

【裁判字號】 97,行專訴,36

【裁判日期】 971225

【裁判案由】 發明專利舉發

【專利案號】 93133009 N01

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實

參加入行毅科技股份有限公司申請之第 93133009 號「具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置」發明專利案，經智慧局審查准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I 235718 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。案經智慧局審查作成「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。

本件爭點

舉發證據是否可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。

原告主張

- 一、原處分機關所為「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。

智慧局主張

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、原處分理由已敘及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、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啟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、系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 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。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 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。

判決要旨

一、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。

二、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。故原告認為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。

- 三、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。
- 四、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。
- 五、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 項則為附屬於第 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。
- 六、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。