

【裁判字號】 97,行專訴,27

【裁判日期】 971204

【裁判案由】 新型專利舉發

【專利案號】 93206163N01

判決主文

原處分及訴願決定均撤銷。

被告應就第 M256051 號「套筒式掀合轉軸（四）」新型專利作成舉發成立之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實

第三人兆利資訊工業股份有限公司申請之第 93206163 號「套筒式掀合轉軸(四)」新型專利案，經智慧局進行形式審查准予專利後，發給新型第 M256051 號專利證書（下稱系爭專利），復將系爭專利權讓與參加人兆利科技工業股份有限公司，並經智慧局核准登記。嗣原告以系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項規定，不符新型專利要件，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

系爭專利創作說明(1)頁所述之習知技術、引證一或引證一與引證二組合，是否可證明系爭專利不具進步性？

原告主張

- 一、系爭專利申請專利範圍第 1 項所示之特徵結構，僅為系爭專利創作說明(1)頁所述之習知技術之簡易改作，為所屬技術領域中具有通常知識者依其申請前之先前技術顯能輕易完成。
- 二、系爭專利申請專利範圍第 1 項內容之主要構造特徵、作用及其作動方式，皆可在引證一中找到對應呈現，該引證一為系爭專利申請時之先前技術，即所屬技術領域中具有通常知識技術者參酌引證一之先前技術後，顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項技術內容。
- 三、系爭專利其餘附屬項亦不具進步性。
- 四、綜上論陳，由系爭專利創作說明(1)頁所述之習知技術、引證一或引證一與引證二組合，仍可說明系爭專利申請專利範圍第 1 項，不具創作之進步性要件，且系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 4 項附屬項，亦分別揭示於引證一，以及系爭專利申請專利範圍第 5 項，仍為熟習該項技術者所能輕易思及完成。

智慧局主張

- 一、原告指稱系爭專利申請專利範圍第 1 項所示之特徵結構僅為其創作說明(1) 頁所述之習知技術之簡易改作云云，為訴訟階段方才提出，核屬新理由，為未經對造關係人答辯，亦未經原處分審酌，且查訴願階段原告亦無主張，是該理由未經訴願前置程序，尚不能於訴訟時執為主張原處分違法之依據；況查系爭專利創作說明(1)頁所述之習知技術僅係大略描述習知技術之技術特徵，並無揭露詳細的構造特徵，且按系爭專利之創作目的即在於解決所述習知技術之問題，是訴訟理由指稱系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者依其申請前之先前技術顯能輕易完成，並無實據，實不足採。
- 二、原處分理由已就引證一及引證二之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第 1 項作實質比對，認為引證一與系爭專利之結構特徵與組立方式皆有不同；而引證二與系爭專利之作動原理更是截然不同，則兩者之元件構造與整體組立方式理當不同，實無可議。是系爭專利之結構特徵及組合方式尚難為所屬技術領域中具有通常知識者結合引證一、二之技術特徵「顯能」輕易完成，訴訟理由實不足採。
- 三、既然引證一、二尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，自當不足以證明其附屬項(第 2 至 5 項)不具進步性。又既然結合引證一、二尚且不足以證明系爭專利不具進步性，已如前述，則訴訟理由所指單就引證一可證明系爭專利為所屬技術領域具有通常知識者顯能輕易思及並完成者之主張，自當不足採。

判決要旨

- 一、原告於舉發審定、訴願階段主張引證一、二結合可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，惟查：
 - (一) 引證一、二所揭露的技術內容無法達成系爭專利申請專利範圍第 1 項之各構件以軸桿穿設且可降低活動端於旋轉件外側加工困難之功效，系爭專利申請專利範圍第 1 項非所屬技術領域中具有通常知識者結合引證一、二之技術特徵顯能輕易完成者。故以證據一、二之組合，尚難謂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 項依附於第 1 項獨立項，含有第 1 項之技術特徵外並附加其他特徵，引證一、二不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，自當不足以證明其附屬項(第 2 至 5 項)不具進步性。
- 二、原告於本院訴訟階段主張以系爭專利說明書習知技術結合引證一、二證明系爭專利申請專利範圍不具進步性部分：
 - (一) 系爭專利說明書之先前技術與引證二的結合，原告並未在舉發理由中論述，在提起行政訴訟理由中始為主張，惟係對於同一撤銷理由提出之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院仍應審酌之。

- (二) 本件先前技術界定為系爭專利說明書第 5 頁所提及之先前技術以及所欲改良之新型第 206867 號(套筒式掀合轉軸(二))。另新型第 206867 號(套筒式掀合轉軸(二))說明書之先前技藝第 13-20 行與系爭專利說明書之先前技術第 5-11 行，均以相同文字論述先前技術之各構件以軸桿以穿設方式之缺點以及滑動件及旋轉件之特徵。故以一軸桿穿越連接一旋轉件與一滑動件之接觸面設有彼此交錯之凸部與凹部，並相互為對接與嚙合之掀合技術可認為一般習知技術。
- (三) 被告審定書中稱引證二所欲解決的問題與目的與系爭專利有所不同難以作為引證一、二之組合，但原告舉發理由中係說明要以引證二之扣片 24 與軸桿 20 上之嵌槽 231，說明嵌槽上的扣片扣接技術原為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。引證二整體的作動與目的雖與系爭專利有所不同，惟引證二說明書中確實說明了在轉軸軸桿上的利用扣片之扣接方式。又對製作轉軸軸桿之業者而言，該等利用扣片與扣槽之扣接亦屬一般習用技術。
- (四) 系爭專利申請專利範圍第 1 項其中一軸桿，頂部設有一扣槽之特徵，雖未揭示於系爭專利之先前技術中，惟該等特徵可見於引證二之扣片與扣槽之扣接方式，對於轉軸製作者而言，將先前技術已經提及之構件特徵及穿設方式結合引證二所揭示之軸桿上有扣槽搭配扣片之扣接的組合對熟習該項技術者而言，係屬顯能輕易完成者，且均係屬手機掀合轉軸相同技術領域，並無被告及參加人所稱系爭專利之先前技術與引證二不能結合之問題。又系爭專利申請專利範圍第 1 項中將軸承套接後可使物品掀開或蓋合之用的功效並未超越系爭專利申請時，該軸承製作業者所能預期之技術上一般發展，故系爭專利申請專利範圍第 1 項係所屬技術領域中具有通常知識者於申請時顯能輕易完成者，難謂具進步性。
- (五) 系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 5 項依附於第 1 項之整體技術內容，仍為所屬技術領域中，具有通常知識技術者顯能輕易思及完成，不具進步性。

三、綜上所述，原告於舉發審定、訴願階段主張以引證一、二結合固不能證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，惟其於訴訟階段所提的新證據之組合，可證明系爭專利申請專利範圍確實不具有進步性，有違上揭專利法第 94 條第 4 項之規定，自應為舉發成立之審定。被告未及審酌原告於訴訟階段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦有未合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭「套筒式掀合轉軸(四)」新型專利作成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。