

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,114
 【裁判日期】 991230
 【裁判案由】 新型專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第114號
 99年12月9日辯論終結

原 告 駿富達科技股份有限公司

代 表 人 游雅淳

訴訟代理人 任秀妍律師

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 傅文哲

參 加 人 源利電磁工業股份有限公司

代 表 人 林建賢

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99年6月1日經訴字第09906066590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95年9月5日以「磁性微粒吸附滾輪」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第0000000000號審查後，發給新型第I240777號專利證書。嗣參加人以系爭專利有違專利法第94條第4項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於99年3月11日以(99)智專三（三）04064字第09920154600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99年6月1日經訴字第09906066590號訴願不受理駁回，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)相較於引證案，系爭專利確具進步性，被告對系爭專利之進步性判斷顯有失當，被告機關自行推演認為系爭專利和源利引證案的差異不具進步性，實與參加人之舉發理由無關，事實上說明書自提前案已包含源利引證案的各項特徵，因此被告機關藉參加人之舉發理由及其所引證之源利引證案為因，而實以說明書自提前案為由，逕予舉發成立，顯不符合程序正義，被告純粹依據武斷與主觀臆測，並未考慮實測的效果數據，未就系爭專利申請專利範圍第1項與附屬申請專利範圍第2項間之差異加以審斷。

(二)系爭專利為磁性微粒吸附滾輪，其作用在於隨滾輪的圓周轉

動，藉其磁性來吸附加工中產生的微粒，例如鐵屑或其他物質（以下以鐵屑為例作說明）。吸附鐵屑將其帶離原處後，隨滾輪的圓周轉動，於適當位置處，再使鐵屑掉落，以便收集。為了「吸附鐵屑」和「脫落鐵屑」，須在磁性微粒吸附滾輪的圓周上安排強磁區（吸附鐵屑）與弱磁區（脫落鐵屑），而因磁場分布的關係，強磁區與弱磁區之間必然有「減磁區」。參閱系爭專利第2圖（前案功效）與第5圖（系爭專利功效），第2圖中顯示：說明書自提前案，其弱磁區範圍約為 275° 至 50° ，需要約 $50+(360-275)=135$ 度的弱磁區，而其強磁區的範圍約為 80° 至 275° ，僅涵括約 $275-80=195$ 度的範圍。此外，第2圖中強磁區的磁場分布最高略超過 5000 G （磁場單位高斯），最低約為 3850 G ，差距 1200 G ，平均值約 4500 G 。相對參考第5圖，系爭專利之弱磁區範圍約為 315° 至 50° ，僅佔據約 $50+(360-315)=95$ 度的弱磁區，而其強磁區的範圍約為 80° 至 315° ，約有 $315-80=235$ 度的有效鐵屑吸附範圍。此外，第5圖中強磁區的磁場分布最高約為 5400 G （磁場單位高斯），最低約為 4700 G ，差距 700 G ，平均值約 5050 G 。系爭專利所達成之功效，保持強磁區磁場的均勻度，使金屬微粒吸附物不致停留於高磁場區；在提高強磁區磁場強度與拉長強磁區延伸範圍的同時，能一併抑制弱磁區磁場，使金屬微粒吸附物易於自圓管外殼34表面分離。以上功效，在系爭專利申請專利範圍第2項所定義的參數範圍中，更為顯著。其中「保持強磁區磁場的均勻度」，乃在於強磁區磁石的不均勻厚度設計（較佳範圍 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ ），此點不論是在引證案或系爭專利說明書所載先前技術中，均未提及；而「在提高強磁區磁場強度與拉長強磁區延伸範圍的同時，能一併抑制弱磁區磁場」，則在於「弧形導磁軛鐵」的設計，使強磁區所佔範圍擴大，卻能在小範圍內快速將磁場強度從極強磁（超過 5000 G !）減至極弱磁（僅約 25 G ）。因此，與先前技術相較，系爭專利實明顯具有「不可預期的功效」。

(三)引證案與系爭專利就磁鐵(322)、厚度均勻之磁鐵（未標號）與鐵塊(323、324)之構造、安排位置、及元件相互關係等，並不相同，因此其所產生的功效亦不相同，實不能稱引證案之上述磁鐵與鐵塊「相當於」系爭專利之單段磁石、強磁區磁石、及弧形導磁軛鐵。

1.引證案中之厚度均勻之磁鐵（未標號），不相當於系爭專利中之強磁區磁石：

系爭專利中之強磁區磁石的外側弧面經過設計（較佳範圍 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ ，容後詳述），以使強磁區磁場保持均勻，使金屬微粒吸附物不致停留於高磁場區；但引證案的厚度均勻（亦即 $i=j$ ）之磁鐵並無此弧度，因此也不能使強磁區磁場保持均勻。

2.引證案中之鐵塊(323、324)，不相當於系爭專利中之弧形導磁軛鐵：

引證案第5圖鐵塊(323、324)，其作用在引證案說明書中並未明確描述，引證案中將其稱為「鐵塊」而非「磁鐵」或「導磁塊」，因此可合理推斷，鐵塊(323、324)的設計的主

要僅在固定弧塊磁鐵322 的位置，而並未考慮到如何引導降低弱磁區之磁場強度，其與系爭專利中「弧形導磁軛鐵」的功能，大不相同。從反面言，顯然強磁區之範圍越大，整體滾輪的有效面積越大，但引證案並不能將強磁區的範圍擴大至太大範圍，其強磁區所佔範圍不到圓周的一半，亦即引證案中無法在小範圍內快速將磁場強度從強磁減至弱磁，以致必須縮小強磁區的範圍，此顯然表示引證案中之鐵塊(323、324)並未提供系爭專利中「弧形導磁軛鐵」的功能，使磁場快速減弱，而必須在兩鐵塊(323 、324)間留下較大的空間。

3. 簡言之，引證案第5 圖所揭露之「厚度均勻之磁鐵」與「鐵塊(323、324)」，參酌其說明書，並不能證明其提供「相當於」系爭專利中「強磁區磁石」和「弧形導磁軛鐵」的功能，因此被告據此對系爭專利進步性所為之判斷，並不正確。

(四)以系爭專利第4 圖為例，對照系爭專利下方最後一塊箭號向外的強磁區磁石與源利引證案之下方磁鐵322，可看出引證案僅單純將減磁區做對稱安排，其上下方均對稱安置弧塊磁鐵322，然而此種安排方式並未考慮到磁性滾輪之運轉方向與加工液的流向，其下方弧塊磁鐵322 並無作用反而降低了強磁區的磁力，相對之，系爭專利則係針對磁性滾輪之運轉方向與加工液的流道進行設計，其下方最後一塊仍係安置強磁區磁石，其厚度為大致均勻（但具有 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ 的關係）而非漸減，以增加強磁區的作用範圍，達成更佳的吸附效果。簡言之，引證案作用於切削液中的磁場強度遠弱於系爭專利，此明顯表示系爭專利較引證案具有進步性。系爭專利確實能達成較引證案進步的「不可預期之功效」。而系爭專利申請專利範圍雖係以科學的精確參數定義方式來描述結構之改良，但此應表示系爭專利之進步，而不應反作為判斷其進步性的負面因素。

(五)聲明：撤銷訴願決定及原處分。

三、被告之主張：

- (一)系爭專利申請專利範圍第5 項(為系爭專利申請專利範圍第1 項之附屬項)、系爭專利第4 圖均揭示減磁區磁石厚度可為不均等，故系爭專利申請專利範圍第1 項之減磁區○○○段磁石已包含引證案第五圖厚度遞減的磁鐵(322)，同樣具有磁束密度遞減的技術特徵；引證案第五圖兩個磁鐵(322)左下方揭露4 個厚度均勻之磁鐵，相當於系爭專利申請專利範圍第1 項之強磁區○○○○段強磁區磁石；另鐵金屬具有導磁性，故系爭專利申請專利範圍第1 項之弱磁區具有一弧形導磁軛鐵實與引證案第五圖鐵塊(323、324)的技術內容相當；而系爭專利申請專利範圍第1 項之滾輪與引證案之磁性滾筒，其兩者的圓周表面的磁場分布實質同樣區分有強磁區、減磁區、弱磁區三大區域，系爭專利雖定義 $200^\circ \leq a \leq 270^\circ$ 、 $60^\circ \leq b \leq 140^\circ$ 、 $0.6 \leq cxn/a \leq 0.9$ 、 $0.05 \leq i/r \leq 0.3$ 、 $0.7i \leq j \leq i$ 、 $0 \leq k \leq i$ ，惟僅為將引證案之滾輪表面之強磁區、減磁區、弱磁區的圓周角作簡單範圍改變，另磁石可做厚度不變或簡單變化(如j 可以等於i 至7 成i 範圍的變化、磁石厚度i 為半徑r 的5%~30%)、以

磁石可佈滿強磁區的區域從六成到最多九成($0.6 \leq cxn/a \leq 0.9$)的變化及弧形導磁軛鐵可從無($0 \leq k$)到小於等於強磁區磁石外緣中央沿磁石厚度($k \leq i$)的變化，均係為所屬技術領域者依引證案之技術內容作簡易增減調整即可輕易完成，且系爭專利申請專利範圍第1項亦無記載強磁區磁力為5000G~3850G、平均4500G之技術特徵，僅憑系爭專利各設計參數 a 、 b 、 i ...等之設定，尚不足以認定即具有5000G-3850G之強磁區分布，系爭專利申請專利範圍第1項並無顯著之技術特徵或有不可預期功效，實為所屬技術領域業者依實際需求(如滾輪大小、浸入加供冷卻液的深度、選用磁石強度等)調整設定滾輪表面三塊磁區各參數值即可完成，誠為簡單的設計調整，而系爭專利申請專利範圍第1項定義的數值範圍係為普通之技術，為所屬磁性微粒吸附滾輪領域業者依舉發之引證案顯能容易完成；另外系爭專利說明書所載明一先前技術之實際案例為 $a = 197.3^\circ$ 、 $b = 132.5^\circ$ 、 $c = 20.3^\circ$ 、 $n = 7$ 、 $r = 82.5\text{mm}$ 、 $i = 10\text{mm}$ 、 $j = 10\text{mm}$ (其 $cxn/a \doteq 0.7202$ ， $i/r \doteq 0.1212$ ， $j=i=10\text{mm}$ ，無 k 值等同 $k=0$)，僅為指明就系爭專利磁石尺寸、比例及組配關係等參數範圍之界定為習知之先前技術，並無以說明書自提前案為由逕予舉發成立之情事；故系爭專利申請專利範圍第1項為所屬技術領域具通常知識者依引證案所揭之構造顯能輕易完成，不具進步性，並無違誤。

(二)系爭專利申請專利範圍第2項附屬技術特徵為該磁性微粒吸附滾輪特定橫切面結構條件為： $220^\circ \leq a \leq 260^\circ$ 、 $70^\circ \leq b \leq 120^\circ$ 、 $0.65 \leq cxn/a \leq 0.85$ 、 $0.1 \leq i/r \leq 0.25$ 、 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ 、 $0.1i \leq k \leq 0.95i$ ，僅為將引證案之滾輪表面之強磁區、減磁區、弱磁區的圓周角作簡單範圍限定改變、及磁石可做厚度幾乎不變或簡單變化(如 j 可以幾乎等於99% i 到85% i 範圍的變化、磁石厚度 i 為半徑 r 的10%~25%)、及磁石可佈滿強磁區的區域從六成五到最多八成五($0.65 \leq cxn/a \leq 0.85$)的簡單變化、及弧形導磁軛鐵厚度 k 為磁石厚度 i 的10%到95%範圍簡單變化，實為所屬技術領域業者依實際需求(如滾輪大小、浸入加供冷卻液的深度、選用磁石強度等)對滾輪表面三塊磁區所為的簡單設計，均係為所屬技術領域者依引證案之技術內容作簡易增減調整、及可輕易完成，並無顯著之不可預期功效，故引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，並無原告所稱未就系爭專利申請專利範圍第1項與附屬項申請專利範圍第2項間之差異加以審斷。

(三)餘系爭專利各附屬項不具進步性之詳細理由，在本件舉發審定書理由(五)已詳細審究。

(四)另原告稱同時獲得本國、日本與中國大陸專利權，惟系爭專利在本國、日本與中國大陸係為新型專利，均僅經形式審查取得專利權，並未經實質審查，故所取得之專利權尚不足以佐證系爭專利具進步性，併予說明。

(五)聲明：駁回原告之訴。

四、參加人之主張：

雖於準備程序到庭，惟未表示意見，亦未提出任何書狀。

五、本件之爭點：

引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第1 至7 項不具進步性？

六、本院得心證之理由：

壹、程序方面：

按訴願法第16條第1 項前段規定：「訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途期間。」而行政院依據同條第2 項之授權，於89年6 月21日發布之「訴願扣除在途期間辦法」第2 條規定，即係以訴願人住居地及訴願機關所在地為標準所訂。本件原告因系爭專利舉發事件，不服被告以99年3 月11日(99)智專三（三）04064 字第09920154600 號專利舉發審定書所為之處分，經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願。查原告設址於新竹縣，訴願受理機關經濟部則設於台北市，依前揭規定可以扣除在途期間。故該行政處分雖係於99年3 月15日送達於原告之代理人，有被告機關送達證書附卷可稽，惟自原處分送達日99年3 月15日之次日即3 月16日起算30日，扣除在途期間4 日，其期間之末日為99年4 月18日，該日為星期日，以次日同年4 月19日代之，則原告於99年4 月15日經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願，並未逾法定不變期間。訴願機關遽以原告代理人設址與被告機關新竹服務處設址同為新竹市，則原告經由被告機關新竹服務處向經濟部提起訴願，並無在途期間可資扣除，而由原處分送達日99年3 月15日之次日起算30日，其期間之末日為99年4 月14日，原告於99年4 月15日始經由被告機關高雄服務處向經濟部提起訴願，有訴願書上所蓋被告機關新竹服務處之收文章戳可稽，已逾法定不變期間等語為由，乃為訴願不受理之決定，容有未洽。惟原告既已合法提起訴願，本院即從實體予以審理，合先敘明。

貳、實體方面：

(一)系爭專利「磁性微粒吸附滾輪」申請日為95年9 月5 日，被告於96年1 月3 日處分核准專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應適用92年2 月6 日修正公布（於93年7 月1 日施行）之專利法規定為斷。按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條及第94條第1 項前段所明定。惟「新型雖無第1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」復為同法第94條第4 項所明定。

(二)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

1.系爭專利申請專利範圍共計7 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利之技術特徵：係提出一種磁性微粒吸附滾輪，該磁性微粒吸附滾輪具有一特定橫切面結構，該橫切面結構具有強磁區、減磁區與弱磁區三個不同磁場強度的區域。磁性微粒於強磁區吸附於滾輪表面後會依序經過減磁區與弱磁區，並於弱磁區脫離滾輪表面。本創作中的磁性微粒吸附滾輪在提高強磁區磁場強度與拉長強磁區延伸範圍的

同時能一並抑制弱磁區磁場，並降低滾輪表面相鄰點之磁束密度變化。本創作中的磁性微粒吸附滾輪同時具有提高強磁區磁性微粒吸附與強化弱磁區磁性微粒排除之效果，並使吸附於強磁區的磁性微粒吸附物能平順移動至弱磁區。（代表圖示如附件一）。

2. 引證案（即舉發證據1）係92年1月11日公告之第91207793號「鐵屑分離機改良構造（五）」專利案，係揭示一種鐵屑分離機改良構造，係由槽體、磁性滾筒、馬達、刮板及導料槽所組成，供含有鐵屑之冷卻液從入口引進槽體再流過導引槽，藉由磁性滾筒吸住鐵屑，繼以刮板刮除吸附在磁性滾筒上之鐵屑，經導料槽傳輸至槽體外部之收集筒中收集，而分離鐵屑後之冷卻液則從出口回收使用，至於該磁性滾筒係受馬達帶動持續旋轉，其腔內部的多數弧塊磁鐵排列固定在不轉動之內管表面，其特徵在於：該槽體內部靠近入口位置設往後方傾斜擋霸，用以擋緩急速從入口引進之冷卻液和雜質之流速，並將其導引往下流過，另於導引槽前面設傾斜前柵板，藉以引領冷卻液和雜質順暢流過導引槽；該磁性滾筒之內管排列的首排弧塊磁鐵，截斷面係呈前薄漸往後增厚，且於其前隔鄰固設弧狀鐵塊，以使外圍的磁性滾筒吸力由弱逐漸增強；而末排弧塊磁鐵之截斷面係為前厚逐漸往後遞減薄，乃於其後隔鄰固設另一弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒的吸力由強逐漸減弱，亦即在刮板的前後區域作消除吸力，據此利於鐵屑之刮除；復在該磁性滾筒之側蓋上鎖固傳動軸，乃藉由該傳動軸與馬達之轉軸相互插接轉動者。（代表圖示如附件二）。
3. 將引證案之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第1項做比較，引證案與系爭專利皆係利用具有磁性之滾輪吸附機械加工冷卻液中之鐵屑，使其與冷卻液作分離，引證案亦是將該滾輪內管表面首排弧塊磁鐵，截斷面係呈前薄漸往後增厚，且於其前隔鄰固設弧狀鐵塊，以使外圍的磁性滾筒吸力由弱逐漸增強；而末排弧塊磁鐵之截斷面係為前厚逐漸往後遞減薄，乃於其後隔鄰固設另一弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒的吸力由強逐漸減弱，亦即在刮板的前後區域作消除吸力，據此利於鐵屑之刮除，相當於系爭專利申請專利範圍第1項分成「強磁區」、「減磁區」及「弱磁區」之構造；而引證案第五圖中上方磁鐵(322)其截斷面係為前厚逐漸往後遞減薄，乃於其後隔鄰固設另一弧狀鐵塊，以使外圍之磁性滾筒的吸力由強逐漸減弱，即相當於系爭專利申請專利範圍第1項之減磁區○○○段磁石；而引證案第五圖兩個磁鐵(322)中間揭露4個厚度均勻之磁鐵，則相當於系爭專利申請專利範圍第1項之強磁區○○○○段強磁區磁石；引證案第五圖中弱磁區中設有鐵塊(323、324)，而兩鐵塊(323、324)之間則未設置有任何磁鐵，其中鐵金屬本身具有具有導磁特性，而且引證案說明書第6頁第7至10行亦揭示該鐵塊係作為更澈底的消磁，以利於鐵屑之刮除，因此塊鐵(323、324)相當於系爭專利之弱磁區之弧形導磁軛鐵。
4. 原告雖主張參酌引證案說明書內容，並不能證明其提供「相當於」系爭專利中「弧形導磁軛鐵」的功能云云。惟查，系

爭專利申請專利範圍第1 項之弱磁區乃是界定「不置入磁石或具有一弧形導磁軛鐵」，包括不具弧形導磁軛鐵之態樣，此亦可由系爭專利申請專利範圍第1 項界定弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k 之範圍 $0 \leq k \leq i$ ，包括0 可知，故引證案第五圖實已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之弱磁區內「不置入磁石或具有一弧形導磁軛鐵」之技術特徵。系爭專利申請專利範圍第1 項雖另界定「強磁區所佔圓周角 a ，弱磁區所佔圓周角 b ，強磁區磁石外緣所佔圓周角 c ，強磁區磁石外緣中央沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之磁石厚度 i ，強磁區磁石外緣角落沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之磁石厚度 j ，弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k ，磁性微粒吸附滾輪半徑 r ，強磁區磁石個數 n ，需滿足： $200^\circ \leq a \leq 270^\circ$ 、 $60^\circ \leq b \leq 140^\circ$ 、 $0.6 \leq c \times n/a \leq 0.9$ 、 $0.05 \leq i/r \leq 0.3$ 、 $0.7i \leq j \leq i$ 、 $0 \leq k \leq i$ 」之特徵，其中有關強磁區磁石之厚度變化界定為 $0.7i \leq j \leq i$ 。原告雖主張：系爭專利之強磁區磁石的外側弧面經過設計，以使強磁區磁場保持均勻，使金屬微粒吸附物不致停留高磁場區，但引證案則係厚度均勻（亦即 $i=j$ ）之磁鐵並無此弧度，因此不能使強磁區磁場保持均勻云云。然查系爭專利申請專利範圍第1 項之弱磁區乃是界定「不置入磁石或具有一弧形導磁軛鐵」，包括不具弧形導磁軛鐵之態樣，此亦可由系爭專利申請專利範圍第1 項界定弧型導磁軛鐵沿磁性微粒吸附滾輪徑向方向之厚度 k 之範圍 $0 \leq k \leq i$ ，其中 k 包括0 可知，亦已如前述；系爭專利申請專利範圍第1 項中強磁區磁石之厚度變化之界定條件為 $0.7i \leq j \leq i$ ，其中亦包括 $j=i$ 即厚度均勻之態樣，即系爭專利申請專利範圍第1 項亦包括強磁區磁石為均勻厚度之情形，於此情形該磁石結構已為引證案所揭露，原告所強調系爭專利之強磁區磁石具有之不均勻厚度設計之結構差異及具「不可預期之功效」之理由則尚無法成立。此外系爭專利申請專利範圍第1 項之其他界定，對於強磁區、減磁區及弱磁區的範圍之調整調整、強磁區磁石中心厚度變化（如 $0.05 \leq i/r \leq 0.3$ 、）、磁石外圍佔強磁區外圍之比例（ $0.6 \leq c \times n/a \leq 0.9$ ）、及弧形導磁軛鐵可從無到小於強磁區磁石外緣中央沿磁石厚度（ $0 \leq k \leq i$ ）之變化等等特徵，皆係系爭新型專利所屬技術領域中具有通常知識者依引證案之技術內容而簡易增減調整而完成，故系爭專利所請範圍涵蓋包括該技術領域中具有通常知識者依引證案之技術內容而可簡易增減調整而顯能輕易完成，且未有不可預期之功效之內容，整體而言，尚難稱具進步性。是以，引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(三)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性？

系爭專利申請專利範圍第2 項為第1 項之附屬項，附屬項包括所依附獨立項所有技術內容，並加以限定。申請專利範圍第2 項所附加之技術特徵為「如申請專利範圍第1 項所述之磁性微粒吸附滾輪，該磁性微粒吸附滾輪具有一特定橫切面結構，該橫切面結構較佳條件為： $220^\circ \leq a \leq 260^\circ$ 、 70° 」

$\leq b \leq 120^\circ$ 、 $0.65 \leq c \times n/a \leq 0.85$ 、 $0.10 \leq i/r \leq 0.25$ 、 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ 、 $0.1i \leq k \leq 0.95i$ 」，係對於第1項中之限制條件進一步限定其範圍，其中有關強磁區磁石之厚度變化界定為 $0.85i \leq j \leq 0.99i$ ，已排除厚度均勻的態樣，由系爭專利說明書第11頁表1之實施例數據，該強磁區磁石之厚度不均勻之設計確實能降低強磁區磁束密度差異的百分比，使強磁區磁場的均勻度增加。引證案揭示之強磁區磁石之厚度則是均勻之厚度，且未有任何改變強磁區磁石之厚度之弧度變化而增加強磁區磁場的均勻度之揭露或教示。故具有通常知識者，尚難依引證案之技術內容而完成系爭專利申請專利範圍第2項，無法據以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。是以，引證案無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。

(四)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性？

系爭專利申請專利範圍第3項為第1項之附屬項，附屬項包括所依附獨立項所有技術內容，並加以限定。申請專利範圍第3項所附加之技術特徵為「如申請專利範圍第1項所述之磁性微粒吸附滾輪，強磁區磁石可為不同磁性等級」，惟該附加特徵僅是強磁區磁石種類及等級之選用，系爭專利並未界定其選用之磁石種類及其功效為何，該附加特徵明顯為該技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性已如前述，故整體言之，引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。

(五)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性？

系爭專利申請專利範圍第4項為第1項之附屬項，附屬項包括所依附獨立項所有技術內容，並加以限定。申請專利範圍第4項所附加之技術特徵為「如申請專利範圍第1項所述之磁性微粒吸附滾輪，減磁區磁石可為不同磁性等級」，惟該附加特徵僅是減磁區磁石種類之選用，系爭專利並未界定其選用之磁石種類及其功效為何，該附加特徵明顯為該技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性已如前述，故整體言之，引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

(六)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性？

系爭專利申請專利範圍第5項為第1項之附屬項，附屬項包括所依附獨立項所有技術內容，並加以限定。申請專利範圍第3項所附加之技術特徵為「如申請專利範圍第1項所述之磁性微粒吸附滾輪，減磁區磁石磁性方向厚度可為不均等」，惟查引證案之磁鐵(322)亦已揭示磁性方向厚度不均等。引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性已如前述，故整體言之，引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

(七)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步

性？

系爭專利申請專利範圍第6 項為第1 項之附屬項，附屬項包括所依附獨立項所有技術內容，並加以限定。申請專利範圍第4 項所附加之技術特徵為「如申請專利範圍第1 項所述之磁性微粒吸附滾輪，減磁區○○段減磁區磁石組成時，各段減磁區磁石磁性方向厚度可為不均等」，惟該附加特徵僅係將引證案減磁區之磁鐵(322) 做單多段數量及磁石磁性方向厚度可為不均等之改變，查引證案之磁鐵(322) 已揭示磁性方向厚度不均等，而磁鐵做單多段數量改變亦為該技術領域中具有通常知識者簡單之變更，且無不可預期之功效。引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性已如前述，故整體言之，引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。

(八)引證案是否可以證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性？

系爭專利申請專利範圍第7 項為第1 項之附屬項，附屬項包括所依附獨立項所有技術內容，並加以限定。申請專利範圍第4 項所附加之技術特徵為「如申請專利範圍第1 項所述之磁性微粒吸附滾輪，可用於吸附液體或氣體中的磁性微粒」，惟查引證案說明書第5 頁已揭示該創作係用於從冷卻液中分離鐵屑與雜質，已揭露該附加特徵。引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性已如前述，故整體言之，引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

七、綜上所述，引證案固然可以證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第3 項至第7 項不具進步性。惟引證案則難以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。是被告就關於系爭專利申請專利範圍第2 項是否不具進步性之認定，尚非正確，其因而未依專利審查基準第五篇第一章6.1 舉發審定所載「僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定舉發成立，應撤銷專利權。」之規定（詳見2006年版5-1-45頁），先依職權通知原告申復或更正說明書或圖式，亦有違誤。是以系爭專利固然有部分申請專利範圍違反專利法之規定，而不具專利要件，業如前述，然為兼顧原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，是被告以系爭專利有違專利法第94條第4 項進步性之規定，而為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。

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，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 12 月 30 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 99 年 12 月 30 日
書記官 王英傑