

專利行政爭訟案例研討彙編 (113 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 114 年 7 月

序 言

為持續提升專利審查品質，智慧局透過審查品質覆核作業，抽核審定前之案件，及時改善缺失，並針對每年不服智慧局原處分提起之行政救濟案件進行研討，對於影響通案性的議題亦與訴願會於共同舉辦的「智慧財產權實務案例溝通座談會議」進行深度探討、充分溝通，形成之共識作成會議紀錄或通報單，以供審查人員審查酌參或作為審查基準修正補充的依據，並以電子檔形式完整登載於智慧局網站，開放各界自由下載參考，期能與各界共同精進提升專業知能。

智慧局今年度蒐集 113 年度法院、訴願會所為撤銷或維持智慧局原處分之行政判決及訴願決定，精選收錄 12 件案例(撤銷案例 7 件，維持案例 5 件)，研析重要意旨，彙粹菁華，編輯「專利行政爭訟案例研討彙編」一冊。研析之案例涉及專利要件的認定或判斷，計有「新穎性」(1 件)、「進步性」(7 件)、「創作性」(1 件)、「優惠期」(1 件)、「分割超出」(1 件)及「更正超出」(1 件)，研討的議題主要為「適用優惠期之證據能力認定及證據調查」、「進步性之判斷-請求項之解釋」、「分割申請是否超出」、「進步性之判斷-簡單變更」、「工程合約圖說之證據能力」及「更正是否超出」。其中關於舉發證據是否適用優惠期之認定判斷是首次被蒐集分析的案例(112 年度行專訴第 38 號判決)，該案例之判決意旨，特別引用民法第 153 條第 1 項：「按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」及同法第 154 條第 2 項：「貨物標定賣價陳列者，視為要約。」之規定，作為審認判定舉發證據為專利權人基於本意所為之公開行為，非屬判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性例外之適格證據，此法律見解對得否適用優惠期之證據調查及事實認定，提供重要的論理依據，值得各界參考。

希冀透過案例分析研討，砥礪同仁不斷充實專利知能、精進審查品質，亦衷心期盼藉此彙編獲取各方建言，以協助智慧局建構更完善之專利法規，俾使審查更臻周延適法。

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

114 年 07 月

專利行政爭訟案例研討彙編(113 年度)目錄

一、新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
1	112 行專訴 37	087109802N02	製造纖維素纖維的方法	可據以實現、新穎性及進步性	7

二、進步性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
2	112 行專訴 42	094101450N02	空架行走車系統	發明專利進步性	19
3	112 行專訴 45	103140114N01	用以增進離子植入系統中之離子源的壽命及性能之方法與設備	發明專利進步性	29
4	113 經法字第 11317306060	106117360N01	用於裝填染髮劑用包裝材的製造方法及以該包裝材製成的包裝袋	發明專利進步性	37
5	113 行專訴 13	111207712 N01	拉筋機改良結構	新型專利進步性	43
6	112 行專訴 40	109127583N01	十字弓上箭裝置	發明專利進步性	51
7	112 行專訴 39	109130221N01	低磨損螺絲結構	發明專利進步性	61
8	112 行專訴 48	106133441N01	支付系統及支付方法	發明專利進步性	73

三、創作性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
9	112 行專訴 18	109305669N01	捲門片	設計專利創作性	81

四、優惠期

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
10	112 行專訴 38	108212130N01	車輛之外掛式燈具	適用優惠期	89

五、分割超出

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決/決定重點	頁次
11	113 經法字第 11317300090	110121516	具有柔緩性座墊 支柱介面之自行車	分割未超出	97

六、更正超出

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決/決定重點	頁次
12	113 行專訴 16	106211580N03	具有強化結合結構之椅子	更正超出	103

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
可據以實施、新穎性及進步性	112 行專訴 37	7
進步性	112 行專訴 42	19
	112 行專訴 45	29
	113 經法字第 11317306060	37
	113 行專訴 13	43
	112 行專訴 40	51
	112 行專訴 39	61
	112 行專訴 48	73
創作性	112 行專訴 18	81
優惠期	112 行專訴 38	89
分割超出	113 經法字第 11317300090	97
更正超出	113 行專訴 16	103

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
113.3.28-----	112 行專訴 37-----	7
113.5.9-----	112 行專訴 42-----	19
113.12.26-----	112 行專訴 45-----	29
113.10.16-----	113 經法字第 11317306060-----	37
113.9.12-----	113 行專訴 13-----	43
113.5.30-----	112 行專訴 40-----	51
113.5.16-----	112 行專訴 39-----	61
113.4.11-----	112 行專訴 48-----	73
113.1.4-----	112 行專訴 18-----	81
113.2.1-----	112 行專訴 38-----	89
113.1.19-----	113 經法字第 11317300090-----	97
113.10.23-----	113 行專訴 16-----	103



【專利案號】 087109802N02

【專利名稱】 製造纖維素纖維的方法

【審定結果】 請求項 1、6、8 舉發不成立

【相關法條】 專利法(90.10.24 修正公布)第 71 條第 3、4 款、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 發明專利據以實施、新穎性、進步性

【判決字號】 112 行專訴 37

【判決日期】 113.3.28

【判決摘要】

系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書並未違反核准時專利法第 71 條第 3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」及第 4 款「說明書之記載非發明之真實方法者」之規定。甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性，甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「製造纖維素纖維的方法」申請日為 87 年 6 月 17 日，經智慧局於 111 年 11 月 30 日以專利舉發審定書審定「請求項 1、6、8 舉發不成立」。原告對前開審定書之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)於 113 年 3 月 28 日以 112 年度行專訴字第 37 號判決駁回原告之訴，原告上訴最高行政法院(以下簡稱最高法院)仍在進行中。

(二)系爭專利請求項 1 係一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的

纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者。系爭專利請求項 6 係一種溶胞型纖維素纖維，其係由申請專利範圍第 1 至 4 項中任一項之方法所製得。系爭專利請求項 8 係如申請專利範圍第 6 或 7 項之纖維素纖維，其特徵在於它含有基於纖維素纖維之質量 0.25% 至 7.0%，特別是 1.0 至 3.0% 以質量計的分子量至少為 5×10^5 的纖維素。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書是否違反核准時專利法第 71 條第 3 款及第 4 款之規定？
2. 甲證 10 是否足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性？
3. 甲證 10 及通常知識之結合是否足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書並無違反核准時專利法第 71 條第 3 款及第 4 款之規定：

(1) 系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行記載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，從而請求項以「該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」作為必要技術特徵並無不妥。再者，奧地利維也納天然資源與生命科學大學及中國江蘇三黍生物科技有限公司均函覆法院表示可測定纖維素於紡絲溶液之質量百分比及纖維素分子量測定，熟習該項技術者仍能了解如何測定紡絲原液中纖維素之分子量輪廓，以及特定分子量範圍之纖維素的含量比例。

(2) 「紡絲原液之組成或製備方法」並非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，熟習該項技術者參酌說明書的內容與實施例之例示即可以實施例以外的態樣來實施，只要配製得到的紡絲溶液在緊臨紡絲之前所含纖維素中分子量為至少 5×10^5 的部分基於溶液之質

量計為 0.05%至 0.70%即可。說明書第 19 至 21 頁之記載，可得知並非只有「30%Alistaple LD 9.2 和 70%Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液才能達到發明目的，「15%Alistaple LD 9.2 和 85%Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液亦能達到發明目的，所以，「30%Alistaple LD 9.2 和 70%Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液非為必要技術特徵。此外，系爭專利第 13 頁第 17 至 18 行亦載明「型 Solucell 400 之漿粕同樣地表現一種分子量分佈適合於依本發明的纖維素溶液之製造，可見系爭專利並非限定僅可使用「30%Alistaple LD 9.2 和 70%Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液。

- (3) 系爭專利並非限定須以「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」才能達到系爭專利之發明目的，按系爭專利說明書第 9 頁第 2 至 6 行記載「吾人必須嘗試已經提供相當大部分的長鏈分子以便由紡絲溶液之製造時刻至實際紡絲的時刻，纖維素的降解程度不會使其濃度不足於本發明的最低濃度」顯然系爭專利要求及在乎的是「緊鄰紡絲之前之長鏈分子占紡絲溶液之濃度」。而與製備紡絲溶液時，纖維素占紡絲溶液之濃度無關。熟習該項技術者，根據本說明書之教示，自可根據廠內的紡絲環境、設備，於一開始製備紡絲原液時，調整纖維素占紡絲溶液之濃度。故製備紡絲原液時，一開始纖維素占紡絲溶液之濃度，並非必要技術特徵。至於系爭專利說明書圖 2 之全部案例將溶液中的纖維素濃度均特定為 15 質量%，僅係為了比較紡絲溶液的可紡性，故必須特定溶液中的纖維素濃度，而減少變因，以利分析。
- (4) 系爭專利請求項 1 所請之方法所用紡絲溶液中的纖維素濃度並不以 15%質量為限，而係僅限定於「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」，故原告所假設之「15 質量%為系爭專利請求項 1 之必要特徵」的前提事實已有明顯錯誤，則基於此

錯誤之前提事實進而對於系爭專利請求項 8 所進行之推論，亦不可採。請求項 8 為間接引用請求項 1，應包含所引用之請求項之全部技術特徵，惟原告以「計算式： $100\text{g}\times\text{紡絲溶液之纖維素濃度}\times 0.25\%\sim 100\text{g}\times\text{紡絲溶液之纖維素濃度}\times 7.0\%$ 」推算「分子量 5×10^5 纖維素於紡絲溶液中的質量」，該計算式中「紡絲溶液之纖維素濃度」非請求項 1 必要技術特徵、 $0.25\%\sim 7.0\%$ 為請求項 8 限定技術特徵，即該計算式未將所引用之請求項 1 之全部技術特徵列入計算式中，該計算式不足採，不足以證明系爭專利請求項 8 之記載不明確、且範圍過廣或僅有部分範圍可實現，使實施為不可能或困難。

(5) 「另一聚合物」並非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，請求項 1 及其引用該項之請求項 6、8 已無「及/或另一聚合物」之記載，故「另一聚合物」並非不可或缺之必要技術特徵，故即便系爭專利之說明中並未記載另一聚合物之內容，亦無礙於系爭專利之實施。更何況，系爭專利說明書已揭示本發明關於使用一種纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液，該溶液含有基於溶液質量 0.05 至 0.70% 的以質量計的具有分子量為至少 5×10^5 的纖維素（系爭專利說明書第 9 頁第 20 至 24 行），並透過例示說明如何製備纖維素在水性三級胺氧化物的可紡性溶液（系爭專利說明書第 13 頁第 20 行至第 14 頁第 2 行及其後數頁之說明），顯見根據系爭專利說明書之實施例，無須添加「另一聚合物」亦可實施系爭專利之發明內容。

(6) 「纖維素」對熟習該項技術者而言是顯而易知的聚合物，系爭專利中所用纖維素是從什麼來源種類取得的纖維素，並非本發明的重要考量點亦非影響系爭專利功效的特徵。更何況，系爭專利說明書第 4 頁第 1 至 3 行亦記載「本發明是一種依照乾／濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維。」故系爭專利所記載之「纖維素」，對熟習該項

技術者而言是顯而易知並能據以實施，並未有實施不可能或困難之情形。

- (7) 綜上，「紡絲原液之組成或製備方法」並非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，無論系爭專利請求項 1、6、8 之內容有無關於「紡絲原液之組成或製備方法」之記載，皆不足以證明有實施為不可能或困難之情事。又系爭專利並非限定須以「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」才能達到系爭專利之發明目的，並無請求項 1、6、8 無法為說明書所支持使實施為不可能或困難。而請求項 8 為間接引用請求項 1，應包含所引用之請求項之全部技術特徵，且請求項 8 更將纖維中的長鏈纖維素含量範圍限定在 0.25%至 7.0%之間，是以，系爭專利請求項 8 之記載並未有不明確、且範圍過廣或僅有部分範圍可實現，使實施為不可能或困難。

2. 甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性、進步性；甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性：

- (1) 甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，甲證 10 並未揭示系爭專利請求項 1 之「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」，且原告起訴理由亦自承甲證 10 未直接揭示該技術特徵；原告係以系爭專利所載之實施例推算得出之降解率為 40%，計算甲證 10 中纖維素溶液中，分子量超過 50 萬之纖維素之占比（計算式： $10.5\% \times 7\% \times 40\% = 0.294\%$ ），顯然，原告並無法從甲證 10 直接無歧異得知 50 萬以上分子量的纖維素占漿粕（「緊鄰於紡絲之前」之「紡絲溶液」所沉澱出）或占紡絲溶液之比例，紡絲溶液之降解率會受到溫度、時間、穩定劑等多項因素影響，原告將系爭專利實施例之降解率予以套用，以此計算甲證 10 溶液中纖維素降解後分子量超過 50 萬者之比率，並不適合，故該算式不足採。故甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。甲證 10 並未揭示系爭專利請求項 1 之「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」，

亦未揭示系爭專利請求項 1 所界定具「臨界性」意義之「0.05%」、「0.70%」數值(由說明書圖 2 可知 0.05%、0.70%具有臨界性意義)，甲證 10 不足以證明系爭專利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，故甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。系爭專利請求項 6 係引用請求項 1 至 4 中任一項，包含所引用之請求項之全部技術特徵，因甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，亦不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

- (2) 系爭專利請求項 8 為請求項 6 或 7 之附屬項，系爭專利請求項 6 係引用請求項 1 至 4 中任一項，包含所依附或引用之請求項之全部技術特徵，因甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具進步性，故亦不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

(三) 法院判決見解：

1. 系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書並無違反核准時專利法第 71 條第 3 款及第 4 款之規定：

- (1)系爭專利請求項 1 已記載「依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維」、「使用一種溶液於紡絲」等關於該方法之具體界定，並非實際上只記載紡絲原液之成分而應認為物品請求項之界定。又按系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行所載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，可知系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，從而系爭專利請求項 1 就該方法所採用之用以紡絲的溶液進一步具體界定「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」，尚難認系爭專利請求項 1 欠缺條件、步驟等關於方法之具體界定，無法判斷為物品專利或方法專利而有不明確情事。(參見判決書第 10~12 頁)

- (2)凝膠滲透層析術(GPC)為一發展成熟之分析方法並慣常被應用於分析高分子的分子量分布，熟習該項技術者當可根據不同分析對象而採用適當的管柱並調整操作條件；系爭專利說明書亦記載測量分子量輪廓所用的一般方法，藉由GPC描繪而得圖1d。尚難認系爭專利有記載非發明之真實方法或未記載實施必要之事項使實施為不可能或困難之情形。(參見判決書第12~13頁)
- (3)鑑定機構能否接受囑託鑑定係與人力、相關設備之有無及其稼動率等諸多考量有關，與量測技術是否為普遍使用之方法分屬二事。該些鑑定機構回函，無法配合鑑定之具體理由包括諸多無關技術之因素，並可徵該等機構應知悉如何量測分子量輪廓，蓋因如若該等機構不知悉測定紡絲原液中纖維素質量百分比及分子量之方法，應無從據以評估其所持有之設備是否適於執行該等測量方法。再者，尚有2家機構回函表明可協助測定纖維素於紡絲溶液之質量百分比及纖維素分子量，可知熟習該項技術者應能瞭解如何測量紡絲溶液中纖維素的分子量輪廓及特定分子量範圍之纖維素的含量比例，此等高分子的分子量及其分布之分析方法確為普遍使用之方法。(參見判決書第13~14頁)
- (4)依系爭專利說明書圖1a、圖1b及圖2所述可知，無論是否為系爭專利發明所使用之紡絲原液，均有採用「溶液中的纖維素濃度為15質量%」者，此應僅係為減少變因而利於分析比較，即是否限定為15質量%顯非系爭專利所必要的限定條件。依系爭專利說明書圖2所述可知，系爭專利發明並非僅限於使用「由『30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成之紡絲原液」，前述紡絲原液僅為系爭專利說明書所例示者之一，熟習該項技術者參酌系爭專利說明書內容並基於系爭專利申請前之通常知識，應可於非使用該特定比例規格品混合之漿粕的情況下，製備含有0.05%至0.70%長鏈纖維素的紡絲溶液，進而實施系爭專利之發明。尚難認系爭專利欠缺「紡絲原液」之

組成或製備方法等必要技術特徵。(參見判決書第 14~16 頁)

(5)原告以「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」檢驗系爭專利請求項 8 是否超出請求項 1 界定範圍，惟系爭專利請求項 1 並無界定「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」，此亦非系爭專利之必要技術特徵，則基於此錯誤前提事實而對系爭專利請求項 8 所為論述，當非可採。系爭專利請求項 8 依附於請求項 6，請求項 6 則以引用記載形式記載請求項 1，可知系爭專利請求項 8 應包含系爭專利請求項 1 之所有技術特徵，根據原告所論係表徵紡絲溶液中的纖維素濃度為 15 質量%且其中長鏈纖維素在該溶液 100g 中的含量為 0.0375g，以該溶液製得含有 0.25%長鏈纖維素的纖維素纖維；惟查，此等纖維素纖維雖符合「含有基於纖維素纖維之質量 0.25%至 7.0%，特別是 1.0 至 3.0%以質量計的分子量至少為 5×10^5 的纖維素」之界定，然而用以製備此等纖維素纖維之溶液中所含長鏈纖維素含量係為 0.0375%，顯然未與「用於紡絲之溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」相符，是以此等纖維素纖維並不屬於系爭專利請求項 8 之文義範圍。尚難認系爭專利請求項 8 文義範圍超出請求項 1，其記載不明確、且範圍過廣或僅有部分範圍可實現，使實施為不可能或困難。(參見判決書第 16~18 頁)

(6)由系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 5 行可知系爭專利之發明與「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈『纖維素』分子之濃度」有關，無論有無併用另一聚合物，只要在紡絲溶液製造時使其含有足量的長鏈纖維素分子，是以系爭專利說明書難謂有明示或暗示需添加「另一聚合物」才具有「維持紡絲原液中長鏈分子含量不低於 0.05 質量%」。系爭專利說明書第 12 頁第 11 行至第 14 頁第 2 行例示之紡絲原液所使用漿粕組成及其製備方法，並無敘及另一聚合物之添加，實施例亦得佐證「另一聚合物」並非系爭專利之必要技術特徵。系爭專利再審查審定時係以請求項 1

所界定「纖維素」、「另一聚合物」與「纖維素及另一聚合物」三種情況，並非僅有「溶液含有纖維素及另一聚合物」之態樣獲准專利。尚難認系爭專利欠缺「另一聚合物」之必要技術特徵。(參見判決書第 18~19 頁)

(7)纖維素係系爭專利申請時熟習該項技術者所公知的物質，且由系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行所載內容可知，系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，紡絲溶液所用纖維素之來源種類等並非系爭專利發明的考量重點，亦非影響系爭專利功效的技術特徵，自無必要於請求項中詳載具體種類或成分。系爭專利發明並非僅限於使用「由『30% Alistaple LD 9.2 和 70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成之紡絲原液」，熟習該項技術者應可於非使用該特定比例規格品混合之漿粕的情況下，製備含有 0.05%至 0.70%長鏈纖維素的紡絲溶液，進而實施系爭專利之發明。原告並無舉證使用其他類型漿粕或纖維素即必定無法實施系爭專利之發明，尚難逕謂系爭專利請求項所載「纖維素」範圍過廣而無法為說明書所支持、有不載明實施必要之事項而使實施為不可能或困難等情事。(參見判決書第 19 頁)

2. 甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性：

(1)甲證 10 有與系爭專利請求項 1 之「一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之方法」相同之技術特徵，但依甲證 10 說明書第 7 欄第 26 至 43 行揭示內容可知，紡絲溶液中所含纖維素之分子量具有雙峰分布，低分子量纖維素的平均聚合度 P 是 300 至 650，高分子量纖維素的平均聚合度 P 是 900 至 1800。依原告所陳之纖維素單體分子量 162g/mole 計算，甲證 10 揭示之低分子量纖維素的分子量為 48,600 至 105,300，高分子量纖維素的分子量為 145,800 至 291,600；因此，甲證 10 並無敘及纖維素分子量至少

為 5×10^5 亦即 500,000 者，更無記載此等纖維素於溶液中的特定質量%範圍，故甲證 10 未揭露「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」。甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，系爭專利請求項 6 係以引用形式記載請求項 1 之獨立項，包含請求項 1 之內容而再為進一步界定，亦不足以證明引用請求項 1 並具有進一步技術特徵之請求項 6 不具新穎性。

(2)原告係以甲證 10 例示之紡絲溶液纖維素含量 10.5 重量%為據，利用計算式 $10.5\% \times 7\% \times 40\%$ 計得降解後分子量超過 500,000 的分子部分為約 0.294%，主張甲證 10 之紡絲溶液符合系爭專利請求項 1 所載「基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」之特徵。惟查，甲證 10 並未揭示或教示用以製備紡絲溶液之纖維素漿粕包含 7%分子量超過 500,000 的部分，亦無敘及該紡絲溶液經歷降解遑論其降解率必定為 60%（未降解部分為 40%），則原告所採計算式 $10.5\% \times 7\% \times 40\%$ 顯屬無稽，自不得據此肯認甲證 10 之紡絲溶液必然具有「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」之技術特徵。因此，原告主張通常知識者基於先前技術形式上已明確記載的技術內容可直接且無歧異得知甲證 10 實質上隱含該等技術特徵，尚難憑採。（參見判決書第 22~23 頁）

3. 甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具進步性：

(1)相對於系爭專利請求項 1，甲證 10 並未揭示該溶液含有分子量至少為 5×10^5 亦即 500,000 之纖維素，更無記載該等纖維素於溶液中以質量計為 0.05%至 0.70%。甲證 10 之用以製備紡絲溶液的纖維素分子量分布曲線應係呈現在 48,600 至 105,300 區間、145,800 至 291,600 區間的兩個窄峰，甲證 10 並未揭示或教示纖維素含有分子量超過 500,000 的部分（遠大於前述峰值），此等技術內容亦

非屬通常知識，熟習該項技術者實無從思及紡絲溶液需含有該等極高分子量纖維素，遑論使其含量為特定質量%範圍。且系爭專利說明書圖 2 可看出其於請求項 1 所限定之「0.05 質量%」、「0.70 質量%」數值，係具備「臨界性」的意義而非發明所屬技術領域中具有通常知識者可得預期，因此難認系爭專利請求項 1 所請發明係發明所屬技術領域具有通常知識者依甲證 10 內容及通常知識所能輕易完成者。

(2)系爭專利請求項 6 係以引用記載形式記載請求項 1 之獨立項，包含請求項 1 之內容而再為進一步界定。甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，其理由已如前述，是以甲證 10 及通常知識之結合自亦不足以證明引用請求項 1 並具有進一步技術特徵之請求項 6 不具進步性。

4. 甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性：系爭專利請求項 8 係請求項 6 之附屬項，包含請求項 6 之內容而再為進一步界定。甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，是以甲證 10 及通常知識之結合自亦不足以證明依附請求項 6 並具有進一步技術特徵之請求項 8 不具進步性。

(四) 分析檢討：

關於系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書是否違反核准時專利法第 71 條第 3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」及第 4 款「說明書之記載非發明之真實方法者」之規定、甲證 10 是否足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性，甲證 10 及通常知識之結合是否足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致。

三、結論與建議

(一) 鑑定機構回函，無法配合鑑定之具體理由包括「本件聚泰環保材料科技股份有限公司與本院簽有合作意願書，且本院未具有測定紡絲原液之纖維素含量所需之設備」、「經本院生醫工程與奈米醫學研究所專業人員評

估後，判斷持有設備功能不適於檢定貴院所提檢驗目標之成分或化學特性，難以協助鑑定；又為維護本院學術與商業機密，恕無法開放非關外部廠商派員觀察或拍照錄影，「本院無測定紡絲原液之纖維素含量設備及適格之鑑定人員，且其他相關設備亦置於機敏處所，尚難提供院外人士進出」等語，可見該等機構未能提供鑑定服務之原因尚包括諸多無關技術之因素，並可徵該等機構應知悉如何量測分子量輪廓，蓋因如若該等機構不知悉測定紡絲原液中纖維素質量百分比及分子量之方法，應無從據以評估其所持有之設備是否適於執行該等測量方法。所以，鑑定機構能否接受囑託鑑定係與人力、相關設備之有無等諸多考量有關，與量測技術是否為普遍使用之方法分屬二事，就認定該等測量方法存在高度困難而非普遍使用的方法。

- (二) 系爭專利請求項 1 之「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」技術特徵。法院判決書多處引用說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行所載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，可知系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，熟習該項技術者參酌系爭專利說明書內容，應可實施系爭專利，系爭專利非屬「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」及「說明書之記載非發明之真實方法者」。
- (三) 甲證 10 並未揭示系爭專利請求項 1 之「該溶液含有基於溶液之質量 0.05%至 0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性。亦未揭示系爭專利請求項 1 所界定具「臨界性」意義之「0.05%」、「0.70%」數值，甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性。



【專利案號】094101450N02

【專利名稱】空架行走車系統

【審定結果】請求項 3 舉發成立

【相關法條】專利法(93.7.1 施行)第 22 條第 4 項

【判決結果】原判決關於「請求項 3 舉發不成立」部分廢棄，訴願決定及原處分均撤銷，應作成「請求項 3 舉發成立應予撤銷」之處分

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】112 行專訴 42

【判決日期】113.5.9

【判決摘要】

證據 4 已揭示起重爪 426、平移台 412 橫向移動到貨架 410 上方的位置，如方向箭頭 409 所示(參見圖 4a)然後操作起重爪 426(參見圖 5)直接從貨架 410 拾取/放置 F0UP408，相當於系爭專利請求項 3 昇降台、用來使昇降台移動的手段，證據 2、3、4 同屬半導體搬運系統，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據 2、3、4，證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

一、案情簡介：

案件歷程：參加人(專利權人)於民國 94 年 1 月 18 日以「空架行走車系統」向智慧局申請第 94101450 號發明專利(系爭專利)，於獲准專利權後為原告(舉發人)以系爭專利請求項 3 違反進步性之規定，對之提起舉發。案經智慧局審定「請求項 3 舉發不成立」，原告不服提起訴願後經訴願決定維持，又提起行政訴訟，法院以 112 年度行專訴第 42 號判決撤銷原處分及訴願決定，並課予智慧局應作成舉發成立處分之義務。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：證據 2、3、4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 3 不具進步

性？

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1、2)：

1. 請求項 3 記載一種空架行走車系統，空架行走車，是從分別具備有行走軌道的第一製程內搬運路線，經由製程間搬運路線，行走至第二製程內搬運路線，在製程內搬運用的行走軌道的下方所設置的處理裝置的進料口之間搬運物品的系統，其特徵為：是在上述行走軌道的側方設置空架緩衝部，並且在上述空架行走車設置有：與該空架緩衝部之間交接物品用的交接手段（請求項 1 已於 104 年 10 月 24 日更正刪除）；如申請專利範圍第 1 項的空架行走車系統，其中上述交接手段，是在進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台移動的手段（請求項 2 已於 104 年 10 月 24 日更正刪除）；如申請專利範圍第 2 項的空架行走車系統，其中是在上述行走軌道的側方，對應於上述進料口且在從處理裝置觀察的行走軌道對面側設置空架緩衝部，並且在上述空架行走車設置有：與該空架緩衝部之間交接物品用的交接手段，上述空架行走車亦被用於上述空架緩衝部與上述進料口之間之物品之交接動作，上述空架緩衝部是從行走軌道觀看，位在較上述進料口高的位置，相對於行走軌道的行走方向，是在與上述進料口大致相同的位置，配置上述空架緩衝部。

(三)舉發證據：

1. 證據 2：2004 年 4 月 16 日我國公開第 TW200409721 號「頂棚架空式搬送車系統」發明專利公告本(附圖 3、4)
2. 證據 3：2000 年 2 月 22 日日本公開第 JP2000-53237 號「搬送設備」專利(附圖 5、6)
3. 證據 4：2004 年 4 月 22 日 PCT 公開第 W02004/034438 號「改良的自動化材料搬運系統」專利(附圖 7、8)

(四)智慧局見解：

1. 系爭專利與證據 2 差異在於：系爭專利之「經由製程間搬運路線，行走至第二製程內搬運路線」，以及「其中上述交接手段，是在進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台移動的手段」等特徵，並未被證

據 2 所揭示。經查證據 3 圖 4 揭示搬送設備於半導體工廠搬送系統 S，可將各工程 2 於搬送路經間運送半導體晶圓盒，已相當揭示系爭專利之「經由製程間搬運路線，行走第二製程內搬運路線」特徵。

2. 另查證據 4 圖 7 雖揭示高架起重運輸載具 702 近端部分 744、748 為物品搬運手段，可由 2 維自由度方向 709 與方向 728 進行移動，惟並未明確揭示系爭專利物品交接手段，並由進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台進行移動並收送的對應手段等技術特徵，證據 4 圖 5、6 及說明書雖揭示高架起重運輸載具 702 或平移台 412 可上下昇降或水平移動將 FOUP 由貨架移回高架起重運輸載具 702 內原始位置，在移動至工作站或製成機器，惟其未揭示 FOUP 與高架起重運輸載具 702 或平移台 412 之交接方式，高架起重運輸載具 702 或平移台 412 是否於貨架與工作站或製程機器上方間平移交接 FOUP，及高架起重運輸載具 702 或平移台 412 與貨架、工作站或製程機器間如何配合彼此間之相對位置作動以完成 FOUP 之交接動作，故證據 4 未揭示系爭專利請求項 3 所謂「其中上述交接手段，是在進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台移動的手段」技術特徵。系爭專利主要解決進料口與空架緩衝部之間交接手段問題，使昇降台朝行走軌道側方橫移動的手段，以達到不需要空架緩衝部設置交接物品用的輸送機等功效。證據 2、證據 3 或證據 4 之技術內容皆未揭示相當系爭專利之問題與功效及系爭專利全部技術特徵，證據 2、證據 3 與證據 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 證據 2 圖式第 2、3 圖及說明書第 10 頁第 10 行揭露「緩衝裝置 45 具備複數滾子運送機 46、46…以其作為卡匣 9 的搬出搬入手段。」說明書第 11 頁第 2 至 3 行揭露「不過，亦可使滾子運送機 46、46…與頂棚架空式搬運車 10 的滾子運送機 8、8 聯動而動作。」證據 2 緩衝裝置 45、頂棚架空式搬運車 10、滾子運送機 46、滾子運送機 8，相當於系爭專利請求項 3 空架緩衝部、空架行走車、交接物品用的交接手段，故證據

2 已揭露系爭專利請求項 3「並且在上述空架行走車設置有：與該空架緩衝部之間交換物品用的交接手段」之技術特徵。證據 3 為一種搬運設備，圖式第 4 圖揭露工程內搬送及工程間搬送。證據 3 工程間搬送，相當於系爭專利請求項 3 製程間搬運路線，故證據 3 已揭露證據 2 與系爭專利請求項 3「經由製程間搬運路線，行走第二製程內搬運路線」之技術特徵。證據 2、3 仍未揭露系爭專利請求項 3「其中上述交接手段，是在進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台移動的手段」之技術特徵。

2. 惟證據 4 已揭示起重爪 426、平移台 412 橫向移動到貨架 410 上方的位置，如方向箭頭 409 所示(參見圖 4a)然後操作起重爪 426(參見圖 5)直接從貨架 410 拾取/放置 FOUN408，相當於系爭專利請求項 3 昇降台、用來使昇降台移動的手段。證據 4 高架起重器接著以習知方式下降至傳送裝置 610，如箭頭 628 所示，接著高架起重器將 FOUN 408 放置於傳送裝置 610，證據 4 工站進料口 635、軌道式傳送裝置 610，相當於系爭專利請求項 3 進料口、空架緩衝部，證據 4 第 6 圖可見 FOUN608 之交接係位於工站進料口 635 上處與軌道式傳送裝置 610 上處之間，故證據 4 第 6 圖已揭露系爭專利請求項 3「其中上述交接手段，是在進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台移動的手段」之技術特徵。
3. 另證據 2、3、4 同屬半導體搬運系統，於技術領域上具有關聯性，證據 2 頂棚架空式搬運車 10、證據 3 搬送台車 8、證據 4 頂上起重運輸車輛在搬運半導體物品之作用、功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據 2、3、4，系爭專利請求項 3 係為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2、3、4 之組合所能輕易完成，不具進步性。

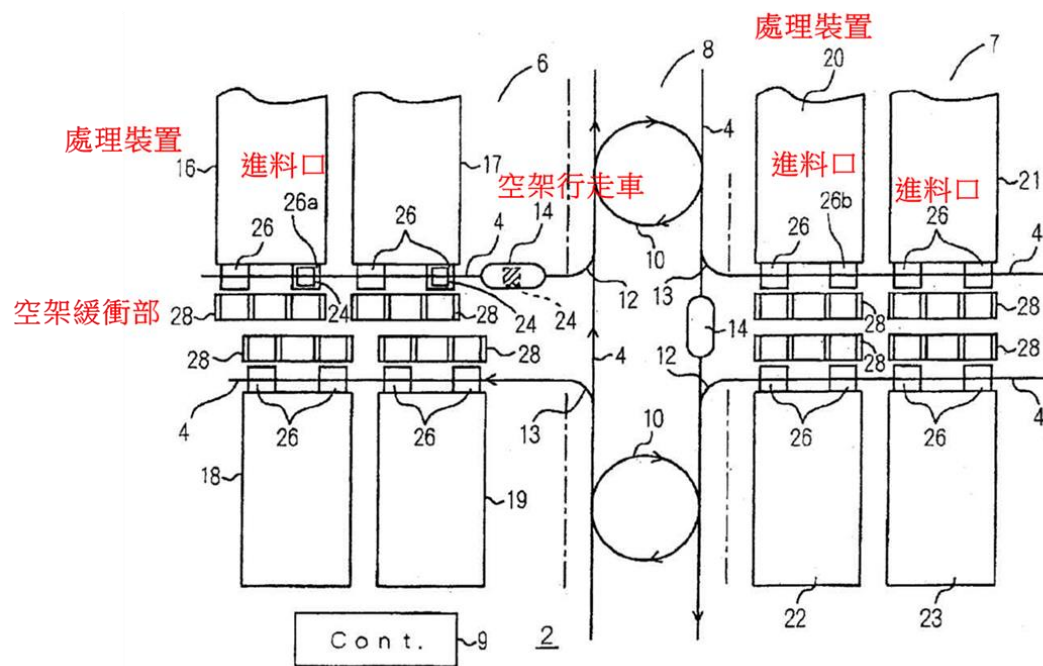
三、結論與建議：

- (一) 有關係爭專利之「物品交接手段，並由進料口上處與空架緩衝部上處之間，用來使昇降台進行移動的手段」等技術特徵的解釋，系爭專利第 5 圖所揭示橫向輸送部 44、升降驅動部 46 及升降台 48 等細部技

術，是否能將予以讀入？由最高行政法院 2020 年 3 月 12 日 109 年度判字第 130 號判決，闡述禁止讀入原則之適用：「解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍」。是以，本案不宜將系爭專第 5 圖所揭示之橫向輸送部 44、升降驅動部 46 及升降台 48 等細部技術，逕行讀入申請專利範圍中，以限縮解釋申請專利範圍之文意。

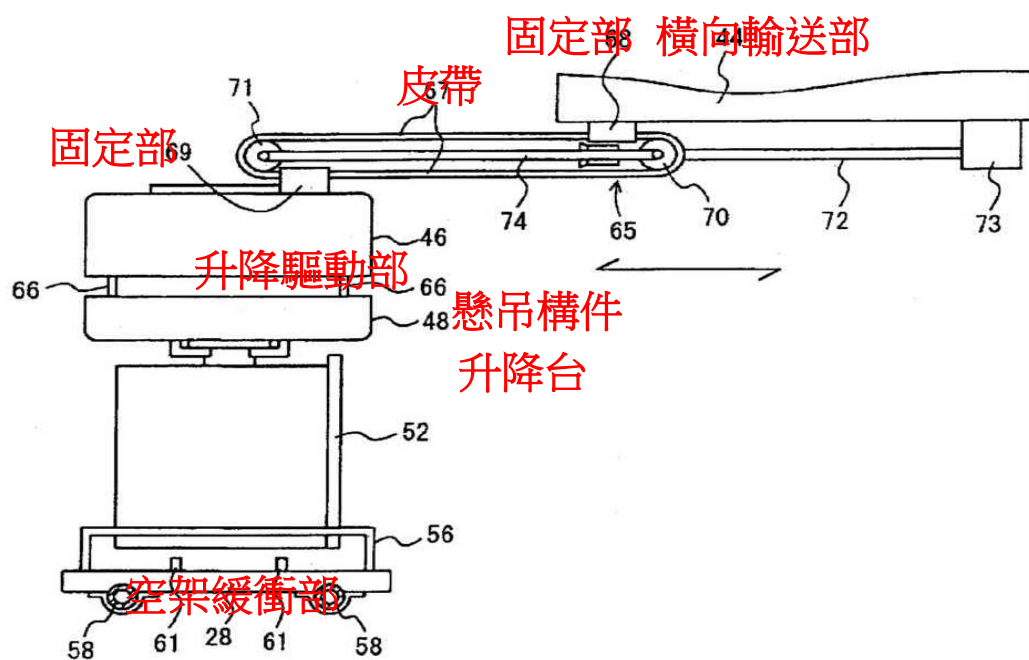
- (二) 有關證據 2、3、4 間是否具結合動機？查證據 2 為一種頂棚架空式搬運車系統，其係具備搬運物品的頂棚架空式搬運車以及供頂棚架空式搬運車行走的行走路的頂棚架空式搬運車系統，設置用來暫時保管物品的緩衝裝置，可在短時間內交接物品於緩衝裝置與頂棚架空式搬運車之間；證據 3 為一種搬送設備，其發明之目的為提高搬送效率，在搬送台車 8 上形成用於收納卡匣箱 49 的卡匣收納體 39，在卡匣收納體 39 的上方設置移載裝置 40，將移載裝置 40 構成為具備臂 42，該臂 42 從搬送台車 8 在與搬送台車 8 的行進方向交叉的水平方向上進退自如；證據 4 為一種改良的自動化材料搬運系統，係涉及一種使懸吊軌道上的架空式升降機存取該軌道旁所儲存之在製品(WIP)部件的自動物料裝卸運輸系統(參證據 4 說明書第 1 頁第 19 至 23 行)，其主要解決之技術問題為：改善習知自動物料裝卸運輸系統在空架式升降機只能存取位於懸吊軌道下單一平面位置的 WIP 儲存單元，因而降低廠房面積使用率及增加土地成本(參證據 4 說明書第 2 頁第 27 行至第 3 頁第 1 行)，其解決問題之技術手段為：使通過懸吊軌道支撐的架空式升降機從位於軌道旁的儲存位置存取在製品(WIP)部件，改善裝卸運輸系統空間使用率並降低成本(參證據 4 說明書第 4 頁第 2 至 10 行)。證據 2、3、4 同屬應用於半導體匣盒傳送之空架車搬運系統，

於技術領域上具有關聯性，證據 2 之頂棚架空式搬運車 10、證據 3 之搬送台車 8 及證據 4 之頂上起重運輸車輛其作用及功能均運用空架車結合搬送軌道系統之配置，藉由該空架車搬運系統傳輸所欲運送之匣盒於作用或功能上具有共通性，且證據 2、證據 3 及證據 4 於提升或改善空架車搬運系統效率具同等之功效。綜上，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，有動機可結合證據 2、證據 3 及證據 4 之技術內容，系爭專利請求項 3 當不具進步性。



第 1 圖

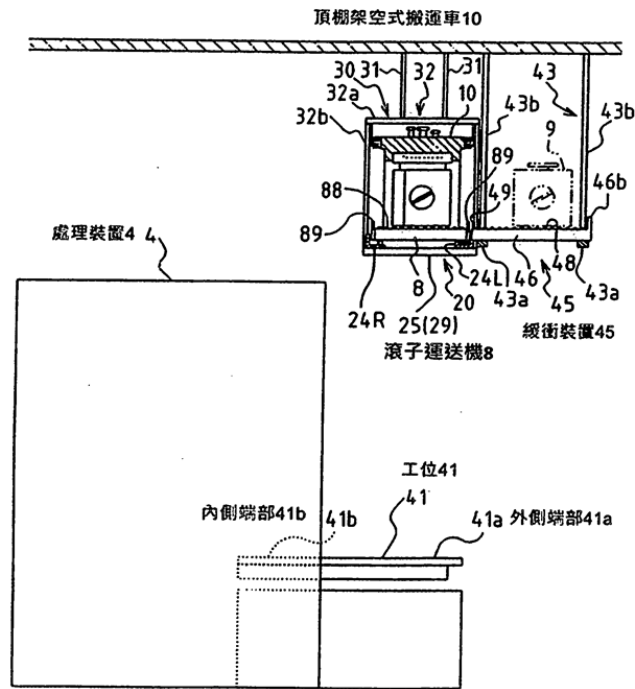
附圖 1 系爭專利(高架行走車系統)



第 5 圖

附圖 2 系爭專利

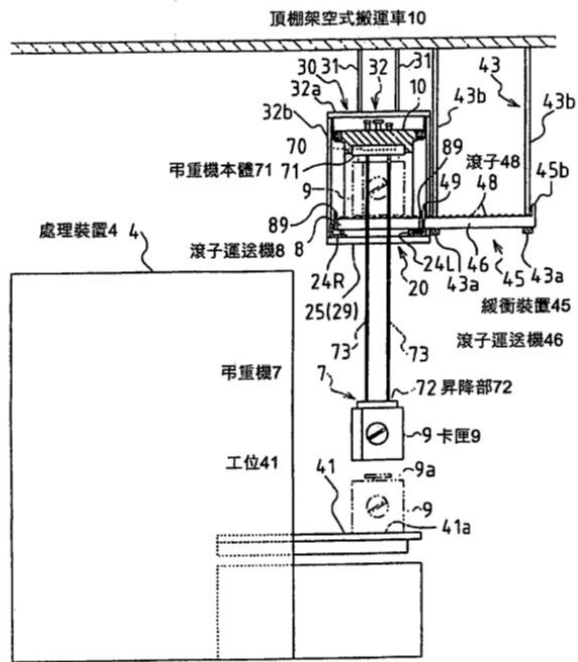
第3圖



證據 2 第 3 圖

附圖 3 證據 2(頂棚架空式搬送車系統)

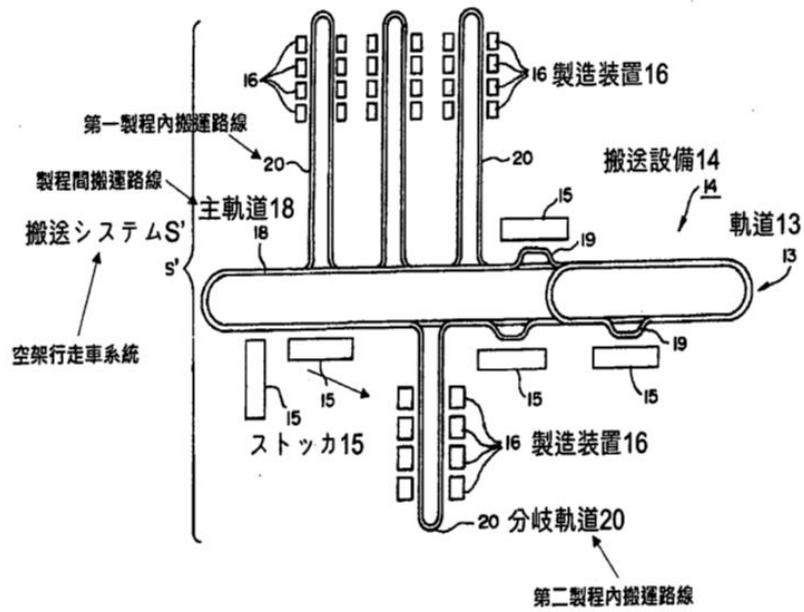
第4圖



證據 2 第 4 圖

附圖 4 證據 2

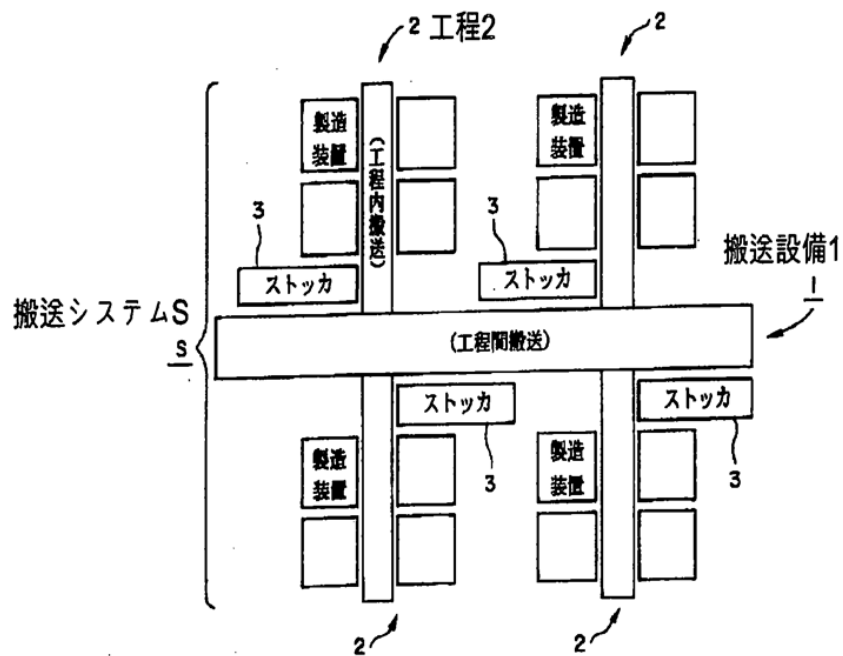
【図3】



證據 3 之圖 3

附圖 5 證據 3(搬送設備)

【圖4】



證據 3 之圖 4

附圖 6 證據 3

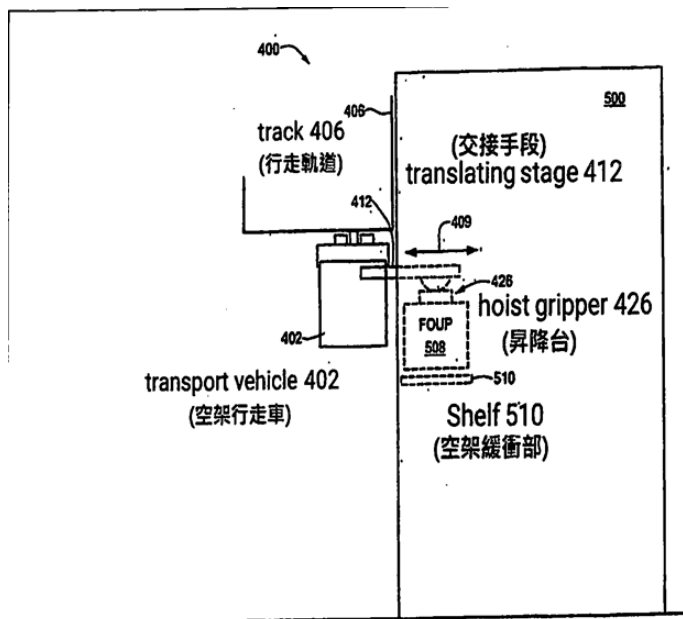


FIG. 5

證據 4 之圖 5

附圖 7 證據 4(改良的自動化材料搬運系統)

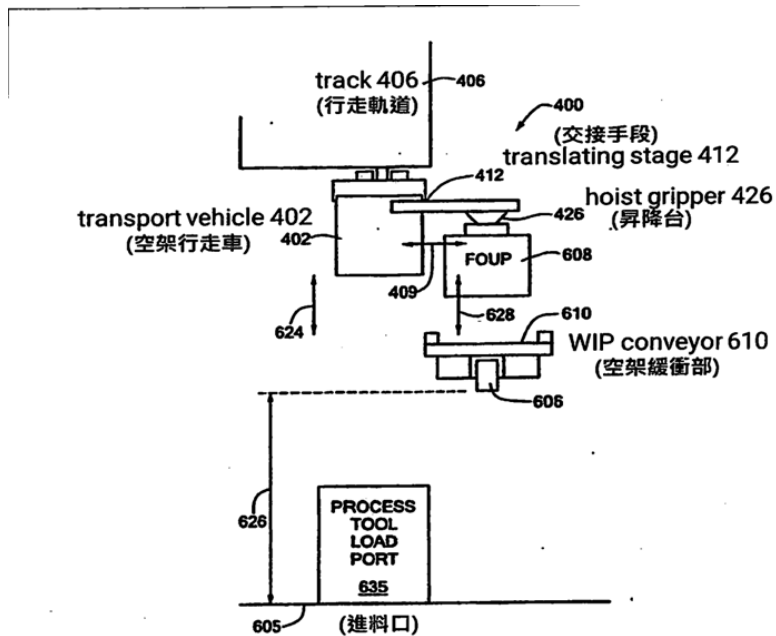


FIG. 6

證據 4 之圖 6

附圖 8 證據 4

3



【專利案號】 103140114N01

【專利名稱】 用以增進離子植入系統中之離子源的壽命及性能之方法與設備

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 22 條第 2 項

【判決結果】 訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成舉發成立之處分

【判決重點】 進步性判斷

【判決字號】 112 行專訴 45

【判決日期】 113.12.26

【判決摘要】

本件證據 2 及甲證 5 之組合，或證據 2 及甲證 3、5 之組合，均足以證明系爭專利更正後請求項 1、8、21、22 不具進步性。

證據 2 及甲證 5 之組合，或證據 2 及甲證 5、4 之組合，或證據 2 及甲證 3、5，或證據 2 及甲證 3、5、4 之組合，均足以證明系爭專利更正後請求項 24、25 不具進步性。

因原告於原處分及訴願決定時，並未提出如甲證 3~5 等新證據，係於本件訴訟階段始為提出，爰依行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 82 條規定，認為原告之訴雖部分有理由，惟全部訴訟費用仍應由原告負擔。

一、案情簡介：

案件歷程：原告（舉發人）於 111 年 03 月 18 日以「用以增進離子植入系統中之離子源的壽命及性能之方法與設備」向被告（智慧局）提出舉發申請（下稱系爭案），參加人（被舉發人）提出更正與舉發答辯，經被告審查，於 112 年 04 月 20 日以(112)智專三(二)04201 字第 11220365390 號舉發審定書審定：准予更正及舉發不成立（更正刪除之請求項為舉發駁回）。

原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告不甘服，遂向智慧財產

及商業法院提起行政訴訟，同時提出新證據(甲證 3~5)，復於訴訟進行中再行提出甲證 6 作為彈劾證據。

參加人於訴訟階段再提出更正，並主張更正後之專利範圍相較於原告所提之新證據，應為舉發不成立。

被告認為新證據之加入，使原舉發不成立之結果變更為舉發成立。

法院於 113 年 12 月 26 日以 112 年度行專訴 45 號判決撤銷原處分及訴願決定，並命被告應作成舉發成立之審定。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

1. 甲證 3(訴訟所提新證據)，是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？
2. 證據 2(舉發證據)及甲證 5(訴訟所提新證據)之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？
3. 證據 2(舉發證據)及甲證 3、5 (訴訟所提新證據)之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 之內容：

1. 舉發時(111 年 07 月 05 日更正)：

一種用於離子植入之封裝式(packaged)氣體混合物，包含一氣體儲存與分配容器，含有一氣體混合物，該氣體混合物包含摻質氣體、稀釋氣體和視情況存在的共種(co-species)氣體，其中該摻質氣體為三氟化硼，且該稀釋氣體包含氫氣，及其中該摻質氣體經同位素濃化(isotopically enriched)至超過至少一種同位素的天然含量(natural abundance level)，其中該氣體儲存與分配容器構成單一氣體供應容器。(附圖 1)

2. 行政訴訟時(113 年 02 月 15 日更正)：

一種用於離子植入之封裝式(packaged)氣體混合物，包含一氣體儲存與分配容器，含有一氣體混合物，該氣體混合物由 摻質氣體及稀釋氣體 所組成，其中該摻質氣體為三氟化硼，且該稀釋氣體包含氫氣，

及其中該摻質氣體經同位素濃化 (isotopically enriched) 至超過至少一種同位素的天然含量 (natural abundance level)，其中該氣體儲存與分配容器構成單一氣體供應容器。

(三)所引用文件

1. 舉發時(原告舉發時主張證據 2+3 或證據 2+4 之結合)

證據 2，2008 年 12 月 16 日我國公開之第 200849309 號之「具氣體混合之離子源的效能改良與生命延長之技術」專利案。

證據 3，2005 年 09 月 16 日我國公開之第 200530129 號之「富合同位素之硼烷及其製備方法」專利案。

證據 4，2005 年 12 月 16 日我國公開之第 200540105 號之「富合同位素之氫化硼化合物的合成方法及富合同位素之硼烷的合成方法」專利案。

2. 行政訴訟時，除舉發階段之證據(證據 2)以外，原告另提出新證據：

甲證 3，2007 年 12 月 01 日我國公告之第 I290731 號之「用於氣體儲存及輸送的離子性液體基礎混合物」專利案。甲證 5，2005 年發行之 ATMI 公司之「DS-335e VAC BF₃ Isotopically Enriched(經同位素濃化之三氟化硼) 產品型錄。

(四)智慧局見解

1. 關於參加人在訴訟階段於 113 年 02 月 15 日所提之更正，准予更正。
2. 證據 2 及甲證 3 之結合，足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，證據 2 及甲證 3、5 之結合亦當然足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。
 - (1) 證據 2 所載之摻質氣體為 BF₃，稀釋氣體為氫氣，與系爭專利有所對應。又證據 2 與系爭專利更正後請求項 1 相較，未揭示者為「摻質氣體經同位素濃化至超過至少一種同位素的天然含量」、「氣體儲存與分配容器構成單一氣體供應容器」技術特徵。
 - (2) 甲證 3 記載用於半導體工業所用之氣體源儲藏容器，以單一容器容置證據 2 所需之氣體混合物，以便於儲存與輸送，則所屬技術領域中具有通常知識者為便於儲存與輸送，當有動機將證據 2 與甲證 3

加以結合，而達成系爭專利更正後請求項 1 所請。

- (3) 甲證 5 記載一種氣體儲存與分配容器構成之單一氣體供應容器(ATMI 公司之 VAC 容器產品)，其作為三氟化硼(BF₃)氣體源之容器，容置經同位素濃化(Isotopically enriched)之三氟化硼氣體混合物，該氣體供應容器能提供增加 20%之傳統離子束電流以及有更快的離子植入製程的產出。同時，甲證 5 之產品亦是作為用以容置系爭專利氣體混合物之氣體供應容器。

(五)法院判決見解：

1. 甲證 3 不足以證明系爭專利請求項不具進步性。

甲證 3 之混合物包含有離子性液體，不同於系爭專利更正後請求項 1 之氣體混合物，且未明確揭露請求項 1 之摻質氣體為經同位素濃化的三氟化硼(BF₃)，與包含氫氣之稀釋氣體的特定混合氣體等技術特徵；系爭專利藉由前述技術特徵，相較於未使用同位素濃化摻質及/或補充材料的離子植入系統和製程，具有增進離子源壽命與性能（參系爭專利說明書第【0026】段）之有利功效，並非由甲證 3 之技術內容所能預期。

2. 證據 2 及甲證 5、證據 2 及甲證 3、5 足以證明系爭專利請求項不具進步性。

- (1) 證據 2 未揭露系爭專利請求項之「該摻質氣體經同位素濃化至超過至少一種同位素的天然含量」，且證據 2 之摻雜氣體、稀釋氣體係分別儲存於各別容器中，異於系爭專利之「其中該氣體儲存與分配容器構成『單一』氣體供應容器」。

- (2) 甲證 5 之產品型錄已揭露一種儲存有經同位素濃化之三氟化硼摻質氣體容器(ATMI 公司之 VAC 容器產品)，且甲證 5 載明「本分子產品的主要應用是增強或增加硼束電流能力；特別是對於低能量硼離子植入。三氟化硼的硼同位素的天然含量（硼 11 比硼 10）為 80 比 20。ATMI 的同位素濃化 BF 基本上全部皆為硼 11。如此，可使射束電流較傳統增加約 20%，取決於注入機的調整。此額外的束流將允許更快的注入和更高的晶圓產量。」

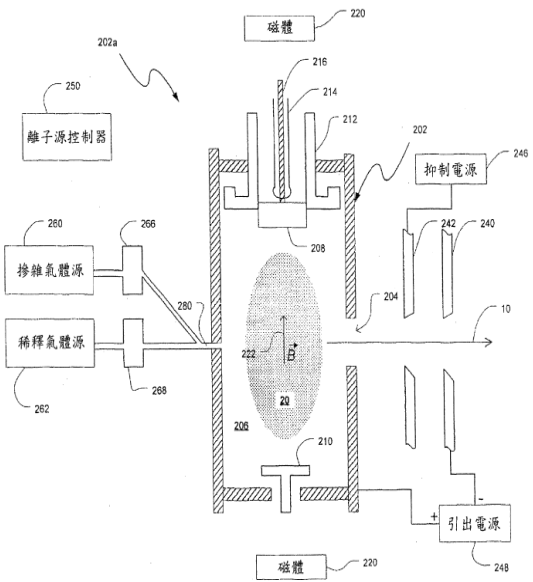
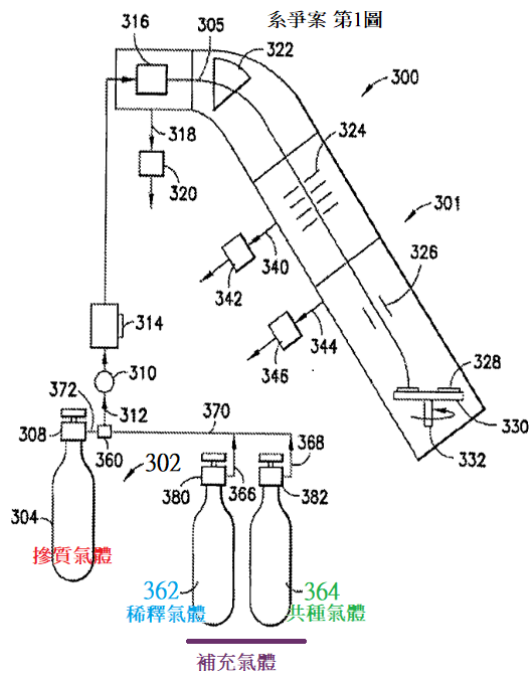
- (3) 甲證 5 已揭露證據 2 與系爭專利更正後請求項 1 之差異技術特徵：「其中該摻質氣體經同位素濃化至超過至少一種同位素的天然含量」。
- (4) 至證據 2 及甲證 5 雖未揭露將三氟化硼與氫氣之氣體混合物封裝於單一容器中；然證據 2 既已教示將稀釋氣體與摻雜氣體相混合，具有改善離子源效能及生命期之功效，且依證據 2 之實施例業揭露混合氣體不僅可在電弧室中混合，亦可在進入電弧室前混合，則所屬技術領域中具有通常知識者當能輕易思及將摻雜氣體與稀釋氣體先行混合並封裝於單一容器中，亦即其僅為證據 2 將摻雜氣體與稀釋氣體個別封裝於不同容器之簡單變更。
- (5) 不論以單一容器提供混合氣體，或以兩個容器分別提供摻雜氣體與稀釋氣體再予混合，均能達成改良離子源效能或生命期之功效，且系爭專利說明書通篇亦未見有「單一」氣體供應容器有何無法預期之功效，是對所屬技術領域具通常知識者而言，系爭專利更正後請求項 1 之發明，係將證據 2 與甲證 5 組合後予以簡單變更所能輕易完成，故證據 2 與甲證 5 之組合足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

三、結論與建議：

- (一) 原告、參加人對於智慧局於舉發階段就證據 2~4 所做成舉發不成立之審定，於起訴理由、補充理由、參加答辯理由皆未有任何爭執，足見智慧局之舉發不成立審定並無違誤。
- (二) 對於訴訟階段提出的新證據，智慧財產及商業法院與智慧局皆認為舉發成立之結論，惟論述方式不盡相同：智慧局先以證據 2 與甲證 3 之結合作論證，而法院先以證據 2 與甲證 5 之結合作論證，皆不影響系爭案舉發成立之結果。
- (三) 原告於訴訟階段依智慧財產案件審理法第 70 條第 1 項之規定，對同一撤銷理由提出新證據；參加人亦於訴訟階段對系爭案提出更正，來進行防禦策略；雙方皆屬於法有據。惟對智慧局而言，訴訟階段的事實基礎、

證據結合已與舉發階段完全不同，卻需於訴訟階段對不同的事實基礎、新證據結合於法庭上作攻防，因而使原舉發階段之行政行為形同虛設，誘使舉發人可能於舉發階段消極應對，待於訴訟階段始積極補提證據，有增加司法負擔及對參加人不利之可能。

(四) 參加人對判決不服，刻於上訴中。



證據2 圖3A



4

【專利案號】106117360N01

【專利名稱】用於裝填染髮劑用包裝材的製造方法及以該包裝材製成的包裝袋

【審定結果】請求項 1 至 8 舉發不成立

【相關法條】專利法第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分撤銷。

【判決重點】進步性判斷

【訴願決定書號】113 經法字第 11317306060

【訴願決定日期】113.10.16

【訴願決定書摘要】

證據 2 為包裝染髮劑專用鋁箔材料之結構，證據 3 為硬化性組成物之包裝袋材料，證據 4 為疊層膜及包裝體，證據 2 至 4 均為包裝材料結構相關技術領域，具有技術領域之關聯性，且均涉及聚脂膜、鋁箔、聚丙烯膜、聚乙烯層、金屬薄膜層及黏著劑層等不同屬性材料黏著、層合製成包裝袋材料之技術，亦具有功能或作用之共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者為解決將不同屬性材料黏著、層合製成包裝袋材料之問題，應有動機將證據 2 至 4 之技術內容予以組合而達成系爭專利請求項 1 至 8 之發明，證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性，原處分機關所為「請求項 1 至 8 舉發不成立」之處分，於法未合。

一、案情簡介

(一)案件歷程：舉發人於 112 年 7 月 11 日提起舉發，本局於 113 年 5 月 9 日以(113)智專議(一)05157 字第 11320475900 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 8 舉發不成立」之處分，舉發人不服提起訴願，經濟部於 113 年 9 月 23 日通知舉發人、專利權人及本局到部進行言詞論，並於 113 年 10 月 16 日以 113 年度經法字第 11317306060 號訴願決定「撤銷原處分」。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種用於裝填染髮劑用包裝材的製造方法，包

含以下步驟：(A)製備一第一雙向拉伸聚酯薄膜，厚度介於 $6\mu\text{m}$ ~ $24\mu\text{m}$ ；(B)製備一鋁箔薄膜，厚度介於 $4\mu\text{m}$ ~ $15\mu\text{m}$ ；(C)將第一雙向拉伸聚酯薄膜的一第一表面進行表面粗糙處理，使得該第一表面的表面粗糙度高於相反的一第二表面，將該第一雙向拉伸聚酯薄膜的第一表面與該鋁箔薄膜以黏著劑透過熱壓至攝氏 36 至 44 度進行黏著；(D)製備一第二雙向拉伸聚酯薄膜，厚度介於 $6\mu\text{m}$ ~ $24\mu\text{m}$ ，將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理，該第二雙向拉伸聚酯薄膜的其中一表面以黏著劑再與該鋁箔薄膜透過熱壓至攝氏 36 至 44 度黏著；及(E)製備一流延聚丙烯薄膜，厚度介於 $20\mu\text{m}$ ~ $60\mu\text{m}$ ，將該流延聚丙烯薄膜的一表面以黏著劑再與第二雙向拉伸聚酯薄膜的另一表面熱壓至攝氏 36 至 44 度進行黏著而形成一包裝材。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)智慧局主張：

1. 證據 4 之電暈處理的原理是利用高能電子轟擊材料表面，使表面分子斷裂產生自由基，這些自由基可以與空氣中的氧氣或水分子反應，生成新的官能團，這些新的官能團可以提高材料表面的極性和表面能，從而改善材料的粘合性、潤濕性和印刷性。不同於系爭專利表面粗糙處理的原理是通過機械加工或化學蝕刻等方法在材料表面形成微觀粗糙度，表面粗糙度可以增加材料表面的實際面積，從而提高材料的粘合性、摩擦力和吸附性，具有「使得系爭專利多次熱壓黏著的溫度控制在攝氏 36 至 44 度，可以降低各層膜在多次熱壓黏著後產生翹曲的問題」的有利功效。
2. 即證據 2~4 均未揭示與系爭專利請求項 1 界定之差異技術特徵「(C)將第一雙向拉伸聚酯薄膜的一第一表面進行表面粗糙處理，使得該第一表面的表面粗糙度高於相反的一第二表面，…；(D)…將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理，…」，且該差異技術特徵具有「藉由第一雙向拉伸聚酯薄膜、第二雙向拉伸聚酯薄膜之貼合面

有先經表面粗糙處理，使得多次熱壓黏著的溫度控制在攝氏 36 至 44 度，可以降低各層膜在多次熱壓黏著後產生翹曲的問題」的有利功效。因此，該差異技術特徵非所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2~4 揭示之技術內容所能簡單變更而輕易完成者，故證據 2~4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)專利權人主張：

1. 證據 4 之電暈處理，係指對薄膜表面進行電擊，利用電擊能量與薄膜表面基團進行反應，使基團形成活性官能基，提高表面極性即能與黏合劑接合，惟其活性官能基團之活性會隨時間逐漸變弱而難以使表面結合，此與系爭專利透過表面粗糙處理之方式，其增加材料表面積之效果會恆常存在，有利後續加工處理有所不同。
2. 又電暈處理係量測表面達因值，系爭專利說明書段落[0014]則係量測經表面粗糙處理後之輪廓平均算術偏差值，為量測粗糙度之參數，二者亦有所不同。故證據 2~4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)舉發人主張：

1. 塑膠薄膜厚度介於 6 至 24 微米，不適合使用機械方式或化學蝕刻方式進行粗糙面處理。目前業界在塑膠薄膜進行印刷或貼合，都是以電暈處理，電暈處理使用在聚合物的表面時，可增加表面的自由基，進而提供塑料表面與油墨、塗佈或接著劑之必要的覆著度。
2. 證據 4 的電暈處理與系爭專利的表面粗糙處理具有相同功效。如專利權人認「電暈處理」與系爭專利之「表面粗糙處理」之技術有所不同，則系爭專利應進行更正。

(五)訴願決定理由：

1. 電暈處理與臭氧處理方法，過程中會產生高能量游離之粒子，碰撞材料表面時，會增加材料表面粗糙度，並提供官能基，為常用於增加複合層黏貼強度之方法。
2. 即相當於系爭專利請求項 1 之「將第一雙向拉伸聚酯薄膜的第一表

面進行表面粗糙處理」、「將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理」技術特徵。

(六)分析檢討：

1. 於系爭專利請求項 1 僅界定「將第一雙向拉伸聚酯薄膜的一第一表面進行表面粗糙處理」、「將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理」，惟對於「表面粗糙處理」未有進一步限定，例如：表面粗糙處理方式或表面粗糙等級，基於請求項用語之最寬廣合理解釋，只要能增加表面粗糙度的處理方式均屬於系爭專利請求項 1「表面粗糙處理」的技術特徵。
2. 證據 4 說明書所載「視情形，也可採用於層合前實施表面處理而使層合強度提高的方法。此時之表面處理不特別限定，可以列舉塗佈處理、電暈處理、臭氧處理等」，就該領域通常知識可知「電暈處理過程中會產生高能量游離之粒子，碰撞材料表面時，會增加材料表面粗糙度，並提供官能基，為常用於增加複合層黏貼強度之方法」。
3. 即證據 4 已揭示系爭專利請求項 1 界定之「將第一雙向拉伸聚酯薄膜的一第一表面進行表面粗糙處理」、「將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理」。又所屬技術領域中具有通常知識者為解決將不同屬性材料黏著、層合製成包裝袋材料之問題，有動機將證據 2 至 4 之技術內容予以組合而達成系爭專利請求項 1 之發明。

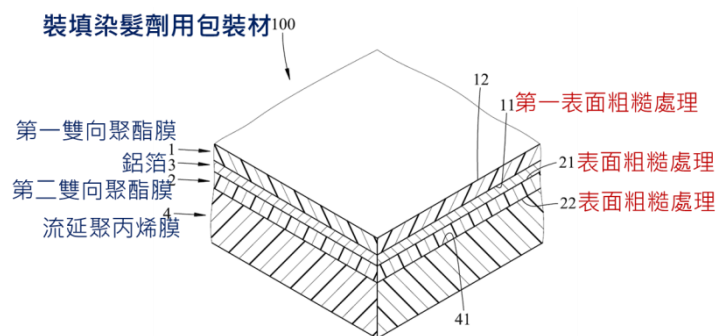
三、結論與建議

- (一)專利審查基準第二篇第三章專利要件之 3.4 進步性判斷步驟 1：確定申請專利之發明的範圍有記載「申請專利之發明的範圍，係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項」。準此，系爭專利請求項 1 僅界定「將第一雙向拉伸聚酯薄膜的一第一表面進行表面粗糙處理」、「將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理」，雖然系爭專利說明書段落 [0014] 有記載「該第一雙向拉伸聚酯薄膜 1 的一第一表面 11 及該第二雙

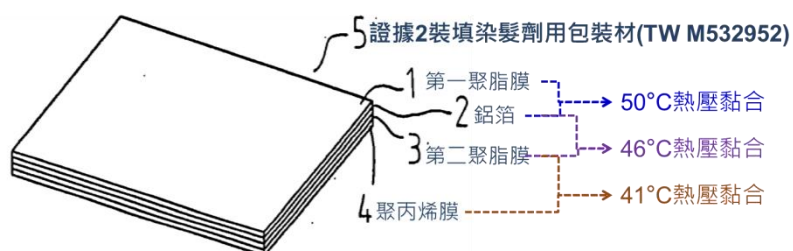
向拉伸聚酯薄膜 2 的兩個表面 21、22 有進行表面粗糙處理，其輪廓平均算數偏差值 Ra 約在 0.12~0.4 之間，而該第一雙向拉伸聚酯薄膜 1 未經過表面粗糙處理的一第二表面 12 則維持在適用於油墨印刷使用，其輪廓平均算數偏差值 Ra 約在 0.08~0.16 間，以進行印刷包裝圖案」，惟系爭專利請求項 1 對於「表面粗糙處理」未進一步限定「其輪廓平均算數偏差值 Ra 約在 0.12~0.4 之間」(較深的表面粗糙度)，只要能增加表面粗糙度的處理方式(不論表面粗糙度深淺)均屬於系爭專利請求項 1 所界定之「表面粗糙處理」。

(二)證據 4 雖僅記載「視情形，也可採用於層合前實施表面處理而使層合強度提高的方法。此時之表面處理不特別限定，可以列舉塗佈處理、電暈處理、臭氧處理等」，未直接記載「表面粗糙處理」，惟系爭專利申請時之通常知識者可輕易得知「電暈處理過程中會產生高能量游離之粒子，碰撞材料表面時，會增加材料表面粗糙度，並提供官能基，為常用於增加複合層黏貼強度之方法」，即證據 4 已揭示系爭專利請求項 1 界定之「將第一雙向拉伸聚酯薄膜的一第一表面進行表面粗糙處理」、「將該第二雙向拉伸聚酯薄膜的兩個表面進行表面粗糙處理」。

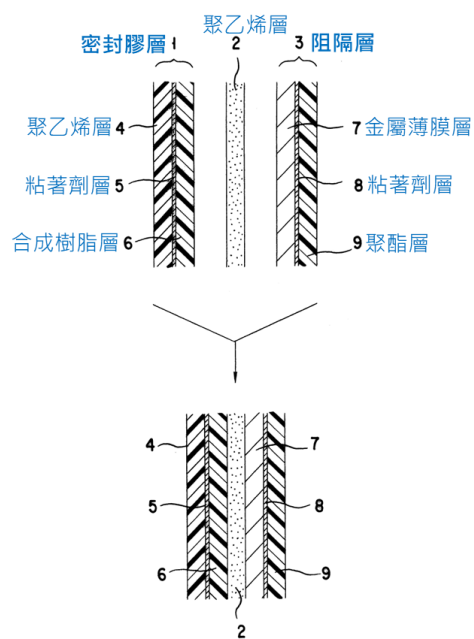
附圖



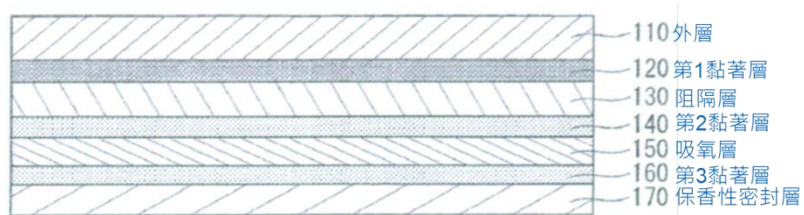
附圖 1：系爭專利代表圖式



附圖 2：證據 2 代表圖式



附圖 3：證據 3 代表圖式



附圖 4：證據 4 代表圖式

5



【專利案號】111207712N01

【專利名稱】拉筋機改良結構

【審定結果】請求項 1 至 4 舉發成立

【相關法條】專利法(111.5.4 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】113 行專訴 13

【判決日期】113.9.12

【判決摘要】

證據 2 為拉筋機，證據 5 為調整式拉筋板，均為具有可調整角度之拉筋裝置，兩者於技術領域上相同或具有關聯性，證據 2 藉由支撐件之第二組接部與底板之第一組接部調整變化底板與踏板間角度及方便收納之目的與功效，與證據 5 藉由支撐桿配合底座固定槽與腳踏板定位槽調整設定腳踏板傾斜角度變化及便於迅速組合、收置與操作之目的或功效，兩者於作用、功能上亦具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者為解決因底板熱脹冷縮而無法使支撐件準確插設定位之問題，自具有合理動機結合證據 2 及 5 而輕易完成系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，故證據 2、5 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「拉筋機改良結構」申請日為 111 年 7 月 18 日，經智慧局於 112 年 8 月 14 日以專利舉發審定書審定「請求項 1 至 4 舉發成立，應予撤銷」。原告對前開審定書之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 113 年 9 月 12 日以 113 年度行專訴字第 13 號判決駁回原告之訴，原告未再提起上訴而告確定。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種拉筋機改良結構，其係包括有木質材之一**底板**及一**踏板**、數**樞接耳片**及一**支撐件**，其中該底板兩側設有相對位置之數**定位貫穿孔**，該踏板之後側設有一**抵持擋板**，而該抵持擋板表面設有一**緩衝墊**，該支撐件係呈類直角三角形塊狀，該支撐件之斜邊相對之二端角呈圓弧修狀，而該支撐件底側近二端相對設有一**固定圓柱**，其該底板及該踏板一側以數樞接耳片相互樞接，使該踏板能夠相對該底板呈夾角狀掀起，而該支撐件係抵持於底板與踏板間，該支撐件底端設有對應該底板定位貫穿孔之固定圓柱，該固定圓柱係恰插設於底板所設定位貫穿孔中，使該踏板與該底板呈夾角狀固定；其特徵在於：該底板其中一側之定位貫穿孔係設為左右向略寬之孔徑，使該支撐件所設之固定圓柱不致因底板之熱脹冷縮因素而無法準確插設在定位貫穿孔中。（前述劃底線部分為系爭專利與主要引證間-證據 2 之差異部分）

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

證據 2、5 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

（二）智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異在於，證據 2 未設有如系爭專利請求項 1「底板其中一側之**定位貫穿孔係設為左右向略寬之孔徑**，使該支撐件所設之固定圓柱不致因底板之熱脹冷縮因素而無法準確插設在定位貫穿孔中」之技術特徵。
2. 證據 5 揭示一種調整式拉筋板，其已揭露系爭專利請求項 1 之「底板其中一側之定位貫穿孔係設為左右向略寬之孔徑」技術特徵，雖證據 5 之固定槽係為配合該支撐桿之扁平形狀而呈左右較寬之槽孔形狀，惟由證據 5 圖式第一圖可知，該固定槽左右寬度亦略寬於該支撐桿，其亦可達成如系爭專利請求項 1「固定圓柱不致因底板之熱脹冷縮因素而無法準確插設在定位貫穿孔中」之作用。
3. 基於證據 2、5 皆屬拉筋機或拉筋板之相同產品，二者於技術領域已具有關聯性；又證據 2、5 皆係透過底板上之多個孔洞以供支撐件插置並

進行角度調整，二者於作用上亦具有共通性；是以所屬技術領域中具有通常知識者，為了達成「避免熱脹冷縮而無法插設及定位」之目的，自有合理動機以證據 2 之拉筋機結構為基礎，並參酌證據 5 所教示之「槽孔呈左右略寬於支撐件」技術手段，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體創作，故證據 2、5 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三) 法院判決見解：

1. 由於證據 5 底座之左右兩側固定槽，均為橫向延伸而係具有左右方向略寬之孔徑，與系爭專利僅其中一側之定位貫穿孔係左右向略寬之孔徑，僅係**兩側與一側之簡單差別**，即完全涵蓋系爭專利請求項 1「該底板其中一側之定位貫穿孔係設為左右向略寬之孔徑」之系爭差異特徵。(參見判決書第 11 頁)
2. 雖證據 5 說明書未直接揭示該固定槽具有改善系爭專利支撐件固定圓柱因熱脹冷縮而無法準確插設定位貫穿孔之目的或功效（即使該支撐件所設之固定圓柱不致因底板之熱脹冷縮因素而無法準確插設在定位貫穿孔中），惟觀諸證據 5 圖式第 1 圖揭示該固定槽呈左右向略寬之孔徑，該支撐件與該固定槽插置組合後仍具有一定裕度，第 3 圖揭露該支撐桿與固定槽插置組合後前後方向亦具有一定裕度，而於組接配合件間預留一定裕度空間，得以改善配合件間因熱漲冷縮造成形變之功效，乃係該所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及，是以所屬技術領域中具通常知識者於參考證據 5 上開揭示後即能輕易思及系爭專利請求項 1 之系爭差異特徵。(參見判決書第 11 頁)
3. 證據 2 為拉筋機，證據 5 為調整式拉筋板，均為具有可調整角度之拉筋裝置，兩者於技術領域上相同或具有關聯性，證據 2 藉由支撐件之第二組接部與底板之第一組接部調整變化底板與踏板間角度及方便收納之目的與功效，與證據 5 藉由支撐桿配合底座固定槽與腳踏板定位槽調整設定腳踏板傾斜角度變化及便於迅速組合、收置與操作之目的或功效，兩者於作用、功能上亦具有共通性，故所屬技術領域中具有

通常知識者為解決因底板熱脹冷縮而無法使支撐件準確插設定位之問題，自具有合理動機結合證據 2 及 5 而輕易完成系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，故證據 2、5 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。(參見判決書第 12 頁)

(四) 分析檢討：

1. 關於系爭專利請求項 1 是否具進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致。
2. 原告雖主張系爭專利就其目的與結構功效上與證據 5 不同，**系爭專利主要目的在於解決現有拉筋機在實際操作時會因底板的木質熱脹冷縮作用而產生插孔與插件之偏差**，進而無法正確插設在底板上，或因此偏差現象致生諸多困擾與不便；證據 5 僅是利用兩支支撐桿來調整腳踏板的斜傾度，並非為解決木質材的腳踏板與底座會因熱脹冷縮作用而產生變形而不容易插置問題。
3. 惟該木質板材易因環境因素產生熱脹冷縮形變，乃為所屬技術領域具有通常知識者於系爭專利申請前即能預期，**為解決或改善因熱漲冷縮可能造成之木質形變，將該「貫穿孔設為左右向略寬之孔徑」之技術手段，即讓該左右向略寬之貫穿孔產生一裕度空間**，於木質材形變時固定圓柱仍能準確插設定位貫穿孔，**乃所屬技術領域中具有通常知識者於參考證據 5 圖式第 1 圖（即具有左右向略寬之固定槽）後所能輕易思及**。所屬技術領域具有通常知識者為解決或改善證據 2 支撐件之插件與底板之插孔因熱脹冷縮作用而產生不容易插置問題，自有合理動機將證據 5 之固定槽具有左右略寬之孔徑運用於證據 2 之底板一側插孔而使其產生一裕度空間，致其於木質材形變時插件仍能準確插設底板之插孔，而輕易完成系爭專利請求項 1 之系爭差異特徵。

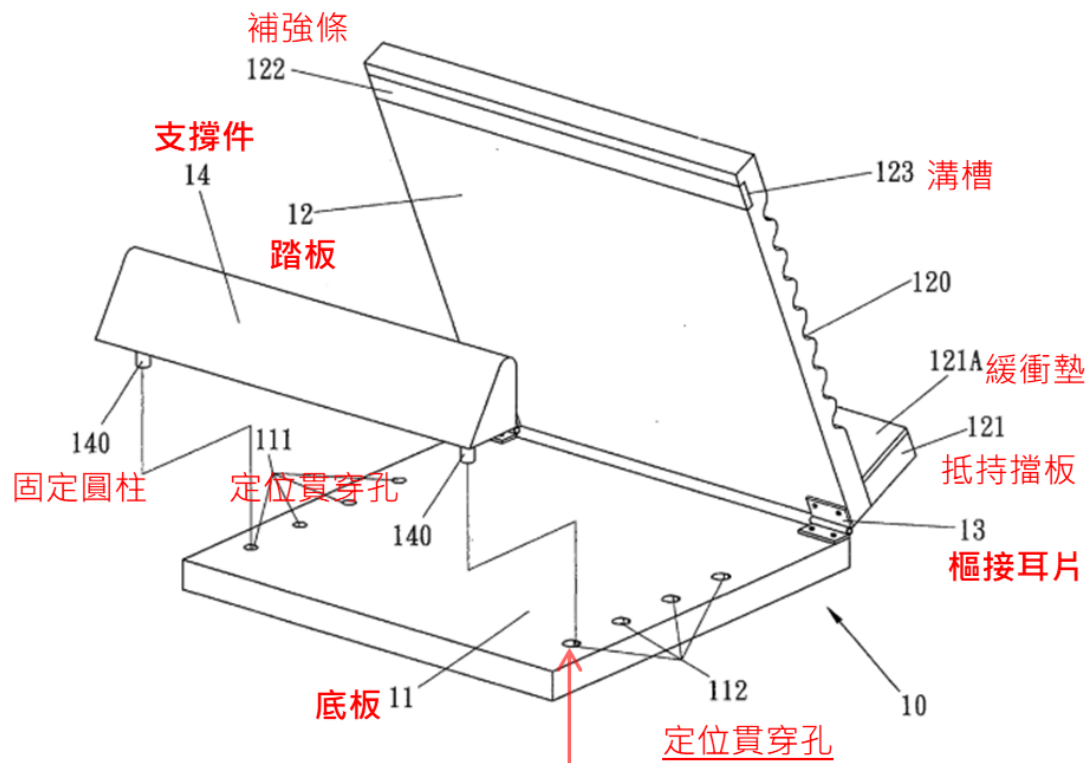
三、結論與建議

- (一) 依審查基準第二篇第三章「3.4.1.1.4 教示或建議」節之記載，若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動

機能結合該等引證之技術內容。

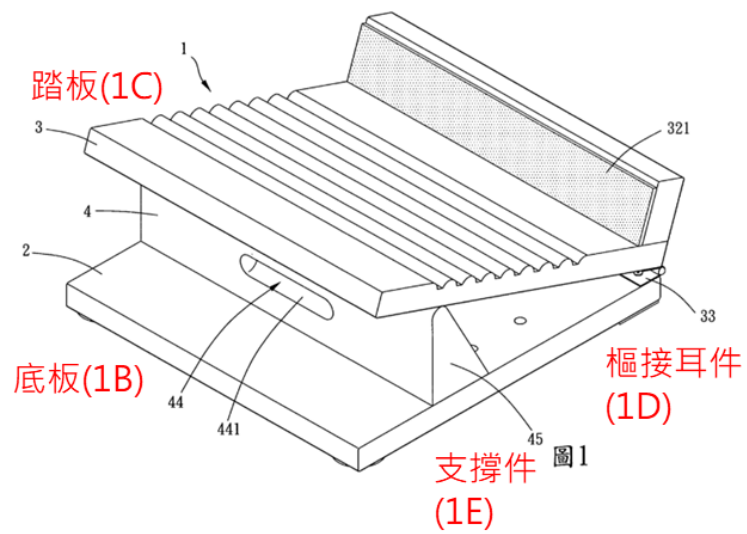
- (二) 本件系爭專利之發明目的是為了解決拉筋機底板因木質熱脹冷縮作用而產生插孔與插件之偏差之問題，證據 5 雖未載明其具有與系爭專利相同之發明目的，然而基於木質板材易因環境因素產生熱脹冷縮形變，乃為所屬技術領域具有通常知識者於系爭專利申請前即能預期，為解決該項問題而將連結孔洞設為左右略寬以產生一裕度空間實屬該領域常見之技術手段，又證據 5 既已揭露該「左右向略寬之固定槽」（系爭專利與證據 2 之差異特徵）以供支撐桿容易插設，應可認定證據 5 已實質隱含了結合該技術內容的教示或建議，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據 2 及 5 而輕易完成系爭專利之整體創作。

附圖 1 系爭專利代表圖示



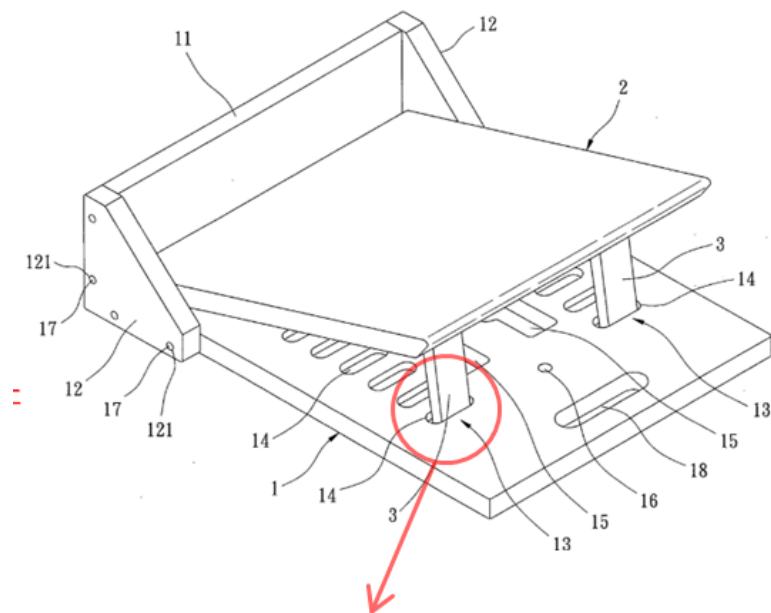
※ 其中一側之定位貫穿孔為左右向略寬之孔徑，使其不致因熱脹冷縮因表而無準準確插設

附圖 2 證據 2 之圖 1



差異在於：證據2未設有請求項1「其中一側之定位貫穿孔為左右向略寬之孔徑」(特徵1F)

附圖 3 證據 5 之第 1 圖



證據5已揭示「糟孔呈左右略寬於支撐件」之技術特徵 (特徵1F)



【專利案號】109127583N01

【專利名稱】十字弓上箭裝置

【審定結果】111 年 8 月 24 日之更正事項，准予更正；

請求項 1 至 7 舉發成立，應予撤銷；

請求項 8 至 9 舉發不成立

【相關法條】專利法(108.5.1 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】112 行專訴 40

【判決日期】113.5.30

【判決摘要】

證據 2 已揭露「一彈壓件，組裝於置箭槽道後方的上端壁」之技術特徵，且「置箭槽道後方的上端壁」非常靠近「置箭槽道的內壁」位置，所屬技術領域中具有通常知識者能將證據 2 彈壓件位置，依實際需求將「置箭槽道後方的上端壁」的設置位置下移至「置箭槽道的內壁」設置位置，屬簡單變更，並無困難。系爭專利請求項 1 並未進一步限定「彈壓件」結構是否不需要使用者以手部對彈壓件進行扳動控制，雖證據 2 截圖所示屬使用者以手部對彈壓件進行扳動控制之態樣，仍不得逕依系爭專利第八至八 B 圖所示不需要使用者以手部對彈壓件進行扳動控制之態樣，而認系爭專利請求項 1 與證據 2 揭露之技術內容有所不同。證據 2、證據 6 同屬十字弓技術領域，兩者於箭匣可容置複數箭體之作用功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機組合證據 2、證據 6 並簡單變更彈壓件位置而得到系爭專利請求項 1 之發明。因此，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2、證據 6 之組合所能輕易完成，不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「十字弓上箭裝置」申請日為 109 年 8 月 13 日，經

智慧局於 112 年 5 月 9 日以專利舉發審定書為「111 年 8 月 24 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 7 舉發成立，應予撤銷」及「請求項 8 至 9 舉發不成立」之處分。原告對前述舉發成立部分不服提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起行政訴訟，並經智慧財產及商業法院於 113 年 5 月 30 日以 112 年度行專訴字第 40 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利公告時申請專利範圍共 9 項，其中，請求項 1、請求項 5 及請求項 8 為獨立項，分別對應系爭專利三種實施例，其餘為附屬項。原告於舉發階段申請更正，主要係將申請時第三圖、第六圖、第十六圖、第二十一圖之箭匣與弓體呈活動安裝之關係更正至請求項 1、請求項 5 及請求項 8，經審查准予更正，更正後請求項 1 至 7 舉發成立、更正後請求項 8 至 9 舉發不成立，本件訴訟主要爭點為舉發成立部分，故僅針對此部分說明。

(三)更正後請求項 1 之內容：一種十字弓上箭裝置，其活動安裝在一弓體上並與一卡合部活動組合以容置複數箭體，其包括：一箭匣，其裝設於弓體的頂面並以一接合部活動組合該卡合部，該箭匣係由頂端至底端剖設一置箭槽道，該置箭槽道係連通該弓體的一置箭平台，又該複數箭體係以頭端朝向射擊方向且相互層疊的置入於置箭槽道內；及一彈壓件，其組裝於該置箭槽道的內壁並常態壓抵位在置箭槽道的箭體；其中，透過該箭匣的設置得以於置箭槽道內裝設複數箭體，再藉由該彈壓件的一端壓抵最上方的箭體，如此即可從最底下的箭體開始射出後，以該彈壓件的壓抵複數箭體向下移動，藉此得以再繼續進行射擊作業。

(四)更正後請求項 5 之內容：一種十字弓上箭裝置，其活動安裝在一弓體上並與一卡合部活動組合以容置複數箭體，其包括：一箭匣，其裝設於弓體的頂面並以一接合部活動組合該卡合部，該箭匣係由頂端至底端剖設一置箭槽道，該置箭槽道係連通該弓體的一置箭平台，又該複數箭體且相互層疊的置入於置箭槽道內；及一彈壓組件，其組裝於該置箭槽道內並彈性壓抵位在置箭槽道內的箭體；其中，該彈壓組件彈性壓抵最上方的箭體，如此即可從最底下的箭體開始射出後，再以彈力推抵複數箭體向下移動，藉此得以再繼續進行射擊作業。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 證據 2、6 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
2. 證據 2、3、6 之組合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性？

(二)智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1，證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 1 之 ①「十字弓上箭裝置，其活動安裝在一弓體上並與一卡合部活動組合」、②「箭匣，以一接合部活動組合該卡合部」、③「彈壓件，其組裝於該置箭槽道的內壁」技術特徵，惟證據 6 已揭露第①、②項差異技術特徵，至第③項差異技術特徵：證據 2 揭露彈壓件一端組裝於置箭槽道後方的箭匣頂端，系爭專利請求項 1 之「彈壓件，其組裝於該置箭槽道的內壁」技術特徵，僅為證據 2 彈壓件固定位置之簡單變更。證據 2、證據 6 具有技術領域之關連性、功能或作用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者當有動機結合證據 2、證據 6 而能輕易完成系爭專利請求項 1 之發明。又證據 2 雖顯示使用者以右手上移彈壓件以便於安裝箭體，惟此僅係證據 2 連發微十字弓之其中一種使用方式，使用者仍能在無須以右手上移彈壓件之情況下，僅需傾斜箭體並將箭尾置入置箭槽道，利用箭尾上移彈壓件而安裝箭體，原告所主張之系爭專利請求項 1 之操作無須以手部外力控制彈壓件，係所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2 即能推導者，並非證據 2 無法達成之功效。
2. 系爭專利請求項 5，證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 5 之 ①「十字弓上箭裝置，其活動安裝在一弓體上並與一卡合部活動組合」、②「箭匣，以一接合部活動組合該卡合部」、③「一彈壓組件，其組裝於該置箭槽道內並彈性壓抵位在置箭槽道內的箭體；其中，該彈壓組件彈性壓抵最上方的箭體，如此即可從最底下的箭體開始射出後，再以彈力推抵複數箭體向下移動，藉此得以再繼續進行射擊作業」技術特徵，惟證據 6 已揭露第①、②項差異技術特徵，證據 3 已揭露第③項差異技術特徵。證據 2、證據 3、證據 6 具有技術領域之關連性、功能或作

用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者當有動機結合證據 2、證據 3、證據 6 而能輕易完成系爭專利請求項 5 之發明。

(三)法院判決見解：

1. 系爭專利請求項 1，證據 2 揭露「一彈壓件，組裝於置箭槽道後方的上端壁」之技術特徵並未如系爭專利請求項 1「一彈壓件，其組裝於該置箭槽道的內壁」之技術特徵。然證據 2 已揭露「一彈壓件，組裝於置箭槽道後方的上端壁」之技術特徵，且「置箭槽道後方的上端壁」非常靠近「置箭槽道的內壁」位置，所屬技術領域中具有通常知識者能將證據 2 彈壓件位置，依實際需求將「置箭槽道後方的上端壁」的設置位置下移至「置箭槽道的內壁」設置位置，屬簡單變更，並無困難。證據 6 已揭露系爭專利請求項 1「一種十字弓上箭裝置，其活動安裝在一弓體上並與一卡合部活動組合」、「一箭匣，並以一接合部活動組合該卡合部」之技術特徵。證據 2、證據 6 同屬十字弓技術領域，兩者於箭匣可容置複數箭體之作用功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機組合證據 2、證據 6 並簡單變更彈壓件位置而得到系爭專利請求項 1 之發明。因此，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2、證據 6 之組合所能輕易完成，不具進步性。
2. 原告主張證據 2、證據 6 對於彈壓件是提供使用者以手部外力控制彈壓件的變形，以便安裝箭體，與系爭專利請求項 1 所界定的彈壓件組裝位置可達到的操作方式根本不同，該領域的通常知識者難以透過證據 2、證據 6 揭示彈壓件而聯想系爭專利請求項 1 之彈壓件與箭體充填的作法云云。惟法院認為：系爭專利請求項 1 並未進一步限定「彈壓件」結構是否不需要使用者以手部對彈壓件進行扳動控制，雖證據 2 截圖所示屬使用者以手部對彈壓件進行扳動控制之態樣，仍不得逕依系爭專利第八至八 B 圖所示不需要使用者以手部對彈壓件進行扳動控制之態樣，而認系爭專利請求項 1 與證據 2 揭露之技術內容有所不同，原告主張不可採。

3. 系爭專利請求項 5，證據 2、證據 3、證據 6 已揭露系爭專利請求項 5 全部技術特徵。證據 2、證據 3、證據 6 同屬十字弓技術領域，且三者於箭匣可容置複數箭體之作用功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機組合證據 2、證據 3、證據 6 而得到系爭專利請求項 5 之發明。因此，系爭專利請求項 5 係為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2、證據 3、證據 6 之組合所能輕易完成，不具進步性。
4. 原告主張證據 6 之彈壓件完全不同於系爭專利的彈壓組件設置在置箭槽道內部之壁面的型態，在結構上證據 6 的彈壓件完全不同於系爭專利請求項 5 所界定之彈壓組件；證據 2 和證據 6 對於彈壓件的技術特徵設置上，本就是提供使用者以手部外力控制彈壓件的變形，以便安裝箭體，與系爭專利請求項 5 所界定的彈壓組件組裝位置而可達到的操作方式根本不相同，該領域的通常知識者本就難以透過證據 2、證據 6 所揭示的彈壓件而聯想到系爭專利請求項 5 之彈壓組件與箭體充填的作法，且證據 3 的彈壓組件之設置型態完全不同於證據 2、證據 6，該領域的通常知識者難以將三者聯想並組合，故證據 2、證據 3、證據 6 無法證明系爭專利請求項 5 不具進步性云云。惟法院認為：① 證據 2、證據 6 雖未揭示系爭專利請求項 5 所界定之彈壓組件技術特徵，但此部分技術特徵已被證據 3 所揭露。② 證據 3 雖未揭示系爭專利請求項 5 所界定的弓體設有卡合部、箭匣設有接合部之技術特徵，但此部分技術特徵已被證據 6 所揭露。③ 證據 3 的彈壓組件的形狀雖不同於證據 2、證據 6 的彈壓件，然而兩者的功能相同皆是其組裝於該置箭槽道的內壁並常態壓抵位在置箭槽道的箭體，因此所屬技術領域中具有通常知識者可以實際需求，簡單改變彈壓組件或彈壓件外觀，並不具不可預期之功效。

(四)分析檢討：

1. 解釋申請專利範圍固得參酌說明書、圖式，但說明書所載實施例及其圖式僅係該發明實施態樣之一，自不應將其視為限制條件而讀入申請

專利範圍，亦即不可將說明書所載實施例及圖式所揭露之內容，加入請求項而限縮其範圍。系爭專利請求項 1 為物之發明，並非方法發明，且未限定「彈壓件」結構是否不需要使用者以手部對彈壓件進行扳動控制，故解釋系爭專利請求項 1 不得將「不需要使用者以手部對彈壓件進行扳動控制」技術特徵讀入申請專利範圍。其次，該箭體填充方式僅為系爭專利說明書之示例，並非系爭專利請求項 1 之十字弓上箭裝置所直接產生的技術效果。退而言之，縱認該技術效果為系爭專利請求項 1 之十字弓上箭裝置所直接產生的技術效果，其並非證據 2 無法達成者，故系爭專利請求項 1 之「彈壓件，其組裝於該置箭槽道的內壁」，僅為證據 2 彈壓件固定位置之簡單變更，並未具有無法預期的功效。

2. 證據 3 彈壓組件的形狀雖不同於證據 2、證據 6 的彈壓件，惟彈壓件的功能相同皆是組裝於置箭槽道的內壁附近並常態壓抵位在置箭槽道的箭體，因此所屬技術領域中具有通常知識者可以實際需求，簡單改變彈壓組件或彈壓件外觀。證據 2、證據 3、證據 6 同屬十字弓技術領域，且三者於箭匣可容置複數箭體之作用功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機組合證據 2、證據 3、證據 6 而得到系爭專利請求項 5 之發明，並非如原告所訴無法將三者聯想並組合。

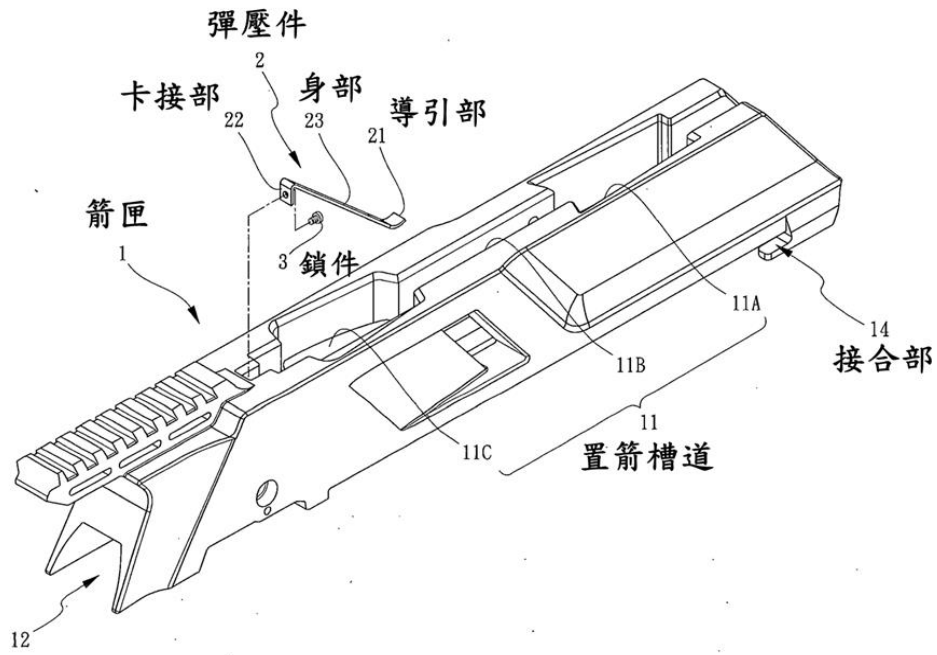
三、結論與建議

- (一) 原告雖主張系爭專利請求項 1 之十字弓上箭裝置，由於彈壓件設置於置箭槽道的內壁，使用者僅須將箭體傾斜並以箭體末端置入置箭槽道，便能利用箭體末端推抵彈壓件之導引部往上而完成箭體的填充，此過程不需要使用者手部對彈壓件進行扳動控制，惟系爭專利請求項 1 並未限定該等技術特徵，故不得將其讀入申請專利範圍。倘諾其等係系爭專利請求項 1 之十字弓上箭裝置所直接產生的技術效果，此亦為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2 即能推導者，並非證據 2 無法達成之功效，故系爭專利請求項 1 之「彈壓件，其組裝於該置箭槽道的內壁」，僅為

證據 2 彈壓件固定位置之簡單變更，並未具有無法預期的功效。

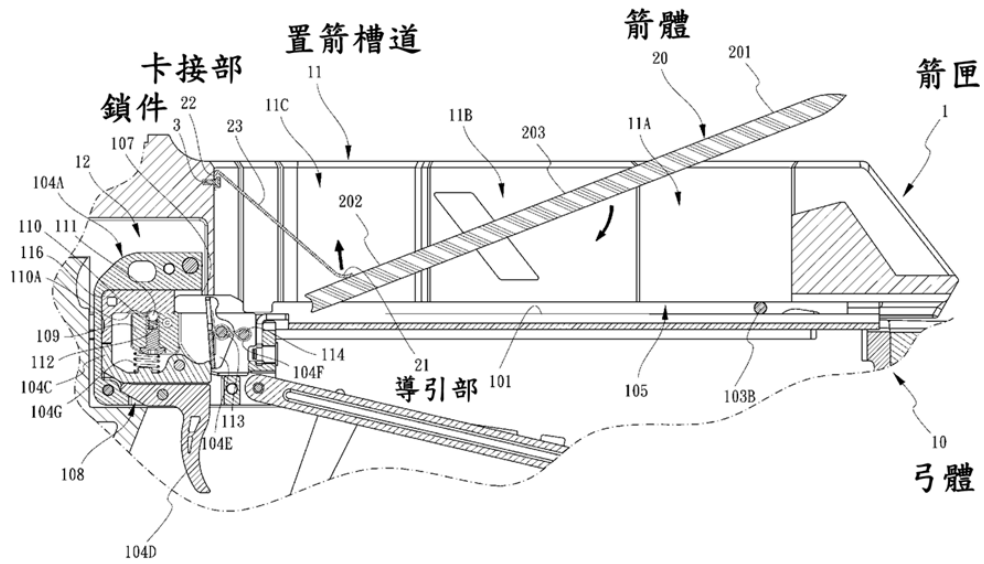
- (二) 原告主張證據 2、證據 3、證據 6 的彈壓件形狀或設置型態不同，故三者之間無結合動機，惟依據專利審查基準，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，應綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，故不能僅依複數引證所揭露之彈壓件形狀或設置型態不同，逕認無結合動機，仍應依照專利審查基準相關規定進行判斷。

附圖 1 系爭專利主要圖式（系爭專利請求項 1）



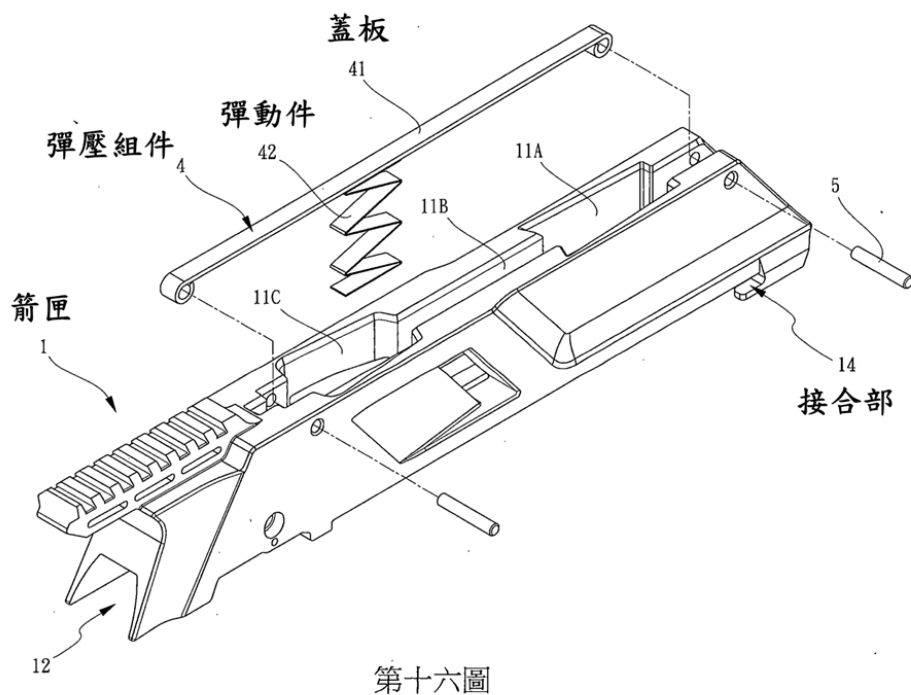
第四圖

附圖 2 系爭申請案主要圖式（系爭專利請求項 1）

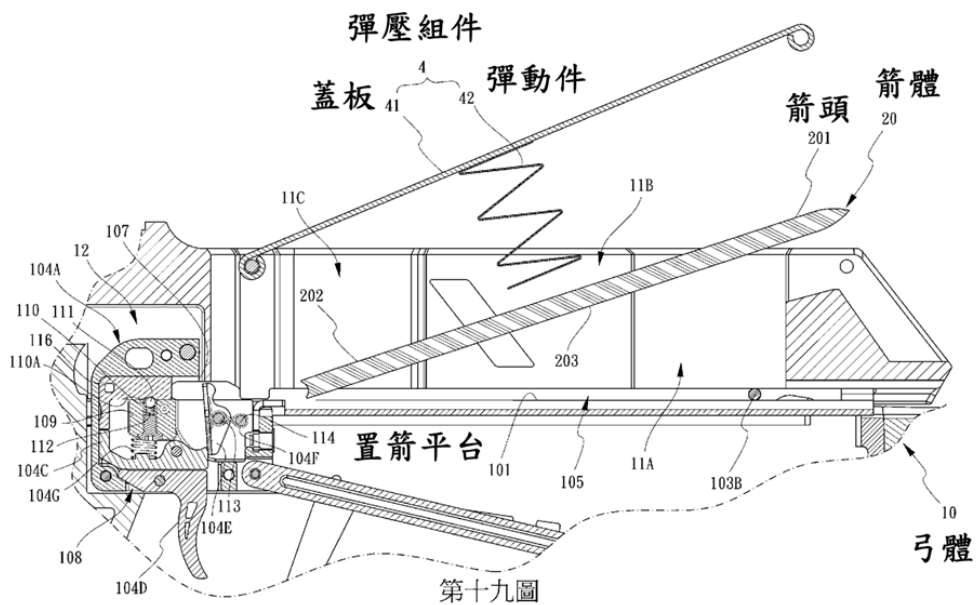


第八A圖

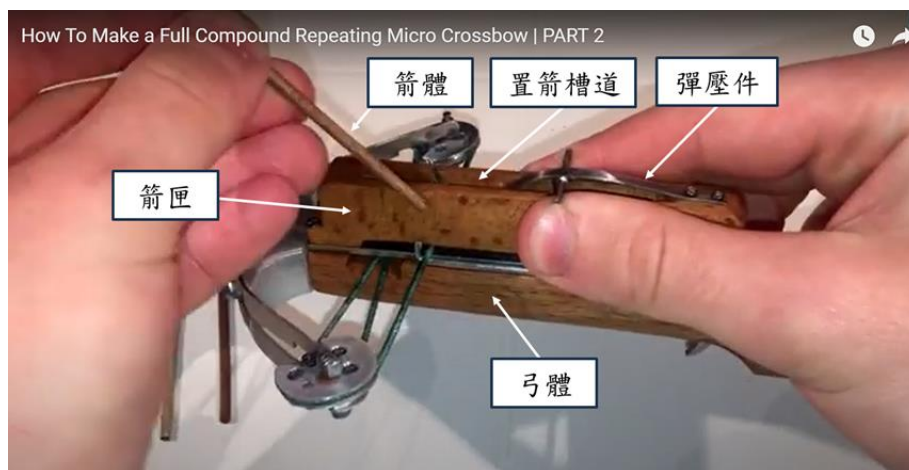
附圖 3 系爭申請案主要圖式（系爭專利請求項 5）



附圖 4 系爭申請案主要圖式（系爭專利請求項 5）



附圖 5 證據 2



證據2影片於16分23秒處截圖

附圖 6 證據 3



證據3影片於23秒處截圖

附圖 7 證據 6



證據6影片於7分05秒處截圖



【專利案號】109130221N01

【專利名稱】低磨損螺絲結構

【審定結果】111 年 6 月 8 日之更正事項，准予更正；請求項 1、3 至 8 舉發成立，應予撤銷；請求項 2 舉發駁回

【相關法條】專利法(108.5.1 修正公布)第 22 條第 2 項、第 32 條第 1、2 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】112 行專訴 39

【判決日期】113.5.16

【判決摘要】

證據 2、3、4 雖未揭露系爭專利請求項 1「其中該第一側面係為弧面」、「該第一螺紋於該桿身部具有一第一高度，而該第一螺紋於該擴孔部具有一第二高度，該第一高度與該第二高度不同，該第一高度大於零且小於該第二高度」、「其中，該第一螺紋具有一第一螺紋外徑寬度，該第一螺紋外徑寬度於該桿身部與該擴孔部係相同」之技術特徵，惟該等未揭露之技術特徵僅係證據 2、3、4 的簡單變更，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，且證據 2、3、4 同屬螺絲結構之技術領域，於技術領域具有相關聯性；證據 2、3、4 皆係以螺紋尖端鑽入工作件，並以螺紋持續旋入鎖合為其手段，以解決螺絲鑽孔及螺入工作件時所產生排屑、阻力及穩固性等問題，彼此之功能或作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨螺絲需要越來越大的力量才能鎖入於木材之問題時，自有合理動機以證據 3 之 serrated cutting edges³²¹[鋸齒狀切削刃]、證據 4 之肋 3 取代證據 2 之鑽削單元並簡單變更，而輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，並且具有相同的功效，故證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭案「低磨損螺絲結構」申請日為 109 年 9 月 3 日，經智慧局於 112 年 2 月 3 日以專利舉發審定書審定¹¹¹ 年 6 月 8 日之更正事項，

准予更正。請求項 1、3 至 8 舉發成立，應予撤銷。請求項 2 舉發駁回。」原告對前開審定書之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 113 年 5 月 16 日以 112 年度行專訴字第 39 號判決駁回原告之訴而告確定。

(二) 系爭專利(發明專利)更正前，與另一新型專利(第 109211545 號；公告第 M604844 號)有聲明一案兩請之情事，該新型專利經本件原告(吉瞬興業股份有限公司)選擇系爭專利 (發明專利)而放棄。且該新型專利經本件同一參加人(謝森炎 先生)提出舉發(第 109211545N01 號)、原告 110 年 7 月 2 日提出更正、經本局作成舉發成立後，訴願會續於 111 年 6 月 1 日以經訴字第 11106303990 號作成「訴願駁回」之決定，本件原告(專利權人；吉瞬興業股份有限公司)未再就該新型專利舉發案提行政訴訟而告確定。而系爭發明專利 111 年 6 月 8 日更正後之請求項 1 與該新型專利 110 年 7 月 2 日更正後之請求項 3(附屬項)的整體技術手段相較，實質上僅是在系爭發明專利之請求項 1 中，增附有「，其中該第一側面係為弧面；」之技術特徵 (參考第 2-3、2-4 及 5-3 圖對粉碎肋 40 第一側面 41 之繪示)，其他技術特徵皆見於該新型專利 110 年 7 月 2 日更正後之請求項 3(依附於請求項 1)，故原告所爭執之系爭專利請求項 1 該表三編號 2I 及 2J 之技術特徵部分，所主張之原因事實與該新型專利相同，且該新型專利經舉發成立之審定、行政 救濟駁回後，原告不爭執而告確定。今原告卻藉由本件系爭發明專利之救濟程序，就該等技術特徵再為爭執，顯就同一基礎事實再為主張，有違誠信原則，合予說明。

(三) 系爭專利請求項 1 於 111 年 6 月 8 日更正後之請求項 1 係一種低磨損螺絲結構，主要包含有：一螺頭，包含有一頂部及一自該頂部延伸並朝遠離該頂部方向漸縮之頸部；一桿體，由該螺頭之該頸部延伸出，該桿體包含有一連接於該頸部之桿身部、一連接於該桿身部之擴孔部及一連接於該擴孔部另側之尖錐部，其中，該桿身部具有一第一底徑，而該擴孔部具有一第二底徑；一第一螺紋，該第一螺紋係環設於該桿體由該尖錐部經該擴孔部往該桿身部一段距離之外周面上；以及至少一粉碎肋，設於該桿體於該

擴孔部處的外周面，每一該等粉碎肋具有一第一側面與一第二側面，其中該第一側面係為弧面；其中，該擴孔部處的該第一螺紋於外周緣設有複數鋸齒切刃；其中，每一該等粉碎肋之該第一側面與該桿體之外周面於該粉碎肋與該桿體之橫截面形成一第一夾角，每一該等粉碎肋之該第二側面與該桿體之外周面於該粉碎肋與該桿體之橫截面形成一第二夾角，該第一夾角與該第二夾角不同；其中，該桿身部之該第一底徑之徑寬與該擴孔部之該第二底徑之徑寬不同，該第二底徑之徑寬大於零且小於該第一底徑之徑寬；其中，該第一螺紋於該桿身部具有一第一高度，而該第一螺紋於該擴孔部具有一第二高度，該第一高度與該第二高度不同，該第一高度大於零且小於該第二高度；其中，該第一螺紋具有一第一螺紋外徑寬度，該第一螺紋外徑寬度於該桿身部與該擴孔部係相同。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

證據 2、3、4 之結合是否足以證明系爭案請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 原告訴訟狀表三所列系爭專利請求項 1 之各技術特徵中，僅爭執「其中，該第一螺紋(30)於該桿身部(21)具有一第一高度(H1)，而該第一螺紋(30)於該擴孔部(22)具有一第二高度(H2)，該第一高度(H1)與該第二高度(H2)不同，該第一高度(H1)大於零且小於該第二高度(H2)」；技術特徵(表三編號 2I)，及「其中，該第一螺紋(30)具有一第一螺紋外徑寬度(W3)，該第一螺紋外徑寬度(W3)於該桿身部 (21)與該擴孔部(22)係相同。」兩技術特徵(訴訟狀表三編號 2J)。並指摘該表三編號 2I 之技術特徵未為證據 2、3、4 所揭露云云。
2. 惟查，系爭專利該 2I 技術特徵應配合請求項 1 中之「該第一螺紋 (30) 具有一第一螺紋外徑寬度(W3)，該第一螺紋外徑寬度(W3)於該桿身部(21)與該擴孔部(22)係相同。」(訴訟狀表三編號 2J)之技術特徵一同考量(請併參系爭專利第 3-1 圖)，因該編號 2J 技術特徵已界定桿身部(21)與擴孔部(22)具有相同第一螺紋外徑寬度(W3)，故在此第一螺紋

外徑寬度(W3)均相同的前提下，該「其中，該第一螺紋(30)於該桿身部(21)具有一第一高度(H1)，而該第一螺紋(30)於該擴孔部(22)具有一第二高度(H2)，該第一高度(H1)與該第二高度(H2)不同，該第一高度(H1)大於零且小於該第二高度(H2)；」(編號 2I)之技術特徵，實質為：「擴孔部(22)之底徑(W2)小於桿身部(21)之底徑(W1)」(即 $W3=W1+2H1=W2+2H2$ ；因 $H1<H2$ ，可得知 $W2<W1$)。

3. 證據 2 已揭示螺絲結構具有主桿段 21 之直徑 D2 大於束尾段 22 之直徑 D1 的不同徑寬設計，則證據 2 之鎖合螺紋配合一般螺絲之螺紋設計採用相同的螺紋外徑寬度時(如前述證據 3 圖 1 所示之桿 3 外周部旋設之圓形螺紋 32 即從尖端 31 一體延伸向上，其圓形螺紋 32 外徑寬度應屬相同；另證據 4 圖 1 顯示形成於軸部 13(包括有肋 3 之部分)外周部旋設之螺紋 2 即從錐形尖端 14 一體延伸向上，該螺紋 2 之直徑為 d3 亦應相同)，其主桿段 21 與鎖合螺紋間之高度將小於束尾段 22 與鎖合螺紋間之高度。是以，系爭專利請求項 1 前述技術特徵屬構件間當然之相對尺寸關係的說明而已。
4. 再就系爭專利請求項 1 之「其中，該第一螺紋(30)具有一第一螺紋外徑寬度(W3)，該第一螺紋外徑寬度(W3)於該桿身部(21)與該擴孔部(22)係相同。」部分(訴訟狀表三編號 2J)，訴訟狀指摘亦未為證據 2、3、4 所揭露云云。然就一般常見的螺絲螺紋設計而言，先以具由小漸大之螺紋尖端(或尖錐端)鑽破工作件表面並予以擴孔後，後續螺桿上之螺紋外徑即採相同徑寬設計，以利工作件續行切屑及排屑作業，故關於系爭專利於桿身部及擴孔部上之第一螺紋採用相同的外徑寬度，實質上乃為一般習用且常見的螺絲螺紋結構而已，並無特別之處，如證據 3 圖 1 所示之桿 3 外周部旋設之圓形螺紋 32 即從尖端 31 一體延伸向上，其圓形螺紋 32 外徑寬度自屬相同，無需特別加以說明或界定；另證據 4 圖 1 顯示形成於軸部 13(包括有肋 3 之部分)外周部旋設之螺紋 2 即從錐形尖端 14 一體延伸向上，該螺紋 2 之直徑為 d3 亦應相同。是以，系爭專利關於「該第一螺紋具有一第一螺紋外徑寬度，該第一

螺紋外徑寬度於該桿身部與該擴孔部係相同」之技術特徵(訴訟狀表三編號 2J)，屬一習用且簡單之螺紋結構，並無功效增進之處。

5. 舉發證據 2、證據 3 及證據 4 均屬相同螺絲結構之技術領域(國際專利分類 IPC:F16B25)，且證據 3 及證據 4 亦被證據 2 說明書納為先前技術而具有結合之關聯性，又證據 2、證據 3 及證據 4 皆具有使其尖錐端鑽入工件後，藉由其鑽削單元對工件鑽孔、鎖合螺紋可接續螺入形成內螺紋段之功能共通性，故對該所屬技術領域中具有通常知識者而言，在參照證據 2、證據 3 及證據 4 實質揭露的技術內容後，當有動機將證據 2、證據 3 及證據 4 予以結合而無困難。基於證據 2、3、4 具有結合動機的前提下，系爭專利請求項 1 之整體技術手段已能為所屬技術領域具有通常知識者依據證據 2、證據 3 與證據 4 之結合所能輕易完成，證據 2、3、4 之結合可證明 系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三) 法院判決見解：

1. 系爭專利請求項 1 雖界定其粉碎肋「其中該第一側面係為弧面」之技術特徵，然系爭專利說明書並未就該粉碎肋之第一側面為弧面記載有何種功效或意義；而證據 4 圖 3、3a 所示之具有兩側面的肋結構顯示，兩側面與軸的切線分呈 2 個銳角，並使該肋之邊緣呈尖角狀或圓弧狀設計，其圖 3a 所示作為粉碎肋作用之肋側面即採弧面設計，是系爭專利之粉碎肋「其中該第一側面係為弧面」的設計，僅為一習知結構的簡單改變，未有功效增進之處。
2. 系爭專利請求項 1 雖另界定「其中，該第一螺紋於該桿身部具有一第一高度，而該第一螺紋於該擴孔部具有一第二高度，該第一高度與該第二高度不同，該第一高度大於零且小於該第二高度」、「其中，該第一螺紋具有一第一螺紋外徑寬度，該第一螺紋外徑寬度於該桿身部與該擴孔部係相同」之技術特徵，惟查系爭專利請求項 1 界定「桿身部之該第一底徑之徑寬與該擴孔部之該第二底徑之徑寬不同，該第二底徑之徑寬大於零且小於該第一底徑之徑寬」及「該第一螺紋具有一第一螺紋外徑寬度，該第一螺紋外徑寬度於該桿身部與該擴孔部係相同」，

而先以具有由小漸大之螺紋尖端鑽破工作件表面並予以擴孔後，再採用相同徑寬之螺紋外徑對工作件續行切屑及排屑作業，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，實乃一般習用且常見的螺絲螺紋結構設計（如證據 3 圖 1 所示圓螺紋 32 之外徑寬度為相同，及證據 4 圖 1 所示螺紋 2 之直徑 d_3 為相同）。則系爭專利請求項 1 於前述技術特徵前提下，第一底徑（ W_1 ）既大於第二底徑（ W_2 ），第一高度（ H_1 ）當然小於第二高度（ H_2 ）。是以，該桿身部或擴孔部之底徑（ W ）與高度（ H ）間關係當然為互斥或消長關係。又證據 2 已揭示螺絲結構具有主桿段 21 之直徑 D_2 大於末尾段 22 之直徑 D_1 的不同徑寬設計，則其鎖合螺紋配合一般螺絲之螺紋設計採用相同的螺紋外徑寬度時，其主桿段 21 與鎖合螺紋間之高度將小於末尾段 22 與鎖合螺紋間之高度。是以，系爭專利請求項 1 前述技術特徵僅屬構件間當然之相對尺寸關係的說明。

3. 依上所述，證據 2、3、4 雖未揭露系爭專利請求項 1「其中該第一側面係為弧面」、「該第一螺紋於該桿身部具有一第一高度，而該第一螺紋於該擴孔部具有一第二高度，該第一高度與該第二高度不同，該第一高度大於零且小於該第二高度」、「其中，該第一螺紋具有一第一螺紋外徑寬度，該第一螺紋外徑寬度於該桿身部與該擴孔部係相同」之技術特徵，惟該等未揭露之技術特徵僅係證據 2、3、4 的簡單變更，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，且證據 2、3、4 同屬螺絲結構之技術領域，於技術領域具有相關聯性；證據 2、3、4 皆係以螺紋尖端鑽入工作件，並以螺紋持續旋入鎖合為其手段，以解決螺絲鑽孔及螺入工作件時所產生排屑、阻力及穩固性等問題，彼此之功能或作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨螺絲需要越來越大的力量才能鎖入於木材之問題時，自有合理動機以證據 3 之 serrated cutting edges³²¹[鋸齒狀切削刀]、證據 4 之肋 3 取代證據 2 之鑽削單元並簡單變更，而輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，並且具有相同的功效，故證據 2 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四) 分析檢討：

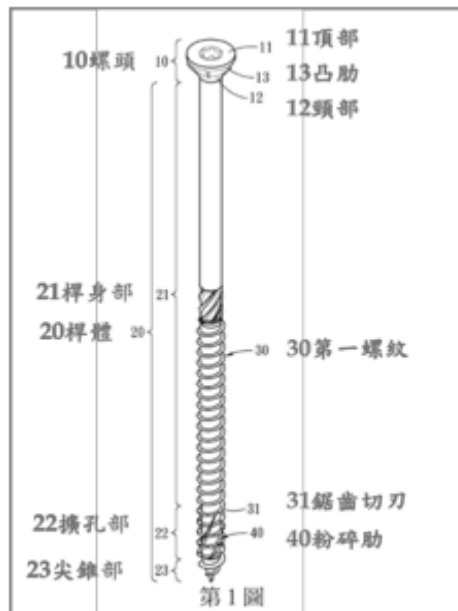
關於系爭專利請求項 1 是否具進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，系爭專利(發明專利)如前述因該一案兩請之新型專利舉發成立且「訴願駁回」而告確定，致原告(專利權人)轉而參考系爭發明第 2-3、2-4 及 5-3 圖對粉碎肋 40 第一側面 41 之示意而於系爭發明請求項 1 中，更正增附有「，其中該第一側面係為弧面；」的技術特徵，然該特徵雖屬限縮請求項 1，但僅為一已知結構的簡單改變，對該低磨損螺絲結構整體而言，仍未有功效增進之處，故法院維持本局舉發成立之處分。

三、結論與建議

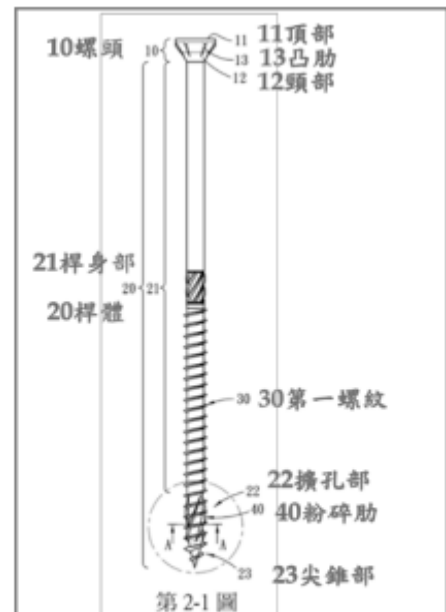
- (一) 本件系爭發明專利與另一新型專利(第 109211545 號;公告第 M604844 號)經一案兩請擇一後專利權接續(專利法第 32 條)，固有利於專利權人，然由本件訴訟歷程可知相對人(舉發人)需對該發明專利與新型專利分別提出舉發，且本局亦需對該相同專利權一再審理，專利權人則可透過更正手段逸脫新型專利舉發案爭點效之拘束。透過上述兩件相關專利之舉發、行政救濟、及行政訴訟等相關累訟的歷程，從對專利權權利接續的設計，與後續衍生的舉發當事人、行政成本的支出相較，其必要性似宜再作衡酌。
- (二) 原告將系爭發明專利請求項 1 共解析為 10 個技術特徵(1A~1J)，並「自認」上述各技術特徵，其技術特徵 1A~1H 的部分分別能為 E2、E3、或 E4 所對應；依「智慧財產案件審理細則」第 60 條規定「智慧財產民事訴訟之確定判決理由中，就本法第四十一條第一項或第四十三條第一項、第二項關於智慧財產權有應予撤銷或廢止原因或更正專利權範圍之爭點，本於辯論結果而為判斷者，關於同一爭點之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、顯失公平、出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」而系爭專利請求項 1 之技術特徵 1I 及技術特徵 1J 之爭執，既與原告一案兩請之新型專利(公告號：M604844)的舉發案(109211545 N01)所爭執內容，

二者具有基礎事實的同一性。又該新型專利之舉發結果業經本局處分舉發成立且原告未提行政訴訟而確定在案，則原告欲藉由本訴就同一基礎事實再行爭執，實屬無理由。

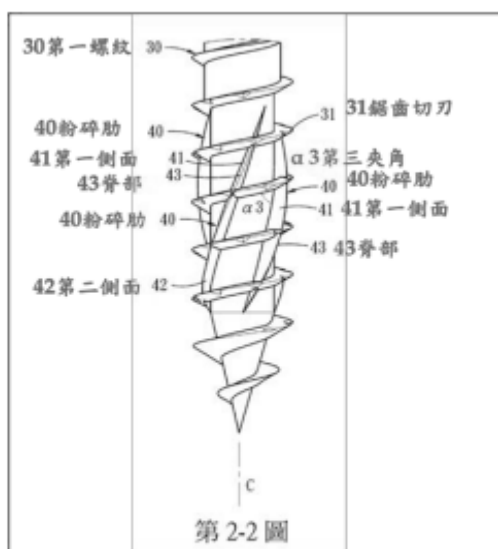
附圖 1 系爭專利代表圖示



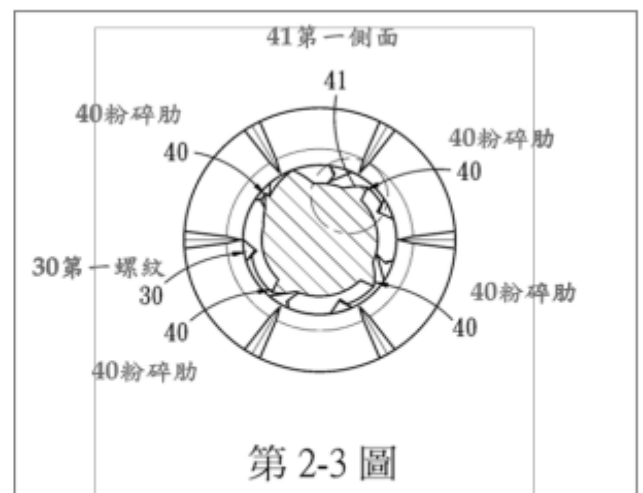
第 1 圖：為本發明低磨損螺絲結構之第一實施例之立體示意圖



第 2-1 圖：為本發明低磨損螺絲結構之第一實施例之側面示意圖



第 2-2 圖：為第 2-1 圖圈選處之局部放大圖

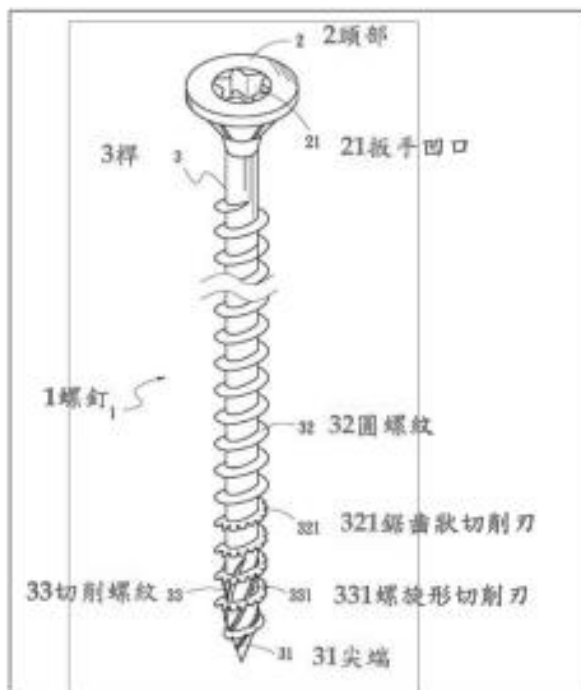


第 2-3 圖：為第 2-1 圖 A-A 剖線之剖面示意圖

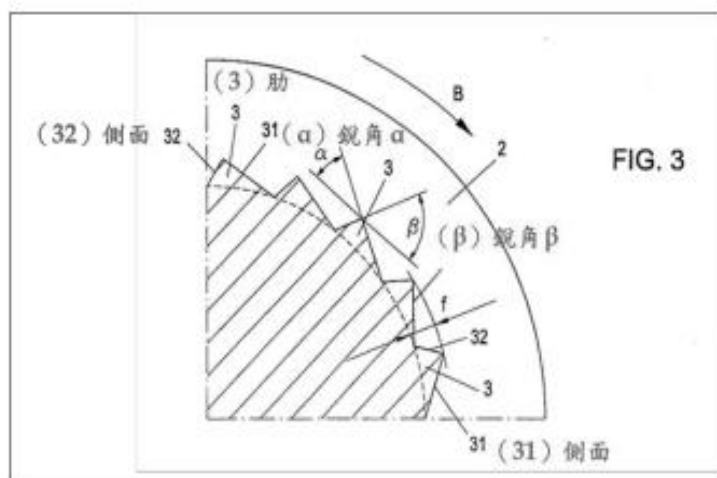
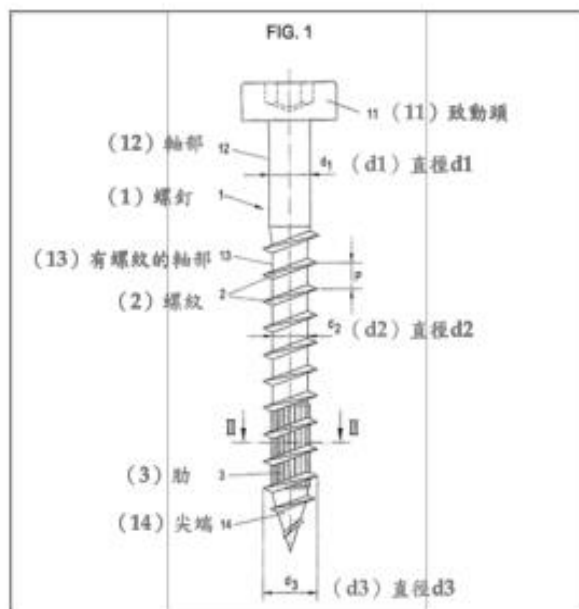
附圖 2 證據 2 主要圖式



附圖 3 證據 3 主要圖式



附圖 4 證據 4 主要圖式





【專利案號】106133441N01

【專利名稱】支付系統及支付方法

【審定結果】請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷

【相關法條】專利法（108.11.1 施行）第 22 條第 2 項

【判決結果】維持原處分

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】112 行專訴 48

【判決日期】113.4.11

【判決摘要】

證據 1 已揭示信用卡之發卡單位伺服器具備會員點數回饋管理與支付功能，並與店鋪管理伺服器通信連結，至於系爭專利之銀行伺服器採用加密方式通信僅屬於常見手段。另依證據 1 說明書內容可知發卡銀行或店家於消費交易後各自提供會員回饋點數，而在使用回饋點數折抵消費支付時，會員即有兩種不同之紅利點數可選擇，並非原告所稱僅有單一種點數之回饋。證據 2 所揭示應用於行動支付之加值應用程式整合系統具備行動支付應用程式，亦能整合店家會員卡，並於消費時自動完成點數累積與紅利折抵，而利用掃描條碼完成支付乃為所屬技術領域之通常知識，對於所屬技術領域中具有通常知識者，自能組合該通常知識於證據 2 中，亦即產生系爭專利所述之支付條碼或紅利折抵條碼，以提供會員進行一般支付或紅利折抵交易。

一、案情簡介

原告（專利權人）以「支付系統及支付方法」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查獲准專利後，經參加人以系爭專利請求項 1 至 6 違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，遂提

起行政訴訟，經智慧財產及商業法院 112 年度行專訴字第 48 號判決仍維持原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

證據 1 所未揭示爭專利請求項 1「銀行伺服器與店鋪管理伺服器建立加密通訊」、「行動裝置執行，執行一店鋪應用程式…綁定店鋪會員帳號與信用卡帳號」、「接收一支付指令…產生一支付條碼」或「接收一折抵指令…產生一紅利折抵條碼」、以及「當該收銀裝置掃描一條碼時，該收銀裝置依據該條碼的編碼形式以判斷該條碼為該支付條碼或該紅利折抵條碼」之差異技術特徵，是否參酌證據 2 與申請時通常知識而認定能夠輕易完成，以致系爭專利之發明不具進步性？

(二)系爭專利請求項內容：

系爭專利請求項 1 係一種支付系統，包含：一店鋪管理伺服器，管理至少一店鋪會員帳號；一銀行伺服器，與該店鋪管理伺服器建立加密通訊，該銀行伺服器管理至少一信用卡帳號；一行動裝置，執行一店鋪應用程式，在該店鋪應用程式已綁定該店鋪會員帳號與該信用卡帳號以後，該店鋪應用程式接收一支付指令，該店鋪應用程式基於該支付指令、該店鋪會員帳號與該信用卡帳號以產生一支付條碼；以及一收銀裝置，與該店鋪管理伺服器連線，在該收銀裝置掃描該支付條碼以後，當該店鋪管理伺服器取得該銀行伺服器授權以完成支付作業時，該店鋪管理伺服器為該店鋪會員帳號儲存一店鋪紅利點數，且該銀行伺服器為該信用卡帳號儲存一銀行紅利點數，該店鋪管理伺服器將該店鋪紅利點數與該銀行紅利點數通知該店鋪應用程式，其中當該店鋪應用程式接收一折抵指令時，該店鋪應用程式基於該折抵指令、該店鋪會員帳號與該信用卡帳號以產生一紅利折抵條碼，在該收銀裝置掃描該紅利折抵條碼以後，當該店鋪管理伺服器取得該銀行伺服器授權以選擇該店鋪紅利點數與該銀行紅利點數中至少一者完成紅利折抵作業時，該店鋪管理伺服器將折抵結果通知該店鋪應用程式，其中

當該收銀裝置掃描一條碼時，該收銀裝置依據該條碼的編碼形式以判斷該條碼為該支付條碼或該紅利折抵條碼。

(三)舉發證據：

1. 證據 1 為 2014 年 6 月 1 日我國公開之第 TW 201421400A 號「會員購物回饋交易系統」專利。
2. 證據 2 為 2015 年 7 月 16 日我國公開之第 TW 201528176A 號「應用於行動支付之加值應用程式整合系統及其運作方法」專利。

(四)智慧局見解：

1. 證據 1 揭示的會員購物回饋交易系統 100 與外部機器 11、12、13 連結，可取得消費者會員資料並執行購物回饋交易，對應系爭專利請求項 1 中「店鋪管理伺服器」與其管理會員帳號之技術特徵。又證據 1 揭示伺服器 20 屬於會員卡發卡單位，可為信用卡發卡銀行並管理會員消費回饋，對應系爭專利「銀行伺服器」之技術特徵。
2. 證據 1 已揭示伺服器 20 連結到該會員購物回饋交易系統 100，雖證據 1 未揭示「銀行伺服器與店鋪管理伺服器建立加密通訊」之技術特徵，但加密通訊為公知技術，為所屬技術領域中具有通常知識者顯而易知。
3. 證據 1 揭示可透過外部機器與條碼機取得會員資料與信用卡卡號後，由會員購物回饋交易系統 100 驗證資料並與銀行伺服器連線授權完成支付與會員點數累積，對應系爭專利請求項 1「收銀裝置」、「為該信用卡帳號儲存銀行紅利點數」之技術特徵。
4. 證據 1 揭示回饋點數交易指示由遠端交易計算模組 140 處理，交易結果記錄於會員資料庫中，對應系爭專利「店鋪會員帳儲存一店鋪紅利點數」之技術特徵。另證據 1 也已揭示交易完成後，由該外部機器 11、12、13 通知該會員購物回饋交易系統 100，經驗證無誤後通知該會員卡發卡單位的伺服器 20，以進行該會員回饋點數的累積或扣除，對應系爭專利「銀行

伺服器為該信用卡帳號儲存一銀行紅利點數」之技術特徵。

5. 證據 1 未揭示店鋪應用程式於行動裝置中綁定會員與信用卡帳號並產生支付或紅利折抵條碼等功能。惟查證據 2 已揭示行動支付應用程式 111 可與信用卡帳號綁定、透過支付裝置進行交易與紅利折抵，並且掃描條碼支付為申請時所已知行動支付的一種形式（例如 QR 碼），且條碼可改變編碼形式對應不同編碼內容已屬公知技術，故具有通常知識者顯而易知利用條碼的不同編碼形式於證據 1、2 中提供會員進行一般支付或紅利折抵交易，經證據 1 及 2 之結合即可輕易獲得前述技術特徵。
6. 雖被舉發答辯理由主張證據 1 與證據 2 技術內容皆為單一平台上的點數累積，無法同時完成系爭專利「店鋪紅利點數」及「銀行紅利點數」兩平台之點數累積，惟證據 1 已明確揭示會員回饋點數記錄於發卡單位的伺服器 20，也記錄於會員購物回饋交易系統 100 中的會員資料庫 110，以及會員卡發卡單位可包括信用卡發卡銀行、商品供應商等，且會員資料可為會員編號及信用卡卡號等多種資料，故無論是基於會員編號為商品供應商的會員進行回饋點數累積或/及基於信用卡卡號為信用卡發卡銀行的會員進行回饋點數累積皆已揭示於證據 1。綜上整體觀之，證據 1、2 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 證據 1 說明書揭示會員購物回饋系統 100 可與發卡單位伺服器 20 以任何已知通信方式（舉例包括：內部網路、網際網路、有線電話、行動電話或其他通信系統以及其等之各種結合）連結，而該伺服器具備會員消費金額計算、回饋點數管理及支付功能之軟體工具，此類功能為業界公知技術，常見於信用卡、折扣卡等應用。故證據 1 之「伺服器」可對應系爭專利請求項 1 之「銀行伺服器」，而為保持金融交易安全，銀行伺服器採用加密方式與外部之店鋪管理伺服器進行通訊，早為所屬技術領域中已知之通常知識或慣用手段，而銀行伺服器與店鋪管理伺服器之加密通訊亦屬相關技術領域之常見手段。

2. 證據 1 雖未揭示系爭請求項 1 中關於「行動裝置執行，執行一店鋪應用程式…綁定店鋪會員帳號與信用卡帳號」、「接收一支付指令…產生一支付條碼」或「接收一折抵指令…產生一紅利折抵條碼」、「該店鋪管理伺服器將該店鋪紅利點數與該銀行紅利點數通知該店鋪應用程式」以及「該店鋪管理伺服器將折抵結果通知該店鋪應用程式，其中當該收銀裝置掃描一條碼時，該收銀裝置依據該條碼的編碼形式以判斷該條碼為該支付條碼或該紅利折抵條碼」部分之技術特徵。惟查證據 2 所揭示的一種應用於行動支付之加值應用程式整合系統，包括安裝有行動支付應用程式 111 的使用者設備 11，能執行支付、身分驗證及查詢功能，並儲存多張來自不同來源的信用卡與會員卡資料，對應系爭專利請求項 1 所述之「行動裝置」與「店鋪應用程式」綁定店鋪會員帳號與信用卡帳號後接收支付指令之技術特徵。證據 2 所揭示系統亦能整合店家會員卡，並於消費時自動完成點數累積與紅利折抵，而利用掃描條碼完成支付，以及條碼因應不同編碼內容產生不同編碼形式乃為所屬技術領域之通常知識，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，自能組合該通常知識於證據 2 中，亦即產生系爭專利請求項 1 所述之支付條碼或紅利折抵條碼，以提供會員進行一般支付或紅利折抵交易。
3. 證據 2 並揭示消費者可藉由加值平台查詢累積點數，可知在交易完成後會員累積的紅利點數或紅利折抵結果會通知行動支付應用程式，使得以查詢累積點數，故證據 2 已揭示系爭專利請求項 1 界定於完成支付作業時「該店鋪管理伺服器將該店鋪紅利點數與該銀行紅利點數通知該店鋪應用程式」及於完成紅利折抵作業時「該店鋪管理伺服器將折抵結果通知該店鋪應用程式」之技術特徵。
4. 原告雖主張系爭專利請求項 1 之技術特徵為「藉由單一支付即可完成兩種紅利點數之累積」及「紅利折抵作業係選擇以該店鋪紅利點數與該銀行紅利點數中至少一者完成」，而證據 1 是將單一種點數回饋在外部伺服器與本地之會員資料庫同步紀錄，又證據 2 揭露消費時僅累積單一種點數，並未揭示「於消費同時完成信用卡與會員卡兩種平台上點數的累積」之技術

特徵云云。惟查：依證據 1 說明書第 7 頁最末段至第 8 頁第 1 段可知由會員卡發卡單位（如信用卡發卡銀行）根據消費交易所增加或扣除的會員回饋點數會記錄於會員卡發卡單位的伺服器；另依前述證據 1 說明書第 10 頁第 3 至 4 段之記載及圖式第 3 圖揭示，可知會員購物回饋交易系統根據消費交易及廠商資料之回饋換算規則所增加或扣除的會員回饋點數會記錄於會員購物回饋交易系統中的會員資料庫；再依依證據 1 說明書第 6 頁第 1 段揭示「會員也不需另外攜帶會員卡，即可在購物時進行跨行的會員購物回饋交易。不但如此，信用卡發卡銀行也可與該會員購物回饋交易系統連結，使其持卡人可以將該發卡銀行所提供的會員購物回饋點數，儲存在該會員購物回饋交易系統。持卡人使用其購物回饋點數消費，即不受該發卡銀行提供的回饋點數消費適用範圍限制」，已揭示發卡銀行或店家於消費交易後各自提供會員回饋點數，非僅有單一種點數之回饋，而在使用回饋點數折抵消費支付時，會員即有兩種不同之紅利點數可選擇，亦即可以選擇店家的回饋點數或發卡銀行的回饋點數進行折抵支付，故原告上開主張並不可採。

(六)分析檢討：

1. 由證據 1 及 2 內容觀之，證據 1 之「發卡單位伺服器」已對應系爭專利請求項 1 之「銀行伺服器」，其係與會員購物回饋交易系統（對應本項店鋪管理伺服器）利用已知通訊方式進行連結，舉例包括：內部網路、網際網路、有線電話、行動電話或其他通信系統以及其等之各種結合，故雖請求項 1 進一步限縮為「一銀行伺服器，與該店鋪管理伺服器建立加密通訊」，然而為保持金融交易安全，銀行伺服器採用加密方式與外部之店鋪管理伺服器進行通訊，早為所屬技術領域中已知之通常知識或慣用手段。
2. 其次，關於請求項 1 所界定「一行動裝置，執行一店鋪應用程式，在該店鋪應用程式已綁定該店鋪會員帳號與該信用卡帳號後，該店鋪應用程式接收一支付指令」、「該店鋪應用程式基於該支付指令…產生一支付條碼」、「基於該折抵指令…產生一紅利折抵條碼」，證據 2 已揭示行動支付應用

程式 11 連接支付裝置 12 後可以使用信用卡來進行支付，並整合紅利點數累積、折抵等功能，而利用掃描條碼完成支付，以及條碼因應不同編碼內容產生不同編碼形式乃為所屬技術領域之通常知識，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，自能運用該通常知識於證據 2 中，即可輕易完成前述技術特徵。

3. 原告主張證據 1 雖揭示會員回饋相關技術，但僅涉及單一點數累積機制，並非可同時完成系爭專利「店鋪紅利點數」及「銀行紅利點數」兩平台之點數累積，以及可以從兩種不同紅利點數擇一進行折抵之技術內容。惟查引證 1 已揭示信用卡發卡銀行也可與該會員購物回饋交易系統連結，使其持卡人可以將該發卡銀行所提供的會員購物回饋點數，儲存在該會員購物回饋交易系統。持卡人使用其購物回饋點數消費，即不受該發卡銀行提供的回饋點數消費適用範圍限制，亦即發卡銀行或店家於消費交易後各自提供會員回饋點數，非僅有單一種點數之回饋，而在使用回饋點數折抵消費支付時，會員即有兩種不同之紅利點數可選擇。
4. 綜上所述，系爭專利所界定「一銀行伺服器，與該店鋪管理伺服器建立加密通訊」、「產生一支付條碼或產生一紅利折抵條碼」、「透過單一支付即完成兩種紅利點數之累積」及「紅利折抵作業得選擇使用該店鋪或該銀行紅利點數之一者」等技術特徵，原處分認定可為所屬技術領域中具有通常知識者經由證據 1、2 與申請時之通常知識能夠輕易完成而不具進步性，並無違誤。

三、結論與建議：

綜合以上分析，證據 1 與證據 2 已充分揭示系爭專利主要進行會員綁定店鋪會員帳號與信用卡帳號後進行消費累積或折抵紅利點數之技術特徵。雖系爭專利請求項 1 再進一步界定其銀行伺服器與店鋪管理伺服器之間的加密通訊、行動裝置支付及紅利折抵條碼的生成等技術特徵，惟該等差異皆屬於該發明所屬技術領域中公知手段的運用。因此，審查時先確認請求項與證據 1 所揭露內容間之差異後，再參酌證據 2 與申請時通常知識，即可認定證據 1

與證據 2 之結合能輕易完成系爭專利之發明。



9

【專利案號】109305669N01

【專利名稱】捲門片

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法第 122 條第 1、2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

【判決重點】工程合約圖說之證據適格性

【判決字號】112 行專訴 18

【判決日期】113.1.4

【判決摘要】

本件原告就證據 6 所提文件及圖說，依政府電子採購網查得下載公開招標文件，且公告日期早於系爭專利申請日，可認證證據 6 所附相關招標文件之工程圖說等資料(含甲證 3 至 8、11)足以作為先前技藝，而具有證據能力；證據 7 為西元 2018 年 10 月 17 日原告寄給參加人之電子郵件，該附見圖檔工程圖說並未揭露工程名稱、業務單位、設計單位等基本資訊，無法證明該工程圖說已公開，不具證據能力。被告及參加人雖否認證據 6、7 之證據能力，然證據 6 已公開，足以證明系爭專利不具新穎性，證據 6、甲證 13 之組合亦足以證明系爭專利不具創作性。從而，被告以系爭專利未違反核准時專利法第 122 條第 1、2 項規定，所為舉發不成立之原處分，於法未合，原告之訴為有理由，爰依法判決撤銷訴願決定及原處分。

一、案情簡介：

參加人（專利權人）於 109 年 10 月 13 日以「捲門片」向被告(智慧局)申請設計專利(下稱系爭專利，如附件 1)，經審查准予專利後，原告(舉發人)以系爭專利違反核准時專利法第 122 條第 1、2 項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，於 111 年 10 月 27 日審定「舉發不成立」。原告不服，提起訴

願，經經濟部訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；法院於 113 年 1 月 4 日以 112 年度行專訴字第 18 號判決，撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)各階段所提證據：

1．舉發階段：

- (1) 證據 5 為 2017 年 9 月 27 日發表於 Youtube 網站「Our roller shutter door factory」影片（網址：<https://www.youtube.com/watch?v=Meml8D9vH18>）
- (2) 證據 6 為為 101 年至 109 年間鑄宏工程有限公司及希進科技工程有限公司與其合作廠商合約及圖說之影本。
- (3) 證據 7 為為 2018 年 10 月 17 日鑄宏工程有限公司寄送給被舉發人之電子郵件。

2．行政訴訟階段：

- (1) 甲證 3 至 8(附件 2)為電子招標工程及決標公告。
- (2) 甲證 10(附件 3)為電動機棚門招標工程案之廠驗照片。
- (3) 甲證 11 為龍潭營區整建工程(建築)之招標文件及工程合約書。
- (4) 甲證 13 為 2002 年 1 月 2 日中國大陸公告第 CN3216965D「型材」專利。

(二)主要爭點：

1. 證據 6(含甲證 3 至 8、10、11) 是否足以證明系爭專利不具新穎性？
2. 證據 5 至 7 之組合或證據 2 至 7 之組合，是否足以證明系爭專利不具創作性？
3. 證據 6 與甲證 13 之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

(三)智慧局見解：

舉發人以原告與合作廠商簽訂合約書及圖說影本的證據 6，依該合約文件屬於私文書，並非能使公眾得知，證據 6 不具證據能力。退萬步言，縱認具證據能力，證據 6 圖片甚小並不清晰，難以分辨設計內容言，雖於訴願提出附件之招標資訊亦僅有 103 年 11 月 12 日永祥公司與希進公司就「龍

潭區營建工程(土建機電)」之「龍潭營區建築工程建築詳圖(十九)」(下稱圖 A，如附件 4)尚可採認具有證據能力，然證據 6 圖 A 雖可見一門片，惟門片之飾溝為 1 條，門片上下端雖可見一勾部，惟縱參酌局部放大圖，其圖片仍非清晰，無法確認是否具有如同系爭專利「雙層疊合式勾部」、「單層式平折緣」之外觀，且亦未具有「內凹弧勾頸部」設計特徵，上述特徵變化影響捲門片之視覺外觀，經整體觀察及綜合判斷後，以普通消費者依選購商品時之觀察與認知，證據 6 與系爭專利兩者在整體外觀具有明顯差異，尚不致於產生混淆之視覺印象，證據 6 不足以證明系爭專利不具新穎性及創作性。證據 7(附件 5)電子郵件屬私人往來信件，僅為雙方所知悉，並非外界所能得知，且附件圖檔是否已對外公開實施，以及有無因其他方式為公眾所知悉，無從進一步確認，證據 7 不具證據能力，無法證明系爭專利不具新穎性及創作性。

(四)參加人(專利權人)主張：

原告提起本件訴訟，證據 6、7 於舉發階段內容所揭兩造之間的工程合約資料並未對外公開，屬於私文書，另於訴願階段所提證據 6 圖 A 及行政訴訟階段提出甲證 3 至 5 之招標檔案，具證據能力並不爭執，而甲證 6 至 8 僅為招標決標之基本資料，並無人和公開之工程圖說，應不具證據能力。然由證據 6 圖 A 及甲證 3 至 5 之圖式可知並未揭露系爭專利之「單層式平折緣」、「雙槽式 V 型飾溝」、「內凹弧勾頸部」，是故引證案無法證明系爭專利不具新穎性或創作性。

(五)法院判決見解：

1. 經查，雖然被告認為該些工程合約及圖說等文件屬於私文書，但該些工程合約係為承攬政府公開標案的得標廠商所簽訂之合約，且由該些工程合約及圖說所標示的工程名稱可見其施作地點為政府機關或軍隊場所，標案進行招標時，於政府電子採購網公開施作地點、工程圖等；另行政訴訟階段原告所提甲證 10 為「龍潭營區整建工程招標工程案之廠驗照

片」可證明廠驗拍攝日期為 102 年 3 月 25 日，並記載相關會同人員，係與工程合約書所記載的管理單位「中泱工程顧問股份有限公司」、得標廠商「國記營造股份有限公司」及合作廠商為原告之內容相符，另所提甲證 14 之王正正源建築師事務所 102 年 4 月 9 日轉呈「龍潭營區整建工程」機棚門廠驗成果報告內所附圖片與甲證 10 廠驗照片為相同，且王正源建築師同樣為該工程合約書所載專案管理單位，亦可佐證甲證 10 之真實性。因此由政府電子採購網可認證據 6 所附相關招標文件之工程圖說等資料(含甲證資料)足以作為系爭專利之先前技藝，故證據 6 具有證據能力。

2. 原告主張證據 7 為西元 2018 年 10 月 17 日寄送給參加人之電子郵件，該附件檔雖揭露「電動雙層鍍鋅鋼捲門」，然屬原告與參加人之間私文書所附門片的工程圖說，並非外界所知悉，亦非對外公開實施之文件，依該電子郵件及所附工程圖說，該內容並無揭露工程名稱、業務單位、設計單位等基本資料，無法證明該工程圖說已公開，故證據 7 不具證據能力，並非適格之舉發證據。
3. 是以，由前述資料綜合審酌，系爭專利之設計與證據 6 之甲證 3 相對應內容，兩者皆具有「V 形飾溝」、「雙層疊合式勾部」、「單層式平折緣溝」、「內凹弧勾頸部」等特徵，雖甲證 3 在「單層式平折緣」的彎折角度及飾溝數量具差異，經衡量溝頸部內平折緣彎折角度在外觀上所占面積甚小，飾溝數量整體觀之又難以分辨其差異，綜合判斷已普通消費者選購商品時之觀察與認知，已使其整體外觀與證據 6 之甲證 3 外觀無法區別差異，產生近似之視覺印象，故證據 6 之甲證 3 足以證明系爭專利不具新穎性。且系爭專利當難與其產生明顯特異之視覺效果，故系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者可依證據 6 之創作內容，經簡易修飾即能得知系爭專利之外觀，應認定系爭專利之設計為易於思及，故證據 5 至 7 之組合或證據 2 至 7 之組合，因皆包含證據 6，均足以證明系爭專利不具創作性。
4. 證據 6 之甲證 3 足以證明系爭專利不具創作性，而系爭專利與證據 6 之

主要差距僅在於 V 形飾溝的「雙槽與單槽」之數量不同，該差異特徵已揭露於甲證 13 之表面具有「複數條 V 形飾溝」，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者可依證據 6、甲證 13 之創作內容，簡易改變數量並修飾外觀即能得知系爭專利，故證據 6、甲證 13 之組合亦足以證明系爭專利不具創作性。

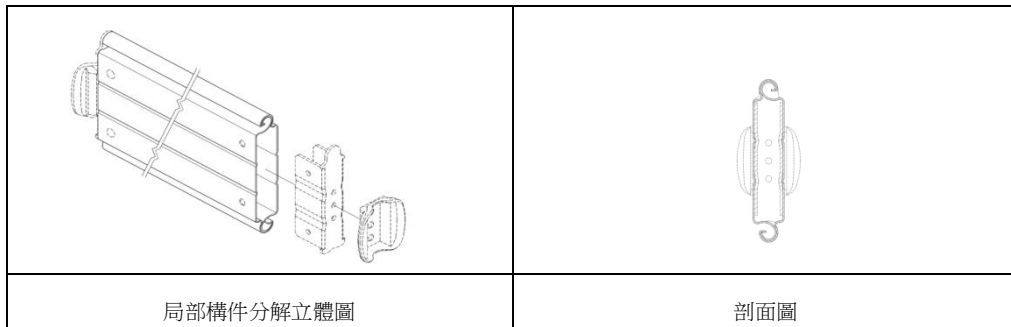
三、結論與建議：

- (一) 按專利審查基準第五篇舉發審查 4.3.2.2 證據之採證「對於私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，若無其他關聯證據足以證明其公開日期，應認定其不具證據能力。」判斷證據之公開日期，舉發人可提出其他關聯證據佐證其公開日期，如本件證據 7 之電子郵件應屬私人間往來之信件，其內容僅為雙方所知悉，該內容是否已對外公開，無從進一步確認，行政訴訟中亦未提供其他關聯事證，本件判決亦同原處分而認定證據 7 不具證據能力。另如本件證據 6 為舉發人或希進公司與其合作廠商簽訂之合約書及圖說影本，雖為私文書，但該合約書係政府採購案得標廠商為承攬公共工程所簽訂之合約，應為可於政府電子採購網查得及下載之公開文件，證據 6 具有證據能力；綜上所述，圖說等證據雖為私文書，惟如屬政府標案之公開招標文件、合約書，例如：清單、投標書等，倘非廠商經營事業有關資訊或企畫書文件，或未涉及智慧財產權及廠商之商業秘密，並非政府採購法第 34 條第 4 項保密範圍，亦非政府資訊公開法第 18 條第 1 項應限制公開或不予提供之範圍，仍應依政府資訊公開法規定予以公開，提供人民閱覽抄錄等，而可視為已公開。
- (二) 專利法第 73 條第 1 項規定「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據」，亦即，任何人認為專利權有得提起舉發之情事時，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，提起舉發，因舉發人爭執或確認專利權是否應該存在，故專利法第 73 條明文規定應由舉發人負擔提出證據、理由證明專利權有應不予專利事由之義務；然如本

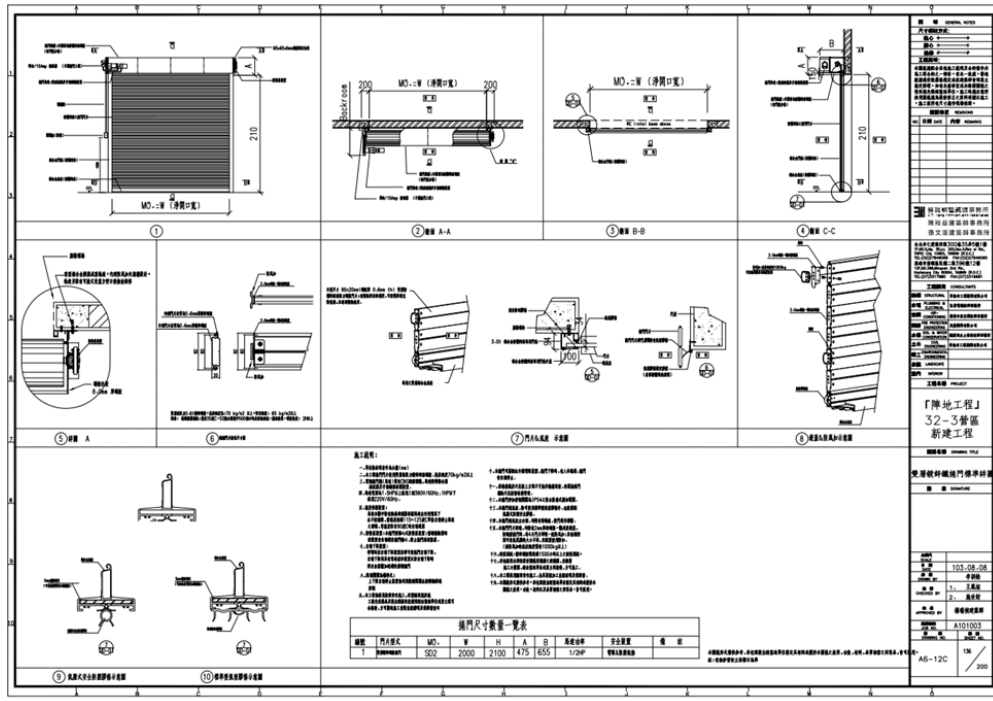
件證據 6 之承攬政府標案的工程合約及圖說，得行使闡明通知舉發人及補充該工程合約及圖說是否公開的佐證資料，或依職權於政府電子採購網進行調查，如認有必要時，可舉辦聽證程序，給予當事人或有關人員陳述意見、說明作證機會，演示已公開之證據，以證明公開日期，另應注意如為營業秘密，則有例外不公開聽證之情況。

附件

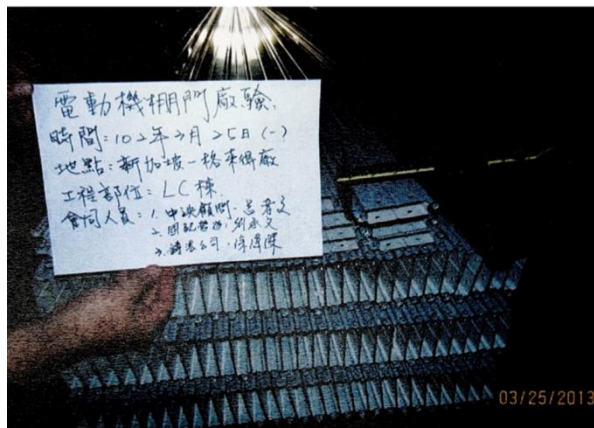
附件 1：系爭專利



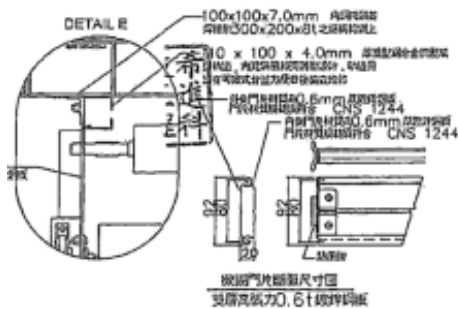
附件 2：甲證 4(招標圖說(甲證 3-8 及 11 皆為招標文件))



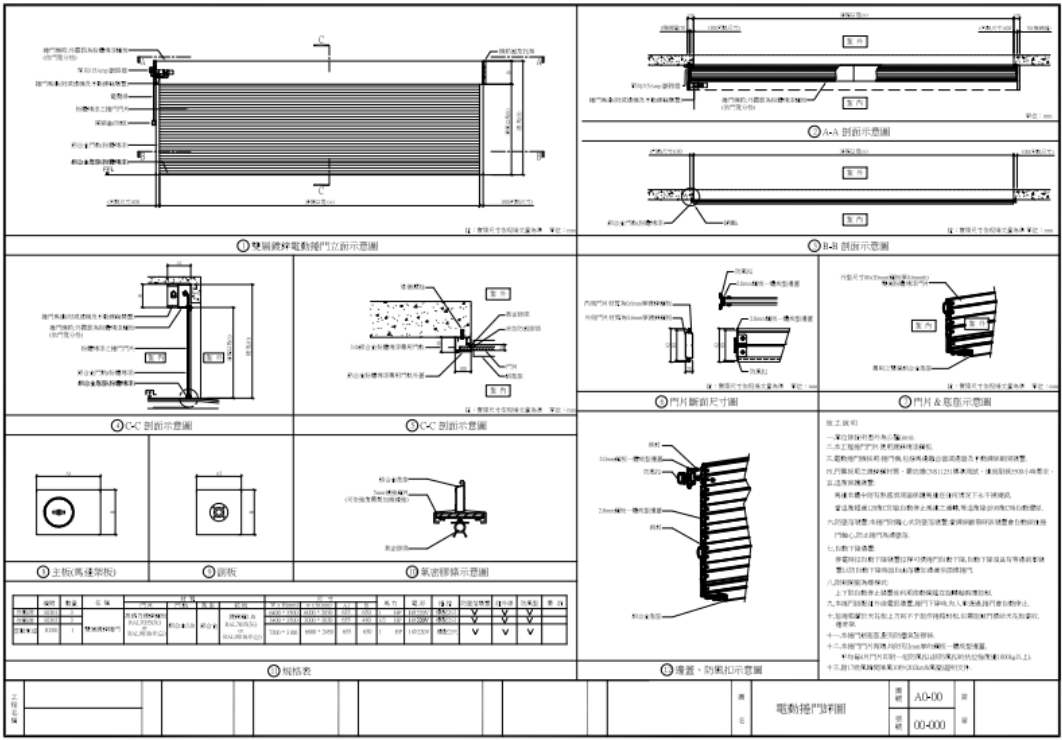
附件 3：甲證 10(招標工程案廠驗照片)



附件 4：證據 6「龍潭營區整建工程」(土建機電)之工程合約書之局部放大圖



附件 5：證據 7(鑄誼工程有限公司寄送給被舉發人之電子郵件)





【專利案號】108212130N01

【專利名稱】車輛之外掛式燈具

【審定結果】請求項 1 至 8 舉發成立

【相關法條】(108 年 11 月 1 日)施行專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款
及同條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】適用優惠期

【判決字號】112 行專訴 38

【判決日期】113.2.1

【判決摘要】

舉發答辯附件 2、3 之內容均係原告授權駒典科技有限公司與駒典科技自 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，其授權販賣之日期係於駒典科技有限公司核准設立日與駒典科技核准設立日之間，不論拍賣帳號「maxawei」係先以駒典科技有限公司做為賣場，之後再改以駒典科技做為賣場，販賣要約仍屬存續，縱使駒典科技有限公司與駒典科技二者名稱及統一編號不一致，均未改變原告確有出於本意授權駒典科技有限公司與駒典科技販賣，且經由拍賣帳號「maxawei」公開之事實，證據 2 應可認為係系爭專利申請人出於本意所致公開之行為，且系爭專利申請人已於公開事實發生後 12 個月內申請專利，系爭專利自可適用喪失新穎性或進步性例外之優惠。

一、案情簡介：

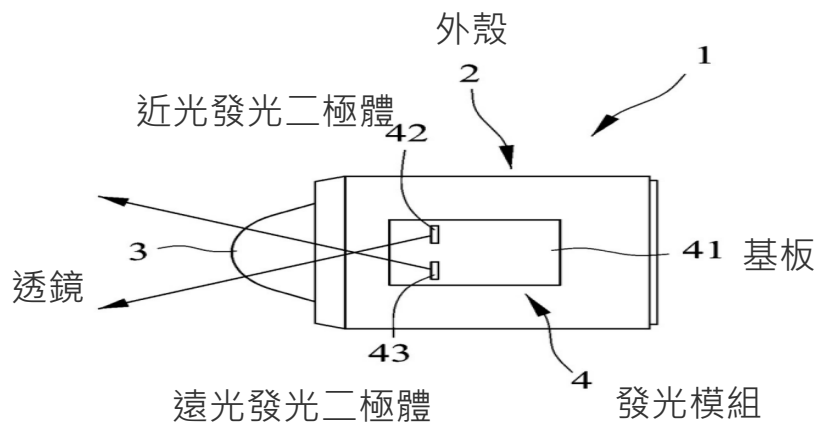
案件歷程：原告(專利權人)於 108 年 9 月 12 日以「車輛之外掛式燈具」向智慧局申請新型專利(系爭專利)，於獲准專利權後為參加人(舉發人)以系爭專利違反新穎性、進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審定為請求項 1~8 舉發成立應予撤銷。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，遂提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院判決訴願決定及原處分均撤銷。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：舉發答辯附件 2、3 是否足以證明系爭專利相對於證據 2 得適用優惠期？

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1)：

請求項 1 記載一種車輛之外掛式燈具，包含：一外殼；一透鏡，設置於該外殼前端；及一發光模組，包括一設置於該外殼內的基板、一設置於該基板上的近光發光二極體，及一設置於該基板上的遠光發光二極體。



附圖 1

(三)舉發證據：

1. 證據 2：露天拍賣網站所公開「【現貨】蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈 迷你體積 性能卓越 ADI 霧燈、貓瞳可參考 G8 G9GOGORO2 蟻人霧燈」之刊登網頁，（賣家網路 ID：maxawei）(附圖 2)。



附圖 2

2. 證據 3: TW M535287 新型專利公告本

(四)舉發答辯附件：

- 1.附件 1：證據 2 為賣家資訊、公司名稱、統一編號等資料內容，說明證據 2 為被舉發人出於本意之公開行為，符合優惠期規定。
- 2.附件 2：被舉發人授權同意「駒典科技有限公司(統一編號：59254535)」販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」之證明書。
3. 附件 3:被舉發人授權同意「駒典科技(統一編號：84158169)」於 2018 年 9 月 13 日起，在露天拍賣以 maxawei 帳號販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」產品之證明書(附圖 4)。

(五)訴願答辯附件 4 為被舉發人授權同意「莊典維」於 2018 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，且「莊典維」為露天拍賣網站 maxawei 帳號所有人之證明書。

(六)智慧局見解：

1. 經檢視「經濟部工商登記公示資料查詢服務」查詢「駒典科技」，商業統一編號：81459169、負責人姓名：莊勝正，相關資料均與被舉發人所提交證明書(答辯附件 3)相符，惟答辯附件 3 證明書中敘明被舉發人同意授權駒典科技於 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，如舉發附件 1 所載「駒典科技」核准設立日期為 108(2019)年 10 月 18 日，證明書(二)所載日期「駒典科技」並不存在，是以證明書(答辯附件 3)同意販賣之日期非屬駒典科技存續期間，該證明書(答辯附件 3)所載內容並不可採。
2. 答辯附件 2、3 之簽署日期均於系爭專利舉發提起後，且該證明書(答辯附件 2、3)屬私人出具之證明文件，又相關連之答辯附件 1 及經濟部工商登記公示資料查詢服務相互勾稽後均難認該證明書之真實性，是以該證明書(答辯附件 2、3)內容恕難採信，舉發證據 2 得為主張系爭專利不具專利要件之適格證據。

(七)法院判決見解：

1. 依舉發答辯附件 3 即原告與駒典科技(統一編號：81458169)簽訂之證明

書所示，原告與駒典科技係約定自 107 年 9 月 13 日起由原告授權駒典科技於露天拍賣網站以 maxawei 帳號販售證據 2 網頁所示之「蟻人遠近雙色外掛式霧燈」商品。雖依經濟部商工登記公示資料查詢服務資料顯示，駒典科技係於 108 年 10 月 18 日始經核准設立之獨資商號，時間在證據 2 網頁商品 108 年 1 月 6 日對外販售之後，惟原告亦曾於 107 年 9 月 13 日授權莊典維於露天拍賣網站以 maxawei 帳戶銷售證據 2 網頁所示商品，而依原證 5 即拍賣帳號「maxawei」之後台管理頁面所示，該頁面記載「會員帳號」為「max awei」，「個人資料」欄顯示為「莊*維」，可知原告於 107 年 9 月 13 日授權莊典維以 maxawei 帳戶名稱於露天拍賣網站販賣證據 2 網頁所示商品，而該網頁之後台亦顯示該網路拍賣商品確係由莊典維管理，至莊典維何以於網頁上使用當時尚未設立之駒典科技名稱，當非原告所得過問。原告確有授權莊典維及駒典科技於露天網頁販售商品之本意，而證據 2 之網頁商品即為原告出於本意供拍賣帳號「maxawei」公開，以及莊典維向原告要求提供證據 2 之商品以利其進行販售等事實，是舉發答辯附件 3、及訴願答辯附件 4 等證據確實既足以證明證據 2 為原告基於其本意所為之公開行為，則證據 2 自應適用新穎性及進步性例外之優惠，非屬判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性之適格證據。

2. 被告雖辯稱附件 3 證明書中同意授權駒典科技販賣日期為 107 年 9 月 13 日，與駒典科技核准設立日期 108 年 10 月 18 日不同，非屬駒典科技存續期間，且附件 2、3 之簽署日期均於系爭專利舉發提起後，駒典科技有限公司與駒典科技二者名稱及統一編號亦不一致，難認其真實性云云。惟查，駒典科技之代表人莊勝正為莊典維之父，原告以舉發答辯附件 3、訴願答辯附件 4 所示之證明書證明其與莊典維或駒典科技之間存在授權關係，並無不合常理之處。而駒典科技有限公司之代表人為蕭室棟，其為訴外人蕭佑翔之父，該公司係於 106 年 5 月 18 日經核准設立，早於證據 2 露天拍賣網站展售商品之日期，而蕭佑翔與莊典維互為姻親關係，是原告除授權莊典維於網路上銷售證據 2 所示產品外，亦授權莊典維姻親之父所經營之駒典科技有限公司銷售(參舉發答辯附件 2)，莊典維最

終以 maxawei 名稱於露天拍賣網站販售證據 2 網頁所示產品，該網頁不論係標示駒典科技或駒典科技有限公司，可確信者乃原告確有出於本意授權駒典科技股份有限公司與駒典科技販賣證據 2 網頁所示商品，且客觀上亦經由前述拍賣帳號「maxawei」所公開之事實。

3. 按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，民法第 153 條第 1 項定有明文；而貨物標定賣價陳列者，視為要約，同法第 154 條第 2 項亦設規定。舉發答辯附件 2、3 之內容均係原告授權駒典科技有限公司與駒典科技自 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，其授權販賣之日期係於駒典科技有限公司核准設立日與駒典科技核准設立日之間，不論拍賣帳號「maxawei」係先以駒典科技有限公司做為賣場，之後再改以駒典科技做為賣場，販賣要約仍屬存續，縱使駒典科技有限公司與駒典科技二者名稱及統一編號不一致，均未改變原告確有出於本意授權駒典科技有限公司與駒典科技販賣，且經由拍賣帳號「maxawei」公開之事實。本件縱使舉發答辯附件 2 與舉發答辯附件 3 等證明書為原告於系爭專利申請日後始簽訂，亦僅係事後確認之行為，無礙雙方契約早已成立之事實。況證據 2 之產品網頁已有標定賣價陳列之事實，已可視為對不特定消費者的公開要約，準此以解，證據 2 應可認為係系爭專利申請人出於本意所致公開之行為，且系爭專利申請人已於公開事實發生後 12 個月內申請專利，系爭專利自可適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，換言之，證據 2 非可作為判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性之適格先前技術。

三、結論與建議：

- (一) 喪失新穎性或進步性之例外的優惠，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利；喪失新穎性或進步性之例外的適用，除於專利公報上所為之公開外，包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事；所謂「出於申請人本意所致之公開」，指公開係導因於申請人之意願，公開行為不

限由申請人親自為之者。亦可由申請人、申請人委任、同意、指示之人等為之；所謂「非出於申請人本意所致之公開」，指公開係申請人本意不願公開，但仍遭公開之情形。

- (二) 本舉發案對於舉發答辯附件 2、3 是否得適用優惠期，本局處分主要認為答辯附件 3 證明書中敘明被舉發人同意授權駒典科技於 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，而「駒典科技」核准設立日期為 108 年 10 月 18 日，答辯附件 3 所載日期「駒典科技」並不存在；又答辯附件 2、3 屬私人出具之證明文件，尚難採認其真實性。法院則以民法第 153 條第 1 項「按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」及同法第 154 條第 2 項「貨物標定賣價陳列者，視為要約」等法條予以認定證據 2 為系爭專利專利權人出於本意所致公開之行為，可知於舉發案件審查實務上，對於優惠期之認定，著重於舉發證據判斷公開文件之技術內容是否來自於申請人。

- (三) 是以對於舉發案件中，被舉發人稱舉發證據適用優惠期之認定的判斷：

1. 申請人自己公開：舉發證據之公開人姓名與申請人相同，即應可認定具有優惠期適用。
2. 非出於申請人之公開：舉發證據之公開人姓名與申請人不同，則應進一步確認公開事實之佐證，是否顯示舉發證據之公開人是從申請人處得知該證 2 之內容後，再予以公開，且申請人於公開事實發生後 12 個月申請專利，則可依「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」，認定舉發證據適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，舉證責任則轉嫁於舉發人，由舉發人提出公開事實之反證，證明該舉發證據之公開人非從申請人處得知該證據再予以公開。
3. 對於私文書或事後簽屬文件之證據能力認定，舉發審查基準雖記載「出自舉發人自己作成之證據或與舉發人有利害關係之人的切結或聲明書難以認為客觀公正」，然如無法證明該文書非屬真正或其內容非屬真實，即難謂不得作為認定事實之證據，尤其涉及民法上簽屬之契約書，仍應就個案宗和分析所有與案件事實有關的證據再予以判斷，

實不能概以私文書而認為必不具證據能力。



【專利案號】 110121516
【專利名稱】 具有柔緩性座墊支柱介面之自行車
【審定結果】 不予專利
【相關法條】 專利法第 34 條第 4 項
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 分割超出判斷
【決定文號】 113 經法字第 11317300090
【決定日期】 113.1.19

【決定摘要】

系爭案由原申請案圖式圖 1 至 3(詳如附件)，可見座管 24 應為中空管結構以容納及定位該座墊支柱 34，又參酌全華圖書股份有限公司西元 2019 年 7 月發行之「工程圖學：與電腦製圖之關聯」書籍，可知原申請案圖式圖 3 為一剖面視圖，其座墊支柱 34 之兩側管壁已明確標示與座管相異之剖面線，管壁內部則未見相關標示，藉以區別座墊支柱 34 實心與空心部分，是所屬技術領域中具有通常知識者，依原申請案圖式圖 3 自可直接無歧異得知座墊支柱 34 為中空管之技術特徵，是智慧局以系爭案有違專利法第 34 條第 4 項規定所為「不予專利」之處分，應有未合，爰撤銷原處分，重行審酌系爭案有無其他不予專利之事由，另為適法之處分。

一、案情簡介：

案件歷程：訴願人(專利申請人)於 105 年 2 月 24 日以「具有柔緩性座墊支柱介面之自行車」向智慧局申請發明專利，案經智慧局審查，於 112 年 8 月 22 日以(112)智專三(一)02017 字第 11220828570 號再審查審定書審定不予專利。訴願人不服，提起訴願，經濟部經濟法制司於 113 年 1 月 19 日以 113 年度經法字第 11317300090 號決定撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：系爭案分割後之內容是否超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍？

(二) 訴願人 (申請人)主張：

原申請案至少已於圖 3 揭露「座墊支柱與座管均為中空管」，原處分指稱原申請案之圖式未揭露「中空管」，完全悖於系爭案領域通常知識者由圖式一望即知之事實，況且自行車之座管與座墊支柱為中空乃為本領域之通常知識，違反專利審查基準之規定，不符依法行政之原則，應予撤銷云云。

(三)智慧局見解：

按專利審查基準 (P.2-1-32)「圖式一般僅為形式上揭露相關內容，無法顯示其實質技術內容」，又按專利審查基準 (P.2-1-38)「4.圖式」載明「圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段」，系爭案說明書及申請專利範圍所載技術內容將原案所記載之「座墊支柱」變更為「第二中空管」，係由上位概念「座墊支柱」變更為下位概念「第二中空管」，而該所進一步界定之下位概念「第二中空管」並未明確記載於原案申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，又系爭案將申請專利範圍部分技術特徵原用語「座墊支柱」置換為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項「第二中空管」，故認系爭案分割後之內容，超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 34 條第 4 項之規定。

(四) 訴願決定見解：

1. 系爭案陸續於 111 年 5 月 30 日、112 年 1 月 30 日、112 年 8 月 14 日及同年 17 日提出申請專利範圍修正本，判斷系爭案是否符合專利法第 34 條第 4 項規定，應以系爭案 110 年 6 月 11 日申請分割時說明書、圖式及申請專利範圍(併 112 年 8 月 17 日修正本)與原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式比較。
2. 由原申請案圖式圖 1 至 3，可見座管 24 及座墊支柱 34 構件，且搭配前

揭說明書內容，可知該座墊支柱 34 部分定位於座管 24 內部，並向上突出以支撐座墊 18，故座管 24 應為中空管結構以容納及定位該座墊支柱 34；又觀諸原申請案說明書【圖式簡單說明】所記載「圖 3 係沿著圖 2 中之線 3-3 獲取之一剖面視圖」及參酌本部依職權調查全華圖書股份有限公司西元 2019 年 7 月發行之「工程圖學：與電腦製圖之關聯」書籍（第 7 版）第 8 章「剖視圖」第 8-3 節「剖面及剖面線」所載「對物體作假想剖切時，物體上被剖面割出之平面，稱為剖面。在剖視圖中，凡剖面上都要畫上剖面線，藉以區別空心與實心部分。剖面線的畫法，通常都是畫成與主軸線或物體外形線成 45° 等距間隔的細實線群……物體若由數個零件組合而成時，其組合之剖視圖中，相鄰的兩個零件，其剖面線的方向須相反，或使用不同的剖面線間隔，或使剖面線的傾斜角度不同，以能清晰表出每個零件，利於視圖之閱讀……」等內容，可知原申請案圖式圖 3 為一剖面視圖，其座墊支柱 34 之兩側管壁已明確標示與座管相異之剖面線，管壁內部則未見相關標示，藉以區別座墊支柱 34 實心與空心部分。是所屬技術領域中具有通常知識者，依原申請案圖式圖 3 自可直接無歧異得知座墊支柱 34 為中空管之技術特徵。

3. 系爭案請求項 31、33 至 35 均為獨立項，由其分別所界定之技術內容(略)，可知其界定第一中空管（座管 24）、第二中空管（座墊支柱 34）為中空管結構，而該技術特徵已為原申請案圖式圖 3 所揭露，是智慧局遽認系爭案申請專利範圍所界定第一、二中空管結構之技術內容，已超出原申請案說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍，自有違誤。
4. 智慧局以系爭案有違專利法第 34 條第 4 項規定所為「不予專利」之處分，應有未合，爰將原處分撤銷，智慧局應重行審酌系爭案有無其他不予專利之事由，另為適法之處分。

三、結論與建議：

- (一) 分割案經審查如認為有不符專利法第 34 條第 4 項規定之情事，即分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。於專利審查基準「由於分割案仍以原申請案之申請日為申請

日，分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」、「是否超出之判斷原則參見第 6 章」(按即不得增加申請時所未揭露之事項(new matter))。原處分係考量「第二中空管」並未明確記載於原案申請時說明書、申請專利範圍或圖式中；而訴願決定認為，判斷分割修正是否超出原案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，除考量說明書已明確記載者外，亦包含該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載事項能直接且無歧異得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，亦即，說明書及圖式揭露的內容，包含形式上已記載，以及形式上未記載而實質上已明確隱含之內容。由本件可知，分割是否超出，首先應判斷分割事項在原案申請時說明書中是否有明確記載；若答案是否定的，則進一步判斷該事項是否屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。又，在判斷分割事項是否能直接且無歧異得知時，如原案申請時之圖式足以釐清原案申請時說明書、圖式所隱含的實質內容，應據以判斷分割事項是否超出其所揭露之範圍。

- (二) 按專利審查基準 (P.2-1-32) 「圖式一般僅為形式上揭露相關內容，無法顯示其實質技術內容」，又按專利審查基準 (P.2-1-38) 「4. 圖式」載明「圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段」，因此，對於分割案主張「請求項之技術特徵已為原申請案圖式所揭露」，應予審酌其分割內容是否由原申請案申請時圖式可直接且無歧異理解得知，因本件原申請案在由圖 3 之剖面圖上，已可直接且無歧異理解座墊支柱之為中空管之結構，應判斷系爭案未有分割超出原申請案說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事。

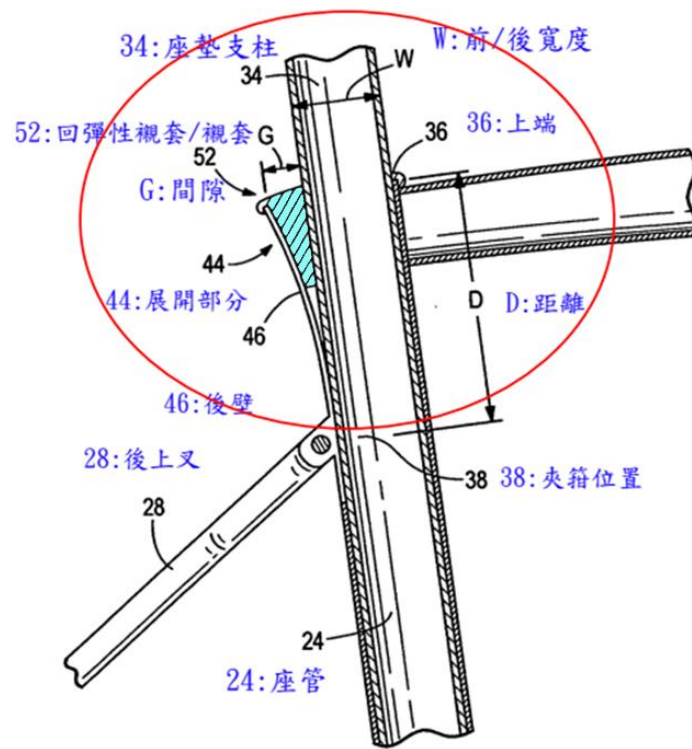


圖 3



【專利案號】106211580N03

【專利名稱】具有強化結合結構之椅子

【審定結果】請求項 1 舉發不成立

【相關法條】專利法(111.5.4 修正公布)第 120 條準用第 67 條第 2、4 項

【判決結果】應作成「舉發成立，應予撤銷」之處分

【判決重點】更正超出

【判決字號】113 行專訴 16

【判決日期】113.10.23

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 所提之更正內容，明顯已超出申請時所提說明書、申請專利範圍或圖式之揭露範圍而納入申請時未揭露之技術特徵，亦非所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載事項，可以直接且無歧異得知者，顯見系爭專利請求項 1 之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符合專利法第 120 條準用專利法第 67 條第 2 項規定，自不應准許更正。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭案「具有強化結合結構之椅子」於 111 年 12 月 13 日申請更正，經智慧局於 111 年 12 月 22 日以專利更正核准審定書審定「准予更正」。原告對前開審定書之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 113 年 10 月 23 日以 113 年度行專訴字第 16 號判決「智慧局應作成『舉發成立，應予撤銷』之處分」。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種具有強化結合結構之椅子，包含：一立柱，包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面凹設一凹槽，該凹槽具有

一相反於該第一表面的第一槽壁面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽；一橫柱，凸設一能夠榫接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於該穿孔與該靠抵槽的對應孔；以及至少一榫件，穿設於該穿孔與該對應孔且該榫件之其中一端靠抵該靠抵槽，且該榫件的外表面凹設有複數溝槽。(前述劃底線部分為系爭專利更正部分)

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

系爭案請求項 1 之更正是否超出申請時所提說明書、申請專利範圍或圖式？

(二)智慧局見解：

1. 參加人舉發答辯書援引新浪網西元 2016 年 9 月 22 日公開的“木制家具的基本接合之榫接合”網頁(https://k.sina.cn/article_1456061764_56c9bd44001002tdd.html)第 2.1.1.3 節所揭圖 2.1.1.1.1.3 之(f)開螺旋溝槽圓榫，以及新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁所揭示「實木斜紋木榫」圖片，可理解系爭專利圖 3 之榫件 30 係指開螺旋溝槽圓榫，因此更正所加入之「溝槽」特徵係所屬技術領域中具有通常知識者自系爭專利圖 3 即能直接且無歧異地得知，系爭專利圖 4 之榫件 30 未呈現螺旋溝槽之存在乃圖式細節之簡略。

2. 系爭專利申請時說明書雖未以文字敘述「溝紋」或「溝槽」二字，惟如前揭新浪網網頁所示，螺旋紋壓縮溝紋圓榫及開螺旋溝槽圓榫等係屬習知，故木工所屬技術領域中具有通常知識者自能直接且無歧異地知悉系爭專利圖 3 之榫件 30 上的螺旋條紋即為螺旋溝槽者，縱然系爭專利圖 4 之榫件 30 的剖面呈平直狀，亦無礙於所屬技術領

域中具有通常知識者意識圖 4 之樺件 30 亦是設有螺旋溝槽者。且圖式省略細節，俾免圖面過於複雜而難以辨識，為慣行做法。

(二)法院判決見解：

1. 系爭專利圖 3 之樺件 30 雖具有斜紋佈設且呈現密集排列，然圖 4 之樺件 30 並未呈現溝槽凹陷狀，與新浪網之圖 2.1.1.1.1.3 之(f)開螺旋溝槽圓樺圖示、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁之圖片並不相同，無法比附援引。(參見判決書第 8 頁第 26～30 行)
2. 查螺旋紋壓縮溝紋圓樺及開螺旋溝槽圓樺等係屬習知，系爭專利圖 4 之圖面，加上溝槽凹陷狀亦不複雜，然圖 4 是側視剖面圖而非示意圖，於物體內部形狀在一般立體圖中不易表達清楚之情況下，可將立體圖畫成剖面圖，用以表明物體內部或其斷面形狀，並無省略細節必要，且系爭專利申請時說明書並未載明圖 4 有省略溝槽之情形，所屬技術領域中具有通常知識者由圖 3 之樺件 30 僅呈現斜紋佈設，圖 4 之樺件 30 之外輪廓呈直條狀未見溝槽凹陷狀，整體而言該樺件 30 並未見溝槽。(參見判決書第 9 頁第 8～16 行)

(三)分析檢討：

1. 關於更正是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍之判斷，依專利審查基準第二篇第六章第 2 節所記載：「對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍

或圖式所記載之文字意思。該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。」，是判斷主體為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，判斷客體為自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載能直接且無歧異得知之事項。

2. 所謂「所屬技術領域中具有通常知識者」(person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA) 乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右（最高行政法院 111 年度上字第 236 號行政判決意旨參照）本件參加人於舉發及救濟程序中，已提出通常知識的佐證，惟法院判決認該外部證據無法比附援引而不採；又本件爭議當事人主觀上並未爭執「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，而由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現該技術水準。

3. 前述專利審查基準亦說明：但若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者；然修正後之事項究竟是何種意義？法院雖稱「觀諸系爭專利申請時說明書、申請專利範圍內容，並未有任何說明文字記載『溝槽』相關用語，申請時圖式亦未標示『溝槽』之元件符號…圖 2、3、4 是不可割裂的同一元件。系爭專利依圖 3 所示之樺件 30 僅呈現斜紋佈設，徵以圖 4 並非示意圖而係側視剖面圖，相互參照圖 3、圖 4 樺件 30 之外輪廓呈直條狀，並未見溝槽凹陷狀，整體觀之，所屬技術領域中具有通常知識者由圖 3、4 之圖式，並無法直接無歧異得知樺件 30 具有溝槽 31。」(參見判決書第 7 頁第 7~21 行)，然「無法直接無歧異得知樺件 30 具有溝槽 31」的前提是「系爭專利圖 3 之樺件 30 上的螺旋紋」尚存有溝槽以外之合理解釋，判決理由並未指出該修正後之事項其意義為何，對原告聲請鑑定之待證事實(即系爭專利圖 3 中樺件 30 所示斜向間隔排列之線條，所呈現之意義可能為何)亦認無必要；係依當事人舉證、攻防後，對參加人之舉證證明程度課予較高標準，予以判斷。

三、結論與建議

- (一) 按專利權係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，一旦授予專利權人排他之權利，一方面剝奪他人享有此項權利的機會，同時也限制他人對此項權利之利用。然以文字表現技術思想，本即不易，專利權人之技術思想既值得保護，則專利公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正，以便讓公眾得以清楚知悉被限制利用之權利範圍。此外，專利要件係採絕對新穎性以及客觀進步性之原則，因此專利經核准公告後，如專利權人發現有足使

該專利無效之理由時，非不得允許其在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，此亦係專利制度鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展之表現。惟專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告於世之專利權範圍，亦會影響公眾利益，故專利法第 67 條第 1、2、4 項規定，發明專利權人僅得就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖式，且其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍，故更正制度亦是一個分配權利人私益與整體社會公益的衡平機制。

- (二) 對於更正之審查，其結果自須落入專利權人於說明書中所揭露發明的範圍，始能符合公平原則（專利權人私益及社會大眾公益之間的衡平），並達成更正目的（合理界定專利權），應避免以機械式之解釋方式，忽略文字表達技術思想之不足，有違專利制度鼓勵、保護發明及創作之目的。
- (三) 至於修正是否超出，首先應判斷修正事項在說明書中是否有明確記載；若答案是否定的，則進一步判斷該事項是否屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。又，在判斷修正事項是否能直接且無歧異得知時，雖說明書等或有不一致的情形，仍應了解發明整體技術，以釐清原說明書、圖式所隱含的實質內容，並據以判斷修正事項是否超出所揭露之範圍。

附圖 1 系爭專利圖 3

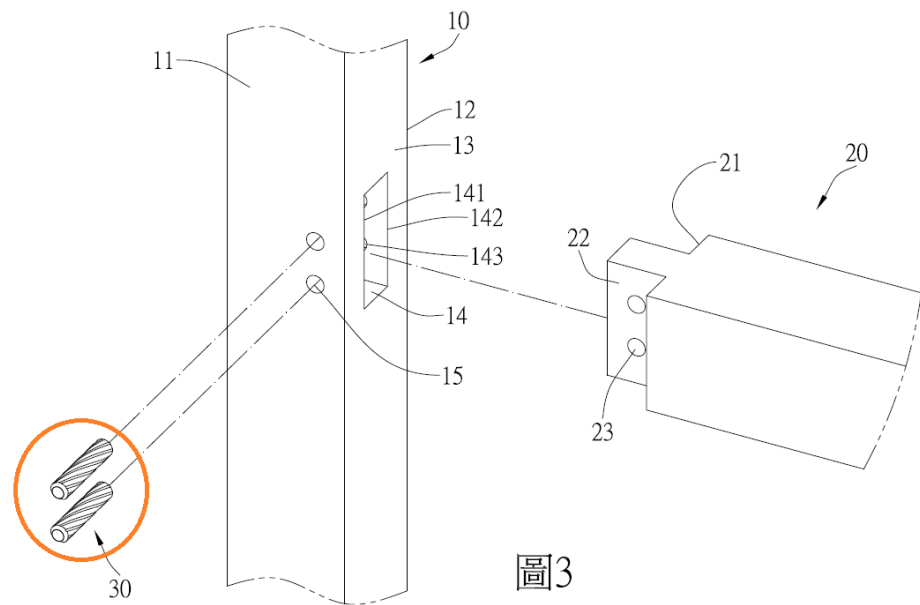


圖3

附圖 2 系爭專利圖 4

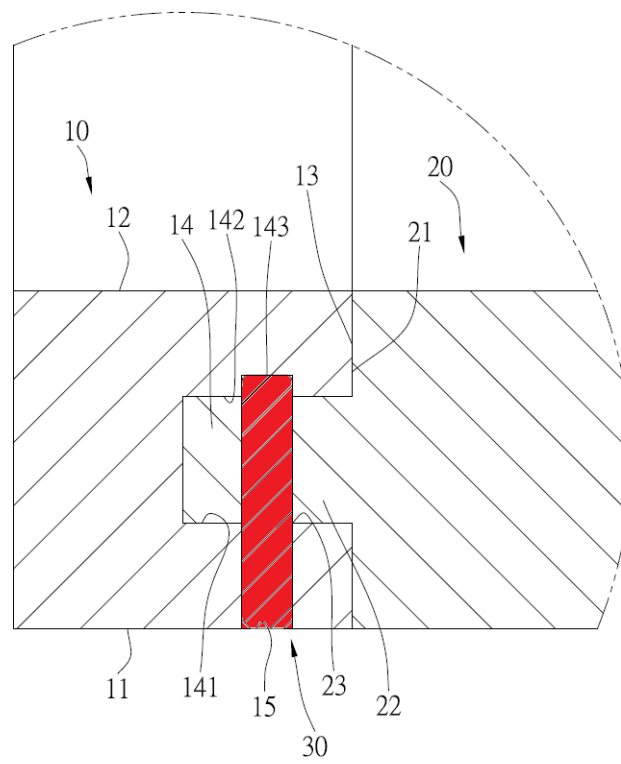
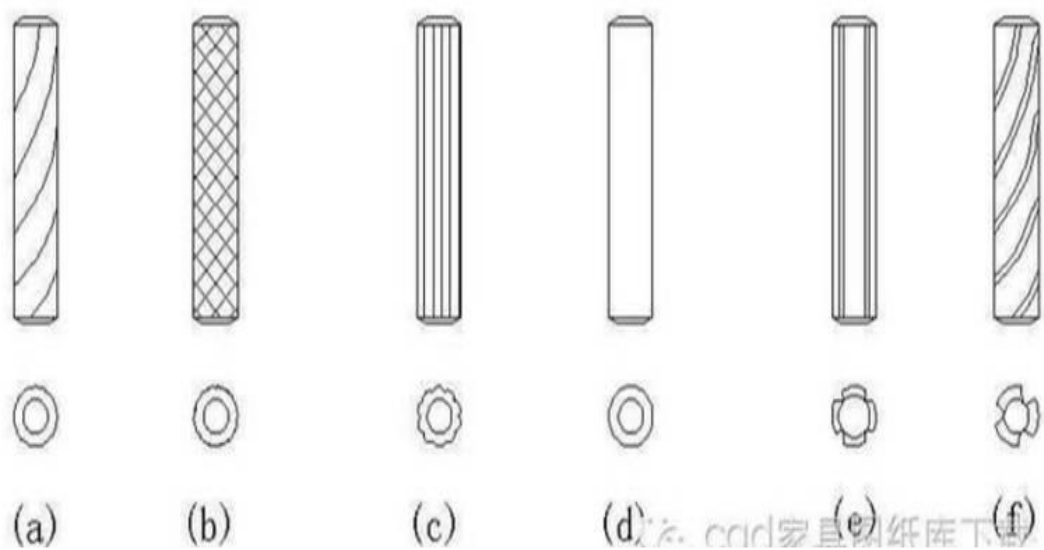


圖4

附圖 3 新浪網之「木制家具的基本接合之榫接合」網頁之圖



附圖 4 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁所揭示「實木斜紋木棒」圖片

