



11

【專利案號】95124483N01

【專利名稱】線性滑軌保持器

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 22 條第 4 項及同法第 26 條第 3 項規定

【撤銷重點】進步性

【判決字號】100 行專訴 17

【判決日期】100.7.7

【判決要旨】

引證 1、2、3 均未揭示可同時解決對立體球面形成夾掣及潤滑之手段，亦無轉用或組合之教示或動機，故組合引證 1、引證 2 及引證 3 仍難證明系爭專利之申請專利範圍第 1 項不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「線性滑軌保持器」發明專利，其主要為一種線性滑軌保持器，其可將多數個滾動元件保持於其間，並包括多數個前、後面對間隔設置的間隔體，於各間隔體的左、右兩端分別結合一道連接帶而成為帶狀，各間隔體於相對面由左而右依序設有兩個以上的直向拘束面，各直向拘束面具有平直面以及勾爪面，藉由各勾爪面的外緣部分將滾動元件定位，接觸面小因此摩擦力較小，並且受益於平直面的設置，在油液的循環上以及製造時的脫模上皆具有較佳的效果。

訴外人鼎耀科技股份有限公司（即專利權人，下稱鼎耀公司）於民國 95 年 7 月 5 日以「線性滑軌保持器」向本局申請發明專利，經編為第 95124483 號審查准予專利後，發給發明第 I294497 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人（即舉發人上銀科技股份有限公司）於 97 年 10 月 9 日以系爭專利違反專利法第 26 條第 3 項及同法第 22 條第 4 項規定，不符發明專利要件為由，對之提起舉發。而訴外人鼎耀公司於 97 年 12 月 11 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，並於 98 年 2 月 16 日申請經核准將系爭專利權讓與原告銀泰科技股份有限公司（下稱銀泰公司）。上開更正案經審查認：系爭專利於 97 年 12 月 11 日申請專利範圍更正本為申請專利範圍之減縮，未超出申請時原

說明書及圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，准予更正。上開舉發案經本局依更正後之申請專利範圍內容予以審查，認為系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項規定，於 99 年 6 月 14 日以(99)智專三(三)05051 字第 09920412700 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，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，為智慧財產法院撤銷訴願決定及原處分。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利於 97 年 12 月 11 日申請專利範圍更正後共計 2 項，第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項。

舉發人以附件二之西元 2006 年 6 月 8 日公開之美國第 2006/0120637 號「LINEAR MOTION GUIDE UNIT WITH RETAINER FOR ROLLING ELEMENT」專利案（下稱引證 1）、附件三之 91 年 8 月 11 日公告之中華民國第 90222093 號「滾動元件保持器改良」新型專利案（下稱引證 2）、附件四之節錄引證 1 及引證 2 之圖式（併引證 1 及引證 2 審查）、附件五之西元 2002 年 1 月 18 日公開之日本特開 2002-013535 號專利案（下稱引證 3）等為證。

系爭專利申請專利範圍第 1 項較引證 1「滾柱型態」係採徑向轉動者更具難度差異，且系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術內容係將夾擊「滾珠型態」之間隔體（10）採「前後相對、左右依序設有兩個直向拘束面，各直向拘束面的垂直上下兩側各為一平直面以及一勾爪面，相鄰的直向拘束面係交錯的設置」設計，而引證 1 因係運用於滾柱型線性導件之夾擊，故其第一、二勾爪面（31A、32A）並未在其外端緣呈現左端（或右端）較右端（或右端）凸出而為弧形之變化設計，至於引證 2、3 之間隔片（11 或間隔體 f）雖係用以配合球狀滾動體，然均未進一步將單一間隔片（11 或間隔體 f）區隔成交錯設置之兩個直向拘束面。據上而論，引證 1 與 2 之組合、或引證 1 與 3 之組合，甚至是引證 1、2 與 3 之組合均不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；同理可推，前揭各引證之組合，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項之附屬項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利於 97 年 12 月 11 日將申請專利範圍第 1 項中「各間隔體於前後相對面由左而右依序設有兩個『以上』直向拘束面」之「以上」予以刪除，原第 1 項內容涵蓋滾珠與滾柱之實施態樣，更正後第 1 項請求內容僅及於滾珠

之實施態樣，上述更正於訴願階段或訴訟階段均未爭執，惟此為比對之基礎併為敘明。

本判決爭執在於進步性之認定，茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)引證 1 與 2 之組合是否可證系爭專利申請專利範圍不具進步性？

原告訴稱：系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵係「各直向拘束面的上下兩側各為一平直面以及一勾爪面」及「各左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右端勾爪面的外端緣右端較左端凸出而為弧形」，而引證 2 並未揭露「各左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右側勾爪面的外端緣右端較左端凸出而為弧形」之形狀特徵，且引證 2 無法明確認定其勾爪面之外端緣係呈左（右）端較右（左）端凸出而為弧形之特徵，是被告認為引證 1 與引證 2 之組合足以否定系爭專利申請專利範圍第 1 項具有進步性，顯有違誤。既然附屬項第 2 項係依附於第 1 項，當然引證 1 與引證 2 之組合亦無法否定系爭專利申請專利範圍第 2 項具有進步性。

本局答辯：引證 1 為一種線性滑軌之滾動件保持器，其圖 11 至圖 17 已揭露包括多數個前、後面對而間隔設置之間隔體，以及兩分別結合於各間隔體左、右兩端的連接帶，其中各間隔體於前後相對面由左而右依序設有兩個以上之直向拘束面，各直向拘束面之垂直上下兩側各為一平直面以及一勾爪面，相鄰的直向拘束面係交錯的設置；兩連接帶為平行的設置，並且兩連接帶與相鄰間隔體之間形成多數個供滾動元件容置的容置空間；所述容置空間為圓形，各間隔體之相對面設有兩個直向拘束面。而由系爭專利說明書第 6 頁可知，系爭專利之線性滑軌保持器係應用以保持滾柱型態之滾動元件，而引證 1 亦係應用於保持滾柱，系爭專利申請專利範圍第 1 項除「各左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右側勾爪面的外端緣右端較左端凸出而為弧形」等形狀特徵未為引證 1 所揭露外，其餘構造均已見於引證 1。引證 2 係一種滾動元件保持器，其設有兩間隔部，各間隔部之兩端設有一爪勾面，該左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右側勾爪面的外端緣右端較左端凸出而為弧形。又引證 2 係利用各勾爪面之外端緣一同拘束滾珠而達到定位其中滾動的功效。然系爭專利「各左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右側勾爪面的外端緣右端較左端凸出而為弧形」等形狀特徵，主要係利用各勾爪面的外端緣一同拘束滾珠而達到定位其中滾動的功效，已為引證 2 之技術所揭露，且其所達成之功效亦相同，縱使形狀有些微之差異亦為其所屬技術領域中具有通常知識者組合引證 1 與引證 2 之技術所能輕易變化而完成者，足證系爭專利申請專利範圍不具進步性。

本判決認：引證 1 之滾柱型線性導件雖具有第一、二勾爪面(31A、32A)交錯形成之保持空間(28A、29A)，然其目的在於對滾柱(5)形成夾掣，其勾爪面為配合滾柱之相同軸徑而呈直線設計，並非依球面作變化，無法轉用於對引證 2 球狀滾動體之夾持；另引證 2 之保持器雖係用以配合球狀滾動體(第四圖)，然其並未將單一間隔片(11)進一步區隔成交錯設置之兩個直向拘束面(11、12)，以供油液流經兩相鄰且外端分別形成開放端之第一平直面(111)與第二平直面(122)之間，且該間隔片(11)為一非球面狀設計，故引證 1、2 兩者並未揭示可解決對立體球面形成夾掣及潤滑之問題，亦無轉用或組合之動機。而系爭專利則係配合滾動元件之立體球面，利用左右兩段勾爪面之外端緣部分(1211、1121)環繞定位，其各直向拘束面交錯夾掣手段相較於引證 1、2，除使滾動元件(「滾珠型態」)能被包覆定位不掉落外，各直向拘束面之平直面並且能夠提供滾動元件將油液再次帶入各直向拘束面，使油液於相鄰直向拘束面之平直面間循環不斷，能夠持續供油達到較佳之潤滑效果，降低磨損之機會。系爭專利申請專利範圍第 1 項顯非為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1、2 之技術所能輕易完成者，故引證 1、2 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。引證 1 與 2 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述，則引證 1 與 2 之組合自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項等附屬項不具進步性。

(二)引證 1 與 3 之組合是否可證系爭專利申請專利範圍不具進步性？

原告訴稱：引證 3 在使用功效或構造上皆無將凹球面分為左、右兩半，參加人、被告及訴願機關因知悉系爭專利之技術內容，逕自將系爭專利申請專利範圍第 1 項之形狀特徵自整體中分離，再於引證 3 中找出可解釋為系爭專利申請專利範圍第 1 項之形狀特徵處，以認定揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項，顯屬後見之明之不客觀判斷。又被告認為引證 1 未揭露系爭專利於申請專利範圍第 1 項所載「各左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右端勾爪面的外端緣右端較左端凸出而為弧形」等特徵構造，復以引證 3 亦未能具體揭露或教示系爭專利申請專利範圍第 1 項之特徵構造，是被告認為系爭專利申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者組合引證 1 與引證 3 之技術所能輕易完成者，顯屬違法。

本局答辯：引證 3 係一種保持器，其已揭露「外端緣左端較右端凸出而為弧形，外端緣右端較左端凸出而為弧形」之形狀特徵。引證 3 亦利用各勾爪面之外端緣一同拘束滾珠而達到定位其中滾動的功效，然系爭專利「各左側勾爪面的外端緣左端較右端凸出而為弧形，並且右側勾爪面的外端緣右端較左

端凸出而為弧形」等形狀特徵，主要係利用各勾爪面的外端緣一同拘束滾珠而達到定位其中滾動的功效，已為引證 3 之技術所揭露，且其所達成之功效亦相同，縱使形狀有些微之差異亦為其所屬技術領域中具有通常知識者組合引證 1 與引證 3 之技術所能輕易變化而完成者，足證系爭專利申請專利範圍不具進步性。

本判決認：引證 1 之線性導件雖具有第一、二勾爪面(31A、32A)交錯形成之保持空間(28A、29A)，然其目的係為能對滾柱(5)形成夾掣效果，其勾爪面(31A、32A)仍無法轉用於對引證 3 對球狀滾動體之夾持。而引證 3 並未進一步將間隔體(f)區隔成具有「交錯設置的兩個直向拘束面，俾供油液流經兩相鄰且外端分別形成開放端的第一平直面與第二平直面之間」之技術特徵，故引證 1 與引證 3 兩者並無組合之動機。況系爭專利利用數段勾爪面之外緣部分環繞定位滾動元件，以縮小兩者之接觸面積，並使滾動元件能被包覆定位不掉落，且系爭專利各直向拘束面之平直面能夠提供滾動元件將油液再次帶入各直向拘束面，使油液於相鄰直向拘束面互錯處進出，而於平直面間循環不斷，達到對滾珠持續供油及較佳之潤滑效果，以降低磨損之機會。是以，系爭專利之申請專利範圍第 1 項尚非所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1、3 之技術所能輕易完成者；換言之，引證 1 與引證 3 之組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。引證 1 與 3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述，則引證 1 與 3 之組合自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項等附屬項不具進步性。

(三)引證 1、2 與 3 之組合是否可證系爭專利申請專利範圍不具進步性？

本判決認：本件參加人於舉發階段曾主張組合引證 1、引證 2 及引證 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性云云(參 99 年 2 月 25 日之舉發補充理由書第 6 頁第 7 行，被告漏未論述，僅於答辯狀中補述)，引證 1、2、3 均未揭示可同時解決對立體球面形成夾掣及潤滑之手段，亦無轉用或組合之教示或動機，故組合引證 1、引證 2 及引證 3 仍難證明系爭專利之申請專利範圍第 1 項不具進步性，是縱使被告未予漏論，對於結果之判斷亦不生影響，附此敘明。

本判決對於上述爭點直接作實質判斷，使該爭點在法院紛爭得以解決，以達到訴訟經濟，而不採由行政機關行使第一次判斷權之操作方式。

(四)分析檢討

因上開(一)及(二)之爭點涉及進步性認定，且判決上可見法院關注之重點在於：多份引證文件組合是否明顯，是以未來如舉發理由係以多份引證文件

作為組合主張系爭專利申請專利範圍不具進步性，則應多加強引證文件間組合為明顯之相關說明。而依專利審查基準第 2-3-20 頁所示：技術內容的組合對於該發明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.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。若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。
- 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。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。
- 3.就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。

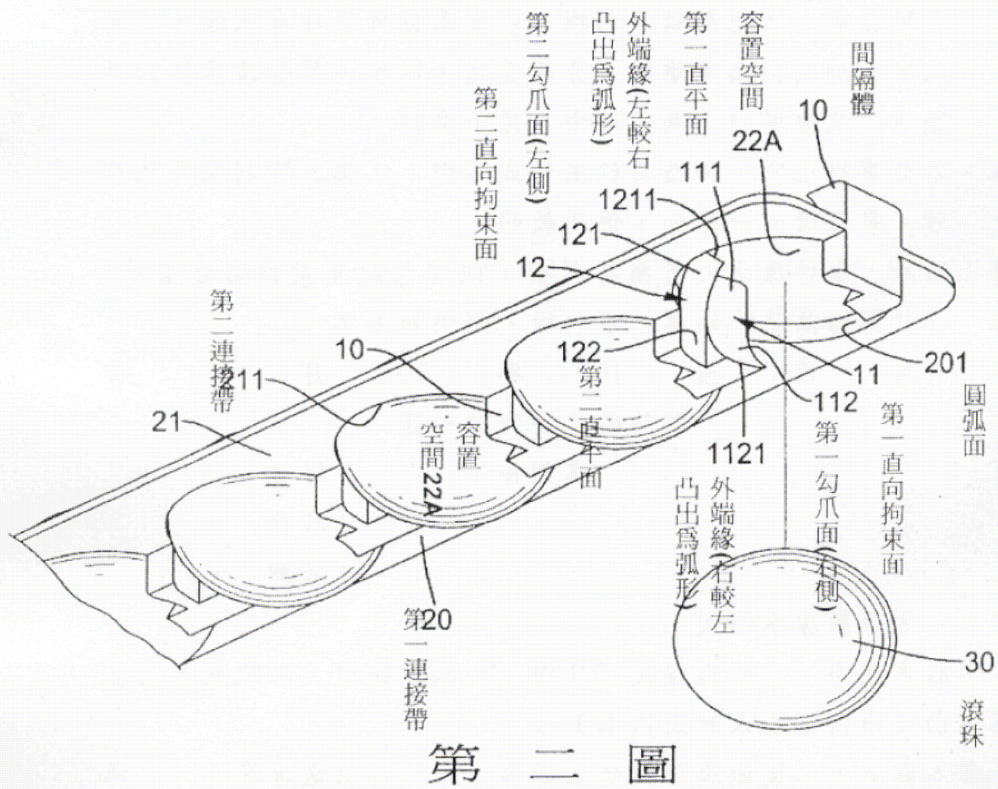
於舉發審定理由究竟適用上述三種哪一情事，作充分論述，使法院能完整掌握原處分之觀點，例如：依系爭專利說明書揭示滾珠與滾柱之實施例，以及從致動器技術領域而言，多有滾珠與滾柱取代性之使用，均可知滾珠及滾柱保持器為相關技術領域，且兩者技術即可能輕易轉用，或可提高進步性之支持程度。

四、總 結

- (一)本判決指出在原舉發理由中曾為主張：引證 1、2 與 3 組合可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，該爭點於原處分未予審查，訴願階段認不生結論之改變予以維持，現於判決將原處分漏未審查之爭點作實質判斷，使該爭點在法院紛爭得以解決，以達到訴訟經濟。
- (二)另於進步性之審查上，對多份引證文件間是否容易組合，應加強其推論過程之說理，以確保進步性判斷之正當性。

附件(100 行專訴 17)

圖示 P(即系爭專利)



圖示 1(即引證 1, 2006 年 6 月 8 日美國公開之第 2006/0120637A1 號專利)

FIG. 15

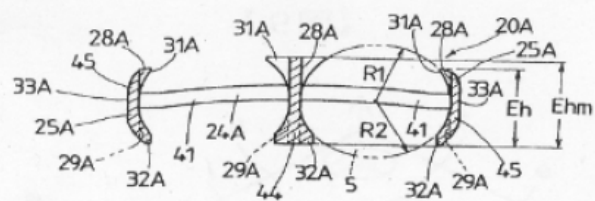
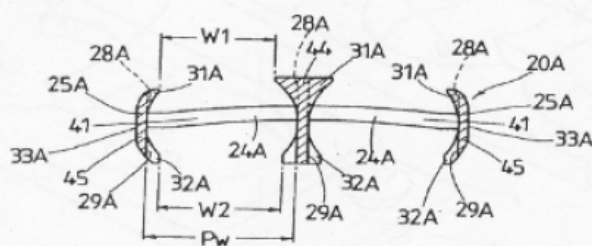
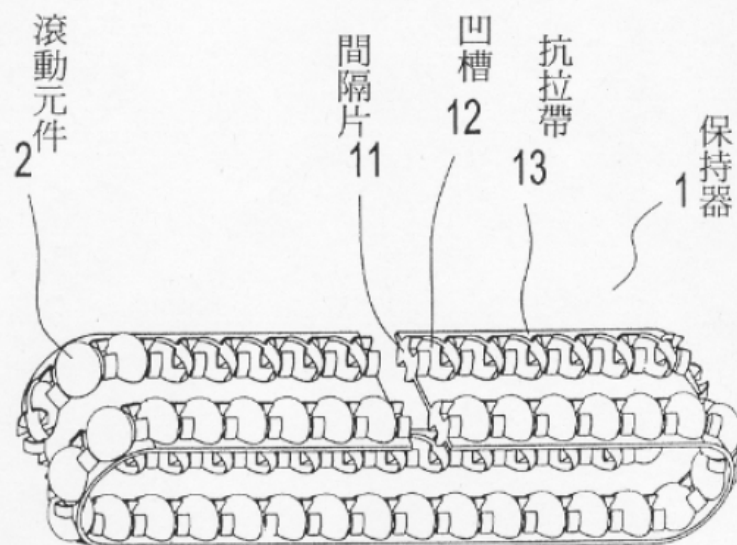


FIG. 16

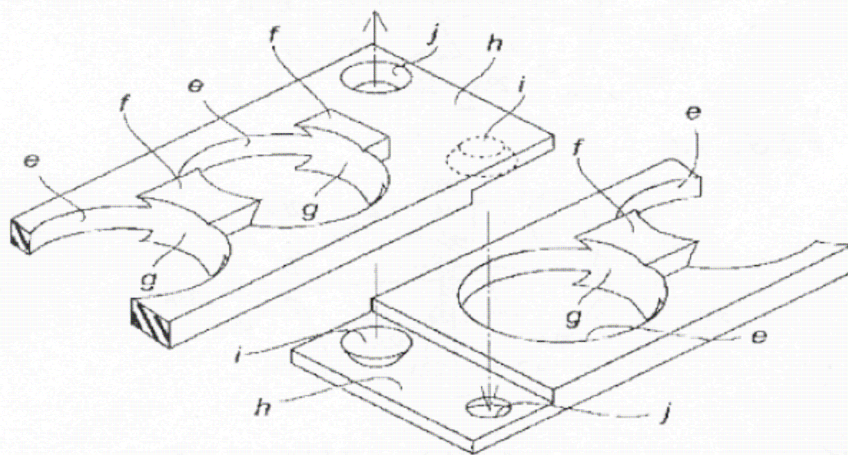


圖示 2(即引證 2, 2002 年 8 月 11 日我國公告之第 90222093 號專利案)



圖示 3(即引證 3, 2002 年 1 月 18 日日本公開特許公報第 2002-13535 號專利)

【圖 9】





【專利案號】92113397N01

【專利名稱】具有穩定之自啓式供應電源的積體電路驅動裝置

【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 項及第 26 條第 2、3 項規定。

【撤銷重點】進步性

【判決字號】100 行專更(一)7

【判決日期】100.7.14

【判決要旨】

舉發證據 2、3 並未揭露「一自啟封裝接腳，其係藉由一自啟連接線連接該自啟導電部」，故舉發證據 2、3 並無法達成系爭專利「改善因習知導電部 115 與第一封裝接腳 117 間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啟式供應電源電壓下降的問題」之功效，因此舉發證據 2 或 3 尚難證明請求項第 5、7 項不具進步性。

一、案情簡介

原告所擁有之系爭「具有穩定之自啓式供應電源的積體電路驅動裝置」發明專利（專利權人：美商茂力科技股份有限公司），前於民國 92 年 5 月 16 日提出申請，並於 93 年 7 月 8 日核准取得專利權。參加人（凹凸科技國際股份有限公司）於 93 年 12 月 28 日以其有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項、第 26 條第 2、3 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 96 年 10 月 3 日以（96）智專三（二）04074 字第 09620547770 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，經經濟部於 97 年 4 月 23 日以經訴字第 09706105690 號決定駁回，原告仍未甘服，提起行政訴訟。案經台北高等行政法院 97 年度訴字第 1652 號判決駁回，其仍不服，提起上訴，最高行政法院以 99 年度判字第 1377 號判決判定「原判決廢棄，發交智慧財產法院」，智慧財產法院更審後作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

經查驅動電路裝置製作大致可分為前後兩階段，第一階段為電路圖設計，第二階段則為依該電路圖實際進行封裝線路結構佈局及完成實際電路裝置。同樣的電路圖可以有不同的封裝線路結構佈局，以及不同之封裝結構，其效能也各異。設計不良的封裝線路結構，會導致產生許多不良的雜訊，嚴重影響電路運作的精準度及品質。系爭專利主要即係為解決習知具有自啓電容的積體電路驅動裝置負載電流變化會嚴重影響自啓電容電壓之缺點。其主要技術手段在於藉由增設自啓電容專用之自啓封裝接腳與自啓導電部，以使自啓式供應電源電壓維持穩定（參酌系爭專利說明書第 7 頁第 5 段）。

系爭專利與舉發證據 2、3 之差異在於系爭專利除具有舉發證據 2、3 所揭露之「輸出導電部」連接於電晶體的源極及電晶體的汲極所形成之輸出端外，尚具有「自啓導電部(303)」，其係連接於該輸出端」，以及「一自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部」等技術特徵，而系爭專利之「自啓導電部(303)」及「輸出導電部(115)」均連接於輸出端，依基本電學原理，「自啓導電部(303)」及「輸出導電部(115)」等同為兩個電壓節點，又依基本電學原理，兩相連之電壓節點(node)其電壓電位係相同，亦即系爭專利之輸出端的電壓相同於自啓導電部 303 之電壓，亦相同於輸出導電部 115 之電壓，因此系爭專利之「自啓導電部(303)」及「輸出導電部(115)」兩元件可視為同一電壓節點或電壓相同之兩個電壓節點，此亦可由系爭專利請求項第 3 項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」得到印證（由於請求項第 3 項依附於請求項第 1 項，請求項第 1 項自亦涵蓋「自啓導電部」與「輸出導電部」係為同一元件）。依前述基本電學原理，若將系爭專利之「自啓導電部(303)」及「輸出導電部(115)」兩元件視為同一電壓節點，則「自啓導電部(303)」與「輸出導電部(115)」可視為同一元件，因此「一自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部」實質上等同於「一自啓電容，其第一端係連接於該輸出導電部」，因此該技術特徵已揭露於舉發證據 2 第 1 圖或舉發證據 3 第 6 圖；綜合前述，由於舉發證據 2 或 3 已完全具備第 1 項之構件，其自可達成如第 1 項之相同功效，因此第 1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，可依上開證據所揭示技術內容所能輕易完成，故舉發證據 2 或 3 可證明系爭專利第 1 項不具進步性。

至第 5 項，其內容為「如申請專利範圍第 1 項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」；第 7 項為「如申請專利範圍第 3 項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，其係藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」，經查舉發證據 2、3 並未揭露「一自啓封裝接腳，其係藉由一自啓連接線連接該自啓導電

部」，故舉發證據 2、3 並無法達成系爭專利「改善因習知(參照系爭專利圖式第 2 圖) 導電部 115 與第一封裝接腳 117 間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啓式供應電源電壓下降的問題」之功效，因此舉發證據 2 或 3 尙難證明請求項第 5、7 項不具進步性。

第 8 項所述「(d)一自啓連接線，其係用來連接該自啓導電部及該自啓封裝接腳」技術特徵，並未揭露於舉發證據 2 或 3，故舉發證據 2 或 3 並無法達成系爭專利「改善因習知(參照系爭專利圖式第 2 圖) 導電部 115 與第一封裝接腳 117 間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啓式供應電源電壓下降的問題」之功效，因此舉發證據 2 或 3 尙難證明第 8 項不具進步性。至系爭專利第 9 至 11 項係直接依附於第 8 項，為第 8 項之進一步限縮且包含該項所有的技術特徵，舉發證據 2、3 已無法證明系爭專利第 8 項不具進步性，故該等相同證據亦無法證明系爭專利第 9 至 11 項不具進步性。

經查舉發證據 2 或 3 已可證明系爭專利第 1 至 4、6、12 項不具進步性，但尙無法證明第 5、7、8 至 11 項不具進步性，則原審定機關所為全部項次舉發成立之審定，自有違誤。被告雖曾於審定前通知原告依限提出更正申請，惟其於該通知理由中僅認第 11 項具進步性，亦有違誤，影響原告正確評估其應更正申請專利範圍之程序利益，故亦無從以系爭專利有部分請求項應為舉發成立，即遽為全部請求項為舉發成立之審定。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利是否符合專利法第 22 條第 4 項之規定，茲就四個主要爭點分析檢討如下：

- (一)有關係爭專利之積體電路部分已為舉發證據所揭露，並無爭議，而在晶片封裝部分，證據 2 未有揭露，證據 3 雖有部分揭露，以及系爭專利之先前技術亦有相關之揭露，惟並未為法院所採，認為未揭露系爭專利「自啓連接線連接自啓導電部及自啓封裝接腳」之技術特徵，尙難依舉發證據 3 之第 6、7 圖，即認為該發明所屬技術領域中具通常知識者可輕易完成「自啓連接線連接自啓導電部及自啓封裝接腳」之封裝線路結構。惟系爭專利先前技術已揭露「輸出連接線連接輸出導電部及輸出封裝接腳」，對於所屬技術領域中具有通常知識者應能輕易將其用到自啓導電部及自啓封裝接腳的技術，且封裝技術已為習知，系爭專利並無任何特殊技術之運用，只是習知技術之運用而已。
- (二)系爭專利申請專利範圍第 4 項描述「如申請專利範圍第 1 項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一輸出封裝接腳，該輸出封裝接腳係藉由一輸出

連接線連接該輸出導電部」；第 5 項描述「如申請專利範圍第 1 項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，其係藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」，智慧財產法院判決認為【第 4 項「輸出封裝接腳係藉由一輸出連接線連接該輸出導電部」技術特徵係為通常知識，例如已揭露於系爭專利說明書第 6 頁第 21 至 23 行有關於先前技術之說明中所記載「...該導電部 115 連接於第一封裝接腳 117，一般以金、銅或其他高導電性材料作為連接線。」，因此第 4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，可依舉發證據 2 或 3 所揭示技術內容並參酌系爭專利申請前之通常知識所能輕易完成，故第 4 項不具進步性。】既然第 4 項之輸出封裝接腳及輸出連接線為申請前之通常知識，同理，第 5 項之自啓封裝接腳及自啓連接線亦應為申請前之通常知識，同樣不具進步性才對，第 7 項亦與第 6 項同樣情形，亦應不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第 1 項描述「自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部」，第 5 項描述「如申請專利範圍第 1 項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」；第 7 項「如申請專利範圍第 3 項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，其係藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」，另第 8 項描述「一自啓連接線，其係用來連接該自啓導電部及該自啓封裝接腳」，第 11 項描述「如申請專利範圍第 8 項所述積體電路驅動裝置，其中該自啓封裝接腳係連接於一自啓電容的第一端，而該自啓電容的第二端係連接於該高部位電閘驅動電路的一輸入端」，依第 1、5、7 項所述內容，自啓電容之第一端係連接於該自啓導電部，第 11 項之自啓電容第一端係連接於該自啓封裝接腳，二者之連接點並不相同，而且只有第 11 項所述之技術內容符合系爭專利所述之改良設計及創作特徵，第 5、7 項並不符合，故本局審查時才會函請專利權人更正申請專利範圍，只保留第 11 項，其餘刪除。

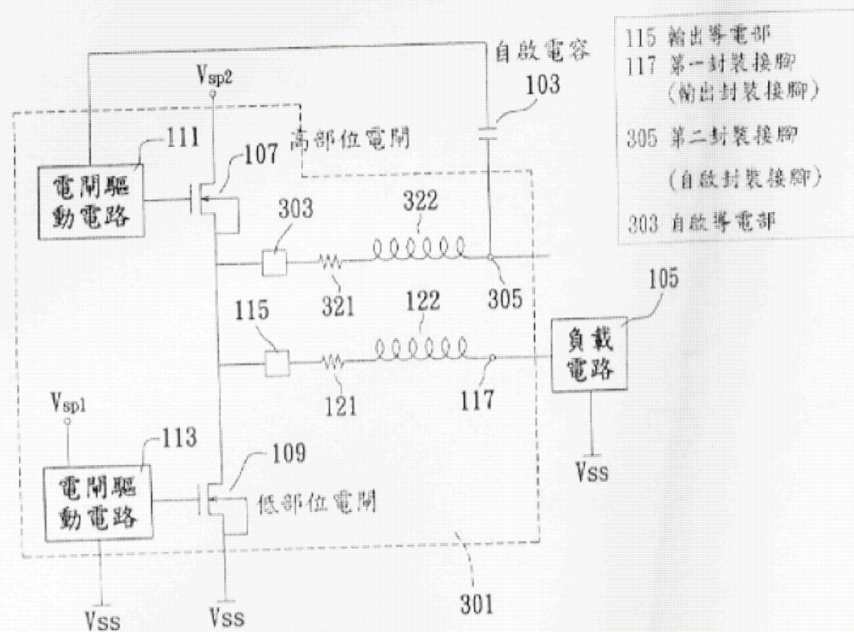
(四)專利審查基準第五篇舉發及依職權審查第 5-1-45 頁【經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 4.3「更正」）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定「舉發不成立」；屆期末申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「舉發成立，應撤銷專利權」。】。又查，台北高等行政法院 95 年度訴字第 727 號判決亦認為部分請求項違反專利法之規定，經通知更正而不更正，應全案成立。今智財法院判決系爭專利第 5、7、8 至 11 項具有專利要件，雖與本局之審定結果不同，惟仍是部分請求項違反專利法之規定，法院既未探知原告是否願意更正，亦未請本局或參加人針對上

述結果表示意見，即將原處分撤銷，若本局重為審查時，根據判決理由再度函請原告更正，原告復不依通知更正，則本局仍應作成舉發成立之處分。

四、總 結

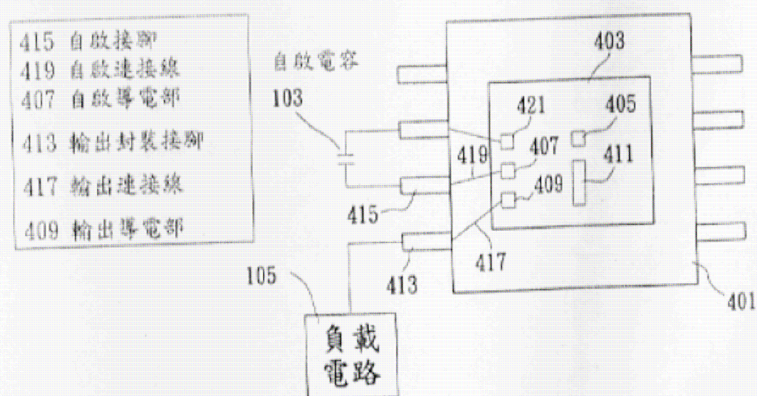
- (一)直接依附於獨立項之附屬項，為該獨立項之進一步限縮且包含該項所有的技術特徵，若舉發證據已無法證明該獨立項不具進步性，則該等相同證據亦無法證明前述附屬項不具進步性。
- (二)本件智慧財產法院判決在系爭專利部分請求項次符合專利要件之場合，認為不應即遽為全部請求項為舉發成立之審定。雖與專利審查基準規定【經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 4.3「更正」）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定「舉發不成立」；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「舉發成立，應撤銷專利權」。】不同，惟本局審查受上級機關拘束，故本件應遵照智慧財產法院判決意旨，函請專利權人更正，更正後即應審定舉發不成立，若專利權人不願更正，則仍應為全案舉發成立之處分。

附表一：系爭專利主要圖式(電路圖)



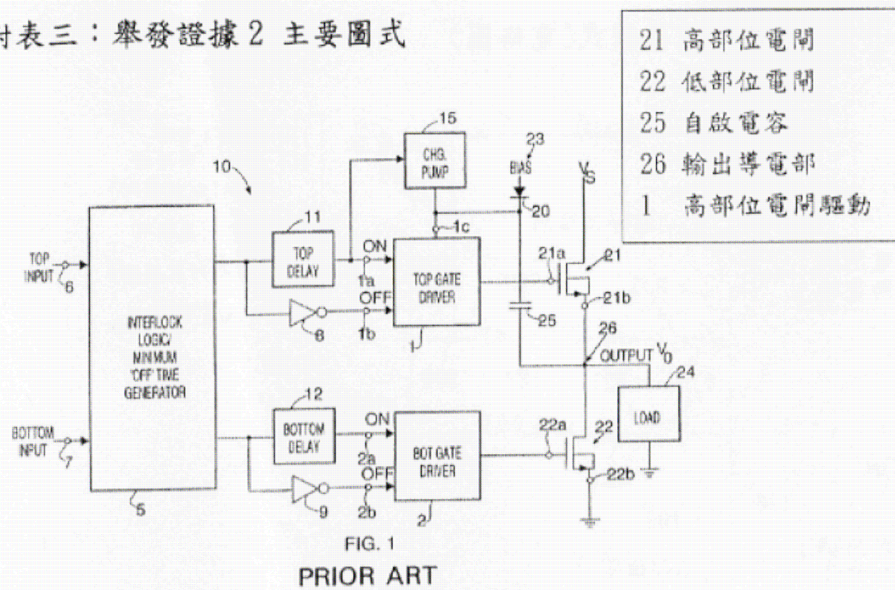
第三圖

附表二：系爭專利主要圖式(積體電路晶片的封裝概略圖)

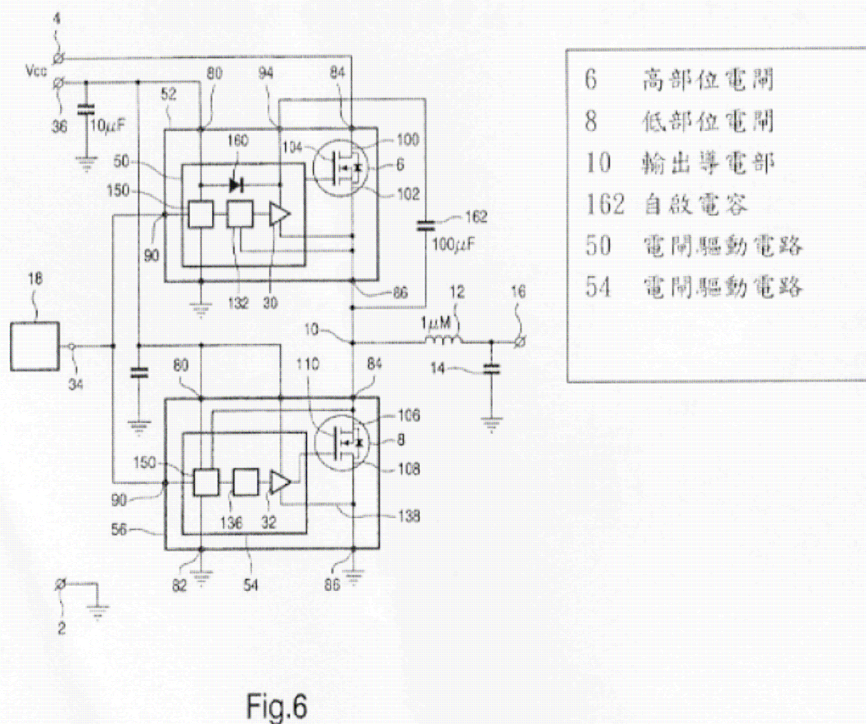


第四圖

附表三：舉發證據 2 主要圖式



附表四：舉發證據 3 主要圖式





13

【專利案號】97210107N01

【專利名稱】氣動工具正、反轉控制結構

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 94 第 1 項第 1 款及第 4 項規定

【撤銷重點】進步性、申請專利範圍之解讀

【決定字號】經訴 10006102320

【決定日期】100.7.22

【決定要旨】

- 1.本件專利權人在申請專利範圍雖然詳細描述了對於正反轉空氣流道在不同部位的名稱，但各名詞由於無法獨立實現特定功能亦無法產生功效，故專利權人在空氣流道上所設定的技術名詞並無法等同為一技術特徵。
- 2.另在新穎性或進步性的比對上，係以系爭專利申請專利範圍為基礎與證據之說明書、圖式及申請專利範圍進行比對，且應包含所屬技術領域中具有通常知識者，由圖面可瞭解之隱含技術特徵。

一、案情簡介

系爭「氣動工具正、反轉控制結構」新型專利（專利權人：李仁超），於民國 97 年 6 月 9 日提出申請，並於 97 年 10 月 21 日核准取得專利權。系爭專利主要為氣動工具正、反轉控制結構，特別是將正反轉氣道控制開關與啟動開關設於同一側之方式。

訴願人（林楊麗珠）於 98 年 12 月 31 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 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 99 年 12 月 24 日以（99）智專三（三）05055 字第 09920928710 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，案經訴願會審議，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共計 9 項，其中第 1 項為獨立項，其係「一種氣動工具正、反轉控制結構，其係包括：一主體，該主體設有一身部及一握柄

部，而身部中設有一內腔部及一腔底部，該腔底部設有一正轉空氣導孔及一反轉空氣導孔，另握柄部設有一進氣道、一正轉控制進氣道、一反轉控制進氣道、一正反轉空氣導流室、一排氣室及一排氣道，而進氣道係與正、反轉控制進氣道導通，其正反轉空氣導流室及排氣室係導通於正、反轉控制進氣道間，而其排氣室係與排氣道導通，且正反轉空氣導流室設有一正轉空氣流道及一反轉空氣流道，其正、反轉空氣流道係與腔底部所設正、反轉空氣導孔導接；一控制組，該控制組設有一正轉進氣控制件，該正轉進氣控制件設有一貫穿軸孔、數進氣孔及數排氣孔，而正轉進氣控制件外套設一襯套件，該襯套件設有一開口部，且襯套件之開口部與進氣孔相對，而正轉進氣控制件所設貫穿軸孔穿置一控制軸，且該正轉控制件係結合設於主體握柄部之正轉控制進氣道，而使正轉進氣控制件之進氣孔及襯套件之開口部，與主體握柄部之正反轉空氣導流室所設正轉空氣流道導通，另控制組設有一反轉控制件，該反轉進氣控制件設有一貫穿軸孔、數進氣孔及數排氣孔，而反轉進氣控制件所設貫穿軸孔穿置一控制軸，且該反轉控制組係結合設於主體握柄部之反轉控制進氣道，而使與反轉進氣控制件之進氣孔，與主體握柄部之正反轉空氣導流室所設反轉空氣流道導通。」其餘為附屬項。

證據 2 為 95 年 7 月 1 日公告之第 95202768 號「氣動工具正反運轉切換結構改良二」新型專利案；其包含一槍形本體 10 之中空內部一容置槽 11 內，容置一受氣流帶動的傳動軸 12，由傳動軸 12 帶動一支伸出前段外殼 13 的作動軸 121，槍形本體握把內部近扳機的一側縱向貫設一排氣道 15，而相對後側一進氣道 16 可導入壓力氣流，把握在相對扳機上、下段分別貫設兩個圓形的上閥槽 17、下閥槽 18 與進氣道、排氣道連通，左右兩側分別以一控制氣道 19、19' 從槍形本體容槽後端向下延伸而與上閥槽、下閥槽一側連通；上、下閥槽分別套結一組控制閥 20，閥體一端配合以一鋼珠抵住該端開口，閥體外壁切設一氣槽 22 與控制氣道 19 相對。證據 3 為 89 年 10 月 11 日公告之第 88203617A01 號「可沖牙水波產生器之切控栓鈕結構改良追加一」新型專利案。其中第 2 圖及第 4 圖已經揭示控制開關為按壓扭結構。比較系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、6、7、8、9 項與證據 2：

證據 2 之兩控制閥(20)係對應於系爭專利之正、反轉進氣控制器(210、220)；證據 2 之控制閥(20)外壁剖設的四個氣槽(22)係對應於系爭專利之進氣孔(210B、220B)及排氣孔(210C、220C)；證據 2 之兩閥桿(21)係對應於系爭專利之控制軸(212、221)；證據 2 之排氣道(15)上段位於上閥槽(17)與下閥槽(18)外圍有擴大形成一排氣的空間(151、161)係對應於系爭專利之正、反轉

空氣導流室(123)、排氣室(124)。而查，系爭專利之襯套(211)及其開口部(211A)並未揭露於證據 2 中，固無法據以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，惟系爭專利之襯套(211)及其開口部(211A)之作用實際上是對等於證據 2 之控制閥(20)兩側氣槽(22)與控制氣道(19、19')連通之結構，證據 2 雖無系爭專利襯套之構件，然仍可達到相同的功效，且具有結構簡化之優點。是系爭專利申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 2 至 9 項附屬項為第 1 項獨立項之直接或間接附加敘述，包含第 1 項獨立項之全部特徵。其中系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項再界定「其中，腔底部係設於內腔部之封閉端，且正轉空氣導孔及一反轉空氣導孔係設於腔底部之兩側。」與證據 2 相較，證據 2 於左、右兩側分別以一控制氣道(19、19')由槍形本體(10)之容槽(11)後端(附圖之標示 a)向下延伸而與上、下閥槽(17、18)一側連通之結構裝置與上述系爭專利之結構特徵相似，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項再界定「其中，正轉控制進氣道與進氣道導通之另側設有一第一結合部，該第一結合部係與控制組之正轉控制組結合，而反轉控制進氣道與進氣道導通之另側設有一第二結合部，該第二結合部係與控制組之反轉控制組結合。」與證據 2 相較，證據 2 之上、下閥槽(17、18)係分別與進氣道(16)導通，並分別與正、反轉控制組(20)藉由一螺絲 A 結合一墊片 B 來限位結合，此技術特徵與系爭專利係屬等效，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 6 項附屬項再界定「其中，主體之身部所設內腔部設有一驅動組。」與證據 2 相較，由證據 2 第 4 圖之立體結構分解圖中所顯示之傳動軸(12)、作動軸(121)、缸體(加註標示 122)等所組成之構件即對應於系爭專利之驅動組(30)，兩案之功效相同，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性。系爭專利申請專利範圍第 7 項為第 6 項之附屬項，再進一步界定「如申請專利範圍第 6 項所述之氣動工具正、反轉控制結構，其中，驅動組設有一驅動件及一氣缸體。」與證據 2 相較，證據 2 之作動軸(121)、傳動軸(12)及缸體(122)即對應於系爭案之驅動件(31)及氣缸體(32)，兩案之功效相同，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬項再界定「其中，主體之內腔部開放端設有一結合部，該結合部結合設有一前蓋組。」與證據 2 相較，證據 2 第 4

圖之前段外殼(13)即對應於系爭案之前蓋組(40)，且二案之功效相同，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性。

系爭專利申請專利範圍第 9 項為第 8 項之附屬項，再進一步界定「如申請專利範圍第 8 項所述之氣動工具正、反轉控制結構，其中，前蓋組設有一蓋體及一結合作件，而蓋體設有鎖合部，該鎖合部與結合作件一側鎖合，而結合作件之另一側，結合於主體之內腔部一側所設結合作部」與證據 2 相較，系爭專利以結合作件(42)分別與蓋體(41)之鎖合部(40)以及主體內腔部(110)一側之結合作部(111)相互螺紋組合之結構特徵雖未揭露於證據 2 中，然系爭專利以螺紋結合之技術與證據 2 以螺桿/螺帽組合之技術均屬一般習知技術之簡易轉用，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性。

比較系爭專利申請專利範圍第 4、5 項與證據 2 及證據 3 之組合：

證據 3 在其第四圖標號 40 之軸體，第一圖中軸體(40)內端亦以標號 41、42 元件做為止擋結構，而於外端以結合一標號 44 的元件做為按壓鈕，其細部結構雖與系爭專利不完全相同，惟二者之結構特徵係屬等效；因證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述，故組合證據 2 及 3 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 4、5 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本案原舉發審定書係認為證據 2 並未揭示系爭專利「正反轉空氣導流室(123)、排氣室(124)、正轉進氣控制件(210)、進氣孔(210B、220B)、排氣孔(210C、220C)、襯套件(211)、開口部(211A)、控制軸(212、221)、反轉進氣控制件(220)」之技術特徵，故以證據 2 或證據 3 之結合尚難證明系爭專利不具進步性。另訴願決定書係以證據 2 之圖面內容一一對應系爭專利所列之技術特徵。

茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)請求項之技術名詞並不全然等同為一技術特徵。

本件主要技術內容係在氣動工具上分別設置一正轉空氣流道及一反轉空氣流道，藉由使用者操作同一側之控制開關以啓閉正、反轉空氣流道，達到氣動工具方便使用正轉或反轉的效果。

基於專利權人為申請專利範圍之文字編撰者。系爭申請專利範圍之正、反空氣流道自握把處延伸至身部，專利權人在正、反轉空氣流道在握把處及身部，分別賦予了不同的名稱，例如：正、反控制進氣道；正、反轉空氣流道；正反轉空氣導流室；正、反轉空氣導孔、排氣室及排氣道等。然該等名詞敘述是否可解析為一技術特徵，技術特徵所組合之技術手段是否與

證據之技術手段可資比對出新穎性及進步性，是必須進一步考慮的。

我國專利法施行細則第 18 條第 2 項規定，在獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。其中「必要技術特徵」係指發明或新型為解決技術問題或達成目的效果不可缺少的技術特徵，其總和符合構成發明或新型之標的，且可資區別於其他之技術手段者。技術特徵在物的請求項上，可為所界定的構件、構件之結構特徵及構件間之連結關係等；在方法的請求項上，可為步驟順序、步驟進行內容等。另我國專利侵害鑑定要點亦對「技術特徵」之解析提出判斷方式，其係指得依申請專利範圍之文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為「技術特徵」。

本件專利權人在申請專利範圍雖然詳細描述了對於正反轉空氣流道在不同部位的名稱，但各名詞由於無法獨立實現特定功能亦無法產生功效，故專利權人在空氣流道上所設定的技術名詞並無法等同為一技術特徵。

因此本件的技術特徵應為各技術名詞所形成之正反轉空氣流道以及對同一側之開關配置。原處分書中對於申請人所界定的技術名詞均解析為一技術特徵與證據 2 進行比對，故而影響了結果的正確性。

(二)新穎性或進步性的比對，應包含證據圖式中所隱含之技術特徵。

系爭專利與證據 2 均屬可正反轉之氣動工具，雖證據 2 之申請專利範圍界定了板機型態的控制結構，然對於正反轉氣道的結構以具有剖面型態的第 2 圖表現，其與系爭專利之正反轉空氣流道均可相互對應；另系爭專利所界定的控制組亦可與證據 2 之控制閥相對應，因此審查時應以所屬技術領域中具有通常知識者的觀點，進一步瞭解證據圖面所隱含之技術內容。

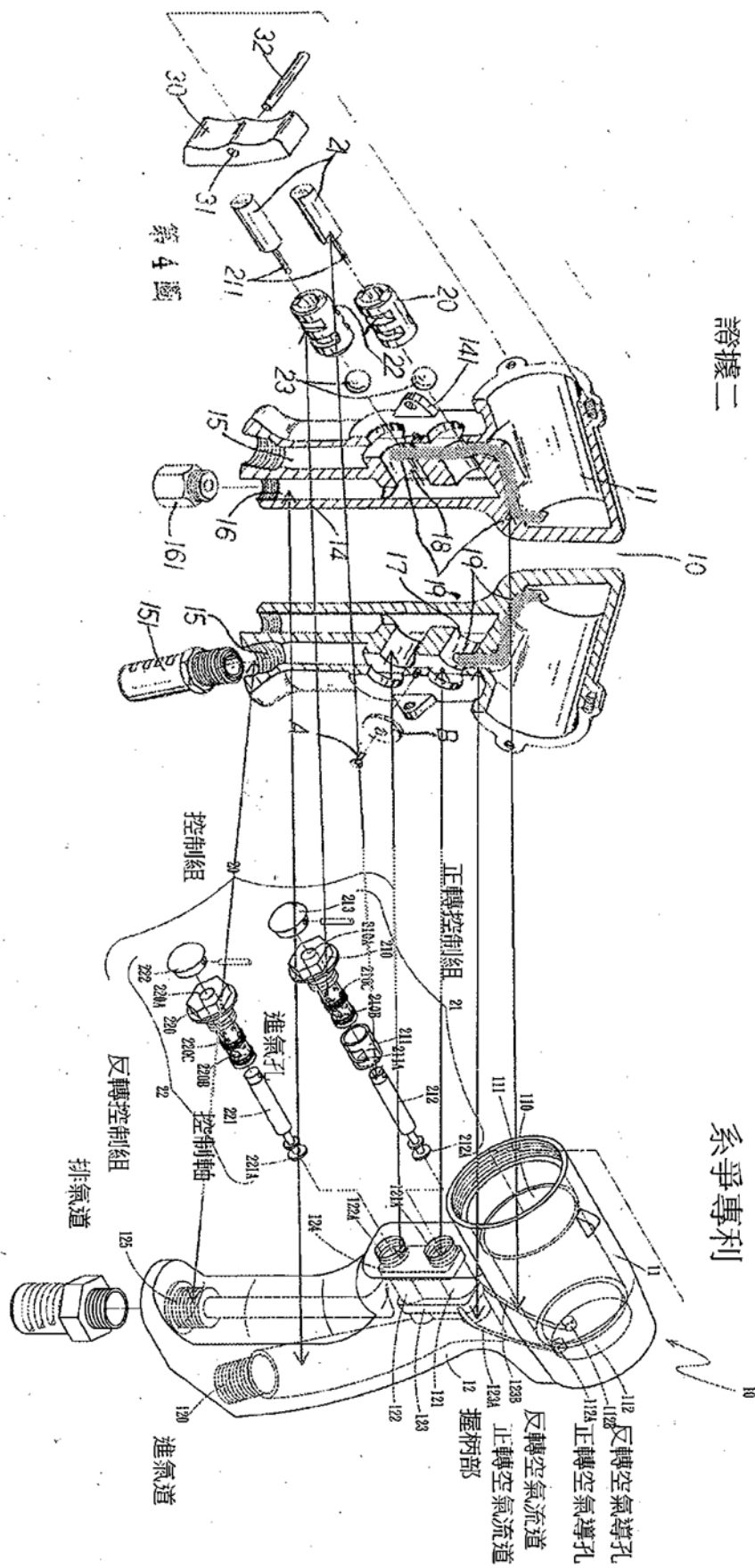
四、總 結

(一)專利權人於申請專利範圍所定義的技術名詞並非全然等同為一技術特徵，仍須就申請專利範圍可相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為「技術特徵」再與證據進行比對。審查時應避免為申請專利範圍所定義的技術名詞所干擾。

(二)另在新穎性或進步性的比對上，係以系爭專利申請專利範圍為基礎與證據之說明書、圖式及申請專利範圍進行比對，且應包含所屬技術領域中具有通常知識者，由圖式可瞭解之隱含技術特徵，故，對於說明書及申請專利範圍未記載，然於圖式中卻有記載之技術內容仍應列入比對內容。

證據二

系爭專利





- 【專利案號】 93135570
【專利名稱】 導光板及背光模組
【審定結果】 應不予專利
【相關法條】 專利法第 26 條第 2、3 項規定
【撤銷重點】 揭露要件
【判決字號】 98 行專訴 124
【判決日期】 99.4.29

【判決要旨】

實施例屬例示性質，尚難要求專利申請人對每一內角組合分別提出實施例。只要該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。

一、案情簡介

系爭案為一種應用於液晶顯示器之導光板及背光模組，其欲解決之技術問題為去除傳統背光模組之反射片、擴散片及增亮片等光學膜，並且可控制大部分光束沿垂直於導光板方向射出；系爭案主張其改良之技術特徵主要在於導光板反射面形成有 V 型微結構，其橫截面係三個角為 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 的三角形，且 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 取值範圍分別為 40~95 度，70~90 度及 15~50 度，優選為 62 度、82 度及 36 度。

系爭案（申請人：鴻海精密工業股份有限公司）前於民國 93 年 11 月 19 日以「導光板及背光模組」申請發明專利，經初審引證美國專利案 US 2003/0227768 及 US 5,999,685 認為其不具進步性而不予專利；再審查依申請專利範圍修正本審查，承審人員認為系爭案與美國引證案相較確有不同，惟認其專利說明書並未明確且充分揭露，且申請專利範圍未為發明說明及圖式所支持，故以違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，審定不予專利，並經經濟部訴願決定駁回，提起行政訴訟，智慧財產法院判決訴願決定及原處分均撤銷，應依判決之法律見解另為處分。

二、主要撤銷理由及證據

系爭案對於導光板 V 型微結構有關角度取值範圍之相關敘述，僅於說明書第 9 頁【實施方式】記載「...該 V 型微結構 640 之頂角 01 之取值範圍為 40~95 度，其與反射面 64 所在平面所形成之第一及第二底角 02、03 之取值範圍分別為 70~90 度及 15~50 度。本實施例中該 V 型微結構 640 之頂角 01 優選 62 度，第一及第二底角 02、03 優選 82 度及 36 度。...」，申請專利範圍即主張該三個角度範圍。

原處分理由略以：「本案說明書相關段落之說明僅止於對該等角度範圍之宣示，並未就該等角度範圍之有效性提出任何支持說明，對於 V 型微結構僅提供一特例組合之角度（62 度，82 度，36 度），引伸出該等角度範圍（40~95 度，70~90 度，15~50 度），亦未教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如何根據說明書之內容以及該實施例而選出具有功效之角度組合。

（§26-2）」及「申請專利範圍未為發明說明及圖式所支持。（§26-3）」

智慧財產法院判決略以：「說明書及申請專利範圍，已明確界定頂角角度範圍，毋須過度實驗...故尚難指...有違反專利法第 26 條第 2 項之規定」；「實施例屬例示性質...尚難要求專利申請人對每一內角組合分別提出實施例，否則將有無限之組合。...可依系爭專利說明書中較佳實施例之揭示，利用例行性之實驗，而延伸於該三內角之限制範圍內選擇所需之內角組合及效果，故尚難據...有違反專利法第 26 條第 3 項之規定。」；「再審查核駁審定書...究竟係指專利申請說明書未充分揭露或申請專利範圍不明確，抑或是欠缺進步性之理由不明之情形，均有疑義，故...再審查核駁審定書，確有不合論理及經驗法則，以及理由不明確之瑕疵...」；「...被告以...違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，不符法定專利要件，而為不予專利之審定，於法不合。...對...有無其他不應准予專利之理由，未予審究，故...是否符合新穎性及進步性之其他專利法定要件，仍有待被告究明。」及「...審酌本件原告之訴雖部分有理由，惟因行政機關未予綜合審酌其他專利要件，致案件事證未臻明確，且涉及行政機關之行政裁量決定，而致部分無理由，故訴訟費用應由被告負擔。」

三、主要爭點及分析檢討

（一）系爭案說明書是否明確且充分揭露，並可據以實施（§26-2）？

本局認為系爭案專利說明書相關段落之說明僅止於對該等角度範圍之宣示，且僅提供一組特定角度組合之實施例，並於申請專利範圍主張該三個角度範圍，原處分主張說明書未明白教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如

何根據說明書之內容以及該實施例而選出具有功效之角度組合，故需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能由三個角度範圍內取值組合成總和為 180 度，且能增進功效之角度。

惟法院判決認為系爭案說明書及申請專利範圍，已明確界定角度範圍，毋須過度實驗；且認為實施例屬例示性質，尚難要求專利申請人對每一內角組合分別提出實施例，否則將有無限之組合。只要該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致。

(二)系爭案申請專利範圍是否為發明說明及圖式所支持（§26-3）？

法院判決認為系爭案可依說明書之較佳實施例之揭示，利用例行性之實驗，而延伸於該三內角之限制範圍內選擇所需之內角組合及效果，故其申請專利範圍為發明說明及圖式所支持。

(三)是否得以不符專利法第 26 條第 2、3 項之規定審定不予專利？是否必須進一步審究新穎性及進步性之專利要件？

法院判決指出：「...再審查核駁審定書...認本件專利申請違反專利法第 26 條第 2、3 項，則此理由有究竟係指專利申請說明書未充分揭露或申請專利範圍不明確，抑或是欠缺進步性之理由不明之情形，均有疑義，故被告之再審查核駁審定書，確有不合論理及經驗法則，以及理由不明確之瑕疵，訴願機關未予糾正，亦有瑕疵...」，及「...被告以...違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，不符法定專利要件，而為不予專利之審定，於法不合。...」

惟依專利法第 44 條之規定：「發明專利申請案違反...第 26 條...規定者，應為不予專利之審定。」意指發明專利申請案若有違反第 26 條之規定者，即可為不予專利之審定，故系爭案縱未論述其新穎性及進步性，似並無不合論理及經驗法則，以及理由不明確之瑕疵，及有違反專利法規定之情事，惟法院判決既認為系爭案並未違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，本局即應進一步審查有無其它不予專利之情事。

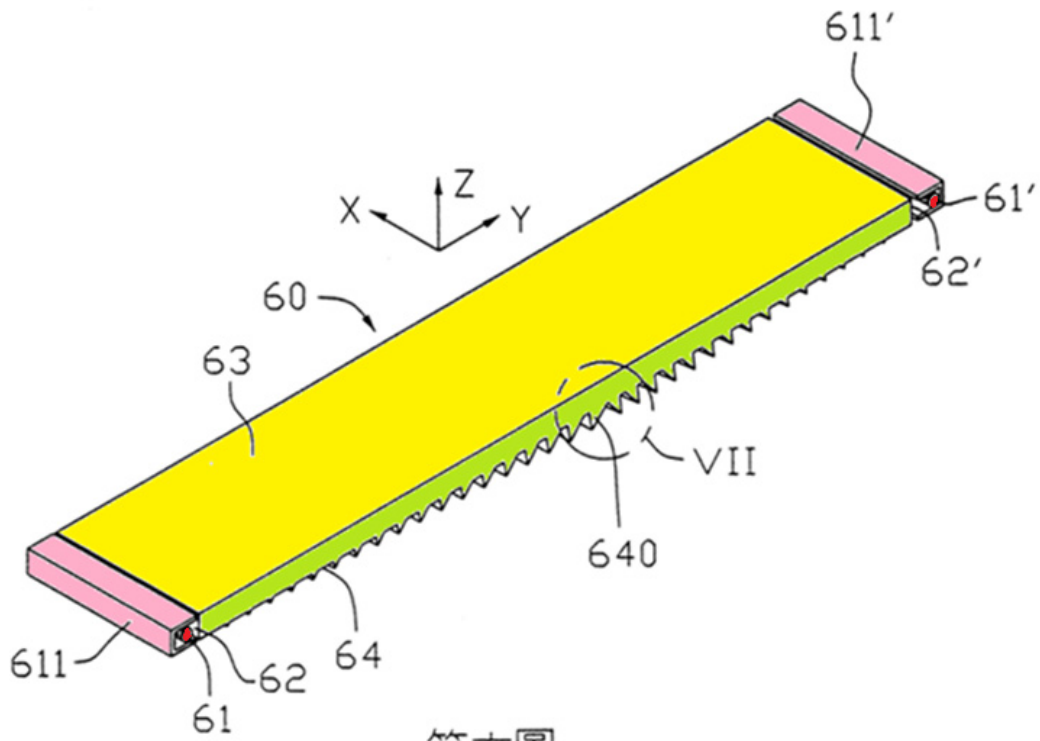
四、總 結

(一)本局原處分及智慧財產法院之判決皆係依據專利審查基準，惟對於審查基準之引據及適用則不盡相同。本件法院判決既認為系爭案並未違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定，而本局經審查亦認無其它不予專利之情事，似應准予專利。

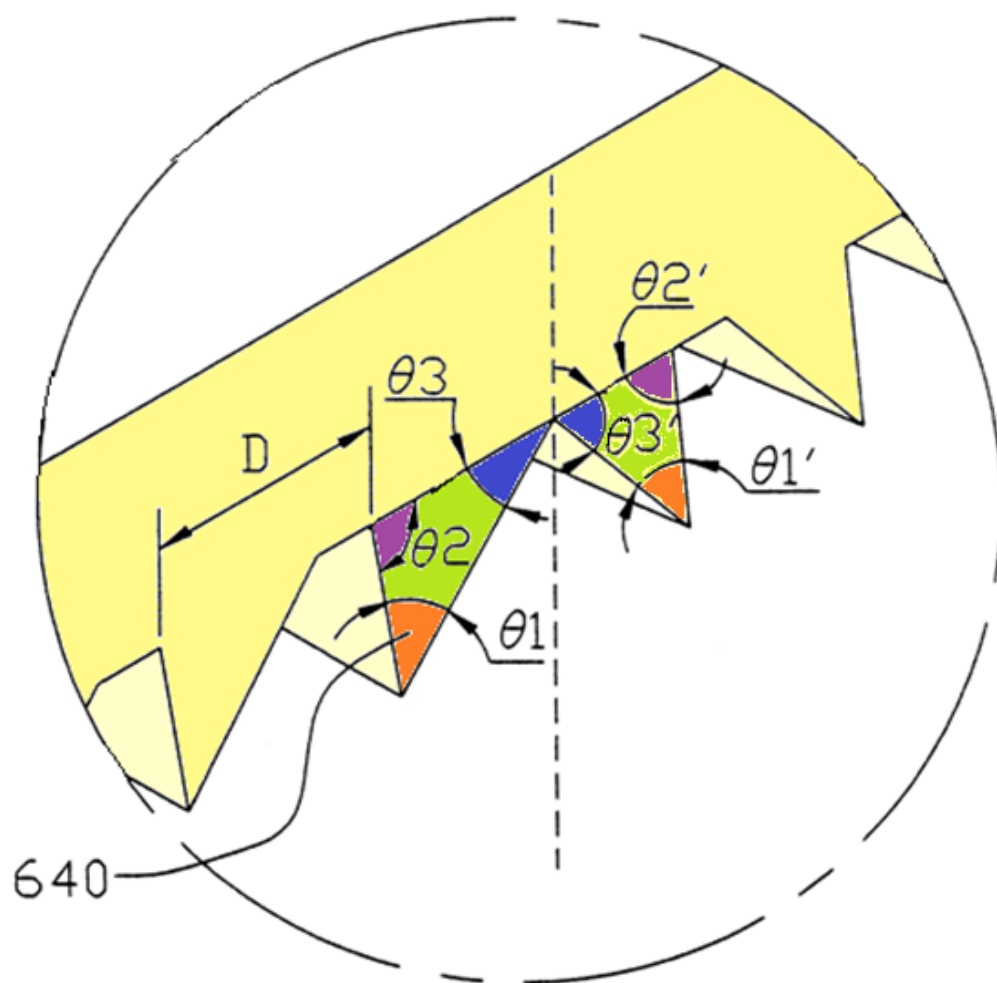
(二)針對本件判決，本局宜探討智慧財產法院對於專利法第 26 條第 2、3 項之見解，俾作為嗣後審查實務判斷之準據。於系爭案之發明說明及圖式中，已

112 專利行政爭訟案例研討彙編(99-100 年度)

揭露 V 型微結構之取值範圍及優選範圍，本局若仍認為無法據以實施及被學理支持，應於審查意見通知函中指明具體理由請申請人申復。



第六圖



第七圖



【專利案號】93101967

【專利名稱】人體影像辨認及行為模式判別系統

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 26 條第 2 項規定

【撤銷重點】揭露要件

【判決字號】99 行專訴 129

【判決日期】100.2.17

【判決要旨】

參酌申請時之通常知識，即可了解判斷單元執行「移動物體」、「移動物體是否為人」及「人像辨認」等技術手段之實施步驟。而利用人像特徵進行人像之辨認（如膚色辨識或五官辨識等），實乃系爭專利申請時，其發明所屬人體影像辨認技術領域中之通常知識，佐以系爭專利第 3、4 圖，及說明書記載如何計算與分析前、後影像之向量，以判別運動軌跡之行為模式等，堪認為系爭專利之發明說明業已充分記載「判斷單元判斷影像」之實施方式。

一、案情簡介

系爭案「人體影像辨認及行為模式判別系統」為人體影像辨認及行為模式判別系統，包括：一影像擷取單元，其可不斷地擷取影像；一判斷單元，該判斷單元之記憶體中事先儲存有至少一個人像，令該判斷單元可根據該記憶體中之人像進行判別該影像擷取單元擷取之影像，該判斷單元係可不斷地接收該影像擷取單元擷取之影像，令該判斷單元可根據該影像擷取單元連續擷取之影像信號，判斷是否有移動物體，並將該移動物體與記憶體中之人像進行比對，以判斷該移動物體是否為人，再依據該移動物體之位置及連續移動方向之行為模式以判定該移動物體是否欲進入（出）室內（外），嗣再將該移動物體之人像與記憶體中之人像進行比對，以判斷該人是否為准許通行之人，該人若是為准許通行之人，則產生一開啓信號；及，一被控制設備，係與該判斷單元電氣連接，該被控制設備接收到該判斷單元產生的開啓信號，該被控制設備即執行開啓之動作。

申請人禮銳企業股份有限公司不服本局 99 年 01 月 08 日(99)智專三(二)04119

字第 09920011020 號專利再審查核駁審定書所為不予專利之處分，依法向經濟部提起訴願，經經濟部於 99 年 06 月 29 日以經訴字第 09906058990 號訴願決定駁回，申請人不服，續依法提起行政訴訟。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

系爭案所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，對於「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段，參酌系爭案申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解系爭案之內容並據以實施，系爭案之發明說明並無未充分揭露而難以據以實施之情形。

被告對於原告所提證明系爭案申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力文件不予審酌，即稱原告系爭案就上開技術並未詳細說明其實施方式，乃未充分揭露云云，顯係要求原告將申請時業已為所屬技術領域中具有通常知識者所知悉之通常知識詳於專利說明書中記載，顯係不當要求。

況倘依被告所述，則新型、發明之創作者於申請專利時，必須揣測審查人員知悉之通常知識究竟至何程度，以決定其應將通常知識寫入專利說明書之深度及廣度，如此則專利審查必將因審查人員不同而異其標準，其中不當之處，不言可喻。

三、主要爭點及分析檢討

本件判決認為「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段係為通常知識。

系爭案申請專利範圍第 1 至 8 項中，皆只以單純地功能性定義的用語來定義其構成該系統及方法的必要元件及步驟，例如，影像擷取、影像辨認及行為模式判別等，但是，實際該單元或步驟所需之必要技術特徵並未於說明書或圖式中有揭露，此外，系爭案皆只以最後的結果（技術功效）來描述申請專利範圍的整體內容，例如，在申請專利範圍第 1 項之「判斷某個移動物體是否為人？」、第 2 項之「人像外型之鑑別」，而忽略了要如何去「鑑別」才能達成前述技術功效該如何實施的具體技術內容、第 3 項之「人像特徵之鑑別」而忽略了要如何去「鑑別」才能達成前述技術功效該如何實施的具體技術內容，也就是說，要如何去「鑑別人像外型」及「鑑別人像特徵」，以達成「比對、判斷該人是否為准許通行之人」之技術功效該如何實施的具體技

術內容，應屬於審查基準第一章說明書及圖式第 2-1-11 頁所稱之欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法據以實施的情況如下：(1)發明說明僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者；(2)發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但不明確者，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟；…。似乎已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，並可據以實施之目的。

四、總 結

- (一)在本案中，智慧財產法院認為「所屬技術領域具有通常知識者」的判斷標準，高低因人而異，此會造成認定專利申請案的說明書及圖式之記載內容，是否符合充分揭露而據以實施之要件與進步性判斷的標準不一，如此專利審查將因「所屬技術領域具有通常知識者」的標準不同而有所差異。智慧財產法院並且認定「判斷某個移動物體影像是否為人」、「剔除影像的假訊號」、「人像影像的膚色辨識」及「人像的五官辨識」等技術特徵，皆為系爭案申請前，已為該所屬技術領域中具有通常知識者所熟悉之習知技術。(智慧財產法院也認同前述技術特徵的詳細內容並未記載於系爭案說明書及圖式中)。
惟，系爭案之申請專利範圍均是以功能性定義的用語來定義其技術特徵，以「剔除影像的假訊號」為例，業界即有多種的處理方式，且尚有許多相關的發明正在申請專利中。而解釋申請專利範圍係就該技術特徵的文義作總括的認定，則所有剔除影像之技術，包括習知的及尚在申請專利的技術均可能為其所涵蓋，是否妥適實有斟酌的餘地。
- (二)本局初審以證據「監控移動物體之系統」證明系爭案部分技術特徵已為證據所揭露而不具進步性核駁。惟進步性應以整體之技術手段來考量，僅以前案證據揭露部分技術特徵即逕認為系爭案不具進步性，可能非屬完全妥適。
- (三)再審查時，審查官認為系爭案申請專利範圍皆以單純功能性定義的用語來界定其技術特徵，致使其申請專利範圍極廣，檢索到揭露其整體技術手段之前案資料的機會也相對容易，但未以進步性核駁系爭案，而係依審查基準規定有關審查專利要件之順序審查，先審究其說明書揭露要件，並進而認定系爭案有違專利法第 26 條第 2 項規定。惟經智慧財產法院認定「要求將申請時業已為所屬技術領域中具通常知識者所知悉之通常知識詳於專利說明書中記載，顯係不當要求」，而撤銷原審定。
- (四)研討會中有人主張系爭案初審以不具進步性核駁，再審查卻以揭露要件核駁，不免遭人指責審查官未作前案檢索及違背再審查應為續行審查的原則，

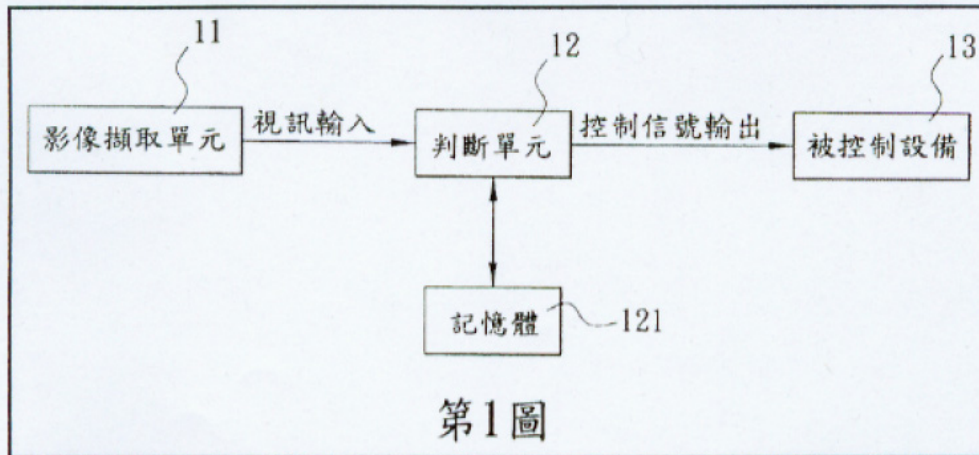
118 專利行政爭訟案例研討彙編(99-100 年度)

系爭案既因申請專利範圍過廣而使找到前案資料相對容易，則可考慮以進步性核駁，因審查專利時係以申請專利範圍與前案之整體揭露作比對，而系爭案申請專利範圍既已明確，故並非無法審查其新穎性或進步性要件。

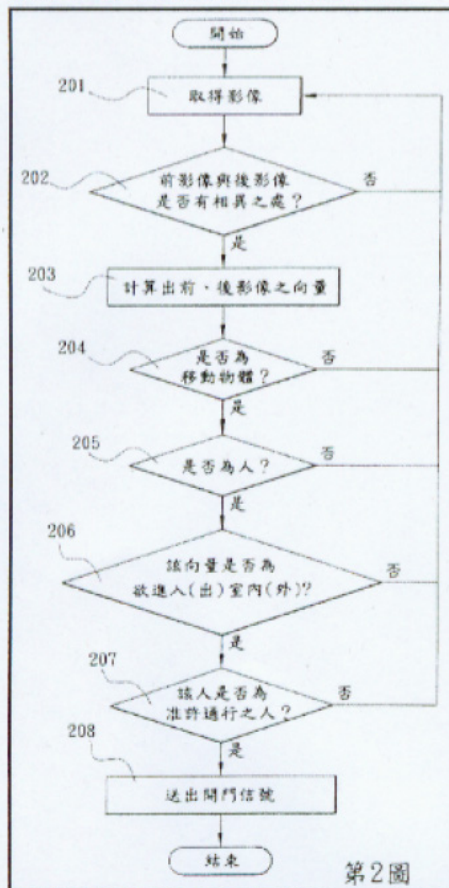
(五)設若本案再審查時，審查官係以進步性核駁系爭案，可能不會發生智慧財產法院撤銷本局原處分之判決，故以上兩者應如何運用較為妥適，值得三思。

99 行專訴 129

圖示 1-1(即原告系爭專利結構圖)



圖示 1-2(即原告系爭專利流程圖)





16

【專利案號】95222338N01

【專利名稱】防盜磁簧感測器之結構改良

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 94 條第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 2、3 項規定

【撤銷重點】揭露要件

【判決字號】99 行專訴 152

【判決日期】100.2.17

【判決要旨】

系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，並據以實施。

一、案情簡介

系爭「防盜磁簧感測器之結構改良」新型專利（專利權人：台灣新光保全股份有限公司），前於民國 95 年 12 月 19 日提出申請，並於 96 年 7 月 9 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上。

原告（李月照）於 97 年 1 月 18 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 2、3 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 98 年 11 月 9 日以 (98) 智專三 (二) 04059 字第 09820718710 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 項為一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM) 線路，且該

磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開 (N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態；而且，該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者。

本件參加人於 97 年 4 月 2 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，其係將系爭專利原申請專利範圍第 2 項併入第 1 項獨立項，且將「該常閉(N.C.)線路上串接有發光元件者」更正為「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」。經比較系爭專利與其所欲改良之先前技術，可知系爭專利取消先前技術將 LED 發光二極體串接電阻之設計，且將異常檢知之 LED 發光二極體串接於安全系統之常閉(N.C.)線路上，使整體電路於元件設計上更為精簡，並減低故障發生之機會。惟一般 LED 發光二極體會依據其特性參數，如工作順向偏壓、工作電流等，及所供給之電源，而串接一匹配之電阻，使其避免短路破壞，而能正常運作，此如「我國第 322991 號新型專利」先前技術所示，但查系爭專利取消先前技術 LED 發光二極體串接電阻之設計，而僅於其說明書第 6 頁倒數第 8 行以下揭示：「...藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，亦無需設定電阻值...」，其中「並接」一詞並非電子電路領域中明確之用語，參酌系爭專利圖式第二圖之簡單說明「第二圖為依據第一圖將 LED 串接電阻然後串接(串聯)於常閉(N.C.)線路上之電路構造示意圖。」，可知系爭專利之「串接」一詞應為「串連」之意思，故可合理推論「並接」一詞應為「並聯」之意思，亦即系爭專利係將異常檢知之 LED 發光二極體與信號電源並聯。然而系爭專利並未說明為何 LED 發光二極體與信號電源並聯之設計即可取消原先串接之電阻，故事實上系爭專利之發明說明未明確且充分揭露其係以何種技術手段而不串接電阻，且可避免短路破壞之問題，亦即系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者皆明瞭：在線路未設置電阻之情況，即會造成短路破壞。但系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，並據以實施，是以系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利更正後是否違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定？

判決理由六、（四）、3 中所述「系爭專利並未說明為何 LED 發光二極體

與信號電源並聯之設計即可取消原先串接之電阻，故事實上系爭專利之發明說明未明確且充分揭露其係以何種技術手段而不串接電阻，且可避免短路破壞之問題，亦即系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者皆明瞭：在線路未設置電阻之情況，即會造成短路破壞。但系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，並據以實施，是以系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定。」

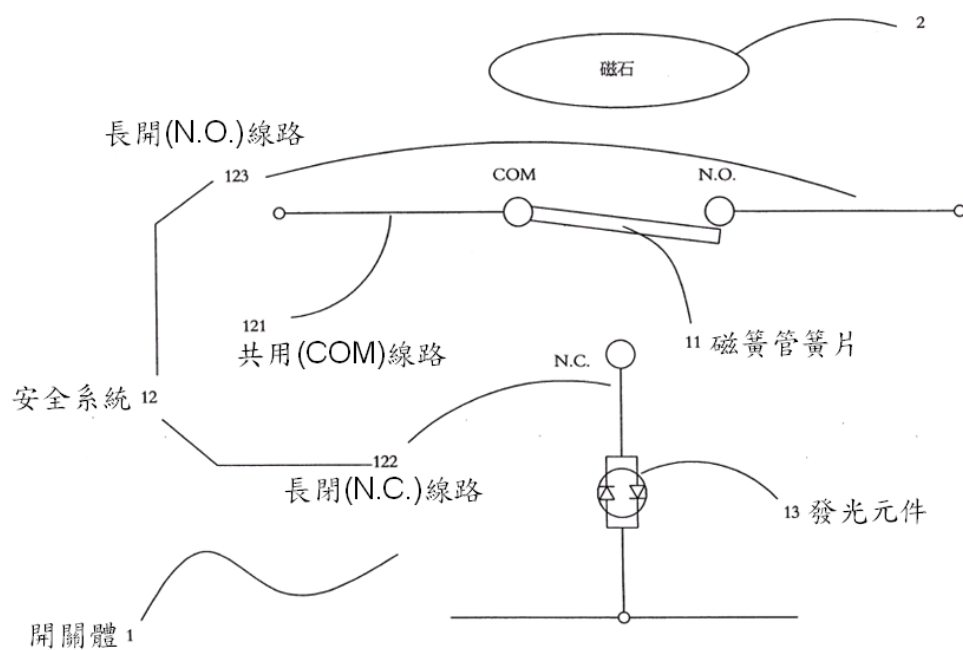
本局在行政訴訟答辯陳述：系爭專利係將發光元件串接於安全系統的常閉(N.C.)線路上，而與信號電源並接（並聯連接），且從舉發答辯理由書附件二可得知，在亦無電阻之設計下，而不影響該電路之運作。又該附件二之圖式可顯示系爭專利所謂省略電阻並非憑空消失，而是將電阻放在電源端，減少負載端之元件數量並避免零件之故障發生。

四、總 結

智慧財產法院判決認為系爭專利於新型說明中未明確揭露如何在不串接電阻之情況下，可避免短路破壞之問題，因此使該新型所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，並據以實施，因而系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定。查專利權人於舉發過程中，舉發答辯理由書中附件二之圖式已顯示系爭專利將電阻置於電源端而非負載端，故系爭專利之說明書當初如果將附件二之圖式加入，或許在解釋系爭專利說明書第 6 頁倒數第 2 段所載：「本創作之優點在於，藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，亦無需設定電阻值，如此可令整體電路於元件設計上更精簡，消除故障發生機會者。」能夠更為清楚。

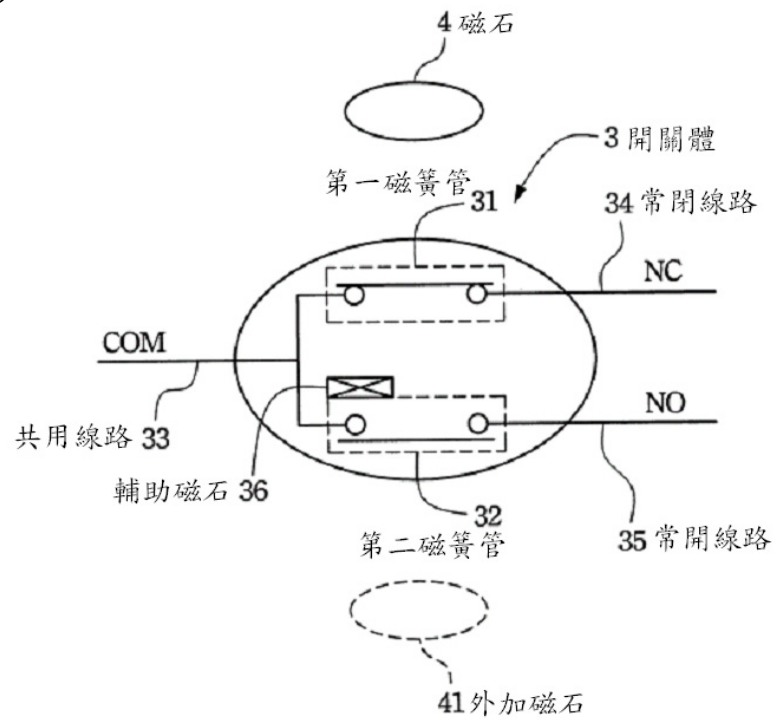
99 年度行專訴字第 152 號

附圖一(系爭專利)



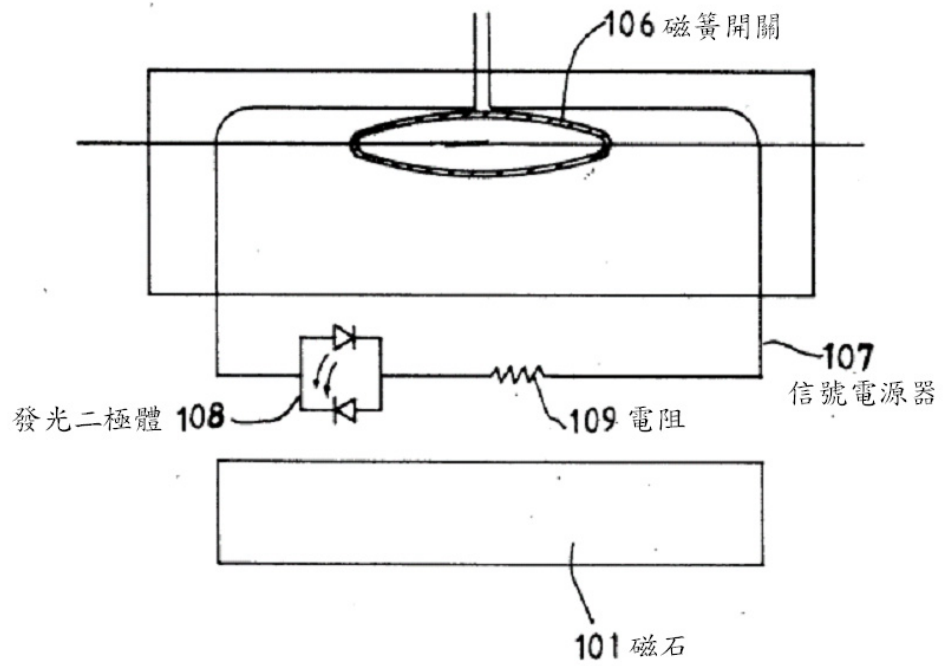
第四圖

附圖二(證據 2)



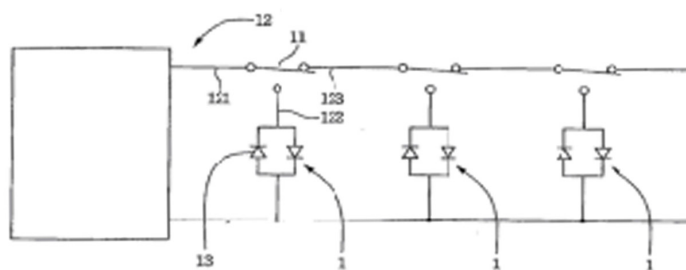
第 4 圖

附圖三(證據 3)



第三圖

附圖四(舉發答辯附件二)





【專利案號】95113671

【專利名稱】可攜式電子裝置及其天線

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項規定

【撤銷重點】申請專利範圍之解讀

【判決字號】99 行專訴 44

【判決日期】99.9.23

【判決要旨】

說明書所載之實施例僅是舉例說明發明較佳的具體實施方式，乃為例示之一，並非用以限定申請專利範圍之文義。經由傳輸元件 13 與接地元件 12 的直接配線電性連接而達成本件專利的功效，則「貫穿孔 111」並非為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵。

一、案情簡介

系爭「可攜式電子裝置及其天線」發明專利申請案，於民國 95 年 4 月 17 日提出申請，初審以違反專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項之規定為由，不准專利。原告於 97 年 3 月 6 日申請再審查，本局於 98 年 10 月 30 日以 (98) 智專三 (二) 04099 字第 09820698440 號專利再審查核駁審定書仍為「本案違反專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項之規定，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，判決訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

說明書所載之實施例僅是舉例說明發明較佳的具體實施方式，說明書之實施例乃為例示之一，並非用以限定申請專利範圍之文義。系爭申請案說明書之實施例記載傳輸元件 13 經由貫穿孔 111 與接地元件 12 電性連接，並非用以限定傳輸元件 13 必定須經由貫穿孔 111 與接地元件 12 電性連接；且該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在基板 11 不具有「貫穿孔 111」的情況下，既可經由傳輸元件 13 與接地元件 12 的直接配線而使二者電性連

接，而達成本件專利的功效，則「貫穿孔 111」並非為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵。系爭申請案申請專利範圍第 1 項已敘明實施之必要技術特徵，符合專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項之規定。

三、主要爭點及分析檢討

系爭申請案請求項 1：

係一種天線，包括：

一基板；

一接地元件，設置於該基板之一第一面且形成有一開槽；以及

一傳輸元件，設置於該基板之一第二面且與該接地元件電性連接，其中，該傳輸元件於該第一面之投影大體上係與該開槽部份重疊。

系爭申請案請求項 28：

係一種可攜式電子裝置，包括：一殼體；以及一天線，設置於該殼體中，該天線包括：

一基板；

一接地元件，設置於該基板之一第一面且形成有一開槽；以及

一傳輸元件，設置於該基板之一第二面且與該接地元件電性連接，其中，該傳輸元件於該第一面之投影大體上係與該開槽部份重疊。

- (一) 本局從技術層面看「貫穿孔 111」是否為必要技術特徵，指出：按天線(下稱微帶電路)屬分佈電路技術領域，是以解析電路時需考量「傳輸線效應」，而非傳統集總電路分析(即理想化的分析電路)，判決書以「通常知識者」認為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」的「直接配線」而使二者電性連接，能達成本件專利的功效，則「貫穿孔 111」並非為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵，顯然與分佈電路的電路分析不符。蓋因系爭案採用「直接配線」情況下，就傳輸線效應而言，「配線」勢必增加電感 L 及電容 C 值，進而改變微帶電路的等效電路的結構將造成頻率響應(Band Width 頻寬正比於 $1/\sqrt{LC}$)與阻抗匹配(即影響 VSWR 電壓駐波比)的巨大改變，因此，難稱「直接配線」能達成本件專利的功效。上述的技術內容，可以類推日常生活中，當使用者使用無線器材時，改變天線長度(即尺寸的改變)或者天線指向，可以獲致較佳的通訊品質，足見簡單的天線尺寸的改變就會影響通訊品質，反觀，系爭申請案為「貫穿孔 111」置換為「直接配線」，已經涉及微帶電路的等效電路結構性的改變，對其欲產生之功效影響甚鉅。

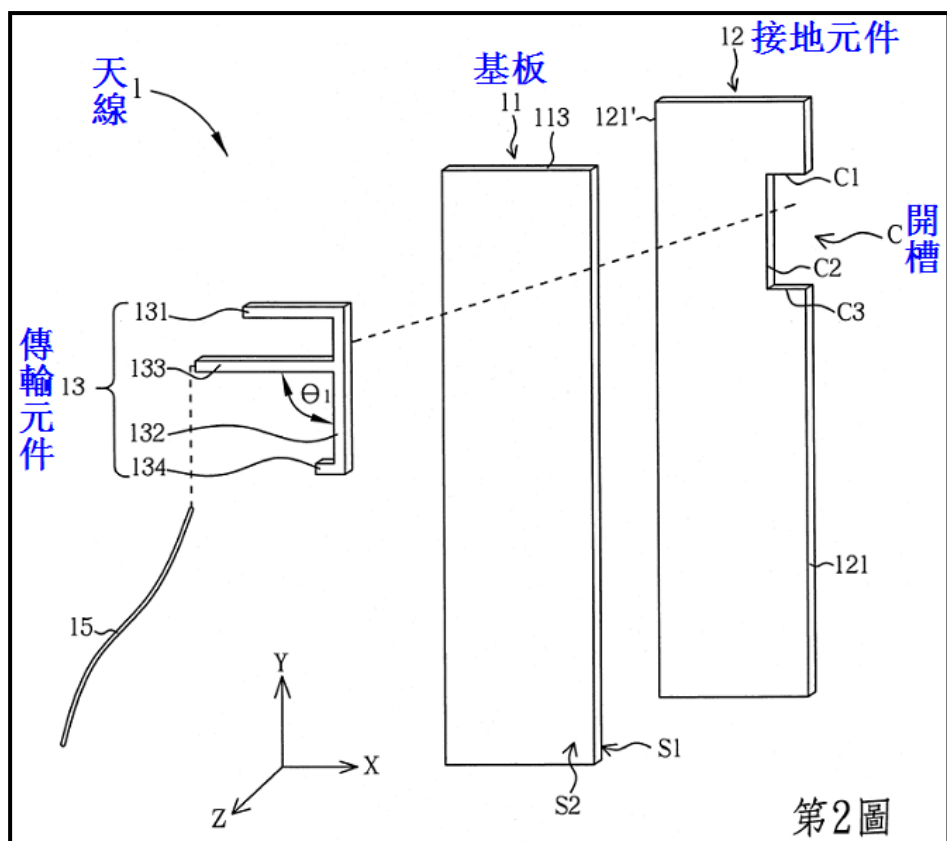
- (二)智慧財產法院認為：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在基板 11 不具有「貫穿孔 111」的情況下，既可經由傳輸元件 13 與接地元件 12 的直接配線而使二者電性連接，而達成本件專利的功效，則「貫穿孔 111」並非為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵。
- (三)按專利法第 26 條第 4 項明定：「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」又同法施行細則第 18 條第 2 項復規定：「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。

四、總 結

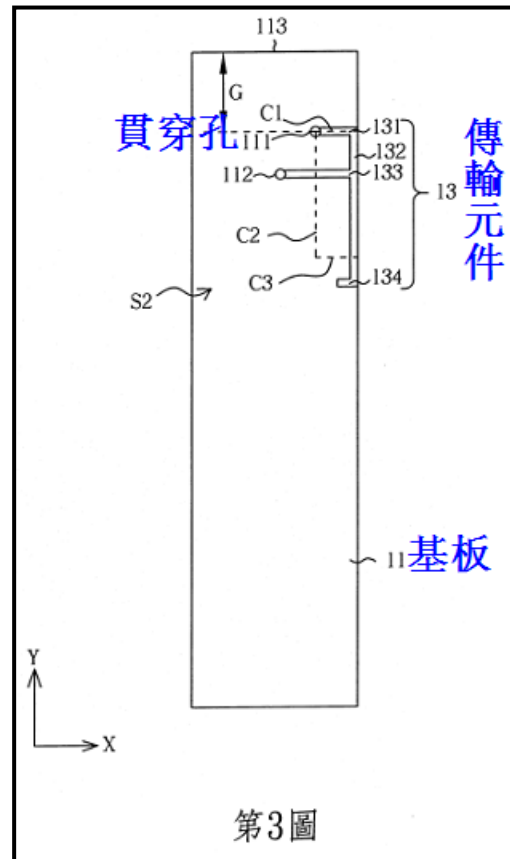
- (一)本局從技術層面分析，認為系爭申請案採用「直接配線」情況下，就傳輸線效應而言，「配線」勢必增加電感 L 及電容 C 值，進而改變微帶電路的等效電路的結構將造成頻率響應(Band Width 頻寬正比於 $1/\sqrt{LC}$)與阻抗匹配(即影響 VSWR 電壓駐波比)的巨大改變，因此，難稱「直接配線」能達成本件專利的功效。因而認定「貫穿孔 111」為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵。然而智慧財產法院認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在基板 11 不具有「貫穿孔 111」的情況下，既可經由傳輸元件 13 與接地元件 12 的直接配線而使二者電性連接，而達成本件專利的功效，則「貫穿孔 111」並非為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵。顯然二者對於「貫穿孔 111」是否為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵判定不同。
- (二)縱然本局與智慧財產法院皆係從技術層面分析「貫穿孔 111」是否為「傳輸元件 13」與「接地元件 12」電性連接之必要技術特徵，結果出現 180 度相反的認定，然由上述可知，技術判定亦常會出現見仁見智之問題，有時真的很難釐清誰是誰非。但專利審查上最重點的是如何將一個看似主觀之要件，將其論述得很客觀，能讓大多數的評論者接納，並使當事人心服口服，此乃專利審查人員應身體力行之處。

99 年度行專訴字第 44 號

附圖一：本件專利第 2 圖為其天線的爆炸示意圖



附圖二：本件專利第3圖為其天線的平面示意圖





【專利案號】91133378N01

【專利名稱】電子轉矩扳手

【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】申請專利範圍之解讀、進步性

【判決字號】99 行專訴 101

【判決日期】100.3.10

【判決要旨】

系爭專利申請專利範圍中所載之處理器程式包含產生一指示作用之子程式，依說明書所載之實施方式，該子程式包含「自我測試」及「歸零測試」作業；證據 2 揭露以數字鍵直接鍵入設定預設轉矩值程式之技術，具有通常知識者須透過不同程式方能達到「自我測試」及「歸零測試」作業之功能，智慧財產局認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，以系爭專利申請當時之技術而言，尚有未妥。

一、案情簡介

系爭「電子轉矩扳手」發明專利，前於 91 年 11 月 14 日提出申請，並於 94 年 10 月 31 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種電子轉矩扳手。參加人以系爭專利違反專利法第 22 條第 4 項規定提起舉發，本局於 98 年 11 月 3 日以 (98) 智專三 (三) 05053 字第 09820702740 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，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，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

系爭專利技術特徵最接近之證據 2，雖亦有與系爭專利相同之電子式測量及警示轉矩，然其並未揭露系爭專利所載之處理器程式包含任何時間選擇性地設定、改變一預設轉矩水準的及產生一指示作用之子程式，該子程式依說明書第 16 頁第 21 行至第 17 頁第 5 行記載可知，其內容應包含「自我測試」及「歸零測試」作業之實施方式，此與證據 2 之數字鍵直接鍵入設

定預設轉矩值程式之技術方式及功能並不完全相同。且系爭專利程式之「自我測試」及「歸零測試」作業對於電子扳手技術領域中，具有通常知識者，需透過不同程式撰寫方能達到其功能。

本局並未詳述系爭專利為證據 2 所揭露之直接鍵入設定預設轉矩值之程式即可簡易轉用之理由；且於技術成熟之領域中，微小之改變亦屬難能可貴，並非如本局所言係可由證據 2 技術之教示所容易思及而能輕易完成。從而，證據 2 無法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

系爭專利請求項 1：

一種電子轉矩扳手，其包括：

一殼體(15)，

一工作件接合頭(30)，其由該殼體(15)承載，

轉矩測量裝置，其由該殼體(15)承載且包含一處理器在儲存的程式控制下操作且適於耦接至一相關電力源，及

一使用者介面，其由該殼體 (15)承載且耦接至該轉矩測量裝置，該使用者介面包含一資料輸入裝置及表示裝置，

(一)該處理器程式包含一回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式，該處理器程式包含一用來比較該轉矩測量裝置測得之轉矩值與該預設轉矩水準並在測得的轉矩值等於該預設轉矩水準時導致該表示裝置(89)產生一指示作用的子程式。

(二)系爭專利子程式係涵蓋「自我測試」及「歸零測試」作業所總括而上位之所有集合，此一部份之技術特徵未為證據 2 所揭露，即系爭專利「在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式」與證據 2 之數字鍵直接鍵入設定預設轉矩值程式之技術方式及功能均不同。復以前項程式差異之「自我測試」及「歸零測試」作業對於扳手技術領域中具有通常知識者仍需透過不同程式撰寫方能達到其功能，故系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該處理器程式包含一回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式，該處理器程式包含一用來比較該轉矩測量裝置測得之轉矩值與該預設轉矩水準並在測得的轉矩值等於該預設轉矩水準時導致該表示裝置(89)產生一指示作用的子程式」技術特徵極並未為證據 2 所揭露。參酌系爭專利說明書第 16 頁第 21 行至第 17 頁第 5 行之記載可知，系爭專利申請專利範圍第 1 項之子程式包含：「自我測試」、「歸零測試」及「預定轉矩」作業之上位總括，而本局僅以證據 2 亦有一程式，

且該程式亦可作直接數字鍵入之預定轉矩作業，即行認定系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，以系爭專利申請當時之技術而言，尚有未妥，因依前述程式上之差異可見，系爭專利執行之子程式必須同時兼具三作業之程式撰寫，此與僅僅能完成預定轉矩作業之程式困難度殊異，故本局認該差異為所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成，並不足採，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。

(三)依發明專利實體審查基準第 2-1-42 頁：申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括（generalization）得到的技術手段……該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。

(四)對於系爭專利請求項中部分技術特徵（子程式）之解讀，智慧財產法院之判決係引入系爭專利發明說明有記載而請求項未記載之技術內容，雖然未敘明理由，惟依判決，似可推測法院係以系爭專利說明書第 16 頁第 21 行至第 17 頁第 5 行之記載：「在作業中，在使用者想要使用轉矩扳手 10 時，壓下起動/歸零鍵 111 使該扳手通電。在該扳手以此方式首次起動時，**扳手會在適當的程式子程式(routine)控制下進行一自我測試和一歸零測試作業**，然後使得顯示器 89 顯示閃爍的“0000”，表示程式模式。該扳手能夠以不同模式運作，這些模式可由使用者利用增量鍵 113 和減量鍵 114 輸入一適當代碼編號的方式手動選擇。然後壓下單位鍵 112 以接受或輸入此代碼，隨後關掉該扳手。程式模式得由壓下該起動/歸零鍵的方式跳出而不留下任何改變。」認定系爭專利請求項 1 係以「在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式」總括「自我測試」、「歸零測試」及「預定轉矩」等作業方式及其功能，據以比對舉發證據。

四、總 結

對於系爭專利請求項中所載「子程式」之解讀，智慧財產法院之判決係引入系爭專利發明說明有記載而請求項未記載之技術內容，認定系爭專利請求項 1 係以「在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式」總括「自我測試」、「歸零測試」及「預定轉矩」等作業方式及其功能，似與 99 行專訴第 128 號判決載明「按專利法第 56 條第 3 項規定，發明專利

權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，進而違反信賴保護原則」之申請專利範圍解釋原則相左。對於申請專利範圍之解釋，應以何者為宜，容或有再予探究研討之必要。

附表一：系爭專利代表圖式

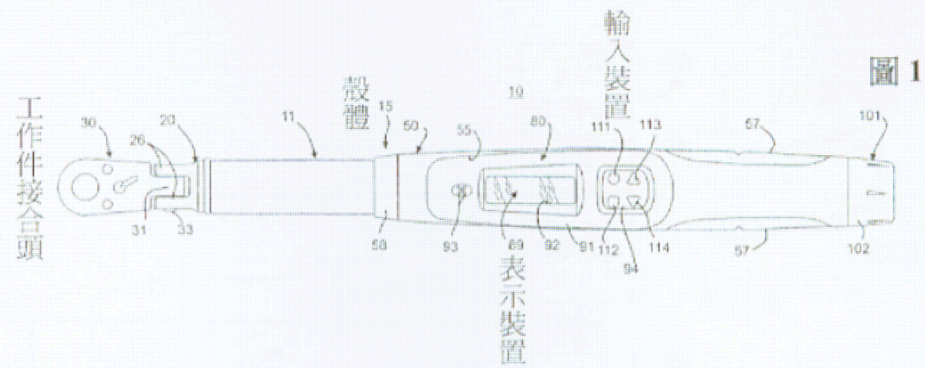


圖 2

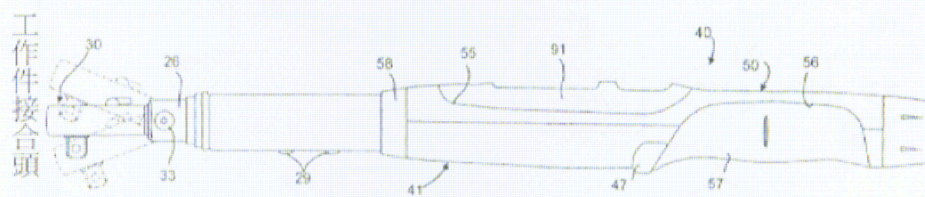


圖 15

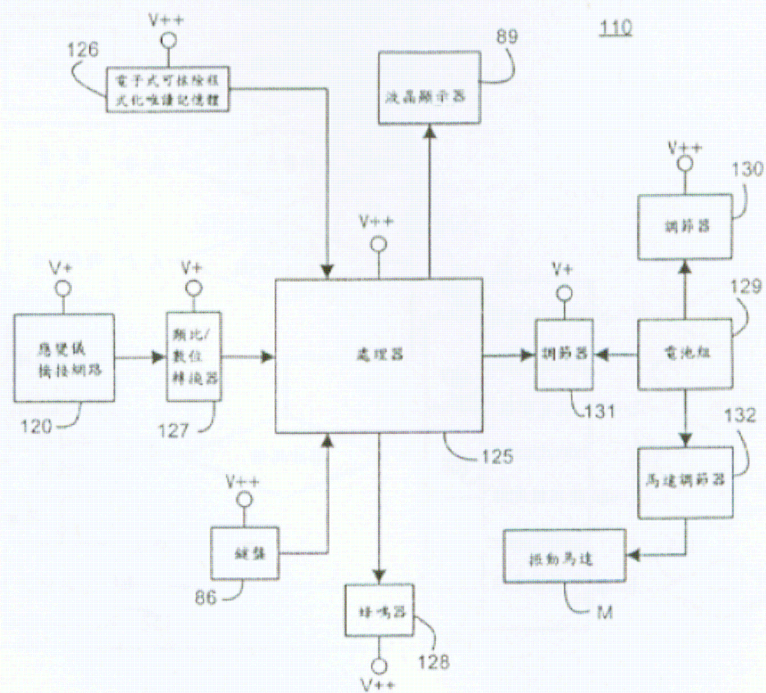
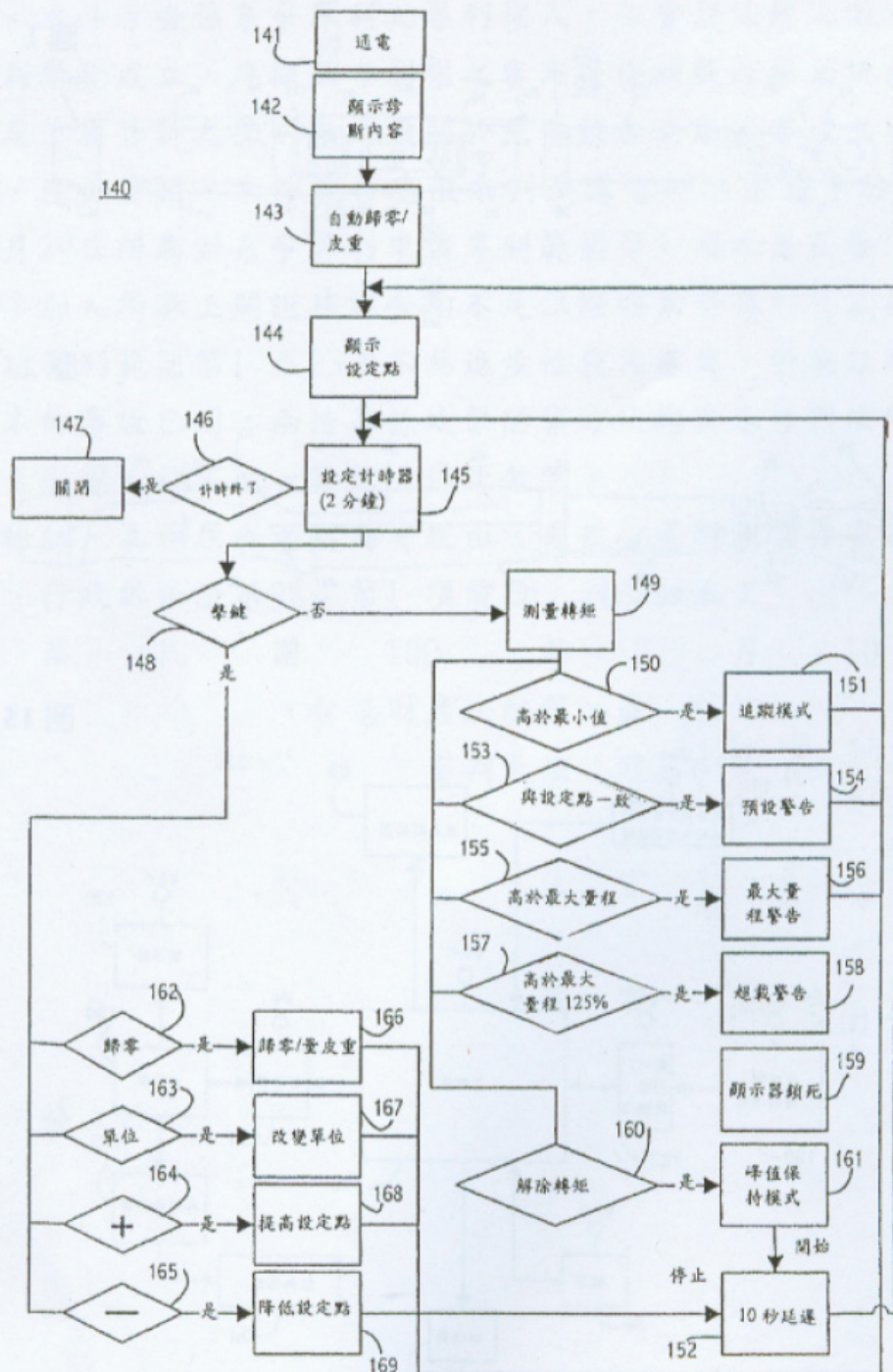


圖 16



附表二：證據2代表圖式

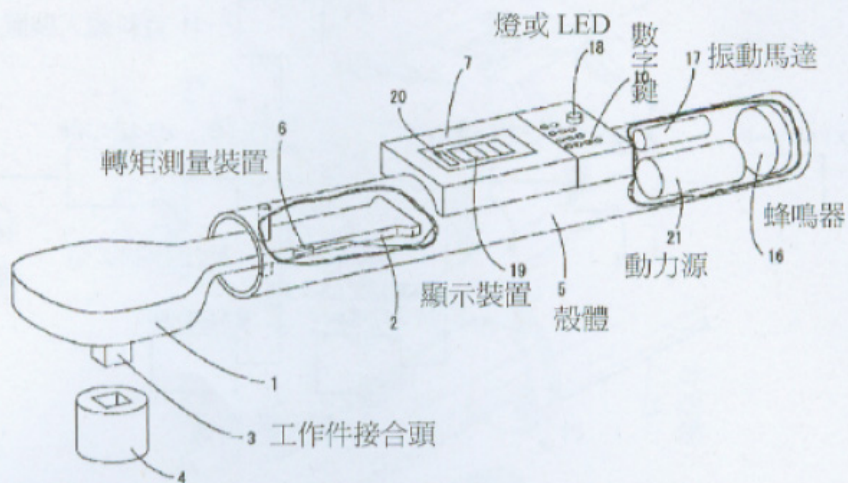


圖 1

圖 2

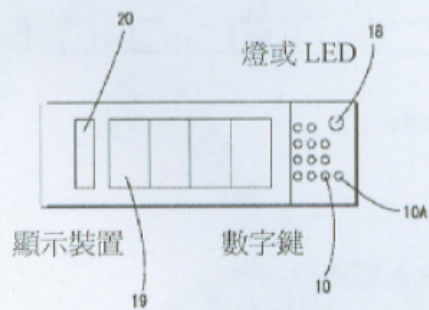


圖 3

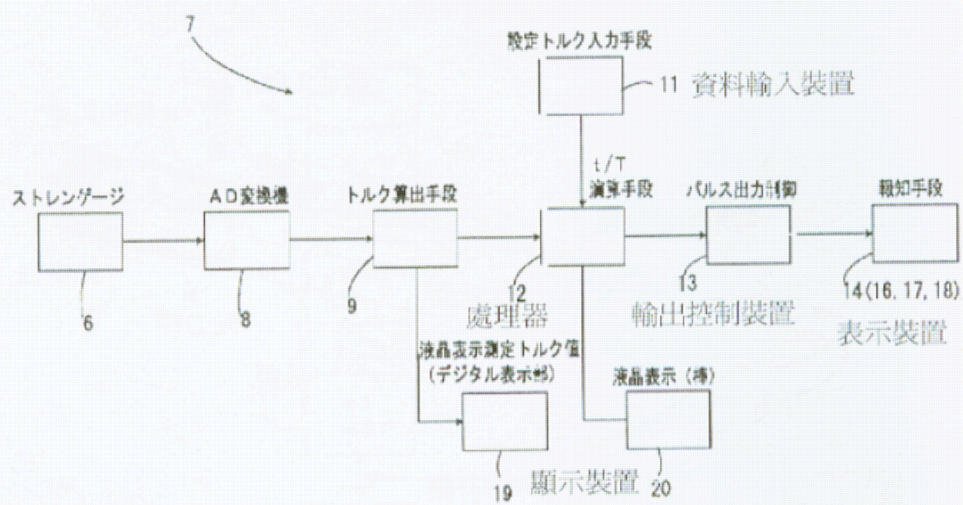
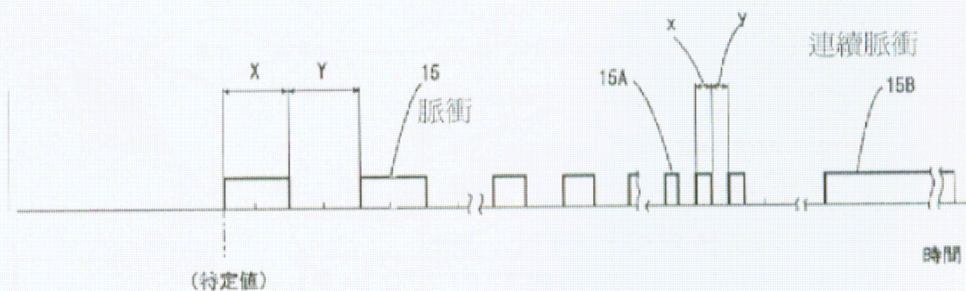
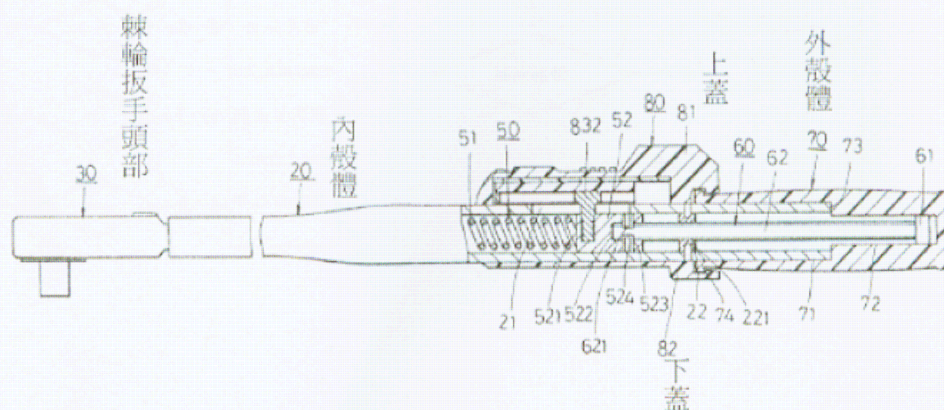


圖 4

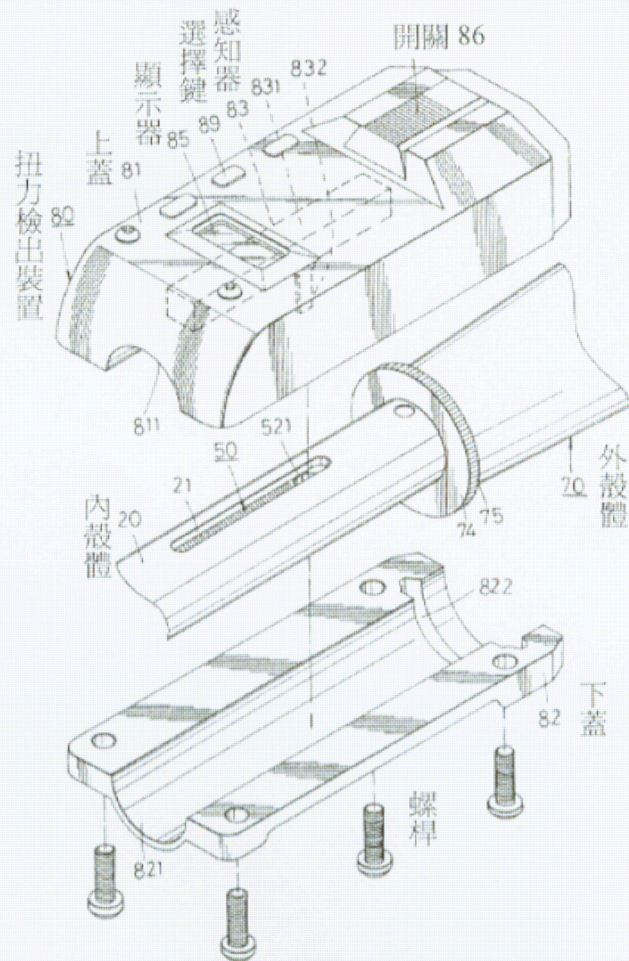


附表三：證據 3 代表圖式

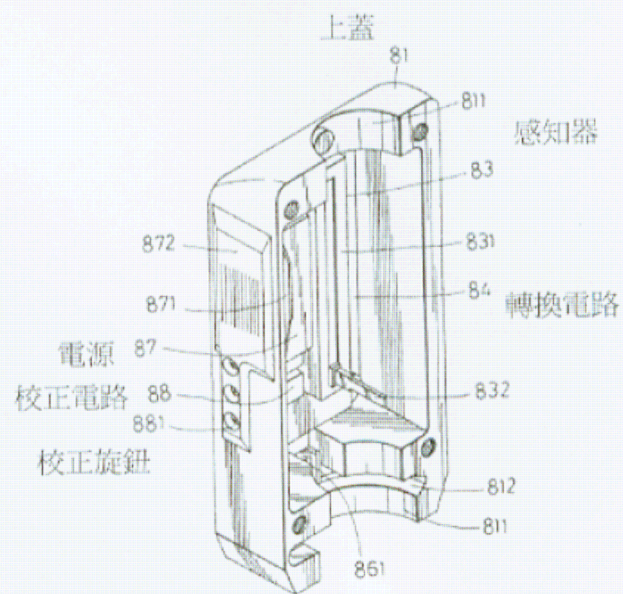
第三圖



第四圖



第五圖





19

【專利案號】92105771N01

【專利名稱】握把帶之製法及其成品

【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。

【撤銷重點】申請專利範圍之解讀、新穎性、進步性

【判決字號】99 行專訴 128

【判決日期】100.2.24

【判決要旨】

申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），不可將發明說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，進而違反信賴保護原則。

一、案情簡介

系爭「握把帶之製法及其成品」發明專利，前於民國 92 年 3 月 17 日提出申請，並於 93 年 3 月 25 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種握把帶結構及其製法。原告於 97 年 7 月 31 日以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定提起舉發，本局於 99 年 1 月 7 日以(99)智專三(一)02016 字第 09920008520 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

(一)依據申請專利範圍解釋原則，說明書之實施例僅屬例示，於解釋申請專利範圍時，不得將其讀入申請專利範圍，而成為一新的限制條件；以「第 6 項『凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊』顯係『於基材上另加印刷』圖樣使然」而將「以印刷製程形成」之色塊之限制加入請求項 6，實屬以系爭專利說明書中之實施例內容限制申請專利範圍之解釋。

(二)查系爭專利請求項 6 僅界定各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊，依

據該字面文義解釋，所謂「色塊」，係指凹窩內有一顏色區塊，與基材表面之顏色不同，而「凹」的相對字就是「凸」，凹是指較周圍低的意思，「窩」就是指窪陷處；故系爭專利請求項 6 所請「色塊」應解釋為與基材具不同顏色的色塊，「凹窩」就是相較於基材表面四周低陷的區域。

(三)證據 7 (2002 年威英公司出版之證據 1 產品型錄第 4 頁編號 5715W -TN 之樣品)「Winn」字樣是位於基材表面的凹窩內，且其顏色與基材顏色並不相同；此相當於系爭專利請求項 6 技術特徵「相較於基材表面四周低陷的區域，具有一顏色與基材不同之色塊」，足以證明請求項 6 不具新穎性。

(四)系爭專利請求項 1 為製造握把帶之方法，技術內容為在基材表面印刷預定之圖樣，該圖樣係由若干顏色與基材不同的色塊所構成。因系爭專利請求項 1 並未具體記載該色塊是外加或是基材顏色因加熱、加壓變深所造成，依該技術領域具通常知識者而言，從證據 7 之樣品外觀可得知請求項 1 在該基材表面印刷預定之圖樣，應包含外加的色塊或經由加熱加壓而將基材顏色變深者。然就習於該項技術領域具有通常知識者而言，不論是外加色塊或是經由加熱加壓而將基材顏色變深，此乃顯而易知且可輕易完成之事項。證據 17(85 年 9 月 1 日公開之第 82107049 號發明專利案)既已揭示「先在基材表面印刷圖樣，再同時對基材施以加熱及加壓的方式」的技術內容，則請求項 1 所請製法乃所屬技術領域具有通常知識者經由證據 7 與證據 17 的組合，自可輕易完成且功效顯而易知者，可證明請求項 1 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利請求項 1：

一種握把帶之製法，其包含有下列步驟：

- a.準備一長條帶狀之基材;
- b.在該基材表面印刷預定之圖樣，該圖樣係由若干色塊所構成，各該色塊的顏色與該基材的顏色不同；
- c.利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內。

系爭專利請求項 6：

一種握把帶，包含有：一長條帶狀之基材，該基材之表面上形成有若干凹窩；各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊。

(一)申請專利範圍解釋之爭點

兩造對於請求項 6 中「凹窩」、「色塊」之文字、用語解讀不同，因此，法院

必須先釐清該等用語解釋後，方能夠依據該用語解釋去判斷引證資料是否足以證明系爭專利申請專利範圍各請求項不具專利要件。

1. 對於「凹窩」之解釋

(a)原告主張「說明書既未對凹窩的進一步界定，本領域中具有通常知識者閱讀系爭專利說明書所形成對『凹窩』之觀點應為：『避免使用時使圖樣易於受磨擦而脫落』的一種凹陷構造，故凡深度、大小與形狀足以使圖樣或色塊位於基材最外部表面之下者，均為凹窩，非需有『較四周圍為凹陷』所形成『封閉邊緣』之形狀」。

(b)被告主張「然系爭專利申請專利範圍第 6 項其凹窩內係具有顏色與該基材不同之色塊，又依據前揭專利法第 56 條第 3 項及專利審查基準相關規定可知，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，可參酌其發明說明及圖式，則由系爭專利發明說明中第 6 頁第 2 段之說明，可知系爭專利申請專利範圍第 6 項中凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊顯係於基材上另加印刷圖樣使然，故系爭專利之凹窩係具有與該基材顏色不同之色塊」。

(c)參加人主張「『窩』係指凹陷的地方，故該等平坦區域並非所謂之凹窩。由系爭專利各圖式亦可看出，所界定之『凹窩』比四周區域均凹陷」。

(d)法院見解「依據該字面文義解釋，所謂『色塊』，係指凹窩內有一顏色區塊，與基材表面之顏色不同，而『凹』的相對字就是『凸』，凹是指較周圍低的意思，『窩』就是指窪陷處；故可將系爭專利所請『色塊』解釋為與基材具不同顏色的色塊，『凹窩』就是相較於基材表面四周低陷的區域」。

2. 對於「色塊」之解釋

(a)原告主張「觀諸系爭專利說明書，並無對色塊作此定義，且系爭專利既係希望色塊不易因摩擦脫落，則色塊於正常情形即無『非獨立於基材不可』之必要。系爭專利說明書僅於第 5 頁倒數第 1 至 4 行之敘述：『在基材表面印刷預定之圖樣 16，圖樣 16 包含有若干圓形色塊 17 及文字色塊 18』，顯然『圓形色塊』與『文字色塊』分別為『圖樣』的一種形式；至於『圖樣』，說明書僅謂『印刷預定之圖樣』，而非定義『圖樣（色塊）係由印刷所形成』，顯然暗示尚有其它方式得以形成圖樣，故除非請求項文字直接限定色塊僅能由印刷所形成，否則即不能對色塊增加『是圖樣的一種』以外的限制。因系爭專利請求項 6 及其附屬項為物品專利，文義上並未限定僅能以『印刷』方式形成色塊，更未限定其為『獨立於基材之實體』」。

(b)被告主張「然系爭專利申請專利範圍第 6 項其凹窩內係具有顏色與該基材不同之色塊，又依據前揭專利法第 56 條第 3 項及專利審查基準相關規定可知，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，可參酌其發明說明

及圖式，則由系爭專利發明說明中第 6 頁第 2 段之說明，可知系爭專利申請專利範圍第 6 項中凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊顯係於基材上另加印刷圖樣使然，故系爭專利之凹窩係具有與該基材顏色不同之色塊」。

(c)參加人主張「而系爭專利請求項第 6 項中，『色塊(16)』不僅與基材顏色不同，且與基材(12)亦屬獨立之實體」。

(d)法院見解「依據該字面文義解釋，所謂『色塊』，係指凹窩內有一顏色區塊，與基材表面之顏色不同，而『凹』的相對字就是『凸』，凹是指較周圍低的意思，『窩』就是指窪陷處；故可將系爭專利所請『色塊』解釋為與基材具不同顏色的色塊，『凹窩』就是相較於基材表面四周低陷的區域」。

(二)法院對於申請專利範圍解釋原則之見解

依據智慧財產法院 99 行專訴第 128 號判決事實與理由五、(三)載明：按專利法第 56 條第 3 項規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，進而違反信賴保護原則。經查申請專利範圍第 6 項僅界定各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊，依據該字面文義解釋，所謂「色塊」，係指凹窩內有一顏色區塊，與基材表面之顏色不同，而「凹」的相對字就是「凸」，凹是指較周圍低的意思，「窩」就是指窪陷處；故可將系爭專利所請「色塊」解釋為與基材具不同顏色的色塊，「凹窩」就是相較於基材表面四周低陷的區域。雖系爭專利說明書於實施方式即第 5、6 頁記載「在基材表面印刷（預定）圖樣（16），圖樣（16）包含有若干圓形色塊（17）以及文字色塊（18）...」；第 6 頁記載「...各圓形色塊（17）之凹窩（14）形狀亦呈圓形且凹入範圍涵蓋各圓形色塊（17）的範圍；而該文字色塊（18）之凹窩（14）形狀係呈沿著文字色塊（18）整體之外緣形狀，且凹窩（14）凹入範圍略大於文字色塊（18）的範圍，因此各凹窩（14）可使圖樣（16）避免在使用時被摩擦而脫落基材（12）表面」等語，惟依據上開申請專利範圍解釋原則，說明書之實施例僅屬例示，於解釋申請專利範圍時，並不能將其讀入申請專利範圍，而成為一新的限制條件；則參加人及被告機關欲以「第 6 項『凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊』顯係『於基材上另加印刷』圖樣使然」而將「以印刷

製程形成」色塊的條件加入請求項 6 申請專利範圍之限制（見 99 年 10 月 7 日被告機關所提行政訴訟答辯書 p.3,第 2-10 行），實屬以系爭專利說明書中之實施例內容限制申請專利範圍之解釋，其理由並不可採。

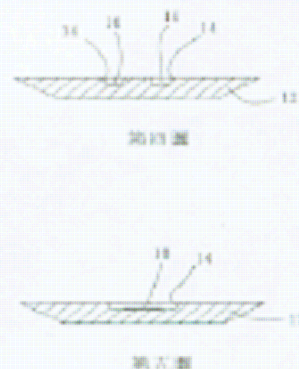
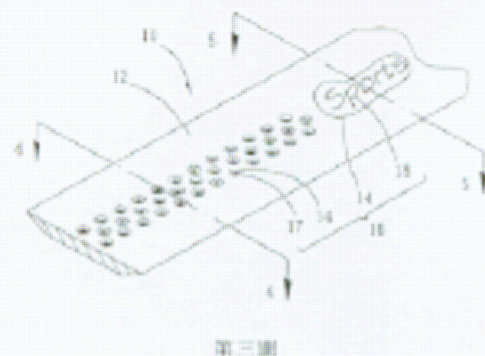
四、總 結

(一)99 行專訴第 128 號判決載明「按專利法第 56 條第 3 項規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，進而違反信賴保護原則」之申請專利範圍解釋原則。由上述法院判決可知，「申請專利範圍之解釋得參考專利說明書」與「將專利說明書所述之限制條件讀入申請專利範圍中」二者係不同之意義，不可混為一談，而二者差別在於：前者乃是利用專利說明書以確定申請專利範圍文字、用語的意義；後者則是將專利說明書的記載導入申請專利範圍中，而增加申請專利範圍所未記載的限制條件。因此，本案例給我們的第一個啟示即為「申請專利範圍之解釋得參考專利說明書」但不得「將專利說明書所述之限制條件讀入申請專利範圍中」。

(二)系爭專利之發明名稱為「握把帶之製法及其成品」，然其申請專利範圍所請標的共有二大群組，其中第一群組為第 1 至 5 項請求項，其標的為「一種握把帶之製法」，此與其發明名稱「握把帶之製法」應屬相符；而第二群組為第 6 至 10 項請求項，其標的為「一種握把帶」，明顯與其發明名稱「其成品」並不相符，理應改寫為「一種依據申請專利範圍第 1 項所述之握把帶之製法所製得之握把帶」，如此，第 6 項之專利範圍即為依據申請專利範圍第 1 項所述之握把帶之製法所製得之握把帶，然事實上系爭專利申請專利範圍第 6 項所述之握把帶為「一種握把帶，包含有：一長條帶狀之基材，該基材之表面上形成有若干凹窩；各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊。」其條件已不限於如其第 1 項所述之握把帶之製法所製得之握把帶，顯然專利申請人有意於請求項 6 請求較大之專利範圍。

(三)本例情形，就申請專利範圍之撰寫方式，極易造成認知與解釋權利範圍的差異，審查人員於核准專利申請時應予留意，必要時可通知修正，以求明確。

附圖一：系爭專利之相關圖示說明



符號：

12 基材

14 凹窩

16 圖樣

17 圓形色塊

18 文字色塊

第三圖為本發明第一較佳實施例之握把帶製法之第三步驟，示意基材於圖樣之位置形成凹窩；

第四圖為第三圖中 4-4 剖線之剖視圖；

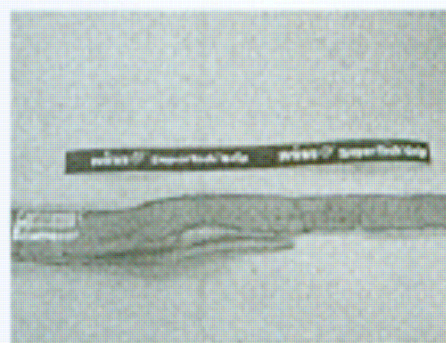
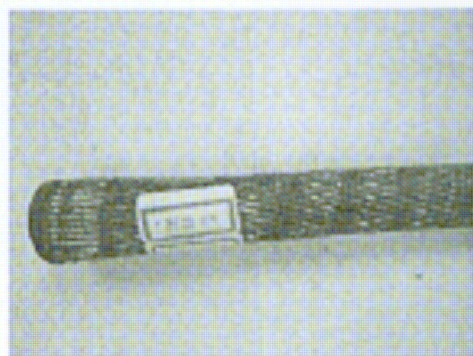
第五圖為第三圖中 4-4 剖線之剖視圖。

附圖二：

證據 2 T7CD85W 樣品 (證據 1, p. 2)

附圖三：

證據 7 製造 5715W-TN 樣品的握把帶



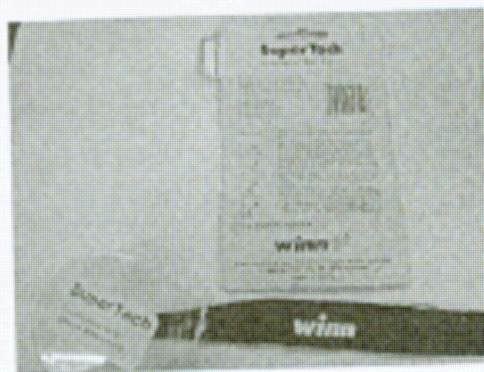
附圖四：

證據 12

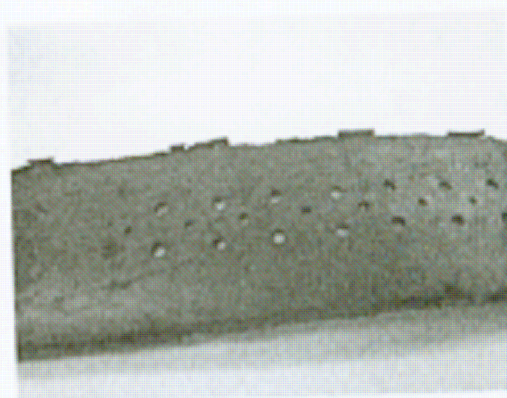
包裝正面



包裝背面



「winn」字符



貫穿孔



20

【專利案號】96200243N01

【專利名稱】活頁紙筆記本抽取式壓條

【審定結果】舉發駁回

【相關法條】專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定

【撤銷重點】申請專利範圍之解釋、漏未審酌

【決定字號】經訴 10006099800

【決定日期】100.5.26

【決定要旨】

更正本係將原公告申請專利範圍第 1 項獨立項刪除並將原公告第 2 項附屬項改為獨立項，此部分已有解釋系爭專利申請專利範圍上之違誤。

一、案情簡介

系爭專利「活頁紙筆記本抽取式壓條」，前於民國 96 年 1 月 5 日提出申請，並於 96 年 5 月 14 日經形式審查核准取得新型專利權。系爭專利請求項 1 為一種活頁紙筆記本抽取式壓條，係利用抽取式壓條，以便於取下活頁內紙或更換封面與封底。原公告本有 2 項請求項，請求項 2 為請求項 1 之附屬項。訴願人於 96 年 7 月 27 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 3 月 25 日以 (99) 智專三 (一) 02008 字第 09920187730 號函請專利權人更正申請專利範圍。關係人於 99 年 5 月 31 日提出更正申請，將原公告之申請專利範圍第 1 項獨立項中加入原公告第 2 項附屬項所界定之特徵「其中壓條之內、外壓片上具穿孔，以供吊飾或分頁繩吊掛者」，並刪除原第 2 項附屬項，即將原公告之申請專利範圍第 2 項附屬項併入第 1 項。本局於 99 年 3 月 25 日函請訴願人表示意見，惟訴願人逾限未復，本局爰於 99 年 10 月 19 日以 (99) 智專三 (一) 02008 字第 09920741090 號專利舉發審定書為「舉發駁回」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，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

原處分書理由第 2 頁理由(一)稱：「專利權人曾於 99 年 5 月 31 日更正申請

專利範圍，將原申請專利範圍第 1 項獨立項刪除並將第 2 項附屬項改為獨立項，...」等語。原處分機關係認系爭專利更正前之申請專利範圍第 1 項業經關係人於 99 年 5 月 31 日更正刪除，故舉發標的已不存在，爰為「舉發駁回」之處分。

關係人於 99 年 5 月 31 日所提系爭專利申請專利範圍更正本與原公告本相較，主要係將系爭專利原公告申請專利範圍第 1 項獨立項中加入「其中壓條之內、外壓片上具穿孔，以供吊飾或分頁繩吊掛者」之敘述，成為更正後獨立項之內容，並刪除原公告第 2 項附屬項，並非原處分所稱系爭專利更正前之申請專利範圍第 1 項業經關係人於 99 年 5 月 31 日更正刪除。況系爭專利原公告第 2 項為第 1 項之附屬項，除包括第 1 項之全部技術特徵外，並做進一步之敘明，因此「解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」為專利法施行細則第 18 條第 3 項後段所明定，是若刪除系爭專利原公告第 1 項，原公告第 2 項自亦失所附麗，故原處分第 2 頁理由(一)第 6 行所稱系爭專利 99 年 5 月 31 日更正本係將原公告申請專利範圍第 1 項獨立項刪除並將原公告第 2 項附屬項改為獨立項等語，顯有解釋系爭專利申請專利範圍上之違誤。

訴願人以舉發證據一及二分別主張系爭專利原公告之所有申請專利範圍不具新穎性，違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。原處分機關應就系爭專利 99 年 5 月 31 日更正後之申請專利範圍與舉發理由書所舉之證據一及二作比對，並據以論究系爭專利 99 年 5 月 31 日更正後申請專利範圍是否不具新穎性。

原處分機關認系爭專利 99 年 5 月 31 日更正本係將原公告申請專利範圍第 1 項獨立項刪除並將原公告第 2 項附屬項改為獨立項，此部分已有解釋系爭專利申請專利範圍上之違誤；復未針對訴願人舉發理由書所載之具體事實及理由審查，亦有未依首揭專利審查基準審查之瑕疵。

三、主要爭點及分析檢討

(一)關係人於 99 年 5 月 31 日提出系爭專利更正本究係刪除原公告本第 1 項或刪除原公告本第 2 項？

查專利法施行細則第 18 條第 3 項後段明定：「解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」；經檢視系爭專利更正後請求項 1 之實質內容，係與原公告本請求項 2 之內容完全相同，故實質上該更正本係刪除原公告本第 1 項僅保留第 2 項。

訴願決定稱：原處分書理由第 2 頁理由(一)：「專利權人曾於 99 年 5 月 31

日更正申請專利範圍，將原申請專利範圍第 1 項獨立項刪除並將第 2 項附屬項改為獨立項，...」另依原處分卷附系爭專利 99 年 5 月 31 日更正部分劃線之說明書更正頁，顯示系爭專利原公告申請專利範圍第 1 項獨立項中加入「其中壓條之內、外壓片上具穿孔，以供吊飾或分頁繩吊掛者」之敘述，成為更正後獨立項之內容，並刪除原公告第 2 項附屬項，並非原處分所稱系爭專利更正前之申請專利範圍第 1 項業經關係人於 99 年 5 月 31 日更正刪除；且若刪除系爭專利原公告第 1 項，原公告第 2 項自亦失所附麗。

訴願決定係依舉發審定書所載之理由、專利權人申請更正之劃線本及「刪除系爭專利原公告第 1 項，原公告第 2 項自亦失所附麗」為由，從形式上認定更正本係刪除請求項 2 並將請求項 2 所之技術特徵加入請求項 1。

原處分機關認系爭專利 99 年 5 月 31 日更正本係將原公告申請專利範圍第 1 項獨立項刪除，並將原公告第 2 項附屬項改為獨立項，係從實質上認定更正本係刪除請求項 1 保留請求項 2，且認定舉發人僅主張請求項 1 不具新穎性，進而認定舉發標的已不存在，而為「舉發駁回」之處分。

(二)舉發理由究係針對系爭專利請求項 1 提出，或針對系爭專利之全部請求項提出？

審定理由認為舉發人對於原請求項 2 並無任何片語隻字之敘述及主張，僅針對原請求項 1 提出舉發。

訴願決定稱：訴願人於 96 年 7 月 27 日舉發理由書中有關「舉發證據二」部分，係主張：「比較 090202292 號及 096200243 號兩案之申請專利範圍，皆係由彎折成 U 形之活頁夾所構成，其一端為卡邊，另一端成複數之卡鉤，**配合壓條擋片所構成，且該壓條擋片可隨時抽取**，以方便其內文件之拆卸組裝，經比較結果，兩案結構完全相同；再比較兩案圖示，亦完全相同；...，依專利法第 107 條及第 94 條之規定，申請前已見於刊物或已公開使用者，不應取得專利，...」等語，是依訴願人上揭舉發理由實質觀之，應可認訴願人以舉發證據二主張系爭專利原公告之「所有」申請專利範圍不具新穎性，違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。

四、總 結

為避免爾後發生類似問題，對於申請專利範圍之更正，應有一致的作法，從實質上認定之，並於審定書中敘明。以本件為例，應於審定書中敘明更正本係刪除原請求項 1，保留原請求項 2 並改寫為更正後之請求項 1。因更正而有爭點不明確的情形，應行使闡明權通知當事人整理爭點，通知書上之記載如前述，應有一致的作法。



【專利案號】92133255N01

【專利名稱】具有凸塊之半導體裝置

【審定結果】舉發成立

【相關法條】專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項、第 26 條第 2、3 項、第 64 條第 1、2 項規定

【撤銷重點】更正要件、踐行通知義務

【判決字號】99 行專訴 25

【判決日期】100.3.10

【判決要旨】

被告及訴願機關均係將「呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉀墊方向」一併觀之，認該等文字未見於原申請專利範圍各請求項，亦未揭示於原說明書或圖式，即係實質變更原核准公告之申請專利範圍，其機械式之解釋方式，忽略文字表達技術思想之不足，有違專利制度鼓勵、保護發明及創作之目的……甚至是對系爭專利發明目的或功效不生任何影響之文字增刪，有無變更原發明之實質，此於被告及訴願機關分別各兩次之審定及決定中均未加以論述。

一、案情簡介

原告所擁有之系爭「具有凸塊之半導體裝置」發明專利（專利權人：晶宏半導體股份有限公司），前於民國 92 年 11 月 26 日提出申請，並於 94 年 7 月 1 日核准取得專利權。系爭專利主要為一種半導體裝置，且特別是有關於一種具有凸塊之半導體裝置。參加人（矽創電子股份有限公司）於 96 年 6 月 15 日以其有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項、第 26 條第 2、3 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 97 年 8 月 15 日以（97）智專三（二）04066 字第 09720430360 號專利舉發審定書為「不准更正，且為舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 98 年 4 月 20 日以經訴字第 09806110770 號決定書認原審定有理由不備之違誤，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。經本局重為審查，於 98 年 7 月 21 日以（98）智專三（二）04066 字第 09820439940 號專利舉發審定書仍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服，提

起訴願，經經濟部於 99 年 1 月 5 日以經訴字第 09906050000 號決定駁回，原告仍未甘服，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予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

按行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依行政程序法第 39 條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。專利更正亦係專利權人之權利，則當被告欲作成不准更正之決定前，應通知專利權人表示意見，以符合上開行政程序法第 102 條本文關於對權利人程序保障之規定。被告既對專利權人之申請更正為不准之決定，即應通知專利權人表示意見，被告逕行決定，有違反程序保障之瑕疵。

又由系爭專利說明書第 9 至 10 頁之【實施方式】中記載「該開口之寬度係不大於 $8\mu\text{m}$ ，較佳地，係介於 3 至 $8\mu\text{m}$ ，其長度係介於 40 至 $80\mu\text{m}$ 」，其已揭示一保護層開口之寬度和長度之比例大約為 1:10，其已揭示一狹長之長方形結構，依據一般通常知識可知，該保護層開口原本即為一溝槽結構，雖系爭專利說明書並未以文字記載開口形狀為狹長形溝槽狀，惟由上開說明書之實施例，應可直接且無歧異得知該實施例所揭示者為狹長形溝槽狀之開口，故開口形狀為狹長型溝槽狀本應為系爭專利請求項 1 所涵蓋之範圍，故將原開口並未限定形狀之範圍更正為系爭專利說明書之實施例之狹長型溝槽狀之形狀，進而排除其它可能之形狀，應屬未超出原說明書所揭露之範圍，而為原申請專利範圍縮減之更正，且其所欲達成之發明目的相同，被告及訴願機關認該更正實質變更原審定公告之申請專利範圍而不准予更正，不無疑義。

另查更正本於第 1、14 項以「該保護層開口.....，其相鄰鉀墊方向」所量測之寬度，取代原「保護層之開口之一」，雖未於原發明說明中以文字具體揭示，惟保護層開口之量測方向，本即與系爭專利發明目的及其所欲達成之功效無關，參酌參加人於 99 年 11 月 29 日之答辯狀（四）第 8 頁理由（二）之 2 亦主張「保護層開口之量測方向」與系爭專利目的之達成間並無任何關連，且將『保護層開口之量測方向』限於『相鄰鉀墊之方向』，亦未產生不可預期之功效」，則將原公告本未限定之測量方向，更正為限定為相鄰鉀墊方向，是否屬申請專利範圍限縮之更正，或不明瞭事項之釋明，不無疑義。被告及訴願機關均係將「呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉀墊方向」一併觀之，認該等文字未見於原申請專利範圍各請求項，亦未揭示於原說明書或圖式，即

係實質變更原核准公告之申請專利範圍，其機械式之解釋方式，忽略文字表達技術思想之不足，有違專利制度鼓勵、保護發明及創作之目的。

再由說明書之實施例揭示可知凸塊係電鍍於保護層之上，因此凸塊上方之突起區及中央區的高度差將對應於保護層開口之厚度，且由於中央區面積之凹陷係肇因於保護層開口，實際上將與保護層開口面積約略相等，故兩者的數值將很接近，既然凸塊之該突起區與該中央區之高度差可接近於保護層之厚度，而說明書及申請專利範圍第 7 項已界定其厚度為 1 至 2 μm ，則將突起區與中央區之高度差係不小於 1 μm ，更正為限於 1 至 2 μm 之數值範圍，應仍屬原說明書所揭露之範圍，且應為申請專利範圍減縮之更正，其所欲達成之發明目的亦同，被告及訴願機關僅以縱兩者間有因果關係，因該文字未明確記載於說明書內，即認該更正實質變更原審定公告之申請專利範圍而不准予更正，實有疑義。

三、主要爭點及分析檢討

(一) 更正不准是否應先函請專利權人申復？

本局以往審查更正本時，若判定應不准更正僅於審定書中載明理由，並未於審定前函請專利權人申復。然法院認為行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第 39 條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會；又按行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。行政程序法第 102 條、第 39 條前段分別定有明文；專利更正亦係專利權人之權利，則當被告欲作成不准更正之決定前，應通知專利權人表示意見，以符合上開行政程序法第 102 條本文關於對權利人程序保障之規定。本局於 99 年 9 月 3 日開始實施，於作成不准更正之決定前，應通知專利權人表示意見，以符合上開行政程序法第 102 條本文關於對權利人程序保障之規定，故以後本局不會再有類似本案未通知專利權人表示意見之情形發生。

(二) 申請專利範圍第 1、14 項「保護層之開口之一寬度係被限定至不大於 8 μm 」，更正為「該保護層之該開口呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉀墊方向之寬度係被限定不大於 8 μm 」，是否超出原說明書及圖式所揭露之範圍，是否實質變更公告本申請專利範圍？

1. 本局認為「狹長型溝槽狀」之保護層開口，為系爭專利說明書中從未出現之文字，且無任何定義或說明，況自系爭專利之發明目的觀之，亦無法直接且無歧異得知何以該保護層開口需限於「狹長型溝槽狀」，且該保護層開口之形狀為何，亦與該發明目的之達成毫無關連，故「狹長型溝槽狀」之定義究

竟為何，並不明確，故該更正實已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，並已實質變更原申請專利範圍。又將第 1、14 項保護層開口「之一」寬度更正為「其相鄰鉀墊方向之」寬度，顯已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，並已實質變更原申請專利範圍，且該更正係將原說明書所無之限制條件引進附加於原核准公告申請專利範圍，當已實質變更原申請專利範圍，且更正後「其相鄰鉀墊方向之」寬度係被限定至不大於 $8\mu\text{m}$ ，係將寬度之量測方向限於「相鄰鉀墊之方向」，顯係將原說明書所無記載之限制條件引進附加於原核准公告申請專利範圍中，故該更正顯已超出原說明書及圖式所揭露之範圍。

2. 然法院認為原審定公告本之申請專利範圍第 1、14 項僅記載「保護層之開口之一寬度係被限定至不大於 $8\mu\text{m}$ 」，依該文義之記載，其並未對該開口形狀作限定，而由系爭專利說明書第 9 至 10 頁之【實施方式】中記載「該開口之寬度係不大於 $8\mu\text{m}$ ，較佳地，係介於 3 至 $8\mu\text{m}$ ，其長度係介於 40 至 $80\mu\text{m}$ 」，其已揭示一保護層開口之寬度和長度之比例大約為 1:10，其已揭示一狹長之長方形結構，再者，依據一般通常知識可知，該保護層開口原本即為一溝槽結構，雖系爭專利說明書並未以文字記載開口形狀為狹長形溝槽狀，惟由上開說明書之實施例，應可直接且無歧異得知該實施例所揭示者為狹長形溝槽狀之開口，故開口形狀為狹長型溝槽狀本應為系爭專利請求項 1 所涵蓋之範圍，故將原開口並未限定形狀之範圍更正為系爭專利說明書之實施例之狹長型溝槽狀之形狀，進而排除其它可能之形狀，應屬未超出原說明書所揭露之範圍，而為原申請專利範圍縮減之更正，且其所欲達成之發明目的相同，被告及訴願機關認該更正實質變更原審定公告之申請專利範圍而不准予更正，不無疑義。法院並指出被告及訴願機關均係將「呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉀墊方向」一併觀之，認該等文字未見於原申請專利範圍各請求項，亦未揭示於原說明書或圖式，即係實質變更原核准公告之申請專利範圍，其機械式之解釋方式，忽略文字表達技術思想之不足，有違專利制度鼓勵、保護發明及創作之目的。

- (三) 申請專利範圍第 3 項「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係不小於 $1\mu\text{m}$ 」，更正為「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差限於 1 至 $2\mu\text{m}$ 」，是否超出原說明書及圖式所揭露之範圍，是否屬於申請專利範圍減縮之更正？

有關申請專利範圍第 3 項之更正，由於中央區面積之凹陷係肇因於保護層開口，實際上將與保護層開口面積約略相等，故兩者的數值將很接近，既然凸塊之該突起區與該中央區之高度差可接近於保護層之厚度，而說明書及申請專利範圍第 7 項已界定其厚度為 1 至 $2\mu\text{m}$ ，則第 3 項將突起區與中央區之

高度差係不小於 $1\mu\text{m}$ ，更正為限於 1 至 $2\mu\text{m}$ 之數值範圍，雖然於說明書中未明確記載，惟對於所屬技術領域中具有通常知識者應能輕易推知突起區與中央區之高度差介於 1 至 $2\mu\text{m}$ ，故申請專利範圍第 3 項之更正可推定屬於申請專利範圍減縮之更正。本項之更正經檢討後認同法院之見解。

(四) 本局之後續處理程序

系爭專利目前有三件專利舉發案，本件 N01 有提出更正版本，但在 N03 又提出另一更正版本，其申請時間在本件更正之後，故本局宜發函請專利權人確認以哪一更正版本審查，若專利權人選擇 N03 更正版本或再提更新版本，則本局即應審查該新版本；若專利權人選擇本件 N01 之更正版本，則本局將依本件判決意旨重為審查。

四、總 結

- (一) 經檢討後，本局於 99 年 9 月 3 日開始實施，於作成不准更正之決定前，應通知專利權人表示意見，以符合上開行政程序法第 102 條本文關於對權利人程序保障之規定，故將不會再有類似本案未通知專利權人表示意見之情形發生。
- (二) 更正本是否超出及是否變更實質之認定，依審查基準應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。但法院指出被告(本局)及訴願機關(訴願會)於各二次審定及決定理由中，僅機械式地以發明說明或申請專利範圍有無相關文字記載為是否准予更正之判斷，而未對前述標準加以論述，應有所違誤。
- (三) 本局宜發函請專利權人確認以哪一更正版本審查，若專利權人選擇 N03 更正版本或再提更新版本，則本局即應審查該新版本；若專利權人選擇本件 N01 之更正版本，則本局將依本件判決意旨重為審查。



【專利案號】91109186N02

【專利名稱】增進穩固及對位之晶片接合方法

【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 64 條第 1 項第 1、3 款、第 2 項及第 71 條第 3 款規定

【撤銷重點】更正要件

【判決字號】99 行專訴 122

【判決日期】100.1.13

【判決要旨】

「用以接合至一基板」之條件，對於申請專利範圍第 12 項晶片組合構造而言，並非新增一「基板」構件於該構造中，其僅在限定該晶片組合構造係利用其中之「預浸材」作為與一基板結合之環境條件，且所屬技術領域中具通常知識者可知該晶片組合構造係可藉由預浸材與基板作接合，是以更正後之申請專利範圍並未變更原審定公告時申請專利範圍中之晶片組合構造所包含之原有元件之結合關係，且未變更原核准公告之性質或功能。

一、案情簡介

系爭「增進穩固及對位之晶片接合方法」(專利權人：百慕達南茂科技股份有限公司)發明專利，係於民國 91 年 4 月 26 日提出申請，經本局編為第 91109186 號審查並准予專利。系爭專利之技術係一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用一預浸材形成於晶片之主動面，當接合晶片於基板時，該預浸材結合晶片與基板，以提供良好之支撐與凸塊對位，在熱壓合後，可精確地經由複數個非可迴焊性凸塊電性連接晶片與基板。

嗣參加人(華東科技股份有限公司)以系爭專利有違專利法第 20 條第 1 項前段及第 71 條第 3 款之規定，對之提起舉發，專利權人於 98 年 4 月 2 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經本局審查，認該更正後之申請專利範圍第 12 項已涉及變更實質，有違專利法第 64 條第 2 項規定，應不准予更正，且系爭專利無違專利法第 20 條第 1 項前段及第 71 條第 3 款之規定，乃於 98 年 12 月 8 日以 (98) 智專三(二)04066 字第 09820786990 號專利舉發審

定書爲舉發不成立處分。專利權人不服，針對原處分所認系爭專利申請專利範圍更正本應不准更正之部分提起訴願，經遭經濟部 99 年 6 月 21 日經訴字第 09906058510 號決定駁回，猶仍不服，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關於系爭專利申請專利範圍更正本不准更正部分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

- (一)系爭專利申請專利範圍第 12 項之 98 年 4 月 2 日更正本：一種增進表面接合之晶片組合構造，其包含：一晶片(10)，其係具有一主動面(41)，在該主動面上係形成有一保護層[passivation layer](15)以及複數個顯露於該保護層之焊墊(42)；及至少一預浸材[prepreg](31、61)，其係形成該保護層上(15)，用以接合至一基板，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。由上可知系爭專利更正本係在申請專利範圍第 12 項中之預浸材，其係形成於該保護層上之後加入「用以接合至一基板」。
- (二)參酌系爭專利說明書第 5 頁〔發明目的及概要〕段「本發明之主要目的在於提供一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用預先形成於晶片主動面之預浸材作爲晶片與基板之初步接合，在熱壓合時，使得結合晶片與基板之凸塊仍可調整，以供準確對位，適用於相鄰凸塊間微小間距之晶片接合。本發明之次一目的在於提供一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用預先形成於晶片主動面之預浸材作爲晶片之支撐以及晶片與基板間之接合，以避免晶片在接合時傾斜，且不需要製作額外之空白支撐墊。本發明之再一目的在於提供一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用預先形成於晶片主動面之預浸材與在晶片與基板之間的非可回焊性凸塊〔non-reflow bump〕，以增進凸塊間微小間隔之晶片接合。」之記載，及說明書第 1 至 3 圖及說明書第 6 頁之實施例亦揭示將晶片接合至一基板，可知系爭專利之發明目的係應用於「晶片」與「基板」接合之技術領域。因系爭專利更正本係在預浸材中加入「用以接合至一基板」之條件，形式上限縮了申請專利範圍第 12 項之範圍，且審視該加入之條件，其進一步說明該預浸材所於該晶片組合構造中係用以接合至一基板之環境條件之限定，使預浸材於系爭專利申請專利範圍第 12 項之晶片組合構造中之原意及用途更明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解。故系爭專利更正本所加入之「用以接合至一基板」之條件實爲限縮原申請專利範圍之範圍，且爲不明瞭記載之釋明。再者，「用以接合至一基板」之條件，對於申請專利範圍第 12 項晶片組合構造而言，並非新增一「基板」構件於該構造中，其僅在限定該晶片組合構造係利用其中之「預浸

材」作為與一基板結合之環境條件，且所屬技術領域中具通常知識者可知該晶片組合構造係可藉由預浸材與基板作接合，是以更正後之申請專利範圍並未變更原審定公告時申請專利範圍中之晶片組合構造所包含「晶片其係具有一主動面，在該主動面上係之保護層以及複數個顯露於該保護層之焊墊；及保護層上之預浸材且該預浸材係不覆蓋至該些焊墊」之原有元件之結合關係，且未變更原核准公告之性質或功能，故更正本加入「用以接合至一基板」之條件，並未導致實質變更審定公告請求項第 12 項之範圍。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利更正本是否變更實質？

依本局今(100)年 5 月 1 日新發布施行之更正審查基準，其已放寬更正之事項，其中若更正之事項屬於上位概念技術特徵變更為下位概念技術特徵，或為進一步界定之技術特徵，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未變更申請專利範圍。

就本件更正而言，其於預浸材中加入「用以接合至一基板」之條件，乃增加請求項之限制條件屬於申請專利範圍之減縮；其次，就是否實質變更申請專利範圍而言，「用以接合至一基板」乃就預浸材之使用目的或功能加以限定，並非增加基板之構件，因此，原處分以該更正增加額外之構件而導致實質變更申請專利範圍而為不准更正之處分，確有不妥之處。而加入「用以接合至一基板」之限制條件乃針對預浸材本身用途作進一步界定，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未實質變更申請專利範圍，應准予更正。

(二)本局之後續處理程序

本件由於智慧財產法院僅撤銷原舉發不成立之審定書中不准更正部分之處分，因此本件重回本局審查時，即面臨到是否需重開舉發審查程序之問題，因更正本之准予更正與否乃為舉發審查之基礎，現基礎已有所變更，似有重開審查程序之必要性。惟更正前舉發已不成立，更正後既然限縮了申請專利範圍，則舉發應仍不成立，其次，本案之舉發人於訴願階段已撤回訴願，而被舉發人對於對其有利之舉發不成立審定當然亦不爭執，故就舉發不成立之部分已告確定，應不生重開審查程序之問題，僅需就更正部分另為准予更正之處分。

四、總 結

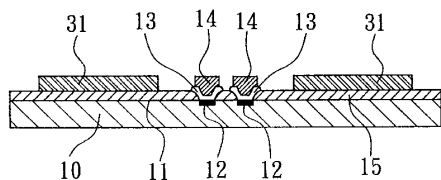
(一)本件判決對於更正本加入「用以接合至一基板」，認為乃增加請求項之限制條件屬於申請專利範圍之減縮，且其僅敘述用以接合至一基板之環境條件之

限定，並非增加新的構件，故並未實質變更申請專利範圍；所增加「用以接合至一基板」之限制條件乃針對預浸材本身用途作進一步界定，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未實質變更申請專利範圍，應准予更正。

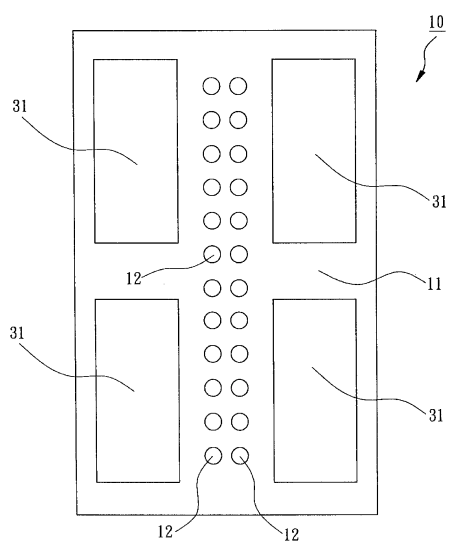
- (二)其次，雖舉發審定書之主文並未記載更正之准否，惟行政救濟機關皆已肯認更正及舉發成立與否分屬兩個處分，因此允許個別提起救濟，此與本局一向認為在舉發不成立之情形，專利權人並無單獨提起行政爭訟之利益之見解有所不同，而更正部分經救濟後倘如本案而撤銷原處分，則又變動原舉發不成立之審查基礎，造成原舉發案審定結果之不安定，此有賴本局持續與行政救濟機關溝通，或針對此類案件訂定一致之後續處理程序，以避免處理上之困擾與歧異。

99 年度行專訴字第 00122 號

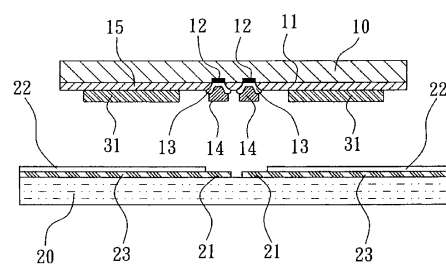
附圖：



第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖

元件代號：

10 晶片 11 主動面 12 焊墊
13 凸塊承座 14 凸塊 15 保護層
20 基板 21 連接墊 22 防焊層
23 金屬線路 31 預浸材 32 填充材



23

【專利案號】093121951

【專利名稱】金剛石膜之製造方法

【審定結果】不准更正

【相關法條】專利法第 64 條第 1 項第 2 款及第 2 項規定

【撤銷重點】更正要件

【決定字號】經訴 10006099450

【決定日期】100.5.13

【決定要旨】

本案 99 年 4 月 22 日申請專利範圍更正本僅將原核准公告之申請專利範圍第 20 項所載之「 $P(OCH_3)_3$ 氣體」更正為「 $PO(OCH_3)_3$ 氣體」，因該第 20 項乃利用申請專利範圍第 3 項之方法所製造者，而...第 3 項所述「對該原料氣體中添加」者，僅記載有 $PO(OCH_3)_3$ 一種氣體而已，並無其他氣體之記載，則其所屬化學、化工類之技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，可由前揭申請專利範圍項次之整體內容及上下文直接察覺到第 20 項之遮罩基材表面係以添加「 $PO(OCH_3)_3$ 氣體」之方式形成金剛石膜者，故...應屬誤記事項之訂正。

一、案情簡介

本案專利權人依專利法第 64 條第 1 項第 2 款「誤記事項之訂正」之規定，申請更正系爭專利申請專利範圍第 20 項

「一種遮罩基板，其特徵係利用依申請專利範圍第 3 項之方法所製造，於該基材上製造金剛石膜時，在對該原料氣體中添加 $P(OCH_3)_3$ 氣體之下僅形成一部分之層，而其他層則於原料氣體中不添加 $P(OCH_3)_3$ 氣體之下形成之金剛石膜者。」為

「一種遮罩基板，其特徵係利用依申請專利範圍第 3 項之方法所製造，於該基材上製造金剛石膜時，在對該原料氣體中添加 $PQ(OCH_3)_3$ 氣體之下僅形成一部分之層，而其他層則於原料氣體中不添加 $PQ(OCH_3)_3$ 氣體之下形成之金剛石膜者。」。

二、主要撤銷理由及證據

本案 99 年 4 月 22 日申請專利範圍更正本僅將原核准公告之申請專利範圍第 20 項所載之「P (OCH₃)₃ 氣體」更正為「PQ (OCH₃)₃ 氣體」，因該第 20 項乃利用申請專利範圍第 3 項之方法所製造者，而由本案申請專利範圍第 3 項所載述「...金剛石膜製造方法，其中於基材上製造金剛石膜時，對原料氣體中添加『PO (OCH₃)₃ 氣體』之下僅形成一部分之層，而其他層則於原料氣體中不添加『PO (OCH₃)₃ 氣體』之下形成」內容以觀，可知該第 3 項所述「對該原料氣體中添加」者，僅記載有 PO (OCH₃)₃ 一種氣體而已，並無其他氣體之記載，則其所屬化學、化工類之技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，可由前揭申請專利範圍項次之整體內容及上下文直接察覺到第 20 項之遮罩基材表面係以添加「PO (OCH₃)₃ 氣體」之方式形成金剛石膜者，故訴願人將原公告申請專利範圍第 20 項所載之「P (OCH₃)₃ 氣體」更正為「PO (OCH₃)₃ 氣體」，應屬誤記事項之訂正，符合專利法第 64 條第 1 項第 2 款規定。

次查，本案 99 年 4 月 22 日申請專利範圍更正本將原申請專利範圍第 20 項所載之「P (OCH₃)₃ 氣體」更正為「PQ (OCH₃)₃ 氣體」，屬誤記事項之訂正，既如前述；又本案更正後申請專利範圍第 20 項所界定技術內容並未超出申請時原說明書所揭露之範圍，此觀本案專利說明書第 8 頁第 12 行以下係載述「又，如將此種遮罩作為電子線平板印刷術用遮罩而實際使用時，...，如於前述基材上製造金剛石膜時，在對原料氣體中添加 PO (OCH₃)₃ 氣體之下僅形成一部分之層，而其他層則於原料氣體中不添加 PO (OCH₃)₃ 氣體之下形成。」等技術內容自明；再者，本案 99 年 4 月 22 日申請專利範圍更正本（第 20 項）上開更正內容（即「P (OCH₃)₃」改為「PO (OCH₃)₃」），僅係將原未明確界定技術特徵之遮罩基板的相關請求項（第 3 項、第 20 項）條件內容（氣體）予以統一並更加明確界定其範圍而已，故在解讀本案申請專利範圍時，亦不致擴大或變更原申請專利範圍之實質內容，是以，本案原公告申請專利範圍第 20 項所載誤記事項部分經 99 年 4 月 22 日更正後內容之涵義，實與該項更正前之技術內容相同，並未超出申請時原說明書所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，應無違專利法第 64 條第 2 項規定。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利更正本是否為誤記事項之訂正及是否變更實質？

（一）本局認為「本案申請專利範圍第 3 項係依附在第 1 或 2 項之附屬項，故其

申請專利範圍必然落在被依附之第 1 項的範圍之內，而第 1 項的內容為『一種金剛石膜之製造方法，係至少導入原料氣體並藉由氣相反應而於基材上製造金剛石膜的方法，其特徵為：使作為磷或硼的摻雜源之 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體、 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體、 $\text{B}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 氣體之任一種包含於該原料氣體中，……』，其中已說明添加的氣體為『 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體、 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體、 $\text{B}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 氣體』三種之任一種，故申請專利範圍第 20 項之添加氣體『 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 』依第 3 項合併第 1 項之內容展開後並無法認定係屬誤記，更何況，如經更正為另一氣體，即『 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 』，則其專利範圍勢必將變更實質，而不符專利法第 64 條第 2 項之規定。」

(二)訴願會認為「第 1 項雖記載可添加的氣體為 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體、 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體、 $\text{B}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 氣體三種之任一種，但第 3 項係進一步對 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體界定，第 5 項係進一步對 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體界定，第 7 項係進一步對 $\text{B}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 氣體界定，可知該第 3 項所述『對該原料氣體中添加』者，僅記載有 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 一種氣體而已，並無其他氣體之記載，則其所屬化學、化工類之技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，可由前揭申請專利範圍項次之整體內容及上下文直接察覺到第 20 項之遮罩基材表面係以添加『 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體』之方式形成金剛石膜者，故訴願人將原公告申請專利範圍第 20 項所載之『 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體』更正為『 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 氣體』，應屬誤記事項之訂正，且僅係將原未明確界定技術特徵之遮罩基板的相關請求項（第 3 項、第 20 項）條件內容（氣體）予以統一並更加明確界定其範圍而已，故在解讀本案申請專利範圍時，亦不致擴大或變更原申請專利範圍之實質內容」。

(三)再者，訴願會認為「申請專利範圍第 20 項之添加氣體『 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 』依第 3 項合併第 1 項之內容展開後並無法認定係屬誤記」之說法並非原訴願答辯之內容，乃事後說詞。

(四)訴願會指出，系爭專利在第 1 次更正之訴願決定即已指明「 $\text{P}(\text{OCH}_3)_3$ 」改為「 $\text{PO}(\text{OCH}_3)_3$ 」應屬誤記事項之訂正，然本局於處分第 2 次更正時並未釐清前次訴願決定之意旨，依然做出與訴願決定意旨相反之認定。

四、總 結

(一)申請專利範圍更正後的解讀，並無法依審查基準簡單的例示作判斷，因此經常造成審查上的爭議。訴願會以上述(二)的解讀方式解讀更正後之專利範圍，如果獲得審查同仁的共識，建議作為更正審查範例。

(二)更正本是否為誤記事項之訂正及是否變更實質之認定，應本於該技術領域

中具有通常知識者依據其申請時的通常知識爲之。訴願會指出系爭專利在第 1 次更正之訴願決定中即已指明「P (OCH₃)₃」改爲「PO (OCH₃)₃」應屬誤記事項之訂正，然本局於處分第 2 次更正時並未釐清前次訴願決定之意旨，依然做出與訴願決定意旨相反之認定。

- (三)當上級機關有所表示意見之處，本局即應受其拘束，最好不要做出與訴願決定意旨相反之認定；再者，縱有堅強之理由而爲相反之認定，應於處分書或者答辯書內陳明，不可事後再提出未見於原處分或者答辯書之內容。



24

【專利案號】96202702N01

【專利名稱】具信號源選擇功能的影像信號混合裝置

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 7 條第 1 項、第 107 條第 1 項第 3 款規定

【撤銷重點】職務上發明相關證據之採酌

【判決字號】100 行專訴 16

【判決日期】100.7.14

【判決要旨】

被告僅以原告 94 年研究發展計畫進度稍為落後 5%，延至當年 11 月底重新啟動，即認非全部完成，實嫌率斷。被告及訴願決定就此未加以審酌，並調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立及訴願駁回之決定，自有未洽。

一、案情簡介

系爭專利「具信號源選擇功能的影像信號混合裝置」（專利權人：啓發電子股份有限公司），前於民國 96 年 2 月 13 日提出申請，並於 96 年 8 月 1 日核准公告，主要為一種具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，其包括：一影像信號接收單元、一控制暨影像處理單元、一週邊裝置連接介面、一指令接收介面及一影像輸出單元所組成。

原告（微窗科技股份有限公司）於 98 年 7 月 13 日以系爭專利有違核准時專利法第 107 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 99 年 8 月 26 日以（99）智專三（二）04059 字第 09920602810 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 項為一種具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，為一可整合於顯示裝置內或獨立於外的裝置，其包含：一影像信號接收單元，係可接收複數個影像信號源並支援多種不同影像格式；一控制暨影像

處理單元，係連接前述影像信號接收單元的輸出端，以接收二個以上的影像信號源並執行影像信號混合處理作業而產生一複合式影像信號；一週邊裝置連接介面，係與該控制暨影像處理單元雙向連接，可供與週邊設備連接；一指令接收介面，係連接該控制暨影像處理單元之輸入端，可供與外部電腦連接而接收外部控制指令；一影像輸出單元，其連接於該控制暨影像處理單元的輸出端，以輸出前述複合式影像信號至顯示裝置；其中，該控制暨影像處理單元所輸出之複合式影像信號，係可於單一畫面上同步呈現複數個可獨立調整之影像。

舉發階段：

證據 1 為張鈺欽聘雇契約書

證據 2 為周暉雅聘雇契約書

證據 3 為舉發人公司 94 年度研究發展計畫

證據 4 為舉發人公司登記基本資料

證據 5 為被舉發人公司登記基本資料

訴願階段：

99 年 9 月 20 日訴願理由書

證據 1 為 MCC-8016 SDI PCB 電路圖

證據 2 為 MCC-8016 VGA PCB 電路圖

證據 3 為 MCC-8004 SD-HD PCB 電路圖

證據 4 為 MCC-8004 SD-HD PCB 電路圖第 2 版

證據 5 為 MCC-8016 Main Board PCB 電路圖

99 年 12 月 2 日訴願補充理由書(二)

附件一為 2000 年美國廣播電視雜誌選為當年最佳產品刊登於該雜誌封面

附件二為 2007 年經濟型的多畫面分割器 RAINNIER 系列榮獲 IFOCOMM 最佳新產品獎之一

附件三為 85 年度重訴字第 82 號民事判決

證 1 為微窗科技多影像處理實質技術特徵

證 2 為 MCC-8016 Main Board PCB 各元件之線路圖功能位置

證 3 為 MCC-8016 SDI PCB 各元件之線路圖功能位置

證 4 為 MCC-8016 VGA PCB 各元件之線路圖功能位置

證 5 為 MCC-8004 -HD PCB 各元件之線路圖功能位置

證 6 為 CONTROL BOARD 各元件之線路圖功能位置

判決理由：

查原告主張系爭專利裝置功能與原告 94 年研究發展計畫執行成果，亦即張

鈺欽等 2 人在職期間所完成製作之樣品相同，並有舉發證三張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡及其所完成樣品電路圖、電路圖之線路功能元件位置（見訴願補充理由書(二)證一至證六）為證，惟被告及訴願決定僅以原告 94 年研究發展計畫進度稍為落後 5%，延至當年 11 月底重新啟動，即認非全部完成，實嫌率斷。

查被告在舉發程序中僅使參加人以書狀交換意見 1 次，未給予雙方面詢之機會，且原告所提訴願理由已補充其在舉發程序中之主張，並先後提出上揭補充證據，則本件事實及法律適用顯未臻明確。

三、主要爭點及分析檢討

系爭專利是否違反專利法(第 7 條第 1 項前段)第 107 條第 1 項第 3 款之規定。舉發證據 3 在 P.12、P.29 兩頁的計劃項目及名稱欄位中記載：「MCC-8016 SDI PCB 新組件之研發，本計劃重新規劃 SDI 上板架構，除了在成本上取得優勢，也在功能上增加彈性，如增加高解析度的四分割畫面，並規劃與 SRI router 的結合，大幅增加產品的附值。」

證據 3 在 P.13、P.30 兩頁的計劃項目及名稱欄位中記載：「MCC-8016 VGA PCB 新組件之研發：本計劃發展全新混合 VGA & Video 之訊號處理板，除了可以處理 Analog Composite Video，SDI Video，Analog RGB，以及 DVI 訊號外，此板還可以用來發展 Scan Converter，DVI Conver 等功能，讓產品的擴張性能達到更大。」

本局之舉發審定書理由（四）載述：

依據 P.12、P.13 頁所載之計劃內容（執行方法及步驟），係只能得知該計劃項排程的完成進度，即使其標註完成進度達到 55%，但這 55%的技術是完成哪些技術，均無客觀的證據可明示實質技術手段；根據工作進度欄位中更證實各計劃項目皆並未百分之百完成，最後進度僅 55%，可知舉發人本身所述的各計劃項目均是未完成的項目，於專利法第 7 條第 1 項前段所規定的是「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，...」，該法條明文指出受雇人之發明創作必須為完成的狀態，方進一步論斷是否屬於職務上發明，既然舉發證據 3 已自我表述其計劃並未落實完成，即不符專利法規定所要求。

針對原告於訴願階段所補相關證據，本局於訴願答辯理由（二）載述：

訴願人於舉發階段僅主張 MCC-8016 SDI PCB 及 MCC-8016 VGA PCB，並無對 MCC-8004 SD-HD-2 PCB 及 MCC-8016 Main PCB 有所主張及論述，因此就 MCC-8004 SD-HD-2 PCB 及 MCC-8016 Main PCB 之部分應不予論究。

訴願人於訴願階段所提之證 6「CONTROL BOARD」與本案根本無關，且舉發證據 3 亦無所載，併予指明。

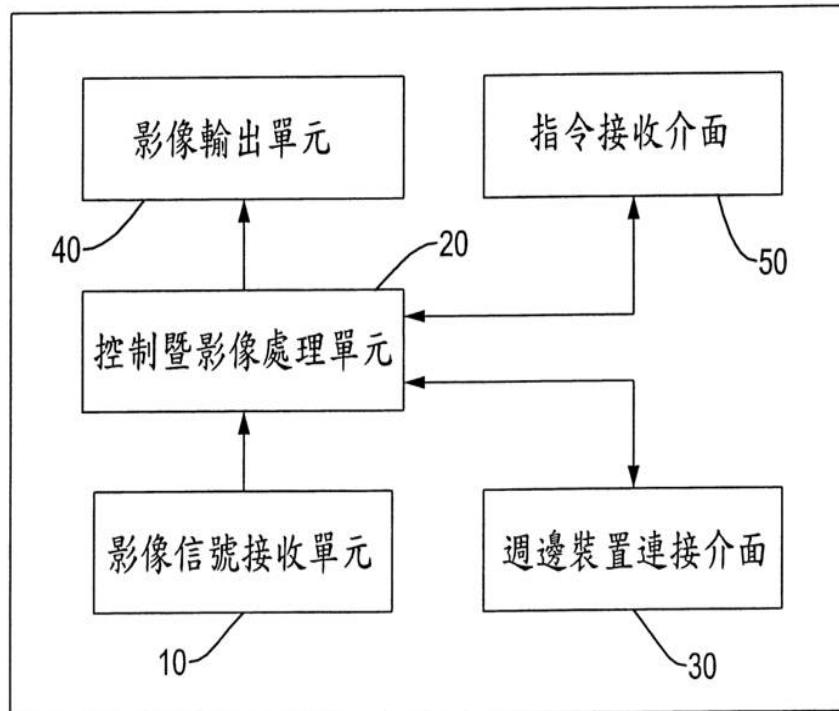
訴願人於訴願階段所提之證 1 及證 2 之完成日期僅至 94 年 7 月 25 日及 94 年 7 月 15 日，就舉發證據 3 而言，確實無法得知有如訴願人所謂已完成之情事。

四、總 結

- (一)專利法第 7 條第 1 項前段所規定的是「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，…」，該法條明文指出受雇人之發明創作必須為完成的狀態，方進一步論斷是否屬於職務上發明。所謂完成之定義為何？本局係採形式認定，即於任職期間計劃是否完成為準，並根據工作進度欄位中各計劃項目並未百分之百完成，最後進度僅 55%，認定系爭專利非屬職務上完成之發明，訴願決定亦維持本局之看法。惟智慧財產法院撤銷本局原審定，認為「僅以研發計劃進度稍為落後 5%，即認非全部完成，實嫌率斷，…被告未調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立之決定，自有未洽」。查智慧財產法院觀點，似乎採實質認定，即非以任職期間計劃是否完成為準，而係以任職期間與系爭專利申請專利範圍相關之技術是否完成為準，而本局將依智慧財產法院之見解再為實質認定。
- (二)訴願人於訴願階段所提之補充證據，本局於答辯時應先判斷其為基於同一基礎事實之補強證據或是新證據。若屬補強證據，本局於訴願答辯時仍應審究，如本案訴願所提之 MCC-8016 Main PCB 是否為 MCC-8016 SDI PCB 或 MCC-8016 VGA PCB 之補強證據，即應考量。

100 行專訴 16 附圖：

多工影像混合器的電路方塊圖



第一圖



25

【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

【撤銷重點】證據採酌、新穎性

【判決字號】98 行專訴 89

【判決日期】99.2.4

【判決要旨】

雖然證據二型錄第 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，證據二第 8 頁圖示與證據三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，證據二第 9 頁表格顯示型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件亦與證據三樣品內容物相同，惟由證據二第 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：「證據二僅僅揭露產品之外觀，而不能知悉其結構者」、「證據二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。

一、案情簡介

系爭「切削刀具後拉式抗震延長刀柄」新型專利（專利權人：吳世昌），前於民國 95 年 2 月 8 日提出申請，並於 95 年 5 月 11 日形式審查取得專利權。系爭專利主要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（黃國禎）於 96 年 8 月 1 日以系爭專利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（即參加人）於舉發階段提出舉發證據二廣傑公司 NC TOOLING SYSTEM 型錄、證據三廣傑公司型號 SST1216-DC6 延長桿夾頭組實物、證據四磐升企業有限公司出貨單影本、證據五磐升企業有限公司發票及應收帳款請款單影本，主張組合證據二、三或組合證據二、三、四、五，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。

判決理由：證據三中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，證據二和三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、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據二與證據三之組合是否可證明系爭專利不具新穎性？

1.證據二廣傑公司 NC TOOLING SYSTEM 型錄具有證據能力：

查，證據二為廣傑公司 NC TOOLING SYSTEM 型錄，屬一公開發行型式之型錄，其底頁「2003.08」之記載，依型錄慣有表示，顯示其發行日期為 2003 年 8 月，早於系爭專利之申請日即 95 年 2 月 8 日。且由於證據二係整本全頁裝訂冊，並非單頁亦非活頁式型錄，其非偽造至為明確。原告雖陳稱：證據二型錄可臨訟製作云云，但原告如有疑義，自當提出反證，尚不能僅以主觀臆測即稱證據二為後來再製者。

2.證據二（其代表圖示見附圖 2）與證據三（證物外放）之組合不足以證明系爭專利不具新穎性：

(1)查，依被告 97 年 5 月 9 日面詢紀錄，係於「五、面詢事項」欄為「舉發證據三型號 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），惟此仍被告陳述事項，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：「有關證據二之型錄，僅看得到商品外觀，無法看到內部構件結構，故證據三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三與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同，是證據三得否為系爭專利不具新穎性之證據，實非無疑。

(2)由證據二第 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：「證據二僅僅揭露產品之外觀，而不能知悉其結構者」、「證據二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，證據三中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，證據二和三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。

(二)分析檢討：

1.審查基準第 5-1-36 頁次

5.3.3.1 證據能力與證據力之判斷

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。因此，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未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。

例 2

引證 1 之統一發票載有某一交易商品之型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，引證 2 之產品無製造日期，其型號係標示於貼紙並黏貼於產品上，於商業習慣上，使用黏貼方式雖屬常見，但由於貼紙屬隨時可更換黏貼者，該等字樣是否即為該樣品之型號，若無其他相關資料佐證，即使引證 1、引證 2 之型號相同，仍不能認定引證 1、引證 2 之間具有關連性。

例 3

引證 1 之型錄載有產品代號為 XX-123 之外觀圖形，但無印製日期；引證 2 之產品價目表載有前述產品代號及印製日期，且印製日期早於系爭專利之申請日，但無產品外觀圖形，由於兩項證據資料均載有相同產品代號，兩證據間具有關連性，可合理推定引證 1 之型錄之 XX-123 產品之公開日期即係引證 2 之印製日期。

又若上述引證並未揭露詳細內部構造，不能與系爭專利為技術內容之比對時，其證據力仍不足，可通知舉發人提出樣品。

2. 法院相關判決

99-78

證據 2 為日本廠牌 ALPINE (中文版) 西元 2002 年 (91 年) 綜合產品目錄，該目錄第 23 頁揭示有一型號為 KCA-410C 之萬用連接端子盒。證據 3 為前揭證據 2 型號 KCA-410C 之萬用連接端子盒的實體樣品。證據 4 為證據 3 實體樣品的照片。證據 5 為證據 3 之實體樣品的產品說明書。證據 6 為證據 3 實體樣品之產品說明書的部分摘要內容。因此前開證據 2 至證據 6 可以互相勾稽而為關聯證據，足見證據 2 至證據 6 其公開日期應於 91 年間，早於系爭專利申請日 92 年 3 月 4 日。

98-52

本件訴訟補充證據 1 之實物上刻有 MULLER WERZEUG，與補充證據 3 之 COMMERCIAL INVOICE (商業發票) 其上所載之製造商名字相同；補充證據 2 係產品之型錄，其上型號 No.650200 之產品外觀，經比對與補充證據 1 之實物外觀相同，復與補充證據 3 商業發票所載之商品型號 No.650200 相同；基上之關聯證據，足認訴訟補充證據 1 至 3 可相互勾稽。又訴訟補充證據 3 之商業發票，其上記載開立發票之日期為「2006 年 8 月 14 日」，可證訴訟補充證據 1 之實物或補充證據 2 型錄所載之商品，於系爭專利申請日 (95 年 10 月 4 日) 前之 95 年 8 月 14 日，已有販賣行為而公開，自足為論究系爭專利是否具有新穎性或進步性之證據。

98-46

經查，本件證據三為台灣華歌爾公司所生產之內衣樣品，該樣品背扣旁所縫製之衣物標籤標示型號為「SB4036」；而證據四則為台灣華歌爾公司 1994 年 8 月秋冬「SALUTE 莎露」型錄正本，該型錄上圖片下方標示有「SB4036」字樣，經比較證據三與證據四之圖片，其型號均標示為 SB4036，且外型相同，應可認為兩者所指之物為同一，而上開商品既於台灣華歌爾公司 1994 年 8 月秋冬「SALUTE 莎露」型錄即已刊登，堪認證據三早於系爭專利申請前即已公開，殆無疑義。

91-2034

查知該計數器樣品本身並未烙印型號及製造日期，其上雖黏貼有「GX-06RL」等字樣貼紙，惟該貼紙屬隨時可黏貼者，該等字樣是否即為該計數器樣品之型號，並無其他相關證據足資佐證，不能證明系爭案申請前已有相同技術公開之事實。

91-3179

經查，引證二所示環保珠寶盒中所勾選之首飾盒與引證三實物樣品雖均未

標示產品型號，但一般習用之首飾盒亦極少標示產品型號，尚不能以上揭首飾盒與引證三實物樣品未標示產品型號即認非屬相同之產品。

3.雖本局之審查基準中，未見有相近之案例，惟依審查基準記載之採證內容，以及本局相類似案件之見解，也多為訴願會及法院所肯認，況依前開法院之判決 91-2034 亦明確表示，以型號關連時，若實物上之型號為烙印，則證明力較強，若為一貼紙，則證明力較弱，然原審判決認為即或證據三之實物組件中烙印有型號「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，又雖與證據二第 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，證據三中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，而無法相互勾稽而證明系爭專利不具新穎性。惟倘此論證邏輯成立，則只要所有證據實體產品之型錄一旦未充分、詳實描繪、揭露其內部結構或專利技術，縱該證據實體產品之型號與型錄所揭示者相同，仍難認為具有證據同一之關連性證據，無法相互勾稽作為有無新穎性之判認！如此一來，則所有未充分、詳實描繪、揭露其內部結構或專利技術之型錄以及證據實體產品均將無法作為專利法上之證據，而無論在發明專利或新型專利上，前揭審查基準中有關型錄、實體產品等證據採證之判斷規定，恐將無適用之餘地。

四、總 結

- (一)按經驗法則同一公司製造同一型號之機具，依商業習慣其結構通常為相同，是二者應具有關連性無疑。至於判決曾指出原告雖陳稱：證據二型錄可臨訟製作云云，但原告如有疑義，自當提出反證，尚不能僅以主觀臆測即稱證據二為後來再製者。然對證據三證據樣品之判定，卻又採原告所稱「證據三或其柄身烙印之型號，實能臨訟製作」之理由，而未要求原告如有疑義，自當提出反證之作法。而以型號關連，僅能稱有較高之可信度，而非意謂「有型號必能關連」、「無型號必不關連」，此外，判決理由認定證據三中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，證據二和三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部分，似與專利審查基準所載判斷關連性證據之採證，有所出入。判決推論及相關見解，得否據為審查實務判斷之準據，容待斟酌。
- (二)本件舉發人（即參加人）已依法提起上訴，最高行政法院亦已於 100 年 3 月 10 日以 100 年度判字第 299 號判決將智慧財產法院原判決廢棄，發回該院更為審理中。
- (三)按最高行政法院於前揭判決中指出：「原判決既謂證據二型錄末頁所載之公

開日期可採；而且證據二型錄第 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，證據二第 8 頁圖示與證據三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，證據二第 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，此亦與證據三樣品內容物相同等情。詎原判決卻又斤斤於『證據二第 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，認證據三中型號 ST16-DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，並進而否認證據二及三之關聯性，原判決認定事實，容與經驗法則有違，自屬違法。」，其肯認了本局原處分之採證見解。

98 年度行專訴字第 89 號

圖 1：

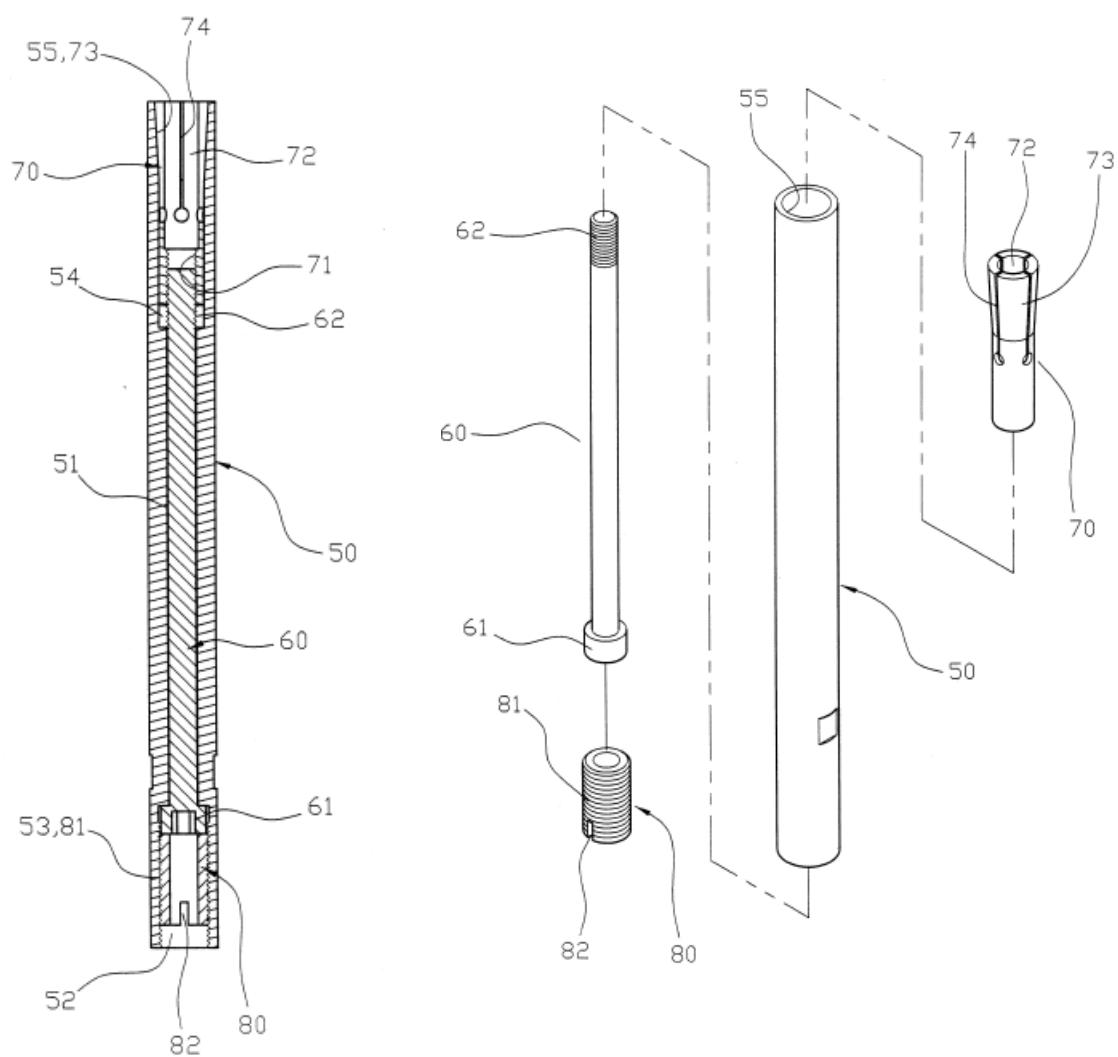
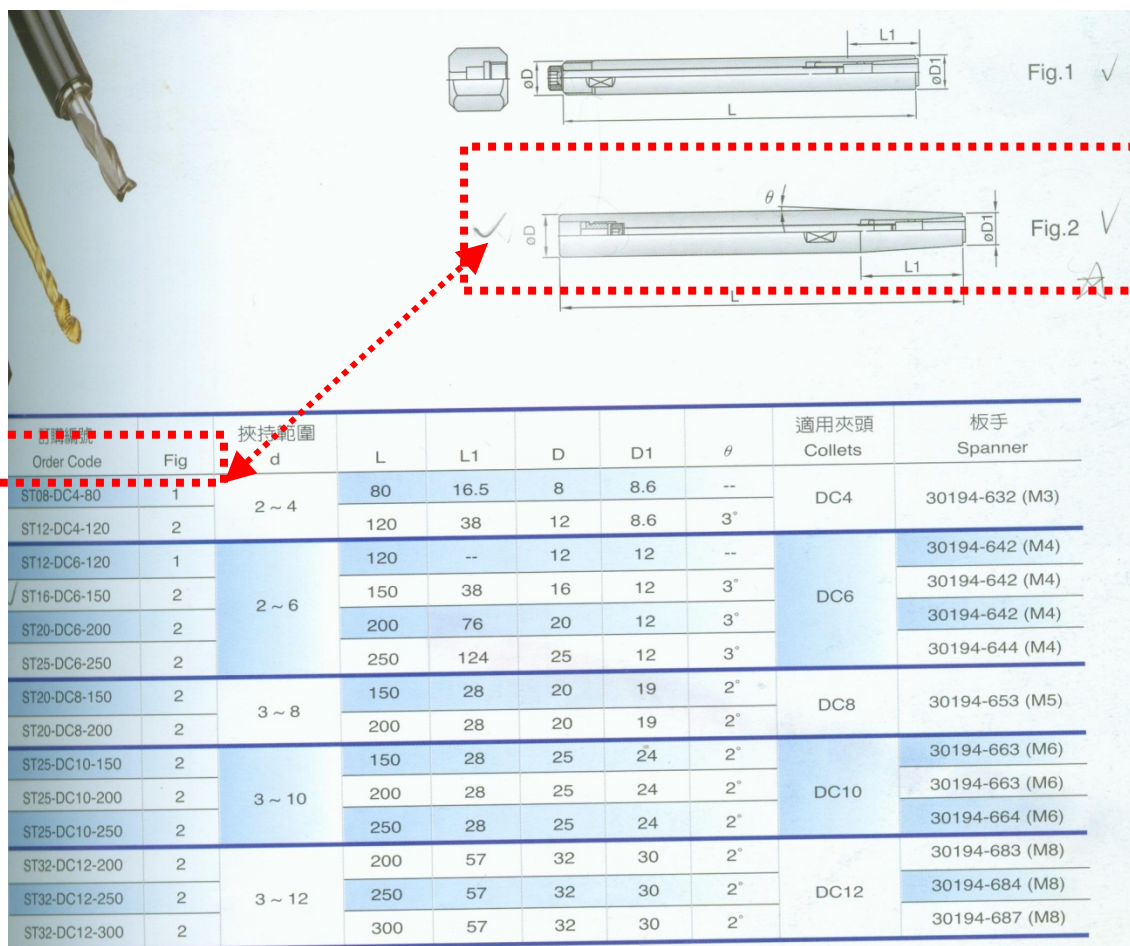
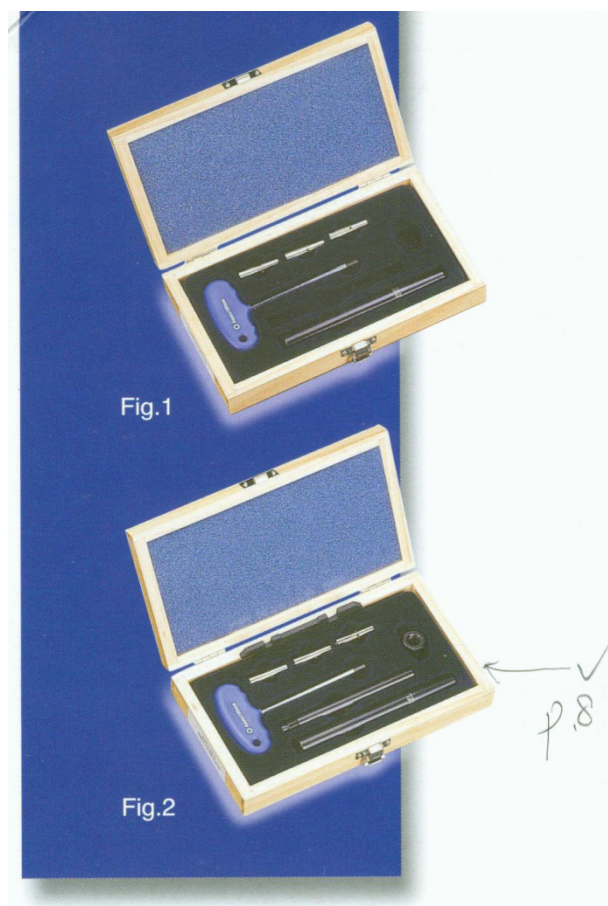


圖 2：

證據二第 7 頁



證據二第 8 頁



證據二第 9 頁

and Collet Chuck

KOJEX

DC延長桿夾頭組

圖號 Fig.	組件內容 Contains			
	夾頭柄 Collet Chuck	夾頭 Collets	板手(A)  Spanner(A)	板手(B)  Spanner(B)
1	ST08-DC4-80	DC4-2E x 1pc DC4-3E x 1pc DC4-4E x 1pc	30194-002	30194-632 (M3)
1	ST12-DC4-120			
2	ST08-DC4-80			
	ST12-DC4-120			

圖號 Fig.	組件內容 Contains			
	夾頭柄 Collet Chuck	夾頭 Collets	板手(A)  Spanner(A)	板手(B)  Spanner(B)
1	ST12-DC6-120	DC6-3E x 1pc DC6-4E x 1pc DC6-6E x 1pc	30194-002	30194-642 (M4)
1	ST16-DC6-150			30194-642 (M4)
1	ST20-DC6-200			30194-642 (M4)
1	ST25-DC6-250			30194-644 (M4)
2	ST12-DC6-120			30194-642 (M4)
	✓ ST16-DC6-150			30194-642 (M4)
2	ST20-DC6-200			30194-642 (M4)
	ST25-DC6-250			30194-644 (M4)



26

【專利案號】 94201330N01

【專利名稱】 膠帶結構改良

【審定結果】 舉發不成立

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

【撤銷重點】 新證據、新穎性、進步性

【判決字號】 98 行專訴 118

【判決日期】 99.2.25

【判決要旨】

原告於舉發階段所提出之附件 1 至 5 並無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 7 項不具新穎性及進步性，惟原告於向本院起訴時所提出之原證 4 至 6 及其組合，核屬智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱之「新證據」，足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 4 項及第 7 項不具進步性，並足以證明系爭專利申請專利範圍第 5、6 項不具新穎性，而有違專利法第 94 條第 1 項、第 4 項之規定，自應為舉發成立之審定。

一、案情簡介

系爭專利「膠帶結構改良」之申請日為 94 年 1 月 25 日，並於 94 年 6 月 24 日核准取得專利權。原告於 94 年 11 月 18 日以其有違核准審定時專利法第 94 條第 1 項、第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局於 97 年 10 月 31 日以 (97) 智專三 (五) 01058 字第 09720593580 號舉發審定書審定舉發不成立。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。本局依判決意旨重為審查，於 99 年 7 月 26 日以 (99) 智專三 (五) 01058 字第 09920516330 號舉發審定書審定舉發成立，專利權人未提起訴願而告確定。

系爭專利申請專利範圍共 7 項，第 1、5 項為獨立項，餘為附屬項：

1. 一種膠帶結構改良，係設置一本體，於該本體內層面之一側邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之本體外層另側邊處亦設具黏膠。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述膠帶結構改良，其中，可在本體外層面黏膠

上貼置保護紙。

3. 如申請專利範圍第 2 項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為曲光紙。
4. 如申請專利範圍第 2 項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為蠟紙。
5. 一種膠帶結構改良，係於本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙。
6. 如申請專利範圍第 5 項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為曲光紙。
7. 如申請專利範圍第 5 項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為蠟紙。

二、主要撤銷理由及證據

附件一為王佳實業股份有限公司所生產之雙面遮蔽膠帶實品；附件二為王佳實業股份有限公司之膠帶產品中文型錄；附件三為王佳實業股份有限公司之膠帶產品英文型錄；附件四為經濟部經授商字第 09101430750 號准請王佳實業股份有限公司申請遷址變更登記及股東持股變動報備函；附件五原告宣稱為附件一之雙面遮蔽膠帶實品之出口報單及發票影本。原證 1 為系爭專利舉發審定書影本；原證 2 為系爭專利訴願決定書影本；原證 3 為系爭專利新型技術報告；原證 4 為 US4033803、原證 5 為 GB2079628 及原證 6 為中華民國公告第 15807 號。

法院判決認為原告於舉發階段所提出之附件 1 至 5 並無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 7 項不具新穎性及進步性，惟於向智慧財產法院起訴時所提出之原證 4 至 6 及其組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 4 項及第 7 項不具進步性，並足以證明系爭專利申請專利範圍第 5、6 項不具新穎性，而有違核准審定時專利法第 94 條第 1 項、第 4 項之規定。

三、主要爭點及分析檢討

(一)附件 1 至 5 無法相互勾稽以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 7 項不具新穎性及進步性：

- 1.附件 1 之膠帶實品本體，並未標示實際製造日期及型號，至多僅能證明該膠帶可被製作完成，並無從得知其公開日期；附件 2 之中文型錄正本及附件 3 之英文型錄正本，所載原告公司地址皆為「臺北市○○○路○段 117 號 12 樓」，附件 4 為原告於 91 年 10 月 17 日向經濟部商業司申請遷址變更登記及董事持股變動報備，其中原告舊公司地址為「臺北市大同區○○○路○段 117 號 12 樓」，新公司地址為「臺北市○○○路○段 171 號 5 樓之 6」，由上可知附件 2、3 之型錄所載之原告公司地址為附件 4 之原告舊公司地址，此固可證明附件 2、3 之型錄公開日期係在系爭專利申請日 94 年 1 月 25

日之前，惟附件 2、3 所載 DBT-601 產品僅能看到膠帶之外觀，於其一側邊塗覆黏膠層，其上有保護紙貼覆，但無其內部結構之相關說明，自無從僅由上開型錄所揭示之膠帶外觀，認定其膠帶本體之內層究係全部佈設黏膠，或僅有一部分佈設黏膠。

2. 另附件 5 之出口報單僅揭示貨物名稱爲 PVC DOUBLE SIDED MASKING TAPE，並未記載該貨物之內部結構，而其品名欄記載爲 DP145G 25mm×25M、DP145G 35mm×25M、DP158R 35mm×25M、DP145G 25mm×25M、DP145G 35mm×25M 等，此與附件 2 中文型錄所記載之「油漆雙面遮蓋膠帶」及附件 3 英文型錄所記載之「Double-Coated Masking Tape for Paintwork」之產品編號 DBT-601 相較，無論在產品名稱或編號均不相同，故附件 1 之雙面遮蔽膠帶實品與附件 2 及 3 之產品型錄及附件 5 之出口報單及發票影本，彼此無法相互勾稽，即無從認附件 1 之雙面遮蔽膠帶實品爲附件 5 之出口報單及發票影本所記載之貨物，或爲附件 2 及 3 產品型錄所載產品編號 DBT-601 之油漆面遮蔽膠帶，故附件 1 至 5 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 7 項不具新穎性及進步性。

(二)原證 5 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：

原證 5 說明書第 1 頁第 45 至 50 行記載「...本發明黏著膠帶具有第 1 及 2 相對表面，第 1 表面的第 1 部分塗覆黏著劑及第 2 表面的第 2 部分塗覆黏著劑，上開第 1 與第 2 部分不重疊。」，且原證 5 之申請專利範圍第 1 項至第 4 項亦分別揭示在膠帶之內外相對表面並未全部塗覆黏膠層，而係於內層面及外層面之不同延長側邊塗覆黏膠層，且內、外層面塗覆黏膠層的部分並不重疊之技術內容，是以原證 5 已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之膠帶結構爲內層面之一側邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之外層面另側邊處亦設具黏膠之技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍第 1 項爲該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證 5 顯能輕易完成，不具進步性。

(三)原證 5 與原證 6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 2、4 項不具進步性：

1. 系爭專利申請專利範圍第 2 項係就第 1 項進一步附加「可在本體外層面黏膠上貼置保護紙」之技術特徵，第 4 項則係就第 2 項進一步附加「該保護紙可爲蠟紙」之技術特徵，而原證 5 說明書第 1 頁第 45 至 50 行及申請專利範圍第 1 項至第 4 項已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所示膠帶之第 1 及第 2 表面不同延長側邊塗覆黏著劑，且內、外二表面塗覆黏著劑的部分不互相重疊之技術內容，業如前述，而原證 6 則揭露一種塑膠黏性膠帶，其上下兩面均塗膠層，於其層之一面加貼一層蠟紙，欲使用可將貼層蠟紙

撕掉，將其貼於被貼物之後面而以另一面之膠層貼於固定層上之構造。

- 2.經比對原證 5、6 之組合與系爭專利申請專利範圍第 2、4 項，系爭專利申請專利範圍第 2、4 項所記載於膠帶內、外表面兩不同側邊塗覆黏膠層已見於原證 5，第 4 項所記載於外層面黏膠上貼置蠟紙之技術特徵已揭露於原證 6，至於第 2 項雖係記載於外層面黏膠上貼置保護紙，惟系爭專利說明書之「實施方式」即載明「該保護紙（10）可為曲光紙、蠟紙...等」，由此可見就習於該項技藝人士而言，蠟紙亦為保護紙的一種，易言之，蠟紙為保護紙之下位概念，則原證 6 既已揭露於外層面黏膠上貼置蠟紙之技術內容，該內容即已隱含或建議可適用其上位概念之保護紙，是以系爭專利申請專利範圍第 2、4 項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證 5、6 加以組合後顯能輕易完成，不具進步性。

(四)原證 4 與原證 5 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性：

- 1.系爭專利申請專利範圍第 3 項係就第 2 項進一步附加「可在本體外層面黏膠上貼置保護紙，該保護紙可為曲光紙」之技術特徵，原證 5 說明書第 1 頁第 45 至 50 行及申請專利範圍第 1 項至第 4 項已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所示膠帶之第 1 及第 2 表面不同延長側邊塗覆黏著劑，且內、外二表面塗覆黏著劑的部分不互相重疊之技術內容，原證 4 說明書第 2 欄第 44 至 45 行則揭露「...一矽膠紙帶層 26 防止內面 21 與半塗覆面 23 沾黏」之技術內容。
- 2.經比對原證 4、5 之組合與系爭專利申請專利範圍第 3 項，系爭專利申請專利範圍第 3 項所記載於膠帶內、外表面兩不同側邊塗覆黏膠層已見於原證 5，其所記載於外層面黏膠上貼置曲光紙之技術特徵雖未直接揭露於原證 4，惟原證 4 所載之矽膠紙，與系爭專利之曲光紙之功能均在於遮蔽黏膠層，避免膠帶本體內層面之黏膠層與本體外層面之黏膠層黏合，而為膠帶本體外層面黏膠之保護紙，另參以系爭專利說明書之「實施方式」亦載明「該保護紙（10）可為曲光紙、蠟紙...等」，由此可見就習於該項技藝人士而言，使用曲光紙作為保護紙亦為易於替代之習知技術，是以矽膠紙與曲光紙雖然材質不同，但二者皆可有效遮蔽膠帶內表面的黏膠層，避免其與膠帶外表面之黏膠層黏合，故系爭專利申請專利範圍第 3 項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證 4、5 加以組合後顯能輕易完成，不具進步性。

(五)原證 4 足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性：

查原證 4 說明書第 2 欄第 36 至 45 行記載「...在這發明方法的實例使用之遮蔽膠帶可參照標記 20，如圖 5 所示，膠帶 20 的內面 21 完整地塗覆壓感黏著劑，而膠帶 20 的外面 22 大約一半表面塗覆壓感黏著劑 23。外面 22 剩

下的部份 24，則未沾黏。一層矽膠紙帶 26 防止內面 21 與半塗覆面 23 沾黏。」，另參照圖式 5 亦揭露上開技術內容，是以原證 4 已揭露系爭專利申請專利範圍第 5 項之膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性。

(六)原證 4 足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具新穎性：

查系爭專利申請專利範圍第 6 項係就第 5 項進一步附加「該保護紙可為曲光紙」之技術特徵，原證 4 已揭露系爭專利申請專利範圍第 5 項之膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵，雖原證 4 並未直接揭露使用曲光紙作為保護紙之技術特徵，惟原證 4 所載之矽膠紙與系爭專利之曲光紙之功能相同，業如前述，另參以系爭專利說明書之「實施方式」亦載明「該保護紙（10）可為曲光紙、蠟紙...等」，足見就習於該項技藝人士而言，使用曲光紙作為保護紙亦為易於替代置換之習知技術，故就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，參酌原證 4 記載之矽膠紙，應能直接置換為曲光紙，是以系爭專利申請專利範圍第 6 項不具新穎性。

(七)原證 4 與原證 6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具進步性：

- 1.查系爭專利申請專利範圍第 7 項係就第 5 項進一步附加「該保護紙可為蠟紙」之技術特徵，原證 4 係揭露膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵，原證 6 則揭露一種塑膠黏性膠帶，其上下兩面均塗膠層，於其層之一面加貼一層蠟紙，欲使用可將貼層蠟紙撕掉，將其貼於被貼物之後面而以另一面之膠層貼於固定層上之技術內容。
- 2.經比對原證 4、6 之組合與系爭專利申請專利範圍第 7 項，系爭專利申請專利範圍第 7 項所記載膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵已揭露於原證 4，第 7 項所記載於外層面黏膠上貼置蠟紙之技術特徵已揭露於原證 6，是以系爭專利申請專利範圍第 7 項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證 4、6 加以組合後顯能輕易完成，而不具進步性。

四、總 結

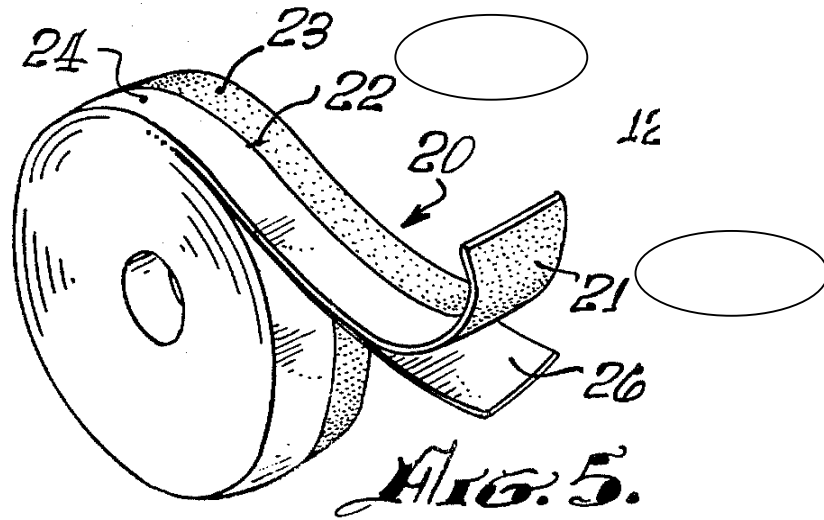
(一)智慧財產案件審理法第 33 條規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。

(二)本件原告於行政訴訟階段提出原證 4、原證 5 及原證 6，分別主張系爭專利各請求項不具新穎性及進步性，該等證據與原告舉發時所提之證據不具有同一基礎事實之關聯性，核屬新證據，其既未經關係人答辯及本局審酌，亦未於訴願時提出，踐行訴願前置程序，本不得於訴訟時執為主張本局原處分違法之依據。惟依前揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本局仍應就該等新證據與系爭專利加以比對，提出訴訟答辯。

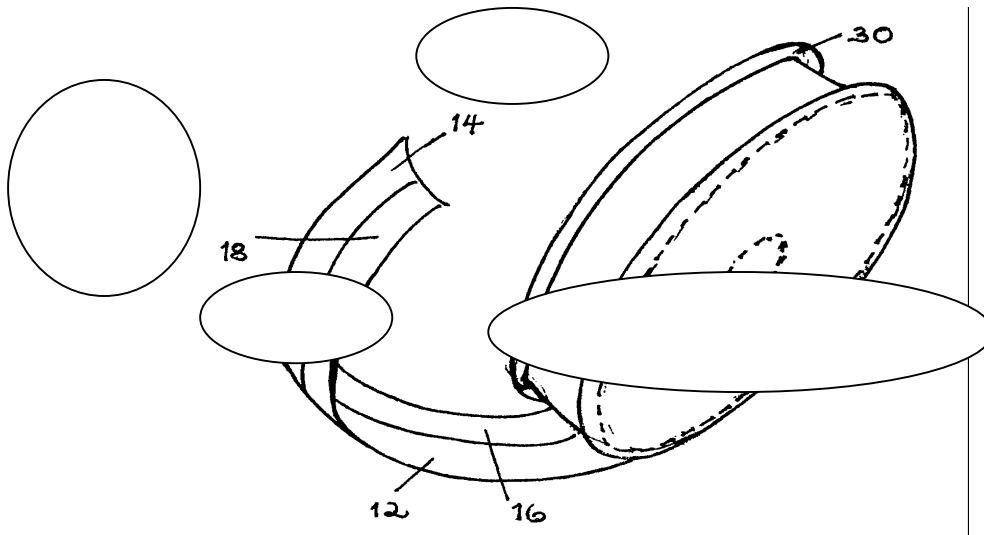
(三)經比對後，本局認為新證據仍不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，惟智慧財產法院雖認同原舉發證據不足以證明系爭專利不具專利要件，但認定訴訟中各新證據及其組合已足以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具進步性，請求項 5 及 6 不具新穎性。

附圖

證據 4 (美國第 4033803 號專利，公告日期為 1977 年 7 月 5 日)



證據 5 (英國申請第 2079628 號專利，公開日期為 1982 年 1 月 27 日)



附表

系爭專利	向被告機關所提舉發理由	相關引證	向本院起訴理由	相關引證
請求項 1	不具進步性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具進步性	證據 5
請求項 2	不具進步性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具進步性	證據 5 與證據 6 之組合
請求項 3	不具進步性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具進步性	證據 4 與證據 5 之組合
請求項 4	不具進步性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具進步性	證據 5 與證據 6 之組合
請求項 5	不具新穎性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具新穎性	舉發附件 2、3 與習知技術之組合
				證據 4
			不具進步性	舉發附件 2、3 與證據 4 之組合
請求項 6	不具新穎性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具新穎性	證據 4
	不具進步性	舉發附件 1 至 5 之組合		
請求項 7	不具新穎性	舉發附件 1 至 5 之組合	不具進步性	證據 4 與證據 6 之組合
	不具進步性	舉發附件 1 至 5 之組合		