智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 97,行專訴,36

【裁判日期】 971225

【裁判案由】 發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

97年度行專訴字第36號
97年12月11日辯論終結

.告　甲○○
訴訟代理人　乙○○(專利
　　代理人)
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　李聖賢
　　董必正
參　加　人　行毅科技股份有限公司
代　表　人　丁○○

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97年6 月26日經訴字第09706109110 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要

緣參加人行毅科技股份有限公司前於93年10月29日以「具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置」向被告申請發明專利，經被告編爲第93133009號審查准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I235718 號專利證書。嗣原告以其違反專利法第21條、第22條第1 項第1 款、第4 項及第23條之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於97年1 月30日以（97）智專三（三）05053 字第09720064780 號專利舉發審定書爲「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，行毅科技股份有限公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

(一)原處分機關所爲「訴願駁回」決定之審理過程當中，未進一

步對原告所提證據與系爭專利申請專利範圍第1 項做進步性比對，明顯與專利法第67條關於發明專利有違反第21條至第24條之規定者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷之規定相違背。

(二)系爭專利申請專利範圍第1 項之具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置，並不具可縮短該全球定位裝置接收不到任何衛星訊號而重新啓動該全球定位裝置時間之功效，亦不具使車子在被裝入貨櫃中時可用全球定位裝置定位之功效；亦即，系爭專利申請專利範圍第1 項之第一旗標由無衛星訊號狀態改變爲有衛星訊號狀態時，該全球定位裝置仍需要10至30分鐘啓動，此時雖可知車子位置，但車子仍可能已被拖離至距失竊現場一段距離，而無法有效阻止偷竊罪行，甚至車子被裝入貨櫃中，全球定位裝置仍然無法定位，是系爭專利申請專利範圍第1 項仍然無法解決系爭專利原發明說明書第6 頁「先前技術」第2 段內容所欲解決習有汽車防盜裝置中之全球定位裝置在某些狀況下無法定位之課題；再者，與證據二、證據三相較，系爭專利申請專利範圍第1 項之功效不及申請前之既有習知技術，故系爭專利申請專利範圍第1 項難謂具有進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第2 項係屬附屬項，其包括所依附項(第1 項) 之全部技術內容及其所依附項外之技術特徵，既系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，系爭專利申請專利範圍第2 項屬既有習知元件之限縮，亦難謂具有進步性。

(四)系爭專利範圍第3 項至第6 項所載之技術內容已分別見於證據二、三，屬既有習知技術之限縮；縱使系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項之整體技術特徵未被證據二、三、四所揭露，惟系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，系爭專利申請專利範圍第3 項至第6 項亦屬既有習知技術之限縮，故系爭專利申請專利範圍第3 至第6 項亦難謂具有進步性。

(五)舉發理由所載相關證據足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具新穎性及進步性，而第2 至6 項附屬項亦不具進步性。

(六)綜上所述，舉發理由書中所提的各項證據所示，足以證明系爭專利申請專利範圍獨立項之技術特徵係屬於系爭專利申請專利之前已見於刊物並且公開使用的既有習知技術，而非系爭專利所首先創作，不具新穎性。故系爭專利明顯有違前揭專利法相關規定，依法自不能取得發明專利。

(七)並聲明求爲判決訴願決定及原處分均撤銷，並命被告爲舉發

成立之審定。

三、被告主張：

(一)原告指稱原處分機關應進一步對原告所提證據與系爭專利申請專利範圍第1 ～6 項做「進步性」比對等云云。經查舉發理由僅就系爭專利申請專利範圍第3 至6 項主張不具「新穎性」，並未主張不具「進步性」，是以有關原告指稱應就第3 至第6 項比對「進步性」之理由部分，係於行政救濟時始提出，並非在其同一舉發申請之應撤銷專利權事由範圍內，核無智慧財產案件審理法第33條第1 項之「同一撤銷或廢止理由」之適用，合先陳明。

(二)查被告原處分理由已敘及「系爭專利說明書第6 頁最後1 行至第7 頁第2 行載明系爭專利與其先前技術之不同處係具有全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置，而申請專利範圍第1 項所載之一車載防盜主機，係組設於該車輛上，並分別電連接至至少一偵測器、至少一警報裝置及該全球定位裝置之技術特徵及功效並未被既有習知技術所揭露，亦非屬所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，故既有習知技術無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。」，亦即對所屬技術領域中具有通常知識者可知系爭專利具有全球定位裝置辨識之功能，而該具有全球定位裝置辨識之功效並未被系爭專利說明書所載之其先前技術所揭露，故既有習知技術無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(三)又舉發理由述稱：既有習知技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具進步性；證據二、三、四可證明系爭專利申請專利範圍第3 ～6 項不具新穎性；證據五可證明系爭專利申請專利範圍第1 ～6 項不具新穎性。故起訴理由稱：「未進一步要求原處分機關進一步對原告所提證據與系爭專利申請專利範圍第1 項做進步性比對之認事，明顯與專利法第67條關於發明專利有違反第21條至第24條之規定者・・・相違背」一節，顯非合理。又查系爭專利說明書第6 頁最後1 行至第7 頁第9 行載明系爭專利與其先前技術之不同處係具有全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置，以主動偵測通訊範圍內存在之衛星訊號，並貯存相對應之旗標，使其具有當無衛星訊號狀態改變爲有衛星訊號狀態時，主動通知車主之功效，故原告訴稱系爭專利並不具可縮短該全球定位裝置接收不到任何衛星訊號而重新啓動該全球定位裝置時間的功效，亦不具使車子在被裝入貨櫃中可用全球定位裝置定位之功效等語，顯係誤解系爭專利之請求範圍及功效，核不足採。

(四)又系爭專利申請專利範圍第2 項係附屬項，而附屬於第1 項

獨立項之附加敘述，其包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點，既有習知技術既未能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，則亦難證明其附屬項第2 項不具進步性。系爭專利申請專利範圍第3 至6 項係附屬項而附屬於第1 項獨立項之附加敘述，其包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點，而系爭專利申請專利範圍第1 項所載之一車載防盜主機等整體技術特徵並未被證據二、三、四所揭露，故證據二、三、四無法證明系爭專利申請專利範圍第3 至6 項不具新穎性。另舉發理由述稱：既有習知技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具進步性；證據二、三、四可證系爭專利申請專利範圍第3 ～6 項不具新穎性；證據五可證系爭專利申請專利範圍第1 ～6 項不具新穎性，因此舉發理由並未主張系爭專利申請專利範圍第3 至6 項不具進步性，是該起訴理由所稱「與證據二、證據三相較・・・第3 至第6 項亦難謂具進步性。」一節，並不足採。

(五)並聲明求爲判決駁回原告之訴。

四、本院查：

(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如「申請前已見於刊物或已公開使用者」或其發明「雖無第1 項所列情事，但爲其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」、「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復爲同法第22條第1 項第1 款、第4 項及第23條所明定。又違反專利法第21條至第24條規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，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，自應爲舉發不成立之處分。

(二)本件系爭第93133009號「具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置」發明專利申請專利範圍共6 項，其中第1 項爲獨立項，餘爲附屬項。其第1 項係一種具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置，包括：一全球定位裝置，組設於一車輛上，該全球定位裝置無線接收至少一衛星的無線訊號；以及一車載防盜主機，係組設於該車輛上，並分別電連接至至少一偵測器、至少一警報裝置及該全球定位裝置，並具有一第一旗標，該至少一偵測器係組設於該車輛至少一對應之預定位置上，並能送出一對應之異常訊號，該車載防盜主機接收到該至少一

偵測器所傳來之該對應異常訊號時，該車載防盜主機並控制該至少一警報裝置發出一警報，該第一旗標具備無衛星訊號及有衛星訊號二種狀態，用以指示該全球定位裝置是否有接收到衛星訊號；其中，當該車載防盜主機設定爲防盜模式，且該第一旗標由無衛星訊號狀態改變爲有衛星訊號狀態時，該車載防盜主機便會傳送一異位訊號至該至少一警報裝置。

(三)原告所提舉發證據一爲系爭專利之公告及說明書影本；證據二爲民國92年9 月24日聯合晚報之新聞內容；證據三係民國92 年9月25日聯合報所刊載之廣告；證據四係易而得股份有限公司所開立的發票；證據五係92年3 月18日申請、93年10月1 日公開、94年1 月11日公告之第92105962號「交通流量之偵測方法」發明專利案。並於本院審理時提出主張對應證據二、三之「愛相隨」隨身機實物一具。

(四)經查：

1.依智慧財產案件審理法第33條規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就「同一撤銷理由」提出之新證據，智慧財產法院始應審酌。原告舉發理由中僅主張系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具進步性，第3 至6項主張不具「新穎性」，並未主張申請專利範圍第3 至6項不具進步性，是原告起訴主張證據二、至四可證明系爭專利申請專利範圍第3 至6 項不具進步性部分，並非其舉發之同一撤銷理由，揆諸上揭規定，其此部分主張本院自不得予以審究，核先敘明。

2.比較證據一、二、三與系爭專利申請專利範圍第1、2 項：

①系爭專利說明書之習知技術主要目的在於說明習知車用防盜器的鳴叫功能雖可能有效遏阻偷竊行爲，但其鳴叫聲所及範圍有限，車主未必能聽到防盜器所發出的鳴叫聲，經常錯失救援時機。或當愛車遭拖吊時，即使防盜器沿路不斷鳴叫，車主未必能聽到防盜器所發出的鳴叫聲。因此近年來汽車上普設全球定位裝置，以作爲行車導航之用。但是當汽車進入隧道、停車塔等有遮蔽物的地方，該全球定位裝置收不到任何訊號，而重新啓動該全球定位裝置約需10-30 分鐘，此時雖可得知車子的位置但是卻無法有效阻止偷竊罪行。車子也可能被裝入貨櫃中，而使全球定位裝置無法定位等。發明人主要係爲解決上述兩種構造的缺失，遂構思系爭專利。

②系爭專利申請專利範圍第1 項之標的爲「一種具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置」以及先前技術所欲解決的目的觀之，系爭專利之主要特點是一種利用衛星訊號的改變作爲異位信號的偵測來源並可同時啓動警報之汽車防盜裝置，系爭專利發明之主要課題並非用以改良全球定位裝置在某些情況無

法定位的問題，且在系爭專利之創作目的上是有鑑於傳統的防盜器僅有警報功能，近來車體雖有全球定位裝置有定位功能，但亦只提供車體的定位功能，並未有針對接受衛星訊號的改變（由無衛星訊號到有衛星訊號）搭配警報裝置具防盜功能之「汽車防盜設備」。系爭專利將衛星訊號的改變結合警報功能進一步用在汽車防盜上，可使車載防盜主機在設定爲防盜模式時，利用衛星訊號的狀態改變，得知車輛是否已經被脫離車庫，進而觸動警報器之防盜功能，解決先前技術中僅具單一功能的防盜裝置。再者，系爭專利說明書所提及先前技術的缺點並非要全部改良才得以稱作有解決其問題，在申請專利範圍所請求的範圍與功效具有解決先前技術之部分課題者，仍得認屬有解決先前技術之課題。故原告認爲系爭專利應具備解決全球定位裝置某些情況下無法定位的問題，俾能有效遏阻罪行，才屬解決先前技術之問題，顯係誤解系爭專利申請專利範圍之目的及功效。

㈢證據二爲民國92年9 月24日聯合晚報之新聞內容，其公開時間早於系爭專利申請日，內容主要敘述攜帶手機大小的隨身機「愛相隨」，透過大哥大線路就可查知其精確位置；「愛相隨」隨身機上只有3 個按鈕，消費者可在這支隨身機裏設定兩組撥打電話及3 組求救電話，除了設定電話外，不能撥打其他電話，主要方便不會操作電話的老人，也避免小孩子隨便撥打電話，並具有求救以及自動收音的功能。但是衛星定位系統只能在建築外面使用，因此攜帶隨身機的人如果進入屋內，就只能顯示他在屋外出現的最後位置。並且除了給人使用，隨身機也可以給「車」使用，萬一偷車賊開走愛車，用自己的手機撥打放在車上的隨身機號碼，就可以查出愛車的大概位置。證據三爲民國92年9 月25日聯合報所載之廣告，其公開時間早於系爭專利申請日，主要係揭示遠東航電科技股份有限公司之「愛相隨」衛星定位隨身機具備GPS 衛星定位功能，結合電信業者GSM 的SIM 卡後可以追中定位配戴者的準確位置，另外介紹商品上按鍵的不同功能，以及相關的訂購電話以及傳真專線。

㈣證據二、三爲愛相隨衛星定位隨身機之新聞及廣告說明，可相互勾稽，惟證據二、三主要揭示一種利用隨身機結合手機通訊往之定位功能報導，其主要技術內容並未揭示，亦未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之一車載防盜主機，係組設於該車輛上，並分別電連接至至少一偵測器、至少一警報裝置及該全球定位裝置，並具有一第一旗標，該至少一偵測器係組設於該車輛至少一對應之預定位置上，並能送出一對應之異常訊號，該車載防盜主機接收到該至少一偵測器所傳來

之該對應異常訊號時，該車載防盜主機並控制該至少一警報裝置發出一警報，該第一旗標具備無衛星訊號及有衛星訊號二種狀態，用以指示該全球定位裝置是否有接收到衛星訊號；其中，當該車載防盜主機設定爲防盜模式，且該第一旗標由無衛星訊號狀態改變爲有衛星訊號狀態時，該車載防盜主機便會傳送一異位訊號至該至少一警報裝置之特徵。

⑤系爭專利申請專利範圍第1 項利用車載防盜主機上防盜模式的衛星信號旗標無到有之改變，作爲偵測信號，並結合警報裝置，可達到警報通知功能。而證據二、三需以人爲被動按鍵達到定位功能，並無在防盜模式下，主動利用衛星訊號的改變連接警報裝置之功能，自無法達到主動偵測異位信號之汽車防盜功能。故系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵屬證據二、三或先前技術中所未揭露之組合。證據二、三主要用作人或車之定位應用報導，並無系爭專利將其設定在防盜模式之主動偵測衛星訊號有無的功能並連接警報裝置的功能，故以證據一先前技術及證據二、三及原告庭提之「愛相隨」隨身機實物一具，尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

⑥系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項獨立項，除包括第1 項全部技術特徵外，並進一步界定其警報裝置係指一防盜喇叭，證據一、二、三及「愛相隨」隨身機實物一具不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

3.比對系爭專利申請專利範圍第3-6 項與證據二、三、四：

①證據四之發票內容並無進一步揭示其他之技術特徵，僅可得知愛相隨衛星定位隨身機在系爭專利申請日之前有販賣之情形。惟以證據二、三、四之組合同樣並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之一車載防盜主機，係組設於該車輛上，並分別電連接至至少一偵測器、至少一警報裝置及該全球定位裝置，並具有一第一旗標，該至少一偵測器係組設於該車輛至少一對應之預定位置上，並能送出一對應之異常訊號，該車載防盜主機接收到該至少一偵測器所傳來之該對應異常訊號時，該車載防盜主機並控制該至少一警報裝置發出一警報，該第一旗標具備無衛星訊號及有衛星訊號二種狀態，用以指示該全球定位裝置是否有接收到衛星訊號；其中，當該車載防盜主機設定爲防盜模式，且該第一旗標由無衛星訊號狀態改變爲有衛星訊號狀態時，該車載防盜主機便會傳送一異位訊號至該至少一警報裝置等獨立項之特徵。

②系爭專利申請專利範圍第3 、5 及6 項係第1 項獨立項之附屬項，第4 項則爲附屬於第3 項並間接附屬於第1 項之附屬

項，渠等附屬項除包含第1 項獨立項之所有技術特徵外，並進一步界定其警報裝置、車主指定之通信位址、警報內容、無限通訊裝置之細部技術特徵，是證據二、三及四亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3 至6 項附屬項不具新穎性。

4.證據五爲一在92年3 月18日提出申請，且在93年10月1 日即已公開之「交通流量之偵測方法」發明專利，其公開日早於系爭專利申請日93年10月29日，是非爲專利法第23條所定之「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」，自無該條文之適用；況證據五雖於車輛防盜系統中加設一由GPS 接受器、通信裝置、中央處理器、車輛出入裝置等組成之偵測器，惟並未揭露系爭專利所包含之「防盜主機控制至少一警報裝置發出一警報」等技術特徵，是證據五無法證明系爭專利擬制喪失新穎性。

5.又原告對系爭專利符合專利法第21條發明定義部分，並無爭執，無庸審究，並予敘明。

五、綜上所述，舉發證據均不能證明系爭專利違反專利法第21條、第22條第1 項第1 款及第4 項暨第23條之規定，被告所爲舉發不成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告爲舉發成立之審定，核無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴爲無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　97　年　12　月　25　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　陳　國　成

法　官　蔡　惠　如

法　官　陳　忠　行

上爲正本係照原本作成。

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　97　年　12　月　25　日

書記官　蔡　錦　輝