

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,101
【裁判日期】 1000310
【裁判案由】 發明專利舉發
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第101號
民國100年2月24日辯論終結

原 告 美商史奈普昂公司(Snap-On Incorporated)

代 表 人 丹尼爾葛拉蒙(Da.

訴訟代理人 呂光律師
湯舒涵律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花(局長)

訴訟代理人 李聖賢
董必正

參 加 人 蘇建輝

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99年5月5日經訴字第09906055860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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

原告之前手美商史奈普昂工藝公司（下稱原告前手）前於民國（下同）91年11月14日以「電子轉矩扳手」向被告申請發明專利，並以西元2001年11月14日在美國申請之第60/333,033號專利案主張優先權，經被告編為第91133378號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I248852號專利證書。嗣參加人以系爭專利違反專利法第22條第4項規定，對之提起舉發，原告前手即於96年1月29日舉發答辯階段提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審查，認該更正本符合專利法第64條第1項第2款及第2項規定，應准予更正，並依該更正本審查，於98年11月3日以(98)智專三（三）05053字第09820702740號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告前手不服，提起訴願，因其業與母公司亦即本案原告合併，以原告為存續公司，原告亦於99年1月8日聲明承受訴願，經經濟部99年5月5日經訴字第09906055860號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人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，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張

(一)系爭專利請求項1相較於證據二具進步性

1. 由系爭專利說明書第16頁第21行至第17頁第5 行及第17頁第18行至第24行可知，系爭專利申請專利範圍第1 項內容中所述之該「子程式」其包含一自我測試和一歸零測試作業。然證據二中並無任何有關「自我測試」及「歸零測試作業」之敘述。又證據二中轉矩之輸入係按壓相關數字鍵以輸入所設定之轉矩，亦與系爭專利之「利用增量鍵113 和減量鍵114 選擇一預設轉矩水準或改變一原先設定的轉矩水準，這些鍵每按一下會使目前顯示的值增加或減少一個單位」之方式不同。故系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵：「一回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式」之執行方式及功能皆未揭示於證據二，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據二而輕易完成記載於系爭專利申請專利範圍第1 項之發明。
2. 由系爭專利說明書第20頁第6 行至第21頁第16行可知，圖16之流程圖已明確揭示一用來操作本案轉矩扳手之軟體程式子程式，且系爭專利之電子轉矩扳手可在操作過程中之任何時間選擇性地擊鍵以設定或改變一預設轉矩水準，而不須待一操作流程結束後再重新開機或利用其他較複雜之方式才能設定一新的預設轉矩水準或改變原預設轉矩水準。亦即系爭專利之扳手在使用時，可在操作的任何時間，以正在操作之手同時利用增、減量鍵，選擇性的設定歸零及單位表示或改變預設轉矩水準，以達到申請專利範圍中關於「在任何時間選擇性地設定或改變一轉矩水準的子程式」之技術特徵。而由系爭專利發明說明書第7 至8 頁之內容亦可知，本發明所提出之電子轉矩扳手，其使用上比習知電子式扳手更具直覺性，模擬機械式轉矩扳手之基本特徵同時保有習知電子轉矩扳手的優點，自系爭專利申請提出時點即91年11月14日以觀，系爭專利確實具有極突出之功效。而證據二中僅揭示當轉矩測量裝置所測得之轉矩值與預設轉矩值之比例為50% 時，其信號輸出控制機構13輸出一脈衝15，而於轉矩測量裝置所測得之轉矩值與預設轉矩值之比例為100%時產生一連續脈衝15 B。由此可知，系爭專利與證據二中導致表示裝置產生一指示作用之子程式各具有不同演算方式，故不應認為二者「實質相同」，由於系爭專利之操作方式及功能皆有異於證據二，亦不應認為申請專利範圍第1 項相較於舉發證據二為「顯而易知」。實務上亦認具有相同功效之不同子程式之發明均為不同程式設計師之智慧成果，非僅因兩者具有相同功效而否定其進步性，又證據二僅揭露使用者可利用轉矩輸入機構11來設定轉矩值後，進而操作電子轉矩扳手，並未揭露使用者「在操作該電子轉矩扳手之過程中可在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準」此一極為重要之技術特徵，亦即證據二於操作上，須中斷操作電子轉矩扳手方能利用輸入機構11來重新鍵入正確數字以設定轉矩值，顯然無法達成系爭專利所能達到之「在操作過程中之任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準」功效。被告既否認舉發證據皆未明確揭示或教示前揭技術特徵，逕以「系爭專利與證據二均為將轉矩測量裝置所測得之轉矩值與資料輸入裝置…」等語，即認定該差異為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易

完成，被告關於本發明申請有無進步性之認定時點是否為系爭專利申請時，即有疑問。且證據二並未揭示用以輸入轉矩水準之子程式，即使證據二存有用以輸入轉矩水準之子程式，因二者就前述操作之功效有所不同，故該子程式與系爭專利請求項1 所載之子程式應實質不同。則證據二並未揭露系爭專利請求項1 之所有技術特徵，專利請求項1 非所屬技術領域中具有通常知識者依證據二所能輕易完成，而具有進步性。

3. 證據二所揭示之扳手並不允許在操作中即調整或改變先前所設定之轉矩值；故於操作該扳手之過程中，操作員若欲調整或改變先前所設定之轉矩值，必須停止目前之操作過程，重新啟動該扳手或將先前所預設之扭矩值歸零再設定新的轉矩值。另右撇子之操作員應係以右手操作電子轉矩扳手，如於右手操作電子轉矩扳手時，發現先其所設定之轉矩值應予調整，則須中斷操作電子轉矩扳手，方能再以右手於有限面積之輸入機構11上重新鍵入正確數字，以設定轉矩值。由於證據二之扳手僅具有單向之使用者利用輸入機構11輸入數值，及單向之將扳手所實際測得之轉矩值傳至處理裝置12以將實際測得之轉矩值與輸入之數值作一比較，並將其結果傳至輸出控制裝置13，而未具有如系爭專利所揭示之輸入與操作之循環路徑，證據二之扳手無法達到系爭專利請求項1 之技術特徵。
4. 又一電腦軟體係由一組檔案所組成，檔案可分為執行檔、應用程式擴充檔或具有其他功能之檔案。一檔案內可包含具有執行不同功能之子程式，而子程式中則為程式碼之組合。子程式之撰寫可使用不同之程式語言。而子程式亦可以韌體之方式儲存於硬體之記憶體或ROM 中。惟由於不同程式設計師具有不同思維、思考邏輯及使用不同之程式語言工具，達成某一相同功效之二子程式未必具有相同架構及程式碼，不得以「實質相同」而否定其進步性。
5. 參酌專利審查基準第2-3-21至2-3-24頁有關進步性之判斷基準亦可知，進步性之判斷應是基於專利申請案是否相較先前技術為「顯而易知」之原則進行，而非以是否可「增進功效」為基礎。綜上所述，系爭專利所述之子程式之演算方式、執行方式及功能皆未揭示於「證據二」，故不應認為二者「實質相同」，亦不應認為「顯而易知」，由於系爭專利相較於「證據二」非為「顯而易知」，故請求項1 相較於「證據二」當然具有進步性。

(二) 由於系爭專利請求項1 具有進步性，依附於該項之請求項2 至9 自具進步性。又關於請求項9，「證據二」之電子轉矩扳手可在 $(\text{轉矩量測值}t) / (\text{預設轉矩水準}T)$ 比值50% 時便開始振動警示使用者，此項功能事實上反而較易使使用者分心，消耗電源，且當到達所設定之轉矩時亦無法適當地顯示。「證據二」之電子轉矩扳手當到達預設轉矩水準之50% 時提供一顯示且持續直到到達100%，使用者必須了解，經由增加頻率以知道何時扳手接近所預設轉矩水準之方式需要大量經驗之累積。亦即對使用者而言，其僅知道「證據二」之電子轉矩扳手何時在到達預設轉矩水準之50% 及100%，而

在50% 及100%間僅可知道基於扳手震動之相對轉矩量。反觀系爭專利可精確地在接近預設轉矩水準之2%內告訴使用者是否已非常接近所預設轉矩之水準，故相較於「證據二」更具有功效上之增進。

(三)系爭專利請求項10相較於證據二及證據三之組合係具進步性：

- 1.由「證據三」說明書第8 頁第17行至第19行之文義可知，「轉換電路84」之功能可能僅為一簡單機械電路開關，而非一包含回應於鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關之功能的子程式之智慧型處理器。縱將「證據三」之「開關86」、「校正電路88」、「單位選擇鍵89」及「校正旋鈕881」應用至「證據二」上，所屬技術領域中具有通常知識者亦須將「證據二」大幅度改裝，而無法經由簡單轉用證據二及證據三而輕易完成系爭專利。而系爭專利關於子程式之演算方式、執行方式及功能皆未揭示於證據二，亦已於前述，故對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，此種結合不應視為「顯而易知」。
- 2.依發明專利實體審查基準第2-3-20頁及第2-3-21頁之說明可知，若兩技術分屬不相關之技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。又參加人之舉發理由以系爭專利之起動及歸零鍵可由證據三之開關86與校正旋鈕881 所能輕易結合而成云云，然將兩種功能不同之按鍵合併易有誤觸之虞，並會造成使用者在操作時無法直覺式使用，需要花費較多思考時間，有操作上之不便，故可知將兩種功能不同之按鍵合併會有諸多缺點，一般熟知此技術之人士應不會作如此之結合，絕不應將該兩種功能之按鍵合併視為可輕易完成者。又系爭專利之起動及歸零鍵亦不會造成使用者之不便。又請求項10之起動/ 歸零(ON/ ZERO)鍵、單位(UNITS) 鍵、增量鍵及減量鍵各具有特定之功能，而證據二中並無任何關於上述功能之揭示。綜上所述，系爭專利之起動及歸零鍵應非可輕易完成者，且可克服習知技術在二種功能按鍵合併上之缺失，由於該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機組合證據二及證據三，且即使勉強將兩者結合亦需將證據二大幅度改裝且子程式亦需重寫，並非僅須「簡易轉用」，故此種結合不應視為「顯而易知」，系爭專利申請專利範圍第10項相較於證據二及證據三之組合具有進步性。

(四)由於系爭專利請求項10具有進步性，依附於該項之請求項11至14自具進步性。又本案之箭頭鍵可使使用者在不需目視鍵盤之情況下便可操作扳手之使用者介面，故較「證據二」及「證據三」更為方便及功效增進，除前開理由外，即便如參加人建議將所謂「證據四」及「證據三」之子程式應用至「證據二」上，惟若運算機構12中儲存有子程式時，亦需重寫內部之所有子程式以包含「證據四」及「證據三」之子程式。故對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，此種結合不應視為「顯而易知」。由於系爭專利請求項10相較於「證據二」及「證據三」之組合非為「顯而易知」，故請求項14 相 較於「證據二」、「證據三」及「證據四」之組合當然具有進步性。

(五)系爭專利請求項15相較於證據二及證據三之組合係具進步性

1. 訴願決定以「功效增進」為進步性判斷之基礎，顯然違反專利審查基準所規定之裁量基準。又觀諸舉發證據二所揭示之結構可知，其並未揭示「一管狀內殼體部分，其收縮地收納在該外殼體部分內且在其內有一第二長孔配置為與該第一長孔對正」及「僅有單一個繫結件將該等內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起」。因系爭專利之扳手係由一螺桿100將把手總成40、體管11、電池架總成60及帶槽框總成80固持在一起，電池架總成60可於螺桿100旋鬆後輕易由體管11內拉出，以便更換電池。而證據二，由於其電池21係直接收納於握把5內，故更換電池時較不易。即使將所謂證據二之固定式結構改為系爭專利之可收縮結構，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，此種改裝非顯而易知，由於系爭專利之可收縮結構相較於證據二亦具有功效之增進，故系爭專利相較於證據二具有進步性。
2. 參加人於舉發理由書第18頁第20行及第21行中已承認證據三之外部架構與系爭專利並不完全相同。且證據三並未揭示記載於系爭專利申請專利範圍第15項中之「一管狀內殼體部分，其收縮地收納在該外殼體部分內且在其內有一第二長孔配置為與該第一長孔對正」及「僅有單一個繫結件將該等內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起」等技術特徵。另由證據三說明書第8頁第3行至第12行可知，「內殼體20」之末段係套入所謂「外殼體70」之前段套合孔71內，並藉由一肩部73以抵住該管本體20末端而限位，且握把70可相對管本體20轉動。惟系爭專利之結構較易製造，僅需單一螺桿100便可將把手總成40、體管11、電池架總成60及帶槽框總成80固持在一起，而無須如證據三之數個螺絲、前段套合孔71，後段套合孔72及肩部73等複雜結構。故可知證據三相較於系爭專利係為一完全不同之結構。縱將所謂證據三之固定旋轉式結構改為系爭專利之可收縮結構，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，此種改裝不應視為顯而易知。另由證據三之圖4及圖5可知，其電池871係收納於上蓋81中，由於上蓋81及下蓋82係藉由數個螺絲相結合固定，故更換電池時明顯較為不易及不便，由於系爭專利之可收縮結構相較於證據三亦具有功效之增進，故系爭專利相較於證據三具有進步性。又系爭專利所述之單一繫結件係可將內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起；而證據二及證據三並未揭露任何單一固定件可將其本體及握把或內外管體與輸入/顯示總成互連在一起。
3. 被告另主張證據三係具有內殼體20以及外殼體70，內殼體與外殼體內之空間則為第一長孔。惟系爭專利已明確界定第一長孔55形成於外殼體之一側內，且內殼體係收縮地收納在外殼體內且有一第二長孔與第一長孔對正，該帶槽框總成80係配置在該第一長孔55內；而被告主張之證據三之第一長孔係界定於其內殼體與外殼體內之空間，與系爭專利所界定者不同，又證據三並無揭露配置於內殼體之第二長孔；而被告指稱之證據三之第一長孔與第二長孔對正於同一軸線上，但證據三並未揭露該內殼體可伸縮地收納在外殼體內，且未揭露

其轉矩測量裝置係配置於第一長孔內，故證據三與系爭專利之結構係完全不同。

4. 綜上所述，由於證據二及證據三之結構與系爭專利並不相同，縱如參加人建議將證據二之「內部機能架構」與證據三之「外部架構」互相結合，因證據三之「外部架構」係分別固定於該轉換電路84上，惟「轉換電路84」之功能至多可能僅為一簡單機械電路開關，而非一包含回應於鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關之功能的子程式之智慧型處理器，若將連接至一「簡單機械電路開關」之「外部架構」重新連接至一智慧型運算機構12上，則證據二中之電路必需重新設計，且需重寫內部之所有子程式以與證據三之「外部架構」互相作用。故可知，因需將證據二大幅度改裝方可將其與證據三結合，且系爭專利之結構實較易更換電池而具有功效之增進，故發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機組合證據二及證據三。縱勉強結合之，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，此種結合亦不應視為「顯而易知」，故系爭專利相較於證據二及證據三具有進步性。

- (六) 由於系爭專利請求項15具有進步性，依附於該項之請求項16至18自具進步性。又關於參加人主張「該繫結件29明顯為二個」，惟由本案圖3及說明書第14頁第7行至第8行可知，「使得單一螺桿100可穿過孔14和襯套68收納並旋入嵌入件97內以將整個總成固持在一起」，參加人之認知明顯有誤。

- (七) 系爭專利請求項19相較於證據三具進步性

1. 判斷進步性之原則應為申請專利範圍所載之發明是否可依先前技術輕易完成，或相對於先前技術是否為「顯而易知」，「突出的技術特徵」與「顯然的進步」均非審查進步性之判斷原則，訴願決定據此認定系爭專利不具進步性顯然有誤。而參加人於其舉發理由書第18頁第20行及第21行中亦承認證據三之外部架構與系爭專利並不完全相同，訴願決定僅概稱系爭專利之組裝方法係屬習知但並未舉證說明何以屬習知。故訴願決定並未依循專利審查基準所規定之裁量基準審酌系爭專利相對於證據三之進步性，其決定顯有不當。且證據三並未揭示記載於系爭專利申請專利範圍第19項之「一管狀內殼體部分，其收縮地收納在該外殼體部分內且在其內有一第二長孔配置為與該第一長孔對正」及「僅有單一個繫結件將該等內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起」等技術特徵，且證據三相較於系爭專利係為一完全不同之結構，而證據三於結構上之其他不同處，亦已於前述。故對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據三不應視為「顯而易知」，系爭專利之可收縮結構相較於證據三亦具有功效之增進，故請求項19相較於證據三並非顯而易知而具有進步性。

- (八) 由於系爭專利請求項19具有進步性，依附於該項之請求項20自具進步性。

- (九) 系爭專利請求項21相較於舉發證據二具進步性

1. 請求項21之技術特徵，係對應於說明書中包含「自我測試」及「歸零測試作業」以及「利用增量鍵113和減量鍵114選擇一預設轉矩水準或改變一原先設定的轉矩水準，這些鍵每按一下會使目前顯示的值增加或減少一個單位」等相關技術

特徵。然證據二並未有關於「自我測試」及「歸零測試作業」相關技術特徵之敘述，且證據二中轉矩之輸入係按壓相關數字鍵以輸入所設定之轉矩，亦與系爭專利之「利用增量鍵113 和減量鍵114 選擇一預設轉矩水準或改變一原先設定的轉矩水準，這些鍵每按一下會使目前顯示的值增加或減少一個單位」之方式不同。故請求項21技術特徵之執行方式及功能皆未揭示於證據二且其操作方式及功能皆有異於證據二，兩者導致表示裝置產生一指示作用之子程式亦各具有不同演算方式。則系爭專利申請專利範圍第21項相對於證據二非顯而易知而具有進步性。

2. 系爭專利請求項21亦包含一特徵為：「該處理裝置包含回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的裝置」；而證據二並未揭露該電子轉矩扳手之輸入裝置可允許使用者在使用該扳手之過程中在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準。故證據二並未揭露系爭專利請求項21之所有技術特徵，專利請求項21非所屬技術領域中具有通常知識者依證據二所能輕易完成，應具有進步性。

(十)由於系爭專利請求項21具有進步性，依附於該項之請求項22、23自具進步性。

(十一)被告並未探究系爭專利之技術內容，而誤認該程式與該子程式以及增量鍵、減量鍵及歸零鍵等技術內容未被記載於說明書中。惟系爭專利若未對該程式及子程式之技術內容作任何描述，被告豈能判定該程式與子程式係屬習知，並進而認定系爭專利因而不具進步性，被告顯誤解系爭專利說明書之內容，故其所為之審定理由顯有不當。又關於被告答辯主張，系爭專利說明書及申請專利範圍並未對程式及子程式、及增量鍵和減量鍵之實施必要技術內容作任何之描述，僅是對該機構構建彼此間之作動方式及增量鍵和減量鍵之操作說明，故應屬習知一點，惟系爭專利之說明書及申請專利範圍已明確描述該等機構構件及程式與子程式及增量鍵與減量鍵彼此之間之操作關係，該等內容係屬實質之技術內容，故系爭專利之程式及子程式、及增量鍵和減量鍵之實施必要技術內容應已記載於說明書之內容中。而被告所舉之例亦非適例。且參照說明書第17頁第18行至第24行亦可得知系爭專利之增量鍵與減量鍵係與其他機構之操作關係，被告未考量前揭關於增減量之操作與其他機構間之操作關係及其與其他機構搭配所達成之技術，且未舉出任何先前技術，即認定增減量鍵之本身之構件及操作方式係屬習知，其認定實有不當。

(十二)為此起訴聲明請求：

1. 原處分及原訴願決定均撤銷。
2. 命被告為舉發不成立之處分。

三、被告之答辯

(一)證據二之說明書雖未明確揭示系爭專利之程式及子程式，惟證據二之處理器（12）要執行相關之計算一樣需要有電路或程式才能執行。亦即其所屬技術領域中具有通常知識者依證據二之技術可輕易推知執行相關之計算電路或程式，係屬必要之習用技術手段，且系爭專利之說明書及申請專利範圍並未對該程式及子程式實施之必要技術內容作任何之描述，顯

而易知其係屬習知，而係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成。又由證據二說明書第0010段揭示之內容亦可證。故系爭專利與證據二均為將轉矩測量裝置所測得知轉矩值與資料輸入裝置所預設之轉矩水準作比較，並藉由輸出控制裝置與一表示裝置連接，以達到使表示裝置產生依指示作用之功效。

- (二)關於原告主張系爭專利的子程式包含一自我測試和一歸零測試作業一點，非屬系爭專利申請專利範圍第1 項所載內容。又系爭專利說明書第20頁第6 行至第21頁第16行及圖16之流程圖僅揭示一用來操作系爭專利轉矩扳手之功能性流程，系爭專利之說明書及申請專利範圍第1 項並未對該程式及子程式實施之必要技術內容作任何之描述，且證據二之處理器（12）要執行相關之計算一樣需要有電路或程式才能執行，又系爭專利申請專利範圍第1 項所載內容與證據二皆是將轉矩測量裝置所測得之轉矩值與資料輸入裝置所預設之轉矩水準做比較，並藉由輸出控制裝置與一表示裝置連接，以達到使表示裝置產生一指示作用之功效。則系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵僅為證據二習知技術之運用，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據二所能輕易完成，並不具進步性。
- (三)由證據二說明書第0010段揭示之內容可知，振動馬達17，可在（轉矩量測值 t ）/（預設轉矩水準 T ）比值50%時便開始以振動警示使用者，而比值未達50%時不會有警示發生。而由證據二說明書第0010段及第4 圖揭示之內容亦可知，當轉矩量測值 t 與預設轉矩水準 T 達到相同（比值為100%）時之警示與未達預設轉矩水準 T 之警示訊號並不相同，並無起訴理由所稱「且當到達所設定之轉矩時亦無法適當地顯示」之情事。且系爭專利觸感指示從外加轉矩在預設轉矩水準之2%以內之時開始且持續至該轉矩解除為止係可由證據二技術之教示所容易思及而能輕易完成，又一般使用者之施力在極短時間即可達預設轉矩，過短之觸感指示可能導致施予過大轉矩，故請求項9 與證據二相較，亦僅是證據二技術之運用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據二所能輕易完成。
- (四)證據二說明書第0000-0000 段及圖式第1 圖至第4 圖已揭示電子轉矩扳手，包括殼體，工作件接合頭係由殼體承載，轉矩測量裝置係由殼體承載並包含處理器且適於耦接至相關電力源，及使用者介面係由殼體承載且耦接至轉矩測量裝置，使用者介面包含鍵盤及表示裝置，處理器可回應於該等鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關功能之技術特徵。又參酌證據三說明書第8 頁第3 段、第8 頁最後1 行至第9 頁第1 行所揭示之內容亦可知，證據三已揭示扭力檢出裝置設有開關、校正旋鈕、單位選擇鍵構造設計之技術特徵。而系爭專利申請專利範圍第10項起動/ 歸零鍵相當於證據三開關構造，則系爭專利申請專利範圍第10項與證據二、證據三之技術特徵相較，相異處為系爭專利揭示有程式、子程式、增量鍵及減量鍵之技術特徵，惟該相異處係屬習知技術及習知增量鍵、減量鍵及歸零鍵之附加，且如證據二處理器執行相關

計算亦需有電路或程式方能執行，另系爭專利與證據二均具有將轉矩測量裝置所測得之轉矩值與資料輸入裝置所預設之轉矩水準做比較，並藉由輸出控制裝置及表示裝置連接，以使表示裝置產生指示作用之功效，故系爭專利申請專利範圍第10項之技術特徵僅為證據二及證據三習知技術之簡易轉用，為所屬技術領域中具有通常知識者組合證據二、證據三之

(五)系爭專利申請專利範圍第11、13、14項為依附於第10項獨立項之附屬項，第11項所界定「其中每一鍵有一不同形狀」之技術特徵，已揭露於證據二所揭示按鍵呈圓形及證據三所揭示按鍵呈長方形之技術特徵，相異處僅為按鍵之形狀上簡易變化，證據二、三習知技術之簡易轉用，第13項所界定「其中該增量鍵和該減量鍵是箭頭鍵」之技術特徵與證據二圖式第2 圖所揭示具有數字鍵鍵盤相較，僅為習知增量鍵及減量鍵之附加，並無突出之技術特徵與顯然進步，第14項所揭示自動關機功能等之技術特徵為獨立項之細部結構描述或附加限定，對照證據四說明書第0068段之內容，二者均設計於電子式轉矩扳手上，故系爭專利申請專利範圍第14項僅為證據四習知技術之簡易轉用，且組合證據二、證據三足以證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性，已如前述，故系爭專利申請專利範圍第11、13、14項為所屬技術領域中具有通常知識者組合證據二、證據三與證據二、證據三及證據四之先前技術即可輕易完成者，不具進步性。

(六)關於原告主張系爭專利之扳手係由一螺桿100 將把手總成40、體管11、電池架總成60及帶槽框總成80固持在一起，電池架總成60可於螺桿100 旋鬆後輕易由體管11內拉出，以便更換電池一點，並非屬系爭專利申請專利範圍第15項所載之內容。且證據二說明書第0011段揭示電池（11）係在握把（5）內，可自由的安裝及拆卸。又證據二說明書第0000-0000段及第1 至3 圖揭示一種電子轉矩扳手，其包括：電力源（電池21）、轉矩測量裝置（9）、使用者介面（11、14）、感測裝置（6）等元件，系爭專利其內部機能架構所能提供之功效與特徵與證據二相同。系爭專利之設計目的係為提供使用者一有效使用之電子式轉矩扳手，故可知系爭專利之外部架構，諸如殼體總成、帶槽框總成、繫結件、接合頭等元件，皆係為了配合內部技能架構組設容置並發揮其應有電子功能，因此系爭專利之外部架構其功效明顯為提供內部機能架構組設與容置並發揮其應有電子功能，證據二與證據三皆同為電子式轉矩扳手，並具有與系爭專利相同的電子式量測、警示轉矩之效，該證據二第一圖所揭示之握柄殼體（5）以及供轉矩控制裝置（7）與按鍵（10）設置之帶槽框總成，同樣係可供證據二內部機能架構組設容置並發揮其應有電子功能，因此實與系爭專利之外部架構功效相同，系爭專利之外部架構的殼體總成、帶槽框總成、繫結件、接合頭等，實可由證據二所能輕易完成，又如證據三第三、四圖所揭示，該證據三同樣具有類似系爭專利殼體總成、帶槽框總成（80）、繫結件、接合頭等，且證據三之殼體總成同樣係具有內殼體（20）以及外殼體（70），內殼體與外殼體內之空間則為第一長孔，並具接合頭（30），雖證據三之外部架構與

系爭專利並不完全相同，惟證據三之外部架構其所能提供之功效，亦係與系爭專利相同。故系爭專利申請專利範圍第15項所載之內容係屬證據二、三技術之運用，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據二、三技術之組合所能輕易完成，並不具進步性，故證據二、三技術之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。

- (七)證據三第四圖揭示帶槽框總成（80）可讓螺桿可在其內以螺紋接合。故第16項之附屬特徵與證據三相較，亦僅是證據三技術之運用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據三所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性已如前述，故證據二、三技術之組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，該起訴理由並不足採。
- (八)證據二第一圖揭示該電池（21）係收納在該管狀殼體（5）部分內。第18項所載之附屬特徵與證據二相較，僅是習知繫結件之附加，而係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術證據二所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性已如前述，而依附於第15項之附屬項第17項亦不具進步性，故證據二、三技術之組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。
- (九)證據三第三圖及第四圖揭示有一管狀的外殼體（70）與內殼體（20），且該內外殼體相互套接並令內、外殼體內部之第一、第二長孔對正（位於同一軸線上）以容置其它元件，證據三同樣具有一接合頭（30），證據三亦揭示利用繫結件將轉矩測量裝置（80）組設於內外殼體近重疊之部分之技術方法，故系爭專利之組裝方法係屬習知，且可由證據三所揭示之技術所能輕易完成。因此系爭專利申請專利範圍第19項所載之內容僅是屬證據三技術之運用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據三所能輕易完成，並不具進步性。又證據二第一圖已揭示該電池（21）係收納在該管狀殼體（5）部分內之結構技術。第20項所載之附屬特徵與證據二相較，僅為習知繫結件之附加，而係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術證據二所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性已如前述，故證據二、三技術之組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性。
- (十)關於原告主張「自我測試」及「歸零測試作業」以及「利用增量鍵113 和減量鍵114 選擇一預設轉矩水準或改變一原先設定的轉矩水準，這些鍵每按一下會使目前顯示的值增加或減少一個單位」等相關技術特徵一點，非屬系爭專利申請專利範圍第21項所載之內容。且系爭專利申請專利範圍第21項所載「回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的裝置」之技術特徵，係相當於證據二轉矩之輸入裝置（11）係藉由按壓相關數字鍵以輸入所設定之轉矩，及該處理裝置（12）回應於該輸入裝置（11）以設定或改變一所預設之轉矩水準。又證據二說明書第0000-0000段及第1 至4 圖揭示一種電子轉矩扳手，其包括：一殼體（5），一工作件接合頭（3），其由該殼體承載，轉矩測量

裝置（6、9），其由該殼體承載且包含一處理裝置（12）且適於耦接至一相關電力源（21），及一使用者介面裝置（11、14），其由該殼體承載且耦接至該轉矩測量裝置，該使用者介面裝置（11、14）包含一資料輸入裝置（11）及表示裝置（14），該處理裝置（12）可將上述轉矩測量裝置（6、9）所測得之轉矩值與資料輸入裝置（11）所預設之轉矩水準做比較，一輸出控制裝置（13）可產生與該處理器之計算結果相對應之輸出信號表示，該輸出控制裝置13並與一表示裝置（14）連接，以導致該表示裝置產生一指示作用的裝置。故系爭專利申請專利範圍第21項之發明，相較證據二之技術，不同處係系爭專利揭示有程式及子程式。惟該不同處係屬習知技術，如證據二之處理裝置（12）要執行相關之計算一樣需要有電路或程式才能執行，且系爭專利與證據二皆是將轉矩測量裝置所測得之轉矩值與資料輸入裝置所預設之轉矩水準做比較，並藉由輸出控制裝置一表示裝置連接，以達到使表示裝置產生一指示作用之功效。故系爭專利申請專利範圍第21項所載之內容僅是屬證據二技術之運用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據二所能輕易完成，並不具進步性，又系爭專利申請專利範圍第22、23項為依附於第21項獨立項之附屬項，第22項其所界定「該資料輸入裝置包含分別用來提高和降低該預設轉矩水準的箭頭鍵」之技術特徵與證據二圖式第2圖所揭示具有數字鍵鍵盤相較，僅為習知增量鍵及減量鍵之附加，並無突出之技術特徵與顯然進步，而第21項不具進步性已如前述，故系爭專利申請專利範圍第22項為所屬技術領域中具有通常知識者依證據二之先前技術即可輕易完成，不具進步性。

（十一）關於原告主張「系爭專利之說明書中已將該程式及子程式與該等機構構件彼此間之作動方式清楚記載」及「然後操作者得利用增量鍵113和減量鍵114選擇一預設轉矩水準或改變一原先設定的轉矩水準，這些鍵每按一下會使目前顯示的值增加或減少一個單位。增量／減量速率在增量鍵113和減量鍵114保持壓下時加快。從測量刻度的中間值到任一端的總時間小於七秒。一旦設定好預定轉矩水準，顯示器89會在有轉矩經由該扳手施加或是在有另一鍵按下或是一內部計時器時間到之前持續顯示該轉矩水準」一點，僅係對該機構構件彼此間之作動方式及增量鍵和減量鍵之操作說明。亦即習知之電視或冷氣機之遙控器大多設有增量鍵和減量鍵，操作者皆知只要按增量鍵或減量鍵即能使電視之頻道或冷機機之設定溫度改變，惟如何達到能增量或減量之實施之必要技術內容才係為其所屬技術領域中具有通常知識者所能推知。而系爭專利之說明書及申請專利範圍並未對該程式及子程式、及增量鍵和減量鍵之實施必要技術內容作任何之描述，顯而易知其係屬習知，而係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成。另參酌證據二說明書第0010段所揭示之內容可知，系爭專利與證據二均為將轉矩測量裝置所測得知轉矩值與資料輸入裝置所預設之轉矩水準作比較，並藉由輸出控制裝置與一表示裝置連接，以達到使表示裝置產生依指示作用之功效。且證據二要達到上述之

功效亦需有電路或程式才能執行。

綜上所述，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張。

五、本院之判斷

(一)本件原告之前手前以「電子轉矩扳手」向被告申請發明專利，經被告審查准予專利，並發給發明第I260999 號專利證書。嗣參加人於95年11月10日以證據2、3、4 主張該專利有違專利法第22條第4 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。原告之前手嗣於96年1 月29日提出舉發答辯及專利更正申請，經被告審查認該更正本係將原申請專利範圍第3 項中之「如申請專利範圍第1 項之電子轉矩扳手」更正為「如申請專利範圍第2 項之電子轉矩扳手」，並未超出申請時原說明書或圖示所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，確為申請專利範圍誤記事項之訂正，又本案更正前後就發明所屬之技術領域及其所欲解決之問題均相同，符合專利法第64條第1 項第2 款及第2 項之規定，而准予更正，參加人對此於舉發、訴願階段及本院審理時均無異議，本院對此更正審定之見解亦同，故本件被告以原告之前手於96年1 月29日所提出更正本之申請專利範圍為審查依據，於法有據，合先敘明。

(二)被告依據參加人所提上開證據，認系爭專利更正本違反專利法第22條第4 項之規定，而於98年10月6 日為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告前手不服，提起訴願，原告並於訴願程序中承受訴願，亦經經濟部以相同理由於99年4 月7 日訴願決定駁回，原告不服，向本院提起行政訴訟，且仍爭執上開舉發證據並無被告所稱有違專利法第22條第4 項之情形，而被告及訴願機關則均係以證據2 可證系爭專利申請專利範圍第1 至9、21至22項不具進步性；證據3 可證系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性；證據2 及3 之組合可證系爭專利申請專利範圍第10至13、15至18及20、23項不具進步性；證據2、3 及4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性，認系爭專利更正後申請專利範圍第1 至23項，均為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，而不具進步性，故本件之爭點仍為上開證據之組合是否可證明系爭專利更正申請專利範圍為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，而不具進步性。

(三)經查本件系爭專利更正後之申請專利範圍計有23項，其中第1、10、15、19及21項為獨立項，其他為附屬項。第1 項請求內容為：一種電子轉矩扳手，其包括：一殼體(15)，一工作件接合頭(30)，其由該殼體(15)承載，轉矩測量裝置，其由該殼體(15)承載且包含一處理器在儲存的程式控制下操作且適於耦接至一相關電力源，及一使用者介面，其由該殼體(15)承載且耦接至該轉矩測量裝置，該使用者介面包含一資料輸入裝置及表示裝置，該處理器程式包含一回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式，該處理器程式包含一用來比較該轉矩測量裝置測得

之轉矩值與該預設轉矩水準並在測得的轉矩值等於該預設轉矩水準時導致該表示裝置(89)產生一指示作用的子程式。第2項為：如申請專利範圍第1項之電子轉矩扳手，其中該資料輸入裝置包含一鍵盤。第3項為：如申請專利範圍第2項之電子轉矩扳手，其中該鍵盤包含一用來提高該預設轉矩水準之增量鍵及一用來降低該預設轉矩水準之減量鍵。第4項為：如申請專利範圍第1項之電子轉矩扳手，其中該表示裝置包含一顯示裝置(89)，該處理器程式包含一在任何時間回應於該輸入裝置導致該顯示裝置(89)顯示該預設轉矩水準的子程式。第5項為：如申請專利範圍第1項之電子轉矩扳手，其中該表示裝置包含一顯示裝置(89)，該處理器程式包含一用來顯示在該電子轉矩扳手之一應用過程中達到之尖峰轉矩水準的子程式。第6項為：如申請專利範圍第1項之電子轉矩扳手，其中該表示裝置包含一顯示裝置(89)，該處理器程式回應於一預設轉矩水準之設定或改變導致該顯示裝置在發生一預定改變事件之前只要該顯示器處於活動狀態即持續顯示改變後的或預設的轉矩水準。第7項為：如申請專利範圍第6項之電子轉矩扳手，其中該預定改變事件包含該資料輸入裝置之運作及/或以該扳手施加轉矩。第8項為：如申請專利範圍第1項之電子轉矩扳手，其中該表示裝置包含一用來在該測得轉矩值大致等於該預設轉矩水準之時產生一觸感指示的振動器(M)。第9項為：如申請專利範圍第8項之電子轉矩扳手，其中該觸感指示從外加轉矩在預設轉矩水準之2%以內之時開始且持續至該轉矩解除為止。第10項為：一種電子轉矩扳手，其包括：一殼體(15)；一工作件接合頭，其由該殼體(15)承載；轉矩測量裝置，其由該殼體(15)承載且包含一處理器(125)在儲存的程式控制下操作且適於耦接至一相關電力源；及一使用者介面，其由該殼體(15)承載且耦接至該轉矩測量裝置，該使用者介面包含一鍵盤及表示裝置，該鍵盤包含一起動/歸零鍵(111)，其用來起動該扳手及設定一零值水準，一單位鍵(112)，其用來在多種不同的轉矩測量單位之間切換，一增量鍵(113)，其用來提高一預設轉矩水準，及一減量鍵(114)，其用來降低一預設轉矩水準；該處理器程式包含回應於該等鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關之功能的子程式。第11項為：如申請專利範圍第10項之電子轉矩扳手，其中每一鍵有一不同形狀。第12項為：如申請專利範圍第10項之電子轉矩扳手，其中該處理器程式包含一回應於該單位鍵之動作用來在牛頓-公尺、英尺-磅重及英寸-磅重的轉矩測量單位之間切換的子程式。第13項為：如申請專利範圍第10項之電子轉矩扳手，其中該增量鍵和該減量鍵是箭頭鍵。第14項為：如申請專利範圍第10項之電子轉矩扳手，其中該處理器程式包含一用來在有一段預定時間間隔內未有轉矩施加且沒有按鍵動作的情況自動地關閉該扳手的子程式。第15項為：一種電子轉矩扳手，其包括：一殼體總成，其包含一實質管狀外殼體部分，其有一第一長孔形成於其一側內，一管狀內殼體部分，其收縮地收納在該外殼體部分內且在其內有一第二長孔配置為與該第一長孔對正，一帶槽框總成，其包含適於耦接至一相關電力源

之轉矩測量裝置及一使用者介面且其可收納在該第一孔內，及僅有單一個繫結件將該等內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起；一工作件接合頭，其由該內殼體部分承載；及感測裝置，其由該殼體總成承載且連接至該轉矩測量裝置。第16項為：如申請專利範圍第15項之電子轉矩扳手，其中該單一繫結件為一螺桿，該帶槽框總成包含一內螺紋襯套讓該螺桿可在其內以螺紋接合。第17項為：如申請專利範圍第15項之電子轉矩扳手，其中該轉矩測量裝置是電池供電型。第18項為：如申請專利範圍第17項之電子轉矩扳手，其更包括一可收納在該管狀內殼體(15)部分內之電池支撐總成，該單一繫結件延伸穿過該電池支撐總成用來將該電池支撐總成與該殼體(15)總成互連在一起。第19項為：一種組裝包含一感測裝置扣一轉矩測量裝置之電子轉矩扳手之方法，該方法包括：提供實質管狀的外殼體部分和內殼體部分，其內分別具有第一和第二長孔，將該內殼體部分伸縮地收納在該外殼體部分內使該第一和第二孔實質相互對正，提供一包含該轉矩測量裝置之帶槽框總成且將該帶槽框總成配置在該第一長孔內，將一工作件接合頭安裝在該內殼體部分，且在該帶槽框總成內僅藉由單一個繫結件將該等內外殼體部分之重疊部分互連在一起。第20項為：如申請專利範圍第19項之方法，其更包括將一電池支撐總成嵌入該內殼體(15)部分內並以該單一繫結件將該電池支撐總成連接至該內殼體(15)部分。第21項為：一種電子轉矩扳手，其包括：一殼體(15)，一工作件接合頭(30)，其由該殼體(15)承載，轉矩測量裝置，其由該殼體(15)承載且包含處理裝置，其在儲存的程式控制下操作且適於耦接至一相關電力源，及使用者介面裝置，其由該殼體(15)承載且耦接至該轉矩測量裝置，該使用者介面裝置包含資料輸入裝置及表示裝置，該處理裝置包含回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的裝置，該處理裝置包含用來比較該轉矩測量裝置測得之轉矩值與該預設轉矩水準並在測得的轉矩值超過該預設轉矩水準時導致該表示裝置產生一指示作用的裝置。第22項為：如申請專利範圍第21項之電子轉矩扳手，其中該資料輸入裝置包含分別用來提高和降低該預設轉矩水準的箭頭鍵。第23項為：如申請專利範圍第21項之電子轉矩扳手，其中該資料輸入裝置包含一鍵盤，該鍵盤有一用來起動該扳手及設定一零值水準之起動／歸零鍵、一用來在多種不同的轉矩測量單位之間切換的單位鍵、一用來提高該預設轉矩之增量鍵和一用來降低該預設轉矩水準之減量鍵，該處理裝置包含回應於該等鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關之功能的裝置（代表圖式見附表一）。

- (四)次查本件系爭專利係於91年11月14日申請，並以美國60/333,033專利主張優先權日為西元2001年即90年11月14日，而證據2 係2001年9 月25日公開之日本第2001—260044A 號專利；證據3 係85年8 月21日公告之第84211488號「電子式扭力扳手」專利；證據4 係1995年6 月27日公開之日本第7 —164343A 號專利，其公開日期均早於系爭專利之優先權日，且均為電子式轉矩扳手，應屬相同技術領域。而證據2 （代表

圖式見附表二)，證據2 之殼體(5) 等同於系爭專利之殼體(15)，證據2 之工作件接合頭(3) 等同於系爭專利之工作件接合頭(30)，且證據2 結合關係亦為用殼體(5) 承載工作件接合頭(3)。據此，系爭專利申請專利範圍第1 項之「一殼體(15)，一工作件接合頭(30)，其由該殼體(15)承載」技術特徵為證據2 所揭露。又證據2 之轉矩測量裝置(6~9)等同於系爭專利之轉矩測量裝置，證據2 之電力源(21)等同於系爭專利之電力源，且證據2 轉矩測量裝置(6~9)在殼體(5) 內，為殼體(5) 所承載，該轉矩測量裝置含電路單元等必伴隨有處理器及內置控制程式，以及耦接提供電路之電力的電力源(21)。基此，系爭專利申請專利範圍第1 項之「轉矩測量裝置，其由該殼體(15)承載且包含一處理器在儲存的程式控制下操作且適於耦接至一相關電力源」技術特徵為證據2 所揭露。另證據2 之資料輸入裝置(11)等同於系爭專利之資料輸入裝置，證據2 之表示裝置(14)等同於系爭專利之表示裝置，將證據2 資料輸入裝置(11)與表示裝置(14)組合即成為系爭專利之使用者介面。準此，系爭專利申請專利範圍第1 項之「及一使用者介面，其由該殼體(15)承載且耦接至該轉矩測量裝置，該使用者介面包含一資料輸入裝置及表示裝置」技術特徵亦為證據2 所揭露。雖證據2 說明書【0015】段落或圖3 揭露有演算功能之處理器(12)，惟證據2 處理器(12)利用資料輸入裝置(11)所設定之轉矩值與轉矩測量裝置(6~9)所測得之轉矩值作比較，並配合一輸出控制裝置(13)藉以產生與該處理器(12)計算結果相對應之輸出信號；反觀，系爭專利子程式涵蓋「自我測試」及「歸零測試」作業所總括而上位之所有集合，此一部分之技術特徵未為證據2 所揭露，即系爭專利「在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式」與證據2 之數字鍵直接鍵入設定預設轉矩值程式之技術方式及功能均不同。復以前項程式差異之「自我測試」及「歸零測試」作業對於扳手技術領域中具有通常知識者仍需透過不同程式撰寫方能達到其功能，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「該處理器程式包含一回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準的子程式，該處理器程式包含一用來比較該轉矩測量裝置測得之轉矩值與該預設轉矩水準並在測得的轉矩值等於該預設轉矩水準時導致該表示裝置(89)產生一指示作用的子程式」技術特徵極並未為證據2 所揭露。參酌系爭專利說明書第16 頁第21行至第17頁第5 行之記載可知，系爭專利申請專利範圍第1 項之子程式包含：「自我測試」、「歸零測試」及「預定轉矩」作業作上位總括，而被告僅以證據2 亦有一程式，且該程式亦可作直接數字鍵入之預定轉矩作業，即行認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，以系爭專利申請當時之技術而言，尚有未妥，因依前述程式上之差異可見，系爭專利執行之子程式必需同時兼具三作業之程式撰寫，此與僅僅能完成預定轉矩作業之程式困難度殊異，故被告認該差異為所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成，並不足採。證據2 既尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，且系爭專利申請專利範圍第

2 ～9 項之附屬項均為第1 項之進一步限定，故證據2 當然亦難證明系爭專利申請專利範圍第2 ～9 項不具進步性。至系爭專利申請專利範圍第21項可達到「回應於該輸入裝置用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準」以及「比較該轉矩測量裝置測得之轉矩值與該預設轉矩水準並在測得的轉矩值等於該預設轉矩水準時導致該表示裝置(89)產生一指示作用」功能，此等裝置及功能均為證據2 所不及，已如前所述，則證據2 亦難證明系爭專利申請專利範圍第21項不具進步性，既證據2 難證系爭專利申請專利範圍第21項不具進步性，則其亦難證明僅為該項進一步限定之附屬項第22項不具進步性。

(五)另查系爭專利申請專利範圍第19項為獨立項，係一種組裝包含一感測裝置和一轉矩測量裝置之電子轉矩扳手之方法，該方法包括：提供實質管狀的外殼體部分和內殼體部分，其內分別；具有第一和第二長孔，將該內殼體部分伸縮地收納在該外殼體部分內使該第一和第二孔實質相互對正，提供一包含該轉矩測量裝置之帶槽框總成且將該帶槽框總成配置在該第一長孔內，將一工作件接合頭安裝在該內殼體部分，且在該帶槽框總成內僅藉由單一個繫結件將該等內外殼體部分之重疊部分互連在一起。而證據3 （代表圖式見附表三）係一電子式扭力扳手，依其說明書第三圖及第四圖揭露有一管狀的外殼體(70)與內殼體(20)，且該內外殼體相互套接並令內、外殼體內部之第一、第二長孔對正(位於同一軸線上) 以容置其它元件等技術，且證據三同樣具有一接合頭(30)，又證據3 亦揭示利用繫結件（螺桿）將轉矩測量裝置(80)（其殼體即為帶槽框總成）組設於內外殼體近重疊之部分之技術方法，惟此等製法並無法「將該內殼體部分伸縮地收納在該外殼體部分內使該第一和第二孔實質相互對正」，是以兩案之製法並非相同或可為輕易完成者，故系爭專利申請專利範圍第19項之技術方法特徵非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據3 所能輕易完成，據上，證據3 尚難證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性。此外，系爭專利申請專利範圍第10項之獨立項係更下位實踐第1項，其以鍵盤之起動/ 歸零(ON/ZERO) 鍵、單位(UNITS) 鍵、增量鍵及減量鍵具體實施在任何時間選擇性設定或改變一預設轉矩水準，既證據2 未完全揭露系爭申請專利範圍第1項，當然系爭專利申請專利範圍第10項亦未為證據2 完全揭露；另證據3 說明書說明書第8 頁第13行提及：「該扭力檢出裝置80，請配合參閱第四圖及第五圖所示，主要係由一上蓋81、一下蓋82及裝設於該上蓋81內之一感知器83、一轉換電路84、一顯示器85、一開關86、一電源87、一校正電路88及預定數量之單位選擇鍵89…」，另於說明書第8 頁最後1行至第9 頁第1 行揭露：「且該校正電路88亦於該上蓋側壁設有校正旋鈕881，以作為校正用」等技術，即證據3 為一機械電路開關，並非一具鍵盤鍵之動作用以進行分別與該等鍵相關之功能的子程式之處理器；換言之，系爭專利申請專利範圍第10項之此一技術特徵亦未為證據3 所揭露。據此，系爭專利申請專利範圍第10項之「該鍵盤包含一起動/ 歸零

(ON/ZERO)鍵，其用來起動該扳手及設定一零值水準，一單位(UNITS) 鍵，其用來在多種不同的轉矩測量單位之間切換，一增量鍵，其用來提高一預設轉矩水準，及一減量鍵，其用來降低一預設轉矩水準；該處理器程式包含回應於該等鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關之功能的子程式」技術特徵均未為證據2 或3 所揭露。系爭專利申請專利範圍第10項之技術特徵為軟硬體相互搭配可達到「用來在任何時間選擇性地設定或改變一預設轉矩水準」之功效，而證據2 及3 並無法達成此功效，已如前述，故證據2 及3 之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性，而系爭專利申請專利範圍第11～13項之附屬項均為第10項所進一步限定，故證據2 及3 之組合當然亦難證明系爭專利申請專利範圍第11～13項不具進步性。

(六)再查系爭專利之扳手之殼體總成係由內外殼體組合而成，使之產生具有收縮收納之功能，對照證據3 雖其亦有殼體結構，惟兩案之連結關係殊異，證據3 並無收縮收納之功能；證據2 僅利用一殼體結構，故亦無法達到收縮收納之功能。據此，系爭專利申請專利範圍第15項之「一殼體總成，其包含一實質管狀外殼體部分，其有一第一長孔形成於其一側內，一管狀內殼體部分，其收縮地收納在該外殼體部分內且在其內有一第二長孔配置為與該第一長孔對正」技術特徵未為證據3 或2 所揭露。系爭專利係以單一個繫結件將該等內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起；反觀，證據3 在說明書第8 頁第5 ～7 行揭露：「內殼體20之末段可套入該前段套合孔71內，並藉由前段孔徑與後段孔徑所形成之肩部73以抵住該管本體20末端而限位」，而握把係可相對管本體轉動，兩案之結構完全不同。同上要件所述證據2 為單一殼體，當然無內外殼體及繫結件等元件及其連結關係之技術特徵。基此，系爭專利申請專利範圍第15項之「一帶槽框總成，其包含適於耦接至一相關電力源之轉矩測量裝置及一使用者介面且其可收納在該第一孔內，及僅有單一個繫結件將該等內外殼體部分及該帶槽框總成互連在一起」技術特徵亦未為證據3 或2 所揭露。系爭專利申請專利範圍第15項與證據2 、3 既有如上差異，致無論在結構或顯現之功能上皆有不同，因此，系爭專利申請專利範圍第15項，於該電子扭力扳手技術領域中具有通常知識者，依申請前證據2 及3 之組合亦非可輕易完成，而系爭專利申請專利範圍第16～18項之附屬項均為第15項之進一步限定，故證據2 及3 之組合當然亦難證明系爭專利申請專利範圍第16～18項不具進步性。又如前所述，證據3 難以證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性，則該第20項係進一步限定第19項之附屬項，故證據3 當然亦難以證明系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性。故雖證據2 第1 圖已揭露電池收納於殼體內之技術特徵，組合證據2 及3 仍難以證明系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性。未查系爭專利申請專利範圍第14項係附屬項，除申請專利範圍第10項獨立項之全部技術特徵外，並進一步再加描述如第10項之電子轉矩扳手，其中該處理器程式包含一用來在有一段預定時間間隔內未有轉矩施加且沒有按鍵動作的情況

自動地關閉該扳手的子程式等。經查證據4 說明書【0068】段落揭露有「設有ON/OFF開關，可在超過預定時間未進行操作時，自動將電源關閉OFF。」等技術，故證據四僅揭露系爭專利申請專利範圍第14項之自動關機功能之附屬技術特徵，而未有補足證據2 或3 未揭露之技術特徵，即證據2、3 或4 均未揭露前述系爭專利申請專利範圍第10項之「該鍵盤包含一起動/ 歸零(ON/ZERO) 鍵，其用來起動該扳手及設定一零值水準，一單位(UNITS) 鍵，其用來在多種不同的轉矩測量單位之間切換，一增量鍵，其用來提高一預設轉矩水準，及一減量鍵，其用來降低一預設轉矩水準；該處理器程式包含回應於該等鍵盤鍵之動作用來進行分別與該等鍵相關之功能的子程式」之技術特徵，且上開技術特徵，如前所述，非可輕易完成，故證據2、3 及4 之組合難以證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性。

- 六、綜上所述，與系爭專利技術特徵最接近之證據2，雖亦有與系爭專利相同之電子式測量及警示轉矩，然其並未揭露系爭專利所載之處理器程式包含任何時間選擇性地設定、改變一預設轉矩水準的及產生一指示作用之子程式，且如前所述，該子程式依說明書第16頁第21行至第17頁第5 行記載可知，其內容應包含「自我測試」及「歸零測試」作業之實施方式，此與證據2 之數字鍵直接鍵入設定預設轉矩值程式之技術方式及功能並不完全相同。且系爭專利程式之「自我測試」及「歸零測試」作業對於電子扳手技術領域中，具有通常知識者，需透過不同程式撰寫方能達到其功能（見附表一系爭專利圖16），與證據2 之直接鍵入設定預設轉矩值之程式相較（見附表二證據2 圖3），何以系爭專利係證據2 之簡易轉用（見審定書第7 頁倒數第6 至7 行），被告並未詳述，且於技術成熟之領域中，微小之改變亦屬難能可貴，系爭專利之優先權日為90年11月14日，而證據2 之公開日期係90年9 月25日，其時間之相近，使該技術之差異，並非如被告所言係可由證據2 技術之教示所容易思及而能輕易完成（見審定書第7 頁倒數第8 至9 行）。從而，原告主張證據2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至9、21至22項不具進步性；證據3 無法證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性；證據2 及3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第10至13、15至18及20、23項不具進步性；證據2、3 及4 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性，系爭專利更正後申請專利範圍第1 至23項，非為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，具有進步性之可專利性要件，為有理由，被告所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，於法不合，訴願機關予以維持，亦有違誤，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
- 七、末按原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之，行政訴訟法第216 條第2 項定有明文。本件原告係系爭專利之專利權人，依實體法規定對被告所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，僅須提起撤銷訴訟為已足，原告訴之聲明第二項關於應命被告為舉發不成立之審定，應係贅語。本件被告應依本判決意旨即原告前手於96年1

月29日所為對系爭專利申請專利範圍第3 項之更正合法，惟參加人所舉上開證據組合均不足以證明系爭專利更正後之申請專利範圍第1 至23項不具進步性重為審定，併此敘明。

八、本件事證已明，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 100 年 3 月 10 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 蔡惠如

法 官 熊誦梅

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 100 年 3 月 10 日

書記官 陳士軒