

94年專利行政訴訟裁判選輯 目錄

台北高等行政法院判決

序號	判決字號	專 利 案 號	判決日	爭 訟 及 裁 判 重 點	頁次
1	92訴4332	88218904P01	940120	新型進步性	1
2	92訴4352	88201538P01	940120	新型進步性	3
3	92訴4171	80208725A01N02	940126	新型進步性	5
4	92訴4397	89101423	940202	核駁理由未先行通知原告、就申請專利範圍第15、16項漏未審究，有違逐項審查原則	7
5	92訴4417	89121428N01	940202	發明進步性	11
6	92訴4906	88209846P01	940310	新型進步性	15
7	92訴3238	89106187P01	940311	申請專利範圍合併，並不變更實質、以綜合判斷進步性之理由，認定系爭案不具「新穎性」	19
8	92訴4502	87208998N02	940316	新型新穎性	25
9	92訴1584	84214438A01P01	940318	引證一之證據關聯性認定問題	27
10	92訴2220	89208905P03	940331	混淆新穎性及進步性	31
11	92訴4799	88308099P01	940331	引證案(遭核駁)未公開，不得以之作為系爭案擬制喪失新穎性之引證資料	37
12	92訴3789	88221789P01	940406	「共排」與「並排」之定義	39
13	93訴0025	90214587P01	940421	申請專利範圍記載明確時，即無依創作說明及圖式另為解釋之餘地	43

序號	判決字號	專 利 案 號	判決日	爭 訟 及 裁 判 重 點	頁次
<u>14</u>	93訴271	89123560N01	940503	舉發無發核駁通知之必要	47
<u>15</u>	93訴328	90223425N01	940503	新穎性比對，直接無歧異	51
<u>16</u>	93訴395	89212390P01	940503	新型進步性	55
<u>17</u>	93訴456	87202141N01	940503	新穎性成立，可不論究進步性	59
<u>18</u>	92訴3874	86102918	940505	僅就方法發明之系爭案申請專利範圍為審查，有違逐項審查原則	63
<u>19</u>	92訴4354	88220279P01	940505	包裝盒產品說明書的證據力	65
<u>20</u>	92訴4542	88105264	940518	引證案與本案發明之技術內容毫無關連	69
<u>21</u>	93訴1155	86201985N01	940608	不得以同一事實及同一證據再為舉發作相同之主張	71
<u>22</u>	92訴0038	87219714P01	940615	新型進步性	75
<u>23</u>	93訴1446	91203639	940616	構成要件省略之新型，應視為非能輕易完成，具進步性	77
<u>24</u>	92訴2822	88115534P01	940706	技術內容之表現方式，不以文字為限	81
<u>25</u>	93訴1444	88219928N01	940706	進步性之判斷方式	83
<u>26</u>	94訴更一13	85200470N01	940810	原判決廢棄，再判仍駁回，鑑定報告不採	87
<u>27</u>	93訴更一5	77209835N03	940817	更審判決仍駁回	93
<u>28</u>	93訴1969	90106421P01	940818	發明進步性	97
<u>29</u>	93訴2247	88221559P01	940818	新型進步性	99
<u>30</u>	93訴3349	90203967	940914	新型進步性	103

序號	判決字號	專 利 案 號	判決日	爭 訟 及 裁 判 重 點	頁次
<u>31</u>	92訴4926	86205444N01	940922	新穎性、進步性之混淆	105
<u>32</u>	93訴2509	88222183P01	940929	修正本變更實質之案例	107
<u>33</u>	93訴3563	90206500P01	941007	未併提課予義務訴訟，起訴不合法駁回	111
<u>34</u>	93訴2480	89212949	941013	技術本質上根本無實施，應屬不具產業上利用性之問題	113
<u>35</u>	93訴3756	83212044N04	941013	舉發證據四是否揭示系爭專利限定之特徵	115
<u>36</u>	93訴3088	87106918	941018	專利權期間延長之案例	119
<u>37</u>	93訴3879	90214421N02	941019	認證資料之證據力	121
<u>38</u>	93訴1624	88100292	941020	發明進步性	123
<u>39</u>	93訴2043	90211330P01	941020	新型進步性	125
<u>40</u>	92訴704	88201717P01	941021	首見對鑑定報告地位之見解	129
<u>41</u>	93訴2284	87105905	941027	發明進步性	133
<u>42</u>	93訴3143	90100250P01	941027	不可部分准，部分不准	135
<u>43</u>	93訴3504	88212975P01	941027	新型進步性之判斷	139
<u>44</u>	93訴3644	89119724P01	941102	異議證據之公開日期，應先命異議人提出證據以證明其真實性	143
<u>45</u>	93訴3284	90211218	941110	未確實依據引證資料審查	145
<u>46</u>	93訴3680	88207478P01	941110	申請專利範圍過廣以致不具新穎性	149
<u>47</u>	93訴1472	89213787P01	941117	非專利申請權人之異議	155

序號	判決字號	專 利 案 號	判決日	爭 訟 及 裁 判 重 點	頁次
48	93訴3248	89205468P02	941117	未就第4項獨立項逐項審查	159
49	93訴3956	87202369N03	941117	追加更正被駁回	161
50	93訴1865	86220216N02	941124	證據關連性之認定	163
51	93訴4031	84310624N02	941130	舉發案之當事人適格	167
52	93訴3369	88119378	941208	核駁先行通知有疏漏、適用法律有誤	169
53	94訴255	91216571	941228	新型新穎性	173

最高行政法院判決

序號	判決字號	專 利 案 號	判決日	爭 訟 及 裁 判 重 點	頁次
54	94裁481	83209971N01	940324	有關「公開」之認定	175
55	94判1003	87111951	940714	審查人員適格問題	181
56	94判1276	88211658P01	940818	原判決廢棄，原審未盡調查證據能事	183
57	94判1486	89206016N01	940922	商品條碼證據之證據力	193
58	94判1595	87121847N03	941020	舊法擬制喪失新穎性排除同一人，維持原審，法規適用之案例	197
59	94判1625	83200685N02	941027	一事不再理、新型進步性	201



【裁判字號】 92，訴，4332

【裁判日期】 940120

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：關於調整臂既係於衝壓成型之前，依各端子插拔力大小之需求而作調整，係屬依個別需求而於設計階段即將調整臂作不同長度之改變，並非依該新型本身之結構特徵即可達成系爭案之功效增進，核與專利法第九十七條定義之新型專利標的係對於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良者不符，自不能以系爭案於該新型衝壓成型之前，可依各端子插拔力大小之需求而作調整之不同設計具有之功能（如係就各個不同需求而作不同調整臂之設計，則屬已有多數件不同新型設計，而非僅有系爭案一件新型設計），作為較引證案具功效增進之論據。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告九十年七月三十一日就審定第八八二一八九〇四號新型專利異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國 88 年 11 月 5 日以「電連接器」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第 88218904 號審查，准予專利。公告期間，原告提出異議，經被告以 91 年 11 月 1 日（91）智專三（二）04087 字第 09189002465 號審定書為異議不成立之處分，原告不服，向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，被告就系爭案調整臂於衝壓成型後，調整臂的長度即固定並不爭執，參加人亦陳明系爭案調整臂的調整是衝壓成型之前的調整等情無訛（93 年 9 月 22 日準備程序筆錄參照）。因此，系爭案關於調整臂既係於衝壓成型之前，依各端子插拔力大小之需求而作調整，係屬依個別需求而於設計階段即將調整臂作不同長度之改變，並非依該新型本身之結構特徵即可達成系爭案之功效增進，核與首揭專利法第九十七條定義之新型專利標的係對於物品之形狀、構造或裝置之創

2 94 年專利行政訴訟裁判選輯

作或改良者不符，自不能以系爭案於該新型衝壓成型之前，可依各端子插拔力大小之需求而作調整之不同設計具有之功能（如係就各個不同需求而作不同調整臂之設計，則屬已有多數件不同新型設計，而非僅有系爭案一件新型設計），作為較引證案具功效增進之論據。

因此，被告以引證一至引證四或及組合並無系爭案藉調整臂長度而改變端子剛性或調整臂之剛性之功效，所為異議不成立之理由尚有未洽，訴願決定未加指摘，核非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至於被告就引證一至引證四與系爭案之技術內容重行審查後，該等引證案或其組合是否能證明系爭案不具進步性，尚待被告依上述本院之見解重行審究，而其審查結果是否應為異議成立之處分，尚未經被告審查，此部分之事證未臻明確，仍待被告予以究明，本院無從逕為被告應就系爭案異議申請為異議成立處分之諭知。依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，原告在請求命被告依本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘原告請求應命被告為異議成立之處分部分，尚非可採，應予駁回。



【裁判字號】 92，訴，4352

【裁判日期】 940120

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：(1)系爭案第1項之獨立項係以「凸出」之結構描述該扣部，其扣部並不限於由堤板表面衝開向內彎折形成倒勾片之範圍；(2)引證二指扣部之變形以達到系爭案相同扣合之功效，是否不能由熟習該項技術者所能輕易完成，尚有可議，應由被告另行審究。原處分上述認定引證案之組合不足以證明系爭案之獨立項或附屬項之技術特徵，理由尚有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告九十年三月二十六日就審定第八八二〇一五三八號新型專利異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國88年1月30日以「散熱片之構造改良」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第88201538號審查，准予專利。公告期間，榮原科技股份有限公司提出異議，經被告以92年3月7日(92)智專三(二)04087字第09220229790號審定書為異議不成立之處分，原告不服，主張其於91年8月間即與榮原科技股份有限公司、雲泰科技股份有限公司經核准吸收合併，原告為公司合併後之存續公司，自應承受榮原科技股份有限公司之權利義務，遂向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，系爭案申請專利範圍第一項之技術特徵係在於：四側堤板係由基板邊緣直接沖壓彎折成型，且各堤板內面係對稱設有凸出之扣部，可供扣設於前述風扇之底座邊緣頂端，形成扣組結合型態者。依該申請專利範圍之記載，系爭案形成扣組結合型態之扣部，於第1項之獨立項係以「凸出」之結構用以界定該扣部之特徵，並於第2項之附屬項始以該扣部係由堤板表面衝開向內彎折形成倒勾片者用以細部描述該「凸出」之附屬特徵。因此，系爭案第1項之獨立項係以「凸

4 94 年專利行政訴訟裁判選輯

出」之結構描述該扣部，其扣部並不限於由堤板表面衝開向內彎折形成倒勾片之範圍。再查，引證二第 1 圖及其說明書第二欄第 46 行至 49 行已指明：「指扣部 18 設有傾斜彎折之扣部。當該風扇由上方卡扣（The fingers 18 have beveled leading edges. As the fan is snapped into the body from the top）於該散熱片之主體內時，該傾斜彎折之扣部依循該風扇之輪廓（contour）。該指扣部 18 變形（deformed），因而卡扣回至（snap back into）一定位，以便將風扇穩固支撐於該散熱片之主體」。則引證二指扣部 18 亦有利用相當於系爭案凸出之傾斜彎折之結構，以達到卡扣風扇之功效。固然引證二指扣部 18 與系爭案凸出之扣部，其凸出或傾斜彎折之程度，未必一致，但其利用扣部之外凸變形以達到卡固之功效，並無不同。且系爭案凸出之扣部，亦屬扣部變形之一種，而該外凸變形與引證二指扣部變形之差異，是否不能由熟習該項技術者所能輕易完成，尚有可議。被告以引證二中並未揭示系爭案申請專利範圍第 1 項獨立項中之堤板內面對稱設有凸出之扣部之主要特徵，且引證二之風扇與基座係藉指扣部之變形來結合，並非如系爭案之利用凸出之扣部抵住風扇底座邊緣頂端來結合，系爭案之以抵住之結合方式較引證二之以變形之結合方式更為穩固，相較之下，系爭案有功效之增進一節，尚有未洽。

至於引證三、引證四部分，亦因前揭被告認定引證一、引證二、引證三之組合或引證一、引證二、引證三、引證四之組合仍未揭露有「堤板內面對稱設有凸出之扣部」之主要特徵，執為不足作為系爭案申請專利範圍第三項、第四項、第五項之附屬項不具進步性之依據。但查，系爭案凸出之扣部，屬扣部變形之一種，而該外凸變形與引證二指扣部變形之差異，是否不能由熟習該項技術者所能輕易完成，尚有可議，已如前述。則引證二再與其他引證案之組合能否證明系爭案附屬項之技術特徵不具進步性，即有再行審究之必要。

綜上所述，系爭案案第 1 項之獨立項係以「凸出」之結構描述該扣部，其扣部並不限於由堤板表面衝開向內彎折形成倒勾片之範圍。而依引證二指扣部之變形以達到系爭案相同扣合之功效，是否不能由熟習該項技術者所能輕易完成，尚有可議，應由被告另行審究。原處分上述認定引證案之組合不足以證明系爭案之獨立項或附屬項之技術特徵，理由尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，核非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【裁判字號】 92，訴，4171

【裁判日期】 940126

【裁判案由】 新型專利舉發

新型追加專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，命被告應為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。判決指出：依舉發理由之實質內容記載，原告於舉發階段係提出引證一、二、三，以主張系爭專利不具創作性及進步性，被告及訴願決定機關認原告未明確以引證一主張系爭專利不具進步性云云，乃以詞害義，與事實不符。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就參加人第 80208725 A 01 號新型專利舉發事件，為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）81 年 10 月 30 日，以「噴水槍之全流孔結構改良（追加一）」作為其第 80208725 號新型專利案之追加（一）申請案，向被告（原經濟部中央標準局，88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第 80208725 A 01 號審查，准予專利，並於公告期滿後，在原案新型第 68082 號專利證書加註第一追加專利權期間自 82 年 5 月 11 日起。嗣原告以其違反核准時專利法第 95 條、第 96 條第 1 款及第 5 款之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於 91 年 12 月 24 日以（91）智專 3（3）05054 字第 09189002807 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

（一）原告於本件專利舉發申請書第六頁理由（五）已明載：「由以上之說明可知，被舉發案係為證據二（即引證一）被舉發案之母案之追加一專利案，除了與其母案相重疊之結構特徵之外，被舉發案之結構特徵就僅在於『漸擴放射狀 311 之圓環 31』，但該結構在引證案一（應係引證二）與引證案二（應係引證三）中均已被清晰揭露，對此行業人士而言，該種藉由錐狀孔來提供發散水

流之功效的設計確屬習知技術，無論是將之運用在全流孔或其他噴水孔之位置，均屬習知技術之簡單運用，根本不具任何創作性或進步性。」顯見原告於舉發階段係提出引證一、二、三，以主張系爭專利不具創作性及進步性。被告及訴願決定機關認原告未明確以引證一主張系爭專利不具進步性云云，乃以詞害義，與事實不符，合先說明。

(二)次按，追加專利之發明，係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明。固然，追加案之發明，以母案之主要具體構成，為其主要構成之基礎，但申請追加案時，母案已經核准並公告，故判斷追加案是否有新穎性及進步性時，仍應將母案列為先前之習知技術。查本件系爭專利，其特徵在於：「其位於分水盤上全流孔外側周圍圓環的壁緣，乃製成一漸擴放射狀；俾予流體受到兩次直角轉折作用而成為一較為趨緩之出水流速後，遂由圓環壁漸擴放射的順勢導出，以達到相當穩定的均勻噴灑擴大散佈使用效果者。」（見系爭案之申請專利範圍）。其中「流體受到兩次直角轉折作用而成為一較為趨緩之出水流速」，係其母案即引證一之技術特徵（參見引證一之申請專利範圍記載：「流體由全流孔流出之前已經過了二次的直角轉折使其產生弱力現象，俾以達到降低流體流出時的壓力」），故系爭專利之技術特徵僅在於「其位於分水盤上全流孔外側周圍圓環的壁緣，乃製成一漸擴放射狀」之部分而已，至為灼然。又由引證二之第 1、2、4 及 6 圖中，均可清晰看出該灑水器具有呈「漸擴放射狀之壁緣」；另引證三之第 1、2 及 3 圖中截頭圓錐狀的凸出內表面，亦與系爭專利「漸擴放射狀之圓環」技術特徵相同；顯見系爭專利本身之技術特徵，已被引證二或三所揭露。又引證一、二、三，均屬噴水槍或噴水頭的相關技術，故屬於此項技術的人士均可輕易組合引證一及二，或組合引證一及三，而輕易完成系爭專利。基上說明，系爭專利係運用申請前之習用技術或知識（即引證一、二、三），而易知未能增進功效者，依首揭專利法第 96 條第 5 款之規定，仍不得取得新型專利。

(三)茲訴願決定及原處分認為引證二、三尚難證明系爭專利不具進步性，係以引證二、三並未揭露系爭專利之「二次順流轉折」結構為由。但查該「二次順流轉折」之結構，乃系爭專利母案即引證一之技術特徵，此亦為原處分確認之事實（見原舉發審定書理由三），依前所述，引證一（母案）於系爭專利申請時早已核准並公告，屬於習知技術，自難再執為系爭專利（追加案）自有之技術特徵，而論斷其進步性。原處分未見及此，遽認系爭專利無違核准審定時專利法第 96 條第 5 款進步性之規定，而為「舉發不成立」之審定，實有未洽，訴願決定未加糾正而予維持，亦有可議。原告起訴意旨執此指摘，為有理由，應將訴願決定及原處分均予撤銷，由被告就系爭專利舉發案另為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，以昭公允。



【裁判字號】 92，訴，4397

【裁判日期】 940202

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請案，經智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：原處分核駁系爭案申請之理由，有未於再審查核駁理由先行通知原告，不能認係對再審查核駁審定書之理由，已踐行審定時專利法第 40 條第 2 項先行通知程序。又系爭申請案包含物及方法之發明，被告就系爭案申請專利範圍第 15 項、第 16 項方法發明部分亦未加以審究疏漏之處，亦與發明專利應逐項審查之原則有違。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「除草劑與植物生長調節劑調和物」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

原告於民國 89 年 1 月 27 日以「除草劑與植物生長調節劑調和物」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第 89101423 號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 91 年 12 月 10 日以 (91) 智專三 (四) 01019 字第 09187002035 號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，依系爭案 91 年 6 月 6 日修正後之申請專利範圍共有十六項請求項，其中第 1 項、第 12 項、第 15 項、第 16 項係獨立項，且第 1 項尚有 11 項附屬項，第 12 項有 2 項附屬項。又第 1 項至第 14 項係物之發明，而第 15 項、第 16 項則係方法發明，其發明標的各有不同。惟依前述被告就系爭案不予專利之核駁理由觀之，顯然均屬對於有關物的發明部分據以核駁，就系爭案申請專利範圍第 15 項、第 16 項方法發明部分是否應准予專利並未加以說明審究，被告亦自承就第 15 項、第 16 項方法發明部分有於審定書未加說明之疏漏（93 年 9 月 15 日準備程序筆錄參照）。因此，被告就系爭案申請專利範圍第 15 項、第 16 項未審究是否應予專利並敘明其理由依據，核與發明專利應逐項審查之原則，已有未合。

次查，被告於再審查核駁理由先行通知書僅指出 90 年 8 月 6 日修正之申請專利範圍第 1 項之「如申請專利範圍第 1 項之調物」意義不明，但於再審查核駁審定書理由（二）則指系爭案申請專利範圍之標的係一種「調和物」，但不知是以磺醯鹽和什麼調和，無法瞭解其調和物之內容與比例，顯然再審查核駁審定書此部分之理由，並未於核駁理由先行通知書中予以載明。而再審查核駁審定書理由（三）所記載：「由說明書無法證明所有申請專利範圍（91 年 6 月 6 日修正本）中之化合物均可以製備，雖有部分化合物為先前專利案已合成之化合物，但極大部分無法證明其可以合成。91 年 6 月 6 日申復說明書雖補充了幾個銦及鎂鹽化合物，仍無法說明所有申請專利範圍中之化合物及其鹽類均可以製成。」部分，係以審定時專利法第 22 條第 3 項及第 4 項所規定之「申請發明專利說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術，發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」；以及「申請專利範圍，應具體指名申請專利之標的、技術內容及特點」作為核駁依據。但查，被告於核駁理由先行通知書係以系爭案不具進步性及新穎性作為核駁理由（核駁理由先行通知書說明第五點參照），並未記載系爭案之申請有違當時專利法第 22 條第 3 項及第 4 項之規定。雖然被告於核駁理由先行通知書提及系爭案之「本案之磺醯類活性化合物均為已知，而本案將其製備成鎂或銦鹽，均僅理論上之陳述，並未實際製成；本案調合物之功能亦僅為文字之說明，並無實驗數據說明其特點，至於表 1 僅在說明可乳化濃體（EC）之調製，此種調配並無新穎的技術」等語，但核其內容主要係就系爭案不具新穎性所為之說明，而核駁內容經核亦與再審查核駁審定書理由（三）之記載不符。

另被告於再審查核駁審定書理由（四）記載『說明書第 52—53 頁之說明並未如申復說明書所述「已清楚例示並證實本案之進步性」，且無法說明可否調製成 EC 調合物，難認具進步性』部分。經查，被告所指原告於『說明書第 52—53 頁之說明並未如申復說明書所述「已清楚例示並證實本案之進步性」，究竟是如何未「已清楚例示並證實本案之進步性」，其僅抽象敘述原告上開之說明未「已清楚例示並證實本案之進步性」而未具體說明其內容，難以憑核，被告此部分之核駁理由已有疏略。又被告所指系爭案無法說明可否調製成 EC 調合物之核駁理由，亦與再審查核駁理由先行通知書說明第二點所記載「在包括中文說明書第 18 頁至第 19 頁所述之 WP、SP、EC 等調和物實例，均為已知且為一般使用之製劑型態，並無新穎性及進步性可言」，以及第四點所記載「表 1 僅在說明可乳化濃體（EC）之調製，此種調配並無新穎的技術」等，均將 EC 調和物之調配界定為非新穎技術或不具進步性者，二者顯有不合。

綜上所述，原處分核駁系爭案申請之理由，有未於再審查核駁理由先行通知原告，不能認係對再審查核駁審定書之理由，已踐行審定時專利法第 40 條第 2 項先行通知程序。又被告就系爭案申請專利範圍第 15 項、第 16 項方法發明部分亦未加以審究疏漏之處，亦與發明專利應逐項審查之原則有違。上開漏未審酌之申請專利範圍請求項如有符合專利要件者，被告於核駁理由先行通知書自應於逐

項審查後，將其符合專利要件與不符合專利要件之各請求項載明，使原告得依其評估決定是否修正或補充其申請專利範圍。被告未於核駁理由先行通知書將其逐項審查後，就關於系爭案符合專利要件與不符合專利要件之各請求項分別於通知書載明；或被告再審查核駁審定書所記載之核駁理由，並未包括在核駁理由先行通知書之範圍內，則使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，或遭受突襲性之新理由核駁，對原告關於被告應依審定時專利法第 40 條第 2 項逐項審查後認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。訴願未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係由於未確實踐行審定時專利法第 40 條第 2 項之程序，及部分申請專利範圍漏未審酌而應撤銷，至系爭案是否符合專利要件之實體部分，尚須由被告就上述各點再行審查，並於踐行審定時專利法第 40 條第 2 項（即現行專利法第 46 條第 2 項）之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。故兩造就系爭案是否具專利要件之實體爭議，因已不影響結果之判斷，故不另再論述，併此敘明。



【裁判字號】 92，訴，4417

【裁判日期】 940202

【裁判案由】 發明專利舉發

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷，判決指出：系爭專利為一方法專利，被告以引證二未揭露該墊片之製造方法，無法與系爭專利之製造方法進行比對，故認不具證據力，而疏未將引證二已顯示金屬板先行與橡膠黏固之事實，參照既有之墊片衝壓技術，據以審酌熟習該項技術者，是否能輕易思及先將金屬板與橡膠黏固，再行衝壓墊片之系爭案技術特徵，於法尚有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加入於民國 89 年 10 月 13 日以「金屬浪板之鎖結釘的墊片成型法」(下稱系爭案)向被告申請發明專利，經其編為第 89121428 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 144737 號專利證書。嗣原告以其不符發明專利要件，對之提起舉發，經被告審查以 92 年 1 月 15 日(92)智專三(三)05025 字第 09220037070 號舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，依系爭案專利說明書第 4 頁之記載，習知之屋頂上金屬浪板之鎖結釘的墊片製作方法係：1.先取一大片狀之適厚金屬板(11)與一生膠(12)作為基材。2.將金屬板(11)表面以電鍍處理鍍以一層具防銹之鋅。3.再以沖壓模具將表面已鍍鋅之金屬板(11)等距沖壓出若干呈內凹弧且中央具有穿孔之墊圈

(111)。4.將若干墊圈(111)之凹弧通向上且分別依序置入下模板(21)之若干弧槽形模內(211)內，該弧槽形模穴(211)中央設置有一插柱(211)，使各墊圈(111)之穿孔能對正下模板(21)之插柱(212)並得到定位，而後將生膠(12)置放於下模板(21)上。5.再藉由上、下模板(20、21)之加硫熱壓處理，使下模板(21)之弧槽形模穴(211)上方處的生膠(12)產生熱熔並往下黏圈(111)之凹弧面上，令墊圈(111)與生膠(12)結合形成具止漏效果之墊片(10)，此時各弧槽形模穴(211)及插柱(212)周緣之生膠(12)則會因熱熔而成較薄狀。

6.而後將已加硫熱壓處理及黏結有墊片（10）之生膠（12）取出。□再以人工之方式將成型完成之墊片（10）與多餘之生膠（12）一一剝離，即形成一金屬浪板之鎖結釘的墊片（10）者。

依上述系爭案專利說明書之記載顯示金屬浪板之鎖結釘的墊片成型法中關於將已鍍鋅之金屬板以沖壓模具沖壓出若干墊圈，以及將生膠置於下模板上，再藉上、下模板之加硫熱壓處理，使下模板上方處生膠產生熱熔，並往下黏結於墊圈之凹弧面上，令墊圈與生膠結合形成具止漏效果之墊片，於系爭案申請時已屬習知技術。而系爭案之技術特徵係在於先將鍍鋅板與生膠重疊後先作初步黏結，再藉由上、下模板之加硫熱壓處理，使上膠產生熱熔並確實與鍍鋅板相黏固，再以沖壓模具之上、下模具直接沖壓成型出墊片。系爭案與習知技術不同處在於，系爭案係將鍍鋅板與生膠重疊黏固後，再沖壓成型出墊片，習知技術則係將先將鍍鋅板衝壓成型為墊片後再與生膠黏固。

經查，引證二為八十四年出版之亞太產業五金&台灣自動化機械總覽雜誌，其中第 160 頁建佳實業社之廣告，被告亦不否認有橡膠與金屬板粘固之產品（按即廣告上編號 C01 之產品）以及金屬與橡膠黏固在一起之墊片產品（即廣告上編號 C26 之產品）。被告雖指該廣告並未揭露該墊片之製造方法，無法與系爭案之製造方法進行比對，故不具證據力等語。但查，引證二之廣告上雖無記載該墊片之製造方法，惟系爭案之技術特徵僅在於將習知先將鍍鋅板衝壓成型為墊片後再與生膠黏固之製作流程，改為鍍鋅板與生膠重疊黏固後，再沖壓成型出墊片，亦即僅就製作流程加以更易而已。至於製作過程中之衝壓成型、加硫熱壓處理均屬習知技術，並非系爭案之創新技術，尚不能以該衝壓成型或加硫熱壓處理技術主張為其技術特徵。再查，由引證二廣告上編號 C01 之產品已顯示橡膠與金屬板粘固之產品以及廣告上編號 C26 顯示金屬與橡膠黏固在一起之墊片產品之事實，參照廣告上標明各種橡膠製品、香層華司製造（即 washer，墊片之音譯），以及被告於舉發審查現場會勘時，確有金屬與膠黏固在一起之機具，且該機具製造日期早於系爭專利申請日，此業據被告於原處分書敘明。足見於系爭案申請前，將尚未衝壓成墊片之金屬板先與橡膠粘固之技術方法，已屬習知技術。雖然原處分指現場會勘時，具有金屬與膠黏固在一起之機具，且該機具製造日期早於系爭專利申請日，但生產墊片機具製造日期卻晚於系爭專利申請日，故無法證明在系爭專利申請以前，即存在先黏固金屬與橡膠，再製造墊片之技術等等。

但查，有關墊片之衝壓成型、加硫熱壓處理業於系爭案專利說明書明確記載均屬習知技術（系爭案專利說明書第 4 頁至第 5 頁參照）再依系爭案專利說明書第一圖及第二圖所示習知墊片製造流程圖顯示，習知之墊片製造流程中鍍鋅之金屬板係先衝壓成墊圈後再置於模板中經由加硫熱壓處理，因此鍍鋅金屬板在衝壓成墊圈前應尚未與橡膠黏固。但由引證二之廣告上編號 C01 之產品卻已顯示橡膠與金屬板粘固之產品，且該產品係刊載在廣告上標明各種橡膠製品、香層華司（即墊片之英文音譯），足見該橡膠與金屬板粘固之產品係供作衝壓成墊片之用，加以將鍍鋅之金屬板衝壓成墊圈或墊片，於系爭案申請前已為習知技術。則

依引證二揭露將供作墊圈或墊片使用之金屬板先行與橡膠黏固之事實(此亦可由被告於現場會勘時，證明確有金屬與膠黏固在一起之機具，可以佐憑)，再運用既有之墊片衝壓技術，熟習該項技術者，是否不能輕易思及先將金屬板與橡膠黏固，再行衝壓墊片之製作流程，即有另行斟酌之處。

依上所述，被告以引證二未揭露該墊片之製造方法，無法與系爭專利之製造方法進行比對，故認不具證據力，而疏未將引證二已顯示金屬板先行與橡膠黏固之事實，參照既有之墊片衝壓技術，據以審酌熟習該項技術者，是否能輕易思及先將金屬板與橡膠黏固，再行衝壓墊片之系爭案技術特徵，於法尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告主張系爭案在申請專利前早將沖壓墊片列為既有技術，根據原告所提之證據已揭露「先黏固金屬與橡膠」係屬系爭案申請前既有之技術，被告就此未予審酌而為舉發不成立，於法有違，請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許，並由被告依本院上述之法律見解，另為適法之處分。



【裁判字號】 92，訴，4906

【裁判日期】 940310

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：(1)有關墊片之衝壓成型、加硫熱壓處理業於系爭案專利說明書明確記載均屬習知技術；(2)系爭案改進習知技術之重點在於下殼體之開放端 824，並非在於束帶 830，則被告以非屬系爭案改進習知部分之纜線束帶部分作為較引證二、三、四、五具有進步性之論據，亦有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告 90 年 3 月 30 日就審定第 88209846 號新型專利異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加入於民國 88 年 6 月 15 日以「易於自動化組裝之電連接器」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第 88209846 號審查，准予專利。公告期間，原告提出異議，經被告以 92 年 3 月 7 日(92)智專三(二)04024 字第 09220229170 號審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，系爭案其改進習知技術之特點在於將習知電連接器後側端 14 所阻礙了自動機將絕緣本體 2 組入部分改為開放端。而引證二、三、四、五之所揭示電連接器之下殼體末端即後側端不具收口之設置，亦即呈開放狀設置，則引證二、三、四、五就系爭案重要之改進技術特徵，亦即將習知電連接器後側端 14 所阻礙了自動機將絕緣本體 2 組入部分改為開放端之技術內容業已揭露。至於引證二、三、四、五之線纜束帶或導線座 14 均在絕緣本體安裝前雖有不同程度或形狀之向上彎折，但其向上彎折之程度既有不同，且其中引證三圖式第三圖、引證五圖式所示導線座更均僅有些微向上之彎折，則系爭案將引證三、引證五具有些微向上彎折之導線座改為系爭案水平狀束帶，是否不能由熟習該項技術者所能輕

易思及，即有再加斟酌之處。況系爭案改進習知技術之重點在於下殼體之開放端 824（系爭案圖式第二圖標號 824 參照），並非在於束帶 830（此由系爭案圖式第二圖將標號 824 之開放端與標號 830 之束帶係分別標號，而非將束帶與開放端同列一標號者可以證明），則被告以非屬系爭案改進習知部分之纜線束帶部分作為較引證二、三、四、五具有進步性之論據，亦有未洽。

從而被告以引證二、三、四、五之線纜束帶均在絕緣本體安裝前已向上彎折，認線纜束帶的些微翹曲即會影響絕緣本體沿插接方向直接組入下殼體之動作，甚至出現破壞連接器之情況，以此非屬系爭案改進習知部分之纜線束帶部分作為較引證二、三、四、五具有進步性之論據，尚有未洽。且引證二、三、四、五就系爭案重要之改進技術特徵，亦即將習知電連接器後側端所阻礙了自動機將絕緣本體組入部分改為開放端之技術內容既已揭露。則引證二、三、四、五之線纜束或導線座在絕緣本體安裝前雖有不同程度或形狀之向上彎折，其中向上彎折程度與水平之情形僅有些微之差異者，是否不能輕易思及將引證二、三、四、五之線纜束帶或導線座亦改作水平狀，仍有再行斟酌之處。因此，被告為異議不成立之論斷理由，既有未洽，訴願決定未加指摘而予維持，並非妥適，原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至於引證二、三、四、五是否足以證明系爭案不具進步性，此部分之事證尚未臻明確，仍有待被告依本院前述之法律見解，另為適法之處分，本院尚無從逕為被告應就系爭案異議申請為異議成立處分之諭知，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，原告在請求命被告依本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘原告請求應命被告為異議成立之處分部分，尚非可採，應予駁回。至兩造本件其餘部分之攻防，因已不影響判斷之結果，故不一一論述，併此敘明。

系爭案 88209846 易於自動化組裝之電連接器

<發明摘要>

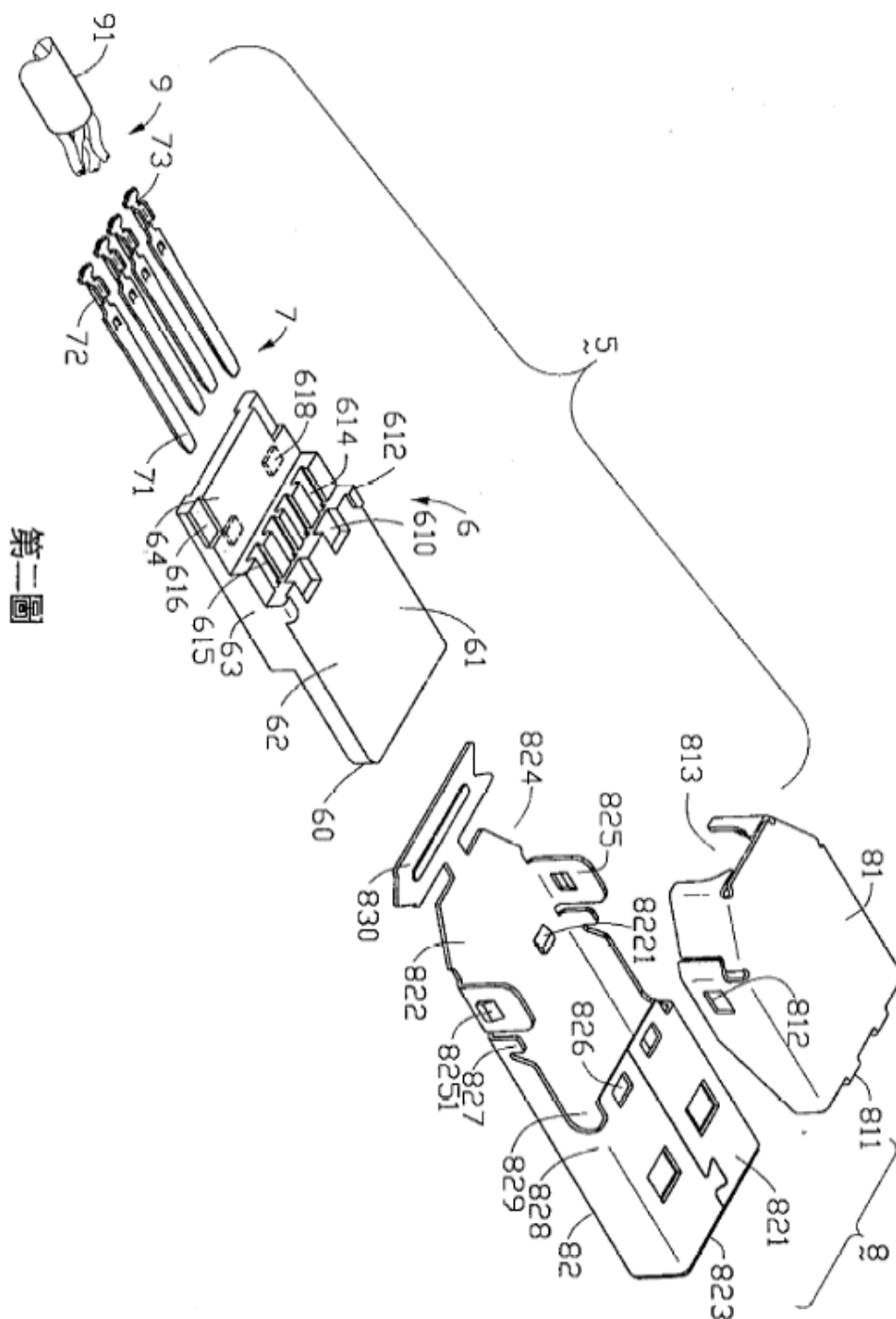
一種易於自動化組裝之電連接器，其包括絕緣本體、複數個端子及金屬殼體，且該金屬殼體包括有上殼體及下殼體，其中絕緣本體上設有複數個端子通道以收容一端連接於線纜上之導電端子，下殼體之一端為對接端以與對接電連接器對接，其另一端係為開放端，自動化裝配機可將收容有端子之絕緣本體由其開放端組裝入下殼體，再藉由絕緣本體與下殼體上所設之卡扣裝置及上殼體與下殼體上所設之組固裝置之扣合而使電連接器之絕緣本體與金屬殼體得以快速、準確地組裝。

<申請專利範圍>

1. 一種易於自動化組裝之電連接器，其包括：
絕緣本體，其上開設有複數個端子收容槽，並於該絕緣本體之適當位置處設置有卡扣裝置，以與金屬殼體相卡扣固定；
複數個端子，係呈長形延伸，其一端為插接端可收容於絕緣本體之端子收容槽內，另一端則為組接端可與線纜相組接；
金屬殼體，包括有上殼體及下殼體，下殼體係由金屬板體彎折成一長形體，其具有可收容絕緣本體之對接端，及該金屬殼體末端設有呈開放狀設置之開放端，絕緣本體可經由該開放端沿下殼體之長形方向組入下殼體內，且該下殼體上設置有組固裝置，上殼體相應於下殼體亦設置有組固裝置，藉兩組固裝置之組固配合可將上、下殼體組固固定。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中金屬殼體下殼體之對接端係由上側面及下側面及連接上側面及下側面之側壁圍成。
3. 如申請專利範圍第 2 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中下殼體上所設之卡扣裝置係為設置於下側面之扣體，絕緣本體上所設之卡扣裝置係為第三階層底面開設之凹孔，該等凹孔可與下殼體之扣體卡扣固定。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中下殼體下側面向其末端與下側面共面一體延伸有一束帶，以固持連接於端子組接端之線纜。
5. 如申請專利範圍第 4 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中上殼體係由金屬板體經彎折而成，其設置有側壁及由所述側壁圍設而成之端口，所述連接於端子一端的線纜可由該端口延伸出電連接器。
6. 如申請專利範圍第 5 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中下殼體上所設之組固裝置係為上側面上開設之開口，上殼體對應下殼體之該等開口位置處所設置之組固裝置係為卡勾，可與所述開口對應組固。
7. 如申請專利範圍第 6 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中下殼體上所設之另一組固裝置係為凸體上沖製之扣體，相應地上殼體所設置之另一組固裝置係為兩側壁對應該等凸體之扣體而設置之開口，該等開口可與下殼體凸體上之扣體相組固。
8. 如申請專利範圍第 7 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中下殼體開放端之末端兩側設置有凸片，絕緣本體第三階層兩端設置有開槽，組裝後該二凸片可卡止於該二槽上。
9. 如申請專利範圍第 8 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中絕緣本體係呈三層階層狀設置，所述端子收容槽係設置於第二階層上。

10. 如申請專利範圍第 9 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中絕緣本體第一階層上對應下殼體之開口處開設有缺槽，以於組裝後容納上殼體之卡勾。
11. 如申請專利範圍第 10 項所述之易於自動化組裝之電連接器，其中絕緣本體缺槽之兩側設置有凸塊，而下殼體上側面開口之兩側設置弧口，組裝後該等凸塊可卡止於所述弧口內以使絕緣本體與下殼體準確定位。

<代表圖>





【裁判字號】 92，訴，3238

【裁判日期】 940311

【裁判案由】 發明專利異議

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：(1)原告將申請專利範圍合併，並不變更實質，自應准予修正，被告不准修正，自有違誤；(2)新穎性判斷，申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，比對方式，應採單獨比對方式，被告於異議審定理由，以「系爭案申請專利範圍之附屬項並未超越引證案所揭示之技術範疇」之判斷方式，並未就系爭案原申請專利範圍第 2、3、4、5 內容逐項請求判斷，是否與引證案不同進行審查，顯係以綜合判斷進步性之理由，認定系爭案不具「新穎性」，原處分亦有違誤。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

緣原告日商・本田技研工業股份有限公司前於民國（下同）89 年 4 月 1 日以「速克達型車輛用車體框架」向被告經濟部智慧財產局申請發明專利，經被告編為第 89106187 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人林秋端以其有違核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 2 款及第 2 項暨第 27 條之規定，對之提起異議。案經被告審查，於 91 年 10 月 7 日以（91）智專三(三)05051 字第 09189002259 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

(一)、系爭案原申請專利範圍第 1 項特徵，係記載：「在被（設）於前部框架（23）的後端而傾斜到前下之前部結合板部（561，562），結合被設於前述後部框架（24）的前端而傾斜到前下並且疊合到前述前部結合板部（561，562）之後部結合板部（611，612）。」原申請專利範圍第 4 項內容為：「如申請專利範圍第 1、2 或 3 項之速克達型車輛用車體框架，其中前述前部框架（23），一體地具有前頭管部（25），及從該前頭管部（25）延伸到後下之下向框架部（26），及從該下向框架部（26）的下端延伸到後方而被配置在

踏腳板（41b）的下方之踏腳板支撐框架部（271，272）；前述後部結合板部（611，612）從下方疊合到被設於腳踏板支撐框架部（271，272）的後端之前述前部結合板部（561，562）。」

- (二)、申請專利範圍修正本在原申請專利範圍第 1 項增加部分文字為：「前部框架之前頭管部延伸到後下之下向框架部及從該下向框架部的下端延伸到後方而被配置在踏腳板的下方之踏腳板支撐框架部」；「前部框架的後端而斜傾到前下之前部結合板部處，結合著一個被設於前述後部框架的前端而斜傾到前下並且「從下方疊合到」前部結合板部之後部結合板部。」
- (三)、則從修正本之「前部框架之前頭管部延伸到後下之下向框架部及從該下向框架部的下端延伸到後方而被配置在踏腳板的下方之踏腳板支撐框架部」及「從下方疊合到……」部分，顯係將原申請專利範圍第 1 項之附屬項第 4 項所記載之「前部框架之前頭管部延伸到後下之下向框架部及從該下向框架部的下端延伸到後方而被配置在腳踏板的下方之腳踏板支撐框架部」及「前述後部結合板部從下方疊合到被設於腳踏板……」內容，併入修正後之申請專利範圍第 1 項，此觀之原申請專利範圍第 4 項之記載甚明（原申請專利說明書第 32 頁之申請專利範圍範圍第 4 項即第 2 至 6 行），此亦為被告於本院 93 年 8 月 11 日準備程序自認在卷可稽，則上開修正僅係原申請專利範圍項次之調整，並不變更實質，自應准予修正，被告不准修正，自有違誤。

所以被告不准修正，而依原申請專利範圍作成原處分，有下列判斷不合：1、認系爭案原申請專利範圍第 1 項的特徵是拘限於：前部框架的後端之前部結合板部和後部框架的前端之後部結合板部，並且兩結合板部「疊合」（參照訴願決定書第 4 頁第 2 至 4 行及異議審定書理由(二)）2、認系爭案並未把「朝向前下方傾斜」的方式作為其專利特徵，而認為系爭案特徵僅為傾斜設計（參照被告答辯狀）。則被告基於上開原申請專利範圍所為之系爭案不具新穎性之判斷，尚有疏漏。訴願決定未予糾正，亦非妥適，原告主張應予撤銷，即屬有據，應予准許。

至於修正本申請專利範圍第一項關於：「後部框架係支承著動力單元，該動力單元又軸支著後輪」，該增加之文字內容及修正部份，雖見於原說明書，惟未見於原申請專利範圍內，故屬申請專利範圍之變動，此變動係為變更原核准專利之發明實質，構成變更實質，應不准修正，附此敘明。

申請專利範圍第 1 項所請之「速克達型車輛用車體框架」，是否與引證案所請之機車車架完全相同，而不具新穎性？

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准審定時專利法第 19 條暨第 20 條第 1 項之規定申請取得發明專利。惟如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第 20 條第 1 項第 2 款所明定，此即「新穎性」之要件，而判斷是否具新穎性應以「發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習此項技術者直接推導）為準。」不相同即具有新穎性。此與同法第 20 條

第2項所定：發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，不得申請取得發明專利之「進步性」，二者不論在概念上、比較之基準及判斷之方式，均迥不相同，不容混淆。

二、又只要技術內容不同便具有「新穎性」，且申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，比對方式，應採單獨比對方式，被告於異議審定理由，以「系爭案申請專利範圍之附屬項並未超越引證案所揭示之技術範疇」之判斷方式，並未就系爭案原申請專利範圍第2、3、4、5內容逐項請求判斷，是否與引證案不同進行審查，顯係以綜合判斷進步性之理由，認定系爭案不具「新穎性」，原處分亦有違誤。

三、又訴願決定書及被告答辯理由係以「且由引證案之第四圖中可知，三段式的車架有兩組結合面，前方之結合面為往前上斜傾，後方之結合面為往前下斜傾，顯示出此結合面之斜傾方向，不論是往前下斜傾或往前上斜傾，皆是習知技術，並不具新穎性。」等文句，惟查，由引證案之第四圖中可知，係屬三段式的車架，但系爭案為「前部框架的後端之前部結合板部和後部框架的前端之後部結合板部」，引證案與系爭案二者之技術內容有異，是否適於作新穎性之比對，不無疑問。則訴願決定書所指「皆是習知技術」究係「能由熟習此項技術者直接推導」之新穎性或係「熟習該項技術者所能輕易完成者」之進步性判斷，亦不容混淆，附此敘明。

綜上所述，本件系爭案，應准予部分修正，原處分應以系爭案修正本之技術內容與引證案作比較，其逕以原申請專利範圍作新穎性之比對，而為異議成立處分，自有未合，訴願決定未予糾正，亦嫌疏略。原告執以指摘，為有理由，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許，應由本院將訴願決定及原處分均予撤銷。由被告將係爭案修正本之技術內容作為係爭案申請專利範圍之技術內容，再與引證案之技術內容作比較，以審查引證案是否足以證明係爭案不具新穎性、進步性。至兩造本件其餘關於系爭案是否具專利性部分之攻防，因已不影響判斷之結果，故不一一論述，併此敘明。

系爭案 89106187 速克達型車輛用車體框架

<申請專利範圍>修正前

1. 一種速克達型車輛用車體框架，係為針對具備：前端具有能操縱方向地支承前輪(WF)的前頭管部(25)經模造成形之前部框架(23)，及被模造成形為延伸到後上的形狀而結合到前部框架(23)的後端之後部框架(24)之速克達型車輛用車體框架；其特徵為：
在被於前部框架(23)的後端而斜傾到前下之前部結合板部(561, 562)，結合被設於前述後部框架(24)的前端而斜傾到前下並且疊合到前述前部結合板部(561, 562)之後部結合板部(611, 612)。
2. 如申請專利範圍第 1 項之速克達型車輛用車體框架，其中設定結合前述結合板部(561, 562)與後部結合板部(611, 612)之複數個螺栓(64)的至少 1 個軸線之延長線(L)，使其通過能操縱方向而以前述前頭管部(25)所支承之方向把手(32)的上端與前輪(WF)的車軸(31)間。
3. 如申請專利範圍第 1 項之速克達型車輛用車體框架，其中在前述前部結合板部(561, 562)與前述後部結合板部(611, 612)的一者突出設置嵌合突部(63)，使其嵌合該嵌合突部(63)之嵌合凹部(58)被設在前述前部結合板部(561, 562)與前述後部結合板部(611, 612)的他者，設定前述嵌合突部(63)與前述嵌合凹部(58)的軸線之延長線，使其通過能操縱方向而以前述前頭管部(25)所支承之方向把手(32)的上端與前輪(WF)的重軸(31)間。
4. 如申請專利範圍第 1, 2 或 3 項之速克達型車輛用車體框架，其中前述前部框架(23)，一體地具有前頭管部(25)，及從該前頭管部(25)延伸到後下之下向框架部(26)，及從該下向框架部(26)的下端延伸到後方而被配置在踏腳板(41b)的下方之踏腳板支撐框架部(271, 272)；前述後部結合板部(611, 612)從下方疊合到被設於踏腳板支撐框架部(271, 272)的後端之前述前部結合板部(561, 562)。
5. 如申請專利範圍第 3 項之速克達型車輛用車體框架，其中在被設於前述前部框架(23)之左右一對的前部結合板部(561, 562)與被設於前述後部框架(24)之左左一對的後部結合板部(611, 612)之結合部全體，前述嵌合突部(63)與前述嵌合凹部(58)被配置在 3 個處所以上的複數個處所。

<申請專利範圍>修正後

1. 一種速克達型車輛用車體框架，係為針對具備：前端具有能操縱方向地支承前輪(WF)的前頭管部(25)經模造成形之前部框架(23)，及被模造成形為延伸到後上的形狀而結合到前部框架(23)的後端之後部框架(24)之速克達型車輛用車體框架；其特徵為：
前述前部框架(23)係具有：從該前頭管部(25)延伸到後下之下向框架部(26)；及從該下向框架部(26)的下端延伸到後方而被配置在踏腳板(41b)的下方之踏腳板支撐框架部(271, 272)，
在前述後部框架(24)係支撐著動力單元(P)，該動力單元(P)又軸支著後輪(WR)，
在被設置於前部框架(23)的後端而斜傾到前下之前部結合板部(561, 562)處，結合著一個被設於前述後部框架(24)的前端而斜傾到前下並且從下方疊合到

前述前部結合板部(561, 562)之後部結合板部(611, 612)。

2. 如申請專利範圍第 1 項之速克達型車輛用車體框架，其中設定結合前述結合板部(561, 562)與後部結合板部(611, 612)之複數個螺栓(64)的至少 1 個軸線之延長線(L)，使其通過能操縱方向而以前述前頭管部(25)所支承之方向把手(32)的上端與前輪(WF)的車軸(31)間。
3. 如申請專利範圍第 1 項之速克達型車輛用車體框架，其中在前述前部結合板部(561, 562)與前述後部結合板部(611, 612)的其中一方，突出設置嵌合突部(63)，並將可與該嵌合突部(63)嵌合之嵌合凹部(58)設在前述前部結合板部(561, 562)與前述後部結合板部(611, 612)的其中另一方，將前述嵌合突部(63)與前述嵌合凹部(58)的軸線之延長線，設定成：使其通過能操縱方向地受到前述前頭管部(25)所支承之方向把手(32)的上端與前輪(WF)的車軸(31)之間。
5. 如申請專利範圍第 3 項之速克達型車輛用車體框架，其中係在被設於前述前部框架(23)之左右一對的前部結合板部(561, 562)與被設於前述後部框架(24)之左左一對的後部結合板部(611, 612)之兩者的整體結合部上，配置著 3 處以上之複數個部位之前述嵌合突部(63)與前數嵌合凹部(58)。



【裁判字號】 92，訴，4502

【裁判日期】 940316

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷，判決指出：與系爭專利相較，引證1光碟之「記錄區」，即相當於系爭專利之「內環區」，供儲存資料，與一般CD無異；另引證1光碟「其他部分維持透明」，與系爭專利之「外環區留下空白」亦屬相當。又引證1雖未明示可供造型切割之用，惟其既稱可修成「矩型」、「拱型」，亦屬造型之一種，且其既留有透明（空白）區，顯然可隨心所欲修成任何其他造型。是引證1已揭露系爭專利之全部技術內容，系爭專利不具新穎性，自無須再論究其進步性。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就參加人第087208998NO2新型專利舉發事件，為舉發成立應撤銷專利權之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）87年6月8日以「造形CD」向被告（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第87208998號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第175485號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於92年2月24日以（92）智專3（2）04059字第09220185880號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟查：

（一）按作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之「請求項所載新型」；且判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準，不相同即具有新穎性，相同即不具新穎性；另專利要件之審查必須符合新穎性之後，始能判斷其有無進步性，無新穎性即無

進步性可言。

- (二)本件系爭專利依其申請專利範圍記載為「一種造形 CD，主要係將光碟片區分為內、外兩環區，其中內環區依正常製程，儲存各類資料，而外環區則留下空白，俾供切割作造形之用，而有別於一般 CD，為其特徵者。」可知，其內環區依正常製程儲存各類資料，與一般 CD 相同，特徵部分僅為另設外環區留下空白而已。
- (三)訴願決定已認「引證 1 揭示一矩形信用卡大小的光碟，具有一定心孔供將 CD 固定於一播放裝置，其短邊亦可修成拱型，以及其資料以光學方式儲存於一鋁質之記錄區上，且該光碟之其它部分維持透明」（參訴願決定書第 4 頁第 10 至 13 行）；與系爭專利相較，引證 1 光碟之「記錄區」，即相當於系爭專利之「內環區」，供儲存資料，與一般 CD 無異；另引證 1 光碟「其他部分維持透明」，與系爭專利之「外環區留下空白」亦屬相當。又引證 1 雖未明示可供造型切割之用，惟其既稱可修成「矩型」、「拱型」，亦屬造型之一種，且其既留有透明（空白）區，顯然可隨心所欲修成任何其他造型。是引證 1 已揭露系爭專利之全部技術內容，系爭專利不具新穎性，自無須再論究其進步性。
- (四)系爭專利申請專利範圍明載：「內環區依正常製程，儲存各類資料」，是其與引證 1 皆具有儲存資料之功效；乃原處分及訴願決定竟謂：「系爭專利僅有可供造型之功效」云云，顯與事實不符。又引證 1 除了記錄區可儲存資料之外，其他維持透明（空白）部分亦可供造型之用，已如前述，是原處分及訴願決定謂：「系爭專利在於提供一種可供製作造形 CD，而引證 1 在於提供一種攜帶方便且可儲存大量資料之名片；系爭專利係在正常製程預留空白之外環區俾供切割作造形之用，而引證 1 之個人資訊可以印在光碟上，以一簡短形式呈現在名片上之內容介紹自己，而有關個人或公司之更廣泛介紹則歸光碟」云云，乃非對等之比較，並不切題。准此，被告為舉發不成立及經濟部為訴願駁回之決定，所持之上開理由，顯有可議。
- (五)綜上所述，系爭專利不具新穎性，不符新型專利之要件。被告以系爭專利未違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，而為舉發不成立之處分，實有未洽；訴願決定未加糾正而予維持，亦有可議。原告起訴意旨執此指摘，為有理由，應將訴願決定及原處分均予撤銷，由被告就系爭專利舉發案另為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，以昭公允。



【裁判字號】 92，訴，1584

【裁判日期】 940318

【裁判案由】 新型專利異議

新型追加專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：異議附件四並無公開日期之標示，而異議附件六係根據附件四實物樣品所繪製之剖視圖；雖然異議附件四之包裝盒上有黏貼 PRT4C 之字樣，但附件四實物樣品本身並無標示型號，且該實物樣品外觀之防滑紋係完整連接並具有六角形螺帽，與上開異議附件三型錄上 PT4C 外觀圖之防滑紋中間有一圈光滑段且無六角形螺帽，二者外觀並不相同，是以自難以認定異議附件四之實物樣品即為異議附件三、五中型號「PRT4C」之同一物品。

【判決書摘錄】

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣參加人梁世宗前於民國（下同）87 年 2 月 25 日以「電線連接頭之夾持結構追加(一)」作為其第 84214438 號新型專利案之追加專利(一)案，向經濟部中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為被告經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第 84214438A01 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，原告謝敏惠以其違反專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於 91 年 8 月 27 日以（91）智專三(二)04059 字第 09189001953 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

(一)、本件系爭第八四二一四四三八A○一號「電線連接頭之夾持結構追加 (一)」新型專利案，其係包括迫緊件、壓線件、導電接頭及電線等構件所組成，其主要特徵為：於呈中空管狀且外緣具螺紋之迫緊件內孔端緣，設一環狀凸部，並於另一呈中空管狀之壓線件一端設有外徑內縮之銜接端，並使該銜接端套入該迫緊件具環狀凸部端之內孔後，並將該壓線件之銜接端由內向外沖壓使其外徑成喇叭狀擴大鉤扣於迫緊件之環狀凸部，而使該壓線件與迫緊件得以呈鬆配合的組接一體，並可呈相對之旋轉者。

(二)、原告所舉異議附件三係西元一九九七年美國 Lightning Audi 公司型錄，其中一張半頁式白色頁面上列有 PRT4C 之電線連接頭型號，其前一頁有多支連接頭之外觀照片；異議附件四係電線連接頭實物樣品及其包裝盒，包裝盒上有 PRT4C 之標示，但實物本身並無型號及製造日期之標示；異議附件五係西元一九九七年九月十八日來特寧公司之訂購單，揭示有型號 PRT4C 之商品；異議附件六係根據附件四實物樣品所繪製之剖視圖（以上合稱引證一）；異議附件七係八十四年九月一日公告之第八四二〇二二五三號「訊號線軸向迫緊接頭」新型專利案（引證二）。異議理由主張系爭案之構造特徵與引證一相同，故系爭案違反首揭專利法第九十八條第一項第一款之規定，不具新穎性；又引證二已揭示系爭案之主要構造特徵，可證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，系爭案亦違反首揭專利法第九十八條第二項之規定，不具進步性云云。

(三)、關於引證一部分：

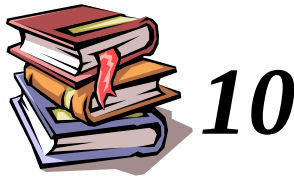
- 1、異議附件三之型錄僅有 PRT4C 之型號及其外觀圖，並無相關之內部構造圖，縱其型號有其特殊意義，但亦無法證明 PRT4C 型號之構造，自不得作為異議證據，原告所主張 PRT4C 型號及其外觀圖之摘錄解釋，並無從證明其結構，原告主張並不可採。
- 2、異議附件五之訂購單亦僅有 PRT4C 之品名型號而已，並無構造圖，不能作為比對之證據。
- 3、異議附件四並無公開日期之標示，而異議附件六係根據附件四實物樣品所繪製之剖視圖；雖然異議附件四之包裝盒上有黏貼 PRT4C 之字樣，但附件四實物樣品本身並無標示型號，且該實物樣品外觀之防滑紋係完整連接並具有六角形螺帽，與上開異議附件三型錄上 PT4C 外觀圖之防滑紋中間有一圈光滑段且無六角形螺帽，二者外觀並不相同，原告主張係附件三型錄照片之反光折射云云，惟觀之附件三型錄係二個型號「PRT4C」之產品，均顯示該產品防滑紋中間有一圈光滑段且無六角形螺帽，原告主張，殊不可採。是以自難以認定異議附件四之實物樣品即為異議附件三、五中型號「PRT4C」之同一物品。
- 4、再經本院於準備程序訊問證人即來特寧公司前負責人丘耀華，亦僅能證明曾下訂單訂購型號「PRT4C」，至於型號「PRT4C」詳細結構，證人無法確定，甚至對於系爭案之主要專利特徵之鬆配夾持部，亦不清楚，是以附件四實物樣品究是否即係型號「PRT4C」，自屬可疑。
- 5、況參加人另提出反證指出，異議附件五訂購單第二頁左下方所顯示委託製造工廠振豐電子企業股份有限公司所製造之 JEF-529V 型號之電線連接頭，與異議附件四之實物樣品外觀完全相同，故異議附件四之實物樣品是否即為異議附件三及五中所揭示之「PRT4C」型電線連接頭，尚無從遽行判定。因此，異議附件四、六與異議附件三、五之間不具關連性，引證一

無法證明系爭案不具新穎性。

(四)、關於引證二部分：

- 1、引證二之申請專利範圍：一種訊號線軸向迫緊接頭，其主要係由一迫緊接頭 10 之內部固設有一套接頭 2，該套接頭 20 呈中空管狀，恰可套接一訊號線 40，而其外端有一凸環 21，該凸環 21 可抵止一螺帽 30 套置於套接頭 20 上；其特徵係在於：該迫緊接頭 10 近末端處凹設有至少一條以上之環槽 12，藉軸向壓擠該環槽，使迫緊接頭 10 內部形成一環狀突起 13 緊束該訊號線 40，俾使訊號線 40 緊固且密閉在迫緊接頭 10 上。
- 2、系爭案之「電線連接頭之夾持結構」包括壓線件 1、迫緊件 2、導電接頭 3 及電線 4，其作用原理如系爭案之第一圖及第二圖所示，係將電線 4 穿過中空之迫緊件 2 及壓線件 1，再將電線 4 中裸露之線蕊 41 平均向壓線件 1 外表周圍彎折，當迫緊件 2 與導電接頭 3 鎖緊時，迫緊件 2 推動壓線件 1，使平均分布在壓線件 1 外表周圍上之線蕊 41 夾置在壓線件 1 與導電接頭 3 之間。即該線蕊 41 係夾置在壓線件 1 前端與導電接頭 3 螺紋孔 31 端面之間。
- 3、比較引證二與系爭案之差異，可發現引證二未具有系爭專利「線蕊 41 係夾置在壓線件 1 前端與導電接頭 3 螺紋孔 31 端面之間」之重要特徵，二者顯有不同。
- 4、再以夾置方式上之差異觀之，引證二之訊號線 40 係受到迫緊接頭 10 之環槽 12 徑向（即朝向訊號線 40 軸心）之力量而夾置於迫緊接頭 10 與套接頭 20 之間，此可見引證二之第三及第四圖。系爭案中之線蕊 41 係受到旋進之迫緊件 2 軸向（沿著電線軸向方向）的力量而夾置於壓線件 1 與導電接頭 3 之間。系爭案與引證二在線蕊之夾置方式不同。
- 5、引證二係關於一種同軸式導線接頭，即該訊號線 40 係具有一位於該訊號線 40 軸心之中心導線 42 及環繞在該導線 42 周圍之周圍導線，如引證二第三及第四圖所示。系爭案之連接頭則係針對一般之電線 4 而設計，即該電線 4 僅具中心線蕊 41，不具有周圍導線，故與引證二關於一種同軸式訊號線者不同。
- 6、足見，引證二並非如系爭案係將電線之裸露端夾置在互相螺合之壓線件前端與導線接頭之螺紋孔內側壁之抵接面之間，引證二亦無可與系爭案中互相形成鬆配合（即仍可相對旋轉）之壓線件與迫緊件互相對應之構件，兩案所運用之技術與知識實質上並不相同，且兩案之構造及運作方式均不相同，故兩案間並無可供比較其是否具進步性之共同技術與知識基礎，引證二自不足以證明系爭案不具進步性。

從而，被告依首揭規定，為「異議不成立」之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 92，訴，2220

【裁判日期】 940331

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人提起訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：原處分僅謂以：「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」，是實難謂系爭案與引證1屬「相同之新型」，原處分上開所謂「當屬可輕易調整」已涉及進步性判斷範疇；而原處分另謂：「系爭案、引證1所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同」，其中關於系爭案並無新功效之判斷，亦涉及進步性之判斷範疇，而其竟據以得其結論：「兩案自屬同一構造」，而認系爭案無新穎性，是原處分確有混淆新穎性及進步性之違誤。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告前於民國（下同）89年5月25日以「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第89208905號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人於90年6月5日以系爭案違反核准審定時專利法第98條第1項第2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於91年10月28日以(91)智專3(3)05053字第09189002404號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，遭經濟部訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

理 由

核原處分有違反專利法第98條第1項第2款「相同新型」之規定，亦違反前揭審查基準之相關規定，茲說明如下：

- (1)查系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行記載有：「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段記載：「……而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣

動止動件改變不同之方向者」，其中所揭示之「頂持部 (73)」結構，乃引證 1 說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露者，此為被告所不爭。

- (2)而系爭案「頂持部 (73)」之結構及功效，雖未見原告於說明書內具體說明，然依說明書第 11 頁有關於整體磨損率小之說明：「由於頂掣件 (60)與止動件 (70)間之滑移完全係在止動件 (70)頂掣槽 (71)之平移緣 (710)上，並無習知跳尖齒之形態，可相對將結構間之磨損降至最低，故可確保結構之完整性者」，且參考系爭案圖示 1、2、5 所示，系爭案之「頂持部 (73)」為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件 (30)上之棘齒上，是原告主張該頂持部 (73)得以頂離止動部 (齒部)(32)；所以止動件 (70)上只會有一端貼在驅動件 (30)上，另一端翹起，兩者永遠不會同時貼合驅動件 (30)。在整個換向過程中，止動件 (70)之棘齒，不會沿切線方向推動驅動件 (30)之棘齒，而是以類似翹翹板般之樞轉運動樞轉，直到另一翹起端之齒部嚙合止動部 (32)為止，即非無據。反觀，如引證 1 之圖 1、3、4、5、8 所示，引證案止動件 (40)在兩端之間不設「圓弧突起」結構之「頂持部」，因此驅動件 (20)、止動件 (40)之間的齒部是完全相互貼合，沒有沒有類似「一端翹起」的形態。故原告主張引證 1 在換向時止動件 (40)之棘齒只會直接推動驅動件 (20)之棘齒，並因而產生磨擦，不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動，即非無據。

- (3)綜上，系爭案與引證 1 其既有如上之差異，而原處分亦不否認之，而僅謂以：「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」，是實難謂系爭案與引證 1 屬「相同之新型」，況且原處分上開所謂「當屬可輕易調整」已涉及進步性判斷範疇；而原處分另謂：「系爭案、引證 1 所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同」，其中關於系爭案並無新功效之判斷，亦涉及進步性之判斷範疇，而其竟據以得其結論：「兩案自屬同一構造」，而認系爭案無新穎性，是原處分確有混淆新穎性及進步性之違誤。

系爭案 89208905 高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良

<發明摘要>

本創作係一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，藉由複合式之複合換向控制裝置中之方向控制件直接與彈性元件及頂掣件複合成一體，以頂掣於手工具止動槽內之止動件，控制止動件向驅動件卡制之止動部卡制之位置，並藉由止動件與止動槽之止動壁間之迫緊止動，使止動件與驅動件間形成一高穩定度高扭力之結構形態，並藉以簡化整體之結構，成為一高實用性之目的者。

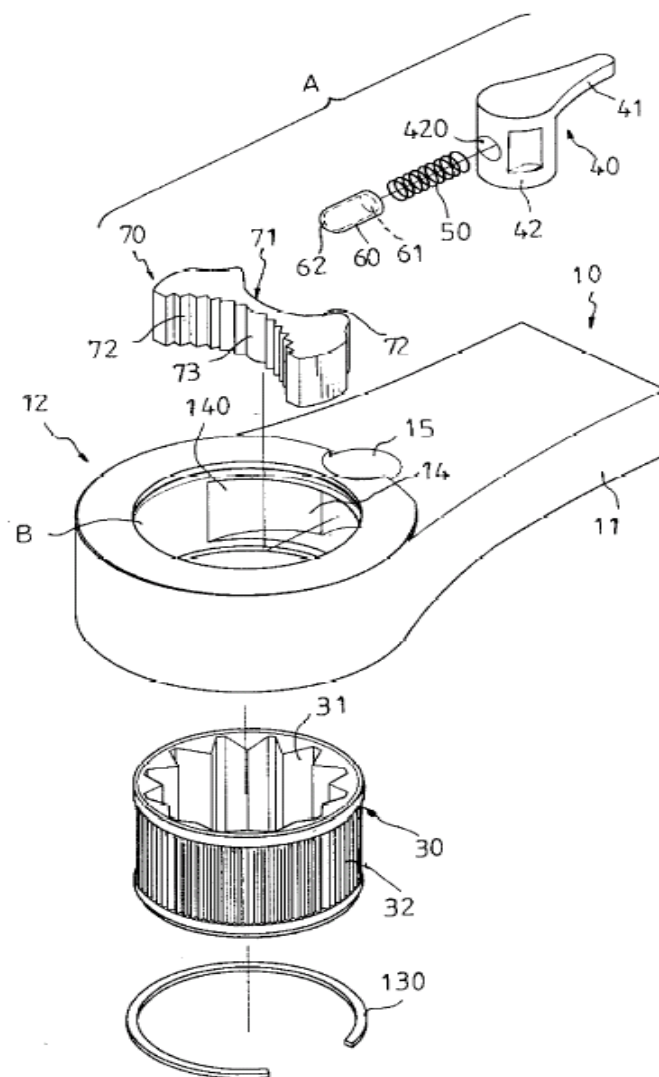
<申請專利範圍>

1. 一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：
止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；
其中，容件槽與止動槽呈相接之形態；止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；且容件槽與止動槽相切開口角度約在 60 至 80 度角；
止動件相對於驅動件之端面形成相對驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動者。
2. 一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而於驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：
止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；
其中，容件槽與止動槽係呈相接之形態，止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；
止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部者。
3. 一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而於驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：
止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；
其中，容件槽與止動槽係呈相接之形態，止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；
止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有

多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者。

4. 如申請專利範圍第 1 或 2 或 3 項所述之高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，方向控制件係於外露容件槽端部設有供使用者扳動之扳動部，而於扳動部相對於容件槽端向容件槽內伸出圓徑相仿之主體部，並於主體部腰部處相對於止動件端面中央處設有容置槽，以供彈性元件與頂掣件設於其中，其中，彈性元件可伸入頂掣件之容置室，而頂掣件圓筒狀之頂掣部可確實的伸出主體部容置槽並頂向止動件者。
5. 如申請專利範圍第 1 或 2 或 3 項所述之高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，止動件設置頂掣槽兩端之外緣處設有與止動槽相頂掣之弧形止動壁者。

<代表圖>



第一圖：係本創作之立體系統分解示意圖。

73 頂持部 60 頂掣件 70 止動件 71 頂掣槽 710 平移緣
30 驅動件 32 止動部

引證案 89202280 棘動工具(一)

<發明摘要>

本創作係為一種棘動工具(一),其主要具有一工具本體,其上設有頭部及柄部,於頭部及柄部上分別設有第一、二及第三容置部,一換向開關係置入第三容置部內並可旋轉,一頂掣裝置係與換向開關結合在一起,並由換向帶動其轉動,一卡掣件其一側設齒部,另側形成一長凹槽,其係置入第二容置部內,其中頂掣裝置其一端係與換向開關卡合,另一端則是伸入卡掣件之長凹槽內,藉以帶動卡掣件於第二容置部內作移動,一棘動件係呈空心圓柱狀者,其外緣環設有齒部,其係置入第一容置部內,且其上之齒部係與卡掣件之齒部呈貼合狀態,一鎖固件用以將棘動件與頭部結合在一起,組裝上僅須動用一鎖固件,無須任何蓋子或螺絲,使整支工具外觀上顯得相當整潔,且裝配上相當快速,卡掣件由頂掣裝置直接帶動,其與棘動件之齒數結合多且卡掣件更能緊密貼合第二容置部之壁面,藉此提高整支工具之扭力,再者本第一容置部與第三容置部間設有連接部,此可增加扳手本體之承受力,相對亦即提高整支工具之有效扭力。

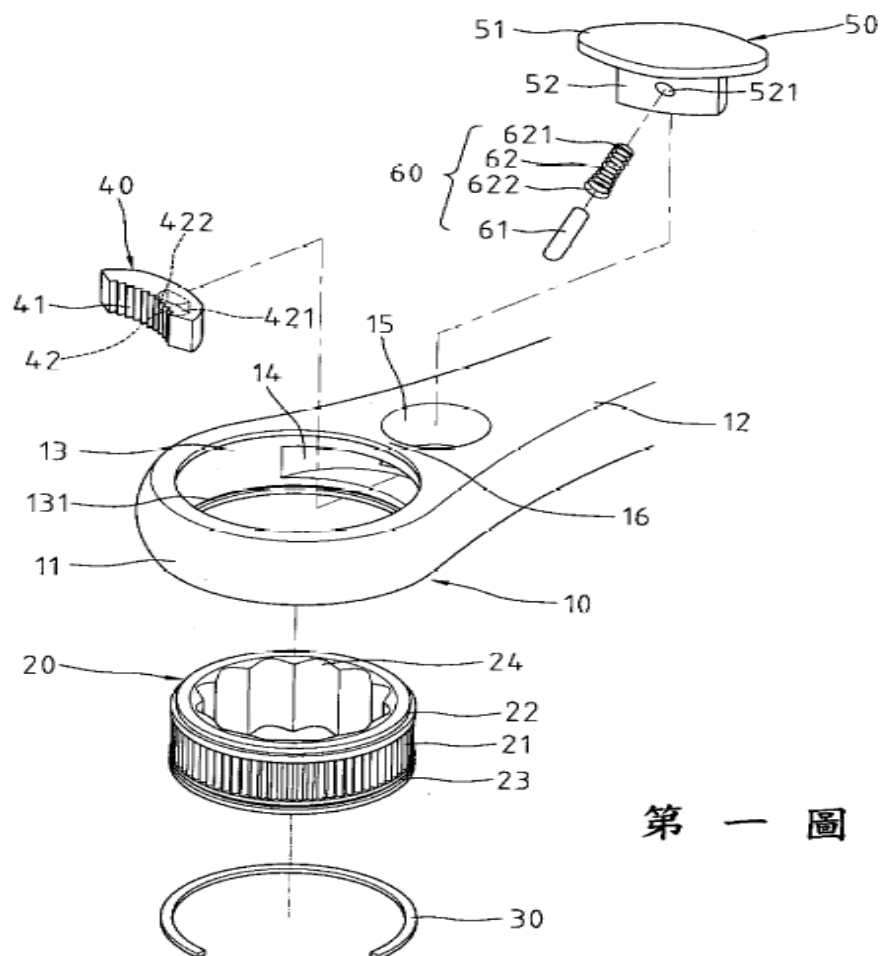
<申請專利範圍>

1. 一種棘動工具(一),其主要包括有:

一扳手本體,該扳手本體其一端設有一頭部,另一端則形成有一柄部,其中頭部內形成一第一容置部,而柄部則設有第三容置部,於第一、三容置部間則設有第二容置部;一換向開關係置入扳手本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位;一頂掣裝置係置入換向開關內卡合,並可隨換向開關旋轉定位;一卡掣件其一側設有齒部,其係置入扳手本體之第二容置部內,且頂掣裝置係與其不具齒部之一側結合在一起,並可由頂掣裝置帶動於第二容置部內移動;一棘動件係呈圓柱形狀者,其外圍環設有齒部,其係置入頭部之第一容置部固定,並可相對頭部作旋轉,其中其上之齒部係與卡掣件上之齒部呈貼合狀態。
2. 如專利範圍第1項所述之棘動工具(一),其中棘動件與扳手本體之頭部之結合可以一鎖固件加以樞固,且使得棘動件可相對頭部作旋轉。
3. 如專利範圍第2項所述之棘動工具(一),其中可於頭部之內壁面設一凹環槽,而棘動件之齒部底緣亦相對設置一凹環槽,俟棘動件置入頭部內時,鎖固件得置入兩凹環槽間,使得棘動件能與頭部結合旋轉。
4. 如專利範圍第1項所述之棘動工具(一),其中換向開關其係由扳動件及帶動部組合而成,其中扳動件可供手部扳動,使其以帶動部為中心作旋轉。
5. 如專利範圍第1項所述之棘動工具(一),其中頂掣裝置可為一彈性構件及頂掣件組合而成。
6. 如專利範圍第5項所述之棘動工具(一),其中頂掣件可成長條狀者,而彈性構件可為一長條狀之彈簧。
7. 如專利範圍第4項所述之棘動工具(一),其中於帶動部之壁面上設一容置孔,以供容置頂掣裝置。
8. 如專利範圍第6項所述之棘動工具(一),其中彈性構件之一端可設一底部,用

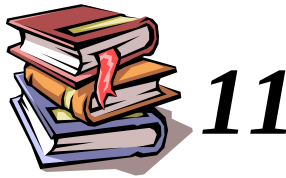
- 以承接頂掣件之一端，而彈性構件之另一端則可設一扣部，用以抵住帶動部之容置孔外壁面。
9. 如專利範圍第 1 項所述之棘動工具(一)，其中於卡掣件上相對於齒部之另一側設有一長凹槽，以供卡掣件伸入其內帶動卡掣件於第二容置部內作移動。
 10. 如專利範圍第 1 項所述之棘動工具(一)，其中於棘動件內上可形成一穿透之旋動部位。
 11. 如專利範圍第 1 項所述之棘動工具(一)，其中棘動件可設成一端具有一凸出之旋動部。
 12. 如專利範圍第 5 項所述之棘動工具(一)，其中於頂掣件內部可設一容置孔，而彈性構件可置於該容置孔內，藉以對頂掣件產生一推力者。
 13. 一種棘動工具之扳手本體，該扳手本體其一端設有一頭部，另一端則形成有一柄部，其中頭部內形成一第一容置部，而柄部則設有第三容置部，於第一、三容置部間則設有第二容置部，其中第二容置部與第三容置部之間形成一連接部位，不須另外加工打通第二容置部及第三容置部，該連接部係使柄部及頭部並非全部鏤空相連，可增加頭部與柄部間之結構強度。

<代表圖>



第一圖

第一圖：係本創作第一實施例之立體分解圖
40 止動件 20 驅動件



【裁判字號】 92，訴，4799

【裁判日期】 940331

【裁判案由】 新式樣專利異議

新式樣專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人提起訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：先申請之引證一業經被告於 89 年 9 月 2 日以該先申請案不具創作性而否准專利申請確定在案，且未經公告而公開。則本件已不得再以該未經公開之先申請引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之引證資料。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

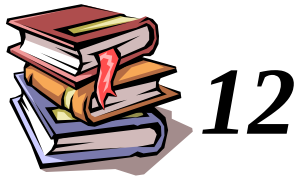
事實概要

原告於民國 88 年 12 月 7 日以「垃圾桶架」（下稱系爭案）向被告申請新式樣專利，經被告編為第 88308099 號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違核准審定時專利法第 106 條及第 122 條準用第 27 條規定，不符新式樣專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 91 年 12 月 19 日以（91）智專三（一）03008 字第 09189002729 號異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，引證一係參加人於 88 年 6 月 22 日申請，89 年 9 月 2 日經被告機關核駁之第 88304042 號「腳踏垃圾筒」新式樣申請案，該先申請案經被告引據引證二之資料認定不具創作性而否准專利申請，且未提起訴願行政救濟而告確定，有被告 89 年 9 月 2 日（89）智專一（三）03023 字第 08983013128 號審定書在卷可憑，並為被告所不爭執（93 年 11 月 10 日準備程序筆錄參照）。因此，先申請之引證案經被告以不具創作性核駁確定後並未經公告而公開。而系爭案係於 88 年 12 月 7 日申請，91 年 12 月 19 日經被告以違反核准審定時應適用之專利法第 122 條準用第 27 條之規定，而為異議成立之審定。亦即被告 91 年 12 月 19 日被告以系爭案擬制喪失新穎性而為異議成立審定時，先申請之引證一業經被告於 89 年 9 月 2 日以該先申請案不具創作性而否准專利申請確定在案，且未經公告而公開。則依上開說明，本件已不得再以該未經公開之先申請引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之引證資料。惟被告未審酌及此，仍以引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之引證資料。

失新穎性之論據，認系爭案之申請違反核准審定時專利法第 122 條準用第 27 條規定，依上說明，自有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此指被告援引引證一作為系爭案有違前揭專利法第 122 條準用第 27 條規定，所為異議成立，應不予專利之處分，於法有違，請求撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許，並由被告依本院上述之法律見解另為適法之處分。



【裁判字號】 92，訴，3789

【裁判日期】 940406

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人提起訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：原處分認系爭案申請專利範圍第 7、8 二個獨立項之共有專利特徵為電子卡連接器接地片之接地端與導電端子之連接端「共排」而「使用同一插頭連接器及插座連接器」，顯屬有誤，其據以認定與引證 1 不同，具有小型化之功效增進云云，自有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於參加人第 88221789 號「電子卡連接裝置」新型專利異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）88 年 12 月 21 日以「電子卡連接裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第 88221789 號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 91 年 12 月 24 日以（91）智專 3（2）04059 字第 09189002814 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟查：（一）由前述系爭案申請專利範圍第 1、7、8 獨立項之記載可知，第 1 獨立項之限制條件最嚴；第 8 獨立項則是將第 1 獨立項之構件—轉接連接器組（含插頭連接器與插座連接器）及其相關技術特徵（即接地片之接地端子與導電端子一起設於插頭連接器的端子收容槽）刪除，其餘不變；第 8 獨立項限制條件最寬，其係將第 7 獨立項之複數電子卡連接器變成單數。是系爭案之申請專利範圍，除第 1 項外，其餘第 7、8 兩項並不包括「插頭連接器」、「插座連接器」之構件及其相關技術特徵，至為灼然。故原處分謂「系爭案之接地片接地端子係與導電端

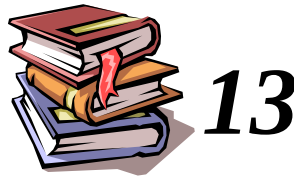
子之連接端『共用同一插頭連接器及插座連接器之端子收容槽』及訴願決定謂「系爭案接地片之接地端與導電端子之連接端共排而『使用同一插頭連接器』」，就系爭案申請專利範圍第 7、8 獨立項而言，顯與事實不符。被告雖辯稱：系爭案之第 7、8 獨立項之標的已界定為電子卡連接裝置，即是所謂之插頭連接器或插座連接器云云；苟如是，則第 1 獨立項又何必另記載其構件包括轉接連接器組（含插頭連接器與插座連接器），是被告上開辯解，並非可採。(二)另依據系爭專利說明書之記載，其導電端子連接端與接地片之接地端子之排列方式，分別用了「並排」與「共排」兩個不同的術語，但在說明書及申請專利範圍中並未就二者有明確界定，是所謂「共排」，應採廣義之解釋，只要基準點對齊在同一排上，即符合「共排」的定義。相較於引證 1 圖四，其每一個接地片的接地端 46 與導電端子之間的相對關係，事實上就是系爭案的接地端子轉一個九十度的結果，亦即以其較寬的一側分別面對第一、第二電子卡連接器各自的二排導電端子，結果形成以一個接地端子同時與二排導電端子共排的情形，自亦符合「共排」的定義。雖被告辯稱系爭案之所謂「共排」，應如其圖三 A 及三 B 所示，其明顯與引證 1 之圖四不同云云，然專利權之範圍係以說明書所載之申請專利範圍為準，圖式所顯示者，並不能代替其申請專利範圍，被告如認「共排」之定義應如系爭案圖三 A 及三 B 所示，即應依職權通知參加人適度修正申請專利範圍，加以限縮。

綜前所述，系爭案申請專利範圍第 7、8 獨立項，並未限制其導電端子連接端和接地片接地端子共用同一插頭連接器及插座連接器之端子收容槽，僅泛稱導電端子連接端和接地片接地端子二者共排，而該「共排」情形又已揭示於引證 1 圖四；是原處分及訴願決定認系爭案申請專利範圍第 7、8 二個獨立項之共有專利特徵為電子卡連接器接地片之接地端與導電端子之連接端「共排」而「使用同一插頭連接器及插座連接器」，顯屬有誤，其據以認定與引證 1 不同，具有小型化之功效增進云云，自有可議。原告起訴意旨執以指摘，並訴請撤銷訴願決定及原處分，為無不合，應予准許。又系爭案僅第 7、8 獨立項有申請專利範圍過廣之情事，加以限縮或刪除後，系爭案尚非不具進步性；是本件有待被告機關依前揭專利法第 44 條規定，通知參加人是否願意修正系爭案之申請專利範圍後，再另為妥適之處分；則原告求為判決逕命被告應為異議成立之行政處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。

系爭案 88221789 電子卡連接裝置

<申請專利範圍>

1. 一種電子卡連接裝置，係用於提供電子卡元件與電路板間的電性連接，包括：
 - 層疊之電子卡連接器，包括
 - 第一電子卡連接器，具有第一絕緣本體、第一導電端子及第一接地片；
 - 第二電子卡連接器，具有第二絕緣本體、第二導電端子及第二接地片；
 - 轉接連接器組，其包括插頭連接器與插座連接器，其中插座連接器內容設有與電路板對應線路電性相連之插座端子；又，第一及第二電子卡連接器之第一及第二導電端子具有與電子卡電性連接的對接端及沿對接端反方向延伸而出的連接端，且二電子卡連接器之導電端子連接端分別並排設置而成兩平行排列之連接端；另，第一及第二接地片分設有至少一個分別與第一及第二導電端子連接端共排之接地端子，且該接地端子與第一及第二導電端子一起設於插頭連接器的端子收容槽中，藉插頭連接器與插座連接器對接，第一導電端子、第一接地端子、第二導電端子與及第二接地端子分與對應之插座端子電性相連。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之電子卡連接裝置，其中該電子卡連接裝置還設有一包覆導電端子的遮蔽罩，該遮蔽罩包括頂板及與頂板垂直設置的側板，且於側板內側有收容第一導電端子的遮蔽罩端子收容槽。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之電子卡連接裝置，其中第一及第二電子卡連接器之絕緣本體一端設有相應之螺孔，且在第一及第二接地片相應位置上設有通孔。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述之電子卡連接裝置，其中第一接地片包括上基板、於上基板末端沿上基板垂直方向延伸之垂直板及於垂直板末端與上基板平行方向延伸之下基板，其中垂直板間隔設有複數讓導電端子通過的開口。
5. 如申請專利範圍第 1 項所述之電子卡連接裝置，其中轉接連接器組之插頭連接器收容接地端子之端子收容槽，設於插頭連接器兩側，且該接地端子收容槽比導電端子收容槽寬。
6. 如申請專利範圍第 1 項所述之電子卡連接裝置，其中插座連接器包括二排藉分隔板相隔並與插頭端子收容槽相對應的插座端子收容槽，插座端子包括收容於插座連接器端子收容槽中的固定部、於固定部一端向端子收容槽內彎折之彈性接觸部及於固定部相對端以與電路板電性連接的連接部。
7. 一種電子卡連接裝置，係用以提供電子卡元件與電路板間電性連接，包括：
 - 第一及第二電子卡連接器，具有第一及第二絕緣本體、第一及第二導電端子、第一及第二接地片，其中第一及第二電子卡連接器導電端子具有與電子卡電性連接的對接端及沿對接端反方向延伸而出的連接端，且二電子卡連接器之導電端子連接端分別並排設置而成兩平行排列之連接端，且第一及第二接地片分設有至少一個分別與第一及第二導電端子連接端共排之接地端子。
8. 一種電子卡連接裝置，係用以提供電子卡元件與電路板間電性連接，包括：
 - 絕緣本體，其內設有複數端子收容槽；導電端子，其具有與電子卡電性連接的對接端及沿對接端反方向延伸且並排設置的連接端；接地片，其一端設有與導電端子連接端共排之接地端子。



【裁判字號】 93，訴，25

【裁判日期】 940421

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人提起訴願遭決定駁回，遂提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷，判決指出：專利法（90 年 10 月 24 日修正公布）第 103 條第 2 項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時得審酌說明書及圖式。」換言之，申請專利範圍記載明確時，即無依創作說明及圖式另為解釋之餘地。系爭案申請專利範圍，並未限制其集光環之環周面上所設置之發光元件不包含「單一」之情形，原處分認系爭專利之發光元件有「多組（個）」，其警示效果較引證 1 之發光元件僅有「單一」為佳云云，自有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就原告於中華民國 91 年 8 月 26 日對參加人之「車燈之輔助警示燈(二)」新型專利提起異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）90 年 8 月 27 日以「車燈之輔助警示燈(二)」向被告申請新型專利，經被告編為第 90214587 號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 2 項之規定（按系爭專利係經被告於 91 年 6 月 11 日審定准其專利，其核准審定是否有違法情事，應適用 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法，原告於異議申請書中所引之 83 年 1 月 23 日修正公布之專利法第 98 條第 1 項第 2 款應為 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 98 條之 1 規定之誤），對之提起異議。案經被告審查，於 92 年 5 月 29 日以（92）智專 3（3）05052 字第 09220532860 號專利異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟按系爭專利核准審定時專利法（90 年 10 月 24 日修正公布）第 103 條第 2

項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時得審酌說明書及圖式。」換言之，申請專利範圍記載明確時，即無依創作說明及圖式另為解釋之餘地。查本件系爭專利之主要技術內容，如其申請專利範圍第 1 項（獨立項）所載者：「一種車燈之輔助警示燈(二)，其主要係由燈座、發光元件及集光環等構件組設而成，其中，燈座上係設有車燈及反光罩，其特徵在於：燈座之反光罩面上係凸設有定位柱適供鎖設集光環，該集光環為一可透光之環體，而於集光環之其一環周面上設具反光單元，該反光單元係由若干具傾斜切面之角狀晶體等距排列設置而成，並於該環周相對燈座上之定位柱而成型固位柱，且於環周面上等距開設有『至少一道以上』之定位嵌槽，而於定位嵌槽內設有發光元件；藉使該集光環以其反光單元之環周相對燈座鎖掣定位，於發光元件發光時，得以藉由集光環之反光單元聚集發光元件之亮光，使得燈座上之車燈更具一明顯之警示效果」。參考刑法第 10 條第 1 項有關名詞定義之規定「稱以上、以下、以內者，俱連本數計算。」故系爭專利前揭界定之「至少一道以上」，其定義可為一或一以上，均為其專利權之範圍，且參加人於訴訟中亦為如是之主張，故其定義明確，依前揭說明，自無再依圖式或創作說明另為解釋之餘地。准此，原處分及訴願決定參酌系爭專利之創作說明或圖式，認定系爭案申請專利範圍記載之發光元件有「多組（個）」，並執此與引證 1 之「單一」發光元件相區別，而謂引證 1 之警示功效不及系爭專利云云，自有可議。

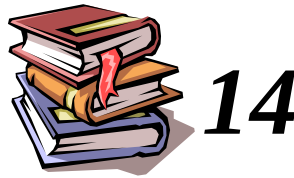
參加人雖主張系爭案申請專利範圍中所提及者乃是「至少一道以上之定位嵌槽，而於定位嵌槽內設置有發光元件」，而非界定為至少一道以上之發光元件，即使是只有一道定位嵌槽，亦非單單只可供設置一組發光元件；於系爭案之說明書中亦有明白揭露，二發光元件係以係兩兩相對嵌置於定位嵌槽中，並以其發光端部分別朝向定位嵌槽內之二槽面，更可證明，其與引證案只是單一發光元件之構造完全不同云云。惟查，系爭案申請專利範圍僅提及「定位嵌槽內設置有發光元件」，至於發光元件之數量則未限定，解釋上當然包含一個或一個以上，換言之，一道定位嵌槽內僅設置一個發光元件，亦為系爭專利權之範圍。是參加人另以創作說明及圖式之記載，認定系爭專利權之範圍僅限於多個發光元件云云，亦非可採。

綜上所述，系爭案申請專利範圍，並未限制其集光環之環周面上所設置之發光元件不包含「單一」之情形，而設置「單一」發光元件，又已揭示於引證案；是原處分及訴願決定認系爭專利之發光元件有「多組（個）」，其警示效果較引證 1 之發光元件僅有「單一」為佳云云，自有可議。原告起訴意旨執以指摘，並訴請撤銷訴願決定及原處分，為無不合，應予准許。又系爭專利權之範圍僅部分為引證 1 所揭露，既如前述，則依前揭專利法第 105 條準用第 44 條之 1 之規定加以限縮後，是否仍具有進步性，尚有待被告機關重為審查後，另為妥適之處分；是原告求為判決逕命被告應為異議成立之行政處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。

系爭案 90214587 車燈之輔助警示燈(二)

＜申請專利範圍＞

1. 一種車燈之輔助警示燈(二)，其主要係由燈座、發光元件及集光環等構件組設而成，其中，燈座上係設有車燈及反光罩，其特徵在於：
燈座之反光罩面上係凸設有定位柱適供鎖設集光環，該集光環為一可透光之環體，而於集光環之其一環周面上設具反光單元，該反光單元係由若干具傾斜切面之角狀晶體等距排列設置而成，並於該環周相對燈座上之定位柱而成型固位柱，且於環周面上等距開設有至少一道以上之定位嵌槽，而於定位嵌槽內設有發光元件；
藉使該集光環以其反光單元之環周相對燈座鎖掣定位，於發光元件發光時，得以藉由集光環之反光單元聚集發光元件之亮光，使得燈座上之車燈更具一明顯之警示效果者。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之車燈之輔助警示燈(二)，其中，該發光元件係可以發光二極體為之者。



【裁判字號】 93, 訴, 271

【裁判日期】 940503

【裁判案由】 發明專利舉發

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：原告稱依舉輕明重之法理，於申請再審查階段尚有專利法第 40 條第 2 項核駁理由先予通知書限期申復之制度，對於已取得專利權保護之舉發案中，更應加以保障一節，惟按專利案之舉發程序，依前揭同法第 71 條及第 72 條之規定，須由舉發申請人附具證據為之，且依同法第 73 條準用第 42 條之規定，專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達申請人或其代理人，並予其 1 個月之時間答辯，是專利權人自得以充分防禦之機會，此一制度即與再審查程序中限期申復之制度相當，法律制度上並無輕重失衡之缺失，是被告於處理程序上亦無瑕疵，依前揭之說明，自無撤銷原處分之理，原告訴請撤銷原處分俾利被告審查其事後提出修正案，於法顯有未合。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

(一)原告前於民國（下同，除西元外）89 年 11 月 8 日以「具有萬用序列埠收發器的互補式金氧半照相機」，申請專利範圍：

「1.一種形成於 1 積體積體電路上的互補式金氧半照相機，其中該互補式金氧半照相機包含：1 影像感測器，形成於該積體電路上；以及 1 萬用序列埠（universal erial bus,U SB）收發器（transceiver），形成於該積體電路上。2.如申請專利範圍第 1 項之照相機，其中上述照相機更包含非揮發性以及揮發性記憶體。3.如申請專利範圍第 1 項之照相機，其中上述照相機更包含 1 聲頻編解碼器（audio codec）。4.一種形成於 1 積體積體電路上的互補式金氧半照相機，其中該互補式金氧半照相機包含：1 影像感測器，形成於，形成於該積體電路上；1 聲頻編解碼器，形成於該積體電路上；以及 1 萬用序列埠控制器，形成於該積體電路上，其中該影像感測器以及該聲頻編解碼器用以提供輸出訊號到該萬用序列埠控制器中，該萬用序列埠控制器處理該輸出訊號成萬用序列埠格式，以及該萬用序列埠控制器處理來自萬用序列埠格式

的該輸入訊號，該萬用序列埠控制器提供輸出訊號到該影像感測器以及該聲頻編解碼器。」並主張以美國申請案號第 09/547451 號專利案申請日西元 2000 年 4 月 12 日為優先權日，經被告編為第 89123560 號審查，於 90 年 6 月 5 日准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 139439 號專利證書（下稱系爭案）。

(二)參加人之前身銳相科技股份有限公司於 91 年 10 月 2 日，引證 1999 年 6 月 17 日公開之 E099/30269 (PCT/US98126056) 號「具有智慧感測器之單晶片符號讀取器」(SINGLE CHIP SYMBOLOGY READER WITH SMART SENSOR) 專利案（下稱引證 1）等 3 項證據，以系爭案有違核准審定時（下同）專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於 92 年 7 月 23 日以 (92) 智專 3 (3) 05018 字第 09220739920 號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

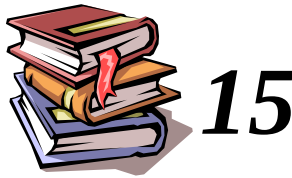
查原處分以引證 1 所揭互補式金氧半 (CMOS) 影像感測器 110、邏輯處理單元 1930、記憶體 160、通訊介面 84 (含 USB 萬用序列埠介面) 及 DSP 4560 (一般多使用於聲頻及影像處理) 等能整合在單一電腦晶片 1900 (或稱晶片上的系統 SOC 1900) 與系爭案互補式金氧半之影像感測器、聲頻編解碼器 (以及一萬用序列埠控制器，形成於單一積體電路 (單一電腦晶片) 上有相同構成之揭露；系爭案主要構成特徵既已為引證 1 所揭露，故系爭案申請專利範圍第 1、4 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性；又系爭案申請專利範圍第 2、3 項為申請專利範圍第 1 項 (獨立項) 所述構成之再加描述，亦不具進步性，是原處分關於進步性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

至原告主張均無可採，茲說明如下：

1. 由系爭案說明書第 7 頁所述「傳統設計的萬用序列埠控制器 503 可由已發展萬用序列埠控制器的許多廠商中獲得。選擇性地，影像/訊號處理、資料壓縮、非揮發性及/或揮發性記憶體，可一起併入萬用序列埠控制器 503 中。此外，可以利用與本發明之受讓人所設計與製造的 ModelOV511 相類似的設計來進行萬用序列埠控制器 503 之設計」，顯示其中非揮發性及/或揮發性記憶體於萬用序列埠控制器中之運用屬習知技術。又引證 1 揭示非同步隨機存取互補式金氧半 (CMOS) 影像感測器 110、邏輯處理單元 1930、記憶體 160、通訊介面 84 (含 USB 萬用序列埠介面) 及數位信號處理器等能整合在單一電腦晶片 1900 (晶片上的系統 SOC)，引證 1 所示既與系爭案申請專利範圍第 1 項及第 2 項所示之互補式金氧半之影像感測器及萬用序列埠控制器，形成於單一積體電路 (單一電腦晶片) 上有相同構成之揭露，是被告認上開 2 請求項不具進步性，洵屬有據。

- 2.又由系爭案說明書第7頁所述：「聲頻編解碼器505對影像感測器101取得的影像資料所隨之聲頻資料，進行數位化、處理、儲存以及轉送。聲頻編解碼器505也對互補式金氧半照相機501之非揮發性或揮發性記憶體中所儲存的聲頻資料、或者是萬用序列埠控制器503轉送來的聲頻資料，提供重新播放功能。」顯示系爭案申請專利範圍第3項及第4項包含1聲頻編解碼器，係為就同一積體電路上所取得之聲頻資料，進行數位化、處理、儲存以及轉送等功能。查引證1所揭示之數位信號處理器可廣泛應用在各種領域，且早已被用於聲頻編解碼處理之用，此有參加人所提出之文獻附於本院卷可按，是被告認引證1之數位信號處理器已揭示系爭案請求項第3項及第4項之聲頻編解碼器，亦屬有據。
- 3.再按行政訴訟法第4條規定：「(第1項)人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，……者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。(第2項)逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。……」是可知基於民主國家權力分立之原則，行政法院於審理行政訴訟事件時，僅得就行政行為之違法性加以審查。進一步言，如行政機關所為之行政處分，依其作成時之法律狀態及事實狀態加以檢視，均無違誤時，其行政處分即屬可以並應該予以維持，而不得撤銷或變更之，甚至依同法第198條之規定，於發現原處分雖屬違法，惟仍不予以撤銷或變更原處分之規定，然決無行政處分並無違法(包括逾越權限或濫用權力)可言，仍加以撤銷或變更之理，合先強調。查本件原處分作成前原告並未提出修正本，此為原告所不爭，是本件被告依原告申請時之申請專利範圍審查其專利要件，於法有據。至原告稱依舉輕明重之法理，於申請再審查階段尚有專利法第40條第2項核駁理由先行通知書限期申復之制度，對於已取得專利權保護之舉發案中，更應加以保障一節，惟按專利案之舉發程序，依前揭同法第71條及第72條之規定，須由舉發申請人附具證據為之，且依同法第73條準用第42條之規定，專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達申請人或其代理人，並予其1個月之時間答辯，是專利權人自得以充分防禦之機會，此一制度即與再審查程序中限期申復之制度相當，法律制度上並無輕重失衡之缺失，又查本件被告確已依前揭之規定，將舉發書副本送達原告，且原告亦於審定前提出舉發答辯書，此有舉發答辯書及送達證書附於原處分卷可憑，是被告於處理程序上亦無瑕疵，依前揭之說明，自無撤銷原處分之理，原告訴請撤銷原處分俾利被告審查其事後提出修正案，於法顯有未合。

綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案有核准審定時專利法第20條第2項不予發明專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 93, 訴, 328
 【裁判日期】 940503
 【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：系爭案申請專利範圍所載與擬制的先前技術即申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容為比對時，仍非以完全相同即兩者在形式上及實質上均無任何差異為必要，倘其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或上下位概念或可直接置換時，仍應認為該當專利法第 98 條之 1 所稱之「相同」，即仍將擬制喪失新穎性。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

- (一)原告前於民國（下同）90 年 12 月 28 日以「晶圓加工設備的機台基座結構（2）」，申請專利範圍：「一種晶圓加工設備的機台基座結構（2），其包括內部骨架，係由複數支相同粗度之縱向鋼筋、橫向鋼筋及垂直鋼筋相交焊固結合成一體者；外圍鋼框，為配合前述內部骨架容納焊固之鋼框，其與前述內部骨架縱橫鋼筋端部接觸部均予焊固連接成一體；以及水泥，灌注於前述內部骨架已焊固於前述外圍鋼框中，用以使前述內部骨架完全凝固在水泥中，並與前述外圍鋼框凝固成一體者。」向被告申請新型專利，經被告編為第 090223 425 號審查，准予專利，並於 91 年 7 月 11 日公告，且於公告期滿後，發給新型第 191849 號專利證書（下稱系爭案）。
- (二)嗣參加人協崑股份有限公司於 92 年 1 月 6 日，引證 89 年 12 月 8 日申請、91 年 10 月 11 日審定公告之第 089221340 號「掃描機基座」新型專利案（申請人係參加人，下稱引證案），以系爭案有違核准時專利法（以下簡稱專利法）第 97 條、第 98 條之 1 及第 105 條準用第 27 條第 1 項之規定，不符新型專利要件，提起舉發之申請。案經被告審查，於 92 年 7 月 14 日以 (92)智專 3 (3) 06001 字第 09220707720 號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

- (一)查前引專利法第 98 條之 1 之規定，係於 90 年 10 月 24 日所修正增訂公布者，該次修正並同時將同法第 98 條第 1 項第 2 款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」之規定予以刪除，是關於此部分之修正乃係為因應早期公開制度之實施，合先敘明。
- (二)按被告 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準 1-2-5 頁至第 1-2-6 頁規定：「2. 新穎性判斷之基本原則：(1)作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之『請求項所載新型』。……(3)判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。」第 1-2-14 頁至第 1-2-15 頁規定：「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』，係指兩新型之技術內容相同而言。……所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於『申請前已見於刊物』之情事由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制 (legal fiction) 為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（系爭案核准審定時專利法第 1 條參照）相符，被告用以審查專利案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重。
- (三)又按前揭專利法第 98 條之 1 擬制喪失新穎性之審查，固為上開 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準所不及規範，然查修正前後之差異，僅在於修正後之規定就申請在先之新型專利不以「並經核准專利」為要件，是被告於審查系爭案是否擬制喪失新穎性時資為依據與基準，仍同值尊重，均合先敘明。
- (四)再按系爭案申請專利範圍所載與擬制的先前技術即申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容為比對時，仍非以完全相同即兩者在形式上及實質上均無任何差異為必要，倘其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或上下位概念或可直接置換時，仍應認為該當專利法第 98 條之 1 所稱之「相同」，即仍將擬制喪失新穎性。
- (五)查原處分以引證案所揭露之基座，座體係由鋼骨固接成框形狀，座體內部植設有鋼筋，並灌注水泥而成者，其與系爭案均同屬於鋼骨框架中置設鋼筋，並灌注混凝土之構造，且引證案所謂鋼筋之植設實質上本即包括鐵絲網綁、焊接等，此亦為一般鋼筋混凝土結構中固定鋼筋之基本常識。總之，2 案均係將鋼框、鋼筋及混凝土凝固成一體，藉以提高整體基座剛性強度之構造設計，2 案之主要構造、技術、功效均可謂相同，引證案已可證明系爭案有專

利法第 98 條之 1 之情事，是原處分關於新穎性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

(六)至原告主張並無可採，茲說明如下：

- 1.原告主張就構造而言，引證案整體說明書與圖式均無「載明」有系爭案之「垂直鋼筋、縱向鋼筋、橫向鋼筋、及垂直鋼筋相交焊固結成一體」、「內部骨架縱橫鋼筋端部」與外圍鋼框「接觸部均予焊固成一體」、及外圍鋼框中焊固之內部骨架全部由水泥與外圍鋼框凝固成一體之記載云云，然查引證案之申請專利範圍即已揭露「在座體設有鋼骨固接而成近框狀，座體內植設有鋼筋」並由水泥灌注而形成如一體成型」，其第 3 圖復已揭露如同系爭案之垂直鋼筋設計，是二者固非毫無差異，然此係該新型所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接而無歧異得知其實質上所隱含之技術特徵，是被告認系爭案擬制喪失新穎性，洵屬有據。
- 2.者無從據依直接推導出後申請案，故不允許以熟習該項技術者據依先申請案直接推導出技術內容否定後申請案擬制新穎性云云。惟查專利制度乃係使公眾能利用該發明或新型之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明或新型者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之專利申請案之申請專利範圍中所載之發明或新型其技術內容固非據申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之專利申請案而為推導，然其申請專利範圍既與先申請案所附說明書或圖式中揭露之內容相同，專利制度仍不認有授予專利之必要，此乃專利法第 98 條之 1 規範之目的。

綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案有審定核准時專利法第 98 條之 1 不予新型專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

系爭案 90223425 晶圓加工設備的機台基座結構(二)

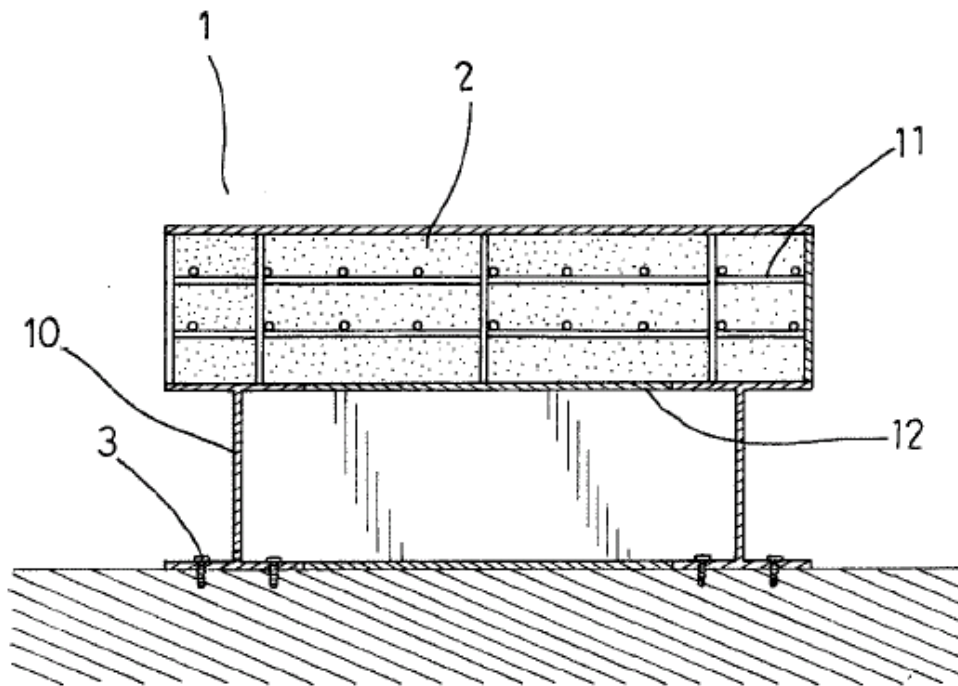
<申請專利範圍>

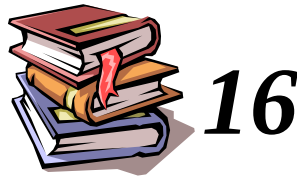
1. 一種晶圓加工設備的機台基座結構(二)，其包括：
 - 內部骨架，係由複數支相同粗度之縱向鋼筋、橫向鋼筋、及垂直鋼筋相交焊固結成一體者；
 - 外圍鋼框，為配合前述內部骨架容納焊固之鋼框，其與前述內部骨架縱橫鋼筋端部接觸部均予焊固連接成一體者；以及
 - 水泥，灌注於前述內部骨架已焊固於前述外圍鋼框中，用以使前述內部骨架完全凝固在水泥中，並與前述外圍鋼框凝固成一體者。

引證案 89221340 掃描機基座

<申請專利範圍>

1. 一種掃描機基座，其特徵主要係在座體設由鋼骨固接而成近框形狀，座體內植設有鋼筋，鋼筋下方設有鋼板接固，並由座體底部灌注水泥於座體內，使鋼骨、鋼筋及鋼板受水泥灌注而形成如一體成型之掃描機基座；如此，即可使基座提高本體剛性及震動抑制力，且更具有較佳之穩定性與抗地震能力。





【裁判字號】 93, 訴, 395
 【裁判日期】 940503
 【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：系爭案之主要創作目的係在提供一種可無縫隱藏液袋之胸罩結構，藉由液袋以高週波壓合之方式，而將罩杯貼合成型，使成型後之胸罩無車縫線，而達一體成型之美觀性，以及穿著舒適之功效者；而引證案則主要係將罩杯採隱藏式之車縫固定，使前飾布體之 V 字帶見不著任何車縫痕跡，系爭案之構造特徵既未揭示於引證案，且兩案創作目的及功效之訴求亦不相同，此外原告於異議程序中，並未提出其他證據證明系爭案之三層結構及高週波壓合之技術內容係申請前既有之技術或知識，是被告認係系爭案具進步性自屬有據。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

- (一)參加人潘順得前於民國（下同）89 年 7 月 18 日以「可無縫隱藏液袋之胸罩結構」，申請專利範圍：「一種可無縫隱藏液袋之胸罩結構，該罩杯係呈 1 三層式結構，分別為外層布、內層布、以及隔膜層，其中，該隔膜層於相對外層布之一側預先分別黏設 1 薄片狀泡棉，再配合於對合內層布之另一側分別置設有液袋；又該外層布、內層布與隔膜層相互對合後，其週緣以高週波壓合，且週緣之接合處可經由高週波將隔膜層熱融處理，而與內、外層布達成貼合；藉此，胸罩不僅製作時快速方便，且成型後之胸罩因無車縫線，更可達一體成型之美觀性，以及穿著舒適之功效者。」向被告申請新型專利，經被告編為第 89212390 號審查，於 90 年 7 月 9 日准予新型專利（下稱系爭案），並於 90 年 8 月 21 日公告。
- (二)公告期間，原告於 90 年 11 月 19 日，引證 89 年 6 月 1 日審定公告之第 88205164 號「胸罩之構造」專利案（下稱引證案），以系爭案有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，提起異議。案經被告審查，於 92 年 7 月 14 日以（92）智專 3（1）02017 字第 09220707780 號專利異議審定書（下稱原處分）為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向

本院提起行政訴訟。

理 由

查原處分關於新穎性部分，以引證案與系爭案比較，引證案並無揭示如系爭案之三層結構，隔膜層於相對外層布之一側預先分別黏設一薄片狀泡棉 2，再配合於對合內層布之另一側分別置設有液袋 3，又該外層布；內層布與隔膜層相互對合後，其週緣以高週波壓合，且週緣之接合處 14 可經由高週波將隔膜層熱融處理，而與內、外層布達成貼合，將液袋作無縫隱藏之相關技術內容，故無法證明兩者為相同之新型；關於進步性部分，以系爭案之主要創作目的係在提供一種可無縫隱藏液袋之胸罩結構，藉由液袋以高週波壓合之方式，而將罩杯貼合成型，使成型後之胸罩無車縫線，而達一體成型之美觀性，以及穿著舒適之功效者；而引證案則主要係將罩杯採隱藏式之車縫固定，使前飾布體 40 之 V 字帶見不著任何車縫痕跡者。系爭案之構造特徵並未見揭示於引證案，而兩案創作目的及功效之訴求亦不相同，故引證案亦難證明系爭案不具進步性。是原處分關於新穎性及進步性之認定，核均係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

至原告主張並無可採，茲說明如下：

- 1.查系爭案之申請專利範圍已見於事實欄，依該申請專利範圍及其圖示，其技術特徵在呈 1 三層式結構，分別為外層布 11、內層布 13、以及隔膜層 12，其中，該隔膜層 12 於相對外層布之一側預先分別黏設 1 薄片狀泡棉 2，再配合於對合內層布 13 之另一側分別置設有液袋 3；又該外層布 11、內層布 13 與隔膜層 12 相互對合後，其週緣以高週波壓合，且週緣之接合處 14 可經由高週波將隔膜層 12 熱融處理，而與內、外層布 13、11 達成貼合，而非在隱藏車縫固定；惟查引證案依其申請專利範圍及其圖示則係包括有 1 後布體 10，係預裁成具有左、右向併列靠置之 2 罩杯縫合緣 11；2 罩杯 20，係分別車縫固定於該後布體 10 之縫合緣 11 上；二鋼圈 30，係分別設於該罩杯 20 底部，且係車縫固定於該後布體 10 之縫合緣 11 上；1 前飾布體 40，係預裁成對應且面積略大於其上固結有罩杯 20 與鋼圈 30 之後布體 10，其前飾布體 40 係為可伸縮的布體，且其前飾布體 40 上端設有 V 字帶 41 以包覆於對應之左、右罩杯杯緣後側採隱藏車縫固定，使其前飾布體之 V 字帶見不著任何車縫痕跡，又，該前飾布體 40 非 V 字帶 41 之布緣分別與對應之左、右罩杯之外側緣 21 及後布體 10 之側緣 12 與底緣 13 車縫固定；及 2 側肩帶 50，係分別車縫固定於前飾布體 40 之左、右兩側，且其相向端並具有可相互扣合定位之扣合體 51，並無系爭案三層結構及高週波壓合之揭示，是引證案與系爭案技術內容不相同，為不相同之新型，故系爭案與引證案相較不失其新穎性。
- 2.查系爭案之主要創作目的係在提供一種可無縫隱藏液袋之胸罩結構，藉由液袋以高週波壓合之方式，而將罩杯貼合成型，使成型後之胸罩無車縫線，而達一體成型之美觀性，以及穿著舒適之功效者；而引證案則主要係將罩杯採隱藏式之車縫固定，使前飾布體之 V 字帶見不著任何車縫痕跡，系爭案之構造特徵既未揭示於引證案，且兩案創作目的及功效之訴求亦不相同，此外原告於異議程

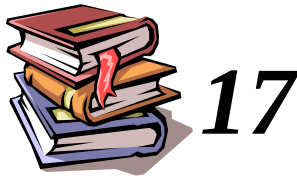
序中，並未提出其他證據證明系爭案之三層結構及高週波壓合之技術內容係申請前既有之技術或知識，是被告認係系爭案具進步性自屬有據。

綜上所述，原告於異議申請時附具之證據即引證案，既不足以證明系爭案有審定時專利法第 98 條第 1 項、第 2 項不予專利之事由，則依前揭之說明，被告自應就原告之異議申請為不成立之審定，至原告於訴願階段另檢附第 88221831 號、第 87 212507 號及第 85211226 號等新型專利案為證，則非為原處分所及審究，是本件原處分認事用法，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

引證案 89212390 可無縫隱藏液袋之胸罩結構

＜申請專利範圍＞

一種可無縫隱藏液袋之胸罩結構，該罩杯係呈一三層式結構，分別為外層布、內層布、以及隔膜層，其中，該隔膜層於相對外層布之一側預先分別黏設一薄片狀泡棉，再配合於對合內層布之另一側分別置設有液袋；又該外層布、內層布與隔膜層相互對合後，其週緣以高週波壓合，且週緣之接合處可經由高週波將隔膜層熱融處理，而與內、外層布達成貼合；藉此，胸罩不僅製作時快速方便，且成型後之胸罩因無車縫線，更可達一體成型之美觀性，以及穿著舒適之功效者。



【裁判字號】 93, 訴, 456
 【裁判日期】 940503
 【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：原審定稱「進步性部分，以審查進步性之有無，係以無不具新穎性之情事為前提，系爭案既有不具新穎性之情事，自無再審究進步性之必要。」於法並無違誤。

【判決書摘錄】

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實概要

- (一)原告前於民國（下同，除西元外）87年2月16日以「電線保護套之結構改良」，申請專利範圍：「1.一種電線保護套之結構改良，其係由1長條板狀體自其兩側邊緣相互對應捲摺成1中空之管體，於該長條板狀體的兩側邊緣形成數多對應設立的凸片，並於兩側對應凸片間橫設有1長形槽口，又該長條板狀體在捲摺成型後，其兩側邊緣的凸片係呈對應疊設者；據此，即可配合1導入元件的導引，使保護套可以快速的將電線包覆。2.如申請專利範圍第1項所述電線保護套之結構改良，其中：該導入元件係由2夾合體及1彈性體組立而成；該2夾合體上各具有1樞合部、1按壓部、1定位槽、1弧形管部及1錐狀部；當將兩夾合體對應靠合後，其樞合部即形成1樞連結結構，而該按壓部係為供使用者施力按壓，同時其上並具有1穿孔，以供彈性體穿設，又彈性體的兩端各形成1固定部，此固定部恰可容設在夾合體的定位槽中，以將該彈性體穩固定位，繼兩夾合體對應結合後，其弧形管部即形成1可供容設電線的管槽，而其錐狀部則呈一錐狀的導入段。」向經濟部中央標準局(88年1月26日改制為經濟部智慧財產局)申請新型專利，經該局編為第87202141號審查，於89年1月6日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第156969號專利證書（下稱系爭案）。
- (二)嗣參加人楊智慧於90年4月26日，引證Richco公司於1997年所發行第24版之「Specialists in manufacturing quality plastic and metal products」產品型錄（下稱引證1）及84年6月21日審定公告之第82216966號「剖開型電器浪管之電線導入工具」專利案（下稱引證2），以系爭案違反核准審定時專利法

第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於 92 年 7 月 15 日以 (92)智專 3 (2) 04087 字第 09220713110 號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

(一)按被告 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準第 2-2-5 頁規定：

「(二)新穎性判斷之基本原則：1.作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之『請求項所載新型』。2.申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。3.判斷新型有無新穎性時應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。」第 2-2-6 頁至 2-2-7 頁：「謂『刊物』者，指廣義的刊物而言，即以向不特定公眾公開發行為目的，而可經由抄錄、影印或複製之文書、圖面及其他類似情報傳達之媒體等。例如：微縮影片、打字印刷文件、錄音帶、錄影帶、電腦資料庫、電子媒體等。文件之內容，可為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播、電視播放等。」第 2-2-11 頁：「所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之發明雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之發明在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於『申請前已見於刊物』之情事。」第 2-2-17 頁：「新穎性與進步性係不同的基本要件 (Criteria)。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，『有無進步性』之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」(行為時專利法第 1 條參照)相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

(二)查原處分關於新穎性部分，就系爭案申請專利範圍第 1 項，以引證 1 第 168 頁記載，係有關一種管理電線電纜之捲式保護套，揭露由 1 長條板狀體自其兩側邊緣相互對應捲摺成 1 中空之管體，於該長條板狀體的兩側邊緣形成數多對應設立的凸片，並於兩側對應凸片間橫設一長形槽口，又該長條板狀體在捲摺成型後，其兩側邊緣的凸片係呈對應疊設者，可配合 1 導入元件的導引，使保護套可以快速的將電線包覆；其揭示之捲式保護套之展開尺寸及剖視尺寸圖亦與系爭案圖式第 3、4 圖完全相同，其所揭示之進行包覆電線圖片亦與系爭案圖式第 7 圖之進行包覆電線示意圖(三)完全相同，兩者均使用相同之電線保護套及導入元件，故引證 1 可證明系爭案申請專利範圍第 1 項之獨立項不具新穎性；就系爭案申請專利範圍第 2 項，以引證 2 係於 1 中空導管的側邊斜向外延伸形成 1 前端為圓錐狀封閉的導柱者，且兩者所夾的角度為 1 最佳之導入工具角度；其特徵在於：其中導管及導柱係由左、右的兩

半邊組合而成，導管兩半邊後端的相對應位置處分別形成有 1 一凹入的嵌合座，且每半邊導管位於嵌合座的上方形成有朝斜上方凸伸的壓板，壓板底部與導管相連接之處的內側形成有凹槽，凹槽內設有若干凸點，兩半邊的導管組合時，凸點係位於對面半導邊管之凹槽內，進一步以 1 彈簧圈穿過兩壓板，並令其兩端位於導管的嵌合座上者，與系爭案申請專利範圍第 2 項所述之導入元件係由 2 夾合體及 1 彈性體組立而成，該 2 夾合體上各具有 1 樞合部、1 按壓部、1 定位槽、1 弧形管部以及 1 錐狀部；當將兩夾合體對應靠合後，其樞合部即形成 1 樞連結結構，而該按壓部係為供使用者施力按壓，同時其上並具有 1 穿孔，以供彈性體穿設，又彈性體的兩端各形成 1 固定部，此固定恰可容設在夾合體的定位槽中，以將該彈性體穩固定位，繼兩夾合體對應結合後，其弧形管部即形成 1 可供容設電線的管槽，而其錐狀部則呈 1 錐狀的導入段，兩者之構成與作用相同，故系爭案申請專利範圍第 2 項之附屬項亦不具新穎性；關於進步性部分，以審查進步性之有無，係以無不具新穎性之情事為前提，系爭案既有不具新穎性之情事，自無再審究進步性之必要。是原處分關於新穎性及進步性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。又查關於申請在先、核准並公告亦在先之引證 2，固亦似合於上開專利法第 98 條第 1 項第 2 款「申請在先並經核准專利者」之文義，惟查如引證文件於申請前已經公告於專利公報者，其已有同條項第 1 款「申請前已見於刊物」規定可資適用，是該第 2 款規定旨在以申請日前尚未公告於專利公報之專利案，使新型申請案擬制喪失新穎性，故原處分認關於系爭案申請專利範圍第 2 項亦係因有上開專利法第 98 條第 1 項第 1 款之情事，而不予專利，於法有據，參加人之指摘尚屬誤會。

(三)至原告主張並無可採，茲說明如下：

1.關於新穎性部分：

- (1)按系爭案核准審定時專利法第 97 條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」至於尺寸之大小，僅係實施上問題，原告既不爭系爭案與引證 1 之差異僅在重疊範圍，於構造上並無不同，則引證 1 即足證明系爭案專利申請範圍第 1 項之獨立項不具新穎性。
- (2)原告主張新型專利申請案，即使其目的與所存在之同業技術相同，只要其構造有別習知者，該申請案仍應具有新穎性、創作性之要件，惟查系爭案之導入元件 2 係由 2 夾合體 21 及 1 彈性體 22 組立而成，與引證 2 之電線導入工具其導管 10 及導柱 11 係由左、右兩半邊組合而成，並具有 1 彈簧圈 16 之結構特徵相同；系爭案之 2 夾合體上具有樞合部 211、按壓部 212、定位槽 213、弧形管部 214 及錐狀部 215 等構成，亦與引證 2 之電線導入工具形成有嵌合座 13、壓板 14、凹槽 15、導管 10 等結構特徵相同，是原告主張有系爭案構造有別於引證 2 者，即亦無足採。

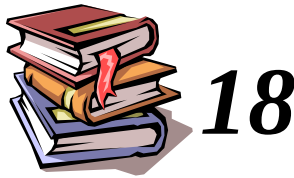
2.關於進步性部分：

- (1)依前引專利法第 98 條之規定，其第 1 項在規範新穎性要件，其第 2 項則

在規範進步性之要件，兩者均為專利之要件，且係不同的基本要件，申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，乃再進而判斷，是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效；反之申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識，若經比對認定屬相同者，即不具新穎性時，則其一定為熟習該項技術者所能輕易完成，無進步性之可言，是被告依上開專利法及其專利審查基準之規定，於逐項認定系爭案申請專利範圍喪失新穎性後，不復審查其進步性，而認系爭案不應予專利，於法有據。

(2)再者，原告關於申請專利範圍獨立項具有進步性者，其附屬項當然具有進步性之說法，固屬正確，惟本件依前述系爭案既因不具新穎性，而不論究其進步性（事實上亦不具進步性），則原告猶據此主張其申請專利範圍第 2 項應予專利，其於涵攝上顯有錯誤。

綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案有核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款不予新型專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 92，訴，3874

【裁判日期】 940505

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請案，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：系爭案申請專利範圍第1項、第18項、第28項為方法發明，而第9項、第17項、第36項則為物之發明，上開物之發明之獨立項及其附屬項與被告所審查系爭案申請專利範圍第1項之技術內容並不相同，被告僅就方法發明之系爭案申請專利範圍為審查，與發明專利應逐項審查之原則已屬有違。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「供用作為顯像劑之微囊封的氟化氣體」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

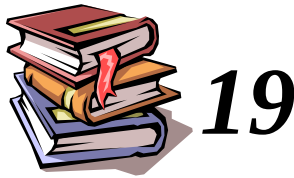
原告於民國86年3月10日以「供用作為顯像劑之微囊封的氟化氣體」（下稱系爭案）向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第86102918號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於91年12月10日以（91）智專三（四）02021字第09187002039號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

被告於再審查核駁審定書所指系爭案申請專利範圍所述之聚合物無法由實施例完全支持所請等語，係針對系爭案申請專利範圍第1項之部分而言，當初審定書是針對91年11月修正本的申請專利範圍第1項為核駁，業據被告於準備程序期日陳述明確（94年2月16日準備程序筆錄參照），依系爭案91年11月6日修正後之申請專利範圍共有48項，其中第1項、第9項、第17項、第18項、第28項、第36項為獨立項，其餘則為各該獨立項之附屬項。系爭案申請專利範圍第1項、第18項、第28項為方法發明，而第9項、第17項、第36項則為物之發明，上開物之發明之獨立項及其附屬項與被告所審查系爭案申請專利範

圍第 1 項之技術內容並不相同，原告僅就方法發明之系爭案申請專利範圍為審查，與發明專利應逐項審查之原則已屬有違。另就系爭案申請專利範圍第 18 項、第 28 項及其等附屬項之方法發明而言，其技術內容與系爭申請專利範圍第 1 項之技術內容亦有差異。被告於再審查核駁審定書亦未說明系爭案申請專利範圍第 18 項、第 28 項及其等附屬項有何具體不符專利要件事由，與發明專利應逐項審查之原則亦屬有違。況就系爭案申請專利範圍第 1 項之核駁理由所指系爭案申請專利範圍所述的聚合物並無法由實施例完全支持所請，惟系爭案申請專利範圍係方法發明，並非物之發明，則被告以系爭案所述之聚合物無法由實施例完全支持，作為系爭案不具進步性之理由，理由亦有可議（原審定書未以不具產業利用性或違反充分揭露而可以據以實施之要件核駁）。再被告於審定書所所指申請專利範圍之聚合物究竟包括那些具體內容（按申請專利範圍第 1 項僅提及「包括增強一包含有空氣之合成聚合物微粒」、「聚合性微粒子」等用語），而實施例僅可支持那些範圍，均需被告具體指明，否則自難憑核，自不能謂被告核駁審定已符合明確性之原則。至於再審查核駁審定書所載世界智慧財產權組織 WTO 第 95/06518 號專利案，亦有類似技術內容的揭示，包括微粒子包封的高分子共聚物與包封其中的全氟氣體（引證案第 21 項及第 22 項），究竟指揭露系爭案申請專利範圍 48 項中那一項之具體技術內容，亦不明確。再依被告準備程序所陳審定書僅就系爭案申請專利範圍第 1 項為核駁，則系爭案申請專利範圍第 1 項之附屬項，其權利請求範圍既小於第 1 項，未必不符專利要件，被告仍應就申請專利範圍第 1 項之附屬項為逐項審查，而被告僅就申請專利專利範圍第 1 項記載核駁理由，而漏論其附屬項，仍有漏未審查之違法。

因此，原處分核駁系爭案申請之審定，除第 1 項以外之請求項，有疏漏審查之處，與發明專利應逐項審查之原則有違。至於被告對系爭案申請專利範圍第 1 項之核駁理由，亦有錯引申請專利範圍過廣作為不具進步性之違法或未明確具體說明而有違明確性原則之處。訴願未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【裁判字號】 92，訴，4354

【裁判日期】 940505

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：被告以異議證據不具證據力，亦不能形成證據共同關連證明系爭案不具新型專利要件，認以原告所舉諸證據尚不足以證明系爭案有違核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，而為異議不成立之審定，於法並無不合。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人於民國 88 年 11 月 29 日以「衛浴用品置放架結構改良」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經被告編為第 882202 79 號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 92 年 1 月 28 日以 (92) 智專三 (一) 02016 字第 09220088260 號專利異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，異議證據二為 LCM 公司於 1998 年發行之 LCM BATHROOM ACCESSORIES 產品型錄正本，該型錄第 9 頁、第 10 頁僅有型號「9558」、「9558D」、「9558B」之產品外觀，並無技術特徵之記載，自難以該型錄外觀以與系爭案之前揭技術特徵比對。異議證據三係立晟金屬企業股份有限公司 88 年 4 月 30 日之出口報單影本出口報單，其上亦僅記載出口貨物名稱及貨物號碼，亦未揭示該物品詳細結構，仍難與系爭案比較技術特徵之差異。異議證據四為立晟金屬企業股份有限公司之產品設計圖影本，係私文書，且原告並未提出正本供核，尚不具證據力。異議證據五為未標示型號及製造商之實品，原告雖主張其為證據二、三及四之型號 9558 實品。但查，異議證據五既屬無型號及製造商之實品，其究係於何時由何人製造，已難憑核，自不足以異議證據五即認係於系爭案申請前業已存在，而得作為系爭案不具新穎性或進步性之證據。又異議證據五外觀雖與異議證據二之型錄外觀有若干相近，但異議證據二既無法得知內部構件及

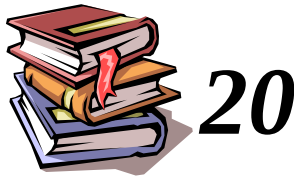
組態，仍無從與異議證據五相互稽核，形成證據共同關連，而認其等具有同一性。異議證據三未揭示該物品詳細結構，已如前述，基於與異議證據五無從相互稽核，形成證據共同關連之同一法律理由，仍不能認其二證據具有同一性，用以共同證明系爭案不符專利要件之論據。而異議證據四既不具證據力，自無從與異議證據五形成證據共同關連。原告主張異議證據五為異議證據二、三、四之實品，可作為證明系爭案不具新穎性或進步性之證據一節，核非可採。

異議證據六為立晟金屬企業股份有限公司於 87 年 10 月 2 日所開立之發票正本；異議證據七為金亨利企業股份有限公司 87 年 10 月 6 日之出口報單正本；異議證據八為立晟金屬企業股份有限公司之產品設計圖影本；異議證據九為 dorf 牌商品型錄正本；異議證據十為 dorf 牌之香皂盤架及香皂盤實品。異議證據六及七均未揭示該物品詳細結構，無法與系爭案比較異同。證據八之設計圖影本品設計圖影本，係私文書，且原告並未提出正本供核，不具證據力，況設計圖係公司內部文件，亦不能以該設計圖即認其之技術內容業已公開。而異議證據九之 darf 牌型錄及異議證據十之實品並未有揭示發行日期，不足以證明證據十之 darf 牌之香皂盤架及香皂盤實品之公開日早於系爭案。原告於審理中雖提出其經由 LCM 立晟公司向澳洲 Dorf 牌取到一份 Dorf 公司報給下游分銷商的價格表上，在價格表上就已有標示日期 1ST. JANUARY.1999，亦即 Dorf 公司給分銷商的公開銷售的報價是 1999 年 1 月 1 日。另該價格表上在第七頁的第一項產品為肥皂盤（SOAP DISH），其右側有唯一且不能偽造的產品條碼（LABEL），將該條碼與證據十實際產品包裝盒上的條碼對照就可一窺真偽且內容為相同，證明與價格表上的產品為相同，據此主張證據十之產品的公開銷售日期為 88 年 1 月 19 日，較系爭案申請日為早等等。

經查，異議證據十 darf 牌之香皂盤架及香皂盤實品本身並未有標示製造或公開日期，而其所附之說明書及紙盒外包裝均易於隨時更換，尚難以異議證據十所附之說明書及紙盒外包有日期之記載即遽認該實品確如其說明書或紙盒外包裝所示之日期即有公開之事實。況異議證據十包裝盒內所附之說明書雖有印製有 19.01.99 的字樣，原告主張此日期之標示，實為 1999 年 1 月 19 日此一產品公開日期。但查，依異議證據十紙盒外包裝盒上的條碼載有 14-AUG-00、MADE IN TAIWAN T O DORFSPECIFICATION 字句，該紙盒外包裝顯示之日期為 2000 年 8 月 14 日，且係在台灣所製造之 darf 牌說明書，顯然異議證據十所包裝物品或說明書均係屬 2000 年 8 月 14 日以後之產品，原告主張異議證據十印製有 19.01.99 的字樣，既與其紙盒外包裝顯示之日期為 2000 年 8 月 14 日不符，且異議證據十 darf 牌之香皂盤架及香皂盤實品所附之說明書及紙盒外包裝均易於隨時更換，已如前述，自難以上開互有矛盾之包裝盒條碼與說明書證明異議證據十之產品的公開銷售日期為 88 年 1 月 19 日，而較系爭案申請日為早。又異議證據十外包裝之條碼日期既與盒內說明書之日期不符，且該外包裝條碼亦易於附貼（該外包裝盒條碼已明顯可見係重覆附貼），均難以證明盒內之實品確於 88 年 1 月 19 日即已公開銷售。原告主張 Dorf 公司給分銷商的公開銷售的報價是 1999 年 1 月 1

日，該價格表上所示肥皂盤的產品條碼（LABEL），與證據十實際產品包裝盒上的條碼相同一節，仍難用以證明盒內之實品於 88 年 1 月 19 日即已公開銷售。

從而被告以上述之異議證據不具證據力，亦不能形成證據共同關連證明系爭案不具新型專利要件，認以原告所舉諸證據尚不足以證明系爭案有違核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，而為異議不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以駁回，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭案應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 92，訴，4542

【裁判日期】 940518

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請案，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：引證案無論使用之材料、處理方法、發明目的，均不相同，引證案與本案發明之技術內容，可謂毫無關連。原處分將前揭引證案據為核駁本案之先前技術，並否定本案發明之進步性，顯有違誤。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就編號第 88105264 號發明專利申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（下同）88 年 4 月 2 日以「燃油飛灰之再利用方法」向被告申請發明專利，經被告編為第 88105264 號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 91 年 10 月 9 日以（91）智專 3（3）05053 字第 09187001647 號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

理 由

惟查：(一)本件原處分所提引證案即 81 年 11 月 1 日公告第 81102308 號「免蒸免燒之煤渣磚或粉煤灰磚之製造方法」發明專利案，其技術內容為何，原處分並未披露。據該發明專利之說明書記載，係利用煤渣 84-87%（或粉煤灰 84-87%）及生石灰 13-16%等材料與相對於該材料之水 12-17%相拌合，經機械充分的混合或輪碾後，送進倉庫進行消化 8 至 24 小時，再於消化後之物料中加入 0.6-1.0%之有機鹽類添加劑，並進行二次輪碾混合及壓製成形，最後將該成形後的磚塊送入養護室進行養護 24 至 32 小時，即可成為一種可供建築使用之磚塊者。可知，上開引證案係利用煤渣加生石灰加水加有機鹽類輪碾混合壓製成磚塊，供建築使用；與本案發明以浸漬方式處理燃油飛灰，再除去燃油飛灰中之水溶性鹽類，其所過濾後之殘碳做為廢水處理之吸附劑相較，無論使用之材料、處理方法、發明目的，均不相同，引證案與本案發明之技術內容，可謂毫無關連。原處分將前

揭引證案據為核駁本案之先前技術，並否定本案發明之進步性，顯有違誤。

(二)訴願決定所提二引證資料即 Banerjee,K., Cheremisinoff, P.N. and Cheng,S.L., Sorption of organiccontaminants by fly ash in a single solute system. Environmental Science and technology, 2, 2243-2251 (1995).及 Vandenbusch, M.B. and Sell,N.J.,Fly ash as a sorbent for the removal of biologically resistant organic matter. esources, Conservation and Recycling, 6(2), 95-116 (1992)，究竟在何章節已述及含碳吸附劑之製備及浸漬法之使用等相關技術內容，據被告陳稱係引證資料二第 115 頁第 2 段(見本院 93 年 11 月 17 日準備程序筆錄)，其原文為「The sorpton capability of most ashes is increased by acidification. Significant quantities of silica, alumina,and iron oxide in the ash dissolve when the ash isplaced in to a strongly acid solution.These dissolved compounds can then remove colored colloidal particles via a variety of coagulation reactions.」，中譯應為「大部分灰之吸附能力係藉由酸化而增加。當灰置入強酸溶液時，可將灰中大量之二氧化矽、氧化鋁及氧化鐵溶解。此等經溶解之化合物接著可經由各種凝聚反應而將有色之膠體粒子脫除。」可知引證資料係用「強酸」浸漬方式，與本案可用「水溶液」浸漬方式，尚有不同；又引證資料係以強酸將煤灰中之二氧化矽、氧化鋁及氧化鐵溶解，該「溶解之化合物」可作為廢水之吸附劑，而本案係以浸漬方式除去燃油飛灰中之水溶性鹽類，其所過濾後之「殘碳」做為廢水處理之吸附劑，二者浸漬後可作為吸附劑之標的物，亦顯然不同。訴願決定認為引證資料已顯示應用浸漬技術做為飛灰之前處理，增加了飛灰中矽 (Si)、鋁 (Al)、鐵 (F)、鈣 (Ca)、及鹽類之「溶出」，並使飛灰之表面荷電及「殘碳含量增加」，增加了吸附效果等語，與事實即有出入（按被告於 94 年 3 月 15 日之本院準備程序中，仍認引證資料係以浸漬技術將飛灰中之氧化鐵等物質溶出釋掉後，剩下來的碳作為吸附劑；惟經其詳為研究引證資料後，於本院 94 年 4 月 12 日之準備程序中已表示原認知有誤，承認原告之翻譯即上揭譯文較為正確）。是訴願決定所提之二引證資料，亦不足以證明本案不具進步性。

綜上所述，原處分以引證案為核駁本案之依據，訴願決定另以引證資料一及二為維持原處分之依據，俱有可議。原告起訴意旨執以指摘，並訴請撤銷訴願決定及原處分，為無不合，應予准許。



【裁判字號】 93, 訴, 1155

【裁判日期】 940608

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：查異議證據 6 乃原告向美國申准之專利，其申請內容與申請時原告向美國主張「優先權」之我國第 80202253 號新型專利申請案完全相同，故知上開美國公開之第 5093599 號專利案與我國第 80202253 號專利案為同一案件。我國第 80202253 號專利申請案，曾被訴外人協禧電機股份有限公司以為異議證據，主張系爭專利不具新穎性，該案嗣經被告審查為異議不成立之處分，協禧電機股份有限公司不服，依序提起一再訴願及行政訴訟，均遭駁回確定。任何人自不得以同一事實及同一證據（即我國第 80202253 號專利案或美國公開第 5093599 號專利案），再為舉發作相同之主張（主張本案不具新穎性）。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

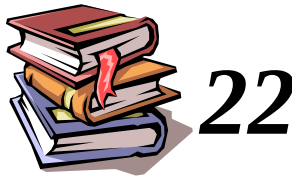
原告之前手洪慶昇於民國（下同）86 年 2 月 1 日以「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」向被告（原經濟部中央標準局，88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第 86201985 號審查，嗣洪慶昇於 86 年 4 月 22 日提出系爭專利之申請專利範圍修正本，復於 87 年 7 月 3 日將該專利申請權讓與原告；該專利申請案嗣經被告審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 168279 號專利證書。嗣參加人以其違反核准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於 92 年 9 月 17 日以（92）智專 3（3）05018 字第 09220936520 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，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟查：（一）按「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」為系爭專利核准時專利法第 105 條准用同法

第 72 條第 2 項所定規定。(二)查異議證據 6 乃原告向美國申准之專利，其申請內容與申請時原告向美國主張「優先權」之我國第 80202253 號新型專利申請案完全相同，此有證據 6 第 1 頁〔30〕Foreign Application Priority Data 一欄所載：「Feb.26,1991〔TW〕Taiwan・・・80202253」可稽，故知上開美國公開之第 5093599 號專利案與我國第 80202253 號專利案為同一案件。次查我國第 80202253 號專利申請案，曾被訴外人協禧電機股份有限公司以為異議證據，主張系爭專利不具新穎性，該案嗣經被告審查認定第 80202253 號專利案並未揭示系爭專利之特徵（即電路板上感應元件係設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上），不能證明系爭專利不具新穎性及進步性，因而為異議不成立之處分，協禧電機股份有限公司不服，依序提起一再訴願及行政訴訟，均遭駁回確定，此有被告 87 年 6 月 25 日台專（判）04024 字第 121275 號異議審定書及最高行政法院 89 年度判字第 3312 號判決書影本附卷可稽。依首揭規定，任何人自不得以同一事實及同一證據（即我國第 80202253 號專利案或美國公開第 5093599 號專利案），再為舉發作相同之主張（主張本案不具新穎性）。(三)本件原處分及訴願決定既認定異議 2 至 6 所揭示者為相同之無刷風扇結構（即證據 6 為美國公開第 5093599 號專利案，證據 2、3、4、5 分別為上開美國專利案產品之型錄、樣品及比對證明書），而美國公開第 5093599 號專利案不得執為證據舉發系爭專利不具新穎性，已如前述，則異議證據 2、3、4、5 亦不得據以主張系爭專利不具新穎性。(四)被告雖主張第 86201985 號專利異議(一)案異議理由係以證據 4（第 80202253 號專利案）所揭僅指稱與系爭案（即系爭專利）申請專利範圍第 3 項相同，據以為主張系爭案申請專利範圍第 3 項不具新穎性及進步性；實與本件舉發案舉發理由以系爭專利申請專利範圍主項（獨立項）中有關「其特徵在於・・・」之後的技術特徵之界定，為早先公開之證據 2 所揭露，且相同於證據 6 所揭示之特徵結構，同時，由證據 3、4、5 所示之 KD 系列無刷風扇，即可清楚看出證據 2 所示之 KD 系列無刷風扇，與系爭專利為相同之新型等據為主張之證據及理由，非屬同一事實及同一證據云云。惟查本案申請專利範圍第 3 項係該申請專利範圍第 1 項（獨立項）之附屬項，該附屬項之技術內容應與獨立項之技術內容一併考慮，因此，被告於前專利異議(一)案既已加以說明，並謂：「・・・。惟查證據 4（相當於本案之證據 6）、五並未揭示本案之專利特徵，・・・不能證明本案不具新穎性及進步性。」被告之該處分理由顯然已就參加人（即本件舉發人）之舉發理由所主張本案專利範圍主項（第 1 項）中有關「其特徵在於：」之後的技術特徵之界定，加以審理。何況，該異議(一)案之異議人協禧電機股份有限公司嗣後提出之一再訴願及行政訴訟，所主張之事實亦非僅針對系爭專利申請專利範圍第 3 項而已，而最高行政法院 89 年度判字第 3312 號確定判決更明確認定證據 4（我國第 80202253 號專利案）及證據 5 皆未揭示本案（系爭專利）以線圈座結合下極片形成缺口或以電路板設缺口或孔，以使感應元件於組裝時，可設於線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上之技術特徵。故被告主張本件舉發案與先前之異議案所主張之證據及理由，非屬同一事實及同一證

據云云，實有可議。



【裁判字號】 92，訴，38

【裁判日期】 940615

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：系爭案之○型環設置，為加壓室之主要構件，並非單純作為氣密之用而已，且其僅以一簡單之○型環，即能代替引證案笨重複雜之構件，顯非熟習於拉吹成型機之製造業者經由引證案揭露之結構所能直接聯想或推衍得出，自難謂系爭案不具進步性。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

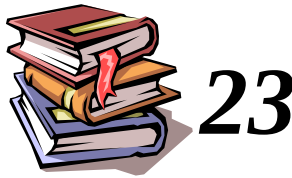
事實概要

原告於民國（下同）87年11月27日以「氣體輔助鎖模結構」向被告（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第87219714號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於91年5月17日以（91）智專3（3）05039字第09189001208號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟查：（一）系爭案與引證案相較，雖均有加壓室使活動模板（開關模板）與鎖模背模板（活塞桿頭）之間充氣產生短距距離之位移，以進行二次鎖模，作用相同；然加壓室之如何形成，二者技術手段並不相同；質言之，系爭案係以活動模板之左端面、鎖模背板之右端面、○型環內緣，共同形成其加壓室；引證案則以呈盤狀的一氣壓缸缸管，以其簷邊鎖固於一開關模板之右端面，而於該氣壓缸缸管內部形成一加壓室，再以一活塞桿的桿身穿過設於氣壓缸缸管中央的穿孔，而以一圓板狀的桿頭容納在該氣壓缸缸管內部，二者空間形態顯然有別；尤其系爭案之○型環設置，乃為引證案所無（引證案之說明書及圖式均未揭露，參加人所提出之引證案第3、6圖標示紅色者，參加人謂之為○型環，乃自行任意加註，

並無依據)，且系爭案之 O 型環設置，為加壓室之主要構件，並非單純作為氣密之用而已，且其僅以一簡單之 O 型環，即能代替引證案笨重複雜之構件，顯非熟習於拉吹成型機之製造業者經由引證案揭露之結構所能直接聯想或推衍得出，自難謂系爭案不進步性。(二)系爭案申請專利範圍第 4、5 項所示之調整螺栓及其上套設之壓縮彈簧結構，其作用除如引證案之復位彈簧能使開關模板復位外，尚可調整活動板模與鎖模背板間之距離，進而達到改變加壓室內部壓力之作用（參見系爭案專利說明書第 6 頁）；反觀引證案並無調整螺栓之構件，故不具微調之功能，系爭案相較於引證案難謂無功效之增進。(三)本院為求慎重，檢具系爭案及引證案之相關資料，送請財團法人工業技術研究院鑑定系爭案是否具有進步性，鑑定結論認系爭案與引證案專利內容不同，具有新穎性及進步性，亦即系爭案非熟習該項技術者基於引證案所能輕易完成且未能增進功效者，此有財團法人工業技術研究院 94 年 4 月 22 日（94）工研院字第 04723 號函及所附鑑定報告一份附卷可稽，與本院所持見解相同，自堪採取。又上開鑑定報告結論 3.記載「本報告僅供專利侵害判定參考」等語，用語雖有不妥，然其鑑定內容及結論，仍值參酌，併此說明。



【裁判字號】 93, 訴, 1446

【裁判日期】 940616

【裁判案由】 新型專利申請

新型專利申請案，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，命被告應為准予專利之處分。判決指出：系爭案申請專利範圍第1項雖與引證案同屬一種可摺疊之硬紙片體結構，然其較諸引證案於省略1個構成要件（1個面），非但保有原有之功能，且又有增進如前述之功效，此種構成要件省略之新型，依前揭審查基準之規定，自應視為非能輕易完成，而應肯認其具進步性。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定、原處分均撤銷。

被告應就原告91年3月25日之新型專利申請案作成核准之行政處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告於民國（下同，除西元外）91年3月25日以「可當明信片郵寄之創意相片框」，向被告申請新型專利，經被告審查，以92年1月29日（92）智專1（4）02065字第91203639號核駁審定書，不予專利。原告不服，於92年2月27日申請再審查，案經被告引證日本登錄實用新型第3047439號案（下稱引證案），於92年12月4日以（92）智專1（4）02054字第09221232290號專利再審查核駁審定書（下稱原處分）仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起本件行政訴訟。

理 由

經查：（一）按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-17頁規定：「〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」「〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。」第2-2-20頁規定：「構成要件省略之新型，係指將

他新型之 1 個或 2 個以上構成要件省略之新型而言。如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成。惟如構成要件省略後，其功能相對消失或未能產生某一新功效或增進某種功效時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成者且未能增進功效。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（審定時專利法第 1 條參照）相符，被告於審查系爭發明申請案是否具有進步性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

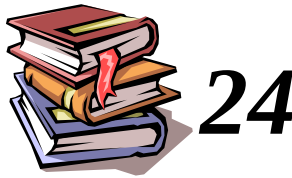
(二)查原處分以系爭案之主要技術係於 1 可嵌裝照片之相片框匣兩側衍生有第 1、2 折頁，該兩折頁向後折可為支撐該相片框匣之支柱、向前可扣合並平貼於框匣者，而引證案所揭露之一種可摺疊之硬紙片體結構；其將結合面 5、8 所設之舌片 12 及對稱舌片之插槽 13 插置後可成 1 封閉相片之設計，或藉由結合面之舌片及插槽之組合可塑成 1 三角立體之相框、或收折成平面供郵寄者。至於在片體表面上所印製之內容或用途指定非關新型專利之結構技術，亦不能排除進步性之認定，故申復理由顯不可採。乃認系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不符合新型專利要件，予以核駁，固非無見，惟本院認原處分有未依專利法及上開審查基準審查之違法：

1.依日本特許廳登錄實用新案公報所示，引證案固揭露一種可摺疊之硬紙片體結構，惟依其請求項及圖示，當欲折組引證案以為 1 相片框時，其步驟為沿折線（3）將上下之兩面（6、7）折向折線（3）之兩邊，分別沿折線（4）、折線（2）將兩面（8、5）內折，以供「底座」之用，再將舌片（12）卡扣於插槽（13）之內以扣合兩面（8、5），供作相片框之底座，其結構為 4 面（5、6、7 及 8）及 3 折線（2、3、4），其中相片固定於面（6），其所達成之功效因囿於須藉兩面（8、5）內折而成之底座，是僅能放置橫式相片並以底座在下之方式放置。然觀諸系爭案之申請專利範圍第 1 項及其圖示，欲折組系爭案以為 1 相片框時，其步驟為沿折線（20、30），將兩框兩側之折頁（2、3）分別折向後方，再令扣部（31）扣合扣孔（21）即成相片框，其結構為 3 面（1、2 及 3）及 2 折線（20、30），其中相片固定於面（1），其所達成之功效除組成相片框比引證案迅速、便捷外，因其係令 2 折頁充當支柱以支撐該相框，而非另藉由底座來支撐，是系爭案得以橫式或直式之方式支撐於 1 表面，是其兼能放置橫式或直式之照片，是系爭案較諸引證案有顯然的進步。

2.再依引證案請求項及圖示，當引證案欲折合期供郵寄時，其係沿著中央折線（3）將面（7、8）折向面（6、5）以遮住面（6、5），再令舌片（12）扣合插槽（13）；然觀諸系爭案申請專利範圍第 1 項及其圖示，其欲自相片框折疊成明信片時，係沿著兩折線（20、30），將兩側之折頁（2、3）折向前方（即為前述折組相框動作之「逆向」動作），再令扣部（31）扣合另一扣孔（22）成 1 明信片，即可逕予投郵交寄，是系爭案較諸引證案，尚有一可直接投郵交寄有如系爭案明信片之機制與功效。

3.是系爭案申請專利範圍第 1 項雖與引證案同屬一種可摺疊之硬紙片體結構，然其較諸引證案於省略 1 個構成要件（1 個面），非但保有原有之功能，且又有增進如前述之功效，此種構成要件省略之新型，依前揭審查基準之

規定，自應視為非能輕易完成，而應肯認其具進步性。又系爭案之獨立項既具有進步性，其附屬項即第 2 項至第 6 項依法亦當然肯認其進步性。



【裁判字號】 92，訴，2822

【裁判日期】 940706

【裁判案由】 發明專利異議

發明專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，命被告應為「異議成立，應不予專利」之處分，判決指出：發明有無新穎性或進步性，應以發明之技術內容與引證案之技術內容相互比對，以為判斷。至於技術內容之表現方式，並不以文字為限，任何足以使熟悉該項技術者能了解其內容者，例如語音、電腦程式、圖畫等，均足為表現技術內容之媒介。本件系爭專利雖以文字寫成，而異議證據 4 則為一電腦程式，惟依前揭說明，究非不能比較其技術內容。是原處分及訴願決定徒以異議證據 4 之 Ex1.C 及 Scanio.C 兩程式未以文字具體載明其技術特徵，並不同於方法（步驟）為由，即遽謂異議證據 4 不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，自有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就第 88115534 號發明專利異議事件（P01），為「異議成立，應不予專利」之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）88 年 9 月 9 日以「資料收集器與控制器功能模組自動偵測方法」向被告申請發明專利，經被告編為第 88115534 號審查，准予專利。公告期間，原告以其不符發明專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 91 年 11 月 26 日以（91）智專 3（2）04060 字第 09189002594 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟查：（一）按發明有無新穎性或進步性，應以發明之技術內容與引證案之技術內容相互比對，以為判斷。至於技術內容之表現方式，並不以文字為限，任何足以使熟悉該項技術者能了解其內容者，例如語音、電腦程式、圖畫等，均足為表現技術內容之媒介。本件系爭專利雖以文字寫成，而異議證據 4 則為一電腦程

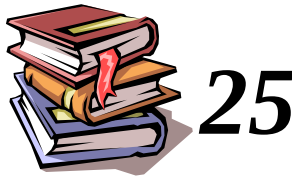
式，惟依前揭說明，究非不能比較其技術內容。是原處分及訴願決定徒以異議證據 4 之 Ex1. C 及 Scanio.C 兩程式未以文字具體載明其技術特徵，並不等同於方法（步驟）為由，即遽謂異議證據 4 不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，自有可議。

（二）次查，系爭案係一種資料收集器與控制器功能模組自動偵測方法，其應用於具有複數個插槽的一控制器，其中部分的插槽裝有一功能模組，其包括下列步驟：從該控制器的一周邊裝置送一測試信號至該些插槽其中之一；裝於該插槽的該功能模組傳送一回應資料至該周邊裝置，其中該回應資料至少包括該功能模組所在的硬體位址以及該功能模組的代碼；將該回應資料與儲存於該控制器的一資料庫進行比對，其中該資料庫至少包括所有可裝於該控制器的功能模組代碼；以及根據與該資料庫的一比對結果，建立一對照表儲存於該控制器的一記憶單元者。

（三）而異議證據 3 亦係參加人公司型號 ADAM5510 產品之使用手冊，異議證據 4 則為該產品之範例程式；以異議證據 4 之 Ex1.C 程式，再參酌異議證據 3 之「Get-Board ID」，即足揭露系爭專利之全部技術內容，其詳細比對及說明如附件所示。

（四）參加人雖主張異議證據 4 之 Ex1.C 程式，其功能模組與插槽之對應關係為固定的，即功能模組 5017 固定於 slot（插槽）1，5018 固定於 slot2；5013 固定於 slot3，只要變化功能模組之插槽位置，即無法正常運作，而系爭專利正係解決此問題云云，並於本院 94 年 4 月 12 日之準備程序中當場操作示範，以資證明。惟查，本院另於 94 年 5 月 31 日準備程序所作之操作示範中，原告發現參加人前揭所謂「變化功能模組之插槽位置，即無法正常運作」之說詞及操作示範，實係參加人作弊，事先於其中一插槽插入一不相干之「功能模組 5080」之故；本院旋命參加人除去該功能模組 5080，僅留下有關之功能模組 5017、5018、5013，任意置於插槽內或任意予以對調，結果均能正常運作，掃描出各插槽與功能模組之對應關係；此有各該準備程序筆錄在可稽。是參加人辯稱異議證據 4 無法如系爭專利自動偵測掃描插槽，建立資料庫云云，乃其作弊曲解之結果，與事實不符，併此說明。

綜上所述，系爭專利顯可由熟悉該項技術領域之人，依據異議證據 3、4 等既有技術或知識，而能輕易組合完成者，不具進步性，不符發明專利之要件。從而，被告以系爭專利未違反核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，而為異議不成立之處分，實有未洽，訴願決定未加糾正，而予維持，亦有可議。



【裁判字號】 93, 訴, 1444

【裁判日期】 940706

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，命被告應為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，判決指出：依被告所頒訂之「專利審查基準」，有關進步性之判斷方式，載明：「判斷是否能輕易完成時，(1)准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；(2)准予先前技術（prior art）之各片斷部相互組合。」是原處分謂「系爭專利和舉發證據 1、2、3、4 分別各為一完整之結構，不應將其任意分解支離」云云，判斷進步性之方式，已有可議。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就第 88219928 號新型專利舉發事件（NO1），為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）88 年 11 月 23 日以「電連接器」向被告申請新型專利，經被告編為第 88219928 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 169867 號專利證書。嗣原告以該專利案有違核准時專利法第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於 92 年 10 月 6 日以（92）智專 3（2）04087 字第 09221000960 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

惟查，本件爭點在於系爭專利是否具有進步性，而非新穎性。又依據被告於 83 年所頒訂之「專利審查基準」第 2-2-18 頁，有關進步性之判斷方式，載明：「判斷是否能輕易完成時，(1)准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；(2)准予先前技術（prior art）之各片斷部相互組合。」是原處分及訴願決定謂「系爭專利和舉發證據 1、

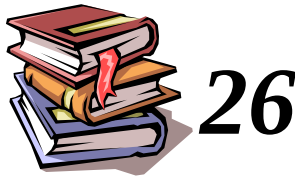
2、3、4 分別各為一完整之結構，不應將其任意分解支離」云云，判斷進步性之方式，已有可議。

次查，由系爭專利說明書第 8 頁第 14 行起之說明可知，系爭專利相較於習知技術（如圖式第 1 圖）：「習知固持件 9 雖可達成定位該電連接器之功效，但其水平部 32 係僅以焊接方式與電路板接合，因此其不能承受連接器對接時所帶來的較大側向力（即平行於電路板方向的作用力）。而本創作固持件 3 之固持部 314 係可藉其與電路板 4 上相應之固持孔 41 間隱固的結合，而有效解決前述之缺點，並使焊接過程更為穩定。」換言之，系爭專利與習知技術相較，該習知構造已具有水平部，系爭案則於該習知構造固有之水平部之外增加一固持部（314），作為由豎直面延伸至水平部以下（穿過電路板）的縱深方向定位機構而已。復查，原處分理由第(四)點中已指出「證據 3 電連接器端子間隔裝置（28）其係藉一接地裝置（14）將電連接器固設於電路板（23）上，接地裝置包括一貫穿電路板（23）之孔洞（25）之固持柱（16）及用以支撐於電路板（23）之水平片（17）；……」其接地元件具備「貫穿電路板之固持柱（16）及用以支撐電連接器於電路板上之水平片（17），顯已揭露系爭專利之前述特徵固持部（314）及水平部（312）。是原處分及訴願決定所稱「系爭專利固持部（314）與電路板（4）之固持孔（41）相配合及水平部（32）與電路板（4）之表面相焊接，提供電連接器（1）於垂直及平行電路板（4）之方向固持，焊接過程更為穩定」云云，單就證據 3，即已完全揭露上述結構之特徵，並能完成其所訴求之功效。

至於系爭案申請專利範圍第 1 項所載之其他構件，其中絕緣本體及導電端子，為習知構造；另豎直部相鄰於底側之一側緣延伸之第一部分（311），原處分理由中未特別提及，系爭案專利之說明書亦未對該第一部分作詳細之說明，但由實施例之構造觀之，該第一部分之作用只在於增加豎直方向之固持力。此於證據 4「電連接器之固持裝置」新型專利（亦為參加人之專利）中，亦有相同空間型態及作用之構件揭示；即在證據 4 中之固持裝置除具有自主體部之一側之下端延伸出之基板扣持部 240（相當於系爭專利之固持部 314）外，尚有由主體部之端緣處延伸而出之「卡固部（220）」，用以增加對絕緣本體固持效果，其空間型態及作用與系爭專利「第一部分（311）」相同。是系爭案申請專利範圍第 1 項，顯可由熟悉電連接器固持裝置技術領域之人，依據「系爭專利說明書所載之習知技術」及「證據 3」、「證據 4」等既有技術或知識，經由推理及分析而能輕易組合完成，且未能增加既有之功效，自不具進步性。又系爭案申請專利範圍第 2 項至第 6 項均為附屬項，其第 2 項所載之「缺口」，乃方便水平部彎折而設，此在證據 3 之圖式中已顯示水平片（17）與固持柱（16）間亦有缺口存在，以利水平片之彎折；第 3 項第二卡扣部、「第三卡扣部」，此在系爭專利說明書記載之習知構件中，亦有相同作用之彈片（931）、扣持部（631）揭示；是系爭案申請專利範圍第 2 至 6 項，亦為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效者，不具進步性。

綜上所述，系爭專利乃運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者

所能輕易完成，且未能增進功效者，不具進步性，不符新型專利之要件。從而，被告以系爭專利未違反核准審定時專利法第 98 條第 2 項之規定，而為舉發不成立之處分，實有未洽，訴願決定未加糾正，而予維持，亦有可議。



【裁判字號】 94，訴更一，13

【裁判日期】 940810

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟仍遭駁回，原告上訴，最高行政法院以原判決就原告所提對其有利且屬專業鑑定機關所為鑑定之證據方法，僅於判決書記載上開專利鑑定報告僅具參考價值，不能以該專利鑑定報告執為有利原告之論據云云，既未指出參考後何以不予採納而得心證之理由，記明於判決，遂為不利原告之認定，即有判決不備理由之違法等語，廢棄原判決發回台北高等行政法院更為審理。台北高等行政法院更審仍駁回原告之訴，判決指出：台灣省機械技師公會作之「新穎性與進步性比對分析」及財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」，均難執為有利原告之論據。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

第一審及發回前上訴審訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告之前手莊文澤於民國（下同）85年1月11日以「雕花門板之改良結構」向被告（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編訂為第85200470號審查，准予專利，於公告期滿後，發給新型第153131號專利證書（下稱系爭案），旋於89年5月30日將該專利權讓與原告，並向被告申准專利權讓與登記。嗣參加人以其不符新型專利要件，對之提出舉發，經被告審查為舉發成立之處分，原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，本院以91年度訴字第1724號判決駁回後，經最高行政法院以94年度判字第93號判決廢棄發回本院更為審理。

理 由

經查，引證3之技術特徵係將紙料經膠劑浸潤吸收處理，再由若干特定厚度之薄木片，依其紋路之縱、橫走向，依序一片片疊合於紙料之間，再加熱、加壓製成門板。系爭案雖係在上、下薄片與各合成層間夾設一浸過樹脂之樹脂，與引證3係膠劑浸潤紙料與薄片依序疊合，紙料在上之空間組態雖略有不同，但引證3經膠劑浸潤紙料亦有設於上、下薄片間之型態（如申請專利範圍第4項），且系爭案及引證3均係在木質材料（按合成層係用木屑構成）中夾置一浸

潤過膠劑（樹脂）之紙料，熱壓而成，均能防水、防裂，二者技術及功效相同。故系爭案係屬運用引證 3 之既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性。

最高行政法院此次發回意旨，主要係謂原告起訴時先後提出台灣省機械技師公會於 91 年 5 月 9 日針對系爭案與引證 3 所作之「新穎性與進步性比對分析」，以及 92 年 5 月 5 日委由財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」；前者分析結果為(1)系爭案之樹脂紙與薄木片於門板上下側皆僅設為一層，而不需要多層疊合，較引證 3 節省相當之人工與材料；(2)系爭案熱壓成型後所得之成品為具雕花之整體門扇，已可使用；引證 3 熱壓成型後所得之成品為雕花層，須再與門扇本體貼合方能使用，系爭案不需二次加工，較引證 3 節省相當之工時；(3)系爭案樹脂紙具防水防潮之功效，引證 3 不具該功效；(4)系爭案樹脂紙具表面補飾功效，引證 3 不具該功效。後者之鑑定結論則為系爭案與引證 3，二者申請專利範圍之主張技術與構成實質不相同。惟原判決就原告所提對其有利且屬專業鑑定機關所為鑑定之證據方法，僅於判決書記載上開專利鑑定報告僅具參考價值，不能以該專利鑑定報告執為有利原告之論據云云，既未指出參考後何以不予採納而得心證之理由，記明於判決，遂為不利原告之認定，即有判決不備理由之違法等語。經查：

- (一)台灣省機械技師工會和財團法人台灣經濟發展研究院所做之鑑定報告，主要是針對系爭專利和引證 3，二者申請專利範圍之間是否實質相同，二者欲改善之先前技術、先前技術之缺失、創作目的、技術特徵、功效等是否相同，作一比對，二報告均是以專利侵害鑑定為基準，比較二者之間是否侵權；但本件為專利舉發案，審查系爭專利是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是否合於專利要件；二者審查之觀點並不相同，上開鑑定結論即難遽加採取。
- (二)財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」，其鑑定結論謂：系爭案與引證 3，二者申請專利範圍之主張技術與構成實質不相同云云，充其量僅能謂系爭案具有新穎性而已，尚難謂已符合新型專利進步性之要件。
- (三)台灣省機械技師公會所作之「新穎性與進步性比對分析」，所謂系爭案較之引證 3 具有之四大功效，核屬似是而非之論。蓋：(1)系爭案之合成層係以木屑構成，本質上仍屬木片，系爭案之特徵為「合成層（木片）與上、下木簿（木片）間分別夾設有一浸過樹脂之樹脂紙，．．」，可知，系爭案至少有一木片、一層樹脂紙、一木片、一層樹脂紙、一木片所組成，為多層疊合；此與引證 3 之薄木片與經膠劑（樹脂）浸潤之紙多層疊合，有何差異？上開鑑定報告竟謂「系爭案不須多層疊合，較之引證 3 節省相當之人工與材料」云云，顯與事實不符。(2)系爭案之合成層為以碎木屑模壓構成，本身已經過一次加工，其再包覆上、下木簿片，中間夾設樹脂紙，則屬第二次加工，始能成就整體門扇；此與引證 3 熱壓成型後所得之成品雕花層，再與門扇本體

貼合使用，成就整體門扇；究竟何者省工，顯難有定論。上開鑑定報告謂「系爭案不需二次加工，較引證 3 節省相當之工時」云云，亦與事實不符。(3)引證 3 未強調防水、防潮之功效，並非謂其不具此功效；而系爭案具有防水、防潮之功效，係因其紙類浸過樹脂之故；引證 3 之紙類亦係浸過膠劑（樹脂），當然具有防水、防潮之功效，不因其專利說明書未記載此項功效，即謂其不具此功效。是上開鑑定報告謂「系爭案樹脂紙具防水防潮之功效，引證 3 不具該功效」云云，乃未深入探究之誤，應不足採。(4)系爭案申請專利範圍第 2 項「樹脂紙表面形成有與上、下木薄片對應之紋路」，乃附屬項，為第 1 獨立項之技術內容再加限制描述，範圍仍不出第 1 項之技術內容。縱其可達補飾美觀之效果，然此究非新型專利保護之範圍，難稱已有功效上之增進。故上開鑑定報告謂「系爭案樹脂紙具表面補飾功效，引證 3 不具該功效」云云，並不能據此認定系爭案具有進步性。

(四)基上說明，上開台灣省機械技師公會作之「新穎性與進步性比對分析」及財團法人台灣經濟發展研究院所出具之「專利權鑑定研究報告書」，均難執為有利原告之論據。

參考資料

【940127 最高行政法院 94 判 93 號】

主 文

原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

理 由

上訴人之前手莊文澤於民國（下同）85 年 1 月 11 日以「雕花門板之改良結構」向被上訴人改制前即中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編訂為第 852004 70 號審查，准予專利，於公告（編號：291914）期滿後，發給新型第 153131 號專利證書（下稱系爭案），旋於 89 年 5 月 30 日將該專利權讓與上訴人，並向被上訴人申准專利權讓與登記。嗣參加人以其不符新型專利要件，對之提出舉發，經被上訴人審查為舉發成立之處分，上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

本院按「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依倫理及經驗法則判斷事實之真偽。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決。」行政訴訟法第 189 條定有明文。而判斷真偽所依據全辯論意旨及調查證據之結果，包括辯論之重要內容、證據能力之有無、證據能力之強弱以及證據之取捨等。又鑑定人係依其特別之知識經驗，陳述對於特定事務之判斷意見之人，同為證據方法之一，是法院就鑑定人之意見可採與否，仍應依據全辯論意旨及調查證據之結果，依倫理及經驗法則決定取捨，並將取捨判斷而得心證之理由，記明於判決，否則即屬行政訴訟法第 243 條第 2 項第 6 款所謂判決不備理由之違法。本件上訴人於 91 年 5 月 9 日向原審起訴時，即提出其委請台灣省機械技師工會 91 年 5 月 3 日之「專利分析鑑定報告」，以證明系爭案（公告編號：291914；公告日期：85 年 11 月 21 日；申請案號：85200470；申請日期：85 年 1 月 11 日）與引證三（公告編號：241221；公告日期：84 年 2 月 21 日；申請案號：83103589；申請日期：83 年 4 月 22 日）比對分析鑑定結果，系爭案較引證三具新穎性及進步性。該專利分析鑑定報告內容「三、說明」載明，以引證案（即引證三）及待比對案（即系爭案）之目的及其實施方法，依 A、欲改善之先前技術。B、先前技術之缺點。C、創作目的。D、技術特徵。E、功效特徵等五項分析比對結果，待比對案與引證案比較具新穎性之原因如下：「（1）二者欲改善之先前技術不相同。（2）二者欲改善之先前技術之缺點不相同。（3）二者之創作目的不相同。（4）待比對案之紙料與薄木片於門板上下側皆僅一層，而不需層層疊合，與引證案不同。（5）待比對案使用非特定之膠劑（樹脂），為業界所通用者，與引證案特殊膠劑不同。（6）待比對案熱壓成型後所得之成品為具雕花（紋路）之飾板層。以上 6 項，其中（1）、（2）及（3）屬目標對象之不同；（4）及（5）為技術方法之不同；（6）為成品領域（成品階段）之不同；上述差異使待比對案與引證案比較，具新穎性。」而待比對案與引證案比較具進步性之原因如下：「（1）待比對案紙料與薄木片於門板上下側皆僅一層，而不需多層疊合，較引證案節省相當之人工與材料。（2）待比對案熱壓成型後所得之成品為具雕花之整體門扇，已可使用；引證案熱壓成

型後所得之成品為雕花層，須再與門扇本體貼合方能使用。待比對案不需二次加工，較引證案節省相當之工時。(3) 待比對案樹脂具防水防潮之功效，引證案不具該功效。(4) 待比對案樹脂紙具表面飾補之功效，引證案不具該功效。以上 4 項，其中 (1) 及 (2) 屬技術手段之進步；(3) 及 (4) 為功能之進步；上述差異使待比對案與引證案比較，具進步性。」嗣於訴訟進行中，上訴人復提出上訴人在 92 年 5 月 5 日委託財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所，就系爭案(即本鑑定研究報告書所稱「專利二」，以下同)與引證三(即同鑑定研究報告書所稱「專利一」，以下同)進行鑑定分析「專利二」於其申請專利範圍所主張之技術是否與「專利一」之申請專利範圍構成實質相同」之專利權鑑定研究報告書，該鑑定報告計 35 頁，鑑定期間 92 年 5 月 6 日至同年 5 月 27 日、審核期間同年 5 月 28 日至 5 月 30 日，92 年 6 月 2 日完成，由該所鑑定小組依據專利法、專利法施行細則、被上訴人機關 88 年 3 月印製之專利侵害鑑定基準及鑑定機關公布之專利侵害鑑定準則公報以處理該鑑定案。鑑定報告書第二篇「鑑定理由」共 29 頁(第 6 頁至 34 頁)分章、節分就「專利一」、及「專利二」之創作要點、申請專利範圍、圖式(此部分又各分為 5 項，「專利一」部分依序為：專利之具飾紋門板之製造流程圖、專利之立體分解圖、專利之具飾紋門板成品之立體外觀圖、局部放大側視圖、係顯示專利門板製品中之飾紋斷面形狀及彎曲變化之狀態、專利另一較佳實施例所得之飾紋門板之立體外觀圖；「專利二」依次為：專利創作之立體分解圖、專利創作之立體外觀圖、專利創作之剝開圖、專利實施例示意圖、習用雕花門之結構示意圖等)予以分析，再從「字義範圍」及「等效原則」進行鑑定分析，而於第三篇得到最終鑑定結論：系爭案「雕花門板之改良結構」專利權之申請專利範圍所主張之技術，與引證三「具飾紋門板之製造方法」專利權之申請專利範圍構成實質不相同。由上鑑定報告記載，該二鑑定均就「系爭案」與「引證三」專利案予以比對分析，並依其專業知識加以判斷，敘明理由作成結論。惟原判決就上訴人所提對其有利且屬專業鑑定機關所為鑑定之證據方法，只於判決書記載上訴人所舉有關之專利鑑定報告，僅具參考價值，不能以該專利鑑定報告執為有利上訴人之論據云云，未將上訴人所舉何種「有關」之具體鑑定報告如何參考後不予採納而得心證之理由，記明於判決，遂為不利上訴人之認定，揆諸上開說明，即有判決不備理由之違法。上訴論旨據此指摘原判決違誤，求予廢棄，非無理由，爰將原判決廢棄，發回原法院續為調查審認後，另為妥適之判決，以昭折服。



【裁判字號】 93，訴更一，5

【裁判日期】 940817

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟仍遭駁回，原告上訴，最高行政法院以原審未予調查證據，亦未說明不予調查之理由，即遽行駁回上訴人之訴，自嫌速斷，而廢棄原判決發回台北高等行政法院更為審理。台北高等行政法院更審判決仍駁回原告之訴，判決指出：原告請求向長春人造樹脂廠股份有限公司及台灣橡樹材料股份有限公司查詢各該公司是否自 1986 年 8 月或 1980 年 4 月起陸續向日本市金株式會社購買水平型浸漬乾燥機，並命各該公司提出訂單、進口報單、發票及機器保證書等購買憑證乙節。查「浸漬乾燥機」，並不同於「飄浮式熱烘噴風嘴」，且訂單、進口報單、發票及機器保證書等，一般僅記載產品名稱、規格、價格、數量等，並未具體記載該「浸漬乾燥機」之形狀、構造或裝置等特徵，又如何能證明與系爭專利之技術內容相同？是原告請求調查上開證據，並不能獲得有利之證明，故不予調查。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

第一審及發回前上訴審訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人於民國（下同）77 年 10 月 15 日以「飄浮式熱烘噴風嘴之結構」向被告（原經濟部中央標準局，88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編為第 77209835 號審查，准予專利，於公告期滿後，發給新型第 45732 號專利證書（下稱系爭專利），嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第 95 條、第 96 條第 1 款及第 5 款之規定，於 88 年 10 月 19 日對之提起舉發，經被告審查結果，於 89 年 6 月 19 日以（89）智專 3（3）05025 字第 08989001068 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分，原告不服，依序提起訴願及行政訴訟，本院以 90 年度訴字第 502 號判決駁回後，原告不服提起上訴，經最高行政法院以 92 年度判字第 1660 號判決廢棄發回本院更為審理。

理 由

（一）系爭專利申請日為 77 年 10 月 15 日（西元 1988 年 10 月 15 日），故欲證明系爭專利不具新穎性及進步性之證據，須於 77 年 10 月 15 日以前已公開。

(二)原告於舉發時所提出之證據，其中引證 1 為長興化學工業股份有限公司飄浮式熱烘噴風嘴之照片數張，引證 3 為中國機械工程學會 88 年 3 月 26 日所出具之專利技術鑑定書；查引證 1 照片中之實物與引證 3 之鑑定實物，雖均取自長興化學工業股份有限公司，惟該實物何時購買，何時開始使用，全未說明，亦即引證 3 所鑑定之實物或引證 1 照片所示之實物，是否於系爭專利申請日 77 年 10 月 15 日以前即已公開使用，並不足以證明。另引證 2 係 1986 年（75 年）3 月 20 日日本市金株式會社所開立售予長興化學工業股份有限公司「浸漬烘乾機」之包裝明細表影本，僅羅列包裝箱內容物之名稱、數量等，並未具體說明該設備之形狀、構造或裝置特徵可與系爭專利相比對，充其量僅能證明 1986 年日本市金株式會社曾售予長興化學工業股份有限公司「浸漬烘乾機」而已，至於該「浸漬烘乾機」是否與引證 1 照片中所示之實物或引證 3 所鑑定之實物相同，甚或與系爭專利之技術內容相同，則完全無法證明。

(三)原告於訴願階段雖提出長興化學工業股份有限公司路竹廠電路基板事業部總部長莊士賢回覆台灣高等法院台南分院之說明函影本，其內容略謂：「經查本廠購買之飄浮式熱烘噴風嘴之結構設備，係於民國 77 年前購買，其相關之購買憑證已超過稅法規定之保存期限並已經銷毀，故無法提供購買憑證影本供貴院參辦。」亦僅能證明民國 77 年以前日本市金株式會社曾售予長興化學工業股份有限公司「飄浮式熱烘噴風嘴之結構設備」，至於該「飄浮式熱烘噴風嘴之結構設備」是否與引證 1 照片中所示之實物或引證 3 所鑑定之實物相同，甚或與系爭專利之技術內容相同，仍無法證明。又本院為求慎重，再次向長興化學工業股份有限公司函查現存於該公司之「飄浮式熱烘噴風嘴」是否確於民國 77 年以前購買者，據該公司函覆：「有關本公司向日本市金株式會社購買之飄浮式熱烘噴風嘴之結構設備，其購買憑證已超過稅法規定之保存期限，雖經仔細查閱，仍無相關單據可資提供正確之購買日期」等語，此有本院 94 年 5 月 19 日院百字股 93 訴更一 00005 字第 0940010278 號函及長興化學工業股份有限公司 94 年 6 月 7 日興總字第 0621 號函附卷可稽，足見現存於長興化學工業股份有限公司內之「飄浮式熱烘噴風嘴」，不能證明係民國 77 以前向日本市金株式會社購買者，原告以之拍照（引證 1），又以之作為鑑定實物而與系爭專利比對、鑑定（引證 2），即無意義。

(四)事實上，原告對於系爭專利先後提出 3 次舉發，本件已是第 3 次舉發。原告第 2 次舉發時，所提出之舉發證據 1 至證據 3 為德國 VITS 公司之德國專利案，證據 4、5 為貿易商覆函，證據 6 為日本市金工程公司簡介型錄，原告於該案舉發理由中敘述日本市金公司之產品技術係來自「德國 VITS 公司」的專利授權云云，案經被告機關審查，認系爭專利構造與引證之德國專利並不相同，故為舉發不成立之審定，此有舉發申請書及附件附於原處分卷及被告機關 87 年 4 月 8 日台專（判）05020 字第 111289 號舉發審定書附於本院卷可稽。是原告於本件舉發案提出之證據，即其所謂之日本市金株式會社之「飄

浮式熱烘噴風嘴」產品，原來即是德國專利技術，而此專利技術既經被告機關認定與系爭專利構造不同，而為原告第二次舉發不成立之審定確定。是原告嗣後改以日本市金株式會社生產之「飄浮式熱烘噴風嘴」提出第3次舉發，如該「飄浮式熱烘噴風嘴」之技術內容與前揭德國專利相同，則依系爭專利第2次舉發案之審定，可知該「飄浮式熱烘噴風嘴」之技術內容與系爭專利不同；又如該「飄浮式熱烘噴風嘴」之技術內容與前揭德國專利不同，而係日本市金株式會社嗣後自行研發之產品，則其公開之時間即難證明係在系爭專利申請日（77年10月15日）之前；惟不論如何，均難證明系爭專利不具新穎性及進步性。

- (五)基上事證及說明，可知日本市金株式會社所生產之「飄浮式熱烘噴風嘴」，可能先後有多種不同結構之版本，不同時間購買之「飄浮式熱烘噴風嘴」，結構即未必相同。
- (六)原告於本院前審雖提出原證5日本市金株式會社製作之「浸漬乾燥機」整體圖（含「飄浮式熱烘噴風嘴結構組合圖」），並請求本院前審命參加入提出系爭專利之實物，相互比對，以證明系爭專利係仿自日本市金株式會社之產品云云。惟查，前揭結構圖正本，其出圖時間為1991年1月，晚於系爭專利申請日（1988年10月15日），已不具實質之證據力，原告請求與系爭專利實物相互比對，並無意義（充其量僅能證明日本市金株式會社1991年1月以後生產之飄浮式熱烘噴風嘴與系爭專利之結構相同而已）；何況，以卷附系爭專利說明書與之比對即足，又何須命參加入提出系爭專利之實物，寧非多此一舉。
- (七)又原告於本院前審提出原證8日本市金株式會社出具之供貨明細證明書，其上雖記載日本市金株式會社曾分別售予長興化學工業股份有限公司（1986年3月、1987年3月）、台灣橡樹材料股份有限公司（1980年4月）、長春人造樹脂廠股份有限公司（1986年08月）「浸漬乾燥機」；惟姑不論「浸漬乾燥機」，並不等同於「飄浮式熱烘噴風嘴」，何況，日本市金株式會社先後生產之「飄浮式熱烘噴風嘴」結構亦非同一，已如前述，顯難證明日本市金株式會社於前述時間售予前揭公司之「浸漬乾燥機」與系爭專利之技術內容相同。
- (八)至於原告請求向長春人造樹脂廠股份有限公司及台灣橡樹材料股份有限公司查詢各該公司是否自1986年8月或1980年4月起陸續向日本市金株式會社購買水平型浸漬乾燥機，並命各該公司提出訂單、進口報單、發票及機器保證書等購買憑證乙節。查「浸漬乾燥機」，並不等同於「飄浮式熱烘噴風嘴」，已如前述，且訂單、進口報單、發票及機器保證書等，一般僅記載產品名稱、規格、價格、數量等，並未具體記載該「浸漬乾燥機」之形狀、構造或裝置等特徵，又如何能證明與系爭專利之技術內容相同？是原告請求調查上開證據，並不能獲得有利之證明，故不予調查，併此敘明。

參考資料

【921204 最高行政法院 92 判 1660 號】

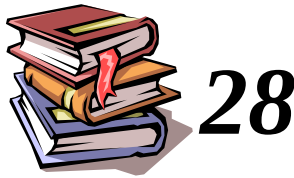
主 文

原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

理 由

按當事人聲明之證據，法院應為調查，民事訴訟法第二百八十六條定有明文，並為行政訴訟所準用，此觀行政訴訟法第一百七十六條之規定即明；又行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法第一百三十三條亦定有明文。查專利法第九十六條第一款所謂「公開使用」乃指已製成實物，供大眾使用而言，而長興化工公司與日本市金株會社間買賣浸漬乾燥機之日期，依卷內證物所示，係在系爭專利申請日期七十七年十月十五日前之一九八六年三月、一九八七年三月，且依原證八，日本市金株會社與臺灣橡樹公司（OAK MATERIALS TAIWAN LTD）間買賣浸漬乾燥機，其日期係一九八〇年四月，可見參加人俊嘉工業股份有限公司（下稱俊嘉公司）於七十七年十月十五日以前以「飄浮式熱烘噴風嘴之結構」向被上訴人申請之新型專利，似在申請前已公開使用。次查上訴人為證明原證八日本市金株會社供貨明細證明書所載屬實，於原審曾聲請向長春人造樹脂廠股份有限公司及臺灣橡樹材料公司函詢各該公司是否分別於一九八〇年四月、一九八六年八月起向日本市金株會社購買水平型浸漬及乾燥機，並命該公司提出訂單、進口報單、發票及機器保證書等購買憑證，且「請原審裁定期日命原告當庭提出訴外人俊嘉公司生產之專利實物『飄浮式熱烘噴風嘴結構』及原證五證據日本市金株會社出具經認證之浸漬乾燥機結構圖正本三紙，相互比對，以證明訴外人俊嘉公司取得之系爭專利係仿襲自日本市金公司，系爭專利顯不具新穎性，不具進步性，構成撤銷新型專利之事由」。凡此攸關上訴人之舉發是否成立之事證，自有詳加審酌之必要。乃原審未予調查，亦未說明不予調查之理由，即遽行駁回上訴人之訴。自嫌速斷。上訴意旨執此指摘為有理由，爰將原判決廢棄並發回原審法院更為審理，以符法制。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第二百五十六條第一項、第二百六十條第一項，判決如主文。



【裁判字號】 93，訴，1969

【裁判日期】 940818

【裁判案由】 發明專利異議

發明專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，命被告應為異議成立之處分，判決指出：系爭案改進結構特徵仍係在於絕緣結構體係由高分子聚合物所形成部分。由引證六、引證七及文獻上已載明在基板上使用高分子聚合物之習知事實，且利用環氧樹脂基板取代陶瓷基板來減少熱應力之產生，已為習知解決熱應力問題產生之方法，則系爭案將高分子聚合物的材質使用於系爭案之絕緣結構體，以增加封裝體抗熱應力，應屬熟習該項技術者應用前述習知技術所可輕易完成。尚不能以彼此之晶片結構不同，即認使用高分子聚合物作為絕緣結構體具有進步性。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對 090106421P01 晶片封裝結構異議案應為異議成立之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

參加人於民國 90 年 3 月 20 日以「晶片封裝結構」（下稱系爭案），向被告申請發明專利，經其編為第 90106421 號審查，准予專利。公告期間，原告提出異議，經被告以 92 年 11 月 11 日（92）智專三（二）04060 字第 09221137780 號審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，系爭案依其專利說明書之記載，雖包括一印刷電路基板、複數個導腳、至少一晶片、及被動元件等，惟系爭案之改進技術特徵部分僅在於印刷電路基板之絕緣體係由高分子聚合物所形成（系爭案修正前之申請專利範圍撰寫方式係採「吉普森式請求項」（Jepson Type Claim），其已載明技術改良部分在於絕緣結構體係由高分子聚合物所形成，至於其餘印刷電路基板、複數個導腳、至少一晶片、一封裝材料等均屬前言之習知技術）。雖然修正後申請專利範圍未載明結構特徵在於絕緣結構體係由高分子聚合物所形成部分，並加入被動元件之記載，但其嗣後加入被動元件之記載，由系爭案之第一圖，同時配合參閱其專利說明書第 3 頁

第 3 段中載明：「請參照第一圖，其繪示習知多晶片模組封裝之剖面示意圖。一封裝體 100 係由多個晶片 120、一導線架、多個被動元件 150 及一封裝材料 160 所組成…被動元件 150 置於導腳 140 上，被動元件 150 之電性接點（未繪示）可以與導腳 140 電性連接」，已可得知在晶片封裝結構中設置被動元件，係屬系爭案申請前之習知技術。又因修正前後之實質結構特徵並未變更，故被告始准予變更，因此修正後之改進結構特徵仍係在於絕緣結構體係由高分子聚合物所形成部分，亦可以認定，此並為參加人所不爭執（94 年 6 月 22 日準備程序筆錄參照）。

而引證六之第二圖及其說明書第 5 欄第 36～39 行並明確揭露出「一剖面所顯示之銅線壓合板 21 係包括一樹脂板，且該樹脂板二表面皆佈有銅箔」。引證七說明書第 4 欄第 40～43 行已說明「適用於基板之材料宜為環氧樹脂、聚亞醯胺樹脂、…較宜者為雙順丁烯二酸醯亞胺-3 氫雜苯（BT）樹脂…其它適用材料為玻璃環氧樹脂…」。雖然引證六為球格陣列式封裝（BGA）及針格陣列式封裝（PGA）的基板，引證七的封裝結構是焊墊陣列半導體裝置（pad array semiconductor device），而系爭案則是屬於堆疊型半導體晶片封裝結構（stacked chip package device），彼此之晶片結構不同。但系爭案結構特徵既僅在於絕緣結構體係由高分子聚合物所形成部分，用以改進習知陶瓷基板與封裝材料抗熱應力差的問題。依原告於訴願時所提出全華科技圖書股份有限公司出版之「增層、多層印刷電路板技術」第 1-7 頁所列之「多層印刷電路板時期的動向」可知，早在 1963 年即已開始生產環氧樹脂多層板；1969 年開始實用聚亞醯胺（polyimide）、玻璃質基板；1975 年開始製造聚亞醯胺多層板。原告另於審理中提出「全華科技圖書股份有限公司」出版之「高密度多層電路板技術」第 8-2 頁中述及：「早期的 BGA 封裝以陶瓷基板為主，由於陶瓷基板與主機板之間熱膨脹係數相差較大，因此基板尺寸會受到限制，如果改環氧樹脂基板時由於熱膨脹係數相差較小，這個問題會變得較不明顯」。可見利用環氧樹脂基板取代陶瓷基板來減少熱應力之產生，已為習知解決熱應力問題之技術。而系爭案改進習知技術部分既在印刷電路基板中使用高分子聚合物（例如，玻璃環氧樹脂、環氧樹脂、聚亞醯胺等）作為絕緣結構體，由上述引證六、引證七及文獻上已載明在基板上使用高分子聚合物之習知事實，且利用環氧樹脂基板取代陶瓷基板來減少熱應力之產生，已為習知解決熱應力問題產生之方法，則系爭案將高分子聚合物的材質使用於系爭案之絕緣結構體，以增加封裝體抗熱應力，應屬熟習該項技術者應用前述習知技術所可輕易完成。尚不能以彼此之晶片結構不同，即認使用高分子聚合物作為絕緣結構體具有進步性。

至於系爭案獨立項除絕緣結構體係由高分子聚合物所形成以外構件及其組成均屬習知技術，而附屬項有關晶片電性連接方式、導腳藉由複數個凸塊與該印刷電路基板電性連接，而該些凸塊的材質之界定、絕緣結構體之材質之界定導腳與該印刷電路基板的接合方式等，均係就習知構件組成或材質之細部描述，亦不具突出之技術特徵或顯著之功效之增進，亦不能以該等附屬特徵主張具有進步性。



【裁判字號】 93，訴，2247

【裁判日期】 940818

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：引證 2 與系爭案同屬電連接器之領域，技術領域相近，是將引證 2 之既有技術、知識轉用至系爭案之技術領域，對熟習該項技術者而言，如可產生某一新功效或增進某種功效，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用固仍可視為非能輕易完成，惟如此之轉用，並未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，則應視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，原處分以不存在之功效而肯認系爭案之進步性，於法自亦有不合。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應遵照本判決之法律見解對於原告民國 90 年 6 月 8 日新型專利異議申請案作成決定。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

(一)參加人鴻海精密工業股份有限公司前於民國（下同，除西元外）88 年 12 月 17 日以「插座連接器」，向被告申請新型專利，申請專利範圍為：「1.一種插座連接器，包括：絕緣本體，其底部開設有至少一個定位槽，且該定位槽內連通設有至少一個鳩尾槽；複數導電端子，用以傳輸電訊信號；定位裝置，包括水平部分與垂直部分，且垂直部分對應上述鳩尾槽位置凸設有干涉部。2.如申請專利範圍第 1 項所述之插座連接器，其中該定位裝置 L 型設置，而其水平部分係用以與電路板連接。3.如申請專利範圍第 2 項所述之插座連接器，其中絕緣本體頂部具有收容空腔，而其底部則為一焊接面，俾使插置入收容空腔內之線纜連接器與電路板間之電訊傳輸。4.如申請專利範圍第 3 項所述之插座連接器，其中底部焊接面設置有導通槽以收容導電端子。」經被告編為第 88221559 號審查，於 89 年 12 月 21 日准予專利，並於 90 年 3 月 2 日公告。

(二)公告期間，原告於 90 年 6 月 8 日引證西元 1992 年 3 月 29 日公告之美國專利第 5297966 號案（下稱引證 1）及西元 1993 年 11 月 23 日公告之美國專利第 5263882 號案（下稱引證 2），以系爭案違反異議審定時專利法（下簡稱專利法）第 98 條第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。參加人遂於 91 年 9 月 10 日修正系爭案申請專利範圍第 1 項為：「1.一種插座連接器，包括：絕緣本體，其底部開設有至少一個定位槽，且該定位槽內連通設有至少一個『水平方向延伸之』鳩尾槽；複數導電端子，用以傳輸電訊信號；定位裝置，包括水平部分與垂直部分，且垂直部分對應上述鳩尾槽位置凸設有『水平方向延伸之』干涉部。」（按雙引號內係修正增加部分），經被告審查，乃依該修正本審查本件異議案，於 92 年 10 月 27 日以（92）智專 3（2）04060 字第 09221087270 號專利異議審定書（下稱原處分）為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

惟本院認原處分有未依專利法及上開審查基準審查之違法：1.查依系爭案申請專利範圍第 1 項記載，系爭案包括：絕緣本體 10，其底部開設有至少一個定位槽 11，且該定位槽內連通設有至少一個水平方向延伸之鳩尾槽 12；複數導電端子 30，用以傳輸電訊信號；定位裝置 20，包括水平部分 22 與垂直部分 23，且垂直部分對應上述鳩尾槽位置凸設有水平方向延伸之干涉部 23；而依其創作說明之記載，目前用以將接線纜連接器至印刷電路板以構成二者之訊號傳輸的插座連接器一般包括本體及定位裝置，相關習知前案如美國專利第 5186654 號（參見第 3 圖）之定位裝置，雖可完成固定插座連接器在電路板上的目的，然其由於具兩次彎折以藉固持部 631 固持在定位槽 64 內，無論在絕緣本體 61 之定位槽 64 的開設或是拱型焊接板的製造，都難以有效達成成本之降低與材料之節省之缺失提出改進。故系爭案之創作目的係在提供一種具有製造簡單、安裝方便且定位效果良好同時具有接地功效之定位裝置的插座連接器，而依其第 1 圖所示，系爭案之定位裝置 20 係呈 L 型設置，包括水平部分 22 及垂直部分 21，其中水平部分 22 係用以與印刷電路板相應接地路徑連接，達成定位效果並可用於接地，而垂直部分 21 上對應前述鳩尾槽 12 位置設置干涉部 23，用以使定位裝置 20 容易導入並卡置於鳩尾槽 12 內，依第 2 圖所示，組裝時，將定位裝置 20 沿定位槽 11 方向插入絕緣本體 10，因鳩尾槽 12 具有引導面 121，垂直部分 21 之干涉部 23 與鳩尾槽 12 所產生之干涉力，可使絕緣本體 10 與定位裝置 20 可穩固結合，又定位裝置 20 之水平部分 22 及導電端子 30 之焊接部 32 均可焊接於印刷電路板，以使插座連接器 1 穩固定位，俾傳遞電訊信號，此有新型專利說明書附於原處分卷可按。2.又查依引證 1 之說明書及其第 1 及 3 圖所示，其係一電連接器之安裝托架，其安裝托架 41 包含一扁平基部 42 及自基部凸伸之至少一臂部 45，臂部平面上延伸一固持指部 49，其臂部平面上間隔設置一對延伸之楔形凸塊 50，上述安裝托架由上而下插入殼體之側面 27 上凹設之插槽 51，是該安裝托架 41 即係一定位裝置，已揭露系爭案上開包括水平部分與垂直部分 44 之定位裝

置。至原處分稱系爭案以上述之水平延伸之干涉部以滑動配合該鳩尾槽之方式形成了調整之定位機制，亦即系爭案中可在前後之水平方向上調整定位裝置與連接器之相對位置，使定位裝置可對正於電路板上之焊接部位，相對之下，引證 1 則無上述之功效云云，然查如前關於系爭案之創作說明所述，系爭案從未提及所謂以上述之水平延伸之干涉部以滑動配合該鳩尾槽之方式形成了調整之定位機制之功能，甚至依系爭案創作說明所強調之穩固結合，與原處分所謂調整之定位機制相互牴觸，是原處分之判斷有未依證據而為之情事。3.再查依引證 2 之說明書及其第 1、2、5 及 6 圖所示，其係一種具有固持結構端子之電連接器，包含具有複數個端子定位槽 22 的絕緣本體 24，而端子具有配合部 12、終端部 14 及一大致上是花生狀之固持凸部 20，使該端子能緊配合上開端子接受槽 22，此外尚有一水平設置的通常為直角的槽 32 用以接受固持突起部 20，並與之產生干涉，復由說明書第 4 欄 5-16 行記載其定位機構中固持凸部 20 與定位槽之干涉作用「由 FIG.6 可看見，固持凸部 20 大致上呈一花生形狀，此一形狀界定一對擴大之圓形凸起部分 34，該一對圓形凸起部分又再界定 2 個接觸點 36 以接合凹槽 32 之接合側壁 32a，……因此該固持凸部 20 由端子之平坦端子主體部分 16 突伸至凹槽內。該固持凸部 20 之尺寸被製成使圓形凸起部分 34 緊迫配合至凹槽內而在固持凸部 20 之 2 個接觸點 36 與凹槽之側壁 32a 之間建立一緊配合。」是引證 2 雖並非有關定位一插座連接器於一電路板上之技術，然其已揭示了水平方向的凹槽及水平方向的凸部（干涉部）。原處分同以其亦不具有系爭案上述可在前後之在水平方向上可調整連接器與定位裝置之相對位置之功效云云，查亦如前關於系爭案之創作說明所述，系爭案從未提及所謂以上述之可在前後之在水平方向上可調整連接器與定位裝置之相對位置之功效，甚至依系爭案創作說明所強調之穩固結合，是原處分此部分之判斷有亦有未依證據而為之情事。至原處分另稱引證 2 所運用之技術與知識與系爭案並不相同云云，惟查引證 2 與系爭案同屬電連接器之領域，技術領域相近，是將引證 2 之既有技術、知識轉用至系爭案之技術領域，依前揭專利審查基準之規定，對熟習該項技術者而言，如可產生某一新功效或增進某種功效，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用固仍可視為非能輕易完成，惟如此之轉用，並未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，則應視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，原處分以不存在之功效而肯認系爭案之進步性，於法自亦有不合。4.綜上所述，系爭案申請專利範圍第 1 項將定位裝置由美國專利第 5186654 號中兩次彎折之 C 形簡化成引證 1 所示、一次彎折之 L 形，並結合習知之鳩尾槽、引證 2 之水平方向的凹槽及水平方向的凸部（干涉部），並未有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，而輕易由先行技術可推論出並完成者，原處分認其具進步性，認事用法，尚有違誤。



【裁判字號】 93, 訴, 3349

【裁判日期】 940914

【裁判案由】 新型專利申請

新型專利申請案，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：被告發行之專利審查基準有謂「構成要件省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成」。本案係容器蓋之單一元件構造設計，而引證案除了本體元件外，尚須配合蓋合元件，始能達成本案相同之功效（吸管嘴之收合、閉合、定位），已如前述；是本案相較於引證案，顯有構成要件之省略，而又保有引證案原有之全部功能，依上開專利審查基準，自應視為非能輕易完成，而具進步性。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就編號第 90203967 號新型專利申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實概要

原告於民國（下同）90 年 3 月 16 日以「具有可折疊吸管嘴之容器蓋改良構造」向被告申請新型專利，經被告編為第 90203967 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，仍經被告以 93 年 3 月 9 日（九三）智專三（一）02068 字第 09320225650 號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

理 由

(一)本案所採用之撓性構件，包含傾斜弧面及緩衝部（弧肋），其作動時（吸管嘴下壓），不僅可供吸管嘴壓折，甚而透過該緩衝部（弧肋）之拉緊呈伸張狀態，更可使吸管嘴受集中拉伸力作用而得有效定位於蓋體及呈緊密閉合作用（詳如系爭案之專利說明書第 3 頁第 7-14 行所載）。相對引證案所揭露之撓性薄片，並無緩衝部（弧肋），僅能提供吸管嘴作樞接壓折（如其專利說明書第 7 頁第 14-15 行所載），並無法提供該吸管嘴作定位。是訴願決定及原處分謂「本案與引證案之撓性構件具相同功效」云云，並非事實。

(二)如前所述，引證案之本體並不能提供其吸管嘴作定位。事實上，引證案之吸

管嘴，其定位方式係如其專利說明書第 8~9 頁中所述：「請參閱第 3 圖至第 9 圖，當要蓋合該蓋合元件 20 時．．．管體 150 便受到蓋合元件 20 內底面的推壓而傾斜，同時薄片 14 則變形向內向下凹入，如第 4 圖所示者。當再繼續壓合該蓋合元件 20 時，管體 150 的上端面恰能抵頂於突出部 16 的頂面上，且受突出部 16 頂面之肋片 162 的作用而能將管體 150 下端樞轉而朝向牆面 13 處，而達到將管體 150 緊密閉合的作用。在此同時，若使蓋合元件 20 能確實地扣合於本體 10 時，該管體 150 將受夾合元件 21 向下的推力小於管體 150 抵頂於突出部 16 的力量時，會使管體 150 先滑入夾合元件 21 間內，再使夾合元件 21 擠壓限位部 17 向兩側略微外張，最後，再利用壓合片 22 將管體 150 向下壓合定位之」。可知，引證案須再另提供設有夾合元件、壓合片等結構之蓋合元件，配合本體之對應結構如限位部、突出部等，才能使吸管嘴達到定位及緊密閉合效果。換言之，引證案若未具有該蓋合元件（瓶蓋上再加一個蓋子），便無法定位收納其吸管嘴。相較之下，系爭案不僅具有創新之設計，且具有較引證案更為簡化之結構，而又不減其功能。原處分及訴願決定調本案將撓性薄片改成弧肋及斜面，使之能卡合定位，為「簡單的形體變化」，又稱引證案的限位薄片加設凸緣，即與本案相同具有可供吸管嘴收納定位之功效，為「習用技術的簡單轉用」云云，實乃後見之明，殊乏依據。

(三)被告發行之專利審查基準（83 年 10 月版）第 2-2-20 頁有謂「構成要件省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成」。本案係容器蓋之單一元件構造設計，而引證案除了本體元件外，尚須配合蓋合元件，始能達成本案相同之功效（吸管嘴之收合、閉合、定位），已如前述；是本案相較於引證案，顯有構成要件之省略，而又保有引證案原有之全部功能，依上開專利審查基準，自應視為非能輕易完成，而具進步性。



【裁判字號】 92，訴，4926

【裁判日期】 940922

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：引證一及二為影本及私文書，惟於現場勘察時，中央研究院分子生物研究所出示引證一之工程合約正本，此有證人張正岡證述屬實，則既經被告訴訟代理人當場核對正本確與引證一影本之內容均相符，自可認有形式真正，嗣再由被告訴訟代理人即審查委員拆解現場實物亦與引證二照片顯示者相符，且合約中亦附有雙面櫃之尺寸、規格相關示意圖，故引證一、二及實物均得以互相佐證，且均足以採為證據，而作本件原處分之審定，被告對現場實物與系爭專利之比較論究自屬合法。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告任敏華前於民國（下同）86年4月9日以「櫃體結構改良」向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為被告經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第86205444號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第163456號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人弘泰鋼鐵股份有限公司以其違反核准時專利法第97條及第98條第1項第1款之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於92年4月18日以（92）智專三(一)02017字第09220383310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，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

（一）、按判斷專利要件中之新穎性，應加以比對之技術內容是否相同，當然包含能由熟習該項技術者直接推導之技術（參照系爭專利核准時專利審查基準2-2-5）。經查，系爭專利經被告審查委員與現場實物比較，系爭專利僅在於部分元件接合處採用透孔，及在摺邊數上稍有差異，然此等透孔、棘爪孔及摺邊數之不同，對於兩者構造上均無實質影響，乃等效手段上之實施權宜調整，系爭專利並不因此些微構造上之不同而有任何功效上增進之處，業經原處分理由敘述甚詳，原處分乃認定兩者構造實質上自屬相同，

不具新穎性。而原處分乃係以系爭專利違反專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，而審定舉發成立，應撤銷其專利權；且通觀原處分審定理由，並無載及撤銷系爭專利係以違反進步性為處分依據，自不因審定理由中有「任何功效上增進」用語，而認原處分亦有以進步性審定本件舉發案，起訴理由徒以原處分之「功效上增進」字句，而為相關進步性之主張，殊屬誤解，自無一一論究之必要。

- (二)、又被告於 91 年 2 月 13 日現場勘查實物時，乃將現場實物經過一一拆解各部構造後再與系爭專利詳為比較，並隨即再予組合為原狀繼續使用，此經被告訴訟代理人即現場勘驗之審查委員陳述屬實，核與現場勘驗之現場人員即參加人負責人李嘉祥陳述相符，並有現場勘驗其他在場人鄭俊民到庭證述屬實（本院 94 年 4 月 26 日準備程序），並有實物所在之中央研究院公共事務張正岡科長亦到庭為相同之證述（本院 94 年 8 月 9 日準備程序筆錄），再以本件審定書就現場勘驗實物與系爭案比較之詳盡，更可採信被告訴訟代理人所言為實，原告空言否認，殊不可採。
- (三)、另引證一及二為影本及私文書，惟於現場勘察時，中央研究院分子生物研究所出示引證一之工程合約正本，此有證人張正岡證述屬實，則既經被告訴訟代理人當場核對正本確與引證一影本之內容均相符，自可認有形式真正，嗣再由被告訴訟代理人即審查委員拆解現場實物亦與引證二照片顯示者相符，且合約中亦附有雙面櫃之尺寸、規格相關示意圖，故引證一、二及實物均得以互相佐證，且均足以採為證據，而作本件原處分之審定，被告對現場實物與系爭專利之比較論究自屬合法，況本件已作成勘驗紀錄（另置證物帶）記載到場人等過程，另到場之參加人亦以書面補充理由表達勘驗之意見，被告於審定書已足表達被告勘驗之意旨，被告認無另作成詳細勘驗紀錄及照相存證之必要，亦無不合；原告徒以未作成詳細之勘驗筆錄，即認違反行政程序法云云，自非可採。



【裁判字號】 93, 訴, 2509

【裁判日期】 940929

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：原告修正申請專利範圍所增加之部分與原有審定公告之技術內容相較，二者顯有差異，修正後所增加之技術內容對於熟習該項技術者並非可由原申請專利範圍直接推導之技術，應屬增加新的技術特徵，而變更實質內容，自應不准修正。原告主張修正內容仍涵蓋在原申請專利範圍內，係將原申請專利範圍，由原先上位概念修正為下位概念，為縮小申請專利範圍，並未實質變更原申請專利範圍之內容部分，並非可採。

【判決書摘錄】

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於 88 年 12 月 27 日以「散熱風扇之控制電路裝置」向被告申請新型專利，並於 90 年 8 月 1 日經被告編訂為第 088222183 號審查，准予專利（下稱系爭案），於公告期間參加人尹佐國以其違反核准當時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。原告並於 91 年 2 月 18 日提出系爭案申請專利範圍之修正本。案經被告審查，於 92 年 11 月 11 日以（92）智專三（二）04024 字第 09221139790 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分；原告不服乃向經濟部提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

但查，系爭案審定公告之申請專利範圍僅記載其技術特徵在於該偵溫電路裝置係可再連接一放大電路裝置以放大風扇之作動範圍，而能適時控制風扇停止運轉，並未再進一步作技術內容之界定。而修正申請專利範圍所增加之「當偵溫電路裝置測到風扇周遭之溫度低於一基準值時，則輸出一控制訊號予放大電路裝置，使該放大電路裝置仍持續供應微量電流至激磁線圈裝置，使風扇處於待命運轉狀態」與原有審定公告之技術內容相較，二者顯有差異，修正後所增加之技術內容對於熟習該項技術者並非可由原申請專利範圍直接推導之技術，應屬增加新

的技術特徵，而變更實質內容，自應不准修正。從而被告就本件異議案依原公告本審查，並無違誤。原告主張修正內容仍涵蓋在原專利範圍內，係將原專利範圍，由原先上位概念修正為下位概念，為縮小專利範圍，並未實質變更原專利範圍之內容部分，並非可採。

再查，系爭案之技術特徵係在於該偵溫電路裝置連接一放大電路裝置以控制風扇停止運轉，惟引證案即 82 年 1 月 11 日審定公告之第 80208856 號「溫度速控式直流無刷散熱風扇」新型專利案之溫控變速感應器空 Rth（偵溫電路）及放大器電路 IC3，亦揭露利用該溫控變速感應器及放大器電路可達提供定轉速或速度隨溫度下降或停止之功能（申請專利範圍第 1 項參照）。因此，系爭案之技術特徵所可達成之技術功效並未較引證案具有功效之增進。被告以系爭案有違核准審定時專利法第 98 條第 2 項之規定，而為異議成立，應不予專利之審定，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

系爭案 88222183 散熱風扇之控制電路裝置

<申請專利範圍>公告本

1. 一種散熱風扇之控制電路裝置，其主要係包含有一電源供應裝置、一激磁線圈裝置、一感應電路裝置、一驅動電路裝置、以及一偵溫電路裝置等構件，其中，該電源供應裝置係可供應各個裝置所需之電源，該激磁線圈裝置係可被電源供應裝置通電激磁而產生電磁訊號，該感應電路裝置係為一霍爾 IC 並與激磁線圈裝置連接，而可接收到激磁線圈裝置激磁後之電磁訊號以輸出驅動訊號，該驅動電路裝置係與感應電路裝置連接，而可接收到感應電路裝置發送之驅動訊號後驅動風扇轉動，該偵溫電路裝置係與驅動電路裝置連接，而可偵測風扇週遭溫度後發出控制訊號予驅動電路裝置以控制風扇之轉速；其特徵在於：該偵溫電路裝置係可再連接一放大電路裝置，以放大風扇之作動範圍，而能適時控制風扇停止運轉者。

<申請專利範圍>91/2/18 修正本

1. 一種散熱風扇之控制電路裝置，其主要係包含有一電源供應裝置、一激磁線圈裝置、一感應電路裝置、一驅動電路裝置、以及一偵溫電路裝置等構件，其中，該電源供應裝置係可供應各個裝置所需之電源，該激磁線圈係可被電源供應裝置通電激磁而產生電磁訊號，該感應電路裝置係為一霍爾 IC 並與激磁線圈裝置連接，而可接收到激磁線圈裝置激磁後之電磁訊以輸出驅動訊號，該驅動電路裝置係與感應電路裝置連接，而可接收到感應電路裝置發送之驅動訊號後驅動風扇轉動，該偵溫電路裝置係與驅動電路裝置連接，而可偵測風扇週遭溫度後發出控制訊號予驅動電路裝置以控制風扇之轉速；其特徵在於：該偵溫電路裝置係可再連接一放大電路裝置，以放大風扇之作動範圍，而能適時控制風扇停止運轉之態樣，當偵溫電路裝置測到風扇週遭之溫度低於一基準值時，則輸出一控制訊號予放大電路裝置，使該放大電路裝置仍持續供應微量電流至激磁線圈裝置，使風扇處於待命運轉狀態。



【裁判字號】 93, 訴, 3563

【裁判日期】 941007

【裁判案由】 發明專利異議

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」。暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院以起訴不合法駁回原告之訴，判決指出：(1)本件爭訟事件，依原告事實上之聲明及請求行政救濟保護之目的，在於命被告就新型專利異議申請為成立之審定，乃係請求行政機關為特定行政處分之訴，自應提起行政訴訟法第5條第2項之訴訟。(2)本院審判長以裁定內闡明：「原告起訴之聲明即有欠缺而應正確表明如下：『訴願決定及原處分均撤銷，請求判令被告應就原告○年○○月○○日之申請作成異議成立之行政處分。』始符合有效權利保護之原則」並命原告於裁定送達後7日內補正之，惟查原告未依前開裁定意旨補充其聲明，其起訴應認不合法。

【判決書摘錄】

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國（下同）89年9月25日以「用於通用串列匯流排之可攜式積體電路記憶體裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第89119724號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於93年3月17日以（93）智專3（2）04099字第09320258250號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

查本件爭訟事件，係原告向被告為新型專利之異議申請，經被告否准之公法上爭議事件，並非被告對原告作成不利益之行政處分後，由原告請求撤銷之公法上爭議事件，有異議申請書及原處分附於原處分卷可稽。因此原告提起行政訴訟，請求保護之目的，為請求被告依專利法之規定作成異議成立之行政處分，有原告訴願書及行政訴訟起訴狀分別附卷可稽。是本件爭訟事件，依原告事實上之聲明及請求行政救濟保護之目的，在於命被告就新型專利異議申請為成立之審

定，乃係請求行政機關為特定行政處分之訴，自應提起行政訴訟法第 5 條第 2 項之訴訟，否則如果單獨聲明撤銷被告否准其申請之行政處分及訴願決定（行政訴訟法第 4 條第 1 項之訴訟），即使勝訴，並不能使原告獲得異議成立之審定，則原告請求法院保護之目的，因訴訟種類適用錯誤而不能於一次訴訟中實現，復未敘明其單獨聲明撤銷否准處分及訴願決定之特別保護必要情事，是原告僅聲明撤銷訴願決定及原處分，該項聲明即屬不完足，而原告於 94 年 9 月 2 日準備程序未到場，復未於同年 9 月 15 日之言詞辯論期日到場，本院審判長無從以言詞闡明原告應提起請求行政機關為特定行政處分（行政訴訟法第 5 條第 2 項）之訴，以達到其請求法院保護之目的之情形，或應敘明單獨提起撤銷訴訟的特別保護必要之情形，此有言詞辯論期日筆錄在卷可證。本院審判長乃於同年 9 月 21 日裁定內闡明：「原告起訴之聲明即有欠缺而應正確表明如下：『訴願決定及原處分均撤銷，請求判令被告應就原告○年○○月○○日之申請作成異議成立之行政處分。』始符合有效權利保護之原則」並命原告於裁定送達後 7 日內補正之，此項裁定亦於同年 9 月 26 日送達原告，有送達證書在卷可按；惟查原告未依前開裁定意旨補充其聲明，是本件原告堅持提起撤銷訴訟，其訴即非實現其權利保護請求之正確訴訟種類，依前揭之說明，其起訴應認不合法。



【裁判字號】 93, 訴, 2480

【裁判日期】 941013

【裁判案由】 新型專利申請

新型專利申請案，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：依被告於再審查核駁審定書所指系爭案圖式不能依照前述的技術說明據以實施，因為遮光部與透光部重疊。惟系爭案之遮光部與透光部如因重疊而無法依照系爭案之技術說明據以實施，若其技術本質上根本無實施，應屬不具產業上利用性之問題；若其技術本質上仍可實施，僅因專利說明書未充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，則應屬充分揭露而可據以實施要件是否符合問題，但均與審定書所指之進步性之判斷無關。被告其理由之說明與結論之論斷已有矛盾。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「看板結構改良」新型專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

原告於 89 年 7 月 26 日以「看板結構改良」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第 89212949 號審查，惟被告於 90 年 4 月 25 日以（90）智專一（四）02055 字第 09083007132 號為不予專利之處分。原告不服，申請再審查，被告並於 92 年 12 月 18 日以（92）智專三（一）05026 字第 09221290360 號專利再審查核駁審定書為本案不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起訴訟。

理 由

經查，依被告於再審查核駁審定書所指系爭案圖示不能依照前述的技術說明據以實施，因為遮光部與透光部重疊。惟系爭案之遮光部與透光部如因重疊而無法依照系爭案之技術說明據以實施，若其技術本質上根本無實施，應屬不具產業上利用性之問題；若其技術本質上仍可實施，僅因專利說明書未充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，則應屬充分揭露而可據以實施要件是否符合問題，但均與審定書所指之進步性之判斷無關。另原告於原再審查核駁審

定書指發光二極體的光線從透光部射出來，依據光學原理，透光部的周圍仍會被照亮，亦屬就系爭案藉由面板之圖文處形成遮光部，而非圖文處則形成透光部；俾於日間可呈現出面板之靜態圖文，於夜間則可藉由控制發光元件之被導亮時序並配合透光部之所在位置，而呈現出另一幅動態圖文之技術效果，認為無法達成所為之論述。上述論點仍係就無法實施之產業上利用性而言。惟被告結論卻認系爭案係運用申請既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不符新型專利要件而予核駁，其理由之說明與結論之論斷已有矛盾，於法已有未洽。

況系爭案面板 1 係可附以始圖示 3 所示之圖文，使面板 1 之圖文處形成遮光部 10（如圖 4 所示），而非圖文處則形成透光部 11，參照系爭案圖示第 4 圖顯示遮光部 10 與透光部 11 係位於同一平面，何以遮光部與透光部有重疊之情形？且此重疊之情形何以即可造成無法依照系爭案的技術說明據以實施，被告亦未具體說明，難謂允洽。被告於本院審理時補充答辯系爭案雖有可能不讓靜態顯示圖形和動態顯示圖形互相重疊，惟此即必須刻意去安排二個圖形，使不致產生重疊。若要慎重選擇靜態顯示圖形和動態顯示圖形的構形，以達到不重疊的要求，如此將會使系爭案之技術不具普遍適用性，而有其侷限性等語。惟查，系爭案既有可能使靜態顯示圖形和動態顯示圖形不互相重疊，即在本質上非不能據以實施，則再審查核駁審定書認系爭案因遮光部與透光部重疊，而不能依照系爭案之技術說明據以實施，即有未洽。再原處分指依據光學原理，透光部的周圍仍會被照亮，該照亮之程度是否足以在夜間會導致系爭案可藉由控制發光元件之被導亮時序並配合透光部之所在位置，而呈現出類似電視牆或電子看板效果之另一幅動態圖文之技術效果無法達成，被告亦未予以究明。被告雖另於審理中答辯夜間之動態顯示圖形是否會照亮日間的靜態顯示圖形，決定於二個因素：第一個因素係靜態顯示圖形的顏色和色澤，第二個因素則為動態顯示圖形所使用的發光二極體、燈泡或其他發光元件的色調和亮度。這二個因素會導致二種不同情況：第一種情況為，靜態顯示圖形如果是偏向較深、暗的色澤，同時又使用發紅光的發光二極體，動態顯示圖形要照亮靜態顯示圖形的可能性會很低。相反地，第二種情況則為，使用發白光且亮度又強的發光二極體、燈泡或其他發光元件，同時靜態顯示圖形又為色澤較鮮艷的顏色的話，則動態顯示圖形周圍的光線就會把靜態顯示圖形也一起照亮等等。依原告上述說明，系爭案透光部在部分條件下仍可達成系爭案技術功效，能否以其在特定條件（被告所指使用發白光且亮度又強的發光二極體、燈泡或其他發光元件，同時靜態顯示圖形又為色澤較鮮艷的顏色之情形，依系爭案第 4 圖顯示其發光元件係隔一面板厚度再經由透光部透出光線，該經由透光部 11 之光線是否足可照亮遮光部 10 全部，而會把靜態顯示圖形也一起全部照亮，亦有可疑）下，動態顯示圖形周圍的光線就會把靜態顯示圖形也一起照亮，即謂其不具進步性，亦有再行商榷之餘地。被告未引確切引證即以系爭案在部分情況下無法達到系爭案之技術內容，遽謂系爭案不具進步性，並非妥適。



【裁判字號】 93, 訴, 3756

【裁判日期】 941013

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：舉發證據四經本院操作結果，該掣動桿確有穩固夾緊之作用，其水平桿及垂直桿的夾角係小於 90° ，始能達到上述功效，而舉發證據四自原告於提出舉發時即附於卷內，原告已無可能事後再施以人為加工，惟被告於審定時卻逕認舉發證據四未揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定之特徵，自有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「可穩固定位之中央處理器插座結構」新型專利舉發案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

參加人於民國 83 年 8 月 19 日以「可穩固定位之中央處理器插座結構」（下稱系爭案）向被告前身即中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第 83212044 號審查，准予專利。公告期滿後，發給新型第 113569 號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，提出舉發，經被告以 93 年 3 月 11 日（93）智專三（二）02048 字第 09320233620 號舉發審定書為舉發不成立之處分，原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，系爭案係一種可穩固定位之中央處理器插座結構，其主要係由一上蓋及一基座相互蓋合而成，其中上蓋與基座間於對應一側處設有一呈「一」形狀之掣動桿，而其技術特徵在於該上蓋於一側端處分別形成有一卡塊及一檔塊；又掣動桿水平端與垂直端之間相對夾角恆略小於 90° 者。而舉發證據四製造日期為 1994 年第 3 週，有該主機板實物所刻印之日期可憑，並為兩造所不爭執（94 年 8 月 10 日準備程序筆錄參照）。因此舉發證據四為系爭案申請前既已存在可以認定。又

舉發證據四實物經本院於審理時當場操作其掣動桿，該掣動桿確有穩固夾緊之作用，其水平桿及垂直桿的夾角係小於 90° ，始能達到上述功效。參加人雖指舉發證據三、四可輕易為外力改變之事實，並提出與證據四相同年份之 486 主機板及中央處理器插座各乙個，上述主機板及插座，均同樣係由日本山一電機株式會社所生產，且生產日期尚晚於舉發證據四，惟其上並無掣動桿水平端垂直端夾角小於 90° 之構造甚明。由於本院曾當場操作證據四之掣動桿，認為該掣動桿確有穩固夾緊之作用，假如證據四上之掣動桿夾角確實小於 90° ，亦確實具備夾緊效果，理應於隨後之產品中均採相同的設計，則何以由同一公司生產之插座，安裝在生產在先之舉發證據四具備掣動桿夾角小於 90° 之特徵，安裝在生產在後的被證一及被證二卻不見相同特徵？此一現象即足證明被告與參加人對於證據三、四證據形式之質疑屬合理的懷疑。況就原告所提供之舉發證據四及舉發證據三亦有經過人為加工之可能等等。

經查，舉發證據四經本院操作結果，該掣動桿確有穩固夾緊之作用，其水平桿及垂直桿的夾角係小於 90° ，始能達到上述功效，而舉發證據四自原告於提出舉發時即附於卷內，原告已無可能事後再施以人為加工，惟被告於審定時卻逕認舉發證據四未揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定之特徵，自有未洽。至於舉發證據四於原告提出前是否經過人為加工，固非不可由舉發證據四之客觀外觀情形判斷是否已經過人為加工，或由原告或參加人再提出相關資料佐憑，以作確認，惟此仍有待被告再作審究。因此，被告認舉發證據四之實物未揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定之特徵，見解尚有違誤。而審定書就舉發證據三之實物未就其實際外觀加以判斷水平桿及垂直桿的夾角是否係小於 90° ，卻以原告所作圖示加計卡塊突出尺寸而得出掣動桿水平端與垂直端之相對夾角為 88° 度之計算方式並不正確，據以認斷舉發證據二及舉發證據三之組合尚不足以證明其已揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定特徵，亦難免失真，並非可採。

基上所述，被告審定理由以原告所製作舉發證據三之圖示即判斷舉發證據三之實物未揭示掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定特徵，以及認定舉發證據四之實物未揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定之特徵，尚有未洽。訴願決定未加指摘，而予維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由。至於舉發證據四於原告提出前是否經過人為加工；舉發證據三掣動桿水平端與垂直端之相對夾角是否具有略小於 90° 之角度限定特徵，以及舉發證據三提出前是否經過人為加工，均待被告依客觀事實再作審究確認，尚不能以該實品有置換或以外力改變角度之可能，即行論斷其不足以證明系爭案掣動桿水平端與垂直端之間夾角略小於 90° 之要件，在系爭專利申請前已被揭示。況舉發證據四既係於系爭案申請前即已揭示中央處理器插座結構係由一上蓋及一基座相互蓋合而成，其中上蓋與基座間於對應一側處設有一呈一形狀之掣動桿，且其上蓋於一側端處分別形成有一卡塊及一檔

塊，且有掣動桿水平端與垂直端，與系爭案之構件組成並無不同，則為使掣動桿確能達到穩固夾緊之作用，須使水平桿及垂直桿的夾角係小於 90° 應屬必然（如大於 90° 無法達到穩固夾緊之作用，恰等於 90° 亦不易夾緊）。因此縱然舉發證據四掣動桿實物原有之水平端與垂直端的夾角未小於 90° ，但由舉發證據四已揭露之前揭結構，是否不能由熟習該項技術領域之人輕易思及將掣動桿水平端與垂直端的夾角變更為約略小 90° 以達到穩固夾緊之作用？亦有再行斟酌之餘地。



【裁判字號】 93, 訴, 3088

【裁判日期】 941018

【裁判案由】 有關專利事務

發明專利權期間延長申請，智慧局處分「應不予受理」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：(1)原告於92年2月26日取得第1次許可證起算3個月，則原告於同年6月9日始向原處分機關提出申請專利權延長，亦顯已逾首揭條文規定之法定期間，原處分所為應不受理之處分，經核並無違誤。(2)原告實際取得本案專利藥品第1次許可之日期，客觀上既已明白足以確認，依據行政程序法第103條第5款之規定，原處分機關未給予原告陳述意見之機會，於法亦無不合。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告美商·輝瑞股份有限公司前於民國（下同）87年5月5日以「含有佛利可那唑（voriconazole）之藥學組成物」向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為被告經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第87106918號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第120976號專利證明，專利期間至107年5月4日止。嗣原告於92年6月9日備具申請書並附具證明文件，依專利法第51條第1、2項規定，向被告申請延長專利權期間。經被告審查，認原告提出申請日期已逾取得第1次許可證之日起3個月之期限，不符專利法第51條之規定，遂以92年12月12日（92）智專一(二)05015字第09221265220號函為「應不受理」之處分，原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

(一)、經查，依原告卷附行政院衛生署所核發衛署藥輸字第023648號藥品許可證，其上所載之發證日期為92年1月30日，然因原告需製作仿單後方得領證，則該日期與原告實際領證日期尚非一致。案經被告於93年2月23日以（93）智專一(二)13029字第09320166820號函，向醫藥品主管機關之行政院衛生署詢問本案專利藥品許可證之第1次實際領證日期。經該署於同年3月1日以衛署藥字第0930007590號函復以，第1次實際領證日期為

92 年 2 月 26 日，並檢附仿單標籤黏貼表影本為憑，且原告於 93 年 4 月 1 日之訴願補充理由書一、亦自陳確於該日取得許可證。故而縱以原告於 92 年 2 月 26 日取得第 1 次許可證起算 3 個月，則原告於同年 6 月 9 日始向原處分機關提出申請專利權延長，亦顯已逾首揭條文規定之法定期間，原處分所為應不受理之處分，經核並無違誤。

- (二)、原告雖主張其於領證後因故向衛生署提出更改藥品中文名稱之申請，嗣經衛生署核准更改品名並於 92 年 4 月 8 日核可新的仿單標籤後，原告始得實際上市本案藥品，依專利審查基準第 7 章第 3 節(二)第 3 段規定，並無逾法定期間之規定等語，經查，行政院衛生署於 92 年 1 月 30 日所核發衛署藥輸字第 023648 號藥品許可證，其藥品中文名為「威克黴凍晶注射液 200 公絲」，原告嗣後雖向該署申請變更中文名為「黴飛凍晶注射液 200 公絲」，惟經該署核准後，僅在原核發之許可證背面變更事項欄加註「中文品名變更黴飛凍晶注射液 200 公絲」等字樣，並未使該許可證失效，故而原告申請更名之過程不影響該藥品可上市銷售，得以實施本案專利之狀態，況且原告實際取得本案專利藥品第 1 次許可之日期，業經行政院衛生署函復，原告對之亦不否認，已如前述，原告主張，核無足採。
- (三)、至於原告稱延長專利權之審查位階同一般專利申請案之再審查，被告未比照專利法第 40 條第 2 項之規定先將核駁理由通知原告，且未依行政程序法第 102 條規定給予申復或陳述意見之機會乙節，按本件處分時專利法第 40 條第 2 項之規定，係屬發明專利申請案在原處分機關審查再審查程序中之審查程序規定，而同法第 51 至 55 條之規定，係屬發明專利已取專利權後，有關醫藥品、農藥品或其製造方法因法定事由得申請延長專利權之相關規定，二者核屬有別，自不得比附援引，而原告實際取得本案專利藥品第 1 次許可之日期，客觀上既已明白足以確認，依據行政程序法第 103 條第 5 款之規定，原處分機關未給予原告陳述意見之機會，於法亦無不合，併予指明。



【裁判字號】 93, 訴, 3879

【裁判日期】 941019

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：(1) 附件 7 可證該測試之無線路由器產品型號為 BEFW11S4，其係由原告向 FCC 申請認證，並於西元 2001 年 2 月 20 日獲准認證，而依美國聯邦規章規定 FCC 應將其核准認證即時公開，且有關該產品於認證程序中一切資料，包括申請提出之測試報告等，均應公開使公眾得以取得，故該等資料應已公開。(2) 附件 7 雖為訴願程序時才提出之證據，然附件 7 揭示有產品型號 BEFW11S4，與舉發時所提之證據中之產品型號 BEFW11S4 相同，自可認定為補強證據，而非為新證據，該附件 7 可加強說明產品型號 BEFW11S4 之公開日期。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

原告於民國（除西元外，下同）90 年 08 月 23 日以「可符合 E M I 之隔離雜訊結構改良」申請第 090214421 號新型專利案，於獲准專利權後，關係人即參加人建漢科技股份有限公司提起舉發（N02），經被告於 93 年 1 月 27 日以（93）智專三（二）04024 字第 09320066610 號舉發審定書審定舉發成立，應撤銷其專利權。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

查經詳予審閱比對，樣品 1 之型號 BEFW11S4 實品，其罩設主電路板之隔離罩設有數個導孔，導孔周緣設有可貼附於電路模組之承接座圓周面之數定位片以補強接地效果，於側緣設有數個跨置於連接座上方之跨板，藉由電路模組外層所包覆之金屬外層，先行隔離主電路板之雜訊及搭配訊號線一端所設之接頭插設於承接座，及主電路板一側設有一排線組，另一側設有一固定扣座等，已揭露與系爭專利相同之構成特徵及作用；又對系爭專利申請專利範圍第 1 項（獨立項）所述構成，再予附加描述之附屬項第 2 項主電路板一側設有一排線組，另一側設有一固定扣座等構成及作用，亦已為樣品 1 之型號 BEFW11S4 實品有相同之揭露，故系爭專利不具新穎性。又查，參加人於訴願程序後所送附件 7 為自 FCC

網站下載之網頁資料，經實際連結該站網址（www.fcc.gov/oet/fccid/）其上確有如附件 7 所附之網頁資料，該附件資料應堪採信為真正。而由附件 7 可證該測試之無線路由器產品型號為 BEFW11S4，其係由原告向 FCC 申請認證，並於西元 2001 年 2 月 20 日獲准認證，而依美國聯邦規章規定 FCC 應將其核准認證即時公開，且有關該產品於認證程序中一切資料，包括申請提出之測試報告等，均應公開使公眾得以取得，故該等資料應已公開；另由樣品 1 之無線路由器本體底部、說明書及包裝盒上均可見型號「BEFW11S4」之標示，其與該受測之產品為相同型號之產品，且附件 7 與參加人原所提舉發證據具有關連性，故附件 7 應可用於證明樣品 1 於系爭專利申請前業已公開。且樣品 1 已揭露與系爭專利相同之構成特徵，系爭專利自不具新穎性。從而，被告以系爭專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款規定，所為本件舉發成立，應撤銷專利權之專利舉發審定處分，自無不合。

另原告訴稱：參加人於訴願程序所送之附件 7 為新證據，不應予以審酌，且稱樣品 1 之來源不明，是否具有證據能力，實有疑問，附件 7 與樣品 1 不具關聯性云云。惟查附件 7 雖為訴願程序時才提出之證據，然附件 7 揭示有產品型號 BEFW11S4，與舉發時所提之證據中之產品型號 BEFW11S4 相同，自可認定為補強證據，而非為新證據，該附件 7 可加強說明產品型號 BEFW11S4 之公開日期。又樣品 1 之無線路由器上揭示有型號 BEFW11S4，附件 7 中亦有型號 BEFW11S4 之揭露，以上證據均揭示有型號 BEFW11S4，自可構成關聯性證據，而附件 7 可證明在系爭專利申請前已有公開之事實，樣品 1 已揭露相同於系爭專利之構造，在本件舉發審定書已有詳細說明，故系爭專利自不具新穎性。原告又訴稱：參加人前已對系爭專利提起舉發（N01），何必再提起 N02，且於訴願程序提出之附件 7 亦為 N01 中相同證據，顯有違反一事不再理之原則云云。惟查對於已取得專利權之新型專利案，任何人皆得於專利權期間內提起舉發，參加人雖已提出 N01 專利舉發案，其仍可另提舉發證據再提出另一舉發案，且查本件舉發案之證據與 N01 並不相同，至於訴願程序所提之附件 7 只是加強舉發證據之公開日期之補強證據，其認定結果與 N01 相同，並未違反專利審查基準及專利法之一事不再理規定，原告所訴，均不足採。



【裁判字號】 93，訴，1624

【裁判日期】 941020

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請案，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：被告認系爭案為引證 2 相同創作目的之技術運用，據以論斷系爭案係運用申請前既有技術知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成而不具進步性，尚有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「可供無線傳輸監聽之行動電話充電座」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

原告於民國 88 年 1 月 8 日以「可供無線傳輸監聽之行動電話充電座」（下稱系爭案）向被告前身即中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第 88100292 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告以 92 年 10 月 21 日（92）智專三（二）04059 字第 09221068880 號再審查核駁審定書為應不予專利之處分，原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，系爭案主要係於充電座內設有一高感度麥克風及電路、一 DTMF 解碼積體電路及一 CPU 電路，當將行動電話手機插置於充電座時，能藉由充電座內之模擬「車用免持聽筒充電方式」的電路腳位，來使手機進行充電外並促使手機形成如車用之免持聽筒的狀態，而把響鈴、收話等功能轉由外部裝置（充電座）取代，藉由充電座內的 CPU 電路之控制使能自動接收該行動電話的來話訊息，此時因該手機本身已形成免持聽筒狀態，故手機本身不會響鈴，而充電座內 CPU 會於接收到來電後控制暫不開啟內部麥克風電路，而只單向對進線者先發出警示音，以提示進線者能於預設時間內輸入安全密碼（密碼係預見設定於 CPU 者），如進線者能以電話按鍵輸入安全密碼，並經內部 DTMF 解碼及 CPU 判讀正確後，充電座會開開啟內部麥克風電路以使進線者來進行現場的監聽。而引證 2 係

一種行動電話無線麥克風免持聽筒裝置，係容置於主機體的容置空間內，並與信號連接端子及點煙器插頭連接，而可接收由行動電話送入之收話信號並將該收話信號經一揚聲裝置送出，及接收由無線麥克風所送入之發話信號，並將該發話信號經該信號連接端子由行動電話送出。引證 2 與系爭案之比較，原告已指明有①進線判讀身分解碼器之技術與功能不同。②來電響鈴停用，保持隱密性之技術與功能不同。③現場拾音監聽目的功能不同。被告於審理時亦陳明引證 2 並未揭露系爭案之監聽功能。則系爭案既兼有監聽功能及其相關實施之技術手段，對於引證 2 而言，自不能謂無功效之增進或突出之技術特徵。因此，原處分以引證 2 與系爭案進行比較認為並不具進步性，即有未洽。至於被告所指另外檢索有其他引證案有此功能，並非原處分之引證案，自無從於本件加以審酌，作為用以證明系爭案不符專利要件之證據資料。

從而，被告認系爭案為引證 2 相同創作目的之技術運用，據以論斷系爭案係運用申請前既有技術知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成而不具進步性，尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【裁判字號】 93，訴，2043

【裁判日期】 941020

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：本件於解讀系爭案專利說明書及申請專利範圍即可本於職權判斷防塵蓋 60 並非系爭案之技術特徵而為習知技術，被告就此疏未審酌，卻以此習知技術作為較引證 1 具進步性之論據，於法自有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告 91 年 12 月 27 日就審定第 90211330 號新型專利異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

參加人於民國 90 年 7 月 5 日以「彈珠飲料瓶封蓋」(下稱系爭案)向被告申請新型專利，經其編為第 90211330 號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反當時專利法第 97 條及第 98 條之規定，對之提出異議，經被告審查，於 92 年 11 月 12 日以 (92) 智專三 (一) 02008 字第 09221140370 號之專利異議審定書為異議不成立之處分，原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，系爭案於申請專利範圍雖有記載開口緣內部可供套入一防塵蓋，並於專利說明書第 7 頁記載當使用者要飲用瓶體 20 裝容的飲料時，只要使用者掀開該防塵蓋 60，反轉防塵蓋 60 以其頂部 62 直接對彈珠 50 向下頂壓，由於本創作內襯 40 是柔軟且容易變形的塑膠套體，彈珠 50 經過頂壓可自內襯 40 的球面套孔 44 脫離，而向下掉落至瓶體 20 內，如此使用者輕易地即可退出彈珠 50 等語 (專利說明書第 7 頁參照)。但查，系爭案申請專利範圍並未以吉普生方式將其技術特徵所在載明，惟由系爭案專利說明書第 7 頁倒數第 5 行開始記載，該創作「主要目的在於提供封蓋 30 具有良好頂退彈珠 50 功能及密閉效果，其利用的技術手段係改良該封蓋 30 與內襯 40，使該封蓋 33 與內襯 40 做成分離式的構造，

如此該內襯 40 即能夠以不同於封蓋 30 的材質製成，而內襯 40 是裝容彈珠 50 的物件，因此本創作內襯 40 材質乃使用柔軟且具有彈性的塑膠材質製成，如此即可達到彈珠 50 容易裝入及頂退的優點。此外由於內襯 40 與封蓋 30 相互分離、因此本創作特別注重密閉性的設計，藉由封蓋 30 卡掣部 36 咬合內襯 40 接合孔 42 內壁，可緊密地結合內襯 40 在封蓋 30 上，藉由瓶口 21 頂壓內襯 40 盤緣 41 至封蓋 30 的陷落部 33，使盤緣 41 可對瓶口 21 頂端緣形成包覆，用以阻絕封蓋 30 與瓶口 21 之間的縫隙，可達到極佳的密閉封裝效果。而本創作內襯 40 還有一項特點就是，其內部設置球面套孔 44 包容該彈珠 50，球面套孔 44 內壁與彈珠 50 是呈球面接觸，遠較習知彈珠汽水瓶 10 作點接觸的密閉效果要來得更好，本創作即使彈珠 50 的真圓度稍有誤差，但在與球面套孔 44 作整面接觸下，亦能保持良好的密閉效果，…」」。由上記載足見系爭案於開口緣內部設一防塵蓋，並可利用防塵蓋 60 之反轉，以其頂部 62 直接對彈珠 50 向下頂壓，達到退出彈珠 50 部分，並非系爭案改進習知技術之特徵所在。雖然反轉防塵蓋 60 以其頂部 62 直接對彈珠 50 向下頂壓，如此使用者即可退出彈珠 50 之功效，但防塵蓋 60 既非系爭案之技術特徵而為習知技術，自不能以習知技術所得功效作為系爭案具進步性之論據。本件於解讀系爭案專利說明書及申請專利範圍即可本於職權判斷防塵蓋 60 並非系爭案之技術特徵而為習知技術，被告就此疏未審酌，卻以此習知技術作為較引證 1 具進步性之論據，於法自有未洽。

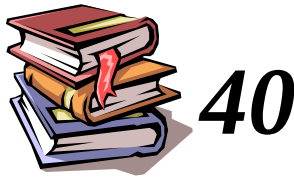
又原告於審理時又提出防塵蓋（即開瓶器）開發演進史暨多件專利案（詳原告 94 年 7 月 19 日所提附件 2），固然該等專利案係於審理中始提出，被告主張該等資料，均為原異議階段所未提出者，其未經被告發交參加人答辯並據之審查，自不得於行政訴訟階段作為原處分是否違法之論據。但查，上開專利案於本院審理中固不援引作為舉發引證案。惟上開專利案如確有記載防塵蓋（即開瓶器）於系爭案申請前即已被開發之事實，則依職權援引上開專利案作為引證 1 之補強證據，以證明系爭案申請專利範圍之防塵蓋，於系爭案申請前已屬業者習知技術，則並非於法所不許。再參照原告所提上開補強之引證案，已有不同型式與系爭案防塵蓋類似之構件。原告主張防塵蓋，於系爭案申請前已屬習知技術，並非無據。被告未能以熟悉該項技術領域之人所具有之技術知識判斷防塵蓋構造於系爭案申請時是否為習知技術，卻逕以該習知技術作為系爭案較引證 1 具進步性之論據，其論斷即有再行斟酌之處。

依上所述，原處分以引證 1 並未有系爭案之防塵蓋以及防塵蓋套設於封蓋等構造；系爭案具有防塵蓋 60 之設置不僅可使封蓋 30 之蓋孔 35 達到防塵功效，當使用者要飲用瓶體 20 裝容的飲料時，只要使用者掀開該防塵蓋 60，反轉防塵蓋 60 以其頂部 62 直接對彈珠 50 向下頂壓，如此使用者即可退出彈珠 50 之功效，認系爭案該等構造及功效並非為熟悉該項技術者就引證 1 之技術所能輕易完成，其論斷理由尚有未洽。訴願決定未予糾正，亦非妥適，原告主張應予撤銷，即屬有據，應予准許。

系爭案 90211330 彈珠飲料瓶封蓋

<申請專利範圍>

1. 一種彈珠飲料瓶封蓋，主要由一具有瓶口的瓶體、一螺合封閉瓶口的封蓋、一位於封蓋內部之內襯及一封置於內襯裡可被壓落的彈珠所組成，其包含有：
該封蓋，其上端具有一頂盤面，該頂盤面底側對應於瓶口位置處，沿著瓶口軸向凹設出有一陷落部，位於頂盤面中央處向下伸設有一開口緣，該開口緣內部可供套入一防塵蓋，該開口緣外側對應於瓶口位置處，沿著瓶口徑向凸設有一卡掣部；
該內襯，係由預定軟質塑膠製成的環套，其上端具有一盤緣，恰可套壓在瓶口與封蓋之間，該盤緣可受到瓶口向上壓頂而被擠迫入陷落部內，以包覆瓶口頂端緣並形成封閉，內襯頂面中央開設有一接合孔，該接合孔恰可供該開口緣套入，接合孔的內周壁面恰受到卡掣部咬入而作接合，該內襯內部下方處開設有一球面套孔，該球面套孔與接合孔呈相通狀，恰可供彈珠套入作球面接觸。
2. 依據申請專利範圍第1項所述之彈珠飲料瓶封蓋，其中，該封蓋陷落部係對應於瓶口端緣形狀之矩形槽道。
3. 依據申請專利範圍第1項所述之彈珠飲料瓶封蓋，其中，該封蓋開口緣在卡掣部上方處凹設形成一頸部，該內襯位於接合孔上緣更突出一凸部可卡入頸部內。



【裁判字號】 92，訴，704
【裁判日期】 941021
【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：(1)原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告單獨以引證二認定系爭案不具進步性，殊屬不合，自不可採，原告據以主張不具實質功效云云，並不可採。(2)本院送工業技術研究院鑑定，係屬行政訴訟法第161條之囑託團體鑑定，與鑑定人之鑑定不同，有關訊問、具結及科罰等規定，於囑託鑑定均不準用，僅其意見須說明者，由該機關或團體所指定之人為之而已（行政訴訟法第161條後段），本件本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告後，原告雖認應由鑑定團體說明，經本院通知鑑定團體派員說明，惟經鑑定團體函復不派員之意旨，本院查並無命其人員到庭之規定，亦無再予命書面說明之必要，原告一再申請再請鑑定機關書面說明，形同再鑑定，核無必要。

【判決書摘錄】

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣參加人鴻海精密工業股份有限公司前於民國（下同）88年2月2日以「零插入力連接器端子」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第88201717號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，原告美商·摩勒克斯公司以其不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於91年7月11日以（91）智專三(二)04024字第09189001581號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，引證一係揭示一種零插入力連接器總成之端子，其包括一直立主體，一由該主體之下端向下延伸之插腳部，一干涉部係延伸於主體之下端並於兩側設有干涉元件以將端子固定在連接器基座之插孔內，以及一撓性臂部，其一端係與該主體之一側垂直相連，另端包含一朝向主體偏折之IC晶片接腳接觸部分者。系爭案與引證一相較，二者之創作目的及功效雖然相同，惟引證一其針狀之插腳以及由插腳垂直延伸之撓性臂等主要結構，分別不同於系爭案呈板狀體之固持部

以及與固持部同向彎折之對接部等，兩案整體構造並不相同，應非屬相同之新型，故引證一不足以證明系爭案不具新穎性。原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告及原告主張：引證一雖未揭示平板式固持部，然其為系爭案申請當時之既有技術可導出之事項，系爭案應不具新穎性云云，惟查，引證一與系爭案確有上述整體構造之明顯不同，原告之主張，殊已逾越新穎性之比對原則，過度擴大新穎性要件比對之所謂「熟習該項技術者所能直接推導」之意義，而混淆進步性之比對，殊不可採。本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告亦認：「藉由表一（詳參本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告）之分析比對結果可得：引證一並未揭示有與系爭專利相同之板狀端子固持部、固持部與電路板為焊接結合、連接部由固持部一側垂直延伸，及，對接部之彈性懸臂與固持部相平行延伸等結構技術特徵；並且，引證一亦未揭示任何有關於端子固持部與電路板焊接結合之技術內涵。另，端子與電路板焊接結合之技術重點（如：固持部焊點與連接部配合以提供具有較高焊接結合穩固性之結構等）及製程要求（如：焊點錫裂等）等均應與插接結合之端子有所差異。據此，系爭專利端子之結構空間形態及整體技術特徵應與引證一實質不同，系爭專利與引證一相較仍應具新穎性。」，原告主張，殊不可採。

復查，引證二係揭示端子具有焊接於電路板之固持部，及卡合插腳之懸臂式彈性臂，彈性臂彎曲延伸有接觸端，可偏壓卡合插腳，其對接部垂直於呈針狀之固持部者，與系爭案端子對接部係與板狀之固持部同向彎折而成者不同，且引證二亦無揭示系爭案兩側設複數凸起之連接部，故與系爭案構造特徵並不相同，自具新穎性；原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告及本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告亦作成具新穎性之相同認定，茲不贅述。

至於系爭案所能達成之功效，應就各引證案全部或部分內容組相比對，單獨比對時可就系爭案具功效於引證案中各別說明，卻不可單獨以單一引證案，即逕行作結論判斷被比對案不具進步性，仍應於組合於作進步性比對，否則即係以新穎性比對方式作進步性比對，殊與專利審查原則相背。經查系爭案比引證二具功效進步，有本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告以：「引證二端子之對接部設置係由連接部上方、插腳行進平行方向上，直接做漸縮的彎折（形成鈍角），以形成收容端與接觸端，然，系爭專利之端子對接部係自連接部延伸彎折後先形成一彎折弧形，再沿收容端弧度做進一步縮口彎折，此二者端子對接部單懸臂結構之彈性及疲勞強度特性不同，系爭專利之單懸臂結構應具有較佳之彈性及結構耐用度（抗彈性疲乏）；又，引證二並無揭示利用連接部兩側複數凸起、板狀端子連接部及與其對接部結構相互配合之整體技術特徵及藉以達成提高焊接端子穩定及提高電訊號接觸穩定性之功效。據此，系爭專利與引證二相較，仍應具進步性。」可稽，但原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告卻單獨以引證二認定系爭案不具進步性，殊屬不合，自不可採，原告據以主張不具實質功效云云，並不可採。

另引證三係揭示端子包含固持部及連接部，對接部相對連接部彎折 90 度，

對接部沿邊緣設有接觸部，端子以翼部與通道干涉配合，IC 插腳首先插入零插入力凹穴，然後滑經對接部之肩部，最後緊抵對接部之接觸端與通道之側壁間，並無揭示系爭案將對接部彎折形成弧狀之收容部及縮口式接觸端，且其針狀固持部不同於系爭案之板狀固持部，故與系爭案構造特徵亦不同，自具新穎性，本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告及原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告均有相同認定，亦不贅述。系爭案比引證三具攻效進步，有本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告以：「引證三端子之對接部彈性懸臂係以連接部之一側邊為彎折邊線，而系爭專利端子之對接部係自連接部延伸彎折後先形成一彎折弧形，再沿收容端弧度做進一步縮口彎折，此二者端子對接部單懸臂結構所具有之機械結構特性（如：彈性等）並不相同；又，引證三並無揭示利用連接部兩側複數凸起、板狀端子連接部及與對接部結構相配合以達成提高焊接端子穩定及提高電訊號接觸穩定性之功效。據此，系爭專利與引證三相較，仍應具進步性。」可稽，但原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告卻單獨以引證二認定系爭案不具進步性，殊屬不合，自不可採，原告據以主張不具實質功效云云，並不可採。

至引證四揭示端子具有兩彈性臂，固部呈針狀，系爭案收容端係由連接部延伸並適當彎折為弧狀及其沿收容端之弧度進一步做縮口式的彎折之構造，且引證四針狀固持部不同於系爭案之板狀固持部，兩者之構造特徵不同，不足以證明系爭案不具新穎性，系爭案比引證四具攻效進步及新穎性，有本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告以：「藉由表四（詳見原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告）之分析比對結果可得：引證四係為成對、夾持式雙彈性懸臂之端子結構，其與系爭專利之單彈性懸臂對接部之技術特徵明顯不同；況且，引證四並未揭示有與系爭專利相同之板狀端子固持部、固持部與電路板為焊接結合、連接部由固持部一側垂直延伸，及，對接部之單彈性懸臂與固持部相平行延伸等結構技術特徵；另，引證四亦未揭示任何有關於端子與電路板焊接結合之技術內涵。據此，引證四並未揭示有與系爭專利相同之端子結構及整體結構技術特徵，系爭專利與引證四相較仍應具新穎性。」可稽，此引證四部分原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告並未記載，茲不贅述。至於系爭案相較於引證四具進步性則有本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告記載：「系爭專利端子對接部之單彈性懸臂結構與引證四端子之成對、夾持式雙彈性懸臂之結構相較，其可改善夾持、雙側接觸之端子因彈性疲乏所造成之電訊接觸不穩定之問題。據此，系爭專利與引證四相較，仍應具進步性。」應可採信。

再查，系爭案於創作背景中所稱習知零插入力連接器端子，係包括固持部、對接部與連接部等，而其對接部之二夾持端與中央處理器插腳之接觸面為兩個，並無揭示系爭案採彎折之單懸臂式設計之對接部，故系爭案亦非由引證二、三、四簡單結合其創作背景中之習用裝置可得者，且系爭案可使中央處理器插腳與連接器端子間始終保持穩定之接觸電阻值，並提供中央處理器插腳插拔容易，及提供連接器端子與電路板之間焊接穩固之功效，自具進步性，本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告亦於組合引證 2 至 4 作進步性比對認定：「(a) 引證二、三、

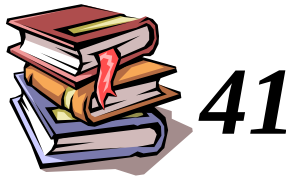
四均未揭示有利用連接部兩側複數凸起、板狀端子連接部及其與對接部結構相互配合之整體結構技術特徵，並且上述諸引證案均未教示其於焊接端子之應用可能性；又，習用（系爭專利申請說明書中所述之 U 型懸臂、焊接端子結構）採焊接結合之端子結構，係屬雙側接觸、夾持式，與系爭專利之單側接觸、懸臂式之技術內涵明顯不同；另，系爭專利整體結構與技術可兼顧達成提高焊接端子穩定及提高電訊號接觸穩定性之雙重功效，自應有其進步性；因此，系爭專利與引證二、三、四及習用技術相較，應非屬簡單組合範疇。」等記載應可採酌。反而原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告對組合引證是否具進步性未加以比對，是該原告所提台灣省機械技師公會之鑑定報告有違專利審查基準，且偏頗之虞，自不可採。

至於原告主張且「插接」和「焊接」為類似或相近之技術領域，兩者之間轉換為熟悉該項技術人士所能輕易思及云云，惟查，此項技術領域事項，經本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告認定：「(b) 焊接結合型端子結構之技術重點

（如：固持部焊點與連接部配合以提供具有較高焊接結合穩固性之結構等）及焊接製程要求（如：焊點強度、錫裂與電訊號品質等）均應與插接結合型端子所考慮之重點有差異，因此，系爭專利「焊接」端子與引證二、三、四「插接」端子相較，應非屬習知該技藝人士可輕易思及並達成之範疇。」，係屬專業機關之認定自屬可採。

又本院送工業技術研究院鑑定，係屬行政訴訟法第 161 條之囑託團體鑑定，與鑑定人之鑑定不同，有關訊問、具結及科罰等規定，於囑託鑑定均不準用，僅其意見須說明者，由該機關或團體所指定之人為之而已（行政訴訟法第 161 條後段），本件本院送鑑定之工業技術研究院鑑定報告後，原告雖認應由鑑定團體說明，經本院通知鑑定團體派員說明，惟經鑑定團體以 94 年 8 月 12 日（94）工研院字第 12012 函復不派員之意旨，本院查並無命其人員到庭之規定，亦無再予命書面說明之必要，原告一再申請再請鑑定機關書面說明，形同再鑑定，核無必要，附此敘明。

是以，引證一至四均不足以證明系爭案不具新穎性，且系爭案亦非由引證二至四簡單結合其創作背景中之習用裝置可得者，故縱使結合引證二至四及系爭案創作背景中之習用裝置亦不足以證明系爭案不具進步性，原告所訴核不足採。



【裁判字號】 93, 訴, 2284

【裁判日期】 941027

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請案，智慧局再審查審定「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：被告未就系爭案所欲改進之美國第 5520560 號專利案之技術功效，亦即該裝置，用於準確及再現地將少量汞導入螢光燈內，不需要如習知技術使用第二成分，以及提供一使用該裝置的方法，是否已由其技術之實施而可達成具體加以論述敘明。被告就此部分進步性之判斷，有違審查基準，於法核非允洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「將少量汞導入螢光燈之裝置與方法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

原告於民國 87 年 4 月 17 日以「將少量汞導入螢光燈之裝置與方法」向被告前身即中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利案（下稱系爭案），經被告編為第 87105905 號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於 92 年 4 月 10 日以(92)智專三(二)04060 字第 09220357950 號再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

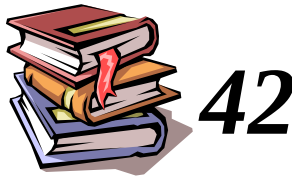
理 由

被告修正前專利審查基準（90 年 10 月 1 日版）第 1-2-27 頁業已載明，進步性之審查，不可逕用申請人引證的關連性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。而現行專利審查基準（2004 年版）第 2-3-29 頁 3.6(5)亦載明審查進步性時，應確實依據所檢索之文件所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之文件而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時，應敘明具體理由。經查，系爭案於其專利說明書第 6 頁已載明美國專利第 5520560 號亦屬原

告之申請案，已將美國專利第 5520560 號作為其引證關連性最深之先前技術之一，並說明該先前技術唯一的缺點為除了釋汞化合物外尚需要第二成分，而系爭案提供一種裝置，用於準確及再現地將少量汞導入螢光燈內，不需要使用第二成分，以及提供一使用該裝置的方法。因此，系爭案既已將美國專利第 5520560 號作為其引證關連性最深的先前技術之一，則被告如欲以美國專利第 5520560 號論究系爭案不具進步性，自應依上開審查基準之規定，確實依據引證資料所載之技術或知識，逐一針對系爭案發明之各請求項技術內容（本件共計 19 項），綜合發明之目的、功效，研判其是否確已對引證之習知技術的缺點進行改良而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。被告上開再審查核駁審定書及核駁理由先行通知書僅敘及系爭案自行引證之習知技術即美國第 5520560 號專利案已揭露一種金屬所製成之汞釋放裝置，其中含有汞、鈦、鉛等組成之汞釋化合物，申復書中亦同意 Tix Zry Hgz 化合物為 30 年前習知之物質，本案僅是在汞釋放裝置外形之簡單變化，即認系爭案係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。但未就系爭案所欲改進之美國第 5520560 號專利案之技術功效，亦即該裝置，用於準確及再現地將少量汞導入螢光燈內，不需要如習知技術使用第二成分，以及提供一使用該裝置的方法，是否已由其技術之實施而可達成具體加以論述敘明。被告就此部分進步性之判斷，有違上述審查基準，於法核非允洽。

次查，被告雖於行政訴訟中補充主張系爭案容器之特徵為能持留粉末但未完全密閉的金屬容器，且可藉該結構達到提升汞釋放量的結果。惟能持留粉末，但未完全封閉的金屬容器之概念，已長期廣泛的應用於各項真空相關之領域，諸如真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（Evaporation Source）的金屬容器，或 MBE（Molecular Beam Epitaxy）之蒸鍍源的金屬容器等。惟上開核駁理由並非於原處分所引用，且未先行通知原告，對原告核駁理由先行通知之程序權保障已有妨害。況經原告質疑被告未提出所稱真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（Evaporation Source）的金屬容器，或 MBE（Molecular Beam Epitaxy）之蒸鍍源的金屬容器之引證資料後，被告僅再補充提出有關 MBE 之蒸鍍源的金屬容器之引證資料（即 4239955 號專利案），就真空蒸鍍機（Evaporator）之蒸鍍源（Evaporation Source）的金屬容器之資料並未提出。而 MBE 之蒸鍍源的金屬容器之引證資料，原告已再就系爭案所用的載體構造與 MBE 案不同提出具體說明，詳如事實欄之主張，被告於審理時雖陳明關於 MBE 案之載體是否並非金屬材質部分查明後陳報（94 年 10 月 13 日言詞辯論筆錄參照），惟迄未再提出說明。因此，被告主張 MBE（Molecular Beam Epitaxy）之蒸鍍源的金屬容器能否用以證明系爭案不具進步性尚有疑義，仍待被告審究說明。

從而，被告以上述美國專利第 5520560 號引證案認系爭案不具進步性，而為不予專利之審定，於法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。



【裁判字號】 93, 訴, 3143

【裁判日期】 941027

【裁判案由】 發明專利異議

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：(1) 異議人以引證案為異議後，如依異議之理由，專利權人如認其獨立項不具專利要件，但附屬項之附屬項特徵仍具專利要件者，專利權人自應依專利法規定下為補充或修正，以使該附屬項單獨成為獨立項而有該部分之專利，或將附屬項併入獨立項以免專利範圍過廣。但如專利權人於異議答辯，仍堅持其獨立項具專利要件，在異議審定前不為任何補充或修正，專利主管機關審查認獨立項不具進步性，亦應認系爭案包括附屬項在內，均應為異議成立之處分。殊不容專利權人於異議答辯時減縮其申請專利範圍，嗣後再藉逐項審查為由，於行政爭訟程序為新理由之提出，爭執異議審定為違法。(2) 新專利審查基準係 93 年 7 月 1 日施行，係在異議審定判斷之後，自無適用之餘地，原告就新專利審查基準所為之主張，自無庸再予審酌。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告矽品精密工業股份有限公司前於民國（下同）90 年 1 月 5 日以「四方扁平無接腳封裝及其製程」向被告經濟部智慧財產局申請發明專利，經被告編為第 90100250 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人林季緒以其違反核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 22 條第 3 項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 93 年 3 月 1 日以（93）智專三(二)04060 字第 09320191830 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，系爭案晶片座具有一第一上表面及對應的一第一下表面，其中至少「一環形溝槽，環繞於該第一下表面之周緣」之技術特徵已揭露於引證一「該晶片座底面亦至少有一環型溝槽，環繞於其周緣」，導線架之複數個導腳配置於該晶片座之外圍，一晶片以其背面貼附於該晶片座之頂面，且導腳與晶片之間以導線電

性連接，並以封裝樹脂將晶片、導線及晶片座的頂面包裝起來，而露出該晶片座的底面及外導腳等。系爭案固因有接腳之構造，與引證一構件不同，固具新穎性，惟依上開說明，系爭案申請專利範圍第 1、2、3 項裝置項係運用引證一案既有之技術知識。

又引證二未揭露系爭案之晶片座底面具有環形溝槽之結構，固不足以證明系爭案不具新穎性。但系爭案使晶片座與接腳皆位在封裝材料之底部，或使晶片座與接腳之下表面位在同一平面上等，亦已揭露於引證二，是系爭案將該引證一之既有技術轉用於該引證二之已知四方扁平無接腳封裝，為熟習該項技術者所能輕易完成者，應不具進步性。原告徒以：申請專利範圍第 1、2、3 項裝置項部分，引證一、二及三並未揭示「環形溝槽」可配置在四方扁平無接腳封裝之晶片座下表面技術特徵，應具進步性云云，並非可採。

另系爭案申請專利範圍第 4 項至第 6 項之製程中，亦係運用該引證一及二之既有技術或知識，而該貼帶之運用則已分別揭露於引證三之貼帶貼附導腳及系爭案專利說明書第 4 頁中段之習知技術製程中。系爭案以引證一既有技術之「環型溝槽」解決運用習知貼帶後亦有之溢膠現象，亦為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，所有製程專利部分，亦不具進步性。原告主張：系爭案申請專利範圍第 4 項至第 6 項之製程專利部分，可解決貼帶與晶片座之間溢膠現象為非為熟習該項技術者所能輕易完成者云云，並非可採。

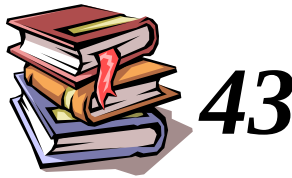
此外，關於原告主張未就申請專利範圍附屬項 5、6 項，逐項審查問題，敘述如下：

- ①、按修正前專利法施行細則第 16 條第 3 項規定：「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。」在專利審定階段，專利主管機關認附屬項具有所依附請求項以外之技術特徵時，若獨立項之請求經審查認為不具專利要件，但專利主管機關認為附屬項仍具專利要件者，基於逐項審查原則，專利審查主管機關固應依修正前專利法第 40 條第 2 項限期申復，但申請人若不願就不符專利要件之請求項加以刪除修正，而申請就全部請求項准予專利，則基於專利單一性原則（修正前專利法第 31 條第 1 項前段），全部之專利申請案自應全部否准，並無就同專利申請案作成部分請求項准專利，部分請求項否准專利之審定，此為專利單一性原則之問題，與逐項審查無關，是以申請專利範圍應如何修正，乃原告應參酌被告核駁理由通知書，作有利於原告專利權保護及他人利用之修正。
- ②、但在修正前專利法（即本件異議審定時）規定之異議階段，依該法第 102-1 條規定：「專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：一至專利專責機關面詢。二為必要之實驗、補送模型或樣品。三補充或修正說明書或圖式。前項第二款之實驗或補送模型或樣品，專利專責機關必要時得至現場或指定地點實施勘驗。依第一項第三款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一申請專利範圍過廣。二

誤記之事項。三不明瞭之記載。」是以，異議人以引證案為異議後，如依異議之理由，專利權人如認其獨立項不具專利要件，但附屬項之附屬項特徵仍具專利要件者，專利權人自應依上開該法第 102-1 條規定且合於上開規定下為補充或修正，以使該附屬項單獨成為獨立項而有該部分之專利，或將附屬項併入獨立項以免專利範圍過廣。但如專利權人於異議答辯，仍堅持其獨立項具專利要件，在異議審定前不為任何補充或修正，專利主管機關審查認獨立項不具進步性，縱附屬項與引證案相較，具進步性，亦應認系爭案包括附屬項在內，均應為異議成立之處分。殊不容專利權人於異議答辯時減縮其申請專利範圍，嗣後再籍逐項審查為由，於行政爭訟程序為新理由之提出，爭執異議審定為違法。又新專利審查基準係 93 年 7 月 1 日施行，係在異議審定判斷之後，自無適用之餘地，原告就新專利審查基準所為之主張，本院自無庸再予審酌。

- ③、經查，本案被告於參加人異議後，雖經原告於 91 年 9 月 30 日修正系爭案申請專利範圍及圖示，但原告仍堅持其獨立項（系爭案申請專利範圍 1、3、4 項）具專利要件，是以本案申請專利範圍第 2、5、6 項之附屬項部分，被告並以之作為異議案之被比對對象，並與獨立項不具進步性一併說明而作成異議審定之處分，並無違逐項審查原則，原告自不得再於行政爭訟程序再為逐項審查新理由之提出。原告雖主張被告未為逐項審查，異議審定為違法云云，殊不可採。

綜上所述，系爭案係組合引證一、二及三之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。



【裁判字號】 93，訴，3504

【裁判日期】 941027

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：被告於未確實審酌並說明引證 1（包括證據 2、4、5 及 6）之技術內容之何以未揭示系爭案申請專利範圍第 1 項之 IC 檢測台模組構成之前，其逕以「未揭示系爭案申請專利範圍第 1 項中之 IC 檢測台模組構成」之引證 1 與引證 2（即證據 3）而研判系爭案之進步性，自難期正確。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應遵照本判決之法律見解對於原告民國 90 年 7 月 20 日新型專利異議申請案作成決定。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

(一)參加人之前身東捷半導體科技股份有限公司（於 94 年 8 月 1 日變更登記為東捷科技股份有限公司）前於民國（下同，西元除外）88 年 8 月 2 日以「積體電路檢測機構」，申請專利範圍：「1.一種積體電路檢測機構，主要係由待測 IC 傳送裝置、昇溫台、IC 移載裝置、IC 承載位移裝置、IC 檢測台模組及完成品置盤移載裝置等設立於機台上所組成；其中：該待測 IC 傳送裝置，其輸送台上具設有輸送帶，而輸送帶上供擺置載滿待測 IC 之置盤，而供將置盤傳送到 IC 移載裝置之作動位置下方；該昇溫台，其上凹設有諸多 IC 加熱槽，以供擺置待測 IC 並令待測 IC 昇溫到正常之工作溫度；該完成品置盤移載裝置，係供承接由 IC 檢測台模組中所移載之已檢測完成的 IC；其特徵在於：該 IC 移載裝置，係由第一移載裝置與第二移載裝置所構成，該第一與第二移載位置之移動架係分別組設在機台與 IC 檢測台模組之兩側，且各移動架分別與伺服馬達所連結之傳動皮帶固接，而可前、後移動並準確定位，同時，在移動架之橫支架底側連設橫移滑軌，並在橫移滑軌上供真空吸嘴組之吊架所組設，且各吊架再與另一伺服馬達所連結之傳動皮帶固接而可橫向移動並準確定位；另，真空吸嘴組之吊架上具設左、右真空吸嘴，且各真空吸嘴均是

由一昇降氣壓缸之帶動而適時作動降下或回昇，同時，左真空吸嘴係具設在一小滑軌上並與一推拉氣壓缸連結，以可在小滑軌上作橫向之移動；該 IC 承載位移裝置，係由前、後移載承台分別具設在 IC 檢測台模組之前、後側所組成；該前、後移載承台之底側連設有一滑座，而供套設在機台的滑軌上，同時，前、後移載承台各自分別與兩伺服馬達所連結的傳動皮帶固接，以令前、後移載承台可在滑軌上橫向移動並準確定位，而前、後移載承台頂面上兩側分別具設左、右 IC 容槽組；該 IC 檢測台模組，其承架係跨設在 IC 承載位移裝置之前、後移載承台上方，而承架之上方具設有滑軌，而供一承台以其底側所具設之滑座組設，同時，承台之底部固設有一螺套，且螺套係套設在一由伺服馬達所帶動的導螺桿上，以令承台在滑軌上移動並準確定位；另，於承台上具設前、後 IC 搬運裝置，該前、後 IC 搬運裝置之伺服馬達固接另一導螺桿，而導螺桿上供另一螺套組設，且螺套之兩側固設連結座，而連結座上固設向上延伸並穿過固設於承台上的滑桿，且連結座之底側具設真空吸嘴，以各自藉由伺服馬達之帶動而昇降；再者，於承架之正下方具設有內部有模擬電子電路接點之數 IC 檢測容槽，以檢測 IC 是否為良品或不良品；藉此，可藉由 IC 承載位移裝置之前、後移載承台以交互進退之方式在 IC 檢測台模組內及供 IC 移載裝置的第一、第二移載裝置取拿與擺置檢測完成之 IC 與待測之 IC，而快速且準確的完成 IC 之檢測作業。....」向被告申請新型專利（下稱系爭案），經被告編為第 088212975 號審查，於 90 年 2 月 2 日審定准予專利。

(二)原告於 90 年 7 月 20 日，引證半導體裝置 NS-5000/NS5040 使用者操作手冊 1 本、半導體裝置 NS-5000 空運單影本 1 紙（其上載有日期為西元 1998 年 2 月 23 日）、半導體裝置 NS-5000 之進口報單 2 紙（其上分別載有進口日期為 88 年 6 月 3 日及 88 年 6 月 22 日）、半導體裝置 NS-5000 對應於系爭案申請專利範圍之光碟（以下合稱引證 1）及西元 1998 年 3 月 31 日公開之日本特開平 10-82830 號專利說明書影本（下稱引證 2）等，以系爭案違反核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 93 年 3 月 12 日以（93）智專 3（3）05053 字第 09320237330 號專利異議審定書（下稱原處分）為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

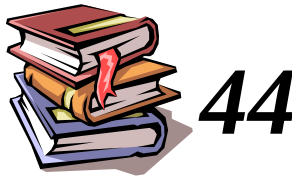
惟本院認原處分有未依專利法、行政程序法及上開審查基準審查之違法：

1. 依系爭案申請專利範圍第 1 項之記載，其主要係由待測 IC 傳送裝置、昇溫台、IC 移載裝置、IC 承載位移裝置、IC 檢測台模組及完成品置盤移載裝置等設立於機台上所組成；其中該 IC 檢測台模組，其承架係跨設在 IC 承載位移裝置之前、後移載承台上方，而承架之上方具設有滑軌，而供一承台以其底側所具設之滑座組設，可藉由 IC 承載位移裝置之前、後移載承台以交互進退之方式在 IC 檢測台模組內及供 IC 移載裝置的第一、第二移載裝置取拿與擺置檢測完成

之 IC 與待測之 IC，而快速且準確的完成 IC 之檢測作業。而依系爭案新型專利說明書相關之創作說明記載，系爭案所欲達成之功效在於以使 IC 檢測作業達到高度自動化之目的（說明書第 2 頁末 2 行）。

2. 查原告於異議程序中提出證據 2、3、4、5 及 6 以為引證，上開證據 6 業經本院於準備程序時當庭播放，被告亦不否認其中出現有 IC 檢測台模組，此有準備程序筆錄可稽，合先指明。又查原告於異議程序中並提出「對應表」於原處分卷 23 頁以下，分別就「證據 2 (Users manual) 及證據 3 (特開平第 10-82830 號) 為對應比較。其中 (6) 關於系爭案之 IC 檢測台模組部分，於證據 2 欄記載以「Page 15 相當於圖中 (6)，Page 17 (6) Index unit: Test arm 1 and 2」，其中 (32) 關於系爭案 IC 檢測台模組，其承架係跨設在 IC 承載位移裝置之前、後移載承台上方部分，亦於證據 2 欄記載以「Page 15 相當於圖中 (6) 設置於 (5) 的上方，Page 17 (6) Index unit: Test arm 1 and 2」Index unit is located at the center between (按原告誤植為 between) the shuttles. Index unit has two test arms which can pick up and remove devices from both sides.」觀諸證據 2 操作手冊之英文原文及原告於訴訟中補行提出之關於第 15 頁至第 19 頁之節譯本，其中有詳細的構造與作動之說明，被告未有隻字之比較說明，即逕謂「查引證 1 未揭示系爭案申請專利範圍第 1 項中之 IC 檢測台模組構成」，依前揭之說明，其認定事實即有不依論理法則之違誤。
3. 按專利案進步性之審查，於判斷是否能輕易完成時，係准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，亦准予先前技術 (prior art) 之各片斷部相互組合，此已如前述，是被告於未確實審酌並說明引證 1 (包括證據 2、4、5 及 6) 之技術內容之何以未揭示系爭案申請專利範圍第 1 項之 IC 檢測台模組構成之前，其逕以「未揭示系爭案申請專利範圍第 1 項中之 IC 檢測台模組構成」之引證 1 與引證 2 (即證據 3) 而研判系爭案之進步性，自難期正確。

本件原處分關於系爭案申請專利範圍第 1 項即獨立項進步性之認定，於法不合，既如前述，則原處分認系爭案無專利法第 98 條第 2 項之不予專利之情事，而逕為異議不成立之審定即屬無可維持，訴願決定未予糾正，亦有未合，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定，原告訴請撤銷訴願決定及原處分部分，為有理由，應予准許；惟本件異議是否成立事證既未臻明確，應由被告就引證 1 (包括證據 2、4、5 及 6) 為確實之審酌比對後，由被告就原告之異議為適法之審定，是關於原告訴請被告應作成異議成立之處分部分，尚屬無據，應予駁回。



【裁判字號】 93, 訴, 3644

【裁判日期】 941102

【裁判案由】 發明專利異議

發明專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：無論依行政訴訟法第 173 條第 2 項之規定，或依被告 93 年 7 月 1 日公布施行之專利審查基準 2.5.2.3.1 認定原則，或究諸實際，凡提出網頁列印本作為專利異議證據者，其公開日期被質疑時，即應先命異議人提出證據（如網站出具的證明），以證明其公開日期之真實性；殊無責由質疑人提出反證證明其公開日期不實之理。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就編號第 89119724 號發明專利異議事件，應依本判決之法律見解另為處分。訴訟費用由被告負擔。

事實概要

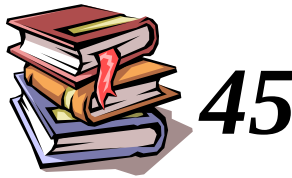
原告於民國（下同）89 年 9 月 25 日以「用於通用串列匯流排之可攜式積體電路記憶體裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第 89119724 號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於 93 年 3 月 17 日以（93）智專 3（2）04099 字第 09320258250 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

理 由

- (一)按行訴訟法第 173 條規定：「本法關於文書之規定，於文書外之物品，有與文書相同之效用者，準用之。文書或前項物件，須以科技設仍在始能呈現其內容或提出原告有事實上之困難者，得僅提出呈現其內容之書面『並證明其內容與原件符』。」
- (二)被告 93 年 7 月 1 日公布施行之專利審查基準 2.5.2.3.1 認定原則載稱：「……由於網路的性質與紙本刊物不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，難以判斷出現在螢幕上之資訊內容或『公開之時間點是否曾遭變更』。因此，若引

證網路上之資訊時，應注意網站之可信度，對於網路上之資訊內容或『公開之時間點有質疑時，應取得該網站出具的證明』；若無法取得證明文件以確信其真實性時，不得引證網路上之資訊。」

- (三)被告於本院 94 年 8 月 23 日之準備程序中已自承：「網路資訊之報導日期有可能被駭客入侵而更改」，參加人於 94 年 10 月 17 日之參加狀第 17 頁記載：「……造假的可能性甚低。」亦即不排除有造假之可能。且衡諸實情，除電腦高手可入侵網站而加以篡改外，網站維護人（所有人）亦可任意修改網站之內容（包括報導日期），甚至一般人亦可先將網路資訊存入電腦硬體，修改其內容（包括報導日期）後，再列印出來作為引證證據。苟如此，其所提出之資料內容（包括報導日期），即與原件不符，自不得作為引證證據。
- (四)基上說明，無論依行政訴訟法第 173 條第 2 項之規定，或依被告 93 年 7 月 1 日公布施行之專利審查基準 2.5.2.3.1 認定原則，或究諸實際，凡提出網頁列印本作為專利異議證據者，其公開日期被質疑時，即應先命異議人提出證據（如網站出具的證明），以證明其公開日期之真實性；殊無責由質疑人提出反證證明其公開日期不實之理。
- (五)被告 93 年 7 月 1 日公布施行之專利審查基準 2.5.2.4 注意事項(2)訂定：「引證文件中已依前述引證方式確實載明應記載事項，並檢附網頁列印本，若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性，而未檢附任何證據時，得逕依原引證文件審定。」，與首揭規定及說明有違，應不予援用。
- (六)本件參加人所提出之引證 1、2、3、5、6 等文件，被告未命參加人先舉證證明其公開日期之真實性，即逕依上開引證文件審定，認系爭案不具進步性，而為「異議成立，應不予專利」之處分，自嫌率斷；訴願決定錯引被告 93 年 7 月 1 日公布施行之專利審查基準 2.5.2.4 注意事項(2)，而予維持，亦有未合。原告起訴旨執以指摘，為有理由，應將訴願決定及原處分撤銷，著由被告機關依本判決之法律見解，另為處分，以昭公允。



【裁判字號】 93, 訴, 3284

【裁判日期】 941110

【裁判案由】 新型專利申請

新型專利申請案，智慧局再審查審定「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：本案爭執點在於系爭案之控制電路與引證資料 BCD 電路之比對。然查原處分先謂以：「申復書主要是稱系爭案採用 LED 與引證資料之 BCD 不同，惟 LED 也是既有技術，此種不同僅是既有技術之等效選用」云云，進而謂以：「所產生的效果也是讓儀表板產生明暗色彩等，並無新增『功效』，不具進步性」云云，原處分不就兩案之控制電路加以比對，竟將系爭案之發光體與引證案之電路加以比對已有違誤。本件再審查根本未確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容而為審查，原處分所為系爭案不具進步性之認定，自不值採信。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應遵照本判決之法律見解對於原告民國 90 年 7 月 4 日新型專利申請案作成決定。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

(一)原告於民國(下同)90年7月4日以「具色彩變化效果之儀表板結構」向被告申請新型專利，申請專利範圍：「1.一種具色彩變化效果之儀表板結構，主要係設有一儀表板本體，於儀表板本體之前蓋內緣下方設有發光元件，並於二極體前方設以反射板，使發光二極體之亮光藉由該反射板及前蓋內緣的反射，於儀表板表面產生照明效果，其特徵在於：該發光元件係為由紅、綠、藍等顏色之發光二極體並排組成，使該等發光二極體分別連接一控制電路，俾藉由該控制電路的編碼輸出以點亮不同顏色之發光二極體，經由不同顏色發光二極體之排列組合，於儀表板產生多種色彩亮度之變化者。2.如申請專利範圍第1項所述之具色彩變化效果之儀表板結構，在其中，該控制電路係設有一按壓開關，使該開關突伸於儀表板前蓋之外部，以供切換色彩之變化者。3.如申請專利範圍第1項所述之具色彩變化效果之儀表板結構，在其中，該控制電路係由一BCD編碼積體電路所組成者。」經被告編為第90211218

號（下稱系爭案）予以審查，於 92 年 3 月 6 日（92）智專 2（4）04064 字第 09220228080 號核駁審定書（下稱初審審定），引證 80 年 5 月出版之「數位電路原理與應用」一書第 92 至 93 頁（下稱引證資料），不予專利。

(二)原告不服，於 92 年 4 月 8 日申請再審查，案經被告於 92 年 12 月 3 日（92）智專 3（3）16021 字第 09221226610 號再審查核駁理由先行通知書，通知原告申復，經原告申復後，被告於 93 年 4 月 2 日（93）智專 3（3）16026 字第 09320302790 號專利再審查核駁審定書（下稱原處分）為系爭案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起本件行政訴訟。

理 由

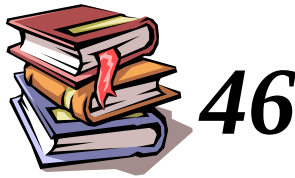
(一)按被告 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準第 2-2-17 頁規定：「〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」「〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。」第 2-2-21 頁規定：「五、審查上應注意事項（一）進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（專利法第 1 條參照）相符，被告於審查系爭新型專利申請案是否具有進步性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

(二)惟查原處分以再審查核駁理由先行通知書是以初審引證「數位電路原理與應用」一書之內頁，系爭案藉由不同顏色之 LED 排列組合，產生多種色彩亮度可輕易思及，故系爭案不具進步性，申復書主要是稱系爭案採用 LED 與引證資料之 BCD 不同，惟 LED 也是既有技術，此種不同僅是既有技術之等效選用，所產生的效果也是讓儀表板產生明暗色彩等，並無新增「功效」，不具進步性，就系爭案之申請為核駁之審定，固非無見，惟本院認原處分有未依專利法及上開審查基準審查之違法：

- 1.查專利申請案件設有再審查之制度，揆其目的係就遭核駁審定之申請案件予以再一次實體審查之機會，此際於再審查程序，應另指定審查委員為確實之審查，如仍認為有不予專利之情事時，依前揭之規定，在再審查審定前更應通知申請人限期申復，並就其申復內容而確實之審查始得作成最終之審定。
- 2.查本件初審審定結果，引證 80 年 5 月出版之「數位電路原理與應用」一書第 92 至 93 頁所載「十進位計數器和 BCD 碼之實驗電路」中，以其圖 7-7

揭示藉按壓一開關 SW1 可變換 LED 之點亮組合，系爭案結構特徵與引證資料相較並無不同，系爭案藉不同顏色之 LED 排列組合產生多種色彩亮度可輕易自引證資料思及，為熟習該等技術者所能輕易完成，故認定系爭案不具進步性，此有審定書附於原處分卷可按。次查原告於遭核駁後，為再審查之申請，其理由強調系爭案依照預定程序將不同顏色 LED 點亮，以變化為特定顏色變化，與引證資料僅呈特定順序輸出不同，惟被告仍以此種不同為熟習該項技術者可輕易完成，不具進步性，限期命原告申復，此亦有原告之再審查申請書及被告專利再審查核駁理由先行通知書附於原處分卷可稽。嗣原告提出申復書，再次強調引證資料所舉之「BCD 電路」係為一種既定順序輸出之電路，並無法使特定之紅、綠、藍 3 種顏色之 LED 產生特定組合，而系爭案則是以特定程式將不同之 LED 點亮等語，此亦有申復書附於原處分卷可查。

3. 承上，系爭案與引證資料均係應用 LED 即發光二極體點亮發光，此為習知之技術，亦為原告所不爭，是再審查程序所應予審究者在於系爭案於申請專利範圍所記載之技術特徵即「該發光元件係為由紅、綠、藍等顏色之發光二極體並排組成，使該等發光二極體分別連接一控制電路，俾藉由該控制電路的編碼輸出以點亮不同顏色之發光二極體，經由不同顏色發光二極體之排列組合，於儀表板產生多種色彩亮度之變化者」有無為引證資料所揭示，有無功效之增進，簡言之，其爭執點在於系爭案之控制電路與引證資料 BCD 電路之比對。然查原處分先謂以：「申復書主要是稱系爭案採用 LED 與引證資料之 BCD 不同，惟 LED 也是既有技術，此種不同僅是既有技術之等效選用」云云，進而謂以：「所產生的效果也是讓儀表板產生明暗色彩等，並無新增『功效』，不具進步性」云云，原處分不就兩案之控制電路加以比對，竟將系爭案之發光體與引證案之電路加以比對已有違誤，竟更進一步謂 LED 與 BCD 之不同僅是既有技術之等效選用，惟該二者分屬發光體與電路之範疇，如何選用？更基於何理由能得其等效選用之結論？均未見陳明，是本件再審查根本未確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容而為審查，原處分所為系爭案不具進步性之認定，自不值採信。



【裁判字號】 93, 訴, 3680

【裁判日期】 941110

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，命被告應為異議成立之處分，判決指出：本案中，雖然在說明書中記載其「第一、二端子組以封埋模造方與絕緣本體形成一體」以及「形狀與絕緣本體之凹穴及導電片之結合部相配合」等外形特徵，但這些外形特徵之限制並未在「申請專利範圍」中予以載明，結果至少相較於引證案 1 而言，已有申請專利範圍過廣以致不具新穎性之情形，不應給予專利。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告機關對「參加人申請、編為第 88207478 號案之『按鍵開關』新型專利案」，應依原告於中華民國 90 年 8 月 10 日之異議申請內容，作成異議成立之行政處分。訴訟費用由被告負擔。

事實概要

一按本案關係人鴻海精密工業股份有限公司（下稱參加人）於民國（下同）88 年 5 月 11 日以「按鍵開關」向被告機關申請新型專利，經該局編為第 88207478 號案審查，准予專利，並於 90 年 5 月 11 日對外公告。

二原告則於 90 年 8 月 10 日之公告期間內，以上開專利審查違反行為時專利法第 105 條準用第 22 條第 4 項規定之具體性（程序問題）與同法第 98 條第 1 項第 1 款之規定（新型專利申請前已見於刊物或已公開使用者）及第 2 項（運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成）之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。

三被告機關於 93 年 3 月 3 日以（九三）智專三（二）04099 字第 09320200120 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分，而拒絕原告所請、對參加人之前開新型作成撤銷專利權行政處分之請求。

四原告不服上開否准處分而提起訴願，並經經濟部以 93 年 9 月 23 日經訴字第 09306226300 號訴願決定書駁回其訴願，原告因此提起本件行政訴訟。

理 由

在上開抽象法理及實證法基礎下，本案之判斷結論如下：

一爭執要點之簡述：

- (一)按本案參加人申請案（即系爭案），其經修正後之「申請專利範圍」詳如後附之附件。此項新型專利之技術內容，簡言之，不外是一種按鍵開關，藉由物理之力施壓於覆蓋導電片，使導電片與某一端子部接觸，形成導電狀態，而發訊號予運作部進行運作（例如小型電子計算機上之微凸數字鍵上下端）。
- (二)原告則引用以下 4 項資料，提出異議，主張上開申請案不具新穎性及進步性：1.美國第 4803321 號專利。2.美國第 5898147 號專利。3.美國第 5510584 號專利。4.美國第 4778952 號專利。而該 4 個引證案，其技術內容基本上也都是按鍵開關之設計。

二由以上爭點之說明足知，本案不涉及程序標準之判斷，僅與實體要件中「新穎性」與「進步性」（「非顯而易知性」）有關。茲將判斷結果說明如下：

- (一)按一個專利權之範圍及界限，是要由其「申請專利範圍」來決定，所以專利說明書中有述明，但沒有寫在申請專利範圍欄之技術構思或構件（指能夠實際運用之的構思或構件），均不在該專利權之範圍內；這是專利權最基本之核心概念。而「申請專利範圍」必須由文字或圖示來呈現，是將抽象的構思（技術內容）用文字及圖示來描述及界定，因此在實務上很容易發生混淆，甚至只看專利申請書上「申請專利範圍欄」之文圖記載，卻忽視了文圖實際要表達的構思本身之內涵。
- (二)而專利權之構思本身即可稱之為「技術內容」，所謂「技術內容」又可以從其(1)創作目的；(2)構造（包括採行之技術手段與作用）；(3)功能（即創造或增進之效果內容）來觀察。這樣的說法固然抽象，但如果少了這種抽象結構背景認知，認在判斷過程中不免以「以詞害義」，而無法「得魚忘筌」，常把「申請專利範圍」欄中之文字記載，當成構思本身，這是判斷過程中所應極力避免的。
- (三)在本案中，參加人系爭案之技術內容（構思）主要是集中在「按鍵開關」構思，從「接觸」到「傳導」過程之物件結構安排，至於接觸時之施力方式，實非「技術內容」。從此觀點言之，正如原告所言，被告機關在比較系爭案與引證案 1 時，以系爭案沒有引證案 1 之「按壓件」為由，肯定系爭案之新穎性及進步性。顯然單單在新穎性判斷之層面即有錯誤。
- (四)即使退而言之，勉強把系爭案之沒有「按壓件」設計當成其技術內容構思之一部，但所有的按鍵開關均須外來之物理力量，系爭案在設計上沒有按壓件也不能算是「難以輕易思及」，所以相較於引證案 1 而言，系爭案同樣不具進步性。
- (五)再須說明的則是，系爭案亦有申請專利範圍過廣，以致其不具新穎性之情形，而不符合給予專利權之要件，爰分述如下：
 - 1.茲假設某一具實用性（即可專利性）之甲技術內容，其構件可以分為 A+B+C+D 四項，其中 D 項要件本身又可細分為 D1 與 D2，而另一已取

得專利權之乙技術內容其構件為 $A+B+C+D1$ ，此時甲技術內容在申請專利權時，不能申請其專利範圍為 $A+B+C+D$ （因為如此結果，申請其專利範圍即過廣，與乙專利之範圍重疊，而不符合「新穎性」之要求），故甲技術內容之擁有者只能以 $A+B+C+D2$ 或另循其他構件，以 $A+B+C+E$ 之技術內容來申請專利（至於能否通過進步性之檢驗則屬另一課題，不在此申請專利範圍過廣的討論範圍內）。

2. 本案中，雖然在說明書中記載其「第一、二端子組以封埋模造方與絕緣本體形成一體」以及「形狀與絕緣本體之凹穴及導電片之結合部相配合」等外形特徵，但這些外形特徵之限制（如同上例之 $D2$ ）並未在「申請專利範圍」中予以載明，結果就如同上述之甲技術內容之擁有者以 $A+B+C+D$ 構件結構來申請其專利一般，至少相較於引證案 1 而言（如同上述之乙技術內容，二者之比較詳原告有關「幽靈條件」之說明），已有申請專利範圍過廣以致不具新穎性之情形，不應給予專利。

綜上所述，本件原處分駁回原告之異議申請，其在法律上之判斷尚非正確，訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告訴請撤銷原駁回處分，並一併請求被告機關作成異議成立之行政處分自屬有據，爰撤銷該否准異議處分，而命被告機關作成異議成立之行政處分。

系爭案 88207478 按鍵開關

<申請專利範圍>

1. 一種按鍵開關，焊設於電路板上，用以提供電性切換功能，該按鍵開關包括：
一絕緣本體，其於一側面上形成有至少一凹穴；
一第一端子組，包括至少一第一接觸部、一第一焊接部，以及一第一連結部，該第一焊接部係用以焊設於電路板上，而該第一連結部則用以連接第一接觸部與第一焊接部；
一第二端子組，包括至少一端子端，該端子體具有一第二接觸部、一第二焊接部及一第二連結部，該第二焊接部係用以焊設於電路板上，而該第二連結部則用以連接第二接觸部與第二焊接部；
至少一導電片，係對應收容於絕緣本體之凹穴內，用以提供電性切換功能，該導電片之部份區域係與第一端子組之第一接觸部持續接觸。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之按鍵開關，其中該第一端子組及第二端子組係以封埋模造方式與絕緣本體形成一體。
3. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其中該絕緣本體之凹穴略呈圓形，且具有特定之尺寸規格，以供第一端子組之第一接觸部與第二端子組端子體之第二接觸部適當外露，而該導電片之尺寸規格則大致上與凹穴對應配合。
4. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其中該第一端子組與第二端子組係由薄片狀金屬沖壓製成。
5. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其中該絕緣本體於一側面上形成有三個大致上等距離間隔分佈之凹穴，用以對應收容三個導電片，且第一端子組包括三個第一接觸部，而第二端子組則包括三支端子體。
6. 如申請專利範圍第 5 項所述之按鍵開關，其中該第一端子組之第一連結部係為長條狀，而該三個第一接觸部則分別自第一連結部之中央及兩端附近延伸而出。
7. 如申請專利範圍第 6 項所述之按鍵開關，其中該第一接觸部略呈半圓環形，且其末端係以一缺口而與第一連結部相分離。
8. 如申請專利範圍第 7 項所述之按鍵開關，其中該位於兩端附近之第一接觸部，其半圓環形之開口方向係彼此相向，而位於中央附近之第一接觸部，其半圓環形之開口方向則與一端之第一接觸部相同。
9. 如申請專利範圍第 7 項所述之按鍵開關，其中該端子體之第二接觸部略呈圓形，且其係位於半圓環形第一接觸部之範圍內，與第一接觸部共平面但未接觸。
10. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其中該導電片係由彈性較佳之金屬製成圓頂狀，其包括一頂部及複數個由頂部周緣向外對稱延伸之扣爪狀結合部，且該結合部係與第一端子組之第一接觸部持續接觸。
11. 如申請專利範圍第 10 項所述之按鍵開關，其中該結合部係利用導電膠直接黏貼固定於第一端子組之第一接觸部上。
12. 如申請專利範圍第 10 項所述之按鍵開關，其中該頂部係供按壓使用，以在外力作用下與第二端子組端子體之第二接觸部形成接觸。
13. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其中該第一端子組之第一焊接部與第二端子組端子體之第二焊接部皆略呈"U"字形，且彼此排列於同一直線上。
14. 如申請專利範圍第 13 項所述之按鍵開關，其中該第一焊接部與第二焊接部皆以末端部份焊設於電路板上。

15. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其中該絕緣本體略呈長形板狀，且在相對於形成凹穴之另一側面上形成有六個定位突起，定位突起之間並形成有固定溝槽，用以收容第一端子組之第一焊接部及第二端子組端子體之第二焊接部於其中。
16. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之按鍵開關，其使用黏膠薄膜黏著覆蓋該導電片，藉由黏膠薄膜同時黏貼於導電片及絕緣本體上，可防止導電片自絕緣本體之凹穴內掉出。

引證案 US4803321

<申請專利範圍>

United States Patent [19]
Lefebvre

[11] Patent Number: **4,803,321**
[45] Date of Patent: **Feb. 7, 1989**

[54] **AXIAL LOAD RESISTANT KEY SWITCH**
[75] Inventor: **Jean-Claude Lefebvre, Dole, France**
[73] Assignee: **ITT Composants Et Instruments, Bagnaux, France**

[21] Appl. No.: **121,206**

[22] Filed: **Nov. 16, 1987**

[51] Int. Cl.⁴ **H01H 1/14; H01H 9/02**

[52] U.S. Cl. **200/517; 200/294; 200/406**

[58] Field of Search **200/159 B, 294, 293, 200/340, 159 R, 67 D, 67 DB**

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

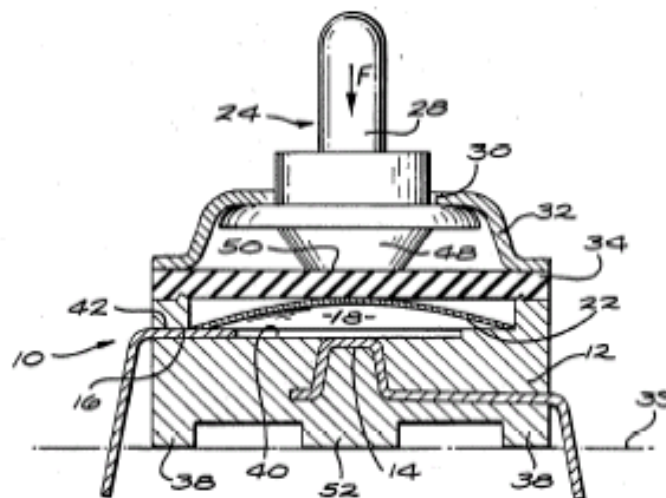
3,777,090 12/1973 Muller 200/159 B
4,352,963 10/1982 De Filippis et al. 200/159 B X
4,418,257 11/1983 Muller et al. 200/159 B
4,484,042 11/1984 Matsui 200/67 DB

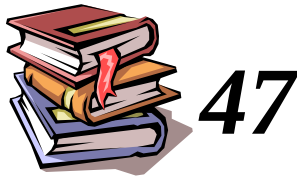
Primary Examiner—Renee S. Luebke
Attorney, Agent, or Firm—Thomas L. Peterson

[57] **ABSTRACT**

A short travel key switch comprising an electrically insulating base having a bottom and a cylindrical lateral wall defining a cavity closed by a cap. A central contact and a lateral contact are mounted on the bottom. The periphery of a switching element received in the cavity is in electrical contact with the lateral contact. The element is elastically yieldable to establish an electrical connection between the two contacts in response to an axial load exerted on its convex face by the facing portion of an actuator. The central contact is mounted flush with a plane central portion of the bottom. The facing portion of the actuator which engages the central contact is flat.

6 Claims, 1 Drawing Sheet





【裁判字號】 93, 訴, 1472

【裁判日期】 941117

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：原告所提出之異議證據尚不足以證明系爭專利有違核准審定時專利法第5條之規定，被告據而為異議不成立之處分，於法並無不合。又系爭案係於90年10月25日核准審定，當時應適用之專利法係於83年1月21日修正公布，原處分將核准審定時專利法誤載為應適用90年10月24日（同年月26日施行）公布之專利法，因修正前後就專利法第5條部分，二者規定並無不同，尚不影響結論。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人之前手劉志輝於民國89年8月9日以「車底座之接頭結構」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第89213787號審查，准予專利。公告期間，原告以劉志輝非系爭案專利申請權人，違反核准審定時專利法第5條之規定，對之提起異議。嗣系爭案專利申請權於92年6月18日讓與參加人。經被告審查，以92年9月19日以（92）智專三（三）05018字第09220941880號專利異議審定書為異議不成立之處分，原告不服，向經濟部提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，引證1、6、7及8僅能證明劉志輝、黃少詩、楊採芬及楊烈瑾等人曾在同一家公司工作，尚無法證明劉志輝非適格之專利申請人；引證2僅能證明鉅倫科技股份有限公司之營業項目；引證3、4僅能證明鉅倫科技股份有限公司為原告公司之上下游廠商及參加人之前手劉志輝於鉅倫科技股份有限公司從事電子儀控之工作；以及劉志輝曾至原告公司做技術服務，引證5為原告公司之內部組織圖；惟組合上開證據，仍無法證明劉志輝所創作之系爭案是由專業人員得知；引證9為原告公司內部設計圖式，並無資料佐證其對外之公開日期，引證10與參加人無直接關聯性；引證11係說明原告公司之代表人變更為林信泉；引證12係用以說明參加人黃少詩之前手劉志輝（原處分誤載為參加人）之學經歷

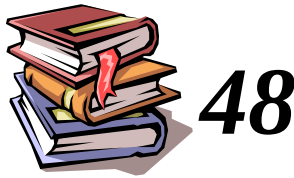
背景為電子工程，惟無法證明其無創作系爭專利之能力；引證 13、14、15 及 16 雖可說明展一事務所曾以劉志輝作為專利申請人之請款單，並分別通知或派員拜訪及向楊經理及原告公司黃少詩副總經理請款，惟上開證據僅能說明劉志輝所申請之數件專利案係由楊經理及黃少詩所委託辦理，並無法證明劉志輝為非適格之專利申請人；引證 17、18 及 19 僅能說明原告公司與財團法人工業技術研究院合作，進行電動代步車之研發計劃，並投入大量人力、物力，以及黃少詩及楊採芬自原告之公司離職後，另創東醫科技股份有限公司，惟仍無法證明系爭專利係剽竊自原告公司之研發成果及劉志輝非系爭專利之創作人。均據原處分載述詳明，經核並無不合。

原告雖主張漢盈公司關於劉志輝員工資料卡影本及展一事務所 4 筆請款單之傳真影本顯示，劉志輝不能稱是熟於電動代步車技術領域的人士：引證 12 指出劉志輝為「電子工程」學經歷背景，完全與機械無關，顯然其技術專長、經歷與電動代步車毫無關聯，更何況是針對電動代步車細部「機械構造」進行研發改良，故而該經歷與研發代步車專利之結果顯然不合邏輯等等。但查，劉志輝之學經歷雖為電子工程，但個人不同技術領域之學經歷背景並不能證明其無創作系爭案之能力。原告所指劉志輝承辦案件過程宛如置身於事外之陌生程度，進而懷疑劉志輝不是系爭案適格之專利創作人、申請權人一節，究屬原告主觀之臆測，並無確切證明。而引證 8 即楊烈瑾之勞工保險卡影本及引證 9 原告標示有 89 年 6 月 21 日之 SU-02 車架拆解圖、組立圖及標示有 89 年 6 月 1 日之搭接機構等圖均屬原告公司內部私人文書，並無公開之證據資料，既無證據證明係劉志輝自原告公司取得該等技術資料，自不能以該等技術內容與系爭案申請內容相關，即指得作為劉志輝非系爭案創作人之證據資料。再原告所提財團法人工業技術研究院與原告簽訂之「CE Mark 暨品質系統與 FDA510(k)產品驗證計畫」契約書影本充其量僅能證明該合作研發計劃係於 88 年 5 月進行，仍無從以此作為證明劉志輝非系爭案創作人之證據資料。而原告所指展一事務所 2 筆請款單影本暨該事務所寄給參加人之掛號信封影本、萬安保全股份有限公司辦理原告之「來賓訪客、洽公、施工登記簿」影本，其內載有展一事務所陳振榮與參加人洽公相關資料、展一事務所致楊經理及參加人之函影本僅可證明展一事務所承辦系爭案之時間係於 89 年 7 月 29 日，以及展一事務所之陳振榮曾至原告公司洽公，其談論事實內容並無從證明，尚不能以此推論系爭案技術內容係與原告有直接關聯性，劉志輝並非適格之專利創作人、申請權人。

又引證 6、引證 7、引證 8 及引證 12 雖可證明參加人、楊採芬、楊烈瑾及劉志輝原為漢盈公司之員工，劉志輝在參加人、楊採芬仍就職於原告公司之期間有工作上往來。由引證 13 亦可證明參加人出面處理劉志輝申請系爭案專利費用支付，但與證明劉志輝非系爭案之創作人究屬二事，原告以該等證據指劉志輝係為人頭一節，仍屬懷疑臆測，並無從確切證明。雖然原告指其於 88 年時有與工研院做一類似系爭案之研究，參加人當時係原告負責研發部的副總經理致有取得研發內容的職務方便性，但既無證據證明參加人係將職務上所完成之發明藉由劉志

輝提出申請，亦不能以上開臆測推論劉志輝非系爭案專利發明人。又參加人在庭陳稱因劉志輝係原告公司之外包廠商，於創作系爭案都是在原告公司談，並以參加人為聯絡人，故將（專利申請）請款單傳真給參加人（94年7月21日言詞辯論筆錄參照）。因此，縱系爭案專利申請費用係由參加人所支付，仍不能認定劉志輝非系爭案之發明人。從而原告聲請傳訊陳振榮以瞭解劉志輝申請系爭案之費用究竟由何人支付，並不能據以論斷劉志輝非發明人，已無再行傳訊之必要。至於劉志輝嗣後將專利權移轉給參加人係另一法律關係，原告以此推論劉志輝非創作人，僅屬人頭，非為可採。

綜上所述，原告所提出之異議證據尚不足以證明系爭專利有違核准審定時專利法第5條之規定，被告據而為異議不成立之處分，於法並無不合。又系爭案係於90年10月25日核准審定，當時應適用之專利法係於83年1月21日修正公布，原處分將核准審定時專利法誤載為應適用90年10月24日（同年月26日施行）公布之專利法，因修正前後就專利法第5條部分，二者規定並無不同，尚不影響結論，應予敘明。訴願決定予以維持，並無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分並命被告為系爭案異議成立之處分，為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 93，訴，3248

【裁判日期】 941117

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議成立，應不予專利」，暫准專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：原告審定書就第 1 項以外之請求項僅敘述：「又系爭案申請專利範圍第 2 項至第 6 項之技術內容相對於引證一、四亦為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，」顯未就申請專利範圍第 4 項獨立項及其附屬項逐項審查，自有未合。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

緣原告建準電機工業股份有限公司前於民國（下同）89 年 4 月 5 日以「小型散熱扇之感應元件被固定構造」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第 89205468 號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人林錦波以其違反核准審定時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於 93 年 3 月 3 日以（93）智專三(二)04024 字第 09320201910 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

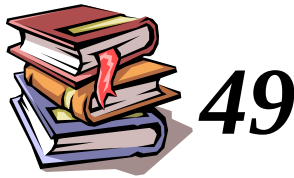
理 由

- (一)、按本件異議審定時專利法施行細則第 16 條第 3 項規定：「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。」附屬項既係獨立項之依附或附加，若獨立項不具專利性，依當時實務之作法（於 93 年 7 月 1 日起專利主管機關已發函落實逐項審查原則），均於審定理由加註獨立項既不具專利性，附屬項既為獨立項之附加，自亦不具專利性等語，實務上亦便宜容認此種對附屬項專利性之敘述，並無就違反逐項審查原則認定為違法，先此敘明。
- (二)、惟按審定時專利法施行細則第 16 條第 2 項規定：「獨立項應記載申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」足見申請專利範圍在採多項記載方式時，獨立項係對專利基本技術內容或實施態樣而記載於申請

專利範圍，但附屬項係對獨立項技術之額外附加或對獨立項所記載之要件加以特定，為對獨立項不同之處加以指定或載明，獨立項與附屬項二者顯有不同，獨立項既具有基本技術內容或實施態樣，則對獨立項之請求項，被告機關自應嚴格遵守逐項審查原則，就獨立項作專利要件之比對研判，違反者，即係違法，應予撤銷。

- (三)、經查，本案申請專利範圍第 4 項之技術內容如下：「一種小型散熱扇之感應元件被固定構造，係包括：電路板，具控制件及一感應元件；定子，係由軸向繞線且具有上極片與下極片，該上、下極片係位在不同之平面上，該上極片與下極片之每個極緣各有二極端，且其上極片與下極片之垂直向之相鄰二個極端係互相錯開成具有適當間距之極縫，該極縫僅略大於感應元件之寬度；電路板與定子被一軸管貫接，且感應元件對位於該極縫並伸入在該極縫。」比較本案申請專利範圍第 1 項之技術內容如下：「一種小型散熱扇之感應元件被固定構造，係包括：電路板，具控制件及一感應元件；定子，係由二個以上之磁極柱，磁極柱上設徑向繞線，且各磁極柱有二個極端，在不同磁極柱之相鄰二個極端間設有極縫，極縫僅略大於感應元件之寬度；電路板與定子被一軸管貫接，且感應元件對位於極縫並伸入在該極縫。」顯見申請專利範圍第 4 項為獨立項，此外，申請專利範圍第 5、6 項則為第 4 項之附屬項，此亦兩造所不爭之事實，惟原告審定書就第 1 項以外之請求項僅敘述：「又系爭案申請專利範圍第 2 項至第 6 項之技術內容相對於引證一、四亦為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，」顯未就申請專利範圍第 4 項獨立項及其附屬項逐項審查，自有未合，應予撤銷。

從而，被告以系爭案僅就申請專利範圍第 1 項為比對審查，即為不具進步性審定，於法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。原審定對申請專利範圍第 1 項部分，基於申請專利單一性，亦應一併撤銷。被告應依本院上述法律見解另為處分，則兩造其餘關於進步性之陳述及主張，與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。



【裁判字號】 93, 訴, 3956

【裁判日期】 941117

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴及追加之訴，判決指出：原告於訴狀送達被告後，又追加請求「原告 92 年 4 月 9 日申請更正專利範圍案應予核准」，既未得被告同意，該追加之訴係屬不同之訴訟類型，且未經訴願程序，難認合法，應予駁回。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴及追加之訴均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣原告前於民國(下同)87 年 2 月 19 日以「易於施力之扳手柄部結構改良」，向被告(原經濟部中央標準局)申請新型專利，經被告編為第 87202369 號審查，准予專利(下稱系爭專利)，並於公告期滿後，發給新型第 142880 號專利證書。嗣第 3 人吳傳福以系爭專利違反核准時專利法之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於 93 年 4 月 6 日以(93)智專三(三)05 051 字第 09320308890 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，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，吳傳福之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，裁定命吳傳福獨立參加本件被告之訴訟。

理 由

甲、程序方面：

- 一、按原告於訴狀送達後，除經被告同意或本院認為適當者外，不得變更原訴或追加他訴，行政訴訟法第 111 條第 1 項規定甚明。
- 二、本件原告於訴狀送達被告後，又追加請求「原告 92 年 4 月 9 日申請更正專利範圍案應予核准」，既未得被告同意，本院亦以該追加之訴係屬不同之訴訟類型，且未經訴願程序【見本院 94 年 11 月 3 日言詞辯論筆錄中兩造訴訟(複)代理人之陳述，及原告訴願書內容】，揆諸首揭規定，顯不適當，難認合法，應予駁回。

乙、實體方面：

- 一、有關原告於 92 年 4 月 9 日提出專利說明書第 5、6 頁及申請專利範圍更正本，既經被告不准予更正，且本件原告追加請求「原告 92 年 4 月 9 日申請更正專利範圍案應予核准」部分，如前所述，應予駁回，則本件原告系爭專利「易於施力之扳手柄部結構改良」係於 87 年 2 月 19 日申請，被告於同年 11 月 16 日審定准予專利，其是否違反規定，自應以核准審定時之 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法（下同）規定為斷，合先敘明。
- 二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 97 條及第 98 條第 1 項所明定。惟如「申請前已見於刊物或已公開使用者」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 1 項第 1 款所明定。
- 三、查原告系爭第 87202369 號「易於施力之扳手柄部結構改良」新型專利，依 87 年 12 月 21 日公告本所揭內容，其申請專利範圍共 1 項，特徵在於：該扳手柄部適當位置處呈某一角度之彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端，俾使得扳手操作時，其握持之握持端柄部可呈直立狀的與手掌「面與面」貼合，而更易於握持、施力者。而參加人所提舉發證據二（即引證一）為西元 1931 年 2 月 24 日公告之美國第 1793714 號「雙頭扳手」（**DUPLEX WRENCH**）專利案，舉發證據三（即引證二）為西元 1992 年 12 月 22 日公告之美國第 5172614 號「**COMPOSITE IMPROVED WRENCH**」專利案。又原告 92 年 4 月 9 日提出之專利說明書第 5、6 頁及申請專利範圍更正本，被告以其不符「申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載」等情事，未准予更正，故本舉發案仍應依上開 87 年 12 月 21 日原公告本審查。
- 四、查引證二兩挾持顎設於二分離、非平行之平面等和系爭專利柄部適當位置處呈某一角度之彎折等相較，兩者組成構造及空間型態不同，引證二難謂系爭專利不具新穎性，系爭專利並無法由引證二輕易轉換而得，系爭專利扳手操作時易於握持、施力，有功效增進，具進步性，對此，兩造並不爭執。惟引證一雙頭扳手包含有：一握柄，其二端各具有一可接合螺帽之頭部，該握柄扭轉，致使一端頭部之角度大略垂直於另一端頭部，以使該握柄提供彎曲支撐，供使用者手指壓住該握柄靠近一頭部之一側，而使手掌握住另一端頭部之平面而施力於其上，而使前端之頭部可轉動螺帽。依系爭專利扳手柄部適當位置處呈一角度彎折，使其扳手之夾持端垂直於相對之握持端等構造，與引證一扳手握柄適當處呈一角度彎折，彎折角度大致呈 90 度等相較，兩者之構造及技術手段實質相同，引證一足以證明系爭專利不具新穎性，則系爭專利違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款規定，洵堪認定，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，徵諸上開規定，自無不合，原告所訴，核不足採。
- 五、綜上所述，被告以系爭專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤。訴願決定，予以維持，亦無不合。原告猶執前詞訴請撤銷，為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 93，訴，1865

【裁判日期】 941124

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：引證三、引證四、引證五、引證四補強證據一、引證四補強證據二各自不能證明系爭案不具進步性，其等亦無法形成證據共同關連用以證明系爭案不具可專利性。從而被告認引證四補強證據一之統一發票，與引證四補強證據二機器可相互勾稽，證明引證四補強證據一所載之型號 DA-10 除濕機於系爭案申請前已有公開銷售之事實即有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告於民國 86 年 12 月 4 日以「轉輪式陶瓷蜂巢結構」向被告前身即中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經其編為第 86220216 號審查，准予專利。公告期滿後，發給新型第 139023 號專利證書。嗣參加人提出舉發，經被告於 92 年 10 月 15 日以（92）智專三（三）05054 字第 09221041270 號舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，引證一、二因僅有外觀圖片，未揭露系爭案結構特徵，故不具證據力，引證六僅揭示蜂巢轉輪式塑膠除溼機之外型、引證七之型錄並無出版日期、引證八係引證六、七結構之照片，亦無攝製日期，引證九至十二之產品型錄皆無出版日期，故不予採認，業據被告於審定書敘明，核無不合。被告又以引證三、四、五與現場履勘實物結合認系爭案不具進步性，係因被告認其於 92 年 5 月 13 日派員到案外人祥淵公司處所，現場勘驗型號 DA-10 轉輪除濕機之實物即係 84 年 7 月 13 日華懋公司開立予祥淵公司統一發票中所載之 DA-10 轉輪除濕機，依參加人所提 84 年 7 月 13 日之統一發票上所載之商品「D-10 轉輪除濕機」與參加人於舉發階段所提舉發證據四其中之 83 年 9 月 5 日統一發票品名欄所載「『DA-10』除濕機」，二者型號相同，應可認為係屬引證四之補強證據。又引證四補強證據

一之統一發票，其開立日期為 84 年 7 月 13 日，於其品名欄載有「DA-10 轉輪除濕機」字樣，而引證四補強證據二機器上之銘牌載有：「D-TECH 陶瓷蜂巢式塑料除濕乾燥機」、「型號 DA-10」、製造日期：「84.7.10」，二者所載之型號相同，應可認引證四補強證據二為引證四補強證據一之實物。故引證四補強證據一及二可相互勾稽，證明引證四補強證據一所載之型號 DA-10 除濕機於系爭案申請前已有公開銷售之事實（被告訴願答辯書、訴願決定書參照及本院答辯理由參照）。

按本件舉發時專利法第 41 條第 3 項規定異議人補提理由及證據，應自異議之日起 1 個月內為之。此並為同法第 73 條舉發案之處理所準用。又舉發人補提理由及證據屬程序上應為行為之通常法定期間，其性質並非不變期間（最高行政法院 86 年 5 月份庭長評事聯席會議決議參照）。因此舉發人補提（新）理由及證據時，縱使已逾上述期間，如原處分機關尚未審定時，仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理。本件被告就審定前即已就參加人補提之引證四補強證據一、二為實體審酌，未以係新證據而不予審查，依上說明，於法核無不合。因此，本件本院就引證四補強證據一、二仍應為實體審查，應先敘明。

次查，參加人申請現場勘驗之機器銘牌上雖載有 D-TECH 陶瓷蜂巢式塑料除濕乾燥機、型號 DA-10，製造日期 84 年 7 月 10 日等字樣，惟該銘牌係可隨時附加，尚難以該機器銘牌上有該製造日期，即認該機器即係於銘牌所載之日期所製造。參加人於 92 年 4 月 22 日申請現場勘驗時，主張該機器係由參加人出售予祥淵公司，並提出引證四補強證據一之發票加以佐證。惟查，引證四補強證據一之發票日期為 84 年 7 月 13 日、品名為「DA-10 轉輪除濕機」，出賣人係蓋用參加人之公司章。而經核對參加人於本院審理時所提出之該發票原本顯示，該發票營業人統一發票專用章部分係空白，並未如原處分卷所附引證四補強證據一於發票營業人統一發票專用章部分係蓋用參加人統一發票專用章。且上述發票原本營業人係意達公司所使用之三聯式統一發票，有該發票原本之統一發票明細表可憑。因此，參加人所提出引證四補強證據一之發票係意達公司所使用，惟參加人於舉發程序提出該發票原本竟蓋用參加人統一發票專用章，其營業人顯不相符。且意達公司係於 87 年 12 月 24 日始經桃園縣政府以 87 年 12 月 30 日 87 府建工字第 298389 號函核定變更工廠名稱變更為「華拓科技股份有限公司」，再於 91 年 10 月 23 日與參加人公司合併，經經濟部經授中字第 09132890330 號函准予登記，再經桃園縣政府 92 年 1 月 28 日府建工字第 0920512934 號函准予變更廠名為「華懋科技股份有限公司」，有各該函文附於本院卷可憑。因此，華懋公司與意達公司既屬不同權利義務主體，自不可能於 84 年 7 月 13 日使用意達公司之發票，而以華懋公司名義出售品名為「DA-10 轉輪除濕機」予祥淵公司，足證引證四補強證據一之發票係參加人臨訟事後所填載，其內容並非真正。

參加人雖再主張引證四補強證據一所誤蓋之參加人公司章，係因意達公司於 87 年變更為華拓公司，而桃園縣政府於 92 年 1 月 28 日發文字號為府建工字第 0920512934 號函又准許華拓公司變更為華懋公司，導致參加人不慎而誤蓋參加

人公司章云云。但查，該發票如確係意達公司於 84 年 7 月 13 日有出售品名為「DA-10 轉輪除濕機」予祥淵公司，則當時即應蓋用意達公司統一發票專用章，當無發生事後再誤蓋參加人公司統一發票專用章之可能，足證參加人所提出引證四補強證據一所蓋之參加人公司章既係臨訟事後再加蓋。因此，參加人既確無出售該實物之事實，則該發票內容即非真實而無證據力。又引證三 95 頁參加人公司於 1995 年在冷凍空調採購總覽刊登工業除濕機雖記載具有蜂巢式之除濕機，可由陶瓷纖維材料構成，由齒輪馬達及 V 型皮帶輪及 V 型皮帶動該除濕機輪旋轉等內容，但就系爭案申請專利範圍所示陶瓷蜂巢、上、下蓋體、墊片，上下蓋體所區分形成之再生熱區、冷卻區及除濕區等結構特徵並未為揭露。引證五係生達化學製藥股份有限公司與意達公司之機械合約書正本，屬於私文書，其在合約書中雖記載購買之商品為「D-Tech 牌『DA-50-M』型除濕機」，訂約日期為 84 年 1 月 26 日，並有買賣雙方之用印，且於該合約書之附件已揭露 D-Tech 牌『DA-50-M』型除濕機之結構特徵。但查，該合約僅屬私文書並未揭露「D-Tech 牌『DA-50-M』型除濕機」之技術內容，而其附件則係 84 年 1 月 18 日之估價單，與該合約係 84 年 1 月 26 日所簽訂者顯屬二份文件，易於事後附加，且二者之間並未有騎縫，自難遽信該附件為合約之一部分。況該附件有關各種型號乾燥機選擇表型錄下方載名係原告公司名稱，與附件五係生達公司與意達公司之機械合約書顯有不符。因此，亦不能認該合約書所購買之「D-Tech 牌『DA-50-M』型除濕機」之內容即如該附件所示。引證五並不足以證明於系爭案申請前已有公開銷售如其附件所示 D-Tech 牌『DA-50-M』型除濕機之事實。另引證四之統一發票僅顯示參加人於 83 年 9 月 5 日銷售品名為「DA-10」除濕機，但並未揭露該產品之技術內容，亦無從作為與系爭案比對之證據。

依上所述，引證三、引證四、引證五、引證四補強證據一、引證四補強證據二各自不能證明系爭案不具進步性，其等亦無法形成證據共同關連用以證明系爭案不具可專利性。從而被告認引證四補強證據一之統一發票，與引證四補強證據二機器可相互勾稽，證明引證四補強證據一所載之型號 DA-10 除濕機於系爭案申請前已有公開銷售之事實即有未洽。被告據此進而進行現場實物與系爭案技術內容之比對，而認系爭案不具進步性，於法核有違誤。訴願決定未予指摘而予維持，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。



【裁判字號】 93, 訴, 4031

【裁判日期】 941130

【裁判案由】 新式樣專利舉發

新式樣專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：原告公司就胡美惠、包世傑個人所負侵權行為責任並不因其各別兼具原告財務或實際負責人之事實，即應負連帶責任，亦無內部分擔之問題。本件民事判決既因自然人與法人之人格有別，相互間並無法律併罰或連帶責任問題，並不具有法律上之利害關係，原告並不因該判決即就系爭案之舉發有法律上之利害關係，或可回復之法律上利益。從而原告公司就系爭案專利權於 90 年 6 月 11 日消滅後，對之所提起之舉發並無法律上之利害關係，亦無何可回復之法律上利益存在，並非適格之舉發人，依首揭說明，原告就舉發案舉發不成立之處分不服，提起之行政訴訟並無權利保護之必要，應予駁回。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

參加人於民國 84 年 12 月 19 日以「酒瓶蓋（二）」（下稱系爭案）向被告前身即中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局）申請新式樣專利，經其編為第 84310624 號審查，准予專利。於公告期滿後，發給新式樣第 053931 號專利證書，專利權期間自 85 年 6 月 11 日起至 94 年 12 月 18 日止。嗣因參加人未依限繳納系爭專利權專利年費，系爭專利權業於 90 年 6 月 11 日當然消滅。原告則於 90 年 12 月 31 日，依據當時專利法第 122 條準用第 72 條第 3 項規定，主張系爭案違反核准時專利法第 106 條第 1 項、第 107 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發，經被告以 92 年 10 月 17 日（92）智專三（一） 03008 字 09221048800 號專利審定書為舉發不成立之處分，原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，依台灣高等法院台南分院 91 年上字第 66 號判決內容，其係記載胡美惠係禾千公司之負責人，負責該公司之財務，而包世傑則為該公司之實際負責人。86 年 5 月 8 日 15 時，○○市○○街○段 168 巷 260 號處經陳世文報警查獲

胡美惠、包世傑委託訴外人潘文慶所製造之酒瓶蓋：仙人掌型 950 個、蝸牛型 450 個、羊角型 650 個，及其模具、訂購單等；同日下午 7 時許，在禾千公司內查獲酒瓶蓋包裝盒 1000 個。嗣於 87 年 2 月 26 日，又在禾千公司前查獲酒瓶蓋仙人掌型 727 個、蝸牛型 720 個、羊角型 674 個及送貨單 2 張，而認胡美惠及包世傑個人應構成民事侵權行為。因此，上開民事判決並未因係在禾千公司查獲前揭侵權行為物品即認胡美惠、包世傑與原告應負共同侵權行為責任。原告主張侵害物是於原告公司查獲，是原告為侵權行為，被處罰的應該是原告，而非胡美惠與包世傑一節，核非有據。

依上述民事判決，原告公司並非台灣高等法院台南分院 91 年上字第 66 號判決所認定之共同侵權行為人，亦即原告並不負有民事侵權行為責任，原告公司與胡美惠、包世傑既為法律上不同權利義務主體，原告公司就胡美惠、包世傑個人所負侵權行為責任並不因其各別兼具原告財務或實際負責人之事實，即應負連帶責任，亦無內部分擔之問題。而原告所指最高行政法院 90 年判字第 1894 號判決係就因法律明文規定，對於所負責之法人之違法行為，以負責人作為處罰對象，而認負責人與其所負責之法人之違法行為間，有法律上之利害關係者而為論斷。本件民事判決既因自然人與法人之人格有別，相互間並無法律併罰或連帶責任問題，並不具有法律上之利害關係，原告主張該判決之法官係以客觀情狀之描述胡美惠與包世傑皆係執行該公司之職務而加損害於他人一節，非屬可採。又原告所指台灣高等法院台南分院 92 年度重上更（二）字第 187 號刑事判決部分，經查該刑事判決係認定胡美惠違反著作權法部分並不能證明犯罪，而維持一審所為無罪判決之諭知，有判決書附於訴願卷足據。因此，該判決並無認定原告公司與胡美惠有何共同犯罪或原告應受併罰之事實，原告亦不因該刑事判決而受有法律上之處罰或連帶責任，且該案係就著作權之刑事部分論究，與本件係有關專利權者不同。原告並不因該判決即就系爭案之舉發有法律上之利害關係，或可回復之法律上利益。從而原告公司就系爭案專利權於 90 年 6 月 11 日消滅後，對之所提起之舉發並無法律上之利害關係，亦無何可回復之法律上利益存在，並非適格之舉發人，依首揭說明，原告就舉發案舉發不成立之處分不服，提起之行政訴訟並無權利保護之必要，應予駁回。

綜上所述，原告並非提起本件專利舉發案之適格當事人，被告未依首揭專利法第 122 條準用第 72 條第 3 項之規定，從程序上駁回其舉發之申請，而逕為實體上舉發不成立之處分，雖有未洽，惟訴願決定已指明本件舉發案舉發人為不適格，而駁回訴願，並無違誤。原告仍主張其為適格之舉發人提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，依上說明，並無權利保護必要，應予駁回。



【裁判字號】 93, 訴, 3369

【裁判日期】 941208

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：被告於再審查核駁審定書既以原告逾期未據修正，依法應依當時專利法第 22 條第 5 項予以核駁，惟被告卻認系爭案所請難符發明專利要件，而併依專利法第 20 條第 1 項前段、第 22 條第 3 項、第 4 項予以核駁，於法均有未洽。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告 88 年 11 月 5 日「可照射固化之金屬顆粒及包含這些顆粒之可固化樹脂組成物」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事實概要

原告於 88 年 11 月 5 日以「可照射固化之金屬顆粒及包含這些顆粒之可固化樹脂組成物」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，並以西元 1998 年 11 月 6 日向日本申請之第 316144 號專利案主張優先權，經被告編為第 88119378 號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 93 年 2 月 2 日以（93）智專三（四）01019 字第 09320086670 號專利再審查核駁審定書為系爭案應不予專利之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

理 由

經查，本件再審查核駁理由先行通知書通知原告以（一）申請專利範圍第 7 項應併入第 6 項中。（二）申請專利範圍第 14 項所請「塗層產物」已包含於第 11 項中，不宜重覆申請，應予以刪除。上開核駁理由先行通知書有關通知原告申請專利範圍第 7 項應併入第 6 項中，但何以應併入第 6 項之理由，並未具體載明，使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，或據以申復，自難謂已盡當時專利法，對原告關於被告應依當時專利法第 40 條第 2 項規定，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。再查，上開核駁理由先行通知書（二）有關「申請專利範圍第 14 項所請「塗層產物」已包含於

第 11 項中，不宜重覆申請，應予以刪除。」之記載，雖已說明第 14 項所請「塗層產物」已包含於第 11 項中，為重覆申請，故應予刪除，但此一重覆申請究竟不符合專利申請之何一規定，再審查核駁理由先行通知書未予載明，已有疏漏。而被告於再審查核駁審定書核駁理由僅說明「本局曾於 92 年 9 月 9 日以智專三（四）01019 字第 09220910550 號核駁理由先行通知書函申請人（即原告）就申請專利範圍不符專利要件之處提出修正或申復，惟今已逾期仍未據修正或申復至局，則本案依現有資料審查，所請自難謂符合發明專利要件，應不予專利。據上論結，本案不符法定專利要件，爰依專利法第 20 條第 1 項前段、第 22 條第 3 項、第 4 項，審定如主文。」依上開再審查核駁審定書究竟系爭案係不符發明專利何一要件，被告於審定書中未予記載，已有理由不備之違法。而原告未依核駁理由先行通知書就原申請專利範圍第 14 項之重覆申請，予以刪除，修正，原告係屬申請專利範圍之記載不符法定形式，被告固可依當時專利法第 22 條第 5 項予以核駁（至於核駁理由先行通知書有關「（一）申請專利範圍第 7 項應併入第 6 項中。」之通知，因未具體通知核駁理由而僅告知結論，難謂已盡核駁理由先行通知法定義務，自不能以該項理由，作為再審查核駁之依據），詎被告據上論結欄竟併引專利法第 20 條第 1 項前段、第 22 條第 3 項、第 4 項作為審定之依據，自有適用法律之違誤。

依上所述，本件核駁理由先行通知書有關通知原告申請專利範圍第 7 項應併入第 6 項中，但並未具體載明何以應併入第 6 項之理由，使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，或據以申復，難謂符合當時專利法第 40 條第 2 項規定，在審定前應先通知申請人之法定義務；又上開核駁理由先行通知書（二）有關「申請專利範圍第 14 項所請「塗層產物」已包含於第 11 項中，不宜重覆申請，應予以刪除。」此一重覆申請究竟不符合專利申請之何一規定，再審查核駁理由先行通知書未予載明，亦有疏漏。而被告於再審查核駁審定書既以原告逾期未據修正，依法應依當時專利法第 22 條第 5 項予以核駁，惟被告卻認系爭案所請難符發明專利要件，而併依專利法第 20 條第 1 項前段、第 22 條第 3 項、第 4 項予以核駁，於法均有未洽（被告於本院審理時雖補充說明其核駁理由係引用當時專利法第 22 條第 4 項，原審定書第 20 條第 1 項及第 22 條第 3 項為贅引，但當時專利法第 22 條第 4 項係規定申請專利範圍應具體指明申請專利標的、技術內容及特點。系爭案前揭申請專利範圍第 6 項及第 14 項之記載，並無不合該審定時之專利法第 22 條第 4 項所規定應記載事項，被告以該條項作為核駁理由，於法仍有未合）。從而原處分不予專利之理由及核駁法律依據既於法有違，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係因原告核駁理由及適用法律有誤應予撤銷，已如前述。而系爭案是否符合產業上利用性、新穎性或進步性之專利要件之實體部分，被告於原處分並未實體審究，尚須由被告予以審究，並於確實踐行專利法有關核駁理由先行通知之法定義務程序後（原核駁理由先行通知書

之記載尚有疏漏，已如前述），另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。

未查，專利專責機關審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，並非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。有最高行政法院 93 年度判字 501 號判決可資參照。本件原告於訴願時始提出系爭案申請專利範圍之修正本，並於訴願理由書自承係其作業疏忽而未依期辦理修正，固屬事實。且依上述最高行政法院之判決意旨，原告於專利專責機關審查否准專利後，在行政救濟中始提出修正，並非法之所許。惟本件因被告未依當時專利法第 22 條第 5 項予以核駁，卻認系爭案所請難符發明專利要件，而併依專利法第 20 條第 1 項前段、第 22 條第 3 項、第 4 項予以核駁，核駁理由及適用法律有誤而應予撤銷，且系爭案是否符合產業上利用性、新穎性或進步性之專利要件之實體部分，仍須由被告再予以實體審查，如前所述。因此，本院就本件有關係爭案修正申請專利範圍應否准許部分已毋庸加以審究。關於被告就系爭案是否符合產業上利用性、新穎性或進步性之專利要件之實體重為審查時，原告是否仍得修正其申請專利範圍，仍應由被告依相關規定辦理，原告對被告處理之審定結果如有不服，仍得再據之行政爭訟。至於原告主張被告未逐項審查部分，因本件原審定核駁理由及適用法律有誤而應予撤銷，如前所述，故被告未逐項審查部分之疏漏已不影響結果之判斷，爰不一一論述，應由被告另為處分時一併加以審酌，均應予敘明。



【裁判字號】 94，訴，255
【裁判日期】 941228
【裁判案由】 新型專利申請

新型專利申請，智慧局再審查審定為「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分撤銷，判決指出：引證案之結構與本案之結構特徵，實質上顯有不同，本案自具有新穎性，難謂有違核駁審定時專利法第 98 條之 1 之規定。

【判決書摘錄】

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實概要

原告於 91 年 10 月 17 日以「具嵌入式天線之筆記型電腦」向被告申請新型專利，經被告編為第 91216571 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告以 93 年 6 月 7 日（93）智專 3(二)04130 字第 09320518840 號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

理 由

- 一、按申請專利之新型如「與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者」，不得依法申請取得新型專利，為本件核駁處分時專利法第 98 條之 1 所規定，此即所謂擬制新穎性之規定，以新型之技術內容比對是否相同為準，不相同即具有新穎性，相同即不具新穎性。
- 二、本案申請專利範圍，業經原告於 93 年 5 月 2 日提出修正，被告認其修正未變更實質內容，而准其修正，並依修正本審查，合先說明。依修正後之申請專利範圍第 1 項記載，本案之天線「具有一幅射部分，一第一接地部分與第二接地部分，其中該第一接地部分與該第二接地部分之間夾一傾斜角，且於該顯示模組之一側，該第一接地部分連接至該支撐構件，其中該幅射部分係設置於該第一接地部分之第一邊，且該第二接地部分係設置於該第一接地部分之第二邊。」再參酌本案之第 1 圖可清楚得知，本案天線之結構特徵除了第一接地部分與第二接地部分之間夾一傾斜角外，尚有其幅射部分與第二接地部分係分別設置於第一接地部分之兩邊。原告於提出申復及提起訴願時，

均執此而主張本案具有新穎性，惟原處分僅論及引證案之「L 型接地面包含垂直接地面及水平接地面，而以 L 型狀連接組成，其間顯具有夾角關係」，即認本案不具新穎性，而為核駁之審定，對於本案「輻射部分與第二接地部分係分別設置於第一接地部分之兩邊」之結構特徵是否與引證案不同，則全未敘及；另訴願決定亦僅泛稱「本案與引證案比較，可明顯看出本案天線輻射主體與延伸接地面和接地面之結構特徵，已見於引證案申請專利範圍第 1 項之倒 F 形平板天線包含輻射金屬片以及 L 形接地面者，二者構造應為相同。」，仍未具體論述本案「輻射部分與第二接地部分係分別設置於第一接地部分之兩邊」之結構特是否已為引證案所揭示；是原處分及訴願決定均失之率斷。再查，引證案之輻射金屬片，如其第 1、2 圖所示，係設在水平接地面（相當於本案之第二接地部分）上，與水平接地面位於垂直接地面（相當於本案之第一接地部分）之同一邊，另如第 7 圖所示，雖多了一片垂直接地面，其與輻射金屬片仍同在水平接地面上，凡此結構顯與本案之「輻射部分與第二接地部分係分別設置於第一接地部分之兩邊」之結構特徵，實質上顯有不同，依前揭說明，本案自具有新穎性，難謂有違核駁審定時專利法第 98 條之 1 之規定。



【裁判字號】 94，裁，481
 【裁判日期】 940324
 【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭駁回後，提起行政訴訟仍被駁回，乃提上訴。最高行政法院以上訴不合法駁回原告之訴，裁定指出：原審判決就本件上訴人之舉發何以不成立，已詳述其得心證之理由，並無適用法規不當之情形，上訴人上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，難認為對原審判決之如何違背法令已有具體之指摘，其上訴為不合法。

【判決書摘錄】

主 文
 上訴駁回。
 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、按當事人依行政訴訟法第 243 條第 1 項規定，以高等行政法院判決有不適用法規或適用法規不當為上訴最高行政法院之理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容。若係成文法以外之法則，應揭示該法則之意旨。倘為司法院解釋、或本院之判例，則應揭示該判解之字號或其內容。上訴狀或理由書如未依此項方法表明者，即難認為已對高等行政法院判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

二、本件參加人前於民國 83 年 7 月 12 日以「瓦斯與汽油兩用燃料車用之轉換裝置」向被上訴人之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第 83209971 號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第 99203 號專利證書。嗣上訴人以其有違系爭專利核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，檢具舉發證據二為 80 年 11 月間由聯運汽車工業股份有限公司製作之「FCV-GP01 汽油／瓦斯切換閥」圖面影本（下稱引證一）；舉發證據三為聶世何之身分證及其所出具之證明書、勞工保險卡影本；舉發證據四為台灣高雄地方法院 89 年度易字第 1159 號刑事判決影本；舉發證據五為經濟部 86 年 8 月 21 日經（86）訴字第 86609395 號訴願決定書；舉發證據六為 87 年偵字第 18549 號專利案訊問筆錄影本；舉發證據七為引證一與系爭案比對圖；舉發證據八為上訴人委託金屬工業研究發展中心鑑定引證一之「汽油／瓦斯切換閥」（型號 FCV- GP01）與引證三、五所述

遭扣案之「汽油／瓦斯切換閥」之報告書影本，對之提起舉發。案經被上訴人審查，於 91 年 1 月 15 日以 (91) 智專三 (3) 05051 字第 09189000148 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審判決駁回。

- 三、上訴意旨略以：(一) 按專利權之取得，除了須具有新穎性與進步性外，且我國原則係採登記主義，惟基於保障原權利人及參酌外國立法例（如美國採創作主義），並調和登記主義的僵硬，依專利法第 98 條第 1 項第 1 款規定，申請前已見於刊物或已公開使用者，不具有新穎性。所謂已公開使用者，應可區分對不特定人公開與對特定人公開兩種情形，就後者應解為，特定人如為新型專利申請者，對該特定人公開，應符合上述已公開使用者之規定，如此方符合其立法意旨。(二) 本件舉發申請書引證一「FCV-GPO1 汽油/瓦斯切換閥」圖面影本 1 式 4 份，上訴人據此圖面上其他相關資料，如能證明系爭舉發案申請前，上述圖面影本與內容已對系爭案申請人即原審參加人公開，對此新型專利申請人之特定人公開，應已符合該條款已公開者之規定。原審參加人承認系爭舉發案申請前，曾在台灣高雄地方法院檢察署 87 年度偵字第 18549 號違反專利法案件於 87 年 10 月 21 日訊問筆錄，如下之陳述，辯護人：「告訴人（即原審參加人）剛說，他曾向被告（即本件上訴人）表示，如果要做此產品，真空唧管要加大，但被告公司沒有聽其建議。這表示告訴人對被告產品的研發過程有清楚，並提供意見。」檢察官問：「有無向被告公司建議唧管要加大？」告訴人答：「不是，我是建議，混合器應加高，但對方並沒有這麼做。」告訴代理人陳稱：「請訊問告訴人此為何時之事。」經檢察官訊問後，告訴人答「83 年 6、7 月的事，當時已申請，但尚未核准。」辯護人再請檢察官訊問告訴人在 83 年是否就已知道被告就已研發此同類型產品時。告訴人答稱：「是。」基於上述訊問筆錄內容足以證明上述引證一於原審參加人提出申請前，已對原審參加人公開。就上述上訴人研發在先，原審參加人事後參與部份研發工作，等上訴人實際樣品製作出來後，原審參加人亦提供改進意見之事證，原審參加人於舉發申請與提起訴願時已主張與舉證，足證系爭案之申請，應係上訴人對原審參加人公開引證一內容後所為之申請。系爭案應不具新穎性。(三) 原審判決就所謂已公開使用者，係指已對不特定人公開之情形而言，就此部分已不當限縮法條文義，致上訴人既有之權利受到侵害，且適用上亦與其立法意旨不符，故原審判決有行政訴訟法第 243 條第 1 項規定判決適用法規不當之違誤云云，雖以原審判決有不適用法規或適用法規不當為由，惟查原審判決就本件上訴人之舉發何以不成立，已詳述其得心證之理由，並無適用法規不當之情形，上訴人上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，難認為對原審判決之如何違背法令已有具體之指摘，依首揭說明，其上訴為不合法，應予駁回。

參考資料

【裁判字號】 91, 訴, 2559

【裁判日期】 920918

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院駁回原告之訴，判決指出：原告舉證至多僅能證明參加人於申請系爭專利時已知悉原告實際負責之明聰工業股份有限公司亦有在從事瓦斯與汽油兩用燃料車用轉換裝置之研發，無法證明引證一於參加人申請系爭專利前已見於刊物或已公開使用。又所謂已公開使用者，係指已對不特定人公開之情形而言，至於特定人如知悉創作內容而提出專利之申請者，乃依專利法第5條，誰為專利申請權人之問題。

【判決書摘錄】

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要

緣參加人前於民國（下同）八十三年七月十二日以「瓦斯與汽油兩用燃料車用之轉換裝置」向前被告之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第八三二〇九九七一號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第九九二〇三號專利證書。嗣原告以其有違系爭專利核准審定時專利法第九十八條第一項第一款及第二項規定，檢具舉發證據二為八十年十一月間由聯運汽車工業股份有限公司（下稱聯運公司）製作之「FCV-GP01 汽油／瓦斯切換閥」圖面影本（下稱引證一）；舉發證據三為聶世何之身分證及其所出具之證明書、勞工保險卡影本（下稱引證二）；舉發證據四為台灣高雄地方法院八十九年度易字第一一五九號刑事判決影本（下稱引證三）；舉發證據五為經濟部八十六年八月二十一日經（八六）訴字第第八六六〇九三九五號訴願決定書（下稱引證四）；舉發證據六為八十七年偵字第一八五四九號專利案訊問筆錄影本（下稱引證五）；舉發證據七為引證一與系爭案比對圖（下稱引證六）；舉發證據八為原告委託金屬工業研究發展中心鑑定引證一之「汽油／瓦斯切換閥」（型號 FCV-GP01）與引證三、五所述遭扣案之「汽油／瓦斯切換閥」之報告書影本（下稱引證七），對之提起舉發。案經被告審查，於九十一年一月十五日以（九一）智專三（三）〇五〇五一字第Z〇〇〇〇〇〇〇〇〇八號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

理 由

(一)引證一雖載有聯運公司於八十年十一月間所繪製之日期，然因其係私人公司之內部流通文件，並非不特定第三人可取得而知悉其內容者，故該繪製日期

- 並非專利法上所稱之公開日期，在無其他證據資料可資佐證下，尚無法證明其公開日期為何，自無從據以論證系爭案是否具有新穎性及進步性。
- (二)引證二之證明書係聶世何個人所開具，屬私文書，其證據力已顯薄弱，姑且不論其所述內容是否屬實，由其內容所示亦僅能證明引證一即聯運公司之「汽油／瓦斯切換閥 (FVC-GP01)」圖面係聶世何任職於聯運公司期間所繪製，亦尚無法證明引證一於系爭案八十三年七月十二日申請前即已公開。
- (三)引證三判決書已載明：其係根據財團法人中華工商研究所之鑑定結果認原告被查扣之真空閥成品一個及半成品二十個已侵害系爭參加人所有第八三二〇九九七一號（證書號為第九九二〇三號）新型專利權，並同時述明被查扣之真空閥成品一個及半成品二十個並非根據原告所提之八十年間研發的試作圖（即引證一）製作而成，縱原告所提出之試作圖為真，且扣案真空閥所使用之原理與試作圖所表現之原理相同，亦僅證明原告於八十年間確有研發真空閥式混合器之行為，原告既未能先於參加人完成符合專利法要求之物品，並向主管機關申請取得新型專利，自不得僅以其曾有研發行為，而謂可不受參加人所取得新型專利之限制，故原告請求鑑定被扣案之真空閥與試作圖所表現之原理是否相同部份，委無必要等語，此即為引證三判決意旨未對引證一與系爭案進行實體比對審酌之理由，並非原告所稱該判決書既未對引證一有質疑，當然即肯定引證一可證明系爭案有違新穎性及進步性要件云云。
- (四)引證四之經濟部訴願決定書，原告僅係將其用以說明「影本倘屬真正且與待證事實有關，即難謂不具證據力」之觀念問題，尚非與系爭案實體技術有關。
- (五)引證五之刑案偵查筆錄上雖載有參加人所言「我是針對明聰產品的缺失去研究的」等語，原告於提起本件行政訴訟時補提刑案偵查筆錄上載有參加人所言「我是建議，混合器應加高，但對方並沒有這麼做等語」，參加人於本院審理時陳稱：「我是建議他要把真空閥加大、混合器加高，要裝我的真空閥比較好裝。他沒有照我的意思做」等語，惟此至多僅能證明參加人於申請系爭專利時已知悉原告實際負責之明聰工業股份有限公司亦有在從事瓦斯與汽油兩用燃料車用轉換裝置之研發，無法證明引證一於參加人申請系爭專利前已見於刊物或已公開使用，即難依據引證一論究系爭案是否有違新型專利之新穎性及進步性要件。又所謂已公開使用者，係指已對不特定人公開之情形而言，至於特定人如知悉創作內容而提出專利之申請者，乃依專利法第五條，誰為專利申請權人之問題，原告主張對特定人公開，應已符合專利法第九十八條第一項第一款「已公開使用者」之規定，容有誤會。
- (六)引證一既無從證明於系爭案申請前已經公開而為習知之技術，尚難據以論證系爭案是否具有新穎性及進步性，已如前述，則引證六之系爭案與引證一之比對圖自無庸審究。
- (七)引證七根據原告於舉發理由書第九頁第五行所述，其係引證三刑事判決中經扣案之真空閥成品與引證一之鑑定報告（金屬工業研究發展中心所為），則因引證一不具證據力已如前述，且引證三刑事判決中所述之扣案真空閥成品亦

非本案之引證資料，足見引證七對於系爭案是否有違新型專利之新穎性及進步性要件，亦無證據價值可言。

綜上所述，引證一至七不足以證明系爭案有違專利法第九十八條第一項第一款及第二項規定，故本件被告所為舉發不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。



【裁判字號】 94，判，1003

【裁判日期】 940714

【裁判案由】 發明專利申請

發明專利申請案，智慧局再審查審定「不予專利」，申請人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟仍被駁回，乃提上訴。最高行政法院駁回上訴，判決指出：本件涉及系爭案是否符合法定專利要件之專業判斷，主管機關即被上訴人交由其合格聘任之審查委員審查，並無不適格之問題。上訴人主張本件應由具備眼科有關之專門學識及技術，始得稱為適格之專利審查人員，否則即違反專門性之經驗法則云云，殊無足採。

【判決書摘錄】

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 19 條及第 20 條第 1 項規定申請取得發明專利。惟其發明如係「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依專利法申請取得發明專利，復為同法第 20 條第 2 項所明定。上開規定，涉及系爭案是否屬於發明之類型，及其申請發明專利範圍之請求事項是否具備產業利用性及進步性之判斷，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，不得遽指為違法。原判決以引證案係利用鞏膜擴展帶固定在鞏膜上後並產生往外放射狀之張力，以使鞏膜及其下之睫狀體擴展，增加晶狀體與睫狀體間半徑距離，以增加睫狀肌有效工作距離達到治療老視之目的；系爭案之修復假體亦如同引證案鞏膜擴展帶固植於睫狀體區域中眼睛鞏膜，以對睫狀體之上區域中之鞏膜施加一徑向向外或往外放射狀之牽引力，而使被影響區域之鞏膜連帶其下之睫狀體擴展，以增加晶狀體與睫狀體間半徑距離，睫狀肌有效工作距離即可加大，達到治療老視之目的，因此系爭案之技術思想與運用之手段與引證案並無不同，應已為引證案所揭露。雖然系爭案修復假體係嵌入睫狀體區域中眼睛鞏膜內，而引證案係以包含前、後環之鞏膜擴展帶及於環間延伸之蛛網狀物，以適合固定重覆於睫狀體之鞏膜上，兩者結構有所差異，但其等之技術特徵既皆藉由外科手術將植置物固定於鞏膜部以施加一向外之牽引力，使鞏膜及其下之睫狀體擴展，而達到恢復睫狀肌之有效工作距離，則系爭案

以不同之修復假體置換形成鞏膜袋，藉由提高袋或套環部分的鞏膜位置使鞏膜擴張，修復假體係嵌入鞏膜袋內等，僅為植置物構造與位置之稍許改變，其仍屬運用引證案既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，業已敘明其判斷之依據及得心證之理由，經核並無違背論理法則或經驗法則，自無上訴人所指有判決不適用法規或適用不當等違背法令情事。次查，系爭案是否能獲准發明專利其爭點即在於是否符合「可供產業上利用之發明」（第 20 條第 1 項前段），而稱發明者，依專利法第 19 條之規定，必需是「利用自然法則之技術思想之高度創作」，原判決之結論以系爭案不符合上開規定之要件，並無不合，尚不因其理由一將本件之爭點記載為專利法第 20 條第 1 項前段之規定而受影響。又查，本件涉及系爭案是否符合法定專利要件之專業判斷，主管機關即被上訴人交由其合格聘任之審查委員審查，並無不適格之問題。上訴人主張本件應由具備眼科有關之專門學識及技術，始得稱為適格之專利審查人員，否則即違反專門性之經驗法則云云，殊無足採。上訴論旨，仍執前詞，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。



【裁判字號】 94，判，1276

【裁判日期】 940818

【裁判案由】 新型專利異議

新型專利異議，智慧局審定為「異議不成立」，異議人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟亦遭判決駁回，乃提上訴。最高行政法院以原判決不備理由、理由矛盾及違背證據法則為由將原判決廢棄，發回台北高等行政法院。最高行政法院判決指出：(1)上訴人提起行政訴訟，除聲明撤銷訴願決定及原處分外，並於辯論意旨狀主張被上訴人應為異議成立之處分，其是否有提起課予義務訴訟之意思，自有加以闡明之必要。然原審未行使闡明權，逕就上訴人所提起之撤銷訴訟為判決，容有未洽。(2)判斷新型是否具有進步性，本應綜合其創作目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，不可只見某項功能之增進，而忽略其他功效之喪失，否則顧此失彼，可能因小失大，顯不符進步性所指「增進功效」之真諦。則上訴人主張系爭案將其形狀改成「環狀」後，反而不利於防止吹向散熱片之空氣回流，嚴重影響其所欲達成之「避免擾流，使氣流之風向穩定」之創作目的等語，攸關係爭案之構成要件省略後，其功能是否相對消失（不如引證案）而不具進步性，被上訴人自應加以調查審認，詎被上訴人於原審補充答辯時，卻以該事項非原處分認定進步性之依據為由，迴避此問題，自難謂已盡調查證據之能事。

【判決書摘錄】

主 文

原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

理 由

緣參加人前於民國（下同）八十八年七月十三日以「改良型散熱風扇座」向被上訴人申請新型專利，經該局編為第八八二一一六五八號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，上訴人之前身榮原科技股份有限公司以其不符新型專利要件，對之提起異議，並提出異議附件一為八十七年十月二十一日公告之第八五二〇二一一二號「中央處理器之散熱基板構造」新型專利案（下稱引證一），異議附件二為八十七年十二月十一日公告之第八六二一五一三八號「中央處理器之散熱器」新型專利案（下稱引證二）為證據。案經被上訴人審查，以九十一年四月十一日（九一）智專一（四）〇四〇八五字第〇九一八九〇〇〇八五二號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回後，遂提起行政訴訟，原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立

參加本件被上訴人之訴訟。

本院查：

(一)按人民請求行政機關核發對其有利之行政處分，遭到否准，而認為其權益受到違法損害，依法提起行政訴訟時，原則上應提起請求行政機關作成其所申請行政處分（行政訴訟法第五條第二項）之課予義務訴訟，而非僅提起請求撤銷行政機關否准其申請處分（行政訴訟法第四條第一項）之訴訟，否則即使勝訴，因撤銷行政機關否准其申請之行政處分，並不相當於命行政機關作成其所申請之行政處分，原告請求法院保護其權利之目的，亦無法在一次訴訟中實現。故遇此情形，宜由法院行使闡明權，使原告為完足之聲明。本件上訴人之前身榮原科技股份有限公司以系爭案不符新型專利要件，對之提起異議，其目的即在申請被上訴人為異議成立，不予系爭案專利權之處分，經被上訴人為「異議不成立」之處分（即駁回其申請）後，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，除聲明撤銷訴願決定及原處分外，並於辯論意旨狀主張被上訴人應為異議成立之處分（見原審卷第 151 頁），其是否有提起課予義務訴訟之意思，自有加以闡明之必要。然原審未行使闡明權，逕就上訴人所提起之撤銷訴訟為判決，容有未洽。

(二)次按「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」、「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論。審判長應向當事人發問或告知，令其陳述事實、聲明證據，或為必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之」，行政訴訟法第 189 條、第 125 條第 2、3 項分別定有明文。原判決理由雖謂「系爭案空間型態屬創新，．．．（引述系爭案申請專利範圍第一項之內容）。是系爭案無論與第八圖習用散熱風扇座或引證一及二相較，其構造特徵皆未被揭露，難謂為熟習該項技術者所能輕易完成，且系爭案達其特定之功效而無相互違背之情事，應具新穎性及進步性。」及「系爭案其形狀、構造及特徵在空間型態上可明顯看出係屬創新，而非單純之局部削除或構件省略」，惟並未引用系爭案之圖示（按遍查全卷未見附有系爭案之申請專利說明書），又未列舉引證案之申請專利範圍內容，亦即原審所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，皆未記明於判決，僅以「可明顯看出」，即遽認系爭案之構造特徵皆未被引證案揭露，其形狀、構造及特徵在空間型態係屬創新，而非單純之局部削除或構件省略等情，自有判決不備理由之瑕疵，且原審既未命當事人提出系爭案之申請專利說明書（含圖示）加以調查，即難謂其調查證據及言詞辯論之程序已臻完備。又上訴人於原審提出附件八、九及十八等對照圖，主張系爭案第一圖所示之專利特徵（即其申請專利範圍第一項）與引證一第七圖之差別，僅在於圖中「橙色斜線」部分而已，系爭案第五、七圖所示之專利特徵（即其申請專利範圍第二至四項）與引證二第一圖之差別亦同；另自前開諸圖「藍色範

圍」所示，亦可看出系爭案第一、五、七圖具有與引證一第七圖及引證二第一圖相同之「環圈」形狀特徵等情，如果屬實，前開原審所為「系爭案．．．其構造特徵皆未被揭露．．．非單純之局部削除或構件省略」，暨「引證一、二基板之形狀雖並未設限為整片式，惟不論為任何形式，其並未揭露系爭案之『環圈式』設計」之認定，即有未洽。原審未調取系爭案之申請專利說明書（含圖示）與引證一、二詳加比對，遽認系爭案具有新穎性及進步性，自難昭折服。

(三)再按「第一項說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、新型之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」及「新型專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，分別為系爭案核准審定時專利法第一百零五條準用第二十二條第三項及第一百零三條第二項所規定。前開「創作之目的」應記載該新型所欲解決之問題點及目的；「新型之功效」應儘量具體記載該新型所產生的「特有功效」，即依據申請專利新型之「技術內容、特點」，始能獲得的功效。復為系爭案核准審定時被上訴人所施行「專利審查基準」第 2-3-2 及 2-3-3 頁所明定。又「進步性之審查．．．應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」及「增進某種功效，係指申請專利之新型，其物品之形狀、構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件者」，亦分別為前揭「專利審查基準」第 2-2-21 及 2-2-19 頁所明定。自前開諸規定可知，申請專利之新型應否准予專利，係以其說明書所載之「技術內容」是否解決「創作目的」所欲克服之問題及是否達到「創作功效」所欲實現之功效為基準。則於異議事件審查其是否違反核准審定時之專利法規規定時，自應以前開說明書「技術內容」、「創作目的」及「創作功效」所揭載或得驗證之同一基礎事實，與異議證據比較判斷之。否則，若允許以非說明書「創作目的、技術內容及功效」所揭載或得驗證之事項為審查「新穎性」、「進步性」等要件之依據，不但違反誠信原則、異議制度之本旨，且有擴張申請專利範圍之虞，明顯牴觸行為時專利法第一百零五條準用第四十四條第四項：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在新型專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載」之精神。故未於申請專利說明書之「創作目的」及「創作功效」揭載者，且非依據申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效（即非依據該技術特點所能驗證之功效），即不得作為認定「進步性」之依據。上訴人於原審主張系爭案「創作目的」在於：「讓架設板形如一體的抵靠在鰭片頂端，而能避免架設板因震動造成共鳴響聲，達到極佳的靜音效果，並且，葉片之旋轉所引動之氣流，可由上而下汲取，且由架設板及定位環圈所框設的氣流出口向外送出，而能避免氣流汲取及擴散過程中之擾流的不良現象，使氣流之風向穩

定」(說明書第五頁倒數第六行以下)。其「創作功效」在於：「可使風扇座之鎖固更具穩定性，而不會產生震動之噪音，達到極佳的靜音效果，並且，可讓風扇所引動的氣流更為順暢的流通，而具有穩定風向之散熱效果」(說明書第十頁第七行以下)等語，為被上訴人所不爭，則「可節省材料」，似非系爭案說明書「創作目的及功效」所記載之事項，惟其是否為依據系爭案申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效，則未見被上訴人詳細加以驗證分析，遽認其屬系爭案之「特定功效」範圍，其理由亦有不備，原判決逕加引述，自有可議。且引證一、二基板之「形狀」並未設限為「整片式」，既為被上訴人所不爭，則其遽以引證一、二之基板 5、2 係「整片式」作為與系爭案之「環圈式」比較用料多寡之依據，理由亦嫌矛盾。

(四)又計算系爭案定位環圈、架設板及引證一、二基板等「一體成型」物品所需材料之多寡，一般係依其「體積」大小而定。而計算體積之大小，係以物體之長度、寬度及厚度(高度)之相乘結果為準。引證一、二基板 5、2 之「形狀」並未設限為「整片式」，既為被上訴人所不爭，亦為原審所肯認，其基板之長度、寬度、厚度(高度)即為不確定；系爭案「定住環圈 14、44、64」及「架設板 13、43、63」之長度、寬度及高度(厚度)亦皆未設限，故其長度、寬度及高度(厚度)亦為不確定。估算系爭案定住環圈、架設板及引證一、二基板所需材料多寡之長度、寬度及高度(厚度)等基礎資料既均為不確定，即無從獲得其所需材料多寡之具體數據，則原審僅憑被上訴人之片面主張，遽認「引證一、二係『整片式』之基板，若設計成特定之『環圈式』，自可節省材料，故系爭案可節省材料功效並無不實」等情，自有認定事實未憑證據之違法。

(五)末按前揭專利審查基準第 2-2-20、2-2-21 頁規定：「構成要件省略之新型，係指將他新型之一個或二個以上構成要件省略之新型而言。如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成。惟如構成要件省略後，其功能相對消失或未能產生某一新功效或增進某種功能時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成者且未能增進功效」、「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」。足見判斷新型是否具有進步性，本應綜合其創作目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，不可只見某項功能之增進，而忽略其他功效之喪失，否則顧此失彼，可能因小失大，顯不符進步性所指「增進功效」之真諦。故縱使認為系爭案基板之「環圈式」設計可節省材料，惟材料之節省意指構件之局部削除或省略，其必須仍保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，始能謂具有進步性，否則，如其功能相對消失，且未能產生某一新功效或增進某種功能時，即不能認具有進步性。則上訴人主張系爭案將其形狀改成「環狀」後，反而不利於防止吹向散熱片之空氣回流，嚴重影

響其所欲達成之「避免擾流，使氣流之風向穩定」之創作目的等語，攸關係爭案之構成要件省略後，其功能是否相對消失（不如引證案）而不具進步性，被上訴人自應加以調查審認，詎被上訴人於原審補充答辯時，卻以該事項非原處分認定進步性之依據為由，迴避此問題，且對於上訴人主張系爭案「創作目的、功效」所欲實現之「在使風扇座之鎖固（定位）」上不如引證一、二等情，又無任何回應，原審亦未命其說明，遽認系爭案較諸引證案具有進步性，自難謂已盡調查證據之能事。

(六)綜上所述，上訴意旨指摘原判決不備理由、理由矛盾及違背證據法則，尚非無據，且影響裁判之結果，上訴人聲明將之廢棄，為有理由，爰將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。

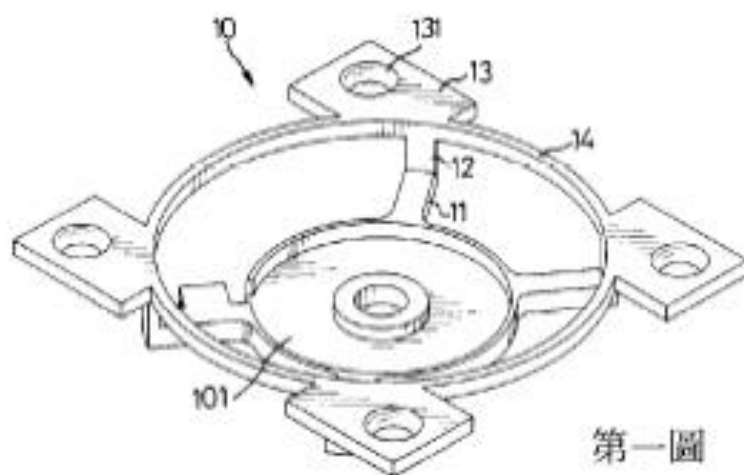
系爭案 88211658 改良型散熱風扇座

<摘要>

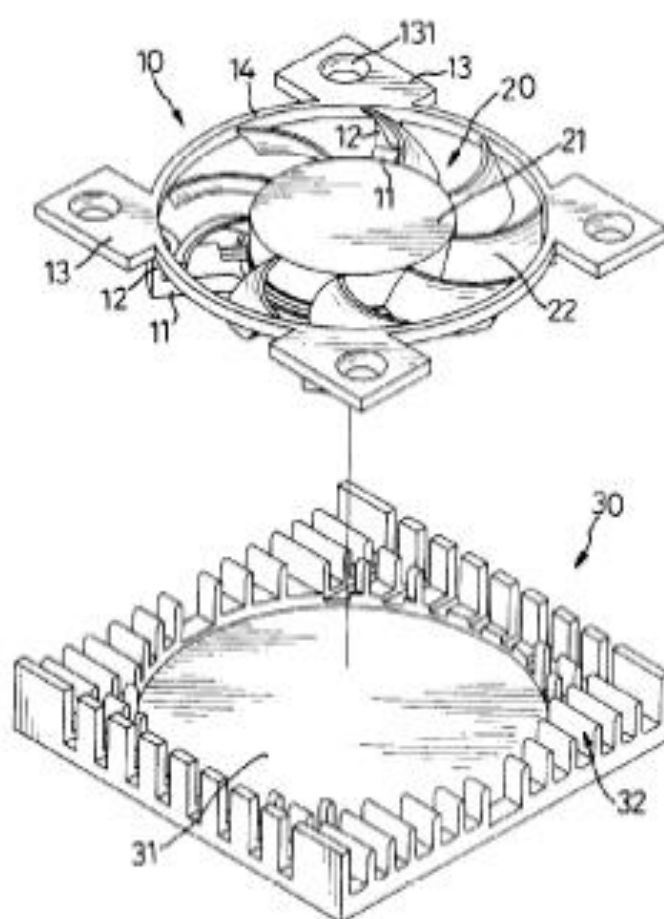
本創作係關於一種改良型散熱風扇座，其中，風扇座之底板周緣向外延伸出若干支架，支架末端向上形成轉折部，而在轉折部頂端向外延伸出架設板，架設板中設置穿孔，其主要係於風扇座各個支架末端向上的轉折部與架設板間，設置一體成型環繞的定位環圈，而將各個架設板予以連結，使其穩定的抵靠在鰭片頂端，而能達到更佳之靜音效果，並且，各個架設板間形成上側為定位環圈且兩側為架設板所框設而成之氣流出口，可避免氣流汲取及擴散過程中之擾流的不良現象，使氣流之風向穩定，而讓電子元件能獲得穩定的散熱功效。

<申請專利範圍>

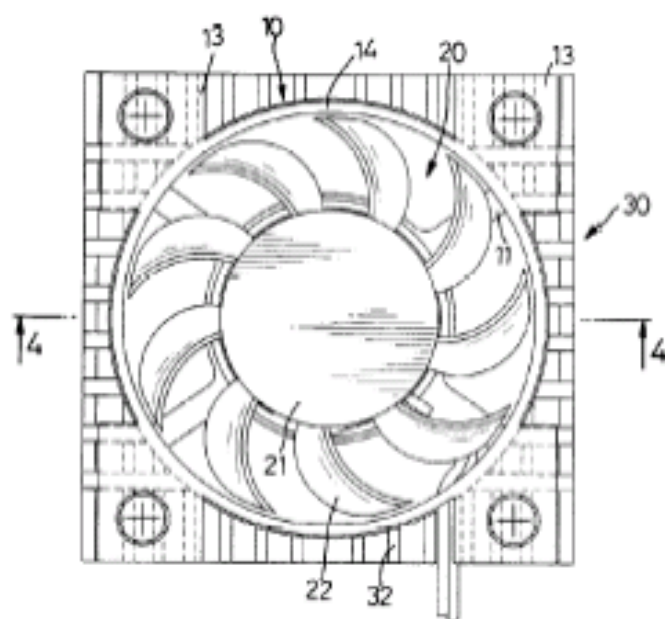
1. 一種改良型散熱風扇座，該風扇座之底板周緣向外延伸出若干支架，支架末端向上形成轉折部，而在轉折部頂端向外延伸出架設板，架設板中設置穿孔，風扇可設置於風扇座之底板，風扇座可置入鰭片座之容置槽中，而架設板則可以抵靠於鰭片頂端，螺絲可穿入相對的架設板之穿孔並鎖固於鰭片之對應間隙中，其特徵在於：
風扇座各個支架末端向上的轉折部與架設板間，設置一體成型環繞的定位環圈，而將各個架設板予以連結，且令各個架設板間形成上側為定位環圈且兩側為架設板予以框設之氣流出口。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之改良型散熱風扇座，其中，一體成型之定位環圈，其成型的位置可位於架設板表面向上凸伸。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之改良型散熱風扇座，其中，一體成型之定位環圈，其成型的位置可位於架設板下側而繞設於轉折部上。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述之改良型散熱風扇座，其中，一體成型之定位環圈，其成型的位置可位於架設板上，且高度更向下含概轉折部之適當高度。



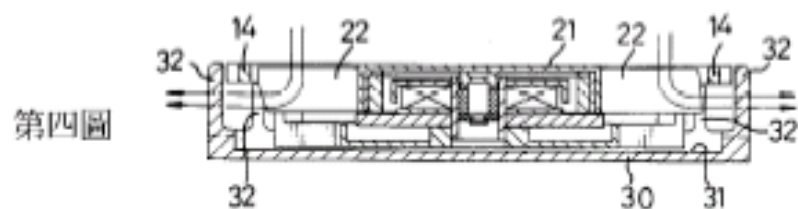
第一圖



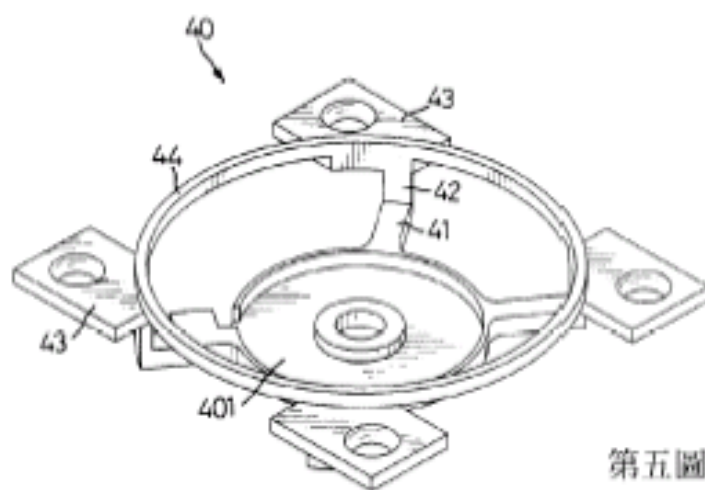
第二圖



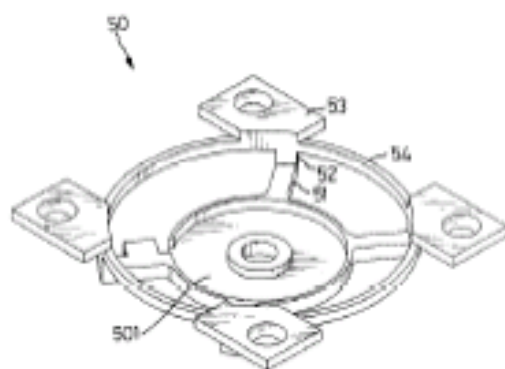
第三圖



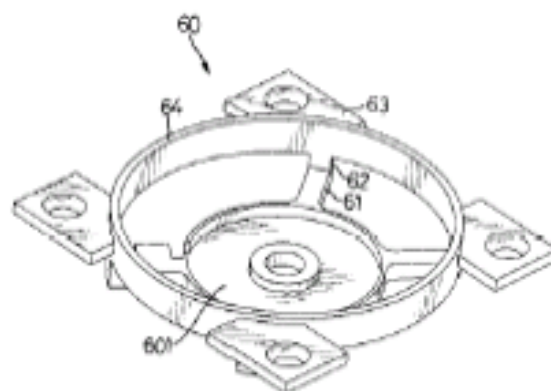
第四圖



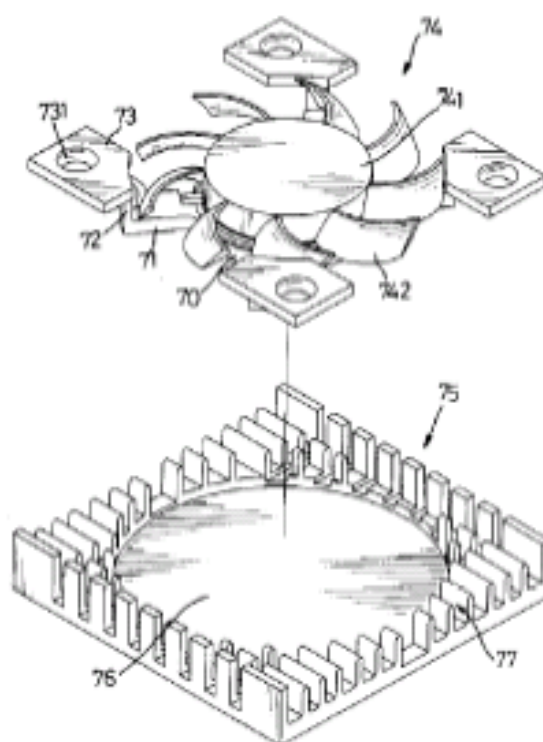
第五圖



第六圖



第七圖



第八圖



【裁判字號】 94, 判, 1486

【裁判日期】 940922

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟仍被駁回，乃提上訴。最高行政法院以原判決理由矛盾為由廢棄原判決，發回台北高等行政法院，判決指出：原審未深入查證，遽採信被上訴人之見解，認舉發證據四、五之烤肉架於系爭專利申請前已經公開使用，自嫌速斷。且其判決理由既採認「均一價格商品已為近年來零售通路之一種促銷方式」，故「原告所提附件一之三件容器，其條碼同為四七一八四三三六一七七九〇，據參加人陳稱此為其與家福公司簽訂之七十七元均一價格商品之條碼」，自堪信為真實等語，邏輯上即已打破「商品條碼為唯一」之定律，卻又認上訴人以「均一價格」之銷售型態來反證「同一條碼未必代表同一商品」，自非可採云云，其前後論斷似有矛盾。

【判決書摘錄】

主 文

原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

事實概要

上訴人於民國(下同)八十九年四月十四日以「改良式調整烤肉網高度結構」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第八九二〇六〇一六號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第一六八六五六號專利證書。嗣參加人以其有違系爭專利核准時專利法第九十八條第一項第一款及第二項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被上訴人審查，於九十一年五月八日以(九一)智專三(一)〇五〇一七字第〇九一八九〇〇一〇八二號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被上訴人之訴訟。

理 由

(一)申請之新型專利標的如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無不具新穎性情事，仍不得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准時專利法第九十八條第二項所明定。所謂既有之技術或知識，係指申請日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術或知識而言。又獲准專利之新型，任何人認有違反上開專利法第九十七條至

第九十九條之規定，應撤銷其新型專利權者，依同法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，得附具證據向專利專責機關舉發之；從而系爭專利有無應撤銷其新型專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供專利專責機關即被上訴人審查。舉發人所提出之數項證據，如果僅能各自證明片斷之事實，則其間之關連性須無合理可疑，且足以證明系爭專利有違反專利法規定之情事，始應為舉發不成立之處分。

(二)按商品條碼編號系統的管理是由一國際性組織－國際商品條碼總會

(International Article Numbering Association) 負責各會員國的國家代號(前三碼)之分配與授權，再由各會員國的商品條碼專責機構，對其國內的製造商、批發商、零售商等授予廠商代表號碼(次四碼或六位數碼)，再由每一廠商為其生產之商品編號(續次五碼為商品代號)，末尾碼係檢核碼。此有財團法人中華民國商品條碼策進會之網站「百問百答－商品條碼簡介」資料附卷可稽。足見由於國家號碼的差異，加上廠商號碼的不同，故當每一廠商為其生產的商品編號時，通常固然會造成每一單項產品號碼的相異，但正由於商品代號係由廠商自行賦予，以致不同之產品也可能會有相同之條碼號碼，此觀前開網站「百問百答－商品條碼簡介」之Q 9中也提到如果廠商有超過十萬個商品時，建議循環使用，將停止銷售三年以上之商品之條碼號碼重新使用等語自明。換言之，一商品一條碼並非不變之定律，只要廠商停產某一產品，即可將其條碼號碼使用在新產品上，倘若廠商同時將同一條碼號碼編列在不同產品上，並不會違反任何規定。參加人於原審答辯時亦自認上訴人在訴願理由書中之理由(四)提出家樂福公司所販售之三件不同容器其條碼同為四七一八四三三六一七七九〇，此一條碼是參加人在九十年度和家福公司簽訂之七十七元均一商品之條碼，所謂均一商品(均一價)是近年來零售通路為迎合消費習性之改變及低價時代來臨的一種促銷方式，即將幾百項商品一併陳列，單一價格、單一條碼，任憑消費者選擇，其用意係為了方便管理及結帳；而上訴人在上開訴願理由(四)提出家樂福公司所販售之二件盤體其條碼同為四七一七六七三四一五〇二九，此一條碼是參加人之同行「邁其利德股份有限公司」和家福公司簽訂之九十九元均一商品合約中之商品條碼；其他坊間之均一價商店，如日奧公司、彩遊館、大創五十元店，在其店內，同一均一價之產品，其條碼也是單一條碼等語在卷，另外參加人之米國牌烤肉網上印製之條碼，與聯陳企業有限公司所販售之S型烤肉網之條碼同為四七一八四三三六一三六六二，亦有上訴人所提照片影本附卷可稽，益見同一條碼未必代表同一商品。

(三)本件上訴人對於系爭案相較於參加人所提舉發證據四之烤肉架，並不具進步性乙節，已不爭執，其所爭執者僅在於舉發證據四、五之烤肉架於系爭專利申請前是否已公開使用者，即舉發證據四、五與舉發證據六至十間是否具有關連性而已。原判決認證據四、五之烤肉架於系爭專利申請前已有公開使用之事實，係以舉發證據四、五之商品條碼為四七一八四三三六一四五五三與

證據八相同，且其統一發票號、金額等皆相符，舉發證據四至十相互佐證，自足資採認舉發證據四、五之烤肉架產品為系爭專利申請前已公開使用者；況在同一條碼下證據四、五、十尚揭有構造圖式，又證據十載有商品名稱「折疊網（附腳烤肉網）」，且所顯示之商品外觀型態、商品條碼等與舉發證據四、五相同，證據四、五與舉發證據六至十間顯可互為佐證，縱使型號有出入，惟就同一商品條碼仍足佐證是類產品於系爭案申請前已見公開之事實等語，為主要論據。經查舉發證據四（實物樣品）及舉發證據五（實物照片）揭示之物品形狀及其包裝上顯示之條碼、型號，雖與舉發證據十（烤肉架相關產品圖片與條碼之對照型錄）所列「折疊網（附腳烤肉網）」之外觀、條碼及型號相符，但未記載發行日期；而舉發證據六（第三人家福公司與參加人簽訂之全國性合約）、舉發證據七、八（八十九年二月二日開立之統一發票、送貨單）及舉發證據九（八十九年二月二日之傳真訂單）所揭示之品名、條碼、型號、統一發票號碼、交易廠商、金額及日期，雖然關連一致，可證舉發證據七、八、九是同一批貨物所開立之單據，但沒有揭露物品之形狀及構造。故必須證明舉發證據四之實物與舉發證據七、八、九等單據所記載之相關貨物係屬同一，始足以證明舉發證據四、五之烤肉架產品為系爭專利申請前已公開使用者。惟兩者之間，條碼固然相同（四七一八四三三六一四五五三），但就參加人而言，同一條碼未必代表同一商品，已如前述，且其間型號不同，舉發證據四、五、十揭示者為「TF-141」，然舉發證據六、九顯示者為「TF-45」（舉發證據七、八未記載型號），衡諸「不同型號之產品可能為不同之產品」之經驗法則，舉發證據四、五之品名「折疊網」、舉發證據十之品名「折疊網（附腳烤肉網）」與舉發證據六、八、九記載之品名「附腳烤肉網」是否同一產品，尚非無疑。原審未深入查證，遽採信被上訴人之見解，認舉發證據四、五之烤肉架於系爭專利申請前已經公開使用，自嫌速斷。且其判決理由既採認「均一價格商品已為近年來零售通路之一種促銷方式」，故「原告所提附件一之三件容器，其條碼同為四七一八四三三六一七七九〇，據參加人陳稱此為其與家福公司簽訂之七十七元均一價格商品之條碼」，自堪信為真實等語，邏輯上即已打破「商品條碼為唯一」之定律，卻又認上訴人以「均一價格」之銷售型態來反證「同一條碼未必代表同一商品」，自非可採云云，其前後論斷似有矛盾。

(四)綜上所述，上訴意旨指摘原判決理由矛盾，尚非無據，且影響裁判之結果，上訴人聲明將之廢棄，為有理由，爰將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。



【裁判字號】 94, 判, 1595

【裁判日期】 941020

【裁判案由】 發明專利舉發

發明專利舉發，智慧局審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，專利權人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟亦遭駁回，乃提上訴。最高行政法院駁回上訴，判決指出：系爭案核准審定時之專利法第 20 條第 1 項第 2 款規定：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：．．．。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」所稱「有相同之發明」，係指申請時已有相同之他件發明申請案存在，至於究為何人所申請，則非所問，從法律規定中已堪認定。是在法律並無明定「其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」之例外規定前，自不應限縮解釋。

【判決書摘錄】

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以系爭第 87121847 號「球塞製造方法」發明專利案，係以衝模方式將一圓形管材衝製成一兩側具開孔之球殼體，並於球殼體周面形成一供閥桿卡制之卡掣槽，且直接整修球殼體兩側開口成水流通道，再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理，即製成一種內部中空之球塞構造。參加入所提舉發證據為 87 年 4 月 21 日申請，89 年 7 月 11 日審定公告之第 87106041 號「球閥之球塞製造方法」發明專利案，係將一圓形管材以衝模方式，直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體，且於球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽，接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管，焊接固定於球殼體兩側的圓形開孔間，再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後，製構成一種內部中空之球塞構造者。經被上訴人審查，以引證案已揭露系爭案申請專利範圍之構造特徵，系爭案不具新穎性。另系爭案申請專利範圍第 2 項「衝模方式．．．卡掣槽」、第 3 項「銑切．．．卡掣槽」等和引證案於「球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽」實質相同，不具新穎性；系爭案申請專利範圍第 5 項「管材長度約為球塞流道長度的 1.1 倍」和引證案申請專利範圍第 2 項「管材．．．長度為球塞流道長度的 1.1 倍」兩者相同，不具新穎性；系爭案申請專利範圍第 4 項「固定軸孔」之附屬特徵，僅為一般球閥之習知技術，故引證

案可證明系爭案不具新穎性，乃為舉發成立，應撤銷專利權之處分。查系爭案係於 88 年 7 月 28 日審定准予專利，則其是否違反專利法規定，自應以核准審定時所適用之 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法（即舊專利法）為斷。舊專利法第 20 條第 1 項第 2 款規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利」者，其所謂「有相同之發明」，係指申請時已有相同之他件發明申請案存在，至於究為何人所請則非所問。系爭案僅將引證案申請專利範圍中關於「接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管，焊接固定於球殼體兩側的圓形開孔間」之部分特徵刪除（申請專利範圍擴增），系爭案和引證案兩者申請專利範圍並非各自獨立，系爭案之申請專利範圍之構造特徵及技術手段已為引證案申請專利範圍所揭露，系爭案不具新穎性，並不因系爭案與引證案為同一申請人而受影響。被上訴人以系爭案違反舊專利法第 20 條第 1 項第 2 款之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，因將上訴人之訴駁回。上訴意旨略謂：上訴人在原審言詞辯論之主要攻擊方法即主張系爭專利核准時專利法第 20 條第 1 項第 2 款規定，過於廣泛，應以「限縮解釋」之方法，方符法律本旨，亦即有關於「先申請案之地位」，僅適用於不同人的先、後申請案，而排除申請人為同一人時之適用，並提出該法條為何要為限縮解釋之法律上理由，以反駁被上訴人之審查意見。惟原判決未予斟酌，並於判決理由項下記載關於攻擊或防禦方法之法律上意見，實有判決理由不備之違法。又專利法於 92 年 2 月 6 日修正公布第 23 條，已排除舊法第 20 條第 1 項第 2 款規定，修正同一人之申請，為但書例外准予專利權。系爭案申請人既皆為上訴人，依該但書例外規定，自應給予專利。原審於 93 年 4 月 13 日判決時，專利法第 23 條業已修正，原判決就此新法之規定，何以不予適用，均無理由說明，顯有判決不適用法規及判決不備理由之當然違背法令情事。又專利法於 86 年 5 月 7 日修正公布，原判決就系爭案既認定於 88 年 7 月 28 日審定准予專利，何以不適用 86 年 5 月 7 日所修正公布之專利法，卻適用 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法，顯已違背後法優於前法之原則，原判決未說明何以不適用申請時所公布施行之法律，反適用修正前之 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法之理由，亦有判決不備理由之違法。另被上訴人就上訴人「球閥之球塞製造方法」發明專利權，於 92 年 8 月 12 日以 92 智專 3（3）05025 字第 09220811280 號舉發案審定「舉發不成立」，且判定該專利具有進步性，然被上訴人就本件系爭專利為舉發審查時，完全相同之審查人員，竟為舉發成立，前後完全矛盾相反之判斷。原判決理由未加置論，顯有判決不備理由之當然違背法令云云。本院查：按系爭案核准審定時之專利法第 20 條第 1 項第 2 款規定：凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：．．．二有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」所稱「有相同之發明」，係指申請時已有相同之他件發明申請案存在，至於究為何人所申請，則非所問，從法律規定中已堪認定。是在法律並無明定「其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」之例外規定前，自不應限縮解釋。上訴人主張上開規定，應以「限縮解釋」之方

法，方符法律本旨，亦即有關於「先申請案之地位」，僅適用於不同人的先、後申請案，而排除申請人為同一人時之適用云云，尚無足採。次按「法律不溯及既往」，為適用法律之基本原則，本件係發明專利之舉發案，除法律另有規定外，本於實體從舊原則，應適用行為時（核准審定時）之法律，尚無所謂「從新從優原則」之適用。又專利法於 86 年 5 月 7 日修正公布第 21 條等條文，該次修正條文依 90 年 12 月 11 日行政院台 90 經字第 071409 號令發布應自 91 年 1 月 1 日起施行。原判決以系爭案係於 88 年 7 月 28 日審定准予專利，則其是否違反專利法規定，自應以核准審定時所適用之 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法為斷，於法並無不合。上訴人訴稱原審於 93 年 4 月 13 日判決時，舊專利法第 20 條（修正後為 23 條）業已修正，原判決未適用新法之規定，復不適用 86 年 5 月 7 日所修正公布之專利法，卻適用 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法，有判決不適用法規及判決不備理由之違法，且違背後法優於前法之原則云云，均無足採。另查被上訴人 92 年 8 月 12 日 92 智專 3（3）050 25 字第 09220811280 號專利舉發案審定書，係就本件引證案「球閥之球塞製造方法」發明專利被舉發案為「舉發不成立」之處分，該審定案與本件舉發案之被舉發案、舉發之證據及其法律依據均不相同，自無上訴人所指同一審查人員為前後完全矛盾相反之判斷可言。原判決將原處分及訴願決定維持，駁回上訴人之訴，於法並無違背。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。



【裁判字號】 94，判，1625

【裁判日期】 941027

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，提起行政訴訟，台北高等行政法院以舉發人主張引證二至四可證明系爭專利不具進步性為新事實，未在前一舉發案(N01)中被主張，原處分以一事不再理為由未予審查，實有不當，而將訴願決定及原處分均撤銷，專利權人不服，乃提上訴。最高行政法院駁回上訴，判決指出：原判決撤銷原處分之理由並無不當，但前一舉發案之訴願決定中已指出引證二至四無法證明系爭專利不具進步性，舉發人提行政訴訟及上訴均被駁回，因此本件被上訴人以同一事實及同一證據再為舉發，即有前揭專利法第 72 條第 2 項「一事不再理」原則之適用，此部分上訴有理由。但原判決另以原處分理由就引證 1 是否能證明系爭案有無進步性之爭點，並無任何著墨，其審定理由顯然不備，而撤銷原處分，經核並無違誤。

【判決書摘錄】

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

上訴人（即原審參加人）前於民國（下同）83 年 1 月 18 日以「小型散熱扇之定子結合構造」向經濟部智慧財產局（即原審被告，下稱智慧財產局）之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第 83200685 號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第 95615 號專利證書。嗣被上訴人以其違反核准時專利法第 98 條第 2 項及第 104 條第 1 項第 3 款規定之要件，檢具舉發證據 2 為 82 年 11 月 1 日公告之第 81217854 號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（下稱引證 1）；舉發證據 3 為 78 年 4 月 1 日公告之第 77207398 號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（下稱引證 2）；舉發證據 4 為 81 年 3 月 1 日公告之第 80209927 號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（下稱引證 3）；舉發證據 5 為 81 年 11 月 1 日公告之第 80209927A01 號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（下稱引證 4，即引證 3 之追加專利案），對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於 90 年 12 月 21 日以（90）智專三（2）04020 字第 09089002504 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

本院按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」（第 1 項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起 6 個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起 6 個月內申請專利者，不在此限。（第 2 項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭專利核准時專利法第 97 條、第 98 條所明定。次按「實體從舊，程序從新」，乃法律適用原則，舉發案是否成立之實體判斷，應依專利核准時之法律；而有關舉發案所為程序之踐行，則應適用舉發審定時之法律規定。故本件智慧財產局於 90 年 12 月 21 日為系爭舉發審定時，自應適用 90 年 10 月 24 日修正公布專利法第 105 條準用同法第 72 條：「（第 1 項）前條第 2 款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。（第 2 項）異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」所為程序之規定。查被上訴人前於 87 年 10 月 19 日以 78 年 4 月 1 日審定公告之第 77207398 號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（舉發證據 2 即本件引證 2）、81 年 3 月 1 日公告之第 80209927 號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（舉發證據 3 即本件引證 3）及 81 年 11 月 1 日公告之第 80209927A01 號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（舉發證據 4 即本件引證 4），對同一系爭案，以違反核准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 2 項之規定，提出舉發 1 案（NO1），主張系爭專利只是舉發證據 2、3、4 之直接替代轉用，並且未能產生新的功效或明顯之功效增進，係一種不具「進步性」之「集合新型」等情，經智慧財產局於 89 年 7 月 4 日以（89）智專三（2）04020 字第 08989001126 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分在案（嗣上訴人不服，提起訴願，經濟部 90 年 11 月 6 日經（90）訴字第 09006325880 號訴願決定以「綜合證據 2、3 及 4（即本案之引證 2 至 4），尚難證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者-附經濟部卷宗」，駁回訴願；被上訴人不服，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經遭駁回，循序向本院提出上訴，本院 93 年度判字第 472 號判決以「足認系爭案與引證 1、2、3（即本案之引證 2 至 4）之構造皆不同，且系爭案使加工及組裝較簡便，可增進功效，難稱系爭案為『集合新型』或簡易組合轉用，而不具新穎性或進步性，業經原判決於理由中敘明甚詳-附本院卷」等情，駁回上訴）。以上各節，有被上訴人 87 年 10 月 19 日專利舉發申請書及專利訴願理由書、智慧財產局 89 年 7 月 4 日（89）智專三（2）04020 字第 08989001126 號專利舉發審定書附原處分卷可稽，被上訴人以同一事實及同一證據再為舉發，即有前揭專利法第 72 條第 2 項「一事不再理」原則之適用，是智慧財產局僅就前開引證 1 予以審查，並無不合。此部分原判決以智慧財產局對於被上訴人主張系爭案為本件

舉發 2 案之引證 2 至 4 之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」等情，未作任何實體審查，不予受理，指摘智慧財產局原處分及訴願決定未洽，雖嫌疏失，上訴意旨執以指摘，固屬有據。惟原判決另以新穎性與進步性係不同的基本要件，上開引證 1 之說明書及相關第 2 圖並無法看出於上、下積磁軀片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等類似於系爭案之結構特徵，僅能推論系爭案與引證 1 之技術有差異，引證 1 不足以證明系爭案不具新穎性，至於系爭案有無進步性，尚須檢視其是否為熟習該項技術者運用引證 1 之技術或知識，所能輕易完成，及是否有增進功效，始能判斷，原處分理由就此部分爭點，並無任何著墨，其審定理由顯然不備為由，撤銷訴願決定及原處分，並命智慧財產局對被上訴人就系爭專利所提舉發 2 案（NO2）應依原判決之法律見解另為處分部分，經核並無違誤，上訴意旨對之亦未有何指摘，仍難認上訴為有理由，應予駁回。

參考資料

【裁判字號】 91，訴，2635

【裁判日期】 920904

【裁判案由】 新型專利舉發

新型專利舉發，智慧局審定為「舉發不成立」，舉發人訴願遭決定駁回，遂提起行政訴訟。台北高等行政法院將訴願決定及原處分均撤銷，判決指出：被告僅係以逐一比對的方式就各引證案與系爭案進行比較審查，即為舉發不成立之處分，而未將該舉發證據二至四加以組合以論證系爭案是否具進步性，則系爭案是否為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，即屬新事實，與先前舉發一案審定之事實並非同一，原告於提起本件舉發二案時，主張將引證二至四互相組合以證明系爭案不具進步性，應無一事不再理之適用。被告對於原告所主張之新事實，即系爭案為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」等情，不予受理（未作任何實體審查），其踐行之程序，自有違誤。

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告於民國八十九年九月二十一日就第八三二〇〇六八五號「小型散熱扇之定子結合構造」新型專利所提舉發案（N〇2），應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要

緣參加人前於民國（下同）八十三年一月十八日以「小型散熱扇之定子結合構造」向被告之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第八三二〇〇六八五號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第九五六一五號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第九十八條第二項及第一百零四條第一項第三款規定之要件，檢具舉發證據二為八十二年十一月一日公告之第八一二一七八五四號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（下稱引證一）。舉發證據三為七十八年四月一日公告之第七七二〇七三九八號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（下稱引證二）。舉發證據四為八十一年三月一日公告之第八〇二〇九九二七號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（下稱引證三）。舉發證據五為八十一年十一月一日公告之第八〇二〇九九二七A〇一號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（下稱引證四，即引證三之追加專利案），對之提起舉發，案經被告審查，於九十年十二月二十一日以（九〇）智專三（二）〇四〇二〇字第〇九〇八九〇〇二五〇四號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院

提起本件行政訴訟。

理 由

本院查：

- (一)系爭案申請之標的與技術特徵，並非在於金屬軸管頂端其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造，故其申請專利範圍內容中未予界定，難稱「未明確界定實施的必要構成要件」，系爭案並未違反核准時專利法第一百零四條第一項第三款之規定，已如前述，原告於本院審理中，亦表示對此部分不再爭執。
- (二)原告於訴願時主張被告明顯係以逐一比對的方式進行審查，根本未將引證一、三或引證一、四等二個或二個以上的引證案適當地相互結合，再對系爭案是否具備「非能輕易完成」之「進步性」要件進行判斷云云，經查，原告於舉發階段，僅主張系爭案之結構特徵已為引證一所揭露，係引證一之技術手段之直接轉用，未能增進功效；且為引證二至四之簡易組合轉用未能產生相乘功效等情，並未主張將引證一與引證二、三或四結合來判斷系爭案之不具進步性，故此部分係屬新事實（新爭點），應受訴願時即現行專利法第七十二條第四項自舉發之日起一個月內補提新事實及證據之限制（依改制前行政法院七十二年判字第一四一九判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據）（雖然程序從新，但修正前專利法第七十二條第四項規定內容相同），自非被告及訴願機關於本件舉發案之行政爭訟階段所應審究，訴願決定意旨未就此新爭點加以審酌，並無不合。
- (三)按新穎性與進步性係不同的基本要件。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，僅具有新穎性，至於有無進步性，尚須檢視申請專利範圍之請求項所載新型，是否「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」。原處分意旨係以系爭案包括：定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座；其特徵在於：金屬軸管頂端具有一較上、下極片中心孔內徑大之外徑之環唇位，其管身之單一外徑略大於上、下極片、電路板及殼座等之中心孔內徑，但略小於定子線圈之中心孔內徑，藉此該金屬軸管一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片、定子線圈、下極片之組合體之中心孔，以及電路板之中心孔，再壓入殼座之中心柱孔內而被固定。而引證一之說明書及相關第二圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等為由，認引證一不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，惟查引證一之說明書及相關第二圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等類似於系爭案之結構特徵，僅能推論系爭案與引證一之技術有差異，引證一不足以證明系爭案不具新穎性，至於系爭案有無進步性，尚須檢視其是否為熟習該項技術者運用引證一之技術或知識，所能輕易完成，及是否有增進功效，始能判斷。然遍尋原處分理由就此部分爭點，並無任何著墨，其審定理由顯然不備，自難昭折服。

(四)現行專利法係於九十年十月二十四日修正公布，於九十年十月二十六日施行，本於「實體從舊，程序從新」原則，舉發案是否成立，應依系爭專利核准時之法律，而前揭專利法第七十二條第二項係就舉發案所為之程序上規定，即專利異議案或舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，就同一專利案再為舉發，無須等待「審查確定」。被告於九十年十二月二十一日為本件舉發審定時，前揭專利法第七十二條第二項已經實施，自應適用此最新程序規定。原告主張其提出舉發之日期為八十九年九月二十一日，依當時專利法第七十二條第二項規定：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」，舉發一案（NO 1）已由原告依法提起行政爭訟，尚未「審查確定」，故仍得執相同之引證案舉發云云，固不足取，然查本件原告前於八十七年十月十九日以七十八年四月一日審定公告之第七七二〇七三九八號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（舉發證據二即本件引證二）、八十一年三月一日公告之第八〇二〇九九二七號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（舉發證據三即本件引證三）及八十一年十一月一日公告之第八〇二〇九九二七A〇一號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（舉發證據四即本件引證四），對同一系爭案提出舉發（NO 1），經被告於八十九年七月四日以（八九）智專三（二）〇四〇二〇字第〇八九八九〇〇一一二六號專利舉發審定書為舉發不成立之處分在案，原告不服，訴經經濟部於九十年十一月六日以經（九〇）訴字第〇九〇〇六三二五八八〇號訴願決定書駁回訴願，尚在行政訴訟中。觀此舉發一案（NO 1）之審定書，被告僅係以逐一比對的方式就各引證案與系爭案進行比較審查，即為舉發不成立之處分，而未將該舉發證據二至四加以組合以論證系爭案是否具進步性，此有該舉發審定書影本附原處分卷及本院卷可稽，則系爭案是否為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，即屬新事實，與先前舉發一案審定之事實並非同一，揆諸前開說明，原告於提起本件舉發二案時，主張將引證二至四互相組合以證明系爭案不具進步性，應無一事不再理之適用。詎被告徒以本件舉發二案之引證二至四與舉發一案（NO 1）之舉發證據二至四相同，該舉發一案（NO 1）業經為舉發不成立之處分，依專利法第七十二條第二項規定，應不得再為舉發為由，對於原告所主張之新事實，即系爭案為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」等情，不予受理（未作任何實體審查），其踐行之程序，自有違誤。

綜上所述，原處分理由及其踐行之程序既有前述瑕疵，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟本件舉發案尚待被告依本院前述判決意旨，重新審酌引證一是否足以證明系爭案不具進步性，及實體審查系爭案是否確為引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，而不具進步性，再為適法之處分。