

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,109
 【裁判日期】 991223
 【裁判案由】 新型專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第109號
 99年12月2日辯論終結

原 告 竝和企業有限公司
 代 表 人 林宏彥
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花（局長）住同上
 訴訟代理人 薛惠澤
 參 加 人 參聯國際貿易有限公司
 代 表 人 陳雪珍

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年5月26日經訴字第09906056700號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國96年5月30日以「安全輪胎構造」向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第96208864號形式審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第M324606號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人參聯國際貿易有限公司於97年3月28日以其違反專利法第93條、第94條第1項第1款、第4項及第95條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。嗣原告於97年5月12日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被告審查，認該更正本與97年1月1日原告公告本相較，為申請專利範圍之減縮及誤記事項之更正，且未實質擴大或變更申請專利範圍，准予更正，本件舉發案應依前揭更正本審查，並認系爭專利有違專利法第94條第1項第1款、第4項及第95條之規定，以98年12月22日（98）智專三（三）05048字第09820819370號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年5月25日經訴字第09906056700號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告之主張：

（一）證據2之結構係為圓環膠體緊束在車輛的輪圈，即指圓環膠體與車輛輪胎間具有間隙，且圓環膠體設有數小孔洞，該小孔洞設有氣嘴供填入氣體至圓環膠體與車輛輪胎間之間隙；其技術特徵係圓環膠體的內周緣約等同此輪圈的輪輞周緣，

而其體積則大約為此輪胎內充氣空間的一半；且其內周緣中設有一凹槽，凹槽內並有數小孔洞貫穿此「圓環膠體」達至外周緣而成者。另證據3 之結構及主要技術特徵係為一與外胎分離之安全內胎，由弧形安全內胎胎面，安全內胎凸圓體，安全內胎內徑凸起等組合而成，其弧形安全內胎胎面與外胎間具有一間隙空間，該間隙空間供充填入氣體。證據2 、3 之結構內、外胎體皆保持有間隙，而該間隙空間供填入氣體。反觀系爭專利之技術特徵為內外胎體分離，而內胎環體之斷面係呈圓型緊貼於外胎環體之內壁，二者間無設置充氣空間，亦無須灌注空氣，結構上與證據2 、3 明顯具有差異。

(二)證據2 係由數孔洞灌注氣體至輪胎及膠體間之輪胎內空間，使膠體與輪胎間具有一緩衝，當輪胎刺入尖銳物時，上述空間所填入氣體之外洩，將使輪胎行駛不穩定；且輪圈與輪胎間所設膠體，仍使輪圈與輪胎間有間隙，故尖銳物會因輪胎之轉動使穿刺處產生擴孔效應。證據3 之安全內胎與外胎間充入氣體，而安全內胎之凸圓體接觸外胎之內壁，於外胎受穿刺時安全內胎與外胎間之氣體洩除，而外胎內縮使弧形安全內胎胎面與外胎內接觸，但前述空氣於瞬間洩除時仍會造成行駛不穩定之狀態。而系爭專利之外胎體受尖銳物刺穿時，係直接插入內胎環體中，不致造成外胎體之擴孔，且不使破胎之外胎產生行駛不穩定之狀態，功能上而言亦可避免爆胎之產生。

(三)證據3 於80年核准，證據2 於96年核准，二案相距16年，無法揭露系爭專利之結構，可見系爭專利並非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前先前技術可輕易完成。另依專利法第56條第4 項之規定，參酌圖式可得知系爭專利申請專利範圍內未界定之內、外胎緊貼的特徵，且原告已於言詞辯論庭提供比對，是以，系爭專利較證據2 、3 具備新穎性、進步性。

(四)聲明：撤銷訴願決定及原處分。

三、被告之主張：

(一)系爭專利申請專利範圍第1 項係一種安全輪胎構造，其係包括：一外胎體，該外胎體係與內胎環體配合；一內胎環體，該內胎環體係與外胎體呈分離設置，且該內胎環體係設於外胎體內，而內胎環體之斷面係呈圓型。證據2(即96年2 月8 日申請並於96年12月11日公告之第96202407號專利案) 揭露一種充氣式輪胎防爆備胎之結構，其係直接於現用一般車輛輪胎中，置入一橡膠材質製成之實心圓環膠體，且緊束在此車輛的輪圈上而成者；其改良在於：本圓環膠體的內周緣約等同此輪圈的輪輞周緣，而其體積則大約為此輪胎內充氣空間的一半；且其內周緣中設有一凹槽，凹槽內並有數小孔洞貫穿此「圓環膠體」達至外周緣而成。而證據3(即第792106 02號專利案) 係一種安全內胎結構，主要係具有一與外胎分離之安全內胎，具有弧形安全內胎胎面，安全內胎凸圓體，安全內胎內徑凸起等特徵，其中安全內胎胎面係與外胎內部保持一適當的間隙，安全內胎內徑凸起係與鋼圈保持一適當距離，安全內胎整體係由形變較小的硫化橡膠所一體成形者

。

(二)系爭專利於97年5月12日提出系爭專利申請專利範圍更正本，其主要係將原公告申請專利範圍第1項及第10項刪除，原第2項則改寫為第1項獨立項，原第11項改寫為第9項獨立項，因而舉發理由針對原申請專利範圍第1項及第10項之爭點已不復存在，因而本件舉發案係依：由證據2可證明系爭專利申請專利範圍第3項及第11項擬制喪失新穎性；由證據3可證明系爭專利申請專利範圍第2項、第3項、第10項、第11項不具新穎性；由證據3可證明系爭專利申請專利範圍第1項、第4項至第8項、第9項、第12項至第16項不具進步性；第6項至第8項及第14項至第16項僅作材料之簡單變化，非為對物品之形狀、構造或裝置之創作加以審查。而本件答辯僅就原告不服被告所認舉發成立之部分予以審究，合先敘明。

(三)經比對系爭專利申請專利範圍第1項與證據3所揭露之技術特徵，可見證據3之「外胎、安全內胎、安全內胎係由形變較小的硫化橡膠所一體成形者」已揭示系爭專利申請專利範圍第1項「外胎體、內胎環體，且該內胎環體係設於外胎體內」之結構與連接關係，所差別僅在系爭專利申請專利範圍第1項之內胎環體之斷面係呈圓型，而證據3之安全內胎的斷面非呈圓形，然該等單純內胎環體外型不同之技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據3即能直接置換，且未產生無法預期的功效，故由證據3可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(四)系爭專利申請專利範圍僅主張具有一外胎體，該外胎體係與內胎環體配合；一內胎環體，該內胎環體係與外胎體呈分離設置，且該內胎環體係設於外胎體內，而內胎環體之斷面係呈圓型，並未界定起訴理由所謂外胎體內壁與內胎環緊貼之技術特徵，而與證據2、3之結構特徵有所不同；自亦無從知悉所謂系爭專利相較證據2、3更具有防止爆胎問題之功能，而能產生無法預期之功效，進而認系爭專利具新穎性及進步性，起訴理由不足採。

(五)聲明：駁回原告之訴。

四、參加人之主張：

參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀或作何聲明。

五、本件之爭點：

(一)證據2是否可證明系爭專利申請專利範圍第3及11項擬制喪失新穎性？

(二)證據3是否可證明系爭專利申請專利範圍第2、3、10及11項不具新穎性？

(三)證據3是否可證明系爭專利申請專利範圍第1、4至8、9、12至16項不具進步性？

六、本院得心證之理由：

(一)系爭專利「安全輪胎構造」申請日為96年5月30日，被告於96年10月11日形式審查核准專利，其是否有應不予專利之情事，自應以核准處分時所適用之93年7月1日施行之專利法規定為斷。按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、

構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條暨第94條第1項前段所規定。惟如新型係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」、「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利」，仍不得依本法申請取得新型專利，同法第94條第1項第1款、第4項及第95條復定有明文。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

(二)原告於97年5月12日提出系爭專利申請專利範圍之更正本，該更正本與97年1月1日之原公告本相較，主要係將原申請專利範圍第1項刪除，將原申請專利範圍第2項併入第1項後做為第1項獨立項，及將原申請專利範圍第10項刪除，將原申請專利範圍第11項併入第10項後做為第9項獨立項，並將其餘各申請專利範圍依序重新編號，另將原申請專利範圍第3項之「高支撐性結構」更正為「內胎環體結構」。因前揭更正為申請專利範圍之減縮及誤記事項之訂正，且未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，應准予更正，被告對此亦不爭執，故本件應依更正後之申請專利範圍為審查。系爭專利經更正後之申請專利範圍共計有16項，第1、9項為獨立項，其餘為附屬項。（相關圖示如附件一所示）。

(三)本件參加人所提之舉發證據計有：證據2係96年2月8日申請，於96年12月11日公告之第96202497號「充氣式輪胎防爆備胎之結構」新型專利案；證據3為80年4月21日公告之第79210602號「安全內胎結構之改良」新型專利案。（相關圖示如附件二、三所示）。

(四)證據2是否可證明系爭專利申請專利範圍第3項擬制喪失新穎性？

1.按判斷請求項中所載之發明相較於引證文件中所揭露之先前技術不具新穎性之四種態樣為：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，以及(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。其中，「直接置換」不具新穎性，係指差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，亦即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參酌引證文件即能直接置換者。是以如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：①「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。③以通常知識將技術特徵置換，係基於兩者對於系爭案整體技術不會產生不同功效。

2. 系爭專利申請專利範圍第1 項所請範圍可知，一種安全輪胎構造，包括外胎體及內胎環體，該內胎環體與外胎體是呈分離設置，內胎環體係設於外胎體內，而內胎環體之斷面是呈圓形。第2 項則為：如申請專利範圍第1 項所述之安全輪胎構造，其中，內胎環體結構係為彈性體。第3 項則為：如申請專利範圍第2 項所述之安全輪胎構造，其中，彈性體係呈實心狀態。系爭專利申請專利範圍第3 項為申請專利範圍第2 項之附屬項，所請範圍除包含第2 項所有技術特徵外，另限定所請彈性體係呈實心狀態。
 3. 依證據2 說明書及圖式內容可知，其係提供一種充氣式輪胎專用的防爆備胎，此備胎結構為一橡膠材質製成之實心圓環膠體，直接嵌入現用車輛的輪胎內且緊束在其輪圈上而成。第三圖為輪圈（10）、本創作（11）及輪胎（12）組合完成一體之完整位置。其中小孔洞（14）、內周緣中的凹槽（15）及輪胎內空間（17），皆為打氣入輪胎內的空氣流動空間。
 4. 經比對系爭專利申請專利範圍第3 項與證據2，證據2 已揭示系爭專利申請專利範圍第3 項所請安全輪胎有關內胎環體與外胎體是呈分離狀態，且該內胎環體係設於外胎體內，內胎環體為實心彈性體等技術特徵。二者差別在於申請專利範圍第3 項所請內胎環體之斷面是呈圓型；而證據2所 揭示的實心圓環膠體是在內周緣中設有凹槽的結構。然經參酌證據2 說明書之內容可知，該實心圓環膠體的內周緣等同於輪圈的外周緣，且其內周緣中設有一凹槽，凹槽內設有數小孔洞貫穿此膠體達至外周緣而成者。其中內周緣中的凹槽及凹槽內的數小孔洞皆是打氣時的空氣流通路，內周緣中的凹槽是裝卸實心圓環膠體與輪胎齊入輪圈時的可壓縮彈性空間。惟系爭專利申請專利範圍第3 項所請內胎環體則是實心圓型彈性環體，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎。
 5. 是以，由證據2 形式上明確記載的內容以及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容皆無法得到系爭專利申請專利範圍第3 項所請內胎環體是斷面呈圓型之彈性環體，且二者因結構上的不同，其功效亦不相同。故證據2 的實心圓環膠體與系爭專利申請專利範圍第3 項所請內胎環體並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換，證據2 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項 擬制喪失新穎性。原處分對於上開差異如何為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2 即能直接置換，並未具體論述，即逕謂證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第3 項擬制喪失新穎性，尚嫌率斷。
- (五)證據2 是否可證明系爭專利申請專利範圍第11項擬制喪失新穎性？
1. 系爭專利申請專利範圍第11項為申請專利範圍第10項之附屬項，所請範圍除包含第10項所有技術特徵外，另限定所請彈性體為呈實心狀態。
 2. 經比對系爭專利申請專利範圍第11項與證據2，證據2 已揭示系爭專利申請專利範圍第11項所請安全輪胎有關內胎環體與外胎體是呈分離狀態，且該內胎環體係設於外胎體內，內

胎環體為實心狀態之彈性體等技術特徵（理由同前），證據2 第2 圖亦已揭示系爭專利外胎體設有容置部及卡制部的結構。二者差別在於申請專利範圍第11項所請內胎環體之斷面是呈圓型的結構；而證據2 所揭示的實心圓環膠體是在內周緣中設有凹槽，凹槽內並有數小孔洞貫穿的結構。然經參酌證據2 說明書之內容可知，該實心圓環膠體的內周緣等同於輪圈的外周緣，且其內周緣中設有一凹槽，凹槽內設有數小孔洞貫穿此膠體達至外周緣而成者。其中內周緣中的凹槽及凹槽內的數小孔洞皆是打氣時的空氣流通路，內周緣中的凹槽是裝卸實心圓環膠體與輪胎齊入輪圈時的可壓縮彈性空間。惟系爭專利申請專利範圍第11項所請內胎環體則是實心圓型彈性環體，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎。

3. 是以，由證據2 形式上明確記載的內容以及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容皆無法得到系爭專利申請專利範圍第11項所請內胎環體是斷面呈圓型之彈性環體，且二者因結構上的不同，其功效亦不相同。故證據2 的實心圓環膠體與系爭專利申請專利範圍第11項所請內胎環體並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者，證據2 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第11項擬制喪失新穎性。原處分對於上開差異如何為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2 即能直接置換，並未具體論述，即逕謂證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第11項擬制喪失新穎性，尚嫌率斷。

(六)證據3 是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、10及11項不具新穎性？

1. 按有關新穎性之審查，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容以及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。
2. 系爭專利申請專利範圍第2 項為申請專利範圍第1 項之附屬項，所請範圍除包含第1 項所有技術特徵外，另限定所請內胎環體結構係為彈性體。系爭專利申請專利範圍第3 項為申請專利範圍第2 項之附屬項，所請範圍除包含第2 項所有技術特徵外，另限定所請彈性體係呈實心狀態。系爭專利申請專利範圍第10項為申請專利範圍第9 項之附屬項，所請範圍除包含第9 項所有技術特徵外，另限定所請高支撐性結構係為彈性體。系爭專利申請專利範圍第11項為申請專利範圍第10項之附屬項，所請範圍除包含第10項所有技術特徵外，另限定所請彈性體係呈實心狀態。
3. 依證據3 之創作說明（3 ）內容可知，使用本創作時，外胎體係正常地充入氣體，當輪胎洩氣時，安全內胎內徑凸起（2-6 ）立即嵌入鋼圈的互補構造上，以防止洩氣外胎的脫落，並藉此嵌合所產生的高度，支撐鋼圈與地面保持適當距離，以確保車輛行進之方向。第二圖所示安全內胎兩側之凸圓體係與外胎內部的胎面、腹交接處保持適當的接觸，以使外胎胎面（1-1 ）與安全內胎胎面（2-5 ）間保持一適當的距離（2-1 ）；另在車輪鋼圈與安全內胎內徑凸起（2-6 ）間

，亦保持一適當的內部間隙（2-3）。

4. 經比對證據3 與系爭專利申請專利範圍第2、3、10及11項，證據3 已揭示系爭專利申請專利範圍第2 項所請安全輪胎有關內胎環體與外胎體是呈分離狀態，且該內胎環體係設於外胎體內，內胎環體為實心彈性體等技術特徵，證據3 第1 圖亦已揭示系爭專利外胎體設有容置部及卡制部的結構。二者差別在於申請專利範圍第2、3、10及11項所請內胎環體之斷面是呈圓型的結構；而證據3 所揭示的則是由彈性橡膠所構成的安全內胎，其中該等彈性橡膠在朝向外胎內部的外形，係製成圓弧型輪胎狀，在截面為圓弧狀的左、右兩邊各設有對稱的凸圓體（即安全內胎凸圓體），安全內胎內徑凸起的結構。
5. 參酌證據3 說明書之內容可知，證據3 所揭示之安全內胎，其中安全內胎凸圓體，係用以與外胎內部保持適當的接觸，並藉兩側的凸圓體與輪胎內部接觸所產生的磨擦力，而使內、外胎體得以保持同步的旋轉；安全內胎內徑凸起係與套裝有外胎構造之鋼圈呈互補的構造者，當輪胎洩氣時，其可立即嵌入鋼圈的互補構造上，以防止洩氣外胎脫落，並支撐鋼圈與地面保持適當距離，確保車輛行進方向。系爭專利申請專利範圍第2 項所請內胎環體則是圓型彈性環體；系爭專利申請專利範圍第3 項所請內胎環體則是實心圓型彈性環體，系爭專利申請專利範圍第10項所請內胎環體則是由圓型彈性環體所製成，系爭專利申請專利範圍第11項所請內胎環體則是由實心圓型彈性環體所製成，其不會因尖銳物穿刺而導致爆胎。
6. 是以，由證據3 形式上明確記載的內容以及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容皆無法得到系爭專利申請專利範圍第2 項所請內胎環體是斷面呈圓型之彈性環體，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3 項所請內胎環體是實心圓型彈性環體、第10項所請內胎環體是圓型彈性環體、第11項所請內胎環體是實心圓型彈性環體，且二者因結構上的不同，其功效亦不相同。故證據3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第2、3、10及11項不具新穎性。原處分對於上開差異如何為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據3 即能直接置換，並未具體論述，即逕謂證據3 可證明系爭專利申請專利範圍第2、3、10、11項不具新穎性，尚嫌率斷。

(七)證據3 是否可證明系爭專利申請專利範圍第1、4 至8、9、12至16項不具進步性？

1. 系爭專利申請專利範圍第1、4 至8、9、12至16項所請皆為一種安全輪胎構造，其中第4 至8 項為申請專利範圍第1 項之間接附屬項，所請範圍除包含第1 項所有技術特徵外，另各別限定所請彈性體之材質；第12至16項為申請專利範圍第9 項之間接附屬項，所請範圍除包含第9 項所有技術特徵外，另各別限定所請彈性體之特質。其中第4、12項限定所請彈性體係呈具小孔隙狀態；第5、13項限定所請彈性體係呈具大孔隙狀態；第6、14項限定所請彈性體係為矽膠；第7、15項限定所請彈性體係為EVA（Ethylene-Vinyl Acetate）泡棉；第8、16項限定所請彈性體係為廢料膠條燒結

形成。

2. 證據3 與系爭專利申請專利範圍第1 項、第9 項所請範圍結構上之差異僅在於安全內胎（或內胎環體）截面之形狀不同。原告雖稱系爭專利之外胎體與內胎環體雖呈分離狀態，但內、外胎體間係呈緊貼而無填入氣體，與證據2 、3 之結構內、外胎體皆保持有間隙，而該間隙空間供填入氣體，結構上具有明顯差異云云。惟原告所主張之相關技術內容於系爭專利之發明說明或申請專利範圍皆未記載，原告所述，已非可採。至有關係爭專利內胎環體斷面是呈圓型者，經參酌系爭專利說明書內容，並未記載內胎環體設計為斷面呈圓型之目的及功效，則就熟習該項技術領域具有通常知識者而言，內胎環體斷面設計為圓型的功能僅在於配合外胎之結構，且方便一體成型製造。
 3. 惟依據證據3 的揭示內容，其安全內胎係由彈性橡膠所構成，其中彈性橡膠在朝向外胎內部的外形，係製成圓弧型輪胎狀，俾利輪胎爆破時，仍保有圓弧狀的截面，以減少行車時的阻力；而實心彈性環體可避免輪胎因尖銳物穿刺而導致爆胎亦為參酌申請時的通常知識所易於推知者。故將證據3 所揭示之外形呈圓弧狀但非圓型之實心彈性體置換為系爭專利之圓型實心彈性體，乃所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效者，證據3 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、9 項所請範圍不具進步性。
 4. 系爭專利申請專利範圍第4 至8 項為申請專利範圍第1 項之間接附屬項，申請專利範圍第12至16項為申請專利範圍第9 項之間接附屬項，而申請專利範圍第4 至8 、12至16項所增加之限制條件，如「彈性體係呈具小孔隙狀態」、「彈性體係呈具大孔隙狀態」、「彈性體係為矽膠」、「彈性體係為EVA（Ethylene-Vinyl Acetate）泡棉」等，僅為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效者，故證據3 亦足以證明申請專利範圍第4 至8 、12至16項所請安全輪胎構造不具進步性。
 5. 是以，證據3 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、4 至8 、9 、12至16項不具進步性。
- 七、綜上所述，證據3 雖足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、4 至8 、9 、12至16項不具進步性。惟證據2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第3 、11項擬制喪失新穎性，證據3 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、10、11項不具新穎性。被告認證據2 能證明系爭專利申請專利範圍第3 、11項擬制喪失新穎性，證據3 能證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、10、11項不具新穎性，應屬違誤。其因而未依專利審查基準第五篇第一章6.1 舉發審定所載「僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定舉發成立，應撤銷專利權。」之規定（詳見2006年版5-1-45頁），先依職權通知原告申復或更

正說明書或圖式，亦有違誤。從而，被告以系爭專利有違專利法第94條第1 項第1 款、第4 項之規定，而為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，尚有違誤，訴願決定未加糾正而予維持，亦有未合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。爰將訴願決定及原處分均予撤銷，並由被告另為適法之處分。

八、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 12 月 23 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 汪漢卿

法 官 王俊雄

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 12 月 23 日

書記官 王英傑