

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 115 年 2 月號

目 錄

1150201 有關第 109130221N01 號「低磨損螺絲結構」發明專利舉發事件（112 年度行專訴字第 39 號）(判決日：113.5.16).....	1
一、 案情簡介.....	1
(一) 案件歷程	1
(二) 系爭專利請求項 1 之內容	2
二、 主要爭點及分析檢討	3
(一) 主要爭點	3
(二) 智慧局見解	3
(三) 法院判決見解	4
(四) 分析檢討	6
三、 結論與建議.....	6
四、 附圖	8

1150201 有關第 109130221N01 號「低磨損螺絲結構」發明專利舉發事件（112 年度行專訴字第 39 號）（判決日：113.5.16）

爭議標的：發明專利進步性

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) 系爭專利請求項 1 之內容：

1. 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。
2. 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 大於束尾段 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。

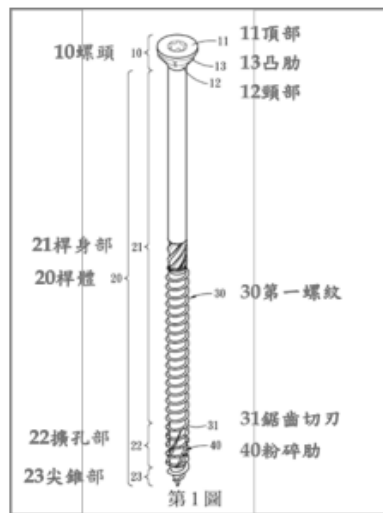
三、 結論與建議

- (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

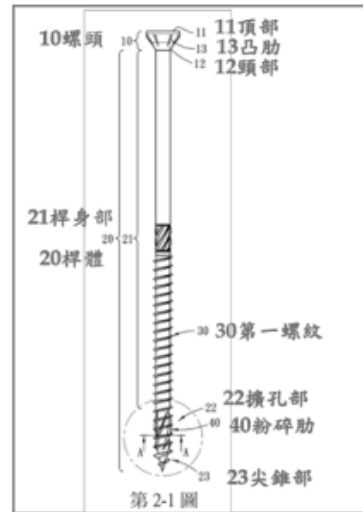
訟而確定在案，則原告欲藉由本訴就同一基礎事實再行爭執，實屬無理由。

四、 附圖

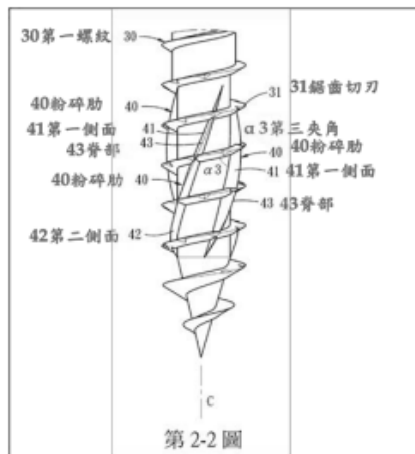
附圖 1 系爭專利代表圖示



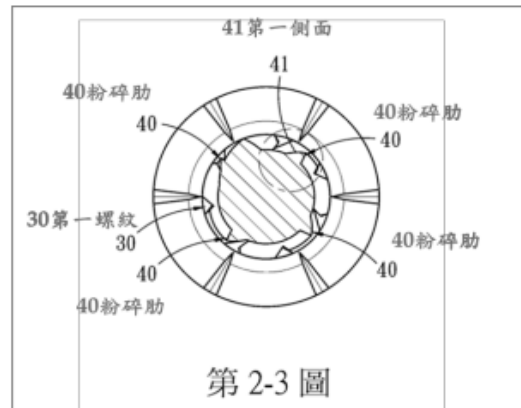
第 1 圖：為本發明低磨損螺絲結構之第一實施例之立體示意圖



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

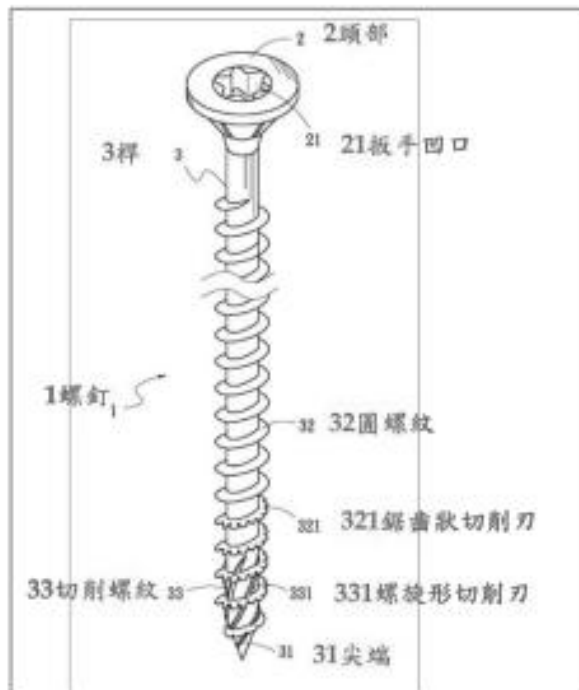


第 2-3 圖：為第 2-1 圖 A-A 剖線之剖面示意圖

附圖 2 證據 2 主要圖示



附圖 3 證據 3 主要圖示



附圖 4 證據 4 主要圖示

