

專利行政爭訟案例研討彙編 (114 年度)

經濟部智慧財產局編印

中華民國 115 年 10 月

序 言

為廣續提升專利審查品質，智慧局精進審查品質覆核，抽核審定前之案件，及時改善缺失，並針對每年不服經濟部智慧財產局所為之處分提起行政爭訟之案件進行研討，對於影響通案性的議題亦與經濟部經濟法制司訴願審議委員會於共同舉辦的「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，以供審查人員審查參酌或作為審查基準修正補充的依據，期能與各界共同精進提升專業知能。

智慧局今年度蒐集 114 年度最高行政法院、智慧財產及商業法院、經濟部經濟法制司訴願審議委員會所為撤銷或維持智慧局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「擬制喪失新穎性」(1 件)、「進步性」(8 件)、「解釋申請專利範圍」(1 件)、據以實現與支持、明確性」(1 件)及「專利權歸屬」(1 件)，研討的議題主要為「直接置換之判斷」、「外文舉發證據中譯本之證據力」、「技術用語的解讀」、「訴訟費分配問題」、「特定患者群之新醫藥用途的進步性判斷」、「請求項之解釋」及「專利權歸屬之認定」。其中 113 年度行專訴第 33 號判決，就擬制喪失新穎性之「直接置換」判斷明確指出，應以差異技術特徵於先申請案中所發揮之功能為比較基礎，並進一步闡明判斷是否構成直接置換時，無須另行審究該等差異技術特徵之功效是否相同。此一見解不僅與專利審查基準之規範意旨相符，亦有助於釐清實務上長期以來對於「直接置換」判斷標準之爭議，對於擬制喪失新穎性制度之適用及相關法理之發展，均具有重要參考價值，殊值作為未來處理專利審查「直接置換」爭議時之有力依據，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，以協助智慧局修訂更完善之專利法規及增進審查效能，俾使專利審查更臻周延適法。

經濟部智慧財產局 局長

廖永成

115 年 10 月

專利行政爭訟案例研討彙編(114 年度)目錄

一、擬制喪失新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
1	113 行專訴 33	110140990	樹脂組合物及其應用	擬制喪失新穎性判斷	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	113 行專訴 47	110117378N01	照護提醒系統	進步性判斷	15
3	113 行專訴 34	109215664N01	防颱捲門之門片及門片組結構	進步性判斷	25
4	113 行專訴 60	111213398N01	用於太陽能板之踩踏板	進步性判斷	33
5	113 行專訴 65	112200731N01	真空植片裝置	進步性判斷	41
6	114 經法字第 11417305150	095142096N01	治療關節損傷的方法	進步性判斷	49
7	114 行專訴 15	103203624N01	污物袋框架裝置	進步性判斷	55
8	114 行專訴 19	109214383N01	跨騎型車輛	進步性判斷	65
9	114 行專訴 14	109127973N01	雲端帳務管理系統及其方法	進步性判斷	75

三、解釋申請專利範圍

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
10	113 行專訴 64	097144473N03	微型天線	申請專利範圍解釋、新穎性及進步性判斷	81

四、據以實現與支持、明確性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	判決重點	頁次
11	114 經法字第 11417303300	104120494N01	膠態氧化矽化學機械拋光組合物	據以實現與支持、明確及進步性判斷	87

五、專利權歸屬

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 53	109212330N02	晶圓載片清洗治具	專利權歸屬判斷	93

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
擬制喪失新穎性	113 行專訴 33	7
進步性	113 行專訴 47	15
	113 行專訴 34	25
	113 行專訴 60	33
	113 行專訴 65	41
	114 經法字第 11417305150	49
	114 行專訴 15	55
	114 行專訴 19	65
	114 行專訴 14	75
解釋申請專利範圍	113 行專訴 64	81
據以實現與支持、明確性	114 經法字第 11417303300	87
專利權歸屬	113 行專訴 53	93

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
113.12.30	113 行專訴 33	7
114.04.10	113 行專訴 47	15
114.06.11	113 行專訴 34	25
114.07.10	113 行專訴 60	33
114.09.09	113 行專訴 64	41
114.08.25	114 經法字第 11417305150	49
114.08.27	114 行專訴 15	55
114.11.13	114 行專訴 19	65
114.11.20	114 行專訴 14	75
114.09.09	113 行專訴 64	81
114.06.04	114 經法字第 11417303300	87
114.06.06	113 行專訴 53	93



【專利案號】 110140990

【專利名稱】 樹脂組合物及其應用

【審定結果】 請求項 1~13 不予專利

【相關法條】 專利法第 23 條(108.11.1)

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 擬制喪失新穎性判斷

【判決字號】 113 行專訴 33

【判決日期】 113.12.30

【判決摘要】

「直接置換」係為避免極為近似、差異甚小之後申請案獲得專利，致先申請案與後申請案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，兩者之專利權人無法就專利依法取得專有排他地位。「直接置換」之考量確應著眼於差異技術特徵本身的功能，係判斷置換前後之技術特徵本身是否具有相同功能，始與其「避免相互落入彼此之均等範圍」之法理相合，而非以置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件，亦即「直接置換」無須考量經置換後整體技術手段之功效異同。

一、案情簡介：

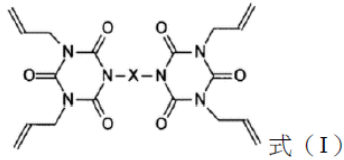
(一)案件歷程：

系爭案「樹脂組合物及其應用」申請日為 110 年 11 月 3 日，經智慧財產局(以下簡稱智慧局)於 113 年 1 月 22 日再審查審定「請求項 1~13 擬制喪失新穎性」。原告不服原處分，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，嗣經智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)於 113 年 12 月 30 日以 113 年度行專訴字第 33 號判決駁回原告之訴，原告未提上訴，是原處分已告確定。

(二)系爭案請求項 1 之內容：

一種樹脂組合物，包含：

(A)具下式(I)結構之交聯劑：



(B)聚苯醚樹脂，其二末端各自獨立經一具有碳-碳雙鍵之取代基改質；以及(C)催化劑，其中，於式(I)中，X 為 C1 至 C10 之直鏈或支鏈之伸烷基；該聚苯醚樹脂(B)對該交聯劑(A)之重量比為 0.5 至 5；以及以該樹脂組合物之總固含量計，該交聯劑(A)之含量為 14 重量%至 65 重量%。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

引證 3 與系爭案之差異僅在於交聯劑(A)的含量—引證 3 實施例揭露「6.5 至 9.9 重量%」，略小於系爭案界定之「14 至 65 重量%範圍」。判斷前述差異技術特徵是否為發明所屬技術領域具有通常知識者可直接置換之技術特徵，除考量該等功能之「功能」是否相同外，是否須進一步比對該等技術特徵所發揮之「功效」是否相同？

(二)智慧局審定見解：

1. 經查引證 3 實施例 E1、E3、E4、E6~E12、E14~E18 揭示之樹脂組合物，其中「交聯劑」相對於總固含量為「6.4 重量%至 9.9 重量%」，與含量為「14 重量%至 65 重量%」者功能相同(具備足使前述組合物中之聚苯醚樹脂進行交聯反應之功能)，且為本發明所屬技術領域具有通常知識者得以置換之技術特徵，因此，應認本案與引證 3 為相同發明，擬制喪失新穎性。
2. 對於先後提出申請且技術內容差異甚小之複數專利申請案，若先申請案申請在先、但公開(或公告)於後申請案之後，則無法以該先申請案做為核駁後申請案不具進步性之先前技術。倘若使該等專利申請案均獲准專利，則該等專利權將可能落入彼此文義或均等範圍，不僅造成該等專利權相互掣

肘而有礙實施，他人欲實施或突破該等專利權時亦將面臨多重障礙，有違專利法「促進產業發展」之立法意旨。為避免前述爭端發生，立法上必須避免先、後申請案之權利範圍(文義及均等範圍)重疊，是以擬制喪失新穎性中對於「相同發明」之定義不同於新穎性所定義者，增設有「直接置換」之態樣。準此以言，「直接置換」之規範目的，在於藉由比對先、後申請案之差異技術特徵的「功能」，以評估該等申請案之均等範圍，此與進步性審查中「藉由比較與先前技術之整體功效差異，以判斷是否輕易完成」之法理不同，是以並無理由於「直接置換」之判斷中，比對先、後申請案「整體功效」之必要。

(三)法院判決見解：

1. 引證3該等實施例所揭示樹脂組合物與系爭案請求項1所請發明之差異僅在於交聯劑(A)的含量，引證3該等實施例揭露6.5至9.9重量%，略小於系爭案請求項1所界定之14至65重量%範圍。由於製備樹脂組合物時，使得交聯劑之含量(相對於樹脂組合物之總固含量計)為引證3所揭示「6.5至9.9重量%」或系爭案請求項1所界定「14至65重量%」，二者均具備足使該等組合物所含聚苯醚樹脂進行交聯反應之功能，此等差異係為本發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換的技術特徵，故而引證3可證明系爭案請求項1擬制喪失新穎性。
2. 「直接置換」係為避免極為近似、差異甚小之後申請案獲得專利，致先申請案與後申請案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，兩者之專利權人無法就專利依法取得專有排他地位。「直接置換」之考量確應著眼於差異技術特徵本身的功能，係判斷置換前後之技術特徵本身是否具有相同功能，始與其「避免相互落入彼此之均等範圍」之法理相合，而非以置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件，亦即「直接置換」無須考量經置換後整體技術手段之功效異同。

(四)分析檢討：

關於擬制喪失新穎性之「直接置換」態樣的判斷，法院見解與智慧局所訂基準原則上一致，均認為應以先、後申請案之差異技術特徵之「功能」是

否相同為斷，以避免先、後申請案相互落入彼此之權利範圍，至於該等差異技術特徵所發揮之「功效」是否相同，則非判斷「直接置換」時所應考量者。

三、結論與建議：

- (一)按，專利審查基準第二篇第三章 2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」所定，若申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的「直接置換」，則申請專利之發明擬制喪失新穎性。
- (二)由前述審查基準內容可知，智慧局對於「直接置換」的判斷，係立於申請專利之發明(後申請案)申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，比對引證文件(前申請案)與申請專利之發明(後申請案)差異技術特徵之「功能」是否相同。惟，司法見解對於「直接置換」之判斷，有認需進一步比對先、後申請案差異技術特徵所致之「功效」是否相同者¹、亦有進一步比對先、後申請案「技術領域」是否相同者²，與上開審查基準規範不盡相符。此外，用以判斷差異技術特徵之「功能」，係比對於先申請案所發揮之功能？抑或於後申請案所發揮之功能？亦常為爭議之所在。
- (三)觀諸「直接置換」之規範目的，係為避免先、後提出申請且技術內容差異甚小之複數專利申請案均獲准專利而導致該等專利權可能落入彼此文義或均等範圍，不僅造成該等專利權相互掣肘而有礙實施，他人欲實施或突破該等專利權時亦將面臨多重障礙，有違專利法「促進產業發展」之立法意旨，近年司法判決已有揭櫫前述法理者³。準此以言，「直接置換」之規範目的，在於藉由比對先、後申請案之差異技術特徵的「功能」，以評估該等申請案

¹ 智慧財產法院 99 年度行專訴字第 43 號、最高行政法院 114 年度上字第 175 號判決。

² 最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決。

³ 智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 19 號、113 年度行專訴字第 17 號判決。

之均等範圍。由於專利之權利範圍係由文義範圍及均等範圍所構成，倘若成立「直接置換」必須以功效相同之要件，則將僅能界定先申請案之均等範圍而避免後申請案文義範圍落入該先申請案之均等範圍，卻因未畫定後申請案申請時之均等範圍，而無法避免後申請案之均等範圍落入先申請案之權利範圍（文義或均等），導致無法符合上開規範意旨，因此，判斷「直接置換」時，無法將「功效」列入考量。

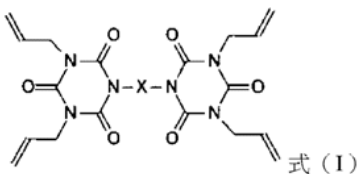
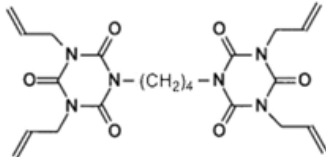
(四)再者，專利法第 23 條係將「申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案」擬制為該後申請案之先前技術。因此，判斷先申請案對應後申請後之差異技術特徵得否「直接置換」時所考量之「功能」，應以該差異技術特徵於引證文件之所發揮之功能為比對基礎，而非後申請案主觀記載之功能，蓋先申請案之「功能」，始能構成先前技術之一部分，若以後申請案定義之「功能」做為直接置換之比對基礎，將致使上開專利法擬制之「先前技術」涵蓋由先申請案申請日後再延伸至後申請案申請日之技術內容，此與「先前技術」之定義全然不符，顯非合理，是以上開專利審查基準記載：「例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段僅須具備『固定』及『可鬆脫』的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換」，即為此理。

(五)此外，專利審查基準第二篇第三章 2.4 及 2.6.4 之規範，所謂「不具新穎性」之發明，係指一申請專利之發明與引證「內容相同」者，包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵及(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念三種態樣；至於「擬制喪失新穎性」之態樣，則除前述不具新穎性之三態樣外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術徵（一般簡稱為「直接置換」）。由此可見，「新穎性」與「擬制喪失新穎性」之審查原則相同，此乃因二者規範目的本質相同，均在於避免已構成先前技術之部分為他人所獨占或重複授予專利而導致而複數專利權人相互掣肘。因此，新穎性與擬制喪失新穎性對於「內容相同」之判斷，應持一致之標準。由於前述「不具新穎性」三態樣均無須考量申請專利之發明與引證的功效、技術領域是否相同，是以判斷「擬制喪失新穎性」即亦無須考量前述功效或技術領域，否則將導致相同或相似之

規範產生不同判斷標準之瑕疵。

(六)本件判決明確指出，「直接置換」之判斷應以差異技術特徵於先申請案中所發揮之功能為比較基礎，並進一步闡明判斷是否構成直接置換時，無須另行審究該等差異技術特徵之功效是否相同。此一見解不僅與專利審查基準之規範意旨相符，亦有助於釐清實務上長期以來對於「直接置換」判斷標準之爭議，對於擬制喪失新穎性制度之適用及相關法理之發展，均具有重要參考價值，殊值作為未來處理專利審查「直接置換」爭議時之有力依據。

附表 1 系爭案請求項 1 與引證 3 之簡要比對

要件	系爭案請求項 1 技術特徵	引證 3 對應技術內容
1A	一種樹脂組合物，包含：	樹脂組合物
1B	(A)具下式(I)結構之交聯劑：  ；……於式(I)中，X為C至C之直鏈或支鏈之伸烷基；	交聯劑「式(1)-X1」 
1C	(B)聚苯醚樹脂，其二末端各自獨立經一具有碳-碳雙鍵之取代基改質；以及	含乙烯基聚苯醚樹脂「SA9000」（含甲基丙烯酸酯聚苯醚樹脂）
1D	(C)催化劑，	硬化促進劑「25B 及 DMDPB」
1E	其中，該聚苯醚樹脂(B)對該交聯劑(A)之重量比為0.5至5；以及	含乙烯基聚苯醚樹脂對交聯劑之重量比約為2至3.3
1F	以該樹脂組合物之總固含量計，該交聯劑(A)之含量為 <u>14重量%至65重量%</u> 。	以該樹脂組合物之總固含量計，交聯劑之含量約為 <u>6.5至9.9重量%</u> 。



【專利案號】 110117378N01
【專利名稱】 照護提醒系統
【審定結果】 請求項 1 至 9 舉發成立
【相關法條】 專利法第 22 條第 2 項(111.7.1)
【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 47
【判決日期】 114.4.10

【判決摘要】

本件原處分最後使用的證據 2 中文翻譯並非採用參加人所提供的翻譯，而是經 GOOGLE PATENT 翻譯後被告認為堪用而採之中文翻譯，因事證已臻明確而逕予審查，並無偏袒參加人而對被舉發人即原告(下同)不利之情事，於原告之權益並無損害。證據 2 之中文翻譯本既非舉發證據，則原告主張依專利法第 75 條須就證據 2 之中文翻譯本通知原告答辯，係錯誤將證據 2 之中文翻譯本理解為本件舉發證據，故被告於本件之行政程序上並無瑕疵。原處分第 15 頁第 12 行至第 16 頁第 8 行亦已詳細說明證據 2 說明書第 17、18 欄如何揭露並教示使用多種不同的感測器偵測不同物理量，例如同時偵測行為活動與爐子溫度是否偏離一般狀態以決定是否觸發預警提醒；第 13、15、16 欄則揭露並教示量測、使用電特性偏離訊號決定是否觸發預警提醒；第 16、17、39 欄則揭露並教示量測、使用行為狀態偏離訊號決定是否觸發預警提醒；證據 2 已分別揭露使用電特性偏離訊號或行為狀態偏離訊號來決定是否觸發預警提醒，又揭露並教示可協同使用多種不同的感測器偵測不同物理量後綜合判斷是否觸發預警提醒，因此該技術領域中具有通常知識者自可由證據 2 輕易得知可同時使用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號決定是否觸發預警提醒，證據 2 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：

原告(專利權人)於 110 年 5 月 13 日以「照護提醒系統」向智慧財產局(以下

簡稱智慧局)申請發明專利，於獲准專利權後為參加人(舉發人)以系爭專利違反明確性、新穎性、進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審定「請求項 1~9 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(以下簡稱法院)於 114 年 4 月 10 日以 113 年度行專訴字第 47 號判決，駁回原告之訴，原告未上訴，是原處分已告確定。

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖 1)：

一種照護提醒系統，包含：一電紋量測單元，測量一電器在不同的用電模式時所產生的耗電情況的一用電特性；一電氣特徵資料庫，儲存該用電特性與一常態用電規則；一用電活動量分析單元，比較該用電特性與該常態用電規則，於該用電特性偏離該常態用電規則達一預定幅度時，產生一用電特性偏離訊號；一行為偵測單元，偵測使用者之一行為狀態；一行為模式資料庫，儲存該行為狀態與一常態行為模式；一行為模式分析單元，比較該行為狀態與該常態行為模式，於該行為狀態偏離該常態行為模式達一預定程度時，產生一行為狀態偏離訊號；以及一預警單元，在一預定期間內收到該用電特性偏離訊號與該行為狀態偏離訊號時，產生一預警提醒；並且，該預警單元更包含：一風險判斷模組，包含一風險資料庫與一判斷模組，該風險資料庫儲存一行為風險程度資訊，該判斷模組在該預定期間內收到該用電特性偏離訊號與該行為狀態偏離訊號時，整合該行為狀態與該用電特性並依據該風險資料庫所儲存之該行為風險程度資訊判斷一風險程度判斷結果，並於該風險程度判斷結果為異常時產生一異常訊號；及一警示模組，依據該異常訊號產生一緊急提醒。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

- 1.程序部分：智慧局於 112 年 12 月 8 日發闡明函予參加人(舉發人)提出證據 2 中文節譯本，屆期未答辯者，以該函所附之證據 2 GOOGLE PATENT 中文翻譯逕予審查，並以副本通知原告(專利權人)。該 GOOGLE PATENT 中文翻譯為舉發人未提出之

文件，卻未予原告答辯之機會，是否違反專利法第 75 條之規定？

2.實體部分：證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1、3~7 不具進步性？

(二)舉發證據：

證據 2:108 年 6 月 4 日公告之美國第 US10311694B2 號「System and method for adaptive indirect monitoring of subject for well-being in unattended setting」發明專利公告本(附圖 2)。

(三)智慧局審定見解：

1. 專利法第 74 條規定「依前項規定所提陳述意見或補充答辯有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查」；前述法條係於民國 108 年 5 月 1 日修正公布，其修正理由說明：「為避免兩造不斷補提理由、證據或藉由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，爰修正明定專利專責機關經審酌兩造所提之理由是否為適當之攻擊防禦方法，若有遲滯審查之虞，或對於事證已明確者，專利專責機關得逕予審查」，上述 108 年新修正之專利法第 74 條立法理由已說明為避免舉發案兩造打乒乓球式補提理由拖延審查，智慧局對事證已臻明確者，得逕予審查。
2. 證據 2 第 15、16 欄係說明圖 3(A)、3(B)中使用電源監控感測建築物內人員的起居狀況，必須上下文參照方能瞭解為何證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 的技術特徵，舉發審定書中引述之文字係將證據 2 最相關的文字內容節錄至審定書中，使舉發案兩造只需參照舉發審定書所引用文字及闡明函所附 GOOGLE PATENT 翻譯，依所引用文字的關鍵字即可輕易得知出處為何，但要充分理解技術內涵仍需參照證據 2 第 15、16 欄上下文方能理解為何所引用文字可對應至系爭專利請求項 1 技術特徵。機器翻譯在現時雖仍不及人類翻譯通順，但在參照上下文語意後在技術上仍能理解，則仍為可參酌之翻譯。
3. 證據 2 已分別揭露使用電特性偏離訊號或行為狀態偏離訊號來決定是否觸發預警提醒，又揭露並教示可協同使用多種不同的感測器偵測不同物理量後綜合判斷是否觸發預警提醒，因此該技術領域中具有通常知識者

自可由證據 2 輕易得知可同時使用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號決定是否觸發預警提醒，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

4. 證據 2 之「電感測器」、「監控裝置」可比對至系爭專利請求項 1 之「電紋量測單元」。無論是「狀態改變」還是「模式切換」，電紋量測單元皆是量測到電壓、電流物理量的變化，該領域中具有通常知識者自能輕易得知將量測「狀態改變」的技術應用至量測「模式切換」，仍不具進步性。
5. 證據 2 已揭露使用電感測器監控電器的電源使用狀況，而電器的開啟/關閉亦為系爭專利中所稱之用電特性(請參舉發審定書第 21、22 頁)，屬電紋量測單元所量測的「不同的用電模式時所產生的耗電情況的一用電特性」態樣之一，故證據 2 之「電感測器」、「監控裝置」可比對至系爭專利請求項 1 之「電紋量測單元」。

(四)法院判決見解：

1. 系爭函文係闡明函，要求參加人(舉發人)對證據 2 提出中文翻譯本或節錄本，惟因證據 2 係以英文撰寫之美國專利，國內義務教育自國中即開始教授英文，以一般從事專利工作之律師、專利師教育程度而言，理解此等級之英文並非難事，且網路上已有各種翻譯工具可資利用，因此即使參加人不提供中文翻譯本或節錄本，實務上被告亦會自行翻譯並審查，並非參加人不提供中文翻譯本或節錄本就造成無法審查之情況，亦非被告限定必須採當事人翻譯版本而無法自行翻譯，例如被告於專利審查時所使用的外文引證案，亦是自行翻譯成中文後提示於審查意見通知函請申請人申復。本件原處分最後使用的證據 2 中文翻譯並非採用參加人所提供的翻譯，而是經 GOOGLE PATENT 翻譯後被告認為堪用而採之中文翻譯，並無偏袒參加人而對原告不利之情事。
2. 原告(專利權人)於 112 年 10 月 17 日提出之答辯理由書第 7 至 15 頁亦已充分論辯其認為證據 2 與系爭專利請求項 1 之差異，參加人及原告於原處分階段均已就本件證據及舉發理由充分論辯，證據 2 之中文翻譯本

並非本件舉發證據，並非一定要等待原告對中文翻譯表示意見後才能續行審查，如此方符合前述避免乒乓球式補提理由拖延審查之立法宗旨。原告若認為被告所採之 **GOOGLE PATENT** 翻譯段落有誤，當然可於救濟程序論辯，然而證據 2 之中文翻譯本既非舉發證據，則原告主張依專利法第 75 條須就證據 2 之中文翻譯本通知原告答辯，係錯誤將證據 2 之中文翻譯本理解為本件舉發證據，故被告於本件之行政程序上並無瑕疵。

3. 原告雖主張舉發審定書所用之翻譯有誤，然原告並無提出技術內容與 **GOOGLE PATENT** 中文翻譯之技術內容有差異的「正確」中文翻譯以資證明 **GOOGLE PATENT** 中文翻譯之技術內容有誤，原告所稱翻譯不清楚的部分，亦可由證據 2 所引用段落及上下文得知其技術意義，原處分使用 **GOOGLE PATENT** 翻譯已明確告知當事人引用段落出處及技術涵義，因此並無不妥。
4. 證據 2 雖未如同系爭專利請求項 1 係同時接收用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號二者作為提出預警提醒的依據，而未揭露「一預警單元，在一預定期間內收到該用電特性偏離訊號與該行為狀態偏離訊號時，產生一預警提醒」技術特徵 1H 及「該判斷模組在該預定期間內收到該用電特性偏離訊號與該行為狀態偏離訊號時，整合該行為狀態與該用電特性並依據該風險資料庫所儲存之該行為風險程度資訊判斷一風險程度判斷結果，並於該風險程度判斷結果為異常時產生一異常訊號」技術特徵 1I 後段。惟查，證據 2 說明書第 13 欄已揭示使用多種不同的感測器偵測不同物理量（例如同時偵測行為活動與爐子溫度是否偏離一般狀態以決定是否觸發提醒）之技術內容，證據 2 復已分別揭示量測並使用相當於系爭專利請求項 1 之「用電特性偏離訊號」或「行為狀態偏離訊號」以決定是否觸發提醒之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易思及，可協同使用多種不同的感測器偵測不同物理量，如同時使用用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號後，綜合判斷是否觸發預警提醒。此外，由證據 2 說明書第 17、23、26 欄，可知證據 2 係在

異常程度上升至顯著水準時（the degree of anomaly that rises to a level of significance）始發出提醒，使用者自可設定該發出提醒通知之條件範圍（例如設定 certain extended period 或 time of range transgression 等「預定期間」）以判斷是否觸發預警提醒，所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 當亦能輕易思及，可於協同使用多種不同的感測器偵測不同物理量，如同時使用用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號後，整合收到訊號異常程度比對系統預設的威脅或關注等級，並於異常程度符合關注等級時發出警報，系爭專利請求項 1 並未因前揭差異技術特徵而具有無法預期功效。

5. 系爭專利請求項 1 亦是偵測「行為狀態偏離訊號」及「電特性偏離訊號」作為判斷依據，此與證據 2 揭露之實施態樣一致，而證據 2 揭露的監控裝置是採用不同監測器將監測數據轉換為電訊號予以處理，此方式亦與系爭專利請求項 1 相同，此部分技術係屬常見且大量應用於日常生活中，如動作感應電燈、運動手錶等，實屬常見之習知技術，參酌系爭專利說明書第[0026]、[0031]段，僅說明同時依據接收到的電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號決定是否觸發預警提醒或判斷風險程度，亦未說明如何同時依據兩種不同物理量做出判斷決策的細節，而僅為使用兩種物理量做出判斷決策的概念。證據 2 既已分別揭露使用電特性偏離訊號或行為狀態偏離訊號來決定是否觸發預警提醒，又揭露使用多種不同的感測器偵測不同物理量後綜合判斷是否觸發預警提醒，則該技術領域中具有通常知識者自可由證據 2 揭露之內容輕易得知使用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號兩種物理量做出判斷決策的概念，此種推論實屬顯而易知。
6. 證據 2 並無揭露同時接收「用電特性偏離訊號」及「行為狀態偏離訊號」的實施態樣，故亦無揭露根據該兩種特定訊號做出後續判斷及預警，但證據 2 已分別揭露使用電特性偏離訊號或行為狀態偏離訊號來決定是否觸發預警提醒，又揭露並教示可協同使用多種不同的感測器偵測不同物理量後綜合判斷是否觸發預警提醒，因此該技術領域中具有通常知識

者自可由證據 2 輕易得知可同時使用電特性偏離訊號與行為狀態偏離訊號決定是否觸發預警提醒，原處分並無原告所述未揭露系爭專利請求項 1「判斷模組」、「異常訊號」、「緊急提醒」之情形。

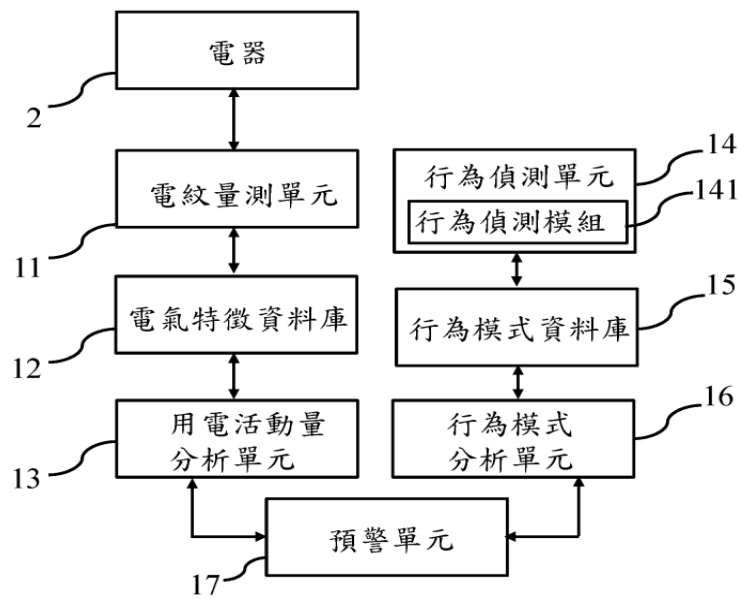
7. 根據原告於 2022 年 3 月 21 日修正同時提出之申復理由書(即乙證 2-1)第 5、6 頁記載，可知 2022 年 3 月 21 日修正所增之技術內容係針對引證案量測用戶整體電器使用狀況而非個別電器的使用情況加以區別，且原告已自承系爭專利請求項 1 的「不同用電模式」包含電器在開啟/關閉之間切換，亦即並無排除電紋量測單元測量「狀態改變」的態樣。證據 2 已揭露使用電感測器監控電器的電源使用狀況，由系爭專利說明書第 [0017]、[0019]、[0020]段之記載，系爭專利請求項 1 之「用電模式」係包含「狀態改變」與「模式切換」，故電器的開啟/關閉亦屬系爭專利中所稱之用電特性(原處分第 21、22 頁)，屬電紋量測單元所量測的「不同的用電模式時所產生的耗電情況的一用電特性」態樣之一，既然證據 2 已揭露「狀態改變」之態樣，則當然已符合系爭專利請求項 1 之「用電模式」文義，故證據 2 之「電感測器」、「監控裝置」可比對至系爭專利請求項 1 之「電紋量測單元」。況且，無論是「狀態改變」還是「模式切換」，電紋量測單元皆是量測到電壓、電流物理量的變化，該領域中具有通常知識者自能輕易得知將量測「狀態改變」的技術應用至量測「模式切換」，仍不具進步性。

三、結論與建議：

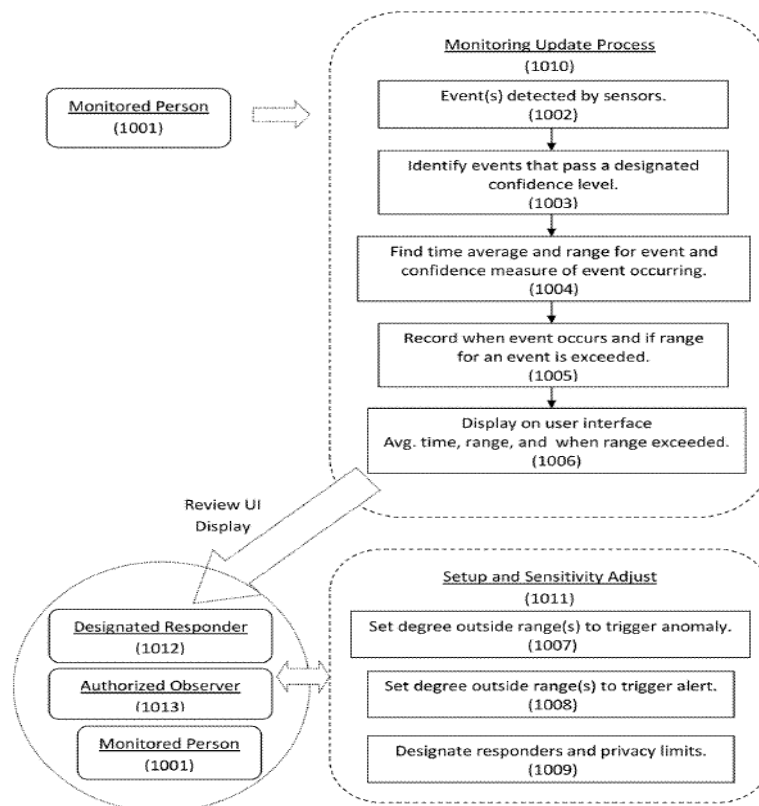
- (一)舉發證據若為外文，是否須向舉發人要求提出翻譯本為行政機關的行政裁量，本判決的法院觀點認為至少以英文文獻作為證據時，行政機關可以自行以合適的翻譯作為中譯本，無須等待專利權人對所採中譯本表示意見後方能做出舉發審定。但是即使現今的 AI 翻譯、機器翻譯技術已有大幅進度，本判決的論點是否能推及非英文的外文證據(如日文、德文)，仍然不確定，但是實務上卻常有智慧局要求舉發人提出中文翻譯本而舉發人不予回應的情事，建議在此情況下，非英文的外文證據即使採用 AI 翻譯、機器翻譯，仍請專利權人表示意見為宜。

- (二)本件判決中法院認同智慧局可認定並採用合適的中文翻譯，但在審查過程中若舉發人回應智慧局闡明函並提出外文證據的中文翻譯，雖智慧局認為該中文翻譯正確，因該中文翻譯為舉發人所提出，基於武器對等原則，仍應請專利權人對該中文翻譯表達意見後再行審定。
- (三)審定書中需指出證據與系爭專利技術相對應的文字段落，但因技術特徵有時分散於證據不同段落，在指明證據與系爭專利相對應技術的文字時，建議不須明確至行數，本件判決中法院認同證據本身為一個技術本體，上下文間本有連帶關係，以段落、欄數或頁數敘明對應關係並不會導致範圍過大。
- (四)原告於訴訟期間有意以解釋的方式限縮請求項中「用電模式」不包含開啟/關閉電器用品，而是指電器在不同使用模式下用電量的改變，在這種狀況下通常會察看系爭專利說明書本身對「用電模式」的相關記載是否支持限縮解釋，但若是系爭專利本身的記載並不明確時，建議可查初審、再審時的修正或更正理由，也許可找到專利權人限縮解釋的禁反言理由。

附圖 1 系爭專利代表圖式



附圖 2 證據 2 第 10 圖





【專利案號】109215664N01

【專利名稱】防颱捲門之門片及門片組結構

【審定結果】請求項 1 至 7 舉發不成立

【相關法條】專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項(108.11.1)

【判決結果】訴願決定及原處分關於「請求項 1、2、4、5、7 舉發不成立」部分均撤銷，應作成「請求項 1、2、4、5、7 舉發成立」之處分

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】113 行專訴 34

【判決日期】114.6.11

【判決摘要】

(1)智慧財產及商業法院認定，原告提出的新證據8組合其他舉發證據後，足以證明系爭專利更正後請求項1、2、4、5、7不具進步性，故撤銷訴願決定及原處分關於該等請求項舉發不成立之部分；惟原告提出之新證據8組合其他舉發證據仍不足以證明系爭專利更正後請求項3、6欠缺進步性，對於更正後請求項3、6則維持原處分舉發不成立結論，原告此部分之訴應予駁回。

(2)法院認為原告仍無法證明系爭專利更正後請求項3、6不具進步性，命被告負擔訴訟費用四分之一，餘由原告負擔。

一、案情簡介：

(一)案件歷程：

參加人（系爭專利之專利權人）於 109 年 11 月 27 日以「防颱捲門之門片及門片組結構」向智慧財產局(以下簡稱智慧局)申請新型專利，經智慧局審查核准新型專利。其後原告(舉發人)以該專利違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項，提出舉發。案經智慧局審查，於 112 年 12 月 11 日審定

「請求項 1 至 7 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經訴願駁回；原告仍不服，向智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)提起行政訴訟。本件訴訟中，法院認為訴訟結果關係參加人（專利權人）權益，依職權通知專利權人作為獨立參加人參加訴訟。嗣經法院於 114 年 6 月 11 日以 113 年度行專訴字第 34 號判決，撤銷原處分及訴願決定關於請求項 1、2、4、5、7 舉發不成立部分，其餘駁回。

(二)系爭專利請求項 1、4 內容：

1. 系爭專利請求項 1 記載一種防颱捲門之門片，所述門片包含一立面，所述立面上設有凹溝；所述立面的第一端側向轉折延伸一波浪起伏之第一肩部，所述第一肩部再銜接一向上並往立面方向延伸呈彎鉤狀之第一勾部，所述立面的第二端側向轉折延伸一斜向之第二肩部，所述第二肩部再銜接一向下且往立面方向延伸呈彎鉤狀之第二勾部，所述第二勾部的末端再朝所述第二勾部的內側彎折出一水平段；在其一所述門片倒置使其一所述門片的所述第一勾部、所述第二勾部分別與另一所述門片的所述第二勾部、所述第一勾部相互嵌合並組裝成一門片組的狀態下，其一所述門片的所述第一勾部的末梢以及鄰近第一肩部的位置分別接觸另一所述門片的所述第二勾部的所述水平段與鄰近所述第二肩部的位置，而另一所述門片的所述第一勾部的末梢及鄰近第一肩部的位置分別接觸其一所述門片的所述第二勾部的所述水平段以及鄰近所述第二肩部的位置，使其一所述門片之所述第一勾部與另一所述門片之所述第二勾部朝向彼此的表面之間，以及另一所述門片之所述第一勾部與其一所述門片之所述第二勾部朝向彼此的表面之間，產生間隙呈現未完全重合狀態。
2. 系爭專利請求項 4 記載一種防颱捲門之門片組結構，係包括一第一門片、一第二門片及二門止；其中所述第一門片、所述第二門片為採用如上所述之門片，使所述第一門片、所述第二門片二者結構相同，所述第一門片、所述第二門片彼此相互倒置，令所述第一門片之所述第一勾部與所述第二門片之所述第二勾部嵌設，所述第一門片之所述第

二勾部與所述第二門片之所述第一勾部嵌設，並界定出一上下封閉、左右二側開放的空間；在所述第一門片之所述第一勾部嵌入所述第二門片之所述第二勾部，所述第二門片之所述第一勾部嵌入所述第一門片之所述第二勾部的狀態下，所述第一門片的所述第一勾部的末梢以及鄰近第一肩部的的位置分別接觸所述第二門片的所述第二勾部的所述水平段與鄰近所述第二肩部的的位置，而所述第二門片的所述第一勾部的末梢及鄰近第一肩部的的位置分別接觸所述第一門片的所述第二勾部的所述水平段以及鄰近所述第二肩部的的位置，使所述第一門片之所述第一勾部與所述第二門片之所述第二勾部朝向彼此的表面之間，以及所述第二門片之所述第一勾部與所述第一門片之所述第二勾部朝向彼此的表面之間，產生間隙呈現未完全重合狀態；二所述門止分別結合於所述空間二側，所述門止包含一嵌插框部與一限位擋部，所述嵌插框部包括一端壁以及在所述端壁二端邊延伸而出的側壁，二所述側壁嵌入固定於所述空間內，所述限位擋部設在所述端壁上，所述限位擋部往二側凸出有檔止段，二所述擋止段對應容置於一捲門之軌道中。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

1. 原告於行政訴訟階段所提新證據 8 是否已補足舉發證據與系爭專利獨立項 1、4 間之「門片勾部之間間隙呈現未完全重合狀態」差異技術特徵，使新證據 8 組合舉發證據是否足以證明系爭專利請求項 1 至 7 不具進步性？
2. 原告遲至行政訴訟階段才提出新證據，新證據導致原處分被撤銷時，訴訟費用是否應由原告負擔？

(二)智慧局審定見解：

1. 智慧局在訴訟答辯時，採取客觀立場就原告所提新證據 8 組合其它舉發證據，進行技術比對及判斷，智慧局認為系爭專利請求項 1、4 之「產生間隙呈現未完全重合狀態」差異技術特徵，並未明確界定具體之間隙範圍，因此相較於新證據 8 所揭露的門片組裝情形，難認有技

術上功效的增進，據此，被告認為證據 8 組合其他舉發證據亦足以證明系爭專利更正後請求項 1、2、4、5、7 不具進步性，因此，系爭專利請求項 1、2、4、5、7，應為舉發成立。

2. 對於系爭專利請求項 3、6，本局認為新證據 8 仍未記載或建議教示請求項 3、6 所界定之「在所述立面上相同一側邊的所述限制凸肋與所述定位孔必須滿足：所述限制凸肋至所述側邊的距離小於所述定位孔至所述側邊的距離」附屬技術特徵，且該等差異並非屬於簡單變更或通常知識，系爭專利請求項 3、6 具有進步性，故系爭專利請求項 3、6 仍維持原處分對於原請求項 3、6 舉發不成立之見解。
3. 智慧局於行政訴訟訴之聲明主張「原告之訴駁回，若因新證據撤銷智慧局之原處分，訴訟費用應由原告負擔」。智慧局認為，雖行政訴訟法第 98 條規定，訴訟費用原則上由敗訴者負擔，然實務見解(如 109 年度行專訴第 13 號等判決)認為：智慧局出庭的目的在於提供專業意見協助法院釐清技術事實，並非一味袒護原處分，亦即，當面對原告的新證據時，將本於客觀、中立的態度進行技術審酌與答辯，甚至在必要時同意原告主張，基於此角色的定位，若因法院採納新證據而導致被告原處分遭撤銷，該撤銷結果並非源於原處分本身違誤，而是原告延遲提出證據所致，實非被告之失，請法院依行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 82 條之規定，請法院將訴訟費用由提出新證據的原告負擔。

(三)法院判決見解：

1. 法院經審理後，認定新證據 8 記載了一種機棚門片的單層平折緣結構，實質上已揭露系爭專利更正後所新增之技術特徵。且新證據 8 與其他舉發證據之組合，可以對應系爭專利更正後所界定之兩門片組裝後「門片勾部之間的間隙呈現未完全重合狀態」的狀態，足以證明更正後系爭專利請求項 1、4 不具進步性。至於附屬請求項 2、5、7 進一步界定的附屬技術特徵，前開證據組合亦有可對應之揭露。因此，法院與被告一致認為系爭專利請求項 1、2、4、5、7 相對於先前技術

不具有進步性。

2. 另一方面，法院對系爭專利請求項 3 與請求項 6，認定原告所提出的證據組合未能揭露此兩項進一步限定之附屬技術特徵，故有進步性，維持了系爭專利請求項 3 與請求項 6 之專利有效性。
3. 訴訟費用部分，法院指出，本件因原告於訴訟中提出新證據，而導致原處分關於系爭專利請求項 1、2、4、5、7 部分遭到撤銷，爰命被告負擔訴訟費用四分之一，餘由原告負擔。

(四)分析檢討：

1. 對於系爭專利請求項 1 至 7 之進步性判斷結果，法院判決與智慧局在行政訴訟答辯中闡述之見解相符。
2. 由於原告取得部分勝訴之原因，係在於行政訴訟程序中提出新證據，其勝訴事由在提起行政爭訟前不在智慧局審理範圍內，某種程度上導致整個紛爭解決程序的延宕，符合行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 82 條所規範之情形，因此，有別於一般行政訴訟「敗訴者負擔訴訟費用」的原則（行政訴訟法第 98 條第 1 項），本件法院在訴訟費用裁量上做出了特殊安排，考量原告即使提出新證據，仍未能證明部分請求項不具進步性（系爭專利更正後請求項 3、6）屬部分敗訴，斟酌各方責任後裁量：由被告負擔四分之一訴訟費用，餘四分之三由原告自行負擔。

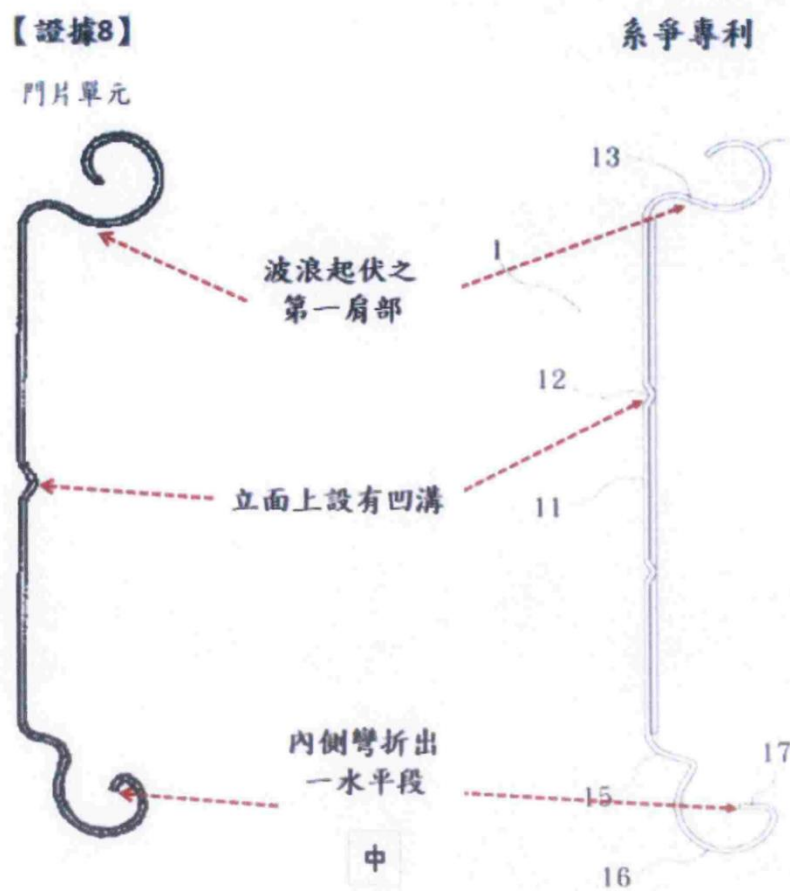
三、結論與建議：

- (一)本件判決結果，被告雖在大部分之爭點上敗訴，但因敗訴緣由係原告延遲提交證據所致，被告負擔較少之部分費用；原告雖大部分勝訴，卻須承擔較高比例的訴訟費。法院此種費用分配，有別於多數案例中慣常由敗訴方全額負擔的作法。本案判決要求原告自行承擔較多的訴訟費，以平衡其訴訟遲延之影響，避免鼓勵當事人延遲提出證據而浪費行政資源；除本件外，先前已有判例明示若舉發人遲延提出關鍵證據，得由其負擔全部或大部分訴訟費。例如，109 年度行專訴第 13 號及第 7 號判決裁定由原告負擔全額訴訟費，理由即是因舉發人未及時舉證、延滯程序之行為。另在 108 年度行

專訴第 54 號及第 43 號案件中，法院則將訴訟費在原告與被告間對半分擔，反映原告應負擔遲至訴訟才提出新證據的行為責任。

(二)舉發人應審慎評估於舉發階段時，便提交完整的證據，以期一次解決專利有效性紛爭。否則，即使最終在行政訴訟中勝訴，亦可能因為延誤提出證據而須負擔全額或部分訴訟費用。就智慧局立場，面對原告訴訟中提出新證據主張，則秉持著客觀中立的態度進行技術審查，表明有無理由，無須拘泥於維護原處分結果。同時，智慧局亦可在答辯時主動提醒法院注意訴訟費分配問題，期望能在維護行政資源與舉證責任的面向上，取得較佳的衡平標準。

附圖 系爭專利與證據 8 之比較





4

【專利案號】 111213398N01

【專利名稱】 用於太陽能板之踩踏板

【審定結果】 請求項 1 至 6 舉發成立

【相關法條】 專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項(108.11.1)

【判決結果】 原處分與訴願決定均撤銷

【判決重點】 進步性判斷

【判決字號】 113 行專訴 60

【判決日期】 114.7.10

【判決摘要】

證據2、證據3或證據2、3之結合皆未揭示系爭專利請求項1「複數橫板：二端分別罩設一墊體，各墊體分別嵌設於各溝槽內，使各橫板相間隔跨設於二邊條之間」之技術特徵，是以證據2、3之結合並未揭示系爭專利請求項1整體技術特徵，且證據2、3與系爭專利請求項1相較就所欲解決之技術問題、採取之技術手段及所達成之功效仍有所不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，尚難依證據2、3所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3之結合尚不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：

原告(專利權人)於民國 111 年 12 月 5 日以「用於太陽能板之踩踏板」向智慧財產局(以下簡稱智慧局)申請新型專利，經智慧局審查核准新型專利。其後參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 113 年 3 月 14 日審定「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷」。原告不服該處分，提起訴願，遭訴願駁回，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 114 年 7 月 10 日以 113 年度行專訴字第 60 號判決撤銷原處分及訴願決定。

(二)系爭專利請求項 1 之內容(附圖 1)：

一種用於太陽能板之踩踏板，包括：二邊條：呈現長邊向相間隔排列，各邊條沿長邊向分別設有一溝槽；**複數橫板：二端分別罩設一墊體，各墊體分別嵌設於各溝槽內**，使各橫板相間隔跨設於二邊條之間。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

證據 2、3 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)智慧局審定見解：

1. 系爭專利請求項 1 所述之「橫板二端分別罩設一墊體，各墊體分別嵌設於各溝槽內，使各橫板相間隔跨設於二邊條之間」可對應於證據 2 之「踏板 1 由數個方矩管 11 及數個直樑 12 互相接設形成，在直樑的一凹部 122 接設方矩管 11，方矩管 11 表面設有一止滑條 111，止滑條 111 的材質設為橡膠」，以及證據 3 支撐腳 2 包括支撐腳 21 及橡膠防滑墊 22，橡膠防滑墊 22 粘結在第二連接桿 21B 上。
2. 雖然證據 2 之止滑條 111 和證據 3 之橡膠防滑墊 22 係提供防滑之功效，惟查橡膠被置放於一物件表面再嵌設於另一物件之溝槽內時依橡膠材質之特性自然具有形成緊繫之功效。
3. 另證據 2 之方矩管 11 雖在全部表面設置橡膠材質止滑條 111，與系爭專利只在橫板二端分別罩設一墊體不同，惟證據 3 已揭露橡膠防滑墊 22 粘結在支撐腳 21 之第二連接桿 21B 上，與系爭專利在橫板一端罩設墊體之結構相同。
4. 證據 2、3 已揭露系爭專利請求項 1 所記載之技術內容，且證據 2、3 皆屬於太陽能板防踩踏結構，為相同或相關之技術領域，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，結合證據 2、3 關連技術之動機係屬明顯，另系爭專利可達到在施工人員便可以站在各橫板上進行施工作

業，而不易破壞該太陽能板，當施工完成以後，也可以進行拆解後進行運輸、存放的功效，證據 2 及證據 3 之結構亦能達成同樣之效果，系爭專利並未具有無法預期之功效。整體觀之，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、3 所能輕易完成，故證據 2、3 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. 證據 2 未揭示系爭專利「複數橫板：二端分別罩設一墊體，各墊體分別嵌設於各溝槽內」之技術特徵，證據 2 雖揭示該踏板 1 的方矩管 11 表面設有一止滑條 111，其中該踏板 1 的止滑條 111 的材質設為橡膠之技術特徵，惟該止滑條係設於方矩管之表面，避免操作人員站在該踏板 1 上因為踏板 1 跟該數個太陽能板 61 之間打滑飄移時導致重心不穩而滑倒，與系爭專利之墊體罩設於橫板兩端、嵌設於各溝槽內之技術特徵不同，亦與系爭專利「透過各墊體 30 使得各橫板 20 與各溝槽 11 之間形成緊鑼，令整體結構更為穩固，同時可降低各橫板 20 與各溝槽 11 之間的摩擦，以增加本案之耐用度」之功效難謂相同。
2. 證據 3 雖揭露該支撐腳 2 包括支撐腳 21 及橡膠防滑墊 22，橡膠防滑墊 22 粘結在第二連接桿 21B 上之技術內容。惟證據 3 橡膠防滑墊設於支撐腳之第二連桿，於清洗過程：該支撐腳對應架設於太陽能模組之軌道的凹槽內，所屬技術領域中具有通常知識者可無歧異得知該支撐腳粘結橡膠防滑墊主要係增進該維修走道與軌道之摩擦係數使使用者更穩固作業，避免於清洗過程產生危險，與系爭專利請求項 1 之墊體設於橫板與邊條之溝槽內，令踩踏板整體結構更為穩固，同時可降低各橫板與各溝槽之間的摩擦，以增加本案之耐用度，系爭專利請求項 1 之墊體與證據 3 之橡膠止滑墊之目的、作用及功能皆非相同。
3. 綜上，由證據 2、證據 3 或證據 2、3 之組合皆未揭示系爭專利請求項 1「複數橫板：二端分別罩設一墊體，各墊體分別嵌設於各溝槽內，使各橫板相間隔跨設於二邊條之間」之技術特徵，是以證據 2、3 之組合並未揭示系爭專利請求項 1 整體技術特徵，證據 2、3 與系

爭專利請求項 1 相較就所欲解決之技術問題、採取之技術手段及證據 2、3 與系爭專利請求項 1 相較就所欲解決之技術問題、採取之技術手段及所達成之功效仍有所不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，尚難依證據 2、3 所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，故證據 2、3 之組合尚不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)分析檢討：

智慧局以證據 2 已揭示系爭專利請求項 1 大部分技術特徵，主要差異在於「墊體」之設置位置及其作用，惟證據 2 揭示「踏板 1 的方矩管 11 表面設有橡膠材質止滑條 111」之特徵；及證據 3 揭示「橡膠防滑墊 22 粘結在支撐腳 21 之第二連接桿 21B 上」，又橡膠被置放於一物件表面再嵌設於另一物件之溝槽內時依橡膠材質之特性自然具有形成緊轡之功效。判決以證據 2、3 與系爭專利請求項 1 相較就所欲解決之技術問題、採取之技術手段及所達成之功效仍有所不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，尚難依證據 2、3 所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項 1 之發明。系爭專利在說明書中記載之所欲解決之技術問題、採取之技術手段及所達成之功效與舉發證據在說明書中記載不相同，是否即可判斷為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，尚難依舉發證據所揭露內容即可輕易完成系爭專利之發明。

三、結論與建議：

- (一)所謂「無法預期之功效」，係指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。換言之，即使申請專利之發明產生功效的顯著提升，或產生新的功效，惟該功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係發明申請時能夠預期者，仍非屬「無法預期之功效」。
- (二)本件舉發案本局審定理由對於採取之技術手段及所達成之功效與院判決見解不同，是以在舉發審查時，應就舉發人所主張者，究明系爭專利在說

明書中記載之所欲解決之技術問題、採取之技術手段及所達成之功效，以及舉發證據在說明書中記載之內容等事實詳為判斷。在判斷系爭專利是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效，該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。

附圖 1 系爭專利代表圖式

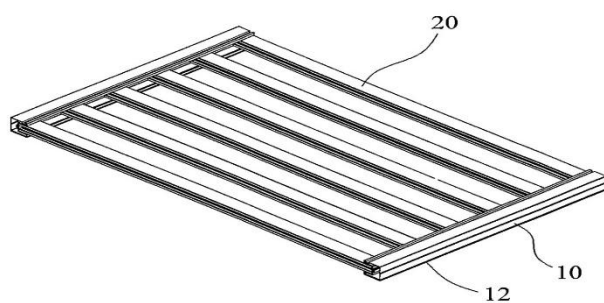


圖 1

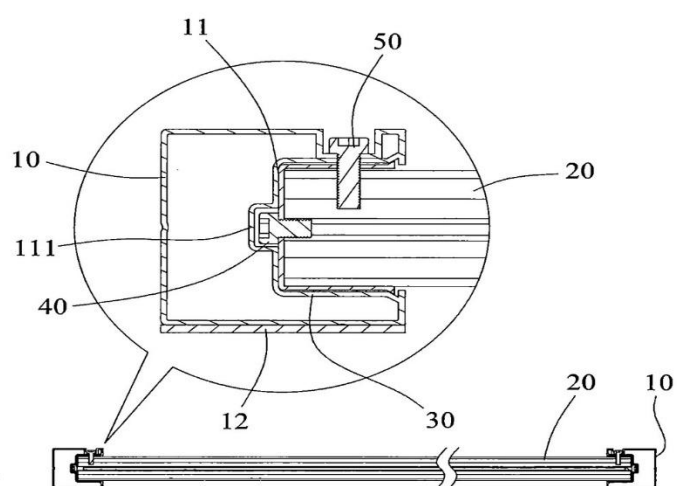
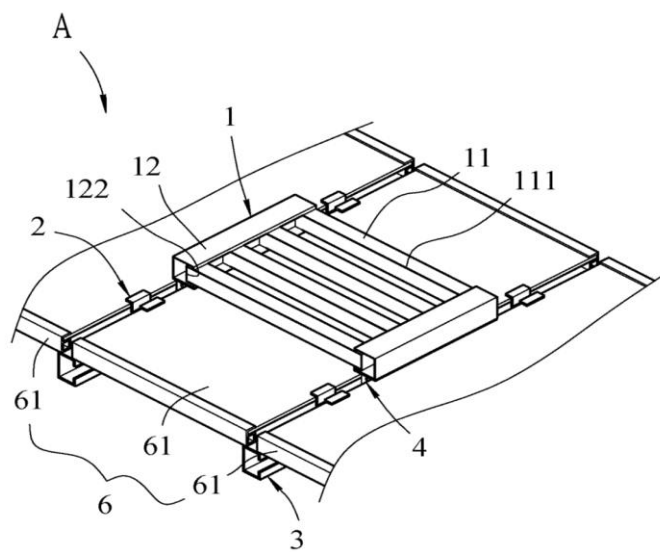
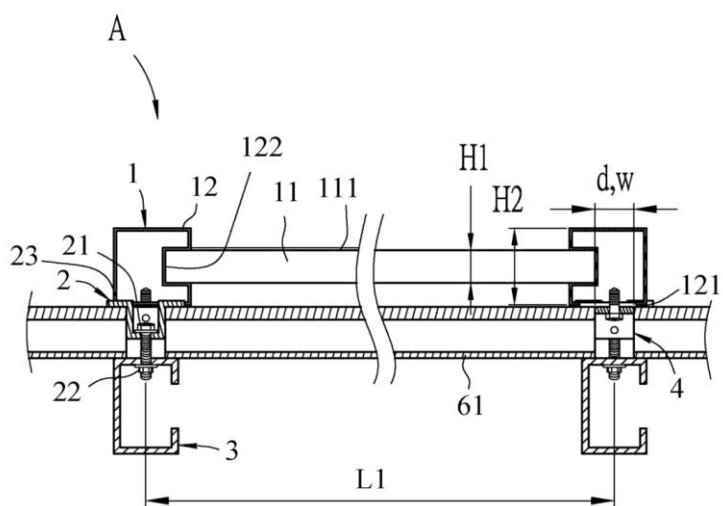


圖 3

附圖 2 證據 2 第 1、3 圖



【圖1】



【圖3】

附圖 3 證據 3 第 2、4、5 圖

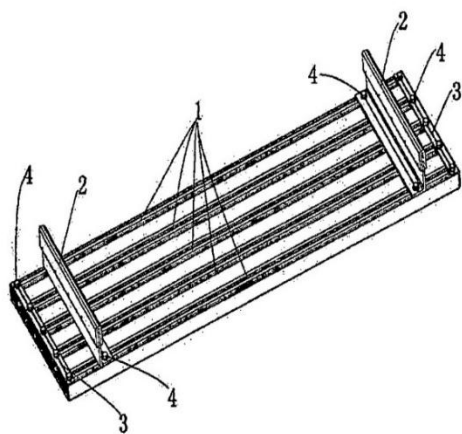


圖2

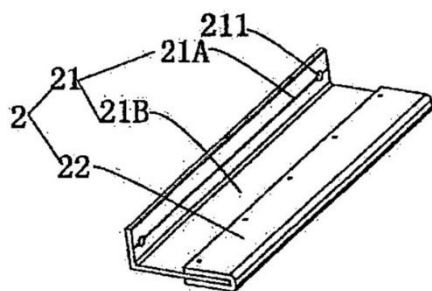


圖4

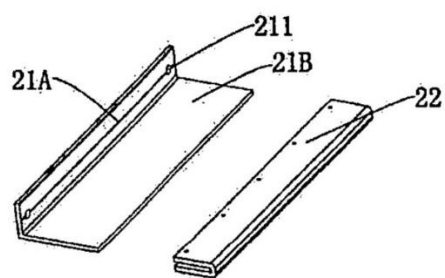


圖5



【專利案號】 112200731N01

【專利名稱】 真空植片裝置

【審定結果】 請求項 1 至 5 舉發成立

【相關法條】 專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項(111.7.1)

【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 65

【判決日期】 114.8.11

【判決摘要】

證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 1 之「承載部」技術特徵云云。惟按開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中，不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including) 等。系爭專利請求項 1 為開放式連接詞「包含」之用語，在此開放方式連接詞用語下，若系爭專利請求項 1 要排除特定情況，請求項文字必須特別記載，否則即不排除請求項未記載的元件、成分或步驟。又系爭專利請求項 1 之要件 1D 所載為「一下治具，該下治具的頂側具有一承載部，該下治具設置於所述植片設備上，」之技術特徵，並未限定下治具及承載部不可移動。縱使證據 2 之「貼合組件」可移動，仍已揭露相當於系爭專利承載部之構件。再者，雖證據 2 並未使用「承載部」之技術用語，然證據 2 之「貼合組件」與系爭專利請求項 1 之「承載部」的作用功效完全相同，兩者皆具有承載、支撐及接觸待加工物之相同作用，而為實質相同之構件。又系爭專利請求項 1 之下治具 20 與其本身側表面的承載部 21 並非各自獨立的兩構件，與證據 2 之第二腔體 22 與貼合組件 5 為各自獨立的構件而有所不同，惟該等差異亦未記載於系爭專利請求項 1 中，縱認有所差異，惟系爭專利所屬技術領域中，亦可利用申請時之通常知識，簡單變更證據 2 之第二腔體 22 與貼合組件 5 的位置或作動關係可得該等差異，是以系爭專利難以藉由該等差異而取得進步性。

一、案情簡介：

(一)案件歷程：

原告(專利權人)於民國 112 年 1 月 19 日以「真空植片裝置」向智慧財產局(以下簡稱智慧局)申請新型專利，經智慧局審查核准新型專利。其後參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 113 年 7 月 10 日審定「請求項 1 至 5 舉發成立，應予撤銷。」原告對該處分不服，提起訴願，遭訴願駁回，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 114 年 8 月 11 日以 113 年度行專訴字第 65 號判決駁回原告之訴，原告未上訴，是原處分已告確定。

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖 1)：

一種真空植片裝置，其設置於一植片設備，並連接所述植片設備之抽真空裝置，所述真空植片裝置包含：一上治具，該上治具的底側形成有一腔室，該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動；一下治具，該下治具的頂側具有一承載部，該下治具設置於所述植片設備上，該上治具能結合於該下治具，使該腔室罩設該承載部而形成密閉的一工作空間；及一植片組件，該植片組件設置於該上治具並連接所述植片設備，該植片組件具有一吸嘴，該吸嘴能相對於該上治具上下移動並能伸入該腔室，該腔室罩設該承載部時，該吸嘴位於該承載部的上方。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

證據 2 是否足以證明系爭案請求項 1 不具進步性？

(二)智慧局審定見解：

1. 原告起訴狀理由一訴稱：證據 2 的貼合組件 5 處於第一腔體 21 與第二腔體 22 兩者之間的空間中，證據 2 的貼合組件 5 非工作腔室的壁面構造一部分，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 之「使該腔室罩設該承載部而形成密閉的一工作空間」之技術特徵、證據 2 之貼合組件 5 並非第二腔體 22 本身的一部分又為各自獨立的構件，其與系爭專

利請求項 1 之「該下治具的頂側面具有一承載部」的配置及構造不同，證據 2 之貼合組件 5 用於支撐柔性屏 300 的功能及作用與系爭專利之承載部 21 承載一待加工物的功能及作用不同，證據 2 之第二腔體 22 的頂側表面顯非能夠用於承載柔性屏 300，與系爭專利請求項 1 之「該下治具的頂側面具有一承載部，...，使該腔室罩設該承載部而形裝成密閉的一工作空間」之技術特徵不同。證據 2 的固定架 1 限制第一腔體 21 只能沿第一方向 Z 移動，其與系爭專利請求項 1 之「該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動」之技術特徵不同，系爭專利能有效避免待貼附物與待加工物之間殘存有氣體之功效，非參酌證據 2 所能預期云云。

2. 惟查，證據 2 第 2 圖揭露貼合設備 100 的第二腔體 22 的頂側具有一貼合組件 5 之結構型態，證據 2 說明書第[0154]段揭露「貼合組件 5 用於支撐柔性屏 300 沿第一方向 Z 與曲面蓋板 200 層疊且貼合在一起。貼合組件 5 的第一滑塊 51、第二滑塊 52 及貼合墊 53，位於第二腔體 22 內...，貼合墊 53 能夠在密封的環境中支撐性屏 300 與曲面蓋板 200 相貼合」、證據 2 說明書第[0298]段揭露「參閱圖 16，第一滑塊 51 和第二滑塊 52 彼此靠近至併攏狀態時，第一支撐面 511 和第二支撐面 521 拼接成連續的承載面 540」、證據 2 說明書第[0299]段揭露「第一滑塊 51 和第二滑塊 52 對貼合墊 53 的支撐連續，從而完整地支撐柔性屏 300 的中間區域與曲面蓋板 200 的中間區域進行貼合...」及證據 2 說明書第[0300]段揭露「承載面 540 平滑設置。此時，承載面 540 對柔性屏 300 的支撐較為平整，貼合墊 53 相對承載面 540 移動時的阻力較小」之技術手段，即證據 2 之貼合組件 5 具有承載面 540，且利用該承載面 540 可對接觸柔性屏 300 形成承載及支撐的作用，由此可知，證據 2 之貼合組件 5 具有承載、支撐及接觸柔性屏 300 的結構部位，其係相當於系爭專利請求項 1 之「該下治具的頂側面具有一承載部」之技術特徵，且證據 2 說明書第[0150]段揭露第一腔體 21 與第二腔體 22 合併時共同形成密封的工作腔室，此時，該工

作腔室罩設貼合組件 5 而形成密閉的工作腔室，其係相當於系爭專利請求項 1 之「該腔室罩設該承載部而形成密閉的一工作空間」之技術特徵；雖證據 2 之「貼合組件」與爭專利請求項 1 之「承載部」的技術用語及結構不盡相同，惟兩者皆具有承載、支撐及接觸待加工物之相同作用，因此本創作所屬技術領域具有通常知識者自可由證據 2 揭示的技術內容，而能加以簡單變更並輕易完成者。

3. 證據 2 說明書第[0150]段已揭示「第一腔體 21 活動安裝於固定架 1，能夠相對固定架 1 沿第一方向 Z 移動。...第一腔體 21 移動至於第二腔體 22 合併時，兩者共同形成密封的工作腔室」，然而，使第一腔體 21 能於三維空間中移動，其係僅為依第一腔體與第二腔體兩者間之實際相對移動之需求，而能簡單變更第一腔體能沿 X-Y-Z 軸方向移動的自由度，而完成系爭專利請求項 1 之「該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動」之技術特徵。

(三)法院判決見解：

1. 證據 2 之貼合組件 5 具有承載面 540，且利用該承載面 540 可對接觸柔性屏 300 形成承載及支撐的作用，證據 2 之貼合組件 5 實際上是具有承載、支撐及接觸柔性屏 300 的結構部位，其係相當於系爭專利請求項 1「該下治具的頂側面具有一承載部」之技術特徵，雖證據 2 之「貼合組件」與系爭專利請求項 1 之「承載部」的技術用語及結構不盡相同，惟兩者皆具有承載、支撐及接觸待加工物之相同作用，即為實質相同之構件。又證據 2 說明書第[0150]段揭露第一腔體 21 與第二腔體 22 合併時共同形成密封的工作腔室，此時，該工作腔室罩設貼合組件 5 而形成密閉的工作腔室，其係相當於系爭專利請求項 1 之要件 1E 後段「該腔室罩設該承載部而形成密閉的一工作空間」之技術特徵。故證據 2 實已揭露系爭專利請求項 1「該上治具能結合於該下治具，使該腔室罩設該承載部而形成密閉的一工作空間」技術特徵。
2. 證據 2 並未揭露系爭專利請求項 1 之「該上治具能被所述植片設備驅

動而於三維空間中移動」技術特徵。經查證據 2 之安裝基座使安裝組件沿第一方向 Z 上下移動，證據 2 之滑軌結構使第二夾持爪 42 能夠沿第二方向 X 移動，證據 2 之夾緊塊驅動件使第二夾緊塊沿第三方向 Y 移動，即系爭專利請求項 1 之要件 1C 與證據 2 之差異為：系爭專利請求項 1 之要件 1C 係該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動，證據 2 則以安裝基座、滑軌結構、夾緊塊驅動件達成三維空間中移動，故系爭專利請求項 1 之「該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動」技術特徵為相關領域通常知識者藉由證據 2 之安裝基座、滑軌結構、夾緊塊驅動件之設計簡單變更證據 2 之第一腔體之移動方式所能輕易完成者。

三、結論與建議

- (一)審查進步性時，應先確認請求項與證據所揭露內容之差異後，再參酌證據與申請時通常知識，據以認定所屬技術領域中具有通常知識者是否能輕易完成系爭專利。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。
- (二)關於系爭專利請求項 1 之「該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動」技術特徵，智慧局與法院均認為，因證據 2 之第一腔體 21 可沿單一軸（Z 軸）移動，證據 2 之 X、Y、Z 三個方向即為空間中的三維方向，是以證據 2 之第一腔體雖僅沿 Z 軸移動，實已在 X、Y、Z 三個方向之三維空間中移動。且證據 2 已揭露曲面蓋板 200 可通過安裝基座驅動件 32（或第一腔體驅動組件 25）調節在第一方向 Z 上的位置，可通過調節結構 310 調節在第二方向 X 上的位置，可通過第一夾緊塊 37 和第二夾緊塊 38 調節在第三方向 Y 上的位置，因此曲面蓋板 200 具有 X、Y、Z 三個方向上的自由度；故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者非常容易想到，也能輕易將證據 2 圖 2 所揭示的沿第一方向 Z 相對於固定架 1 移動，擴充為沿 X、Y、Z 三個方向移動而完成系爭專利請求項 1 之「一上治具，該上治具的底側形成有一腔室，該上治具能被所述植片設備驅動而於三維空間中移動」之技術特徵，故法院維持智慧局舉發成立之處分。

附圖 1 系爭專利代表圖式

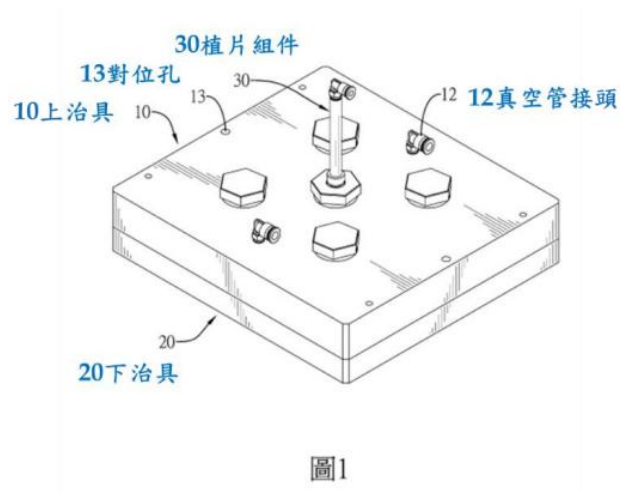


圖1

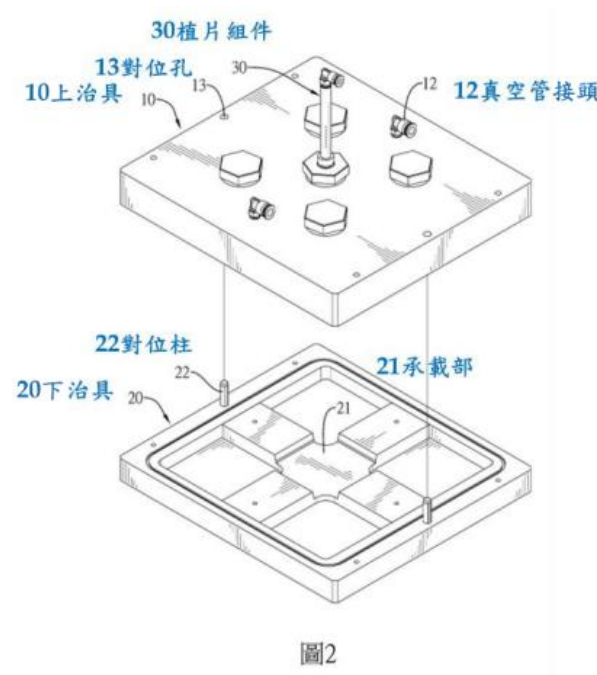


圖2

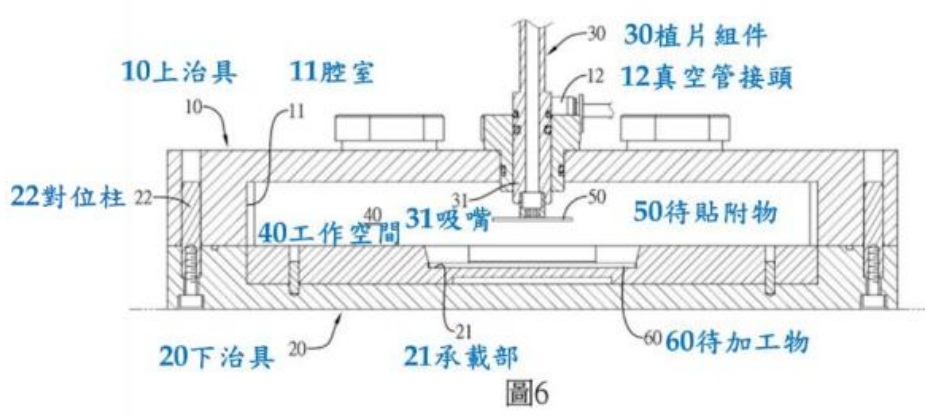


圖6



【專利案號】 095142096N01
【專利名稱】 治療關節損傷的方法
【審定結果】 請求項 1 舉發不成立
【相關法條】 專利法第 22 條第 4 項(99.9.12)
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 進步性判斷
【撤銷字號】 經法字第 11417305150 號
【決定日期】 114.8.25

【決定摘要】

證據3、4、5雖均未直接揭露系爭專利請求項1「該個體對一或多種抗腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑呈現不適當反應」部分技術特徵，惟證據3已揭露所招募之患者包含約27%至32%對TNF抑制劑呈現不適當反應者等，故證據3已實質揭示可對TNF抑制劑呈現不適當反應之病患進行初次相隔14天之2次1000mg劑量靜脈輸注之利妥昔單抗療程的技術概念，所屬技術領域中具有通常知識者為提升利妥昔單抗藥劑之效能（如應用性等），當有動機對TNF抑制劑呈現不適當反應之病患給予相隔14天之靜脈輸注2次1000mg劑量的初次利妥昔單抗療程治療，再依據證據3或4所揭露之再治療療程細節，進行包含2或3次利妥昔單抗療程，且參酌證據3初次及再治療療程之治療效果評估之數據，能合理預期可具有良好治療效益，故證據3、4之組合或證據3、4、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：

專利權人於 95 年 11 月 14 日以「治療關節損傷的方法」向智慧局申請發明專利(系爭專利)，於獲准專利權後，訴願人(舉發人)以系爭專利違反進步

性之規定，對之提起舉發，案經智慧財產局(以下簡稱智慧局)審定為請求項 1 舉發不成立。訴願人不服，提起訴願，經訴願決定，撤銷原處分

(二)系爭案請求項 1 之內容：

一種利妥昔單抗 (rituximab) 之用途，其係用於製備於治療患有類風濕性關節炎 (RA) 之個體之關節損傷中防止或減慢由 RA 引起之結構性關節損傷和侵蝕的進展之醫藥品，其中 (a) 該個體對一或多種抗腫瘤壞死因子 (TNF) 抑制劑呈現不適當反應；(b) 該個體接受至少一個利妥昔單抗之預先療程且具有基於 28 個關節之疾病活性分數 (DAS 28) -紅血球沉降速率 (ESR) ≥ 2.6 之活性疾病；且 (c) 該治療包含投予至少一個額外的利妥昔單抗療程，其中該額外的療程係在該利妥昔單抗之預先療程開始後 24 至 40 週投予，且各療程包含相隔 14 天之 2 次 1000mg 劑量靜脈內投予，且其中該治療包含投予利妥昔單抗及甲胺喋呤 (methotrexate)。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

證據 3、4 之組合或證據 3、4、5 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)舉發證據：

- 1.證據 3：西元 2005 年 6 月 14 日公開之歐洲風濕病學會 (2005) 會議報告「Rituximab in RA: DANCER study confirms efficacy」(<http://www.medscape.com/viewarticle/538249>)
- 2.證據 4：西元 2005 年 6 月 11 日公開之 Pavelka et al., Ann Rheum Dis, 2005,64 (Suppl III) :435。
- 3.證據 5：西元 1997 年 11 月 26 日公開之美國食品藥物管理局核發利妥昔單抗仿單。

(三)智慧局審定見解：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 3 相較，證據 3 雖已揭露系爭專利請求項 1 大部分技術特徵。惟系爭專利請求項 1 與證據 3 之相異點在於：證據 3 之研究未針對「對一或多種抗腫瘤壞死因子 (TNF) 抑制劑呈現不適當反應」之特定病患族群評估利妥昔單抗再治療是否有效，TNF 抑

制劑是一種被建議用於已使用過其他疾病調節抗風溼藥物

（DMARDs）之後的第二線類風濕性關節炎（RA）治療生物製劑，證據 3 第 1 頁第 4 段中雖有報導第 3 期臨床試驗中有針對 TNF 抑制劑治療失敗之 RA 病患評估利妥昔單抗，但並未記載其試驗結果。故所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 3 揭示內容及申請時之通常知識，並無法預期利妥昔單抗再治療對於 TNF 抑制劑治療失敗之特定 RA 病患族群是否具療效，此對於所屬技術領域中具有通常知識者並非顯而易知。

2. 證據 4 揭露重複療程的利妥昔單抗治療進行性類風濕性關節炎（RA）患者（pts）的長期安全性和有效性研究的期中數據（interim data），證據 4 之結論與證據 3 相同，皆指出先前給予利妥昔單抗有反應之 RA 患者，再次給予係有效且耐受性良好，惟證據 4 仍未探討其對於 TNF 抑制劑治療失敗之 RA 病患是否有療效，而能防止或減慢由 RA 所引起之結構性關節損傷和侵蝕的進展。故證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
3. 證據 3、4 之組合不足證明系爭專利請求項 1 不具進步性之理由，已如前述。證據 5 揭露利妥昔單抗之作用機轉係與 B 淋巴細胞上之 CD20 抗原結合藉以啟動免疫反應促進 B 淋巴細胞溶解，故而產生治療復發性或難治之低級或濾泡性 B 細胞非霍奇金氏淋巴瘤之效果；惟證據 5 並未揭示利妥昔單抗對於已經過 TNF 抑制劑治療而無反應之 RA 患者是否有效，故證據 3、4、5 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（四）訴願決定見解：

1. 證據 3、4、5 雖均未直接揭露系爭專利請求項 1「該個體對一或多種抗腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑呈現不適當反應」技術特徵，惟證據 3 第 2 頁第 2 段已揭露 DANCER(phase 2b)研究所招募之患者包含約 27%至 32%對 TNF 抑制劑呈現不適當反應者，且該研究全數招募病患之給藥方案包含相隔兩周給予 2 次 1000mg 利妥昔單抗（靜脈輸

注)，故證據 3 已實質揭示可對 TNF 抑制劑呈現不適當反應之病患進行初次相隔 14 天之 2 次 1000mg 劑量靜脈輸注之利妥昔單抗療程的技術概念。

2. 所屬技術領域中具有通常知識者為提升利妥昔單抗藥劑之效能（如應用性等），當有動機對 TNF 抑制劑呈現不適當反應之病患給予相隔 14 天之靜脈輸注 2 次 1000mg 劑量的初次利妥昔單抗療程治療，再依據證據 3 或 4 所揭露之再治療療程細節，進行包含 2 或 3 次利妥昔單抗療程，且每療程在前一次療程後 24 週投予，各療程包含相隔兩週（即 14 天）之 2 次 1000mg 之利妥昔單抗再治療及再治療期間均給予 10-25mg/week 之甲胺喋呤，且參酌證據 3 初次及再治療療程之治療效果評估之數據，能合理預期可具有良好治療效益。
3. 是系爭專利請求項 1 整體技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 3、4 或證據 3、4、5 之技術內容所能輕易完成者，證據 3、4 之組合或證據 3、4、5 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

三、結論與建議

(一)經查智慧局原處分遭撤銷之理由，主要係根據法院 109 年度民專訴字第 79 號及 110 年度民專上字第 31 號民事判決，上開判決均已認定該案原證 9（即本案證據 3）單獨足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，因此，未來關於舉發案之審查，若系爭專利已有相關民事判決結果，雖然行政爭訟事件並不受民事判決之拘束，基於法院會踐行職權調查之程序，以釐清技術爭議及事實，爰建議在同一證據之基礎上，可參酌民事判決之理由，以臻完善舉發審查之品質。

(二)依據專利審查基準第二篇第十三章第 5.3.3 節關於醫藥用途之進步性判斷，系爭專利請求項 1 係屬「特定患者群」之新的治療應用，參照訴願決定之理由，由於證據 3 已揭示可對包括 TNF 抑制劑呈現不適當反應之病患進行初次相隔 14 天之 2 次 1000mg 劑量靜脈輸注之利妥昔單抗療程，進一步確認該特定患者群是否亦具有療效，為該發明所屬技術領域中具有通常知

識者經由一般例行性工作即可獲得，且其功效亦屬可合理預期者，因此，未來關於特定患者群之新醫藥用途的進步性判斷，應考量是否具有無法預期之功效，否則原則上應不具進步性。



【專利案號】 103203624N01

【專利名稱】 污物袋框架裝置

【審定結果】 請求項 1 至 2 舉發不成立

【相關法條】 專利法第 120 條准用第 22 條第 2 項（103.3.24）

【判決結果】 訴願決定及原處分均撤銷，應作成「請求項 1 至 2 舉發成立，應予撤銷」之處分

【判決重點】 進步性判斷

【判決字號】 114 行專訴 15

【判決日期】 114.8.27

【判決摘要】

(1)系爭專利說明書[0009]記載「是以，透過上述本新型框架裝置的上蓋後側受緩衝棒的拉掣，讓上蓋蓋合時可以緩緩的下降」；說明書[0015]記載「然後，請又參閱圖 4 所示，當操作者釋開對踏板 15 的踩踏後，上蓋 2 會藉由其本身的重量而向下蓋合，且上蓋 2 蓋合時因受到其後側緩衝棒 3 的拉掣，讓上蓋 2 緩緩地蓋合」，系爭專利未揭露該「緩衝棒」之具體作動方式，被告臆測該緩衝棒為一氣壓式緩衝棒，進而限縮解釋該緩衝棒作動模式為「開蓋-壓縮」、「關閉-拉伸」，然由所屬技術領域中具有通常知識者可知緩衝棒作動方式除氣壓式外，尚可由油壓、電動、彈簧等等作動方式達成與氣壓棒緩衝相同之作用或功能，先前技術甲證 1 之阻尼元件 53 及甲證 2 之氣壓緩衝裝置皆具有與系爭專利相同於上蓋蓋合時可以緩緩的下降，使可防止上蓋與支撐架之間的撞擊，進而避免撞擊巨響的噪音、以及避免夾傷使用者手部的發生之目的或功效，是以被告所述理由不足採。

(2)縱認系爭專利「緩衝棒」為作動模式為「開蓋-壓縮」、「關閉-拉伸」與甲證 1 阻尼元件之作動方式及安裝位置有別，然緩衝棒應用於減緩開合衝擊力及提升使用者安全性為所屬技術領域之通常知識，該作動方式及安裝位置可由所

屬技術領域中具有通常知識者依機構設計簡單調整樞接位置而輕易完成，且未產生無法預期之功效，被告所述不可採。

一、案情簡介：

(一)案件歷程：

參加人(專利權人)於民國 103 年 3 月 4 日以「污物袋框架裝置」向智慧財產局(以下簡稱智慧局)申請新型專利，經智慧局審查核准新型專利。其後原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項，對之提起舉發。案經智慧局審查，113 年 9 月 11 日為「請求項 1 至 2 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)以第 114 行專訴 15 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應作成「請求項 1 至 2 舉發成立，應予撤銷」之處分。

(二)系爭案請求項 1 之內容(附圖 1)：

一種污物袋框架裝置，包括一支撐架後側的稍上方與上端處分別橫設一固定桿與一軸桿，且在該軸桿處樞設一框袋架，以及設一上蓋的後側兩邊設有供上述軸桿軸穿樞固的耳部，其改良在於：該上蓋後側兩邊耳部的軸穿處的稍後處與支撐架稍上方的固定桿之間，分別連結一可拉掣住上蓋而緩緩下降蓋上的緩衝棒。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

1. 證據 2、4 之組合或證據 2、5 之組合或證據 3、4 之組合或證據 3、5 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 3、甲證 1 之組合或證據 3、甲證 2 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)舉發證據

1. 證據 2-1 為 102 年 10 月 4 日統一發票，發票編號為 PK24895235 號。
2. 證據 2-2 為富旺國際有限公司網站中「腳踏式四角型污衣車(含污衣袋)型號:FW-2010」之型錄，網址：

http://www.fwmedical.com.tw/tw_products_detail.asp?Fkindno=FOOOO15&Skindno=&Pidno=201302050001。(證據 2-1、證據 2-2 共稱證據 2)

3. 證據 3 為 102 年 4 月 21 日我國公告第 M451327 號專利（附圖 2）。
4. 證據 4 為 98 年 5 月 21 日我國公告第 M357243 號專利。
5. 證據 5 為 101 年 1 月 11 日我國公告第 M420402 號專利。
6. 甲證 1 為 2007 年 3 月 29 日美國公開 2007/0068942A 號專利（附圖 3）。
7. 甲證 2 為 2007 年 8 月 1 日中國大陸公告第 CN2928727Y 號專利（附圖 4）。

(三)智慧局審定見解：

1. 證據 2-1 發票係手寫記載四角型污衣車（FW2010）與證據 2-2 之腳踏式四角型污衣車（FW2010）之品名雖相同，惟證據 2-2 之材質規格說明：揭示管材、蓋子、採用腳踏板方式連桿機構；蓋子上焊接一個扣環以及鐵管焊一鋼珠、底座四個 3 轉輪，其中二個附剎車裝置；上述材質規格說明並未見有發票所載之氣壓棒，證據 2-1 無法與證據 2-2 之網頁產品勾稽，證據 2-2 經查詢係於西元 2014 年 1 月 14 日才公開於網頁上，明顯與發票 102 年 10 月 4 日之日期不同，尚難稱二者所指為相同物品。再者，證據 2-1 發票係手寫，而可隨時添加之虞，所載「含氣壓棒」文字究竟是否為事後更動，尚難採認。
2. 證據 2-2 圖片並無可供氣壓棒組裝配合凸部，網頁上未見氣壓棒之說明，難認氣壓棒為證據 2-2 四角污衣車之配件。證據 2 與證據 4 或證據 5 之領域差異極大、功能或作用不相同，所欲解決問題之共通性也就降到極低，證據 2 分別與證據 4 或證據 5 並無組合動機。證據 2 與系爭專利請求項 1 相較不僅缺少習知氣壓棒或緩衝棒，也缺少系爭專利請求項 1「該上蓋 2 後側兩邊耳部 21 的軸穿處的稍後處與支撐架 1 稍上方的固定桿 12 之間，分別連結一可拉掣住上蓋 2 而緩緩下降蓋上的緩衝棒 3」之技術特徵。證據 4 或證據 5 亦未見該等氣壓棒（混充棒）與四角污衣車連結結構之技術內容，自不得以證據 4 或證據 5

不同產品中部分技術特徵，任意拼湊於證據 2 用以說明系爭專利請求項 1 不具進步性。

3. 智慧局在訴訟答辯時，採取客觀立場就原告於行政訴訟階段所提新證據甲證 1 及甲證 2 組合舉發證據 3，進行技術比對及判斷，智慧局認為甲證 1 第 9 圖阻尼元件 53 之位置係設於容器正中間位置，不與設於上蓋兩側之耳部連接，缺少系爭專利請求項 1「該上蓋 2 後側兩邊耳部 21 的軸穿處的稍後處與支撐架 1 稍上方的固定桿 12 之間，分別連結一可拉掣住上蓋 2 而緩緩下降蓋上的緩衝棒 3」之技術特徵，與證據 3 之組合未見有系爭專利請求項 1 之所有技術特徵。系爭專利之蓋子蓋回的情況下緩衝棒被拉伸，此係對緩衝棒施加拉力而非壓力，長期使用不對緩衝棒造成壓縮變形，甲證 1 之蓋子蓋回時，阻尼器承受壓力，長期使用有可能造成阻尼棒被壓縮變形，因此系爭專利具有不可預期之功效增進，此非所屬技術領域具通常知識者參考證據 3 與甲證 1 組合所能輕易完成，故其組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性，當然亦無法證明依附於請求項 1 之系爭專利請求項 2 不具進步性。又甲證 2 說明書第 2 頁實施例所示技術手段相同於甲證 1 而與系爭專利掀開蓋子時，緩衝棒反而被壓縮之技術手段相反，此非所屬技術領域具通常知識者參考證據 3 與甲證 2 組合所能輕易完成，故其組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)法院判決見解：

1. 法院經審理後，認定證據 2、4 之組合或證據 2、5 之組合或證據 3、4 之組合或證據 3、5 之組合均不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，惟法院認定新證據甲證 1 及甲證 2 組合舉發證據 3 均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 法院指出，系爭專利說明書[0009]記載「是以，透過上述本新型框架裝置的上蓋後側受緩衝棒的拉掣，讓上蓋蓋合時可以緩緩的下降」；說明書[0015]記載「然後，請又參閱圖 4 所示，當操作者釋開對踏板 15 的踩踏後，上蓋 2 會藉由其本身的重量而向下蓋合，且上蓋 2 蓋

合時因受到其後側緩衝棒 3 的拉掣，讓上蓋 2 緩緩地蓋合」，系爭專利未揭露該「緩衝棒」之具體作動方式，被告臆測該緩衝棒為一氣壓式緩衝棒，進而限縮解釋該緩衝棒作動模式為「開蓋-壓縮」、「關閉-拉伸」，然由所屬技術領域中具有通常知識者可知緩衝棒作動方式除氣壓式外，尚可由油壓、電動、彈簧等等作動方式達成與氣壓棒緩衝相同之作用或功能，先前技術甲證 1 之阻尼元件 53 及甲證 2 之氣壓緩衝裝置皆具有與系爭專利相同於上蓋蓋合時可以緩緩的下降，使可防止上蓋與支撐架之間的撞擊，進而避免撞擊巨響的噪音、以及避免夾傷使用者手部的發生之目的或功效，是以被告所述理由不足採。

3. 縱認系爭專利「緩衝棒」為作動模式為「開蓋-壓縮」、「關閉-拉伸」與甲證 1 阻尼元件之作動方式及安裝位置有別，然緩衝棒應用於減緩開合衝擊力及提升使用者安全性為所屬技術領域之通常知識，該作動方式及安裝位置可由所屬技術領域中具有通常知識者依機構設計簡單調整樞接位置而輕易完成，且未產生無法預期之功效，被告所述不可採。

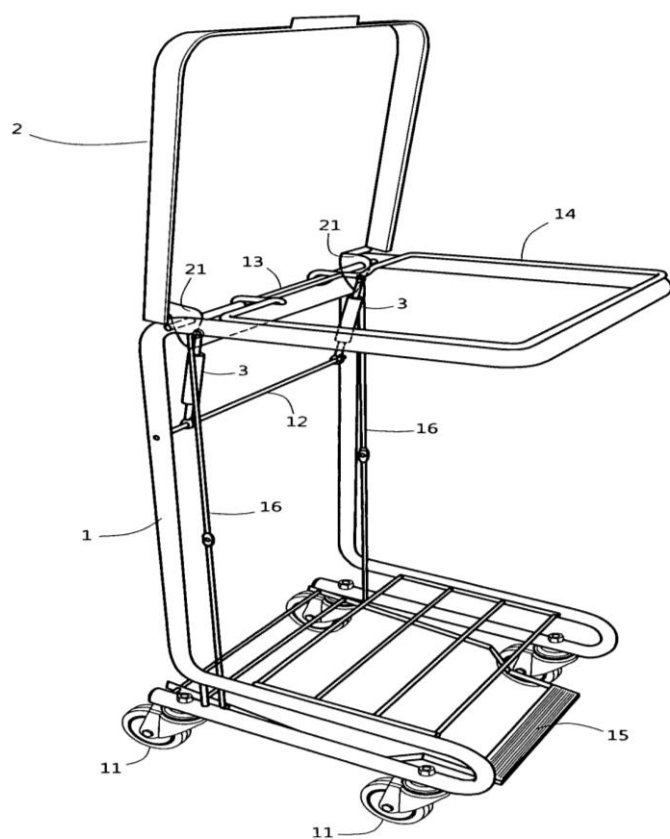
(五)分析檢討：

系爭專利與相關甲證 1 與甲證 2 之差距在於上蓋蓋合時，系爭專利之緩衝棒受拉力，反觀甲證 1 與甲證 2 在上蓋蓋合時緩衝棒受壓力，而有機構上的差異；關於該作動模式差異，法院係依據說明書內記載之「防止上蓋驟然下降與支撐架之間發生撞擊與巨響，避免操作者的手部遭到上蓋的夾傷」功效，認定該作動模式差異之功效係甲證 1 與甲證 2 依機構設計簡單調整樞接位置而輕易完成，且未產生無法預期之功效由所屬技術領域中具有通常知識者依機構設計簡單調整樞接位置而輕易完成，因此證據 3、甲證 1 之組合或證據 3、甲證 2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

三、結論與建議：

- (一)關於專利審查基準 3.4.2.2 有利功效係記載「...有利功效...為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者...」。
- 審查實務上，該有利功效之認定，通常以說明書明確記載，且由包含該等差異元件結構之完整技術手段所確實推導出之功效為準。
- (二)法院判決肯認證據 2、4 之組合或證據 2、5 之組合或證據 3、4 之組合或證據 3、5 之組合皆不足以證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性，與原處分所認相同；法院判決所認證據 3、甲證 1 之組合或證據 3、甲證 2 之組合皆足以證明系爭專利請求項 1 至 2 不具進步性；惟原告於舉發階段並未適時提出甲證 1、甲證 2 之新證據，而係於訴願階段時始提出，法院爰依行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 82 條規定，認為原告之訴雖有理由，惟全部訴訟費用仍應由原告負擔，另本件刻於最高行政法院上訴中。

附圖 1 系爭專利第 1、2 圖



- 1:支撐架
- 12:固定桿
- 13:軸桿
- 14:框袋架
- 15:踏板
- 16:連動部件
- 2:上蓋
- 21:耳部
- 3:緩衝棒

圖 1

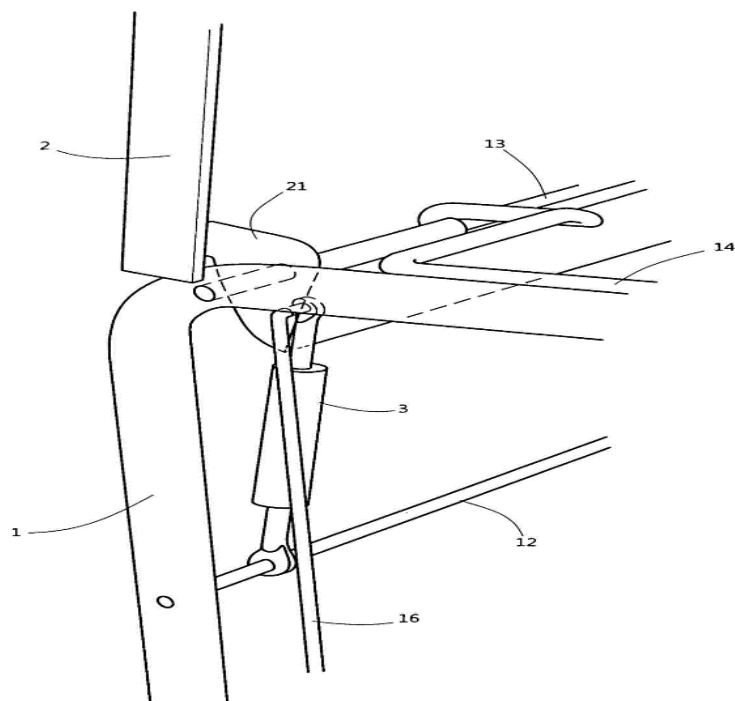
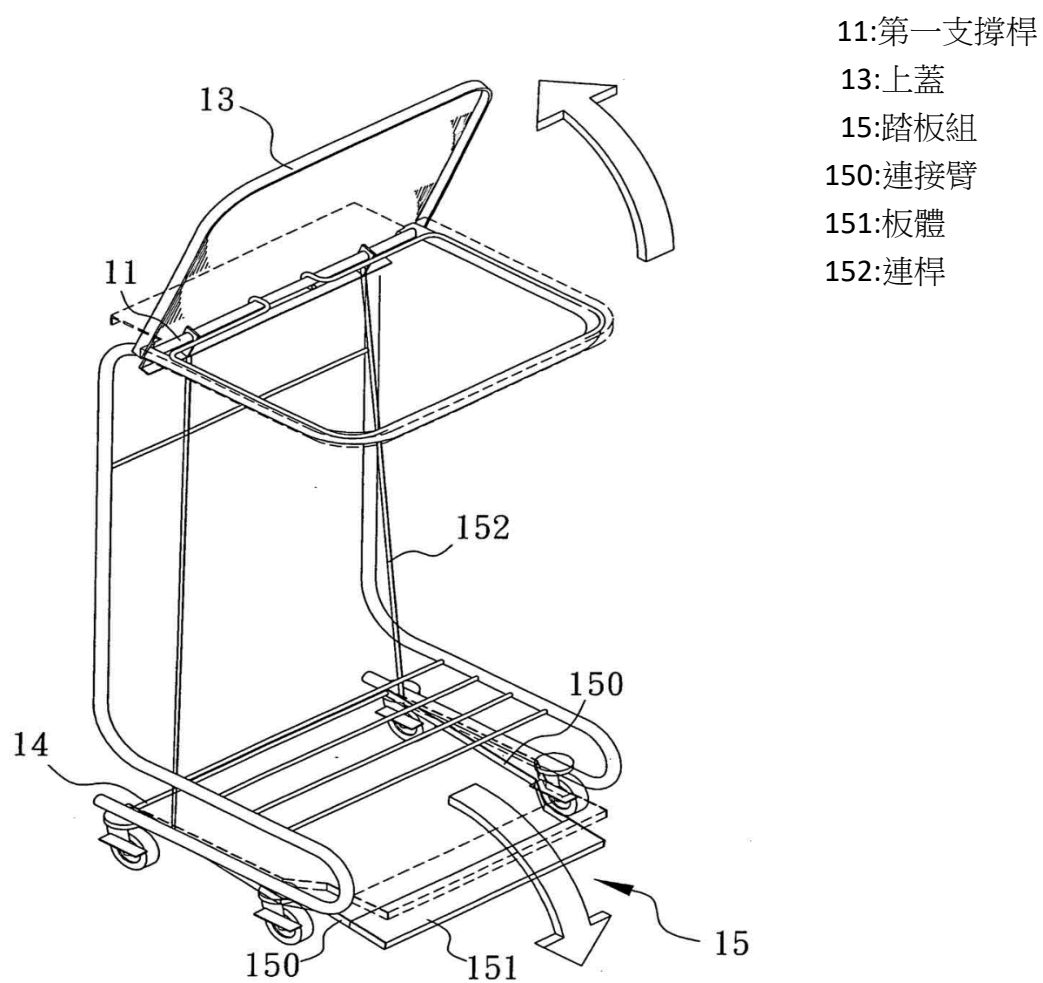


圖 2

附圖 2 證據 3 第 4 圖



第四圖

附圖 3 甲證 1 第 8、9 圖

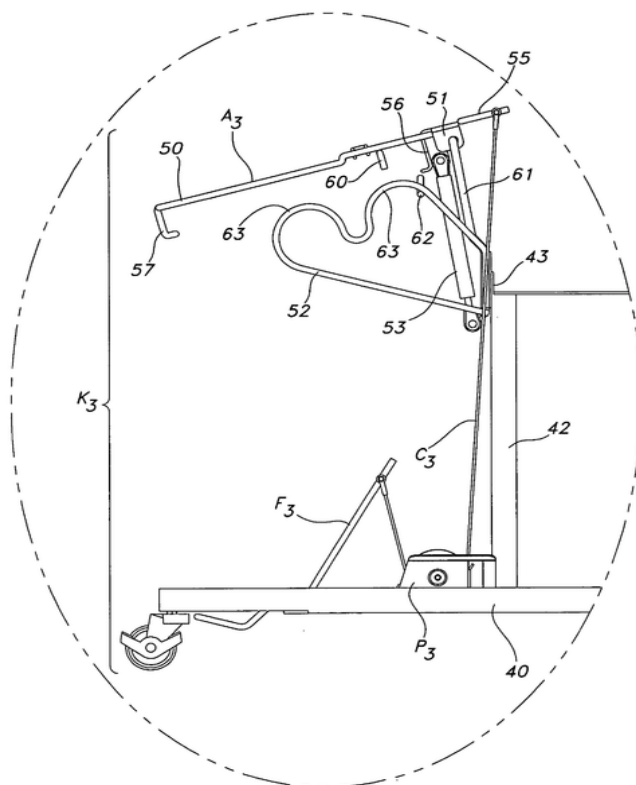


FIG. 8

- 50: 樞轉臂
- 51: 支架
- 52: 支撐臂
- 53: 阻尼元件
- 54: 支架
- 55: 纜線連接臂
- 57: 蓋保持段
- 58: 支撐桿
- A3: 樞轉臂組件
- C3: 纜線
- F3: 腳踏板
- P3: 滑輪

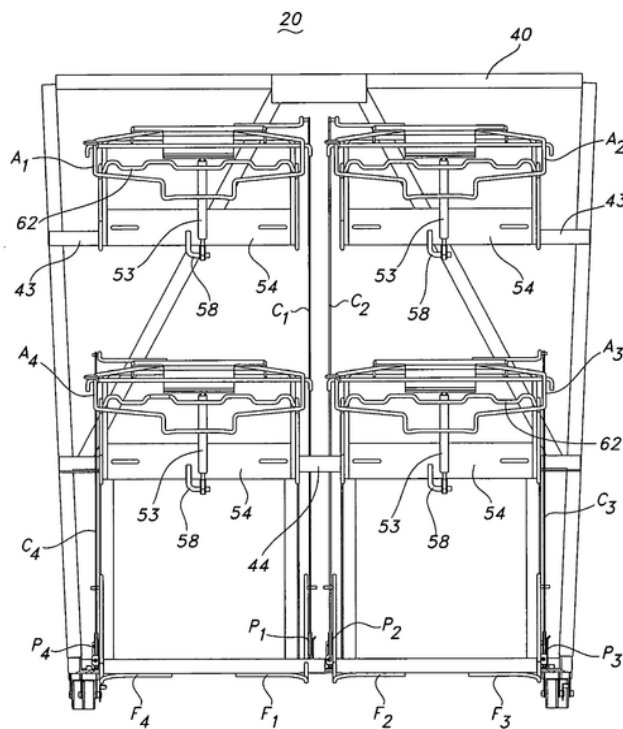
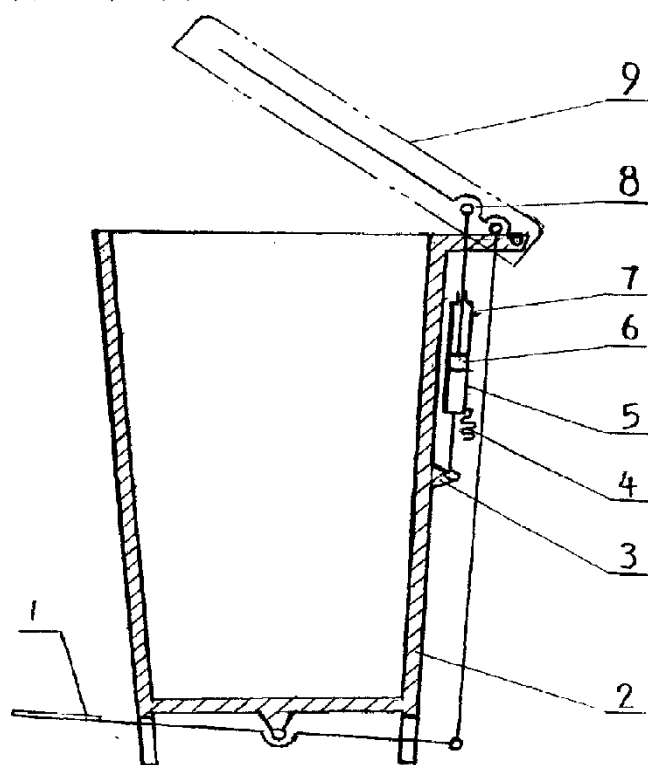


FIG. 9

- 20: 推車組件
- 40: 框架
- 53: 阻尼元件
- 54: 支架
- 58: 支撐桿
- A1、A2、A3、A4: 轉臂組件
- C3、C4: 纜線
- P3、P4: 滑輪

附圖 4 甲證 2 第 1 圖



- 1:腳踏踏板
- 2:外桶體
- 3:氣缸鉸鍊座
- 5:氣缸
- 6:柱塞
- 7:通氣孔
- 8:柱塞鉸鏈座
- 9:桶蓋

图 1



8

【專利案號】 109214383N01

【專利名稱】 跨騎型車輛

【審定結果】 請求項 1 至 10 舉發成立

【相關法條】 專利法第 22 條第 2 項(108.11.1)

【判決結果】 關於「請求項 8 舉發成立，應予撤銷」部分，訴願決定及原處分均撤銷，應作成「請求項 8 舉發不成立」之處分

【判決重點】 進步性判斷

【判決字號】 114 行專訴字 19

【判決日期】 114.11.13

【判決摘要】

原處分陳稱「查證據7圖1至4、6揭示從動皮帶輪56中心設有變速軸47，該無級變速機構16設有與曲柄軸28平行且與該變速軸47同軸輸出軸48，該驅動鏈輪49安裝到該輸出軸48，該後臂8能以該變速軸47及輸出軸48之軸線上下擺動中心等內容」，惟證據7說明書或圖式內容並未記載後臂8與輸出軸48、變速軸47間之連接關係；參加人(舉發人)當庭提出輔以1995年6月出版「摩托車構造圖解」、我國103年6月21日公告之TWI441753B號專利，擺臂可以支持於車架上能輕易思及支持於引擎上等內容，然查證據2所載之擺臂可搖動的支持於車架框體或引擎單元，參加人簡報第21、23、24頁「摩托車構造圖解」記載「擺臂以驅動鏈輪附近的支點為中心上下擺動」及所提TWI441753專利之從動輪與輸出軸並未共軸，惟證據2、7及參加人所提出輔助說明內容皆未揭露系爭專利請求項8之「該後臂能以該(變速軸及輸出軸)共軸之軸線為上下擺動中心」技術特徵。

一、案情簡介：

(一)案件歷程：

原告(專利權人)於民國 109 年 10 月 30 日以「跨騎型車輛」向被告申請新型專利，經智慧局審查核准新型專利。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於 113 年 10 月 11 日審定「請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷」。原告不服，提起訴願，經訴願駁回，乃提起本件行政訴訟。經智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)審認智慧財產局(以下簡稱智慧局)所為系爭專利請求項 8 舉發成立之原處分，與法律規定不符，訴願決定予以維持，亦有違誤。爰撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利應作成「請求項 8 舉發不成立」之處分。

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1)：

請求項 8(依附於請求項 1)記載一種跨騎型車輛，該跨騎型車輛至少具有車架單元 3、動力系統 5；該車架單元 3 的前下方樞設有前輪 FW；該動力系統 5 至少具有引擎 5a，該引擎 5a 至少包括有汽缸部 51 與傳動部 52，該傳動部 52 朝車體後方樞設有左右一對的後搖臂 6，該後搖臂 6 朝車體後端上樞設有後輪 RW；該汽缸部 51 至少具有汽缸本體 513 與汽缸頭 512；該引擎 5a 設有排放裝置 100，該排放裝置 100 包括有各自獨立的但可相互組設連結的轉化部 101 與消音部 201，該轉化部 101 較該消音部 201 更靠近該汽缸頭 512 的排氣埠 5121(以上為依附於請求項 1 內容)，其中，該汽缸部 51 與該傳動部 52 以不擺動的方式固定於該車架單元 3 上，該傳動部 52 具有傳動箱 53 與設於該傳動箱 53 一側且罩覆一皮帶無段變速系統的箱蓋 52c；該傳動箱內具有曲軸 54；該皮帶無段變速系統 56 具有一與該曲軸 54 同軸且可被該曲軸帶動的主動輪 561、一可被該主動輪帶動的從動輪 562、一連接於該主動輪與該從動輪之間的帶動皮帶 563；該從動輪中心設有一第一輸出軸 564，該傳動箱內設有與該曲軸 54 平行且與該第一輸出軸 564 同軸線的第二輸出軸 57；該後搖臂 6 以該軸線中心 Y 為上下擺動中心；該轉化部 101 包括主轉化器 1011，連結該主轉化器 1011 與該排氣埠 5121 的頭管段 1020，和連結該主轉化器 1011 與該消音部 201 的连接段 1030；其中，該轉化部 101 不隨該後搖臂 6 擺動的被組設於該箱蓋 52c 上；該消

音部 201 不隨該後搖臂 6 擺動的被組設於該車架單元 3 上(以上為請求項 8 界定內容)。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

證據 2、3、5、7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性？

(二)舉發證據：

- 1.證據 2：西元 2016 年 9 月 1 日我國公開第 201630781 號「跨坐型車輛」專利(附圖 2)。
- 2.證據 3：西元 2019 年 2 月 21 日日本公開第 JP2019-27297A 號「排氣系統和騎乘型車輛」專利公開本(附圖 3)。
- 3.證據 5：西元 2018 年 12 月 11 日我國公告第 M571417 號「引擎排氣裝置結構」新型專利(附圖 4)。
- 4.證據 7：西元 2005 年 6 月 8 日中國大陸公開第 CN1625647A 號「發動機」發明專利(附圖 5)。

(三)智慧局審定見解：

1. 證據 2 圖 17 至 20 揭示汽缸部 120b 與曲軸箱部 120a 以不擺動方式固定車體框架 104，該曲軸箱部 120a 具有曲軸箱 121 及一側的無段變速機 145，及其變速機箱 125 之箱蓋，曲軸箱 121 具備曲軸 127，無段變速機 145 具有與曲軸 127 同軸帶動之驅動輪 145P1 及從動輪 145P2，以及一 V 型皮帶 145B 連接驅動輪 145P1 及從動輪 145P2，該觸媒部 162 包括主觸媒 162a 及連接排氣通路部 134 的上游排氣通路部 161，與連接主觸媒 162a 與消音器部 167 的下游排氣通路部 166 等內容。
2. 證據 5 圖 2、3 揭示排氣裝置 2 具有排氣管 3 具有輔助觸媒轉換器 5，排氣管 3 之補強件 32 設置一鎖耳 33 來鎖設於引擎 6 車體上，該引擎 6 於該汽缸部 61 後方設有曲軸部 62 及傳動部 63，該排氣裝置 2 的排氣管 3 之引擎連接埠 31 連接並鎖設於引擎 6 汽缸部 61 的排氣管連接埠 611，消音器 4 設有鎖附座 42 鎖設於車體定位等內容；證據 7 圖 1 至 4、6 揭示從動皮帶輪 56 中心設有變速軸 47，該無級變速機構 16 設有與曲柄軸 28 平行且與該變速軸 47 同軸輸出軸 48，該驅動鏈輪 49 安裝到該

輸出軸 48，該後臂 8 能以該變速軸 47 及輸出軸 48 之軸線上下擺動中心等內容。

3. 綜上比對，證據 2、證據 5 及證據 7 所揭示內容已對應揭示爭專利請求項 8 之附屬技術特徵，是以，證據 2、證據 3、證據 5 與證據 7 之組合足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

(四)法院判決見解：

1. 原處分陳稱「查證據 7 圖 1 至 4、6 揭示從動皮帶輪 56 中心設有變速軸 47，該無級變速機構 16 設有與曲柄軸 28 平行且與該變速軸 47 同軸輸出軸 48，該驅動鏈輪 49 安裝到該輸出軸 48，該後臂 8 能以該變速軸 47 及輸出軸 48 之軸線上下擺動中心等內容」，惟證據 7 說明書或圖式內容並未記載後臂 8 與輸出軸 48、變速軸 47 間之連接關係。
2. 參加人(舉發人)當庭提出輔以 1995 年 6 月出版「摩托車構造圖解」、我國 103 年 6 月 21 日公告之 TWI441753B 號專利，擺臂可以支持於車架上能輕易思及支持於引擎上等內容，然查證據 2 所載之擺臂可搖動的支持於車架框體或引擎單元，參加人簡報第 21、23、24 頁「摩托車構造圖解」記載「擺臂以驅動鏈輪附近的支點為中心上下擺動」及所提 TWI441753 專利之從動輪與輸出軸並未共軸，證據 2、7 及參加人所提出輔助說明內容皆未揭露系爭專利請求項 8 之「該後臂能以該(變速軸及輸出軸)共軸之軸線為上下擺動中心」技術特徵。
3. 另被告辯稱證據 7 圖式第 2、3 圖已揭示系爭專利請求項 8「該後臂能以該(變速軸及輸出軸)共軸之軸線為上下擺動中心」之技術特徵，然證據 7 第 2、3 圖並未揭示「後搖臂」之技術特徵，更未能揭示該「後搖臂」能以該變速軸及輸出軸共軸之軸線為上下擺動中心，是以證據 7 未揭示系爭專利請求項 8「該後搖臂以該軸線中心為上下擺動中心；」之技術特徵。又證據 7 雖已揭露系爭專利請求項 8「該從動輪中心設有一第一輸出軸，該傳動箱內設有與該曲軸平行且與該第一輸出軸同軸線的第二輸出軸」之技術特徵，惟查，證據 7 所載為輸出軸 48 之驅動鏈輪 49 帶動鏈條 50 驅動從動鏈輪 51 及後輪 7，並未揭示「該後臂 8 能以該變速

軸 47 及輸出軸 48 之軸線上下擺動中心」之技術特徵，證據 7 所載內容與該後臂 8 是否與輸出軸 48(共軸之變速軸 47)之軸心上下擺動無涉。

4. 綜上比對，證據 2、證據 3、證據 5、證據 7 未揭示系爭專利請求項 8「該後搖臂以該軸線中心為上下擺動中心；」之技術特徵。系爭專利請求項 8 非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 5、證據 7 之組合所能輕易完成，因此證據 2、證據 3、證據 5、證據 7 之組合不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

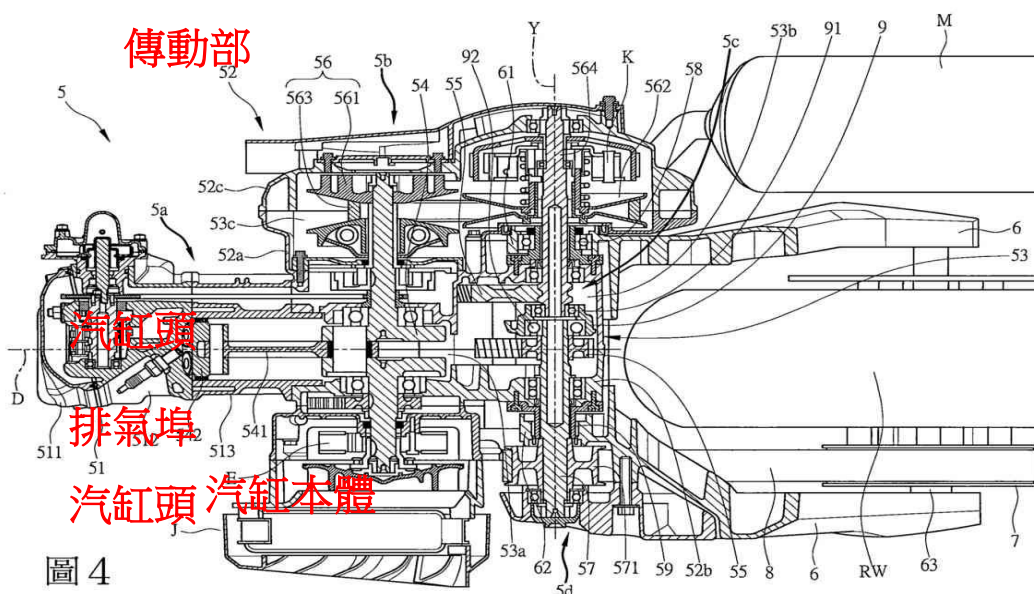
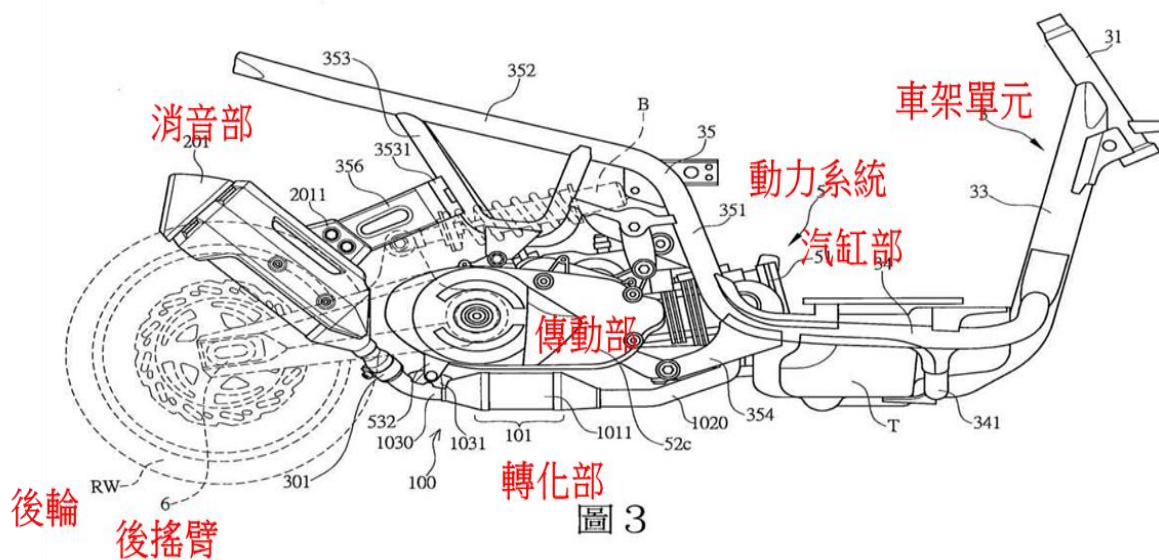
三、結論與建議：

- (一)系爭專利請求項 8 為結合證據 2、3、5、7 所揭示技術，該證據組合數量是否過多而可輕易完成系爭新型創作？惟查專利審查基準提及(3.3.2 結合比對)審查進步性時，得以：(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。關於上述基準對於證據間的組合數量雖未明確界定，仍著重於證據之實質技術內容是否明確揭露發明之整體技術特徵，並參酌該證據間之組合動機是否符合四大判斷事項：(1)該技術領域之關連性：評估複數引證之間的技術領域是否相同或高度相關。(2)所欲解決問題之共通性：檢視各引證所欲解決的技術問題是否具有實質相同或高度共通性。(3)功能或作用之共通性：考量引證技術在實務運作上是否具備相同或相通的功能與作用。(4)教示或建議：觀察引證內容中是否明示或隱含引導該領域技術人員將其結合的線索等。綜合判斷該證據間組合是否可輕易完成系爭新型之創作。

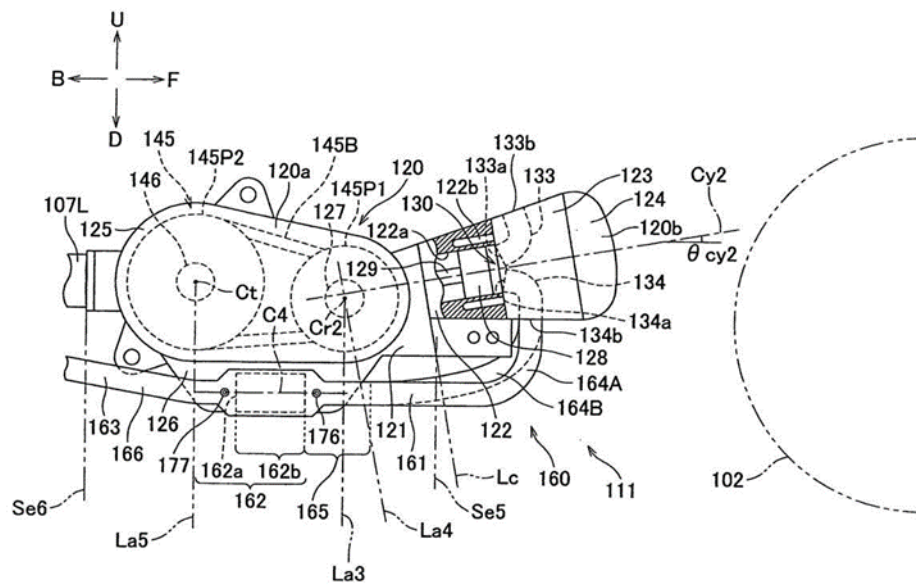
- (二)參加人(舉發人)輔以 1995 年 6 月出版「摩托車構造圖解」及我國公告 TWI441753B 號專利為先前技術參考資料，佐證擺臂可以支持於車架上能輕易思及支持於引擎上等內容，是否足以輔助認定該內容可輕易完成系爭專利請求項 8 之「該後臂能以該(變速軸及輸出軸)共軸之軸線為上下擺動中心」新型創作？惟查主要證據 2 所載之擺臂可搖動的支持於車架框體或引擎單元，但並未揭示系爭專利「該後臂能以該(變速軸及輸出軸)共軸之軸線為上下擺動中心」之技術特徵。另參加人簡報第 21 頁所提「摩托車構造圖解」記載「擺臂以驅動鏈輪附近的支點為中心上下擺動」及簡報第 23

至 24 頁所提 TWI441753 專利之從動輪與輸出軸並未共軸，是以證據 2、7 及參加人所提出之輔助說明內容皆未揭露系爭專利請求項 8「該後臂能以該(變速軸及輸出軸)共軸之軸線為上下擺動中心」之技術特徵，亦非所屬技術領域中具通常知識者所能輕易思及，是以，證據 2、證據 3、證據 5、證據 7 之組合不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

附圖 1 系爭專利代表圖式



附圖 2 證據 2(跨坐型車輛)第 18、19 圖



19

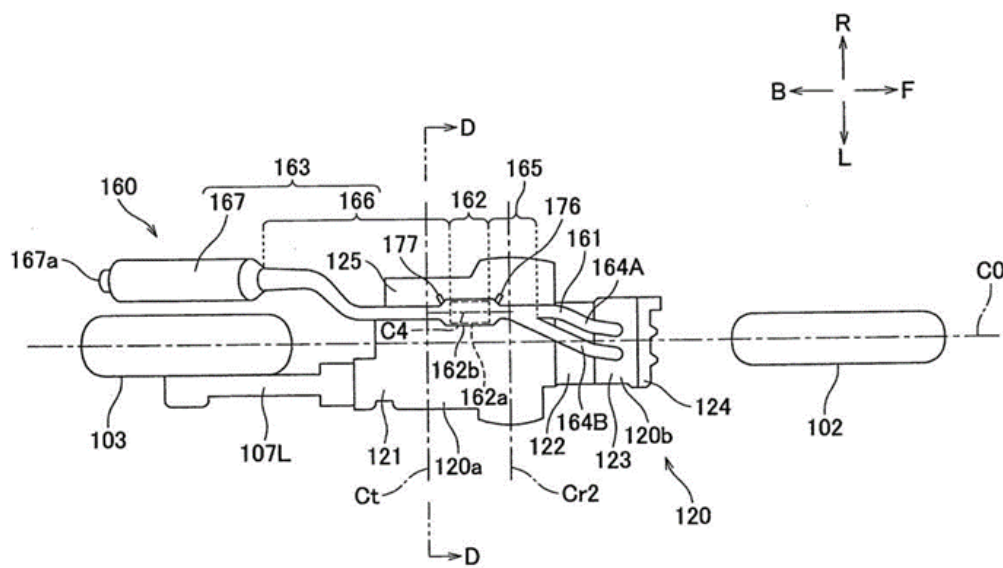


圖 18

附圖 3 證據 3(排氣系統和騎乘型車輛)第 3 圖

消音器本體

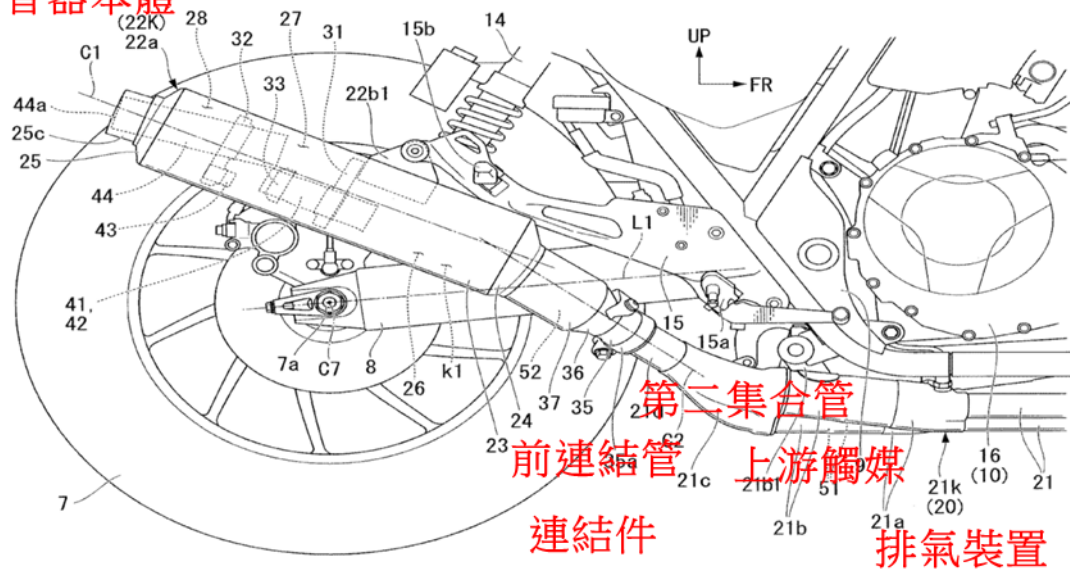
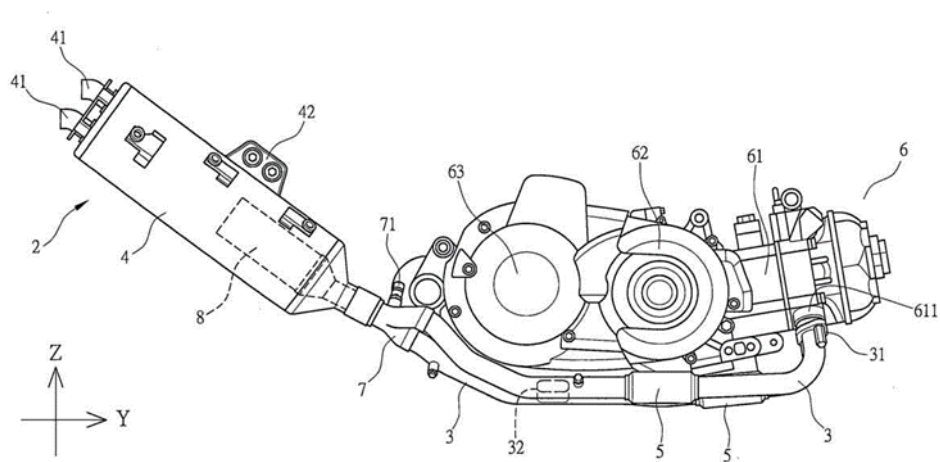


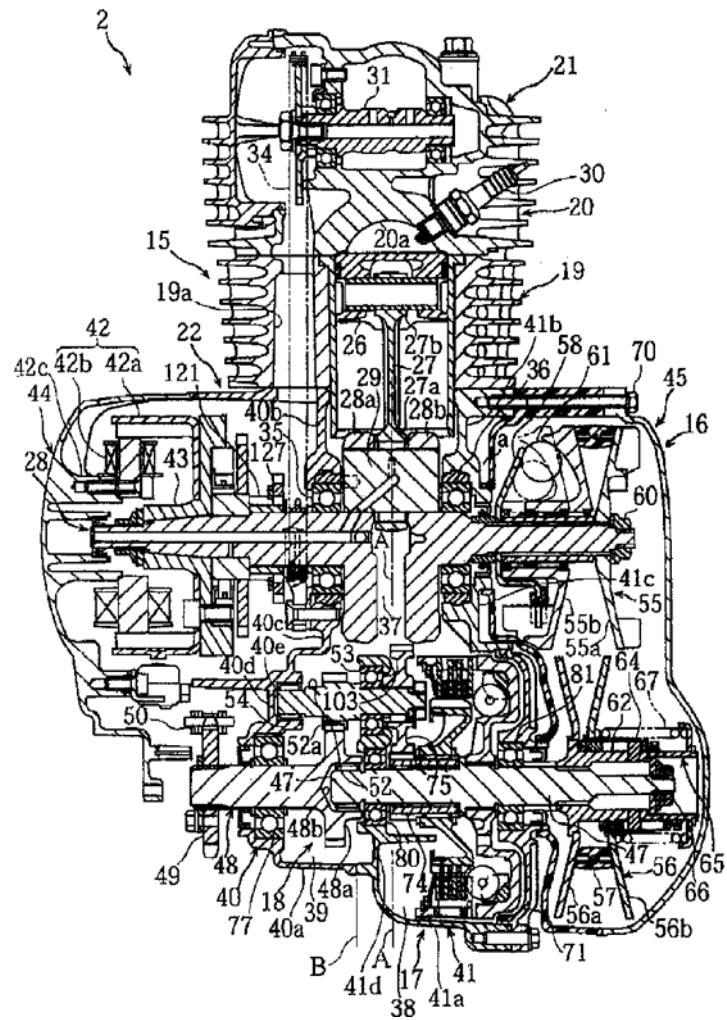
圖3

附圖 4 證據 5 (引擎排氣裝置結構)第 3 圖



圖三

附圖 5 證據 7(發動機汽缸頭)第 2 圖





【專利案號】109127973N01

【專利名稱】雲端帳務管理系統及其方法

【審定結果】112 年 12 月 29 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 13 舉發不成立

【相關法條】專利法第 22 第 2 項 (111.7.1)

【判決結果】訴願決定及原處分關於「請求項第 1、2、9、10 舉發不成立」部分均撤銷，應作成「請求項 1、2、9、10 舉發成立」之處分

【判決重點】進步性判斷

【判決字號】114 年度行專訴字第 14 號

【判決日期】114.11.20

【判決摘要】

證據2雖未直接揭示：一、「物流資訊管理系統」係應用於雲端；二、儲存「多筆」使用者帳戶及其資料；三、「依不同使用者帳戶」處理原物料相關資訊；惟均認屬該技術領域通常知識或可基於通常知識簡單變更（如第[0043]段所示其網路架構已具跨系統整合、資料集中與共用能力，且系統既有多使用者登入機制），故仍認證據2可對應系爭專利請求項1、9等部分技術特徵。

證據3揭示接收使用者輸入之採購訂單、驗收資訊、請領單，且終端設置於各科室並進行庫存盤點、月消耗統計及物品管理，顯示其具有管理使用者帳戶及其資料之帳號管理模組，對應請求項1、9之部分技術特徵；另其驗收入庫模組包含驗收單元（依驗收資訊、採購訂單或發運單驗收）及入庫單元（登記物品名稱、批號、條碼、貨架位置等資訊至物品庫），並依登入帳戶依不同使用者帳戶處理相關資訊，對應請求項1、9之剩餘部分技術特徵。

一、案情簡介：

（一）案件歷程：

參加入(專利權人)於109年8月17日以「雲端帳務管理系統及其方法」向

智慧財產局(以下簡稱智慧局)申請發明專利分割案(系爭專利)並援用原申請案之申請日 107 年 5 月 31 日，原告(舉發人)於系爭案核准公告後，以系爭專利違反明確性、進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審定「准予更正及請求項 1~13 舉發不成立」。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(以下簡稱法院)判決撤銷訴願決定及原處分關於「請求項 1、2、9、10 舉發不成立」部分。

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1)：

一種雲端帳務管理系統，係由至少一雲端伺服器及多個自動盤點設備加以實現，並包括(以上為 1A 技術特徵)：一帳號管理模組，係儲存多筆使用者帳戶及其資料(以上為 1B 技術特徵)；一原物料存貨管理模組，係連結至該帳號管理模組，並依不同使用者帳戶儲存一原物料管理列表，其中該原物料管理列表係包含有原物料總量；以及(以上為 1C 技術特徵)各該自動盤點設備，係與該雲端伺服器連線，以與該原物料存貨管理模組連線，以回報各原物料被取用的數量，並由該原物料存貨管理模組更新原物料管理列表中對應原物料總量(以上為 1D 技術特徵)；一原物料採購模組，係連結至該原物料存貨管理模組，並依不同使用者帳戶建立並儲存有一原物料採購列表，該原物料採購列表包含有原物料供應商、原物料採購數量、採購日期及採購金額，並進一步包含(以上為 1E 技術特徵)：一採購清單輸入單元，係產生不同採購項目，供使用者填寫(以上為 1F 技術特徵)；一下單單元，係連結至該採購清單輸入單元，將確定購買的採購項目轉換為一下單表單，以利使用者進行下單；以及(以上為 1G 技術特徵)一採購資訊查詢單元，係連結至該下單單元及該原物料採購模組，於下單單元被執行時，供查詢後顯示歷史採購資訊或新增之採購資訊(以上為 1H 技術特徵)。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

證據 2、3 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)舉發證據：

1.證據 2 係 2016 年 8 月 24 日，CN 105894421A 公開之「基於 RFID 技術

的現代醫院物流管理系統」(附圖 2)。

2.證據 3 係 2018 年 2 月 13 日，CN 107688917A 公開之「醫院物流管理系統和方法」(附圖 3)。

(三)智慧局審定見解：

1. 證據 2 之「庫房管理員用自己的身份卡登錄系統」([0030]段)僅為身分驗證登錄之用，非如系爭專利請求項 1 之多使用者(不同使用者帳戶)系統並依不同使用者帳戶儲存一原物料管理列表；且依證據 2 說明書第[0018]段，其係對全院醫療設備情況之掌握，屬單一醫院內部之本地端電腦系統，並非請求項 1 所界定「雲端帳務管理系統，係由至少一雲端伺服器及多個自動盤點設備加以實現」之標的；舉發理由復未就此標的界定技術特徵提出比對理由。故證據 2 未揭示請求項 1 之 1B 及 1C 技術特徵。
2. 證據 3 說明書第[0029]至[0031]段所示，亦屬單一醫院內部之本地端電腦系統，非請求項 1 所界定之雲端帳務管理系統標的，舉發理由亦未就此提出比對理由，故證據 3 亦未揭示 1C 技術特徵。又系爭專利後續之自動盤點、原物料採購等技術特徵，均建立於依不同使用者帳戶儲存原物料管理列表之多使用者帳戶及雲端伺服器架構之上，證據 3 既與系爭專利架構不同，故舉發理由關於證據 3 部分，亦未揭示請求項 1 之 1D 至 1H 技術特徵(自動盤點設備連線更新、原物料採購模組及其下屬單元)。

(四)法院判決見解：

1. 證據 2 說明書第[0035]段揭示系統管理員登錄後可設置使用者登錄資訊、密碼、角色安排等，可對應請求項 1B 技術特徵；雖未明確揭示「多筆」使用者帳戶，惟系統架設為雲端系統既為通常知識，令多使用者以各自帳號使用雲端系統、建置對應不同使用者之帳戶登錄手段以管理各自數據，亦屬所屬技術領域之通常知識，僅為證據 2 基於通常知識即可簡單變更者。
2. 證據 2 說明書第[0030]段揭示庫房管理員以身份卡登錄倉儲管理系統、修改藥品庫存資訊等，其「倉儲管理系統」可對應請求項 1C 技術特徵；雖未明確揭示「不同使用者帳戶」，惟證據 2 之系統既可應用於多個使用者，其自會依登入之帳戶「依不同使用者帳戶」進行相關資訊處理。

3. 證據 3 說明書第[0006]至[0008]段揭示接收使用者輸入之採購訂單、驗收資訊、請領單，第[0042]、[0066]段揭示終端設置於各科室、科室庫存盤點等，可知證據 3 具有帳號管理模組，可對應 1B 技術特徵。證據 3 說明書第[0050]至[0052]段揭示驗收入庫模組（驗收單元、入庫單元）將驗收後物品資訊登記至物品庫，證據 3 之系統既可應用於多個使用者，其自會依登入之帳戶「依不同使用者帳戶」進行相關資訊處理，故可對應 1C 技術特徵。
5. 就被告答辯之論駁：系爭專利說明書僅揭露雲端架構示意圖，並未揭露特定實現技術，故所屬技術領域具有通常知識者自可依通常之雲端技術簡單變更達成；證據 2 網路環境需具備跨系統整合、數據集中共享能力，利用雲端架構與雲端服務提供共享應用服務本為通常知識，被告以虛擬化技術、資源池化等未於證據 2 中提及即否定簡單變更，並無理由；證據 2 身分卡登錄部分，因證據 2 系統可為多使用者系統，被告所述不足採；證據 3[0066]段所揭各科室庫存盤點、物品取用即時記錄，可知其物品庫存總量自會儲存於各科室或不同使用者之帳戶資料中，此僅屬通常知識，被告稱證據 3 未明確揭示依帳戶儲存列表、未揭示總量云云，並不足取。

(五)分析檢討：

1. 智慧局與法院對於證據 2、3 與系爭專利請求項 1 之比對，差異在於系爭專利技術特徵建立於多使用者帳戶、依帳戶儲存列表之雲端管理架構而證據 2、3 均非雲端管理系統，並無歧異；但雙方對於差異是否為通常知識之簡單變更，而使證據 2、3 之結合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？智慧局與法院見解不同。
2. 智慧局認為證據 2、證據 3 均屬單一醫院內部之本地端電腦系統，非請求項 1 所界定之標的為雲端帳務管理系統，技術特徵 1B 至 1H 均建立於多使用者帳戶、依帳戶儲存列表之雲端管理架構，技術手段有實質差異，且舉發理由就該差異如何依證據 2、3 與通常知識即能輕易完成，並無具體說明，故證據 2、3 之結合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。法院則認定系爭專利說明書僅揭露雲端架構示意圖，並未揭露特定實現技術，

系統架設為雲端系統為通常知識，為因應雲端系統，則可令多使用者以各自之帳號使用雲端系統，亦屬於該發明所屬技術領域之通常知識，故所屬技術領域具有通常知識者自可將證據 2、3 之內容依通常之雲端技術予以簡單變更而輕易完成系爭專利之發明。

三、結論與建議：

(一)按進步性判斷應依整體審查、結合比對、逐項審查之原則，並依「1、確定申請專利之發明的範圍；2、確定相關先前技術所揭露之內；3、確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4、確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；5、該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。」五步驟為之；於具體操作上，應注意「不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對」，尚須區辨「顯然有意願嘗試」與「顯然有意願執行」(could-would 法則)(最高法院 113 年度台上字第 459 號判決意旨參照)，且「進步性審查，不得以發明說明循序漸進、由淺入深之內容，所產生之『後見之明』，即作成能輕易完成之判斷，逕予認定發明不具進步性」(最高法院 111 年度台上字第 186 號判決意旨參照)。又「通常知識」於所屬技術領域是否存在，乃有具體證據可以證明之客觀事實，並非所屬技術領域者毫無依據之主觀上判斷；當事人對於特定通常知識是否存在有所爭執時，主張特定通常知識存在者對於該特定通常知識之存在即負有舉證之責任，不能僅因主張者為所屬技術領域之人員，即以主觀之恣意判斷取代客觀事實之證明(智慧財產法院 100 年度行專訴字第 71 號判決意旨參照)。

(二)本件智慧局原處分之認定，核與前揭最高法院、最高行政法院及智慧財產及商業法院之見解並無不合。若就原處分已具體指出之單一醫院本地端系統與雲端系統本質差異、技術特徵間結構性連動關係不同，應非屬簡單變更之重要防禦方法，法院若有不同見解，應命原告(舉發人)提出具體的通常知識佐證，並使當事人有充分準備攻擊或防禦方法的機會，方屬程序完備，撤銷判決逕行認定屬於通常知識，可能有後見之明之虞。

附圖 1 系爭專利代表圖式

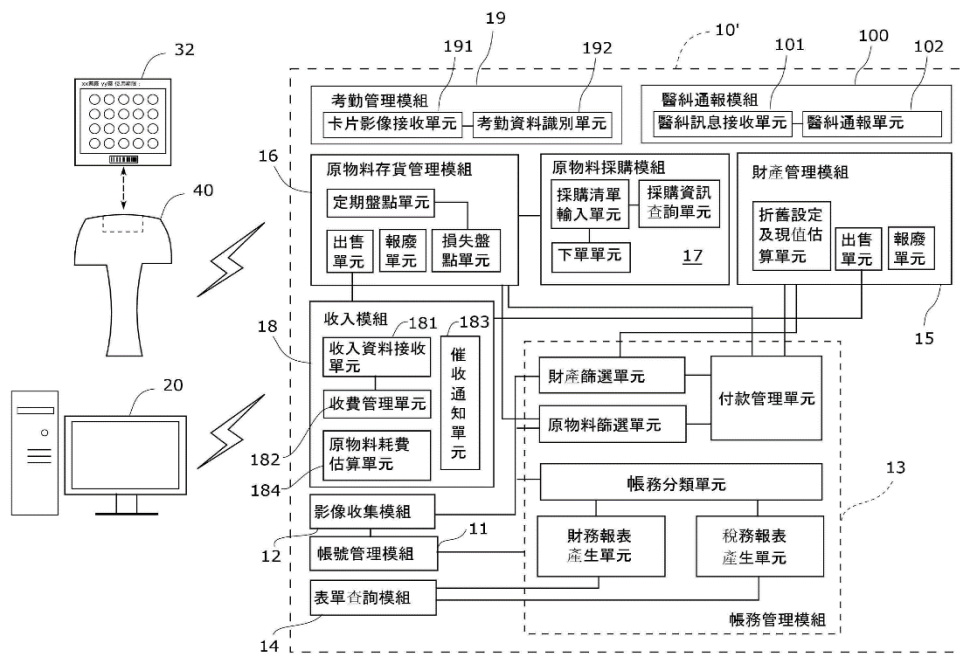
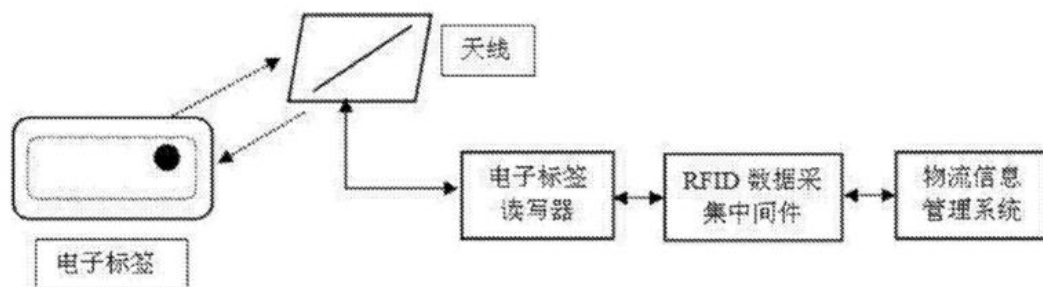


圖 2B

附圖 2 證據 2 第 1 圖



附圖 3 證據 3 第 2 圖





【專利案號】097144473N03

【專利名稱】微型天線

【審定結果】請求項 1、10、21 舉發成立

【相關法條】專利法第 22 條第 1 項第 1 款及同條第 4 項(99.9.12)

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】申請專利範圍解釋、新穎性及進步性判斷

【判決字號】113 行專訴 64

【判決日期】114.9.9

【判決摘要】

系爭專利請求項1之技術特徵「未直接連接」，應解讀為在核心部分的介電基體範圍內，第一、二電極層之間不存在任何通過基體本身的物理性連接。而舉發證據1為傳統的倒F型天線（PIFA），其第一、二輻射電極係透過貫穿孔（via）連接至接地電極，屬物理性及電性上的直接連接。法院認為智慧局（被告）僅採字面解釋而忽略系爭專利利用電極層重疊產生電容效應以縮小尺寸之目的，且證據1與系爭專利之天線原理截然不同，故證據1不足證明系爭專利不具新穎性，進步性之認定亦有違誤，原處分應予撤銷。

一、案情簡介：

（一）案件歷程：

原告（專利權人）於 97 年 11 月 18 日申請「微型天線」發明專利，經智慧財產局(以下簡稱智慧局)核准後，參加人（舉發人）以系爭專利違反新穎性及進步性為由提起舉發。智慧局於 113 年 5 月 8 日審定「請求項 1、10、21 舉發成立」。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，智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)審理認定被告（智慧局）對技術特徵之解讀與證據比對有誤，爰判決訴願決定及原處分均撤銷。

（二）系爭專利請求項 1、10、21 之內容：

1. 系爭專利請求項 1 記載一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及至少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：至少一微波材質之基體，其係具有相對之第一表面及第二表面；至少一具導電性之第一電極層，其設在該基體之第一表面，該第一電極層具有一第一端電極，該訊號饋入線以及該接地線係連結該第一端電極而電性連結於該第一電極層；以及至少一具導電性之第二電極層，其設在該基體之第二表面，該第二電極層具有一第二端電極，該接地線係連結該第二端電極而電性連結於該第二電極層，且該第二電極層與該第一電極層具有部份對應重疊，其中**該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接**。
2. 系爭專利請求項 10 記載一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及至少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：一承載基板；複數具導電性之第二電極層，設置在該承載基板上，該第二電極層係供連結該接地線；複數微波材質之基體，分別具有相對之一第一表面以及一第二表面，各該基體並以該第二表面設置在一該第二電極層上；以及複數具導電性之第一電極層，分別設置在一該基體之該第一表面，各該第一電極層與相對該第二電極層部份對應重疊，且該第一電極層並供連結一該訊號饋入線，其中**該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接**。
3. 系爭專利請求項 21 記載一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及至少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：至少一微波材質之基體，其係具有相對之第一表面及第二表面；至少一具導電性之第一電極層，其設在該基體之第一表面，該第一電極層係供連結該訊號饋入線；至少一具導電性之第二電極層，其設在該基體之第二表面，該第二電極層係供連結該接地線，且該第二電極層與該第一電極層具有部份對應重疊，其中**該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接**；以及一承載基板，該基體以該第二電極層設置在該承載基板之上表面。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

1. 系爭專利請求項 1、10、21 之技術特徵「第一電極層及該第二電極層在

該基體上未直接連接」應如何合理正確解釋？

2. 證據 1 是否足以證明系爭專利請求項 1、21 不具新穎性？
3. 證據 1、2 或 1、3 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
證據 1、4 之結合是否足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性？證據
1、2 或 1、3 之結合是否足以證明系爭專利請求項 21 不具進步性？

(二)智慧局審定見解：

1. 被告認定證據 1 足以證明系爭專利請求項 1、21 不具新穎性：被告指出證據 1 已完全揭露請求項 1 的所有構造，包括微型天線、基體（10）、具導電性的第一電極層（12）與第二電極層（24）、端電極（16、28）、訊號饋入線與接地線之連結，以及**兩電極層具有部分對應重疊且在基體上未直接連接【證據 1 圖 3 顯示第一電極層(12)及該第二電極層(24)均經由 20 連接至接地電極 22】**等特徵。被告認為請求項 21 與請求項 1 的技術特徵差異僅在於「一承載基板」，而證據 1 的圖 3 已揭露了該差異特徵（如圖中的 54），因此證據 1 亦足以證明請求項 21 不具新穎性。
2. 被告認定相關證據組合足以證明請求項 1、10、21 不具進步性：
 - (1) 證據 1、2 或 1、3 之結合與請求項 1：被告認定證據 1 已完全揭露請求項 1 之構造，且證據 2（圖 3）與證據 3（圖 1）同樣揭露了第一、二電極層在基體上未直接連接的特徵。被告主張系爭專利利用重疊區域提升電容量以縮小體積的功效，係所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 1 之技術內容能輕易完成者。
 - (2) 證據 1、4 之結合與請求項 10：被告指出請求項 10 與請求項 1 之技術特徵差異（如承載基板、複數電極層與基體等）均已為證據 1 所揭露。被告認為所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據 1 即可輕易達成相同功效，故證據 1、4 之結合足以證明請求項 10 不具進步性。
 - (3) 證據 1、2 或 1、3 之結合與請求項 21：被告同樣認定證據 1 已揭露請求項 21 的整體構造，結合證據 2 或 3 對於電極層未直接連接的揭露，認為該技術係所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，故不具進步性。

(三)法院判決見解：

1. 法院認定，系爭專利請求項 1 之技術特徵「第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接」，**應解釋為：在構成微型天線核心部份的介電基體範圍內，位於第一表面與第二表面的兩電極層之間，不存在任何通過該基體本身的物理性連接。**
2. 證據 1 不足以證明新穎性（針對請求項 1、21）：法院指出，證據 1 的第一輻射電極與第二輻射電極，在基體內部實際上是經由「貫穿連接(20)」直接進行物理性連接的。由於證據 1 存在這種內部物理性連接，並不符合系爭專利「在基體上未直接連接」的限制條件，因此證據 1 並未揭露該項技術特徵，不足以證明請求項 1 與 21 不具新穎性。
3. 證據組合不足以證明進步性（針對請求項 1、10、21）：
 - (1) 技術核心不同：法院認為證據 1 的技術核心在於利用「感應耦合」實現雙頻操作，電容僅是伴隨的物理現象；而系爭專利則是主動利用堆疊電極與基體產生電容以縮小尺寸，兩者技術思想不同。
 - (2) 缺乏結合動機：證據 1 之技術核心在於透過電極間之感應耦合實現雙頻操作，電容效應僅屬伴隨之物理現象，並未以調整電容或堆疊電極來縮小天線尺寸；證據 2 則係藉由選擇高介電材料降低諧振頻率，以在固定工作頻率下縮小天線物理尺寸，其技術重點在於介電材料之選擇而非電極結構設計。二者雖同屬通訊天線技術領域，但解決問題之手段與技術核心不同，具通常知識者顯無動機加以結合。證據 3 則係透過改變輻射導體與接地導體之間距或導體形狀，以改善阻抗匹配、降低 Q 值並拓寬微帶天線之操作頻寬，其技術重點在於頻寬擴展而非尺寸縮小。二者雖同屬通訊天線技術領域，但解決問題之目的與技術手段明顯不同，具通常知識者難有動機加以結合。證據 1、4 所揭露之天線種類不相同，所使用之核心技術也不相同，且所欲裝載之裝置亦不相同，難謂具解決問題之共通性及功能或作用之共通性，該發明所屬技術領域具通常知識者顯無動機結合。因此，不具進步性之認定不成立。

(四)分析檢討：

1. 關於爭專利請求項 1、10、21 之技術特徵「第一電極層及該第二電極層

在該基體上未直接連接」解釋：原告認為「未直接連接」用於描述「未實體及電性連接」；被告認為原處分已陳明證據 1 圖 3 顯示其「第一電極層 12 及該第二電極層 24 均經由 20 連接至接地電極 22」，亦即證據 1 之第一電極層 12 及該第二電極層 24 在該基體 10 上同樣未直接連接；參加人認為「該第一電極層及該第二電極層在該基體上未形成電性迴路」，蓋因只要第一電極層與第二電極層在基體尚未形成電性迴路，即該第一電極層與該第二電極層間重疊部分即可產生具有電容器功能。證據 1 揭示第一電極層透過貫穿接點接地，而第二電極層直接（未透過貫穿接點）接地，二者未直接連接；第一電極層與第二電極層在基體上並未形成電性迴路。

2. 原判決認定原處分應予撤銷之理由主要認為，該技術特徵應解釋為「在構成該微型天線核心部份的介電基體範圍內，位於該基體第一表面上的第一電極層與位於該基體第二表面上的第二電極層之間，不存在任何通過該基體本身的物理性連接」。即原判決認定系爭專利所形成之電容效應係基於「第一電極層與第二電極層在基體上不存在直接物理性連接」之電容結構所產生，並非「第一電極層與第二電極層在基體上存在直接物理性連接」之結構。
3. 此外，雖然系爭案與證據 1 同為微型天線，但倒 F 型與迴路型天線在射頻原理上有根本不同。審查實務上不應僅因兩者皆具有「分層電極」等形式上的相似，即草率認定其技術手段相同。此外對於進步性審查時，應明確說明所屬技術領域者是否有明確動機將不同原理的天線結構進行結合。僅憑「皆屬微型天線領域」之空泛指稱，難以維持舉發成立之審定。

三、結論與建議：

- (一)現行專利法第 58 條第 4 項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。且依據專利審查基準第 2.5 節「請求項之解釋」所載，請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之

通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

(二)舉發案件中對於請求項文字之解釋應避免「機械式的拆解」。法院在本件中強調，若某技術特徵是為了達成特定電性效果(如本件之電容效應)，則「連接」與否的解讀必須回歸到該電性效果是否能達成。因此解釋「第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接」是應回歸其文義並參酌說明書之發明目的『利用兩電極層間的電容效應來縮小天線體積』，因此法院解釋為：『在構成微型天線核心部份的介電基體範圍內，位於第一表面與第二表面的兩電極層之間，不存在任何通過該基體本身的物理性連接』，方為合理解釋。否則第一電極層與第二電極層在基體上存在直接物理性連接，其電容效應勢必受到一定程度之破壞，顯悖於系爭專利之發明目的。

(三)本件判決，原告已上訴至最高行政法院，仍待後續觀察其最終結果。



【專利案號】104120494N01

【專利名稱】膠態氧化矽化學機械拋光組合物

【審定結果】請求項 1 至 42 舉發不成立

【相關法條】專利法第 22 條第 2 項、第 26 條第 1、2 項(103.3. 24)

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】據以實現與支持、明確及進步性判斷

【訴願決定書號】經法字第 11417303300 號

【訴願決定日期】114.6.4

【訴願決定書摘要】

(1)所屬技術領域中具通常知識者可否依系爭專利說明書所記載之內容，即能瞭解該「永久」正電荷之內容，即屬有疑；「正電荷」於所屬技術領域中已有其基本意義且其量測單位為「庫倫 (C)」，「 ζ 電位」或「毫伏」於其技術領域中亦有其基本意義，與電荷不同，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利說明書所記載之內容，可否瞭解該「永久正電荷」之內容，亦屬有疑。證據10說明書表7的7A~7D的拋光組合物其量測到之 ζ 電位 (ZetaPotential) 分別為34毫伏 (mV)、36毫伏 (mV)、37毫伏 (mV) 及32毫伏 (mV)，即可對應於系爭專利請求項1「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少15毫伏 (mV)」及請求項2「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少13毫伏 (mV)」技術特徵。

(2)系爭專利說明書是否違反核准時專利法第26條第1項規定，系爭專利請求項1至42是否違反同法第26條第2項及第22條第2項規定，既仍有前述疑義而有待原處分機關重新查明釐清之必要。

一、案情簡介：

(一)案件歷程：

專利權人於 104 年 6 月 25 日申請「膠態氧化矽化學機械拋光組合物」發明專利，經智慧財產局(以下簡稱智慧局)核准後，訴願人（舉發人）以系爭

專利違反據以實現、支持、明確及進步性為由提起舉發。智慧局於 113 年 9 月 18 日審定「系爭專利說明書未違反核准時專利法第 26 條第 1 項之規定，系爭專利請求項 1 至 42 未違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定，系爭專利請求項 1 至 42 未違反核准時之專利法第 22 條第 2 項之規定」。訴願人不服，提起訴願，經訴願決定，撤銷原處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：

一種化學機械拋光組合物，包含：一水基底液體載劑；分散在該液體載劑中之膠態氧化矽磨料粒子；一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物；一在約 3.5 至約 6 範圍內之 pH 值；其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一至少 15 毫伏（mV）之**永久正電荷**；其中該化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷；以及其中該組合物包含 0.1 重量%至 5 重量%之該等膠態氧化矽磨料粒子。

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

系爭專利說明書是否違反核准時專利法第 26 條第 1 項之規定？系爭專利請求項 1 至 42 是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項及第 22 條第 2 項之規定？

(二)訴願人主張：

1. 系爭專利將「永久正電荷」定義為「氧化矽粒子上之正電荷不會輕易地藉由（例如）稀釋而可逆」云云，明顯背離科學事實及常識，本質上即屬謬誤；系爭專利說明書所載 20 個實例，除實例 10 以外，其餘實例均未稱其所量測 zeta potential 為「永久正電荷」，亦未記載 zeta potential 係依說明書第〔0045〕段之量測方法進行量測。系爭專利說明書均未揭示任何方法以確認該含氮或含磷化合物是否位於系爭專利所稱之「外表面內」，系爭專利說明書根本未提供得以確認所得膠態氧化矽磨料粒子是否為系爭專利發明之方法；膠態氧化矽磨料粒子 zeta 電位不會因併入含氮或含磷化學物質而當然為正值，其電位大小、正負值係受組合物溶液 pH 值之影響，所屬技術領域中具有通常知識者縱依系爭專利說明書記載內容，亦未必

可製得系爭專利請求項 1 或 2 所界定之膠態氧化矽磨料粒子。因此，有違反核准時專利法第 26 條第 1 項及第 2 項之規定。

2. 證據 10 實例 7 揭示其組合物 7c 與 7D 之膠態氧化矽磨料粒子，表面均鍵結有胺基丙基三乙氧基矽烷，zeta 電位分別為 37 與 32 毫伏 (mV)，是證據 10 已揭示其組合物之永久正電荷 37 與 32 毫伏；是以，證據 10 實質上即已揭示系爭專利請求項 1 及 2 之所有技術特徵，證據 7 至 13 間之任意組合足以證明系爭專利請求項 1 至 42 不具進步性。

(三)智慧局審定見解：

1. 系爭專利說明書於第[0044]至[0046]段已明確予以定義「永久正電荷」且具體記載其測試方法，並於系爭專利說明書實例 10 中呈現；系爭專利說明書於第[0042]段記載膠態氧化矽粒子上之電荷在此項技術領域中通常稱為 ζ 電位。爭專利說明書第[0111]至[0173]段載有 20 個具體實例，分別針對申請專利範圍中不同技術特徵作為實驗參數以茲證明本發明之功效，因此，系爭專利說明書已提供實施例，據以製造及使用申請專利之發明，並證明本發明可以解決先前技術的問題。
2. 系爭專利說明書雖然僅實施例 10 載有步驟測試法進行測量，但所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可延伸至系爭專利請求項之範圍。
3. 證據 10 實例 7 所示之 37 與 32 毫伏，依據其說明書第[0023]段第 3 至 4 行內容，係指粒子在以胺基矽烷化合物進行處理以前的 ζ 電位為零，再經胺基矽烷化合物處理後具有正 ζ 電位，故證據 10 所揭示 ζ 電位之數值，並非能對應至系爭專利所載「永久正電荷」之特徵。又查證據 7 至 13 均未揭示系爭專利請求項中有關永久正電荷之技術特徵，且所屬技術領域中具有通常知識並無法輕易完成系爭專利之發明，因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法結合證據 7 至證據 13 所揭示之內容，而能輕易完成系爭專利之發明。

(四)訴願決定見解：

1. 「永久」於所屬技術領域中之基本意義，縱非指永遠不會發生改變之情形，

亦係指除透過極端方式處理，於一般情形下物質不會改變其性質之情形。而系爭專利說明書僅記載粒子上之正電荷不會輕易地藉由（例如）沖洗、稀釋、過濾等方法而產生改變，並未具體說明氧化矽粒子之正電荷處於何種極端情形方會改變其性質，否則於一般情形下，不會因沖洗、稀釋、過濾等情形而改變其性質，則所屬技術領域中具通常知識者可否依系爭專利說明書所記載之內容，即能瞭解該「永久」正電荷之內容，即屬有疑。

2. 「正電荷」於所屬技術領域中已有其基本意義且其量測單位為「庫倫(C)」，系爭專利說明書均以「 ζ 電位」或「毫伏」作為量測對象或量測單位，然而「 ζ 電位」或「毫伏」於其技術領域中亦有其基本意義，與電荷不同，亦非電荷之單位，則系爭專利說明書將於其技術領域中已有基本意義之「 ζ 電位」或「毫伏」用來表達其基本意義以外之「正電荷」，是否會使所屬技術領域中具有通常知識者產生混淆，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利說明書所記載之內容，可否瞭解該「永久正電荷」之內容，亦屬有疑。
3. 證據 10 說明書實例 7 已揭示拋光化合物包含有經 3-（胺基丙基）三乙氧基矽烷處理之膠態氧化矽粒子，證據 10 說明書表 7 並列出添加至各拋光組合物之膠態氧化矽粒子的量，其中表 7 的 7A、7B、7C、7D 的拋光組合物其量測到之 ζ 電位（ZetaPotential）分別為 34 毫伏（mV）、36 毫伏（mV）、37 毫伏（mV）及 32 毫伏（mV），即可對應於系爭專利請求項 1「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少 15 毫伏（mV）」及請求項 2「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少 13 毫伏（mV）」技術特徵。則所屬技術領域中具通常知識者經參酌證據 10 揭示內容，是否仍無法輕易思及並完成系爭專利請求項 1「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少 15 毫伏（mV）之永久正電荷」技術特徵及請求項 2「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少 13 毫伏（mV）之永久正電荷」技術特徵，應有尚待釐清之處。

(五) 分析檢討

1. 專利審查基準第二篇第一章第 1.4 節審查注意事項「說明書之記載必須明確、易懂、不矛盾，原則上應使用發明所屬技術領域公知或通用的技術用

語，避免艱深不必要的技術用語。對於新創的或非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知悉的技術用語，申請人得自行明確的予以定義，經認定其並無其他等同之意義時，始得認可該用語。若技術用語本身在其技術領域中已有其基本意義，則不得用來表達其基本意義之外的不同意義，以免產生混淆」。

2. 訴願會將「永久」與「正電荷」拆開來看，認為是發明所屬技術領域公知或通用的技術用語，在其技術領域中已有其基本意義，亦有一定之規範與定義(含單位)；智慧局認為「永久正電荷」一詞，係新創的或非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知悉的技術用語，申請人得自行明確的予以定義，而系爭專利說明書已明確定義之。
3. 基於上述兩點，訴願會與智慧局就「永久正電荷」一詞見解歧異，導致對於證據 10 表 7 所揭之 34 毫伏 (mV) 等數值，判斷是否足以核駁系爭專利請求項 1 至 42 之進步性，產生完全不同的結果。

三、結論與建議：

現行專利法第 58 條第 4 項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「發明專利鑒於訴願會與智慧局就系爭專利中所載「永久正電荷」一詞，解釋上有明顯差異，進而導致訴願會撤銷本局所作舉發不成立之行政處分。惟系爭專利之專利權人已上訴至法院，目前刻於行政訴訟審理中，且舉發人與專利權人針對系爭專利亦有民事案件正在訴訟中，建議持續追蹤兩訴訟案件之處理結果，以確認法院最終之見解。



【專利案號】109212330N02
【專利名稱】晶圓載片清洗治具
【審定結果】請求項1至7舉發不成立
【相關法條】專利法第119條第1項第3款後段（108.11.1）
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】專利權歸屬之判斷
【判決字號】113行專訴字53
【判決日期】114.06.26

【判決摘要】

系爭專利請求項1之技術特徵1A'至1D'雖經原證4（JEDEC標準規範）證明屬先前技術，惟先前技術之揭露僅能證明該技術特徵非屬任一方之創作，尚不足以反面推論係由舉發人所創作或具有貢獻；又兩造已於另案民事訴訟中不爭執系爭專利具新穎性之技術特徵僅在於1E'、1F'，故本案應審究者為參加人（專利權人）就1E'、1F'及請求項2至7附屬技術特徵是否具有實質貢獻。依卷附雙方往來電子郵件及設計圖之寄件日期先後，參加人所提專證3、6、7均早於原告所提證據5、7、8，可證參加人於知悉原告所提技術內容前已完成相關創作；至抵頂面20度傾斜角設計，核屬該技術領域中具通常知識者參考已揭露之底面20度傾斜角設計即可輕易思及之簡單變更，難認原告就此具有實質貢獻。原告未能舉證證明參加人非系爭專利之申請權人，其訴為無理由。

一、案情簡介：

（一）案件歷程：

系爭專利為新型第M606835號「晶圓載片清洗治具」專利，申請日109年9月19日，同年11月9日核准公告，專利權人為林璟棠（下稱參加人，即專利權人）。舉發人欣興電子股份有限公司（下稱原告，即舉發人）以參加人並非系爭專利之真正創作人，非適格之新型專利申請權人，違反系爭

專利核准時專利法第 119 條第 1 項第 3 款後段規定為由提起舉發。案經智慧財產局（下稱智慧局，即原處分機關）審查，以 113 年 4 月 16 日專利舉發審定書為「請求項 1 至 7 舉發不成立」之處分。原告不服提起訴願，經濟部作成訴願駁回決定，原告仍不服，提起本件行政訴訟，法院並依職權裁定命參加人獨立參加訴訟。

(二)系爭專利請求項 1-7 內容：

1. 系爭專利請求項 1 記載一種晶圓載片清洗治具，包含（1A'）二結構相同且能分離地相互疊合之放置架；（1B'）各放置架包含一外框及複數放置單元，該複數放置單元排列設置於外框內；（1C'）各放置單元包含一內框、複數承載件及複數上限位件，內框圍繞形成一容置空間，複數承載件環繞間隔凸設於內框上且朝向容置空間突伸；（1D'）各承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自內框上方位置朝向容置空間方向向下傾斜；（1E'）向下傾斜角度為抵頂面最高點與最低點連接之假想線與經過最高點之假想水平線間之夾角；（1F'）複數上限位件環繞間隔凸設於內框頂側面。
2. 請求項 2 至 7 分別為請求項 1 之直接或間接附屬項，附屬技術特徵包含：底面為斜面且向上傾斜（2A'）、上限位件為外徑漸縮之錐狀體（3A'）、複數下限位件環繞間隔凸設於內框底側面（4A'）、下限位件為外徑漸縮之錐狀體（5A'）、抵頂面向下傾斜角度為 20 度（6A'）、底面向上傾斜角度為 20 度（7A'）

二、主要爭點及分析檢討：

(一)主要爭點：

系爭專利請求項 1-7 是否違反核准時專利法第 119 條第 1 項第 3 款後段「新型專利權人為非新型專利申請權人」之規定？

(二)舉發證據

- 1.證據 3：原告 2016 年建立之「H3 Coin Tray 開立及檢驗製程作業規範」。
- 2.證據 4：原告與參加人開發案修改會議紀錄。
- 3.證據 5：雙方往來電子郵件及 Tray 盤設計圖、實拍照片。

- 4.證據 6：原告 2008 年建立之「清洗 Tray 盤設計作業規範」。
- 5.證據 7：原告寄予參加人之 Tray 盤設計圖電子郵件。
- 6.證據 8：原告寄予參加人之 Clean Tray 設計調整需求電子郵件。

(三)行政訴訟階段原告所提證據：

原證 4：JEDEC 組織 DESIGN GUIDE 4.10 標準規範。

(四)行政訴訟階段參加人所提證據：

專證 3-7：參加人寄予原告之 Tray 盤設計圖電子郵件，其中專證 3 寄件日期 2014 年 12 月 8 日、專證 4 寄件日期 2018 年 3 月 30 日、專證 6 寄件日期 2006 年 3 月 21 日、專證 7 寄件日期 2019 年 3 月 22 日。

(五)智慧局審定見解：

智慧局審酌兩造所提電子郵件及設計圖往來之時間先後，認定專證 3、4、6 之寄件日期均早於原告所提證據 4、5、7、8 之日期，且系爭專利請求項 1 技術特徵 1A'、1B'見於專證 3，1C'見於專證 6，難認原告為系爭專利之真正創作人，故就原告所提原證 4（JEDEC 標準規範）未及審酌，逕以雙方往來文件時間先後為主要判斷依據，作成「請求項 1 至 7 舉發不成立」之處分。

(六)法院判決見解：

1. 法院就原證 4 之新證據地位予以審酌，並區辨「先前技術之揭露」與「創作貢獻之認定」二者判斷基準有別：原證 4 固可證明技術特徵 1A'、1B'、1C'屬先前技術，然其為國際組織 JEDEC 所制定之公開規範，非原告所擁有之技術，尚不足以反面證明該等技術特徵係原告之創作貢獻。
2. 法院並援引兩造於另案民事第 31 號準備程序中不爭執系爭專利具新穎性之技術特徵僅在 1E'、1F'之事實，認定本案應審究之範圍限縮於 1E'、1F'部分，無須就 1A'至 1D'重複論究創作歸屬。
3. 就 1E'、1F'部分，法院認定原告所提證據 8 之電子郵件記載為電話討論後之摘要，無法確認技術構想究係何方提出；而參加人所提專證 7（寄件日期早於證據 8）已揭露底面 20 度向上傾斜角設計，法院進一步認定抵頂面 20 度向下傾斜角之設計，核屬該技術領域中具通常知識者參考已揭露之底面斜角設計即可輕易思及之簡單變更，難謂原告就此具有實質貢

獻。

4. 就請求項 2 至 7 附屬技術特徵部分，法院逐項比對專證 3、6、7 之寄件日期，均早於原告所提對應證據 5、7、8 之日期，據以認定參加人於知悉原告所提技術內容前已完成各附屬技術特徵之創作，原告就此均無貢獻。
5. 此外，法院亦指出原告於起訴理由中一方面主張原證 4 已揭露系爭專利請求項 1 技術特徵而不具新穎性（專利權客體爭執），另一方面又以本件舉發原以「專利權人非專利申請權人」為由提起（專利權主體爭執），二者性質不同，不得同時主張，且舉發階段原未提出客體爭執，該部分主張不應予審究。

(七)分析檢討

1. 法院認為原證 4 足以證明系爭專利請求項 1 技術特徵 1A'、1B'、1C'均屬先前技術，惟未揭露 1D'之複數承載件及上限位件，該部分依系爭專利說明書自承先前技術及專證 6 圖式，亦非任一方之創作；復依兩造於另案民事第 31 號準備程序不爭執系爭專利具新穎性之技術特徵僅在 1E'、1F'，故本件應審究之範圍限縮於 1E'、1F'及請求項 2 至 7 之附屬技術特徵。法院逐一比對兩造往來電子郵件及設計圖之寄件日期先後，認定參加人所提專證 3、6、7 均早於原告所提對應證據 5、7、8，堪認參加人早於知悉原告技術內容前已完成相關創作；至於抵頂面 20 度傾斜角設計，核屬參考已揭露底面 20 度傾斜角設計所為簡單變更，非原告之創作貢獻。原告所提證據 8 僅為電話討論摘要，無法確認技術構想之提出者，不足以推翻參加人之創作貢獻。從而，法院認定系爭專利請求項 1 至 7 均未違反核准時專利法第 119 條第 1 項第 3 款後段規定，原處分及訴願決定並無違誤，判決原告之訴駁回。
2. 原處分與判決之主要差異在於論理層次之深化，原處分僅以雙方文件往來時間先後為主要判斷依據，未進一步區辨先前技術之揭露與創作貢獻歸屬之關係；法院則明確闡述「先前技術之揭露僅能證明技術特徵非屬任一方之創作，不能反面推論係由舉發人所創作」之法理，並運用「該

技術領域具通常知識者所能輕易思及之簡單變更」概念，就雙方均有部分接觸之技術特徵（如抵頂面與底面同為 20 度角設計），認定仍應歸屬於先行揭露設計之一方，強化並補充了原處分認定之論理基礎。

3. 另法院就「專利權主體爭執」與「專利權客體爭執」不得同時主張之程序法理予以闡明，對於舉發人於行政救濟階段一併主張新穎性欠缺之情形，具有一定之指標意義，可作為後續類似案件審查主體與客體爭執競合問題之參考。

三、結論與建議：

- (一)有關專利申請權人之爭執，係主張系爭專利之申請權人並非真正專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請者。專利申請權人（創作人）認定之舉證責任分配，以「專利權人為非專利申請權人」為由提起舉發者，舉發人應就其主張負舉證責任；倘舉發人所提證據不足以證明系爭專利之創作歸屬有誤，即應為舉發不成立之處分。實務上宜以雙方技術文件、設計圖面之作成與往來時間先後，佐以技術特徵是否已於較早文件中揭露，作為認定創作歸屬之客觀依據。
- (二)舉發人主張系爭專利技術特徵為先前技術（如本案原告所提原證 4 之 JEDEC 標準規範）者，僅能證明該技術特徵非屬任一方之創作，尚不足以反面推論該技術特徵係由舉發人所創作或具有貢獻。審查此類舉發案件時，應留意「先前技術認定」與「創作貢獻認定」二者判斷基準有別，不宜混為一談。