

序 言

為了讓專利審查品質持續精進，對建構優質的專利環境盡一分心力，近年來本局除了採取各項措施以強化專利審查品質外，對於行政救濟主管機關是否肯認本局的審查見解尤為重視，凡是本局原處分經行政救濟程序遭經濟部或智慧財產法院撤銷者，秉持「實事求是，聞過且喜」，以及針對不同見解，研討尋求共識的態度，責成承審人員擬具分析報告提會討論，研討結果作為修正專利審查基準或實務作法之參考，並由專人定期揀選數則重要案例刊登局網供相關人士參酌。

智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日正式成立以來，迄今已累積逾 3 年之專利事件審理經驗。法官們的專業素養與用心，輔以技術審查官的協助，使其裁判品質與速度均較以往未設置智慧財產案件專業管轄法院時顯著提升，成效可謂有目共睹。故本書精選 99 年全年及 100 年 1 至 8 月間智慧財產法院撤銷本局原處分之專利行政判決 26 例，每則判決除摘錄要旨外，並附以案情簡介與爭點說明，再以客觀的角度分析判決與本局見解歧異之關鍵，進一步探討本局審查基準或實務是否有調整改進之空間。

此外，本書亦收錄了同期間深具參考價值之經濟部訴願決定 8 例，深入瞭解上級機關本於行政監督立場如何看待本局原處分，俾本書內容更為充實。

本書編撰之目的在於提供審查人員作為研讀、討論或對新進者施予訓練之教材，期透過案例研討提升審查人員對於審查基準運用的技巧與熟練度，以及法規適用之精準度。若能進一步成為專利相關人士業務上參考資料，讓本書發揮更大效益，則對本局將是莫大的鼓勵。

經濟部智慧財產局 局長



2011 年 12 月

專利行政爭訟案例研討彙編

(99—100 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 100 年 12 月

專利行政爭訟案例研討彙編(99—100 年度)目錄

壹、案例

一、新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
1	經訴 10006097070	97204086N02	防火捲門以及防火捲門裝置	1
2	經訴 10006101780	94134675N01	具波浪化紋路之輥輪及其製法	5

二、擬制新穎性/先申請原則

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
3	99 行專訴 43	90133194N01	晶片封裝結構及其製程	15
4	99 行專訴 73	94218635N01	具自動回復及轉動之轉軸結構	23
5	99 行專訴 109	96208864N01	安全輪胎構造	31
6	99 行專訴 153	96202660N01	消防灑水頭預埋組	39

三、進步性/創作性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
7	99 行專訴 76	91301996N01	發光二極體	43
8	99 行專訴 114	95215824N01	磁性微粒吸附滾輪	59
9	99 行專訴 138	97215970N01	SG 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置	67

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
10	99 行專訴 143	94104892N01	在一鉅墊下之低電容靜電放電保護結構	77
11	100 行專訴 17	95124483N01	線性滑軌保持器	85
12	100 行專更(一)7	92113397N01	具有穩定之自啟式供應電源的積體電路驅動裝置	95
13	經訴 10006102320	97210107N01	氣動工具正、反轉控制結構	103

四、揭露要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
14	98 行專訴 124	93135570	導光板及背光模組	109
15	99 行專訴 129	93101967	人體影像辨認及行為模式判別系統	115
16	99 行專訴 152	95222338N01	防盜磁簧感測器之結構改良	121

五、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
17	99 行專訴 44	95113671	可攜式電子裝置及其天線	127
18	99 行專訴 101	91133378N01	電子轉矩扳手	133
19	99 行專訴 128	92105771N01	握把帶之製法及其成品	143
20	經訴 10006099800	96200243N01	活頁紙筆記本抽取式壓條	151

六、修正/更正/超出

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
21	99 行專訴 25	92133255N01	具有凸塊之半導體裝置	155
22	99 行專訴 122	91109186N02	增進穩固及對位之晶片接合方法	161
23	經訴 10006099450	93121951	金剛石膜之製造方法	167

七、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
24	100 行專訴 16	96202702N01	具信號源選擇功能的影像信號混合裝置	171

八、證據採酌

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
25	98 行專訴 89	95202221N01	切削刀具後拉式抗震延長刀柄	177
26	98 行專訴 118	94201330N01	膠帶結構改良	187
27	99 行專訴 89	93218170N01	電腦電源供應器之電力輸出裝置改良	195
28	99 行專訴 127	95101004	水泵及其軸承	207
29	99 行專訴 135	94102945N01	具定位裝置之手機追蹤方法及其系統	217
30	99 行專訴 154	92114644N01	散熱裝置及其所使用之扇框結構	231

九、審查程序

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
31	99 行專訴 171	93132015	影像處理電路及其方法	239
32	經訴 10006100850	93126328	電子裝置及其風扇	241

十、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	經訴 10006101770	91203403N01	兼具掛牌及腰掛之工具箱結構	243
34	經訴 10006103000	98204735N01	防水工具箱結構	247

貳、法院關於程序性事項之認定

序號	判決字號	系爭重點	頁次
35	99 行專訴 14	有關專利更正案適用之專利法版本問題	251
36	99 行專訴 26	有關「不可歸責於己之事由」之認定問題	251
37	99 行專訴 63	行政處分之瑕疵未達明顯重大者，不得訴請確認為無效。	252
38	99 行專訴 126	申請延長專利權期間，每一專利案以一次為限。	253
39	99 行專訴 127	關於本局可否於行政訴訟中補提核駁專利之「新證據」問題。	253
40	99 行專訴 135	關於智慧財產案件審理法第 33 條規定得提出新證據之「當事人」問題	254

序號	判決字號	系爭重點	頁次
41	99 行專訴 158	關於以外文本提出日為專利申請日之認定及其優先權受理問題	254
42	99 行專訴 170	專利法第 51 條所規定繳納證書費及年費期間為「法定不變期間」	255
43	100 判字 299	關於型錄與產品關聯性證據之認定問題	256

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
新穎性	98 行專訴 89 98 行專訴 118 99 行專訴 109 99 行專訴 128 經訴 10006097070 經訴 10006101780	177 187 31 143 1 5
擬制新穎性/先申請原則	99 行專訴 43 99 行專訴 73 99 行專訴 109 99 行專訴 153	15 23 31 39
進步性	98 行專訴 118 99 行專訴 101 99 行專訴 109 99 行專訴 114 99 行專訴 128 99 行專訴 135 99 行專訴 138 99 行專訴 143 99 行專訴 153 99 行專訴 154 99 行專訴 171 100 行專訴 17 100 行專更(一)7 經訴 10006097070 經訴 10006100850 經訴 10006101780 經訴 10006102320	187 133 31 59 143 217 67 77 39 231 239 85 95 1 241 5 103
創作性	99 行專訴 76	43
揭露要件	98 行專訴 124 99 行專訴 129 99 行專訴 152	109 115 121

爭點	判決/決定字號	頁次
申請專利範圍之解讀	99 行專訴 44 99 行專訴 101 99 行專訴 128 99 行專訴 143 經訴 10006099800 經訴 10006101780 經訴 10006102320	127 133 143 77 151 5 103
修正/更正/超出	99 行專訴 25 99 行專訴 122 經訴 10006099450	155 161 167
專利權歸屬爭議	100 行專訴 16	171
證據採酌	98 行專訴 89 98 行專訴 118 99 行專訴 43 99 行專訴 89 99 行專訴 127 99 行專訴 135 99 行專訴 138 99 行專訴 154 100 行專訴 16	177 187 15 195 207 217 67 231 171
踐行通知義務	99 行專訴 25 99 行專訴 171 經訴 10006100850	155 239 241
漏未審酌/訴外審查	經訴 10006099800 經訴 10006101770 經訴 10006103000	151 243 247
在途期間	99 行專訴 114	59



【專利案號】97204086N02

【專利名稱】防火捲門以及防火捲門裝置

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【撤銷重點】新穎性、進步性

【決定字號】經訴 10006097070

【決定日期】100.3.9

【決定要旨】

系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之防輻射布層、裝飾布層（二表面層），及陶瓷纖維布層、陶瓷纖維毯層（二防火裡層），分別相當於證據 2 之具抗熱輻射功能之貼鋁箔耐火纖維布層、耐火纖維布層，及耐火纖維毯層、申請專利範圍第 8 項所示簾面加設之具裝飾作用之薄型耐火纖維布或阻燃布，是證據 2 已完全揭露系爭專利之結構特徵，可證明第 1 項不具新穎性。

一、案情簡介

專利權人於 97 年 3 月 11 日以「防火捲門以及防火捲門裝置」申請新型專利，經本局編為第 97204086 號進行形式審查准予專利（下稱系爭專利），舉發人於 97 年 3 月 11 日以系爭專利違反專利法第 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，認系爭專利未違反核准處分時應適用之專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，於 99 年 8 月 26 日以(99)智專三(三)06006 字第 09920601460 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，經經濟部以 100 年 3 月 9 日經訴字第 10006097070 號決定撤銷原處分。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利申請專利範圍共 13 項，其中第 1、5 項為獨立項，餘為附屬項。依第 1 項所述係包括：二表面層，其各為一防輻射布層以及一裝飾布層；二防火裡層，其係設置於二表面層之間，其各為一陶瓷纖維布層以及一陶瓷纖維毯層。依第 5 項所述係包括：一捲收裝置，其係包含至少一傳動軸；至少一

2 專利行政爭訟案例研討彙編(99-100 年度)

防火捲門，其係對應該傳動軸的數量，各防火捲門之一端係固定於該傳動軸，且具有複數捲門片，各捲門片係包括二表面層以及二防火裡層，該等表面層各為一防輻射布層以及一裝飾布層，該等防火裡層係設置於二表面層之間，其各為一陶瓷纖維布層以及一陶瓷纖維毯層。舉發證據 2 係中華人民共和國於西元 2003 年 2 月 12 日核准公告之第 CN 110123C 號專利案。

證據 2 分別可證明系爭專利第 1 項、第 5 項獨立項不具新穎性及第 2 項、第 6 項附屬項不具進步性，難認系爭專利無違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定。

三、主要爭點及分析檢討

本件爭點為系爭專利有無違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定？茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)系爭專利申請專利範圍第 1 項是否不具新穎性？

原處分審定證據 2 圖式揭露之金屬鋁箔 4 係夾置於耐火纖維毯 2 中間，其構造不同於系爭專利之表面層為防輻射布層 161、裝飾布層 162 以及內層為陶瓷纖維布 163、陶瓷纖維毯 164 防火層，證據 2 不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。惟訴願決定認為系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之防輻射布層、裝飾布層（二表面層），及陶瓷纖維布層、陶瓷纖維毯層（二防火裡層），分別相當於證據 2 之具抗熱輻射功能之貼鋁箔耐火纖維布層 4、耐火纖維布層 1，及耐火纖維毯層 2、申請專利範圍第 8 項所示簾面加設之具裝飾作用之薄型耐火纖維布或阻燃布，二者之布層排列順序雖非完全相同，且有對稱（證據 2）及非對稱（系爭專利）結構之別，然均係所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 2 即能直接置換者，可證明第 1 項不具新穎性。

(二)系爭專利申請專利範圍第 5 項是否不具新穎性？

原處分審定系爭專利第 5 項，除具有第 1 項所有技術特徵外，並增加捲收裝置包含傳動軸等技術特徵，按證據 2 既不能證明系爭專利第 1 項不具新穎性，自不能證明系爭專利第 5 項不具新穎性。惟訴願決定認為證據 2 已揭露系爭專利防火捲門之布層結構，業如前述，而證據 2 申請專利範圍第 9 項係界定「捲簾面可以做成單簾（層）結構、雙簾（層）結構，和垂直捲簾及水平捲簾」之特徵，其中捲窗之一端固定於捲軸（相當於系爭專利之傳動軸），可具有複數個窗面，顯然已完全揭示系爭專利第 5 項之傳動軸及複數捲門片等技術特徵，故證據 2 可證明系爭專利第 5 項不具新穎性。

(三)系爭專利申請專利範圍第 2、6 項是否不具新穎性及不具進步性？

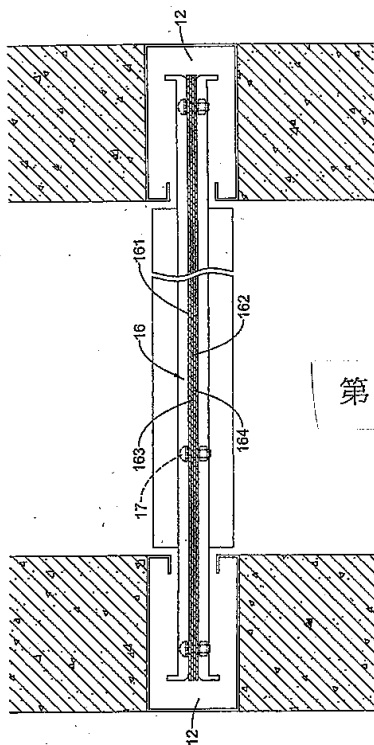
原處分審定第 2、6 項係分別依附於第 1、5 項，故分別包含第 1、5 項之所有技術特徵，證據 2 既不能證明系爭專利第 1、5 項不具新穎性，自不能證明系爭專利第 2、6 項不具新穎性。又系爭專利之防火捲門包含有防輻射布層、裝飾布層、陶瓷纖維布層以及陶瓷纖維毯層多層結構，除構造不同於證據 2 外，其防輻射布層位於外側，於火災發生時能防止火勢蔓延，較不易產生高溫，且防輻射布層於捲收時較證據 2 之鋁箔不易斷裂，確具功效增進，難謂系爭專利申請專利範圍第 2、6 項不具進步性。惟訴願決定認為系爭專利第 2 項及第 6 項附屬項所界定之防火捲門各布層厚度均落在證據 2 所界定之範圍內，且系爭專利說明書中並未揭露各該厚度選擇之依據及具體功效，僅係證據 2 之簡易置換，應為所屬技術領域中具通常知識者依據證據 2 之先前技術即能輕易完成者，不具進步性。

四、總 結

- (一)系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 5 項與證據 2 相較，二者之布層排列順序不同，布層排列亦有對稱及非對稱結構之別。訴願決定引審查基準 2-3-7 新穎性之判斷基準之態樣(4)差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的技術特徵，認定該二項申請專利範圍不具新穎性。
- (二)按現行發明審查基準第三章專利要件第 2-3-7 頁有關不具新穎性態樣(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵之判斷基準，載有「申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者」之判斷標準，而何謂「直接置換」，係舉一例「例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備『固定』及『可鬆脫』的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換」加以說明。
- (三)本件訴願決定理由涉及「等效置換」之觀念，如何界定「直接置換」與「等效置換」之運作界限及差異等，本局相關審查基準將作更明確之規範。

系爭專利

證據 2



第二圖

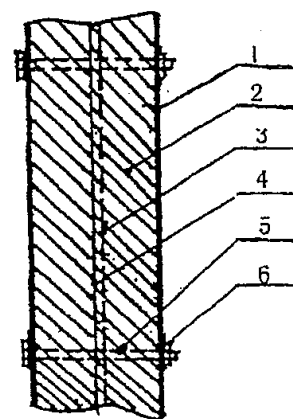
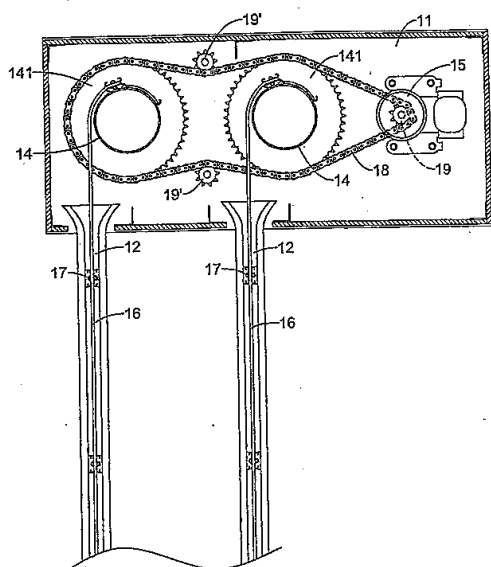


图 1



第五圖

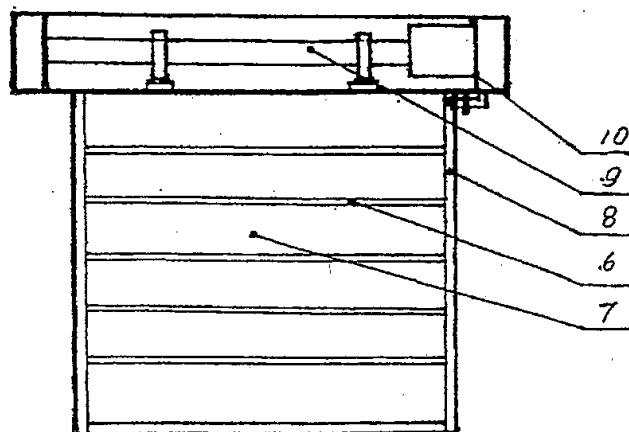


图 5



【專利案號】94134675N01

【專利名稱】具波浪化紋路之輥輪及其製法

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【撤銷重點】新穎性、進步性、申請專利範圍之解讀

【決定字號】經訴 10006101780

【決定日期】100.7.7

【決定要旨】

1. 證據 2 之切削刀具可被控制在鼓輪之 Z 方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)移動，可成形具左右波動之波浪化紋路，故證據 2 之切削刀具(708)可被控制在 Z 方向(平行於鼓輪之軸方面，對應於系爭專利之 X 軸方向)移動，而得到左右波動之波浪化紋路，實已揭露系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之紋路局部呈 X 軸方向左右波動之波浪化紋路之技術特徵；證據 3 之切削刀具可被控制在 Z 軸方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)隨機移動，而得到呈螺紋狀或同心軸之左右波浪狀紋路，此已揭露系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之紋路局部呈 X 軸方向波動之波浪化紋路之技術特徵；證據 7 呈左右波浪化紋路之螺旋圖樣實與系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之特徵相同；故證據 2、3 及 7 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
2. 系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之技術特徵分別為證據 2 及 3 所揭露已如前述，故組合證據 2 及 3 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭「具波浪化紋路之輥輪及其製法」發明專利，前於民國 94 年 10 月 4 日提出申請，並於 99 年 12 月 22 日核准取得專利權（專利權人：任尙政君，嗣任君於 96 年 9 月 21 日向本局申准將系爭專利權讓與關係人嘉威光電股份有限公司）。

訴願人（陳建銘君）於 96 年 12 月 5 日以系爭專利有違專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發；專利權人乃於 99 年 10 月 6 日提

6 專利行政爭訟案例研討彙編(99-100 年度)

出系爭專利申請專利範圍更正本，案經本局審查，認專利權人 99 年 10 月 6 日所提更正本符合專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定准予更正，本案依 99 年 10 月 6 日更正本內容審查，並以 99 年 12 月 22 日 (99) 智專三 (三) 05052 字第 09920920340 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更正後僅 1 項，該獨立項為一種具波浪化紋路之輥輪，該輥輪具有環繞於輥輪外周面之紋路，其特徵在於：該等紋路局部係呈 X 軸方向左右波動之波浪化者。

舉發證據 2 為西元 2001 年 11 月 27 日公告之美國第 6,322,236B1 號「OPTICAL FILM WITH DEFECT-REDUCING SURFACE AND METHOD FOR MAKING SAME」專利案；證據 3 為西元 2005 年 6 月(原處分機關誤繕為 7 月)30 日公告之美國第 2005/0,141,110A1 號「OPTICAL SUBSTRATE WITH MODULATED STRUCTURE」專利案；證據 7 為西元 2004 年 6 月 24 日公告之美國第 2004/0,120,136A1 號「METHOD AND APPARATUS FOR FABRICATING A LIGHT MANAGEMENT SUBSTRATE」專利案；訴願決定以前述證據 2、3 及 7 均可證明系爭專利不具新穎性而撤銷原處分。

三、主要爭點及分析檢討

本件訴願人於舉發階段並未依更正後之申請專利範圍重提舉發理由，而訴願人於 96 年 12 月 5 日所提專利舉發理由書第 3 頁證據列表固記載證據 2、3、4、5、6 或 7，均足以證明系爭專利原公告申請專利範圍第 2 項，即更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性；以及多種組合證據態樣，均足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具進步性。惟其中部分主張之爭點並無具體理由，故本件應認訴願人於原舉發階段僅主張證據 2、3 或 7 足以證明系爭專利原公告申請專利範圍第 2 項，即更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性，以及組合證據 2 及 3 足以證明系爭專利原公告申請專利範圍第 2 項，即更正後申請專利範圍第 1 項不具進步性。

由於舉發案的審查係以系爭專利之申請專利範圍為準，與先前技術進行比對時，應先作申請專利範圍的解釋。又，系爭專利申請專利範圍係採吉普森式寫法，其前言部分為「一種具波浪化紋路之輥輪，該輥輪具有環繞於輥輪外周面之紋路，」特徵部分則為「該等紋路局部係呈 X 軸方向左右波動之波

浪化者。」然何謂「該等紋路局部係呈 X 軸方向左右波動之波浪化者」？依系爭說明書第 6 頁：「...參閱圖四所示，將刀具 5 靠近輥輪 4，並將振動源 6 設置於刀具 5 左、右其中一側(即 X 軸方向)...於其動作間，適時的將振動源 6 開啓，而對刀具 5 產生微幅之振動，即可於輥輪 4 之表面切削過程中形成具有 X 軸方向左右波動之波浪化紋路 7，而待需完成預設之波浪化紋路 7 之數量時，再停止其振動源 6 之振動，使刀具 5 恢復不具振動之切削，而續切削出不具波浪化之紋路 8，使該輥輪 4 上之紋路中，分布有具波浪化及不具波浪化相間之紋路。...」則系爭專利說明書就「局部」的解釋係如第四圖所示，於完成預設之波浪化紋路數量時，停止刀具之振動，使其恢復不具振動之切削，而續切削出不具波浪化之紋路，如此重複波浪化紋路與不具波浪化之紋路。另，舉發理由第 7 頁第 1 至 3 行亦記載：「按圖四可知，被舉發案輥輪上所呈現的紋路是局部波浪狀。而圖五所示，被舉發案輥輪上所呈現的紋路是全部波浪狀」是以舉發理由亦區分「局部」、「全部」之差異，並肯認系爭說明書之圖四所呈現的紋路為「局部波浪狀」。

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)證據 2 是否可證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性？

本件訴願決定書理由如下：證據 2 之專利說明書第 14 欄第 55 行至第 61 行已載明「在相鄰凹溝(adjacent grooves)的尖峰(peak)之間的 Z 尺寸(Z-dimension)沿著輥輪之變化並不平均，而是具有連續不斷的 Z 尺寸變化，而該變化係由該尖峰任一面波谷的相對深度所決定。然而，在 Z 方向之平均最小間距是相當於 Z-節距(Z-pitch)，亦即 22-28 μ m。」；第 11 欄第 50 行至第 55 行已載明「以電腦(706)對切削刀具固持部發出控制訊號以使刀具(708)在 Z 方向(平行於軸方向 702)移動，或在 X 方向(鼓輪之徑向方向)移動，或在刀具與鼓輪表面之間改變角度等。」；第 11 欄第 58 行至第 61 行已載明「電腦(706)在 Z 方向上之控制可驅動刀具沿著旋轉鼓輪(700)之 Z 方向移動。控制刀具在 X 方向之移動可以控制鼓輪表面之切削深度。」由上述技術內容可知，證據 2 之 Z 方向即對應於系爭專利之「X 軸方向」，而證據 2 在 Z 方向之間距變化顯示在鼓輪表面的凹溝形狀係呈現左右波動之波浪化紋路，此特徵等同於系爭專利之輥輪紋路呈 X 軸方向左右波動之波浪化者；又證據 2 之鼓輪表面可被加工成在 Z 方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)具有變化間距呈左右波浪化之紋路，此項特徵係等同於系爭專利之輥輪紋路在 X 軸方向呈左右波動之波浪化紋路者；另證據 2 之切削刀具可被控制在鼓輪之 Z 方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)移動，可成形具左右波動之波浪化紋路，故證據 2 之切削刀具(708)可被控制在 Z 方向(平行於鼓輪之軸方面，對

應於系爭專利之 X 軸方向)移動，而得到左右波動之波浪化紋路，實已揭露系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之紋路局部呈 X 軸方向左右波動之波浪化紋路之技術特徵，證據 2 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

惟由該決定書理由，對照證據 2 原文段落第 14 欄第 55 行至第 61 行為「The average sag of the cut was about 2 μm . The maximum peak to valley difference in depth, therefore, was about 12 μm (7+3+2 μm). The z-dimension of the peak between adjacent **grooves** did not vary smoothly around the roll, but had some fast z-variation, depending on the relative **cut depth of the valleys** on either side of the peak, however, the average separation between minima in the z-direction was equal to the z-pitch, i.e. 22-28 μm .」，其中，”grooves”依字典解釋為「(以工具挖掘出的)凹溝」，而其在 z 方向相鄰兩凹溝所產生的波峰並不平滑，觀諸其原因乃係因該刀具係呈三角刀狀或斜切狀（），當該刀具所切削之深度不同時，其切削所形成之波峰寬度即有不同寬窄之變化，切削深度淺時刀刀前端所切割出之波峰寬度較窄，反之，切削深度深時刀刀後端所切割出之波峰寬度較寬，而當控制刀刀切割深淺的電流訊號係屬「隨機(**randomly**)」時，將使波峰間寬窄呈不規則變化，故其在「z 方向相鄰兩凹溝所產生的波峰並不平滑(The z-dimension of the peak between adjacent **grooves** did not vary smoothly around the roll)」乃係因刀刀之「切削深度(the relative **cut depth of the valleys**)」所致，由於該段說明主要在說明切削深度造成波峰形狀之變化，尚難稱該技術特徵「係等同於系爭專利之輥輪紋路在 X 軸方向呈左右波動之波浪化紋路者」。

訴願理由所指證據 2 之第 11 欄第 50 行至第 55 行為「The computer 706 directs control signals to the cutting tool holder for movement in the z-direction, **parallel with the axis 702**, the x-direction which is **radially** directed the axis 702, and may also direct control signals for the **angle**, H, between the tool 708 and the surface of the drum 700.」，揭示刀具除沿著 Z 方向移動外，刀具(the tool 708)與鼓輪(the drum 700)之間的切削角度(H)亦可由電腦訊號所控制。

訴願理由所指證據 2 之第 11 欄第 58 行至第 61 行為「...the computer 706 drives the cutting tool in the z-direction to move the tool 708 along in the x-direction controls **the depth of cut into the surface of the drum 700**.」，亦僅說明電腦驅使切削刀具(the tool 708)在 Z 方向上移動，並控制其沿 X 方向切削的深度。是以，就訴願決定對證據 2 中所採段落理由，對照證據 2 之原文及圖式 7、圖式 10，僅能得證據 2 係鼓輪表面可被加工成在 Z 方向(對應於

系爭專利之 X 軸方向)具有微觀變化間距之紋路，因電腦振動頻率可控制呈三角刀狀或斜切狀的切削刀具沿著證據 2 X 軸方向的切削深度，以及控制切削刀具與鼓輪間的切削角度，又因振動源頻率的隨機變化、切削深度及角度之不同造成波峰形狀之變化。然證據 2 雖揭示可加工成具有變化間距、不同深淺及不同寬窄波峰形狀之紋路，卻仍未完全揭露系爭專利申請專利範圍中之「局部係呈 X 軸方向左右波動之波浪化者」之技術特徵。

綜上，就訴願決定所指摘之證據 2 所揭露之技術內容是否可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，容有再斟酌之餘地。

(二)證據 3 是否可證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性？

本件訴願決定書理由如下：證據 3 之專利說明書第【0044】段已載明「切削刀具(110)沿著鼓輪之 Z 軸方向以 10,000Hz 頻率來回被驅動，且刀具(110)與旋轉鼓輪之表面連續接觸，而切削形成一節距 P 的隨機螺紋狀或螺紋圖樣(116)。」；第【0046】段已載明「如 Fig. 5 所示，當鼓輪(112)旋轉時，鼓輪(112)並不需要沿著 Z 軸移動，因此，藉由切削刀具完成一環之後即回到起始點，如此可得到一系列隨機或近似隨機之同軸環(118)。」；第【0047】段已載明「切削梯度可參照 Fig. 16，其切削路徑之厚度或寬度依每一切削路徑可隨意變化(可為非隨機、隨機或近似隨機)。此外，可利用增加之旋轉自由度來改變切削刀具與工件表面的角方向，以改變鼓輪主要表面上之加工面幾何形狀。」由上述技術內容可知，證據 3 之鼓輪表面可被加工形成在 Z 軸方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)呈左右波動之波浪化紋路，且由於切削工作係在鼓輪旋轉及刀具進給之連續自動作業下進行，因此在鼓輪表面所形成之紋路於巨觀下必呈螺紋狀，且證據 3 所形成之紋路係呈現同心軸左右波動之波浪化形態，另證據 3 所形成之切削路徑係呈不同寬度，且具有左右隨機波動之波浪化紋路。綜上，證據 3 之切削刀具可被控制在 Z 軸方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)隨機移動，而得到呈螺紋狀或同心軸之左右波浪狀紋路，此已揭露系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之紋路局部呈 X 軸方向波動之波浪化紋路之技術特徵，證據 3 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

惟由該決定書理由，僅能得證據 3「可得到一系列隨機或近似隨機之同軸環(118)」、「切削路徑之厚度或寬度依每一切削路徑可隨意變化(可為非隨機、隨機或近似隨機)」、具有變化間距、不同深淺及不同寬窄波峰形狀之紋路(如證據 3 圖 16)，卻仍未完全揭露系爭專利申請專利範圍中之「局部係呈 X 軸方向左右波動之波浪化者」之技術特徵，同爭點(一)所述，證據 3 之技術內容與系爭專利申請專利範圍並非完全相同，是以，就證據 3 所揭露之技術內

10 專利行政爭訟案例研討彙編(99-100 年度)

容是否可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，容有再斟酌之餘地。

(三)證據 7 是否可證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性？

本件訴願決定書理由如下：證據 7 之專利說明書第【0026】段已載明「切削刀具(110)沿著鼓輪之 Z 軸方向以 2,000Hz 頻率來回被驅動，且刀具(110)與旋轉鼓輪之表面連續接觸，而切削形成一隨機螺紋狀或螺紋圖樣(116)。」由上述技術內容可知，證據 7 之鼓輪表面可被加工形成在 Z 軸方向(對應於系爭專利之 X 軸方向)呈左右波動之波浪化紋路，且由於切削工作係在鼓輪旋轉及刀具進給之連續自動作業下進行，因此在鼓輪表面所形成之紋路於巨觀下必呈螺紋狀，而證據 7 呈左右波浪化紋路之螺旋圖樣實與系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之特徵相同，證據 7 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

惟由該決定書理由，證據 7 雖揭示可加工切削形成一隨機螺紋狀或螺紋圖樣，惟如爭點(一)所述，證據 7 所揭露之技術內容與系爭專利申請專利範圍中之「局部係呈 X 軸方向左右波動之波浪化者」之技術特徵仍有不同，證據 7 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，容有再斟酌之餘地。

(四)證據 2、3 之組合是否可證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具進步性？

訴願決定理由：系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之技術特徵分別為證據 2 及 3 所揭露已如前述，故組合證據 2 及 3 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具進步性。

由於先前技術證據 2、3 已揭示系爭專利申請專利範圍之技術特徵，應認定該發明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。

證據 2、3 雖未能直接且無歧異揭露系爭專利之技術特徵，但證據 2 之圖 8A-8C 揭示輥輪上的紋路是由控制器輸出訊號以控制刀具在輥輪上車削出紋路，該訊號可為固定或隨機訊號，隨機的訊號可控制刀具在深度、寬度上產生變化、為規則或不規則紋路；證據 3 說明書第【0044】段「...the cutting tool 110 moves relative to the drum 112 along the drum axis, z, and may be driven back and forth with a frequency of up to about 10,000 to the z-axis of drum 112(along the y-axis of the tool)...」揭露切削刀具平行鼓輪移動且以 10000 Hz 來回被驅動，且由證據 3 圖 4 可得該紋路呈波浪狀，故證據 2、3 可藉由一振動源對刀具做 X 軸或 Y 軸方向之振動，且可控制刀具平行移動

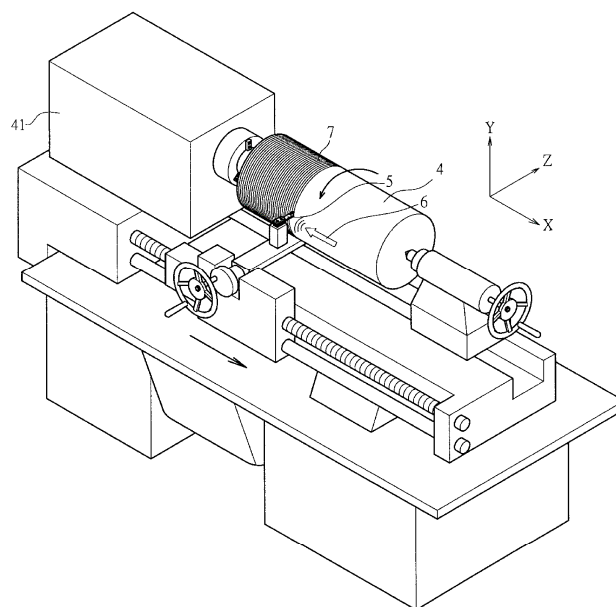
對旋轉中的輥輪進行車削，進而使輥輪之紋路具有波浪化之變化，另系爭專利說明書並未述及其局部左右波動之波浪化紋路較之全部波浪化紋路或不規則紋路有何功效上之不同或增進，是以系爭專利之局部波浪化紋路，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

四、總 結

- (一)發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。本件專利申請專利範圍與先前技術進行比對時，就系爭專利申請專利範圍中所限定之「局部」、「呈 X 軸方向左右波動之波浪化者」等技術特徵，經審酌發明說明及圖式，係於完成預設之波浪化紋路數量時，停止刀具之振動，使其恢復不具振動之切削，而續切削出不具波浪化之紋路，如此重複波浪化紋路與不具波浪化之紋路，此亦為舉發理由所認同。
- (二)引證案雖揭示具有隨機產生波動或具有變化間距之波浪化紋路，惟其等係含有各種可能及變化間距之波浪化紋路，而由該等技術特徵並非可直接且無歧異得知系爭專利申請專利範圍中之「局部係呈 X 軸方向左右波動之波浪化者」，亦不符合審查基準中新穎性判斷的其他態樣，訴願決定遽以認定引證案可證明系爭專利不具新穎性，似可再予斟酌。惟訴願決定另以證據 2、3 均已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵，組合證據 2、3 亦足以證明系爭專利不具進步性；因證據 2、3 可藉由一振動源對刀具做 X 軸或 Y 軸方向之振動，且可控制刀具平行移動對旋轉中的輥輪進行車削，進而使輥輪之紋路具有波浪化之變化，是以系爭專利更正後之申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性；此一訴願決定結果，實值贊同。此外，就證據外文之翻譯，常有各自解讀而偏離原意之情形，若僅審酌圖式亦可能產生誤解，舉發理由若提供外文本之證據，似宜更審慎，以掌握引證案之技術內容。

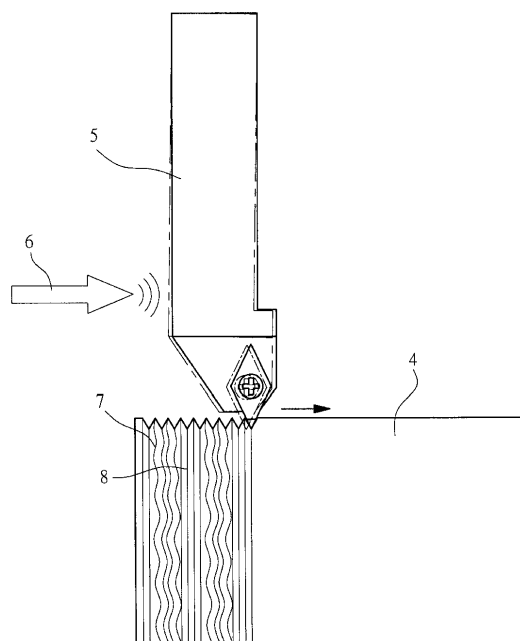
相關圖式

系爭專利圖三



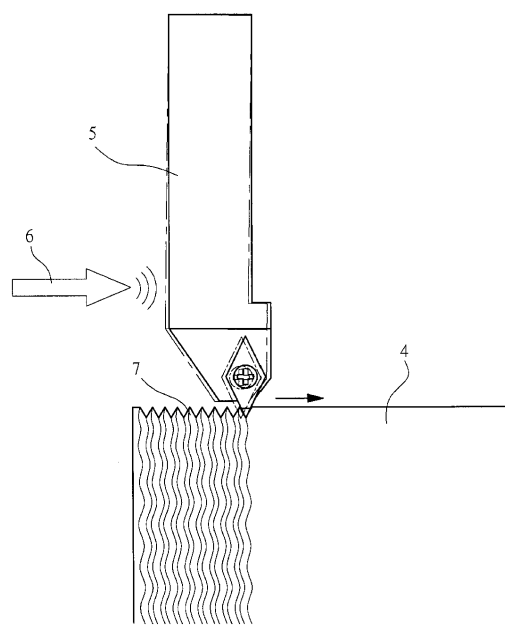
圖三

系爭專利圖四



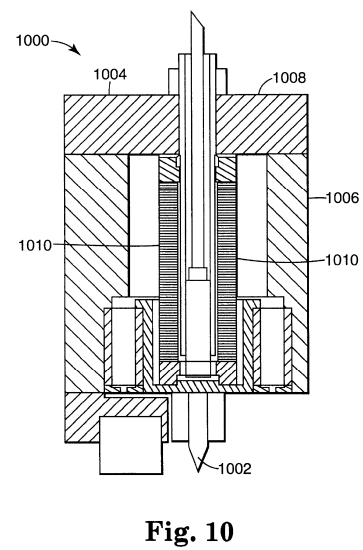
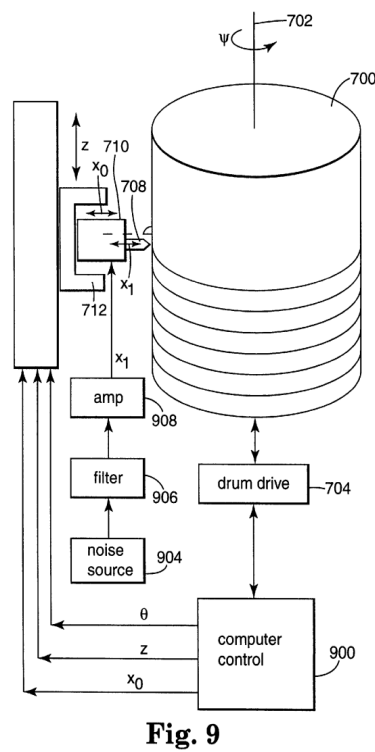
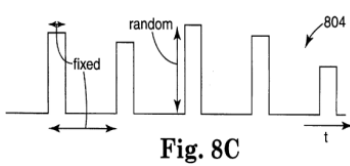
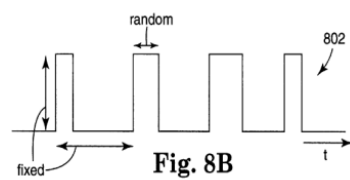
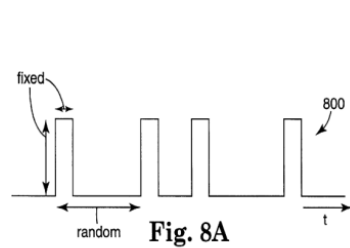
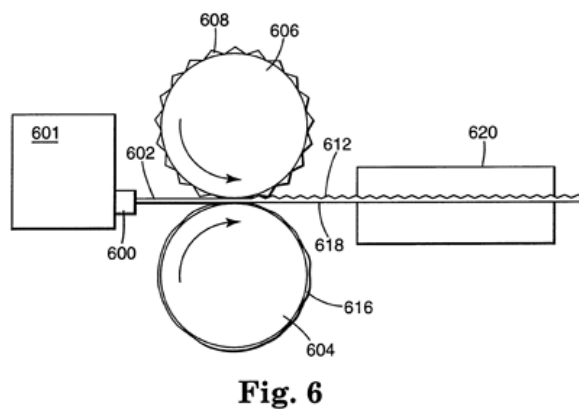
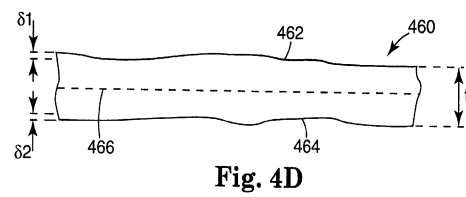
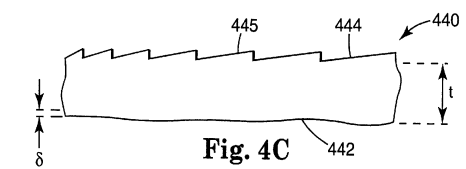
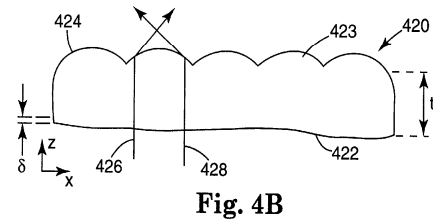
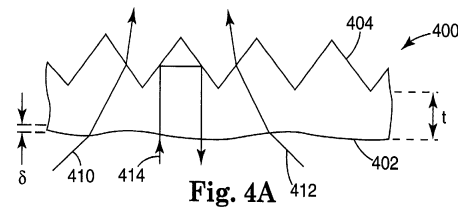
圖四

系爭專利圖五



圖五

證據 2



證據 3

Fig. 4

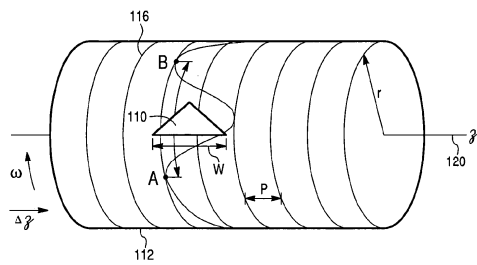


Fig. 5

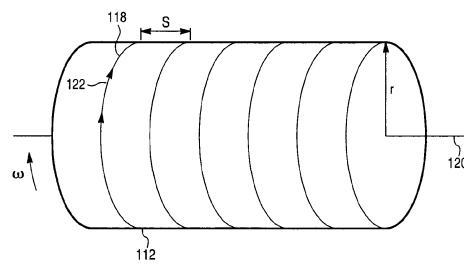


Fig. 16

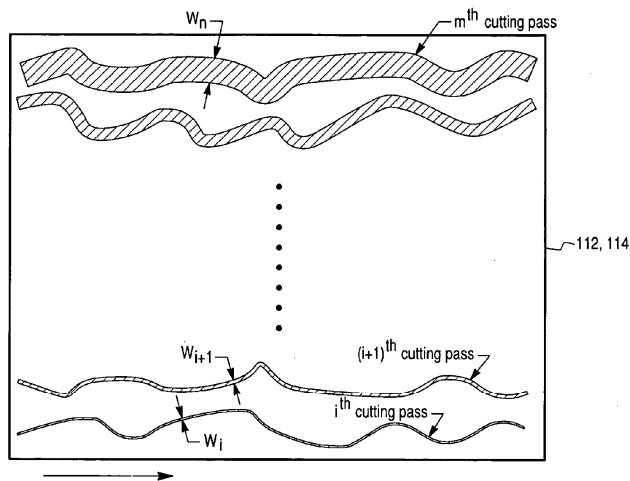
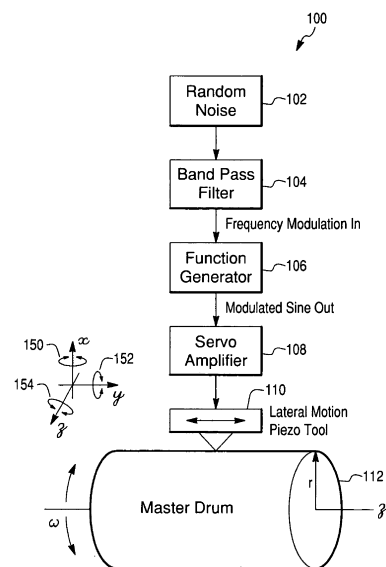


Fig. 2





【專利案號】90133194N01

【專利名稱】晶片封裝結構及其製程

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(90 年法)第 20 條之 1 及第 27 條規定

【撤銷重點】擬制新穎性、證據採酌

【判決字號】99 行專訴 43

【判決日期】99.9.16

【判決要旨】

- 1.如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：①「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。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。
- 2.證據 1 與系爭專利差異僅在於系爭專利採用「金屬基板」，而證據 1 係採用「絕緣基材」，基板對於系爭專利整體技術而言，必須兼具「承載」及「散熱」之功效，而證據 1 之陶瓷基板亦兼具「承載」及「散熱」之功效，系爭專利之「金屬基板」與證據 1 之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證 6 之通常知識（或慣用手段）即能直接置換。

一、案情簡介

系爭「晶片封裝結構及其製程」發明專利（專利權人：米輯科技股份有限公司），前於民國 90 年 12 月 31 日提出申請，並於 95 年 6 月 16 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種晶片封裝結構及其製程，且特別是有關於一種將晶片封裝於金屬基板上的晶片封裝結構及其製程。

原告（育甯科技股份有限公司）於 95 年 10 月 13 日以系爭專利有違核准時專利法第 20 條之 1 及第 27 條之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 7 月 10 日以（98）智專三（二）04066 字第 09820423880 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

系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 30 項均為一種晶片封裝結構，差異在於第 1 項為一晶片，而第 30 項為複數個晶片，其餘技術特徵均相同。

證據 1（即原證 4）為 90 年 9 月 25 日申請，92 年 5 月 11 日公告之中華民國第 531854 號「晶圓型態擴散型封裝之製程」專利案（相關圖式如附圖所示），其中第 12 及 17 圖已揭示一種晶圓型態擴散型封裝結構，說明書中第 16 頁並列舉絕緣基材之可為玻璃、陶瓷及矽晶。

比較系爭專利申請專利範圍第 1、30 項與證據 1 之差異在於系爭專利採用「金屬基板」，而證據 1 係採用絕緣基材之不同，但由原告所提出原證 6 至 10（封裝技術領域具通常知識者一般使用之工具書與教科書）中，原證 6 可證封裝領域中採用絕緣基材或金屬基材，乃為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）；由原證 10 可知玻璃、矽、金屬為系爭專利申請前為封裝領域已使用之材料，而原證 9 揭示金屬、玻璃、石英、陶瓷可以當作封裝基材之材料，兩者得為佐證資料，證明金屬基材及絕緣基材為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）。因「金屬基板」與「陶瓷基板」均為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段），且陶瓷基板亦具有系爭專利之金屬基板之增加散熱之效果，故系爭專利申請專利範圍第 1 及 30 項之「金屬基板」與證據 1 之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證 6 之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、30 項擬制喪失新穎性。

三、主要爭點及分析檢討

本案由於證據 1 之申請日雖早於系爭專利申請日，但因公開在後，無法據為主張系爭專利不具進步性之論據，故原告據以爭執系爭專利違反「擬制新穎性」，並就系爭專利採用「金屬基板」與證據 1 採用「絕緣基材」之差異，輔以原證 6 至 10，主張其為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證 6 至 10 之通常知識（或慣用手段）即能「直接置換」。茲就主要爭點分析檢討如下：

（一）原證 6 至 10 得否作為證據 1 之補強證據？

原告前於舉發程序中提出原證 6 至 10 等相關證據，但因未載明公開日期，原舉發審定以其不能證明為系爭專利申請前已公開之先前技術，不具證據力。嗣原告於本件訴訟準備程序中，補正原證 6 至 10 之公開日期文件後，為法院所採認，並據為證據 1 之補強證據，作為證明金屬基材及絕緣基材為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）之佐證資料。

(二)新穎性比對應採單一引證文件所載內容為限？或得結合通常知識（慣用技術）？

本件判決理由六、(三)以判斷請求項中所載之發明相較於引證文件中所揭露之先前技術不具新穎性之四種態樣為：(1)完全相同，(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，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，以及(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。而上述(4)中之「直接置換」不具新穎性，係指差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，亦即申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。是以如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：①「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。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。

由上述判決理由可知，法院認為審查是否違反擬制新穎性時，雖只能以單一先申請案為比對對象，但比對後有部分技術特徵不同時，該差異是否係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，而得認其符合前述(4)差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的技術特徵者，仍得結合通常知識（慣用技術），以為判斷。

惟細究判決理由，判斷請求項中所載之發明相較於引證文件中所揭露之先前技術不具新穎性之(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵時，既限定在「參酌引證文件」即能直接置換的範圍內。則在證據1與系爭專利存有差異，且參酌證據1並無相關教示可供該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換的情形下，另外引據其他通常知識之佐證，補強證明其能「直接置換」，似已逸脫上述新穎性判斷原則與態樣，且以其不會產生不同功效作為判斷標準，亦有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞（詳下述）。是以，在參酌引證1的前提下，固有運用通常知識以判斷「直接置換」的可能，但逸脫引證文件，結合其他佐證據以為判斷之方式，容有再加深究斟酌之餘地。

(三)判決理由以比對後有部分技術特徵不同時，該差異是否係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，作為「直接置換」的判斷標準，是否有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞？

按證據1主要技術特徵是絕緣底座，該陶瓷基板僅在證據1說明書第16頁出現一次，且為絕緣底座之下位概念，證據1使用陶瓷基板是因為陶瓷為矽

基材質，能與同為矽基材質的晶片在黏貼於陶瓷基板上會有相同的熱膨脹係數，不至於在兩者接合處產生過大的應力而導致分離。

判決理由以原證 6 載有揭示陶瓷具有熱傳導係數相當於金屬，即認定系爭專利使用金屬基板所欲達到散熱功效可藉由「通常知識」之陶瓷基板「直接置換」。顯然是不論究證據 1 使用陶瓷基板時是因為陶瓷具有絕緣相關的材料特性，直接認為證據 1 之陶瓷基板亦有與系爭專利所載金屬基板有相同甚至更優之熱傳導係數之材料特性。基於陶瓷基板與金屬基板所能達成「功效」是相同，認定是可以直接置換的。

然則，現行專利審查基準關於究竟是「等效置換」或是「產生不可預期之功效」，兩者都屬於進步性比對時之判斷基礎。是以判斷進步性的「等效置換」與判斷新穎性「直接置換」應有適當之分界而不宜混淆。本件判決認為在新穎性之比對上，認為系爭專利與證據 1 比對後雖有部分技術特徵不同時，但該差異係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，得認其符合前述（4）差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的見解，與現行專利審查基準所舉範例，以「螺釘」、「螺栓」具有相同「功能」而得以「直接置換」之解讀，未盡相同；同時，以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，作為「直接置換」的判斷標準，恐有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞。

（四）系爭專利是否違反核准審定時專利法第 27 條（現行專利法第 31 條）規定？

本件判決理由七，以系爭專利申請專利範圍第 1 及 30 項之「金屬基板」與證據 1 說明書中第 16 頁所列舉絕緣基材之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者依該通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、30 項擬制喪失新穎性。除有違核准審定時之專利法第 20 條之 1 規定外，亦違反同法第 27 條之規定。

惟依專利審查基準，新穎性比對之對象為引證案全部內容，即說明書、圖式及申請專利範圍皆可作為與系爭專利比對基礎。惟同一發明則僅能以引證案之申請專利範圍與系爭專利之申請專利範圍做比對。就系爭專利申請專利範圍第 1、30 項所載之「金屬基板」相較於證據 1 之申請專利範圍所載為「絕緣底座」，顯為完全相異之承載載板，本件判決認為系爭專利請求項第 1、30 項同時違反專利法第 27 條規定，與專利審查基準所載判斷同一發明原則，以及擬制新穎性與同一發明先申請原則競合時，應優先適用先申請原則，有所出入，是否妥適，亦待斟酌。

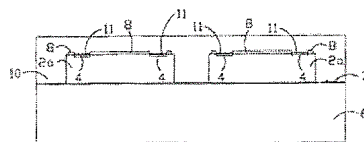
四、總 結

- (一)按現行發明審查基準第三章專利要件第 2-3-7 頁有關不具新穎性態樣(4)差異 僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵之判斷基準，載有「申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者」之判斷標準，而何謂「直接置換」，係舉一例「例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備『固定』及『可鬆脫』的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換」加以說明。
- (二)本件依法院判決內容(參判決理由六(三))，「謂可『直接置換』即有下列幾個可能的判斷標準：①『直接置換』的判斷標準只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。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。」惟此三標準亦可適用於等效置換，與審查基準之內涵未盡相同，如何界定其與「等效置換」之運作界限及差異等，法院判決並未釐清，本局相關審查基準將參酌法院判決作更明確之規範。

證據 1 之圖式



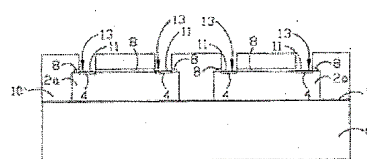
圖三



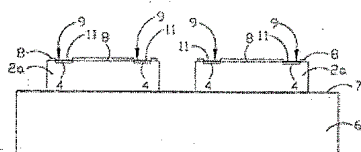
圖六



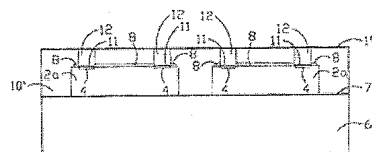
圖四



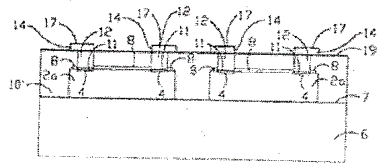
圖七



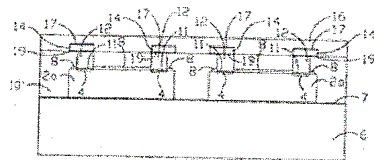
圖五



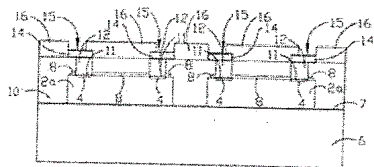
圖八



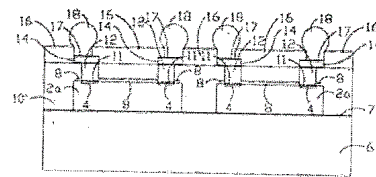
圖九



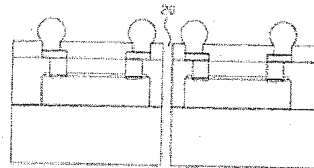
圖十



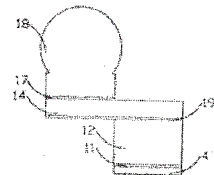
圖十一



圖十二



圖十三



圖十四



【專利案號】94218635N01

【專利名稱】具自動回復及轉動之轉軸結構

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 95 條規定

【撤銷重點】擬制新穎性

【判決字號】99 行專訴 73

【判決日期】99.11.11

【判決要旨】

證據 2 與系爭專利係利用不同結構之設計達成不同之功效，整體創作構思並不相同，尤其功效既不相同，已足以證明具進步性，相對地當然難稱所屬技術領域中具有通常知識者從證據 2 可直接置換為系爭專利。

一、案情簡介

系爭「具自動回復及轉動之轉軸結構」新型專利（專利權人：兆利科技工業股份有限公司），前於民國 94 年 10 月 28 日提出申請，並於 94 年 12 月 01 日形式審查核准取得專利權。系爭專利主要是一種具自動回復及轉動之轉軸結構，其係由一軸桿件，至少一彈性體，一滑動件，一固定件，一主架體，及一端封件所組合而成，俾可藉軸桿件或主架體帶動滑動件及固定件之相對旋轉，使前、後外環圈之楔形塊及楔形槽形成自動回復，或在某角度範圍內停滯定位；另當超過該某角度範圍，則前、後外環圈內部之第一凸部會沿著第二凸部橫移，並使滑動件壓縮彈性體，當未越過該第二凸部之頂點，則自動返回該某角度範圍定位，而當越過該第二凸部之頂點，即自動將該軸桿件或主架體轉動一特定角度而成者。

參加人（即舉發人，新日興股份有限公司）於 96 年 10 月 2 日以系爭專利有違核准處分時專利法第 95 條之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 11 月 26 日以（98）智專三（二）04119 字第 09820762430 號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。原告（兆利科技工業股份有限公司）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 項為一種具自動回復及轉動之轉軸結構，其包括：一軸桿件，為一桿體，其一側具有一銜接部，另側軸向延伸一軸柱，其套接至少一彈性體；一滑動件及一固定件，係為內外圈具不同時序之凸輪構件，並將一前外環圈及一後外環圈相對接合。

證據 2 為 94 年 10 月 17 日申請、95 年 1 月 11 日公告之中華民國新型專利第 94217867 號「樞紐器」專利案（相關圖式如附圖所示），揭露一種裝設於網路攝影機與筆記型電腦上蓋之間的樞紐器，其說明書及圖式中所揭示之「樞軸 10 及旋轉承架 20、凹定位塊 40 及凸定位塊 30、固定承架 60、固定 80」的元件構造與系爭專利請求項 1 之「具自動回復及轉動之轉軸結構」係由：「軸桿件 1、滑動件 3、固定件 4、主架體 5，及一端封件 6 所組成者」相同，且前述證據 2 係以「樞軸 10 貫穿旋轉承架 20、凹定位塊 40 及凸定位塊 30、彈性元件 50、固定承架 60 再以固定片 80 予以結合」的方式，亦與系爭專利請求項 1 之「軸桿件 1 貫穿有彈性體 2、滑動件 3 及固定件 4 與主架體 5，以端封件 6 予以結合」相同。

比較系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2 之差異在於系爭專利將證據 2 之樞軸與固定片之相對位置倒置，且系爭專利之軸桿件(1)之銜接部(12)合稱為軸桿件，其與證據 2 之固定承架(60)，在構件上數量雖有差異，仍為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌證據 2 之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性。

三、主要爭點及分析檢討

本案由於證據 2 之申請日雖早於系爭專利申請日，但因公開在後，無法據為主張系爭專利不具進步性之論據，故參加人（舉發人）據以爭執系爭專利違反「擬制新穎性」，並就系爭專利樞軸與固定片之相對位置倒置，且系爭專利之軸桿件(1)之銜接部(12)合稱為軸桿件，其與證據 2 之固定承架(60)，在構件上數量雖有差異，參加人（舉發人）主張其為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌證據 2 之通常知識（或慣用手段）即能「直接置換」。茲就主要爭點分析檢討如下：

（一）證據 2 所揭示技術特徵是否可「直接置換」？

系爭專利請求項 1 之「滑動件 3 及固定件 4」的構造，係為內外圈具不同時序之凸輪構件，並以前、後外環圈相對接合，該兩外環圈之接合面相對設有至少兩楔形塊及兩槽，而內部分別設有交錯狀之凹部和凸部，此與證據 2 所揭示之構造，其設計的凹定位塊 40 及凸定位塊 30 為凸輪構件，且其環圈

爲相對設置，在相對側設有定位凸部及扇形凹部，二者之間爲凹凸配合並在寬度上雖有不同設計，而證據 2 所揭示的相對應之構造部分均在相對應的端面上設計有凹凸造型且可提供相互抵頂接合定位的功能，爲實質相同的構造；又，系爭專利請求項 1 之「滑動件 3 及固定件 4」的構造，爲內外圈具不同時序之凸輪構件，不論在外圈設計有相互配合的楔形塊及楔形槽，另在內圈設計有相互配合交錯的凹、凸部，就此部份構造的凹凸配置設計均在於當滑動件及固定件在受到相對作用後，將可提供相互卡合或接合，或形成二構件間的推頂位移作用，然而就證據 2 所揭示的相對應元件構造，其中可受驅動產生相對位移的凹定位塊 40 及凸定位塊 30，其相對應端面的凹凸設計包括有相互接合定位的定位凸部 33 及定位槽 421，亦屬於熟悉此項轉軸或樞紐裝置(凹凸配合技術)技術領域具有通常知識者，得以直接置換完成者。惟原告於本件訴訟程序中，主張由系爭專利請求項 1 所載之內容，認爲該樞紐結構係具有「自動回復」及「停滯定位」之技術功效，而與證據 2 爲不同結構之設計且達成不同之功效，整體創作構思並不相同，尤其功效既不相同，亦難稱所屬技術領域中具有通常知識者從證據 2 可直接置換爲系爭專利之發明，其爲法院所採認而撤銷原處分。

(二)新型專利的新穎性比對是否應納入技術功效爲考量依據？

參閱台北高等行政法院 92 年訴字第 3621 號判決之意旨，新型專利請求項中記載結構特徵及材料或方法特徵時，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對。而本件判決理由六、(五)中之「...。是由上觀之，證據 2 與系爭專利係利用不同結構之設計達成不同之功效，整體創作構思並不相同，尤其功效既不相同，已足以證明具進步性，相對地當然難稱所屬技術領域中具有通常知識者從證據 2 可直接置換爲系爭專利。」。而上述中之「達成不同之功效(具有「自動回復」及「停滯定位」)」技術特徵，亦即申請專利之發明與先前技術的差異雖爲部分技術特徵，而該部分技術特徵爲該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者，而由系爭專利請求項 1 所載之內容，法院認定該樞紐結構係具有「自動回復」及「停滯定位」之技術功效而與證據 2 的技術內容產生不同功效，而無法直接置換該些差異部分技術特徵。

由上述判決理由可知，法院認爲新型專利的新穎性審查，於請求項中所記載結構特徵及材料或方法特徵，皆全部列入審查範圍，雖經比對後有部分技術

特徵不同時，該差異是否係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，而得認其符合其差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的技術特徵者，仍應考量其技術功效的差異，以爲判斷。

惟細究判決理由，判斷請求項中所載之發明相較於引證文件中所揭露之先前技術不具新穎性之差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵時，既限定在「參酌引證文件」即能直接置換的範圍內。則在證據 2 與系爭專利存有差異，且參酌請求項中所記載結構特徵及材料或方法，列入新型專利審查範圍，似已逸脫新型專利定義及新穎性判斷原則與態樣，且以其不會產生不同功效作爲判斷標準，亦有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞（詳下述）。是以，在參酌請求項中所記載之技術功效的前提下，來判斷「直接置換」判斷之方式，容有再加深究斟酌之餘地。

(三)判決理由以比對後有部分技術特徵不同時，該差異是否係以通常知識即可置換，且所產生的功效是否不同，作爲「直接置換」的判斷標準，是否有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞？

按證據 2 揭露一種裝設於網路攝影機與筆記型電腦上蓋之間的樞紐器，其說明書及圖式中所揭示之「樞軸 10 及旋轉承架 20、凹定位塊 40 及凸定位塊 30、固定承架 60、固定 80」的元件構造與系爭專利請求項 1 之「具自動回復及轉動之轉軸結構」係由：「軸桿件 1、滑動件 3、固定件 4、主架體 5，及一端封件 6 所組成者」相同，且前述證據 2 係以「樞軸 10 貫穿旋轉承架 20、凹定位塊 40 及凸定位塊 30、彈性元件 50、固定承架 60 再以固定片 80 予以結合」的方式，亦與系爭專利請求項 1 之「軸桿件 1 貫穿有彈性體 2、滑動件 3 及固定件 4 與主架體 5，以端封件 6 予以結合」相同。

判決理由以證據 2 未具有「自動回復」及「停滯定位」之技術功效（事實上，本局於出庭時，於準備程序及言詞辯論中，均以口頭力陳證據 2 的說明書及圖式中，該樞紐器確實具有「停滯定位」及「自動回復」的功效，其爲法院所不採認而撤銷原處分）而與系爭專利請求項 1 爲不同結構之設計且達成不同之功效，整體創作構思並不相同，尤其功效既不相同，亦難稱所屬技術領域中具有通常知識者從證據 2 可直接置換爲系爭專利之發明。顯然是不論究證據 2 的說明書及圖式所揭露元件構造是否與系爭專利請求項 1 相同或是其差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」者，直接認定系爭專利請求項 1 之功效係與證據 2 不相同。基於證據 2 與系爭專利請求項 1 所能達成「功效」不相同，認定是不可以直接置換的。

然則，現行專利審查基準關於究竟是「等效置換」或是「產生不可預期之功效」，兩者都屬於進步性比對時之判斷基礎。是以判斷進步性的「等效置換」

與判斷新穎性「直接置換」應有適當之分界而不宜混淆。本件判決在新穎性之比對上，認為系爭專利與證據 2 比對後雖有部分技術特徵不同，但該差異係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效時，得認其符合差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的見解，與現行專利審查基準所舉範例，以「螺釘」、「螺栓」具有相同「功能」而得以「直接置換」之解讀，未盡相同。

四、總 結

- (一)本判決認為證據 2 與系爭專利係利用不同結構之設計達成不同之功效，而難謂所屬技術領域中具有通常知識者從證據 2 可「直接置換」為系爭專利。
- (二)觀諸法院判斷是否可謂「直接置換」，主要係依循 99 行專訴第 43 號判決所揭示之判斷標準。此與本局相關審查基準中採例釋說明何謂「直接置換」者，二者內涵未盡相同，且如何界定其與「等效置換」之運作界限及差異等，法院判決未作釐清，本局相關審查基準將參酌法院判決作更明確之規範。

99 行專訴 73 號

附件 1：系爭專利主要圖式

圖 1 係本案具自動回復及轉動之轉軸結構之立體分解圖

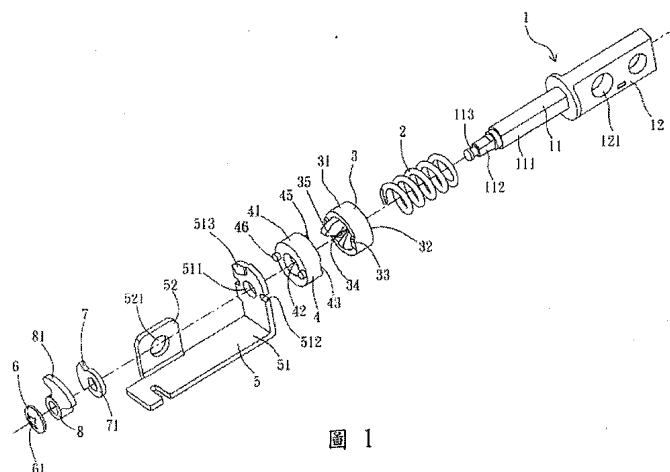


圖 1

圖 3 係本案組立後之剖視圖

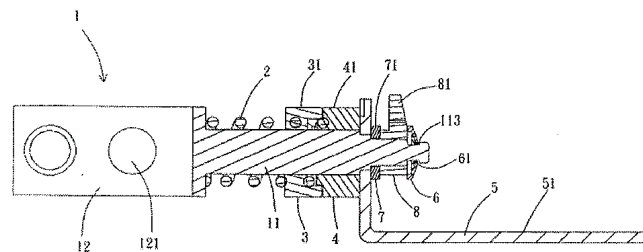


圖 4a 至圖 4e 為本案於轉動時在各階段之行程示意圖

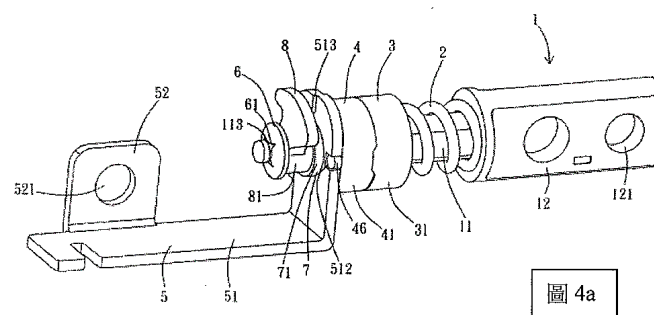
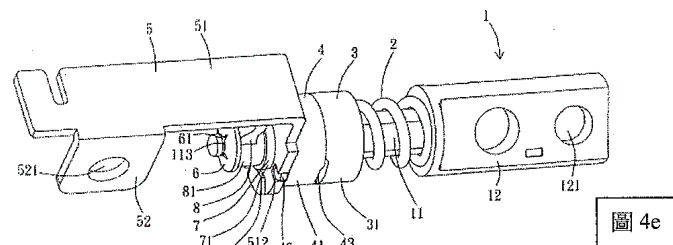
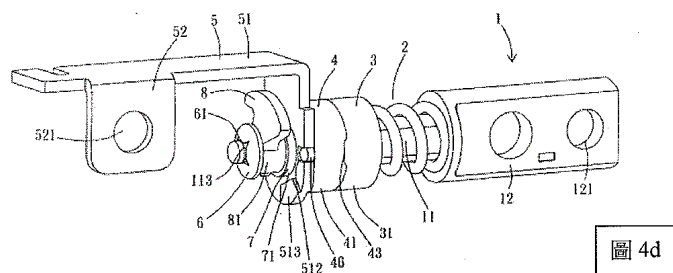
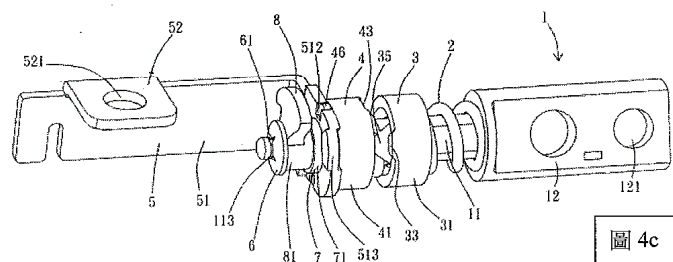
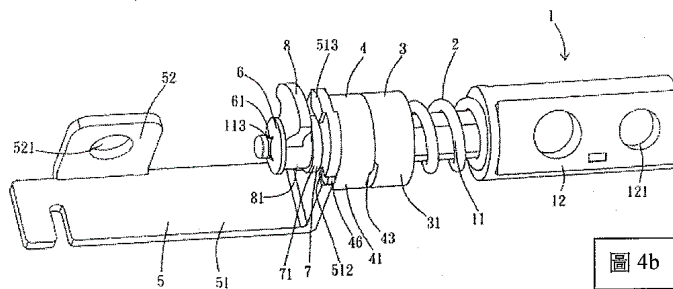
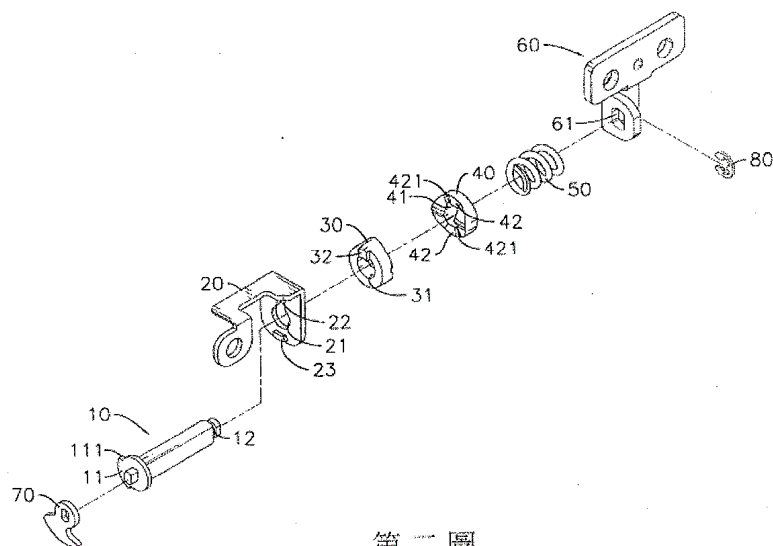


圖 4a



附件 2：證據 2 之圖示：

證據 2 為第 94217867 號「樞紐器」專利案



第二圖



【專利案號】96208864N01

【專利名稱】安全輪胎構造

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條規定

【撤銷重點】擬制新穎性、新穎性、進步性

【判決字號】99 行專訴 109

【判決日期】99.12.23

【判決要旨】

證據 2 的實心圓環膠體與系爭專利申請專利範圍第 3 項、第 11 項所請內胎環體並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換。

一、案情簡介

系爭「安全輪胎構造」新型專利（專利權人：竝和企業有限公司），前於民國 96 年 5 月 30 日提出申請，並於 96 年 10 月 11 日核准取得專利權。系爭專利主要係一種安全輪胎構造，由外胎體及內胎環體所構成，其外胎體設有卡制部及容置部，其容置部供置入內胎環體，而其內胎環體係為具彈性之材料製成環體。

參加人（參聯國際貿易有限公司）於 97 年 3 月 28 日以其有違核准時專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 12 月 12 日以 (98)智專三(三)05048 字第 09820819370 號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。原告(竝和企業有限公司)不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)證據 2 為 96 年 2 月 8 日申請，並於 96 年 12 月 11 日公告之第 96202497 號「充氣式輪胎防爆備胎之結構」新型專利案（相關圖式如附圖所示），係一種充氣式輪胎專用的防爆備胎，此備胎結構為一橡膠材質製成之實心圓環膠體，直接嵌入現用車輛的輪胎內且緊束在其輪圈上而成。第三圖為輪圈

(10)、本創作(11)及輪胎(12)組合完成一體之完整位置。其中小孔洞(14)、內周緣中的凹槽(15)及輪胎內空間(17)，皆為打氣入輪胎內的空氣流動空間。

比較系爭專利申請專利範圍第3、11項與證據2之差異在於系爭專利所請內胎環體之斷面是呈圓型，而證據2所揭示的實心圓環膠體是在內周緣中設有凹槽的結構，實心圓環膠體的內周緣等同於輪圈的外周緣，且其內周緣中設有一凹槽，凹槽內設有數小孔洞貫穿此膠體達至外周緣而成，內周緣中的凹槽及凹槽內的數小孔洞皆是打氣時的空氣流通路，內周緣中的凹槽是裝卸實心圓環膠體與輪胎齊入輪圈時的可壓縮彈性空間。系爭專利申請專利範圍第3項所請內胎環體則是實心圓型彈性環體，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎。

是以，由證據2形式上明確記載的內容以及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容皆無法得到系爭專利申請專利範圍第3項所請內胎環體是斷面呈圓型之彈性環體，且二者因結構上的不同，其功效亦不相同。故證據2的實心圓環膠體與系爭專利申請專利範圍第3、11項所請內胎環體並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換，證據2尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第3、11項擬制喪失新穎性。

(二)證據3為80年4月21日公告之第79210602號「安全內胎結構之改良」新型專利案，由其創作說明(3)內容可知，使用時，外胎體係正常地充入氣體，當輪胎洩氣時，安全內胎內徑凸起(2-6)立即嵌入鋼圈的互補構造上，以防止洩氣外胎的脫落，並藉此嵌合所產生的高度，支撐鋼圈與地面保持適當距離，以確保車輛行進之方向。其第二圖所示安全內胎兩側之凸圓體係與外胎內部的胎面、腹交接處保持適當的接觸，以使外胎胎面(1-1)與安全內胎胎面(2-5)間保持一適當的距離(2-1)；另在車輪鋼圈與安全內胎內徑凸起(2-6)間，亦保持一適當的內部間隙(2-3)。

比對證據3與系爭專利申請專利範圍第2、3、10及11項，證據3已揭示系爭專利申請專利範圍第2、3、10及11項所請安全輪胎有關內胎環體與外胎體是呈分離狀態，且該內胎環體係設於外胎體內，內胎環體為實心彈性體等技術特徵，證據3第1圖亦已揭示系爭專利外胎體設有容置部及卡制部的結構。證據3與系爭專利二者差別在於申請專利範圍第2、3、10及11項所請內胎環體之斷面是呈圓型的結構，而證據3所揭示的則是由彈性橡膠所構成的安全內胎，其中該等彈性橡膠在朝向外胎內部的外形，係製成圓弧型輪胎狀，在截面為圓弧狀的左、右兩邊各設有對稱的凸圓體（即安全內胎凸圓體），安全內胎內徑凸起的結構。

系爭專利申請專利範圍第 2、3、10 及 11 項所請內胎環體則是圓型彈性環體或實心圓型彈性環體所製成，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎。是以，由證據 3 形式上明確記載的內容以及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容皆無法得到系爭專利申請專利範圍第 2、3、10 及 11 項所請內胎環體是斷面呈圓型之彈性環體或實心圓型彈性環體，且證據 3 與系爭專利二者因結構上的不同，其功效亦不相同。故證據 3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2、3、10 及 11 項不具新穎性。

(三)系爭專利內胎環體斷面是呈圓型者，經參酌系爭專利說明書內容，並未記載內胎環體設計為斷面呈圓型之目的及功效，則就熟習該項技術領域具有通常知識者而言，內胎環體斷面設計為圓型的功能僅在於配合外胎之結構，且方便一體成型製造。證據 3 的揭示內容，其安全內胎係由彈性橡膠所構成，其中彈性橡膠在朝向外胎內部的外形，係製成圓弧型輪胎狀，俾利輪胎爆破時，仍保有圓弧狀的截面，以減少行車時的阻力；而實心彈性環體可避免輪胎因尖銳物穿刺而導致爆胎亦為參酌申請時的通常知識所易於推知者。故將證據 3 所揭示之外形呈圓弧狀但非圓型之實心彈性體置換為系爭專利之圓型實心彈性體，乃所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效者，證據 3 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、9 項所請範圍不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)先前技術所能達成之功效是否僅限於其說明書所提及之部分？

本件判決理由六、(四)以判斷請求項中所載之發明相較於引證文件中所揭露之先前技術不具新穎性之四種態樣為：(1)完全相同，(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，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，以及(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。而上述(4)中之「直接置換」不具新穎性，係指差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，亦即申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。是以如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：①「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。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。

由上述判決理由可知，法院認為審查是否違反擬制新穎性或違反新穎性時，以單一先申請案為比對對象，但比對後有部分技術特徵不同時，該差異是否係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，而得認其符合前述（4）差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的技術特徵者，以為判斷。

細究本件判決所持理由係認為：系爭專利之內胎環體與證據 2 之實心圓環膠體及證據 3 之安全內胎在結構上不同，所能達成之功效不同，但證據 2 之實心圓環膠體係由橡膠材質製成及證據 3 之安全內胎係由彈性橡膠所構成，其所能達成之功效除了其說明書所稱之功效外，似亦均能達成系爭專利內胎環體實心圓型彈性環體，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎之功效。則在認定引證文件所能達成之功效時，是否僅能引用其說明書所提能達成之功效，至於說明書未提及但係該結構本身所具備之功效即不能引用而與系爭專利進行比對？

(二)判決理由以比對後有部分技術特徵不同時，該差異是否係以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，作為「直接置換」的判斷標準，是否有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞？

按法院在判斷系爭專利是否具新穎性時認為，系爭專利所請內胎環體是實心圓型彈性環體，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎與證據 2 及證據 3 之結構及功效不同，而具新穎性。

然則，現行專利審查基準關於究竟是「等效置換」或是「產生不可預期之功效」，兩者都屬於進步性比對時之判斷基礎，是以判斷進步性的「等效置換」與判斷新穎性「直接置換」應有適當之分界而不宜混淆。本件判決在新穎性之比對上，認為系爭專利與證據 2、證據 3 比對後有部分技術特徵不同，且會產生不同功效，得認其不符合前述（4）差異僅在於參酌引證文件即能「直接置換」的見解，與現行專利審查基準所舉範例，以「螺釘」、「螺栓」具有相同「功能」而得以「直接置換」之解讀，未盡相同；同時，以通常知識即可置換，且不會產生不同功效，作為「直接置換」的判斷標準，恐有混淆新穎性之「直接置換」與進步性「等效置換」認定基準之虞。

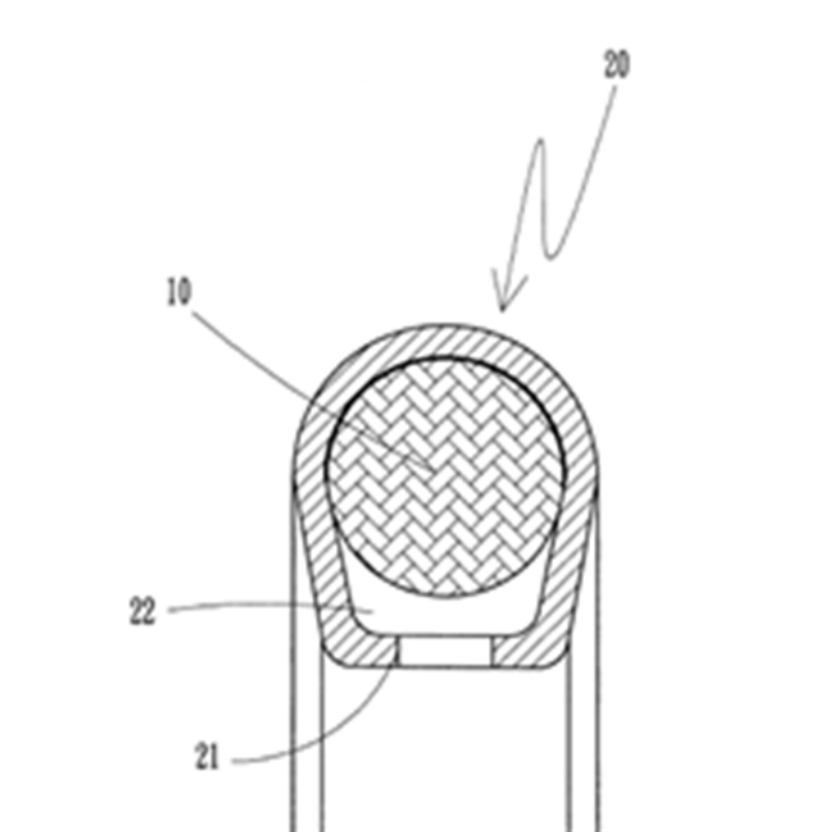
又本件判決在判斷系爭專利是否具進步性時認為，參酌系爭專利說明書內容，並未記載內胎環體設計為斷面呈圓型之目的及功效，則就熟習該項技術領域具有通常知識者而言，內胎環體斷面設計為圓型的功能僅在於配合外胎之結構，且方便一體成型製造。因此，法院在判斷進步性時認為系爭專利之內胎環體斷面設計為圓型的功能僅在於配合外胎之結構，且方便一體成型製造，與判斷新穎性時認定系爭專利功效在於不會因尖銳物穿刺而導致爆胎，兩者在系爭專利之內胎環體斷面設計為圓型所能達成之功效有所不同。

四、總 結

- (一)本判決認為證據 3 與系爭專利申請專利範圍第 2、3、10、11 項結構不同，功效亦不相同，並於此前提下，認定系爭專利具新穎性。
- (二)觀諸法院判斷是否可謂「直接置換」，主要係依循 99 行專訴第 43 號判決所揭示之判斷標準。此與本局相關審查基準中採例釋說明何謂「直接置換」者，二者內涵不盡相同，且如何界定其與「等效置換」之運作界限及差異等，法院判決亦未釐清，本局相關審查基準將參酌法院判決作更明確之規範。

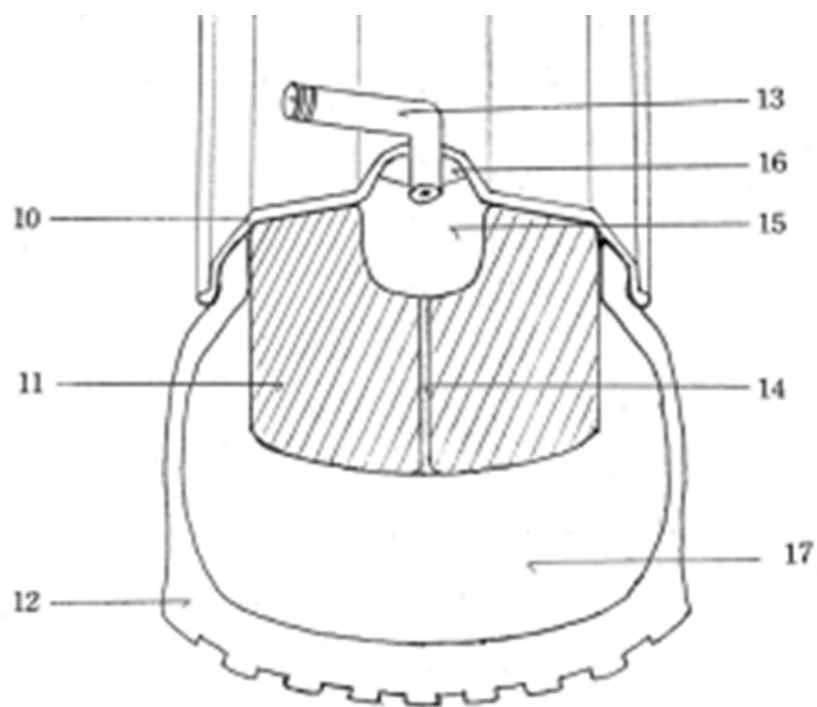
附件 1

系爭專利(第 96208864 號)



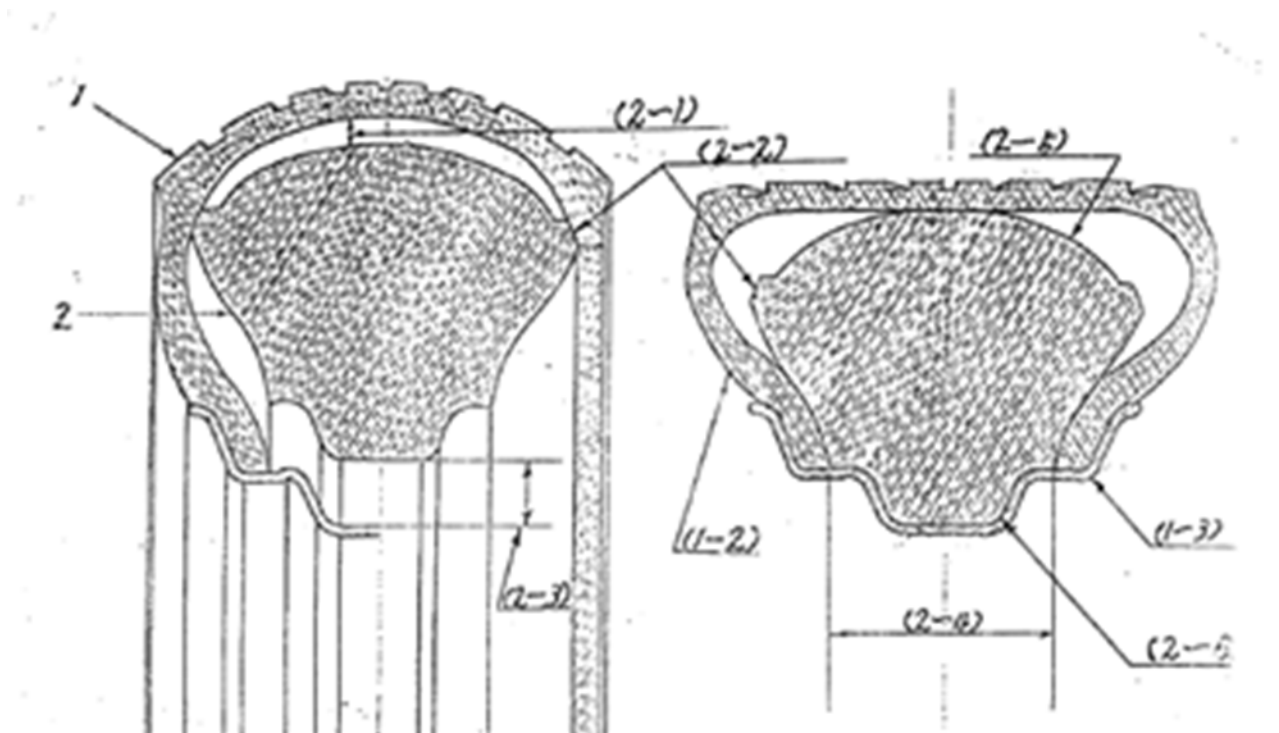
附件 2

證據 2(第 96202407 號)



附件 3

證據 3(第 79210602 號)





【專利案號】96202660N01

【專利名稱】消防灑水頭預埋組

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 94 條第 4 項及第 95 條規定

【撤銷重點】擬制新穎性、進步性

【判決字號】99 行專訴 153

【判決日期】100.3.3

【判決要旨】

- 1.系爭專利申請專利範圍第 2 項設有一個以上之彈性挾片，以供套置、挾固於灑水頭上固定，引證案之迴水板係以螺牙與灑水頭主體連結，兩者構造不同。
- 2.引證案並未揭示預埋螺絲之一端部包含有一凸緣。系爭專利凸緣係灑水頭之端部，而非固定於預埋螺絲之一端，兩者構造不同。
- 3.系爭專利申請專利範圍第 4 項進一步界定「該預埋盒體之貫穿孔直徑係大於灑水頭螺紋部之最大外徑者」，而引證案之圓形盤片貫穿孔直徑並未完全大於灑水頭螺紋部之最大外徑，故尚難證明第 4 項擬制喪失新穎性。

一、案情簡介

專利權人於 96 年 2 月 12 日以「消防灑水頭預埋組」申請新型專利，經本局編為第 96202660 號進行形式審查准予專利（下稱系爭專利），舉發人廖圭彬於 97 年 9 月 19 日以系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項及第 95 條之規定，對之提起舉發。案經本局審查，認系爭專利違反專利法第 95 條之規定，於 99 年 5 月 7 日以（99）智專三(三)06006 字第 09920307860 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 99 年 8 月 12 日經訴字第 09906061070 號決定駁回，遂提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利申請專利範圍共 4 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，依第 1 項所述，主要包含一預埋盒體，係呈一皿形狀之中空本體，該預埋盒體具

有一貫穿孔，該貫穿孔周圍環設有一個以上之穿孔，該預埋盒體之內部中空部位係供灑水頭容置。舉發證據係 95 年 9 月 13 日申請並於 96 年 4 月 21 日公告之第 95213172 號「一種隱藏式消防灑水頭組之結構改良」專利案（下稱引證案）。

系爭專利申請專利範圍第 1 項與引證案之差異僅在預埋盒體形狀之些微不同，而此形狀之差異為所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證案及系爭專利之先前技術即能直接置換者，故引證案可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性，惟不能證明其餘附屬項擬制喪失新穎性。有待本局踐行通知更正之程序，並就引證案所揭露之習知技術是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 4 項違反專利法第 95 條之規定再為審查裁量，另為適法之處分。

三、主要爭點及分析檢討

本件爭點為系爭專利有無違反專利法第 95 條規定？

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)系爭專利申請專利範圍第 1 項是否擬制喪失新穎性？

法院認為引證案可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性，與本局原處分相同。

(二)系爭專利申請專利範圍第 2 項是否擬制喪失新穎性？

原處分審定系爭專利第 2 項所記載之修飾面板僅為達到美觀的作用，無助於灑水功能，且引證案迴水板亦具有修飾效果，二者不同處為所屬技術領域中具有通常知識者所能直接置換者，故擬制喪失新穎性。惟法院認為系爭專利之彈性挾片係由修飾面板之外部向內延伸，且呈環狀排列，以供套置、挾固於灑水頭上固定，引證案之迴水板 141 係以螺牙與灑水頭主體連結，兩者構造不同，是以引證案尚難證明系爭專利申請專利範圍第 2 項擬制喪失新穎性。

(三)系爭專利申請專利範圍第 3 項是否擬制喪失新穎性？

原處分審定系爭專利第 3 項所記載之預埋螺絲具有凸緣，為引證案第 7 圖習知灑水頭所揭露，故擬制喪失新穎性。惟法院認為引證案第 7 圖其預埋螺絲由圖式所揭示係為一視點由側上方往下描繪之俯角透視圖，並未揭示系爭專利預埋螺絲之一端部包含有一凸緣，尚難證明系爭專利申請專利範圍第 3 項擬制喪失新穎性。

(四)系爭專利申請專利範圍第 4 項是否擬制喪失新穎性？

原處分審定系爭專利第 4 項所記載之預埋盒體之貫穿孔直徑大於灑水頭螺

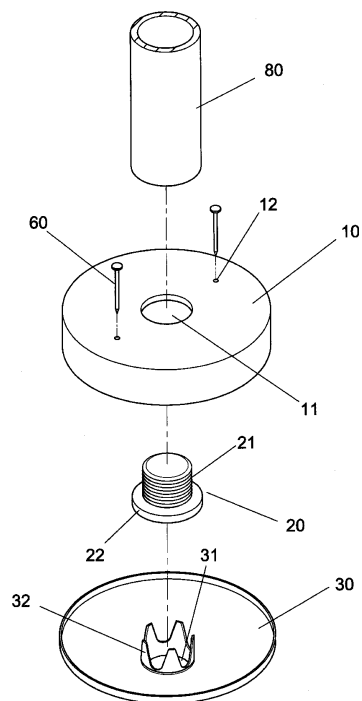
紋部之最大外徑，亦相同於引證案圓形盤片開孔可供灑水頭上端之外螺牙 11 旋入，故擬制喪失新穎性。惟法院認為引證案第 1 至 4 圖均顯示灑水頭噴管段上方之外螺牙 142 直徑大於圓形盤片之中心開孔，是以引證案之圓形盤片貫穿孔直徑並未完全大於灑水頭螺紋部之最大外徑，故引證案尚難證明系爭專利申請專利範圍第 4 項擬制喪失新穎性。

四、總 結

- (一)本件法院判決認為系爭專利申請專利範圍第 1 項與引證案之差異僅在預埋盒體形狀之些微不同，而此形狀之差異為所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證案及系爭專利之先前技術即能直接置換者，其認定與本局原處分認定相同。然法院判決認為系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 4 項乃依附於第 1 項之附屬項，其與引證案相較，除包含第 1 項與引證案之差異外，其附屬特徵亦與引證案有明顯差異，因此，系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 4 項分別與引證案相較結果，其差異頗大，尚非所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證案及系爭專利之先前技術即能直接置換者，故尚難證明系爭請求項擬制喪失新穎性。
- (二)專利審查上判斷系爭專利與引證案之差異是否為參酌通常知識即能「直接置換」者，固存有見仁見智之空間，然不能不考慮系爭專利與引證案客觀上差異之大小或繁簡，本件系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 4 項與引證案客觀上差異頗大，是否屬於參酌通常知識即能「直接置換」者，宜慎重為之。

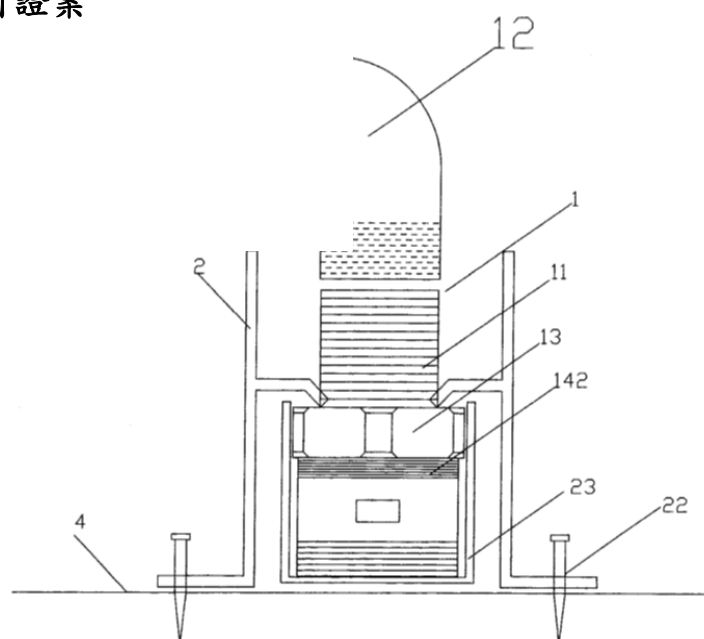
99 行專訴 153 號

系爭專利



第 1 圖

引證案



第 2 圖



【專利案號】91301996N01

【專利名稱】發光二極體

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定

【撤銷重點】創作性

【判決字號】99 行專訴 76

【判決日期】100.3.3

【判決要旨】

倘若引證案 1 主要設計特徵與系爭新式樣專利大致相同，細部形狀之差異於引證 2 已有教示，從而熟習該項技藝可以簡易思及，並進行修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果。

一、案情簡介

系爭「發光二極體」新式樣專利（專利權人：日商日亞化學工業股份有限公司），前於民國 91 年 4 月 30 日提出申請，並於 93 年 1 月 5 日核准取得專利權。系爭專利主要為應用於手機螢幕之背光模組發光元件，其本體前面呈現底端中央下凸寬梯形之狹長方形，且左右兩側分別呈現外上角隅大弧角之 L 形兩側部；本體前面中央呈現兩端為弧形而中央上下端為尖角之橫寬狀菱形窗面；本體後面呈現後端中央為梯形缺口；該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；配合側視，上述 L 形兩側部之彎折角端係呈現弧角，而本體為後部兩側內縮之梯形後部；本體後面呈現上述該後部後面中央缺口之兩側分別具有矩形部，以上構成本案整體形狀特徵。

原告（億光電子股份有限公司）於 95 年 5 月 18 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 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 7 月 10 日以（98）智專三(一)03027 字第 09820681450 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，並命被告應為撤銷系爭專利之審定。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據 2 係 2006 年 5 月 4 日摘自被舉發人「日亞化學工業股份有限公司」之網頁資料影本

(http://www.nichia.co.jp/cn/about_nichia/2006/2006_042602.html)；證據 3 係 2000 年 7 月 4 日公告之日本登錄意匠第 1077515 號案；證據 6 係 1994 年 7 月 22 日公告之日本公開特許公報特開平 06-204569 號案；證據 11 係 1999 年 9 月 6 日公告之日本登錄意匠第 1048229 號案；證據 12 為 2004 年 6 月 1 日公開之我國發明公開公報第 200409384 號案；證據 14 係被舉發人「日亞化學工業股份有限公司」之網頁

(http://www.nichia.co.jp/cn/about_nichia/2006/2006_042602.html) 公證本；證據 15 係系爭專利的日本優先權基礎申請案「意匠登錄第 1171193 號」相關資料；證據 17 係現行專利侵害鑑定要點第 49 頁；證據 18 係行政法院 71 年判字第 399 號判決要旨；證據 19 係行政法院 71 年判字第 877 號判決要旨；證據 20 係行政法院 74 年判字第 520 號判決要旨；證據 21 係行政法院 74 年判字第 456 號判決要旨；證據 22 係系爭專利及其聯合新式樣之專利公報；證據 23 係系爭專利日本相對應案及其關連意匠之專利公報；證據 24 係系爭專利之美國相對應案 (USD491538S, 2004 年 6 月 15 日公告)；證據 25 係被舉發人 95 年 4 月 25 日於民事法院所提出之「鑑定報告(鑑定人：羅炳榮先生)，鑑定報告出具日期：94 年 11 月 18 日」；證據 26 係系爭專利之相應韓國工業設計(申請號：30-2002-0010992, 之後即核准為第 294490 類似 2 號)之官方核駁通知書(含英譯本)；證據 27 為被舉發人對前述「證據 26」之回覆函(含英文摘譯)；證據 28 係韓國專利局根據「證據 27」所核發專利之「韓國工業設計第 294490 類似 2 號」(子案)專利說明書(含中譯認證本)；證據 29 係被舉發人韓國工業設計第 294490 號專利說明書(即「證據 28」之母案，含中譯認證本)；證據 30 係西元 2001 年 1 月 22 日公開發行之「東芝技術公開集」(含中譯認證本)。舉發理由就前揭證據主張系爭專利違反核准審定時所適用之專利法第 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定。就上開所列證據，原告主要乃主張引證案 1 (證據 3) 可證明系爭專利不具新穎性及進步性，另引證案 1 (證據 3)、2 (證據 30) 之組合、引證案 1 (證據 3)、3 (證據 11) 之組合、引證案 1 (證據 3)、4 (證據 6) 之組合均可證明系爭專利不具創作性。

智慧財產法院審理結果認為，本件原告所提引證案 1 雖不足以證明系爭專利不具新穎性及創作性，惟引證案 1、2 之組合、引證案 1、3 之組合及引證案 1、4 之組合均可證明系爭專利不具創作性，判示本局就本件舉發案，應為

撤銷專利權之處分。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利是否具有應撤銷原因之判斷標準及其法律依據為何？

法院判決：專利法新式樣專利乃係以物品外觀具體之形狀、花紋或色彩為其保護之標的，而非抽象之設計概念。次按有關新式樣專利在與先前技藝互為比較以判斷其創作性時，應考慮三要素，即單元、單元構成及視覺效果，上述三要素若皆為易於思及者，即不具創作性（系爭專利審定核准時適用之審查基準第 3-2-23 頁第 3 段參照），而所謂易於思及者，乃指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成申請專利之新式樣，而未產生特異之視覺效果者（現行專利審查基準第 3-3-21 頁參照）。至於做為比對之先前技藝，就援用之質與量而言，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容之組合，或一份引證文件中之部分技藝內容之組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容之組合，判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及（參同上審查基準第 3-3-22 頁），而其判斷之過程，通常得依下列步驟進行判斷：步驟 1：確定申請專利之新式樣之範圍；步驟 2：確定先前技藝所揭露之內容；步驟 3：確定申請專利之新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；步驟 4：確認申請專利之新式樣與先前技藝之間之差異；步驟 5：判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者。（參同上）。由於判斷新式樣專利是否具有創作性，係以新式樣之視覺效果是否特異作為評價之標準，而視覺效果特異與否，得就申請專利之新式樣所包含之形狀、花紋之新穎特徵...主體輪廓型式...設計構成...造形比例...設計意象...主題型式...或表現形式...等設計內容與先前技藝進行比對。前述各項設計內容均屬設計之實質內容之一部分，僅作為判斷申請專利之新式樣是否為易於思及之參考事項，...。惟應注意者，審查時，並非就各項設計內容審究其創作性，而係就各項比對結果綜合判斷整體設計是否為易於思及（參同上審查基準第 3-3-23 頁），是以，倘申請專利之新式樣之整體或主要設計特徵係將相關先前技藝中之局部設計置換為習知之形狀或花紋...或其他申請前已公開之先前技藝而構成者，或其整體或主要設計特徵係組合複數個前述之形狀或花紋或先前技藝中之局部設計而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及（參同上基準第 3-3-25 頁）。

(二)引證案 1 是否已揭示系爭專利「本體」之設計特徵？而可證明系爭專利不具新穎性及創作性？

法院判決：系爭專利與引證案 1 之差異主要在於：系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形。至於窗面中央上下端之尖角、本體左上角之三角形凹陷、本體底部中段設前後向下凸之寬矩形、導電片角隅之彎弧及後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置等佔整體設計之比例不大，均屬細部設計，而為不足以引起消費者注意之次要設計特徵或陪襯性設計。由於系爭專利本體兩側之導電片向「後」彎折與引證案 1 之向「內」彎折不同，使系爭專利之 L 形導電片相對於本體有如本體之兩翼向兩側延伸，跳脫引證案 1 整體概為矩形塊體之視覺效果，且系爭專利之導電片使整體視覺效果更細長，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以「普通消費者」選購商品之觀點，系爭專利所產生薄型化之細長感與引證案 1 之視覺效果不同，系爭專利所產生之視覺印象尚不足以使「普通消費者」將系爭專利之整體設計誤認為係引證案 1，而產生混淆之視覺印象，故系爭專利與引證案 1 之整體設計不相同亦不近似，引證案 1 不足以證明系爭專利不具新穎性。

原告取得之 D113209 及 D113352 新式樣專利均為獨立新式樣，其兩側導電片分別呈向後彎折及向內彎折之 L 形，足徵原告自己亦肯認導電片之設計為具有視覺效果之主要設計特徵，足以使兩案不相同或不近似，且行政機關亦認可而授予專利。而原告既已申請取得 D113209 及 D113352 新式樣專利，兩專利之差異在於 L 形導電片，且為構成兩專利不相同且不近似之主要設計特徵，自難稱發光二極體整體為純功能性設計或不符合視覺性要件，不得取得新式樣專利保護，亦難稱該 L 形導電片本身為功能性特徵或肉眼無法觀察確認，不具有視覺性之裝飾性效果。系爭專利與引證案 1 比對，差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形，由於兩者彎折方向不同，使系爭專利向後彎折之 L 形導電片相對於本體有如本體之兩翼，向兩側延伸並產生薄型化之細長感，而與引證案 1 之視覺效果迥然不同，已如前述。由於系爭專利之本體及 L 形導電片均屬主要設計特徵，是以，單以大致呈矩形塊體視覺效果之引證案 1，尚難引發熟習該項技藝者聯想到可以向「後」彎折之 L 形導電片構成薄型化細長感之視覺效果，故引證案 1 亦不足以證明系爭專利不具創作性。原告主張系爭專利之本體為主要部位設計特徵，其兩側之 L 形導電片為次要部位設計特徵；前者與引證案 1 之本體完全相同，後者為簡單之設計變化，且為功能性取向，故引證案 1 可證明系爭專利不具創作

性云云。惟查，引證案 1 並未揭露系爭專利本體兩側所設之 L 形導電片，在此情形下，何以熟習該項技藝者於參酌引證案 1 後即可易於思及系爭專利，原告對此並未舉證證明，僅空言主張不具特異之創作特徵，自非可採。

(三)引證 1 與引證 2 之組合，可否證明系爭專利不具創作性？

法院判決：系爭專利與引證案 1 比對，差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形。而依引證案 2 東芝技術公開集中文譯本第 2 段說明：「本技術提出之頂視型 LED 如圖 3 所示，同樣地本技術之側視型 LED 如圖 4 所示。兩種型態的 LED 的製作是採用相同的電極引腳設計，藉以統一發光部 1 的形狀。」等語，以及第 3 段第 3 行所揭示：「由於不同型態的 LED 在電極引腳彎折成型前皆屬同一個生產線，因此可以在生產之最終階段切換成所需之產品型態。」等語，可知該技術係藉不同之成型設計，將同形狀之電極材料彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種型態，分別適用於頂視型及側視型 LED。本件系爭專利與引證案 1 兩者之基本型態皆為在矩形發光部本體兩側設導電片，經整體觀察與比對，系爭專利與引證案 1 兩者之主要設計特徵大致相同，差異在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形。參酌前述引證案 2 之教示，即相同形狀之電極材料可以彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種不同型態，且向後彎折呈 L 形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側之技術特徵，本件引證案 1 本體兩側之導電片為向「內」彎折之型態，熟習該項技藝者於參酌引證案 2 前述之教示，自可輕易將該向「內」彎折之導電片置換為向「後」彎折之型態。又引證案 2 亦教示向後彎折呈 L 形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，可知熟習該項技藝者於參酌引證案 2 前述之教示後，亦有明顯之動機將引證案 1 之本體與引證案 2 兩側之導電片組合。本件引證案 1 已揭露系爭專利本體之設計特徵，雖引證案 2 與系爭專利在 L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同（此亦為被告機關認定之理由），惟前述三項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，例如系爭專利聯合案並無大弧角，惟整體仍近似於系爭專利，此亦為被告所肯認，即可證之。固然，本件系爭專利之本體及 L 形導電片整體並非純功能性設計，且符合視覺性要件，得取得新式樣專利保護，惟須深究者，乃發光二極體之實際尺寸相當微小，而所謂 L 形導電片相對於發光二極體本體更為細小，縱使 L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例有不同視覺效果之變化，然此種變化相對於發光二極體本體及導電片整體而言，仍屬無足輕重

之變化，不足以影響整體之視覺效果。基於前述說明，本件引證案 1、2 之組合足可證明系爭專利不具創作性。

(四)引證 1 與引證 3 之組合，可否證明系爭專利不具創作性？

法院判決：查引證案 3 為日本意匠權第 1048229 號「發光二極體」，國際工業設計分類為 14-99，與引證案 1 完全相同，且與系爭專利國際工業設計分類 14-99 並無不同，其公告日為 1999 年 9 月 6 日，亦早於系爭專利優先權日，故亦得作為系爭專利比對之先前技藝。按新式樣專利創作性之審查，其得以審酌之先前技藝領域並不侷限於所申請標的之技藝領域。申請專利之新式樣整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域中之先前技藝者，應認定該新式樣為易於思及（審查基準第 3-3-25 頁）。系爭專利與引證案 1 比對，差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形，已如前述。而引證案 3 係揭露一矩形體兩側設向後彎折之 L 形固定端子，該端子彎折之形狀如系爭專利之導電片。系爭專利之本體及導電片已分別見於引證案 1 及引證案 3，由於引證案 3 與系爭專利之 L 形導電片均為向後彎折且均設於本體兩側，具有向兩側延伸之視覺效果，而且導電片之 L 形與圓、方、三角等基本幾何形體或 U 字形、C 字形等簡易形體均屬眾所周知之物形，引證案 3 既已揭露向後彎折之 L 形端子，對於熟習該項技藝者而言，即有明顯之動機將引證案 1 之本體與引證案 3 兩側之導電片組合。雖引證案 3 與系爭專利在 L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間的比例等部分略有不同，惟前述三項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，例如系爭專利之聯合案並無大弧角，惟整體仍近似於系爭專利，此為被告所肯認，即可證之。是基於前述說明，引證案 1、3 之組合可證明系爭專利不具創作性。

(五)引證 1 與引證 4 之組合，可否證明系爭專利不具創作性？

法院判決：查引證案 4 為日本發明公開公報特開平第 06-204569 號「發光二極體的構造」，其公開日為 1994 年 7 月 22 日，早於系爭專利優先權日，自亦得做為系爭專利比對之先前技藝。系爭專利與引證案 1 比對，主要差異在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形，已如前述。而引證案 4 係揭露一矩形體兩側設有向「前」彎折之 L 形導電片，該導電片彎折之形狀呈 L 形，但與系爭專利導電片之彎折方向不同。就結構而言，系爭專利之本體及 L 形導電片已分別見於引證案 1 及引證案 4，由於引證案 4 與系爭專利之 L 形導電片均設於本體兩側，具有向兩側延伸之視覺效果，而且導電片之 L 形與圓、方、三角等基本幾

何形體或 U 字形、C 字形等簡易形體均屬眾所周知之物形，引證案 4 既已揭露彎折之 L 形端子，對於熟習該項技藝者而言，自有明顯之動機將引證案 1 之本體與引證案 4 兩側之導電片組合。雖引證案 4 與系爭專利在 L 形導電片之彎折方向、尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同，惟前述四項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，此參酌系爭專利聯合案無大弧角，但整體仍近似於系爭專利，被告對該專利亦予肯認，即可證之。基於前述說明，引證案 1、4 之組合可證明系爭專利不具創作性。訴願決定認為電極無論係橫放或採站立型態，其與本體之結合方式（相隔一定間隙）、電極延伸長度（超過本體）及彎折方向（向上或向前）均與系爭專利之 L 形側部緊接本體、長度與本體底部齊平、向本體後方彎折等有諸多差異云云。惟查，上開所指之間隙、延伸長度及彎折方向等差異均屬熟習該項技藝者輕易即可思及之修飾、調整，尤其在發光二極體實際尺寸已相當小之情況下，提高 L 形導電片對 LED 本體之高度比例，並消除間隙，已為必然之修飾、調整。況系爭專利與引證案 4 導電片之彎折方向雖有不同，惟兩者之導電片均設於本體兩側，均具有向兩側延伸之視覺效果，故彎折方向之差異僅為熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果。

四、總 結

- (一)智財法院主要係以引證案 2(日本東芝技術公開集)、3(日本意匠第 1048229 號)、4(日本特開平 06-204569 號)等具有教示作用，熟習該項技藝者可參酌引證案 1(日本意匠第 1077515 號)之本體及引證案 2、4 等之電極導片(引證案 3 係抗磁感應器之端子)加以組合而易於思及系爭專利之整體形狀，爰撤銷本局舉發不成立之原處分。
- (二)系爭專利與引證案 1 兩者之基本型態皆為在矩形發光部本體兩側設導電片，其主要設計特徵大致相同，系爭專利與引證案 1 差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之 L 形，而引證案 1 為向「內」彎折之 L 形。而引證案 2~4 均具有 L 形導電片，該等 L 形導電片雖與系爭專利彎折方向、尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同；惟參酌(1)系爭專利之聯合案雖無大弧角，但整體仍近似於系爭專利；(2)發光二極體之實際尺寸相當微小，而所謂 L 形導電片相對於發光二極體本體更為細小，縱使 L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例有不同視覺效果之變化，然此種變化相對於發光二極

50 專利行政爭訟案例研討彙編(99-100 年度)

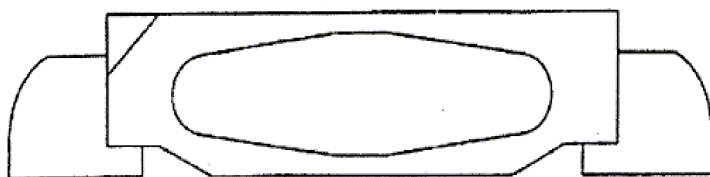
體本體及導電片整體而言，仍屬無足輕重之變化，不足以影響整體之視覺效果，故熟習該項技藝者由引證案 1 分別組合引證案 2~4 均可簡易思及系爭專利，引證案足以證明系爭專利不具創作性。

(三)創作性之判斷本屬主觀要件，易有見仁見智之認定，惟於論理上宜做客觀陳述，方具說服力。

99 行專訴 76

系爭專利圖式

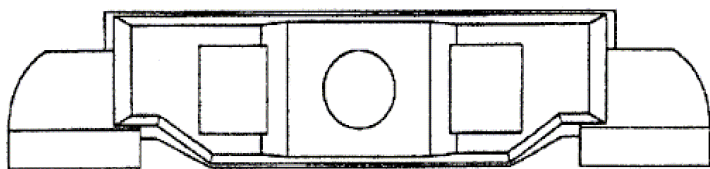
1-1



第1圖

前視圖

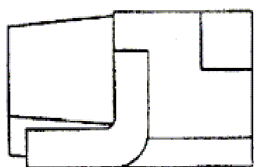
1-2



第2圖

後視圖

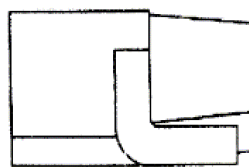
1-3



第3圖

左側視圖

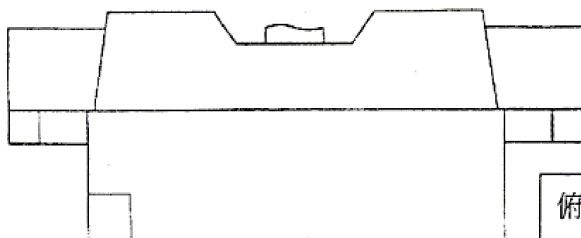
1-4



第4圖

右側視圖

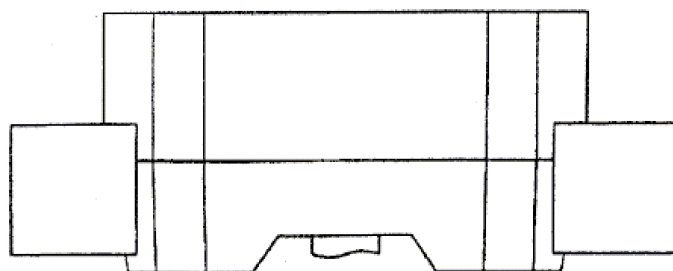
1-5



俯視圖

第5圖

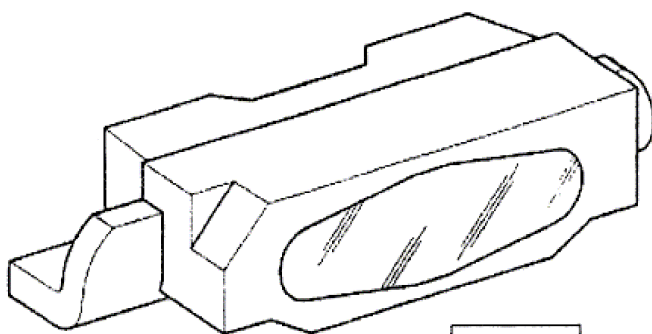
1-6



第 6 圖

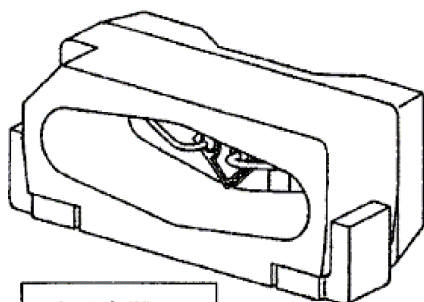
仰視圖

1-7



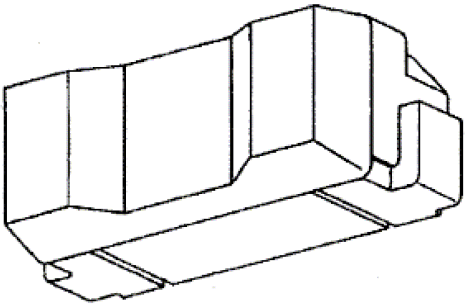
立體圖

引證案 1(日本意匠權第 1077515 號「發光二極體」專利)



前視立體圖

2-2



後視立體圖

引證案 2(日本東芝技術公開集)

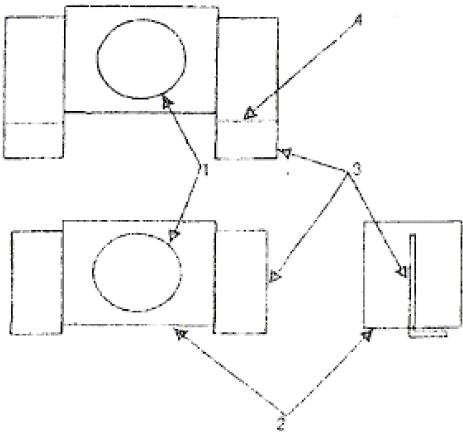
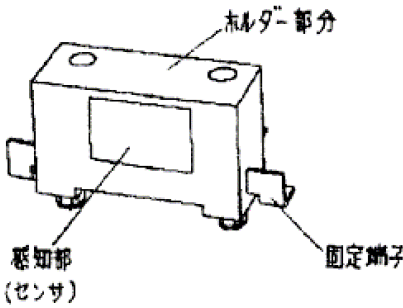


図 4

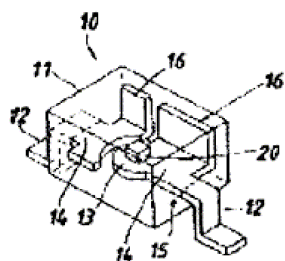
引證案 3(日本意匠権第 1048229 號「發光二極體」)

各部の名称を示す参考図



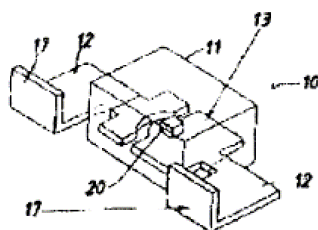
引證案 4(日本發明公開公報第特開平 6-204569 號「發光二極體的構造」)

【圖 4】



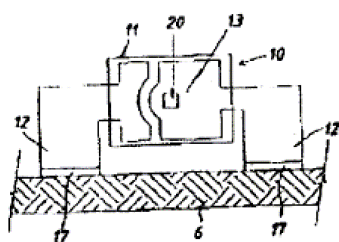
5-2

【圖 7】



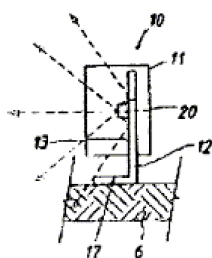
5-3

【圖 8】



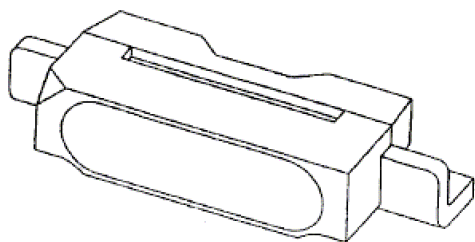
5-4

【圖 9】

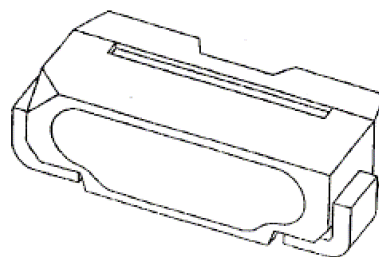


原告 LED 專利

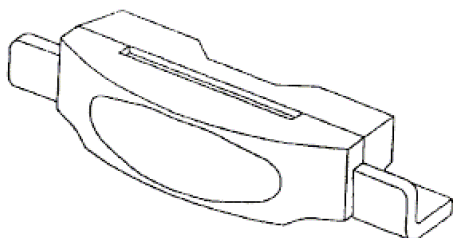
D113209 (94303414)



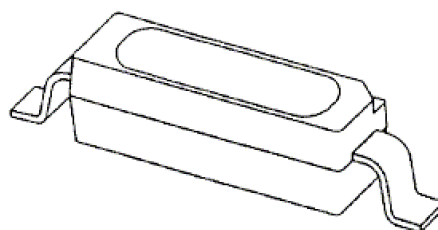
D113352 (94303412)



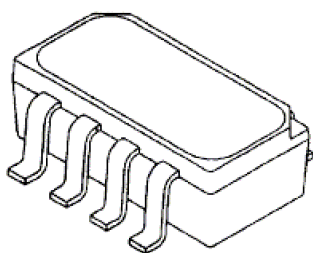
D113353 (94303413)



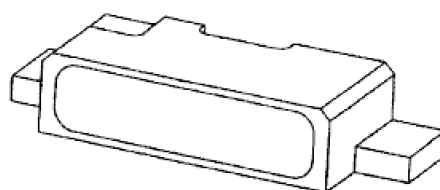
D113475 (94305518)



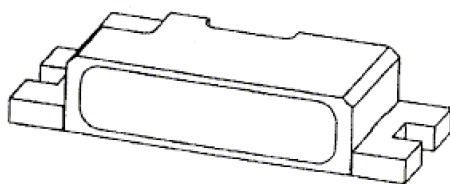
D114619 (94305520)



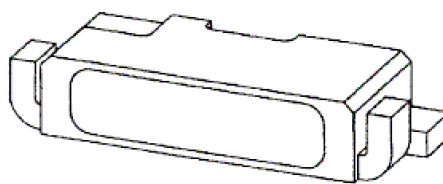
D114621 (94307605)



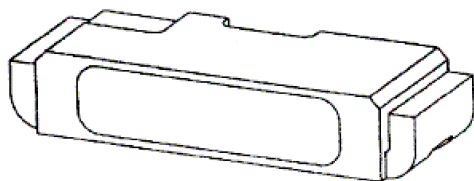
D114622 (94307606)



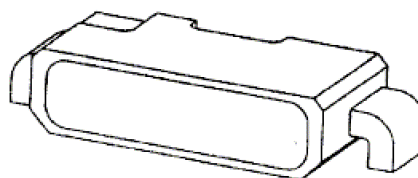
D114623 (94307607)



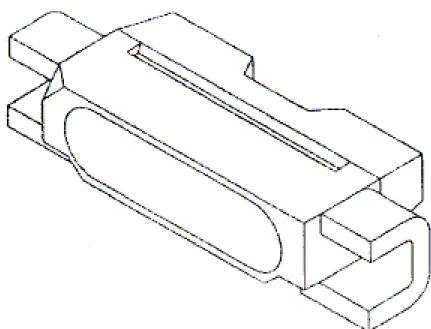
D114624 (94307608)



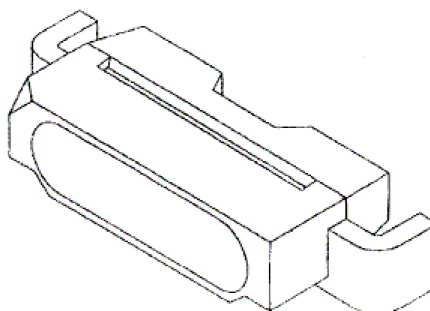
D114625 (94307609)



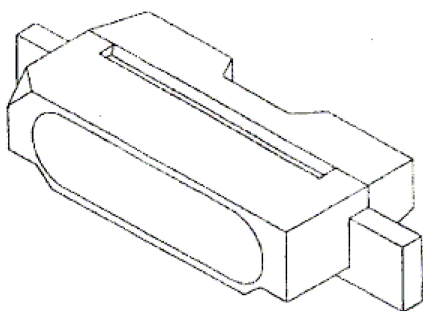
D117370 (95302963)



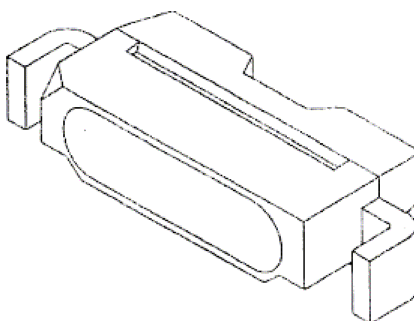
D117371 (95303052)



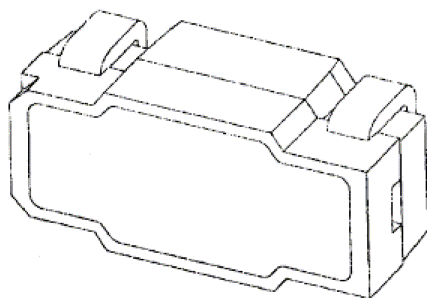
D117372 (95303053)



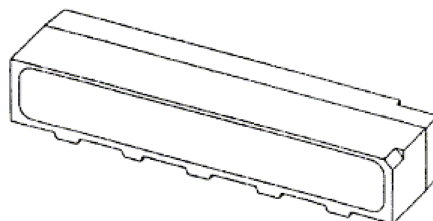
D117373 (95303054)



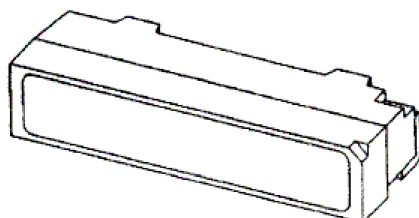
D129557 (97302341)



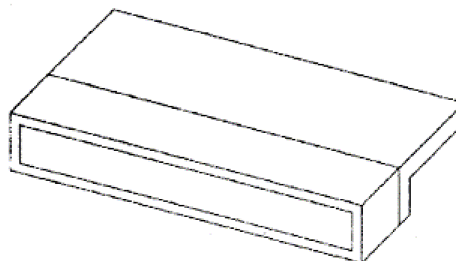
D130129 (96305722)



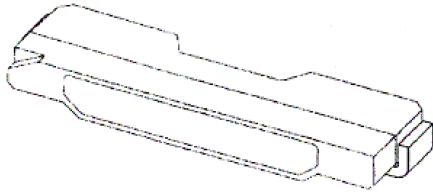
D130130 (96305723)



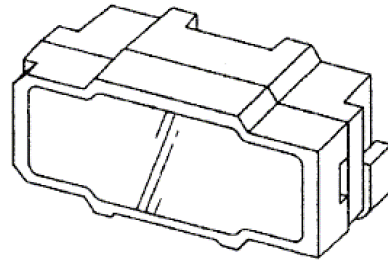
D130131 (96305725)



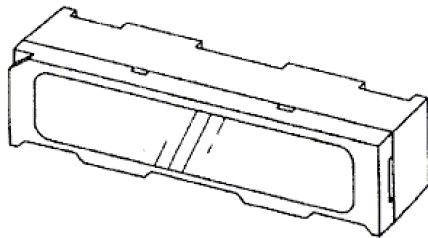
D130132 (96305780)



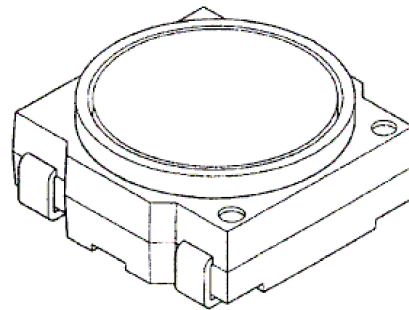
D132815 (97306443)



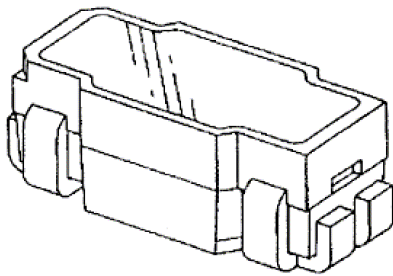
D132816 (97306444)



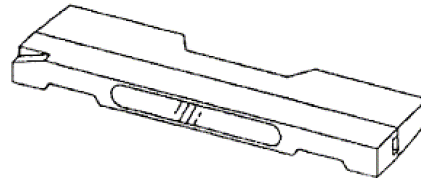
D132818 (97307029)



D132960 (97307202)



D133197 (97307231)





【專利案號】95215824N01

【專利名稱】磁性微粒吸附滾輪

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 94 條第 4 項規定

【撤銷重點】進步性、在途期間之扣除

【判決字號】99 行專訴 114

【判決日期】99.12.30

【判決要旨】

- 1.申請專利範圍第 2 項所附加之技術特徵係對於第 1 項中之限制條件進一步限定其範圍，其中有關強磁區磁石之厚度變化界定為 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ ，已排除厚度均勻的態樣。引證案揭示之強磁區磁石之厚度則是均勻之厚度，且未有任何改變強磁區磁石之厚度之弧度變化而增加強磁區磁場的均勻度之揭露或教示。故具有通常知識者，尚難依引證案之技術內容而完成系爭專利申請專利範圍第 2 項，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。
- 2.訴願人設址與被告機關新竹服務處設址同為新竹市，經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願，仍有在途期間可資扣除。

一、案情簡介

系爭專利為第 95215824 號「磁性微粒吸附滾輪」新型專利，經舉發人以系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項之規定（違反進步性專利要件）提起舉發。案經本局舉發審定「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，被舉發人不服，提起訴願，案經經濟部訴願不受理駁回，仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，法院審認訴願決定不受理，容有未洽，對原處分審定系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 3 項至第 7 項不具進步性，雖予以肯認，惟對原處分審定系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性之部分，認尚非正確。是以系爭專利固然有部分申請專利範圍違反專利法之規定，而不具專利要件，然為兼顧原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，是撤銷訴願決定及原處分，並命依判決之法律見解另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)程序方面：

按訴願法第 16 條第 1 項前段規定：「訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途期間。」。本件原告因系爭專利舉發事件，不服被告舉發審定所為之處分，經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願。查原告設址於新竹縣，訴願受理機關經濟部則設於台北市，依前揭規定可以扣除在途期間。故該行政處分雖係於 99 年 3 月 15 日送達於原告之代理人，有被告機關送達證書附卷可稽，惟自原處分送達日 99 年 3 月 15 日之次日即 3 月 16 日起算 30 日，扣除在途期間 4 日，其期間之末日為 99 年 4 月 18 日，該日為星期日，以次日同年 4 月 19 日代之，則原告於 99 年 4 月 15 日經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願，並未逾法定不變期間。訴願機關遽以原告代理人設址與被告機關新竹服務處設址同為新竹市，則原告經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願，並無在途期間可資扣除，認原告於 99 年 4 月 15 日始經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願，已逾法定不變期間為由，乃為訴願不受理之決定，容有未洽。

(二)實體方面：

引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍不具進步性？

- 1.引證案係 92 年 1 月 11 日公告之第 91207793 號「鐵屑分離機改良構造(五)」專利案，係揭示一種鐵屑分離機改良構造，係由槽體、磁性滾筒、馬達、刮板及導料槽所組成，供含有鐵屑之冷卻液從入口引進槽體再流過導引槽，藉由磁性滾筒吸住鐵屑，繼以刮板刮除吸附在磁性滾筒上之鐵屑，經導料槽傳輸至槽體外部之收集筒中收集，而分離鐵屑後之冷卻液則從出口回收使用，至於該磁性滾筒係受馬達帶動持續旋轉，其腔內部的多數弧塊磁鐵排列固定在不轉動之內管表面，其特徵在於：該槽體內部靠近入口位置設往後方傾斜擋霸，用以擋緩急速從入口引進之冷卻液和雜質之流速，並將其導引往下流過，另於導引槽前面設傾斜前柵板，藉以引領冷卻液和雜質順暢流過導引槽；該磁性滾筒之內管排列的首排弧塊磁鐵，截斷面係呈前薄漸往後增厚，且於其前隔鄰固設弧狀鐵塊，以使外圍的磁性滾筒吸力由弱逐漸增強；而末排弧塊磁鐵之截斷面係為前厚逐漸往後遞減薄，乃於其後隔鄰固設另一弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒的吸力由強逐漸減弱，亦即在刮板的前後區域作消除吸力，據此利於鐵屑之刮除；復在該磁性滾筒之側蓋上鎖固傳動軸，乃藉由該傳動軸與馬達之轉軸相互插接轉動者。
- 2.系爭專利申請專利範圍共計 7 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，第 1 項為一種磁性微粒吸附滾輪，該磁性微粒吸附滾輪具有一特定橫切面結

構，該橫切面結構具有強磁區、減磁區與弱磁區三個不同磁場強度的區域，強磁區內具有數段強磁區磁石，減磁區內具有單段或多段減磁區磁石，弱磁區內不置入磁石或具有一弧形導磁軛鐵，強磁區所佔圓周角 a ，弱磁區所佔圓周角 b ，強磁區磁石外緣所佔圓周角 c ，強磁區磁石外緣中央沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之磁石厚度 i ，強磁區磁石外緣角落沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之磁石厚度 j ，弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k ，磁性微粒吸附滾輪半徑 r ，強磁區磁石個數 n ，需滿足 $200^\circ \leq a \leq 270^\circ$ 、 $60^\circ \leq b \leq 140^\circ$ 、 $0.6 \leq cxn/a \leq 0.9$ 、 $0.05 \leq i/r \leq 0.3$ 、 $0.7i \leq j \leq i$ 、 $0 \leq k \leq i$ 。

3.將引證案之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第 1 項做比較，引證案與系爭專利皆係利用具有磁性之滾輪吸附機械加工冷卻液中之鐵屑，使其與冷卻液作分離，引證案亦是將該滾輪內管表面首排弧塊磁鐵，截斷面係呈前薄漸往後增厚，且於其前隔鄰固設弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒吸力由弱逐漸增強；而末排弧塊磁鐵之截斷面係為前厚逐漸往後遞減薄，乃於其後隔鄰固設另一弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒的吸力由強逐漸減弱，亦即在刮板的前後區域作消除吸力，據此利於鐵屑之刮除，相當於系爭專利申請專利範圍第 1 項分成「強磁區」、「減磁區」及「弱磁區」之構造；而引證案第五圖中上方磁鐵(322) 其截斷面係為前厚逐漸往後遞減薄，乃於其後隔鄰固設另一弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒的吸力由強逐漸減弱，即相當於系爭專利申請專利範圍第 1 項之減磁區段磁石；而引證案第五圖兩個磁鐵(322)中間揭露 4 個厚度均勻之磁鐵，則相當於系爭專利申請專利範圍第 1 項之強磁區段強磁區磁石；引證案第五圖中弱磁區中設有鐵塊(323、324)，而兩鐵塊(323、324)之間則未設有任何磁鐵，其中鐵金屬本身具有導磁特性，而且引證案說明書第 6 頁第 7 至 10 行亦揭示該鐵塊係作為更澈底的消磁，以利於鐵屑之刮除，因此塊鐵(323、324)相當於系爭專利之弱磁區之弧形導磁軛鐵。系爭專利申請專利範圍第 1 項界定弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k 之範圍 $0 \leq k \leq i$ ，包括 0 可知，故引證案第五圖實已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之弱磁區內「不置入磁石或具有一弧形導磁軛鐵」之技術特徵。系爭專利申請專利範圍第 1 項雖另界定「強磁區所佔圓周角 a ，弱磁區所佔圓周角 b ，強磁區磁石外緣所佔圓周角 c ，強磁區磁石外緣中央沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之磁石厚度 i ，強磁區磁石外緣角落沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之磁石厚度 j ，弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k ，磁性微粒吸附滾輪半徑 r ，強磁區磁石個數 n ，需滿足： $200^\circ \leq a \leq 270^\circ$ 、 $60^\circ \leq b \leq 140^\circ$ 、 $0.6 \leq c \times n/a \leq 0.9$ 、 $0.05 \leq i/r \leq 0.3$ 、 $0.7i \leq j \leq i$ 、 $0 \leq k \leq i$ 之特徵，其中有關強磁區磁石之厚度變化界定為 $0.7i \leq j \leq i$ 。原告雖

主張：系爭專利之強磁區磁石的外側弧面經過設計，以使強磁區磁場保持均勻，使金屬微粒吸附物不致停留高磁場區，但引證案則係厚度均勻(亦即 $i=j$)之磁鐵並無此弧度，因此不能使強磁區磁場保持均勻云云。然查系爭專利申請專利範圍第 1 項之弱磁區乃是界定「不置入磁石或具有一弧形導磁軛鐵」，包括不具弧形導磁軛鐵之態樣，此亦可由系爭專利申請專利範圍第 1 項界定弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k 之範圍 $0 \leq k \leq i$ ，其中 k 包括 0 可知，亦已如前述；系爭專利申請專利範圍第 1 項中強磁區磁石之厚度變化之界定條件為 $0.7i \leq j \leq i$ ，其中亦包括 $j=i$ 即厚度均勻之態樣，即系爭專利申請專利範圍第 1 項亦包括強磁區磁石為均勻厚度之情形，於此情形該磁石結構已為引證案所揭露，原告所強調系爭專利之強磁區磁石具有之不均勻厚度設計之結構差異及具「不可預期之功效」之理由則尚無法成立。此外系爭專利申請專利範圍第 1 項之其他界定，對於強磁區、減磁區及弱磁區的範圍之調整、強磁區磁石中心厚度變化(如 $0.05 \leq i/r \leq 0.3$)、磁石外圍佔強磁區外圍之比例 ($0.6 \leq c \times n/a \leq 0.9$)、及弧形導磁軛鐵可從無到小於強磁區磁石外緣中央沿磁石厚度($0 \leq k \leq i$)之變化等等特徵，皆係系爭新型專利所屬技術領域中具有通常知識者依引證案之技術內容而簡易增減調整而完成，故系爭專利所請範圍涵蓋包括該技術領域中具有通常知識者依引證案之技術內容而可簡易增減調整而顯能輕易完成，且未有不可預期之功效之內容，整體而言，尚難稱具進步性。是以，引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

4.另引證案亦揭露系爭專利申請專利範圍第 3、4、5、6、7 項分別附屬之技術特徵：「強磁區磁石可為不同磁性等級」、「減磁區磁石可為不同磁性等級」、「減磁區磁石磁性方向厚度可為不均等」、「減磁區段減磁區磁石組成時，各段減磁區磁石磁性方向厚度可為不均等」、「可用於吸附液體或氣體中的磁性微粒」。綜上所述，引證案可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 3 項至第 7 項不具進步性。

5.系爭專利申請專利範圍第 2 項之附屬技術特徵為「該橫切面結構較佳條件為： $220^\circ \leq a \leq 260^\circ$ 、 $70^\circ \leq b \leq 120^\circ$ 、 $0.65 \leq c \times n/a \leq 0.85$ 、 $0.10 \leq i/r \leq 0.25$ 、 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ 、 $0.1i \leq k \leq 0.95i$ 」，其中有關強磁區磁石之厚度變化界定為 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ ，已排除厚度均勻的態樣，由系爭專利說明書第 11 頁表 1 之實施例數據，該強磁區磁石之厚度不均勻之設計確實能降低強磁區磁束密度差異的百分比，使強磁區磁場的均勻度增加。引證案揭示之強磁區磁石之厚度則是均勻之厚度，且未有任何改變強磁區磁石之厚度之弧度變化而增加強磁區磁場的均勻度之揭露或教示。故具有通常知識者，尚難依引證案之技術內容

而完成系爭專利申請專利範圍第 2 項，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

系爭專利固然有部分申請專利範圍違反專利法之規定，而不具專利要件，業如前述，然為兼顧原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，是被告以系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項進步性之規定，而為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。

三、主要爭點及分析檢討

(一)有關本件判決對訴願在途期間之適用計算與以往訴願會之見解不同，法院認為依訴願法第 16 條第 1 項前段規定：「訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途期間」，是只要訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，就有扣除在途期間之適用，即便訴願人於其相同所在地之原處分機關服務處遞送訴願書，亦可扣除其在途期間。

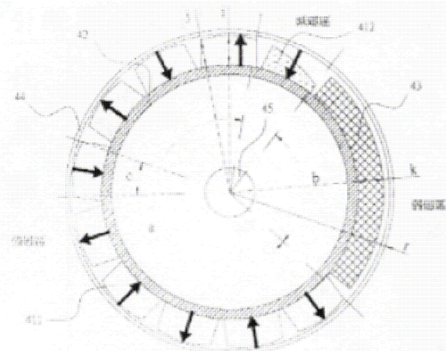
(二)本件判決對於系爭專利是否不具進步性之認定，基本上維持本局原處分認定系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 3 項至第 7 項不具進步性之見解，惟僅對系爭專利請求項 2 有關強磁區磁石之厚度變化界定「 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ 」部分，已排除厚度均勻的態樣，且由系爭專利說明書第 11 頁表 1 之實施例數據，該強磁區磁石之厚度不均勻之設計確實能降低強磁區磁束密度差異的百分比，使強磁區磁場的均勻度增加。認為引證案不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性，基於原告尚有更正之利益，全案撤銷原處分。

惟系爭專利創作說明之主要目的，係在提供一種磁性微粒吸附滾輪，其係利用具特殊形狀與排列方式之磁石與導磁結構組合，使磁性微粒吸附滾輪表面形成強磁區、減磁區與弱磁區三個不同磁場強度的區域。惟對於磁石之厚度均勻或不均勻為何能降低強磁區磁束密度差異的百分比之原理並無說明，況請求項 2 磁石之厚度界定「 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ 」之範圍，僅是請求項 1 磁石厚度界定範圍「 $0.7i \leq j \leq i$ 」之些微調整，是否據此厚度之些微調整即可產生所稱「降低強磁區磁束密度差異的百分比」之功效，尚有未知，再者 $0.99i$ 與 i 之厚度差異可謂微小，實為磁石製造之誤差範圍內；再者藉由磁石厚度或其排列方式之調整，以獲致較理想的磁束分佈，為一般慣用的手段，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，顯可輕易完成。本判決僅以引證案並無揭露或教示系爭專利請求項 2 之磁石厚度可為不均勻為由撤銷原處分，似偏重形式面之考量。

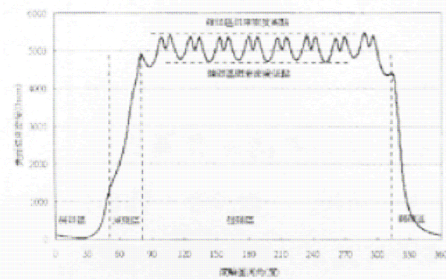
四、總 結

- (一)本判決對於訴願在途期間之適用計算，採對訴願人較有利的方式解釋，即訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，就有扣除在途期間之適用，不受訴願人遞送訴願書機關服務處所在地之影響。
- (二)另有關本件判決對系爭專利是否不具進步性要件之判斷，側重在引證案形式上是否有揭露或教示系爭專利之技術特徵，惟對於該技術特徵是否為所屬技術領域中具有通常知識者顯可輕易完成，並未加以論斷，即撤銷原處分。若原處分就所爭之附屬技術特徵，有較充分論述，指明其為所屬技術領域中具有通常知識者顯可輕易完成之理由，或可免於被撤銷之結果；是日後本局審查人員對於舉發案件之審查，對於系爭專利各請求項之技術特徵，尤其是附屬項之附屬技術特徵，若認為所屬技術領域中具有通常知識者顯可輕易完成者，應於審定理由中作更充分的論述，方可論斷其不具進步性。

附件一：系爭專利代表圖式：



第 4 圖



第 5 圖

第 4 圖為本創作第一實施例磁性微粒吸附滾輪之橫切面剖視圖。

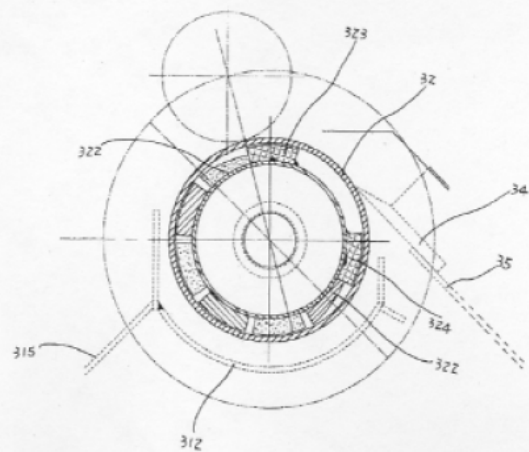
第 5 圖為本創作第一實施例磁性微粒吸附滾輪表面之磁束密度分佈圖。

- 411 . . . 強磁區磁石
- 412 . . . 減磁區磁石
- 42 . . . 環型導磁軛鐵
- 43 . . . 弧形導磁軛鐵
- 44 . . . 圓管外殼
- 45 . . . 固定軸心

附件二：

引證案：第 91207793 號「鐵屑分離機改良構造（五）」專利案

代
表
圖



第五圖

第五圖係本創作之磁性滾筒端面剖視圖。

(312)：導引槽；(313)：出口；(314)：擋霸；(315)：前柵板；

(32)：磁性滾筒；(321)內管；(322)：磁鐵；(323)(324)：鐵塊；

(34)：刮板；(35)：導料槽



【專利案號】97215970N01

【專利名稱】SG 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定。

【撤銷重點】進步性、新證據

【判決字號】99 行專訴 138

【判決日期】100.3.3

【判決要旨】

證據 2、補充證據(爭訟階段新證據)已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項中設有底座之機體，且證據 2、補充證據除藉由研磨器設置於圓盤形磨輪周圍的設計可供快速研磨被研磨物外，亦皆具有定位鑽頭夾具並輔助研磨鑽頭時可用以穩固被研磨物之功能，而兩者之不同處僅為設置位置、形狀上的簡易置換，且未產生不可預期之功效，因此系爭專利申請專利範圍第 1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 結合補充證據之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「SG 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置」新型專利(專利權人：李旺生)，於民國 97 年 9 月 4 日提出申請，並於 98 年 3 月 6 日形式審查核准取得專利權。系爭專利有關於將 SG 鑽頭插設定位於鑽頭夾具，研磨 SG 鑽頭兩側的逃隙角，磨利 SG 鑽頭的靜點。

原告(台利村企業有限公司)以系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項之規定，對之提起舉發。經本局審查於 99 年 3 月 2 日以(99)智專三(三)05052 字第 09920133430 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，經提起訴願並補充新證據，惟仍遭訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

舉發證據 2：第 94104372 號「雙頭式鑽頭研磨機」專利案

新證據：第 94124195 號「可調整式攜帶刀具研磨機」專利案

法院判決：被告就第 97215970 號「S G 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置」新型專利舉發事件（N01），應依本判決之法律見解另為處分。證據 2 及新證據可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具進步性，不足以證明第 3 至 6 項不具進步性。就證據 2 與系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之技術特徵比對，系爭專利所記載之設有底座之機體，於該底座的頂面結合一立板，立板中間穿設一軸孔，側面結合一馬達，該馬達藉傳動軸結合一磨輪，磨輪係一圓板體，磨輪的周面形成一研磨面，逃隙角研磨器，調整支架，逃隙角研磨座等構造，已分別對應揭露於證據 2 圖式及說明書中所記載之設有底座之機座(100)、於該底座的頂面結合一支撐件（12），立板側面結合一動力源（10），該馬達藉動力軸（11）結合一砂輪（13），砂輪的周面形成一研磨面，第二研磨座（30），調整裝置（支撐件 12 的上部），第二研磨座之座體（31）等構造。

三、主要爭點及分析檢討

組合新證據、證據 2 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性？

判決理由謂系爭專利所記載之設有底座之機體，於該底座的頂面結合一立板，立板中間穿設一軸孔，側面結合一馬達，該馬達藉傳動軸結合一磨輪，磨輪係一圓板體，磨輪的周面形成一研磨面，逃隙角研磨器，調整支架，逃隙角研磨座等構造，已分別對應揭露於證據 2 圖式及說明書中所記載之設有底座之機座(100)、於該底座的頂面結合一支撐件（12），立板側面結合一動力源（10），該馬達藉動力軸（11）結合一砂輪（13），砂輪的周面形成一研磨面，第二研磨座（30），調整裝置（支撐件 12 的上部），第二研磨座之座體（31）等構造；然新證據的夾具限制部係用以將研磨刀具螺合，與系爭專利卡制部係用於定位研磨刀具，整體構造和功效不同，且系爭專利插孔的中心位置係以斜向的型態朝下指向該磨輪偏心位置的頂部角落，新證據和舉發證據 2 的研磨座均無系爭專利此一構造，故無法如系爭專利般研磨 SG 鑽頭，系爭專利研磨機的靜點研磨裝置，亦非所屬技術領域中具有通常知識者組合舉發證據 2 和新證據顯能輕易完成者。

四、總 結

（一）本件法院就原有證據無法證明系爭專利不具專利性，與本局的看法並無不

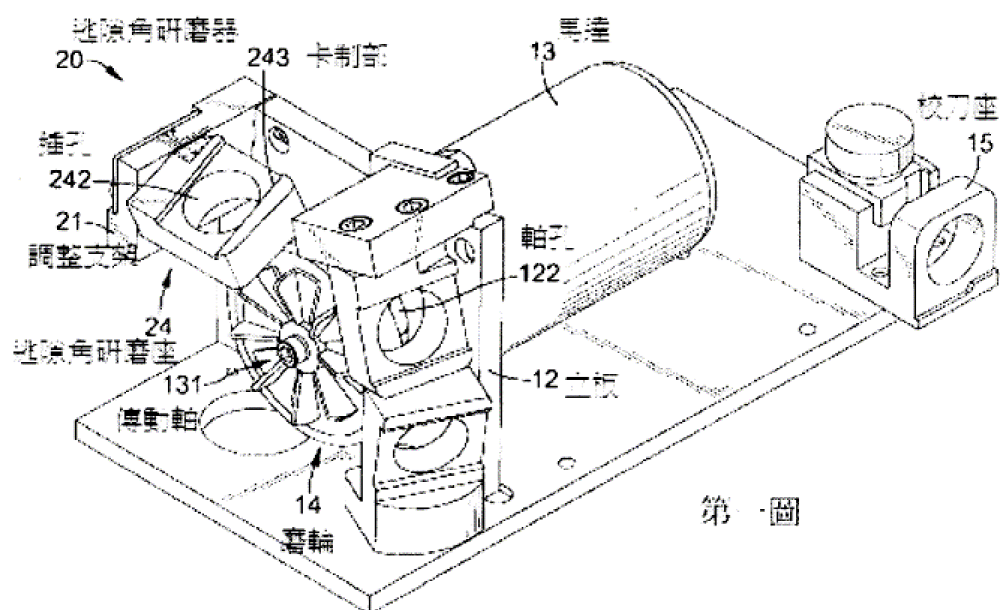
同。惟加入於智慧財產法院由原告所提出之新證據（第 94124195 號「可調整式攜帶刀具研磨機」專利案）後，其爭點主要為舉發證據 2 與新證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具進步性？經檢視後，系爭專利請求項 1、2 之主要構造及技術特徵與證據 2 及新證據之不同處僅為調整支架與磨輪設置位置、卡制部形狀之差異。專利權人雖稱系爭鑽頭研磨機係特定用於「SG 鑽頭」的靜點研磨，與證據 2 為研磨左刀或右刀的鑽頭研磨機並不相同；惟查，系爭專利申請專利範圍第 1 項雖於其「研磨裝置」用語前限定有「SG 鑽頭」、於「研磨器」、「研磨座」用語前限定有「逃隙角」，然就其所欲達成之特定用途，無論於申請專利範圍第 1、2 項或說明書中，並未界定達成該特定用途之特定結構，亦未說明其與引證案之區別，系爭專利之請求項 1、2 並未因特定其鑽頭為「SG 鑽頭」而有技術特徵上之不同，就實質技術而言，該等研磨裝置、研磨器、研磨座等主要構造及技術特徵均為證據 2 及新證據所揭露。

- (二)另系爭專利之鑽頭強調其以「斜向的形態」與磨輪頂部接觸及其「可調整研磨器角度」之技術特徵亦為證據 2 及新證據所揭露，且依證據 2 說明書揭示其可具有四組不同斜度定位部之定位座，適用於八種以上之被研磨鑽頭之刀口，新證據說明書揭示其兩研磨座可因應不同之鑽頭需求做不同調

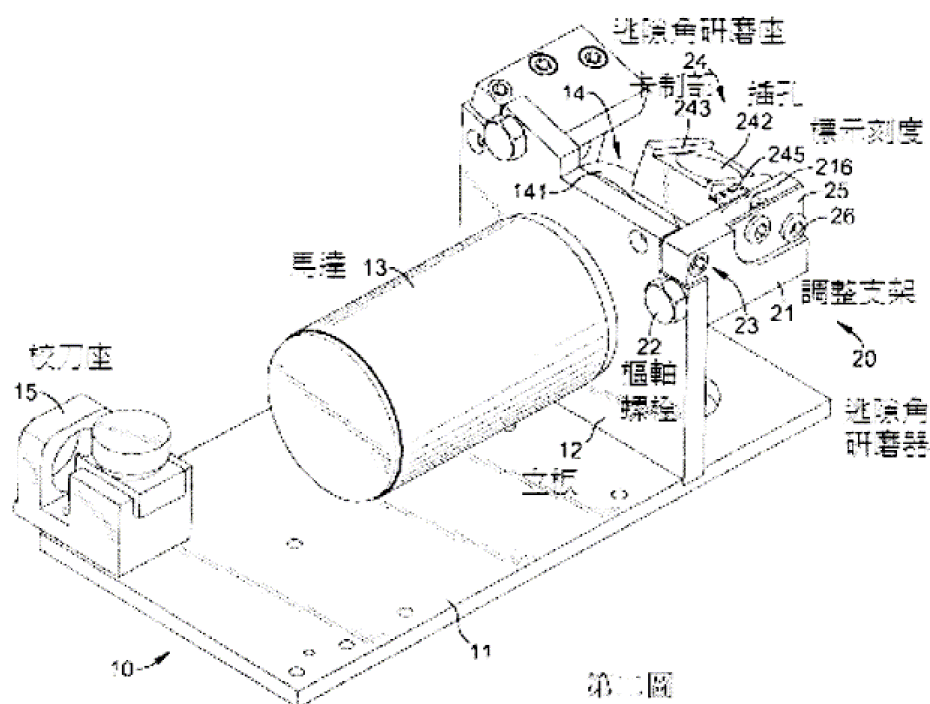
整範圍角度的改變，其第二圖亦揭示有類似 SG 鑽頭逃隙角之鑽頭()圖式，是以系爭專利與引證案屬相同技術領域，且系爭專利主要構造及技術特徵均為引證案所揭露下，尚難僅因其名稱或用途限定於「SG 鑽頭」即認定符合進步性要件。

- (三)本件經智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 33 條規定，審酌原告於行政爭訟階段所提出之新證據，認其與原舉發證據結合後，足以證明系爭專利不具進步性，將據判決意旨以為後續案件處理。

附件一：系爭專利相關圖示

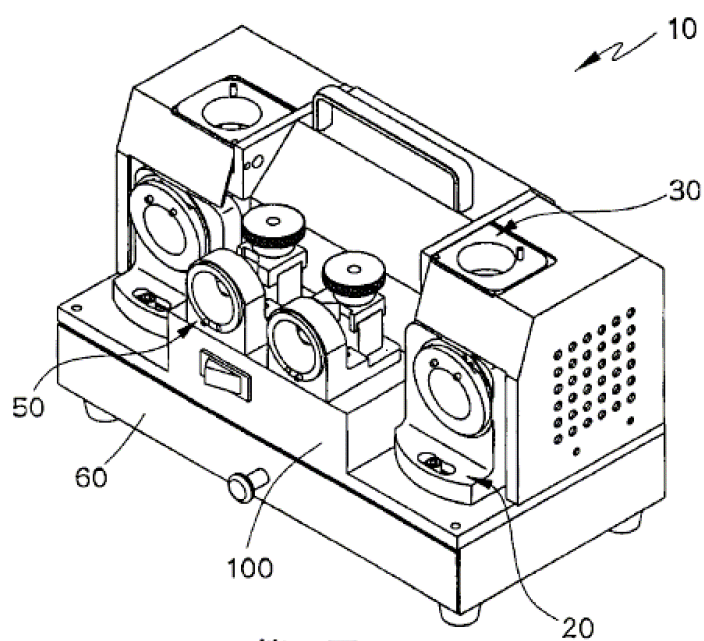


第一圖係本創作較佳實施例之立體圖。



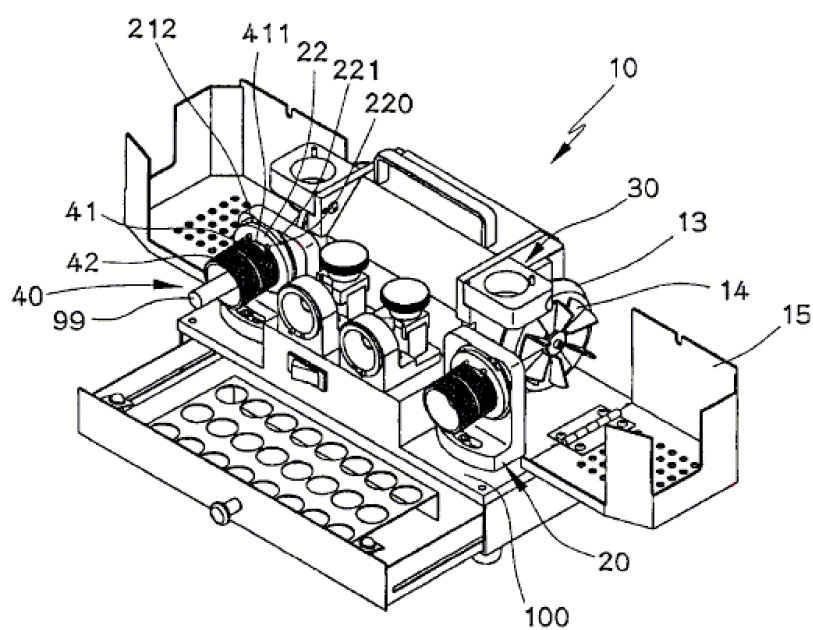
第二圖係本創作較佳實施例之立體圖

附件二：證據 2 相關圖示



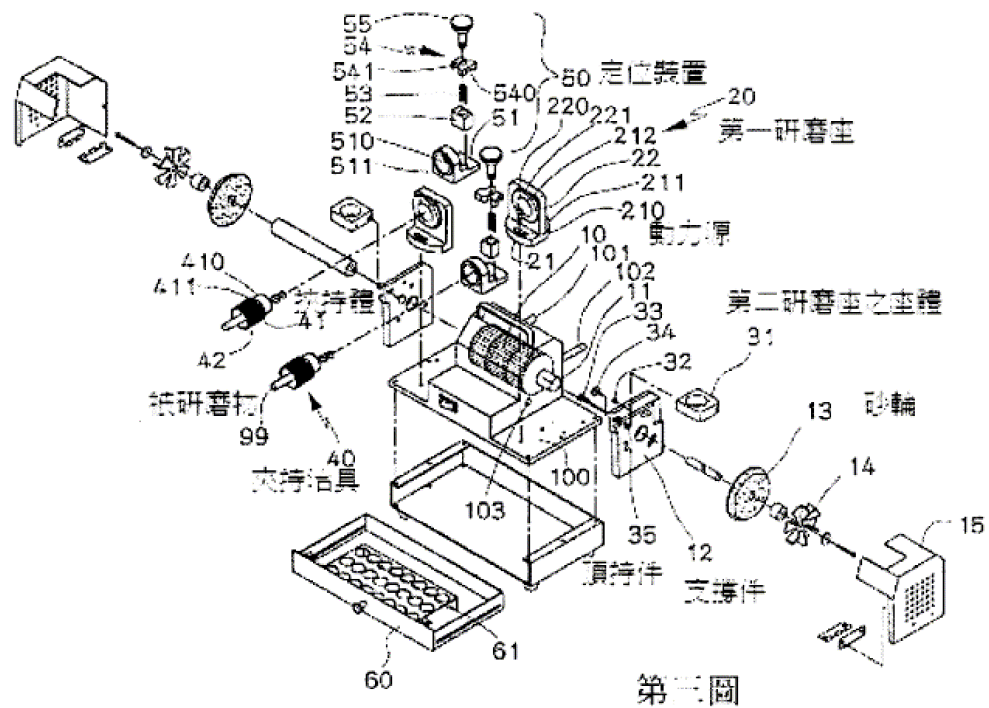
第一圖

第一圖：係本發明之立體外觀示意圖

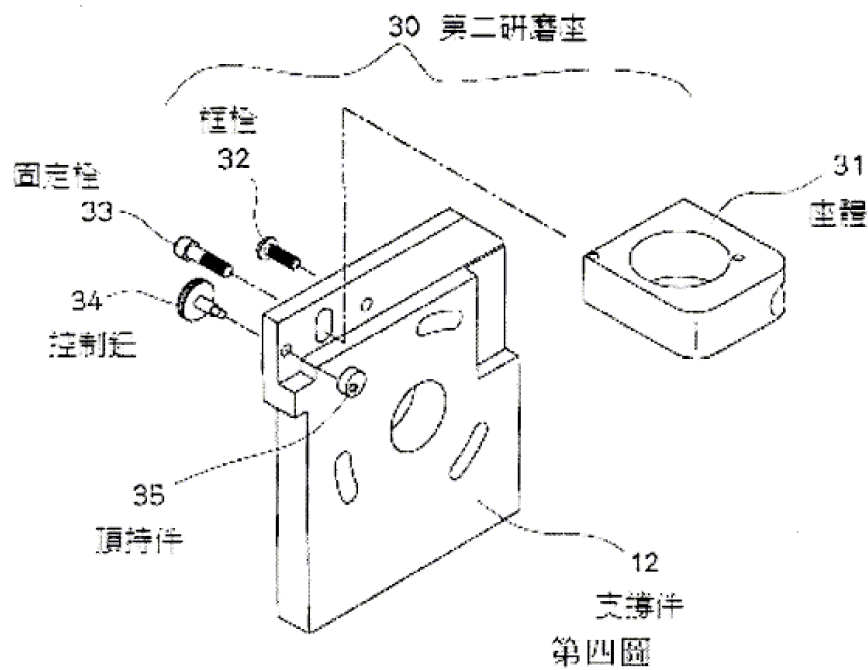


第二圖

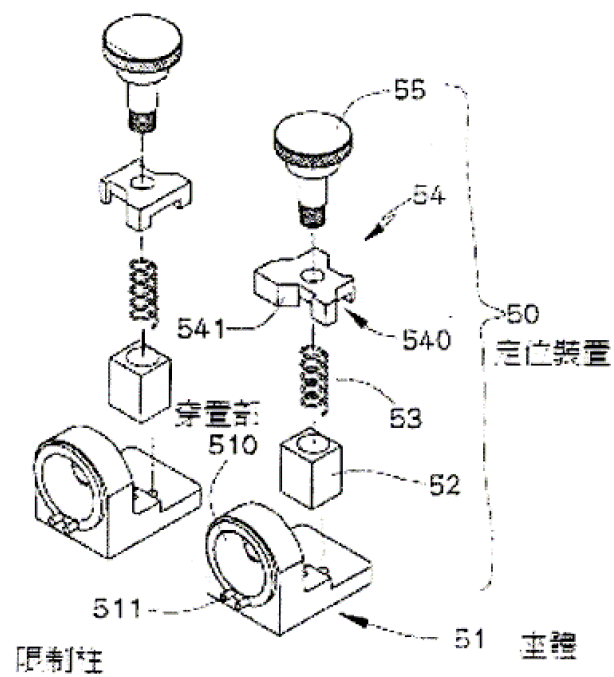
第二圖：係本發明之罩蓋開啟之示意圖



第三圖：係本發明之整體系統分解示意圖



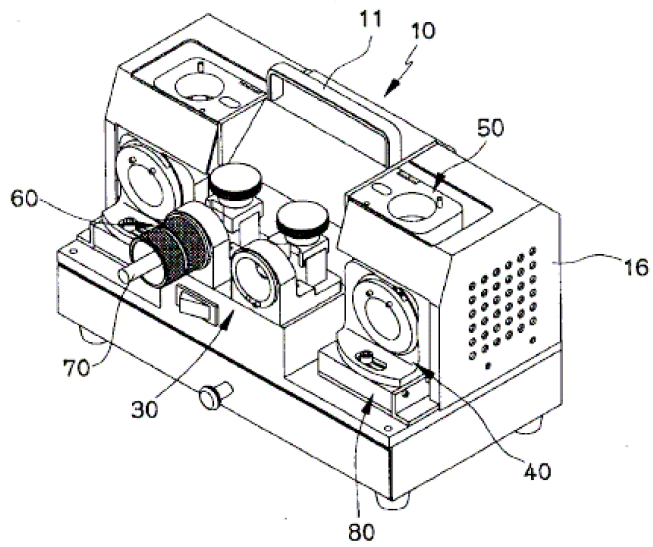
第四圖：係本發明之第二研磨座放大之示意圖



第五圖

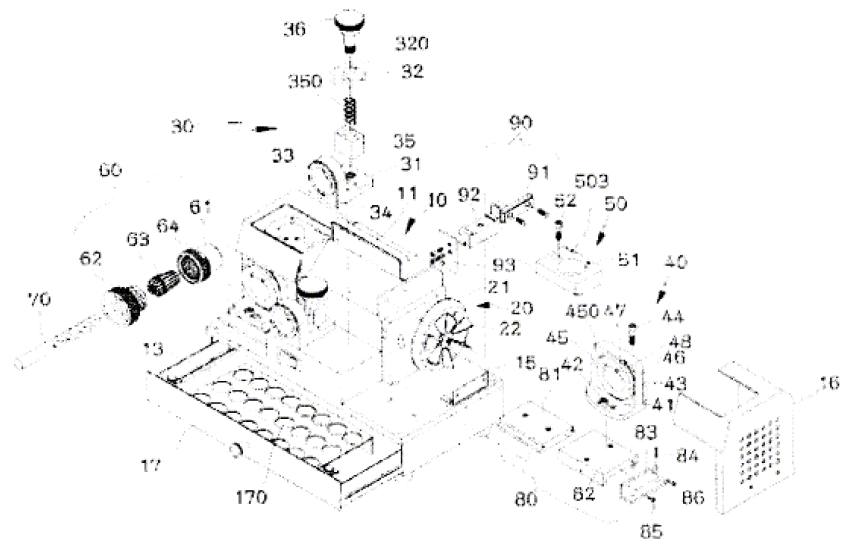
第五圖：係本發明之定位裝置之放大示意圖

附件三：補充證據相關圖示



第一圖

第一圖：係本發明之立體外觀示意圖



第二圖

第二圖：係本發明之系統分解圖



【專利案號】94104892N01

【專利名稱】在一鉅墊下之低電容靜電放電保護結構

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項規定

【撤銷重點】進步性

【判決字號】99 行專訴 143

【判決日期】100.3.10

【判決要旨】

雖證據 2 及證據 3 均為 ESD 電路結構，惟從事半導體電路製造設計領域者皆知，電路結構佈設不同，或元件間之連接關係（方式）不同，其效果則會不同，因證據 2 及證據 3 與系爭專利間存在前述之差異，故證據 2 及證據 3 之結合上並非明顯。

一、案情簡介

系爭「在一鉅墊下之低電容靜電放電保護結構」發明專利（專利權人：美商微晶片公司），於民國 94 年 2 月 18 日提出申請，並於 95 年 10 月 23 日核准取得專利權。

本件關係人於 98 年 1 月 23 日以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 11 月 10 日以(98)智專三(二)04066 字第 09820721150 號專利舉發審定書為「舉發成立」處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利申請專利範圍第 1、18 項為一種靜電放電保護電路，其差異在於請求項 1 之 P 型矽井為 P 井而請求項 8 之 P 型矽井為 P 基板，且請求項 8 更限定 P+擴散體為矩形，其餘技術特徵均相同。而請求項 28 項一種用於保護積體電路免受靜電放電損壞的系統，該系統包含有請求項 1 之靜電放電保護電路。

判決認為舉發證據 2 結合舉發證據 3 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1、

18 及 28 及 8-14、17、19-24 及 27 項不具進步性；舉發證據 2 結合舉發證據 3、4-11 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性；舉發證據 2 結合舉發證據 3、4 或 9 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性；舉發證據 2 結合舉發證據 3、4 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 4、16 及 26 項不具進步性；舉發證據 2 結合舉發證據 3、4 或 10 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 5-7 項不具進步性；舉發證據 2 結合舉發證據 3、5、7、11 尙難證明系爭專利申請專利範圍第 15、25 項不具進步性。換言之，參加人所提舉發證據，均不足以證明系爭專利不具進步性。判決理由主要認定證據 2 與系爭專利請求項 1、18 及 28 之結構上有 4 項差異，其理由略以「1、證據 2 之擴散體 912 係位於 N 井，擴散體 916 係位於 P 井，二者係屬不同的擴散體結構，與系爭專利之第二較重摻雜的 n 型矽擴散體(N+擴散體)均係位於 P 井中，二者結構顯然互異。2、系爭專利之第二 N+擴散體係圍繞該第一 N+擴散體；惟證據 2 之圖 9A 並未揭示擴散體 912 及擴散體 916 圍繞第一 N+擴散體之結構。3、證據 2 之 P+擴散體 908,906 係連接兩個不同之焊墊，與系爭專利之複數個 P+擴散體連接一焊墊不同。4、系爭專利之第二 N+擴散體係連接至一連接，而證據 2 之擴散體 912、916 分別藉由金屬層 924 連接至金屬層 914 再連接至 VIN，因 VIN 與 VCC 兩不同電壓，故金屬層 924 與金屬層 914 為兩不同之金屬層之連接，與系爭專利之第二 N+擴散體係連接至一連接，為不同之連接結構」。

再者，判決理由認為證據 2 及證據 3 之組合有困難，其理由略以「證據 3 之 N 井中 P+擴散層僅為單一個，與系爭專利 N 井中具有複數個 P+擴散層不同，且證據 3 之元件 620、622 及 624 為條帶狀且彼此相鄰與證據 2 之結構不同，再者，證據 3 之主要技術特徵之一在於在 P+擴散體之汲極與 N+汲極係連接在一起，而具有相同之電位。證據 2 元件 906 及 908 顯然具有不同之電位，故證據 2 之 P+(908)與 N+擴散體及證據 3 之 P+(622)與 N+(620，624)之連接方式不同，故其結合上即有困難」。另，判決理由亦認為「即便結合證據 2 及證據 3，其與系爭專利之複數個 P+擴散體(126)藉由一焊墊連接結構亦不相同，且證據 2 及證據 3 均未揭示系爭專利之第二 N+擴散體（128b）圍繞第一 N+擴散體（128a）之技術特徵，雖證據 2 及證據 3 均為 ESD 電路結構，惟從事半導體電路製造設計領域者皆知，電路結構佈設不同，或元件間之連接關係（方式）不同，其效果則會不同，因證據 2 及證據 3 與系爭專利間存在前述之差異，故證據 2 及證據 3 之結合上並非明顯，且證據 2 及證據 3 均未揭示系爭專利之第二 N+擴散體（128b）圍繞第一 N+擴散體（128a）之技術特徵。」

三、主要爭點及分析檢討

(一)證據 2 與系爭專利 1、18 及 28 項是否存在四項結構差異？

針對上述四項結構技術特徵比對如下：

- 1.原處分認定證據 2 揭示之「一位於該 P-井 902 之中的第二較重摻雜的 N 型矽擴散體(N+擴散體)912 及 916」已揭示系爭專利「一位於該 P+井中之第二較重摻雜的 n 型矽擴散體(N+擴散體)」之結構特徵，惟查 912 與 916 為二個不同擴散體，不等同於系爭專利的第二 N+擴散體，且 912 位於 N 井中，而非原處分機關認定之 P-井。
- 2.原處分認定證據 2 圖 9A 揭示之「N+擴散體 912 及 916 圍繞該第一 N+擴散體」已揭示系爭專利「該第二 N+擴散體圍繞該第一 N+擴散體」結構特徵，惟查圖 9A 係一剖視圖，其說明書並未揭示 N+擴散體 912 及 916 係圍繞該第一 N+擴散體，且由該圖顯示 N+擴散體 912 係位於 N 井中，而 N+擴散體 916 係位於 P 井中，且 912 及 916 係分別連接至 Vcc 及 Vin 等不同電壓，基此 912 及 916 係屬不同之擴散體，故證據 2 之 N+擴散體 912 及 916 並未圍繞該第一 N+擴散體。
- 3.原處分認定證據 2 揭示「結合墊 918 及 924 連接至該複數個 P+擴散體」已揭示系爭專利「一焊墊，其係連接至該等複數個 P+擴散體」之結構，惟查 918 及 924 於證據 2 係揭示為金屬層，焊墊與結合墊(金屬層)均作為積體電路間或與外部連接之構件，雖兩者為相同功能構件，惟 918 及 924 為不同的二個金屬層，非同一焊墊，兩者結構有別。
- 4.關於系爭專利「一連接，其係連接至該第二 N+擴散體」之結構，與證據 2 圖 9A 所揭示之 918 及 924 係為兩個不同連接，其分別連接至 N+擴散體 912 及 916，與系爭專利之一連接係連接至該第二 N+擴散體之電連接方式有別。原處分針對此部分並未進行比對。

綜上，證據 2 與系爭專利有上述結構上之差異，而處分認為證據 2 已揭示上述技術特徵或未進行比對，有欠妥之處。

(二)證據 2 與證據 3 之組合是否有困難？

原處分係認定在證據 2 及證據 3 已揭示系爭專利之所有技術特徵之前提下，認定系爭專利為證據 2 及 3 之組合，且兩者之結合尚非困難。惟因證據 2 與系爭專利獨立項之間存在前述四項結構上差異，且證據 3 之 N 井中之 P+擴散層個數與系爭專利不同，且證據 3 之元件 620、622 及 624 為條帶狀且彼此相鄰與證據 2 之結構不同。再者，證據 3 之主要技術特徵之一在於將 P+擴散體之汲極與 N+汲極係連接在一起，故源汲極具有相同之電

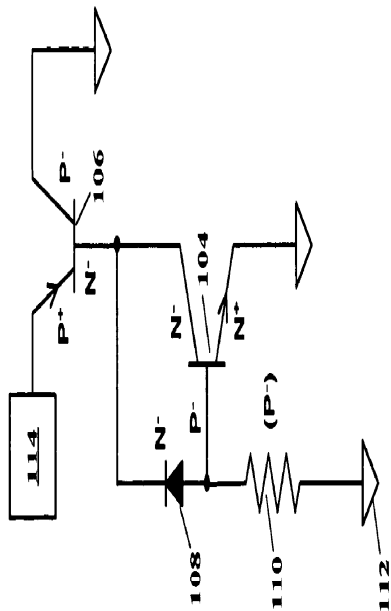
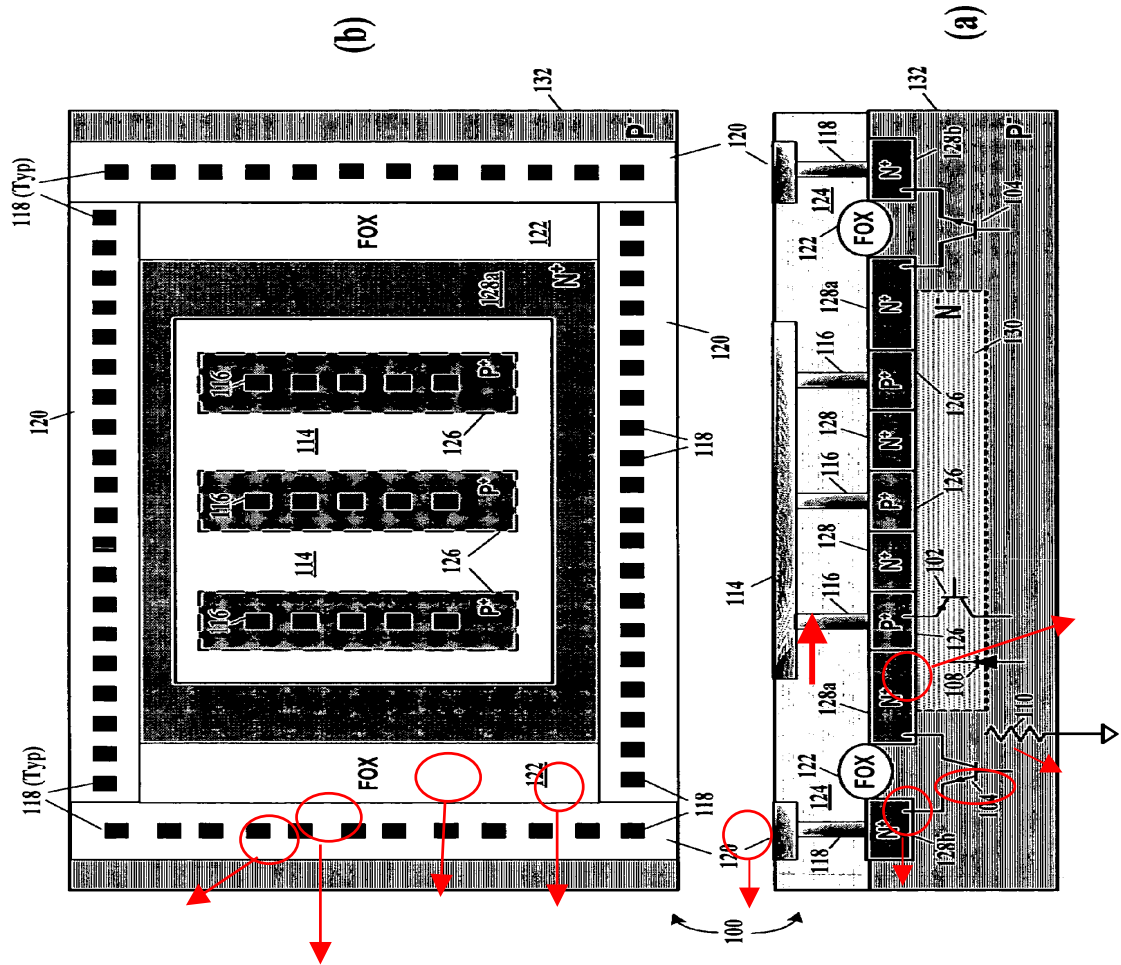
位，而證據 2 元件 906 及 908 係具有不同之電位，故證據 2 之 P+(908)與 N+擴散體及證據 3 之 P+(622)與 N+(620，624)之連接方式不同，故其結合上即有困難。故原處分所為證據 2 與證據 3 之組合並非困難之認定，亦顯牽強。

四、總 結

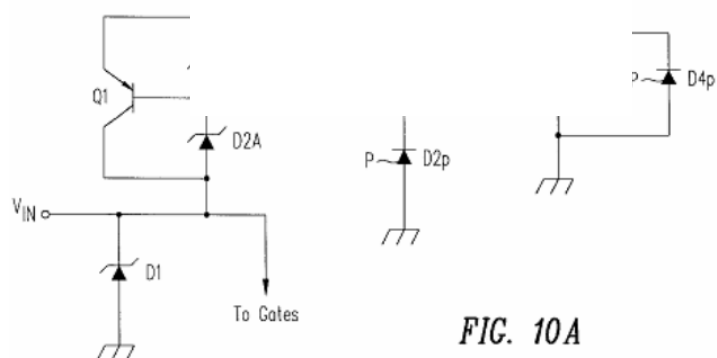
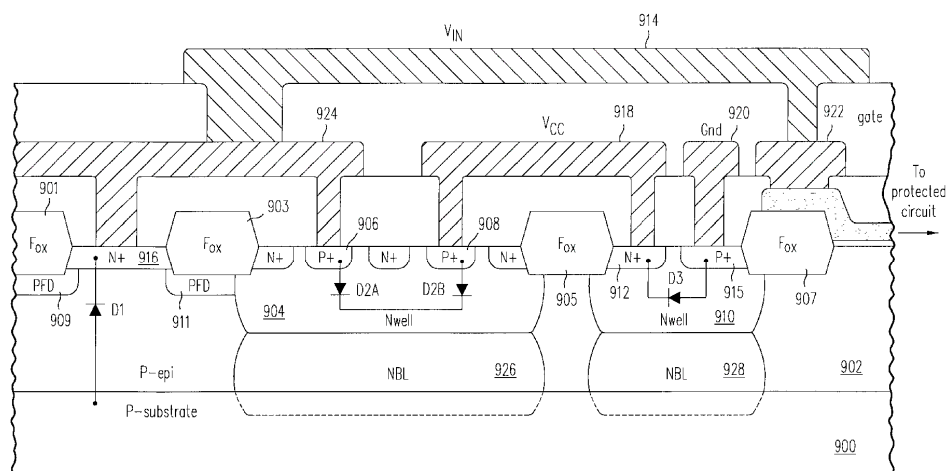
- (一)系爭專利為一靜電放電保護電路結構之積體電路結構，因積體電路本係由 N+井，P 井及各種不同摻雜所形成之擴散體所構成之基本構件組成，透過基本構件間之不同連接方式而產生不同之電路結構，故雖構件相同但是其連接方式不同即屬不同之電路結構。原處分依據證據 2 之圖式所顯示之內容與系爭專利請求項之技術特徵作比對，有部分忽略了圖式中之構件是否符合系爭專利請求項中所定義之構件，而據為認定兩者為相同技術特徵，此似為原處分疏忽之處。
- (二)原處分在認定證據 2 與證據 3 已揭示系爭專利之所有技術特徵下，認為獨立項為證據 2 及證據 3 之組合，且證據之組合並無困難，惟法院認定證據 2 與系爭專利間因存在有 4 項結構上差異，且證據 2 之 P+(908) 與 N+擴散體及證據 3 之 P+(622)與 N+(620，624)之連接方式不同，故兩者於組合上係有困難，與原處分認定兩者之組合應無困難有所差異。

附圖

(一) 系爭專利之圖式



(二)舉發證據 2 之圖式



(三) 舉發證據 3 之圖式

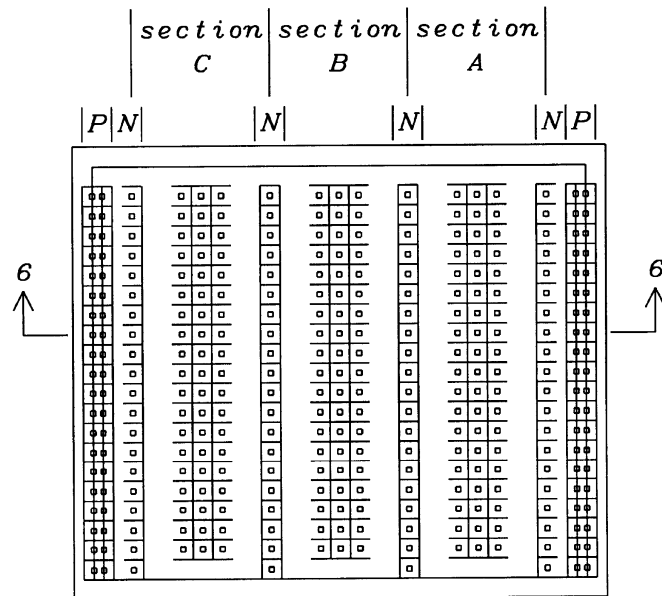


FIG. 5

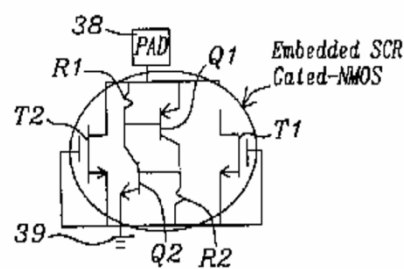
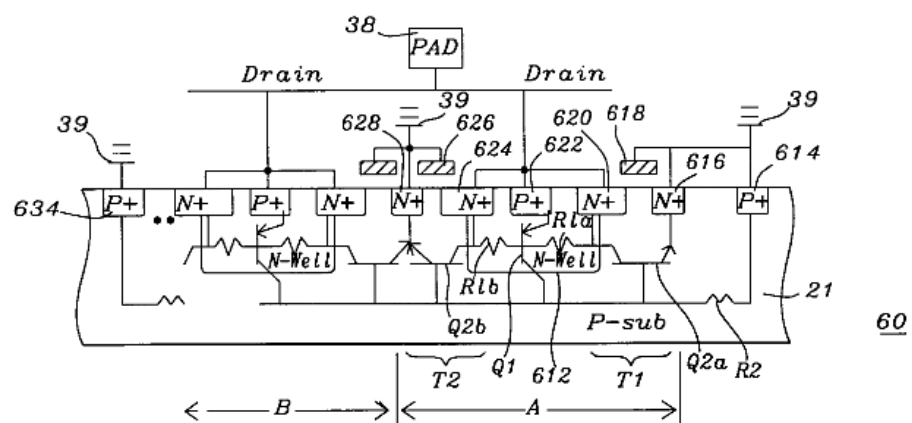


FIG. 7

