

## 智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 97,行專訴,64

【裁判日期】 980312

【裁判案由】 新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

97年度行專訴字第64號

民國98年2月19日辯論終結

原 告 甲○○  
 訴訟代理人 蕭富山律師  
 陳群顯 律師  
 被 告 經濟部智慧財產局  
 代 表 人 乙○○（局長）  
 訴訟代理人 丁○○  
 戊○○  
 參 加 人 宏正自動科技股份有限公司  
 代 表 人 丙○○（董事長）住。  
 訴訟代理人 林金榮律師  
 楊祺雄律師  
 賴蘇民律師

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97年9月8日經訴字第09706111550號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

### 主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告就第584276號「自動切換器」新型專利舉發事件（第00000000N01號），應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

### 事實及理由

#### 一、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111條第1項定有明文。查原告原僅起訴請求撤銷訴願決定及原處分（見本院卷第8頁），嗣於民國98年2月4日當庭追加請求被告應為撤銷第584276號「自動切換器」新型專利之審定，經被告表示同意（見本院卷第90至91頁），依首揭規定，自應准許。

#### 二、事實概要：

參加人前於91年6月14日以「自動切換器」向被告申請新型專利，經被告審查，不予專利。參加人嗣於92年8月14日申請再審查，於93年1月14日提出專利說明書修正本，經被告審查准予專利（公告號數：第227224號，下稱系爭專利）。原告於95年11月23日以系爭專利有違核准時專利法第98條第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經被告審查，以96年12月7日（96）智專三（二）04059字第09620683750號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年9月8日經訴字第09706111550號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決(一)撤銷訴願決定及原處分。(二)被告應為撤銷第584276號「自動切換器」新型專利之審定。並主張：

(一)系爭專利申請專利範圍第1項之主要技術特徵必須鎖定於「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」，至於向外分支至複數電腦的「訊號插座組，包含一螢幕（V, Vedio）訊號插接座、一鍵盤（K, Keyboard）訊號插接座、一滑鼠（M, Mouse）訊號插接座」，則是行之有年的先前技術。

(二)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（90年10月24日修正公布）第98條第2項規定：

1.證據2已完全揭露「各插接座（3a, 4a, 5a）係以傳輸訊號用的纜線（3, 4, 5）與主插座體（1）內的切換電路聯結，且該各纜線（3, 4, 5）之一端係由該主插座體（1）之殼體所包覆」之主要技術特徵，雖然其所處理的訊號類型與系爭專利可能不盡相同，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2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 。

(三) 證據3 (即民國90年3 月14日申請、92年6 月21日公告之第90203771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。

四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

五、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：

(一)原告將系爭專利之整體構成要件割裂，將其技術特徵限定於

「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」，並認為「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」是行之有年的先前技術，非被告可將之納入成為系爭專利技術特徵之一部分者，顯然違反進步性之審查應以整體為對象之判斷原則。

(二)系爭專利相較於證據2，能增進功效而具有進步性：

1.證據2 中每組訊號插座組僅能同時傳輸一種特定訊號，然系爭專利中每一訊號插座組均可同時傳輸螢幕訊號、鍵盤訊號及滑鼠訊號等三種不同訊號，因此兩者之間的功效完全不同。縱原告表示證據2 第3 頁段落【0011】、倒數第1 至6 行，惟其同時間仍僅能傳輸印表訊號、螢幕訊號或RS-232C 訊號其中一種訊號，而無法同時傳遞一種以上的不同訊號，與系爭專利可同時傳遞多種訊號之功效完全不同。

2.系爭專利之「多電腦對多功能」切換器相較於證據2 之「多電腦對單一功能」切換器，能使多種週邊設備同時在多部電腦間切換而具有明顯之功效增進，依系爭專利核准時專利法第98條第2 項及專利審查基準之規定，系爭專利相較於證據2 係具有進步性。

(三)證據3 非屬申請前既有之技術或知識，縱將證據3 納入考量亦不能否定系爭專利之進步性：

1.證據3 之申請日（90年3 月14日）固早於系爭專利申請日（91年6 月14日），惟其公告日期（92年6 月21日）在系爭專利申請日之後，非屬系爭專利申請前既有之技術或知識，因此在判斷系爭專利之進步性時證據3 不應列入考慮。

2.證據3之技術特徵：

證據3 所揭示之外接式中繼盒，係藉由位於訊號纜線總成2 一端之各延伸插頭22，與一電腦主機背板所相對之各主機連接器嵌插連結，即可將該電腦之各主機連接器之訊號延伸至中繼盒1 之各對應訊號連接器12，亦即其可藉由一連接線與訊號連接器12中的對應介面連接，而與周邊裝置連結。證據3 之各訊號連接器12與盒體連接座14間之訊號係各自獨立與分離，而不存在切換關係。

3.系爭專利中每一股訊號線束可同時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，而可達成「多電腦對多功能」之切換功能，因此除其整體結構及功能與證據3不同外，並具有顯著之功效增進。

六、本件所應審酌之撤銷理由及證據：

- (一)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。
- (二)原告前以2項引證案（一為西元1997年2月25日公開之日本特開平第9-55155號「切替器」專利案，即證據2，見舉發卷第1冊第101至99頁。二為民國90年3月14日申請、92年6月21日公告之第90203771號「用於電腦周邊裝置之外接式中繼盒」新型專利案，即證據3，見舉發卷第1冊第93至79頁），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（見舉發卷第1冊第135至127、124頁）。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（見本院卷第21頁），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（見本院卷第15至21頁）。
- (三)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。

七、兩造之爭點為系爭專利有無違反核准審定時專利法（90年10月24日修正公布）第98條第2項進步性規定？經查：

- (一)查系爭專利係於93年3月15日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。
- (二)按對物品之形狀、構造或裝置之創件或改良，且可供產業上利用者，得依核准審定時專利法第97條、第98條第1項規定，申請取得新型專利。又新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，不得申請取得新型專利，同法第98條第2項定有明文。而新型有違反同法第98條第2項規定者，任何人附具證明文件，向專利專責機關提起異議（同法第102條規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第98條第2項所定情事而應撤銷其

新型專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(三)系爭專利之技術內容：

系爭專利之申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項（見舉發卷第 1 冊第 288 頁之發明專利說明書）。其中請求項第 1 項：「一種自動切換器，其包含一主插座體，及至少二組的訊號插座組；該主插座體內設置有切換電路的電路板；該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；該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，而為其特徵者。」（相關圖式見附圖 1）

(四)系爭專利申請專利範圍第 1 項部分：

1.關於創作目的：

①系爭專利係以習用之自動切換器為改良對象，由於習見的自動切換器 40，其外觀上係為一盒體（如附圖 2 所示），該盒體 41 內設置有電路板（圖上未標示），盒體 40 周壁上各種訊號線之插座 42、43、44。該盒體 41 多為金屬或硬質塑膠製成，且多藉有螺釘鎖合固之。該自動切換器 40 多放於主機上使用時有發生掉落的情形。當自動切換器 40 因掉落地面後，其振動力有時會致使電路板損壞。另當空氣中水分含量高時，電路板上容易附著水分造成短路，必須進行維修（見舉發卷第 1 冊第 292 頁之新型說明【先前技術】）。是以系爭專利之創作目的，在提供一種「自動切換器」，乃一種一對多的插座切換器；其功效在於主插座體與訊號插座組間以纜線連接成一體狀，既有利訊號現之插接，且能對內部電路板提供絕對保障，且具有良好的耐候性及耐摔性（見第 1 冊第 292 頁之新型說明【新型所屬技術領域、專利內容】）。

②證據 2 之申請專利範圍僅 1 項（見舉發卷第 1 冊第 100 頁之專利說明書）。此係當多台電腦共同使用同一事務機器或一台電腦用以是用多台事務機器之切換器設備。其主要目的在於節省空間，降低配線上的困難。而其技術內容主要利用箱體內部的回路電路作切換，將事務機器纜線插頭連接到箱體對應的插座使用。證據 2 之專利說明書圖式圖 1（如附圖 3 所示）表示當 A、B 兩台電腦同時使用印表機時，以切換開關 2 作為選擇 A 電腦或 B 電腦的按鍵，纜線 3 具有可連接至電腦 A 的連接器 3a

，纜線4 具有可連接至電腦B 的連接器4a，纜線5 具有可連接至印表機的連接器5a（見舉發卷第1 冊第101 頁）。

(3)綜上，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)系爭專利與證據2 同為切換不同訊號路徑，而以切換器同時操控不同的電腦，二者之創作目的並無二致。且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)至系爭專利申請專利範圍第1 項所稱「該各纜線11之一端係由該主插座體20之殼體22所包覆，主體插座20與訊號插座30間連接成一體」之技術特徵，固然係為改良習用自動切換器易掉落、電路板受潮之缺點，用以達到防

潮、耐震的功效，觀諸系爭專利說明書圖式第5圖（如附圖1所示），其中外殼體22斜線部分包覆在纜線11的周圍，然此僅為一實施例，就外殼體包覆纜線之程度，於系爭專利申請專利範圍第1項並未如第4項「該外殼體佔該主插座體殼體之大部份」有明確之界定，故於解釋系爭專利申請專利範圍第1項時，即可涵蓋多種包覆程度之態樣。而證據2之專利說明書第3頁「發明之詳細說明」中第【0013】段記載：「關於本切換器，其技術性要旨係於箱主體不設置連接纜線用之連接器，而從箱主體之一側面，將末端具有連接用連接器之複數輸出入用纜線直接『導入』至箱主體內，於內部與切換電路連接。」（見舉發卷第1冊第99頁）業已揭示纜線與殼體之包覆關係，且系爭專利圖式第一圖（如附圖2所示）、證據2圖式圖1（如附圖3所示），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。

(五)系爭專利申請專利範圍第2至5項部分：

- 1.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。
- 2.系爭專利申請專利範圍第2項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，第2項進一步限縮界定其中「該主插座體之殼體係由一電路保護層、一外殼體、一防滑層以三次射出成型為一體狀；該電路保護層係包裹該電路板，該外殼體係包裹該電路保護層，該防滑層係披覆在該外殼體之表面」，第3項進一步限縮界定其中「該電路保護層係為以熔點較低之塑料製成者」，第4項進一步限縮界定其中「該外殼體佔該主插座體殼體之大部份，且其表面為硬質狀者」，第5項進一步限縮界定其中「該防滑層為較軟狀者」。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。

(六)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。至於原告請求應為撤銷系爭專利之審定部分，因本件尚待被告依本判決法律見解另為審查，參加人仍得斟酌是否更正申請專利範圍，故事證尚未臻明確，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。

八、本院得心證之理由，已於前述，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 3 月 12 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 曾啓謀

法 官 蔡惠如

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（須按他造人數附繕本）。

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 98 年 3 月 12 日

書記官 林佳蘋