

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,34
 【裁判日期】 980806
 【裁判案由】 新型專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第34號
 98年7月23日辯論終結

原 告 甲○○
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 乙○○（局長）住同上
 訴訟代理人 丁○○
 參 加 人 精雷光電股份有限公司
 代 表 人 丙○○

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98年2月5日經訴字第09806106160號訴願決定，提起行政訴訟。並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟。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91年7月24日以「定點垂直水平儀結構」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第91211300號，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第222905號專利證書。嗣參加人精雷光電股份有限公司以該專利有違核准時專利法第98條第1項前段、同項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以97年10月9日（97）智專三(一)02008字第09720540670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2月5日經訴字第09806106160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，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告之主張：

（一）依本件原告提出申請係於91年7月24日，於93年4月1日核准公告，自應適用90年10月24日修正公布之專利法規定。按系爭專利核准時專利法（即90年10月24日修正公布）第97條、第98條第2項規定，是以系爭專利有無違反前揭法條，應

就參加人所提證據之「構造、功效」是否與系爭專利完全一致論之。

(二)按依審定時之專利法第106 條第2 項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。參加人所提之證據4 之發明摘要為：「一I 形截面之水平儀，具有一密封之液體／汽泡容器，為於其上，該容器之構造及其上之標記使其可選擇用以一標示一或二維之水平或垂直之相對氣泡水平儀傾倒度。容器13為圓盤狀，邊緣有刻線，使其I 形之長度方向可設為水平或垂直，中央之刻線27使工形之樑7 可設於水平面。」。本件系爭專利之發明摘要為：「本創作係有關一種定點垂直水平儀結構，其係由一嵌座及一量測體構成，該量測體為底部平塞及透明罩體組合而成，於透明罩體頂面設有一校準環及一以校準環為中心之十字標線，藉由調整氣泡處於校準環內可校正受量測物體至水平面，而調整氣泡位於十字標線內可校正受量測物體至所需水平線或垂直線上，俾增進施工量測操作便捷功效者。」，兩者間雖有部份類似之追求目的，且設有十字線來校正氣泡之特徵，惟依系爭專利說明書具體實施例中說明：「係為一基體1 端面凹設有嵌槽11，並於嵌槽11內挖設有螺孔12。量測體2，係由底部平塞20及透明罩體21組成，該底部平塞20於一端凹設有凹槽201；透明罩體21，其頂面210 呈圓弧狀並於中心處標設有標準環211，且校準環211 外圍標設有十字標線212，於透明罩體21內部形成一容水槽213 與嵌槽214，且容水槽213 與嵌槽214 交會處具卡止部215，又該透明罩體21於頂面210 周圍開設有相對基體1 螺孔10之透孔216，當透明罩體21內盛滿水後將底部平塞推入透明罩體21內部，使底部平塞得以受卡止部215 擋止而容設並密合在嵌槽214 內，並由螺桿217 固即形成本創作，本創作放置在須調整物品上後，藉由水平面定位作用乃觀察氣泡30在校準環211 周圍漂移變化，即可馬上得知傾斜程度，並可迅速調整物品。」，可知兩者在外觀及結構上有極大之差異，系爭專利之水平面定位作用乃藉觀看氣泡30相對於校準環211 周圍漂移變化加以測知，即基體1 平放於水平物體上，氣泡30會移至校準環211 內，反之，當基體1 放置於傾斜物上，氣泡30會移至校準環211 外，故藉由此操作方式，即可讓使用者查知受量測物體傾斜程度並視需要迅速校正受量測物體至水平面狀態者，故系爭專利在使用上，不論是水平面校正或水平線及垂直線校正上，皆可方便操作及觀看，顯具有進步性。而證據4之 氣泡式垂直水平儀，雖得讓操作者迅速得知受量測物水平面之變化，然當受量測物欲調到所需之水平

線或垂直線時，無法直接藉由氣泡相對十字基準環得準確校正，甚者需多次方能達到準確校正。是以，證據4 實難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。原處分遽認系爭專利申請專利範圍第1 項為熟習該項技術者運用引證案之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，顯未就結構元件所欲達成目的，及系爭專利申請專利範圍第1 項是否具有功效之增進予以審認，實有未洽。

(三)另參最高行政法院79年度判字第59號及80年度判字第1424號等判決所揭櫫：「新型專利所應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，乃係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一創新作用或增進該物品某功效時，即符合新型專利要件」之審查原則，系爭專利亦符合法定之新型專利要件。並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告之主張：

系爭專利申請專利範圍第1 項與證據4 相較，系爭專利申請專利範圍第1 項其量測體2 具圓弧狀透明罩體其周圍開設有相對基體螺孔之透孔216 以螺固於基體上者已見於證據4 第6 圖之容器13螺固於基體7，系爭專利之量測體2 所具有之底部平塞20及校準環211 雖未見於證據4，惟查系爭專利之量測體2 所具有之底部平塞20及校準環211 非為其申請專利範圍第1 項主張之構造特徵，且由系爭專利說明書第5 頁創作說明，指明習知之「盒型水準氣泡儀」，藉一氣泡對應圓盒頂面中心之基準環，顯見系爭專利之校準環211、量測體2，其亦僅係申請前之習用技術，又系爭專利與證據4 皆設有十字線來校正氣泡之特徵亦為原告所不爭執，致系爭專利為所屬技術領域具有通常知識者依證據4 及申請前之習用技術顯能輕易達成者，自難謂具進步性。被告依前揭專利法第103 條第2 項之規定，參酌說明書及圖式，並以說明書所載之申請專利範圍為準所為系爭專利舉發成立之原處分自無違誤。並聲明求為判決駁回原告之訴。

四、參加人之主張：

答辯理由如被告陳述。

五、本件之爭點：

證據4 是否可以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

六、本院得心證之理由：

(一)按系爭專利核准時專利法（即90年10月24日修正公布）第97 條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」；同法第98條第2 項復明定：「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時，

雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」。是系爭專利有無違反前揭法條規定，即應就參加人所提證據之構造、功效是否與系爭案一致論斷之。參加人所提之舉發證據3 爲：2001年8 月1 日公告之英國第GB0000000 號「AttachableLevelDeviceForElectricDrills」專利案；舉發證據4 則爲：1990年11月7 日公告之英國第GB2231151 號「Spiritlevels」專利案，其係揭示一種I 型截面之氣泡水平儀，具有一密封之液體/ 氣泡圓盤13，位於其上。該容器之構造及其上之標記使其可選擇用標示一維或二維之水平或垂直之相對氣泡水平儀傾斜度。容器13爲圓盤狀邊緣有刻線，可使用於水平或垂直傾斜度。

(二)系爭專利申請專利範圍共計2 項，第1 項爲獨立項，其餘爲附屬項。第1 項爲一種定點垂直水平儀結構，其係由一基體及一量測體構成，其中；基體，其於端面凹設有嵌槽，並於嵌槽內挖設有螺孔；量測體，係由底部平塞及透明罩體組成，該底部平塞於一端面凹設有凹槽，而透明罩體，其頂面呈圓弧狀並於中心處標設有校準環，於內部形成有一容水槽及一嵌槽，且容水槽與嵌槽交會處具卡止部，又該透明罩體於頂面周圍開設有相對基體螺孔之透孔；其特徵在於：該透明罩體頂面設有以校準環爲中心之十字標線，藉由校準氣泡於十字標線內，俾讓受量測物體得調整至所需水平線或垂直線上，達校正操作簡便效益者。第2 項則爲：如申請專利範圍第1項 所述之一種定點垂直水平儀結構，其中，該量測體之底部平塞於設有凹槽之端面上附置具有夜光顯示作用之螢光劑，俾藉該螢光劑所形成的夜光得透射到透明罩體上，達到發光顯示作用，進得清楚辨認出氣泡所在位置並行校準工作者。由上觀之，系爭專利之申請專利範圍第1 項係以吉普生方式撰寫之。

(三)然「按發明或新型獨立項之撰寫，以二段式爲之時，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。」、「解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。」，此爲專利法施行細則第19條定有明文。是以申請專利範圍如係以吉普森形式記載，包括『前言部分』及『特徵部分』之敘述，則其申請專利範圍仍應以整體構造予以考量。固然前言部分之技術特徵，一般爲申請人主觀上所設定之先前技術，然該等主觀上所設定之先前技術是否即爲客觀上或實質上之先前技術，則有賴所屬技術領域中具有通常知識者於解讀申請專利範圍時，根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認

。

(四)次按進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。另依專利審查基準第2-3-29頁所記載：「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者，如記載於字典、教科書、工具書等，則不在此限，但應於審定書充分敘明核駁理由。」，因此若其界定之前言部分為實質上之習知技術者，即屬無須舉證之例外情形。但若申請人主觀所界定的「前言部分」並非實質上之習知技術，此時則非屬無須舉證之例外情形，故對申請專利範圍之審查仍應就整體之技術特徵全面舉證。

(五)查系爭專利申請專利範圍第1 項雖係以吉普生方式撰寫，但檢視系爭專利說明書係將創作部分（見系爭專利說明書第6-7 頁）撰寫於吉普生式申請專利範圍之前言部分，且系爭專利說明書創作背景第5 頁所揭示之先前技術內容（申請號0000000號專利案）亦未揭示系爭專利特徵之前「量測體與底部平塞具凹槽」技術特徵，由上觀之，足見申請專利範圍之前言部分不應單純地以其書寫格式，即視為已公開之習知技術。本件系爭專利申請專利範圍其特徵之前之技術特徵，尚難推定為原告對習知技術的承認。足見原告並未將申請專利範圍其特徵之前之結構特徵論述為先前技術，反而是將結構特徵及組裝方式表現為系爭專利說明書之創作特徵（見創作說明第3 頁及圖式說明）。故系爭專利即使是吉普生格式所撰寫之申請專利範圍，被告於審查時，仍應根據申請專利範圍之整體特徵，配合專利說明書所對應之技術特徵進行審查。又因本件申請專利範圍前言部分非屬實質上的先前技術，對證據的舉證自不適用前言習知技術無須舉證之情形，反而應就系爭專利申請專利範圍之技術特徵全面舉證。

(六)惟細繹被告之原處分書第（八）點之理由為：「……惟查系爭專利之量測體2 所具有之底部平塞20及校準環211 非為其申請專利範圍第1 項主張之構造特徵，且由系爭專利說明書第5 頁創作說明，指明習知之「盒型水準氣泡儀」，藉一氣泡對應圓盒頂面中心之基準環，顯見系爭專利之校準環211、量測體2，其亦僅係申請前之習用技術，又系爭專利申請專利範圍第1 項構造特徵在於量測體2 透明罩體21頂面設有十字標線者，按新型保護之標的為物品之形狀、構造或裝置，而十字標線僅為一種「標線」，並非形狀、構造、裝置，先予指明。況且證據4 之氣泡式垂直水平儀第6、7 圖亦可具有十字標線，雖其作用與系爭專利不完全相同，然此樣標

線之運用為所屬技術領域具有通常知識者依證據4 及申請前之習用技術顯能輕易達成者，難謂具進步性。」，由上理由書可知，被告就系爭專利申請專利範圍第1 項與證據4 比對時，僅就系爭專利申請專利範圍其特徵之後的部分比對，其特徵之前的結構則認為非為申請專利範圍之主要技術特徵。

(七)再細繹被告之原處分書第（七）點之理由則為：「證據3 摘要雖揭露有氣泡保持在第1 圖中透明圓弧罩1 之十字標線中心，惟證據3 氣泡係在透明球狀體中，且係利用夾具固定於鑽孔機，其與系爭專利係基體其於端面凹設有嵌槽，量測體係由底部平塞及透明罩體組成等構造不同，證據3 尚無法證明系爭專利不具新穎性，且該等差異非為所屬技術領域具有通常知識者依證據3 顯能輕易完成者，證據3 尚無法證明系爭專利不具進步性。」，由上理由書可知，被告就系爭專利申請專利範圍與證據3 比對時，即對系爭專利申請專利範圍其特徵之前之技術特徵評價為非一般的習知技術。

(八)是由被告前開理由書之第（七）、（八）點可知，被告對於系爭申請專利範圍其特徵之前之結構特徵是否為一般習知技術評價，已有不一致。且查系爭專利申請專利範圍第1 項之量測體，係由底部平塞及透明罩體組成，該底部平塞於一端面凹設有凹槽，而透明罩體，其頂面呈圓弧狀並於中心處標設有校準環，於內部形成有一容水槽及一嵌槽，且容水槽與嵌槽交會處具卡止部之技術特徵，並未見諸於證據4，又該凹槽可在組裝後，翻轉歸正時形成氣泡漂浮於透明罩體的圓弧頂面上，不同於習知水平儀是以針筒注射空氣之方式形成氣泡。此部分的技術特徵原告雖將其列在系爭專利申請專利範圍之前之先前技術，惟系爭專利說明書中並未表示其為先前技術，原告在訴訟過程中亦表示申請專利範圍的所有特徵均屬其創作，是就申請專利範圍第1 項之量測體及校準環為其特徵之前與其特徵之後所共有之必要技術特徵，被告於審查時自不得僅以其特徵之後之十字標線之運用，論述其進步性，被告仍應就系爭專利申請專利範圍特徵部分與前言部分所述之技術特徵結合後，比對其與各證據間之進步性。是以被告顯未就系爭專利申請專利範圍第1 項之全部技術特徵與證據4 予以比對審酌，尚有未洽。

(九)另就系爭專利申請專利範圍第2 項部分，由於非屬舉發人即參加人所主張，因此縱使被告對於申請專利範圍第1 項認為有不具進步性的情形，理應在舉發審查過程中函請原告作更正，被告並未踐行該等程序，已屬程序上瑕疵。況就系爭專利申請專利範圍第2 項之實質比對上，被告僅提及「螢光劑之添加，非屬物品之形狀、構造或裝置，亦僅為一般藉螢光

劑發光照射物體以顯示之習用技術之簡單轉用，而為所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。」云云，惟查系爭專利申請專利範圍第2項為附屬項，其獨立項之標的已經界定出定點垂直水平儀上形狀及構造特徵，故就整體而言，系爭專利申請專利範圍第2項仍屬物品之形狀、構造或裝置之改良。另在實質的功效比對上，被告並未對該等螢光劑的添加，是否對系爭專利申請專利範圍第2項之整體產生功效作論述，僅以螢光劑的添加為習知技術之轉用而認系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，該等論述仍未就系爭專利申請專利範圍第2項之整體作比對，亦屬有誤。

七、綜上所述，被告以系爭專利與證據3、證據4比對時，就系爭專利申請專利範圍第1項其特徵之前之結構特徵是否為一般習知技術之評價，迭有不一致之情形，致未能就系爭專利申請專利範圍第1項之全部技術特徵與證據4予以比對審酌，顯有未洽。復就系爭專利申請專利範圍第2項部分，未於舉發審查過程中函請原告作更正，而有程序上瑕疵，業如前述。是被告因此認系爭專利不具進步性，違反核准時專利法第98條第2項之規定，所為舉發成立之處分，自有未合，訴願決定未予糾正，亦有違誤。原告執以指摘，為有理由，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許，爰由本院將訴願決定及原處分均予撤銷，由被告依本判決之法律見解重為適法之處分。

八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

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

中 華 民 國 98 年 8 月 6 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李得灶

法官 汪漢卿

法官 王俊雄

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，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 8 月 6 日

書記官 王英傑