壹、 判決摘錄

990201 有關第 91208868 號「自動切換器」新型專利舉發事件（97 年度行專訴字第 64 號）（判決日：98.03.12.）

爭議標的： 進步性專利要件

系爭專利： 「自動切換器」新型專利

相關法條： 專利法（90 年法）第 98 條第 2 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定

判決要旨：一、原告前以 2 項引證案，主張系爭專利有違審定時專利法（90 年 10 月 24 日修正公布）第 98 條第 2 項規定提起舉發。嗣於提起本件行政訴訟時，原告以證據 3 主張系爭專利有擬制喪失新穎性問題，且以證據 2、證據 2 及系爭專利自承之先前技術之組合，主張系爭專利不具進步性。

二、原告於本件行政訴訟所提擬制喪失新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用，故原告不得再提出關於擬制喪失新穎性之撤銷理由。而原告就進步性之同一撤銷理由，除原來之證據 2 外，另於本件訴訟中提出證據 2 及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，此屬就同一撤銷理由所提出之新證據，本院自應予以審酌。

三、本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項（第 2 至 5 項）是否符合專利要件。原告於行政訴訟就同一撤銷理由提出新證據，致參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌的是否為申請專利範圍之更正。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張

1. 系爭專利請求項第 1 項相對於證據 2（即西元 1997 年 2 月 25 日公開之日本特開平第 9-55155 號「切替器」專利案），明顯欠缺進步性，違反系爭專利核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定：

（1）相對於證據 2，並參酌系爭專利說明書所自述先前技術，即可得知證據與請求項第 1 項間，關於「螢幕訊號、鍵盤訊號、滑鼠訊號」等訊號使用類型上之差異，絕非系爭專利足以證明其進步性之基礎。

- (2) 縱認「系爭專利之先前技術」與證據 2 合併參酌，證明系爭專利不具進步性，係訴願階段提出之新證據理由，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項及智慧財產案件審理細則第 40 條第 1 項前段規定，應將「系爭專利之先前技術」納入審酌範圍。
- (3) 系爭專利之技術特徵在於機構間一體成型之緊密性，以達耐摔耐震、耐濕耐候之目的，故其技術特徵並不在於「切換技術中的訊號種類」。再者，系爭專利亦係就「不同電腦對同一螢幕、鍵盤、滑鼠訊號之切換技術」，與證據 2 並無不同。
- (4) 即便證據 2 未一五一十地揭示可同時包含 KVM (Keyboard, Video, Mouse) 等非特徵之訊號種類的插接座，惟證據 2 第 3 頁、段落【0011】、倒數第 1 至 6 行亦已載明「…亦不限定印表訊號、螢幕訊號或 RS-232C 訊號等，以與電腦本體相對應、對應各種週邊機器間的介面規格的訊號，來選擇必要的纜線及連接器的規格並加以構成也是沒有問題的」，足證證據 2 並不限定單一訊號之切換。而被告於系爭專利審查之初，即認為對「各種訊號選擇」的基本技術乃系爭專利申請以前即存在的技術。
- (5) 關於系爭專利請求項第 1 項後段「將各插座以纜線拉出，以及纜線與殼體之包覆關係」（即纜線結構）之描述，業已揭露於證據 2 第 3 頁段落【0013】中。此外，關於纜線與殼體間之包覆關係，亦可清楚揭示於證據 2 之圖 1。

2. 證據 3（即民國 90 年 3 月 14 日申請、92 年 6 月 21 日公告之第 00000000 號「用於電腦周邊裝置之外接式中繼盒」新型專利案），存在擬制新穎性問題，未加以審查：

證據 3 所揭露之技術事項，雖非與系爭專利所主張「KVM」的二組訊號連接分支完全等同，但由證據 3「圖 2 之訊號纜線總成(2)」分支出之二組訊號插接座，配合中繼盒(1) 的相對關係觀之，系爭專利請求項第 1 項所主張之各項構成要件，特別是「『各插接座係以傳輸訊號用的纜線與主插座體內的切換電路聯結，且該各纜線之一端係由該主插座體(1)之殼體所包覆』」，顯屬「由熟習該項技術者得以直接推導」之技術，故證據 3 得作為擬制先前技術。

(二) 智慧局主張

1. 證據 2 並未揭示系爭專利設置至少二組訊號插座，每一訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座等技術特徵，且其功效係將不同電腦的同一種訊號做切換，與系爭專利所揭示多電腦對多功能的切換不同，證據 2 尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
2. 系爭專利申請專利範圍第 2 至 5 項為第 1 項獨立項之附屬項，該附屬項之技術內容包含獨立項之技術內容，故證據 2 既無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 5 項不具

進步性。

3. 證據 3 之申請日（90 年 3 月 14 日）固早於系爭專利申請日，惟其公告日（92 年 6 月 21 日）晚於系爭專利申請日，非屬系爭專利申請日之前既有之技術、知識，無法據以主張系爭專利不具進步性，亦無法與證據 2 組合以證明系爭專利不具進步性。

二、本案爭點

系爭專利有無違反核准審定時專利法第 98 條第 2 項進步性規定？

三、判決理由

（一）本件所應審酌之撤銷理由及證據：

1. 按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（同法第 105 條準用第 72 條第 4 項規定參照）。又智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」始得提出。
2. 原告前以 2 項引證案，主張系爭專利有違審定時專利法（90 年 10 月 24 日修正公布）第 98 條第 2 項規定提起舉發。嗣於提起本件行政訴訟時，原告以證據 3 主張系爭專利有擬制喪失新穎性問題，且以證據 2、證據 2 及系爭專利自承之先前技術之組合，主張系爭專利不具進步性。
3. 原告於本件行政訴訟所提擬制喪失新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無前揭規定之適用，故原告不得再提出關於擬制喪失新穎性之撤銷理由。而原告就進步性之同一撤銷理由，除原來之證據 2 外，另於本件訴訟中提出證據 2 及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，此屬就同一撤銷理由所提出之新證據，本院自應予以審酌。

（二）系爭專利申請專利範圍第 1 項部分：

1. 關於創作目的：系爭專利與證據 2 均在藉由自動切換器以切換不同的訊號路徑，使能同時操控不同的電腦，故二者之創作目的並無二致。
2. 系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2、習用自動切換器之技術特徵比對：
 - （1）系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之主插座體及其內設切換電路的電路板，訊號插座組及其內螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座，各插接座以傳輸訊號用的纜線與主插座體內的切換電路聯結等構成元件，均為習用之自動切換器所揭示。
 - （2）被告辯稱：證據 2 並未揭示系爭專利設置至少二組訊號插座，每一訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座等技術特徵，且其功效係將不同電腦的同一種訊號做切換，與系爭專利所揭示多電腦對多功能的切換不同云云。惟判斷一新型專利是否具有進步性之專利要件，應將系爭專利與證據 2、習知自動切換器之整體技術

內容加以比對，而從系爭專利之專利說明書全文判斷，系爭專利雖有至少二組的訊號插座組，其中訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座，可使用連接控制多台電腦之場合；而證據 2 係以一台電腦控制多台事務機器之切換器，二者固有些微不同，然系爭專利係以各插接座係以傳輸訊號用的纜線與主插座體內的切換電路聯結，且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆之技術特徵改良習用自動切換器容易掉落損壞、電路板受潮之缺點，即應以此為判斷進步性要件之重點，至訊號插座組數、連結電腦數等各電腦設備之構件數量，即非所問。況此為該新型所屬技術領域中具有通常知識者得由系爭專利說明書及申請專利範圍之記載，參酌系爭專利申請時之通常知識及技術，即可輕易推導。故被告此部分主張，要無可取。

(3) 證據 2 之專利說明書第 3 頁「發明之詳細說明」中第【0013】段業已揭示纜線與殼體之包覆關係，且系爭專利圖式第一圖、證據 2 圖式圖 1，亦已揭露纜線由殼體包覆之情狀。則系爭專利申請專利範圍第 1 項可否由熟習該項技術領域者輕易思及，有待斟酌。

(三) 系爭專利申請專利範圍第 2 至 5 項部分：

即使系爭專利之獨立項（即申請專利範圍第 1 項）不具進步性，然由於依附於獨立項之各附屬項（即申請專利範圍第 2 至 5 項）具有所依附之第 1 項以外之技術特徵，未必不具進步性，仍應再就各附屬項之附屬特徵作進一步之審查，此即逐項審查之原則。就前開附屬項是否具進步性而應准予專利，原告與參加人於舉發及訴願階段均未就此予以充分陳述意見。

四、判決結果

綜上所述，證據 2 之專利說明書第 3 頁「發明之詳細說明」中第【0013】段有關纜線結構之記載，為原告於本件訴訟中始提出之主張，且證據 2 與系爭專利自承之先前技術之組合乃原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正。另就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項（第 2 至 5 項）是否符合專利要件。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。從而，原處分以系爭專利無違核准審定時專利法第 98 條第 2 項規定，而為舉發不成立之審定，於法尚有未洽，訴願決定維持原處分，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。