

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,75
 【裁判日期】 990128
 【裁判案由】 發明專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第75號
 民國99年1月7日辯論終結

原 告 韓商周星工程有限公司
 (Jusung Engineering Co.,Ltd.)
 法定代理人 甲○○
 訴訟代理人 黃章典 律師 (兼送達代收人)
 張哲倫 律師
 丁○○ ○○○
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 乙○○ (局長) 住同上
 訴訟代理人 己○○
 參 加 人 美商·應用材料股份有限公司
 代 表 人 丙○○ (KWONG.
 訴訟代理人 陳彥希 律師
 林哲誠 律師
 戊○○ ○○○

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年4月29日經訴字第09806111360號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依職權命參加人獨立參加本件訴訟，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93年6月1日以「群集系統之移轉室」向被告申請發明專利，並以西元2003年6月2日申請之韓國第0000-00000號專利案主張國際優先權，經該局編為第93115658號審查准予專利後，發給發明第I249186號專利證書（下稱系爭專利，專利權期間：自95年2月11日起至113年5月31日止）。嗣參加人以系爭專利違反專利法第23條之規定，對之提起舉發，之後原告於96年12月20日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審認，該更正本符合現行專利法第64條第1項第1款、第3款及第2項規定，應准予更正，並依該更正本審查，於97年12月23日以(97)智專三(二)04066字第09720705450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98年4月29日經訴字第09806111360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，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
- 二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：
 - (一)系爭專利係於93年6月1日申請，94年1月1日公開，專利

權期間自2006年2月11日至2024年5月31日止，專利優先權日為92年6月2日；而舉發證據2之我國第93112954號「真空處理設備之真空室」專利案，公開日為93年12月16日，其基礎案日本專利申請號0000-000000號專利申請日為92年5月8日，專利優先權日為92年5月8日，證據2之優先權日早於系爭專利23天，但證據2之公開日較系爭專利晚6個月15天，是本件牽涉擬制新穎性之爭議，與一般新穎性概念無關。

(二)根據專利法第23條規定，擬制新穎性判斷之標準應為「完全相同」，而非專利審查基準所稱之「直接無歧異」，臺北高等行政法院95年訴更(一)字第138號判決、改制前行政法院78年判字第516號判決均採此見解，雖臺北高等行政法院對此爭議之判決見解並未統一，惟上開95年訴更(一)第138號判決業經被告自行蒐錄為值得參考之見解，輔以最高行政法院見解之支持，原告之主張顯較可採，原處分及訴願決定判斷擬制新穎性所適用之標準，顯悖於法律明文規定。

(三)系爭專利申請專利範圍所稱之「主體」，根據系爭專利之說明書，邏輯上及論理上顯非可拆解，此不因系爭專利未明文規定不可拆解而有差異：

按專利說明書不是字典，乃是以文字記載科學發明之內容，因此並非所有的名詞皆必須有正面之定義，未經定義之名詞本得藉由解釋以求其意義，此即解釋申請專利範圍之步驟，專利侵害鑑定要點定有明文。系爭專利說明書中最先提到「主體」一詞，係專利說明書第6頁最後1行至第7頁第2行「在圖2中，移轉室30包括一主體32和一蓋38」之關於先前技術之敘述。而依據系爭專利關於該先前技術之描述，圖2所示之先前技術移轉室之主體32，係單一構件而不可拆解，且基於解釋申請專利範圍之通例，相同名詞在同一份專利說明書中應有相同之定義，則就系爭專利之解讀而言，「主體」兩字當具有不可拆解之意義。

(四)依系爭專利第3圖，兩側三角形之區塊(340、360)分別為第二「主體」及第三「主體」，中間四方形之區塊(320)為第一「主體」，三個「主體」合稱為「移轉室」，此應為無可爭執之事實，本件爭執點在於三個「主體」是否可拆解，而不是「移轉室」本身是否可拆解，蓋「移轉室」本來即屬可拆解，此亦為系爭專利之發明重點。而依系爭專利第4圖所示，兩個O型環(330、350)分別存在於第一主體及第二主體之間(即350)，及第一主體及第三主體之間(330)，其目的在於使三個「主體」作接合時，供氣密之用，以使整個「移轉室」得處於真空之狀態下，就液晶面板進行氣相沈積作業。因此，O型環係供連接三個「主體」時，作氣密接合之工具(三個主體之接合，因此有二個介面，需要二個O型環)，與三個「主體」個別、本身是否可拆解，完全無關。然原處分竟以「O型環」為由，主張「主體」為可拆解，不僅對系爭專利之基本內容有所誤認，亦明顯將「主體」及「移轉室」(即三個主體接合後之狀態)予以混淆。

(五)系爭專利之「上蓋」為一單獨構件，並非系爭專利所界定之

第一「主體」之一部分，另第二「主體」及第三「主體」並無上蓋之構件。即使是習知不可拆解之移轉室「主體」，亦具有「上蓋」（見系爭專利說明書第6至7頁關於圖2先前技術之說明），而兩造所共認知事實係習知之「主體」為不可拆解，可見「主體」是否可拆解，與其是否具有「上蓋」根本無關，如被告就系爭專利因為有上蓋，所以系爭專利之「主體」為可拆解仍有爭執，則請被告就具有上蓋之習知「主體」是否為可拆解，先具體表示意見。「上蓋」之功能係供組裝設備時置入機器手臂之用，因此「上蓋」為一必要之單獨構件，與系爭專利第一「主體」可否拆解無關。可見原處分以具有「上蓋」為由主張系爭專利之「主體」係可拆解，邏輯上有所謬誤。

- (六)根據專利審查基準之規定，所謂「直接無歧異」，係指「申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者」、「惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知」（審查基準第2-3-6頁）。舉發人身為同一產業之製造商，其就同一件引證案（即本件證據2），於訴訟外所表示之見解，對於判斷是否符合前揭「直接無歧異」之標準，自具參考價值。根據參加人自行提出之他案專利（即美國申請案號2006/0000000），亦說明介紹與證據2同一件之引證案，而參加人為區別該美國申請案與證據2不同，並凸顯該美國申請案具有可專利性，曾表示「如圖2A-2E所示，第一室101之側構件109、111都是單一構件，不需要分離的頂板和底板（按此句係描述該美國申請案之特徵）。分離的頂板和底板是可以應用在側構件109、111其中之一或二者上，但是需要額外的密封介面，額外的密封介面會劣化及/或滲漏（按此段描述證據2之缺點，亦即非單一構件的每一個接合介面都面臨無從密封而有劣化或滲漏的問題）」。則根據參加人之他案意見，「不可拆解之單一構件」主體，與證據2「可拆解」之構件，係完全不同之技術特徵，遑論其根本不可能「直接無歧異」而推知。實則根據專利審查基準前揭規定，之所以有「直接無歧異」之概念，係為了避免實質技術特徵與習知相同，但僅因文字之差異，而導致必須核准一品質不佳之專利，故適用「直接無歧異」之前提係「兩者實質技術相同、文字描述不同」，惟系爭專利與證據2之實質技術特徵已不相同，有參加人於他案自承之事實為證，遑論系爭專利與證據2之文字描述亦不相同，即無適用「直接無歧異」之餘地可言。
- (七)且依本件卷證輔以專利法第23條所定之「相同」為標準加以檢驗，系爭專利與證據2之內容顯為完全不同，自無可能喪失擬制新穎性。
- (八)綜上所述，原處分及訴願決定不僅對於判斷擬制新穎性所適用之法律標準認定有誤，而有不適用專利法第23條規定之情形，且對於系爭專利發明之基本內容，亦容有誤會。
- (九)系爭專利之韓國相應案之申請專利範圍與系爭專利不同，兩者無法相互比擬：

1. 系爭專利之韓國相應案申請時之申請專利範圍共3 項，申請後依韓國專利實務修改其說明書，再依修改後之說明書修正其申請專利範圍，修改後之申請專利範圍仍為3 項。
2. 系爭專利雖主張韓國相應案之優先權（系爭專利說明書與韓國相應案原說明書相同），但系爭專利申請時之申請專利範圍共12項（與該韓國相應案不同），系爭專利於94年3 月28 日申請實質審查時一併修正申請專利範圍為22項，以保護說明書所揭示之其他發明，系爭專利於96年12月20日主動更正申請專利範圍，更正後之申請專利範圍共8 項，業已經被告審查核准。
3. 系爭專利更正後之申請專利範圍共8 項，均依據申請時之原說明書，而韓國相應案依據修改後之說明書所修正之申請專利範圍共3 項，其申請專利範圍與系爭專利明顯不同。且各國專利法規及專利實務不盡相同，韓國相應案之判決係基於不同的專利範圍及不同的專利實務為判斷，該判決不應影響系爭專利有效性之判斷。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

- (一)原處分理由(五)已詳述證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項所揭示之技術特徵並無不同，其不同處僅在於文字間差異以及所請之移轉室連接處有些許不同，系爭專利所稱「第二、三主體」於原審定公告本說明書中未有詳述組合方式，是以「銲接」或「螺栓」抑或有其他方式組合無法論究，參照系爭專利圖4 所示，該「第二、三主體」應於組裝現場以「銲接」方式接合形成（接合處未設有O 型環），惟就該「第二、三主體」外觀形狀，功能目的與證據2 揭示內室主體之兩側之三角形側框架3a，3b與O 型環及頂板8 組合後形成側處理室相同，另系爭專利第一主體與第二、三主體340、360 及第一主體320 上蓋380 等接合處亦皆配設有O 型環330、350、370，顯然其間接合應為可拆裝的接合方式，例如螺栓接合，證據2 圖2 亦揭示與系爭專利各主體間相同接合方式，整體觀之，系爭專利申請專利範圍第1 項主要技術特徵已見於證據2 所揭示，其兩者的差異僅在於文字記載形式，但實質上並無差異。故證據2 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍各項不具專利要件，原審定書均已詳載，不另贅述。又系爭專利之申請專利範圍之主要技術特徵相較證據2 所揭示，係以系爭專利之申請專利範圍進行比對，其兩者的差異僅在於文字記載形式，但實質上並無差異，故無違反原告所主張臺北高等行政法院95年度訴更(一)字第138 號判決意旨，原處分認事用法並無不當。
- (二)系爭專利於說明書未有任何詳述該組合方式，又依其圖式所揭示該「O 型環」，就具有通常知識所認知，兩剛性物體要接合且能達到氣密效果，除焊接外即屬螺栓接合，而螺栓接合配合「O 型環」即可達成兩剛性物體接合且具氣密效果，原處分係就原審定公告本所載內容，依經驗法則推論系爭專利圖式既有揭示螺栓接合所必需之「O 型環」而認定其第一、二、三主體間接合為螺栓接合並無不妥，意即該「O 型環」是在系爭專利原審定公告本未有任何載明其主體間究竟以

何種方式結合極其相關，故原處分以原定公告本所揭示該「0 型環」認定系爭專利主體間接合方式為螺栓接合，且已為證據2 所揭示，認事用法並無不合。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：

(一)主張系爭專利欠缺擬制新穎性，無須引證案即證據2 之技術內容與系爭專利完全相同：

原告援引專利法第23條立法理由及臺北高等行政法院95年訴更(一)字第138 號判決，主張欠缺擬制新穎性之判斷應以引證案即證據2 與系爭專利之技術內容是否完全相同為斷云云。惟專利法第23條之立法理由為「就後案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相關專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利」，其理由中完全未提及擬制新穎性之判斷應以先前技藝與發明之技術內容完全相同為據。且原告所援引之臺北高等行政法院95年訴更(一)字第138 號判決係於96年3月28日所作成，於該判決作成後，作成該判決之三名合議庭法官，就另外二件牽涉擬制新穎性判斷標準之專利舉發案件，分別於97年11月12日作成臺北高等行政法院97年訴字第1716號判決、97年9月10日作成臺北高等行政法院97年訴字第885 號判決，於該二判決中皆認定倘申請專利之發明與先前技術之差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知申請專利之發明中相對應的技術特徵者，則該發明亦應欠缺擬制新穎性。顯見我國專利實務就擬制新穎性之判斷標準並未限於完全相同。原告主張只有在引證案與系爭專利之技術內容完全相同之情況下，系爭專利始欠缺擬制新穎性，顯於法無據。

(二)依照被告所頒布之發明專利審查基準，欠缺擬制新穎性之審查原則準用「新穎性之審查原則」，而依照被告所頒布之發明專利審查基準，就新穎性之判斷基準，除判斷申請專利之發明與先前技術是否相同外，倘申請專利之發明與先前技術之差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵或可直接置換者，則該發明亦應欠缺新穎性。故判斷系爭專利是否欠缺擬制新穎性，並非如原告所主張限於引證案之技術內容與系爭專利完全相同。

(三)系爭專利之「主體」並未界定為不可拆解之單一構件，原告主張「主體」應解釋為不可拆解之單一構件，基於下述理由，並無可採：

- 1.我國專利法規或被告所頒布之專利審查基準，並未有任何規定要求相同名詞在同一份專利說明書中應有相同之定義，原告主張根據解釋申請專利範圍之通例，相同名詞在同一份專利說明書中應有相同之定義云云，毫無根據。
- 2.原告主張「兩造所共認知事實係：習知之『主體』為不可拆解」云云，完全是曲解事實，兩造所共知之事實是「系爭專利說明書所提及之習知『主體32』」為不可拆解，而非「習

知之『主體』為不可拆解」。

3. 系爭專利說明書第6 頁最後1 行至第7 頁第2 行關於先前技術之敘述提及：「在圖2 中，移轉室30包括一主體32和一蓋38」。然該先前技術之「主體32」經系爭專利改良後係由第一主體320、第二主體340 及第三主體360 所構成，因此先前技術之「主體32」與系爭專利所界定之「主體」（即第一主體320、第二主體340 或第三主體360 其中之一）並不相同，原告必然也認知此兩者為不同之元件故賦予不同之元件符號，先前技術之「主體32」與系爭專利所界定之「主體」自無須具有相同定義。
4. 以系爭專利說明書中關於「移轉室」之用語為例，更可知原告所主張相同名詞在同一份專利說明書中應有相同之定義之說法，並無根據。例如系爭專利說明書第6 頁最後1 行至第7 頁第2 行關於先前技術之敘述中提及「移轉室」一詞：「在圖2 中，移轉室包括一主體32和一蓋38。該主體32具有一用於與蓋38結合之開口」，且該習知之「移轉室」為不可拆解，此為兩造所不否認之事實。然就相同之「移轉室」用語，系爭專利申請專利範圍第1 項所定義之「移轉室」卻係可拆解（包含第一主體、第二主體及第一主體之上蓋）。顯見原告就相同之「移轉室」用語在系爭專利說明書中亦未給予相同之定義。
5. 「無螺栓」或「不可拆解」或「單一構件」既皆未定義於系爭專利申請專利範圍中，系爭專利專利範圍中之「主體」自不應界定為「不可拆解之單一構件」。
6. 系爭專利之各主體間不可能僅靠O 形環組合在一起，系爭專利專利說明書和圖式必然在各主體間省略了一些元件。換言之，O 形環本身只有密封之功能，但絕對無法提供接附（附著）之力量，當使用O 形環作為密封之方式時，仍需要諸如螺栓之類之元件來提供接附（附著）之力量，因為在組合各部件時仍需要各種耦接元件（例如螺栓）。同樣地，除有特別說明或記載之外，即使系爭專利關於第一主體、第二主體及第三主體之圖示未繪出各種耦接元件（例如螺栓），然單純未繪出螺栓之圖式絕對不能解讀為組合主體時不需要螺栓。既然系爭專利的專利範圍、說明書及圖示皆未明確揭示或教示「不需螺栓」之「單一構件主體」之特徵，且系爭專利之申請專利範圍亦未主張「主體」本身為「不可拆解之單一構件」，「主體」一詞明顯不能認定為「不可拆解之單一構件」。

(四)原告於申請更正專利範圍時未將「主體」更正為「不可拆解之單一構件」，卻將「單體形狀」限制刪除，顯然原告知悉原專利範圍中之「單體形狀」限制無法為系爭專利說明書或圖示所支持，而系爭專利之「主體」不應界定為不可拆解之單一構件。

(五)原告雖主張美國專利公告號2006/0000000與系爭專利相同，皆採用分割為4 個構件之設計，與證據2 之設計不同云云。惟系爭專利是否欠缺新穎性，應就參加人所提出之證據2 是否已揭露系爭專利之發明進行判斷，與其他專利無涉，而依照系爭專利申請專利範圍、說明書及圖示，系爭專利之「主

體」並未界定為「不可拆解之單一構件」，因此系爭專利實際上並非僅有4個構件，其技術特徵與原告所引用之美國專利公告號2006/0000000並不相同。無論該美國專利與證據2是否屬於不同之工程設計，皆無解於系爭專利技術特徵已為證據2所揭露，故不具新穎性之事實。

(六)退步言之，縱如系爭專利之「主體」為不可拆解之單一構件，惟系爭專利申請專利範圍、說明書或圖示皆未界定「主體」為不可拆解之單一構件，已如前述，則即使將「主體」解為不可拆解之單一構件，然就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，該等技術仍可由證據2分割真空室之技術直接且無歧異得知或可直接置換，故系爭專利仍欠缺新穎性。

五、得心證之理由：

(一)系爭專利之申請日期為93年6月1日，其優先權日為92年6月2日，核准日期則為94年11月29日，是以判斷系爭專利是否有應撤銷專利權之事由，自應以其核准時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法規定為準，核先敘明。

(二)本件兩造之爭點在於：1.本件擬制喪失新穎性之判斷基準為何？2.系爭專利申請專利範圍之「主體」是否為不可拆解之單一物體？3.證據2是否可證明系爭專利申請專利範圍擬制喪失新穎性？茲析述如下：

1.系爭專利更正後申請專利範圍共計8項，第1項為獨立項，第2至8項為附屬項。其申請專利範圍如下：

(1)第1項（代表圖示如附圖1）：

一種用於群集系統之移轉室（300），包括：

一第一主體（320）；

一附著於該第一主體（320）一側面之第二主體（340）；

一第三主體（360），位於該第一主體（320）之面向該第二主體（340）之另一個側面處；以及

一結合該第一主體（320）之上部的蓋（380）。

(2)第2項（代表圖示如附圖2）：

根據請求項1之室，其中該移轉室（300）具有一六角柱形狀、一七角柱形狀及一八角柱形狀其中之一。

(3)第3項：

根據請求項1或2之室，其中該第一主體（320）具有一六面體形狀。

(4)第4項（代表圖示如附圖3）：

根據請求項1之室，其中該第二主體（340）具有一三角柱形狀及一長方體柱形狀其中之一。

(5)第5項（代表圖示如附圖2之圖5）：

根據請求項1之室，其中該第二主體（440）的上側和下側具有一梯形形狀。

(6)第6項：

根據請求項1之室，其中將一O形圈（330）插入在該第一主體（320）和該第二主體（340）之間。

(7)第7項：

根據請求項1之室，其中將一O形圈（370）插入在該第一主體（320）和該蓋（380）之間。

(8)第8項：

根據請求項1之室，其中該第三主體（360）形狀相同於該第二體主體（340）形狀（註：本項「第二體主體」係依系爭專利更正後之公告本所載，應為「第二主體」之誤載，併予敘明）。

2. 舉發證據：

- (1)證據2 為93年5月7日申請，其優先權日為92年5月8日，93年12月16日公開之第93112954號專利案（其代表圖示如附圖4），揭示一種用於真空處理設備之真空室，該真空室1的結構能自由地分割成一矩形內室主體2；三角形側框架3a、3b，可拆卸地藉由螺栓緊密連結至內室主體之兩側上；頂板5、8係連結到內室主體2的個別頂面及各具有一開口側框架3a、3b上；及底板7與9係連接到內室主體2的個別底面及具有一開口的側框架3a、3b上，且可以根據使用者的要求而輕易改變真空室的形狀與尺寸。
- (2)補充證據1 為2004年11月25日公開之日本特開0000-000000號專利案，補充證據2 為1990版Vacuum Technology 第350至353頁及第404、405頁，補充證據3 為韓國智慧財產局審理案號2006Dang188及審理案號2006Dang497之併案審理之審定書英譯本，補充證據4 為韓國智慧財產局審理案號2006Dang189及審理案號2006Dang498之併案審理之審定書英譯本，補充證據5 為90年10月21日審定公告之第89121475號專利案，補充證據6 為92年5月21日審定公告之第90128051號專利案，上開補充證據1至6均係證據2據以主張系爭專利有違反專利法第23條規定之佐證。

3. 擬制喪失新穎性之判斷基準：

按「擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文所載之發明或新型為依據，就界定後申請案所載之發明的技術特徵與先申請案說明書全文中所載之發明或新型的技術特徵逐一進行比對判斷。審查時，應就後申請案每一請求項逐項審查，若其中一請求項所載之發明與已核准之先申請案所附說明書全文中所載之發明或新型相同，即擬制喪失新穎性。有關之審查原則準用本章2.3『新穎性之審查原則』、判斷基準準用本章2.4『新穎性之判斷基準』所載之內容，並得參酌後申請案之說明書、圖式及其申請時的通常知識，以理解申請專利之發明」，專利審查基準第2-3-16頁規定甚明。據此，請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即擬制喪失新穎性：(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；(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。由此可知，在新穎性之技術審查時，並無一般新穎性和擬制喪失新穎性之分。兩者之不同係於適用條件上，對擬制喪失新穎性而言條件為：「申請專利之發明，與申請在先而在後申請案申請日之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中揭露之內容相同者」，不得取得發明

專利。則專利法第23條規定之「內容相同」者，在法律實質意義即為專利審查基準2.4「新穎性之判斷基準」之上揭四種態樣之一，則原告主張專利法第23條所規定之內容相同，係指「完全相同」，而「直接無歧異」之態樣則非屬內容相同者，即非可採。

4. 系爭專利申請專利範圍之「主體」是否為不可拆解之單一物體？

被告就系爭專利申請專利範圍之主體是否為不可拆解之單一物體乙節，僅於其舉發審定書理由第(五)項稱「系爭專利所稱『第二、三主體』於原審定公告本說明書中未有詳述組合方式，是以『銲接』或『螺栓』抑或有其他方式組合無法論究，參照系爭專利圖4所示，該『第二、三主體』應於組裝現場以『銲接』方式接合形成（接合處未設有O型環），…另系爭專利第一主體與第二、三主體340、360及第一主體320上蓋380等接合處亦皆配設有O型環330、350、370，顯然其間接合應為可拆裝的接合方式，例如螺栓接合」等語，並未就系爭專利申請專利範圍之主體是否為不可拆解之單一物體具體加以認定，已有未洽。雖原告引用系爭專利說明書第6頁倒數第1行至第7頁第2行「在圖2中，移轉室30包括一主體32和一蓋38。該主體32具有一用於與蓋38結合之開口」之關於先前技術敘述，認為系爭專利之「主體」為不可拆解的單一構件，惟系爭專利申請專利範圍之「主體」一詞並非創新之用語，如證據2亦使用主體（即內室主體(2)）一詞，是以原告若欲為申請專利範圍中「主體」之用語作定義，即應清楚地在「詳細說明」中陳述其所使用詞的定義，而原告於系爭專利說明書中並未就此明白定義僅利用系爭專利說明書關於先前技術段落內之敘述，試圖證明所謂主體為不可拆解的單一構件，即會有是否明確之爭議。然查，系爭專利之O型環、上蓋均與其主體是否可拆解無關，被告就系爭專利主體既認同其廣義上為一體成型，系爭專利沒有界定其可否拆解，卻僅以系爭專利說明書就「主體」之定義不清楚，未說明不可拆卸，且原處分比對時亦無法看出系爭專利之接合方式，竟因系爭專利有O型環，而認為屬於螺接接合，且為比對而判斷系爭專利第二、三主體是一個銲接的方式，包括頂蓋跟主體，有O型環有螺栓，竟判斷其用銲接組合，而未審究是否有其他可能之組合方式，亦有未洽。

5. 證據2是否可證明系爭專利申請專利範圍擬制喪失新穎性？

(1) 原處分並未認定系爭專利之發明與證據2之先前技術在形式上及實質上均無任何差異，為兩造及參加人所不爭執，系爭專利既非與證據2完全相同，即未因此擬制喪失新穎性。

(2) 被告於舉發審定書理由第(五)項以「系爭專利所稱『第二、三主體』於原審定公告本說明書中未有詳述組合方式，是以『銲接』或『螺栓』抑或有其他方式組合無法論究，參照系爭專利圖4所示，該『第二、三主體』應於組裝現場以『銲接』方式接合形成（接合處未設有O型環），惟就該『第二、三主體』外觀形狀、功能與目的與證據2揭示內室主體之兩側之三角形側框架3a、3b與O型環及頂板8

組合後形成側處理室相同，另系爭專利第一主體與第二、三主體340、360及第一主體320上蓋380等接合處亦皆配設有O型環330、350、370，顯然其間接合應為可拆裝的接合方式，例如螺栓接合，證據2圖2亦揭示與系爭專利各主體間相同接合方式，整體觀之，系爭專利第1項主要技術特徵已見於證據2所揭示，其兩者的差異僅在於文字記載形式，但實質上並無差異」為由，認定證據2可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性一節。經查，兩造及參加人對於系爭專利申請專利範圍第1項與證據2之文字記載形式不相同，並無爭執，且查證據2之真空室既可自由分割成一矩形內室主體2及三角形側框架3a、3b，三角形側框架3a、3b可拆卸地藉由「螺栓」緊密連結至內室主體之兩側上，且原處分亦肯認系爭專利之組合方式有「銲接」或「螺栓」抑或有其他方式組合，卻又主觀地認定因系爭專利「第二、三主體」接合處未設有O型環，故系爭專利「第二、三主體」應於組裝現場銲接方式接合形成等等，其就系爭專利第二、三主體是否係一體成型，棄而未論，已屬不當，況縱認該第二、三主體係應於現場組裝，原處分就何以排除銲接以外之其他組合方式，亦未敘明理由，即非的論。又原處分僅因系爭專利第一主體與第二、三主體340、360及第一主體320上蓋380等接合處亦皆配設有O型環330、350、370，即判定其間接合應為可拆裝的接合方式，例如螺栓接合，置是否有其他組合方式於不顧，有理由不備之瑕疵，亦非妥適。承上，原處分既認定證據2組合方式為螺栓接合，系爭專利申請專利範圍第1項之組合方式有銲接或螺栓抑或有其他方式組合，即證明2即不能證明與系爭專利申請專利範圍第1項實質上並無差異，亦不得認定系爭系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵由證據2之先前技術即能直接且無歧異得知。是以，原處分所為系爭專利申請專利範圍第1項主要技術特徵已見於證據2所揭示，其兩者的差異僅在於文字記載形式，但實質上並無差異，證據2可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性之認定，即尚非有理由。

(3)系爭專利申請專利範圍第1項既未因與證據2之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，而擬制喪失新穎性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第2至8項為申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，為獨立項之進一步限縮，證據2既未能證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性，則其申請專利範圍第2至8項即亦未擬制喪失新穎性。況且原處分均僅泛稱系爭專利與證據2相較固有細微差異，惟此差異僅在部分相對應的技術特徵，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，能直接無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而認定系爭專利申請專利範圍第2至8項不具擬制新穎性，其理由亦有不備。

(4)系爭專利申請專利範圍中所載之發明與證據2之先前技術

並非完全相同，且其差異亦非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，已如上述，而原處分就系爭專利與證據2 之差異是否僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，並未審酌，雖參加人於本件言詞辯論期日當庭提出系爭專利與證據2 之差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵之主張，惟該項主張並非在舉發階段所提出，原告無法於被告審查階段提出答辯，並考慮是否更正申請專利範圍，若於行政訴訟中准許參加人提出，對於原告之程序利益有損害，是以參加人於行政訴訟中始提出之上、下位概念或直接置換之主張，自非屬本院審酌之範圍，併予敘明。

六、綜上所述，系爭專利申請專利範圍中所載之發明與證據2 之先前技術並非完全相同，其差異亦非僅在於文字的記載形式，亦不能由證據2 直接且無歧異得知系爭專利之技術特徵，且關於系爭專利與證據2 之差異是否僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，均係參加人於本件訴訟中始提出之新主張，原告無法及時於被告舉發審查階段答辯，並斟酌是否為申請專利範圍之更正，且本件舉發事件，尚須就系爭專利申請專利範圍第1 至8 項逐項審查與證據2 之差異是否僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。為兼顧原告對參加人之舉發證據及有關上、下位概念或直接置換之擬制新穎性主張可於被告審查階段提出答辯並更正申請專利範圍之程序利益，及有關係爭專利與證據2 之差異是否僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵尚待審查，就此部分有待由被告依本院上述法律見解參酌原告及參加人所提出之主張及證據再為審查裁量。被告關於系爭專利是否與證據2 之先前技術完全相同，或其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，認定尚非正確，其所為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，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前揭之法律見解另為適法之處分。

七、本件事證已明，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，原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 1 月 28 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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 99 年 1 月 28 日
書記官 吳羚榛