



專利審查實務案例探討

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊



掃我!!



報告單位：專利三組

探討

- 引證間的組合動機
- 重要技術特徵的舉證責任

探討

○ 引證間的組合動機

➤ 引證間不具組合動機

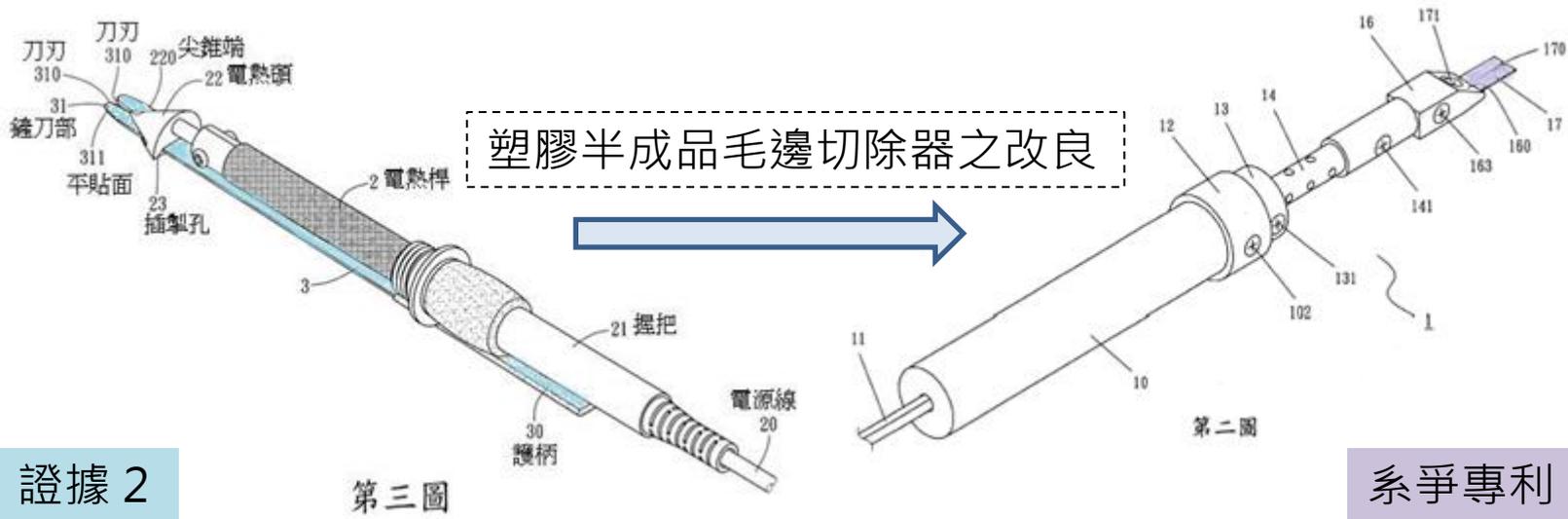
- 案例1 智財法院105,行專更(二),1 1051027
- 案例2 智財法院105,行專訴,54 1060315

➤ 引證間具合理組合動機

- 案例3 智財法院105,行專訴,23 1051013

案例 1

IP法院 105, 行專更(二),1



證據 2

系爭專利

101年

102年

103年

105年

智慧局

智財法院

最高行政法院

智財法院

最高行政法院

智財法院

審定舉發不成立
(具進步性)

102,行專訴,
63號行政判決
撤銷原處分

103,判,126號
行政判決
原判決廢棄

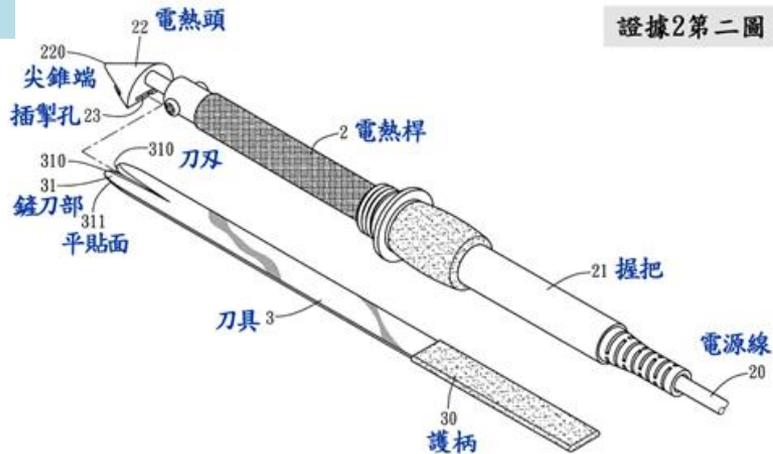
103,行專更(一),1
號行政判決
撤銷原處分

105,判,75號
行政判決
原判決廢棄

105,行專更(二),1
號行政判決
原告之訴駁回

經濟部
訴願駁回

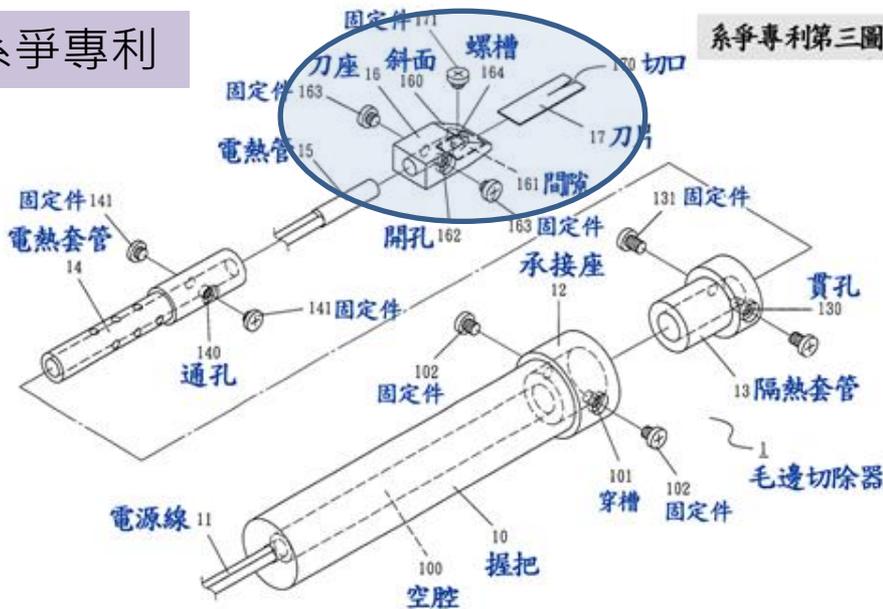
證據 2



智財法院102,行專訴,63號判決理由

- 系爭專利之一可替換式刀片，容入刀座間隙內，刀片頂緣具有一切口，用以割除一半成品之毛邊技術特徵，為證據2組設於電熱桿之刀具，其電熱頭底面的插掣孔23，刀具前端設有近Y形之鏟刀部31，鏟刀部中央設為相對設置之刀刃310所揭露。

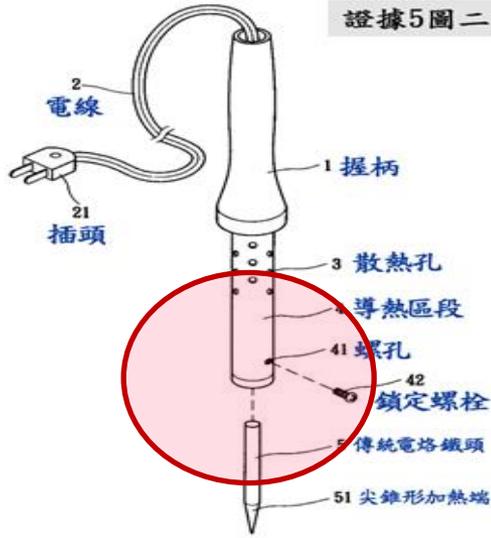
系爭專利



最高行政法院103,判,126號判決理由

- 系爭專利係利用固定件鎖固刀片，證據2則利用手握持方式固定長條貼合型刀具，兩者所運用之技術手段明顯不同。此外，系爭專利較證據2具有方便更換刀片，及刀片與刀座穩固夾持之功效，且兩者於刀片之相對長短有別，系爭專利於熱傳導及刀片更換耗損等方面，具有節能減碳之功效。

證據 5



智財法院102,行專訴,63號判決理由

- 證據2、證據5及證據6皆具有利用電熱管產生熱能之共同技術特徵，是熟習該項技術者當遭遇電熱傳導問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合。

證據 2



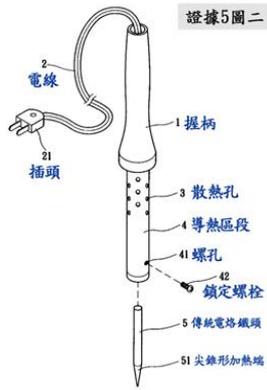
最高行政法院103,判,126號判決理由

- 證據5、證據6均係有關電烙鐵之新型專利，其所欲解決之問題與系爭專利明顯不同，其等與證據2均無合理之組合動機以完成系爭專利之技術特徵。

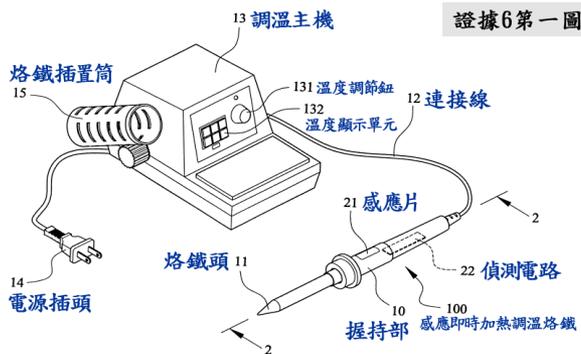
證據 2



證據 5



證據 6



技術領域

塑膠、橡膠製品之毛邊切除器

解決問題

一般剪刀或刀具經常發生毛邊去除不均而損及成品造成不良率

作用功效

方便快捷，且更能平整地去除塑膠、橡膠製品毛邊之切除器。

技術領域

一種電烙鐵結構改良，解決傳統電烙鐵頭之單點單線式焊點功能。

解決問題

傳統電烙鐵頭之單點單線式焊點功能，對於積體電路、排阻、排容等型態之表面黏著元件進行焊接時，在使用上極為不便

作用功效

達到多點雙線式之焊點功能。

技術領域

一種感應即時加熱調溫烙鐵

解決問題

解決一般電烙鐵無法迅速補償烙鐵頭溫度的問題。

作用功效

在烙鐵之握持部裝設感應片及偵測電路，不會有烙鐵頭溫度不夠的現象。



105, 行專更(二), 1判決理由

- 證據5 之鎖定螺栓固定方式與證據2 利用手持式固定長條貼合型刀具，兩者之技術內容間具有本質上差異，證據2 與證據5並無相同或相對應之結構，所屬技術領域中具有通常知識者無法輕易組合證據2及證據5... 證據6 ...其並未揭示以螺槽與固定件接合固定之技術內容，且證據6 與證據2 亦無相同或相對應之結構，其與證據2 並無合理組合動機。

系爭專利申請專利範圍的解釋

系爭專利與主要證據比對

證據間是否具組合動機

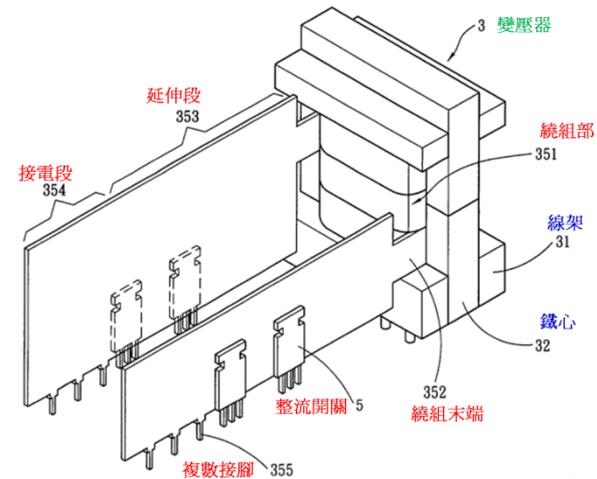
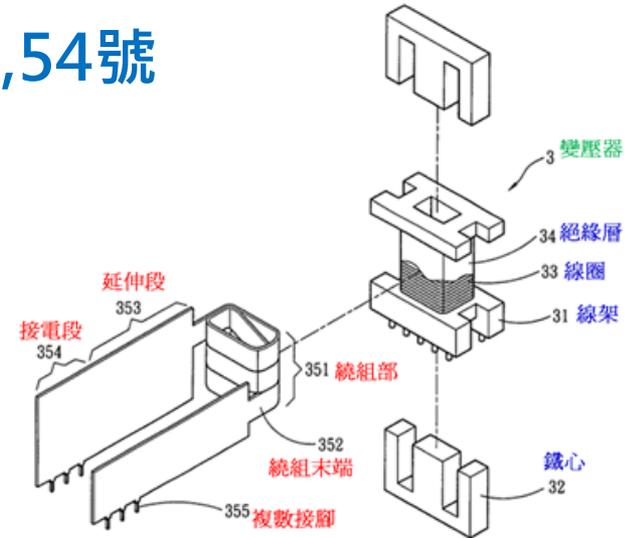
整體考量

進步性判斷

案例 2

• IP法院 105年,行專訴,54號

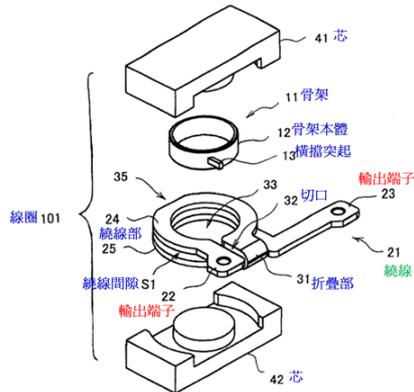
- **系爭專利**
- **技術領域**：一種變壓器繞組結構，係由至少一鐵心以及一初級繞組與次級繞組形成一變壓器...
- **解決問題**：隨著輸出電流之上升將迫使銅箔不斷加寬，...造成空間狹窄、元件難以配置之問題...銅線的利用率下降...
- **作用功效**：...該次級繞組藉該延伸段與接電段跨接於該電路板上可節省佈線之空間；另，該延伸段或接電段亦可連接至少一電子元件，並且該延伸段亦增加了與空氣接觸之面積，使其具有散熱功效。



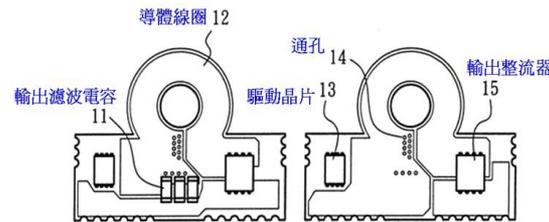
IP法院 105年,行專訴,54號

- 證據5、證據6均為平面變壓器，其藉由印刷電路板上的銅線或銅箔導電、導熱，本就不具有系爭專利所描述之延伸段與接電段。且其製作方式及需面對的問題，與證據2或系爭專利之傳統變壓器差異甚大，故難以藉證據5、6所揭露之技術內容，將「該延伸段可接設有電性連接至該電路板上之電子元件」之技術特徵附加於證據2上。

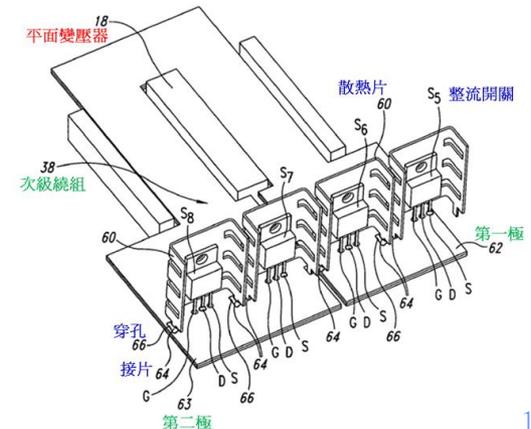
證據2



證據5



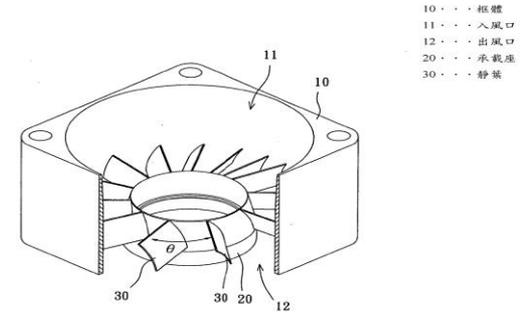
證據6



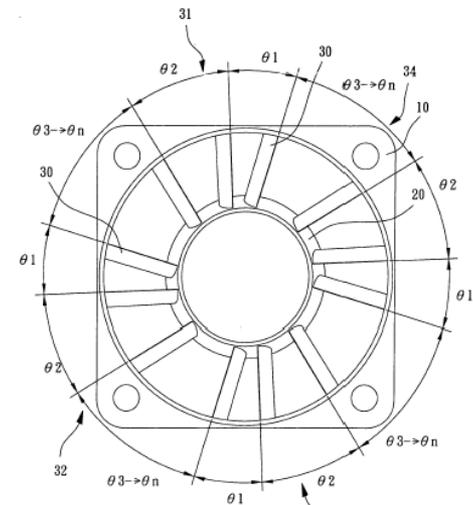
案例 3

IP法院 105,行專訴,23

- **系爭專利**
- **技術領域**：一種軸流式散熱風扇之扇框，包含一框體、一承載座及數個靜葉...
- **解決問題**：當該扇輪之各葉片驅動氣流進行散熱作用的過程中，則容易產生相同振動頻率的噪音(Tone)，並經由空氣的傳遞進一步形成單一頻率的噪音。
- **作用功效**：...該數個靜葉所分別形成的數個夾角具有二種以上之角度值，可於氣流通過各該靜葉的過程中較不易產生相同振動頻率的噪音。



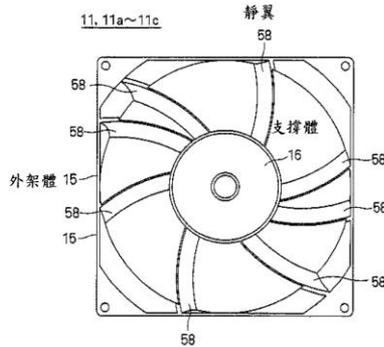
第 2 圖



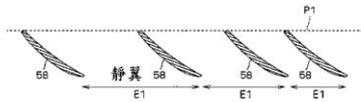
第 5 圖

證據 2

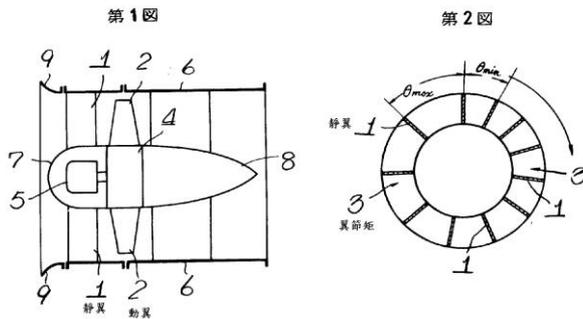
【圖13】



【圖14】



證據 3



技術領域

一種風扇裝置，該風扇裝置包含一框體的外架體、一支撐體，以及連接外架體及支撐體間的靜翼

解決問題

因葉片所發生之空氣流與靜翼間之干擾所產生之噪音的頻率集中

作用功效

將靜翼間相對於葉片周向以間隔E1作成不相等間隔，使有效降低處於噪音的尖峰頻率的音壓

技術領域

一種軸流送風機，具有靜翼1及動翼2

解決問題

逐漸改變靜翼列或者是stay列之翼節距

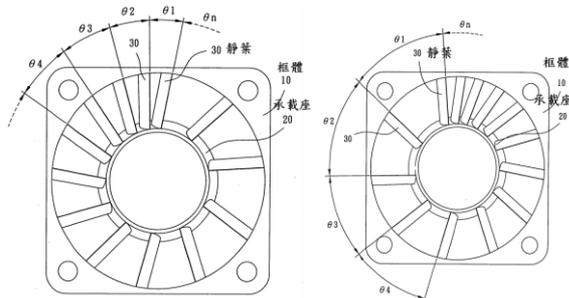
作用功效

對相鄰的翼間之節距提供能減少因靜翼與動翼的干擾所造成之噪音頻率的大小差

IP法院 105年,行專訴,23號

- 證據2、3之技術手段均運用於圓周上以非同一間距排列設置之數個靜翼，使二相鄰靜翼之間分別具有不同夾角，與系爭專利所欲解決之問題及解決問題之技術手段相同，因此，該證據2與證據3有合理組合動機。

系爭專利

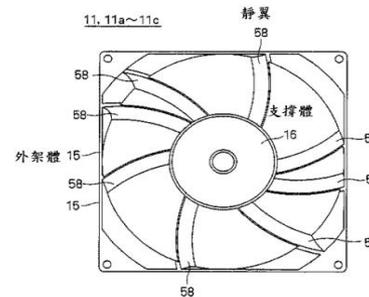


第 3 圖

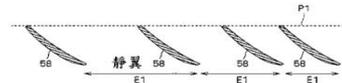
第 4 圖

證據2

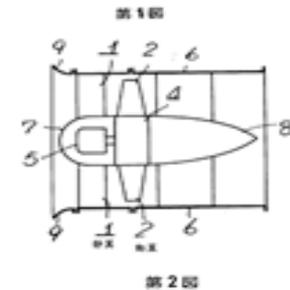
【圖13】



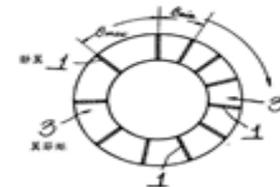
【圖14】



證據3

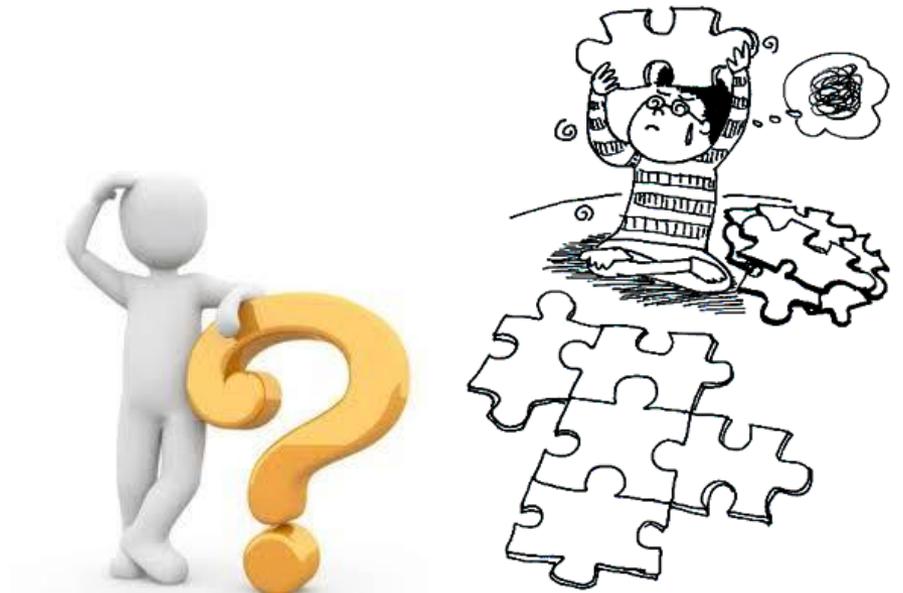


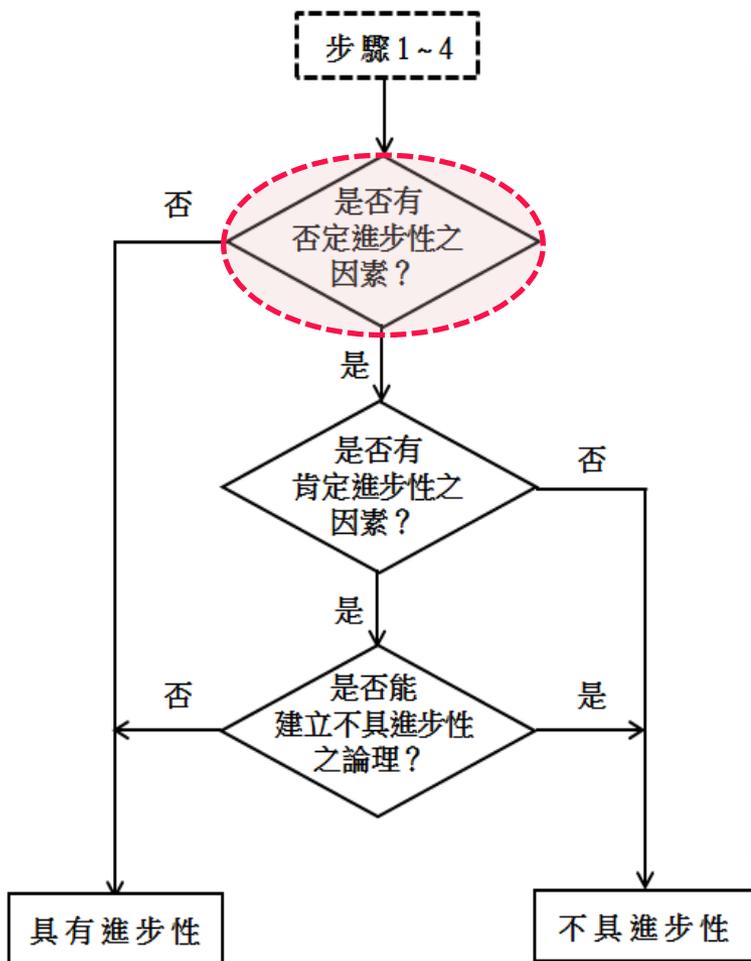
第 2 圖



避免無具體理由的拼湊組合

- 最高行政法院 103年,判,126號---
- 「...縱然舉發證據分別含有系爭專利之各技術特徵，仍須探究有無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所揭露之技術作成系爭專利之組合態樣？」





3.4.1 否定進步性之因素

3.4.1.1 有動機能結合複數引證

- (1) 技術領域之關連性
- (2) 所欲解決問題之共通性
- (3) 功能或作用之共通性
- (4) 教示或建議

3.4.1.2 簡單變更

3.4.1.3 單純拼湊

3.4.2 肯定進步性之因素

3.4.2.1 反向教示

3.4.2.2 有利功效

3.4.2.3 輔助性判斷因素

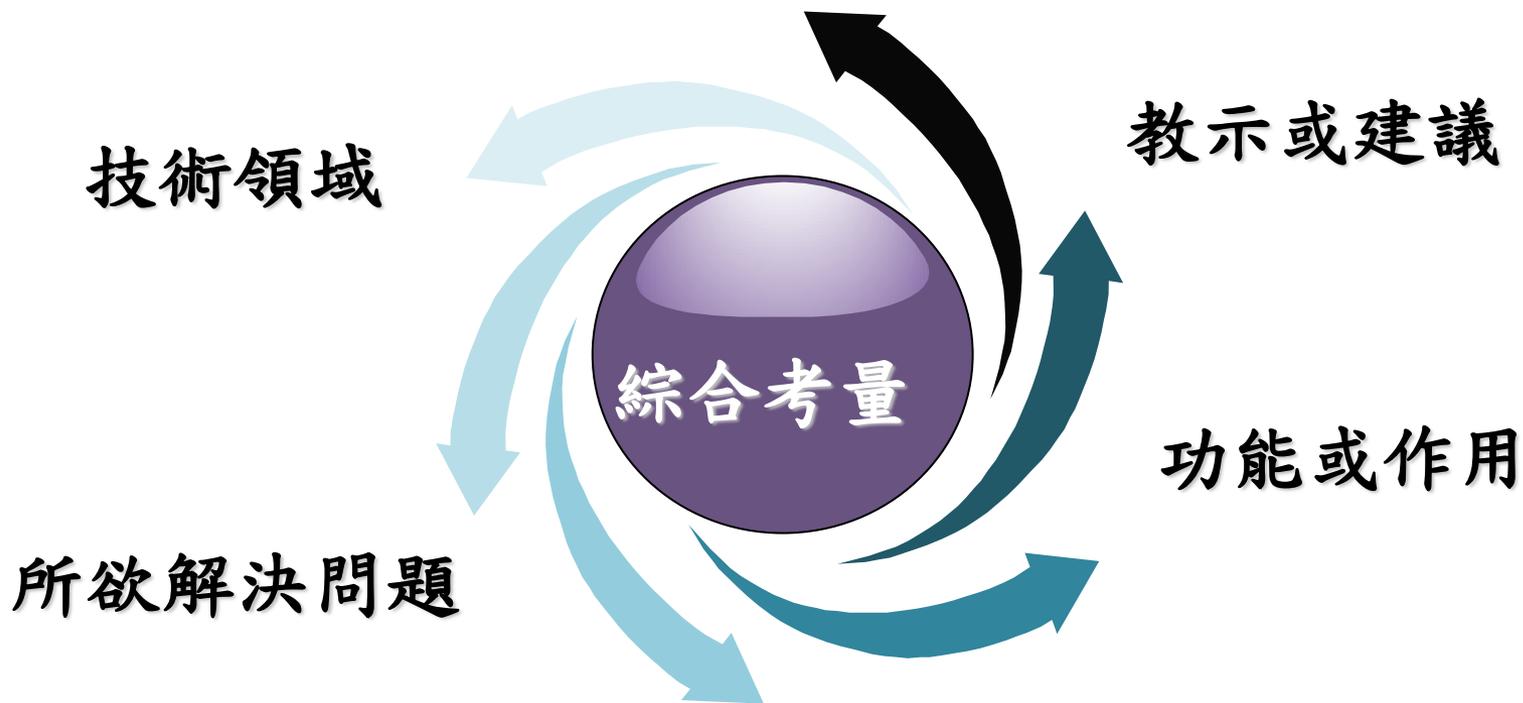
- (1) 發明具有無法預期之結果
- (2) 發明解決長期存在的問題
- (3) 發明克服技術偏見
- (4) 發明獲得商業上的成功



得**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。

一般而言，**存在愈多**前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。

進步性判斷之步驟5的流程圖(106年7月)



是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。(106年7月發明專利審查基準第三章「3.4.1.1有動機能結合複數引證」)

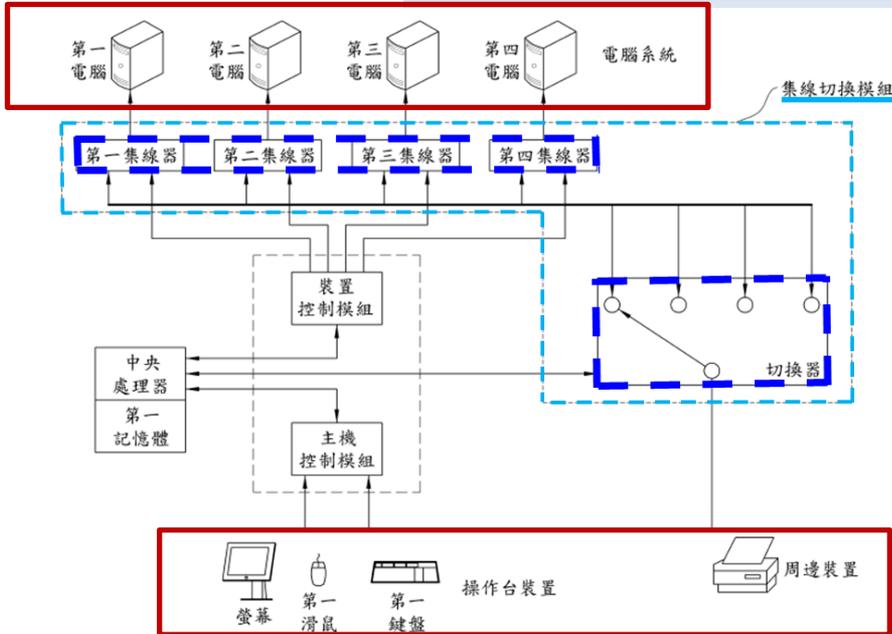
探討

- 重要技術特徵的舉證責任

➤ 案例4 最高行政法院104年度判字第307號

• 案例4--最高行政法院104年度判字第307號

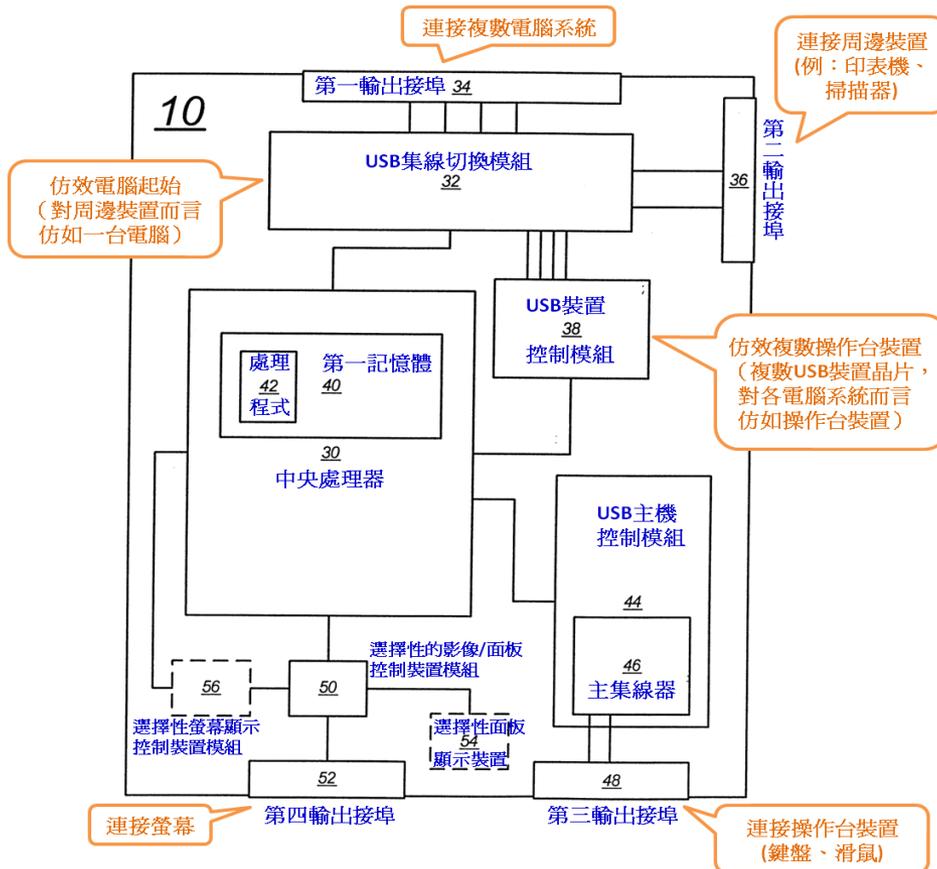
電腦操作台與週邊裝置訊號切換器



系爭專利係為改良習知 KVM 切換器進行切換時，其周邊資料流會被中斷之缺失，而研發出可同時做為周邊裝置切換器之發明。



系爭專利



系爭專利說明書之實施例僅記載德州儀器公司生產USB集線器晶片，至於「由中央處理器韌體所控制的矩陣類比切換器」，於系爭專利優先權日前是否屬於習知，則未論及，尚難憑以認定該構件亦屬習知。

其次，此模組如何建構，上開實施例僅稱「可使用應用特殊整合電路設計方法論建構」而已。至於「晶片規格書」、「應用特殊整合電路設計方法」為何？

原判決逕認熟習自動切換器技術領域者，參酌「晶片規格書」、「應用特殊整合電路設計方法」，即能完成系爭專利「集線切換模組」之技術特徵，有認定事實**未憑具體證據**及**理由不備**之違法。



習知技術?



組合動機?

況卷查亦無證據證明德州儀器公司所生產之USB 集線器晶片，係專供系爭發明之切換器所使用，則建構集線切換模組勢需經由系統架構設計及程式撰寫，始能完成；則**能否僅以上開實施例所述，逕認系爭專利集線切換模組為習知技術，非無疑問。**

重要技術特徵的舉證責任

IP法院，104年行專更(一)第3號

- ...不得逕以系爭專利說明書實施例中僅單純揭露了德州儀器公司生產USB集線器「晶片元件」，即直接推導出系爭專利請求項1「集線切換模組」中「USB集線器」及「矩陣類比切換器」等元件為習知技術....。
- ...**組合證據時應考量組合動機以及組合的難易度**，而證據1以軟體分送資料封包，更原證1則以類比切換器決定路徑，前者靈活性高，...但由於每個資料封包都需經軟體判斷，故資料傳遞速度較慢；後者則是資料傳遞速度快，但資料路徑的切換較生硬，亦造成更原證1無法持續仿效操作台裝置。**兩者技術手段及功效差異甚大，組合難度高，亦欠缺組合之動機**，雖然兩證據分別揭露系爭專利請求項1部分技術特徵，但無法輕易將該些技術特徵結合。



縱使系爭專利之構件均為習知，但其技術特徵的組合手段及組合後的功效，仍須舉證證明是否為所屬該技術領域者所能輕易完成。



- 對於系爭專利中之重要技術特徵，舉發人應負舉證責任，原則上應檢附引證文件，不宜僅以「習知技術」為舉發之理由。

不得以說明書中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成申請專利之發明能輕易完成而不具進步性之判斷；應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。

---現行發明專利審查基準「3.6審查注意事項(2)」



謝謝聆聽

