用以收容中央處理單元晶片模組之針腳，且對應於基座之滑移槽設有凸台，當蓋體與基座組配並相互作用時，基座之滑移槽與凸台相配合。	在蓋體 4 一側設 protrusion 44，protrusion 44 內設 slot 45 可供撥動桿 3 置入，蓋體 4 與基座 1 組配後，protrusion 44 可放在 notch 14 處，當操作撥動桿 3 時，protrusion 44 可在 notch 14 滑移配合。	是

證據 10 第 4 圖與第 12 圖

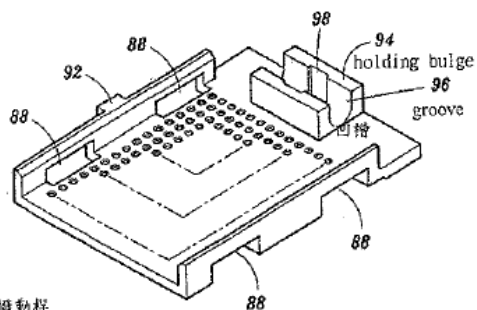
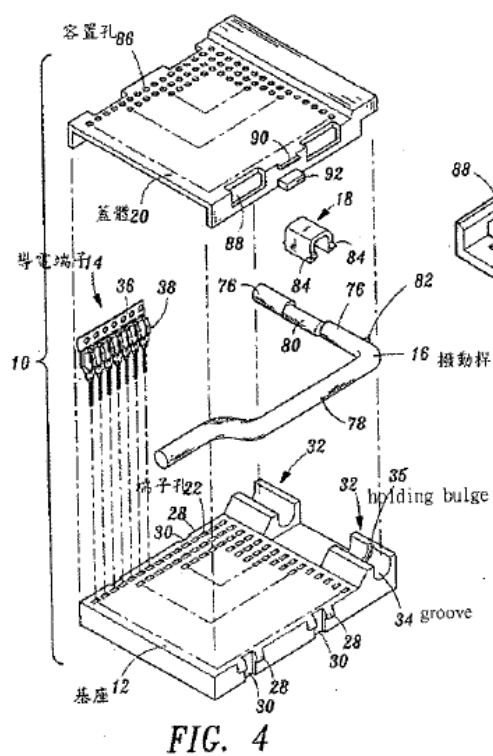


FIG. 12



【專利案號】 95147920

【專利名稱】 熱管式發電元件、熱發電裝置、熱能回收裝置

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法第 23 條規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 擬制新穎性

【決定字號】 經訴 10106107740

【決定日期】 101.8.17

【決定要旨】

本案專利在熱管之內部裝設一氣流發電元件(或扇葉、線圈、磁鐵)，藉由蒸氣流的推動而促使線圈旋轉，以產生電能之技術思想雖已揭露於引證一中，惟引證一之座體與本案專利之袖套結構在空間構造及作用上並非完全相同，是相較於引證一，本案專利並無擬制喪失新穎性之情事。

一、案情簡介

系爭發明申請案「熱管式發電元件、熱發電裝置、熱能回收裝置」前於民國 95 年 12 月 20 日提出申請。系爭專利為一種熱管式發電元件，適用於將熱能或熱源轉換成電能，包括：一熱管，其中該熱管有密閉的一內部空間，藉由該熱管兩端的一壓力差，由一蒸發端往一冷凝端產生一氣流；一袖套結構，設置於該熱管的一管壁的內表面上的一中間部分，已將該氣流聚集以及避免該氣流凝結到該管壁；一氣流發電元件，有一旋轉部分位於該熱管的該內部空間，藉由該氣流的推動，產生一電源；以及一電極結構，連接到該氣流發電元件以將該電源導出。經本局審認系爭發明申請案有違專利法第 23 條之規定，乃以 101 年 2 月 23 日(101)智專三(三)05073 字第 10120180480 號再審查核駁審定書為「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理，作成本件訴願決定，將原處分予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

本局原處分援引 95 年 8 月 7 日申請，97 年 2 月 16 日公開之第 200809085

號「熱管式發電機」發明專利案（下稱引證一）為本案違反專利法第 23 條規定、應不予專利之核駁理由。

訴願決定撤銷原處分主要理由：

雖然本案專利在熱管之內部裝設一氣流發電元件(或扇葉、線圈、磁鐵)，藉由蒸氣流的推動而促使線圈旋轉，以產生電能之技術思想已揭露於引證一，但引證一之座體與本案專利之袖套結構在空間構造及作用上並非完全相同，本案專利所揭示呈縱向延伸之袖套結構具有使氣流聚集(加速)之作用，此結構特徵及作用並未揭示於引證一中，本案專利應無擬制喪失新穎性之情事。

三、主要爭點及分析檢討

本案主要爭點在於引證一是否足以證明系爭案擬制喪失新穎性？

本局原處分主要係謂本案「袖套結構」之構造特徵與技術手段，已為引證一之座體所揭露，而其他各構造特徵內容亦與引證一相同，是本案專利擬制喪失新穎性，而有專利法第 23 條規定之適用。

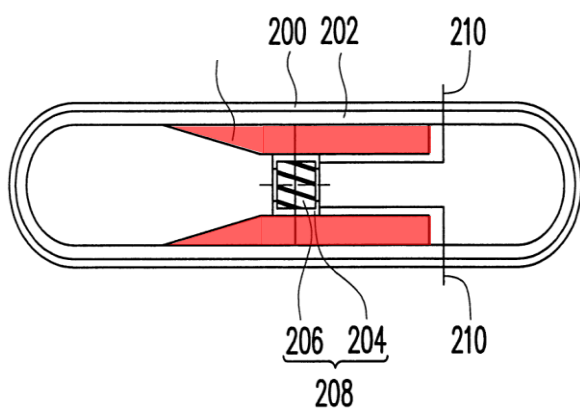
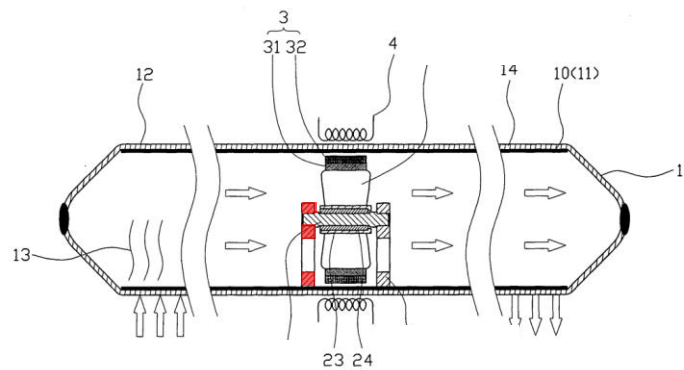
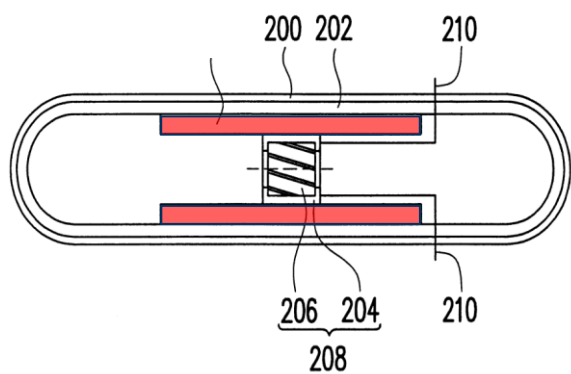
訴願決定謂：訴願理由有關於引證一座體之結構及作用之敘述應屬可採。雖然本案專利在熱管之內部裝設一氣流發電元件(或扇葉、線圈、磁鐵)，藉由蒸氣流的推動而促使線圈旋轉，以產生電能之技術思想已揭露於引證一，但引證一之座體與本案專利之袖套結構在空間構造及作用上並非完全相同，本案專利所揭示呈縱向延伸之袖套結構具有使氣流聚集(加速)之作用，此結構特徵及作用並未揭示於引證一中，本案專利應無擬制喪失新穎性之情事。

就前述爭點分析如下：查系爭專利請求項 1 關於袖套結構之記載：「一袖套結構，設置於該熱管的一管壁的內表面上的一中間部分，已將該氣流聚集以及避免該氣流凝結到該管壁」，僅限定其與熱管之連結位置，及袖套結構之功能為「氣流聚集」藉以達成「避免該氣流凝結」之功效，但未限定袖套結構之形狀、構造。訴願決定指「空間構造及作用上並非完全相同」及「縱向延伸之袖套結構」，但其中之「空間構造」及「縱向延伸」並未記載於請求項。此外，訴願決定所指「具有使氣流聚集(加速)之作用」係減縮氣流通道即可達成者，引證一之座體的孔洞具有減縮氣流通道之功能，亦具有「氣流聚集」之功能，故已揭露該技術特徵。

四、總 結

(一)專利審查應以請求項中所載之發明為準，圖式僅能作為瞭解申請專利之發明的參考，不得將圖式所揭露之內容讀入請求項。

(二)請求項中所載之技術特徵為功能特徵者，該功能特徵應涵蓋具有通常知識者已知可以實現該功能的所有結構，故只要先前技術已揭露其中一種結構，即應認定該請求項不具專利要件。





【專利案號】 99208219N01

【專利名稱】 防凍龍頭結構改良

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項及第 95 條規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 擬制新穎性

【決定字號】 經訴 10106110790

【決定日期】 101.8.20

【決定要旨】

- 1.系爭專利與證據二之差異僅在於承抵槽之大小、深度及形狀等一般形狀、尺寸之簡易變化，不具新穎性。
- 2.系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項與證據二之主要差異在於，證據二於控制軸栓周緣出水孔下側並未套設有一止水圈（即系爭專利之第二止水圈），以與閥殼內緣迫抵，而此差異為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據二即能直接置換者，是以證據二已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項擬制喪失新穎性。

一、案情簡介

系爭「防凍龍頭結構改良」新型專利，前於民國 99 年 5 月 4 日 提出申請，經本局編為第 99208219 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M389796 號專利證書。

訴願人於 99 年 10 月 29 日以系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項及第 95 條之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 101 年 1 月 18 日以（101）智專三（三）05052 字第 10120060410 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，經濟部訴願審議委員會作成本件訴願決定，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有 5 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。第 1 項揭

露的出水切控閥主要係於一閥殼內由上而下依序結合有控制軸栓、上陶瓷片及下陶瓷片，下方再鎖設閥座而成，其中閥殼周側設有出水口，控制軸栓穿設於閥殼內，上端穿出閥殼，上陶瓷片容置於閥殼內，位於控制軸栓下側，與控制軸栓卡合連動，其上設有通孔，下陶瓷片係與上陶瓷片貼設對合，其上設有導流孔，周側設有卡止凸緣供卡位固定在閥殼內，其特徵在於：控制軸栓下段內部設有一出水槽室及一定位孔槽，該出水槽室內裝設一逆止元件及一止水單元，該逆止元件底部具有一圓盤狀塞蓋，該塞蓋周緣套設一第一止水圈，頂面中央往上延伸一導柱插入該定位孔槽內，且該塞蓋與該出水槽室間套設有一彈簧將逆止元件往下彈抵，另該控制軸栓周緣於出水孔下側套設有一第二止水圈與閥殼內緣迫抵，該止水單元係由一環體內緣設置一承抵槽供逆止元件塞蓋之第一止水圈迫抵，外緣套設一第三止水圈與控制軸栓出水槽室之槽壁迫抵。

舉發證據一為系爭專利之專利公報和專利說明書；證據二為 99 年 3 月 18 日申請、99 年 8 月 1 日公告之第 99204771 號「寒帶地區之出水控制閥」專利案。

訴願決定撤銷本局原處分主要理由：系爭專利與證據二之差異僅在於承抵槽之大小、深度及形狀等一般形狀、尺寸之簡易變化，不具新穎性。再者，系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項與證據二之主要差異在於，證據二於控制軸栓周緣出水孔下側並未套設有一止水圈（即系爭專利之第二止水圈），以與閥殼內緣迫抵，而此差異為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據二即能直接置換者，是以證據二已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項擬制喪失新穎性。

三、主要爭點及分析檢討

本件訴願人於舉發階段所提主要爭點有二：1.系爭專利說明書中所載之先前技術可證明系爭專利不具進步性，2.證據二足以證明系爭專利擬制喪失新穎性。其中，訴願決定於爭點 2 部分之見解與本局不同，認證據二足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性，故撤銷本局原處分。

茲就證據二是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性分析檢討如下：

訴願決定理由如下：

- (一)新穎性之判斷基準，並不以發明或新型專利申請案之申請專利範圍中所載之發明或創作與公開在先之發明或新型專利申請案所揭露之內容完全相同為必要，兩案間之差異如有上開專利審查基準 2.4 新穎性之判斷基準所載，

僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，或係在於相對應之技術特徵的上、下位概念，或係在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵等情形之一者，即不具新穎性，故論斷新穎性並不以結構完全相同為依據，仍應以其技術內容為斷。

(二)證據二揭示其出水控制閥係包含有控水閥殼、控制軸栓、切控片、固定片及一閥座所組合而成，證據二已揭露系爭專利請求項 1 主要技術特徵。另，系爭專利之止水單元係由一環體內緣設置一承抵槽供逆止元件塞蓋之第一止水圈迫抵，外緣套設一第三止水圈與控制軸栓出水槽室之槽壁迫抵之結構特徵業為證據二之限位環（相當於系爭專利之止水單元）係由一環件（未標號）內緣設置一承抵槽（242A-自行標號）供逆止閥塊塞蓋之止水圈迫抵，外緣套設一止水圈（相當於系爭專利之第三止水圈）與控制軸栓出水槽室之槽壁迫抵之技術特徵所揭露。是二者之差異僅在於承抵槽之大小、深度及形狀等一般形狀、尺寸之簡易變化，不具新穎性。再者，系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項與證據二之主要差異在於，證據二於控制軸栓周緣出水孔下側並未套設有一止水圈（即系爭專利之第二止水圈），以與閥殼內緣迫抵，而此差異為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據二即能直接置換者，是以證據二已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項擬制喪失新穎性。

分析檢討：

訴願決定與本局見解歧異者主要有二：

- 1.訴願決定認為系爭專利之第一、第三止水圈與證據二之止水圈(262、283)之差異僅在於承抵槽之大小、深度及形狀等一般形狀、尺寸之簡易變化。惟訴願決定並未敘明系爭專利請求項 1 是否界定承抵槽之大小、深度及形狀，且對於系爭專利止水圈(262)迫抵於限位環(28)內緣，亦未說明證據二之止水圈的迫抵位置是否相同。
- 2.訴願決定認為雖然證據二於控制軸栓周緣出水孔下側並未套設有一止水圈(即系爭專利之第二止水圈)，但此差異為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據二即能直接置換者。惟訴願決定並未詳細說明「參酌證據二即能直接置換者」之理由，亦即未詳細說明由證據二「未」揭示之第二止水圈，如何可直接置換而得「有」止水圈。

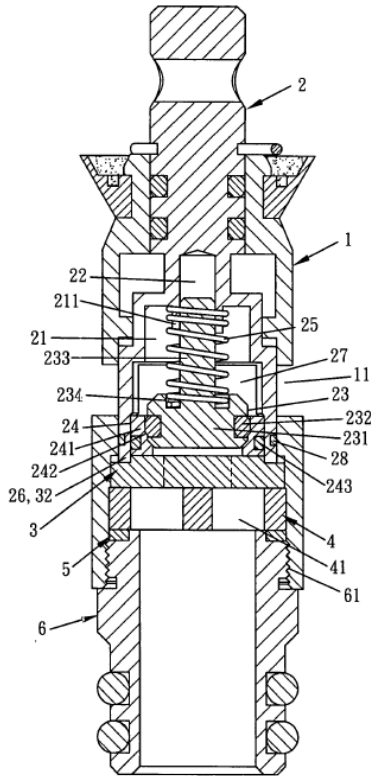
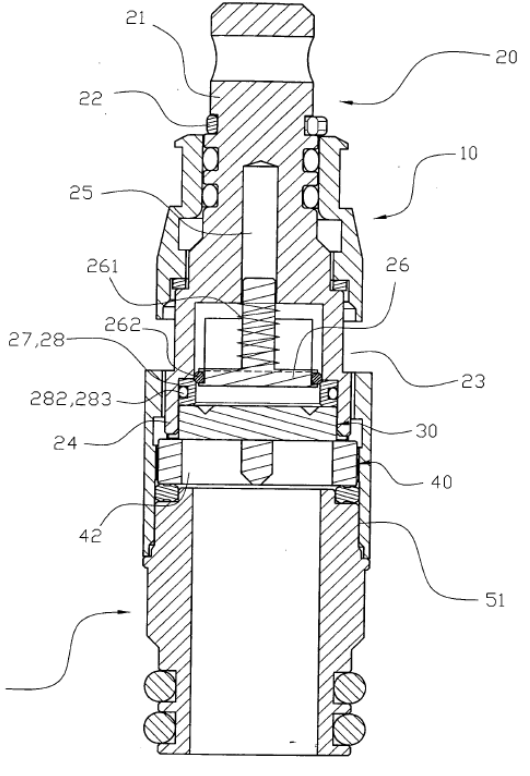
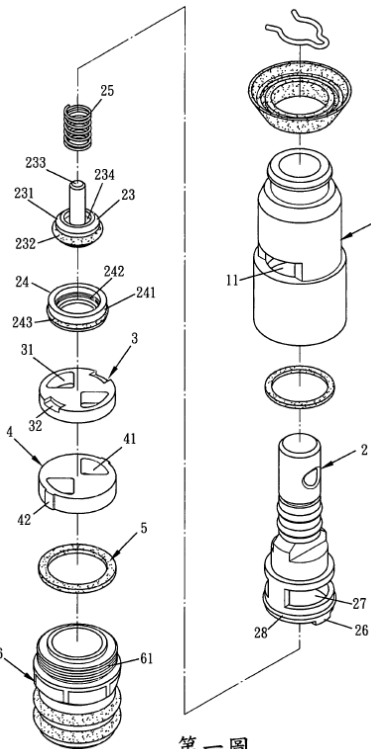
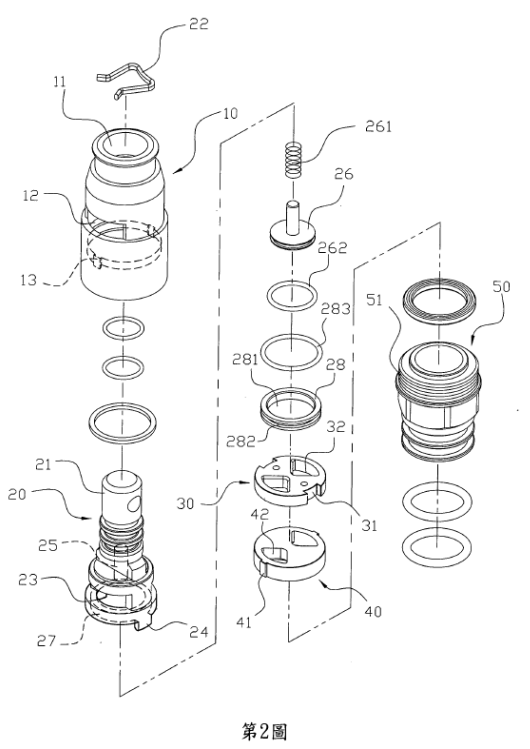
四、總 結

依智慧財產法院 99 行專訴 43 判決，直接置換的判斷標準 3：以通常知識將技術特徵置換，係基於「兩者」對於系爭案整體技術不會產生不同功效者。

44 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

因此，直接置換，必須是通常知識與舉發證據中所揭露的某一技術特徵「兩者」置換的結果已揭露與系爭專利請求項相同之技術手段，始得認定屬直接置換。

相關圖式

系爭專利	證據二
 第三圖	 第4圖
 第一圖	 第2圖



5

【專利案號】95208815N01

【專利名稱】電連接器

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】進步性

【判決字號】100 行專訴 31

【判決日期】100.9.22

【判決要旨】

證據 2 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之「該等端子之接觸部後端各設有一第二定位孔，該等定位柱分別插置於該等端子之第二定位孔及該絕緣本體之第一定位孔中」技術特徵。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，如欲解決固定端子及組裝之問題時，無法運用證據 2 所教示之技術內容，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第 4 項。故證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭「電連接器」新型專利前於民國 95 年 5 月 22 日提出申請，並於 95 年 9 月 21 日核准取得專利權。系爭專利主要係一種電連接器，包括：一絕緣本體；以及多數個端子，各端子皆具有一接觸部及一刺破部，該刺破部係由該接觸部後端一體延伸形成，該刺破部邊緣形成有至少一刺破端，該等端子係安裝於該絕緣本體上。

參加人於 99 年 3 月 2 日以系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 11 月 22 日以(99)智專三(二)04087 字第 09920838760 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，遞經經濟部訴願決定駁回，復提起行政訴訟。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

(一)證據 2 為 92 年 12 月 21 日公告之第 91219302 號「電連接器」專利案，其揭露之電連接器，包括：一第一本體(4)，於第一前部(40)設有與後述信號端子(6)相對應之通

孔(405)、凹槽(402)及盲孔(404)，於兩第一側面(414)設有卡樺(46)，內部設有一第二定位孔(418)；多數個信號端子，各信號端子(6)由一基體(60)、一尾部(62)及一固持部(64)所一體形成，該固持部(64)靠近基體(60)一端設有向上之鉤部(640)，而另一端設有向上之兩齒部(642)，兩端之間向下設有一凸出部(644)，該等信號端子係安裝於該第一本體(4)上，其基體(60)係安裝於第一本體(4)內之通孔(405)中，其固持部(64)係安裝於第一本體(4)內之凹槽(402)中，其凸出部(644)係安裝於第一本體(4)內之盲孔(404)；一第二本體(5)，由兩第二側面(514)向下延伸有”U”形鎖部(58)，該”U”形鎖部(58)彈性地卡入第一本體(4)之卡樺(46)，該第二本體(5)之內部設有多數個間隔設置之凸塊(500)，分別對應於該等信號端子(6)之固持部(64)，以及設有第二定位柱(56)，可插置於第一本體(4)內之第二定位孔(418)。

(二)系爭專利申請專利範圍第 4 項為依附於第 3 項附屬項之附屬項，除包含第 1、3 項所有之技術特徵之外，第 4 項進一步限縮界定「如申請專利範圍第 3 項所述之電連接器，其中該上蓋底面凸設有多數個定位柱，該絕緣本體設有多數個第一定位孔，該等端子之接觸部後端各設有一第二定位孔，該等定位柱分別插置於該等端子之第二定位孔及該絕緣本體之第一定位孔中。」

(三)如前所述，證據 2 已揭露系爭專利申請專利範圍第 3 項之全部技術特徵。且證據 2 之專利說明書第 10 頁第 2 段第 1 至 4 行記載：「通過將第二本體 5 之第二定位柱 56 及凹室 520 與第一本體 4 之第二定位孔 418 及卡緊部 422 對齊，鎖部 58 與卡樺 46 之導引面 460 相接觸，而將第二本體 5 預裝於第一本體 4 之上。……」（見舉發卷第 45 頁），佐以證據 2 之第三、五圖，可知證據 2 已揭露第二本體 5 之內部設有第二定位柱 56，可插置於第一本體 4 內之第二定位孔 418，其中「第二本體 5」、「第二定位柱 56」、「第一本體 4」及「第二定位孔 418」分別對應於系爭專利申請專利範圍第 4 項之「上蓋」、「定位柱」、「絕緣本體」及「絕緣本體之第一定位孔」。

(四)證據 2 之專利說明書第 9 頁第 2 段第 1 至 4 行記載：「請結合參考第一至第九圖，組裝過程中，信號端子 6 首先插入第一本體 4 之第一前部 40，以使信號端子 6 之固持部 64 裝接於凹槽 402 中，且使其凸出部 644 插入盲孔 404 中，而基體 60 插入通孔 405 中……」（見舉發卷第 45 頁），及證據 2 之專利說明書第 10 頁第 2 段第 1 至 4 行記載：「通過將第二本體 5 之第二定位柱 56 及凹室 520 與第一本體 4 之第二定位孔 418 及卡緊部 422 對齊，鎖部 58 與卡樺 46 之導引面 460 相接觸，而將第二本體 5 預裝於第一本體 4 之上。然後將第二本體 5 推向第一本體 4，直到鎖部 58 彈性地卡入卡樺 46 之底面……」（見舉發卷第 45 頁），可知證據 2 之技術手段在於利用信號端子 6 之凸出部 644 插入第一本體 4 內之盲孔 404 以及信號端子 6 之基體 60 插入通孔 405 中以固定信號端子，於固定端子等元件之後再利用第二本

體 5 之第二定位柱 56 及凹室 520 與第一本體 4 之第二定位孔 418 及卡緊部 422 互相對齊並插入，以完成第一、二本體之組裝。是以系爭專利申請專利範圍第 4 項與證據 2 之主要差異在於系爭專利係於端子之接觸部後端各設有一第二定位孔，以供上蓋底面凸設之定位柱插置，藉此固定端子，且端子本身並無與絕緣體配合之凸出結構。亦即二者用於固定端子及組裝之技術手段並不相同，證據 2 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之「該等端子之接觸部後端各設有一第二定位孔，該等定位柱分別插置於該等端子之第二定位孔及該絕緣本體之第一定位孔中」技術特徵。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，如欲解決固定端子及組裝之問題時，無法運用證據 2 所教示之技術內容，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第 4 項。故證據 2 無法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

- (一)系爭專利申請專利範圍共 11 項，原處分係審定系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、7 項不具新穎性，第 4、5、6、8、9、10、11 項不具進步性，本件判決不認同原處分者，僅在於其認證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。
- (二)惟系爭專利創作之主要目的，如系爭專利說明書第 5、6 頁之記載，在於可提供一種電連接器，係於端子後端一體成型有刺破部，可利用刺破方式與線材達成電性連接，可使製程簡化、成本降低，且符合環保要求。達成系爭專利創作目的之相關構造，係直接於端子後端一體成型有刺破部，並將線材置於該刺破部上，當上蓋蓋置於絕緣本體上時，該刺破部即刺破該線材，使端子與線材達成電性連接，此相關構造已見於證據 2，此由本件判決與原處分同認證據 2 已可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、3 項不具新穎性可證。系爭專利申請專利範圍第 4 項與證據 2 所差異者，僅在於端子之固定方式有所不同，系爭專利申請專利範圍第 4 項係於端子(2)之接觸部(21)後端設有一第二定位孔(23)，利用上蓋(3)之定位柱(32)插置於該等端子之第二定位孔而將端子固定，而證據 2 係直接於信號端子(6)設一凸出部(644)，並將該凸出部安裝於第一本體(4)內之盲孔(404)而將端子固定，兩者固定端子之構造上雖有差異，惟同為固定端子之效果，屬等效置換之技術手段，系爭專利申請專利範圍第 4 項並未因該差異產生任何功效上之增進，為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。
- (三)再者，系爭專利之創作目的在改良習知電連接器之端子係利用焊接方式與線材連接，所產生之製程較為複雜、成本較高，且焊接過程容易產生污染，難以符合環保要求之問題，所運用之技術手段為直接在端子後端一體成型有刺破部，於組裝電連接器之上蓋與絕緣本體時能直接以該刺破部刺破線材之絕緣部使端子與線材達成電性連接，可達成之功效為簡化製程、降低成本且符合環保，此等創作目的、所運

用之技術手段及可達成之功效均已見於證據 2，系爭專利申請專利範圍第 4 項僅是在端子固定方式上與證據 2 所揭露者有所差異，惟端子之固定方式完全無關於系爭專利之創作目的。

- (四)本判決僅以證據 2 未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之「該等端子之接觸部後端各設有一第二定位孔，該等定位柱分別插置於該等端子之第二定位孔及該絕緣本體之第一定位孔中」技術特徵，逕論斷系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，如欲解決固定端子及組裝之問題時，無法運用證據 2 所教示之技術內容，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第 4 項之內容，此未就該差異是否相關系爭專利之創作目的，以及是否產生功效上之增進予以整體考量，似有混淆新穎性與進步性之判斷原則，且欠缺具進步性之理由。

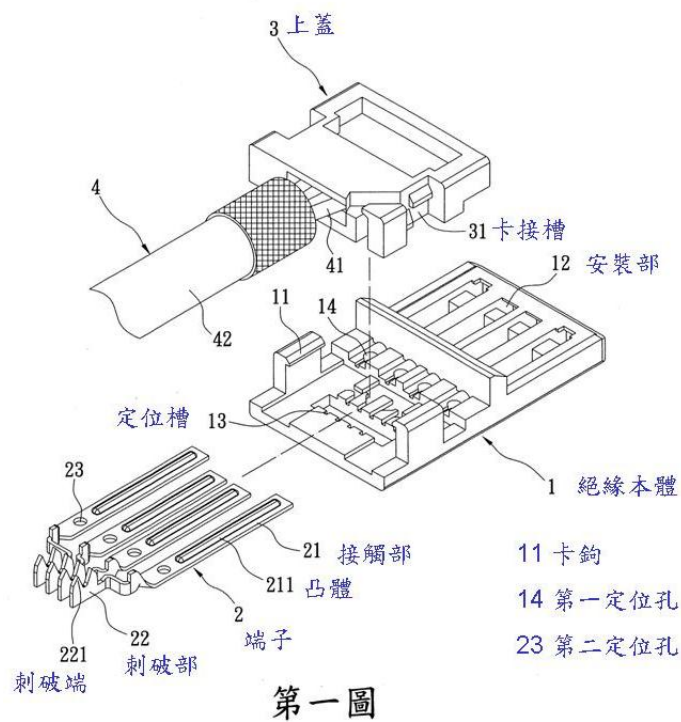
四、總 結

- (一)進步性之審查應以請求項所載之發明或新型的整體為對象，亦即將該發明或新型所欲解決之問題、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，不應僅以該發明或新型與先前技術存在差異即認該發明或新型具有進步性。
- (二)系爭專利創作之目的係改良電連接器端子與導線之連接方式，將以往之鉚接改為刺破，以達到降低成本及避免環境污染之功效。
- (三)查系爭專利之創作目的所運用之技術手段及功效已見於證據 2，所屬技術領域中具通常知識者依證據 2 之通常知識顯能輕易完成系爭專利。
- (四)系爭專利申請專利範圍第 4 項與證據 2 之差異，在於兩者之端子固定方式有所不同，而無關係爭專利創作目的：改良端子與導線之連接方式，將鉚接改為刺破。
- (五)智慧財產法院撤銷係以與創作目的無關之兩者固定端子之構造有所差異，逕論斷系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，如欲解決固定端子及組裝之問題時，無法運用證據 2 所教示之技術內容，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第 4 項。此未就該差異是否相關系爭專利之創作目的，以及是否產生功效上之增進予以整體考量，故本案有關進步性之審查，似乎為以各構件之比對為主，而非以創作目的產生之技術貢獻所在為主要訴求，此部分與本件原處分有關舉發進步性審查之見解有所差異。
- (六)另判決書所稱如欲解決固定端子及組裝之問題時，無法運用證據 2 所教示之技術內容輕易完成系爭專利第 4 項，似乎暗示第 4 項具有固定端子組裝上之功效增進。惟此部分並非系爭專利說明書中所記載，是否為新功效？而針對此新功效部分，認為證據無法證明系爭專利不具進步性，應維持其專利，似乎又使舉發人針對此說明書中未提及的功效部分增加了舉證責任，是否妥適，值得探討。
- (七)第 4 項與證據之差異在於證據 2 並未揭露第 4 項之「該等端子之接觸部後端各設有

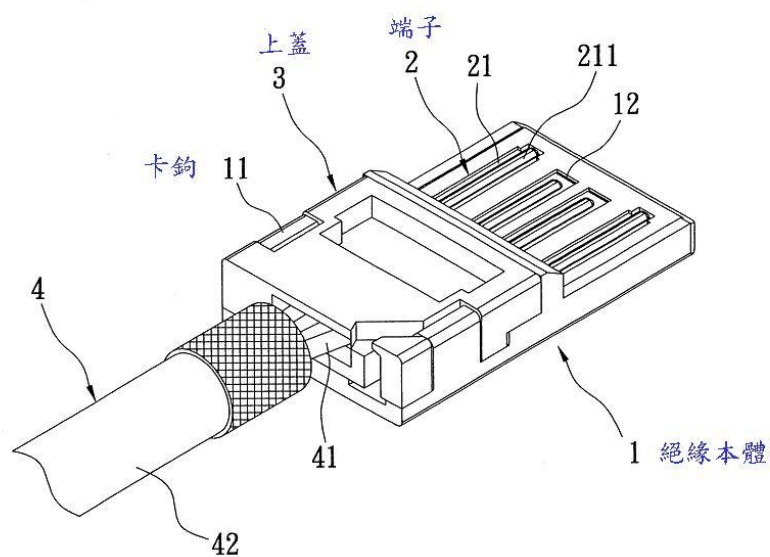
一第二定位孔，該等定位柱分別插置於該等端子之第二定位孔及該絕緣本體之第一定位孔中」技術特徵。此技術特徵使端子之上蓋、接觸部一起定位，而無須凸出結構，確為證據所未揭露。而對於證據未揭露的部分，本局對其不具進步性顯能輕易完成之心證即應加強論述，而非如本局舉發審定書中所述「同為固定端子之效果，屬等效置換之技術手段」一語輕輕帶過，如此論述欠缺論理過程，自然容易被法院認為本局心證無限上綱，而遭撤銷本局處分。

附圖 1 (系爭專利圖式)

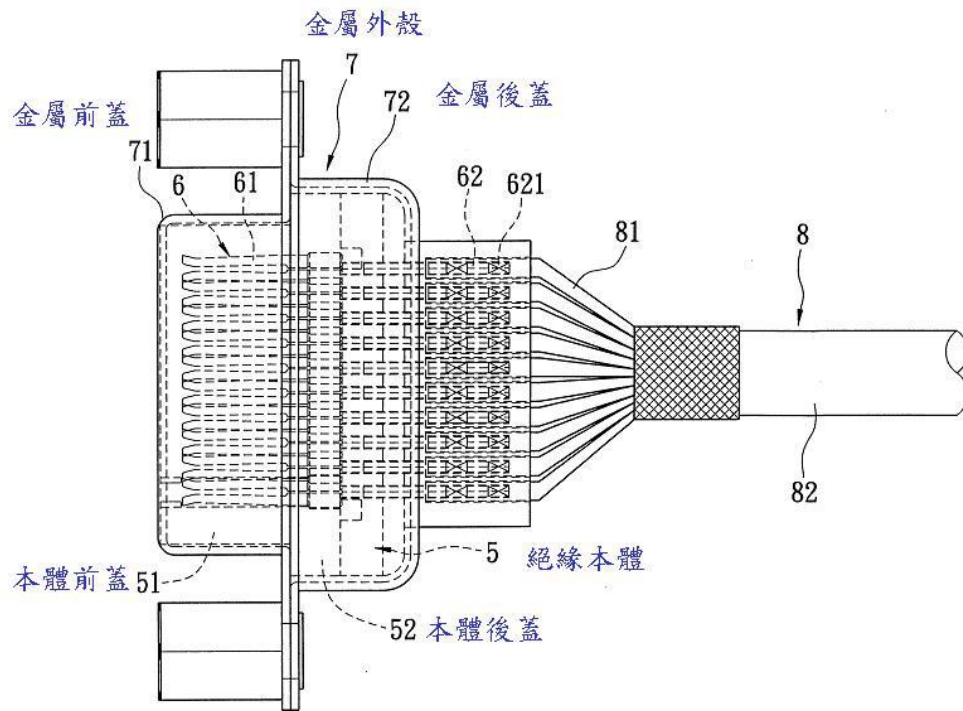
【第一圖：電連接器之立體分解圖】



【第二圖：電連接器之立體組合圖】

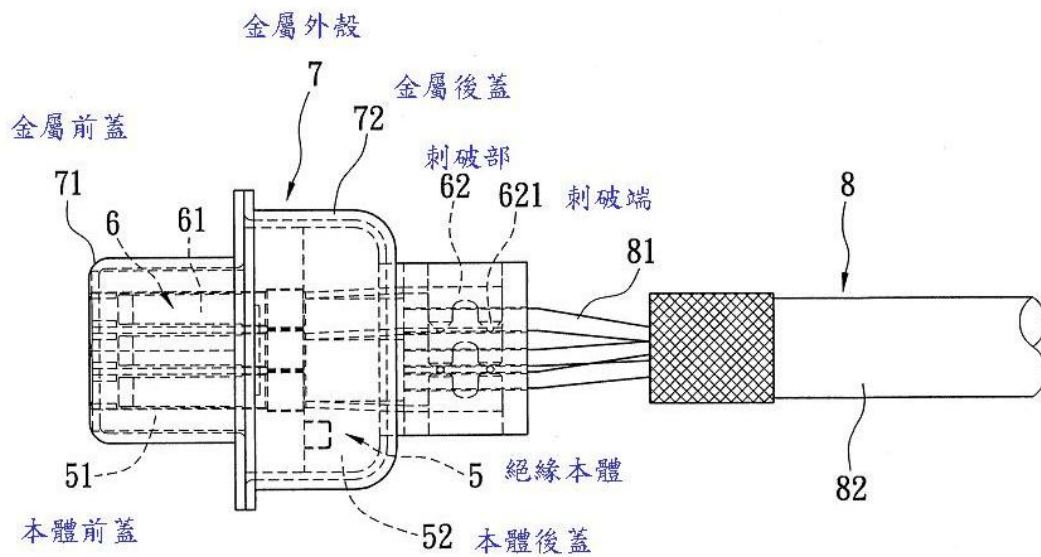


【第十三圖：另一實施例電連接器之俯視圖】



第十三圖

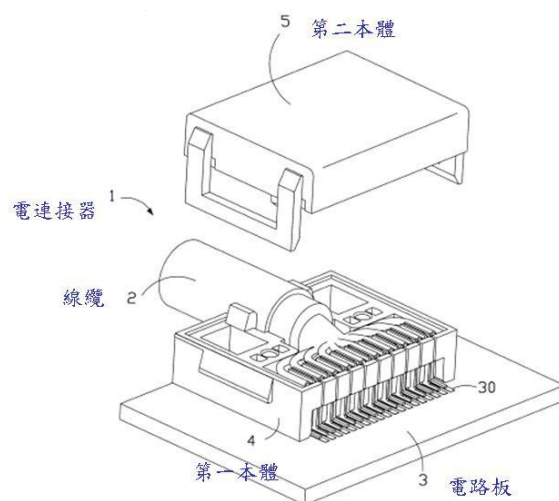
【第十四圖：另一實施例電連接器之側視圖】



第十四圖

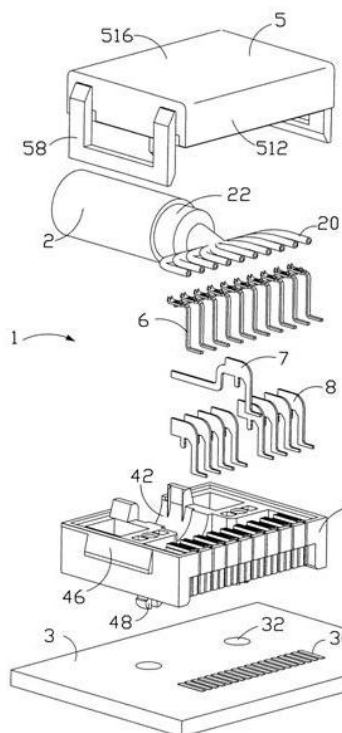
附圖2 (證據2 圖式)

【第一圖：電連接器安裝於一電路板上，且其第二本體分離之立體圖】



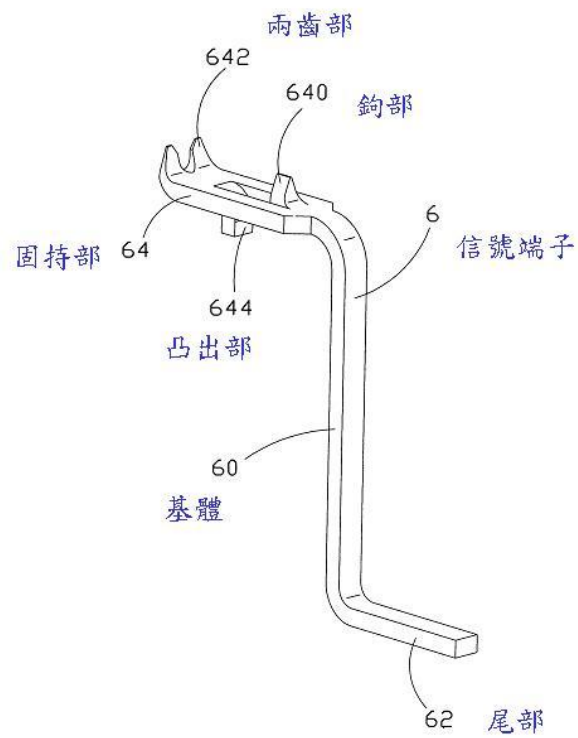
第一圖

【第二圖：電連接器之立體分解圖】



第二圖

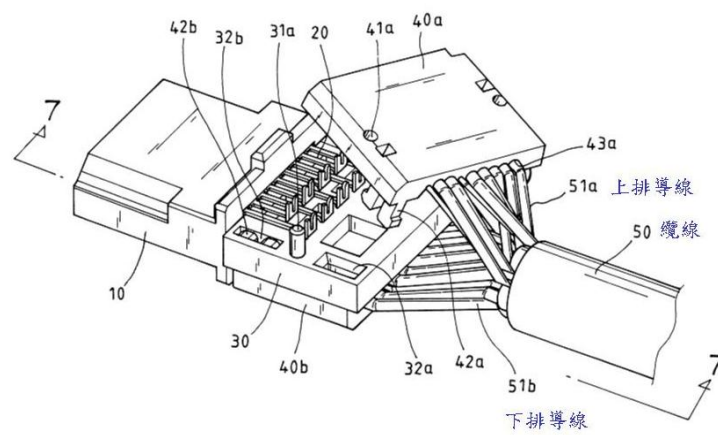
【第六圖係證據2電連接器一信號端子之立體圖】



第六圖

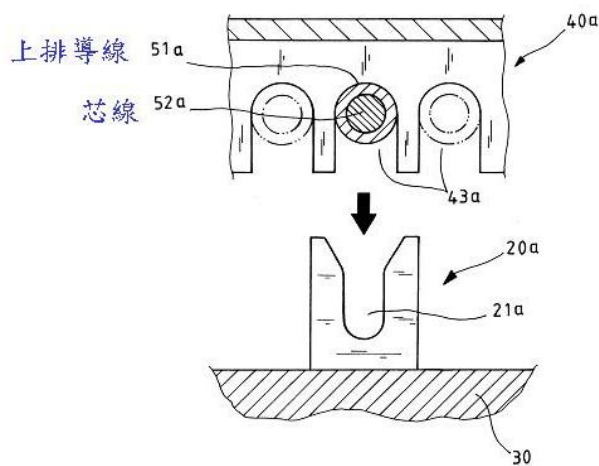
附圖3（證據3 圖式）

【第六圖：上、下蓋將導線與各端子結合之示意圖】

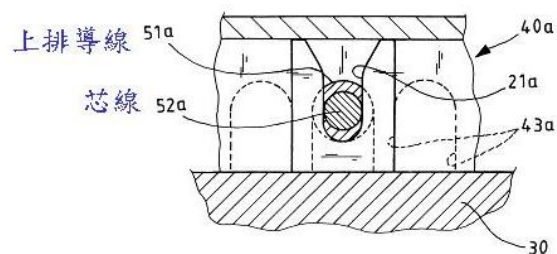


第六圖

【第七圖：第六圖中 7-7 斷面示意圖】



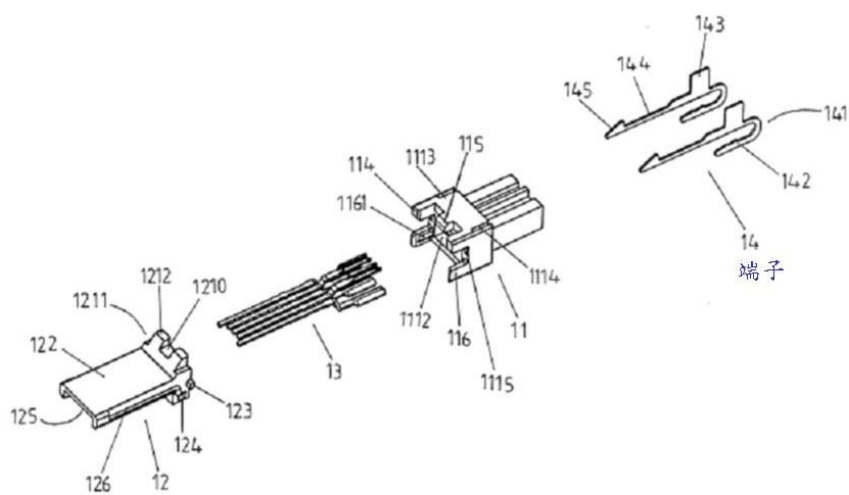
第七圖(A)



第七圖(B)

附圖 4 (證據 4 圖式)

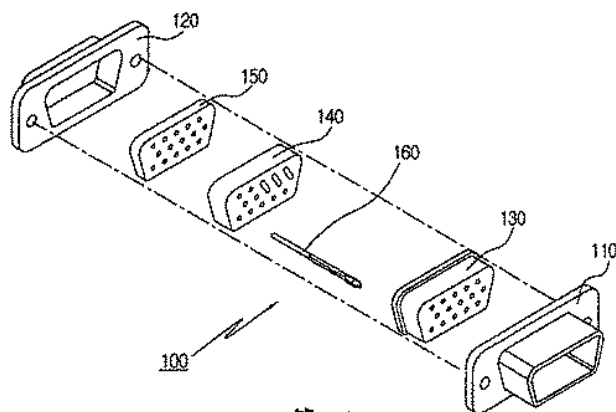
【第 5 圖：較佳實施例之卡扣裝置的另一立體分解圖】



第 5 圖

附圖5（證據5 圖式）

【第4 圖：D-Sub連接器之立體分解圖】



第 4 圖



【專利案號】 94121644 N01

【專利名稱】 手工具吊架

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 22 條第 4 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 100 行專訴 42

【判決日期】 100.9.29

【判決要旨】

本件證據3之彈片20並無系爭專利藉由在容置孔中設相對開口之切槽以供螺絲起子桿部插掣並防止脫出之功效，被告辯稱「系爭專利『容置孔、切槽』特徵為證據3『彈片(20)、上前壁(113)、下前壁(114)圍成容置孔』之形狀等效轉用」云云，並不足採。另證據2、3並未揭示系爭專利之「基板」、「壓條」構件及其兩者間之連結手段，證據7則是將工具頭(21)嵌覆於置放凹槽(112)中，並無系爭專利之將吊掛元件垂直穿設成具有相對切槽之容置孔結構，則欲將證據2、3、7等不同之工具夾持手段運用於特定工具(「螺絲起子」)之固持，顯有結合上之困難，各證據或證據組合均無法證明系爭專利申請專利範圍第2項、第3項、第10項、第11項、第12項不具進步性，原處分及訴願決定認舉發證據能證明系爭專利所有請求項均不具進步性，應屬違誤。

一、案情簡介

原告於民國94年6月28日以「手工具吊架」向本局申請發明專利。舉發人以系爭專利違反專利法第22條第4項之規定，於96年10月12日對之提起舉發，本局以98年8月18日(98)智專三(三)05055字第09820505930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，本局以98年10月9日(98)智專三(三)05055字第09820637970號函自行撤銷原處分並陳報經濟部，經濟部乃以98年10月30日經訴字第09806128420號訴願決定書為「訴願不受理」之決定。原告於98年12月22日提出申請專利範圍更正本，本局重為審查，於99年10月20日以(99)智專三(三)05055

字第 09920744290 號專利舉發審定書仍為「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

證據 2 係 78 年 10 月 21 日公告之我國第 77209199 號「替換式扳手之套筒插座」專利案；證據 3 係 91 年 11 月 21 日公告之我國第 91200421 號「手工具及配件置放架」專利案；證據 4 係 87 年 4 月 21 日公告之我國第 86201485 號「套筒吊掛架改良構造」專利案；證據 5 係 74 年 8 月 1 日公告之我國第 74203283 號「套筒展示托架及將之採用的包裝」專利案；證據 6 係 1997 年 7 月 8 日公告之美國第 5645177 號專利案；證據 7 係 90 年 4 月 11 日公告之我國第 89203263 號「手工具吊架之結構改良」專利案；證據 8 為自美國專利商標局(USPTO)網站下載之美國專利申請案號 11/185000 號

「SUSPENSION DISPLAY RACK」(懸掛展示吊架)申請案的審查歷史記錄影本，該申請案為系爭專利的美國對應案，其申請日為 2005 年 7 月 20 日；證據 9 為被舉發人針對美國專利商標局於 2008 年 4 月 10 日所作出之最終核駁審定，對 11/185000 號申請案進行圖式與專利範圍的修改後再提出請求繼續審查的補充修正申請文件影本；證據 10 為美國專利商標局審查人員對美國專利申請案號 11/185000 申請案所作的最終審定書及核駁理由報告；證據 11 為美國 2003 年 05 月 20 日公告之第 6,564,949 號「HOLDER FOR A POWER-OPERATED SCREWDRIVER AND THE LIKE(動力操控螺絲起子及類似工具用的收置架)」專利案，及該專利案與系爭專利之比對圖；證據 12 為自美國專利商標局(USPTO)網站下載之美國專利申請案號 11/976225 號「SUSPENSION DISPLAY RACK」(懸掛展示吊架)申請案的審查歷史記錄影本，該申請案為系爭專利的美國對應案，其申請日為 2007 年 10 月 23 日；證據 13 為美國專利申請案號 11/976225 號「SUSPENSION DISPLAY RACK」申請案於 2007 年 10 月 23 日提出申請時的申請專利範圍影本；證據 14 為美國專利商標局審查人員於 2008 年 3 月 3 日對 11/976225 號申請案所作的非最終核駁審定(Non-Final Rejection)及核駁理由報告影本，該影本首頁顯示該核駁審定結果於 2008 年 3 月 17 日郵寄；證據 15 為被舉發人於 2008 年 7 月 10 日回應美國專利商標局所作之非最終核駁審定，對 11/976225 號申請案進行專利範圍修改的文件影本；證據 16 為美國專利商標局審查人員於 2008 年 10 月 16 日，對 11/976225 號申請案所作的最終核駁審定書及核駁理由報告影本，該影本首頁顯示最終核駁審定結果於 2008 年 10 月 17 日郵寄；

證據 17 為美國專利商標局於 2009 年 5 月 27 日，針對 11/976225 號申請案郵寄未答辯而失效的通知給被舉發人的文件影本；證據 18 為美國 1945 年 03 月 13 日公告之第 2,371,433 號「TOOL SUPPORTING RACK(工具收置架)」專利案，其公開日早於被舉發案之申請日；證據 19 為美國 1986 年 07 月 01 日公告之第 4,597,496 號「FRICTIONAL GRIP TOOL HOLDER(可利用摩擦方式夾持固定手工具的收置架)」專利案，其公開日早於被舉發案之申請日；證據 20 為美國 2002 年 09 月 17 日公告之第 6,450,338 號「FAST-ACCESSIBLE SOCKET RETAINER(方便快捷取用與替換扳手套筒的收納裝置)」專利案；證據 21 為美國 2005 年 05 月 19 日公開之第 2005/0103664 A1 號「SPECIFICATION MARKING STRUCTURE OF TOOL HOLDER(工具收納座之規格標示結構)」專利案。

智慧財產法院以系爭專利申請專利範圍第 2 項、第 3 項、第 10 項、第 11 項、第 12 項具進步性，其餘項次不具進步性為由，將訴願決定及原處分均撤銷。主要理由：本件證據 3 之彈片 20 並無系爭專利藉由在容置孔中設相對開口之切槽以供螺絲起子桿部插掣並防止脫出之功效，被告辯稱「系爭專利『容置孔、切槽』特徵為證據 3『彈片(20)、上前壁(113)、下前壁(114)圍成容置孔』之形狀等效轉用」云云，並不足採。另證據 2、3 並未揭示系爭專利之「基板」、「壓條」構件 及其兩者間之連結手段，證據 7 則是將工具頭(21)嵌覆於置放凹槽(112)中，並無系爭專利之將吊掛元件垂直穿設成具有相對切槽之容置孔結構，則欲將證據 2、3、7 等不同之工具夾持手段運用於特定工具「螺絲起子」之固持，顯有結合上之困難，各證據或證據組合均無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 項、第 3 項、第 10 項、第 11 項、第 12 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)證據 2、3 或證據 2、3、4 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 項與第 3 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第 2~3 項係附屬於第 1 項，其進一步界定之技術特徵為「其中，所述吊掛元件係一塊體，並垂直穿設有一可供螺絲起子桿部插掣的容置孔，各容置孔於相對的兩側分別向外設有一切槽，兩切槽的開口係相對。」及查系爭專利將容置孔採切槽設計之目的在於「配合兩切槽供平口螺絲起子的前端通過，當平口螺絲起子插入後，經水平旋轉一定的角度，使得平口螺絲起子的外端無法正對兩切槽，因而無法自容置槽內拔出，具有良好的固定效果，並且由於吊掛滑塊可於滑軌桿上滑移位

置，具有可讓使用者隨意擺放定位螺絲起子的功效。」對照證據 3 之彈片(20)則如其習知技術(第一圖)之可撓性定位環(2)的作用，藉由定位環(2)之彈性將手工具(3) 夾掣於兩定位環(2)間，因此，證據 3 之彈片 20 並無系爭專利藉由在容置孔中設相對開口之切槽以供螺絲起子桿部插掣並防止脫出之功效，原審定書記載「系爭專利『容置孔、切槽』特徵為證據 3『彈片(20)、上前壁(113)、下前壁(114)圍成容置孔』之形狀等效轉用」云云，並非證據所揭示之內容。又系爭專利此一防止螺絲起子桿部脫出之設計亦未見於證據 2、4，故原處分及訴願決定認定證據 2、3 之組合或證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 2~3 項不具進步性，與論理法則有違。

(二)證據 2、3、7 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 10~12 項不具進步性：茲比較系爭專利申請專利範圍第 10~12 項與證據 2、證據 3 及證據 7，證據 2、3 並未揭示系爭專利之「基板」、「壓條」構件及其兩者間之連結手段，又系爭專利係於吊掛元件垂直穿設有一可供螺絲起子桿部插掣的容置孔，各容置孔於相對的兩側分別向外設有一相對切槽，則系爭專利對於所欲插掣之「螺絲起子」工具形成「螺絲起子插掣於吊掛滑塊上，並以握把受固定槽限制向前而定位，再以較細的頸部受抵板的凹弧部由後方抵靠，以上三點交錯方向的抵靠配合，使得當螺絲起子包裝於基板上時，由上方無法直接將其抽起，具有防盜的效果。」，因此系爭專利係藉由該「基板」、「壓條」、「抵板」及「吊掛元件」之手段而對特定工具「螺絲起子」構成三點交錯方向的抵靠配合，使得當螺絲起子包裝於基板上。而證據 7 則是將工具頭(21)嵌覆於置放凹槽(112)中，並無系爭專利之將吊掛元件垂直穿設成具有相對切槽之容置孔結構，則欲將證據 2、3、7 等不同之工具夾持手段運用於特定工具(「螺絲起子」)之固持，顯有結合上之困難，因此系爭專利申請專利範圍第 10~12 項並非所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2、3、7 之技術所能輕易完成。原處分審定書以：系爭專利之插槽可對應證據 7 之滑槽(113)，系爭專利之壓條可對應證據 7 之套掣片(12)，系爭專利之插扣可對應證據 7 之扣頭(131)，系爭專利之固定槽可對應證據 7 之卡掣凹區(121)云云，惟系爭專利之插槽係供壓條兩端插扣插掣定位，而證據 7 之扣頭(131)乃屬獨立構件，並非形成於套掣片(12)之兩端，證據 7 係採在套掣片(12)兩端設穿孔(124)以供扣頭(131)插固，兩者技術特徵並不相同，原審定書之論理方式不同於證據所揭示的內容。

四、總 結

(一)法院判決本局之審定對於進步性之論理與經驗法則有違，主要理由在於：

各證據之組合並未揭露系爭專利請求項第 2~3 項或第 10~11 項吊掛元件中具有「各容置孔於相對的兩側分別向外設有一切槽」之技術特徵。以系爭專利說明書所提出的先前技術與證據 3 為例，兩者均顯示彈片係以彼此相鄰的方式，由定位環(2)之彈性將手工具(3)夾掣於兩定位環(2)間，在證據 3 係一受左右方向擠壓的空間且無法作為容置孔用，其與系爭專利請求項第 2~3 項所欲達到的效果顯有不同。原審定理由以類似的形狀，故為等效轉用等論理依據，已非原證據本身所提供的效果，自難稱之為等效置換。

- (二)進步性審查，應清楚瞭解說明書中所載申請專利之發明所欲解決之問題、採用之技術手段及所生之功效，再比對證據中所揭露之結構、功能及功效，不宜僅以結構類似為由，遽認定為等效置換而不具進步性。

100 年度行專訴字第 42 號

附表一：舉發證據

證 據	內 容
2	78 年 10 月 21 日公告之我國第 77209199 號「替換式扳手之套筒插座」專利案。
3	91 年 11 月 21 日公告之我國第 91200421 號「手工具及配件置放架」專利案。
4	87 年 4 月 21 日公告之我國第 86201485 號「套筒吊掛架改良構造」專利案。
5	74 年 8 月 1 日公告之我國第 74203283 號「套筒展示托架及將之採用的包裝」專利案。
6	1997 年 7 月 8 日公告之美國第 5645177 號專利案。
7	90 年 4 月 11 日公告之我國第 89203263 號「手工具吊架之結構改良」專利案。
11	美國 2003 年 05 月 20 日公告之第 6, 564, 949 號「HOLDER FOR A POWER-OPERATED SCREWDRIVER AND THE LIKE (動力操控螺絲起子及類似工具用的收置架)」專利案，及該專利案與系爭專利之比對圖。
21	美國 2005 年 5 月 19 日公開之第 2005/0103664 A1 號「SPECIFICATION MARKING STRUCTURE OF TOOL HOLDER (工具收納座之規格標示結構)」專利案。

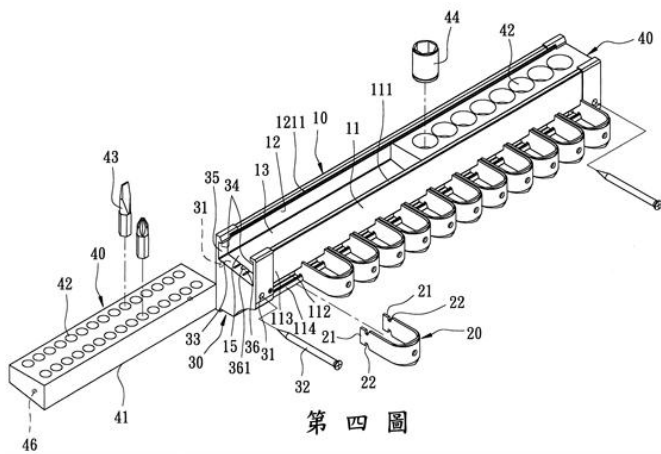
附表二：

編號	請求項	證據	原告主張	被告答辯
1	1	2	具進步性	不具進步性
2	1	組合 2、4	具進步性	不具進步性
3	2 (附屬第 1 項)	組合 2、3 或 組合 2、3、4	具進步性	不具進步性
4	3	組合 2、3	具進步性	不具進步性
5	4 (附屬第 1 項)	組合 2、4	具進步性	不具進步性
6	5	組合 2、4	具進步性	不具進步性
7	6 (附屬第 1 項)	組合 2、5 或 組合 2、4、5	具進步性	不具進步性
8	7	21 或 組合 2、5 或 組合 2、5、21	具進步性	不具進步性
9	8 (附屬第 1 項)	組合 2、6 或 組合 2、4、6 或	具進步性	不具進步性

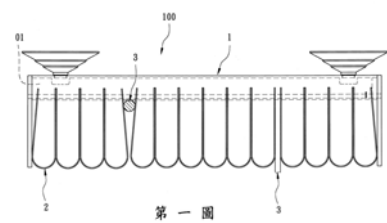
		組合 2、3 或 組合 2、3、4 或 組合 2、11 或 組合 2、4、11		
10	9	組合 2、6 或 組合 2、3 或 組合 2、11	具進步性	不具進步性
11	10	組合 2、3、7	具進步性	不具進步性
12	11 (附屬第 10 項)	組合 2、3、7 或 組合 2、3、4、7	具進步性	不具進步性
13	12	組合 2、3、7 或 組合 2、3、4、7	具進步性	不具進步性

附表三：

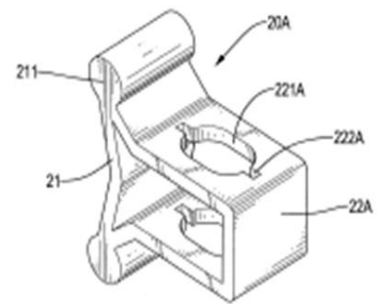
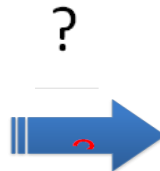
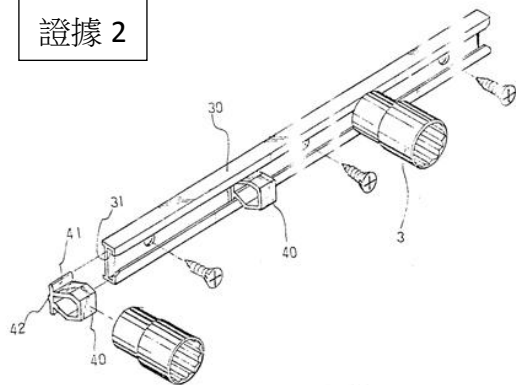
編號	請求項	證據
1	1	2
2	1	組合 2、4
5	4 (附屬第 1 項)	組合 2、4
6	5	組合 2、4
7	6 (附屬第 1 項)	組合 2、5 或組合 2、4、5
8	7	21 或組合 2、5 或組合 2、5、21
9	8 (附屬第 1 項)	組合 2、3 或組合 2、3、4 或組合 2、11 或 組合 2、4、11
10	9	組合 2、3 或組合 2、11



證據 3



證據 2





【專利案號】 97215589N01

【專利名稱】 法式氣嘴閥管及具有該閥管之法式氣嘴

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 進步性、證據採酌

【判決字號】 100 行專訴 47

【判決日期】 100.10.13

【判決要旨】

證據 2 至 5 與證據 8 可互相勾稽為關聯性證據，已可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。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

一、案情簡介

系爭「法式氣嘴閥管及具有該閥管之法式氣嘴」新型專利，前於民國 97 年 8 月 29 日提出申請，並於 97 年 11 月 25 日經形式審查核准取得專利權。舉發人於 98 年 9 月 30 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 11 月 25 日以(99)智專三(三)04064 字第 09920853310 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服，提起訴願，復遭訴願駁回，遂再向智慧財產法院提起本件行政訴訟，經法院審理後，仍駁回原告之訴。

二、主要判決理由及證據

系爭專利於 98 年 11 月 13 日提出更正本，經審查准予更正，更正後申請專利範圍計有 9 項，其中第 1 及 6 項為獨立項，餘為附屬項，系爭專利第 1 項為「一種法式氣嘴閥管，包含一中空管狀之閥管，該閥管形成有不等徑之上、下管，其中上管設有一外螺紋，下管內部形成外螺紋，且上管軸向續延伸有一塞部，該塞部預設處設有一球狀之塞座者。」，系爭專利第 6 項為「一種法式氣嘴，主要包含一中空閥管狀之閥管，以及與閥管螺鎖之節氣閥，其

中，該閥管形成有不等徑之上、下管，該上管設有一外螺紋，下管內部形成內螺紋，供另一閥管鎖接之用，且上管軸向續延伸有一塞部，該塞部預設處設有一球狀之塞座者。」其餘為附屬項。

舉發人於 98 年 9 月 30 日提起系爭專利舉發案，並提出舉發理由及舉發附件 8 件：

證據 1 為系爭專利之專利公報；證據 2 為 2004 年 3 月 10 日出版之「2004~2005 Taiwan Bicycle Source」刊物正本；證據 3 為 2006 年 3 月 8 日出版之「2006~2007 Taiwan Bicycle Source」刊物正本；證據 4 為 2007 年 3 月 23 日出版之「2007~2008 Taiwan Bicycle Source」刊物正本；證據 5 為 96 年 10 月 16 日報關之立翰實業股份有限公司之出口報單影本；證據 6 為立翰實業股份有限公司 95 年 6 月 16 日製作、實施之各氣門嘴使用零件成型圖之影本；證據 7 為立翰實業股份有限公司 97 年 8 月 28 日製作、實施之各氣門嘴使用零件成型圖之影本；證據 8 為立翰實業股份有限公司之 EXA-FVTP-70、EXA-FVTP-41.5、EXA-FVTP-38、EXA-FVTP-31.5 實物及其剖切後實物各 1 件。

判決理由認為，系爭專利之閥管相對於證據 2~8 之閥管主要差異在於防止洩氣的塞座，一為墊圈塞座，另一為球狀塞座，為形狀上之些微差異，按氣嘴所屬技術領域具通常知識者而言，依證據 2~8 具黑色墊圈之塞座特徵置換為具球狀之塞座誠屬顯而易知，且兩者對於防止洩氣的功效並無不同，故系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2~8 的外觀結構顯能輕易完成，不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件主要爭點在於舉發證據 2 至 8 之組合是否足以證明系爭專利不具進步性。以下分別說明如下：

- (一)本件所為更正合法，並以之作為審查依據，為參加人所不爭執，智財法院亦認該更正合法，系爭專利更正後之請求項共 9 項，請求項 1、6 為獨立項，其餘為附屬項。
- (二)次查參加人所提之證據 2、3、4 之出版日及證據 5 之出口報單日期均係公開資料且早於系爭專利之申請日。證據 2 第 618 頁為 EXTENSION FOR FV VALVE 之氣嘴、延伸閥管的外觀型錄；證據 3 第 605 頁為 EXA-FVTP-38 氣嘴、延伸閥管的外觀型錄；證據 4 第 599 頁則登載有 EXA-FVTP-70、EXA-FVTP-41.5、EXA-FVTP-31.5 氣嘴、延伸閥管的外觀型錄 (EXA-FVTP-41.5 與 EXA-FVTP-41.5NI 之差異為 NI 係指材質為鎳，以下均

稱 EXA-FVTP-41.5)；證據 5 之出口報單貨名記載有 VALVE EXTENSION FOR FV，型號分別為 EXA-FVTP-41.5、EXA-FVTP-38、EXA-FVTP-31.5 等氣嘴、延伸閥管；因證據 2 之 EXTENSION FOR FV VALVE 左側那只氣嘴、延伸閥管與證據 3 之 EXA-FVTP-38 之外觀係一致，而證據 5 之貨名亦標示有證據 2 之 VALVE EXTENSION FOR FV 及證據 3 之型號 EXA-FV TP-38，故已可證明 EXA-FVTP-38 型氣嘴、延伸閥管有公開銷售之事實；另證據 4 之 EXA-FVTP-31.5 氣嘴、延伸閥管與證據 5 之貨名係一致；證據 4 之 EXA-FVTP-41.5 氣嘴、延伸閥管與證據 5 之貨名也同樣相同；都可證明 EXA-FVTP-31.5、EXA-FVTP-41.5 氣嘴、延伸閥管於 2007 年 10 月 16 日皆有公開銷售之事實；因此證據 2~5 可互為勾稽關聯證明 EXA-FVTP-41.5、EXA-FVTP-38、EXA-FVTP-31.5 等氣嘴、延伸閥管早於系爭專利申請日(2008 年 08 月 29 日)前即已公開使用。

(三)又查證據 2 至 4 型錄所載數型氣嘴、延伸閥管已揭露有一管狀之閥管，該閥管外觀形成有不等徑之上、下管及其上管具外螺紋等技術特徵，亦可知悉上管軸向續延伸有一塞部，該塞部預設處設有一塞座。系爭專利請求項 1 之閥管相對於證據 2 至 4 型錄所載之閥管主要差異在於證據 2 至 4 觀察不出下管內部是否形成內螺紋，以及證據 2 至 4 型錄上登載之防止洩氣的塞座外觀套有一墊圈，無法得知氣嘴、延伸閥管之塞部預設處是否為一球狀之塞座；然依證據 8 即參加人所提之 EXA-FVTP-70、EXA-FVTP-41.5、EXA-FVTP-38、EXA-FVTP-31.5 實物樣品，其表面上皆打印有型號，且該實物與上開證據 2 至 4 相較，型號、外觀皆與刊物上所列之氣嘴、延伸閥管相對應，故證據 8 應可與證據 2 至 5 互為勾稽而為同一基礎事實之關聯證據。證據 8 之實物已揭露 EXA-FVTP-70、EXA-FVTP-41.5、EXA-FVTP-38、EXA-FVTP-31.5 等氣嘴、延伸閥管(包括塞座)之下管內部有內螺紋，且其塞座具有弧凸面，此弧凸面縱與塞座之球狀面於形狀上有些微差異，然依對氣嘴、延伸閥管所屬技術領域具通常知識者而言，將弧面塞座特徵置換為具球狀之塞座僅係形狀上之簡易變更，誠屬顯而易知，且兩者表面之形狀特徵對於防止洩氣的功效並無差異，更進一步說，球形塞座配合油塞防止洩氣的功效有些來自橡膠墊圈，較之塞座形狀是習知的平面狀者，仍不具有進步性。故系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4 及證據 8 之結構即能輕易完成者，應不具進步性。

(四)再查系爭專利請求項 2 至 4 皆依附於請求項 1，進一步界定請求項 1 之技術特徵。其請求項 2 之附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴閥管，該上管之外徑係小於下管外徑，該外螺紋係設於上管底部；證據 2 至 4 之型錄所載之氣嘴

閥管，其上管之外徑明顯小於下管外徑，該外螺紋亦設於上管底部，故請求項 2 附屬技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4 顯能輕易完成。系爭專利請求項 3 之附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴閥管，於塞部上套設一油塞，該油塞係為一扁平狀塑性墊圈；證據 2 至 4 之型錄所載之氣嘴閥管，其塞部上亦套設有一墊圈，至該墊圈之形狀為扁平狀及其材質係採塑性體，此為形狀、材質之運用，皆為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4 顯能輕易完成者，故請求項 3 附屬技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4 顯能輕易完成。系爭專利請求項 4 之附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴閥管，其中該塞部近外螺紋處設有一環形底座，該底座延伸則為該球狀之塞座，由該塞座軸向延伸則為一相對底部之環形頂座，其中該頂座之外徑係小於底座外徑，且塞座之最大外徑亦小於頂座外徑者；證據 8 之實物樣品已揭露一氣嘴閥管，塞部近外螺紋處形成有一環形底座，該底座延伸有一弧面狀之塞座，該塞座軸向延伸為一相對底部之環形頂座，該頂座之外徑微小於底座外徑，且塞座之最大外徑亦小於頂座外徑；故請求項 4 附屬技術特徵既為證據 8 之實物樣品所揭露，亦為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 8 所能輕易完成。系爭專利請求項 5 係依附於請求項 1 至 4，進一步界定請求項 1 至 4 之技術特徵。系爭專利請求項 5 附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴閥管，其中該下管管壁設有一矩形凹槽，用以作為工具扳轉閥管者；證據 2 至 4 之型錄所載之氣嘴閥管及證據 8 之實物樣品皆揭露有管壁之矩形凹槽，可用以作為工具扳轉閥管，故該附屬技術特徵仍為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4、8 所能輕易完成。系爭專利請求項 1 既經證明其不具進步性，已如前述，系爭專利請求項 2 至 5 之附屬技術特徵也為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4 或證據 8 顯能輕易完成，故系爭專利請求項 2 至請求項 4 依附於請求項 1 後、系爭專利請求項 5 係依附於請求項 1 至 4 後整體觀之，皆為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 2 至 4 或證據 8 顯能輕易完成，應不具進步性。

(五)末查系爭專利請求項 6 與系爭專利請求項 1 皆為獨立項，系爭專利請求項 6 相較系爭專利請求項 1 係增加螺鎖一節氣閥(2)之技術特徵，其餘兩項之技術特徵皆相同。系爭專利請求項 1 不具進步性之理由已如前述，系爭專利請求項 6 增加螺鎖之節氣閥(2)係所屬技術領域中具有通常知識者皆知用於輪胎之氣嘴必然會於該氣嘴之閥管中螺鎖一節氣閥方能達成控制器嘴啟閉之功效，為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4、8 之關聯性證據即可直接無歧異推導得知之事項，況說明書內也未對該一節氣閥(2)作異於習知技術之界定，故系爭專利請求項 6 中所增加螺鎖一節氣閥(2)之技術特徵

應屬一習知技術，整體觀之，系爭專利請求項 6 仍為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 2 至 4、8 組合習知技術後顯能輕易完成者，應不具進步性。系爭專利請求項 7 至 8 係依附於請求項 6，進一步界定請求項 6 之技術特徵。系爭專利請求項 7 附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴，該上管之外徑係小於下管外徑，該外螺紋係設於上管底部；證據 2 至 4 之型錄所載之氣嘴閥管，其上管之外徑明顯小於下管外徑，該外螺紋亦設於上管底部，故請求項 7 附屬技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4 顯能輕易完成。系爭專利請求項 8 附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴，其中該塞部近外螺紋處設有一環形底座，該底座延伸則為該球狀之塞座，由該塞座軸向延伸則為一相對底部之環形頂座，其中該頂座之外徑係小於底座外徑，且塞座之最大外徑亦小於頂座外徑者；證據 8 之實物樣品已揭露一氣嘴閥管，塞部近外螺紋處形成有一環形底座，該底座延伸有一弧面狀之塞座，該塞座軸向延伸為一相對底部之環形頂座，該頂座之外徑微小於底座外徑，且塞座之最大外徑亦小於頂座外徑；故請求項 8 附屬技術特徵既為證據 8 之實物樣品所揭露，亦為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 8 所能輕易完成。系爭專利請求項 9 係依附於請求項 6 至 8，進一步界定請求項 6 至 8 之技術特徵。系爭專利請求項 9 附屬技術特徵為：所述之法式氣嘴，其中該下管管壁設有一矩形凹槽，用以作為工具扳轉閥管者；證據 2 至 4 之型錄所載之氣嘴閥管及證據 8 之實物樣品皆揭露有管壁之矩形凹槽，可用以作為工具扳轉閥管，故該附屬技術特徵仍為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4、8 所能輕易完成。系爭專利請求項 6 既經證明其不具進步性已如前述，系爭專利請求項 7 至 9 之附屬技術特徵也為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至 4、8 顯能輕易完成，故系爭專利請求項 7 至請求項 8 依附於請求項 6 後、系爭專利請求項 9 係依附於請求項 6 至 8 後整體觀之，皆為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 2 至 4、8 顯能輕易完成，應不具進步性。

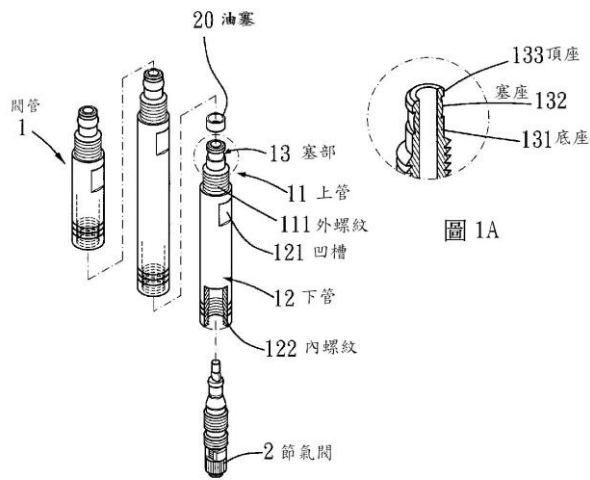
四、總 結

- (一)本件對於產品型錄及實物等關聯證據之認定，須型錄上之產品與實物之規格及結構能相互對應，方可相互勾稽，於製造生產過程之產品成型或設計資料間之記載日期應符合商業習慣或常理，否則尚難採認型錄上產品與實物為同一基礎事實之關聯證據。
- (二)本件證據 6、7 雖為內部文件，但本局認其與證據 2 至 4 為可互相勾稽之關聯證據；而法院對於內部文件的認定相對嚴謹，均必須能明確相互勾稽，方

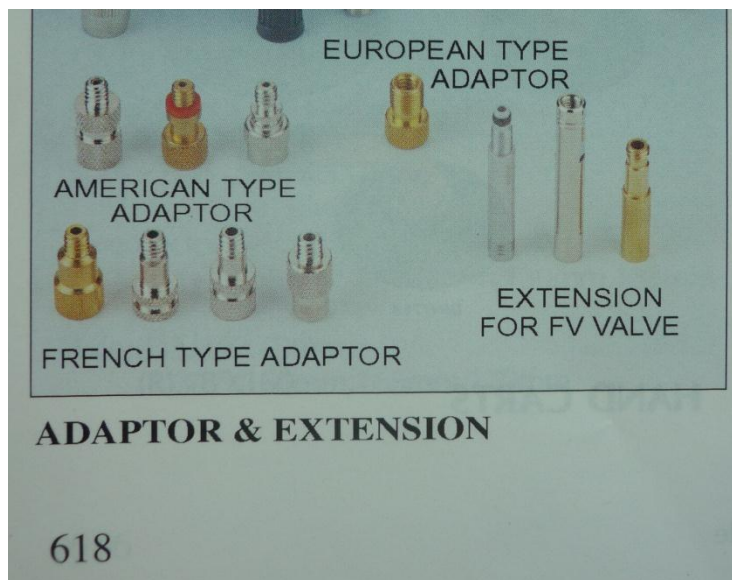
72 專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

會採認。本件法院雖未說明證據 6、7 之內部文件是否採認，但仍透過其他證據(證據 2 至 4、8)之相互勾稽關聯，使足以證明系爭專利不具進步性。

附表一：系爭專利主要圖式



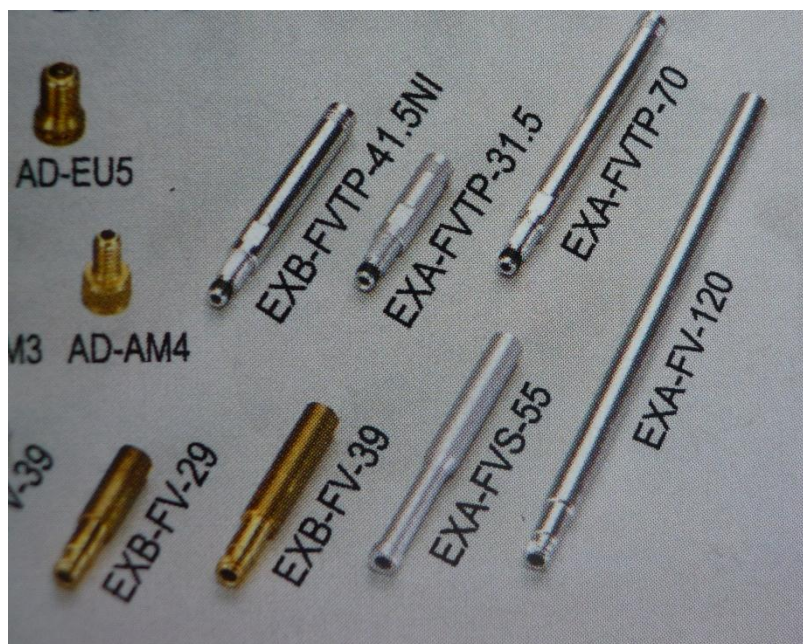
附表二：證據 2 第 618 頁



附表三：證據 3 第 605 頁



附表四：證據 4 第 599 頁



附表五：証據 8





【專利案號】 94119645

【專利名稱】 模擬硬碟之裝置及其方法

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法第 22 條第 4 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 100 行專訴 49

【判決日期】 100.12.22

【判決要旨】

系爭案請求項第 1 及 7 項等獨立項的模擬硬碟之裝置及其方法技術特徵並未為引證案所揭露，且引證案並未揭露如系爭案可以同時存取硬碟及主記憶體模組中的硬碟存取區之操作模式，此外，系爭案請求項 1 與引證案第 4 圖之南橋及北橋電路結構並不相同，系爭案請求項 1 之北橋晶片具有「轉換介面控制器」，而引證案第 4 圖之北橋電路則無此元件，故對電腦系統發出之讀寫訊號判讀處理方式上亦有差異，系爭案請求項 1 係限縮南橋晶片信號連接至一硬碟，亦即系爭案請求項 1 之裝置可在主記憶體模組之硬碟存取區與硬碟並存之狀況下操作，請求項 1 與引證案第 4 圖之裝置對於電腦系統發出之讀寫訊號判讀處理方式不同。另查系爭案可直接在北橋電路將硬碟讀寫訊號轉換成該記憶體讀寫訊號，並對主記憶體之硬碟存取區進行存取動作，而不需如引證案第 4 圖之電路所示在南橋電路將硬碟讀寫訊號轉換成該記憶體讀寫訊號後，尚需經由北橋電路方能對主記憶體進行存取動作。因此相較於引證案，系爭案之南北橋電路設置可提升電腦運作速度，且引證案說明書中亦未見任何相關之建議或教示，亦即引證案並未揭露如系爭案可以同時存取硬碟及主記憶體模組中的硬碟存取區之操作模式，且查引證案說明書中並未見任何相關之建議或教示，故該差異自非該發明所屬技術領域具通常知識者參酌引證案所揭露之內容及申請時之通常知識所能輕易完成。因此，系爭案請求項第 1 及 7 項等獨立項非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所能輕易完成。

一、案情簡介

系爭案「模擬硬碟之裝置及其方法」發明專利，前於民國 94 年 6 月 14 日提出申請，並於 98 年 1 月 22 日申請再審查。案經本局審查，於 99 年 9 月 24 日以(99)智專三(二)04119 字第 0992067620 號專利再審查核駁審定書為「應不予專利」處分。原告不服，遞經經濟部訴願決定駁回，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，並命本局應為予以專利之審定。

二、主要撤銷理由及證據

引證案為 93 年 12 月 1 日公告之第 091122920 號「維持動態隨機存取記憶體之記憶資料的方法及相關裝置」專利案，係揭露一種電腦系統之資料儲存方法，其包含於開機時有劃分一動態隨機存取記憶體為一第一記憶區塊與一第二記憶區塊，使用一資料轉換電路將一硬碟存取指令轉換為相對應的記憶體存取指令以存取該第二記憶區塊，以及當該電腦系統執行一暫存至硬碟模式而關閉其電源供應時，使用一電池裝置來提供該第二記憶區塊進行自我更新所需的操作電壓。此外，該第一記憶區塊係用來作為該電腦系統之作業系統所能使用的記憶體容量，而該第二記憶區塊係用來取代一硬碟以儲存非揮發性資料。

判決書以「引證案並未揭露如系爭案可以同時存取硬碟及主記憶體模組中的硬碟存取區之操作模式」為由，認系爭案具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本案爭點：系爭案申請專利範圍第 1 至 6 項、第 7 至 11 項是否符合專利法第 22 條第 4 項規定，具有進步性？

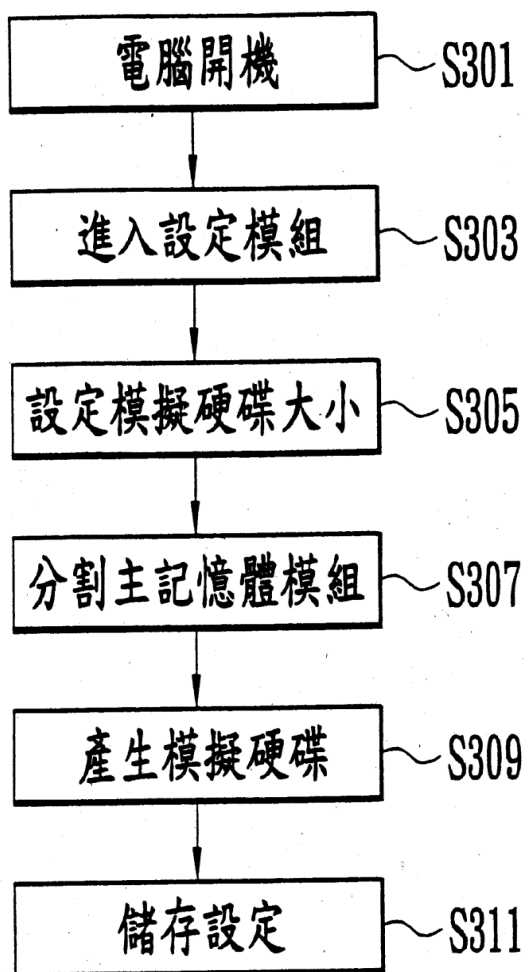
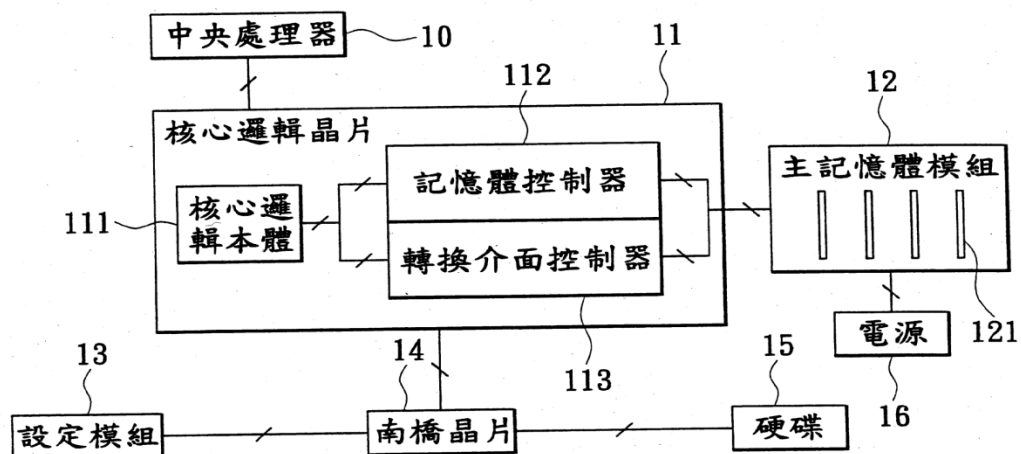
引證案係以一硬碟存取指令轉換為該記憶體控制電路之一記憶體存取指令；而系爭案之技術特徵僅將引證案所揭露位於南橋之資料轉換控制電路引用於北橋晶片。再者，系爭案說明書另一實施例乃將南北橋合為同一晶片，亦為將此關鍵技術用於此晶片中，為其所屬技術領域中具通常知識者依申請前既有之技術或知識所能輕易完成，且兩者所要解決的問題與所用的解決手段均相同，均為利用主記憶體來模擬硬碟儲存資料，是否具進步性？(簡言之，引證案之模擬硬碟的電路裝置位於南橋，而系爭案模擬硬碟的電路裝置位於北橋)。

四、總 結

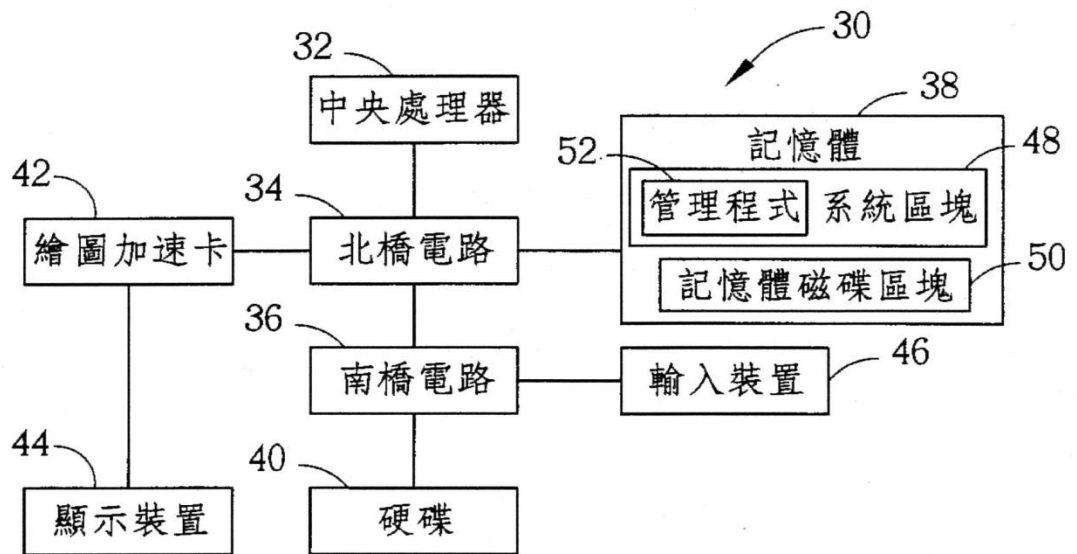
- (一)本局認為系爭案與引證案均是利用主記憶體來模擬硬碟儲存資料，關鍵技術為透過動態隨機存取記憶體取代習知硬碟裝置，兩者所要解決之問題及所用之技術手段均相同。雖然於引證案之模擬硬碟的電路裝置位於南橋，而系爭案模擬硬碟的電路裝置位於北橋有所不同，但各裝置元件附掛於南橋或北橋端視各裝置元件存取速度而定，此為個人電腦架構所屬技術領域中具通常知識者所知悉，並無一定得附掛於南橋或北橋，故系爭案第 1、7 項仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，均不具進步性。
- (二)智慧財產法院認為請求項 1 與引證案模擬硬碟的電路裝置於不同之架橋上，使兩者南北橋之結構並不相同，致使對電腦系統發出之讀寫訊號判讀處理方式亦有差異，故引證案未揭露系爭案相同之技術特徵，系爭案具進步性。
- (三)本局與法院有關進步性認定見解之主要差異在於，兩者對於發明所屬技術領域具通常知識者技術水準認知之差距。本局認為系爭案與引證案之差異僅為放置位置之不同，造成布局不同，但均為通常知識之組合，且其功效亦可預期，並無特別之增進，故不具進步性。法院之判決所認具通常知識者之技術水準，似較接近一般消費者之認知，而以引證案未揭露系爭案北橋上之技術特徵，肯認系爭案具進步性。
- (四)惟查，本案之主要爭點即在於確立通常知識者的技術水準，既為主要爭點，本局即有責任提供通常知識之證據讓法院瞭解，以作成正確之判斷。系爭案請求項所載與證據揭露者確有差異，若審查官認為此差異有限且為通常知識，則應清楚交待此所謂的通常知識，務必使其能被清晰呈現，且最好有教科書、工具書、字典等書證輔助，法官於庭上提供本局補充有關通常知識之書證的機會，本局即應把握，詳盡補充。
- (五)承上，判決書既認為「引證案並未揭露如系爭案可以同時存取硬碟及主記憶體模組中的硬碟存取區之操作模式」，而本局若認為將引證案的南橋晶片的信號同時連接至一硬碟為通常知識，只是未揭露於引證案中而已，則最好能針對此通常知識提供輔助之書證。

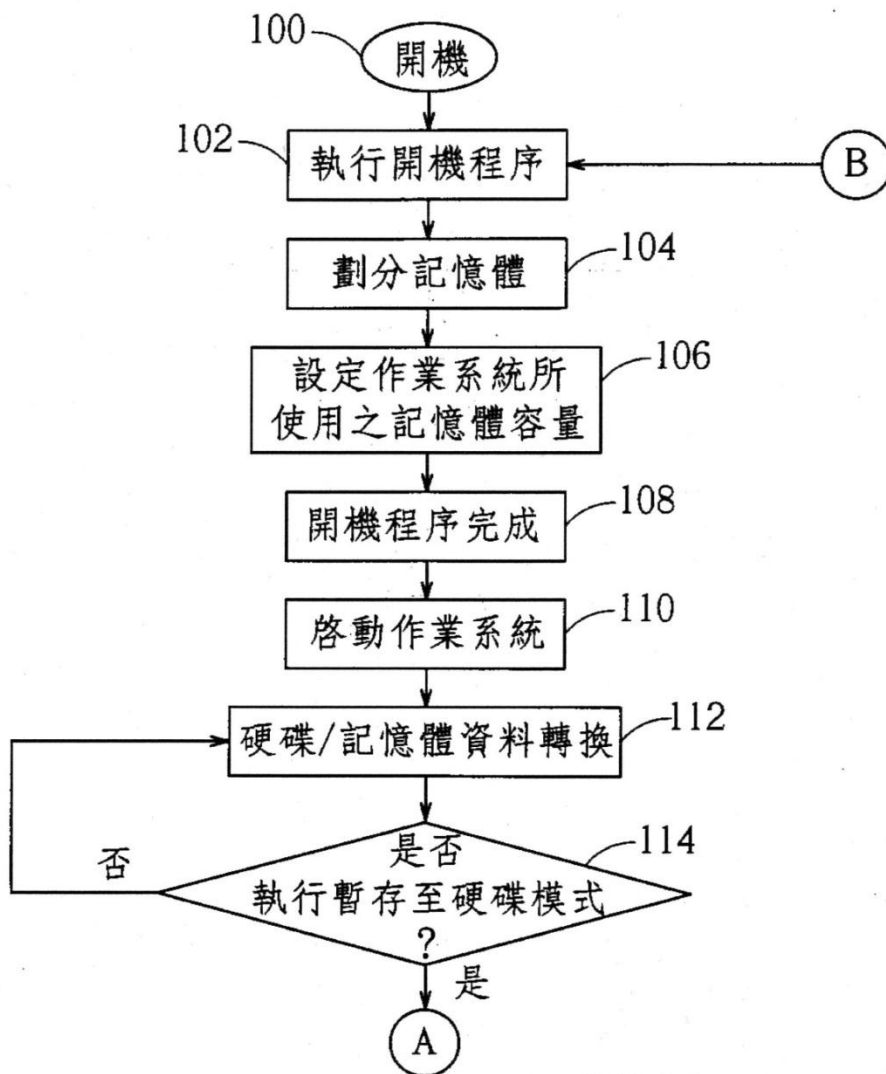
附圖

系爭案圖式



引證案圖式





圖五 A



【專利案號】 92102581N01

【專利名稱】 基板組裝裝置

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定。

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性、新證據

【判決字號】 100 行專訴 56

【判決日期】 100.11.17

【判決要旨】

原告所提證據，尚不足以證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性，惟證據 3、7 之組合或證據 3、6 之組合，抑或證據 3、4、5、6 之組合則足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性，而有違系爭專利核准審定時有效之專利法第 20 條第 2 項規定。

一、案情簡介

專利權(參加人)人前於民國 92 年 2 月 7 日以「基板組裝裝置」向本局申請發明專利，經本局編為第 92102581 號審查，准予專利(下稱系爭專利)，並於公告期滿後，發給發明第 206635 號專利證書。舉發人(原告)以系爭專利申請專利範圍第 1、2、7、8 項有違核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發，經本局審查，以 99 年 10 月 27 日(99)智專三(五)01029 字第 09920769360 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 3 係 89 年 11 月 7 日公開之日本特開 3823083 號專利(主要圖式見附表二);證據 4 係 84 年 3 月 3 日公開之日本特開平 7-58191 號專利(主要圖式見

附表三);證據 5 係 86 年 4 月 15 日公開之日本特開平 9-100042 號專利(主要圖式見附表四);證據 6 係 84 年 7 月 21 日公開之日本特開平 7-183366 號專利(主要圖式見附表五);證據 7 係 87 年 4 月 7 日公開之日本特開平 9-100042 號專利(新證據, 主要圖式見附表六)。

智慧財產法院主要判決理由:

系爭專利請求項共 8 項, 依據原告所提證據, 僅能證明獨立項 7 有不具進步性之理由, 然因本件事證尚未臻明確, 且涉及行政機關依行政程序法第 102 條通知參加人表示意見後之裁量決定, 應依行政訴訟法第 200 條第 4 款之規定, 由被告依本判決之法律見解另為適法之處分, 故原告請求判命被告應為舉發成立, 撤銷專利權之部分, 難認有理由, 應予駁回。

三、主要爭點及分析檢討

(一)證據 3、7 之組合可否證明系爭專利請求項 7 不具進步性?

比對證據 3 與系爭專利請求項 7, 證據 3 製造液晶面板之裝置及方法, 包括有一真空容器 C, 在該真空容器內設置可上下移動之吸著機構 19 可吸著上基板 12, 縮小上、下基板間間隔, 進行兩基板的貼合, 在該真空容器 C 相對於吸著機構 19 設置一可水平方向移動載置台 17 並可放置下基板 11(相當於系爭專利請求項 7 之針對在真空箱室內上下隔著間隔使 2 片基板相對向而利用吸引分別把持在上下的載置台, 進行位置對準, 經縮小兩基板的間隔, 用設在其中一者的基板之粘接劑, 進行兩基板的貼合之基板組裝方法), 在下基板 11 有黏著劑 14(相當於系爭專利請求項 7 之用設在其中一者的基板之粘接劑), 及該吸著機構 19 上設有產生負壓之複數吸引孔。惟證據 3 吸著機構 19 僅設有產生負壓之複數吸引孔, 未揭示該複數吸引孔係從基板的中央部開始使吸持力作用, 是證據 3 無法達成系爭專利請求項 7 去除畸變而平坦地把持基板之功效。

比對證據 7 與系爭專利請求項 7, 證據 7 段落【0034】所載, 及參照圖 11 所示該基板之中央部有凸狀翹曲之情形。證據 7 係將真空吸附系統為複數區塊, 依據基板撓曲狀態變更各區塊之吸附順序, 使基板撓曲部分被吸附而延展。首先由基板 10 之中央部(B 區塊)開始吸附。……接著正常進行 B 區塊之吸附後, 其次進行 A 區塊, C 區塊亦正常進行吸附後, 則基板全面進行吸附。證據 7 係先將基板垂直吊置時, 再由基板載台垂直方向吸附, 系爭專利請求項 7 則將基板水平吸附於上側載台, 是證據 7 垂直吸附基板時所承受基板重力方向不同系爭專利請求項 7 之水平吸附基板。惟證據 7 由基板 10 之中央部(B 區塊)開始吸附。……接著正常進行 B 區塊之吸附後, 其次進行

A 區塊，C 區塊亦正常進行吸附後，則基板全面進行吸附，業已揭露系爭專利請求項 7 之特徵為「從前述基板的中央部開始使吸持力作用」。再者，證據 3 固未揭示該吸著機構之吸附順序係由中央部分開始使吸持力作用，已如上述，然證據 7 既已揭示系爭專利請求項 7 其特徵為「從前述基板的中央部開始使吸持力作用」，則證據 7 之吸附系統可供熟習該項技術者輕易思及轉用至證據 3 之真空容器上側載台，並克服其間存有之差異而產生組合之動機。準此，證據 3、7 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

(二)證據 3、6 之組合可否證明系爭專利請求項 7 不具進步性？

比對證據 3、6 與系爭專利請求項 7，證據 6 段落【0006】所載，以及參照圖 1(a)所示，從中央部朝周邊將四角形狀的溝由預定的間隔配置台面且在溝內各別設置 4 個負壓供給口，可將溝內成為負壓狀態，藉由從載置台面中心側之吸引溝依序朝外側具有適當時間延遲地供給負壓而將上方彎曲的玻璃基板吸引。比對系爭專利請求項 7，證據 6 將基板水平放置載台後，由載置台面中心側的吸引溝依序朝外側具有適當時間延遲供給負壓而將上方彎曲的玻璃基板吸引，系爭專利請求項 7 係將基板水平吸附於上側載台，是證據 6 吸附基板時所承受基板重力方向不同系爭專利請求項 7 之水平吸附基板。惟證據 6 載置台面中心側之吸引溝依序朝外側具有適當時間延遲供給負壓，而將上方彎曲之玻璃基板吸引，已揭露系爭專利請求項 7 特徵為「從前述基板的中央部開始使吸持力作用」。則證據 3 雖未揭示該吸著機構之吸附順序係由中央部分開始使吸持力作用，但證據 6 既已教示系爭專利請求項 7 其特徵為「從前述基板的中央部開始使吸持力作用」，是證據 6 之吸附系統可供熟習該項技術者輕易思及轉用至證據 3 之真空容器上側載台，並克服其間存有之差異而產生組合之動機。準此，證據 3、6 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

(三)證據 3、4、5、6 之組合可否證明系爭專利請求項 7 不具進步性？

比對證據 3、4、5、6 與系爭專利請求項 7，證據 3、4 之組合、或證據 3、5 之組合不能證明系爭專利請求項 7 不具進步性，惟證據 3、6 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性，已如上述，準此，證據 3、4、5、6 之組合亦可證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

四、總結

(一)判決理由認為證據 3、6 之組合或證據 3、7 之組合均足以證明第 7 項不具進步性。查證據 7 為將基板垂直吊置，與系爭專利第 7 項之水平吸附完全不同，惟因證據 7 為新證據，於原舉發階段並未審究，故證據 3、7 之組合是

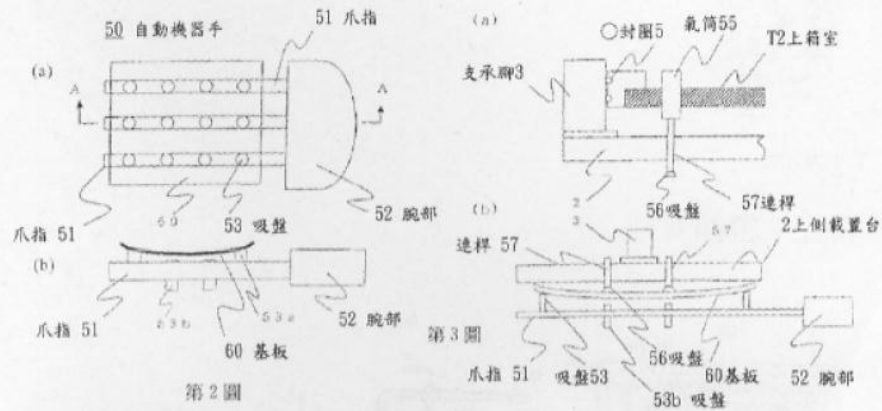
否足以證明第 7 項不具進步性姑不予論究。

(二)判決理由認為證據 3 已揭露了基板貼合，證據 6 已揭露了從基板中央吸附，故證據 3、6 之組合足以證明第 7 項不具進步性，與本局見解有所差異。有關此部分，本局認為進步性之審查應以發明所欲解決之問題、技術手段及功效作為一整體予以考量。證據 6 之目的係為使大片玻璃基板之整個表面著實固定於載台，以避免產生位置誤差影響對焦，其於載台上整面朝下吸附，並無克服重力之考量；第 7 項係解決基板中央受重力下彎之問題，故朝上吸附，兩者創作目的、產生功效均不同。且證據 3 為基板貼合，與證據 6 為基板著實固定於載台，兩者標的及技術手段均不同，並無組合之動機，且即使組合亦無法產生第 7 項之功效，故證據 3、6 之組合不足以證明第 7 項不具進步性。

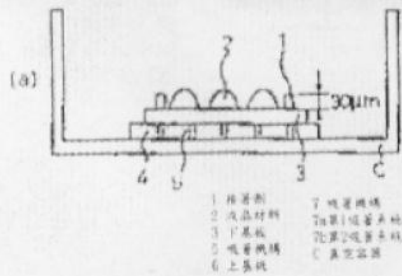
(三)另法院在判斷請求項 1 所採之判斷基準係以證據之組合無法達成系爭專利之功效而肯認請求項 1 具進步性，然於第 7 項之判斷進步性卻未考量證據之組合是否可達系爭專利之功效，從而第 1 及 7 項似採不同之進步性判斷基準。

100 年度行專訴字第 56 號

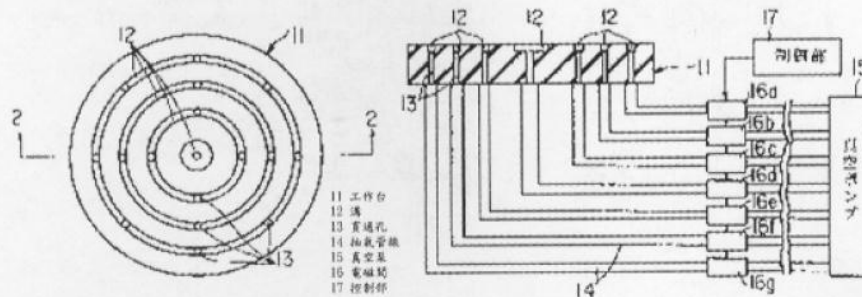
附表一：系爭專利主要圖面



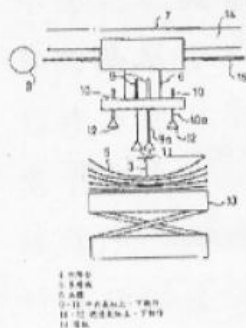
附表二：證據 3



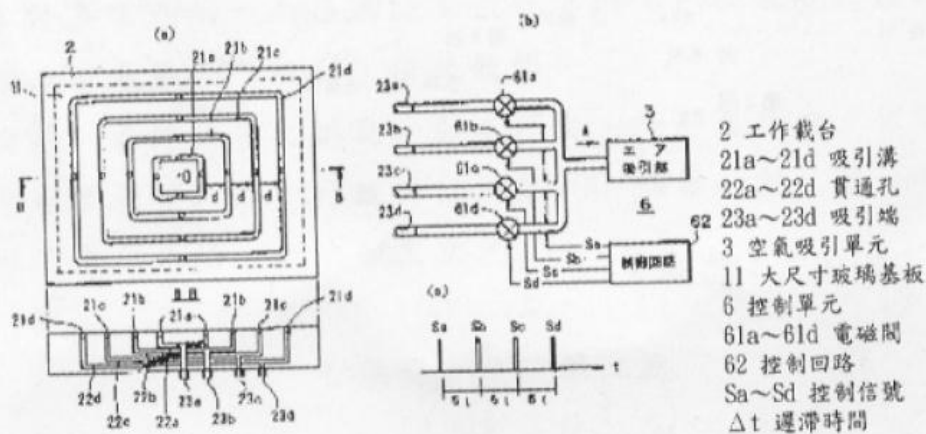
附表三：證據 4



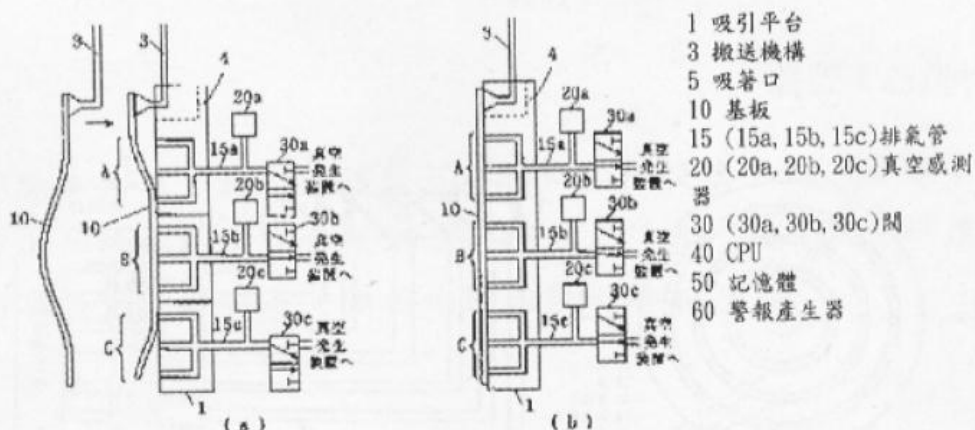
附表四：證據 5



附表五：證據 6



附表六：證據 7





【專利案號】 97201033N01

【專利名稱】 自動撥掃裝置

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性、證據採酌

【判決字號】 100 行專訴 60

【判決日期】 101.1.12

【判決要旨】

1. 舉發附件 2 為昌澤公司發行之產品型錄正本，刊載有產品圖示及規格，可為系爭專利相關之先前技術。舉發附件 9、10 係集塵器 A 及 B 實物照片，經核對舉發附件 2 之型錄與舉發附件 9 或 10 之實物照片，二者之銘板版面上就商標與文字之編排確非一致，告示牌與桶身空間比例亦有不同，底板與集塵筒之空間比例亦非一致，且依現場勘驗機器之銘板照片所示，A 實物之規格為 AMP12，B 實物之規格為 60HZ，舉發附件 2 型錄則記載 A 集塵器之規格為 AMP9.6，B 集塵器之規格為 50HZ，顯見其規格不同，惟查舉發附件 9、10 即 A 實物及 B 實物皆有相同構成元件，所製造販賣之不同型號自動撥掃裝置之結構相近，應就型錄與實物間之關聯性詳加認定。惟經認定附件 2 與附件 9、10 無法相互勾稽為關聯證據，舉發附件 2、9 至 11 之組合尚無法證明系爭專利不具進步性。
2. 參加入補充提出參證 5 之集塵器實物與舉發附件 8 及附件 12 之組合，係就同一撤銷理由(即進步性)所提之舉發證據，核屬「新證據」。由舉發附件 8 及 12 均未記載銷售之集塵器製造序號，集塵器實物之機身銘板與馬達銘板之製造日期皆顯示「2008.01」，手抄本就集塵器型號之記載無一致性，集塵器照片與集塵器實物於開關盒之設置有差異，操作說明書難以認定時間等，致尚難明確參證 5 之製造時間早於系爭專利申請日，故舉發附件 8 及 12 既無法相互勾稽為關聯證據，上開證據之組合尚無法證明系爭專利不具進步性。

一、案情簡介

系爭「自動撥掃裝置」新型專利，前於民國 97 年 1 月 17 日提出申請，並於

97 年 5 月 1 日形式審查核准取得專利權。系爭專利主要為一種自動撥掃裝置，該集塵裝置包括上層的一集塵濾網與下層的一集塵袋套接組成，利用集塵濾網內壁的濾材得過濾收集塵屑，並使塵屑落入該集塵袋集中，其包括：一機架，其橫向跨置於該集塵濾網上部；一馬達，其設於該機架上方，且透過穿透該機架的一轉軸固接帶動位於該機架下方的一連軸裝置；以及一撥掃構件，其與該連軸裝置銜接，插架於該集塵濾網內部，俾藉該馬達來帶動該連軸裝置連動操作該撥掃構件旋轉，用以撥掃該集塵濾網內壁之濾材積附的塵屑。

舉發人於 97 年 10 月 8 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 12 月 30 日以(99)智專三(三)05055 字第 09920952300 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服，提起訴願亦經駁回，遂再向智慧財產法院提起行政訴訟，經法院審理後，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

系爭專利申請專利範圍計有 4 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。系爭專利主要為「一種自動撥掃裝置，其應用於一集塵裝置，該集塵裝置包括上層的一集塵濾網與下層的一集塵袋套接組成，利用集塵濾網內壁的濾材得過濾收集塵屑，並使塵屑落入該集塵袋集中，其包括：一機架，其橫向跨置於該集塵濾網上部；一馬達，其設於該機架上方，且透過穿透該機架的一轉軸固接帶動位於該機架下方的一連軸裝置；以及一撥掃構件，其與該連軸裝置銜接，插架於該集塵濾網內部，俾藉該馬達來帶動該連軸裝置連動操作該撥掃構件旋轉，用以撥掃該集塵濾網內壁之濾材積附的塵屑。」其餘為附屬項。

舉發人於 97 年 10 月 8 日提起系爭專利舉發案，並提出舉發理由及舉發附件 8 件，原告於 97 年 11 月 20 日提出答辯，本局於 99 年 4 月 22 日辦理第 1 次現勘後，因實物照片與現勘實物不符，舉發人又於 99 年 6 月 18 日提出舉發補充理由，本局再於 99 年 7 月 22 日辦理第 2 次現勘，現勘後，舉發人於 99 年 8 月 3 日另提出舉發補充理由及舉發附件 3 件，原告於 99 年 11 月 10 日提出答辯。系爭專利舉發證據共 11 件，附件 1 為系爭專利說明書影本，附件 2~11 為舉發系爭專利之相關聯證據，其中附件 3 及 4 為實物照片與第 1 次現勘之實物不符，附件 5 之出版日期晚於系爭專利，附件 6~8 為內部文件，無法相互勾稽，故附件 3~8 不採認。

附件 2 係昌澤工業股份有限公司發行之產品型錄；附件 9 係 UB-2100ECK 集塵器之實物照片；附件 10 係 UB-3100ECK 集塵器之實物照片；附件 11 係系爭專利之專利說明書第 2 圖習知實施例與系爭專利之結構特徵比對圖。本件原處分之舉發附件 2 與舉發附件 9、10 既無法相互勾稽為關聯證據，單憑舉發附件 2 及 11 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵，故舉發附件 2、9 至 11 之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1~4 項不具進步性。另參加人於法庭所呈之參證 5 之「2100-CK」集塵器實物與舉發附件 8 及 100 年 8 月 10 日陳報狀附件 12 亦無法相互勾稽為關聯證據，故上開證據之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1~4 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件智財法院撤銷本局原處分之理由分別為舉發附件 2、9 至 11 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1~4 項不具進步性，及參證 5 之「2100-CK」集塵器實物與舉發附件 8 及 100 年 8 月 10 日陳報狀附件 12 之組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 1~4 項不具進步性。以下分別說明如下：

(一)舉發附件 2、9 至 11 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項不具進步性？

- 1.按當事人以多件關連證據主張同一待證事實者，應就各證據間之關連性整體綜合判斷，不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。
- 2.舉發附件 2 為昌澤公司發行之產品型錄正本，其中第 13、14 頁刊載有型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之產品圖示及規格，由證據 2 封面底可看出其印刷出版日期是 2007 年 10 月，係早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。
- 3.舉發附件 9、10 係參加人於 99 年 6 月 18 日所提舉發補充理由書中提出之「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」集塵器之實物照片。經核對舉發附件 2 之型錄與舉發附件 9 或 10 之實物照片，二者之銘板版面上就商標與文字之編排確非一致，告示牌與桶身空間比例亦有不同，底板與集塵筒之空間比例亦非一致。本件被告於舉發審查階段為確認舉發附件 9、10 之實物，曾於 99 年 4 月 22 日至參加人公司勘驗「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」集塵器，惟參加人於現場所提出之機器型號均與上開集塵器不符，遂另訂於 99 年 7 月 22 日至參加人公司再行勘驗，依被告於 99 年 7 月 22 日現場勘驗紀錄雖記載：「勘驗之『自動撥掃裝置』圖片與 99 年 6 月 18 日補充理由書之附件照片相同，型號為 UB-2100ECK 及 UB-3100ECK。…」等語。然查，依現場勘驗機器之銘板照片所示，型號

「UB-2100ECK」實物之規格為 AMP12，型號「UB-3100ECK」實物之規格為 60H Z，舉發附件 2 型錄則記載型號「UB-2100ECK」之規格為 AMP9.6，型號「UB-3100ECK」之規格為 50HZ，顯見其規格不同。綜觀舉發附件 2 型錄所載型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」產品圖示及規格，核與舉發附件 9、10 之機器外觀及 99 年 7 月 22 日現場勘驗實物之規格均非一致等情，實難單憑參加人自行製作且得任意置換之銘板上所標示型號相同，即遽予認定兩者間得相互勾稽。是以尚難認定舉發附件 2 與舉發附件 9、10 具關聯性。被告認舉發附件 2 與附件 9、10 及 99 年 7 月 22 日現場勘驗之「自動撥掃裝置」具關連性，故得以附件 2 之產品型錄公開日期佐證附件 9、10 照片中之實物及 99 年 7 月 22 日現場勘驗之「自動撥掃裝置」實物早於系爭專利申請日（97 年 1 月 17 日）前已有公開之事實，即有未洽。

4. 參加人雖另執最高行政法院 100 年度判字 299 號判決而認不得僅以產品型錄記載技術元件與實體產品稍有不同，即率予否認產品型錄之證據關聯性云云，惟查，被告於 99 年 4 月 22 日至參加人公司勘驗實物，其勘驗紀錄記載：「(二)MODEL 210642 之自動撥掃裝置有揭露集塵裝置、機架、馬達、撥掃構件、連軸裝置、上轉臂、轉軸、固定塊、下轉臂、套管。」等內容，經核舉發附件 9、10 即型號 UB-2100ECK 及 UB-3100ECK 皆有相同構成元件，足見參加人所製造販賣之不同型號自動撥掃裝置之結構相近，自應就各證據間之關聯性詳加認定，是參加人上開主張，亦非可採。
5. 舉發附件 11 為系爭專利之專利說明書第 2 圖習知實施例與系爭專利之結構特徵比對圖，系爭專利所載先前技術之公開日應推定係早於系爭專利之申請日，固具有證據力，
6. 綜上可知，舉發附件 2 與舉發附件 9、10 既無法相互勾稽為關聯證據，單憑舉發附件 2 及 11 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵，故舉發附件 2、9 至 11 之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1~4 項不具進步性。

(二)參證 5 之集塵器實物與舉發附件 8 及 100 年 8 月 10 日陳報狀 12 組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項不具進步性？

1. 查舉發附件 8 係世朗公司於 96 年 11 月 6 日向參加人採購「UB-2100ECK」及「UB-3100ECK」型集塵器各 30 台之採購單、應收帳款對帳單、銷貨單、發票及世朗貿易股份有限公司於 96 年 12 月 28 日將此機台出貨給美國廠商 JDS COMPANY 之出口報單等，雖發票未記載 UB-2100ECK 及 UB-3100ECK 型號，惟舉發附件 8 採購單之訂單號與發票備註欄繕寫訂單

號相同，亦與參加人於 100 年 8 月 10 日陳報狀所提附件 12（即陳報予稅務機關之 96 年製成品進產銷明細表與 96 年集塵器製成品資料），顯示 UB-2100ECK 及 UB-3100ECK 之銷貨金額、發票號碼相符，是舉發附件 8 及陳報狀附件 12 可相互勾稽，足證明參加人於 96 年 12 月 27 日確與世朗公司就「UB-2100ECK」集塵器進行買賣交易之事實。

2.參加人於 100 年 10 月 17 日庭呈「2100-CK」集塵器實物一台（即參證 5 照片實物），並主張其於 96 年 12 月 27 日銷售世朗公司之「UB-2100ECK」，嗣世朗公司於 96 年 12 月 28 日出口報關將該集塵器之型號改為「2100-CK」，並報關出口轉售予美國 JDS 公司。經查：

(1)依舉發附件 8 之採購單及銷貨單係記載參加人於 96 年 12 月 27 日銷售「UB-2100ECK」及「UB-3100ECK」等型號集塵器予世朗公司，而 96 年 12 月 28 日以世朗公司名義出貨予 JDS 公司之出口報單所載貨物名稱為「2100-CK」及「3100-CK」，出貨數量亦相符，且銷貨單所載貨櫃號碼與出口報單所載貨櫃號碼相同，是參加人主張其於 96 年 12 月 27 日銷售世朗公司「UB-2100ECK」集塵器，嗣世朗公司於 96 年 12 月 28 日將該集塵器之型號改為「2100-CK」，並報關出口轉售予美國 JDS 公司乙節，堪予採信。

(2)另於 100 年 10 月 17 日當庭勘驗「2100-CK」集塵器實物確與參證 5 之實物照片相符，而依參加人所提出之裝箱單之 Description 欄所載「2100CK-2HP Cyclone#073624」與集塵器實物銘牌所載製造序號「073624」雖相符，固足以相互勾稽證明美國 JDS 公司確有買賣「2100CK-2HP Cyclone#073624」集塵器，且上開機器與於本院所呈實物之製造序號相同等情。惟查，舉發附件 8 之單據及 100 年 8 月 10 日陳報狀附件 12 均未記載銷售予世朗公司之集塵器製造序號，尚無從與參加人所呈集塵器實物之製造序號「073624」相互勾稽為關聯證據。

(3)庭呈集塵器實物之型號「2100-CK」及其規格雖與舉發附件 8 之出口報單相符，惟集塵器實物之機身銘板與馬達銘板之製造日期皆顯示「2008.01」，與參加人所稱上開集塵器實物係 96 年 12 月 27 日銷售予世朗公司之事實不符。證人馬達廠商負責人稱：照片上馬達的銘牌是於 2008 年元月份製造，而序號「97010326」，其中 9701 是民國 97 年元月份，「0326」指製造生產的流水號。馬達應該是 2007 年 12 月製造，但在 96 年 12 月及 97 年 1 月分別有賣 2100-ECK 馬達 30 台、10 台給昌澤公司，昌澤公司曾要求將 96 年 12 月生產之馬達的銘牌打 2008 年 1 月份，但伊無法確認「0326」這台馬達是 96 年 12 月銷售或 97 年 1 月銷

售，亦無法排除所呈集塵器實物上之馬達係於 97 年 1 月始販售予昌澤公司之物品，自仍應參酌其他事證始足以判斷上開集塵器實物是否係 96 年 12 月 27 日銷售予世朗公司之集塵器。

- (4)參加人提出製造流水序號之手抄本，並主張所載序號「073624」係供「2100」之集塵器使用，「CT63」為客戶編號，即為世朗公司，該批序號使用時間為 96 年 12 月 26 日。惟查，參加人之製造流水序號之手抄本係屬該公司之內部流通文件，其文書內容之真正性，已非無疑，況參加人雖稱代碼「CT-63」即為世朗公司，然依舉發附件 8 之應收帳款對帳單所示，世朗公司之客戶代號為「B063」，銷售單所載客戶全名為「B00000000」，均與參加人所稱代碼「CT-63」不符。抑且，上開手抄本之日期記載「12/26」之欄位，其機種欄係記載「2100」、「3100」之數量均為「30」，核與參加人於 100 年 8 月 10 日陳報狀提出附件 12 之陳報予稅務機關之 96 年製成品進產銷明細表與 96 年集塵器製成品資料所載之銷貨數量分別為 29、20 不符。顯見參加人所提出之手抄本就集塵器型號之記載並無一致性可言，是以參加人所提出之上開製造流水序號手抄本內容之真正性，實非無疑。
- (5)參加人雖另稱其庭呈之集塵器實物確為 96 年 12 月 27 日銷售予世朗公司並於 96 年 12 月 28 日報關出口之集塵器。惟業如前述，經核亦與參加人所庭呈集塵器實物機身銘板與馬達銘板之製造日期顯示「2008.01」相符，非必然係參加人於 96 年 12 月 27 日銷售予世朗公司之「UB-2100ECK」集塵器，亦可能係其 97 年 1 月 7 日銷售予世朗公司之「2100-CK」集塵器，是參加人之主張尚非可採。
- (6)又參加人稱上開集塵器實物即參加人所製造「UB-2100ECK」型號集塵器再轉售第三人之產品，則上開集塵器實物即應與參加人所呈舉發附件 2 型錄中所載相同型號集塵器之外觀相符，始符合經驗法則，惟經比較舉發附件 2 型錄所載「UB-2100ECK」集塵器照片與集塵器實物，型錄並無設置開關盒，惟集塵器實物則有設置開關盒，二者顯有差異。參加人亦自承依型錄所載其就產品外觀及規格保有修改之權利，則參加人既得於製造販賣時任意變更其產品外觀及規格，自難僅憑型號遽以推論其產品結構之一致性，更無從認定參加人所呈集塵器實物與其於 96 年 12 月 27 日銷售予世朗公司之集塵器結構完全相同。
- (7)參加人自 97 年底起至 99 年間多次銷售「2100-CK」集塵器予 JDS 公司，此有出口報單附卷可參，則參加人所呈參證 6 之操作說明書是否即參加人於 96 年 12 月 27 日銷售集塵器予世朗公司時所附資料，亦非無疑，

尚無從憑參證 6 予以佐證集塵器實物與其於 96 年 12 月 27 日銷售予世朗公司之集塵器結構之一致性。

3.綜上可知，參證 5 之集塵器實物與舉發附件 8 及 100 年 8 月 10 日陳報狀附件 12 既無法相互勾稽為關聯證據，故上開證據之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1~4 項不具進步性。

四、總 結

(一)本案本局以附件 2、9 至 11 之組合足以證明系爭專利不具進步性而為舉發成立之審定。智慧財產法院認為附件 2 與附件 9 至 11 無法相互勾稽為關聯證據，而不同意本局舉發成立之審定。智財法院並另受理參加人補充參證 5 及附件 12 陳報狀結合原舉發證據 8 主張系爭專利不具進步性，惟亦判決以上證據無法相互勾稽。本案智財法院對證據之勾稽採較嚴格的見解，值得注意。

(二)本局認為附件 2 由封面底可看出其印行出版日期是 2007 年/10 月份，附件 9 及 10 係 UB-2100ECK 及 UB-3100ECK 集塵器之實物照片，與 99 年 7 月 22 日勘驗之自動撥掃裝置相同，其型號與型錄亦完全相同，故附件 2、附件 9 至附件 10 之組合可證明系爭專利請求項 1-4 不具進步性。

判決重點指出：依現場勘驗機器之銘板照片所示，型號「UB-2100ECK」實物之規格為 AMP12，型號「UB-3100ECK」實物之規格為 60HZ，舉發附件 2 型錄則記載型號「UB-2100ECK」之規格為 AMP9.6，型號「UB-3100ECK」之規格為 50HZ，顯見其規格不同。綜觀舉發附件 2 型錄所載型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」產品圖示及規格，核與舉發附件 9、10 之機器外觀及 99 年 7 月 22 日現場勘驗實物之規格均非一致，實難單憑參加人自行製作且得任意置換之銘板上所標示型號相同，即遽予認定兩者間得相互勾稽，是以尚難認定舉發附件 2 與舉發附件 9、10 具關聯性。另對於參加人補充提出參證 5 之集塵器實物與舉發附件 8 及附件 12 之組合，認為由舉發附件 8 及 12 均未記載銷售之集塵器製造序號，集塵器實物之機身銘板與馬達銘板之製造日期皆顯示「2008.01」，手抄本就集塵器型號之記載無一致性，集塵器照片與集塵器實物於開關盒之設置有差異，操作說明書難以認定時間等，致尚難明確參證 5 之製造時間早於系爭專利申請日，故舉發附件 8 及 12 即無法相互勾稽為關聯證據。

(三)針對法院之判決，應提醒同仁注意，法院對於產品型錄及實物等關聯證據之認定，以型錄上之產品須與實物之規格及結構能相互對應，方可相互勾稽，不應僅型號相同即認定型錄與實物相同。於製造生產過程，客製化產品

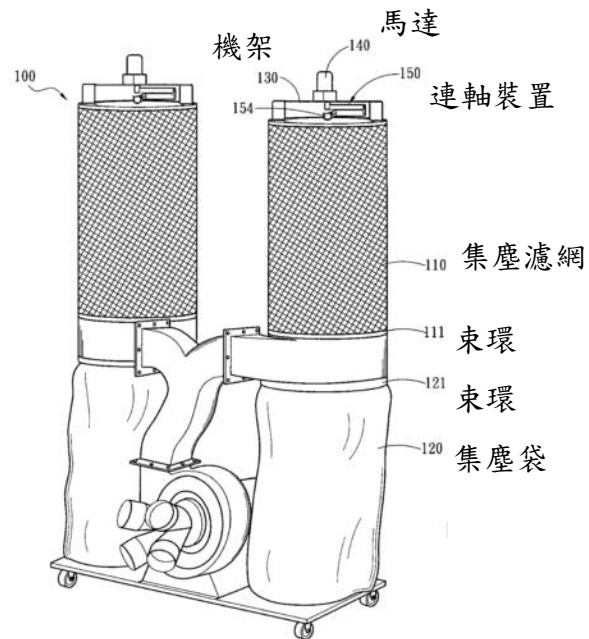
若依買方需要而變更型錄產品之規格或結構者，應特別注意型錄與實物的一致性，倘兩者間之規格或結構有差異，又無其他關聯證據可相互勾稽，應尚難採認型錄上產品與實物為同一基礎事實之關聯證據。

(四)由本案之判決啟示，本局勘驗時態度應非常謹慎，勘驗前應先做好沙盤推演，包括關聯證據之勾稽及調查之步驟，每一證據之調查步驟儘可能仔細確實，並詳實記錄證物上所載相關之型號、銘版、規格等，尤其對於客製化之產品可能變更結構及規格而與原型錄上所載產品有細節出入者，勘驗時更要特別注意瞭解其變更過程、方式及時間，並拍照存證。

(五)依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，『當事人』於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」上開法條允許提出新證據之當事人，是否包括智慧財產專責機關或參加人？案經司法院 98 年度智慧財產法律座談會討論決議，該條項所指當事人應限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關，本件即為參加人於行政訴訟中提出證據之案例。若法院就參加人所提之證據要求本局答辯或表示意見時，本局應採何立場？經討論認為：應先判明為新證據或補強證據，若為補強證據，則以被告立場答辯；若為新證據，則採中立立場作客觀之判斷。

100 行專訴 60 判決附圖

系爭專利



附件 2 之型錄產品



產品型錄

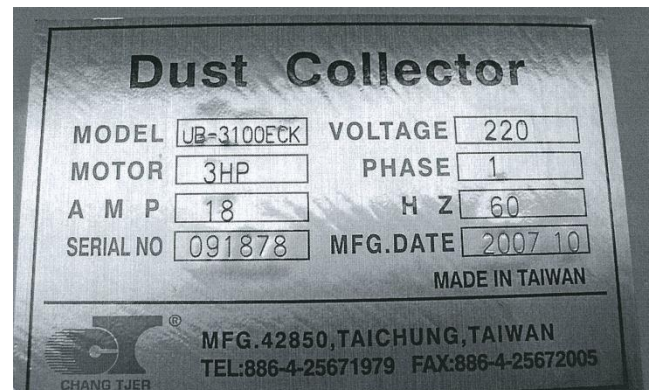
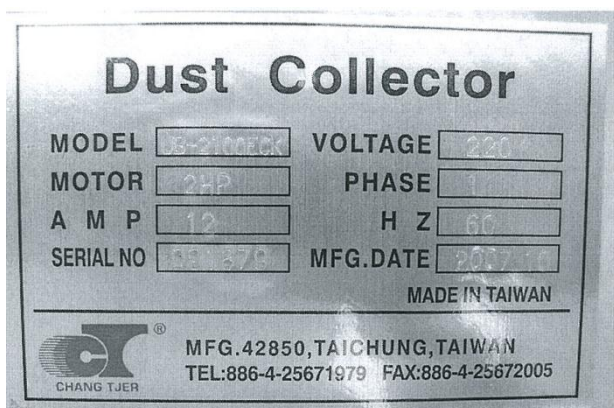
UB-2100ECK	
2HP / 60Hz / 1P / 9.6 amp	
1250 CFM	
4.0 InHzO	
8"	
29 gallon	
74 dB at 3 Meter Position	
3.7 M ²	
1250 x 750 x 1550 mm	
1365 x 840 x 1660 mm	
117 kgs / 125 kgs / 67"	

Without notice. Actual system appearance may vary.

UB-3100ECK	
2.25 KW / 50Hz	
3000 m ³ /h	
304 mmAg	
203 mm x 100 mm x 3	
60 gallon	
75-80 dB	
6.5 M ²	
1200 x 880 x 2150 mm	
1315 x 955 x 2260 mm	
171 kgs / 205 kgs / 100"	

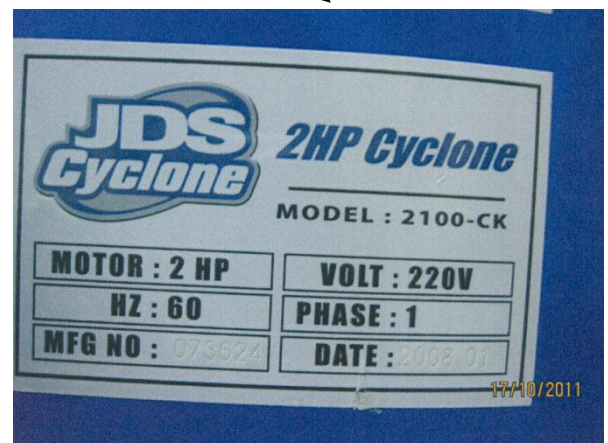
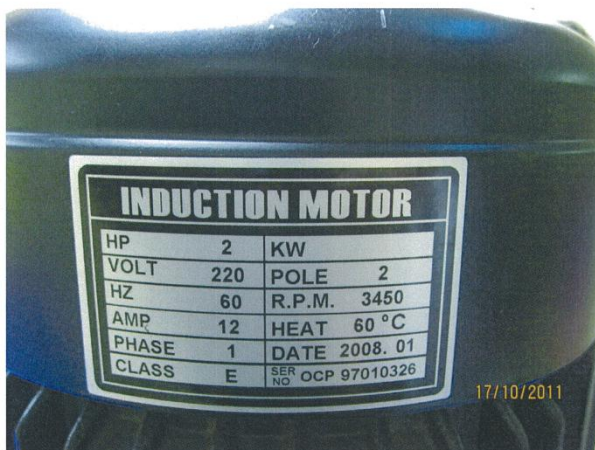
Without notice. Actual system appearance may vary.

勘驗實物



經查勘驗機器之銘板照片，「UB-2100ECK」實物之規格為 AMP12，「UB-3100ECK」實物之規格為 60HZ，附件 2 型錄則記載「UB-2100ECK」之規格為 AMP9.6，「UB-3100ECK」之規格為 50HZ，顯見其規格不同。

參證 5 之實物



馬達序號 OCP 97010326

經與馬達生產商 金品電機廠股份有限公司 證實為民國 97 年一月生產的馬達
不是 96 年 12 月生產的馬達



11

【專利案號】 97203727N01

【專利名稱】 套筒磁吸結構改良

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 100 行專訴 67

【判決日期】 100.10.27

【判決要旨】

證據 2 既未有限位軸桿(或軸桿)之應用，其係以磁吸座(60)之側壁為導滑手段，亦與系爭專利所採之結構設計完全不同，自無轉用之可能性；且因此習知技術第 5 圖組合證據 2 尚不能證明系爭專利請求項 1 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所能輕易完成。

一、案情簡介

原告前於 97 年 3 月 5 日以「套筒磁吸結構改良」向本局申請新型專利，經本局編為第 97203727 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M342237 號專利證書(下稱系爭專利)。

嗣參加人以該專利違反專利法第 94 條第 4 項規定，不符新型專利要件，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 項規定，於 99 年 11 月 17 日以(99)智專三(三)05055 字第 09920827420 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，原告仍不服，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均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發人以系爭專利說明書之第 5 圖習知技術內容，以及證據 2 為 96 年 11 月 21 日公告之我國第 96201311 號「套筒磁吸伸縮工具」專利案等為證，引

上開兩證據組合以證明系爭專利不具進步性。

智慧財產法院主要撤銷理由：

經比對系爭專利請求項 1 與系爭專利之習知技術第 5 圖及證據 2 間，雖有部分構件及其連結關係已被揭示，然尚有如下之技術差異：系爭專利已界定「一導引件（21），係用以容置於該本體（11）之受力端（12）內側，且於該導引件（21）內部係具有一導引通孔（22），該導引通孔（22）一側係具有一側壁（24），並於該側壁（24）中係開設有一穿孔（26）」之技術特徵，而系爭專利習知技術第 5 圖並無可具體對應系爭專利「導引件（21）」構件者，且其固定座(52)是容置於套筒(50)之作用端(51)而非受力端；另證據 2 之導組件（30）亦是容置於套筒本體（10）承載部（12）之內而非受力部（11）之內，系爭專利請求項 1 各構件連結關係顯與系爭專利之習知技術（第 5 圖）或證據 2 不同。系爭專利之所以將導引件（21）容置於該本體（11）之受力端（12），其目的在：「套筒之尺寸規格係由其作用端 14 之孔徑大小所決定，而套筒之受力端 12 由於係要與驅動工具之驅動端相對應，因此該受力端 12 之規格係皆為同一尺寸之制式規格，而本創作藉由將稍具彈性之導引件 21 卡抵固定於該本體 11 之受力端 12 中，因此本創作之導引件 21 之尺寸僅需與該本體 11 之受力端 12 相對應，即可適用於具有不同作用端 14 尺寸之套筒工具上；且本創作之導引件 21 係以其本身之彈性卡抵固定於該本體 11 之受力端 12 中，因此該導引件 21 係可由該本體 11 之受力端 12 中，再次被拆離並裝設於另一具有不同作用端 14 尺寸之套筒工具中，而使本創作具有良佳的可置換性。」（系爭專利說明書第 9 頁倒數第 2 行至第 10 頁第 10 行）。而習知技術第 5 圖之固定座(52)及證據 2 之導組件（30）因均設於套筒之作用端，故其固定座(52)或導組件（30）不具有可替換性。

系爭專利請求項 1 之「限位軸桿（32）係以其限位部（33）嵌設於該導引件之導引通孔（22）中，且該限位部（33）之外緣係恰與該導引通孔（22）之孔徑相符」乃是對限位軸桿（32）之限位部（33）在尺寸上所為之技術限定，並未揭示於系爭專利之習知技術第 5 圖軸桿(53)之固定部(54)或證據 2 中，況系爭專利藉由其限位部（33）之外緣與該導引通孔（22）之孔徑相符，自能確保使該限位部（33）係得沿該導引通孔（22）而進行一直向移動，而不會產生偏擺之情況，因為限定限位部（33）滑動之支點包括穿孔（26）及導引件（21）內側兩處，當較系爭專利習知技術第 5 圖之單一處支點（固定座 52 之中心孔）提供更為穩定之滑動，此即為系爭專利所欲解決之問題及所欲克服者；至於證據 2 既未有限位軸桿（或軸桿）之應用，其係以磁吸座(60)之側壁為導滑手段，亦與系爭專利所採之結構設計完全不同，自無轉用之可

能性；且因此習知技術第 5 圖組合證據 2 尚不能證明系爭專利請求項 1 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所能輕易完成。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利說明書之習知技術（第 5 圖）與證據 2 之組合可證明系爭專利各請求項不具進步性？

原告訴稱：系爭專利申請專利範圍第 1 項係已清楚界定有導引件（21）用以容置於本體（11）之受力端（12）內側，及限位部（33）得沿導引通孔（22）進行一直向移動之結構特徵。反觀，證據 2 說明書所揭示之內容可知其導組件（30）係對應容設於其套筒本體（10）之作用端（23）內側；及由證據 2 說明書第 6 頁倒數第 4 行至第 7 頁倒數第 2 行、第 7 頁第 14 至 19 行所載可知，證據 2 之磁吸座（60）係相對緊配合固組於該導組件（30）之一端內層，亦即磁吸座（60）並無法於該導組件（30）內層移動，而是以緊配合之方式固定組合於該導組件（30）之一端內層中，以使磁吸座（60）與導組件（30）達到同動之狀態。並由上述比對說明後可知，證據 2 與系爭專利相較下，不論就結構組成或空間型態係皆明顯不同，且系爭專利說明書第 5 圖揭示之習知技術亦無揭露有與系爭專利相同之結構特徵；因此，即使將系爭專利說明書第 5 圖揭示之習知技術與證據 2 相互結合亦無法直接且無歧異地得出與本件系爭專利申請專利範圍第 1 項相同之結構組成與空間型態。

系爭專利申請之始即是為改良證據 2 所揭露之套筒結構所進行之「形狀與構造」的創新設計，且經由系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之結構特徵，更可藉由所有套筒工具雖依其驅動工件之外徑不同而會有不同之作用端（14）口徑，然其用以插設扳柄之受力端（12）則皆為同一尺寸之制式規格，因此系爭專利係藉由將稍具彈性之導引件（21）卡抵固定於該本體（11）之受力端（12）中，即可達到該導引件（21）具有可適用於不同作用端（14）口徑尺寸之套筒工具上之功效。反觀證據 2 所揭示之套筒結構，係將其導組件（30）係對應容設於該套筒本體（11）之作用端（23）內側，因此其導組件（30）僅能適用於單一口徑之套筒工具，而無法適用於所有口徑規格之套筒工具中，且為因應具有不同口徑之套筒作用端，即必須製造具有不同外徑之導組件（30）而需另外開模加工，相較下即相當耗費人力、時間與金錢；而系爭專利說明書第 5 圖揭示之習知技術亦同樣無法達到此一功效。被告機關忽略本件系爭專利整體結構特徵所可達成之功效，且違反專利審查基準 3.6 有關進步性「審查注意事項」第（4）點之規定。

本局答辯：按系爭專利說明書第 5 圖揭示之習知技術和證據 2 組合之技術內

容與系爭專利申請專利範圍第 1 項比較：系爭專利之本體(11)可對應證據 2 之套筒本體(10)、第 5 圖之套筒(50)，系爭專利之受力端(12)可對應證據 2 之受力部(11)、第 5 圖之受力端，系爭專利之作用端(14)可對應證據 2 之第三驅動空間(31)、第 5 圖之作用端，系爭專利之導引件(21)可對應證據 2 之導組件(30)、第 5 圖之導引件，系爭專利之導引通孔(22)可對應證據 2 之導組件(30)之導引通孔、第 5 圖之導引通孔，系爭專利之側壁(24)可對應第 5 圖之固定座(52)，系爭專利之穿孔(26)可對應第 5 圖之穿孔，系爭專利之磁吸組件(31)可對應證據 2 之磁吸件(63)、第 5 圖之磁性件(55)，系爭專利之限位軸桿(32)可對應第 5 圖之軸桿(53)，系爭專利之磁性元件(34)可對應證據 2 之磁吸件(63)、第 5 圖之磁性件(55)，系爭專利之彈性件(36)可對應證據 2 之彈性件(50)、第 5 圖之彈性件(56)，系爭專利之限位部(33)可對應證據 2 之磁吸座(60)，所以由系爭專利之第 5 圖習知技術和證據 2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係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，不具進步性，且其導引件(21)一再被拆離並裝設易造成磨損又不方便。

判決認為：經比對系爭專利請求項 1 與系爭專利之習知技術第 5 圖及證據 2 間，雖有部分構件及其連結關係已被揭示，然尚有如下之技術差異：系爭專利已界定「一導引件（21），係用以容置於該本體（11）之受力端（12）內側，且於該導引件（21）內部係具有一導引通孔（22），該導引通孔（22）一側係具有一側壁（24），並於該側壁（24）中係開設有一穿孔（26）；」之技術特徵，而系爭專利習知技術第 5 圖並無可具體對應系爭專利「導引件（21）」構件者，且其固定座(52)是容置於套筒(50)之作用端(51)而非受力端；另證據 2 之導組件（30）亦是容置於套筒本體（10）承載部（12）之內而非受力部（11）之內，系爭專利請求項 1 各構件連結關係顯與系爭專利之習知技術（第 5 圖）或證據 2 不同。系爭專利之所以將導引件（21）容置於該本體（11）之受力端（12），其目的在：「套筒之尺寸規格係由其作用端 14 之孔徑大小所決定，而套筒之受力端 12 由於係要與驅動工具之驅動端相對應，因此該受力端 12 之規格係皆為同一尺寸之制式規格，而本創作藉由將稍具彈性之導引件 21 卡抵固定於該本體 11 之受力端 12 中，因此本創作之導引件 21 之尺寸僅需與該本體 11 之受力端 12 相對應，即可適用於具有不同作用端 14 尺寸之套筒工具上；且本創作之導引件 21 係以其本身之彈性卡抵固定於該本體 11 之受力端 12 中，因此該導引件 21 係可由該本體 11 之受力端 12 中，再次被拆離並裝設於另一具有不同作用端 14 尺寸之套筒工具中，而使本創作具有良佳的可置換性。」（系爭專利說明書第 9 頁倒數第 2

行至第 10 頁第 10 行)。而習知技術第 5 圖之固定座(52)及證據 2 之導組件 (30) 因均設於套筒之作用端，故其固定座(52)或導組件 (30) 不具有可替換性。

系爭專利請求項 1 之「限位軸桿 (32) 係以其限位部 (33) 嵌設於該導引件之導引通孔 (22) 中，且該限位部 (33) 之外緣係恰與該導引通孔 (22) 之孔徑相符」乃是對限位軸桿 (32) 之限位部 (33) 在尺寸上所為之技術限定，並未揭示於系爭專利之習知技術第 5 圖軸桿(53)之固定部(54)或證據 2 中，況系爭專利藉由其限位部 (33) 之外緣與該導引通孔 (22) 之孔徑相符，自能確保使該限位部 (33) 係得沿該導引通孔 (22) 而進行一直向移動，而不會產生偏擺之情況，因為限定限位部 (33) 滑動之支點包括穿孔 (26) 及導引件 (21) 內側兩處，當較系爭專利習知技術第 5 圖之單一處支點 (固定座 52 之中心孔) 提供更為穩定之滑動，此即為系爭專利所欲解決之問題及所欲克服者；至於證據 2 既未有限位軸桿 (或軸桿) 之應用，其係以磁吸座(60) 之側壁為導滑手段，亦與系爭專利所採之結構設計完全不同，自無轉用之可能性；且因此習知技術第 5 圖組合證據 2 尚不能證明系爭專利請求項 1 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所能輕易完成。

(二)分析檢討：

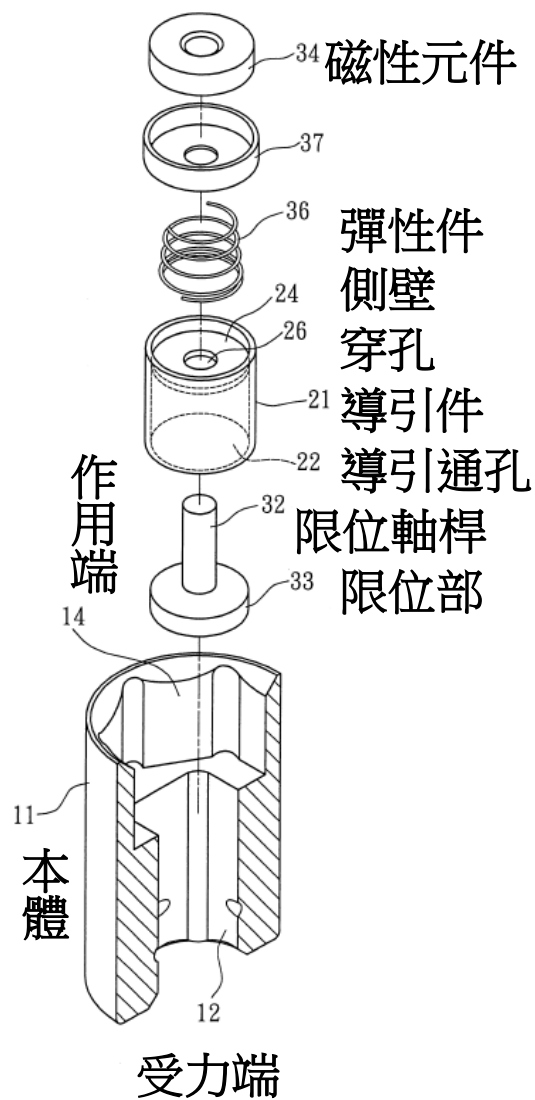
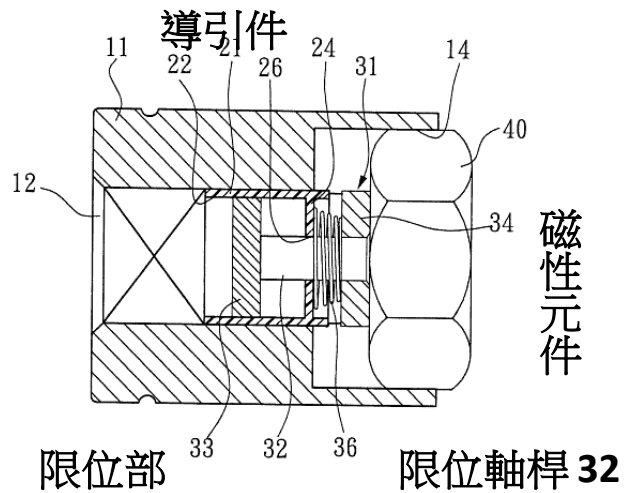
1. 本訴訟若於舉發審定理由之進步性比對時，論理結構予以加強，是否可提高原處分之說服力？依現行專利審查基準第 2-3-21 頁(2009 年版)之「3.4.1 進步性之判斷步驟」敘及：步驟 4 為確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異，以及步驟 5 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。既進步性審查時應確認系爭專利與證據之差異，即進步性論理結構可先敘明系爭專利與證據相同之技術內容，再說明系爭專利與證據相異技術所在，後續論述判斷該等技術差異對該發明所屬技術領域中具有通常知識水準者而言，是否為可輕易完成。據上，為完整表現進步性判斷所形成之心證，於理由呈現之論理架構可包含：系爭專利與證據相同之技術內容、系爭專利與證據相異之技術內容以及系爭專利之整體是否能輕易完成的理由。現原處分僅記載系爭專利與證據相同之技術內容，逕認：「故由系爭專利之第 5 圖習知技術和證據 2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係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，不具進步性」，而未論及系爭專利與證據差異內容以及系爭專利之整體是否能輕易完成的理由，對本局而言，不具進步性論理方式尚有提昇的空間。

2. 另本判決法院得心證中亦敘及：「查證據 2 係一種套筒磁吸伸縮工具，尤指一種可一體使用多種規格尺寸之套筒，且其內部固設有彈性磁吸件之創新型態設計，與系爭專利核屬相同之技術範疇，且兩者之國際分類號（IPC）亦同屬於 B25B 之技術領域」，故若舉發人係以多份引證文件作組合證明系爭專利不具進步性，應多加上該等證據是否具組合明顯之論述。

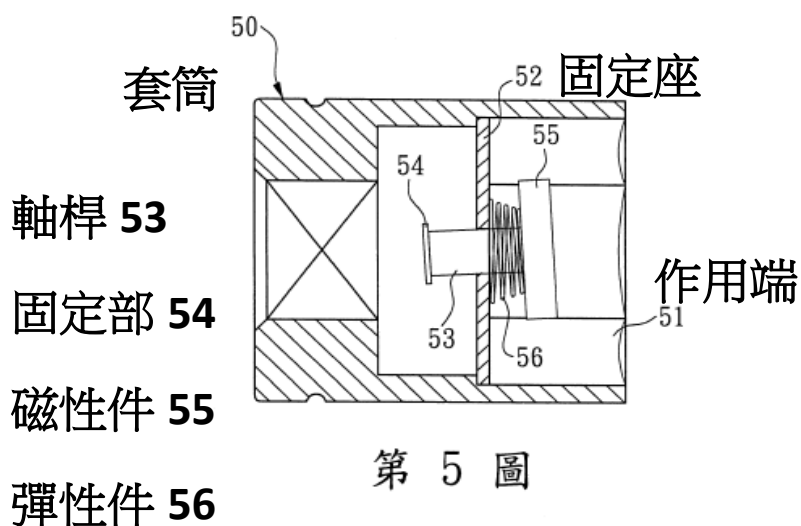
四、總 結

- (一)按進步性之審查係就創作目的、技術手段及達成功效整體論究。系爭專利整體結構與證據有所差異，亦具有功效之增進，可見於判決書所載：系爭專利已界定「一導引件(21)，係用以容置於該本體(11)之受力端(12)內側，且於該導引件(21)內部係具有一導引通孔(22)，該導引通孔(22)一側係具有一側壁(24)，並於該側壁(24)中係開設有一穿孔(26)；」之技術特徵，而系爭專利習知技術第 5 圖並無可具體對應系爭專利「導引件」構件者，且其固定座(52)是容置於套筒(50)之作用端(51)而非受力端，系爭專利請求項 1 各構件連結關係顯與系爭專利之習知技術(第 5 圖)或證據 2 不同。系爭專利目的在：「導引件 21 之尺寸僅需與該本體 11 之受力端 12 相對應，即可適用於具有不同作用端 14 尺寸之套筒工具上，而使本創作具有良佳的可置換性」。系爭專利請求項 1 之「限位軸桿(32)係以其限位部(33)嵌設於該導引件之導引通孔(22)中，且該限位部(33)之外緣係恰與該導引通孔(22)之孔徑相符」，並未揭示於系爭專利之習知技術第 5 圖軸桿(53)之固定部(54)或證據 2 中，系爭專利藉由其限位部(33)之外緣與該導引通孔(22)之孔徑相符，自能確保使該限位部(33)係得沿該導引通孔(22)而進行一直向移動，而不會產生偏擺之情況。
- (二)原處分僅記載系爭專利與證據相同之技術內容，逕認：「故由系爭專利之第 5 圖習知技術和證據 2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係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，不具進步性」，而未論及系爭專利與證據差異內容產生之功效，以及如何能輕易完成之理由，其論述自屬欠缺，故遭撤銷原處分。

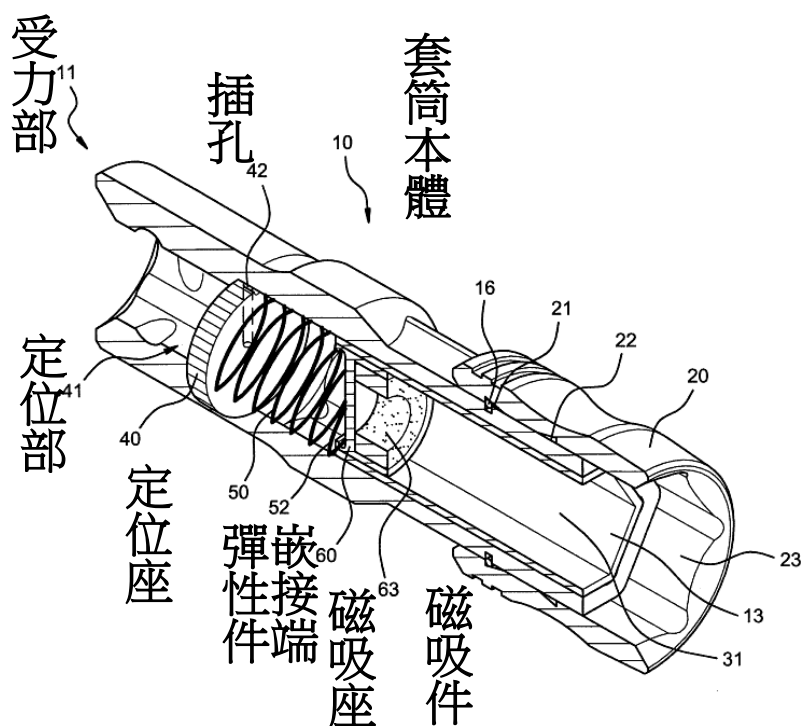
系爭專利請求項第 1 項



系爭專利第 5 圖習知技術



證據 2





12

【專利案號】 94137762

【專利名稱】 堆疊型晶片封裝結構

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法第 22 條第 4 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性、通常知識

【判決字號】 100 行專訴 71

【判決日期】 100.12.29

【判決要旨】

1. 就系爭專利所欲解決之問題、所採之技術手段以及所產生的功效不同且未見於引證案一、二之技術內容所揭露，據此，引證案一、二之組合不能證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 經查系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線的一部分」之技術特徵既未為被告所提出之引證案所揭露，則必須該項技術特徵已成為所屬技術領域之通常知識，始能認該項技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，而被告機關並未提出足以證明該項技術特徵係所屬技術領域通常知識之證據過院，徒以該項技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具有進步性，顯然以主觀之恣意判斷取代客觀事實之證明，顯屬不足採。

一、案情簡介

系爭「堆疊型晶片封裝結構」發明專利，前於民國 94 年 10 月 28 日提出申請，並於 95 年 10 月 27 日申請再審查。案經本局審查，以 (99) 智專三 (二) 01143 字第 09920887930 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，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

本局所提出用以證明系爭案不具有進步性之引證案有二：其一為我國 94 年 2 月 21 日公告之第 092120518 號「堆疊晶片封裝構造及其製造方法」專利案(即引證一)，其二為美國 1999 年 7 月 20 日公告之美國第 5925930 號「IC CONTACTS WITH PALLADIUM LAYER AND FLEXIBLE CONDUCTIVE EPOXY BUMPS」專利案(即引證二)。

判決書以「系爭專利與引證案所欲解決之問題與目的並不相同，對所屬技術領域者而言，在參照引證一、引證二揭露之技術內容後，若欲解決上開系爭專利藉由 B 階導電凸塊以電性連接晶片的技術手段解決封裝時元件受損的問題，仍有欠其組合的教示及動機，可藉以達成如系爭專利的功效或目的；是以就系爭專利所欲解決之問題、所採之技術手段以及所產生的功效不同且未見於引證案一、二之技術內容所揭露，據此，引證案一、二之組合不能證明系爭專利請求項 1 不具進步性」，以及以「系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定『各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線 230 的一部分』之技術特徵既未為被告所提出之引證案所揭露，而被告機關並未提出足以證明該項技術特徵係所屬技術領域通常知識之證據過院，徒以該項技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具有進步性，顯然以主觀之恣意判斷取代客觀事實之證明，顯屬不足採信」為由，將訴願決定及原處分均撤銷。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷之理由分別為(一)引證案 1、2 之組合不能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，以及(二)原處分認定系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線 230 的一部分」之技術特徵，不具有進步性，顯然以主觀之恣意判斷取代客觀事實之證明，顯屬不足採信。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)引證 1 與引證 2 是否能組合，進而認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具有進步性？

1.判決以系爭專利主要係藉由 B 階導電凸塊以電性連接晶片的技術手段解決封裝時元件受損的問題；引證案 1、引證案 2 則分別以「異方性導電膠層」、「B 階高分子導電凸塊」之技術手段解決導線因「高溫氧化」、「鉅球佈局」之問題，系爭專利與引證案所欲解決之問題與目的並不相同，對所屬技術領域者而言，在參照引證 1、引證 2 揭露之技術內容後，若欲解決上開系爭專利藉由 B 階導電凸塊以電性連接晶片的技術手段解決封裝時元件受

損的問題，仍有欠其組合的教示及動機，可藉以達成如系爭專利的功效或目的；是以就系爭專利所欲解決之問題、所採之技術手段以及所產生的功效不同且未見於引證案 1、2 之技術內容所揭露，據此，引證案 1、2 之組合不能證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 2.原處分認為引證案 2 之第 6 圖揭示晶片 610 設置於基板 602，並以 B 階導電凸塊 618 電性連接晶片與基板銲墊之技術(618 為 conductive polymer 加 bumps，Co1. 4, line23- 26 已記載 conductive polymer 加 bumps 可為 B-Stage epoxy)，故對發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易將引證 1 第 1 圖之凸塊置換為引證 2 之 B 階導電凸塊，其置換並未產生非預期功效。
- 3.綜上，判決以「系爭專利與引證案欲解決之問題與目的並不相同」作為判斷是否能證據組合之依據，但原處分認為「引證 1 之習知技術第 1 圖凸塊 133」與「引證 2 之 B 階導電凸塊 618」均作為「電連接」，二者構件作用相同，因此，以「等效置換」作為判斷是否能證據組合之依據。由於判決與原處分認定證據組合之依據不同，導致進步性判斷之結論不同，原處分及判決係分別依據專利審查基準第 2-3-19 頁「等效置換」與第 2-3-20 頁「發明所欲解決之問題」作為判斷證據組合之依據，但判決似以「發明所欲解決之問題」作為證據組合的依據情況下，認為仍需進一步考量「兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯」之要件，惟此部分要件之認定，判決均未論述。

(二)系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線的一部分」之技術特徵，是否一定需要該項技術特徵係所屬技術領域通常知識之證據過院？

- 1.判決以系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線 230 的一部分」之技術特徵既未為被告所提出之引證案所揭露，而被告機關並未提出足以證明該項技術特徵係所屬技術領域通常知識之證據過院，徒以該項技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具有進步性，顯然以主觀之恣意判斷取代客觀事實之證明，顯屬不足採信。
- 2.原處分認為引證 1 與本項所請之差異處在本項導電凸塊覆蓋於相對應之該打線導線的一部分，此雖未揭示於引證案 1 中，然而對於任何熟悉晶片封裝領域者而言，在打線電性連接有需要直接連接晶片 2 之銲墊接點要求下，均可以藉由將打線導線與導電凸塊覆蓋重疊而輕易思及此一結構。
- 3.綜上，法院認定引證 1 及 2 確實未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線的一部分」之技術特徵，在

原處分與答辯均不足為法院所採認的情況下，本局宜依法院要求提供教科書等作為習知技術之佐證。

四、總 結

(一)智慧財產法院撤銷本局處分，主要認定：

- 1.系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線之一部分」未為引證所揭露，本局徒以該技術特徵為所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，顯不足採。
- 2.引證 1、2 就欲解決系爭專利藉 B 階導電凸塊解決封裝時元件受損之問題仍欠組合之動機。

(二)針對 1，本局原處分以系爭專利係將引證一先前技術中之硬質凸塊以 B 階導電凸塊置換，而引證二第 6 圖揭露以 B 階導電凸塊 618 電性連接晶片與基板焊墊之技術，為系爭案所屬技術領域中具有通常知識者可將引證一之凸塊 133 置換為引證二之 B 階導電凸塊 618。是系爭案申請專利範圍第 1 項獨立項已為其所屬技術領域中具有通常知識者，依引證一與引證二之組合技術所能輕易完成者，自不具進步性。智財法院判決認為系爭案申請專利範圍第 1 項所界定之「多數個 B 階導電凸塊」及「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線之一部分」皆為其技術特徵，惟其所界定「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線 230 的一部分」之技術特徵未為引證案所揭露，而被告機關並未提出足以證明該項技術特徵係所屬技術領域通常知識之證據過院，徒以該項技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，顯然以主觀之恣意判斷取代客觀事實之證明，不足採信。

查有關「各該 B 階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線之一部分」乃為達成系爭案發明目的「解決封裝時元件受損」之主要技術特徵，為其有貢獻之新穎技術特徵。本局僅以熟悉晶片封裝領域者，在打線電性連接有需要直接連接晶片 2 之錫墊接點要求下，均可以藉由將打線導線與導電凸塊覆蓋重疊而輕易思及此一結構，並未提供通常知識及可輕易思及之具體論證，其處分確難讓人信服。

(三)針對 2，經本局實務研討會討論後認為，我國基準有關進步性之判斷步驟為：1.確定申請專利之發明的範圍；2.確定相關先前技術所揭露的內容；3.確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4.確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；5.該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能

輕易完成申請專利之發明的整體。而步驟 5 中相關先前技術所揭露之內容之結合動機是否明顯而能輕易完成，原則上係就 1.技術領域的關連性；2.所欲解決之問題的關連性；3.功能或作用上的關連性；4.相關先前技術相關的教示或建議來考量，故所欲解決之問題及目的，僅係作為進步性中技術內容之結合動機是否明顯，即組合之難易程度之判斷，而非先前技術與系爭專利所欲解決之問題與目的不同，即不能結合以判斷進步性。

附件

附圖一（即系爭專利說明書第 2 圖）

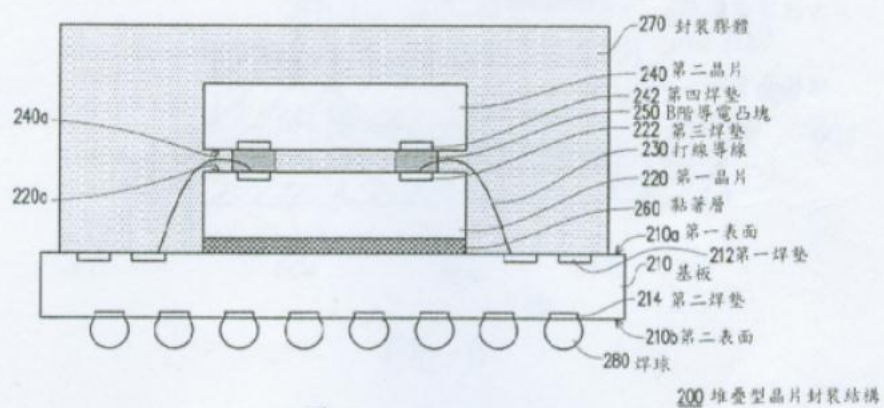


圖 2

附圖二 (引案一實施例之示意圖)

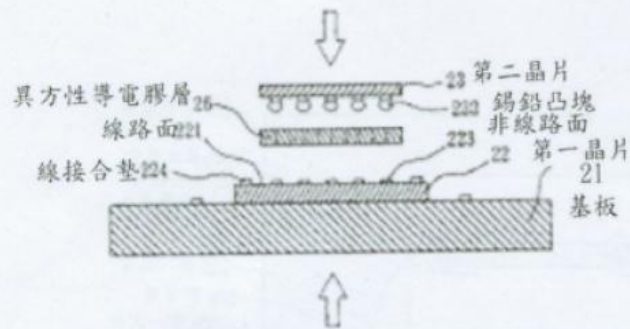


圖 3

附圖三 (引證二實施例示意圖)

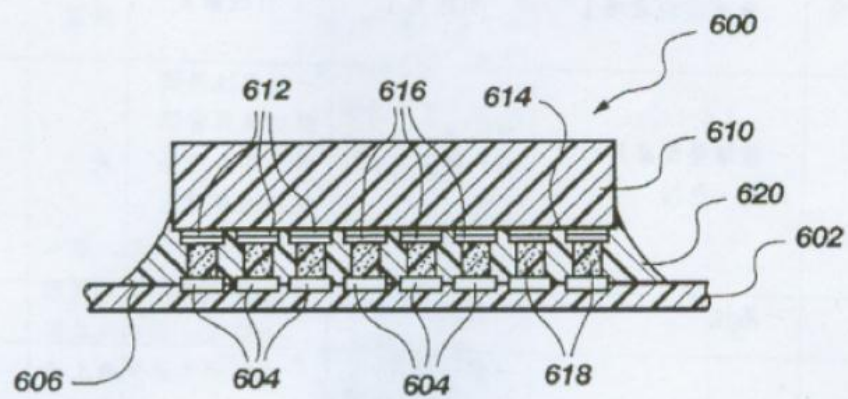


Fig. 6

附表一

編號	系爭案請求項 1	引證案 1	引證案 2	引證案是否揭露
A	一種堆疊型晶片封裝結構，包括	一種堆疊晶片封裝構造及其製造方法	一種電性接觸點以及具有彈性之高分子導電凸塊有關裝置及方法	是
B	一基板	一基板 11	一基板 602	是
C	一第一晶片，配置於該基板上，該第一晶片之主動表面上設置有多數個第一焊墊	一第一晶片 12，該第一晶片 12 具有一線路面 121 及一非線路面 122，其中該線路面 121 具有複數個覆晶接合墊 (flip-chip bonding pad) 123 及複數個位於該等覆晶接合墊 123 周圍之線接合墊	第一晶片 610，該第一晶片 12 具複數焊墊 612	是
D	多數條打線導線，該些第一焊墊係經由該些打線導線而與該基板電性連接	複數條導線 14	X	是

E	一第二晶片，配置於該第一晶片之上，該第二晶片之一主動表面上設置有多數個第二焊墊	一第二晶片13，該第二晶片13係置於該第一晶片12上，其具有一線路面131及一非線路面132，其中該線路面131具有複數個錫鉛凸塊(solder bump)133，該等凸塊133係對齊該等覆晶接合墊123且置於其上，經由一迴焊(reflow)步驟，將該等凸塊133熔融於該等覆晶接合墊123上，使該第二晶片13之線路面131得以覆晶方式接合該第一晶片12之線路面121	X	是
F	以及多數個B階導電凸塊，其中該第二晶片之該些第二焊墊係經由該些B階導電凸塊分別電性連接至該第一晶片之該些第一焊墊，且各該B階導電凸塊覆蓋相對應之該打線導線的一部分	X	X	否



13

【專利案號】 96209514N01、96209514N02

【專利名稱】 太陽能集熱器之構造改良

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 進步性

【判決字號】 100 行專訴 84

【判決日期】 100.12.29

【判決要旨】

按專利進步性之判斷並非在於比對引證案於實施時難易程度孰優孰劣，而係在於比對所屬技術領域具有通常知識者藉由引證一(舉發一證據 2)之技術揭露是否可輕易完成；而前述引證案之技術揭露程度既不足以讓所屬技術領域具有通常知識者輕易完成系爭專利，自屬無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。則有關製造上諸如「組裝不易、夾合困難」等因素，非系爭專利進步性判斷之考量因素。

一、案情簡介

系爭新型專利「太陽能集熱器之構造改良」，前於民國 96 年 6 月 11 日提出申請，並於 96 年 11 月 14 日經形式審查核准取得專利權。系爭專利主要為一種太陽能集熱器之構造改良，係於冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管，其特徵在於：該每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片；而夾扣條係於下方設有 C 狀之夾槽，以供將金屬導熱片環繞夾貼在該集熱歧管之周壁上；該金屬導熱片俾藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板者。

舉發人以系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項之規定，不符新型專利要件，二度對之提起舉發。案經本局審查，分別以 100 年 1 月 31 日 (100) 智專三 (三) 05051 字第 10020090130 號及 100 年 3 月 7 日 (100) 智專三 (三) 05051 字第 10020185020 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，經經濟部以 100 年 6 月 15 日經訴字第

10006100290 號及 100 年 6 月 16 日經訴字第 10006100250 號決定「訴願駁回」，原告仍不服，遂提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將舉發一訴願決定及原處分均予撤銷；舉發二訴願決定及原處分則予維持。

二、主要撤銷理由及證據

舉發一之證據 1 為系爭專利公告本及其說明書；證據 2 為 95 年 5 月 1 日公告之第 94214325 號「可替換式太陽能面板結構」新型專利案。舉發二之證據 1 為系爭專利公告本及其說明書；證據 2 為系爭專利說明書第 5-6 頁所載之先前技術；證據 3 為西元 1978 年 10 月 17 日公告之美國專利第 4120284 號；證據 4 為西元 1995 年 12 月 26 日公告之美國專利第 5477848 號；證據 5 為西元 1986 年 11 月 25 日公告之美國專利第 4624242 號。

判決理由認為：舉發一證據 2 本體係由集熱板、螺絲及螺母、銅管、螺栓、銅套環、雙螺頭、第一管架及第二管架所組成，相當於系爭專利冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管；舉發一證據 2 集熱板一側之中空夾槽內嵌置有銅管緊密貼固，以螺絲及螺母迫緊鎖固，中空夾槽係於集熱板下方呈 C 型，藉集熱板一側之夾槽夾置在銅管外周壁以增加吸熱功效，相當於系爭專利每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片，夾扣條係於下方設有 C 狀之夾槽；該金屬導熱片俾藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板者。惟夾扣條夾固之技術特徵與中空夾槽之 C 型集熱板用螺絲及螺母迫緊鎖固有異，舉發一證據 2 並未揭露系爭專利有關夾扣條之技術特徵，自不能證明系爭專利不具有進步性。被告雖主張：系爭專利之金屬導熱片是藉由夾扣條將其固定在集熱歧管上，其夾扣條係長條式，組裝不易、夾合困難，反觀，前述引證案係一體式並以螺絲及螺母迫緊加以鎖固即可，組裝及拆御容易云云。惟按專利進步性之判斷並非在於比對引證案於實施時難易程度孰優孰劣，而係在於比對所屬技術領域具有通常知識者藉由引證一之技術揭露是否可輕易完成；而前述引證案之技術揭露程度既不足以讓所屬技術領域具有通常知識者輕易完成系爭專利，自屬無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。則有關製造上諸如「組裝不易、夾合困難」等因素，非系爭專利進步性判斷之考量因素。核被告機關此部分之主張，於法顯屬無據。綜上所述，舉發一「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，無以維持，爰將原處分撤銷。

由於法院維持舉發二之訴願決定及原處分，故不就舉發二判決理由作論述。

三、主要爭點及分析檢討

智慧財產法院係因原告以一份行政訴訟起訴狀就兩件舉發案合併提起本案訴訟，即合併審理及合併判決；另舉發一證據 2 揭示本體係由集熱板、螺絲及螺母、銅管、螺栓、銅套環、雙螺頭、第一管架及第二管架等構件所組成；而系爭專利，係包括集熱歧管、金屬導熱片、夾扣條等構件所組成，兩者並不相同。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)舉發審查基準修正草案合併審查與智財法院合併審理之發動有何異同？

舉發審查基準修正草案合併審查與智財法院合併審理均屬程序之合併。舉發審查基準修正草案合併審查規定：同一專利權有多件舉發案，各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，若合併審查相關舉發案可避免重複審查程序、前後審查矛盾及提高審查時效，一併解決當事人之相關紛爭時，得例外採行合併審查。而智財法院合併審理與同一專利權有多件舉發案遭起訴，該多件舉發案雖無證據關聯性，智慧財產法院仍可依起訴狀同時起訴該多件舉發案，即合併審理及合併判決，其合併時機並不相同。

(二)舉發一證據 2 可否證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

系爭專利冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管，相當於舉發一證據 2 第一管架及第二管架之間等距焊固多數銅管；系爭專利每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片，夾扣條係於下方設有 C 狀之夾槽；該金屬導熱片俾藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板者，相當於舉發一證據 2 中空夾槽係於集熱板下方呈 C 型，藉集熱板一側之夾槽夾置在銅管外周壁以增加吸熱功效。比較系爭專利與舉發一證據 2，系爭專利利用夾扣條夾固金屬導熱片於集熱歧管之外周壁達到夾固功效，而證據 2 係利用中空夾槽之 C 型集熱板夾置銅管並用螺絲及螺母迫緊鎖固，故系爭專利夾扣條技術特徵不同於舉發一證據 2 集熱板呈 C 型弧形段夾槽技術特徵，系爭專利請求項 1 應具進步性。本局舉發審定書僅以系爭專利具有半圓弧溝槽狀之金屬導熱片以夾扣條夾合方式固定之構造，與證據 2 之集熱板之下方具有一中空夾槽（一體式），將銅管嵌入於該集熱板下方之中空夾槽內固定之功效相同，及證據 2 僅以螺絲及螺母迫緊加以鎖固之構造，組裝及拆卸容易，較系爭專利以夾扣條夾合金屬導熱片方式固定，其組裝不易夾合困難，具有更佳之功效。本局審定理由缺少輕易完成之發明論述，故應實質推論所屬技術領域具有通常知識者如何藉由舉發一證據 2 之技術揭露可輕易完成系爭專利整體技術特徵，不能僅憑舉發一證據 2 較系爭專利具有更佳固定之功效，即認定兩者相異部分之技術特徵為所屬技術領域具有通常知識者可輕易完成，本局處分確有調整改進之空間。

四、總 結

- (一)綜上，智慧財產法院認定舉發一證據 2 並未揭露系爭專利有關夾扣條之技術特徵，自不能證明系爭專利不具有進步性，且有關製造上諸如「組裝不易、夾合困難」等因素，非系爭專利進步性判斷之考量因素。核本局此部分之主張，於法顯屬無據，則所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，自無以維持。
- (二)細繹本件判決理由，同一專利權有多件舉發案遭起訴，該多件舉發案雖無證據關聯性，智慧財產法院仍可依起訴狀同時起訴該多件舉發案，即合併審理及合併判決，以提高審理時效。本局舉發審查基準修正草案規定同一專利權有多件舉發案時，仍以個別獨立審查為原則，不輕易發動合併審查，除非各舉發案間有舉發爭點相同或相關聯者，且有可避免重複審查程序、前後審查矛盾及提高審查時效，一併解決當事人之相關紛爭之實益，方進行合併審查。
- (三)另針對系爭專利利用夾扣條夾固金屬導熱片於集熱歧管之外周壁達到夾固功效，而舉發一證據 2 係利用中空夾槽之 C 型集熱板夾置銅管並用螺絲及螺母迫緊鎖固，故系爭專利夾扣條技術特徵不同於舉發一證據 2 集熱板呈 C 型弧形段夾槽技術特徵，可見舉發一證據 2 集熱板呈 C 型弧形段夾槽技術特徵是否相當於系爭專利夾扣條技術特徵為其重要關鍵。判決理由稱專利進步性之判斷並非在於比對引證案於實施時難易程度孰優孰劣，而係在於比對所屬技術領域具有通常知識者藉由引證案之技術揭露是否可輕易完成；而前述舉發一證據 2 之技術揭露程度既不足以讓所屬技術領域具有通常知識者輕易完成系爭專利，可見不得就舉發一證據 2 以螺絲及螺母迫緊加以鎖固之構造，組裝及拆卸容易，較系爭專利以夾扣條夾合金屬導熱片方式固定，其組裝不易夾合困難，具有更佳之功效，即認定兩者相異部分之技術特徵為所屬技術領域具有通常知識者可輕易完成，實際上仍應實質推論所屬技術領域具有通常知識者如何藉由舉發一證據 2 之技術揭露可輕易完成系爭專利整體技術特徵。

附表一

系爭專利請求項 1 之技術特徵與證 2、3 之比較表				
請求項 1 之要件	請求項 1 之技術特徵	證據 2 之技術特徵	證據 3 之技術特徵	比對說明
1A	一種太陽能集熱器之構造		一種鉗緊熱交換管與太陽能吸收片之夾具	技術領域均相同
1B	於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)	系爭專利說明書第 5-6 頁所載之先前技術與圖式第一圖，「於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)」之習知技術。		系爭專利前言部分係習知技術，與系爭專利說明書、圖式所載之先前技術相同。
1C	該每一集熱歧管 (23) 係藉夾扣條 (24) 夾固金屬導熱片 (25)		一種用以將各元件夾固在一起的夾具，特別是指一種 C 型夾具 17 可緊密地將熱交換管 12 與管槽 16 (太陽能吸收片 15 之一部分) 結合，以提供熱交換者。(說明書第 1 欄第 8-11 行)	熱歧管 (23) 等同於熱交換管 12；夾扣條 (24) 等同於 C 型夾具 17；金屬導熱片 (25) 等同於管槽 16 (太陽能吸收片 15 之一部分)。

1D	該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241),以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上;該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。		太陽能吸收片15係一具有多數管槽16之金屬片,具有高熱傳導係數。 一呈C型夾具17係為長形具彈力金屬元件,覆設於太陽能吸收片15之整條管槽16上,用以將管槽16緊密地結合於熱交換管12上。	元件相同,元件間構成之技術特徵差異不大,僅夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241);而C型夾具17於外表上具有突出部分,兩端形成夾臂19,兩者形狀上之界定有所差異。
----	--	--	--	--

附表二

系爭專利請求項 1 之技術特徵與證 2、4 之比較表				
請求項 1 之要件	請求項 1 之技術特徵	證據 2 之技術特徵	證據 4 之技術特徵	比對說明
1A	一種太陽能集熱器之構造		一種太陽能集熱器膨脹組件	技術領域均相同
1B	於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)	系爭專利說明書第 5-6 頁所載之先前技術與圖式第一圖，「於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)」之習知技術。		系爭專利前言部分係習知技術，與系爭專利說明書、圖式所載之先前技術相同。
1C	該每一集熱歧管 (23) 係藉夾扣條 (24) 夾固金屬導熱片 (25)		一長形、稍具彈性的 C 形夾具 32 之凸緣部 33、34，係緊貼夾住二太陽能集熱板 24、26 分別形成拱形凸緣 28、30 於一可熱傳導地接觸之上引管 12 之位置。	熱歧管 (23) 等同於上引管 12；夾扣條 (24) 等同於 C 型夾具 32；金屬導熱片 (25) 等同於太陽能集熱板 24、26 與其二拱形凸緣 28、30 之組合。

1D	該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241),以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上;該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。		相鄰兩銅製太陽能集熱板24、26分別形成一拱形凸緣28、30,該上引管12被兩拱形凸緣所覆蓋,該兩拱形凸緣可熱傳導地接觸該上引管12,上述之接觸方式係為該C形夾具32朝該上引管12施加之壓力所致。	夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)(相當於C形夾具32具凸緣部33、34),以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上[相當於上引管12被兩拱形凸緣所覆蓋,接觸方式係為該C形夾具32朝該上引管12施加之壓力所致。];該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。[相當於該兩拱形凸緣可熱傳導地接觸該上引管12。]
----	--	--	---	--

附表三

系爭專利請求項 1 之技術特徵與證 2、5 之比較表				
請求項 1 之要件	請求項 1 之技術特徵	證據 2 之技術特徵	證據 5 之技術特徵	比對說明
1A	一種太陽能集熱器之構造		一種太陽能熱傳導及儲存系統	技術領域均相同
1B	於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)	系爭專利說明書第 5-6 頁所載之先前技術與圖式第一圖，「於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)」之習知技術。		系爭專利前言部分係習知技術，與系爭專利說明書、圖式所載之先前技術相同。
1C	該每一集熱歧管 (23) 係藉夾扣條 (24) 夾固金屬導熱片 (25)		二導管 18、22 係容置於該二導管容置部 64' 內，該導管容置部 64' 係呈半徑些微延伸超過一個半圓者，且於導管、導管容置部間夾固一彎折成符合導管 18、22 及導管容置部 64' 彎曲度之鰭片 66。	熱歧管 (23) 等同於導管 18、22；夾扣條 (24) 等同於導管容置部 64'；金屬導熱片 (25) 等同於鰭片 66。

1D	該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241),以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上;該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。		鰭片66被彎折成符合導管18、22及導管容置部64'的彎曲度,置入該導管容置部64'內壁;二導管18、22容置於該二導管容置部64'而夾固鰭片66,鰭片66包覆導管,藉此達到熱交換以使導管18、22傳送熱交換之液體。	夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)[相當於導管容置部64']以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上[相當於鰭片66被彎折成符合導管18、22及導管容置部64'的彎曲度,置入該導管容置部64'內壁,並可包覆導管。];該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。[相當於二導管18、22容置於該二導管容置部64'而夾固鰭片66,鰭片66包覆導管,藉此達到熱交換以使導管18、22傳送熱交換之液體。]
----	--	--	---	--

附表四

系爭專利請求項 1 之技術特徵與引證 1 之比較表			
請求項 1 之要件	請求項 1 之技術特徵	引證 1 之技術特徵	比對說明
1A	一種太陽能集熱器之構造	一種可替換式太陽能面板結構	創作目的、用途相同
1B	於冷水進水管 (21) 與熱水出水管 (22) 之間等距焊固多數集熱歧管 (23)	本體 (2) 係由集熱板 (20)、螺絲 (21) 及螺母 (22)、銅管 (23)、螺栓 (24、25)、銅套環 (26、27)、雙螺頭 (28、29)、第一管架 (3) 及第二管架 (4) 所組成	冷水進水管 (21)、熱水出水管 (22) 等同於第一管架 (3)、第二管架 (4)；集熱歧管 (23) 等同於銅管 (23)；等距焊固之技術手段為引證一之先前技術〔引證一專利說明書第 5 頁【先前技術】欄所載〕
1C	該每一集熱歧管 (23) 係藉夾扣條 (24) 夾固金屬導熱片 (25)	集熱板一側設有中空夾槽 (200)，內可嵌置銅管，並將之緊密貼固，以螺絲及螺母迫緊鎖固	集熱歧管 (23) 與嵌置之銅管等同；金屬導熱片 (25) 與集熱板等同；惟夾扣條 (24) 夾固之技術特徵與於中空夾槽 (200) 一側之集熱板 C 形狀開口端用螺絲及螺母迫緊鎖固之技術特徵有異。

1D	該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241),以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上;該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板	中空夾槽(200)係於該集熱板下方,呈一C形狀,可將銅管嵌入其中,並以螺絲及螺母迫緊加以鎖固於中空夾槽一側,藉能使集熱板一側形成之夾槽夾置在銅管之外周壁,以增進其吸熱之功效。	夾扣條(24)形成之C狀夾槽(241)等同於集熱板形成之C形狀中空夾槽;惟夾扣條(24)夾貼金屬導熱片(25)於集熱歧管(23)之周壁上之技術特徵不同於集熱板形成之C形狀中空夾槽一側夾置銅管並於開口端側以螺絲及螺母迫緊;雖兩者皆是使金屬導熱片(25)[集熱板]夾貼在集熱歧管(23)[銅管]之周壁上,以增進其吸熱之功效,但系爭專利為達此一功效,運用夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁;而引證一則以集熱板形成之C形狀之弧形段夾貼銅管,再加以螺絲及螺母迫緊;故系爭專利之夾固之構件〔即夾扣條(24)〕技術特徵並不同於引證一之集熱板與其形成之C形狀之弧形段技術特徵;系爭專利其所採夾固方式〔斷面似C形環以彈力迫緊方式〕與引證一係以螺絲及螺母迫緊之技術特徵也不相同。
----	---	--	---



【專利案號】93139164N01

【專利名稱】基板調適托盤

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】進步性、新證據

【判決字號】100 行專訴 85

【判決日期】101.2.2

【判決要旨】

系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據七，兩者之差異僅為將證據七導電發泡粒子表面電阻低於 10^6ohm-cm ($\Omega\text{-cm}$) 之物理性質簡單改變為支撐構件之表面電阻少於 $10^{14} \Omega/\square$ ，此簡單改變已為證據二之樹脂層具有低於 $10^{12} \Omega/\square$ 之表面電阻所揭露，又系爭專利申請專利範圍第 1 項、證據二、證據七均為可用為電子組件的包裝或作為液晶顯示元件的托盤之運送儲存技術領域，在與證據二、七組合後相較，在精細製程之避免運送儲存基板過程中良率降低的功效亦無差異，並未產生無法預期之功效增進，故證據二、七之組合可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「基板調適托盤」發明專利權人於民國 93 年 12 月 16 日向本局提出專利申請，經本局於 95 年 12 月 15 日審定准予專利，發給發明第 I275540 號專利證書。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 1 月 14 日以 (100) 智專三(一)04076 字第 10020031890 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

證據二、七之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第 1 項主要撤銷理由：

1.證據七圖 8 揭示之基板調適托盤（packing box 44）、模造物件之支撐構件（molded article 20），證據七說明書第 10 欄第 1 至 13 行揭示可將導電發泡物件用於包裝 PCB 板、IC 板或緩衝的包裝料上，證據七申請專利範圍第 1 項揭示一種導電發泡粒子其核心是熱塑性合成樹脂、外層包覆導電層，證據七申請專利範圍第 2 項揭示熱塑性合成樹脂可為聚乙烯、乙烯－醋酸乙烯共聚合物、聚丙烯、乙烯－丙烯共聚物、聚苯乙烯或聚氯乙烯，證據七申請專利範圍第 4 項揭示導電層可為石墨、碳黑、鋁、銅、鎳、二氧化鈦、氧化鉻或氯化鈉，證據七申請專利範圍第 13 項揭示導電發泡粒子可將其發泡生成導電發泡物件，證據七申請專利範圍第 17 項揭示導電發泡粒子表面電阻低於 10^6ohm-cm （ $\Omega\text{-cm}$ ），兩者之差異僅為：系爭專利申請專利範圍第 1 項將證據七導電發泡粒子表面電阻低於 10^6ohm-cm （ $\Omega\text{-cm}$ ）之物理性質簡單改變為支撐構件之表面電阻少於 $10^{14}\Omega/\square$ 。

2.此簡單改變已為證據二之樹脂層具有低於 $10^{12}\Omega/\square$ 之表面電阻所揭露，又系爭專利申請專利範圍第 1 項、證據二、證據七均為可用為電子組件的包裝或作為液晶顯示元件的托盤之運送儲存技術領域，為熟習該項技術領域業者可輕易組合證據二與證據七之先前技術來與系爭專利申請專利範圍第 1 項作比較，且系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵與證據二、七組合後相較，在精細製程之避免運送儲存基板過程中良率降低的功效亦無差異，系爭專利申請專利範圍第 1 項並未產生無法預期之功效增進，故證據二、七之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(二)系爭專利申請專利範圍第 2 項主要撤銷理由：

系爭專利申請專利範圍第 2 項為申請專利範圍第 1 項之附屬項，其附屬技術特徵為其中該等導電微粒是碳微粒，已被證據七申請專利範圍第 4 項之導電層可為石墨所揭露。且證據二、七之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，而證據七已揭露系爭專利申請專利範圍第 2 項之附屬技術特徵，故證據二、七之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利申請專利範圍第 1 及 2 項被撤銷理由，主要是法院判決認為系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的為「基板調適托盤」，係屬於結構專利，並非方法專利，需視塗佈導電微粒在聚乙烯樹脂小珠上發泡後的最終產物（結

構)，來與證據二、七之結構作比對，而非與證據二、七比對塗佈方法本身，故本局與參加人以塗佈方法主張證據二、七先天不相容而無法組合，並非足採。再者，系爭專利申請專利範圍第 1 項之塗佈導電微粒在聚乙烯樹脂小珠，與證據七之聚乙烯導電發泡粒子外層包覆導電層，在結構上無差異，均為在聚乙烯導電發泡粒子（聚乙烯樹脂小珠）外層包覆導電層（塗佈導電微粒），且參加人亦對證據七為先塗佈導電材料的方法持相同見解，在系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據七均為先塗佈導電材料後發泡，結構均為導電微粒包覆聚乙烯樹脂（聚乙烯導電發泡粒子外層包覆導電層），亦當然同樣具有防止樹脂轉移之功效，證據七之習知技術實質已具有解決防止樹脂轉移之課題，即法院判決認為在相同製造條件下所產生之結構也同樣具有功能，即使證據七之說明書中並沒有明顯敘及，就所屬技術領域而言，是可以合理推論者，因此在證據二、七各自對系爭專利技術特徵揭示的組合，即足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 及 2 項不具進步性。

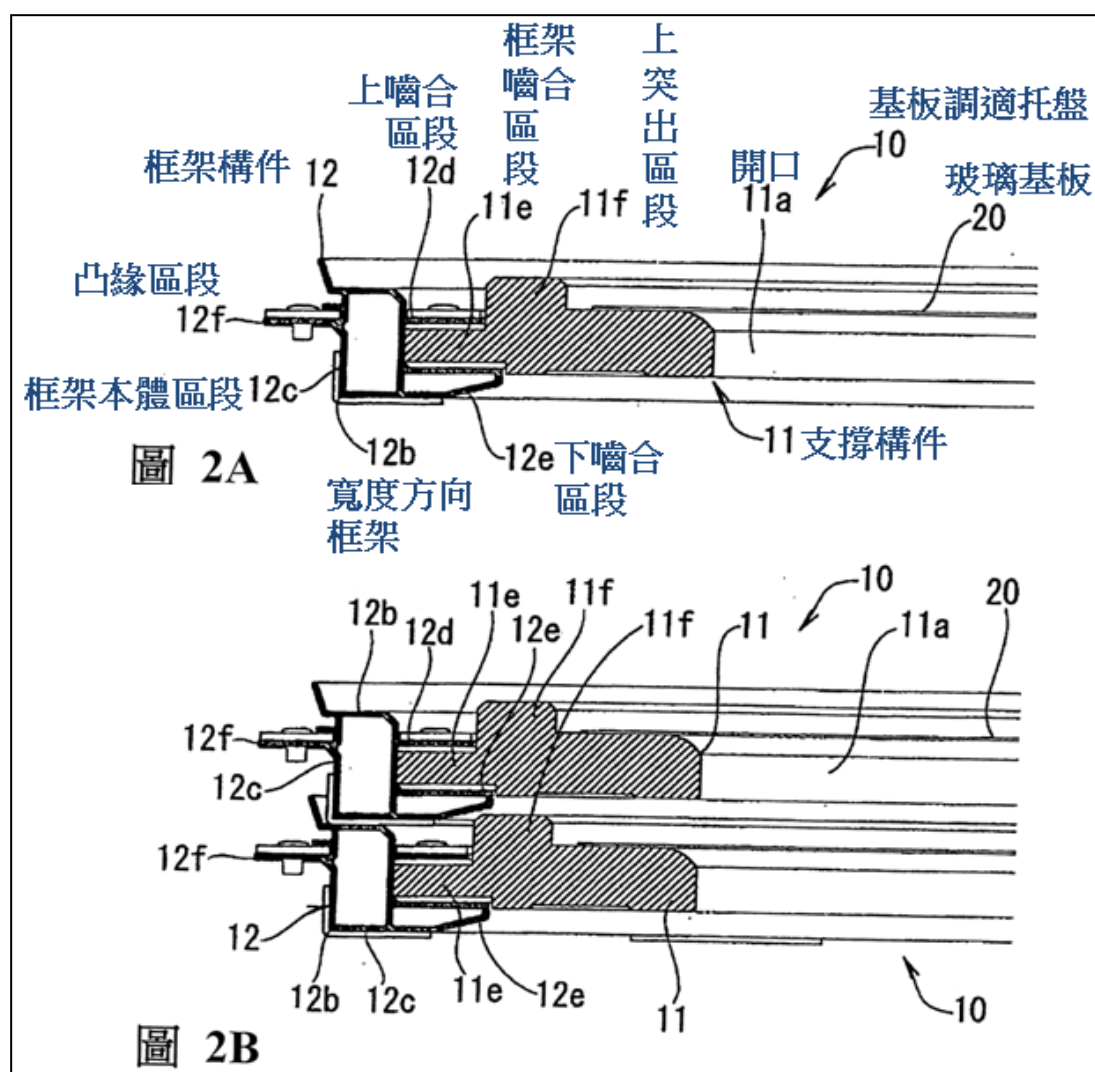
四、總 結

- (一)本案本局審定舉發不成立，原告於訴訟階段以新證據七結合原舉發證據二主張系爭專利不具進步性，案經智財法院認同，並撤銷本局原處分。因屬新證據、新爭點，本局原處分並無可議之處。惟有關新證據據以產生新爭點之認定，本局於答辯時與法院有不同見解，主要差異點在證據七與原舉發證據二是否有組合之動機。
- (二)按證據七已揭露一種導電發泡粒子其核心是熱塑性合成樹脂、外層包覆導電層，熱塑性合成樹脂可為聚乙烯、聚丙烯，導電發泡粒子可將其發泡生成導電發泡物件。證據二揭露樹脂發泡片具有低於 $10^{12} \Omega/\square$ 之表面電阻。兩者之組合已揭露系爭專利之所有技術特徵，為本局與智財法院所不爭。惟本局認為證據二是使聚丙烯型樹脂在未經塗覆下先發泡模造，再塗覆導電性材料於發泡片之表面，與證據七將熱塑性合成樹脂，外層先包覆導電層後發泡模造，兩者技術領域雖相近，但塗覆導電性材料的製程相反，因塗覆方式不同，而無組合動機。法院則認為：系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的為「基板調適托盤」，係屬於結構專利，並非方法專利，需視塗佈導電微粒在聚乙烯樹脂小珠上發泡後的最終產物(結構)，來與證據二、七之結構作比對，而非與證據二、七比對塗佈方法本身，兩者最終結構相同，故有組合動機。
- (三)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，並得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合據以判斷申

請專利之發明是否能輕易完成。技術內容的組合是否明顯可依以下兩項決定：(1)就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。(2)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。查系爭專利、證據二、證據七均為可用為電子組件的包裝或作為液晶顯示元件的托盤之運送儲存技術領域，為熟習該項技術領域業者可輕易組合證據二與證據七之先前技術來與系爭專利申請專利範圍第 1 項作比較，且系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵與證據二、七組合後相較，在精細製程之避免運送儲存基板過程中良率降低的功效亦無差異，其組合動機似應屬明顯。本局以非屬申請專利範疇之製程逕斷證據二為聚丙烯型樹脂模造發泡後再塗覆導電層，證據七為聚丙烯型樹脂先包覆導電層後再模造發泡，兩者無結合之動機，實有商榷之餘地。

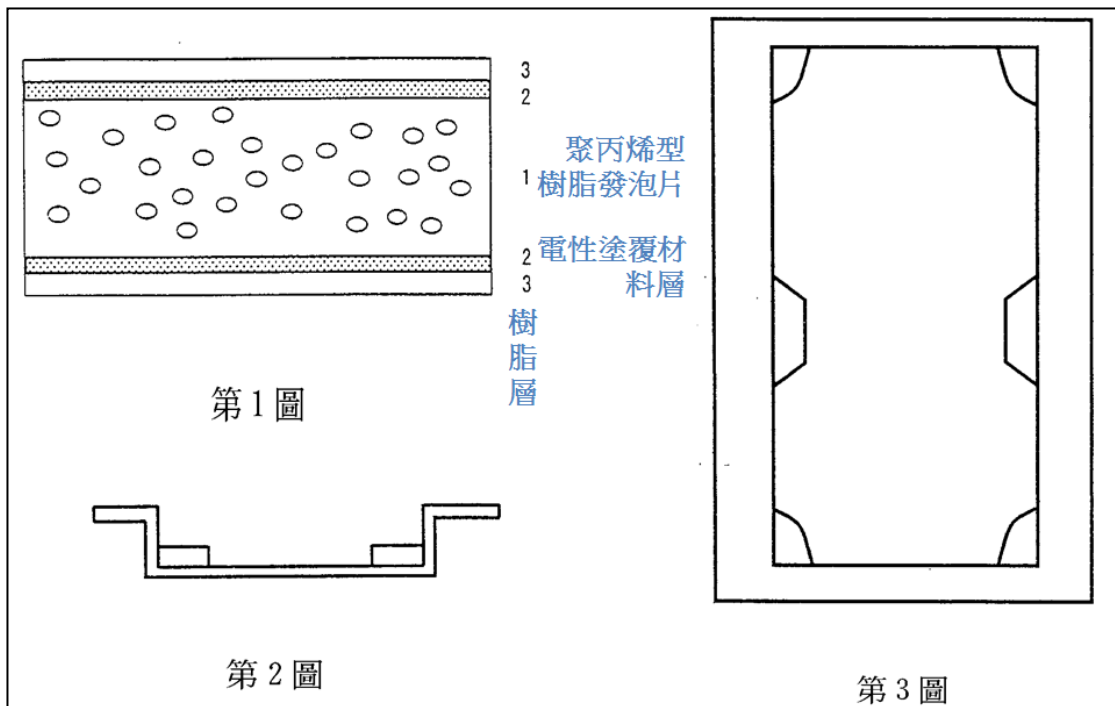
(四)本案因參加人有提出對新證據之更正程序利益的主張，且法院也認為參加人無法及時於舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，所以將本案發回由本局依法院之法律見解再為審查處分。茲值得觀察者為，專利權人若未提出對新證據有更正之程序利益，法院是否仍維持此見解？或只要有新證據就會兼顧專利權人之程序利益。另一種情況則是，法院在審酌全案之說明書後，若認為相對於所有新、舊證據，系爭專利之申請專利範圍已無更正空間或實益時，是否會逕為課予義務之判決？

圖 2(a)是該基板調適托盤沿圖 1 之線 A-A 的部分剖面圖、
圖 2(b)是一對應於圖 2(a)而在二基板調適托盤係垂直堆疊狀態中之部份剖面圖：

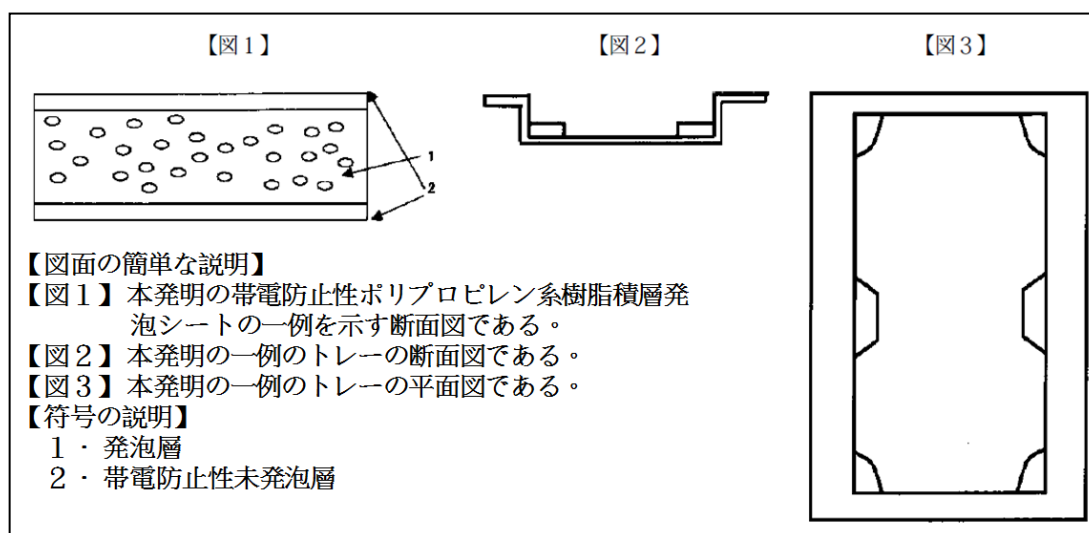


附圖二：

圖1為顯示出本發明導電性聚丙烯型樹脂發泡片一例子之斷面圖，圖2為一托盤之斷面圖，圖3為該托盤知俯視圖。

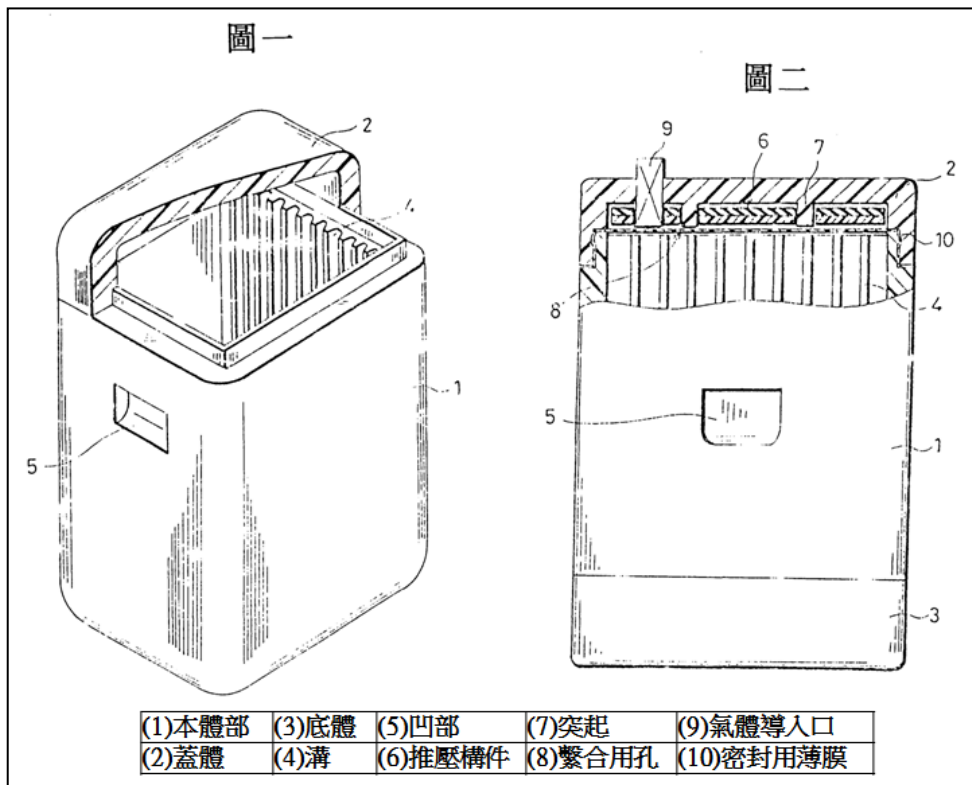


附圖三：

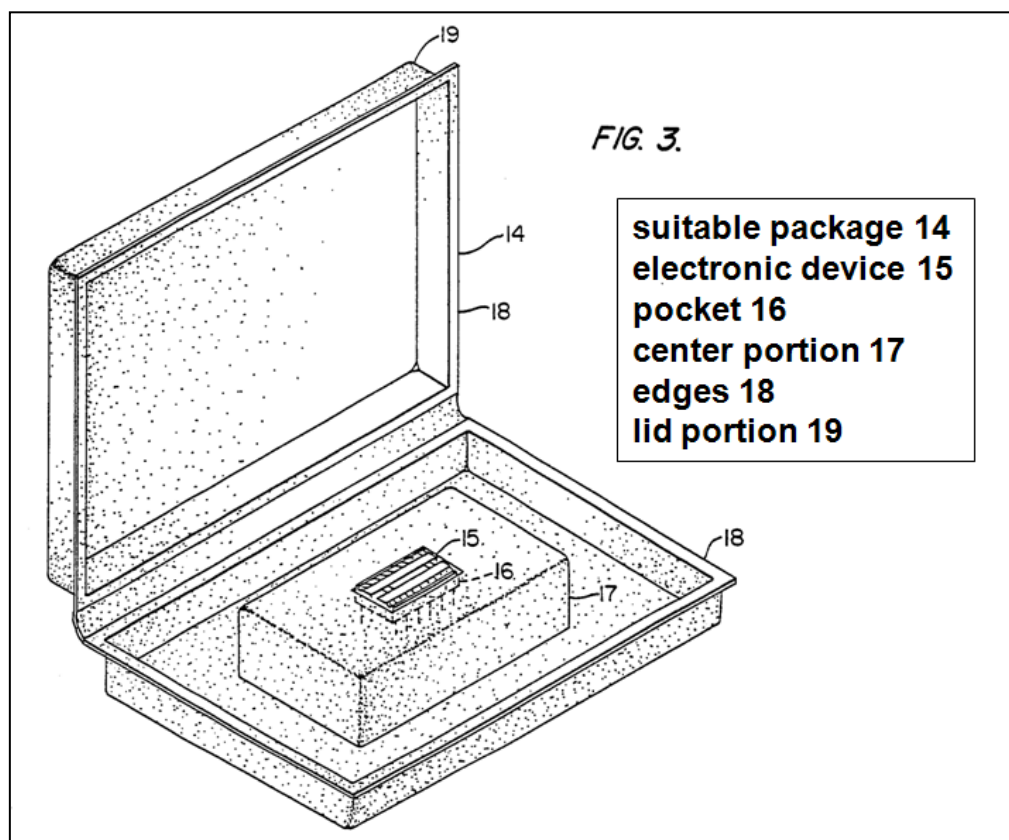
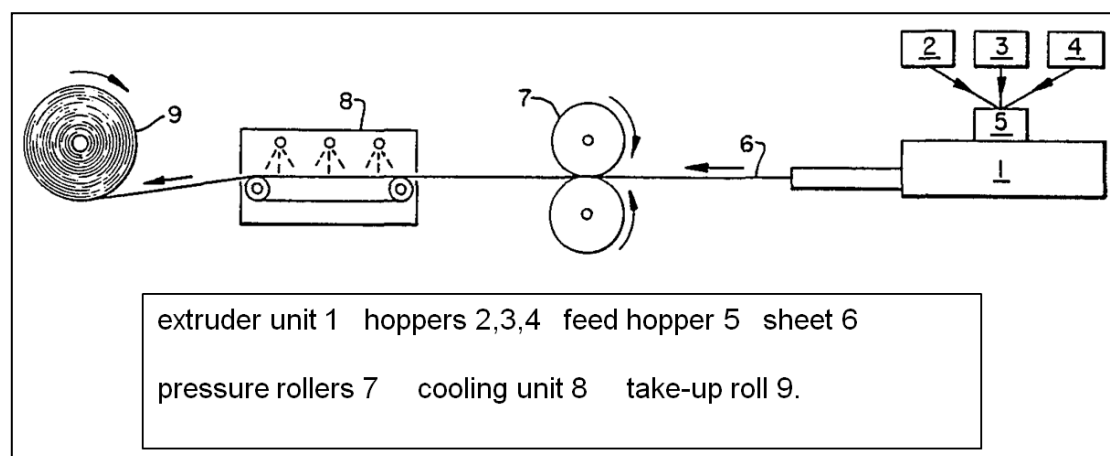


附圖四：

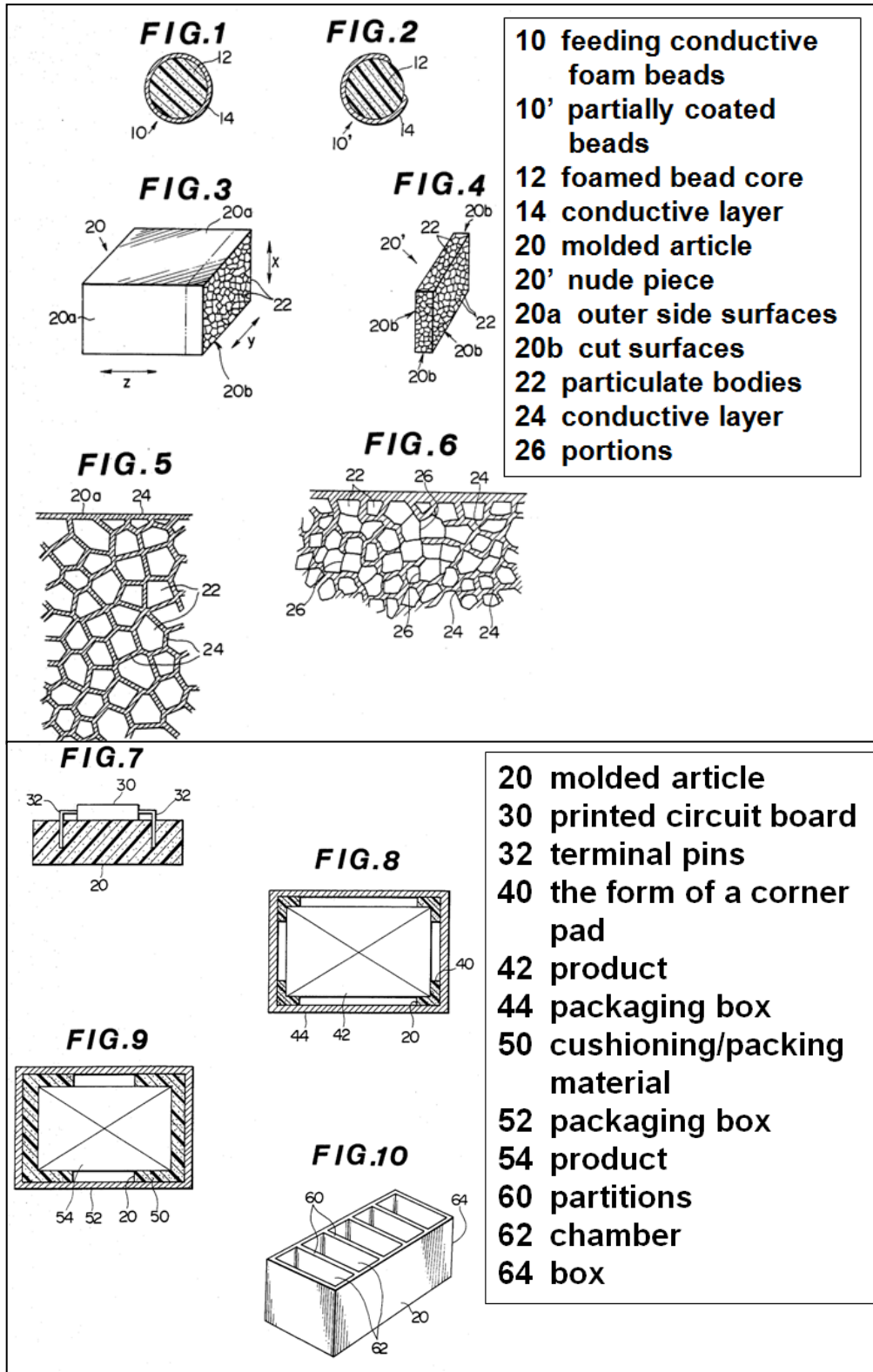
圖 1 顯示本創作玻璃基板運送用箱之一例之斜視圖，蓋體(2)以一部份欠缺顯示。圖 2 為本創作玻璃基板運送用箱之其他一例之正面圖，以一部份欠缺顯示。



附圖五：



附圖六：





【專利案號】 97220907N01

【專利名稱】 擺腰式橢圓機結構

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10006103950

【決定日期】 100.9.21

【決定要旨】

就系爭專利申請專利範圍第 1、2 項及第 3、4 項與證據 2 比較。二者主要差異在於系爭專利之左、右曲柄是呈傾斜狀，而證據 2 之左、右曲柄則為直立狀。二者基本功效相同，但系爭專利存在運動軌跡呈現偏斜一側之缺點，其功效較證據 2 差，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。證據 2 及組合證據 2、3 分別可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項及第 3、4 項不具進步性。

一、案情簡介

專利權人於 97 年 11 月 21 日以「擺腰式橢圓機結構」向本局申請新型專利，經本局編為第 97220907 號進行形式審查准予專利(下稱系爭專利)。舉發人於 98 年 9 月 2 日以該專利有違專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，認系爭專利未違反專利法第 94 條第 4 項之規定，於 100 年 3 月 25 日以(100)智專三(一)05017 字第 10020251390 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。舉發人不服，提起訴願，案經經濟部以 100 年 3 月 9 日經訴字第 10006103950 號訴願決定撤銷原處分，囑本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利申請專利範圍共 6 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項。其特徵在於：該轉軸係樞接傾斜狀之左、右曲柄，使左、右曲柄樞接於左、右連桿之一端，並於該左、右連桿分別設有左、右踏板，機座的前端係設有一前柱，於該前柱設有左、右搖桿，使左、右連桿之另端分別樞接於左、右搖桿，以構成腳

踏擺腰健身器，俾當該左、右搖桿於前、後交叉擺動時，得以帶動曲柄之旋轉，進而帶動連桿使左、右踏板呈左、右之偏擺，構成上、下、左、右之立體狀態的橢圓形路徑之運動，以達到扭腰擺臀之健身效果。

舉發證據：證據 1 為系爭專利之專利公報及說明書；證據 2 為 97 年 6 月 16 日公開之第 95144953 號「扭腰滑雪式橢圓機」專利案；證據 3 為 95 年 11 月 11 日公告之第 95204581 號「可單向迫緊皮帶之橢圓機雙壓輪裝置」專利案；證據 4 為 80 年 6 月 11 日公告之第 78211126 號「收折式踏步機懸掛結構改良」專利案；證據 5 為系爭專利與證據 2 之結構比較圖、證據 6 為系爭專利與證據 2 之動作比較圖。

撤銷理由：就系爭專利申請專利範圍第 1、2 項及第 3、4 項，二者主要差異在於系爭專利之左、右曲柄是呈傾斜狀，而證據 2 之左、右曲柄則為直立狀。系爭專利之左、右曲柄呈傾斜狀，左、右曲柄僅能以裝置之固定傾斜角度旋轉，並無法形成如系爭專利說明書及圖示所呈現之左、右曲柄可作任意左、右偏擺之功效。證據 2 之左、右曲柄是以直立狀樞接固定於轉軸上，其運動軌跡是在一平正的立體空間內作上、下、左、右之橢圓形擺動，二者基本功效相同，但系爭專利存在運動軌跡呈現偏斜一側之缺點，其功效較證據 2 差，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。證據 2 及組合證據 2、3 分別可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項及第 3、4 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件主要爭點為證據 2 及組合證據 2、3 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項及第 3、4 項不具進步性？

本局認為系爭專利請求項之特徵在於：該轉軸 120 係「樞接傾斜狀之左、右曲柄 126、125」，使左、右曲柄 126、125 樞接於左、右（踏板）連桿 90、80 之一端，並於該左、右連桿分別設有左、右踏板 93、83」的構造（如系爭專利第四、五圖所示），並未被證據 2 所揭露；又查證據 2 說明書第 8 頁第 15~18 行所載「該左、右曲柄 32、33 可隨該驅動輪 31 相對該支撐架 21 共同繞一基準軸線 311 旋轉，該基準軸線 311 呈水平並垂直於一直立的中央假想平面 6，該左、右曲柄 32、33 位於該中央假想平面 6 的二側（參證據 2 圖 4、5）」，顯示證據 2 該左、右曲柄 32、33 係設置「呈水平並垂直」於一直立的中央假想平面 6 的結構，並不同於系爭專利之該轉軸 120 係「樞接傾斜狀之左、右曲柄 126、125」，使左、右曲柄 126、125 樞接於左、右連桿 90、80 之一端的請求特徵，因此，在構造特徵上已有所不同。另查證據 2 說明書第 8 頁末段：該手握單元 4...左、右轉軸 41、42 的一旋

轉軸線 411、421 皆傾斜於該基準軸線 311，且該等左、右轉軸 41、42 以該中央假想平面 6 為對稱面彼此相互呈對稱（參證據 2 圖 4）；可見證據 2（手握單元 4）該左、右轉軸 41、42 係向外傾斜的配置方式，與系爭專利呈（向內）八字形之左、右搖桿轉軸 160、150（參系爭專利說明書第 7 頁第二段說明及圖 4 所示）的配置方式二者也不同。又證據 2 踏步單元 5 之左右踏步連桿 51、52（或桿體 511、521），尚須另設置萬向扭轉件 512、522、樞接塊 514、524 及萬向連接件 513、523，樞接部 517、527 等構件（參證據 2 說明書第 9 頁說明及圖 2），構件複雜。而系爭專利主要特徵在於該轉軸 120 係樞接傾斜狀之左、右曲柄 126、125 的結構，係藉「傾斜曲柄」帶動踏板連桿（傾斜曲柄之傾斜角度的變化）以產生左右偏擺，構成上下左右之立體狀態的橢圓形路徑運動的技術手段，此等技術特徵並未被證據 2 揭露，也與證據 2 藉由左、右握桿 43、44 下端及左右曲柄 32、33 之連接件（如萬向扭轉件 512、522，萬向連接件 513、523）改變軸心角度的技術手段不同（按系爭專利之連桿 90 相對曲柄 126 只有單純之圓周運動，而證據 2 之連桿 51 相對曲柄 32 除圓周運動尚有以 533 為軸心之擺動旋轉運動，二者作動之技術手段有別），可見系爭專利尚非證據 2 之說明書及圖式顯可輕易推知完成。證據 2 與系爭專利請求之構造特徵不同、技術手段有別，因此，就其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 2 之先前技術非顯能輕易推知完成者，認為證據 2 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，無違專利法第 94 條第 4 項之規定。

另系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項係依附於第 1 項獨立項之附加敘述，其包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項之技術特點，舉發證據 2 既未能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，自亦難證明其附屬項第 2 項不具進步性。

證據 2 與系爭專利請求之構造特徵不同、技術手段有別，難證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性已如前述。又查，即便證據 3 圖 1 揭露皮帶輪 1 組 6 具有一大一小的皮帶輪 161、162 及二皮帶 163 以及利用一軸設在活動桿 181 中間處且可對皮帶 164 上側邊作滾抵的滾壓輪 182...等構造，惟證據 3 單向迫緊皮帶之橢圓機雙壓輪裝置，亦仍未揭露系爭專利之其中該轉軸 120 係「樞接傾斜狀之左、右曲柄 126、125」，使左、右曲柄 126、125 樞接於左、右連桿 90、80 之一端，並於該左、右連桿分別設有左、右踏板 93、83」的特徵構造（如系爭專利第四、五圖所示）。因此，證據 2 與證據 3 的組合，也難證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 4 項係直接依附第 3 項間接依附第 1 項，在證據 2

與證據 3 組合難證系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性已如前述，則證據 2 與證據 3 的組合，自也難證明系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬項不具進步性。

訴願決定認為系爭專利與證據 2 相較：(1)系爭專利申請專利範圍第 1 項「在機座設有一連接於阻力輪之皮帶輪，於該皮帶輪中心軸設轉軸」之特徵，已見於證據 2「在機座之支撐架上設置一驅動輪及一飛輪，於該驅動輪中心軸設轉軸，並以一皮帶同時套掛於該驅動輪與該飛輪」之結構裝置；(2)系爭專利申請專利範圍第 1 項「轉軸樞接傾斜狀之左、右曲柄」之特徵，已見於證據 2「在驅動輪的轉軸左、右二側分別樞接一左曲柄與一右曲柄」之結構裝置；(3)系爭專利申請專利範圍第 1 項「左、右曲柄樞接於左、右連桿之一端，並於該左、右連桿分別設有左、右踏板」之特徵，已見於證據 2「左、右曲柄樞接於左、右踏步連桿，並於該左、右踏步連桿中央處分別各具有一供踩踏的桿體及在其頂面形成一供腳放置的踏板部」之結構裝置；(4)系爭專利申請專利範圍第 1 項「機座的前端係設有一前柱，於該前柱設有左、右搖桿，使左、右連桿之另端分別樞接於左、右搖桿」之特徵，已見於證據 2「機座包括一支撐架，以及一自該支撐架朝上延伸的立架，該立架設有左、右握桿，並分別於左、右踏步連桿連接」之結構裝置；(5)系爭專利之申請專利範圍第 1 項「當該左、右搖桿於前、後交叉擺動時，得以帶動左、右曲柄之旋轉，進而帶動左、右連桿，使左、右踏板呈左、右之偏擺，構成上、下、左、右之立體狀態的橢圓形路徑之運動，以達到扭腰擺臀之健身效果」之特徵，已見於證據 2「該扭腰滑雪式橢圓機可以在一第一扭腰狀態與一第二扭腰狀態下轉換，當位於第一扭腰狀態時，該左握桿的手握段帶動使用者左手移向左後方，該左踏步連桿帶動使用者的左腳移向右前方，該右握桿的手握段帶動使用者的右手移往左前方，該右踏步連桿帶動使用者右腳移向右後方，而引導使用者呈現上半身面向左邊，下半身面向右邊的扭腰動作。當位於該第二扭腰狀態時，該左握桿的手握段帶動使用者左手移向右前方，該左踏步連桿帶動使用者的左腳移向左後方，該右握桿的手握段帶動使用者的右手移往右後方，該右踏步連桿帶動使用者的右腳移向左前方，而引導使用者呈現上半身面向右邊，下半身面向左邊的扭腰動作」之作動方式。是二者主要差異在於系爭專利之左、右曲柄是呈傾斜狀，而證據 2 之左、右曲柄則為直立狀。由於系爭專利之左、右曲柄係呈傾斜狀，且該左、右曲柄係以轉軸固定螺帽及軸承樞接固定於皮帶輪之轉軸上，因此，左、右曲柄僅能以裝置之固定傾斜角度旋轉，並無法形成如系爭專利說明書及圖示(第 3 圖至第 6 圖)所呈現之左、右曲柄可作任意左、右偏擺之功效，而其所形成之上、

下、左、右之立體橢圓形運動路徑亦呈現一傾斜之平面。反觀，證據 2 之左、右曲柄是以直立狀樞接固定於轉軸上，因此，其運動軌跡是在一平正的立體空間內作上、下、左、右之橢圓形擺動，二者基本功效相同，但系爭專利存在運動軌跡呈現偏斜一側之缺點，其功效較證據 2 差，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 2 項係依附於第 1 項，其進一步界定「該機座係設有支撐左、右搖桿，且概呈八字形之左、右搖桿轉軸，以利於該左、右搖桿之擺動」者。查證據 2 在機座的立架旋轉地設置一左轉軸與一右轉軸，以及分別設置於該左、右轉軸的一左握桿與一右握桿，證據 2 之左、右轉軸及左、右握桿亦概呈八字形，此構造特徵與系爭專利相同。雖然系爭專利之支撐左、右搖桿呈向內八字形，但此結構特徵並未界定於第 2 項之專利範圍中，更甚者，證據 2 之左、右轉軸亦呈向內八字形，二案並無差異，故系爭專利申請專利範圍第 2 項並不具進步性。

又系爭專利申請專利範圍第 3 項係依附於第 1 項，其進一步界定「該皮帶輪係以一皮帶連接於阻力輪，於該皮帶外緣頂持一惰輪，使左、右連桿於運動時，藉由該阻力輪構成阻尼作用」者，查證據 2 之驅動輪亦以一皮帶連接於飛輪；而證據 3 之圖式第 1 圖，已揭露在小皮帶輪與曲柄輪之間安裝一皮帶，及藉由安裝一滾壓輪滾抵皮帶，使皮帶在運轉過程中保持緊繃以增加曲柄輪之轉動阻尼，故組合證據 2 及 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

另系爭專利申請專利範圍第 4 項係依附於第 3 項，其進一步界定「該惰輪係定位於惰輪支撐片，使該惰輪支撐片連接一彈簧」者，而證據 3 圖式第 1 圖已揭露在機架安裝可作旋擺狀的活動桿，滾壓輪係定位於該活動桿，使該活動桿連接於一彈性元件(183)。故組合證據 2 及 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

四、總結

- (一)按本件認定差異主要在進步性之技術見解不同。本局認為系爭專利主要特徵在於該轉軸 120 係樞接傾斜狀之左、右曲柄 126、125 的結構，係藉「傾斜曲柄」帶動踏板連桿（傾斜曲柄之傾斜角度的變化）以產生左右偏擺，構成上下左右之立體狀態的橢圓形路徑運動的技術手段，此等技術特徵並未被證據 2 揭露，也與證據 2 藉由左、右握桿 43、44 下端及左右曲柄 32、33 之連接件等改變軸心角度的技術手段不同，難證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。證據 2 既與系爭專利請求之構造特徵、技術手段不同，再與

證據 3、4 的組合，也難證明系爭專利申請專利範圍其他附屬項 2~6 項不具進步性。

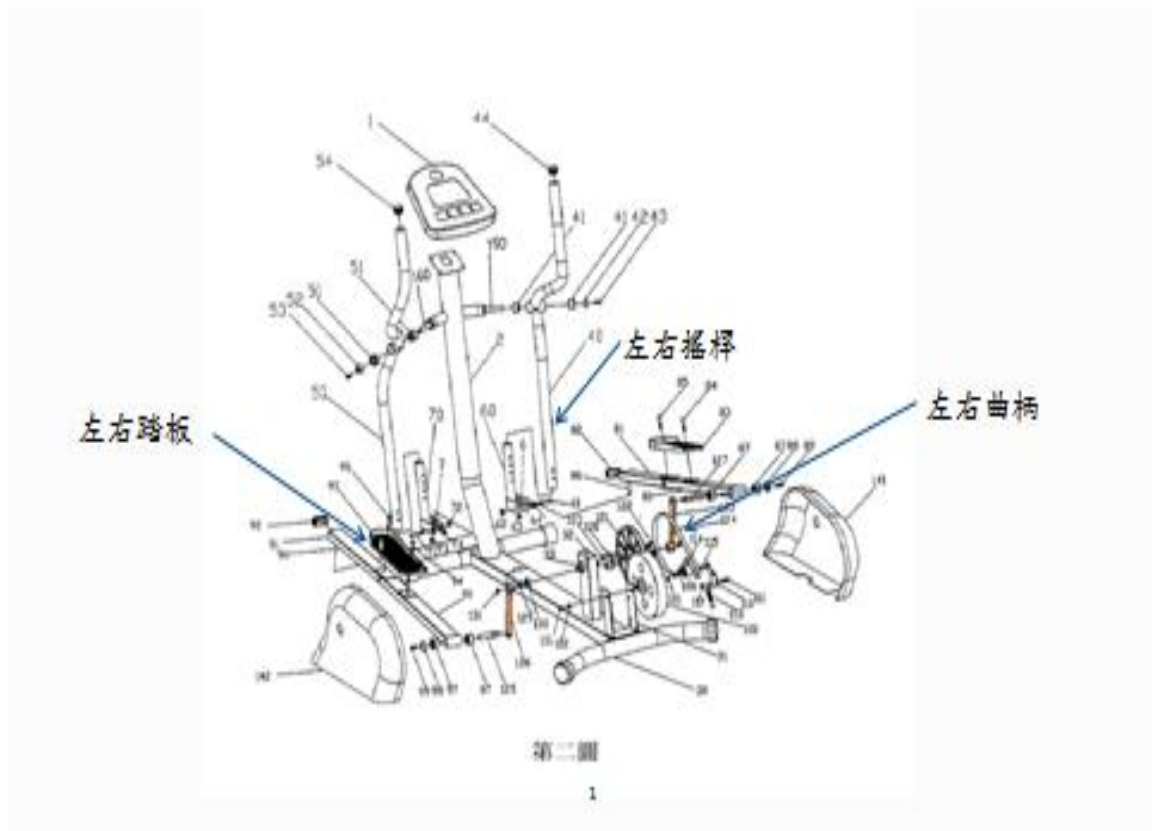
訴願決定認為二者主要差異在於系爭專利之左、右曲柄是呈傾斜狀，而證據 2 之左、右曲柄則為直立狀，惟二者基本功效相同，而系爭專利存在運動軌跡呈現偏斜一側之缺點，其功效較證據 2 差，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，並進而認為證據 2 及組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項及第 3、4 項不具進步性。從而訴願決定認為應通知關係人更正申請專利範圍，由原處分機關另為適法之處分。

(二)承上，訴願決定先質疑系爭專利左右傾斜狀之曲柄，僅能以裝置之固定傾斜角度旋轉，並無法達成說明書中所述之左右偏擺功效，似乎對其申請專利範圍之明確性有所疑義，並進而認定系爭專利與證據 2 基本功效相同，但運動軌跡呈現偏斜一側之缺點，其功效較差，故不具進步性。本局則認為系爭專利係採兩段式撰寫，故無須提及其他已知之共有特徵，其特徵在於：「該轉軸係樞接傾斜狀之左、右曲柄 125，126，使左、右曲柄樞接於左、右連桿之一端，使左、右連桿之另端分別樞接於左、右搖桿，俾當該左、右搖桿 50、40 於前、後交叉擺動時，得以帶動曲柄之旋轉，進而帶動連桿使左、右踏板呈左、右之偏擺，構成上、下、左、右之立體狀態的橢圓形路徑之運動，以達到扭腰擺臀之健身效果。」故其結構敘述加上功能子句已使本請求項明確。

(三)本件主要爭點在進步性之技術見解之差異。按進步性之審查應就創作目的、技術手段、達成功效整體論究。系爭專利與證據之創作目的、達成功效相同，均為能使踏板左右偏擺達到扭腰擺臀之健身效果，此為訴願會所肯認。惟兩者採取之技術手段不同，系爭專利以轉軸樞接傾斜狀之曲柄，曲柄樞接於連桿，連桿再樞接於搖桿，以產生左右偏擺；證據則為直立狀曲柄樞接傾斜之連桿，再以萬向接頭連接握桿。故論究本案之進步性似乎以直立曲柄與傾斜連桿及萬向接頭之組合是否可輕易思及傾斜曲柄與直立連桿之組合來考量為佳，避免如訴願決定理由所述「系爭專利存在運動軌跡呈現偏斜一側之缺點，其功效較證據 2 差，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性」。

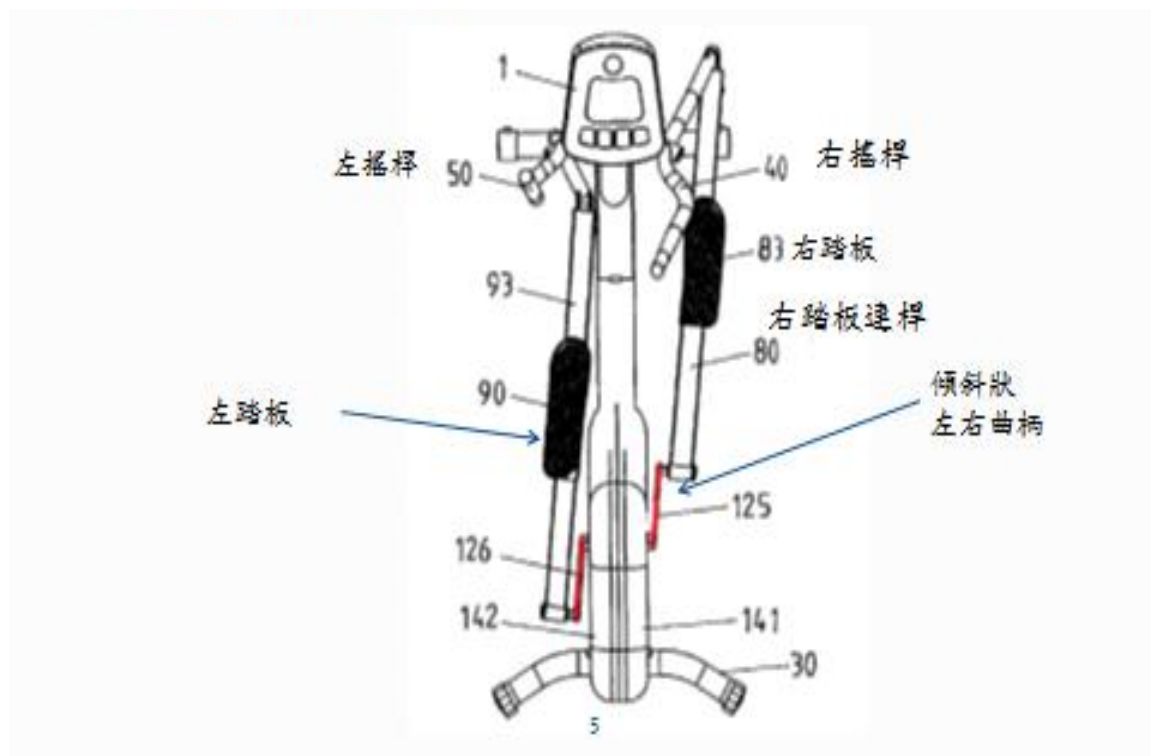
系爭專利構造

(擺腰式橢圓機結構)

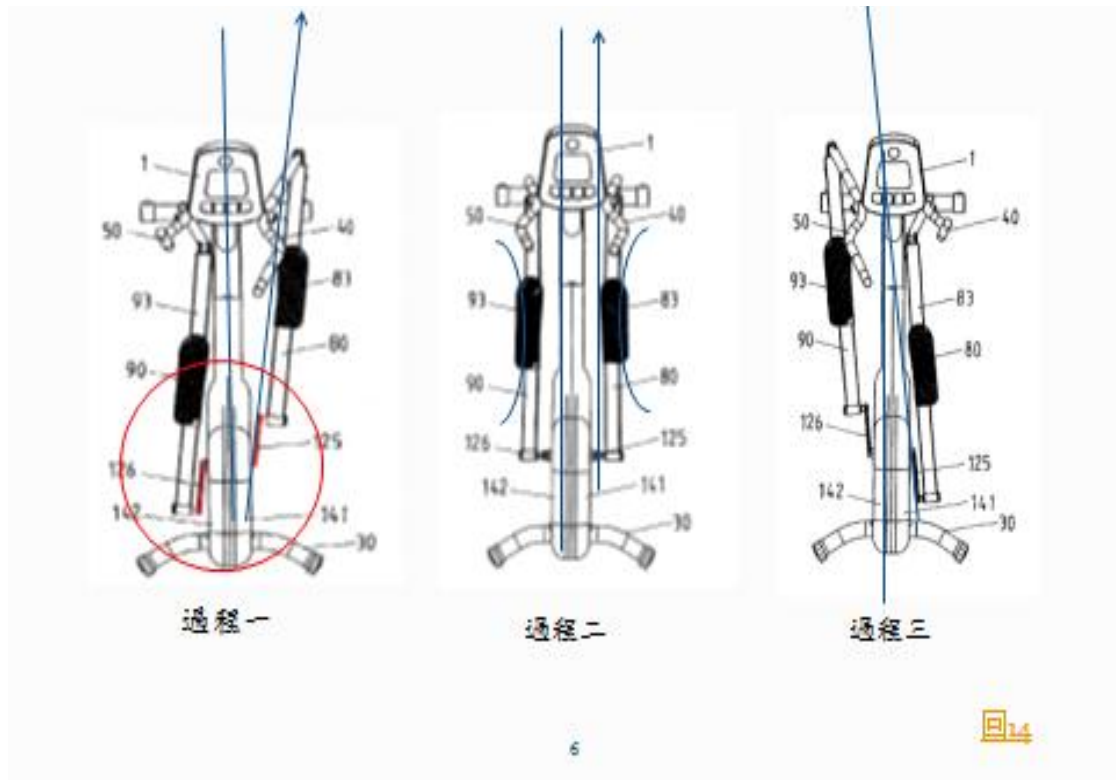


系爭專利構造

(擺腰式橢圓機結構)



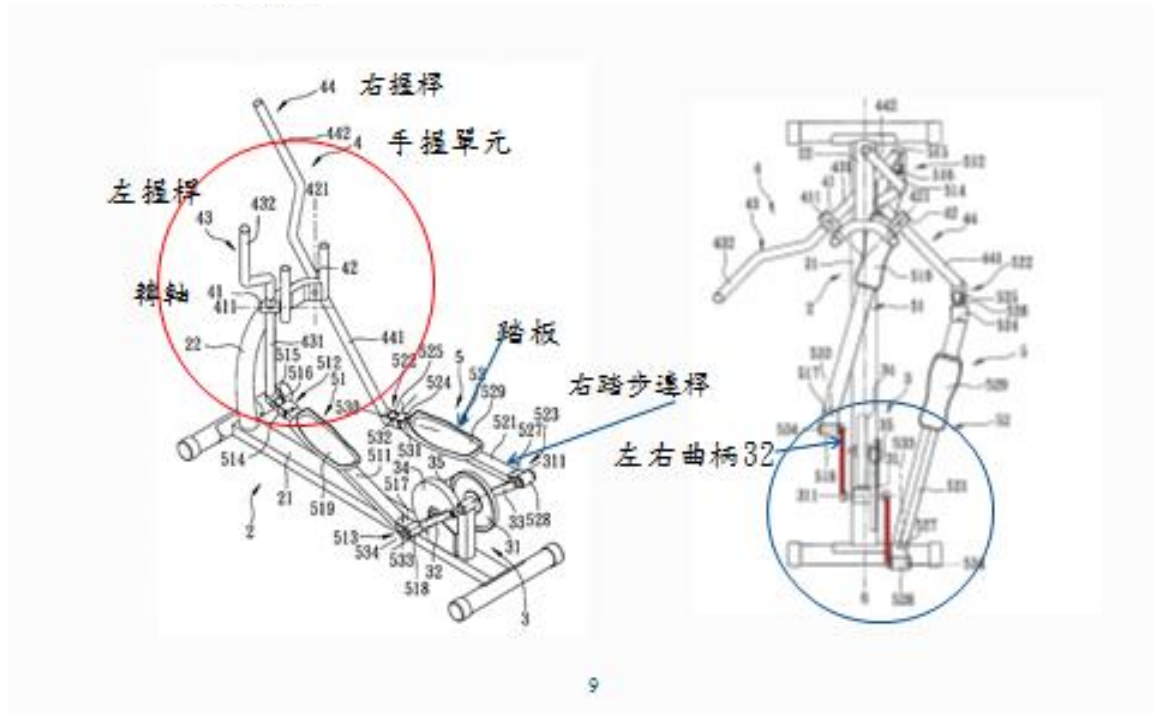
系爭專利作動方式



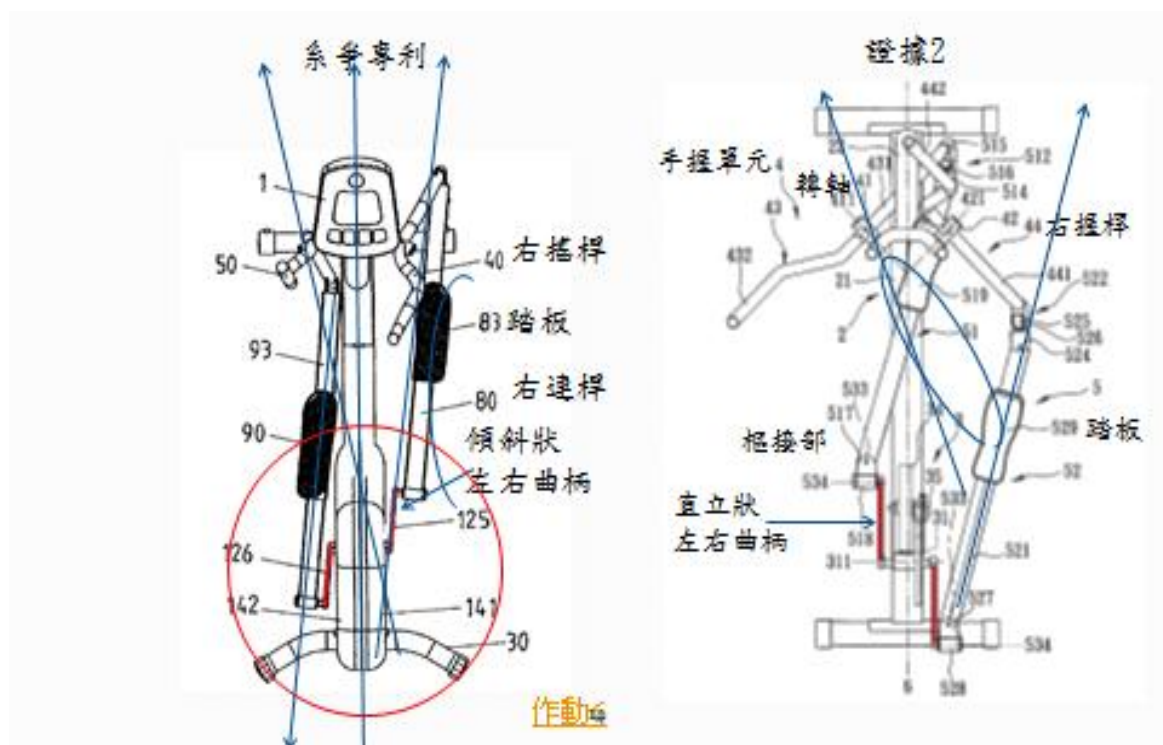
證據 2 扭腰滑雪式橢圓機



證據 2



系爭專利與證據 2 之比較圖





16

【專利案號】98210631N01

【專利名稱】萬向轉接桿結構

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】進步性

【決定字號】經訴 10006106450

【決定日期】100.11.30

【決定要旨】

1. 證據 2 之作業頭的插入凹部係呈平面狀，驅動桿體的球頭部切面與插入凹部之壁面之間存在有間隙，無法產生貼抵作用，又證據 2 作業頭與系爭專利之套接孔並無相似之設計，無法進行微調，是證據 2 之插入凹部不具有系爭專利套接孔之弧凸抵邊、端角部、讓槽等結構特徵；證據 3 之讓槽部與系爭專利之讓槽部不同，且不具有實質功效；證據 4 套筒之相鄰邊側之間呈小弧凹面狀，並無端角部之設計；故組合證據 2、3 及 4 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項不具進步性。
2. 證據 2 不具有系爭專利之第一、第二斜抵面，使驅動桿正、逆轉時可產生推抵作用而提高扭力及可供微調之功效；證據 5 之凸塊及限止部雖近似於系爭專利之凸錐抵邊及第一、第二斜抵面，但兩者細部結構特徵不同；證據 6 利用 12 個凸肋形成嵌卡螺栓或螺帽周面的作用，此結構與系爭專利之凸錐抵邊向中心漸升的第一、二斜抵面之結構特徵不同；證據 7 之套筒之套合槽可由卡制緣、容置槽及凹槽呈順序環狀排列與系爭專利之讓槽結構特徵不同；故組合證據 2、5、6 及 7 無法證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭「萬向轉接桿結構」發明專利，前於民國 98 年 12 月 1 日提出申請，並於 98 年 9 月 7 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種萬向轉接桿結構，其包含有：一驅動桿體、承接套筒，特別是承接套筒之套接孔可供前述驅動桿體之套接球頭串套，又套接孔內緣形成有複數對應套接球頭切面之弧凸抵

邊，且套接孔兩兩相鄰之弧凸抵邊間形成有一端角部，再者套接球頭的端角部與兩兩相鄰之套接孔弧凸抵邊間分別形成有一讓槽。

舉發人於 98 年 12 月 31 日以系爭專利有違核准時專利法第 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，於 100 年 5 月 6 日以(100)智專三(三)05055 字第 10020380730 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審查，作成本件訴願決定，將原處分予以撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利申請專利範圍計有 17 項，其中第 1、9 及 16 項為獨立項，餘為附屬項，系爭專利主要為「一種萬向轉接桿結構，其包含有：一驅動桿體，其兩端分別形成有一套接球頭及一供驅動件套接之接合部，該驅動桿體之套接球頭的外緣面形成有複數等角之切面，且兩兩相鄰之切面間夾設形成有一端角部；一承接套筒，其兩端分別形成有一套接孔及一供嵌套螺栓或螺帽的套合部，該承接套筒之套接孔可供前述驅動桿體之套接球頭串套，又套接孔內緣形成有複數對應套接球頭切面之弧凸抵邊，且套接孔兩兩相鄰之弧凸抵邊間形成有一端角部，再者套接球頭的端角部與兩兩相鄰之套接孔弧凸抵邊間分別形成有一讓槽。」其餘為附屬項。

舉發證據共 7 件，證據 1 為系爭專利說明書影本，證據 2~7 為系爭專利之先前技術。

證據 2 裝置包含作業頭及支撐軸，二者間以一連結結構相互組裝且可一體旋轉，其主要特徵係在於該連結結構於支撐軸或作業頭之其中一方設有圓形凸部，並於支撐軸或作業頭之另一方設有可與圓形凸部緊密接合之圓形凹部；藉此，當支撐軸壓入於作業頭中時，可一體旋轉且一體固定，反之，當支撐軸拉出時，可與作業頭一體旋轉且令作業頭自由搖動。

證據 3 主要特徵在於：該套筒於套設各螺合件之六角槽係由大凸弧面與小凹弧面相互構成，於大凸弧面上設有多數之順斜齒及多數之逆斜齒，順斜齒與逆斜齒呈交錯排列，大凸弧面並形成倒角斜面。

證據 4 主要是於套筒體前段內部製成預定規格之六角套孔，並將套孔的夾角及邊側作適當之圓弧修飾，以取得對螺栓（帽）較佳之套夾操作關係，而套筒體後端則設有供棘輪扳手插組之方型插結孔，據此構成套筒之基本功能架構；其特徵在於：該套筒體前段之外壁，乃依循套筒體內部套孔輪廓型態，在相對於套孔邊側弧凸部位處作對應之弧凹雲形設計，據以使套筒體的外壁輪廓與套孔輪廓趨近於平行，取得各部位壁厚趨近均一型態，從而在操作上

得使其應力作用均勻分散，以避免應力集中現象影響其結構強度者。

證據 5 該套筒一端形成有一用以供扭力扳手嵌設之多角形嵌掣孔，且套筒另一端形成有一可套合於螺栓頭或工具頭角柱之多角形套合孔，且套合孔內形成有數個相間之弧凸狀抵靠邊；其特徵在於：該套合孔內周緣各抵靠邊兩相鄰邊分別形成有一限止邊，且各限止邊中間部份分別形成有一適當寬度及厚度之凸塊，而凸塊兩側並分別形成一可與角柱相對邊接觸之限止部，藉此構成一可穩固限止角柱之套筒結構者。

證據 6 主要特徵在於：一套筒於作用端內徑面設有十二個適當大小之凸肋，該凸肋係包含兩第一嵌面設於凸肋兩側邊，且該第一嵌面係呈凸弧狀，及一第二嵌面設於兩第一嵌面間之凸出側邊上，該第二嵌面係呈凹弧狀；藉此於操作時，套筒可套合六角形、多角狀、星狀及多種形狀之螺合件，達到使用套筒時之便利性及擴充性。

證據 7 特徵在於：套筒於前端具套合槽，於內係呈貫孔；一套合件可套合於套筒之套合槽內，套合件具與套筒之貫孔相配合之孔洞，套合件係為軟性材質所構成，藉此，當操作者將套筒套入螺合件欲旋動時，套筒與螺合件間即可套合件之阻隔，使套筒與螺合件避免直接碰撞而受損，提供一種套筒與螺合件簡易之保護裝置。

訴願決定主要理由：關係人於舉發程序所提舉發證據不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 17 項不具進步性，原處分機關未審及此，遽認系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，自無以維持。爰將原處分撤銷，另為適法之處分。

三、主要爭點及分析檢討

(一)本件撤銷之理由分別為組合證據 2、3 及 4 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項不具進步性，及證據 2、5、6 及 7 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性。分別說明如下：

1. 證據 2 之球頭部的兩兩切面之間係呈相連的切線，且作業頭的插入凹部係呈平面狀，驅動桿體的球頭部切面與插入凹部之壁面之間存在有相當的間隙，因此無法產生貼抵作用，而其定位是以定位球來達成；又證據 2 作業頭與系爭專利之套接孔並無相似之設計，無法進行微調，是證據 2 之插入凹部不具有系爭專利套接孔之弧凸抵邊(220)、端角部(221)、讓槽(222)等結構特徵，亦即，證據 2 不具有驅動桿正、逆轉時可產生推抵作用而提高扭力及可供微調之功效，故系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項較證據 2 具有進步性。

2. 證據 3 之套筒雖具有類似系爭專利之切面，弧凸抵邊及端角部，但證據 3 之大弧凸面及弧凸抵邊之表面係呈相間隔設置的順、逆斜齒，且其端角部呈一小弧凹面，與系爭專利之結構特徵不同。另證據 3 之六角螺桿其兩兩切面間雖呈現圓弧狀，未具有系爭專利套接球頭之端角部，是證據 3 之螺桿在兩切面間之圓弧緣與套筒之小弧凹面之間並未接觸，而不具有推抵作用，因此，證據 3 之讓槽部與系爭專利之讓槽部不同，且不具有實質功效，故證據 3 並不具有系爭專利有推抵作用及可供順、逆向微調的功效，更甚者，證據 3 經長時間操作後，順、逆斜齒很容易產生崩牙現象。綜上，系爭專利與證據 3 之結構特徵不同，且系爭專利具有功效增進。
3. 證據 4 套筒之相鄰邊側之間呈小弧凹面狀，並無端角部之設計，在使用時不具有系爭專利之承接套筒(20)之端角部(221)可與套接球頭(13)之端角部(131)產生推抵作用之功效。又證據 4 之讓槽係形成於套筒的相鄰邊側之間，不具有系爭專利之讓槽可供進行順向或逆向微調之功效，兩案之結構特徵及設計理念不同。
4. 系爭專利申請範圍第 9 項獨立項與第 1 項獨立項不同之處在於套接孔(211)內緣形成有複數對應套接球頭(13)切面(130)之凸錐抵邊(230)，凸錐抵邊(230)係由向中心漸高的第一斜抵面(231)與第二斜抵面(232)所組成。而證據 2 並未揭露系爭專利之套接球頭(13)的端角部(130)、承接套筒(20)之端角部(221)及讓槽(222)等結構已如前述，而第 9 項所揭示之凸錐抵邊(230)，其具有向中心漸高的第一、第二斜抵面(231、232)，使驅動桿體正、逆轉時，套接球頭(13)的切面(130)均可產生貼抵作用。反觀，證據 2 之作業頭的插入凹部係呈平面狀，驅動桿體的球頭部切面與插入凹部之壁面之間存在有相當的間隙，無法產生貼抵作用，而其定位是以定位球來達成，故證據 2 不具有系爭專利申請專利範圍第 9 項之驅動桿正、逆轉時可產生推抵作用而提高扭力及可供微調之功效。
5. 證據 5 之凸塊(15)及限止部(151、152)雖近似於系爭專利申請專利範圍第 9 項之凸錐抵邊(230)及第一、第二斜抵面(231、232)，但兩者細部結構特徵不同。又證據 5 之凸塊(15)係呈階級狀凸出，再於凸塊頂端兩側分別形成限止部 (150、151)，有異於系爭專利之套接球頭(13)切面(130)可與第一斜抵面(231)、端角部(221)產生貼抵作用，其不論順、逆轉均可產生 6 個受力面，提高扭力。反觀，證據 5 僅在於凸塊 3 個限止部之局部區域產生抵靠作用。且，系爭專利於端角部與相鄰凸錐抵邊的第一、二斜抵面之間所形成之讓槽不僅與證據 5 直接於套筒的相鄰抵靠邊與限止邊之間形成凹陷的讓槽狀不同，且系爭專利的讓槽具有可供正、逆轉時微調之功效。

6. 證據 6 之凸肋(11)係形成於套合孔內，利用 12 個凸肋(11)形成嵌卡螺栓或螺帽周面的作用，且凸肋係呈階級狀凸出，再於凸肋兩側分別形成呈凸弧狀之第一嵌面(111)，以及設於兩第一嵌面間之凸出側邊上之一第二嵌面(112)，此結構與系爭專利之凸錐抵邊向中心漸升的第一、二斜抵面之結構特徵不同，且由於證據 6 之螺栓或螺帽周面係與套筒內徑面之凸肋之第一嵌面之凸弧狀頂端部產生貼抵作用，其貼抵作用顯較系爭專利之「套接球頭(13)切面(130)可與第一斜抵面(231)、端角部(221)產生貼抵作用，其不論順、逆轉均可產生貼抵作用，而提高扭力」之功效差。
 7. 證據 7 之套筒之套合槽可由卡制緣(121)、容置槽(122)及凹槽(123)呈順序環狀排列；卡制緣(121)係由一適當大小弧度之突出弧面所構成，而在二卡制緣(121)間係為容置槽(122)，而於卡制緣突出之弧面接近中心點處凹設一凹槽(123)，凹槽之兩側邊係呈平面狀，而凹槽之底邊係呈直線狀。系爭專利於端角部與相鄰凸錐抵邊的第一、二斜抵面之間所形成之讓槽與證據 7 之容置槽係直接形成於套筒的相鄰卡制緣之間的結構特徵不同，因此證據 7 亦不具有系爭專利的讓槽具有可供正、逆轉時微調之功效。
 8. 綜上，系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項之主要技術特徵均未揭露於證據 2、3 及 4 中，且系爭專利較證據 2、3 及 4 具有功效之增進，故組合證據 2、3 及 4 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項不具進步性；系爭專利申請專利範圍第 9 項之主要技術特徵均未揭露於證據 2、5、6 及 7 中，且系爭專利較證據 2、5、6 及 7 具有功效增進，故組合證據 2、5、6 及 7 無法證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性。
- (二)原處分係以組合證據 2、3 及 4 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項不具進步性，及組合證據 2、5、6 及 7 足以證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性，作成舉發成立之審定。說明如下：
1. 系爭專利之驅動桿體(10)可對應證據 2 之支撐軸(22)；系爭專利之套接球頭(13)可對應證據 2 之球頭部(221)；系爭專利之接合部(11)可對應證據 2 之軸主體(224)；系爭專利之切面(130)可對應證據 2 之球頭部(221)切面；系爭專利之端角部(131)可對應證據 2 之球頭部(221)端角部；系爭專利之承接套筒(20)可對應證據 2 之作業頭(21)、證據 3 之套筒(20)及證據 4 之套筒體(20)；系爭專利之套接孔(211)可對應證據 2 之插入凹部(212)及證據 4 之套孔(21)；系爭專利之套合部(212)可對應證據 2 之工具(23)、證據 3 之套筒(20)及證據 4 之套筒體(20)；系爭專利之弧凸抵邊(220)可對應證據 3 之大凸弧面(22)及證據 4 之邊側(23)；系爭專利之端角部(221)可對應證據 3 之小凹弧面(21)及證據 4 之夾角(22)；系爭專利之讓槽(234)可對應證據 3

之小凹弧面(21)側邊讓槽及證據 4 之夾角(22)側邊讓槽，是系爭專利之主要構件及所達成之功效已揭露於證據 2、3 及 4 之組合，故系爭專利申請專利範圍第 1 及 16 項為所屬技術領域中具有通常知識者組合申請前證據 2、3 及 4 之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

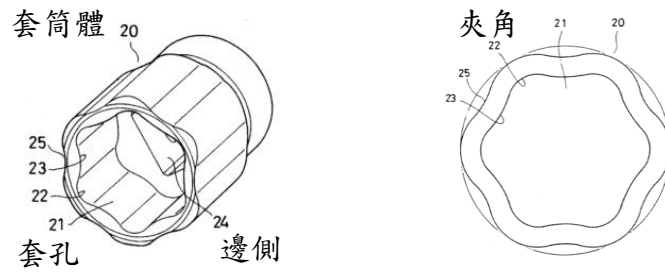
2. 系爭專利之驅動桿體(10)可對應證據 2 之支撐軸(22)；系爭專利之套接球頭(13)可對應證據 2 之球頭部(221)；系爭專利之接合部(11)可對應證據 2 之軸主體(224)；系爭專利之切面(130)可對應證據 2 之球頭部(221)切面；系爭專利之端角部(131)可對應證據 2 之球頭部(221)端角部；系爭專利之承接套筒(20)可對應證據 2 之作業頭(21)、證據 5 之套筒(10)、證據 6 之套筒(10)及證據 7 之套筒(10)；系爭專利之套接孔(211)可對應證據 2 之插入凹部(212)、證據 5 之套合孔(12)、證據 6 之套合孔及證據 7 之套合槽(12)；系爭專利之套合部(212)可對應證據 2 之工具(23)、證據 5 之嵌掣孔(11)及證據 6 之容置槽(13)；系爭專利之凸錐抵邊(230)可對應證據 5 之凸塊(15)、證據 6 之凸肋(11)及證據 7 之卡制緣(121)；系爭專利之第一斜抵面(231)可對應證據 5 之限止部(150)、證據 6 之第一嵌面(111)及證據 7 之卡制緣(121)側邊；系爭專利之第二斜抵面(232)可對應證據 5 之限止部(151)、證據 6 之第二嵌面(112)及證據 7 之卡制緣(121)側邊；系爭專利之端角部(221)可對應證據 5 之端角(120)、證據 6 之凹弧面(12)及證據 7 之容置槽(122)；系爭專利之讓槽(234)可對應證據 5 之端角(120)側邊讓槽、證據 6 之凹弧面(12)側邊讓槽及證據 7 之容置槽(122)側邊讓槽，是系爭專利之主要構件及所達成之功效已揭露於證據 2、證據 5、證據 6 及證據 7 之組合，故系爭專利申請專利範圍第 9 項為所屬技術領域中具有通常知識者組合申請前證據 2、5、6 及 7 之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

- (三)本件主要爭點在於系爭專利申請專利範圍第 1 及 16 項之驅動桿體之套接球頭之切面、端角部，及套接孔之弧凸抵邊、端角部、讓槽之技術是否為證據 2、3 及 4 所揭露；系爭專利申請專利範圍第 9 項之驅動桿體之套接球頭之切面、端角部，及套接孔之凸錐抵邊、第一斜抵面、第二斜抵面之技術是否為證據 2、5、6 及 7 所揭露。系爭專利強調其所具有之套接球頭之切面、端角部及套接孔之弧凸抵邊、端角部、讓槽等結構之結合可使系爭專利具有驅動桿正、逆轉時可產生推抵作用而提高扭力及可供微調之功效。但由證據 2、3 及 4 所呈現之結構雖未明確揭示出系爭專利之切面、弧凸抵邊、端角部及讓槽之技術，然而就一般套筒工具相互結合時，基於工具結合之拆裝方便，原本就會有相當間隙使工具具微調之作用，並由相互間之抵邊的推抵作用來相互驅動，故對於系爭專利僅藉由名稱之記載而未特別限定結構之技

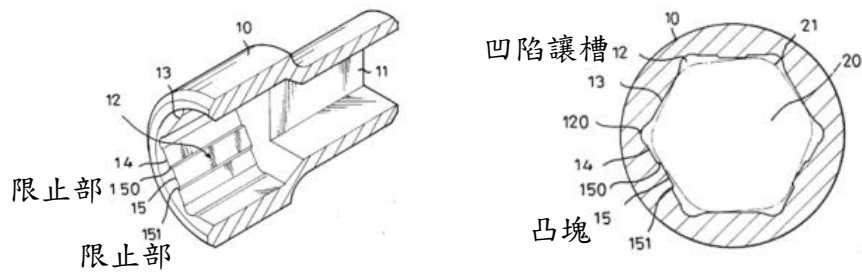
術，由證據 2、3 及 4 之結構相互組合及簡單改變似可輕易完成。另證據 2、5、6 及 7 所呈現之結構雖未明確揭示出系爭專利之凸錐抵邊、第一斜抵面、第二斜抵面及讓槽之技術，然而就一般套筒工具相互驅動，本需有點、線或面之結構來推動以達成驅動，雖系爭專利係以第一斜抵面之抵邊來推抵以提高扭力，但確未特別限定細部之結構特徵，故對於系爭專利之結構與證據 2、5、6 及 7 之結構差異僅在於驅動之形狀結構，由證據 2、5、6 及 7 之結構相互組合及簡單改變似仍有可輕易完成之空間。

四、總 結

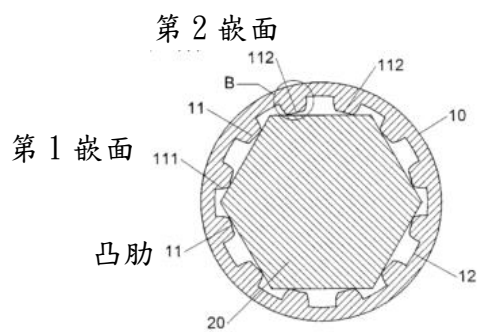
- (一)本件訴願會先以單一證據分別與請求項 1、9 及 16 等獨立項個別論述其間之差異，再說明系爭專利主要技術特徵未揭露於單一證據，且系爭專利具功效，故組合相關證據亦無法證明不具進步性；惟訴願會未對相關證據之技術組合是否有揭露系爭專利之技術特徵應再加以說明，而審查人員對於組合相關證據足以證明系爭專利不具進步性時，亦應加強組合後之心證論述，以清楚揭露為何其係簡單組合。
- (二)專利審查基準對進步性之判斷係指出，若申請時通常知識或先前技術之揭露內容，會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時，轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭之內容而完成申請專利之發明，應認定該發明不具進步性；於本件之系爭專利之承接套筒的套接孔於相關證據中有相似之結構，而套接孔所形成之端角部及讓槽雖未明確記載於證據，但套接孔之端角部及讓槽本於類似工具即隱含該等結構之微調功效，為該新型所屬技術領域中之通常知識，本局認為系爭專利不具進步性，應在此處加強論述。
- (三)不同產業具有不同的成熟度，其發明進步性的跨距亦相對不同，成長中的產業跨距較大，成熟的產業跨距較小，故本局有關進步性跨距的審查應作適當的調整，以符合產業需求。本領域手工具或套筒等工具之開發已達非常成熟的階段，其改良的空間有限，如何準確拿捏其進步性，以符合產業的期待，宜審慎掌握。
- (四)承上，系爭專利為增加扭力及可供微調之功效，而在端角部讓槽作細微之改變，本應有可專利的空間。惟其請求項之範圍過大，致被認為套接孔之端角部及讓槽本於類似工具即隱含該等結構之微調功效，而不具進步性，若能於申請專利範圍中明確的作數值界定，以限縮其範圍，其結果應會不同。



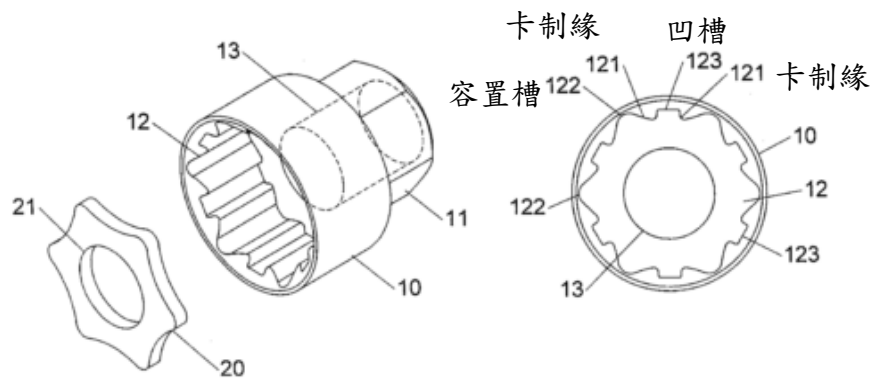
證據 4 之主要技術特徵圖



證據 5 之主要技術特徵圖



證據 6 之主要技術特徵圖



證據 7 之主要技術特徵圖



17

【專利案號】 98211123N01

【專利名稱】 防風雨型排煙通風罩

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 4 項規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10106101280

【決定日期】 101.2.16

【決定要旨】

系爭專利請求項 1 據證據 1、2 不具進步性：…。惟系爭專利於單體周緣設複數個排風口之結構特徵實已揭露於證據 2 中。…。證據 1 之第 1 圖可知，證據 1 於單體周緣所設之出風槽上側邊亦頗接近單體頂面邊緣，且由於出風槽有一頗寬之側邊高度，因此該出風槽上側邊位置之些微差異並不致於影響所灌入風的疏導效果，系爭專利之此結構特徵並不具有特殊功效增進。

一、案情簡介

系爭「防風雨型排煙通風罩」新型專利於民國 98 年 6 月 19 日向本局提出申請，本局於 98 年 10 月 26 日形式審查准予專利，發給新型第 M373458 號專利證書。嗣訴願人以其違反專利法第 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 4 日以 (100)智專三(一)02060 字第 10020687110 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，經經濟部訴願審議委員會作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據 1 為西元 2008 年 7 月 11 日公告之第 97203353 號「出風口結構」新型專利案；證據 2 為西元 2008 年 7 月 11 日公告之第 97203126 號「具遮板之出風口結構」新型專利案；證據 3 為西元 2009 年 3 月 21 日公告之第 97215613 號「熱水器排氣罩結構」新型專利案；證據 4 為西元 2008 年 7 月 21 日公告之第 96221904 號「排油煙罩結構改良」新型專利案。

舉發理由主張證據 1 結合習知技術或證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 及 2 項不具進步性；證據 1 結合習知技術及證據 3 或結合證據 2 及證據 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 3~6 項不具進步性；證據 1 結合習知技術及證據 4 或結合證據 2 及證據 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 7、8 項不具進步性；證據 1 結合習知技術、證據 4 及證據 3 或結合證據 2、證據 4 及證據 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性，系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項之規定。

本局原處分認為舉發證據均不足以證明系爭專利不具進步性，爰作成「舉發不成立」之審定。

訴願決定則認為證據 1 及證據 2 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，其主要理由為：

系爭專利申請專利範圍第 1 項（獨立項）所界定之罩體(1)、蓋緣(11)、凹陷部(12)、遮擋部(13)及排風口(14)分別相當於證據 1 之突出管端(10)、擋止肋(15)、頂面(11)及出風槽(12)，二案之差異僅在於系爭專利係開設有複數個排風口(14)，而證據 1 揭露單一出風槽(12)。惟系爭專利於罩體周緣設複數個排風口之結構特徵實已揭露於證據 2 中。原處分理由雖稱「證據 1 之出風槽並未沿著罩體頂面邊緣設置」，參加人亦稱系爭專利「罩體頂面凹陷部」配合「排風口係沿著罩體頂面邊緣設置」具功效增進云云。然由證據 1 之第 1 圖可知，證據 1 於罩體周緣所設之出風槽上側邊亦頗接近罩體頂面邊緣，且由於出風槽有一頗寬之側邊高度，因此該出風槽上側邊位置之些微差異並不致於影響所灌入風的疏導效果，系爭專利之此結構特徵並不具有特殊功效增進。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項實為其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 1 與證據 2 顯能輕易完成，不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)針對系爭專利申請專利範圍第 1 項，原處分認為「...惟系爭專利申請專利範圍第 1 項之排風口係沿著罩體頂面邊緣設置，此與證據 1 之排風口未沿著罩體頂面邊緣（參考第 2 圖元件（12）與（11）之位置）並不相同；系爭專利申請專利範圍第 1 項之罩體頂部內面之凹陷部係具將排風口迎風面灌入之風疏導至罩體其它風口之功用，而證據 1 則因為出風槽並未貼緊頂面，使得氣體導出受到阻擋並於該處形成紊流，二者排風效果不同；又證據 1 僅有一個出風口，無法達到將排風口迎風面灌入之風，疏導至罩體其它排風口，此不同於系爭專利；另證據 2 之彈扣片（31）組成之排風口之結構，雖具有多個排風口，惟其凹槽（300）底部為平面，並不具有系爭專利罩體頂面凹

陷部之導引氣體由罩體頂部內面之中心往外緣排放之效果，也無將排風口迎風面灌入之風疏導至罩體其它排風口之功用，況且證據 1 說明書第 8 頁第 4 行末端提及頂面 (11) 外側凹弧面及證據 2 說明書第 8 頁第 9 行提及遮板外側設有凹槽，二者之功用均為可使得罩體頂部外面之正面吹拂的風以四面散出，其並未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之『罩體頂面凹陷部』配合『排風口係沿著罩體頂面邊緣設置』(下稱系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵) 所能達到罩體頂部內面，由中心往外緣將風導出至排風口的功能，即無論證據 1 或證據 2 均未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之罩體頂部內面之導風功能，...」；而訴願決定理由則認為「證據 1 於罩體周緣所設之出風槽上側邊亦頗接近罩體頂面邊緣，且由於出風槽有一頗寬之側邊高度，因此該出風槽上側邊位置之些微差異並不致於影響所灌入風的疏導效果，系爭專利之此結構特徵並不具有特殊功效增進。」

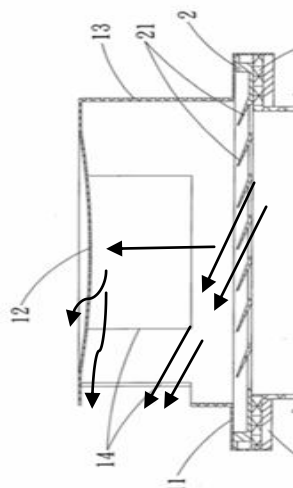
(二)系爭專利「防風雨型排煙通風罩」自屋內向外排放油煙的當下，該油煙不是自排風口(14)直接排出，就是碰撞到罩體頂部內面，並沿著該罩體頂部內面向排風口(14)排出，所以該「罩體頂部內面設為凹陷部(12)」配合「排風口係沿著罩體頂面邊緣設置」之結構，可使得油煙通風罩排放氣體時，由中心往外緣將風導出至排風口，而實質提升導流效果，惟屋外之風由排風口(14)灌入排煙通風罩時，正面撞擊罩體頂部內面的機會相對少，此時罩體頂部內面之導風效果不明顯，故訴願決定理由據以認定證據 1 於罩體周緣所設之出風槽上側邊亦頗接近罩體頂面邊緣，且由於出風槽有一頗寬之側邊高度，因此該出風槽上側邊位置之些微差異並不致於影響所灌入風的疏導效果，而以證據 1 組合證據 2 認定系爭專利請求項 1 不具進步性。此亦可見訴願決定理由係以系爭專利目的，功效未能增進，據以認定系爭專利不具進步性。

四、總結

訴願決定所述之證據 1 於罩體周緣所設之出風槽上側邊亦頗接近罩體頂面邊緣，且由於出風槽有一頗寬之側邊高度，因此該出風槽上側邊位置之些微差異並不致於影響所灌入風的疏導效果，確實指出系爭專利不具功效增進，同時因證據與系爭專利之差異甚微，而認定系爭專利不具進步性，使得吾人在考量進步性時，應綜合考量證據與系爭專利之細微差異是否真如說明書所述之具有特殊功效增進。

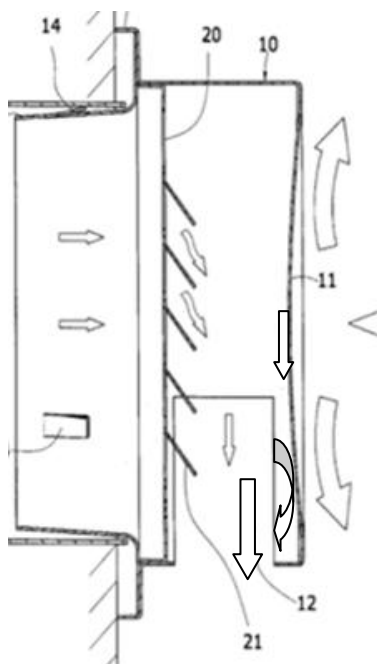
附件

系爭專利代表圖

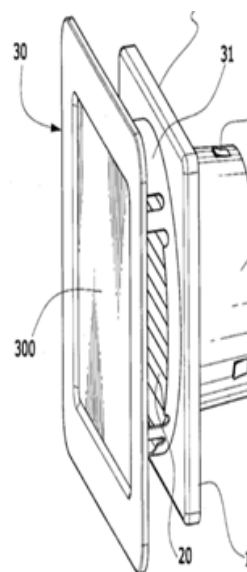


氣體沿著罩體頂部內面向排風口排出時，若排風口未沿罩體罩體頂面邊緣設置，則沿著罩體頂部內面之氣體會改變方向而撞擊其它氣體，並形成混亂流動，影響導風效果(如證據 1 圖式)。

證據 1 代表圖



證據 2 代表圖





18

【專利案號】 95104748N01

【專利名稱】 自行車用鏈輪

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 22 條第 4 項規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10106111130

【決定日期】 101.8.17

【決定要旨】

證據 2、3 之組合無法證明系爭專利請求項 1 至 3、6、8 至 11(依附第 1 項)不具進步性；證據 2、3、4 之組合無法證明系爭專利請求項 4、5 不具進步性。原處分以舉發諸證據能證明系爭專利所有請求項均不具進步性，應屬違誤；且因而未依專利審查基準規定，先依職權通知訴願人更正，遽為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，亦有違誤。

一、案情簡介

系爭發明專利「自行車用鏈輪」前於民國 95 年 2 月 13 日提出申請，並於 97 年 3 月 26 日審查核准取得專利權。系爭專利主要為關於一種自行車用鏈輪，是被裝設於自行車的旋轉驅動部且在外周捲繞有自行車驅動用的鏈條，其特徵為：是具備：金屬製的鏈輪環部、及合成樹脂製的固定部；前述鏈輪環部，具有：在外周形成供前述鏈條捲繞用的鏈輪齒的環部、及配置於前述環部的內周側且固定於前述旋轉驅動部的內側固定部、及將前述內側固定部與前述環部連結的連結部；前述的固定部，覆蓋前述環部的前述鏈輪齒的內周部及前述連結部及前述內側固定部的至少一部分的方式，與前述鏈輪環部的兩側面一體成型。舉發人於 97 年 8 月 6 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，訴願人(同專利權人)則於 100 年 6 月 14 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經本局審認該更正本符合專利法第 64 條第 1、2 項之規定，應准予更正，並依更正本審查，核認系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項之規定，乃以 100 年 11 月 29 日(100)智專三(三)02063

字第 10021080650 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理，作成本件訴願決定，將原處分予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利請求項 1：「一種自行車用鏈輪，…，其特徵為：具備金屬製的鏈輪環部、及合成樹脂製的固定部；前述鏈輪環部，具有…環部、…內側固定部、及…連結部；前述的固定部，覆蓋前述環部的前述鏈輪齒的內周部及前述連結部及前述內側固定部的至少一部分的方式，與前述鏈輪環部的兩側面一體成型者。」

證據 1 為系爭專利說明書；證據 2 為 2005 年 3 月 3 日公開之日本特開第 2005-53410 號專利案；證據 3 為 2003 年 11 月 19 日公開之日本特開第 2003-328141 號專利案；證據 4 為 1993 年 5 月 7 日公開之日本特開平第 5-112278 號專利案；證據 5 為 1972 年 8 月 10 日公告之美國第 3696685 號專利案。

主要決定理由：

經查證據 2 與系爭專利，二者之鏈輪環部的結構特徵及材質特性均不同，且系爭專利之設計具有提升鏈輪環部與星形輪臂部(旋轉驅動部)固定強度之功效。證據 3 與系爭專利由金屬製成之鏈輪環部(包含鏈輪齒部環部、內側固定部、連結部)及由合成樹脂製成之固定部所組成的整體裝置並不同，且材質特性亦不同。證據 3 與強度或輕量化之效果無關，意即證據 3 無法達成輕量化的效果。綜上，系爭專利請求項第 1 項並非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前既有證據 2、3 之組合所能輕易完成者，應具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

訴願人僅爭執請求項 1 及其依附之附屬項部分，經整理後，其爭點包含：證據 2、3 之組合無法證明系爭專利請求項 1 至 3、6、8 至 11(依附第 1 項)不具進步性；證據 2、3、4 之組合無法證明系爭專利請求項 4、5 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)證據 2、3 之組合可否證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

1. 訴願決定認為證據 2 僅鏈輪環部為金屬製成，包含內側固定部及連結部之固定部均係由合成樹脂製成；系爭專利之鏈輪環部內側係直接延伸有金屬之連結部及內側固定部。由於證據 2 與系爭專利二者之鏈輪環部的結構特徵及材質特性均不同，且系爭專利之設計具有提升鏈輪環部與星形輪臂部固定強

度之功效。證據 3 揭露之鏈輪環部包括金屬製鏈輪齒部及內側固定部，惟其與系爭專利由金屬製成之鏈輪環部(包含鏈輪齒部環部、內側固定部、連結部)及由合成樹脂製成之固定部所組成的整體裝置並不同，且材質特性亦不同，故系爭專利請求項 1 應具進步性。

2. 本局舉發審定理由認為證據 2 揭示「固定部與金屬環部的兩側面一體成型的合成樹脂製成，以達到輕量化之功效」，即能輕易將證據 3 揭示之「內側固定部與金屬鏈輪齒部一體成型於同一鏈輪環部上，內側固定部以一螺固手段與星形輪臂部組設達到加強結構剛性」之技術特徵予以組合，而輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，系爭專利請求項 1 不具進步性。
3. 查系爭專利之發明目的在於謀求輕量化，證據 3 已揭示環部、連接部、內側固定部為一體成型之金屬製的鏈輪環部，與系爭專利請求項 1 鏈輪環部相同，差異在於系爭專利鏈輪環部披覆合成樹脂製的固定部。訴願人主張：證據 3 無系爭專利所稱之連結部，故無鏈輪環部金屬製部份體積縮小至最小限度之技術特徵，即便將內側固定部覆蓋上披膜，亦無法達成系爭專利金屬製部份體積縮小產生之輕量化效果。
4. 查參加人之理由：系爭專利請求項 1 只定義了連結部與其他元件的連結關係，並未對該連結部的大小、長寬、厚薄或輪廓型態作描述，亦即沒有特別強調「金屬的連結部體積必須縮小至剛好維持鏈輪部基本強度的程度」；解釋上只要是「鏈輪部上能將內側固定部與環部相連接」的結構均屬之。系爭專利請求項 1，有關連結部之記載為「將前述內側固定部與環部連結的連結部」，並未如訴願人所稱連結部將「體積縮小至最小限度」。
5. 基於前述說明，由於系爭專利與證據 3 所揭露之金屬鏈輪環相同，系爭專利又披覆固定部，重量必定大於證據 3 之鏈輪，似無法達到輕量化之目的。

(二) 訴願人僅爭執請求項 1 之部分，未爭執請求項 7 之部分，依 102 年 1 月 1 日起施行之新修正專利法規定，請求項 7 之部分是否應為撤銷確定而無須重為審查？

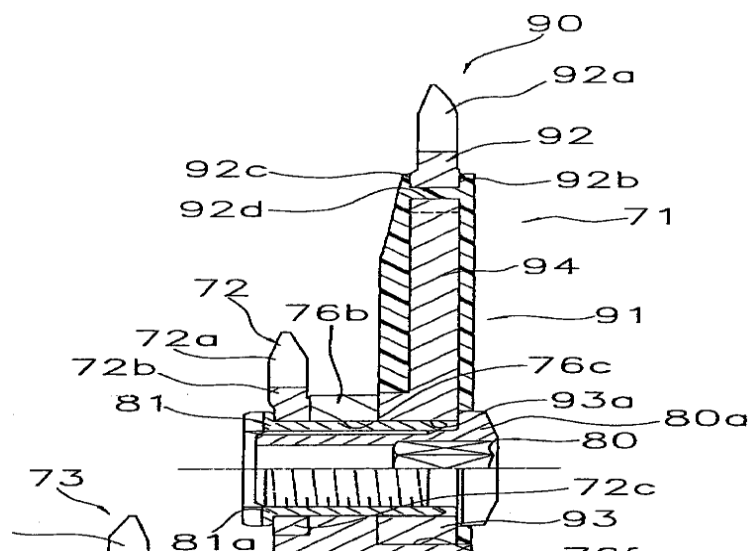
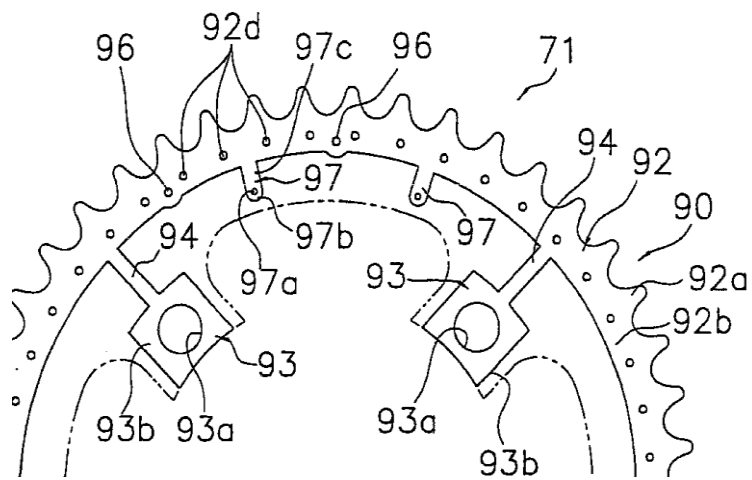
經查新修正專利法第 82 條規定：「發明專利權…其撤銷得就各請求項分別為之。經撤銷後，未依法提起行政救濟者，即為撤銷確定。」由於訴願人訴願階段僅爭執請求項 1 之部分，未爭執請求項 7 之部分，依新修正專利法規定，發明專利權之撤銷得就各請求項分別為之，則訴願人未爭執之請求項 7 應為撤銷確定，即使訴願決定書撤銷原處分，本局仍無須重為審查。

四、總 結

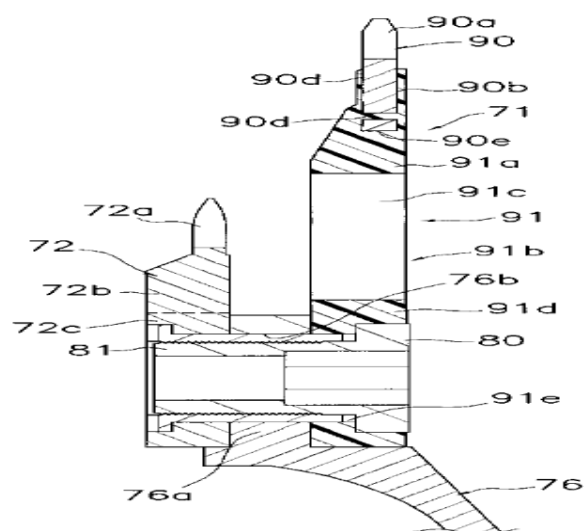
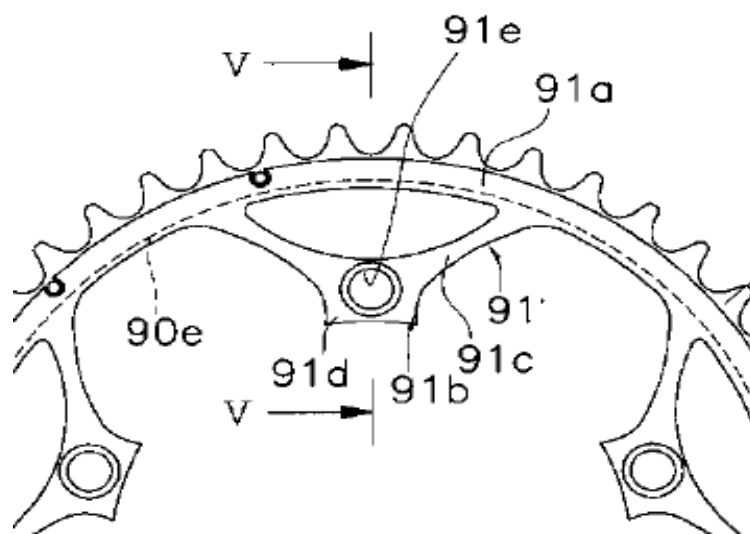
(一) 專利審查應以請求項中所載之發明為準，圖式僅能作為瞭解申請專利之發

明的參考，不得將圖式所揭露之內容讀入請求項。系爭專利是否能達到輕量化之目的，尚應以請求項中所載之技術特徵為準。

- (二)訴願人於訴願階段僅爭執請求項 1 之部分，未爭執請求項 7 之部分，若依即將於明(102)年 1 月 1 日施行之新修正專利法第 82 條「發明專利權...；其撤銷得就各請求項分別為之。經撤銷後，未依法提起行政救濟者，即為撤銷確定。」的規定，系爭專利請求項 7 應為撤銷確定，無須重為審查。

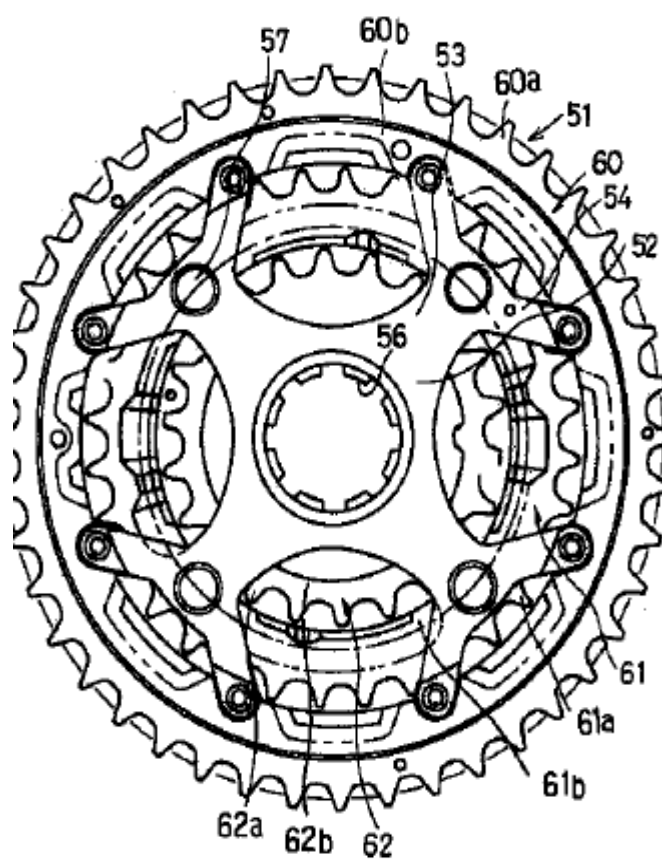


系爭專利



證據 2

【圖3】



證據 3



19

【專利案號】99200777N01

【專利名稱】包裝封口機之拉膜裝置

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】通常知識、進步性

【判決字號】101 行專訴 24

【判決日期】101.8.30

【判決要旨】

證據 2 雖揭示「由上、下鏈板組 40、50 之皮帶調整板 44、54 滑槽 45、55 調整其上、下層皮帶 47、57 之緊繃度」為皮帶緊度調整手段，並未進一步詳細界定系爭專利「於活動桿件上鎖固一連結片，且由連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面」之技術特徵。被告於本院答辯雖稱此部分係習知技術，惟其處分書並未舉證說明此部分為習知技術，況身為舉發人之參加人於舉發時並未為上述主張，且於本件訴訟未到場，亦未提出書狀為答辯，被告自不得自行替參加人主張其舉發時所未主張之理由。

一、案情簡介

系爭新型專利「包裝封口機之拉膜裝置」，前於民國 99 年 1 月 14 日提出申請，並於 96 年 4 月 16 日形式審查核准取得專利權。系爭專利主要為一種包裝封口機之拉膜裝置，主要係利用上、下夾鏈輪組對應緊密挾持膜料來輸送封口，而其上、下夾鏈輪組對應組裝在機台基板上，且夾鏈輪組由一主動輪與從動輪對應套設傳動帶而成，其中：於夾鏈輪組之主動輪與從動輪間設有一架撐板，而由從動輪組設一具調整槽的活動桿件，再由基板上組設支撐桿對應穿設活動桿件之調整槽而與架撐板結合，續於活動桿件上鎖固一連結片，且由連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面者。舉發人以系爭專利違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經本局審查以 100 年 9 月 19 日(100)智專三（三）02063 字第 10020827050 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專

利權人不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，專利權人仍不服，遂提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件行政判決，將訴願決定及本局原處分均撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據 1 為系爭專利之專利公報及說明書；證據 2 為 95 年 2 月 21 日公告第 94215372 號「包裝封口機之夾膜裝置結構改良」專利案。

原處分審認證據 2 足以證明系爭專利申請專利範圍 2 及 3 不具進步性部分，智慧財產法院予以維持。惟法院認證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項（獨立項）不具進步性，本局所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，無以維持，爰將原處分撤銷。

主要判決理由：

經查系爭專利請求項 1 與證據 2 之結構差異為：(1)系爭專利之支撐桿係穿設活動桿件之調整槽而將基板與架撐板結合；而證據 2 之固定桿之組設並未穿過皮帶調整板之滑槽。(2)另系爭專利係「於活動桿件上鎖固一連結片，且由連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面者。」，然證據 2 並無此一結構設計。證據 2 雖揭示「由上、下鏈板組之皮帶調整板滑槽調整其上、下層皮帶之緊繃度」為皮帶緊度調整手段，並未進一步詳細界定採系爭專利「於活動桿件上鎖固一連結片，且由連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面」之技術特徵，故證據 2 尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性。被告雖主張：「活動桿件上鎖固一連結片」及「連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面」之構件及其連結關係係習知技術云云。惟其處分書並未舉證說明此部分為習知技術，況身為舉發人之參加人於舉發時並未為上述主張，且於本件訴訟未到場，亦未提出書狀為答辯，被告自不得自行替參加人主張其舉發時所未主張之理由。

三、主要爭點及分析檢討

原告向法院起訴的主要爭點有二，茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)舉發證據 2 可否證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

證據 2 揭示「由上、下鏈板組 40、50 之皮帶調整板 44、54 滑槽 45、55 調整其上、下層皮帶 47、57 之緊繃度」為皮帶緊度調整手段；而未揭露系爭專利請求項 1「活動桿件上鎖固一連結片，且由連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面者」之技術特徵。本局舉發審定書以藉由螺桿抵撐工作件進而調整工作件之距離為具有通常知識者可輕易思及之技術，認定證據 2 未揭露

之技術特徵為申請專利當時技術水準之通常知識。

準備程序時，本局當庭提出運用調整螺桿抵撐皮帶輪產生位移，進而調整鬆緊度之技術特徵為習知通常知識，並舉三個先前技術以資證明。惟智慧財產法院判決仍認定證據 2 並未進一步詳細界定系爭專利「於活動桿件上鎖固一連結片，且由連結片對應鎖入一螺桿抵掣於支撐桿端面」之技術特徵，且處分書並未舉證說明此部分為習知技術。

就本爭點之審理結果而言，係有關「通常知識」之認定及爭執，分析檢討如下：

1. 先前技術與通常知識之區別：對於先前技術，審查基準已有明確定義，概念上可分為「通常知識」及「非通常知識」兩種。依該基準，習知技術屬通常知識，故應嚴格區分「先前技術」與「習知技術」之用語，切勿混淆，以免造成誤解。
2. 證據與系爭專利之差異的認定：進步性之審查，於認定證據與系爭專利之差異後，應先區分該差異是否為通常知識。非屬通常知識者，舉發人應負舉證責任，故僅就爭點範圍進行審查；若屬通常知識者，審查人員不得自行舉證，但審定理由應詳細說明那些技術特徵為通常知識及其為通常知識之理由，最好舉例說明之。
3. 認定為通常知識之準備：除前述審定理由外，審查人員參酌通常知識審定舉發成立者，負有舉證責任之義務，亦即在訴願或訴訟程序中有爭執者，審查人員應有舉證支持其審定理由的準備。
4. 行政救濟程序中得為之行為：訴願或訴訟程序中有爭執者，審查人員可以在答辯或準備程序中提出證據支持其審定理由，亦可舉例說明。以舉例說明之方式為之者，儘量使用通俗或日常生活中習見者為佳，例如辦公座椅就是以螺紋控制椅面與地面之距離。
5. 證明通常知識之證據：依基準，通常知識包括習知或普遍使用的資訊及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。證明通常知識之證據，以教科書或工具書之證明力較強，一般專利案件之證明力較弱，以專利案作為證據者，應提供足夠數量的證據，原則上數量越多證明力越強。

(二)舉發人以證據 2 主張系爭專利請求項 3 不具進步性，由於請求項 3 為多項附屬分別依附獨立項 1 及獨立項 2，若審定結果不同，是否需逐一比對依附之各請求項？

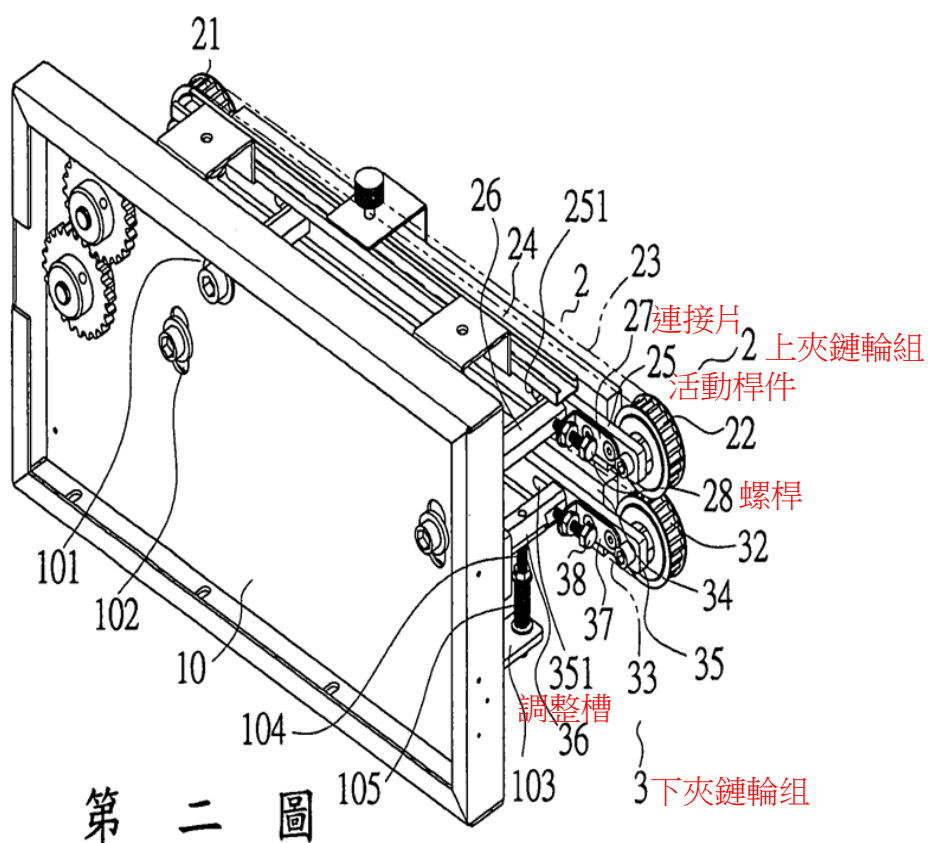
智慧財產法院認定系爭專利請求項 2 不具進步性，請求項 3 依附於請求項 2 之部分的技術特徵亦為證據 2 所揭示，因此，系爭專利請求項 3 亦不具進步

性。由於請求項 3 為多項附屬之請求項，當依附各請求項之審定結果不相同時，僅需審究不具專利要件之依附請求項。

現行實務上關於多項附屬項，依附各請求項之審定結果不相同時，發明專利僅需審究不具專利要件之依附請求項不同，而新型技術報告需逐一比對依附之各請求項。雖然多項附屬項只要有一部分不具專利要件，整個請求項應審定舉發成立，但為維護當事人權益，無論是發明或新型專利案，皆應逐一比對依附之各請求項。

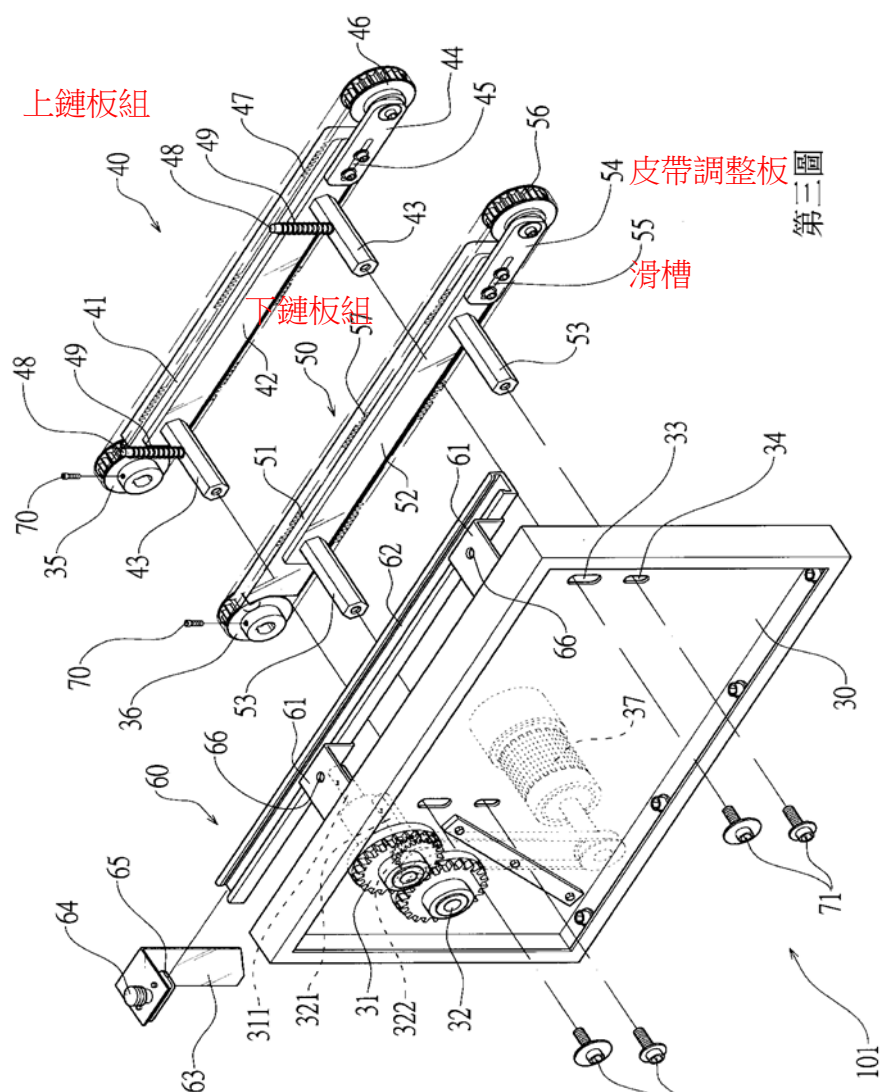
四、總 結

- (一)進步性審查係以「具通常知識者」為判斷主體，專利法已有明定，審查基準亦說明進步性審查必須參酌申請時之通常知識，故不待舉發人主張證據與通常知識之結合。
- (二)審定結果係參酌通常知識作成舉發成立者，應於審定理由中詳加說明，不得自行舉證，以免有訴外審查之虞，但應有舉證支持其審定理由的準備，其他注意事項見前述說明。
- (三)為維護當事人權益，無論是發明或新型專利案，對於多項附屬項皆應逐一比對依附之各請求項，但只要有一部分不具專利要件，整個請求項應審定舉發成立。



第二圖

系爭專利



證據 2



20

【專利案號】90218968N01

【專利名稱】凡而之塑膠閥球受力結構改良

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(90 年法)第 98 條第 1 項及第 2 項規定

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】通常知識、進步性

【決定字號】經訴 10106101040

【決定日期】101.2.10

【決定要旨】

證據五已揭露系爭專利申請專利範圍所界定之該轉軸與閥球間係加設一具有肋槽之型塊體，使型塊體之肋槽與轉軸之型肋體相套合連結，而閥球相對於型塊體亦凹設有型凹槽，使型塊體得嵌組於閥球上之技術特徵，且二案均具有保護並強化閥球之旋動結構，以達到提昇閥球之受力強度與使用壽命之功效。……由於系爭專利之獨立型塊體之主要專利特徵已揭露於證據五中，而架孔、定位孔及定位件之裝置實屬習知技術之轉用，且該類似之技術手段亦已揭露於前述所列之諸舉發證據中。故證據五、或組合證據四及五、或組合證據五及系爭專利第 1 圖、或組合證據五及六、或組合證據五及七等均可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。

一、案情簡介

系爭「凡而之塑膠閥球受力結構改良」新型專利，前於民國 90 年 11 月 2 日提出申請，並於 91 年 9 月 4 日核准取得專利權。嗣經訴願人對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 7 月 28 日以(100)智專三(三)05052 字第 10020664010 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，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。

系爭專利主要係使轉軸與閥球間加設一具有肋槽之型塊體，使型塊體之肋槽與轉軸之型肋體相套合連結，而閥球相對於型塊體亦凹設有型凹槽，使型塊體得嵌組於閥球上，以保護並強化閥球之旋動結構，達到提昇閥球之受力強度與使用壽命。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利更正後之申請專利範圍為 1 項，其係將閥球活動容設於凡而本體延伸導管部份間之容室內，而容室一側係穿設一受閥柄作動之轉軸，其中轉軸內端係以型肋體與閥球連結，並可驅動閥球旋動而啟閉流路，其主要特徵在於：該轉軸與閥球間係加設一具有肋槽之型塊體，使型塊體之肋槽與轉軸之型肋體相套合連結，而閥球相對於型塊體亦凹設有型凹槽，使型塊體得嵌組於閥球上，以保護並強化閥球之旋動結構，達到提昇閥球之受力強度與使用壽命；又其中該型塊體與型凹槽間亦得設置相對之架孔與定位孔，供定位件直接一體穿架定位者，以進一步強化閥球受力強度與提昇使用壽命。

證據二係 75 年 4 月 16 日公告之第 74210209 號「凡而內部固定結構之改良」新型專利案；證據三係 87 年 6 月 21 日公告之第 86215067 號「凡而結構改良」新型專利案；證據四係 90 年 9 月 11 日公告之第 88200477 號「水流控制閥之撥鈕切換方向變更結構」新型專利案；證據五係西元 1982 年 8 月 3 日公告之美國第 4342330 號「具有改良密封系統的球閥」(Ball Type Valve having Improved Redundant Sealing System) 專利案；證據六係 73 年 5 月 16 日公告之第 7227221 號「單手把調量調混合比及出水口選擇式閥」新型專利案；證據七係 83 年 1 月 11 日公告之第 82211338 號「球閥之改良結構」新型專利案。

訴願決定理由：查證據五已揭露系爭專利申請專利範圍所界定之該轉軸與閥球間係加設一具有肋槽之型塊體，使型塊體之肋槽與轉軸之型肋體相套合連結，而閥球相對於型塊體亦凹設有型凹槽，使型塊體得嵌組於閥球上之技術特徵，且二案均具有保護並強化閥球之旋動結構，以達到提昇閥球之受力強度與使用壽命之功效。再者，系爭專利申請專利範圍所界定「該型塊體與型凹槽間亦得設置相對之架孔與定位孔，供定位件直接一體穿架定位者，以進一步強化閥球受力強度與提升使用壽命」之技術內容係屬於另一實施例，由於該實施例之型塊體並無法固定於閥球之型凹槽，因此必須再以架孔、定位孔及定位件之裝置來將型塊體固定於閥球之型凹槽內，但以螺栓穿過一孔，再鎖固於一螺孔內之技術手段係屬習知技術之簡易轉用，且相同之技術手段亦已揭露於屬相同「閥球」技術領域之系爭專利之圖式第 1 圖(先前技術)、證據四之圖式第 3 圖、證據六之圖式以及證據七之圖式第 1、3 圖等，雖然上述證據之應用標的並非在於型塊體及型凹槽之組合固定上，但由於系爭專利之獨立型塊體之主要專利特徵已揭露於證據五中，而架孔、定位孔及定位件之裝置實屬習知技術之轉用，且該類似之技術手段亦已揭露於前述所列之諸舉發證據中。故證據五、或組合證據四及五、或組合證據五及系爭專利第

1 圖、或組合證據五及六、或組合證據五及七等均可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

原處分認：「舉發證據五僅揭露如系爭專利型塊體與型凹槽間組合構造的球閥 22 與連結片 46 等結構，系爭專利第 1 圖亦僅揭露有轉軸型肋體和閥球型槽部的構造，均未揭露系爭專利型塊體與型凹槽間亦設置有相對之架孔與定位孔的構造，故...無法證明系爭專利係熟習該項技術者所能輕易完成者」，然訴願決定認：「以螺栓穿過一孔，再鎖固於一螺孔內之技術手段係屬習知技術之簡易轉用」，據此，訴願決定認僅以證據五即可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，是以組合證據四及五、或組合證據五及系爭專利第 1 圖、或組合證據五及六、或組合證據五及七等均可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。故就「證據五是否可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性」此一爭點分析檢討如下：

證明系爭專利不具進步性證據，是否必須揭露請求項之全部技術特徵？

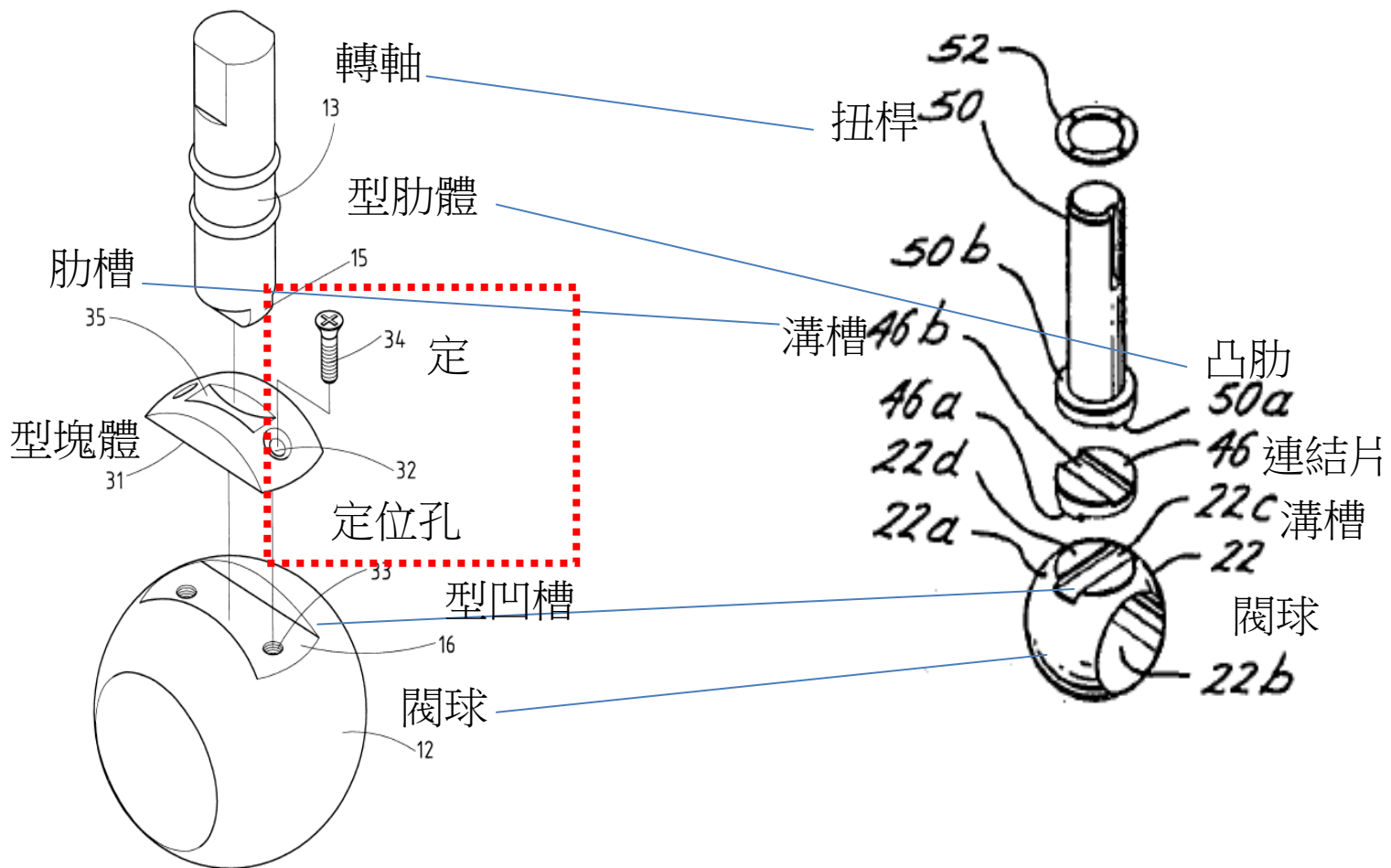
- (一)原處分所持理由為：「舉發證據五僅揭露如系爭專利型塊體與型凹槽間組合構造的球閥 22 與連結片 46 等結構，系爭專利第 1 圖亦僅揭露有轉軸型肋體和閥球型槽部的構造，均未揭露系爭專利型塊體與型凹槽間亦設置有相對之架孔與定位孔的構造，故...無法證明系爭專利係熟習該項技術者所能輕易完成者」，由此可知，原處分認先前技術未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「其中該型塊體與型凹槽間亦得設置相對之架孔與定位孔，供定位件直接一體穿架定位者」技術特徵，在證據五未完全揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項情況下認為「無法證明系爭專利係熟習該項技術者所能輕易完成者」，故證據五尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- (二)訴願決定與原處分對證據五揭露程度之認定並無分歧，然證據五與系爭專利申請專利範圍第 1 項之差異是否為熟習該項技術者所能輕易完成者卻不相同。按專利審查基準第 2-3-21 頁之「3.4.1 進步性之判斷步驟」步驟 5 明定：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。據上可知，先前技術揭露技術內容或不及於請求項全部技術特徵，若兩者差異僅為系爭專利申請時之通常知識，則屬能輕易完成者。依上述基準意旨，訴願決定認：「以螺栓穿過一孔，再鎖固於一螺孔內之技術手段」為系爭專利申請時之通常知識，故證據五可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

四、總 結

- (一)舉發審查時，若舉發人所提證據眾多，為使舉發爭點明確，審查時可以爭點表整理之，以方便審查人員或主管之查核，並降低漏未審查或訴外審查之情事。
- (二)進步性審查，並非多份證據未完全揭露系爭專利請求項全部技術特徵即必然無法證明系爭專利不具進步性。若證據與請求項之差異僅為系爭專利申請時之通常知識，仍可證明系爭專利各請求項不具進步性。

系爭專利

證據五



系爭專利請求項 1	證據五
轉軸(13)	扭桿(50)
型肋體(15)	凸肋(50a)
肋槽(35)	溝槽(46b)
型塊體(31)	連結片(46)
閥球(12)	閥球(22)
型凹槽(16)	溝槽(22c)



21

【專利案號】 95129265

【專利名稱】 含有 LP 乳酸菌之產品

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法第 25 條第 1 項、第 26 條第 2 項及第 30 條第 1、2 項規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 揭露要件

【判決字號】 100 行專訴 95

【判決日期】 101.2.9

【判決要旨】

系爭申請專利係有關特定 LP 乳酸菌或利用該 LP 乳酸菌，非說明書或圖式可充分描述，故 LP 乳酸菌之寄存為說明書之一部分，且該 LP 乳酸菌亦非所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，而 LP 乳酸菌因視為未寄存，致本案發明說明無法明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，不符專利法第 26 條第 2 項之規定，則被告就本件申請案所為應不予專利之處分，並無違誤。

一、案情簡介

原告於民國 95 年 8 月 9 日以「含有 LP 乳酸菌之產品」向本局申請發明專利，經本局編為第 95129265 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經本局審查，於 100 年 3 月 11 日以(100)智專三(四)01019 字第 10020200360 號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 100 年 7 月 13 日經訴字第 10006101910 號決定駁回，其仍未甘服，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。原告雖復提起上訴，惟經最高行政法院以裁定駁回。

二、主要判決理由及證據

(一)按申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識

者易於獲得時，不須寄存。專利法第 30 條第 1 項定有明文。第 2 項復規定申請人應於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。故依據專利法第 30 條之規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，除非所利用之生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，否則最遲於「申請日」應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，且同時應於「申請書」上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，並應於「申請日起三個月內」檢送寄存證明文件，方符合法定寄存之程序，並規定未於三個月內檢送之效果，即視為未寄存。查專利法係於 83 年修正時始開放微生物新品種之專利為法定可准予專利之標的，83 年專利法第 26 條規定：「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存。」，明文規定微生物需於申請前寄存並於申請時附具寄存證明文件。復於 90 年 10 月 4 日修正時，增訂第二項「申請人應於申請之次日起三個月內檢送寄存證明文件，逾期未檢送者，視為未寄存。」。又於 92 年 1 月 2 日修正第 26 條為現行法第 30 條（但第二項僅將原條文「申請之次日」修正為「申請日」）。經查 90 年 10 月 4 日增訂第二項之立法理由為：「明定補提寄存證明文件之期間；逾期未檢送者，視為未寄存。」，故已明定逾期未檢送寄存證明之法律效果為「視為」未寄存。

- (二)次按有關生物材料或利用生物材料之發明，若生物材料本身為申請專利之發明不可或缺之部分，且該生物材料亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，通常無法藉文字之記載明確且充分揭露該發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，未寄存該生物材料者，應視為揭露不充分。例如對於分離自土壤之微生物或者經改良之微生物，僅以文字及圖式之記載，無法充分揭露該菌株及其篩選方法，使任何人可據以實施而得到相同之菌株。因此，對於有關生物材料或利用生物材料之發明，應將生物材料寄存於具公信力之寄存機構，以補充發明說明之記載內容，以便該寄存機構得於專利核准公告後提供該微生物給大眾。此為專利法第 30 條之立法意旨。另按專利法第 25 條第 1 項規定，申請專利發明，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之；又同條第 3 項規定申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。故申請書及說明書係不同之文件，而專利法第 30 條第 1 項係規定須於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，即於該申請書第四點聲明事項或第六點附送書件欄位中勾選「主張利用生物材料」或以文字記載關於生物材料寄存

之資料。

- (三)經查原告雖主張其於本案申請時，已於發明專利說明書第 16 頁第 1 段第 1 行中聲明「本發明之 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BC RC910314」、並於申請專利範圍第 14 項中敘明「其中該 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BC RC910314」，即屬原告之聲明事項等語云云。然專利說明書並非專利法第 30 條第 1 項所規定之申請書。又原告另主張依被告機關審查基準第一篇第二章程序審查基準第 1.2.8 節規定「申請時有聲明寄存事實但聲明事項記載不完整或三個月內所補送之寄存文件有不齊備之情事時，程序審查將通知補正，給予申請人補送機會，不會逕予視為未寄存。」，惟被告機關並未通知補正，違反審查基準之規定等語云云。然查原告並未於該申請書第四點聲明事項或第六點附送書件欄位中勾選「主張利用生物材料」或以文字記載關於生物材料寄存之資料，故不符合專利法第 30 條第 1 項應於「申請書」上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼之規定。又原告亦未於系爭案說明書第四點之聲明事項勾選或以文字記載關於生物材料寄存之事實，而說明書第 16 頁第 1 行及申請專利範圍第 14 項僅記載「本發明之 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BCRC910314」，亦未載明寄存機構及寄存日期，單從說明書中有微生物寄存編號之記載，並不能推定該微生物係為了該案之申請而已於寄存機構進行寄存，因實務上有許多發明係利用已知微生物來完成，其於說明書之記載係說明系爭發明所利用之菌種為何，不應將說明書中一般性之記載視為已符合專利法第 30 條第 1 項之規定。綜上，原告於申請書及說明書之聲明事項均未勾選本案有主張專利法第 30 條生物材料之資料，僅於說明書之發明說明內即說明書第 16 頁第 1 行及申請專利範圍第 14 項記載「本發明之 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BCRC910314」，一般程序審查人員無法於程序審查階段審視整份說明書之發明說明或申請專利範圍之內容（非申請書），即可判定該申請案是否有需寄存且已寄存之生物材料，而進一步檢視寄存證明文件是否已提出。被告機關所訂定之上述基準亦指明「若未證明或未檢附證明文件，因生物材料如為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，本不須寄存，惟是否屬所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料，係實體審查認定之問題。因此，在程序審查中，僅審查申請人是否於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼及是否在法定期間內（申請日起 3 個月）檢送寄存證明文件。是被告機關之做法應無違反審查基準之規定。
- (四)系爭專利申請案經核駁之最主要理由在於原告未依專利法第 30 條第 1 項之規定，於申請書上載明寄存資料，亦未於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，而視為未寄存。而系爭案為有關生物材料或利用生物材料之發明，該生

物材料又非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，故若未將生物材料寄存於指定之寄存機構，則有揭露不充分之問題，故不論其是否具進步性，仍應不予專利。被告機關於初審之審查意見通知函中已指出系爭申請案因未檢送寄存證明文件及存活確認書而不符專利法第 30 條之規定，及再審查審理過程中，均以審查意見通知函指出系爭案有因未寄存而有揭露不充分之瑕疵，且據此為不准專利之審定。經核被告機關之審查意見並無違法或不當之情事。

(五)末按不變期間為法定期間之一種，期間一屆至，除非申請回復原狀，即生失權效果。而所謂「視為」，係指法律明文規定，符合一定構成要件時，擬制發生一定之效果，且不容許當事人舉證推翻者。此與推定係指法律明文規定，符合一定構成要件時，為了避免舉證上之困難，先賦予某種效果，但容許當事人舉證推翻者有別。專利法第 30 條第 2 項已規定檢送寄存證明文件之期間即申請日起三個月內，且明定未依期檢送之法律效果即屆期未檢送者，視為未寄存，此期間之規定為法定不變期間，除非原告依行政程序法第 50 條第 1 項或專利法第 17 條第 2 項申請回復原狀，屆期未檢送，即已發生未寄存之法律效果。雖原告屢屢主張系爭申請案已於他國取得專利，為保護發明，本件應給予原告補正程序缺憾之機會云云。惟按行政程序法第 6 條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。專利法雖係為鼓勵、保護、利用發明而訂定，惟於申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，如可任意因個案而調整，除影響行政機關之行政效率外，亦對其他遵循程序申請之人民不公平，故原告此部分主張，顯非可採。

三、主要爭點及分析檢討

(一)本局對系爭案進程序審查時，並未通知補正生物寄存證明，違反專利審查基準？

原告辯稱系爭專利申請案之生物材料於系爭專利申請案申請日(95 年 8 月 9 日)之前已於 95 年 3 月 22 日寄存於食品工業發展研究所，符合專利法之規定，且系爭專利申請案於申請時，於說明書第 16 頁第 1 段第 1 行中聲明「本發明之 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BCRC910314」、並於申請專利範圍第 14 項中敘明「其中該 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BCRC910314」，此即屬原告之聲明事項，故系爭專利申請案已符合申請時即聲明之規定；又被告於初審審查意見通知函中敘及系爭專利申請案不符合專利法第 30 條第 1 項、

第 2 項之規定，原告隨即依該規定於指定期間內提出申復並一併提交生物寄存證明，故系爭專利申請案應已符合審查基準之規定，系爭專利申請案不應視為未寄存，觀諸系爭專利初審審定書之理由亦可知已符合寄存規定，該審定書並未以「未寄存」為審查意見，顯見原告之補正已克服初審審查意見函所述未寄存之問題；再被告於系爭專利申請案程序審查時並未通知原告須提交寄存證明文件，故應無專利法第 30 條第 2 項之適用，應不得稱系爭專利申請案未於 3 個月法定期間提交寄存證明而不符合規定，且被告於初審審查意見時要求寄存證明，原告於收受該審查意見後，已於指定期間提交寄存證明，程序上符合規定，故被告應不得因其自身於程序審查時之不作為，而歸責於原告並將系爭專利申請案視為未寄存，而核駁系爭專利申請案云云。惟查，原告於申請書及說明書之聲明事項均未勾選系爭專利申請案有主張專利法第 30 條生物材料之資料，僅於說明書之發明說明內，即說明書第 16 頁第 1 行及申請專利範圍第 14 項記載「本發明之 LP 乳酸菌之菌種寄存編號為 BCRC910314」，一般程序審查人員無法於程序審查階段審視整份說明書之發明說明或申請專利範圍之內容（非申請書），即可判定該申請案是否有須寄存且已寄存之生物材料，而進一步檢視寄存證明文件是否已提出。本局所訂定之審查基準亦指明，若未證明或未檢附證明文件，因生物材料如為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，本不須寄存，惟是否屬所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料，係實體審查認定之問題。因此，在程序審查中，僅審查申請人是否於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼及是否在法定期間內（申請日起 3 個月）檢送寄存證明文件。是以本局之做法應無違反審查基準之規定。

(二)本局對專利法第 30 條之釋義及審查是否符合立法目的？

系爭專利申請案除有申請時未聲明寄存事實之情事外，尚有未於「法定期限」內提供寄存證明文件之缺失。按有關生物材料之專利，須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，由於活的生物材料並非專利說明書或圖式可以充分完全描述，故世界各國皆認申請人須將申請發明專利之生物材料寄存於具公信力之機構，並提出寄存證明文件，以「作為說明書之一部分」，此乃為生物材料寄存的立法真正目的。正因寄存證明文件之提出涉及申請案於申請時是否充分揭露其發明技術內容，因此專利法第 30 條第 2 項明定「申請人應於申請日起 3 個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存」。由此可知，有關生物材料之專利申請，縱有申請前寄存之事實，然未能於法定期間內提出寄存證明文件，將導致申請時所提出之申請案無法充分揭露其發明技術內容，影響其可專利性，就此部分無法以事後補提證明文件補救。

且因寄存行為本質上屬於說明書揭露充分性之補充，而揭露充分性的判定時點乃於「專利申請時」，故於 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 26 條制定有關生物材料寄存之規定，即要求「申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於『申請時附具寄存機構之寄存證明文件』」，惟因寄存機構實務作業之問題，後於 90 年 10 月 24 日公布之專利法，即放寬規定，修正專利法第 26 條之規定，惟參酌其立法理由，本局審查基準乃規定該主張同於其他權利主張，須於申請程序完備前聲明，「不得事後聲明」。92 年 2 月 6 日修正公布之專利法，相關寄存規定仍未改變，僅將「微生物」修正為「生物材料」、將「應於申請前將該微生物寄存…」修正為「最遲應於申請日將…」，以及配合修正條文第 20 條第 1 項之規定，將「申請之次日」修正為「申請日」。此項規定實務上已運作多年，本局之審查基準亦配合訂定有關現行本法第 30 條執行之程序及審查事項，且於屢次修法公聽會及宣導時告知滿足寄存及說明書揭露之 3 項要件，故申請發明專利，如係有關生物材料者，尤以生物材料為標的者，自應遵守寄存規定，應寄存而未寄存或視為未寄存者，即須承擔說明書揭露不充分而無法取得專利之風險，況專利法第 44 條亦明定單獨違反第 30 條第 1 或 2 項者，即可構成不予專利之理由。原告以美國規定「生物寄存證明及存活證明僅須於核准通知發下之前提交即可」，認為本國有關生物材料寄存應採寬鬆審查云云，惟各國專利法制及審查基準不同，自不得比附援引為本件有利之論據，且縱已於 98 年 12 月 3 日行政院院會審查通過，12 月 11 日函請立法院審議之專利法修正案之立法目的，為符合國際寄存實務而將有關生物材料寄存改採寄存證明與存活證明合一之制度，亦須符合「申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存」之規定，顯見現行專利法規定「申請人應於申請日起 3 個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存」實符生物材料寄存之立法目的。系爭專利申請案於 98 年 11 月 19 日方補送寄存證明文件，已超過申請日起 3 個月檢送寄存證明文件之法定期間，應視為未寄存，於法並無不合。

(三)系爭專利申請案之生物材料已依生物材料寄存辦法於申請前寄存，在核准公告後即可由第三人申請而分讓，是否即滿足專利法第 26 條第 2 項充分公開且可據以實施之規定？

生物材料寄存的目的係為補充發明說明之記載內容，以利該寄存機構於專利核准公告後提供該生物材料予大眾以實施相關發明。如未寄存該生物材料者，除有專利法第 30 條第 1 項但書所定情形外，應視為說明書之揭露不充分，而不符同法第 26 條第 2 項規定。系爭專利申請案係有關特定 LP 乳酸

菌(Lactobacillus paracasei)或利用該 LP 乳酸菌之發明，由於該 LP 乳酸菌本身為申請專利之發明不可或缺之部分，且該 LP 乳酸菌亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，而系爭專利申請案因違反專利法第 30 條第 1 及 2 項之規定，應視為未寄存該特定 LP 乳酸菌，此已導致說明書之記載無法明確且充分揭露該發明，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，為揭露不充分，故系爭專利申請案不符專利法第 26 條第 2 項之規定，應不予專利，並無違誤。

四、總 結

- (一)本件智慧財產法院與本局原處分對於系爭專利申請案未於申請日起 3 個月內檢送寄存證明文件，視為未寄存，導致說明書之記載無法明確且充分揭露該發明，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，故不符專利法第 26 條第 2 項規定之見解並無歧異，爰維持本局原處分。
- (二)惟，即將於明(102)年 1 月 1 日起施行之專利法第 27 條已將檢送寄存證明文件之期間由現行之 3 個月延長為 4 個月(第 27 條第 2 項)，並刪除應於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼之規定(第 27 條第 1 項)。修法理由在於：未來改採寄存證明與存活證明合一之制度，寄存機構將於完成存活試驗後始核發寄存證明文件，不另出具獨立之存活證明，為因應存活試驗所需之作業時間，爰將申請人提出寄存證明文件之法定期間予以延長。另一方面，因寄存證明文件非屬取得申請日之要件，得於提出申請後再行補正，且無要求申請人於申請時須於申請書上載明寄存資料之必要，僅須於檢送寄存證明文件時載明即可，爰刪除「並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼」之規定。併此敘明。



22

【專利案號】 95222846N02

【專利名稱】 智慧型網際網路通訊保全系統之改良

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 申請專利範圍之解讀、進步性

【判決字號】 100 行專訴 57

【判決日期】 100.12.1

【判決要旨】

1. 系爭專利說明書並無載明有關「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」，而系爭專利第 3 圖雖揭示「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」，然未揭示二條連線如何進行「備援」之運作。準此，系爭專利申請專利範圍第 1 項與習知技術之差異，僅在於系爭專利申請專利範圍第 1 項所載「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」。
2. 證據 3 第 1 圖已揭示通訊網路 23、231、232 等多條連線，當通訊網路(23)無法連線時，即通訊網路發生通聯不良或無法連線情事，將由保持正常之通訊網路(231)及(232)進行備援，即保持正常之通訊網路進行通聯。故證據 3 揭示系爭專利第 3 圖「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」之技術，致系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據 3 將可輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」技術特徵及系爭專利申請專利範圍第 1 項之其他習知技術特徵，證據 3 可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「智慧型網際網路通訊保全系統之改良」新型專利，前於民國 95 年 12 月 26 日提出申請，並於 96 年 4 月 12 日核准取得專利權。系爭專利為一種智慧型網際網路通訊保全系統之改良，其包括：一內建或外加擴充模組裝置，裝設於保全主機 1 系統內，用以增加原主機系統之功能，其中具有一通訊擴充模組，也可使傳統保全訊號在線路傳輸前均透過該通訊擴充模組作

用；以及該通訊擴充模組利用可將傳統保全使用之 DTMF、PSK、FSK、DPSK 等調變方式，改由利用 VOIP 通信技術將原訊號透過網際網路(Internet)之媒介以數位化的方式來傳輸資料封包(package)，並同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用。

原告於 97 年 6 月 27 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款和第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 11 月 25 日以(99)智專三(二)04119 字第 09920854670 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

系爭專利技術創作揭露一種保全系統，係指一種智慧型網際網路通訊保全系統之改良，此為一保全功能之保全系統，透過內建或是外加之擴充模組，將傳統保全系統通道模組之 PSTN，轉換成網路訊號，附加於傳統保全送、收信主機，作為通訊管道傳遞訊號，可將傳統雙絞線電話電路上加上 DTMF、PSK、FSK 或 DPSK 等訊號調變，轉換成利用 IP 網際網路傳送，使保全系統可以增加更多功能，諸如廣告派送、逆向更新軟體、上網或水、電瓦斯抄表等功能，提供消費者多樣之保全系統，並同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用。

法院判決理由：

- (一)由系爭專利說明書第 6 頁所載之發明目的可知，目的僅包括達成 IP 化為主要目的、提供多項功能目的、具有成本低及功能彈性大目的，並無載明有關「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」發明目的。綜觀系爭專利說明書內容亦未載明，如參加人所稱有「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替，避免保全系統因通信中斷而無法發揮保全警示之功效，提高智慧型網際網路通訊保全系統之可靠性」關於「備援」之說明。而系爭專利圖式第 3 圖雖揭示「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」，然未揭示二條連線如何進行「備援」之運作。是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依據系爭專利所載之發明目的及說明書內容，無法由「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」。準此，系爭專利申請專利範圍第 1 項與習知技術之差異，僅在於系爭專利申請專利範圍第 1 項所載「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」。
- (二)證據 3(95 年 07 月 01 日公告之第 94222336 號「自動偵測通報號碼之保全系

統」專利案)第 1 圖已揭示通訊網路 23、231、232 等多條連線，說明書第 8 頁第 13 行：控制裝置(2)之控制模組(21)隨時透過通報模組，偵測通訊網路(23)之連線狀態，當通訊網路發生通聯不良或無法連線時，控制模組首先對應仍維持正常通聯通訊網路(231)或(232)等選擇對應之通報號碼，並將選擇後之通報號碼與通報訊號傳至通報模組(22)，通報模組由仍保持正常之通訊網路進行通聯，將通報訊息傳遞至接收裝置(3)，使接收裝置之持有者，得知通訊網路發生通聯不良或無法連線時，致使用者可以在第一時間內進行維修，使通訊網路隨時保持正常通聯狀態。是當通訊網路(23)無法連線時，即通訊網路發生通聯不良或無法連線情事，將由保持正常之通訊網路(231)及(232)進行備援，即保持正常之通訊網路進行通聯。證據 3 之第 5 項記載：其中接收裝置可為有線傳輸設備或無線傳輸設備或網際網路傳輸設備。第 8 項記載：其中通訊網路可為公用電話網路(PSTN)或行動通訊網路。準此，可知通訊網路(23、231、232)可為連接至網際網路之連線，或連接至 PSTN 之連線，故證據 3 揭示系爭專利第 3 圖「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」之技術，致系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據 3 將可輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」技術特徵及系爭專利申請專利範圍第 1 項之其他習知技術特徵，證據 3 可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

本案關鍵爭點在第 1 項「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」技術特徵之解釋，以下從各角度說明：

- (一)系爭專利第 3 圖揭示「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」是否可推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」？以及「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」？由於系爭專利之說明書內容並無文字載明有關於第 3 圖所示之「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」，但第 3 圖既然有揭示，應可以推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」的技術內容。又系爭專利說明書亦未描述有關「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替，避免保全系統因通信中斷而無法發揮保全警示之功效，提高智慧型網際網路通訊保全系統之可靠性」的技術內容，創作目的及達成功效亦未有相關的說明，且審查專利舉發案件，本應採取較為謹慎的態度來檢視系爭專利與舉發證據所揭露的內容，故僅由第 3 圖之結構示意圖並不能推得出系爭專利可達

到「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」的功能。

(二)系爭專利請求項 1 中所述之「．．．改由利用 VOIP 通信技術．．．並同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」是否可推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」？以及「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」？因為系爭專利請求項 1 的內容已有提到 VOIP 通信技術，以及同時保留傳統 PSTN 通訊方式，應可以推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」的技術內容。又系爭專利說明書並未描述有關「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替，避免保全系統因通信中斷而無法發揮保全警示之功效，提高智慧型網際網路通訊保全系統之可靠性」的技術內容，創作目的及達成功效亦未有相關的說明，故僅由請求項 1 並不能推得出系爭專利可達到「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」的功能。惟請求項 1 既有「備援」二字，依一般常理推斷，是要在主要線路故障時，次要線路就可以使用，如此應有隱含「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」的功效，判決書內亦有使用系爭專利及證據 3 可達到上述之功效。

(三)證據 3 是否可推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」？以及「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」？經查證據 3 之主要目的在於偵測裝置傳送異常狀況之訊號至控制裝置時，控制裝置之控制模組可判斷複數預設定之通報號碼的屬性，以優先選擇與通報號碼屬性對應之通報訊號，再透過通報模組將控制模組所選擇之通報訊號透過通訊網路進行傳輸，達到節省通報費用之目的。次要目的在於控制模組可隨時偵測通訊網路是否保持正常通路狀態，若當通訊網路發生通聯不良或無法連線時，則立即更換到通聯正常的通訊網路，並對應通聯正常之通訊網路選擇對應的通報號碼進行通報，告知使用者有通訊網路發生通聯不良或無法連線的現象，以俾進行檢修。又由第 1 圖及說明書第 7 頁第 7 行「通訊網路 23、231、232 等可為公用電話網路(PSTN)或行動通訊網路，如數位式行動電話系統(Global System For Mobile Communications，簡稱 GSM)、整合封包無線電服務技術(General Packet Radio Service，簡稱 GPS)、分碼多重進接，碼分多址(Code Division Multiple Access，簡稱 CDMA)、第三代行動通訊(3RD Generation，簡稱 3G)、個人行動通訊系統(Personal Handyphone System，簡稱 PHS)、微波存取全球互通

(Worldwide Interoperability for Microwave Access 簡稱 WiMax)，電力線網路 (POWER LINE、HOME PLUG) 或網際網路、乙太網路或 802.1X」。由上述之說明可知，證據 3 具有多條通訊網路，可為公用電話網路(PSTN)或行動通訊網路，但並未明示具有如系爭專利之 VOIP 通信技術，而證據 3 之網際網路是否可包含 VOIP 通信技術？按網際網路範圍較大，應係上位概念，VOIP 通信技術應為下位概念。惟參加人(專利權人)亦承認 VOIP 通信技術為公知技術，系爭專利只是拿來運用，則由證據 3 所揭露的內容，對於所屬技術領域者應可推得出「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術、PSTN 通訊方式」及「VOIP 通信技術若因網際網路發生故障而無法通訊時，即刻由傳統 PSTN 通訊方式接替」。

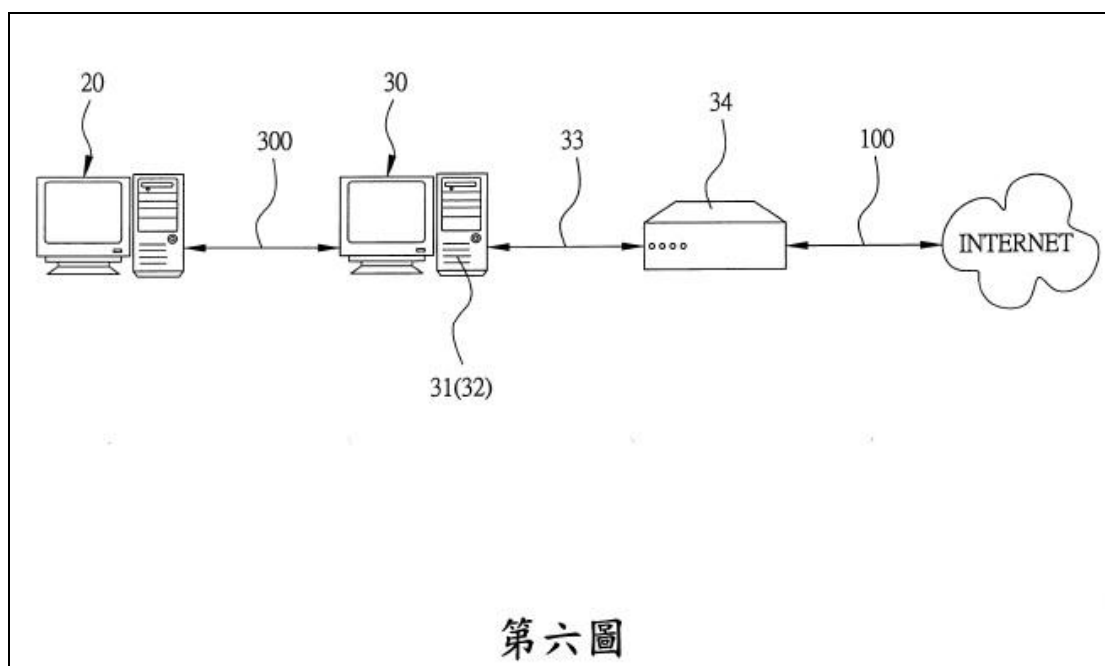
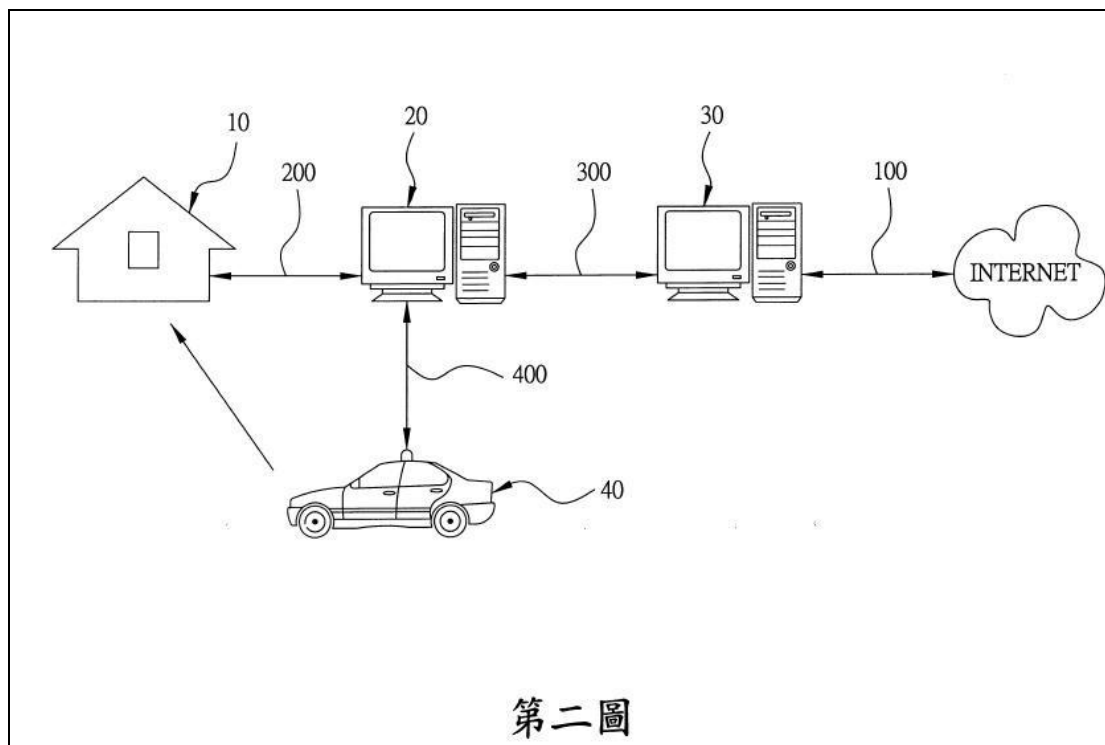
四、總結

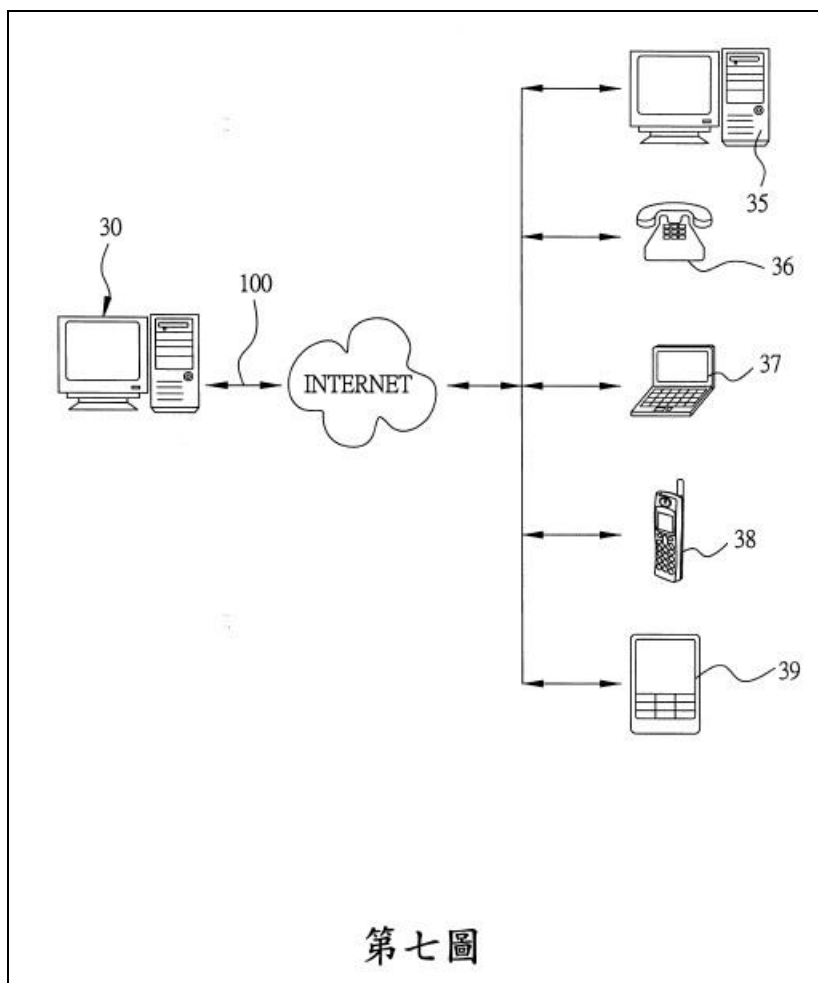
- (一)審查舉發案件時，應依申請專利範圍所述之文字用語來撰寫審定意見，不宜逕予採用舉發理由書和舉發答辯書之用語。本件舉發案之審定理由謂舉發證據均未揭示有與系爭專利請求項 1「VOIP 通信技術與 PSTN 通訊方式以平行配置方式來架設，作為通訊線路失效時的備援線路」相同之技術內容，上述用語並非請求項 1 之文字記載，若審定理由改為系爭專利之「利用 VOIP 通信技術將原訊號透過網際網路 (Internet) 之媒介以數位化的方式來傳輸資料封包 (package)，並同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」並未為舉發證據所揭露，應較無爭議。
- (二)此外，在審查系爭專利之達成功效時，應依說明書所記載之目的、功效審查，儘量不要逕採舉發答辯書所提之功效，因專利權人會大量描述系爭專利之功效，有些可能已超出說明書所述之技術可達到的功能，也可能是後來才發現的功效，或是為了與舉發證據有所區別而提出之功效，這些應該要儘量避免。除非所述之功效係固有的、隱含的且直接無歧異可推知，才得以寫入審定理由中。
- (三)本案之關鍵爭點在於技術特徵「傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」之解釋。本局採舉發答辯書之用語「用平行配置方式來架設 VOIP 通信技術及 PSTN」，該等文字乃被舉發人答辯時之自行解釋，並未見諸於系爭專利說明書及圖式，故逕採此用語作為該技術特徵之解釋，似屬不當。
- (四)智慧財產法院認為系爭專利並無載明有關「同時保留傳統 PSTN 通訊方式作為備援之用」之發明目的，且其圖式第 3 圖雖揭示「二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」，然未揭示二條連線如何進行「備援」之運作，故系爭專利申請專利範圍第 1 項所載「同時保留傳統 PSTN 通訊方式

作為備援之用」，僅能依據系爭專利圖式第 3 圖所揭示「有二條連線，一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」作為解釋。

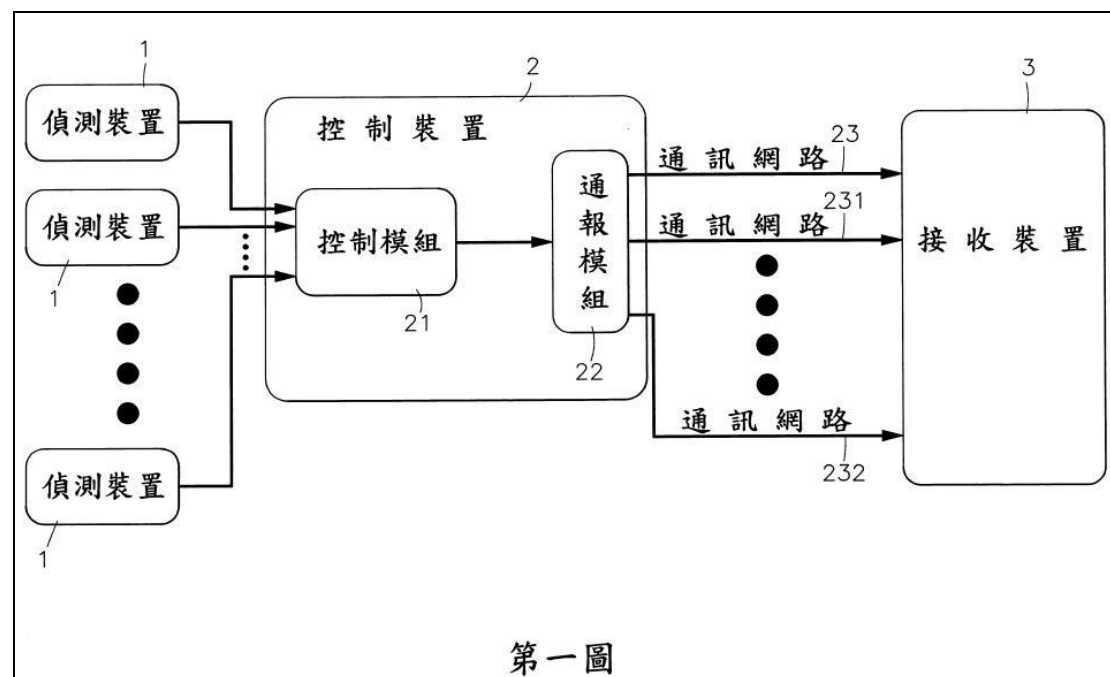
- (五)有關於法院見解，於研討會中亦有不同意見，認為若申請專利範圍不明確時，解釋申請專利範圍應參酌發明說明及圖式，而若申請專利範圍明確時，應就其文義做最寬廣之解釋。系爭專利以 PSTN 通訊方式作為備援之文義已屬明確，則應無須參酌第 3 圖所揭示「一條連接至網際網路、一條連接至 PSTN」作為限縮，而應直接就備援之文義作最寬廣之解釋。所謂備援包括線路擁塞或線路損害之支援，其線路之連接方式亦包括系統線路平行配置方式及系統線路多重選擇方式。
- (六)惟經查無論採法院參酌說明書及圖式之解釋或採最寬廣之文義解釋，證據 3 第 1 圖已揭示通訊網路 23、231、232 等多條連線，當通訊網路(23)無法連線時，即通訊網路發生通聯不良或無法連線情事，將由保持正常之通訊網路(231)及(232)進行備援，即保持正常之通訊網路進行通聯。再者，證據 3 之第 5 項記載：其中接收裝置可為有線傳輸設備或無線傳輸設備或網際網路傳輸設備；第 8 項記載：其中通訊網路可為公用電話網路(PSTN)或行動通訊網路，故已揭露了系爭專利技術特徵之下位概念。另系爭專利其他技術特徵已被證據揭露，故系爭專利不具進步性。
- (七)又系爭專利主要創作目的係透過原有的保全架構，附加上一內建或外加擴充模組裝置，將原保全訊號透過上述轉換裝置適當轉換後，利用 IP 網路傳送出去，不必更改任何系統端的設備就可以達成 IP 化的目的，使保全系統的功能更加強。進步性之論究應以此為重點，備援部分並非創作之目的，故應注意儘量避免被導入枝微末節之爭論。

附圖 2：證據 2 圖式

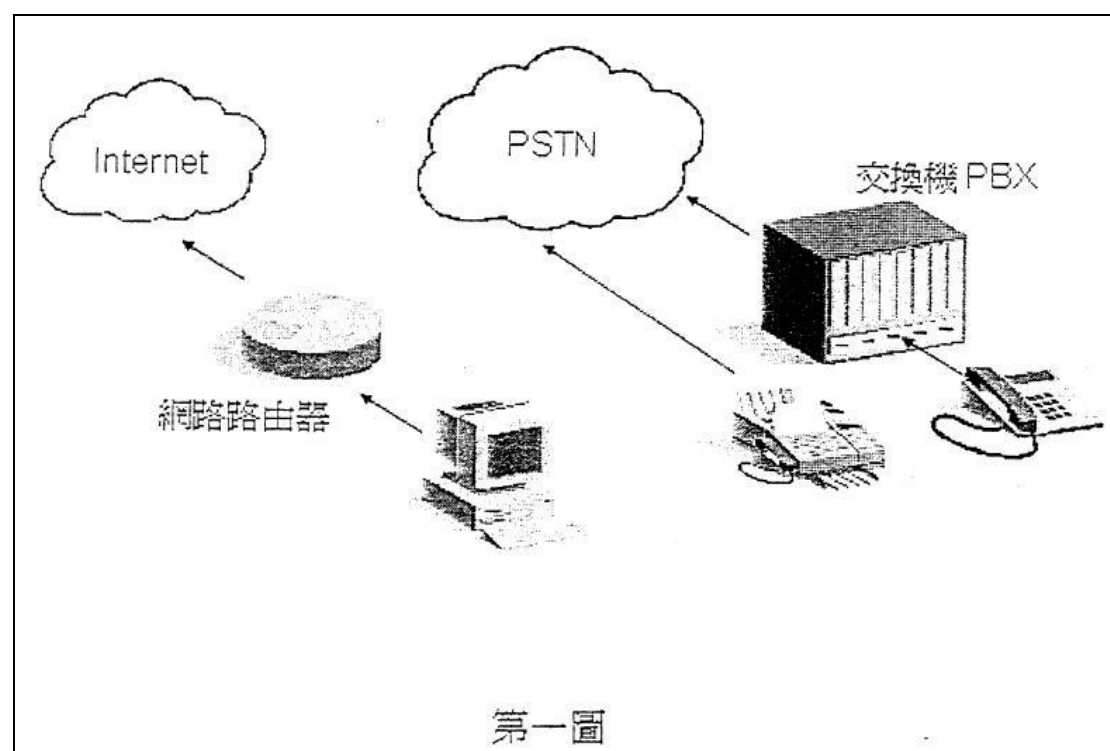


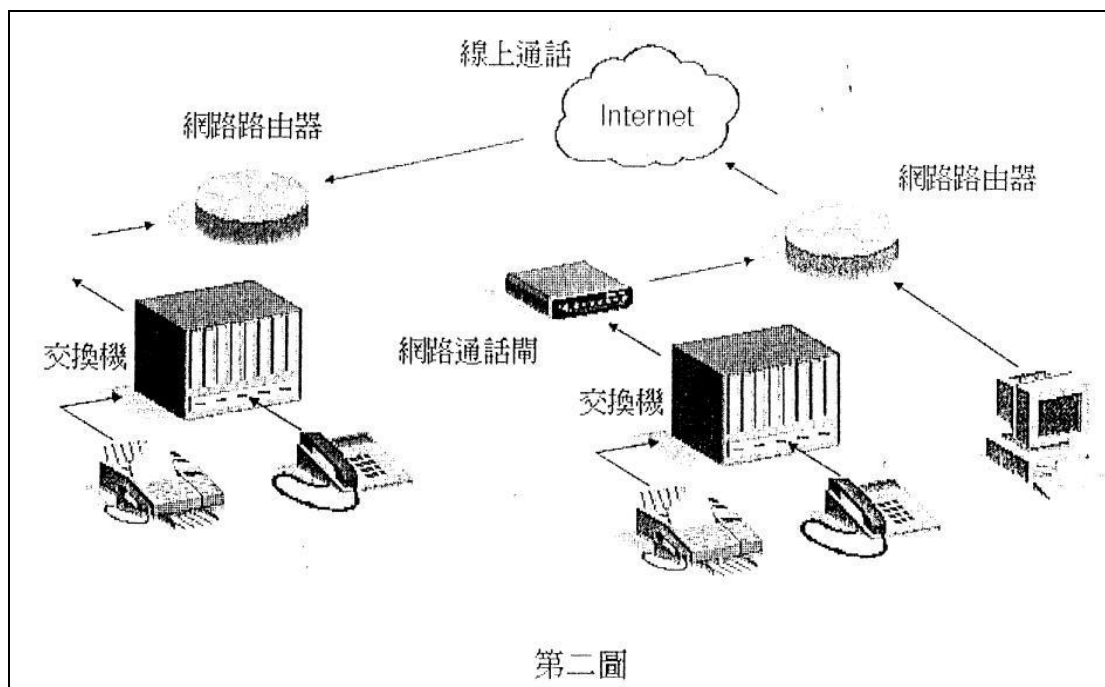


附圖 3：證據 3 圖式



附圖 4：證據 6 圖式







23

【專利案號】96210089N01

【專利名稱】腋下調整托胸防駝內衣結構之改良

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 94 條第 4 項規定

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】申請專利範圍之解讀、進步性

【判決字號】100 行專訴 74

【判決日期】101.1.5

【判決要旨】

- 1.專利權之範圍主要取決於申請範圍之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載文字意義及該發明新型所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋，自不得以申請專利範圍所未記載卻揭示於發明新型說明及圖式之限制條件讀入申請專利範圍。反之，倘申請專利範圍所使用之文字與其說明內容及圖式所限制之條件相符，自不能對此限制條件、或已經顯現之內部資料視而不見，逕為違反其所揭露之技術內容之相反解釋。
- 2.縱使系爭新型專利申請專利範圍第 1 項並未具體界定其肩帶之寬度、托胸包覆帶腋下包覆之高度，以及領口、袖孔之大小，且未於請求項 1 中界定腋下調整就是背部不挖空，領口不開大，腋下不挖深，惟因其在說明內容及圖式部分確已明確界定系爭專利具有上開技術特徵，而為達上開技術特徵，解釋上必須具有上開結構，始能前後呼應、互為支持。

一、案情簡介

系爭「腋下調整托胸防駝內衣結構之改良」新型專利，前於民國 96 年 6 月 22 日提出申請，並於 96 年 10 月 18 日經形式審查核准取得專利權。系爭專利主要為一種腋下調整托胸防駝內衣之構造。

原告於 97 年 3 月 24 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 2 月 25 日以 (98) 智專三 (一) 02008 字第 1002016331002 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，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

系爭專利申請專利範圍第 1~3 項均為一種內衣結構，其中第 1 項為獨立項，第 2、3 項均為依附於第 1 項之附屬項。

證據 1 為系爭專利公告本及說明書。

證據 2 為 93 年 8 月 21 日公告之第 92221021 號「調整型內衣結構改良」專利案。

證據 3 為 96 年 1 月 11 日公告之第 95214052 號「胸罩結構改良」專利案。

證據 4 為 96 年 3 月 21 日公告之第 95218041 號「胸罩內衣」專利案。

法院判決理由：

- (一)專利權之範圍主要取決於申請範圍之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載文字意義及該發明新型所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋，自不得以申請專利範圍所未記載卻揭示於發明新型說明及圖式之限制條件讀入申請專利範圍。反之，倘申請專利範圍所使用之文字與其說明內容及圖式所限制之條件相符，自不能對此限制條件、或已經顯現之內部資料視而不見，逕為違反其所揭露之技術內容之相反解釋。
- (二)系爭專利申請專利範圍第 1 項明揭系爭專利之創作內容為「一種腋下調整托胸防駝內衣結構之改良」，第 1 項並界定「主要係由托胸包覆帶延伸至腋下包覆與前肩帶、側片銜接一具二罩杯之底襯所組成」，且於請求項 1 所述之「其特徵在於：…」部分，明確界定該托胸包覆帶「…同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆…」，此亦可由系爭新型專利說明書第 7 頁第 2 行所述「側背包覆向上加高更可將腋下至背部多餘贅肉包覆」及圖式第 5 至 8 圖之內容可得到證明及支持。是以，縱使系爭新型專利申請專利範圍第 1 項並未具體界定其肩帶之寬度、托胸包覆帶腋下包覆之高度，以及領口、袖孔之大小，且未於請求項 1 中界定腋下調整就是背部不挖空，領口不開大，腋下不挖深，惟因其在說明內容及圖式部分確已明確界定系爭專利具有上開技術特徵，而為達上開技術特徵，解釋上必須具有上開結構，始能前後呼應、互為支持。
- (三)證據 2 至 4 之內容，均無「同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆」之結構設計，以同樣標準檢視證據 2 至 4 之說明或圖式，仍無法得到等同於原告系爭專利之技術特徵，足見原告系爭專利確與上開引證案所揭露

之特徵不同，而有技術及功效之增進。

(四)又本件原告系爭專利藉由全部包覆之設計，達到避免產生副乳或擠出贅肉之效果，此一技術內容倘為所屬技術領域中具通常知識者參酌上開引證案即可輕易思及，何以上開引證案中均無任何教示、建議或啟發（Teaching、Suggestion、Motivation）？又何以在原告系爭專利創作之前，均無任何相同或類似創作產生？由是足見原告系爭專利確有結構上之改良以及功效上之增進，非先前技術所觸及，而具有進步性。

(五)綜上，系爭專利申請專利範圍第 1 項「該托胸包覆帶三段勾釦可調整胸下圍鬆緊度」之技術特徵雖已見於證據 2，另「其背部採用 χ 形拉背加強輔助」之技術特徵雖已見於證據 3，然因系爭新型專利申請專利範圍第 1 項「背片中央兩側裝設二支脊椎支撐軟鋼絲」之技術特徵，仍較證據 4 之背片中央設有一條脊椎支撐片具有較佳之支撐效果。且證據 4 之脊椎支撐片未界定為軟鋼絲，僅揭示於背片中央設有一脊椎支撐片，則系爭新型專利請求項 1 所請之「背片中央兩側裝設二支脊椎支撐軟鋼絲」，顯較證據 4 之一條脊椎支撐片具有較佳之支撐效果。再者，證據 2 至 4 之內容，均無系爭新型專利申請專利範圍第 1 項所揭示之「同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆」之結構設計，自難達到系爭新型專利申請專利範圍第 1 項之可包覆贅肉不產生副乳的效果。因此，證據 2、3 及 4 之組合尚不足以證明系爭新型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

本案之主要爭點在於申請專利範圍之解讀及進步性之判斷。茲就爭點分析檢討如下：

(一)解釋申請專利範圍時，是否宜依申請專利範圍中有關功能之敘述，而逕將說明書相關構造讀入？

本案系爭專利申請專利範圍並未具體界定其「肩帶之寬度、托胸包覆帶腋下包覆之高度，以及領口、袖孔之大小」，且未於請求項 1 中界定「腋下調整就是背部不挖空，領口不開大，腋下不挖深」等構造；且系爭專利申請專利範圍似非為專利法施行細則第 18 條第 8 項之手段功能用語，則解釋申請專利範圍時，是否宜以申請專利範圍所載「同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆」之效果，而逕將說明及圖式之該相關構造讀入？

(二)專利案判斷進步性除「教示、建議或啟發（Teaching、Suggestion、Motivation TSM）」外，是否尚有其它因素之考量？

我國審查基準進步性，有關技術內容之組合對於所屬技術領域中具有通常知

識者是否明顯，應依下列事項決定之：(1)發明解決之問題...(2)就技術領域...(3)就組合之動機...(參 2-3-20)」之外；並規定：「c.具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術-若相關先前技術中未明確記載該具有差異之技術特徵，但該技術特徵屬於該先前技術所揭露之範圍者」亦不具進步性（參 2-3-23）；以及「...先前技術內容的組合，包含型式上明確記載之內容及型式上雖未記載但實質上隱含的內容(參 2-3-21)」、「通常知識，指該發明所屬技術領域中之普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊及從經驗法則所瞭解的事項（參 2-1-4）」等內容。

故本判決所述：「證據 2 至 4 之內容，均無『同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆』之結構設計，以同樣標準檢視證據 2 至 4 之說明或圖式，仍無法得到等同於原告系爭專利之技術特徵，足見原告系爭專利確與上開引證案所揭露之特徵不同，而有技術及功效之增進。又本件原告系爭專利藉由全部包覆之設計，達到避免產生副乳或擠出贅肉之效果，此一技術內容倘為所屬技術領域中具通常知識者參酌上開引證案即可輕易思及，何以上開引證案中均無任何教示、建議或啟發（Teaching、Suggestion、Motivation）？又何以在原告系爭專利創作之前，均無任何相同或類似創作產生？」是否宜仍應就組合是否就各證據實質所隱含之內容，以及習知資訊、經驗法則等及上述審查基準之相關規定作進一步之考量(況證據 2、3 等實質上亦可達到全部包覆以及消除贅肉、防止副乳產生之效果)？

(三)有關「數目」及「材質」之簡易改變，是否亦得作為請求項 1 具進步性之論據？

審查基準有關進步性判斷之相關規定：「為解決同一問題，以具有相同功能的已知材料置換已知物品中相對應之材料...」、「改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置...未產生無法預期之功效...」...（2-3-26），應不具進步性。

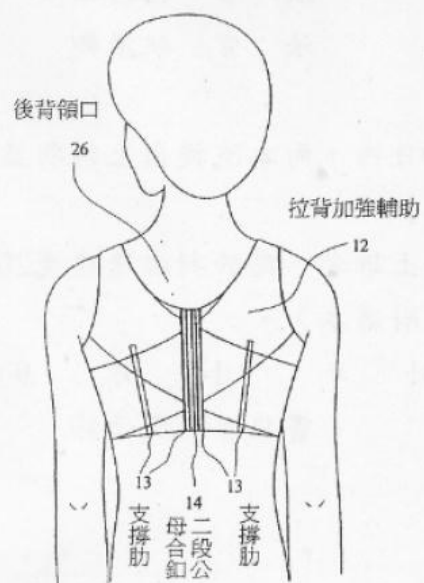
判決理由稱：「...系爭新型專利申請專利範圍第 1 項『背片中央兩側裝設二支脊椎支撐軟鋼絲』之技術特徵，仍較證據 4 之背片中央設有一條脊椎支撐片具有較佳之支撐效果。且證據 4 之脊椎支撐片未界定為軟鋼絲，僅揭示於背片中央設有一脊椎支撐片，則系爭新型專利請求項 1 所請之『背片中央兩側裝設二支脊椎支撐軟鋼絲』，顯較證據 4 之一條脊椎支撐片具有較佳之支撐效果...」。則有關「數目」及「材質」之簡易選用，是否宜作為請求項 1 具進步性之論據之一？

四、總 結

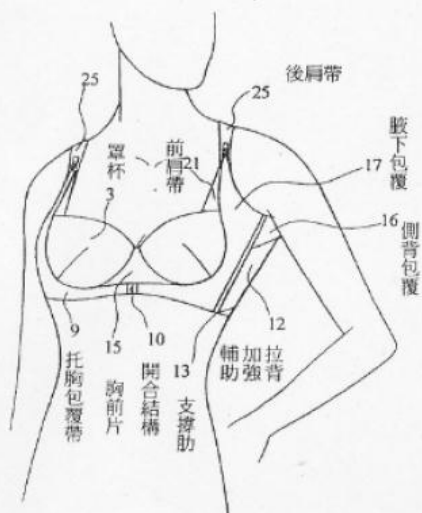
- (一)本件智財法院與本局見解之歧異主要在於解釋申請專利範圍。本局認為申請專利範圍所界定之「同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆」，為前面已明確記載之技術特徵「主要係由托胸包覆帶 9 延伸至腋下包覆與前肩帶、側片銜接一具二罩杯之底襯所組成，其特徵在於：該托胸包覆帶三段勾釦可調整胸下圍鬆緊度，其背部採用 X 形拉背加強輔助 12，背片中央兩側裝設二支脊椎支撐軟鋼絲，再予背部兩側分別各裝軟鋼絲支撐，側背腋下再裝軟鋼絲支撐」所產生之必然效果，為單純之功能子句，並未對申請專利範圍產生進一步限制，解釋上可不考慮上述文字。
- (二)智財法院判決認為倘申請專利範圍所使用之文字與其說明內容及圖式所限制之條件相符，自不能對此限制條件、或已經顯現之內部資料視而不見。系爭專利申請專利範圍第 1 項明確界定該托胸包覆帶「…同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆…」，此亦可由系爭新型專利說明書第 7 頁第 2 行所述「側背包覆向上加高更可將腋下至背部多餘贅肉包覆」及圖式第 5 至 8 圖之內容可得到證明及支持。是以，縱使系爭新型專利申請專利範圍第 1 項並未具體界定其肩帶之寬度、托胸包覆帶腋下包覆之高度，以及領口、袖孔之大小，且未於請求項 1 中界定腋下調整就是背部不挖空，領口不開大，腋下不挖深，惟因其在說明內容及圖式部分確已明確界定系爭專利具有上開技術特徵，而為達上開技術特徵，解釋上必須具有上開結構，始能前後呼應、互為支持。
- (三)因以上有關解釋申請專利範圍之差異，智慧財產法院認為證據 2 至 4 之內容，均無系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之「同時對胸部、腋下、側背部多餘脂肪加以全部包覆」之結構設計，自難達到系爭新型專利申請專利範圍第 1 項之可包覆贅肉不產生副乳的效果。因此，證據 2、3 及 4 之組合尚不足以證明系爭新型專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，爰撤銷本局原處分。

附件(100 行專訴 74)

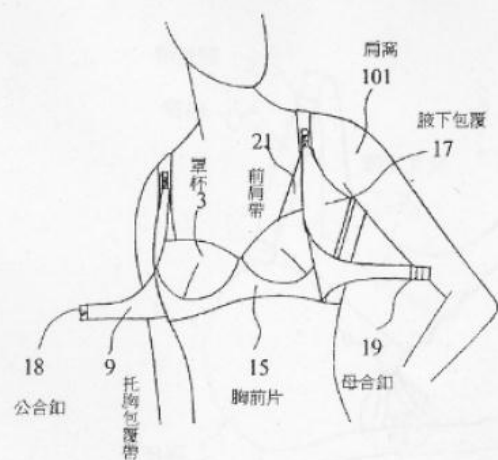
圖示 1-1(即原告系爭專利)



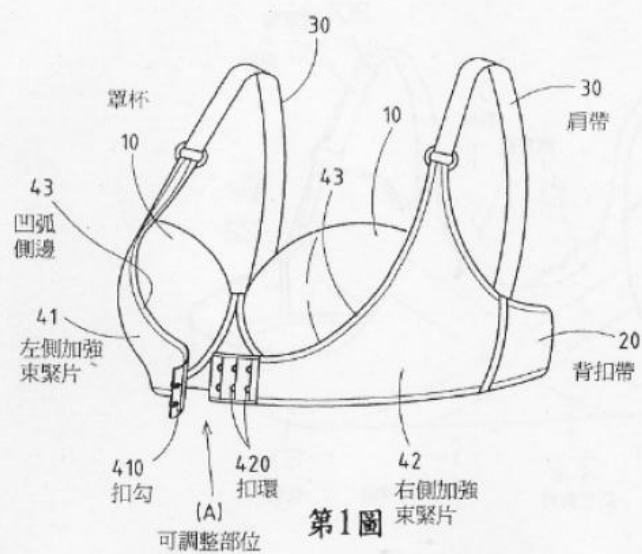
圖示 1-2



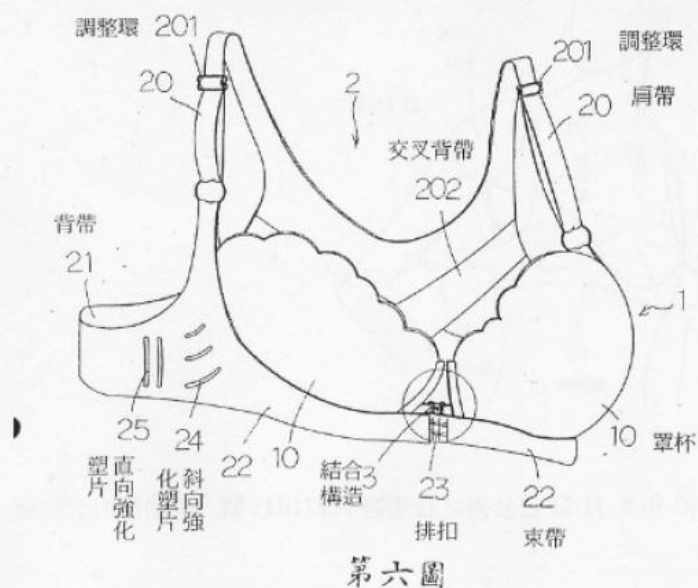
圖示 1-3



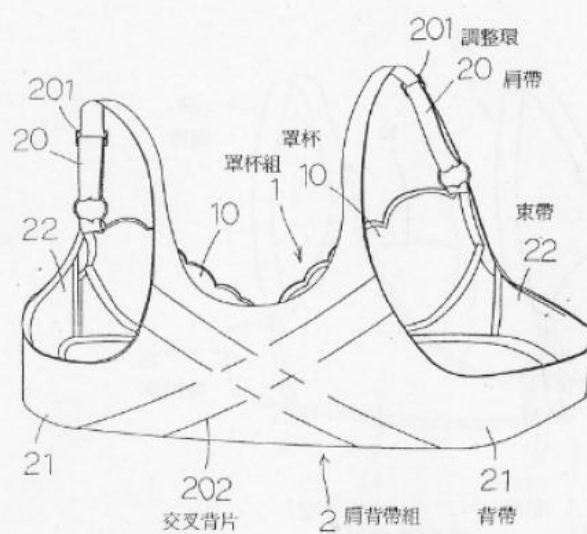
圖示 2(即證據 2，93 年 8 月 21 日公告之我國第 92221021 號「調整型內衣結構改良」專利案)



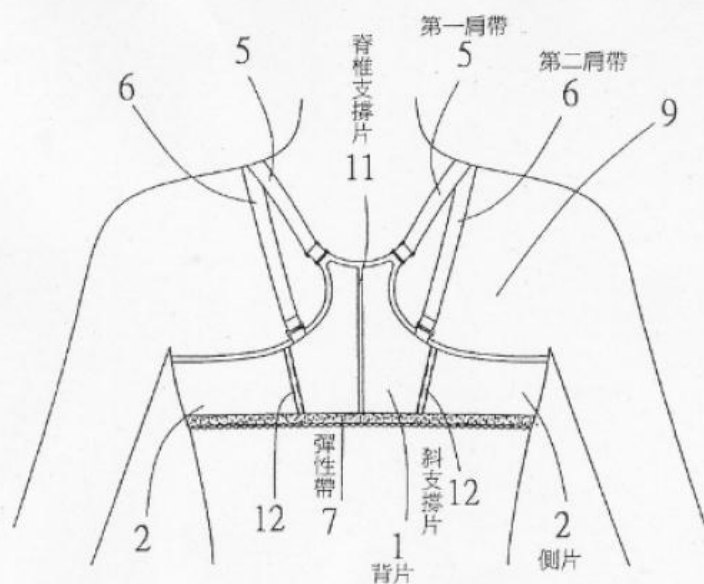
圖示 3-1(即證據 3，為 96 年 1 月 11 日公告之我國第 95214052 號「胸罩結構改良」專利案)



圖示 3-2



圖示 4(即證據 4，係 96 年 3 月 21 日公告之我國第 95218041 號「胸罩內衣」專利案)





24

【專利案號】 94114199

【專利名稱】 交流旋轉機之常數測定裝置

【審定結果】 應不准更正

【相關法條】 專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項前段規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 更正要件

【判決字號】 100 行專訴 35

【判決日期】 100.9.29

【判決要旨】

系爭專利說明書所載實施例 14 中利用積分計算「正交相位成分」之振幅 B_c 後，須再將振幅 B_c 進行計算(即 $B_c \div I_c$)，求得電感成分 X 後用以計算交流旋轉機之電氣常數，然系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後僅置換為「計算振幅 B_c 」之技術特徵，與系爭專利說明書第 75 頁至第 78 頁實施例 14 中，除了「計算振幅 B_c 」外，必須再以振幅 B_c 計算電感成分 X 以計算交流旋轉機之電氣常數之詳細描述內容不同，故系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後係將該請求項之技術特徵置換為發明說明(實施例 14)中該技術特徵本身所記載之「部分描述」(計算振幅)，而非該技術特徵本身所記載之「整體詳細描述」(計算振幅及計算電感成分)，難謂屬於「申請專利範圍之縮減」第(6)項所載之「請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述」類型，自不應准予更正。

一、案情簡介

系爭「交流旋轉機之常數測定裝置」發明專利之專利權人前於 98 年 12 月 23 日依專利法第 64 條第 1 項第 1 款規定，向本局申請更正。案經本局審查，於 99 年 8 月 20 日以(99)智專三(二)04066 字第 09920580850 號函為「應不准更正」之處分。專利權人不服，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，駁回原告之訴。因原告未依法提起上訴，本局應不准更正之原處分即告確定。

二、主要判決理由及證據

判決書以系爭專利說明書所載實施例 14 中利用積分計算「正交相位成分」之振幅 B_c 後，須再將振幅 B_c 進行計算（即 $B_c \div I_c$ ），求得電感成分 X 後用以計算交流旋轉機之電氣常數，然系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後僅置換為「計算振幅 B_c 」之技術特徵，與系爭專利說明書第 75 頁至第 78 頁實施例 14 中，除了「計算振幅 B_c 」外，必須再以振幅 B_c 計算電感成分 X 以計算交流旋轉機之電氣常數之詳細描述內容不同，故系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後係將該請求項之技術特徵置換為發明說明（實施例 14）中該技術特徵本身所記載之「部分描述」（計算振幅），而非該技術特徵本身所記載之「整體詳細描述」（計算振幅及計算電感成分），難謂屬於專利審查基準第二篇第六章第 2.3.1 節「申請專利範圍之縮減」第(6)項所載之「請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述」類型。

三、主要爭點及分析檢討

主要爭點：

原告於 98 年 12 月 23 日就系爭專利申請專利範圍第 15 項申請更正是否應准予更正？

分析檢討：

- (一)系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後僅係將「藉由使用進行上述電流指令訊號之積分的積分運算式進行計算」之技術特徵，置換為「計算振幅 B_c 」之技術特徵（即計算以上述電流指令訊號為基準之電壓指令訊號的正交相位成分之振幅），與系爭專利說明書第 75 頁至第 78 頁實施例 14 中，除了「計算振幅 B_c 」外，必須再以振幅 B_c 計算電感成分 X 以計算交流旋轉機之電氣常數之詳細描述內容不同，故系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後係將該請求項之技術特徵置換為發明說明（實施例 14）中該技術特徵本身所記載之「部分描述」（計算振幅），而非該技術特徵本身所記載之「整體詳細描述」（計算振幅及計算電感成分），難謂屬於「申請專利範圍之縮減」第(6)項所載之「請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述」類型，自非專利法第 64 條第 1 項第 1 款所規定之申請專利範圍之縮減。
- (二)再者，系爭專利說明書第 75 頁至第 78 頁所揭示之實施例 14，僅明確記載於利用積分計算「正交相位成分」之振幅 B_c 後，須再將振幅 B_c 進行計算（即 $B_c \div I_c$ ）求得電感成分 X ，以計算交流旋轉機之電氣常數，並未記載利

用積分計算「正交相位成分」之振幅 B_c 後，是否可以不需經由求得電感成分 X ，而計算交流旋轉機之電氣常數，換言之，系爭專利原說明書所揭露之範圍僅在於利用積分計算「正交相位成分」之振幅 B_c 後，再將振幅 B_c 進行計算求得電感成分 X ，以計算交流旋轉機之電氣常數。是以，系爭專利申請專利範圍第 15 項於更正後所載之「藉由使用進行上述電流指令訊號之積分的積分運算式來計算以上述電流指令訊號為基準之電壓指令訊號的正交相位成分之振幅，而計算上述交流旋轉機之電氣常數」技術特徵，實已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，難謂符合專利法第 64 條第 2 項前段「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」之規定。

(三)原告於 98 年 12 月 23 日就系爭專利申請專利範圍第 15 項之更正，自非專利法第 64 條第 1 項第 1 款所規定之申請專利範圍之縮減，且與專利法第 64 條第 2 項前段之「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」規定不符，自不應准予更正。

四、總結

本局原處分認為本件原告於 98 年 12 月 23 日就系爭專利申請專利範圍第 15 項之更正，乃係就發明說明實施例 14 中該技術特徵本身所記載之「部分描述」（計算振幅），而非該技術特徵本身所記載之「整體詳細描述」（計算振幅及計算電感成分），自非專利法第 64 條第 1 項第 1 款所規定之申請專利範圍之縮減，應不准予更正。此部分之見解為智慧財產法院所認同，惟智慧財產法院進一步認為原告之更正，實已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，難謂符合專利法第 64 條第 2 項前段「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」之規定。最終智慧財產法院認為原告之更正，非專利法第 64 條第 1 項第 1 款所規定之申請專利範圍之縮減，且與專利法第 64 條第 2 項前段之「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」規定不符，自不應准予更正。據上分析，智慧財產法院之見解雖與本局原處分者略有出入，但結果並無不同(應不准予更正)，因此，維持本局原處分。



25

【專利案號】 98201572N01

【專利名稱】 開口快速扳手

【審定結果】 不准更正；舉發成立

【相關法條】 專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項及第 94 條第 4 項規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 更正要件

【決定字號】 經訴 10106100340

【決定日期】 101.1.13

【決定要旨】

1. 舊基準有關「更正」事項，載明「更正除不得超出『申請時原說明書或圖式』所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更『原核准公告之申請專利範圍』」。原處分所認前揭更正本超出「核准專利之說明書或圖式」，已與前揭審查基準及專利法第 64 條第 2 項規定有違。
2. 前揭更正本將專利說明書及圖式中已界定之技術於原公告申請專利範圍第 1 項增加「一接觸邊緣(WS)之」等文字，並未超出「申請時原說明書或圖式」所揭露之範圍。又依前揭申請時原說明書或圖式之記載，更正後申請專利範圍第 1 項所界定「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分」之技術特徵，應為原公告申請專利範圍第 1 項所述「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分」之技術之減縮，且未改變既有元件之結合關係，而無導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍之情事。

一、案情簡介

系爭新型專利「開口快速扳手」前於民國 98 年 1 月 23 日提出申請，並經形式審查核准取得專利權。系爭專利主要為關於一種開口快速扳手，用以扳動一如繫件之待扳動工作物(W)，包括：一握柄，可供手部握持；一開口驅動部(100)，其位於該握柄一端，該開口驅動部包括：一第一夾顎(110)，其具有一第一抵靠壁(114)；一第二夾顎(120)，其大致自一鄰接該握柄之一基部

(200)延伸至一自由端(122)，該第二夾顎(120)包括：一第二抵靠壁(124)，其形成於第二夾顎(120)之該自由端(122)並面對第一抵靠壁(114)；一內壁(126)，其自第二抵靠壁(124)向第二夾顎(120)之內側延伸；一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分；一退讓室(128)，其形成一位於第二抵靠壁(124)與底壁(127)之間且向內壁(126)凹入之凹穴；一輔助顎退讓孔(130)，其延伸於該基部(200)內而與該退讓室(128)鄰接；一輔助顎(140)，其局部設於該輔助顎退讓孔(130)內並可彈性地縱向滑動於該輔助顎退讓孔(130)內；該輔助顎(140)包括：一枕部(142)，其面對該內壁(126)；一用以接觸工作物之繫件接觸面；該繫件接觸面包括：一抵靠面(143)，其大致鄰近該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)；及一推壓面(144)，其大致朝向開口驅動部(100)並鄰近大致面對待扳動工作物(W)之該接觸邊緣(WS)中背離基部(200)之部分；一內部端 146，其彈性耦接於輔助顎退讓孔(130)內；一限位槽(148)；一輔助顎限位件(150)，其與該限位槽(148)耦合，以限制該輔助顎(140)移動於一未受偏壓之第一位置與一受偏壓之第二位置之間；及一繫件室(160)，其位於輔助顎(140)與第一抵靠壁(114)之間、並與繫件退讓室(128)鄰接，該繫件室(160)與退讓室(128)共同形成一足夠大之空間允許該開口驅動部(100)相對於該待扳動工作物(W)轉動以完成空轉回拉。舉發人於 98 年 9 月 18 日以其有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，訴願人(即專利權人)則於 98 年 10 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經本局審認該更正本不符合專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項之規定，應不准更正，並依原公告本審查，核認系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項之規定，以 100 年 3 月 30 日(100)智專三(三)05055 字第 10020268940 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 為系爭專利公報及說明書；證據 2 為 96 年 8 月 1 日公告之第 95222087 號「開口扳手結構改良」新型專利案；證據 3 為 95 年 6 月 1 日公告之第 942200470 號「具單向作動功能之開口扳手」專利案；證據 4 為西元 1958 年 10 月 14 日美國公告之第 2855814 號專利案。

訴願決定理由：

- (一)經查本件訴願人於 98 年 10 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，原處分機關於本件處分時(100 年 3 月 30 日)適用當時(即現行)之專利法及相對

應之 93 年 12 月 14 日修正發布施行(2004 年版)之專利審查基準(下稱舊基準)，即現行 100 年 5 月 1 日修正前之審查基準審查，並無違誤；雖該基準嗣於 100 年 5 月 1 日修正施行，本件訴願決定仍應適用舊基準。

(二)次查，舊基準有關「更正」事項，載明「更正除不得超出『申請時原說明書或圖式』所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更『原核准公告之申請專利範圍』」(參照 2004 年版專利審查基準 2-6-63)。原處分所認前揭更正本超出「核准專利之說明書或圖式」，已與前揭審查基準及專利法第 64 條第 2 項規定有違。再者，訴願人於 98 年 10 月 30 日所提系爭專利申請專利範圍更正本與原公告本相較，其係將原公告申請專利範圍第 1 項中「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分」更正為「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分」，以及將「一抵靠面(143)，其大致鄰近該待扳動工作物之一接觸邊緣(WS)」更正為「一抵靠面(143)，其大致鄰近該待扳動工作物之該接觸邊緣(WS)」。而查，觀諸系爭專利申請時說明書第 9 頁第 9 行記載「...底壁 127 之設置較佳不超過待扳動工作物 W 之一接觸邊緣 WS 中鄰近基部 200 之半部(亦即不超過接觸邊緣 WS 之內半部)。...」、第 10 頁第 16 行以下記載「...在前述結構下，當本創作開口快速扳手在扳動待扳動工作物 W 時，底壁 127 與輔助顎 140 之抵靠面配合，各自分擔扳動力。而在開口快速扳手空轉回拉時，輔助顎 140 之推壓面 144 可受待扳動工作物 W 之接觸邊緣 WS 之外半部推壓、且位於接觸邊緣 WS 之內半部的底壁 127 之允許待扳動工作物 W 可輕易旋轉跨越底壁 127 之末端。...」等內容，以及系爭專利圖式第 1B、2A 圖所揭露系爭專利之底壁(127)結構與待扳動工作物(W)之接觸邊緣(WS)夾持關係，則前揭更正本將專利說明書及圖式中已界定之技術於原公告申請專利範圍第 1 項增加「一接觸邊緣(WS)之」等文字，並未超出「申請時原說明書或圖式」所揭露之範圍。

(三)又依前揭申請時原說明書或圖式之記載，更正後申請專利範圍第 1 項所界定「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分」之技術特徵，應為原公告申請專利範圍第 1 項所述「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分」之技術之減縮，且未改變既有元件之結合關係，而無導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍之情事，則原處分機關不准訴願人 98 年 10 月 30 日所提系爭專利申請專利範圍之更正，逕依原公告本審查，已構成程

序違法之瑕疵。綜上所述，本案因原處分機關審查基礎已有疑義，則所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，自無以維持，爰將原處分撤銷。

三、主要爭點及分析檢討

茲就本案主要爭點分析檢討如下：

(一)本局於 100 年 3 月 30 日作成舉發審定，現行更正審查基準於 100 年 5 月 1 日施行，則本件應適用現行更正審查基準，抑或修正前更正審查基準？

現行實務有關更正伴隨舉發案，當製作舉發審定書會同時做成准予更正或不准更正之處分，且更正審查係依更正審定時所適用之專利法(及審查基準)規定為斷。本件本局於 100 年 3 月 30 日作成舉發審定，早於 100 年 5 月 1 日修正施行之現行更正審查基準，故本局依 100 年 5 月 1 日修正前之審查基準審查，並無違誤，至於提出訴願時該更正審查基準已經施行，對本案並無影響。

(二)該更正本之更正事由為申請專利範圍之減縮或不明瞭記載之釋明？

請求項 1「...一底壁(127) ...用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分...」，應解釋為扳手底壁之長度為待扳動工作物(W)之一部分，即該待扳動工作物一部分可視為限定底壁尺寸之技術特徵。更正後請求項 1「...一底壁(127) ...用以夾持該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分...」，雖增加「一接觸邊緣(WS)」之界定，惟該界定不具限定底壁之作用，故限定底壁尺寸之技術特徵仍在「該待扳動工作物一部分」。更正後增加「一接觸邊緣(WS)」之界定，非屬申請專利範圍之減縮，僅為對該待扳動工作物(W)之一部分作更明確之釋明，因具有通常知識者可明顯瞭解更正前之涵義，屬不明瞭記載之釋明，應准予更正。

四、總 結

(一)綜上，本案由於本局以系爭專利之說明書第 8 頁第 12 行內容，該更正本已超出「核准專利之說明書或圖式」所揭露之範圍，作出不准更正之處分，確有疏漏，致產生審查基礎已有疑義，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分無以維持之情事。

(二)請求項所載之技術特徵通常具有限定專利權範圍之作用；系爭專利更正前請求項中所載「待扳動工作物(W)之一部分」雖係描述工作物，但已具有限定底壁大小之作用。因更正所增加之「一接觸邊緣(WS)」係具有通常知識者可明顯瞭解之涵義，該更正並無限縮專利權範圍之效果，不宜認定該技術特徵增加了限定條件，進而變更申請專利範圍。

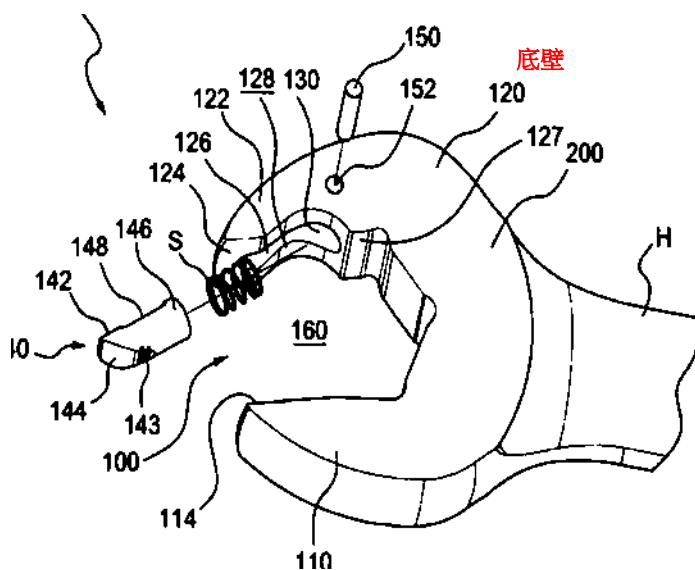
(三)假如更正事由包含申請專利範圍之減縮及不明瞭記載之釋明者，應就更正增加之技術內容解釋其權利範圍，如增加之技術內容會限縮權利範圍，屬申請專利範圍之減縮，接下來才判斷是否超出核准專利之說明書或圖式所揭露之範圍及是否導致實質擴大或變更申請專利範圍。反之，增加之技術內容不會限縮權利範圍，則判斷是否屬不明瞭記載之釋明。本案更正並無限縮專利權利範圍之效果，非屬申請專利範圍之減縮，僅為對該待扳動工作物(W)之一部分作更明確之釋明，屬不明瞭記載之釋明，應准予更正。

附圖

系爭專利申請專利範圍第 1 項

更正前

- 1.一種開口快速扳手，用以扳動一如繫件之待扳動工作物(W)，包括：一握柄…
一開口驅動部(100) …一第一夾顎(110) …一第二夾顎(120) …該第二夾顎
(120)包括：一第二抵靠壁(124) …一內壁(126) …一底壁(127)，設於第二夾顎
(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)
之一部分……



更正後

- …一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用
以夾持該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分…

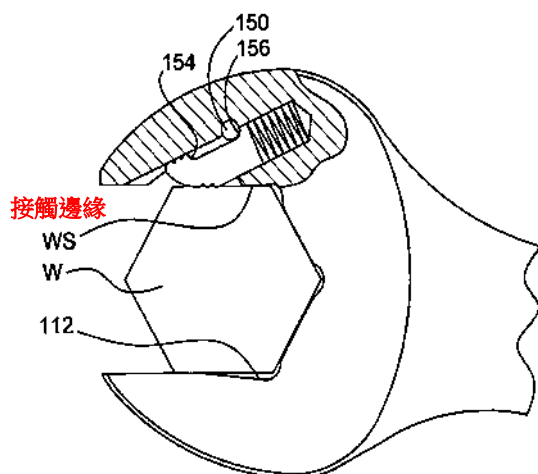


圖2A



26

- 【專利案號】 96304626N01
 【專利名稱】 影像顯示型內視儀
 【審定結果】 舉發成立
 【相關法條】 專利法第 128 條第 1 項第 3 款規定
 【判決結果】 原告之訴駁回
 【判決重點】 專利權歸屬
 【判決字號】 100 行專訴 82
 【判決日期】 100.10.27

【判決要旨】

1. 被告依據參加人所提出前揭契約，認定系爭專利應歸參加人所有，原告並非專利權人，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，固非無據。然參酌前揭最高行政法院判決要旨被告機關並無認定私權法律關係之權限，即令就私權之法律關係表示意見，亦不生確認民事法律關係之效力。則被告機關以其就參加人是否係系爭專利之申請權人所表示之意見，既不生確認民事法律關係之效力，據此作為本件舉發核駁之理由，於法尚有不符。
2. 如認民事訴訟判決就私權法律關係之重要爭點所為判斷於專利行政訴訟中無爭點效，而智慧財產專責機關對於私權法律關係又無認定之權限，則當事人因私權法律關係而得請求撤銷專利權之權益即無法獲得合理之保障，顯見民事訴訟判決爭點效之效力，於我國現行專利有關因私權之法律關係而生得請求撤銷專利權事件之法制下，實無不予適用之空間。

一、案情簡介

系爭專利「影像顯示型內視儀」新式樣專利，係原告前於民國 96 年 8 月 22 日提出申請，並於 97 年 6 月 5 日經本局核准取得專利權。嗣參加人提出其於 95 年 2 月 28 日與原告簽訂之「產品開發及銷售合作契約書」（經本局編為證據 2，經智慧財產法院 99 年民專上第 3 號民事判決編為第 1 份契約），於同年 11 月 21 日與原告簽訂之「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」（經本局編為證據 3，經智慧財產法院 99 年民專上第 3 號民事判決編為第 2 份契約）作為引證案，以：(1)其與原告於第 1 份契約第 7 條約定本研發成

果所可能獲得之專利權皆歸參加人，且(2)其與原告簽訂之第 2 份契約之合作開發標的為「6mm 工業用內視鏡」，包含系爭專利內在，則參加人始為系爭專利之申請權人為由，對於系爭專利提出舉發。案經本局審查，於 99 年 12 月 17 日以(99)智專三(一)03019 字第 9920910770 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、智慧財產法院判決及最高行政法院裁定均遭「駁回」。

二、主要判決理由及證據

舉發證據 2 為參加人於 95 年 2 月 28 日與原告簽訂之「產品開發及銷售合作契約書」，證據 3 為參加人於同年 11 月 21 日與原告簽訂之「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」。

法院判決理由：

按新式樣專利有新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人之情事者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，92 年 2 月 6 日修正公告、93 年 7 月 1 日施行之專利法第 128 條第 1 項第 3 款著有明文。查系爭專利之申請日為 96 年 8 月 22 日，經被告機關於 97 年 6 月 5 日審定准予專利，而有前揭條文所定新式樣專利權人非新式樣專利申請權人之情事，則舉發人據此主張應撤銷系爭新式樣專利，自應予准許。

三、主要爭點及分析檢討

主要爭點：法院於民事判決理由中就重要爭點所為之判斷，有無拘束當事人之效力。

分析檢討：

- (一)原告前曾以參加人侵害系爭專利為由，起訴請求參加人賠償損害，參加人則提出前揭第 1、2 份契約，主張其始為系爭專利之專利權人，而為系爭專利無效之抗辯，經智慧財產法院認定參加人確為系爭專利之專利權人，於 98 年 12 月 14 日以 98 年度民專訴字第 94 號民事判決為原告敗訴之判決，原告不服提起上訴，再經智財法院於 99 年 9 月 16 日以 99 年度民專上第 3 號民事判決駁回原告之上訴，原告不服再提起上訴，經最高法院以 100 年度台抗字第 27 號裁定駁回原告之上訴確定。則參加人與原告究何人為系爭專利之專利權人，智財法院已於前揭判決之爭點中加以論斷，是本件應進一步探究者應為法院於判決理由中就重要爭點所為之判斷，有無拘束當事人之效力。

(二)就上述問題智財法院於本件判決理由中指出：

- 1.「學說上所謂之爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等情形始足當之。」最高法院 99 年度台上字第 781 號判決著有明文。經查參加人係屬實質當事人，而本院 98 年民專訴第 94 號民事判決與本院 99 年民專上字第 3 號民事判決已就參加人係專利權人之重要爭點為判斷，雖經原告聲明不服提起上訴，然亦經最高法院 100 年度台抗字第 28 號裁定駁回上訴，堪認本院前揭判決並無顯有違背法令，且原告就專利申請案部分並未提出超過前揭民事訴訟之新證據，已據其陳述甚明，本件並無足以推翻原判決之新訴訟資料，原告自不得於本件訴訟中就其與參加人究何人係專利權人之重要爭點為相反之主張。
- 2.按民事訴訟之形式當事人為原告與被告，至於實質當事人則係指擔當人以自己名義起訴，為他人訴訟，效力所及之實體法上利益歸屬之主體，最常見之類型有法定訴訟擔當（如破產訴訟之破產管理人）、任意訴訟擔當與代位訴訟，則民事訴訟所指之當事人不僅包含形式當事人之原告與被告，尚包含實質當事人，至為明確。而於我國現行專利舉發制度，不利益處分之專利權人或舉發人須以智慧財產局為被告，係受限於我國行政訴訟必須以為行政處分之行政機關為被告之法制。但此並非各國專利訴訟法制之通例，例如：日本之審決（相當於我國之舉發審定）撤銷訴訟即非以主管機關為被告，而係以專利舉發事件之當事人為原告與被告，德國之專利無效訴訟亦然。則我國現行專利舉發訴訟制度雖未將受有利行政處分之專利權人或舉發人列為訴訟之形式當事人，而僅許其以參加人之地位參加訴訟，然參加人既為訴訟結果之實體法上利益歸屬主體，且立法例亦有將其逕列為訴訟之形式當事人，則於我國現行法制上，自應視其為訴訟之實質當事人，認有民事訴訟判決爭點效之適用，始符專利訴訟通例之法理。
- 3.次按於一般須經行政機關登記之私權糾紛，當事人可於民事訴訟程序提請求確認私權存否，及請求對造應向行政機關為私權登記或塗銷之訴，例如：土地真正權利人得起訴請求確定所有權之法律關係存否，及塗銷所有權登記之訴，即為適例。惟智慧財產案件審理細則第 27 條規定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨

立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第 16 條規定之意旨不符，法院應駁回之。」立法理由更謂：「智慧財產權之專利權、商標權等應否撤銷、廢止，為智慧財產專責機關之權限，他造當事人無撤銷、廢止已核准之專利、商標等權限。又對專利權、商標權等智慧財產權存在與否，如有爭議，應循行政爭訟程序解決，當事人藉確認之訴請求確認該等法律關係存在與否之判決，亦不發生使行政機關撤銷智慧財產權或註銷智慧財產權登記之效力，欠缺即受確認判決法律上利益。」明文限制人民以因私權之法律關係而生得求撤銷專利權之事由提起民事訴訟之權限，將原本應提起民事訴訟以資解決之民事私權糾紛，劃歸由智慧財產專責機關處理；如認民事訴訟判決就私權法律關係之重要爭點所為判斷於專利行政訴訟中無爭點效，而智慧財產專責機關對於私權法律關係又無認定之權限，則當事人因私權法律關係而得請求撤銷專利權之權益即無法獲得合理之保障，顯見民事訴訟判決爭點效之效力，於我國現行專利有關因私權之法律關係而生得請求撤銷專利權事件之法制下，實無不予適用之空間。

四、總 結

- (一)本件參加人係以其與原告簽訂之 2 份合作契約書為證據，向本局提起舉發，主張其始為系爭專利之專利權人，而非原告。經本局審定舉發成立，應撤銷專利權，原告不服提起訴願，亦遭駁回，再向智慧財產法院提起行政訴訟。智財法院維持本局之原處分，惟認本局據以審定舉發成立之理由於法尚有不符。
- (二)查原告前曾以參加人侵害系爭專利為由，起訴請求參加人賠償損害，參加人則提出前揭 2 份契約，主張其始為系爭專利之專利權人，而為系爭專利無效之抗辯，經智財法院認定參加人確為系爭專利之專利權人，判原告敗訴，原告不服，循序提起上訴至最高法院，仍遭駁回而確定。故智財法院一方面據爭點效理論認前揭民事判決有拘束當事人之效力，原告不得於本件訴訟中就其與參加人究何人係專利權人為相反之主張；另一方面引最高行政法院 93 年度判字第 1216 號判決，稱參加人所提舉發事由係屬其與原告之私權爭執，並非公法事件，應由普通法院以民事訴訟程序確定之，本局並無審酌與認定之權限，縱對之表示意見，亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力。
- (三)按「專利權人為非專利申請權人」乃專利法明定之舉發事由之一，故本局縱無認定私權糾紛之權限，若有舉發人據此事由提起舉發，本局仍須依法審查。查本件原處分審定前，原告與參加人間之民事侵權訴訟第二審判決已然

出爐，嗣後最高法院亦作成駁回上訴之最終裁定，本局若俟該民事訴訟確定後再據以作出舉發成立之審定，則應可免於智財法院所稱舉發審定理由於法不符之情事發生。



27

【專利案號】95305840N01

【專利名稱】標示框架

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 110 條第 1 項第 1 款及第 128 條第 1 項第 3 款規定

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】證據採酌、新穎性

【判決字號】100 行專訴 65

【判決日期】100.11.17

【判決要旨】

雖舉發證據 3、4 出貨單或統一發票所列之貨品或發票品名並非一致，且無圖面或具體實物樣品可供佐證確認該出貨或販售之貨品究有何形狀特徵，但由本件參加人擔任代表人之優美公司曾於 96 年 1 月 5 日寄發存證信函予原告，通知原告不得依其委託之「標示框架」模具複製同樣成品販售，並先於 96 年 1 月 2 日將該產品之模具領回，有存證信函 1 份（本件証物三）及領據 1 紙（本件証物五）可稽，又雖本件証物四所示之 3 紙出貨單之日期分別是 95 年 12 月 20 日、95 年 11 月 27 日、95 年 12 月 14 日，在系爭專利申請日 95 年 10 月 26 日之後，但可證明原告於參加人申請系爭專利前後均將標價牌出貨予優美公司，復佐以証物五領據上所付 NR40、DR40 字樣之模具實體照片，可證明本件証物五領據上 DR40 之模具所示形狀與系爭專利之左側視圖相同。又優美公司曾分別於系爭專利申請日前之 94 年 8 月 20 日及 94 年 11 月 30 日支付原告 DR 模具費等情，亦有支票及支票存根影本各 2 紙附卷可稽，足認參加人自原告公司所領回之 DR40 模具具有系爭專利本體頂面係呈圓弧流線形及複數向下隆起的圓弧部之形狀特徵，且依本件証物二即訴願附件二所示 2 紙出貨單之日期、品名及金額之記載及本件証物三之存證信函，堪認該 DR40 模具係在可製成系爭專利具有圓弧面形狀特徵之「標示框架」，並已於系爭專利申請日之前已出貨並於市面銷售。故由舉發證據 3（部分同本件証物十四）、4（同本件証物十五）及証物三、四、五、十六互相勾稽，足認系爭專利早於其申請日前已於市面販售之事實，而可證明系爭專利不具新穎性。

一、案情簡介

系爭專利「標示框架」新式樣專利，前於民國 95 年 10 月 26 日提出申請，並於 96 年 7 月 30 日核准取得專利權。系爭專利「標示框架」主要為其本體側端輪廓呈一前突伸的角錐狀，後端為中空形成有卡槽以便卡設於貨品架的前緣，且本體底部後端形成有複數向下隆起的圓弧部；本體頂面係呈圓弧流線形，於本體頂面前端處設夾片，朝後延伸，且亦呈圓弧流線形。

原告於 98 年 11 月 17 日以系爭專利有違核准時即 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 110 條第 1 項第 1 款及第 128 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 100 年 1 月 10 日以 (98) 智專三(一)03011 字第 10020016700 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，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 3(即本件証物十四，含本件証物二即訴願附件二)為原告 95 年 7 月至同年 9 月之出貨單共 5 紙，該 5 紙出貨單中之 2 紙(單據號碼：9508210001、958170004)即為本件証物二即訴願附件二所附 95 年 8 月 21 日及 95 年 8 月 17 日之出貨單，另其中 3 紙出貨單(單據號碼：9507280003、9508170004、9508210001)列印之公司名稱為「優美超商設備有限公司」，其中 2 紙出貨單(單據號碼：9509200003、9509250005)列印之公司名稱為「久盛商品陳列有限公司」(下稱久盛公司)，且該 5 紙出貨單所列之品名規格分別有「N4O 灰色、DR4O 白色、DR4O 灰色、P4O 紅色」等不同長度規格之標價牌。佐以舉發證據 4(即本件証物十五)為原告於 95 年 8 月 20 日及同年 9 月 20 日分別開立給優美公司(發票號碼 NU41337939)及久盛公司(發票號碼：PU41058920)之統一發票，品名分別為「標價牌」及「DR4O 模具費、DR4O 灰 1185m/m、DR4O 灰 885m/m」。雖上開證據 3、4 出貨單或統一發票所列之貨品或發票品名並非一致，且無圖面或具體實物樣品可供佐證確認該出貨或販售之貨品究有何形狀特徵，但由本件參加人擔任代表人之優美公司曾於 96 年 1 月 5 日寄發存證信函予原告，通知原告不得依其委託之「標示框架」模具複製同樣成品販售，並先於 96 年 1 月 2 日將該產品之模具領回，有存證信函 1 份(本件証物三)及領據 1 紙(本件証物五)可稽，又雖本件証物四所示之 3 紙出貨單之日期分別是 95 年 12 月 20 日、95 年 11 月 27 月、95 年 12 月 14 日，在系爭專利申請日 95 年 10 月 26 日之後，但可證明原告於參加人申請系爭專利

前後均將標價牌出貨予優美公司，復佐以上揭本件証物五領據上所付 NR40、DR40 字樣之模具實體照片，固僅能依稀顯示部份模穴特徵，惟依參加人於本院 100 年 9 月 26 日準備程序當庭陳稱：「(法官問：所領回的模具與你的專利標示框架是否一樣？)下面的一樣(指領據上之 DR40 模具照片)，上面的不是，我是從形狀來判斷。(法官問：本院卷第 19 頁反面是何形狀？請當庭畫出。)(參加人當庭在白紙上畫出形狀)(法官問：請參加人再畫清楚一點。)(參加人當庭再在白紙上畫出形狀)我們自己 ID 畫出來的，原告所提證物五下方照片模具所生產樣式就是這樣的形狀。(法官問：提示系爭專利左側視圖，是否與你所畫的一樣？)一樣。(參加人將上開所畫形狀參考系爭專利再畫一次)」等語，並有參加人繪製之圖形 3 式並親自簽名之 A4 紙 1 紙附卷足稽，可證明本件証物五領據上 DR40 之模具所示形狀與系爭專利之左側視圖相同。又優美公司曾分別於系爭專利申請日前之 94 年 8 月 20 日及 94 年 11 月 30 日支付原告 DR 模具費等情，亦有支票及支票存根影本各 2 紙附卷可稽，足認參加人自原告公司所領回之 DR40 模具具有系爭專利本體頂面係呈圓弧流線形及複數向下隆起的圓弧部之形狀特徵，且依本件証物二即訴願附件二所示 2 紙出貨單之日期、品名及金額之記載及本件証物三之存證信函，堪認該 DR40 模具係在可製成系爭專利具有圓弧面形狀特徵之「標示框架」，並已於系爭專利申請日之前已出貨並於市面銷售。故由舉發證據 3(部分同本件証物十四)、4(同本件証物十五)及証物三、四、五、十六互相勾稽，足認系爭專利早於其申請日前已於市面販售之事實，而可證明系爭專利不具新穎性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：舉發證據 3(部分同証物十四)、4(同証物十五)、証物三、四、五、十六是否可證明系爭專利不具新穎性？

(二)分析檢討：

本件原舉發證據 3、4 因無圖面或具體實物樣品可供佐證確認該出貨或販售之貨品究有何形狀特徵，可與系爭專利作形狀比對；訴願階段提出之証物五 DR40 模具實體照片模糊不清，亦無法與系爭專利作形狀比對，難以證明系爭專利不具新穎性。

法院主要以原告提供之模具費支票開立日期(94.8.20 及 94.1.30)早於系爭專利之申請日期(95 年 10 月 26 日)，並以本案參加人(即系爭專利權人)於庭訊時確認模具(DR40)照片領據上之模具形狀與系爭專利相同，再與其他證物：標價牌出貨單、標價牌模具發票、存證信函、模具照片領據等互相勾稽，認

系爭專利早於申請日前已於市面販售之事實，而證明系爭專利不具新穎性。然原告模具費支票係於訴願階段始提出，而存證信函、標價牌出貨單等證據更是於法院階段始提出之新證據，對此等證據原告於舉發階段並未提出，本局無從審酌，且本局只能就書面進行審查，非如司法機關得以當庭詢問確認相關證據。

四、總 結

(一)本件模具費之支票開立成為法院認定系爭專利喪失新穎性之關鍵。不過從實務面觀察：模具費支票、標價牌出貨單、標價牌模具發票、存證信函、模具照片領據等可否做為系爭專利已公開而喪失新穎性之認定？我國實務見解：「設計圖、組立圖均為私文書，且係公司內部文件，並非不特定第三人得隨時見聞者，應非屬公開文件，…。」(台北高等行政法院 96 訴 1660)，美國第一巡迴上訴法院認為：「專利法上的公開出售應以實際上公開出售為準，不得以簽訂契約為由，否定發明的新穎性。」(McCreery Engineering Co. v. Massachusetts Fan Co. 195 F. 498; 1912 U.S. App.)。因此，本案法院除對於支票等證據認為可為系爭專利公開之證據外，似可就該等證據是否為公司之內部文件而具有證據力為進一步判斷論證。

(二)另，參加人(即系爭專利所有權人)於訴訟上主張略以：「參加人於 94 年間拿一舊式之產品及較為潦草之草圖用來解說參加人之創意，委託原告代為繪製圖面及開模，經參加人確認後再行射出測試品試用，經過試用階段(尚未對外公開販售)無瑕疵之後，參加人即於 95 年 10 月間以實品委託專利事務所代為繪圖寫稿，並申請專利，…。後因同業間傳聞原告認為系爭產品有利可圖，已另開相同之模具並準備射出成品對外販售，…。參加人隨即結束與原告之委託合作關係並領回參加人之模具，才有後續法律訴訟。」，如參加人所述，本案是否有非出於申請人本意而洩漏系爭專利之新式樣內容，致使該新式樣為公眾得知之情形？因涉及系爭專利是否具有新穎性喪失之例外事由，對於雙方當事人訴訟之成敗具關鍵性影響，法院似可進一步為審酌。

100 年度行專訴字第 65 號

附表：

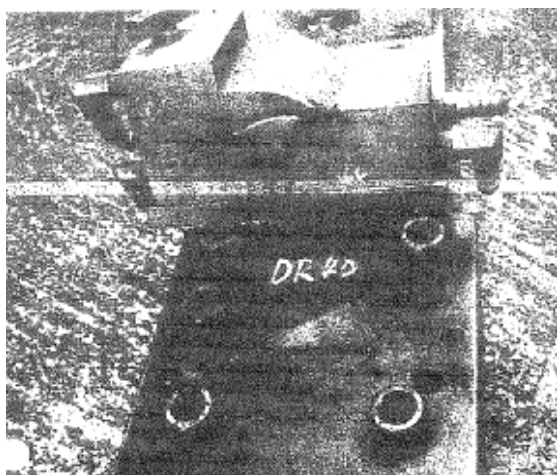
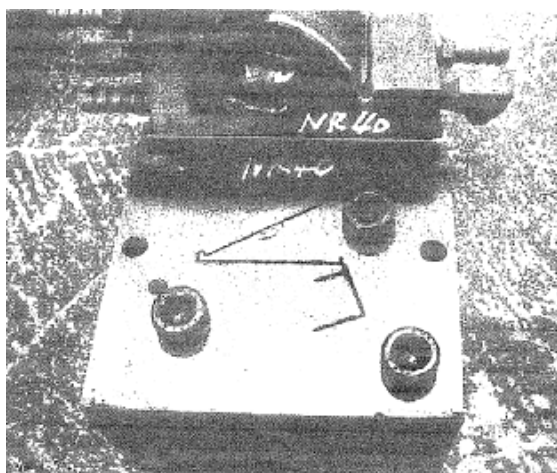
證 據	內 容	備 註
証 物 一	原告於 94.年 7 月 27 日開立給優美超商設備有限公司之報價單影本，如本判決附圖一所示。	同訴願附件一
証 物 二	95.8.17.及 95.8.21.原告出貨單影本	同訴願附件二之 95.8.21 及 95.8.1 出貨單，部分與本件証物十四同。
証 物 三	96.1.5.優美超商設備有限公司存證信函影本	新證據
証 物 四	95.11.27.、95.12.14.及 95.12.20.原告出貨單影本	新證據
証 物 五	原告稱 96.1.2.蔡漢溪向其領回 NR40 及 DR40 模具兩組(如本判決附圖二所示之附照片)影本，另附 96 年度北簡字第 27171 號民事答辯(二)狀第 1 頁及 NR40 及 DR40 模具照片影本。	同訴願附件七，所示 NR40 及 DR40 模具照片模糊，有「蔡漢溪 1/2」之簽署字樣，而証物五另附 96 年度北簡字第 27171 號民事答辯(二)狀第 1 頁及 NR40 及 DR40 模具照片影本，其上領取人為空白未有簽署字樣。
証 物 六	為臺灣桃園地方法院檢察署 97 年度偵續字第 85 號檢察官不起訴處分書、臺灣高等法院檢察署 97 年度上聲議字第 4998 號處分書及臺灣桃園地方法院 97 年度聲判字第 36 號刑事裁定影本各 1 份。	同訴願附件三，另原舉發證據 6 除訴願附件三及証物六之處分書

		或裁定影本外，尚有臺灣桃園地方法院檢察署 96 年度偵續字第 24748 號檢察官不起訴處分書影本 1 份。
証 物 七	臺灣臺北地方法院民事判決(97 年度簡上第 457 號)影本 1 份	同訴願附件四，該民事判決認被上訴人優美公司應給付上訴人即本件原告有關 95.11.27、5.12.14 及 95.12.20 三次出貨貨款
証 物 八	原告專利舉發理由書影本 1 份	
証 物 九	原告訴願書影本	
証 物 十	經濟部智慧財產局專利舉發審定書影本 1 份	同訴願附件五
証 物 十 一	經濟部訴願決定書影本 1 份	
証 物 十 二	原告稱為優美公司申請專利相關資料影本，即系爭專利 D118972「標示框架」案專利公報	同原舉發證據 1
証 物 十 三	奕立有限公司之設計圖 2 紙，如本判決附圖三所示。	同原舉發證據 2
証 物 十 四	原告稱為奕立有限公司 95 年 7 月至同年 9 月標價牌之出貨單 5 紙	同原舉發證據 3，該 5 五紙出貨單包含訴願附件二所附 95.8.21.及 95.8.17 之出貨單
証 物 十 五	奕立有限公司分別於 95.8.20 及 95.9.20 開立給優美公司及久盛公司之統一發票 2 紙	同原舉發證據 4
証 物 十 六	優美公司分別於 94.8.20 及 94.11.30 支付原告 DR 模具費之支票及支票存根影本各 2 紙	同訴願附件六

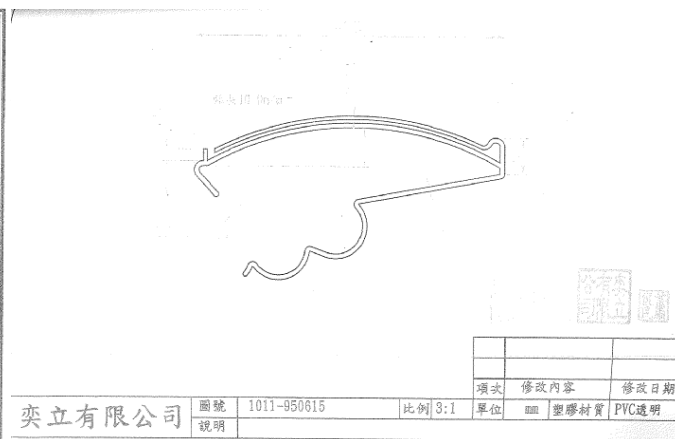
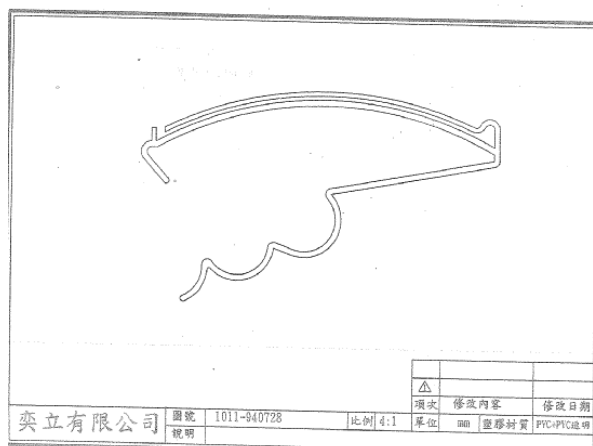
附圖一：

報 價 單		
奧立有限公司 桃園縣蘆竹鄉南山路一段108號2-3號 TEL:03-3522501 FAX:03-3228953 網址:www.ol-plastic.wembi.net E-mail:ol.plastic@msa.hinet.net		
價單號:940727001	日期:940727	
S名稱:優美超間設備有限公司	TEL:02-25373124	
訂號編:	FAX:02-29681765	
訂地址:		
訂條件:月結60天期票	交貨期限:依雙方約定	
報 價 單 內 容		
壹. 模具費	單位:一組	單價:70000元
貳. 成品	長度:1M	單價:13元
		
押出模 1. 真空模 2. 平面出紙面 請確認圖面		

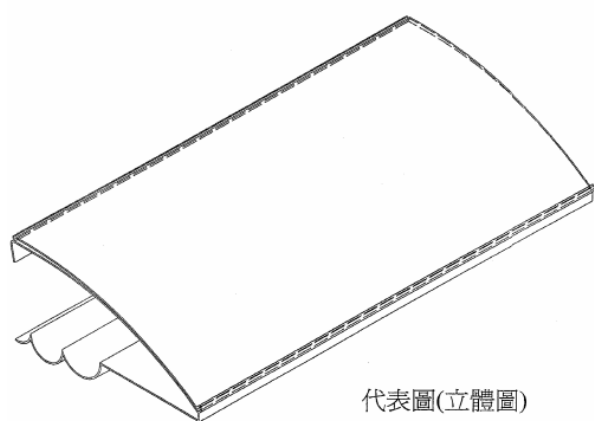
附圖二；



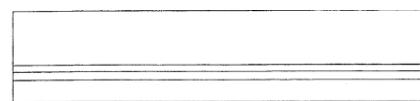
附圖三：



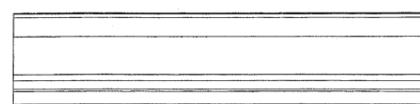
附圖四：



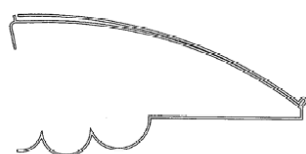
系爭專
利主要
視圖及
使用參
考圖



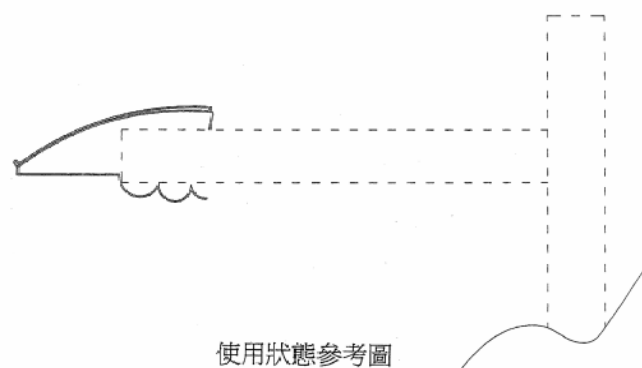
前視圖



後視圖



左側視圖



使用狀態參考圖



28

【專利案號】95121936N01

【專利名稱】3C 產品外殼保護膜之貼附方法

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項、第 23 條及第 31 條第 2 項規定

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】證據採酌、進步性

【判決字號】100 行專訴 123

【判決日期】101.4.26

【判決要旨】

證據 20 該網頁討論資料於 93 年 12 月 21 日發表後，於當日起即陸續有 binbintape、mosaico、Ethom、DOGGY、H2o_hERo、tim1004、565fans、jhung、alexguitar、Nova、arcseven、cht900、shop711、jackyhsu002、AlexShen、Aquila 及 truegian 等 18 人回應，且回應之內容均與證據 20 之內容相呼應，難認係臨訟杜纂。復以，網站管理者函復法院所詢之資料可證明：舉發人檢附之證據 20 未曾被變更，即系爭專利之優先權日前該網頁資料已存在。據上，證據 20 具證據能力。準此，續以證據 20 所揭露之技術內容與系爭專利各請求項比較，證據 20 確實可證申請專利範圍不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利為「3C 產品外殼保護膜之貼附方法」發明專利，前於民國 95 年 6 月 19 日提出申請，並於 98 年 8 月 25 日核准取得專利權。系爭專利係關於一種 3C 產品外殼保護膜之貼附方法，特別是一種在手機、PDA 外殼表面貼附保護膜之方法，其包括：提供一 3C 產品外殼；提供一保護膜，該保護膜為一具有延展性且遇熱軟化，冷卻後定型不回縮之塑膠膜，該保護膜的其中一面設有一黏膠層，黏膠層表面以一離型紙覆蓋；將該保護膜以設有黏膠層該側貼附於外殼表面，並以熱風使其軟化密貼於外殼表面，即可以在產品表面平整地貼附一層保護膜，達到防刮、防水、提升美觀性之目的。

嗣參加人以該專利違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項、第 23 條及第

31 條第 2 項之規定，對之提起舉發。經本局審查，於 100 年 5 月 18 日以(100)智專三(三)05048 字第 10020414990 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」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，將原告之訴駁回。

查本案原告仍不甘服，復依法提起上訴，業經最高行政法院以 101 年度判字第 708 號判決駁回其上訴而告確定。

二、主要判決理由及證據

(一)證據 20 係由第三人詠勝科技有限公司所提供之 Mobile01 討論區之手機綜合討論網頁資料(網址為：<http://www.mml.com.tw/topicdetail.php?f=229&t=31108>)，經智慧財產法院函請詠勝公司提供網友「亞倫」於 2004 年 11 月 1 日起至 2005 年 1 月 31 日止於該討論區之所有討論紀錄，依其函覆內容記載網友「亞倫」於該期間內之討論資料僅 2 則，其中 1 則即為於 93 年 12 月 21 日公開之證據 20，而依附件之內容即有關手機包膜教學之照片與舉發卷內所附之網頁照片完全相同，應可認證據 20 係早於系爭專利主張優先權日之 94 年 9 月 15 日前公開。況該討論資料於 93 年 12 月 21 日發表後，於當日起即陸續有 binbintape、mosaico、Ethom、DOGGY、H2o_hERo、tim1004、565fans、jhung、alexguitar、Nova、arcseven、cht900、shop711、jackyhsu002、AlexShen、Aquila 及 truegian 等 18 人回應，且回應之內容均與證據 20 之內容相呼應，例如證據 20 照片所示手機為 818 型，於發表同日回應之 mosaico 即提及 818 型並另提及 565 型，而 DOGGY 之發言則係針對 mosaico 之 565 型手機提問。另證據 20 稱卡典西紙，然 tim1004 於發表翌日係問卡典西德要去哪裡買？jhung、arcseven、cht900 等回應時亦稱係卡典西德紙，而 jackyhsu 則回應是卡典西紙還是卡典西德啊？另 Aquila 則提問「美工刀切割螢幕上的卡典西德時，會不會割到螢幕.....轉角的地方用吹風機吹難道就不會皺嗎.....」等，其回應內容多樣且交叉呼應，難認係臨訟杜纂，故證據 20 應為真正且其所述內容即係於手機上貼附保護膜方法，可資作為證明系爭專利是否具備進步性要件之先前技術。

(二)由證據 20 在公開之討論區，以「看完之後人人都可以是包神」之標題揭露包膜方法，及其他人回應之文章內容亦可為證。原告雖主張證據 20 並未揭露系爭專利推出氣泡及再取同一材質未經拉伸延展之保護膜，將其貼附於側邊等之步驟，惟查證據 20 中第 2 頁為使用吹風機加熱保護膜，烘軟保護膜，爾後於第 3、4 頁至 5 頁前兩照片可辨，係利用手指將保護膜作周圍部分往

外殼拉伸，並在第 4 頁後兩照片及第 5 頁前兩照片可見操作者使用拇指或手指按壓側邊及平整正表面，可證將保護膜貼附於物品上再將氣泡推出係為慣用手段，為所屬技術領域中具有通常知識者皆可輕易得知，況且只要是貼膜者定會知悉如欲使保護膜與物品表面完全貼合，不產生間隙，就得將氣泡推出保護膜外，此亦可認係一般人之通常知識，貼膜內如有氣泡，為求平整美觀，當然會思及將氣泡推出，且求取美觀亦係包膜的目的之一，故將氣泡推出，應係易於思及之技術。原告另主張系爭專利使用長條狀之保護膜貼附於位在外殼側邊及端角鄰近於開口端處的保護膜上烘軟密貼之步驟，亦屬使用證據 20 所揭示之貼膜步驟，而割除多餘之保護膜後，再取相同材質且未經拉伸延展之保護膜重覆烘軟密貼之步驟，其功效亦非不可預期，難認有何進步性。原告雖主張用熱風吹週邊延展，(側邊之包膜)可能會回縮，所以再黏一次沒有延展過的側邊條等語云云，惟查若使用材質較佳或技術較佳，即無再黏一次沒有延展過側邊條之必要，且包膜略有回縮，為求美觀，再覆膜一次，亦非通常知識者所難以思及。故證據 20 已可證明系爭專利請求項係其所屬技術領域之通常知識者，運用先前技術即可易於思及，難認有何進步性，而不應准予專利。況於此競爭性、普遍性及重疊性甚高之包膜業，如對此簡易推出氣泡、再覆貼一次保護膜之步驟給予專利，反有礙產業之創新。

三、主要爭點及分析檢討

本舉發案於行政訴訟階段爭執證據 20 之證據能力與證據力，茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)證據 20 為網頁資料是否具證據能力？

- 1.法院函請詠勝公司提供網友「亞倫」於 2004 年 11 月 1 日起至 2005 年 1 月 31 日止於該討論區之所有討論紀錄，依詠勝公司函覆內容記載網友「亞倫」於該期間內之討論資料僅 2 則，其中 1 則即為於 93 年 12 月 21 日公開之證據 20，而依附件之內容即有關手機包膜教學之照片與舉發卷內所附之網頁照片完全相同。即網站管理者函復資料與原舉發證據相同，故證明證據 20 並無變更，該網頁資料早於系爭專利優先權日前已存在且為公開。
- 2.再者，證據 20 該討論資料於 93 年 12 月 21 日發表後，於當日起即陸續有 binbintape、mosaico、Ethom、DOGGY、H2o_hERo、tim1004、565fans、jhung、alexguitar、Nova、arcseven、cht900、shop711、jackyhsu002、AlexShen、Aquila 及 truegian 等 18 人回應，且回應之內容均與證據 20 之內容相呼應，例如證據 20 照片所示手機為 818 型，於發表同日回應之 mosaico 即提及 818 型並另提及 565 型，而 DOGGY 之發言則係針對 mosaico 之 565 型手機提問。另

證據 20 稱卡典西紙，然 tim1004 於發表翌日係問卡典西德要去哪裡買？jhung、arcseven、cht900 等回應時亦稱係卡典西德紙，而 jackyhsu 則回應是卡典西紙還是卡典西德啊？另 Aquila 則提問「美工刀切割螢幕上的卡典西德時，會不會割到螢幕……轉角的地方用吹風機吹難道就不會皺嗎……」等，其回應內容多樣且交叉呼應，難認係臨訟杜纂。據上，證據 20 具證據能力。

(二)證據 20 照片揭露之技術內容是否可證系爭專利不具進步性？

- 1.證據 20 第 2 頁為使用吹風機加熱保護膜，烘軟保護膜，其後於第 3、4 至 5 頁前兩照片可辨，利用手指將保護膜作周圍部分往外殼拉伸，並在第 4 頁後兩照片及第 5 頁前兩照片可見操作者使用拇指或手指按壓側邊及平整正表面，可證將保護膜貼附於物品上再將氣泡推出係一慣用手段，況關於此項技術特徵，原告將其撰寫於申請專利範圍第 1 項之前言部分，可知原告亦自認為此一技術特徵早已習知，故原告主張證據 20 所揭示之內容不能證明系爭專利申請專利範圍第一項不具進步性一點，實不足採。又系爭專利使用長條狀之保護膜貼附於位在外殼側邊及端角鄰近於開口端處保護膜之步驟，僅係利用證據 20 所揭示貼膜方法之步驟，即利用殘留保護膜，再重覆烘軟密貼之步驟，為證據 20 已揭露之烘軟密貼步驟，再次使用於側邊與端角處，其功效當可預期，自難認有進步性，故證據 20 足證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- 2.查系爭專利請求項 2 係附屬於第 1 項，為增加「保護膜係為一種遇熱軟化，冷卻後定型不回縮之塑膠膜」之技術特徵。惟系爭專利之該技術特徵僅在於限定塑膠膜之材質，由證據 20 使用吹風機將膠膜加熱後拉伸延展之方式，亦可知證據 20 所使用之膠膜亦為預熱軟化、冷卻後定型不回縮之塑膠膜，是以系爭專利為該所屬技術領域中具有通常知識者利用先前技術所能易於思及，且未產生無法預期的功效。而系爭專利請求項 1 不具進步性之理由已如前述，是以系爭專利請求項 2，實為其所屬技術領域具有通常知識者依證據 20 之技術內容所能輕易完成者，故系爭專利請求項 2 亦不具進步性。又系爭專利請求項 3 係附屬於第 2 項，除包含有請求項 1、2 之所有技術特徵外，增加「欲貼附保護膜以前先將外殼表面擦拭乾淨，而後撕開一覆蓋於保護膜所設黏膠層之離型紙，再將保護膜貼於外殼正面並推出氣泡」之技術特徵。惟系爭專利之該技術特徵僅在於預先清潔預定要貼附貼紙物件之表面及膠膜具有離型紙，查該等技術特徵實為習知慣用方式，由證據 20 第 1 頁及第 8 頁揭示卡典西紙於膠膜亦具有離型紙之結構觀之，且系爭專利請求項 1、2，實為其所屬技術領域具有通常知識者依證據 20 之技術內容所能輕易

完成者，已如前述，故系爭專利請求項 3 亦不具進步性。至系爭專利請求項 4 係直接或間接依附於 1 至 3 項，除包含有請求項 1、2、3 之所有技術特徵外，增加「外殼上設有液晶螢幕孔，保護膜異於黏膠層該側設有以熱昇華機器印刷之圖文，將保護膜貼附於外殼表面以後，在割除多餘的保護膜時，亦將貼附於液晶螢幕孔範圍內之保護膜割除」之技術特徵。惟系爭專利之該技術特徵在於保護膜異於黏膠層該側設有以熱昇華機器印刷之圖文及將貼附於液晶螢幕孔範圍內之保護膜割除，於貼紙上印刷有圖文之技術特徵實為習知慣用方式，且證據 20 亦揭示將貼附於液晶螢幕孔範圍內等之膜割除之步驟，是以系爭專利為該所屬技術領域中具有通常知識者利用所能易於思及，且未產生無法預期的功效。而系爭專利請求項 1、2 或 3 不具進步性之理由已如前述，是以就系爭專利請求項 4 整體而言，實為其所屬技術領域具有通常知識者依證據 20 之技術內容所能輕易完成者，系爭專利請求項 4 不具進步性。

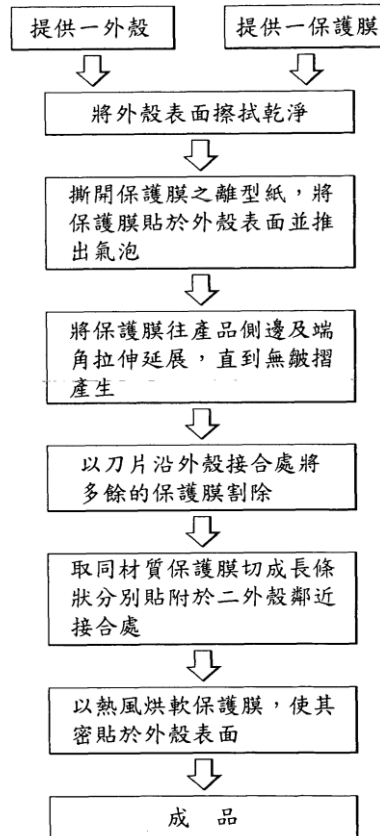
四、總 結

- (一)舉發案之審查，需對舉發證據審酌其證據能力與證據力。證據能力，指作為證據方法之資格，即證據資料形式上是否有資格作為引證之證據，又稱證據之適格性。證據力，依證據資料足生認定事實真偽之效果者，又稱證據價值或證明力。證據力係判斷證據所載之事項是否足以認定當事人所主張之事實。於審查時，先判斷證據是否具證據能力，在證據具證據能力前提下，再續為證據力之審查。
- (二)若舉發證據為網頁資料，於審查時應本論理法則及經驗法則，探求其證據能力，不得逕認證據為網頁資料有可能事後遭更改，即不予採用。如網頁資料於系爭專利申請日後是否更改，尚不足確定，則本局仍應本於職權調查網頁資料，比如利用網路時光回溯器(Wayback Machine，如 www.archive.org)查詢該網頁最後之更動日期，或請舉發人補送網站管理者之切結書作為證明。
- (三)本舉發案係以網頁上討論時電腦自動產生的時間戳記(time stamp)作依據，故運用電腦時間戳記為網頁資料判斷是否為真正及公開日期之方法。且本件於行政訴訟階段法院曾發函網站管理者，該網站管理者提供相對應之網頁資料，法院基此論據該網頁資料認難為臨訟杜纂，故為真正且未變更。
- (四)本舉發案證據 20 揭露技術內容為亞倫所貼之照片，同一證據中尚有其他討論資料，其相對於亞倫所貼之照片及發言，屬相關聯之資料，且深究各發言人討論內容前後呼應，益證此討論區之開版者(即亞倫)所貼之照片及發言並

未改變，否則於前後討論內容不可能相應，此為舉發審查經驗法則之應用，合理推定證據 20 具證據能力。

100 年度行專訴字第 123 號

附表一：系爭專利之操作步驟



第一圖

附表二：證據 20 圖式

-{(教學)}-好利害的包膜~看完之後人人都可以是包神

亞倫 0000-00-00 00:08

首先準備吹風機~美工刀~卡典西紙還有 818 一隻



...



...



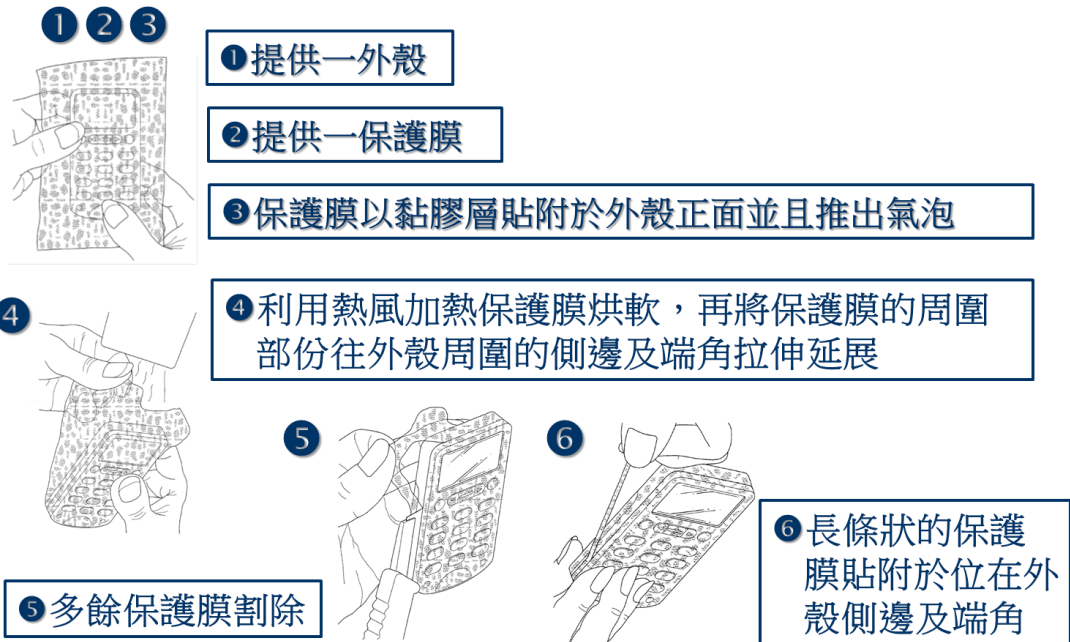
...



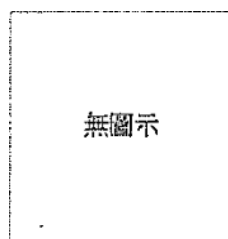
...



附圖 1 (系爭專利圖式)



附圖 2-1 (證據 20 首次開版之發言)



亞倫

文章編號: 380428

文章日期: 2004-12-21 23:37

個人積分: 9

這裡有po包完的818成品



<http://www.mobile.my-life.net/topicdetail.php?f=229&t=31108>

記住只要有心~~人人都可以是包神

教學相長



附圖 2-2 (證據 20 揭露技術內容之照片)

① 提供一外殼



② 提供一保護膜



③ 保護膜以黏膠層貼附於外殼正面並且推出氣泡



④ 利用熱風加熱保護膜烘軟，再將保護膜的周圍部份往外殼周圍的側邊及端角拉伸延展



⑤ 多餘保護膜割除





29

【專利案號】 95202221N01

【專利名稱】 切削刀具後拉式抗震延長刀柄

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 證據採酌、新穎性

【判決字號】 100 行專更(一)9

【判決日期】 100.8.25

【判決要旨】

證據 2 之「SST1216-DC6」DC 延長桿夾頭組 7 件式與證據 3 實物配件外部之打印或標示內容亦相同，故證據 2、3 兩者在實質上亦能相互勾稽。原告雖主張證據 3 實物有臨訟製作之可能云云，然原告並未提出該證據 3 為偽造或臨訟製作之證據（例如：廣傑公司所販賣型號相同，惟產品內容不同之實物），是其主張僅屬主觀上之臆測，亦非可採。綜上，證據 2、3 足以相互勾稽證明證據 3 之實物結構已於系爭專利申請日前公開。

一、案情簡介

系爭「切削刀具後拉式抗震延長刀柄」新型專利，前於民國 95 年 2 月 8 日提出申請，並於 95 年 5 月 11 日經形式審查取得專利權。系爭專利申請專利範圍第 1 項為「一種切削刀具後拉式抗震延長刀柄，係一刀柄桿利用一拉桿、一束套配合使用一反向固定件所組成，再供切削刀具之結合使用。」舉發人於 96 年 8 月 1 日以其有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 1 月 15 日以(98)智專三(一)05018 字第 09820022880 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，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案先經智慧財產法院審理，作成將訴願決定及原處分均予撤銷之判決，舉發人(即參加人)不服依法提起上訴，最高行政法院廢棄原判決後，復經智慧財產法院重為審查，作成本件判決，將原告之訴駁回。

二、主要判決理由及證據

- (一)舉發人於舉發階段提出舉發證據 2 廣傑公司 NC TOOLING SYSTEM 型錄、證據 3 廣傑公司型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組實物、證據 4 磐升企業有限公司出貨單影本、證據 5 磐升企業有限公司發票及應收帳款請款單影本等，並主張組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，系爭專利違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定。
- (二)證據 2 為一公開發行之刊物，底頁所載發行日期為 2003 年 8 月，早於系爭專利申請日；證據 3 為廣傑機械工業股份有限公司銷售型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組(包含有型號「ST16-DC6-120」、「ST16-DC6-150」兩種產品)組件盒實物。證據 2 型錄第 9、10 頁所載產品標示有 SST1216-DC6 之型號，型錄第 7、8 頁所載產品則標示有 ST16-DC6-150 之型號。證據 3 之組件盒中所包含之兩種夾頭柄產品實物中，分別於柄身烙印標示有「ST16-DC6-120」、「ST16-DC6-150」之型號，舉發人主張其中型號「ST16-DC6-150」之產品實物可與證據 2 相勾稽。
- (三)智慧財產法院 100 行專更一字第 9 號判決主要理由為：「...證據 2 之「SST1216-DC6」DC 延長桿夾頭組 7 件式與證據 3 實物配件外部之打印或標示內容亦相同，故證據 2、3 兩者在實質上亦能相互勾稽。原告雖主張證據 3 實物有臨訟製作之可能云云，然原告並未提出該證據 3 為偽造或臨訟製作之證據（例如：廣傑公司所販賣型號相同，惟產品內容不同之實物），是其主張僅屬主觀上之臆測，亦非可採。綜上，證據 2、3 足以相互勾稽證明證據 3 之實物結構已於系爭專利申請日前公開。」

三、主要爭點及分析檢討

本案於訴訟階段主要爭執為：「證據 2、3 之型錄及樣品是否得為系爭專利不具新穎性之證據？」

(一)本局審定主要理由：

本局審定認為從外觀觀察，實物外觀與型錄第 7、8 頁所載產品外觀相同，可信該產品即為型錄中之產品；由型錄之印製日期可推其應為 92 年 8 月已公開銷售，公開日早於系爭專利申請日，雖被舉發人辯稱「證據 2、3 之型錄或樣品可後來再製」云云；惟按證據 2、3 型錄及樣品是否臨訟製作，被舉發人如有疑義，自當提出反證，尚不能僅以主觀臆測即稱證據 2、3 之引證資料為後來再製者，故證據 2、3 仍具證據力。且經檢視證據 3 型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組中之「ST16-DC6-150」型號之實物樣品，其構造已完全揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之技術特徵(見於 97 年 5

月 9 日面詢紀錄)；因此該「ST16-DC6-150」型號之夾頭柄足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

(二)智慧財產法院第一次審判主要判決理由：

1. 查，依被告 97 年 5 月 9 日面詢紀錄，係於「五、面詢事項」欄為「舉發證據 3 型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組，其中標示『KOJEX.ST16-DC6-150』部分夾頭柄，經檢視其構造，與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同」之記載(見舉發卷第 55 頁)，惟此乃被告陳述事項，雖據舉發階段之原告及參加人代理人簽名，並非代表舉發階段之原告及參加人代理人同意上開記載，此由舉發階段之原告代理人楊邱瑋於「被舉發人陳述事項」欄陳稱：「有關證據 2 之型錄，僅看得到商品外觀，無法看到內部構件結構，故證據 3 是否為本案公告後再製」等語(見舉發卷第 53 頁)，足見原告於舉發階段即已否認證據 3 與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同，是證據 3 得否為系爭專利不具新穎性之證據，實非無疑。
2. 由證據 2 第 7 頁型號 ST16-DC6-150 之夾頭柄之結構 Fig.2 無內部結構之顯示，且經由其剖面線無法得知型號 ST16-DC6 -150 之夾頭柄係於刀柄桿內置拉桿、束套及反向固定件組設而成。是以原告主張：「證據 2 僅僅揭露產品之外觀，而不能知悉其結構者」、「證據 2 尚不得作為證明系爭專利於申請前已公開之依據」等語，均堪採信。從而，證據 3 中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據 2 型錄中之同一型號產品，證據 2 和 3 並非有證據同一之關連性證據，無法相互勾稽而證明系爭專利不具新穎性。

(三)最高行政法院 100 年度判字第 299 號主要判決理由：

1. 原判決無非以：被上訴人於舉發階段即已否認證據 3 與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同，而懷疑證據 3 得否為系爭專利不具新穎性之證據，固非無見。惟查，原審既認被上訴人否認證據 3 之技術內容與系爭案相同，而懷疑證據 3 是否得為舉發證據，則依上開規定，原審自應依職權進行證據調查程序，查證證據 3 是否為系爭案已公開使用者，例如：向第三人廣傑機械公司調閱有關卷證，以查明證據 3 實物產品是否為其產品，最初生產、製作日期為何？是否與證據 2 型錄所載相符？或傳訊第三人廣傑機械公司之該產品生產銷售相關人員，以釐清證據 3 與待證事實之證明力，原審未依職權調查，遽以被上訴人於舉發階段即否認證據 3 與系爭案申請專利範圍相同等情，未依職權調查事實，尚嫌速斷。
2. 經查，原判決既謂證據 2 型錄末頁所載之公開日期可採(原判決第 10 頁第 8 行)；而且證據 2 型錄第 8 頁所載產品標示有 SST1216-DC6 之型號，該型號對應之外裝為第 8 頁 Fig.2，證據 2 第 8 頁圖示與證據 3 為廣傑公司銷售

型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件盒實物外觀相同，證據 2 第 9 頁表格顯示型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件包含有：一型號「ST16-DC6-120」夾頭柄、一型號「ST16-DC6-150」夾頭柄、一板手 A、M4 板手 B 以及型號 DC-3E、DC-4E 和 DC-6E 之夾頭各一，此亦與證據 3 樣品內容物相同(原判決第 11 頁倒數第 3 行至第 12 頁第 4 行)等情。詎原判卻又斤斤於「證據 2 第 7 頁型號 ST16-DC6-150 之夾頭柄之結構 Fig.2 無內部結構之顯示，且經由其剖面線無法得知型號 ST16-DC6-150 之夾頭柄係於刀柄桿內置拉桿、束套及反向固定件組設而成」等節，認證據 3 中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據 2 型錄中之同一型號產品，並進而否認證據 2 及 3 之關聯性，原判決認定事實，容與經驗法則有違，自屬違法。

(四)本件智慧財產法院主要判決理由：

1. 比對該證據 2 型錄第 9 頁與第 10 頁對「DC 延長桿夾頭組」的訂購編號及其配件內容，顯示依適用夾頭(Collet)之尺寸區分成 DC4、DC6、DC8、DC10 及 DC12 五種，各種夾頭再區分如 Fig.1 或 Fig.2 兩款配件型式，如參加人所指之「SST1216-DC6」DC 延長桿夾頭組(第 10 頁)呈現 Fig.2 配件型式，包括有「ST12-DC6-120」夾頭柄 1 件、「ST12-DC6-150」夾頭柄 1 件、1 件、「DC6-4E」夾頭 1 件、「DC6-6E」夾頭 1 件、「000000000」扳手(A)1 件及「000000000(M4)」扳手(B)1 件等共 7 件式，而該證據 2 之「SST1216-DC6」DC 延長桿夾頭組 7 件式與證據 3 實物配件外部之打印或標示內容亦相同，故證據 2、3 兩者在實質上亦能相互勾稽。原告雖主張證據 3 實物有臨訟製作之可能云云，然原告並未提出該證據 3 為偽造或臨訟製作之證據(例如：廣傑公司所販賣型號相同，惟產品內容不同之實物)，是其主張僅屬主觀上之臆測，亦非可採。綜上，證據 2、3 足以相互勾稽證明證據 3 之實物結構已於系爭專利申請日前公開。
2. 經查，被告曾於 95 年 5 月 9 日辦理面詢紀錄，依面詢紀錄表所示：「舉發證據 3 型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組，其中標示有型號『ST16-DC6-150』部分之夾頭柄，經檢視其構造，與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同」等語(見舉發卷第 55 頁)，業經原告及參加人所委任出席面詢之代理人於上揭面詢紀錄表認簽屬實無誤，且為原告所不爭執，堪認證據 3 中型號「ST16-DC6-150」之延長桿夾頭柄實物確實已完全揭露系爭專利申請專利範圍所界定之前述技術特徵，而足以證明系爭專利不具新穎性。

(五)分析檢討

1. 依現行舉發審查基準「5.3.3.1 證據能力與證據力之判斷」第 5-1-36 頁載明：「...證據力之判斷，應審查證據整體是否能證明待證事實。例如證據包括

統一發票、刊物、照片、型錄及實物等，雖然分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，若各證據對於待證事實無關連性，則無證據力。

活頁式型錄之首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再行查證。至於單張型錄如印有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，已足為一完整之型錄，不須其他佐證資料證明其為真正。

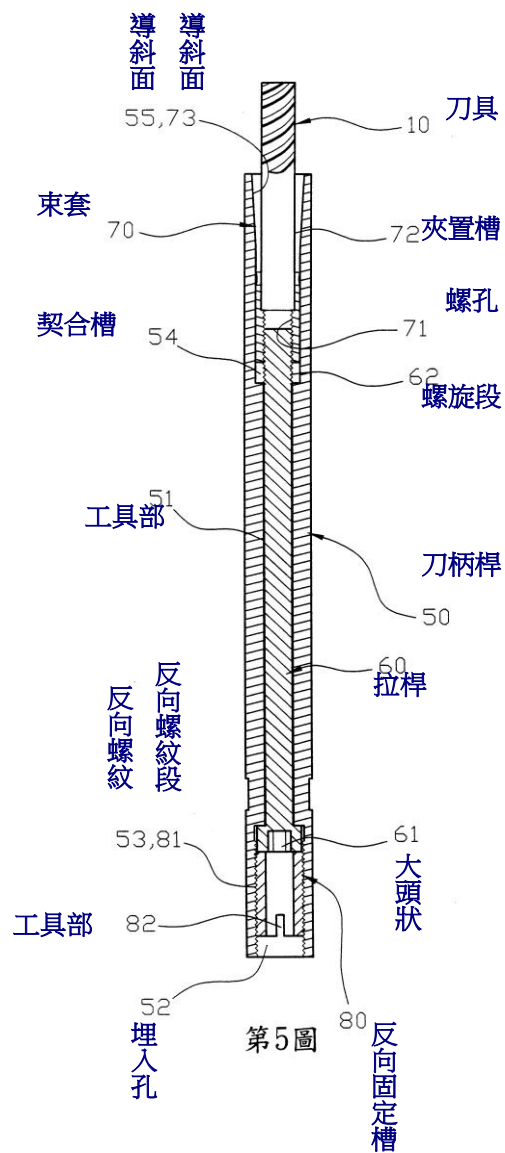
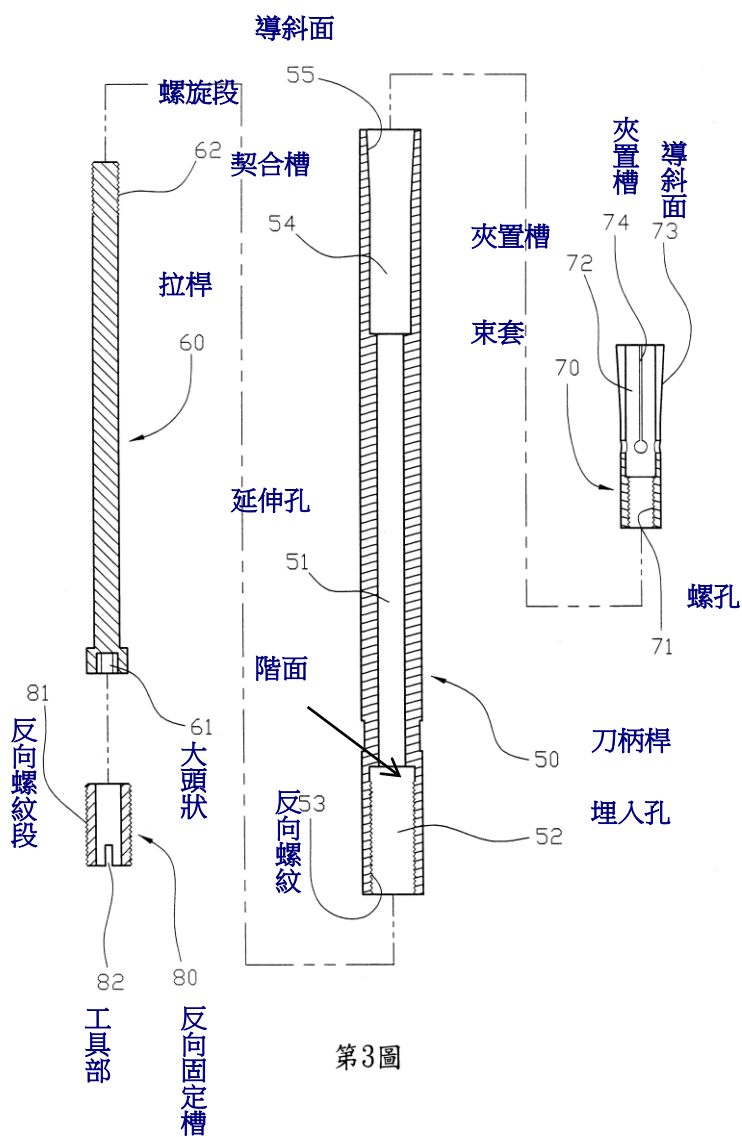
若證據僅揭露物品之外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關連證據例如產品說明書、實物等，足以佐證者，該證據不得作為證明系爭專利之方法或內部構造於申請前已公開之依據。」

2. 原智財法院第一審判決認為即或證據 3 之實務組件中烙印有型號「ST16-DC6-150」之夾頭柄產品得採為判斷系爭專利不具新穎性之證據，又雖與證據 2 第 7 頁之夾頭柄之結構 Fig.2 為同一型號，但由於該圖無內部結構之顯示，從而，證據 3 中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄即無法推知為證據 2 型錄中之同一型號產品，而無法相互勾稽以證明系爭專利不具新穎性。惟判決理由認定證據 2、3 並非具關連性之證據，無法相互勾稽而證明系爭專利不具新穎性部分，似與專利審查基準所載判斷關連性證據之採證原則不一致。
3. 另按同一公司製造同一型號之機具，其結構通常為相同。原告如有質疑，自當提出反證，尚不能僅以主觀臆測即稱證據 2 為臨訟製作、後來再製者云云。

四、總結

在證據調查上，若當事人以「臨訟製作」及「否認證據之真實性」等說詞，否認證據(型錄、證物)之證據能力時，參酌現行舉發審查基準第 5-1-41 頁「5.3.3.4 證據調查應注意事項，(3)實施勘驗實物證據之結構、內容，應先確定該實物證據確係當事人所主張之勘驗標的。若另一造當事人主張該實物之構成零件有被加工或更換之可能，須附具證據佐證，未附證據者，不得僅依其主張即予否定勘驗標的。」之規定，本局應要求當事人於期限內提出證據佐證，未負舉證責任者，本局尚難僅依其主張即逕予否定舉發證據。

系爭專利主要圖面：系爭專利第 3、5 圖為其結構示意圖

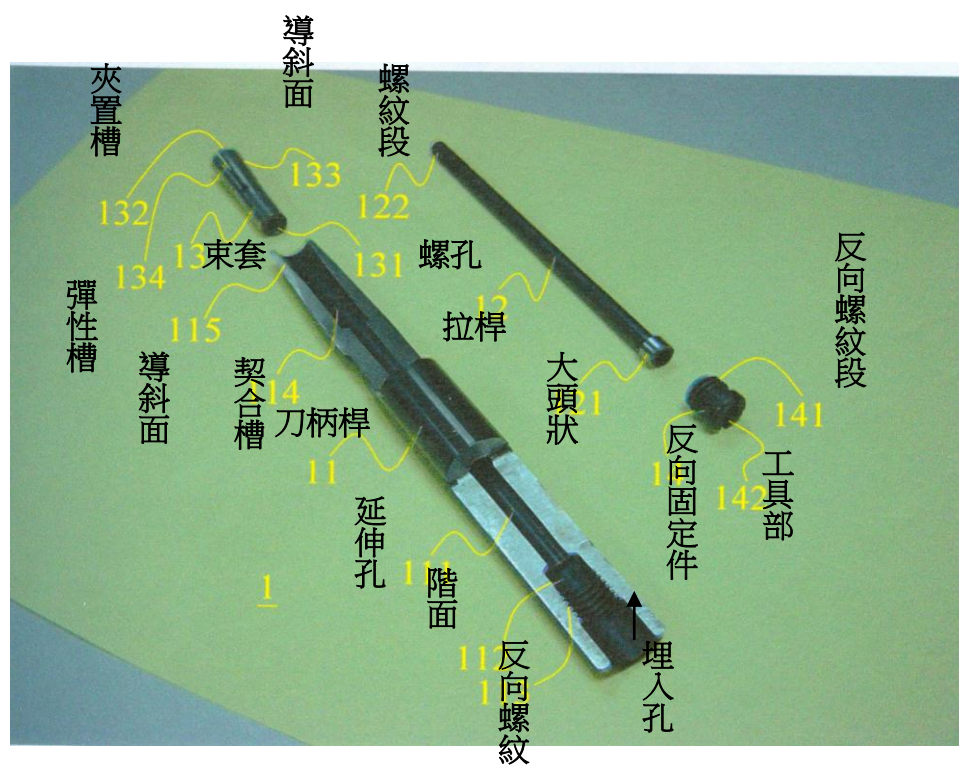


證據 3 實物



證據 3 「ST12-DC6-120」及「ST12-DC6-150」夾頭柄之剖示圖







30

【專利案號】 98213580N01

【專利名稱】 水族箱加溫器

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 證據採酌、新穎性

【判決字號】 101 行專訴 37

【判決日期】 101.8.30

【判決要旨】

被告未詳查釐清而遽認訴願附件一之證明書與證據 2、證據 3 與證據 4、證據 5 無法互相勾稽證明證據 2 及證據 3 之實物樣品的公開日期早於系爭專利申請日，亦不能證明證據 2、3 加熱器實物管內白色棉狀物具有除溼功能，而為舉發不成立之處分，尚有未洽。

一、案情簡介

參加人前於民國 98 年 7 月 24 日以「水族箱加溫器」向本局申請新型專利，經本局編為第 98213580 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M376145 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告於 99 年 5 月 20 日以該專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經本局審查，於 100 年 11 月 29 日以(100)智專三(一)04078 字第 10021080970 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，經訴願決定駁回，原告仍不服，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

(一)本案舉發證據包括：

- 1.證據 2 為 Tetra 公司販售編號 26419「可沉水加熱器(Submersible Heater)」實物樣品(提出時未拆解)。該產品實物及其包裝盒上均未標示該產品之製造日期或其他相關日期。

- 2.證據 3 為 Tetra 公司販售編號 26419「可沉水加熱器(Submersible Heater)」實物樣品(提出時已拆解)。該產品實物及其包裝盒上均未標示該產品之製造日期或其他相關日期。
 - 3.證據 4 為 BESTRISE 國際有限公司 2009 年產品編號 26419 產品交貨給 Tetra 公司之商業發票及出貨明細二份影本。
 - 4.證據 5 為 BESTRISE 國際有限公司 2008 年產品編號 26419 產品交貨給 Tetra 公司之商業發票及出貨明細二份影本。
 - 5.證據 6 為證據 3 實物照片與系爭專利圖三之對照圖，係原告自行比對之對照圖。
 - 6.訴願附件一為 Tetra 公司出具產品編號之證明書，證明舉發證據 2 及 3 之實物樣品(產品編號 26419-917A)與證據 4 及 5 商業發票及出貨明細文件中 Item No. 26419-04 及 26419-03 係為相同物品。其中說明二另指出「本產品加熱器之玻璃管內確實含有乾燥劑，用以除濕功能。」，應屬補強證據。
 - 7.訴願附件二為 SHENCHEN AOV TESTING TECHNOLOGY 股份有限公司所出具證據 3 實物中白色棉狀物「藍色防潮珠」之測試報告。該測試報告係由私人公司深圳市安姆特檢測技術有限公司所為，申請人為深圳市超越黏膠商行，應屬補強證據。
 - 8.訴願附件三為原告向深圳豪利實業有限公司購物收據，收據日期為 2008 年 10 月 17 日，收據內容僅載稱 8 月份貨款，由該收據及支票存根，無法得知購物之項目明細為何。
 - 9.訴願附件四為中國大陸實用新型專利申請案(即系爭專利之對應案)之檢索報告。係大陸國家知識產權局專利檢索諮詢中心於西元 2011 年 12 月 27 日所出具之檢索報告(相當於我國之新型技術報告)，結論為對比文件一及對比文件二之組合，可證明該專利不具進步性。
- (二)關於證據 2、3、4、5 以及訴願附件一是否可勾稽證明系爭專利請求項 1 不具新穎性一節，智慧財產法院於判決中指出：
- 1.TETRA 公司係一已成立逾 50 年之知名公司，其分公司已遍及美國、歐洲、日本及東南亞，販售有關觀賞魚飼料、水質處理劑、魚病醫療用品、測試系列以及其他水族用品包括加熱器、過濾器及照明等產品。該公司之商品資料可於公司網站查詢得知且可自該公司網站自由訂購(參 [http：//www.tzong-yang.com.tw/prod_brand_profile.php?bran_id=1](http://www.tzong-yang.com.tw/prod_brand_profile.php?bran_id=1) 代理商宗洋水族有限公司之網站介紹及 Tetra 公司網站 [http：//www.tetra-fish.com/TetraFish.home](http://www.tetra-fish.com/TetraFish.home))。又查證據 2 及證據 3 之實物樣品，由其包裝及實物可看出其標註有 TETRA 公司之商標名稱以及該公司之住

址、電話及網址，故應係為 TETRA 公司的商品。雖然證據 4 及 5 顯示 TETRA 公司係該加熱器之買受人而非產品製造商，然證據 2 及證據 3 之實物及包裝既然標註有 TETRA 公司之商標名稱，為該公司販售之產品，顯然 TETRA 公司並非一般買受人，依一般商業習慣及規則，應係 TETRA 公司下單委託 BESTRISE 公司製造且標示 TETRA 公司之名稱及商標，TETRA 公司應非單純為上開產品之買受人，而係該產品之製造發行商，且證據 2 及 3 之實物樣品產品編號「26419-917A」與證據 4 及 5 商業發票及出貨清單文件中項目編號「26419-04」及「26419-03」，其前之主編號均為相同之「26419」，則由 TETRA 公司所出具之證明書證稱：證據 2 及 3 之實物樣品(產品編號 26419-917A)與證據 4 及 5 出貨文件中 Item NO. 26419-03 及 26419-04，係為相同物品；於說明一復說明：本產品加熱器(Heater)之編號為 26419，而其後方之尾數如上所示僅為包裝材不同之區分編號，與產品無關。其可信度甚高，難謂其證據力薄弱。訴願決定未詳查而遽稱 TETRA 公司僅為該產品之買受人而非產品製造商，且所出具之證明書為一私文書，證據力薄弱云云，自有未洽。又上開證明書係為 TETRA 公司 DVP R&D Technical Service 之 Joseph C. Carley 親筆簽名之原本，被告答辯稱係為影本云云，亦有誤認。則針對該證明書內容所述證據 2 及 3 之實物樣品(產品編號 26419-917A)與證據 4 及 5 商業發票及出貨清單出貨文件中 Item No.26419-03 及 26419-04，係為相同物品等情，被告如有質疑，允宜依職權查證釐清。於未查明釐清前尚難稱以訴願附件一之證明書與證據 2、證據 3 與證據 4、證據 5 無法互相勾稽證明證據 2 及證據 3 之實物樣品的公開日期早於系爭專利申請日。

- 2.另有關證據 2 及證據 3 之實物樣品是否含有除濕材部分，查訴願附件一證明書說明第二點已提到「本產品加熱器之玻璃管內確實含有乾燥劑，用以除濕功能。」原告另以訴願附件二之測試報告欲證明證據 2 及證據 3 實物樣品中的白色棉狀物具有除溼功能。查該份報告第 1 頁描述樣品名稱：藍色防潮珠，並稱其材料為固体硅(即為固體矽膠之意，可參其英文 solid silicon)，姑不論訴願附件二為第三人所出具之測試報告，其公信力尚有疑慮。然查從該已拆解之實物樣品肉眼明確可看出其白色棉狀物底下有粉紅色之珠狀顆粒，由於矽膠可用來做為吸附劑或乾燥劑，若事先浸泡過氯化亞鈷的話，因氯化亞鈷在無水的時候呈藍色，吸水之後變為粉紅色，則因矽膠之含水與否，可見其呈藍色或白色(參毒藥物防治諮詢中心毒資訊站期刊第六期關於乾燥劑(1)矽膠 Silicagel 的介紹，[http : //www.pcc.vghtpe.gov.tw/info-6.asp](http://www.pcc.vghtpe.gov.tw/info-6.asp))。

3.上開原告舉發提出之樣品，被告原未隨卷送本院，經本院通知補送後於審判期日當庭勘驗結果：兩個實物證據 2、3，保管裡面有棉狀物，棉狀物底下均有顆粒狀珠珠，已開啟的實物樣品中之顆粒狀珠珠已經變為粉紅色，未開啟的實物內所裝之珠珠因為被外面套子黏住，無法看出珠珠之顏色，當庭將未開啟之實物底部開拆，檢視其內之珠珠顏色為極淡之粉紅色，與前已開拆之實物內部之珠珠呈現較深粉紅色不同。因此，若本件實物樣品確實如原告所稱其中之白色棉狀物包含藍色珠狀物，且為「Silicagel」乾燥劑，則已拆解之實物樣品中之珠狀物因開封吸水而呈粉紅色，係為合理之現象，而與訴願附件二之說明內容相符合，則其似應為具有吸水性質之除濕材，然此點被告並未詳查，允有再予查明之必要。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)本案經濟部訴願會認同本局見解，認訴願附件一 TETRA 公司所出具之證明書為一私文書，證據力薄弱，並無其它相關資料得以佐證，自難據以認定證據 2 及 3 之實物樣品與前述證據 4 及 5 所載產品係為同一產品。智財法院則認定該證明書可信度甚高，難謂其證據力薄弱。
- (二)本局主張證據 2、3 實品僅具外觀結構，難認定白色棉狀除濕材具除濕功能；智財法院則認定：訴願附件一之 TETRA 公司所出具之證明書說明第二點已提到「本產品加熱器之玻璃管內確實含有乾燥劑，用以除濕功能。」，另以訴願附件二之測試報告欲證明證據 2 及證據 3 實物樣品中的白色棉狀物具有除溼功能。查該份報告第 1 頁描述樣品名稱：藍色防潮珠，並稱其材料為固体硅(即為固體矽膠之意，可參其英文 solid silicon)，棉狀物底下均有顆粒狀珠珠，已開啟的實物樣品中之顆粒狀珠珠已經變為粉紅色，未開啟的實物內所裝之珠珠因為被外面套子黏住，無法看出珠珠之顏色，當庭將未開啟之實物底部開拆，檢視其內之珠珠顏色為極淡之粉紅色，與前已開拆之實物內部之珠珠呈現較深粉紅色不同。因此，若本件實物樣品確實如原告所稱其中之白色棉狀物包含藍色珠狀物，且為「Silicagel」乾燥劑，則已拆解之實物樣品中之珠狀物因開封吸水而呈粉紅色，係為合理之現象，而與訴願附件二之說明內容相符合，則其似應為具有吸水性質之除濕材，然此點並未詳查，允有再予查明之必要。

四、總 結

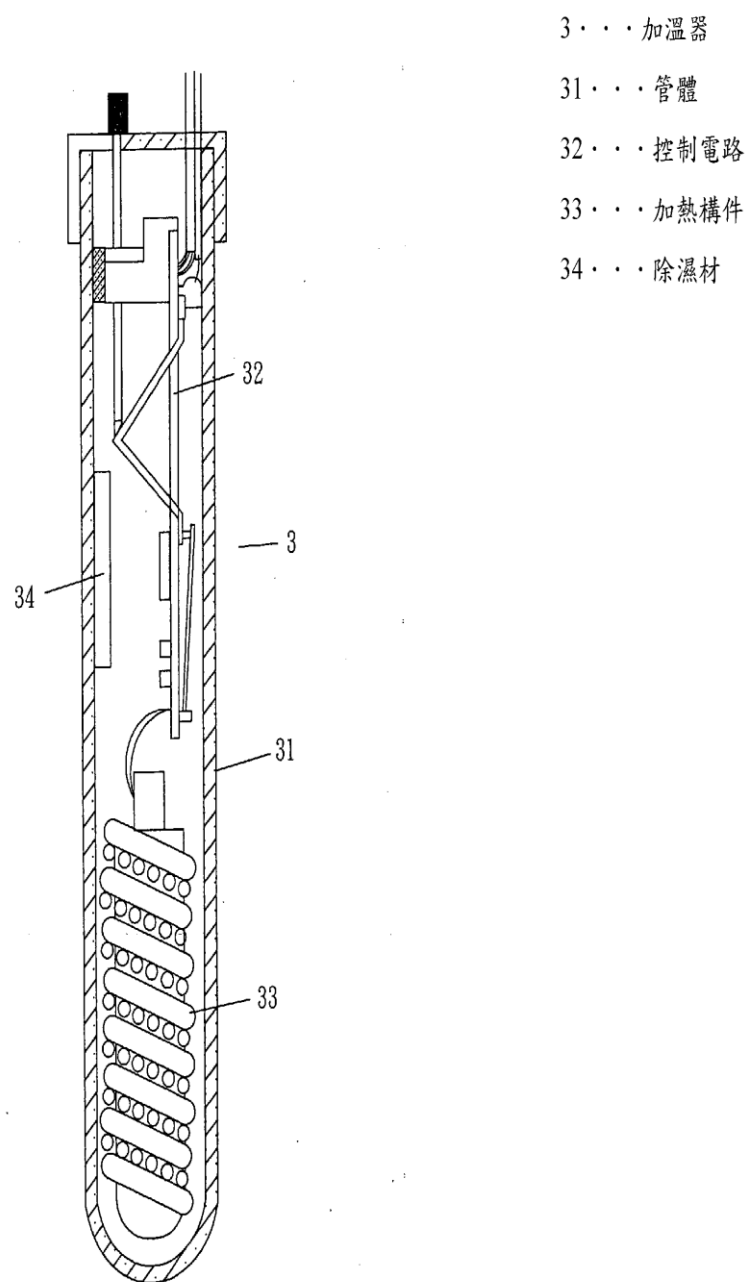
- (一)本案本局原處分認為證據 2 及 3 之實物樣品(產品編號 26419-917A)與證據 4 及 5 商業發票及出貨清單出貨文件中 Item No.26419-03 及 26419-04 產品編

號不同，無法互相勾稽證明證據 2 及證據 3 之實物樣品的公開日期早於系爭專利申請日，且證據 2、3 實品僅具外觀結構，難認白色棉狀除濕材具除濕功能。原告於訴願及訴訟階段補提 TETRA 公司出具產品編號之證明書，證明舉發證據 2 及 3 實物樣品與證據 4 及 5 所載係相同物品，並稱「本產品加熱器之玻璃管內確實含有乾燥劑，用以除濕功能。」本局依專利審查基準第 5 篇舉發 5.3.3.1 之 5-1-36 頁第 2 段所載「私文書及商業文件等之證據力較弱。出自當事人自己作成之證據或與當事人有利害關係之人的切結或聲明書，難以認為客觀公正，除非能提供其他足以證明為真實之事證，並具公信之力之輔助證據，通常較難遽以採信。」認該證明書證據力薄弱，在無其它相關佐證情形下，不予採信。智財法院則以 TETRA 公司為一成立逾 50 年之知名公司，分公司遍及美日歐，該公司產品可自其網站自由訂購，認定 TETRA 公司之證明書可信度甚高，難謂證據力薄弱，並稱證據 2、3 似應為具有吸水性質之除濕材，本局有再予查明之必要，將本局原處分撤銷。

(二)本局為行政機關，並無司法調查權，因此對於私文書之採認較為謹慎。惟嗣後如舉發人所附實物樣品與其它相關聯證明文件(如出貨單、發票...等)有樣號或型號不一致情形，本局應可通知舉發人闡明，俾進一步審查各個證據間得否相互勾稽構成組合證據，而不宜因型號不同即逕予認定各證據無法相互勾稽而謂證據力不足。

101 年度行專訴字第 37 號附圖

附圖一 系爭專利圖式



圖三



31

【專利案號】 92130380

【專利名稱】 一種低膽固醇蛋的生產方法

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法第 22 條第 1 項 1 款及第 46 條第 2 項規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 踐行通知義務、新穎性

【決定字號】 經訴 10006102870

【決定日期】 100.8.8

【決定要旨】

本案於 100 年 1 月 26 日再提出申請專利範圍修正本，其內容與原處分機關於再審查階段之 99 年 6 月 25 日審查意見通知書所依據之申請專利範圍已有差異，依專利法第 46 條第 2 項規定之意旨，原處分機關於作成本案再審查核駁審定書前，即應將依該次修正本審查之核駁理由先行通知訴願人。而原處分機關未將前揭再審查核駁理由先行通知訴願人申復，逕以引證 1 足以證明本案不具「新穎性」之新理由為本件「不予專利」之處分，即有未踐行法定程序之瑕疵，自難謂已符合專利法第 46 條第 2 項之規定，原處分顯有未洽。

一、案情簡介

(一)訴願人於 92 年 10 月 31 日以「一種低膽固醇蛋的生產方法」向本局申請發明專利，經初審審查，認本案違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，以 95 年 10 月 4 日(95)智專二(五)01138 字第 09520811370 號核駁理由先行通知書請訴願人提出申復說明。訴願人於 96 年 1 月 22 日提出申復說明書並修正本案申請專利範圍(共 7 項，將原申請專利範圍第 3 項刪除)，並主張本案有新穎性優惠期之適用；經本局於 96 年 2 月 6 日舉辦面詢程序審理，認本案申請專利範圍第 1 至 7 項不具新穎性，違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定，於 96 年 6 月 6 日以(96)智專二(五)01138 字第 09620314420 號專利核駁審定書為「不予專利」之審定。

(二)訴願人於同年 8 月 3 日申請再審查，並於同年月 10 日補送再審理由書，經本局再審查，認訴願人事後聲明新穎性優惠期之主張不予受理；本案各項

申請專利範圍不具新穎性，於 99 年 6 月 25 日以(99)智專三(四)01019 字第 099920442930 號審查意見通知函請訴願人提出申復。嗣後訴願人於 99 年 10 月 28 日提出申復，又於 100 年 1 月 26 日提出申復說明書，並修正本案申請專利範圍(共 1 項，將原 96 年 1 月 22 日修正本申請專利範圍第 2 至 7 項附屬項內容併入第 1 項獨立項，原刪除之 92 年 10 月 31 日申請專利範圍第 3 項中界定之「冷卻溫度可為 40°C」亦列入第 1 項之內容)，並撤回新穎性優惠期之主張，聲明本案修正後申請專利範圍第 1 項具有新穎性。本局乃依訴願人 100 年 1 月 26 日提出之申請專利範圍修正本審查，認本案違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定，於 100 年 4 月 15 日以 100 智專三(四)01019 字第 10020306940 號再審查核駁審定書為本案「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理，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

初審核駁之引證文獻為訴願人就相同發明於申請前 4 個月發表之期刊論文(J. Agric. Food Chem., Vol. 51, No. 16, p.4824-4829)。引證 1 是否足以證明本案不具新穎性，應以原處分機關審查本案之審查程序已符合專利法相關規定為前提，爰就原處分機關審查本案是否有違反專利法第 46 條第 2 項之規定論述如下：

- (一)查訴願人於 92 年 10 月 31 日提出之本件「一種低膽固醇蛋的生產方法」發明專利申請案，當時所提之申請專利範圍共有 8 項，嗣於 96 年 8 月 3 日申請再審查後，於 96 年 1 月 22 日提出之申請專利範圍修正本共有 7 項(刪除原第 3 項內容)，其又於 100 年 1 月 26 日再次提出之本案申請專利範圍修正本共 1 項(將原第 2 至 7 項內容併入第 1 項，並將原刪除第 3 項所列「冷卻溫度為 40°C」之內容再納入第 1 項)，則本案既於 100 年 1 月 26 日再提出申請專利範圍修正本，則其內容即與原處分機關於再審查階段之 99 年 6 月 25 日審查意見通知書所依據之申請專利範圍已有差異，依專利法第 46 條第 2 項規定之意旨，原處分機關於作成本案再審查核駁審定書前，即應將依該次修正本審查之核駁理由先行通知訴願人。
- (二)原處分機關於訴願答辯時雖辯稱其已於 99 年 6 月 25 日就該局所認引證 1 足以證明本案不具新穎性之核駁理由通知訴願人提出申復，惟查當時該局係以 96 年 1 月 22 日申請專利範圍修正本為審查及通知申復之標的，其與嗣後 100 年 1 月 26 日申請專利範圍修正本之內容已有差異，業如前述；況觀原處分理由(三)所稱「...引證 1 雖未明確指出冷卻溫度為 40°C，然其第 4825

頁第 1 欄第 38 行起已敘明蒸熟並經殺菌處理之在來米係在『冷卻後』接種紅麴菌，而由其所獲得之各項試驗數據與本案完全相同的情形來看，顯然引證 1 之冷卻溫度實質隱含與本案相同，是以本案縱使於步驟 a 中明確指出『冷卻溫度為 40°C』亦無法掩蓋本案不具新穎性之事實，遑論進步性。」等語，即係針對 100 年 1 月 26 日修正本所新增「冷卻溫度為 40°C」之內容所為之新理由。則原處分機關未將前揭再審查核駁理由先行通知訴願人申復，逕以引證 1 足以證明本案不具「新穎性」之前揭新理由為本件「不予專利」之處分，即有未踐行法定程序之瑕疵，自難謂已符合專利法第 46 條第 2 項之規定，原處分顯有未洽。

三、主要爭點及分析檢討

(一)本案再審查階段係以訴願人 96 年 1 月 22 日所提申請專利範圍修正本為審查及通知申復之標的，就引證 1 足以證明該申請專利範圍第 1~7 項不具新穎性之核駁理由通知訴願人提出申復。訴願人於申復時，雖將第 2~7 項併入第 1 項，並於步驟 a 增加敘述「其中該冷卻溫度為 40°C」，然由於本案說明書內容與引證 1 之內容，除未揭示「冷卻溫度為 40°C」外，其餘完全一致，二者屬相同技術乃至為明顯，故本局認定本案僅為引證 1 之「單純援用」，縱使所附加之溫度限定為引證 1 所未明示者，然因係出於同一實驗，整體技術發明並不因本案附加溫度限制即為不同之技術；換言之，該溫度本即為引證 1 所隱含之使用溫度，因此本局作出「修正合併後之申請專利範圍與修正前之申請專利範圍第 1~7 項並無不同」之判斷，而在認知前、後申請專利範圍「實無差異」之前提下，關於引證 1 足以證明本案不具新穎性，應已踐行核駁理由先行通知之程序，是以未再針對後修正之申請專利範圍再次給予核駁理由先行通知而逕予審定。

(二)按發明專利審查基準第二篇第三章「2.2 新穎性」(2-3-5 頁第 6-11 行)規定：

「審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知之內容」；同篇章「2.4 新穎性之判斷基準」第 2 段起復記載：「請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：(1)完全相同：申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。(2)差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵：申請專利之發明與先前技術之差異

僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。」而就本案而言，100 年 1 月 26 日修正之申請專利範圍第 1 項所請「一種低膽固醇蛋的生產方法」，其中所述步驟 a 至 e，實質上已揭示同申請人(即訴願人)於 2003 年 6 月 26 日(申請日前)公開之文獻 J. Agric. Food Chem., Vol. 51, No. 16, 第 4824-4829 頁(下稱引證 1)中，差異僅在於引證 1 第 4825 頁第 1 欄第 38 行起記載蒸熟並經殺菌處理之在來米係在「冷卻後」接種紅麴菌，而本案則於請求項第 1 項之相同步驟記載，指出冷卻溫度為「40°C」。本案相較於引證 1，不論於發明之目的、達成目的之技術手段及功效均屬相同，而實施步驟亦相同；本案雖明確指出冷卻溫度為 40°C，然查說明書之內容，並無有關在來米「冷卻後之接種溫度的選擇」係為本案所欲解決先前技術問題之主要技術特徵之說明，而由本案所獲得之各項試驗數據與引證 1 完全相同、無絲毫差異之情況來看，可知引證 1 所述蒸熟並經殺菌處理之在來米之冷卻步驟，其冷卻後之溫度實際上與本案相同。又，餵食飼料予動物，並測量其餵食後產生雞蛋之膽固醇含量，由於飼料須經過生理代謝、轉換過程，具有通常知識者應可得知，所得雞蛋之各項數據不可能具有「再現性」，反觀本案之所有實驗數據(包括圖表數值及圖式)卻與引證 1 完全相同，此由本案說明書內容所列各圖表數值、圖形與引證 1 相對照下即可直接無歧異地得知。對於不可能出現再現實驗數據之實驗，如何反覆測量其步驟之一中之冷卻溫度，進而得到相同的實驗結果？況且訴願人亦自承「本發明所涉及製程步驟和其效果是不能逆向還原的」。因此，引證 1 敘述之「冷卻後接種紅麴菌」已實質隱含該冷卻後接種紅麴菌之溫度同樣為 40°C，換言之，兩者為同一實驗下的產物，故本局於進行再審查時，依前揭專利審查基準新穎性判斷原則，認為本案縱使於步驟 a 中明確指出「冷卻溫度為 40°C」，仍應屬申請前已見於刊物之發明而不具新穎性，違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定，尚無論究進步性之問題。

四、總結

(一)本案經提會研討，認為縱使申請專利之發明確為期刊文獻之引用，然就申請專利範圍而言，界定之技術範圍仍可能超過先前技術之範疇，故認定專利要件，仍應以請求項所載範圍為依據。申請專利範圍一經變動，如認有不准

專利之理由，仍應就該修正本踐行先行通知之程序。

(二)另就本件情況而言，本案發明內容與引證 1 內容實際上係完全相同，然由於記載形式上之些微差異，或有審查官主觀認為引證案實質隱含但未述及之內容，以不具新穎性作為不予專利之理由可能無法成立，此時仍以進步性觀點論斷本案是否具備專利要件為宜。



【專利案號】 95127043N01

【專利名稱】 改良自行車座墊總成

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 22 條第 4 項及第 71 條第 3 項規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 踐行通知義務

【決定字號】 經訴 10106103190

【決定日期】 101.4.9

【決定要旨】

按專利法第 71 條第 3 項規定，更正專利說明書或圖式者，專利專責機關「應」通知舉發人。該法條既明文規定為「應」通知，係屬強制規定，則原處分機關遇有此一情形，即當依該法條之規定通知舉發人，並無就個案情形另為斟酌裁量之餘地。

一、案情簡介

系爭「改良自行車座墊總成」發明專利，前於民國 95 年 7 月 24 日提出申請，並於 97 年 1 月 18 日核准取得專利權。系爭專利係關於一種自行車座墊總成，包含有：一座墊本體，該本體具有一承載部，及一前伸部，以及一位於二者間之鞍部，該承載部係用來支撐騎乘者之臀部，該鞍部之最低點與該承載部之最高點具有一預定高度差，藉此，當騎乘者之臀部乘坐於該承載部時，該本體會形成一對應騎乘者生殖部位之一開放空間，一方面用以避免騎乘時因生殖器受擠迫之不舒適感，另一方面則具透氣之功能。

嗣訴願人以系爭專利違反專利法第 22 條第 4 項規定，對其申請專利範圍第 1～4 及 15 項(即主張部分請求項不具進步性)提起舉發。經本局審查肯認訴願人主張，故函請被舉發人(即專利權人)刪除系爭專利申請專利範圍第 1～4 及 15 項。被舉發人於 100 年 9 月 15 日提出更正，該更正即單純將申請專利範圍第 1～4 及 15 項刪除，並改列其他項之序號。本局爰於 100 年 10 月 31 日以(100)智專三(三)05056 字第 10020983960 號專利舉發審定書審認舉發爭點已不復存在，並作成舉發不成立之審定。訴願人不服，認本局未踐行專利

法第 71 條第 3 項程序，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審理，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

目前，專利權人(即訴願關係人)已依法提起行政訴訟，由智慧財產法院受理審議中。

二、主要撤銷理由及證據

(一)本件審定「舉發不成立」係因專利權人於 100 年 9 月 15 日提出申請專利範圍更正本，將訴願人所爭執之申請專利範圍第 1~4 及 15 項全數刪除，經本局審查准予更正，並以舉發爭點不復存在為由，審定舉發不成立，然本局並未將准予更正之事實通知訴願人，給予訴願人表示意見之機會。經濟部訴願決定認為，此項更正係屬舉發申請日 3 年後始發生之情事，且為訴願人所不知悉，核無本局答辯理由所稱訴願人有怠於行使權利之情形。

(二)訴願決定復稱：專利法第 71 條第 3 項規定，更正專利說明書或圖式者，專利專責機關「應」通知舉發人。該法條既明文規定為「應」通知，係屬強制規定，則原處分機關遇有此一情形，即當依該法條之規定通知舉發人，並無就個案情形另為斟酌裁量之餘地。再者，專利權人於舉發審查時申請更正專利說明書或圖式，係針對舉發理由所為之防禦方法，閃避舉發理由攻擊之目標，基於武器平等原則，自應給予舉發人表示意見之機會。

三、主要爭點及分析檢討

訴願人所爭執本局未將准予系爭專利更正一事通知訴願人一節，本局是否因個案案情而有斟酌裁量之空間，可毋庸通知訴願人？上開爭點分析檢討如下：

(一)按專利法第 71 條第 3 項規定：「依第 1 項第 3 款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」從上開專利法規定可知，若被舉發人提出更正申請，則專利專責機關應通知舉發人，並無斟酌裁量之餘地。現行專利審查基準(2006 年版)第 5-1-15 頁記載：「舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期未表示意見者，得依更正本逕行審查。」專利審查基準進一步就專利法第 71 條第 3 項解釋，並非所有更正均需通知舉發人，僅在該更正經本局審查並核准之情形下，始須通知舉發人。若考量程序之必要性或兩造攻擊防禦之衡平，對於被舉發人申請更正說明書或圖式，本局尚有依個案案情斟酌裁量是

否通知舉發人表示意見之空間。

- (二)依本件訴願決定，專利法第 71 條第 3 項條文係規定「應」通知，其係屬強制規定，原處分機關遇有此一情形，即當依該規定通知舉發人，並無就個案情形另為斟酌裁量之餘地。

四、總 結

- (一)專利法第 71 條第 3 項為強制規定應踐行之程序，若未踐行程序而使利害關係人喪失程序利益，顯然違背法令，自當為法所不許，故縱因踐行程序而延宕舉發審查時程，亦不得基於時效考量而違背法律。
- (二)明(102)年 1 月 1 日起施行之專利法雖有舉發聲明不得變更及不得追加之規定，惟若發生本案情事，本局亦應遵循修正後專利法第 77 條第 1 項規定，對於擬准予更正之申請，亦應通知舉發人表示意見，以維舉發人之利益。



33

【專利案號】98208613N01

【專利名稱】開關

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】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 項規定

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】漏未審酌、進步性、新證據

【判決字號】100 行專訴 38

【判決日期】100.9.22

【判決要旨】

1. 被告漏未審酌證據 1、2 是否可證明請求項 6 不具進步性，亦未說明原告於舉發時是否主張請求項 3 不具進步性，且未就系爭專利申請專利範圍與證據 1、2 比對逐項進行判斷，則被告所為全部項次舉發不成立之審定，自有違誤。
2. 證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、4、5 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭「開關」新型專利，前於民國 98 年 5 月 18 日提出申請，並於 98 年 7 月 29 日核准取得專利權。系爭專利為一種開關，包括有座體、按壓蓋體、彈性元件、導電片、連接端子組及定位架，其中：座體，係凹設有可供導電片設置之容置槽，並於容置槽底部設有複數個可供連接端子組對應插設之插孔，使導電片與連接端子組於容置槽內形成接觸，而座體外部於容置槽開口處二側對應凸設有轉軸，且座體外部於容置槽開口及插孔之間凹設有炭槽；按壓蓋體，係設置於該座體容置槽開口處，於按壓蓋體二側設有可與座體轉軸套接之扣環，並於二扣環間一體成型設有延伸柱，且延伸柱凹設有可供用以抵持導電片的彈性元件置入之凹槽；定位架，係具有基部，於基部二端朝同方向延伸有可夾設於該座體炭槽內之夾臂，且二夾臂之長度係大於座體之寬度。

原告於 98 年 11 月 5 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款和第 4 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 99 年 9 月 1 日以(99)

智專三(二)04024 字第 09920625580 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

系爭專利技術創作揭露一種開關，包括有座體、按壓蓋體、彈性元件、導電片、連接端子組及定位架，其中，座體設有可供導電片設置之容置槽，並於容置槽底部設有可供連接端子組對應插設之插孔，使導電片與連接端子組於容置槽內形成接觸，且座體外部凹設有可供定位架用以夾設方式固定之嵌槽，而按壓蓋體係設置於該座體之容置槽開口處，且按壓蓋體一體成型設有可伸入容置槽內之延伸柱，又延伸柱凹設有可供用以抵持導電片的彈性元件置入之凹槽，使撥動按壓蓋體時可由彈性元件控制導電片與連接端子組形成導通或斷路狀態，如此，藉由座體可直接供連接端子組插設、以及座體外部可供定位架以夾設方式固定，使開關具快速簡便之組裝。

證據 2(CANAL 公司於 2000 年所印製之開關型錄)第 2 頁型號 MR-2 之已拆解實體產品，揭露一開關包括有座體、按壓蓋體、彈性元件、導電片、連接端子組，其座體，係凹設有可供導電片設置之容置槽，並於容置槽底部設有複數個連接端子組，而座體外部於容置槽開口處二側設有孔洞；按壓蓋體，係設置於該座體容置槽開口處，於按壓蓋體二側設有可與座體孔洞套接之凸部，並於二凸部間一體成型設有延伸柱，且延伸柱凹設有可供用以抵持導電片的彈性元件置入之凹槽。又查證據 3(德利威電子股份有限公司 2007 至 2008 年產品型錄)之第 72 頁揭露「電源開關」，其型號分別為

「4AS1R12M2RE」、「4AD1R12M2RE」共 2 種電源開關產品，且該等型號產品所示者，左側為產品外觀，右側為產品俯視圖、側視圖及底視圖，所屬技術領域具有通常知識者可知電源開關之端子數目，及座體外部二側凸設有轉軸，於蓋體二側設有可與座體轉軸套接之扣環，可達將蓋體與座體相結合並可樞轉之效果；另證據 3 之第 135 頁揭露「電源開關」，其型號分別為「8UD8R2A1M6RE」、「8US8R2A1M7RE」、「8UD8R2A1M7RE」共 3 種電源開關產品，且該等型號產品所示者，左側為產品外觀，右側為產品前視圖、側視圖、後視圖及接腳圖，所屬技術領域具有通常知識者可知電源開關之端子數目，及座體外部係凹設有嵌槽，可供定位架夾設固定之，該定位架具有基部，於基部二端朝同方向延伸有可夾設於該座體嵌槽內之夾臂，且二夾臂之長度係大於座體之寬度。查證據 2、證據 3 與系爭專利皆為電源開關之技術領域，是以三者所屬之技術領域相同，又證據 2、3 之電源開關皆

具座體、端子座、上蓋、撥桿、彈性壓桿、導電片、端子組等而有共通之技術特徵，系爭專利主要目的乃在於開關之座體底部係一體成型設有可供連接端子組對應插設之插孔，且開關之按壓蓋體係一體成型設有可伸入容置槽內之延伸柱，次要目的乃在於開關之座體外部係凹設有可供定位架用以夾設方式固定之嵌槽，而證據 2 已揭露達成前述系爭專利主要目的之結構，證據 3 亦已揭露達成前述系爭專利次要目的之結構，該所屬技術領域中具通常知識者有合理之動機組合相同技術領域之證據 2、3 之技術內容。經比對證據 2、3 之組合與系爭專利申請專利範圍第 1 項，證據 2 之座體、容置槽、按壓蓋體、延伸柱、凹槽、彈性元件、導電片、連接端子組可對應系爭專利申請專利範圍第 1 項之座體 1、容置槽 11、按壓蓋體 2、延伸柱 22、凹槽 221、彈性元件 3、導電片 4、連接端子組 5；證據 2 座體外部於容置槽開口處二側設有孔洞，於按壓蓋體二側設有可與座體孔洞套接之凸部，與系爭專利申請專利範圍第 1 項係座體外部於容置槽開口處二側對應凸設有轉軸 13，於按壓蓋體二側設有可與座體轉軸套接之扣環 21 相較具有差異，惟其所達將按壓蓋體與座體相結合並可樞轉之效果並無不同，又前述結構差異僅為相應之孔洞與凸部或相應之轉軸與扣環，其設置位置相互置換，並未產生無法預期之功效，況系爭專利說明書所自承之先前技術(見系爭專利圖 6 所示)或證據 3 型錄第 72 頁所揭露之「電源開關」亦已揭示一座體外部二側對應凸設有轉軸而於按壓蓋體二側設有可與座體轉軸套接之扣環之結構，是以前述差異顯係屬通常知識之等效置換或為相關先前技術中所建議之技術。又證據 2 雖未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之「定位架 6，係具有基部 61，於基部二端朝同方向延伸有可夾設於該座體嵌槽內之夾臂 62，且二夾臂之長度係大於座體之寬度」之結構，惟該等結構已為證據 3 型錄第 135 頁之「電源開關」所揭露，於系爭專利之結構已為前述證據 2、3 揭露之前提下，且於機械領域該等結構必然產生相應功效，尚難稱系爭專利具無法預期之功效，故證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。被告於 93 年 7 月頒布公告之現行發明專利審查基準第 2-3-5 頁規定：「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」經查舉發證據 1、2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、4、5 項不具進步性，但惟漏未審酌證據 1、2 是否可證明系爭專利申請專利範

圍第 6 項不具進步性，亦未說明原告於舉發時是否主張系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性，且未就系爭專利申請專利範圍與證據 1、2 比對逐項進行判斷，則原審定機關即被告所為全部項次舉發不成立之審定，自有違誤。系爭專利申請專利範圍第 1、2、4、5 項不具進步性，有如前述，惟因原處分機關未審酌證據 2 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性，且未及審酌證據 3，宜由原處分機關第一次判斷。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)判決內容認為證據 1、2 無法證明系爭專利請求項 1、2、4、5 不具進步性，與本局之審查結果相同，應無爭議。
- (二)證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、4、5 項不具進步性，因為證據 3 係原告(舉發人)於行政訴訟期間才提出之新證據，且與證據 1、2 非為關聯證據，故證據 3 為新證據，本不在本局之原審定內容中，判決結果並不影響本局之審查判斷。
- (三)判決內容認為本局漏未審酌證據 1、2 是否可證明請求項 6 不具進步性，亦未說明原告於舉發時是否主張請求項 3 不具進步性，且未就系爭專利申請專利範圍與證據 1、2 比對逐項進行判斷，則被告所為全部項次舉發不成立之審定，自有違誤。惟查判決書第 8 頁：「(二)被告於本院準備程序陳稱：因舉發證據無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，故未就第 6 項為論述等語，惟之後復陳稱：原告於舉發理由書主張系爭專利不具新穎性及進步性，故被告認為應各別比較。原處分僅就證據 1、2 與系爭專利比較，所有的請求項均有審酌，因原告於舉發階段所提出之證據僅有型錄，無法清楚看出其所揭露之技術特徵，故被告未就證據 1 及 2 組合與系爭專利為比對，惟就算組合證據 1、2 亦無法證明系爭專利不具有新穎性及進步性等語」，可知本局已就舉發證據 1、2 與系爭專利比較，並有考慮系爭專利所有請求項內容。再者本局審定舉發成立時，才需要逐項審查，至於舉發不成立的審定，只要獨立項不成立，附屬項本不必再逐項審查。又查舉發理由書本就沒有主張請求項 3 違反專利要件，本局為舉發審定時即毋庸審查。

四、總 結

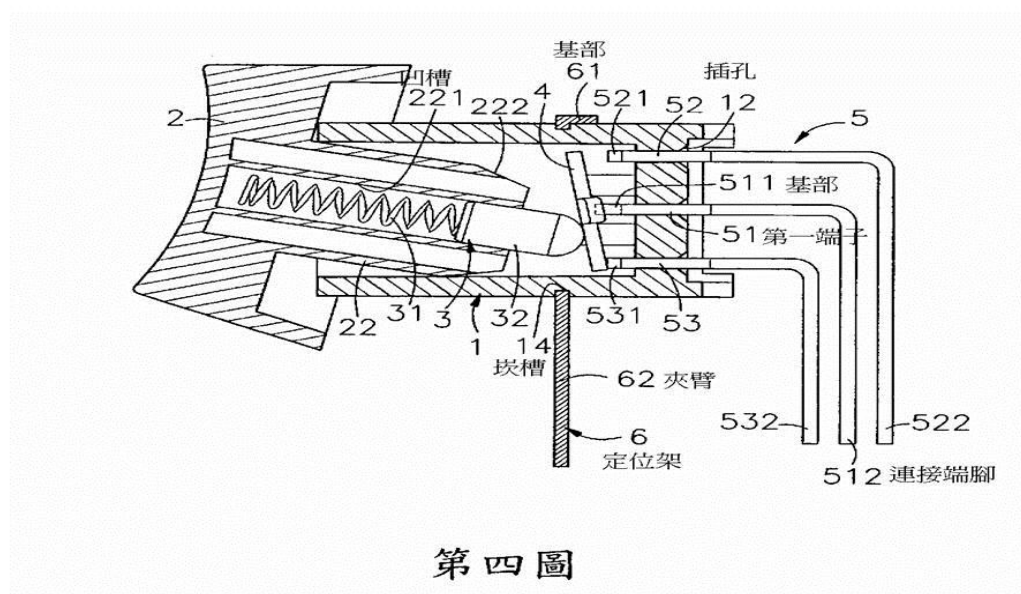
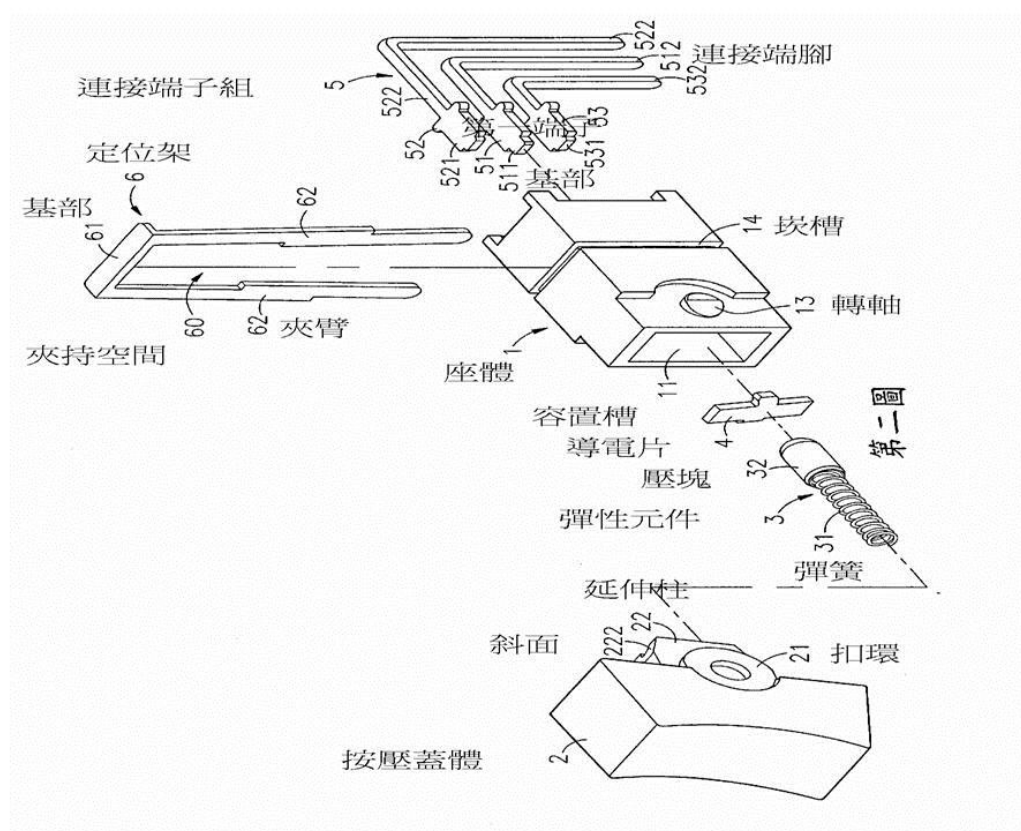
- (一)專利舉發案是依照舉發人所提的舉發證據和理由來審查，舉發人應負舉證責任。本局於審查本舉發事件時，認為依照舉發理由書所附的照片和證據 1、2 的型錄，確實無法從外觀看出彼此具有關聯性，因此不能證明系爭專利的結構內容已為證據 1、2 之型錄所揭露。舉發人於訴願時補充證據 2 之

實物樣品，作為補強證據，訴願決定認為證據 2 之結構未揭露系爭專利之技術特徵，而駁回其訴願。舉發人又於行政訴訟期間依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據 3，並以證據 2 與新證據 3 之組合主張系爭專利申請專利範圍不具進步性。

- (二)舉發審查應明確爭點並依爭點審查，本件舉發審定理由第(三)點之爭點整理中應明確指明舉發人所主張之爭點「系爭專利申請專利範圍第 1、2、4、5、6 項已為證據 1、2 所揭露」，且在審定理由第(四)點之審查比對中亦應明確述及證據 1、2 不能證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、4、5、6 項為申請前已見於刊物或已公開使用，或為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之論述，以避免有漏未審酌之疑慮。

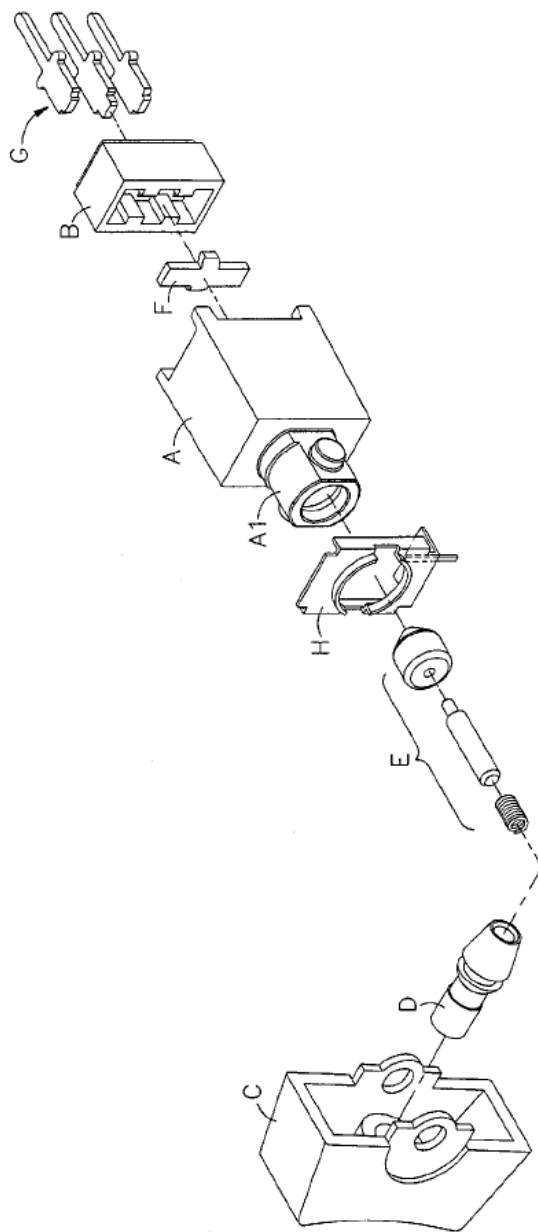
100 年度行專訴字第 38 號附圖

附圖一：系爭專利第 2、4 圖為其分解示意、組合剖視示意圖



第四圖

附圖一之一：系爭專利第 6 圖(系爭專利之先前技術)



圖六第

附圖二：

證據一 目錄第 42 頁

10A 250V AC电源开关
E 系列

简单的焊针方式的小形、高容量型。



■ 用途

- 个人电脑、打印机等设备、传真、复印机等通讯、事务用设备。
- DVD、LCD显示器、成套顶部箱头联机器、CD-ROM等影像、音响设备。
- 空调机、厨房用电动升降架等各种家用电器。

■ 规格

项目	规格
额定电压	10A 250V AC
额定电流	6A/98A 250V ~, 10(E)/250~
额定功率	6A/98A 250V ~, 10(E)/250~
额定电压	6A/98A 250V ~, 10(E)/250~
额定功率	125V 10A~

■ 安全标准

符合安全认证的普通机器电源开关。
提高了节省空间特性。
采用简单的插入式。
结构或有单极单投、双极单投两种。
额定电流100A。
不含焊针的接点。

■ 一览表

规格	移动量	动作力	安装方法	端子形状	接点	表示(旋钮)	最小包装单位	产品编号	图号
ST	3±2N	Snap-in	Lead	无	无	无	100 pcs.	SDDJE11500	1
			Right angle	有	● mark	SDDJE12700	5		
			Lead	无	—O mark	SDDJE10400	2		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE12300	5		
			Lead	无	—O mark	SDDJE10700	1		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE10800	2		
	3.5mm	Snap-in	Lead	有	—O mark	SDDJE12400	5		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE11200	1		
			Lead	无	—O mark	SDDJE11300	2		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE12500	5		
			Lead	无	—O mark	SDDJE31600	3		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE32500	5		
6±2N	Snap-in	Lead	无	—O mark	SDDJE30100	3			
		Right angle	有	—O mark	SDDJE32700	6			
		For PC board	无	—O mark	SDDJE30200	4			
		Right angle	有	—O mark	SDDJE32100	5			
		For PC board	无	—O mark	SDDJE30300	3			
		Right angle	有	—O mark	SDDJE32300	5			
ST	6±2N	Snap-in	Lead	无	—O mark	SDDJE30500	4		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE30400	5		
			Lead	无	—O mark	SDDJE30700	3		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE30800	5		
			Lead	无	—O mark	SDDJE30900	5		
			Right angle	有	—O mark	SDDJE31000	5		

■ 说明

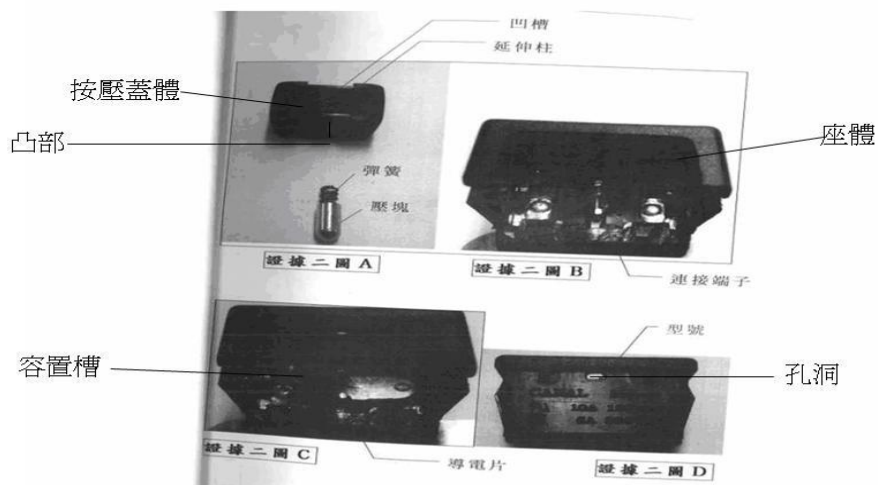
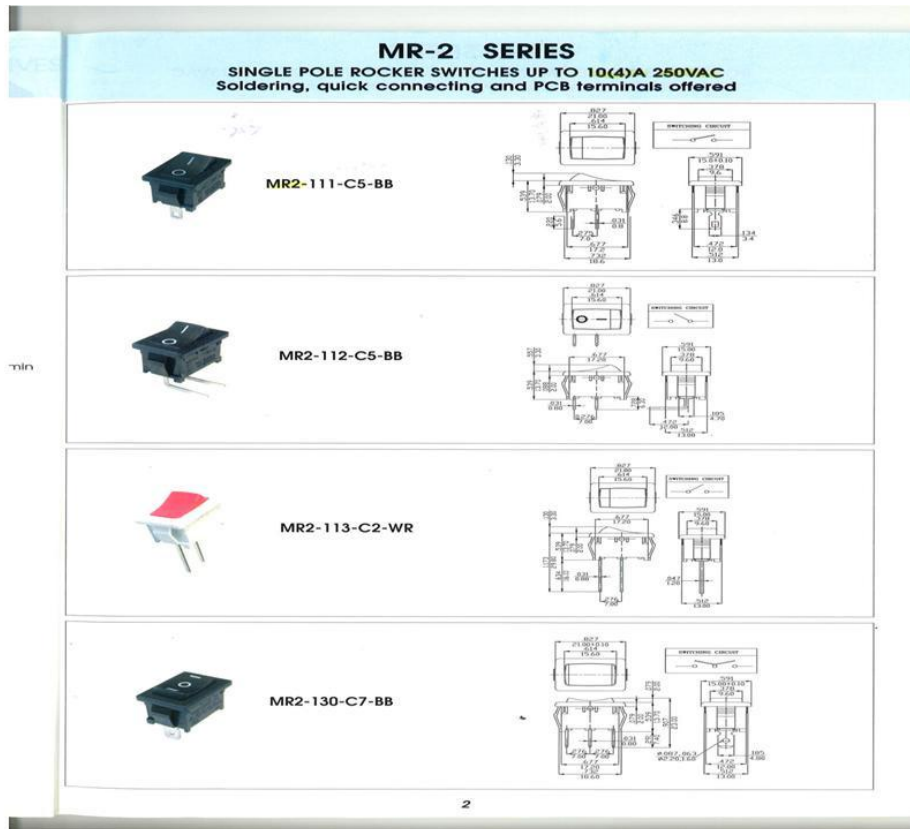
端子形状用符号表示(±107)(请使用正锁扣连接型)。
端子形状可在电路板上安装(请使用手焊接)。
端子形状还有反面的品种。
以上产品一览表以外的产品, 需要时请向本公司营业部门询问。

关于其他详细规格 见 P.59

ALPS

附圖三：

證據二 型錄第 2 頁及已拆解實體產品照片(引用舉發理由書照片)





34

【專利案號】 89105387N01

【專利名稱】 微控制器指令集

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條第 1 項前段、第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款規定

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 漏未審酌

【決定字號】 經訴 10106102870

【決定日期】 101.3.23

【決定要旨】

原處分機關以證據 10 及 11 不具證據能力，逕認訴願人以證據 7、8、9、10、11、12 及 13 之組合主張系爭專利不具進步性爭點「均非適宜，不予論究」，顯有未合，原處分機關仍應就訴願人原舉發理由主張範疇內之其餘適格證據與系爭專利進行實體技術比對，方屬適法。

一、案情簡介

參加人前於 89 年 5 月 2 日以「微控制器指令集」向本局申請發明專利，同時主張優先權（受理國家：美國，申請日：西元 1999 年 3 月 26 日，案號：09/280,112 號），經本局編為第 89105387 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 175289 號專利證書。嗣訴願人以該專利違反核准時專利法(90 年 10 月 24 日修正公布)第 20 條第 1 項前段、第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，對之提起舉發。其後參加人於 98 年 5 月 5 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經本局審認，該更正本符合現行專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，應准予更正，並依該更正本審查，核認系爭專利未違反前揭訴願人舉發法條之規定，於 100 年 8 月 31 日以(100)智專三(二)04119 字第 10020781400 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理，作成本件決定，將原處分撤銷。參加人不服，提起行政訴訟，業經智慧財產法院判決駁回。

二、主要撤銷理由及證據

(一)訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利說明書影本；證據 2 為西元 1998 年 10 月大陸地區北京航空航天大學出版社出版之「PIC 系列單片機原理和程序設計」書籍影本；證據 3 為西元 1997 年 4 月大陸地區中國科學技術大學出版社出版之「PIC 16/17 單片機原理和應用」書籍影本；證據 4 為西元 1996 年 4 月 2 日公告之美國第 5,504,903 號「SELF-PROGRAMMING OF ON-CHIP PROGRAM MEMORY FOR MICROCONTROLLER AT CLOCK START-UP」專利案；證據 5 為 Microchip Technology Incorporated 於西元 1998 年之 EPROM/ROM-Based 8-Bit COMS Microcontroller Series 型錄資料影本；證據 6 為西元 1999 年 11 月 16 日公告之美國第 5,987,583 號「PROCESSOR ARCHITECTURE SCHEME AND INSTRUCTION SET FOR MAXIMIZING AVAILABLE OPCODES AND ADDRESS SELECTION MODES」專利案。嗣於 97 年 12 月 31 日提出舉發補充理由書增列證據 7 為西元 1997 年 4 月 23 日公開之大陸地區第 95119022.9 號「顯示器的控制裝置」發明專利申請公開說明書影本；證據 8 為西元 1999 年 2 月 10 日公開之大陸地區第 98103188.9 號「微處理器」發明專利申請公開說明書影本；證據 9 為西元 1995 年 4 月 5 日公開之大陸地區第 94107574.5 號「保護方式下保留和恢復執行代碼的 CPU 狀態的方法」發明專利申請公開說明書影本；證據 10 為西元 2000 年 4 月 19 日公開之大陸地區第 98803701.7 號「具有 RISC 結構的八位微控制器」發明專利申請公開說明書影本；證據 11 為西元 1999 年 6 月 16 日公開之大陸地區第 97194625.6 號「根據一條指令執行多次操作的方法和裝置」發明專利申請公開說明書影本；證據 12 為西元 1987 年 2 月 4 日公開之大陸地區第 CN86101043A 號「採用塊移動指令的微處理機」發明專利申請公開說明書影本；證據 13 為西元 1986 年 7 月 2 日公開之大陸地區第 CN85109719A 號「具有改進的指令週期的微處理機」發明專利申請公開說明書影本；證據 14 為西元 1993 年 7 月 28 日公開之大陸地區第 93101139.6 號「帶有並行執行指令的裝置的微處理機」發明專利申請公開說明書影本。

(二)訴願決定撤銷原處分主要理由：原處分就訴願人於 97 年 12 月 31 日舉發補充理由書以證據 7-14 之組合所主張系爭專利請求項 1-69 不具進步性，違反核准審定時之專利法第 20 條第 2 項之規定一節，有漏未審酌之情事，即有違專利審查基準有關處分權之相關規定，而構成違法之瑕疵。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)因證據 10 及 11 公開日晚於系爭專利優先權日，不具證據能力，本局為釐清爭點之需要，乃通知舉發人(即訴願人)及被舉發人(即參加人)99 年 12 月 14 日於本局十六樓會議室辦理面詢，兩造均於當日出席。本局於面詢中，告知舉發人證據 10 及 11 不具證據能力，請舉發人重新整理舉發爭點，惟舉發人並未依示辦理，由於證據 10、11 非為系爭專利申請前之公開技術，無法據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，故而本局據此認定舉發人以證據 7-14 之組合主張系爭專利請求項 1-69 不具進步性等爭點，均非適宜，應不予論究。
- (二)訴願決定則認為，訴願人所提之證據(組合)能否證明系爭專利不具進步性，原處分機關應就原舉發理由之主張予以審酌。如訴願人所提證據組合中，其中部分證據不具證據能力，原處分機關於剔除無證據能力之證據後，是否審究其餘適格證據，仍應視該等證據所主張之理由而定，始屬完整審究舉發主張。

四、總 結

- (一)舉發證據各證據之組合關係不明確時，應先行使闡明權確認其證據組合，以明確爭點。例如舉發理由僅籠統主張以證據 1~5 之任意組合不具進步性，由於 5 個證據之任意組合，多達數十種邏輯組合關係，爭點不明確，應先行使闡明權以確認其證據組合。
- (二)組合證據中包含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，於審定前應經專利權人答辯。如經闡明後，證據組合仍包含不適格證據時，應依舉發理由及其他適格證據內容，實質比對專利要件。惟須注意者，證據組合中包含有形式上不適格證據者，應先進行證據調查，經調查有補強或關聯性質之證據存在，例如公告日在申請日後之證據另有公開在先之證據存在，則因未超出爭點認定範圍，得逕行審究該爭點。



35

【專利案號】95114830

【專利名稱】互動式遊戲裝置及其遊戲控制器

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 26 條第 2 項及第 43 條第 2 項規定

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】理由不備、漏未審酌

【決定字號】經訴 10106102970

【決定日期】101.3.26

【決定要旨】

原處分理由僅論及本案申請專利範圍第 1 項、第 11 項獨立項及第 2、3、4、7 項附屬項不符專利法第 26 條第 2 項規定之理由，然對於本案申請專利範圍第 5、6、8、9、10 項及第 12 至 19 項（附屬項）究如何不符專利法第 26 條第 2 項規定乙節，則隻字未提。故原處分中就申請專利範圍第 5、6、8、9、10 項及第 12 至 19 項請求項究如何不符合專利法第 26 條第 2 項之規定，而應不予專利之具體理由，既隻字未提，即與專利法第 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 4 月 26 日以「互動式遊戲裝置及其遊戲控制器」向本局申請發明專利，經本局編為第 95114830 號審查，訴願人旋於 95 年 8 月 23 日提出說明書修正頁，復於 97 年 11 月 19 日提出申請專利範圍修正本，經本局審查，以 97 年 12 月 30 日(97)智專一(六)05128 字第 09720720970 號專利核駁審定書認本案之發明說明有違專利法第 26 條第 2 項之規定，而為本案應不予專利之審定。訴願人不服，於 98 年 2 月 20 日申請再審查，經本局審查，認本案違反專利法第 26 條第 2 項規定，以 99 年 9 月 28 日(99)智專三(二)04119 字第 09920687680 號審查意見通知函通知訴願人申復，訴願人旋於 100 年 1 月 25 日提出申復說明，案經本局審查，仍認本案有違專利法第 26 條第 2 項規定，以 100 年 9 月 21 日(100)智專三(二)04119 字第 10020833030 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」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理，作成本件訴願決定，將本局原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

訴願決定認為：依專利審查基準第 2-3-5 頁、2-3-20 頁所載，新穎性或進步性之審查應以每一請求項中所載發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性、進步性作成審查意見，此即揭示逐項審查之原則。而本件所涉者固非新穎性、進步性之問題，而係專利法第 26 條第 2 項之審查，然本諸前揭行政程序法及專利法之規定，並保障申請人之權益，原處分機關仍應參照前揭專利審查基準之精神製作審定書。申言之，如發明申請案經審查結果為不予專利，則審定書應逐項備具不予專利之理由；若審定書未逐項具體載明核駁之理由，即與前揭行政程序法及專利法規定相悖，而有原處分理由不備之瑕疵而應予撤銷。

三、主要爭點及分析檢討

因本案的申請專利範圍第 1、11 項中並未揭露：如何以「第一動作感測器，偵測該遊戲者之產生一第一動作訊號」、「第二動作感測器，偵測該遊戲者並產生一第二動作訊號」，而該「第一動作訊號」與該「第二動作訊號」要如何來操控一電子遊戲之進行的方法之詳細技術內容；又本案的申請專利範圍第 4 項之該「決策電路 229」的具體技術內容與該申請專利範圍第 1、11 項的必要步驟之技術特徵之技術連結關係，未揭示於說明書或圖式之中，訴願人在申復理由書中也不否認；另，由本案說明書圖式第 2、3 圖來看，該第一動作感測器的輸出信號係透過一數位信號處理器的處理後，再輸入至一處理器中，而該第二動作感測器的輸出信號卻直接輸入至該處理器中，這樣一來，第一動作感測器的輸出信號與第二動作感測器的輸出信號為不同性質的信號。再者，申請專利範圍第 4 項之該「決策電路 229」係用以決定該第一動作感測器及該第二動作感測器之啟動時機，惟如何決定該第一動作感測器及該第二動作感測器之啟動時機的規則及作法，未於本案的發明內容提及，訴願人在申復理由書中也不否認。最後，申請專利範圍第 2 項中所界定之「影像感測器」、第 3 項中所界定之「傾斜感測器或陀螺儀感測器或加速感測器」，其與申請專利範圍第 4 項之該「決策電路 229」之間的技術連結關係，及實際執行步驟內容，皆未於本案的發明內容提及，訴願人在申復理由書中也不否認。綜上，訴願人在申復理由書中，對於前開審查意見通知函的內容皆不否認，只以該些內容已為所屬技術領域中具有通常知識者所熟悉，亦不

用於本案的發明內容中揭露作為申復理由。從而，本局認定本案申請專利範圍第 1 至 19 項所對應之發明說明的內容，未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，故不符合專利法第 26 條第 2 項之規定。

四、總 結

- (一)有關違反專利法第 26 條第 2 項規定之前提，係以各請求項中有界定之技術特徵為限，故於撰寫審查意見通知函或審定書時，應明確指明有界定之各請求項。
- (二)嗣後本局在撰寫審查意見通知函或核駁審定書時，應就專利案之所有請求項，逐項論明不予專利之理由，若有重複的部分，亦需以引用或群組的方式來論述，當可避免原處分遭上級機關認定有理由不備之瑕疵。



36

【專利案號】 90116889N01

【專利名稱】 清潔用物品

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項、第 27 條、第 71 條第 1 項第 3 款及第 4 款規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 專利權整體性、更正要件、進步性、審查程序

【判決字號】 99 行專更(一)6

【判決日期】 100.7.14

【判決要旨】

現行專利法既無專利權可予分割之法條依據，亦無舉發案作成部分准專利，部分不准專利之相關規定，是專利權人自不得主張將系爭專利中不具專利有效事由部分之請求項與具專利有效性之請求項割裂審查，被告亦無為部分舉發成立、部分舉發不成立審定之依據。系爭專利第 6 次更正已實質擴大或變更原申請範圍而不准許更正，並依更正前之請求項內容依法為舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，自無違誤。被告就申請專利範圍第 7 項至第 11 項雖未通知更正，並不表示就該等請求項均未逐項審查，而應認係在逐項審查後，未發現有專利無效事由，始未通知原告就此部分為更正，是原告此部分指摘，並無理由。

一、案情簡介

本案原告於 90 年 7 月 10 日以「清潔用物品」申請第 090116889 號發明專利案，於獲准專利權後為關係人提起舉發，經本局審定舉發成立，應撤銷其專利權。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟均遭駁回，遂向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院以 99 年度判字第 1290 號判決將智慧財產法院原判決廢棄，發回智慧財產法院，命另為適法之裁判，經智慧財產法院更為審理於 100 年 7 月 14 日以 99 年度行專更(一)00006 號判決駁回原告之訴後，其仍不甘服，再次向最高行政法院提起上訴，現在最高行政法院審理中。

二、主要判決理由及證據

舉發證據共有 13 件：

證據 1 為 90 年 12 月 11 日公告之中華民國第 89207405 號「改良型抹布」新型專利案、證據 2 為 89 年 8 月 11 日公告之中華民國第 88222536 號「冷氣機通風口之濾網改良」新型專利案、證據 3 為 90 年 11 月 11 日公告優先權日期為西元 1997 年 2 月 26 日之中華民國第 88211680 號「清掃用具」新型專利案、證據 4 為 88 年 2 月 1 日公告（優先權日期為西元 1997 年 9 月 19 日）之中華民國第 87201598 號「清掃用布，清掃用具及安裝有清掃用布之清掃用具」新型專利案、證據 5 為西元 1906 年 6 月 19 日公告之美國第 823725 號「Duster」專利案（含中譯本）、證據 6 為 89 年 6 月 21 日公告之中華民國第 87119506 號「清潔用物品及其製造方法」發明專利案、證據 7 為西元 1998 年 4 月 21 日公開之日本特開平 10-99246 號專利案、證據 8 為美國專利商標局對系爭專利之官方通知書、證據 9 為證據 8 之申復書、證據 10 為原告就臺灣士林地方法院 94 年度智字第 2 號事件所提出民事準備(五)狀、證據 11 為 94 年 9 月 11 日公告之中華民國第 93218964 號「清潔用物品」新型專利案、證據 12 為 87 年 10 月 1 日公告之中華民國第 86118116 號「丟棄式清潔用物品」發明專利案、證據 13 為西元 1970 年 8 月 25 日公告之美國第 3525113 號「Mop With Removable Holder」專利案。

智財法院判決理由：

現行專利法既無專利權可予分割之法條依據，亦無舉發案作成部分准專利，部分不准專利之相關規定，是專利權人自不得主張將系爭專利中不具專利有效事由部分之請求項與具專利有效性之請求項割裂審查，被告亦無為部分舉發成立、部分舉發不成立審定之依據，況依現行規定，專利經認定舉發成立者，應追繳證書或依法註銷，在專利權無法分割、復無法割裂審查之情形下，專利之各請求項倘部分有無效或舉發成立事由，在專利權人不願更正之情形下，依法自僅能撤銷全部專利權之處分，始符現行法制，亦與專利審查基準相符。系爭專利第 6 次更正已實質擴大或變更原申請範圍而不准許更正，並依更正前之請求項內容依法為舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，自無違誤。證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性，證據 3、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性，證據 5、6、12 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 12、13 項不具進步性，證據 5 與證據 12 或證據 13 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，則系爭專利自有違反核准時專利法第 20 條第 2 項規定，不符發明專利要件，並違反同法第 27 條及第 71 條第 1 項第 3 款、第 4 款之規定情形，應撤銷系

爭專利權。是被告於專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法並無不合。

三、主要爭點及分析檢討

主要爭點：

- (一)原處分審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專利範圍第 7 項之新穎性及進步性，則本件有無 92 年專利法第 71 條第 1 項第 3 款規定及專利審查基準第 5-1-23 頁 5.2.3.1、第 5-1-45 頁 6.1 關於更正規定之適用餘地？系爭專利申請專利範圍第 7 項屬獨立項，其無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由何在？
- (二)原告於 97 年 4 月 1 日所提申請專利範圍更正本，是否實質擴大或變更原申請範圍？
- (三)證據 5 得否證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性？
- (四)證據 5 得否證明系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 6 項不具進步性？
- (五)證據 3 與證據 5 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 6 項不具進步性？
- (六)證據 5、證據 6 與證據 12 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第 12 項及第 13 項不具進步性？
- (七)證據 5 與證據 12 或證據 13 之組合得否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)原告 97 年 4 月 1 日第 6 次申請專利範圍更正內容，本局審查後於 97 年 5 月 8 日就更正內容有實質變更申請專利範圍之情事，通知原告申復或再為更正，然原告僅於 97 年 5 月 23 日函覆爭執而不欲更正，本局基於依法行政原則，於審查系爭專利之舉發案時，適用 92 年專利法第 71 條第 1 項第 3 款規定及專利審查基準第 5-1-23 頁 5.2.3.1、第 5-1-45 頁 6.1 關於更正等規定，已充分考量原告申請更正機會及舉發公眾審查制度規範間之衡平，據以作成本件原處分。有關係爭專利是否得分割為部分准許專利部分：92 年專利法修正施行後，已刪除修正前專利法第 68 條得申請分割為各別之專利權之規定，故於審定公告取得專利權後，依法無法加以分割。依現行專利法規範制度，無論是專利申請之審查或經公眾審查之舉發程序，其取得或存續之專利權，須申請專利範圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法之瑕疵存在，始符合法律規定及其要求。本件系爭專利僅部分請求項違反專利法規定，然本局通知申復或更正說明書或圖式後，在原告未能藉由申復、更正以推翻舉發

成立之理由，本局依法適用專利審查基準第 5-1-23 頁 5.2.3.1、第 5-1-45 頁 6.1 規定及專利法第 67 條規定，僅能為「舉發成立，撤銷專利權」之處分。

(二)系爭專利第 6 次更正，將申請專利範圍第 5 項併入第 1 項，其併入之固持部為第 1 項固持空間之上位概念，依專利審查基準 2.4.2 節態樣中第(1)點，仍為導致實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍。至於原系爭專利申請專利範圍第 3 項、第 4 項所依附之第 1 項技術內容，於系爭專利申請專利範圍第 2 項、第 5 項、第 6 項、第 12 項併入第 1 項後，已有變更，可知原告第 6 次提出之更正內容，已變更附屬項之依附關係或變更引用記載形式之獨立項之引用關係，其併入之固持部亦顯非為系爭專利申請專利範圍第 1 項固持空間之下位概念或進一步界定之技術特徵，亦不符合專利審查基準 2.4.2 節態樣中第(16)點規定，系爭專利第 6 次所提更正內容，已實質變更原系爭專利申請專利範圍，仍應不准予更正。

(三)系爭專利申請專利範圍第 1~6 項為熟習該項清潔物結構者依證據 5 所揭示之結構所能輕易完成，不具進步性。

(四)證據 3 為系爭專利之相關技術領域且所使用之清潔的材質與形狀與系爭專利相近，因證據 5 足可證明系爭專利之申請專利範圍第 1~6 項不具進步性，故證據 5 結合證據 3，亦可用來證明申請專利範圍第 1~6 項不具進步性。

(五)證據 5 已可證明系爭專利第 1 至 6 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第 12、13 項所請範圍雖進一步界定該長條帶之薄片或纖維束層之材質，惟該等材質均為證據 6 或 12 揭示之習知清潔用品之使用材質，故第 12、13 項乃為熟習該項清潔物結構者依證據 5 所揭露之結構，於組合證據 6 或 12 之習知材質後所能輕易完成者，故亦不具進步性。

(六)證據 12 係揭示一種丟棄式清潔用物品，其結構雖與系爭專利不同，惟亦具有擦拭髒污及捕捉垃圾之功能，其材質亦由纖維所構成；又證據 13 係揭示一拖把之固持結構，其可以拆卸插入物的固持空間係形成在清潔面的相對側，其功能與所揭示之固持結構與系爭專利相近，證據 12 及 13 兩者皆為系爭專利之相關技術領域，因證據 5 足可證明系爭專利之申請專利範圍第 1 項不具進步性，故證據 5 結合證據 12 或 13，亦可用來證明申請專利範圍第 1 項不具進步性。

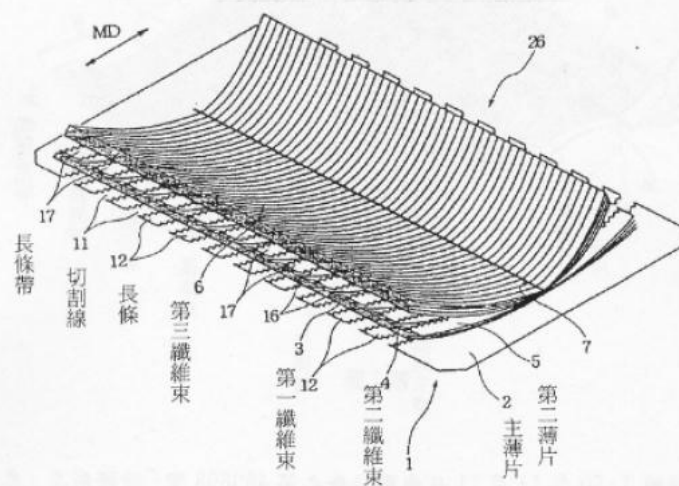
四、總 結

新專利法雖修正專利舉發制度，如廢除依職權審查、得就部分請求項提起舉發、舉發案及更正案之合併審查及合併審定等。然因涉及多項制度變革，為使各界充分瞭解及適應修正後之制度運作，其施行日期業經行政院核定為明

(102)年 1 月 1 日，且其他配套措施，包括相關子法、審查基準、申請書表及系統修正，本局正積極進行研修中。在相關專利法修正案尚未施行前，本局依最高行政法院 96 年度判字第 1412 號、99 年度判字第 1261 號判決及智慧財產法院 99 年度行專訴字第 70 號判決意旨為本件處分，自無違法之處。

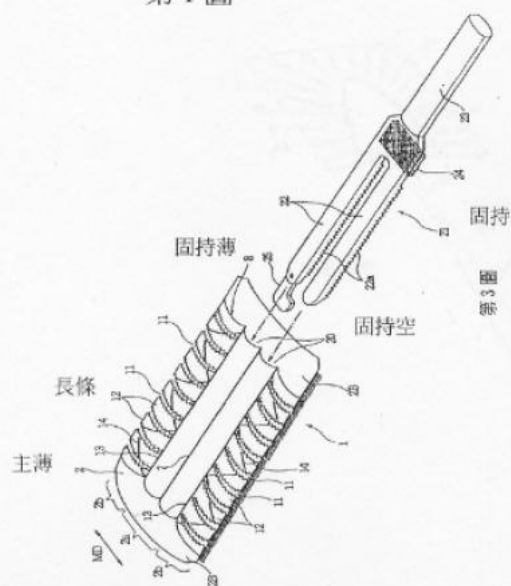
附件(99 行專更一 6)

圖示 1-1(即原告系爭專利)

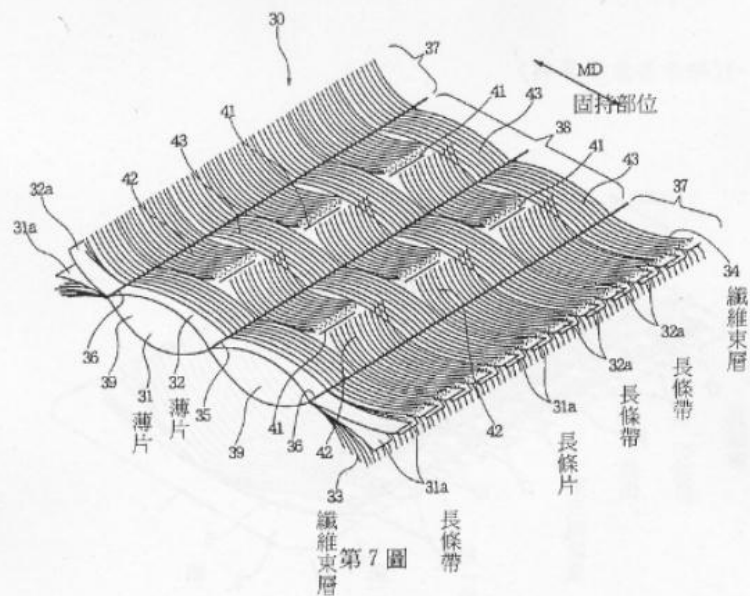


第 1 圖

圖示 1-2

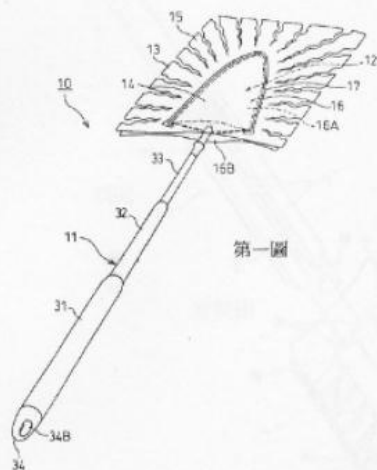


圖示 1-3

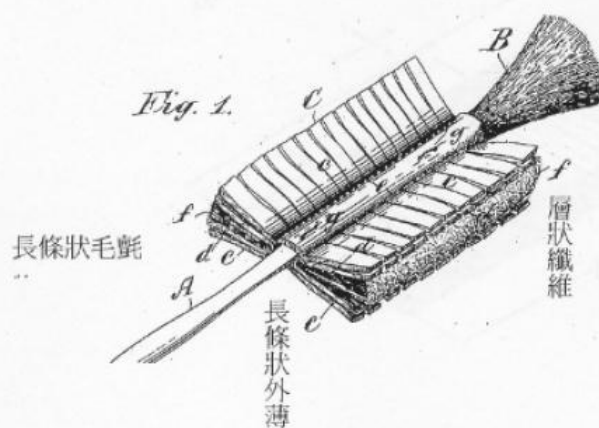


圖示 3(即證據 3, 90 年 11 月 11 日我國公告之第 463698 號「清掃用具」專利案)

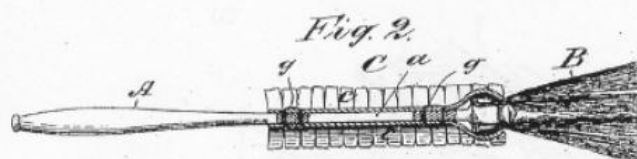
(3)



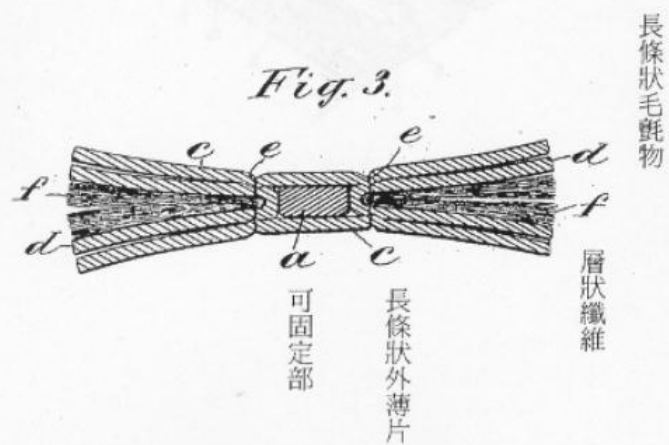
圖示 5-1(即證據 5,1906 年 6 月 19 日美國公告之第 823725 號「除塵物(Duster)」專利案)



圖示 5-2

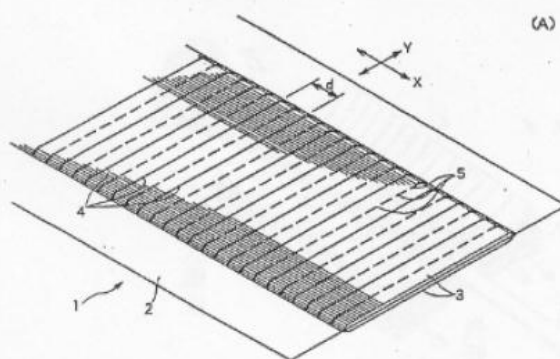


圖示 5-3

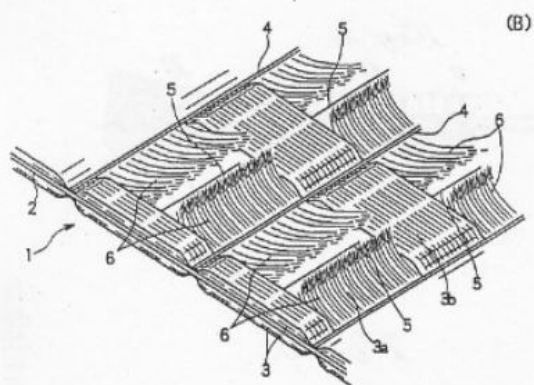


圖示 6-1(即證據 6，為 89 年 6 月 21 日我國公告之第 394679 號「清潔用物品及其製造方法」專利案)

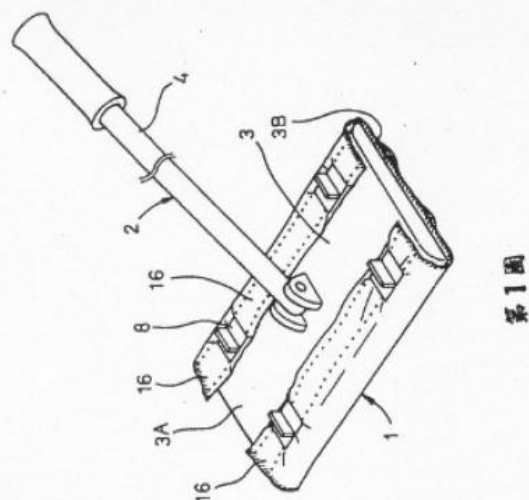
第 1 圖



圖示 6-2

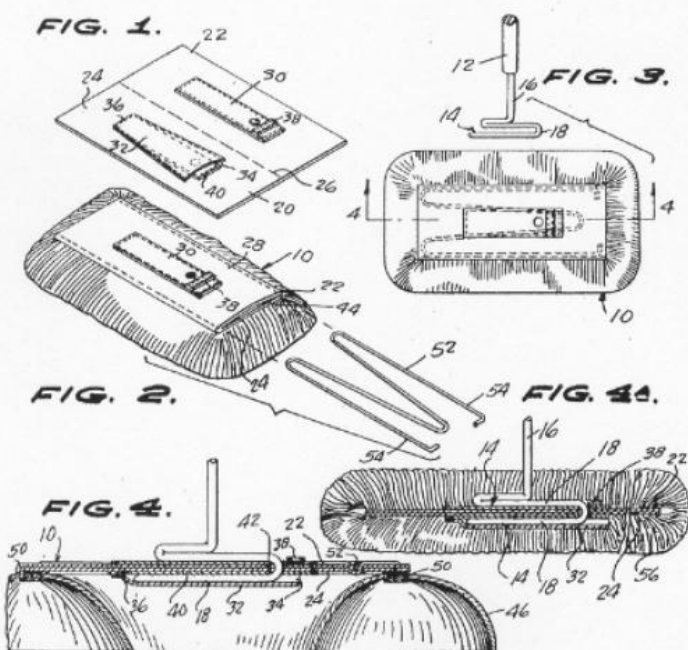


圖示 12(即證據 12, 87 年 10 月 1 日我國公告之第 341500 號「丟棄式清潔用物品」專利案)



第 1 圖

圖示 13(即證據 13, 1970 年 8 月 25 日美國公告之第 3525113 號「Mop with removable holder」專利案)





37

【專利案號】 92129706

【專利名稱】 英語音標

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法第 21 條規定

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 發明定義

【判決字號】 100 行專訴 10

【判決日期】 100.7.14

【判決要旨】

專利法所指之發明必須以技術領域之技術手段解決問題，始符合技術思想之創作，而申請專利之發明倘非以技術手段解決問題，即不具有技術性，而不符合發明之定義。

一、案情簡介

本案係一套英語音標系統，於民國 92 年 10 月 27 日以「英語音標」申請發明專利，嗣於 94 年 6 月 21 日提出申請專利範圍修正本，經本局編為第 92129706 號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，本局以 99 年 9 月 23 日(99)智專三(二)04129 字第 09920671960 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告仍不甘服，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

本件法院判決理由略謂：依專利法第 21 條之規定，我國專利法所指之發明必須以技術領域之技術手段解決問題，始符合技術思想之創作，而申請專利之發明倘非以技術手段解決問題，即不具有技術性，而不符合發明之定義。倘申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，因該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義。查系爭案難謂係利用自然法則之技術思想之創作，

違反專利法第 21 條所規定發明之定義，故被告所為「本案應不予專利」之處分，於法並無不合。

三、主要爭點及分析檢討

本案主要爭點在於系爭案是否為利用自然法則之技術思想之創作？

系爭案申請專利之發明為一種英語音標符號，包括有母音音標符號及子音音標符號，其特徵在於：母音音標符號分成全音符號及半音符號兩類，全音符號代表全音之母音，將之認定為可以代表音節之音；半音符號代表半音之母音，將之認定為不足夠代表音節之音，半音符號與尾隨之子音符號結合後而可代表音節之音；母音音標符號以系統性之方式排列後，而成為具有易學易記特性之母音音標符號表；以個別之子音音標符號與半音符號拼音為單位，並排列成為適合於有聲音誦讀之子音音標符號表。惟該「母音音標符號」及「子音音標符號」等英語音標符號的設計乃係屬人為之規則，系爭專利之英語音標符號係須藉助人類推理力及記憶力等心智活動始能執行的人為規則，即系爭專利之「全音符號代表全音之母音」、「半音符號代表半音之母音」及「子音音標符號」等規則，均必須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶該等英語音標符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等英語音標符號學習到英語發音，上開人為之規則並非自然法則（例如能量不減定律或萬有引力等自然界固有的規律），亦非以技術領域之技術手段解決問題，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作。

四、總 結

「發明指利用自然法則之技術思想之創作」為專利法第 21 條所明定。惟查系爭案申請專利之發明為一種英語音標符號，必須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶該等英語音標符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等英語音標符號學習到英語發音，上開人為之規則並非自然法則，亦非以技術領域之技術手段解決問題，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作，自不符合發明之定義，從而本局審定系爭案違反前揭專利法第 21 條規定，應不予專利，智慧財產法院亦持相同見解。



38

【專利案號】96104056

【專利名稱】發光二極體封裝及其製作方法

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 32 條第 2 項及第 46 條第 2 項規定

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】單一性要件、踐行通知義務

【決定字號】經訴 10106101750

【決定日期】101.2.29

【決定要旨】

專利法第 33 條第 1 項固僅規定分割之申請得被動經原處分機關通知，或主動由申請人提出，並未明文規定一申請案涉及二個以上發明時，原處分機關於處分前應通知申請人分割；惟依前揭專利審查基準規定，所謂「應通知申請人申復、修正或分割申請案」，因此部分審查基準係在解決專利法有關分割規定，故解釋上不應指原處分機關在通知申請人時，得依職權就「申復」、「修正」、「分割」三者任擇其一，而是指原處分機關認一專利案有違專利法第 32 條規定時，應通知申請人渠得於分割之基礎上為申復、修正或分割申請案之行為。

一、案情簡介

系爭第 95105618 號「發光二極體封裝及其製作方法」發明專利申請案，在初審階段本局係以部分請求項不具新穎性及進步性核駁，訴願人不服向本局提出再審查。再審查階段，本局認為系爭案之請求項 1 至 36 項之結構請求項不具新穎性及進步性，且請求項 1 至 36 項各項間及請求項 37 至 83 項之製造方法不符發明單一性之規定，發出審查意見通知書通知訴願人申復修正，經訴願人提出申請專利範圍修正本至局，本局最後認為該修正本仍有違反單一性之規定，而作出再審查核駁審定。訴願人不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會審理，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

審查意見通知書既認系爭案有不符發明單一性，僅通知訴願人申復、修正，未通知訴願人分割，此有違反專利審查基準「認定申請案不符發明單一性

者，應通知申請人申復、修正或分割」之程序規定，且原處分認定申請案不具單一性之理由與審查意見通知函認定不具單一性之理由實質上不同，屬一新理由，原處分機關在作成本件不予專利處分前，未將該新理由通知訴願人，給予訴願人實質提出申復或再為補充、修正之機會，不符專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

三、主要爭點及分析檢討

(一)原處分機關認定系爭案違反發明單一性規定，為不予專利之處分前，應否通知申請人分割？

訴願會認為專利法第 33 條第 1 項固僅規定分割之申請得被動經原處分機關通知或主動由申請人提出，並未明文規定一申請案涉及二個以上發明時，原處分機關於處分前應通知申請人分割；並針對專利審查基準規定所謂「應通知申請人申復、修正或分割申請案」之解釋提出其見解認為，專利審查基準該規定之目的在於解決專利法有關分割規定，故解釋上就不應該指原處分機關在通知申請人時，得依職權就「申復」、「修正」、「分割」三者擇一，而是應通知申請人渠得於分割基礎上為申復、修正或分割申請案之行為。惟既然專利法並未明定當申請案有不符單一性時一定要主動通知申請人提出分割申請，且當申請案有不符單一性時，亦不見得一定要透過分割程序始可克服單一性規定，由系爭案中當發明有不符單一性規定時，訴願人雖可以利用分割之機制將原申請案不符單一性之發明另案申請，然就原申請案中不符單一性之發明部分亦僅能藉由申復或修正予以釐清或克服，是否要修正或分割乃取決於訴願人本身之選擇。專利法既未明文規定當申請案有不符發明單一性規定時專利專責機關一定要通知申請人分割之程序，而於專利審查基準亦規定「申復、修正或分割」非「申復、修正且分割」，則是否應研議修正專利審查基準關於此部分之規定，以避免令人產生誤解。

(二)專利法第 32 條及專利法施行細則第 23 條之「一個廣義發明概念」指二個以上之發明或新型於技術上相互關連，技術上相互關連之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，**且**對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。本案原處分認定系爭案不具單一性之理由與審查意見通知函之認定是否構成一新理由？

1. 訴願會認為審查意見通知函係以 99 年 6 月 28 日之修正為審查標的，而原處分係以 100 年 8 月 12 日之修正本為審查標的，兩者形式上即不同。再者，審查意見通知書係認為由引證 1 至 5 可證請求項 1 至 36 不具新穎性及進步性，故不具備對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵，請求項 1 至 36 各項

間或請求項 1 至 36 各項間與 37 至 83 非屬一個廣義發明概念，而原處分最後認定不具單一性並非援用該通知函的理由而係改稱雖引證 1 至 5 未揭示請求項 1、21、25、29 獨立項之部分技術特徵(第一基板之凹槽內設有一突出於該凹槽底部之承載部，而發光二極體配置於承載部上)，然請求項 32 至 78 亦未有與前揭技術特徵相同或相對應之技術特徵，故請求項 32 至 78 與 1 至 31 間非屬一個廣義發明概念。兩者實質理由不盡相同，屬新理由，原處分機關在作成本件不予專利處分前，未將前揭新理由通知訴願人，給予訴願人實質提出申復或再為補充、修正之機會，不符專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

2.有關專利法第 32 條及專利法施行細則第 23 條之「一個廣義發明概念」指二個以上之發明或新型於技術上相互關連，技術上相互關連之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵，即要符合一廣義發明概念需要二個以上發明或新型於技術上相互關聯，技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵，準此，欲符合廣義發明概念需要兩個以上之發明或新型包含一個或多個相同或相對應且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。細究審查意見通知函與原處分係依據不同修正本而為，審查意見通知書係認為因結構請求項不具新穎性及進步性，故結構請求項 1 至 36 項間與方法請求項 37 至 83 不具有相對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵，再者，100 年 8 月 12 日之修正本係於結構請求項 1、21、25、29 等獨立項中加入部分技術特徵，其克服審查意見通知書所指摘不具新穎性及進步性之問題，惟因僅於結構請求項中加入該技術特徵，並未於製造方法請求項中對應加入該技術特徵，致使方法請求項與結構請求項並未具有相同或相對應之技術特徵，兩者認定均係依循專利法及施行細則所定義之廣義發明概念規定所為，至於兩者是否非相同理由之認定實有探討之空間。本局原處分認為 100 年 8 月 12 日之修正本雖然克服新穎性及進步性之問題，但依舊未克服發明單一性之問題，而對於違反單一性的部分訴願人並未進行任何修正申復，原處分就是針對系爭案違反單一性之規定做出核駁處分，其亦係在原審查意見通知書之範圍內所為，故原處分關於此部分認定及作為應無違誤。

3.本案例中若以專利專責機關輔助申請人取得專利之前提為考量，既然訴願人已在結構之獨立項中加入一部分技術特徵而克服原審查意見通知書所指摘不具新穎性及進步性之問題，且若訴願人亦將該技術特徵加入方法之獨立請求項中即能克服單一性之問題，則專利專責機關未告知訴願人而令其有再次申復修正之機會，恐有未洽。倘若是基於此角度，訴願會做出撤銷原處分

而讓訴願人有再提出修正之機會以維護訴願人權利，亦非無理。

四、總 結

- (一)訴願會認為專利審查基準規定「應通知申請人申復、修正或分割申請案」，其目的在於解決專利法有關分割規定，故解釋上就不應該指原處分機關在通知申請人時，得依職權就「申復」、「修正」、「分割」三者擇一，而是應通知申請人渠得於分割基礎上為申復、修正或分割申請案之行為。此一部分之見解與本局目前實務作法不同，未來可能成為重要的撤銷理由，宜進一步與訴願會溝通。
- (二)專利法第 32 條及專利法施行細則第 23 條之「一個廣義發明概念」指二個以上之發明或新型於技術上相互關連，技術上相互關連之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。故廣義之發明概念應包含一個或多個相對應及對於先前技術有貢獻之特定技術特徵兩要件。本局審查意見通知函認為系爭案方法請求項不具備對先前技術有貢獻之特定技術；原處分則以該等方法請求項未相對的將「第一基板之凹槽設有凸出於凹槽之承載座」修入，導致缺少與前揭技術相同或對應之技術特徵而核駁。訴願會認為審查意見通知函與原處分核駁理由雖同屬一個廣義的發明概念下，但實質不同，原處分所持屬新理由，本局於作成處分前，未將此新理由通知申請人即有未洽。惟實質上，本局原處分意指系爭案方法請求項未相對地將「第一基板之凹槽設有凸出於凹槽之承載座」此對先前技術有貢獻之技術特徵修入，致方法請求項中無對應且對先前技術有貢獻的技術特徵，其重點仍係不具備對先前技術有貢獻的技術特徵，只是文字使用不精準而致遭撤銷，此部分宜多加強。
- (三)若以專利專責機關輔助申請人取得專利之前提為考量，既然訴願人已在結構之獨立項中加入一部分技術特徵而克服原審查意見通知函所指摘不具新穎性及進步性之問題，且若訴願人亦將該技術特徵加入方法之獨立請求項中即能克服單一性之問題，則專利專責機關未告知訴願人而令其有再次申復修正之機會，恐有未洽，訴願會做出撤銷原處分決定，而讓訴願人有再提出修正之機會以維護訴願人權利，亦非無理。
- (四)另，有關單一性之審查，依據專利審查實務研討會第 20 次會議結論：若發明之第 1 群組及第 2 群組不具單一性，而如果同樣的引證案既可以核駁第 1 群組又可以核駁第 2 群組時，就全部用不具新穎性、進步性核駁；而如果引證案只能核駁第 1 群組時，就指明第 2 群組不具單一性，不用繼續審查。

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
100.7.14-----	99 行專更(一)6-----	297
100.7.14-----	100 行專訴 10 -----	307
100.8.8 -----	經訴 10006102870-----	269
100.8.25-----	100 行專更(一)9-----	253
100.9.21-----	經訴 10006103950-----	141
100.9.22-----	100 行專訴 31 -----	47
100.9.22-----	100 行專訴 38 -----	279
100.9.29-----	100 行專訴 35 -----	217
100.9.29-----	100 行專訴 42 -----	59
100.10.13 -----	100 行專訴 47 -----	67
100.10.27 -----	100 行專訴 67 -----	99
100.10.27 -----	100 行專訴 82 -----	227
100.11.3-----	100 行專訴 53 -----	1
100.11.17 -----	100 行專訴 56 -----	81
100.11.17 -----	100 行專訴 65 -----	233
100.11.30 -----	經訴 10006106450-----	153
100.12.1-----	100 行專訴 57 -----	195
100.12.22 -----	100 行專訴 49 -----	75
100.12.29 -----	100 行專訴 71 -----	107
100.12.29 -----	100 行專訴 84 -----	117
101.1.5 -----	100 行專訴 74 -----	207
101.1.12-----	100 行專訴 60 -----	87
101.1.13-----	經訴 10106100340-----	221
101.2.2 -----	100 行專訴 85 -----	129
101.2.9 -----	100 行專訴 95 -----	187
101.2.10-----	經訴 10106101040-----	181
101.2.16-----	經訴 10106101280-----	163
101.2.29-----	經訴 10106101750-----	309
101.3.23-----	經訴 10106102870-----	289
101.3.26-----	經訴 10106102970-----	293
101.4.9 -----	經訴 10106103190-----	275

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
101.4.26-----	100 行專訴 114-----	9
101.4.26-----	100 行專訴 123-----	243
101.8.17-----	經訴 10106107740-----	37
101.8.17-----	經訴 10106111130-----	167
101.8.20-----	經訴 10106110790-----	41
101.8.30-----	101 行專訴 24-----	175
101.8.30-----	101 行專訴 37-----	261

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

專利行政爭訟案例研討彙編. 100-101年度 / 經濟部智慧財產局編. -- 一版. -- 臺北市 : 經濟部智慧局, 民101.12

面 ; 公分

ISBN 978-986-03-5061-6(平裝)

1. 專利法規 2. 行政裁判

440.61

101024972

專利行政爭訟案例研討彙編(100-101 年度)

2012 年 12 月 1 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	
展售門市	五南文化廣場	台中市中山路 6 號 (04)22260330
		http://www.wunanbooks.com.tw
	國家書店	台北市松江路 209 號 1 樓 (02)25180207
		http://www.govbooks.com.tw
印 刷	龍品印刷有限公司	
定 價	新臺幣 300 元	

本書同時刊載於經濟部智慧財產局網站



GPN:1010103223

ISBN:978-986-03-5061-6

