智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,128
 【裁判日期】 1000224
 【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128號
 民國100年2月17日辯論終結

原 告 美商威英公司 (Winn Incorporated)
 代 表 人 Ben Huang.
 訴訟代理人 黃章典律師
 簡秀如律師
 陳初梅律師
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花 (局長)
 訴訟代理人 劉德青
 參 加 人 翰柏企業股份有限公司
 代 表 人 王茂修 (董事長)
 訴訟代理人 陳邦禮專利師

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6月21日經訴字第09906058110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。

被告應就第092105771N01號「握把帶之製法及其成品」之專利舉發案，作成「舉發成立，撤銷專利權」之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要

參加人於民國（下同）92年3月17日以「握把帶之製法及其成品」向被告申請發明專利，經被告編為第92105771號審查准予專利，並於公告期滿後，發給發明第207746號專利證書。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。經被告審查，於99年1月7日以（99）智專三（一）02016字第09920008520號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年6月21日經訴字第09906058110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）依據系爭專利核准審定時專利法56條第3項及被告之專利審查基準第2-1-44頁第3.5節關於「申請專利範圍之認定」之規定，可知被告審查專利舉發，應參照前開基準，以「申請專利範圍中所載之文字為基礎」與習知技術比對，以符合行政機關自我約束原則。

1. 系爭專利請求項6係揭露一種「物品」，而請求項7至10均為附屬於請求項6之「物品專利」。舉發證據1為美商威英公司(Winn Incorporated)於2002年出版之型錄。舉發證據

- 7 為編號5715W-TN的握把帶，揭露於舉發證據1 型錄第4 頁，其為長條狀的基材，且基材表面上形成有多數個凹窩，包括圓形凹窩與印有「winn」字樣的凹窩，這些凹窩與LOGO的顏色與基材的顏色不同。顯然證據1 或證據7 已經揭露與系爭案申請專利範圍第6 項相同的物品特徵，故第6 項不具新穎性。被告於原處分理由（五）中確認舉發證據7 上之「Winn」字樣為凹陷之「凹窩」，且凹窩之顏色係形成與基材不同之「色塊」，則證據7 編號5715W-TN握把帶已完全揭露系爭專利請求項6 之特徵，被告本應依專利法第20條第1 項第1 款「申請前已見於刊物」不得核予專利之規定，認定請求項6 不具新穎性，然被告竟為相反之認定。
2. 原處分第7 頁第5 至10行稱舉發證據7 為：(1) 「如習知加熱加壓於基材上形成凹窩同時，使凹窩處之基材變色」，(2) 「致其除凹窩內顏色與基材顏色不同外，連凹窩側壁顏色亦與基材顏色不同」。然請求項6 至10之發明標的為「握把帶」，屬於「物品」發明，並非「製程」或「方法」發明，原處分加入此二請求項文義所無之限制，認為以加熱加壓方式形成、造成連凹窩側壁都變色的「色塊」，非申請專利範圍第6 至10項之「色塊」。尚不論被告無任何憑據即論證據7 之色塊形成方法為「如習知加熱加壓於基材上形成凹窩同時，使凹窩處之基材變色」，而認定與系爭專利發明說明中所述者不同，縱二者色塊形成方法確有不同，色塊如何形成之製程方法亦非「物品發明」之請求項6 至10之專利特徵。請求項6 至10文義已清楚載明僅「握把帶」、「凹窩」、「色塊」之特徵，被告竟逕代參加人將發明說明中之「製程、方法特徵」以及「凹窩側壁顏色不得與基材顏色不同」加入成為申請專利範圍之限制，顯有違背法令。且遍查請求項6 至10，甚或請求項1 至10，系爭專利皆未限定「凹窩側壁不屬於凹窩的一部分」，亦未限定色塊僅能於凹窩底部之某一部分區域，故不論於凹窩底部或擴及至凹窩側壁上之圖樣，皆為色塊。況系爭專利之請求項、發明說明與圖式中均未限定「凹窩形狀」必具有一平面之底部與垂直之側壁，亦即，凹窩可能為任何凹陷之形狀，如一沒有側壁之圓弧形凹陷，被告逾越權限代參加人界定色塊範圍若超出「凹窩之(平面) 底部」而擴及「側壁」即不屬於系爭專利「色塊」之範圍，顯屬無據，且違背前述法令。
3. 原處分對於舉發證據與申請專利範圍之認定瑕疵，尚包括原處分第6 頁第6至10行、第7頁第9至11行之部分，原處分謂證據1 與證據7 之所有色塊中因有「某幾個色塊」印刷超出凹窩邊緣，故與請求項6 所述內容不符。若依被告之解釋，則一握把帶上若同時具有完全落於凹窩底部的色塊與並非完全落於凹窩底部之色塊，即不屬於系爭專利請求項6 之申請專利範圍。此顯然違背前述解釋申請專利範圍之法令，且專利權人亦從未對其專利範圍作此限制，即未限制「只有所有色塊『全數』落在『非側壁』之凹窩底部內」才是其申請專利範圍」。然面詢時參加人所提實施系爭專利之樣品亦為「色塊並未全數完全落在『非側壁』之凹窩底部內」且有超出凹窩之外者，足見此一加工誤差所造成之色塊位置偏差是本領域中具有通常知識者依專利申請時通常知識與參酌引證案所能得知。如前述被告之意見可作為限制參加人專利權範圍之依據，則參加人即不能對原告之「某些色塊偏位」之產品有任何行使專利權之機會，惟參加人已對原告產品發送警告信指控侵權。由此足見被告將非屬申請專利範圍之內容納入申請專利範圍之解釋，已造成混淆申請專利範圍、發明說明

- 及圖式各自之功用及目的，使該領域中具通常知識者對已公告之申請專利範圍之認知與被告所解釋者不同，因而違反信賴保護原則，實已違背專利法、專利審查基準之規定。
4. 另參最高行政法院99年判字34號、智慧財產法院97年行專訴字第85號、98年行專訴字第69號判決意旨亦可知，縱於專利撰寫時將元件符號列入申請專利範圍所載的元件作為他人閱讀之參考，原則上亦不能將申請專利範圍解讀為僅限於圖式顯示的對應元件之具體結構，仍應以申請專利範圍的記載文字為解釋申請專利範圍之基準，況本案並無列載元件符號於申請專利範圍之情形，故被告與參加人完全以「圖式」所示之元件形狀與結構作為解讀申請專利範圍的依據，而不承認其申請專利範圍之文義過於廣泛，顯非可取。
 5. 被告於99年10月7日答辯書第3頁第2至10行，將「以印刷製程形成」色塊的條件加入成為申請專利範圍之限制，並認為舉發證據7上以熱壓法提高密度變色但非以印刷形成之色塊，即被告與參加人所稱之變色區，非屬系爭專利之申請專利範圍。惟系爭專利說明書之詳細敘述係為「在基材表面印刷預定之『圖樣』，該圖樣係由若干色塊所構成」，可見色塊是在解釋圖樣之構成，不得以此認為申請專利範圍第6至10項之「色塊」含有由印刷形成之限制。縱如被告所述，色塊必須為印刷所形成，然就請求項6至10之「物品專利」而言，參酌2004年版專利審查基準第2-1-45頁內容，原告既以證據1中所載之兩項樣品作為證據，其中證據2樣品確揭露以印刷製程形成於凹窩內之色塊，證據7之樣品亦確有形成顏色不同於基材之色塊，則無論系爭專利請求項6之色塊是否由印刷所形成，本領域具有通常知識之人參酌證據1揭載之證據2與證據7兩種樣品，自能輕易完成請求項6之特徵。另參前開被告答辯書第4頁第7至18行，亦即被告認為若先前技術揭露的內容為一部份色塊位於凹窩內，一部分色塊不在凹窩內，則不屬於系爭專利請求項之範圍。然請求項6未限制色塊不得偏移出凹窩之外，且大量生產難免有生產加工時之誤差，參加人於面詢時自稱是依據系爭專利製作之握把帶樣品亦有許多『印刷色塊偏移出凹窩之外』者，足見原處分背離業界人士熟知之技術實況，故原處分應不可採。縱採原處分之解釋，本領域中具通常知識者見到習知技術揭露10個凹窩或字符形狀的凹窩中有5個為色塊位於凹窩內，另5個色塊則非完全位於凹窩內時，仍能依據此5個位於凹窩內之色塊輕易思及並完成所有色塊「均」位於凹窩內的特徵。被告竟以申請專利範圍所無之「均」字，即認定先前技術均不足以使得系爭專利喪失進步性，違法解釋申請專利範圍之規定，其推論系爭專利有進步性亦違反本領域具有通常知識者之常識。再參99年12月28日答辯書第5頁第(七)段之內容，然系爭專利請求項之發明標的為「『一種握把帶』之製法」與「一種握把帶」，觀諸系爭專利發明說明，系爭專利技術實與一條握把帶製作完成後，是否與其它握把帶銜接、是否單獨纏繞至握把上等特徵並無關聯；且系爭專利亦無關於「色塊與凹窩不得形成於條帶側邊」之限制。被告主動限縮申請專利範圍為「僅能為單一條帶」、「不得將製好之兩條握把帶黏合後纏繞至握把上」。顯係對申請專利範圍之解釋逾越系爭專利說明書之揭露，故其認定系爭專利有新穎性與進步性之結論亦不可採。又被告稱證據2「winn」字樣係於握把帶連串凹凸處印刷，惟系爭專利請求項1與請求項6並未限制握把帶之基材必須為一平面；證據2係於「具有斜向凹凸表面」的基材上「印刷預定的winn字樣，然後熱

- 壓形成『winn』的凹陷形狀」，證據2 並非僅有基材表面之凹凸變化而已。被告對此顯有誤解。
6. 被告與參加人於1 月5 日準備程序就申請專利範圍中的「色塊」、「基材表面」、「凹窩」之定義所作出解釋。顯已逾越「必要時，得審酌發明說明與圖式」的「必要」程度，更逾越說明書所揭露之內容：
- (1) 參加人對於「色塊」之解讀為：「獨立於基材之實體，且為印刷所形成，非僅與基材表面不同顏色之區塊。」惟觀諸系爭專利說明書，並無對色塊作此定義，且系爭專利既係希望色塊不易因摩擦脫落，則色塊於正常情形即無「非獨立於基材不可」之必要。系爭專利說明書僅於第5 頁倒數第1 至4 行之敘述：「在基材表面印刷預定之圖樣16，圖樣16包含有若干圓形色塊17及文字色塊18」，顯然「圓形色塊」與「文字色塊」分別為「圖樣」的一種形式；至於「圖樣」，說明書僅謂「印刷預定之圖樣」，而非定義「圖樣（色塊）係由印刷所形成」，顯然暗示尚有其它方式得以形成圖樣，故除非請求項文字直接限定色塊僅能由印刷所形成，否則即不能對色塊增加「是圖樣的一種」以外的限制。因系爭專利請求項6 及其附屬項為物品專利，文義上並未限定僅能以「印刷」方式形成色塊，更未限定其為「獨立於基材之實體」，故參加人與被告對申請專利範圍「色塊」的解釋並不可採。
 - (2) 參加人另稱根據圖4 與圖5 ，「凹窩」不但必須是相較於基材表面凹入之區塊，且須「較四周圍為凹陷」且有「封閉邊緣」之區域；又謂凹窩「須略大於色塊外緣」…云云。惟圖式與實施例僅係一較佳的實施方式的呈現，如無其他技術上必然之理由，專利說明書及請求項亦無限定，依法即不能將申請專利範圍解釋為僅限縮至此一最佳實施狀態。況於系爭專利說明書第5 頁對此亦有圖式不過為「較佳實施例」之提示。說明書既未對凹窩的進一步界定，本領域中具有通常知識者閱讀系爭專利說明書所形成對「凹窩」之觀點應為：「避免使用時使圖樣易於受磨擦而脫落」的一種凹陷構造，故凡深度、大小與形狀足以使圖樣或色塊位於基材最外部表面之下者，均為凹窩，非需有「較四周圍為凹陷」所形成「封閉邊緣」之形狀。且本件舉發之提起係導因於參加人發警告信指控原告客戶之產品侵權，該產品即具有「不具有封閉外緣」之凹窩，足見參加人於撰寫專利時並無限制凹窩必須具有「封閉外緣」之意。
 - (3) 又「基材表面」，系爭專利皆未限制基材表面須為「平面」而不能為「凹凸表面」，故於凹凸表面壓出一略微凹陷區，使色塊得以略低於基材的表面，已符合系爭專利凹窩之意義；被告與參加人僅因證據2 之基材表面為凹凸表面，即主張證據2 係於基材之凹凸表面印刷而非形成凹窩，而迴避證據2 樣品如「i 」字樣上的圓點，即等同於「圓形色塊」，確實有壓凹的痕跡，且型錄證據1 顯示之證據2 放大圖亦揭露印刷winn之位置確是壓製形成略微的凹陷區，足見其主張系爭專利有新穎性與進步性之論點實非可採。
7. 且依據一般申請專利範圍撰寫方式，係於能達成專利教示之功效前提下，以精簡元件特徵建構獨立項，以擴大申請專利範圍，而取得最大的專利保護範圍。故若申請專利範圍中所載列之元件特徵已足以達成專利目的，則專利權人即無理由於訴訟中將發明說明與圖式中的所有特徵均解釋成為申請專利範圍之限制，藉以迴避引證案。由系爭專利說明書中揭露之特徵與功效，實無法得出需將參加人所述一切圖式之特徵加入申請專利範圍之理由。

(二) 系爭專利不具新穎性與進步性

1. 系爭專利申請專利範圍第1項相較於證據2不具進步性

因系爭專利說明書中並未說明任何印刷圖案之方式，故不論採用任何印刷方式均屬之。而申請專利範圍第1項亦未指明以何種熱壓方式形成凹陷，僅需「熱壓」均屬之。證據2之樣品「winn」字符即採用先預印圖案再印刷之方式製成。此可由證據2「w」「i」「n」「n」的白色油墨有部分偏移至凹窩外，而凹窩之內邊緣幾乎無油墨蓄積之情形，可知此凹窩必為先將白色油墨印好，再將握把表層施以熱壓，致使凹窩邊緣油墨延展開來或部分被轉移至壓模上。系爭專利僅強調印刷色塊並於握把帶上形成凹窩，並未強調先印後壓或先壓後印之製法對其專利所欲達成之功效有何實質上不同。故不論證據2樣品之製程為如何之安排，系爭專利之功效相較於證據2均屬顯而易知。故系爭專利請求項1相較於證據2不具進步性。

2. 系爭案申請專利範圍第1項相較於證據2與證據9之組合，不具進步性，關於證據2之揭露已如前述。於片狀塑膠上先施以印刷，再施以熱壓成凹陷形狀之工序，於系爭專利申請日前即已被廣泛運用。如證據9即是，又證據9申請專利範圍第1項即揭露「將『印刷有圖樣之膠片』置於一『熱壓』模具上，並利用高壓模具將膠片高壓形成外殼狀，且膠片上形成有按鍵孔之凹槽。」足見「預印圖案後熱壓成凹陷狀」亦為一習知技術。因高爾夫球桿之握把帶亦為一種熱成型的塑(橡)膠扁薄材料，故將證據9所述之先預印再熱壓成凹陷狀的技術運用於握把帶亦非難事。業界具有通常知識之人若欲在握把帶上做出凹陷的印刷文字，自能輕易思及採用證據9所揭示之技術，故系爭案申請專利範圍第1項相較於證據2與證據9之結合不具進步性。

3. 系爭案申請專利範圍第1項相較於證據3與證據4、5、6任一者之結合，亦不具進步性，由證據3第4欄第37至40與第45至50行及第6欄第53至55行可知，其係揭露以同時加熱加壓方法以形成凹陷區域，且該凹陷區域之顏色與基材之顏色不同。又證據4、證據5揭露於握把帶上施以預定顏色、商標或文字。由證據4第3頁最末段到第4頁第2行、證據4第4頁中間、證據4第5頁第3至4行、證據4第5頁第3至4行及第12行可知，其係揭露運動用品握柄帶上有利用網版所印出之具預定規則形狀之區域，其後施以加熱處理，該區域可為小面積之圓形印刷，並可為預定之商標文字或圖形，並可設以預定之顏色。由證據5第2欄第51至54及56至59行可知，其亦揭露在撓性的握把帶上藉由網版(screen)印刷，將具有延展性的塗料(elastic foam-expanded layer 4)塗佈於其上，因而形成圓點、長條、網狀等各種不同的紋飾。而證據6揭露於握把帶上施以預定LOGO字樣，即在球桿握柄上以熱壓產生凹陷之圖案或是商標LOGO，故業界中具通常知識者能輕易結合證據3與證據4、5、6中任一者，運用證據4或5中任一者所述之「印刷預定顏色之圖案至一握把帶」之教示，再運用證據3以熱壓形成凹陷之教示，將該印刷圖案之區域熱壓以形成凹窩或LOGO，即完成系爭專利申請專利範圍第1項之內容，或運用證據3以熱壓形成不同顏色凹陷區域之教示，結合證據6熱壓形成LOGO的方式，亦可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之內容。

4. 依證據3與證據4、5、6中任一者之結合，即可輕易完成系爭案申請專利範圍第2至5項，故其不具進步性，申請專利範圍第2至5項附屬於第1項，其中，第2項之附加特徵

為「圓形色塊」、第3項為「字符色塊」，第4項為「利用高周波產生熱度」、第5項為「最後在基材內面貼附一長條帶狀底材」。惟如前所述，證據4、5、6任一者均已揭示握把帶上有圓形或是字符之特徵，而利用高周波產生熱度，更為習知之加工方式，如舉發附件3為1994年的塑膠手冊，其中即介紹以高周波加熱塑膠片使其融化之方式。況證據3第3欄第42至44行指出握把帶有一下層（felt bottom layer / underside felt layer 30），其為一毛氈層，可增加握把帶之吸震性，故系爭案第5項之附加特徵已見於證據3。以系爭專利為一發明專利而言，其相較於諸先前技術，並未產生發明所應有之「突出之特徵」、「顯著之進步」，自不具進步性。

5. 請求項1項相較於證據3與證據9之結合，不具進步性，證據3之揭露已如前述。證據9請求項1則揭露「將『印刷有圖樣之膠片』置於一『熱壓』模具上，並利用高壓模具將膠片高壓形成外殼狀，且膠片上形成有按鍵孔之凹槽。」足見「預印圖案後熱壓成凹陷狀」亦為一習知技術。由於高爾夫球桿之握把帶亦為一種熱成型的塑（橡）膠扁薄材料，故將證據9所述之先預印再熱壓成凹陷狀的技術運用於握把帶，實非難事。業界具有通常知識之人若欲在證據3之握把帶上做出凹陷的印刷文字，自然能輕易思及採用證據9所揭示之技術，故系爭專利申請專利範圍第1項相較於證據3與證據9之結合不具進步性。
6. 請求項1至10相較於證據3與證據11之組合不具進步性。證據3之揭露已如前述。除了預印「圖樣」至基材上的製程特徵外，證據3幾已揭露請求項1至10之所有特徵，而較次要之特徵如請求項7之高周波加熱法與請求項7、8之色塊為圓形或字符，均為本領域中人依據證據3與通常知識所能輕易思及完成。而證據11即申請專利範圍第1項說明書第6頁第1至3行及倒數第2至3行、6至8行即揭露：「合成皮革塊體以網版印刷之方式分別依序在預定位置印製有預定數目之圖樣、顏色；將已印製有圖樣、顏色之合成皮革塊體置入一模穴底面…予以加熱加壓，以形成一預定鞋面花紋、顏色、圖樣之鞋面」。證據11第三圖顯示平面預印有顏色圖案的合成皮革，第四圖顯示經以模具熱壓後形成凹凸有致的圖樣。證據11第7頁第6行則揭露以「高周波加熱」。證據11含有先印刷圖樣至人造皮革、後熱壓的製程揭示，證據3中的聚氨酯材料亦為一種人造皮革，原告於舉發中呈送舉發附件6-1與6-2證明之；業界具通常知識者將證據11揭露的「印刷與熱壓的先後順序」，套用至證據3的聚氨酯握把帶，並無轉用於不同領域時需要克服的困難，且並未進一步產生依據證據3與證據11所不能預期的功效；且證據3本身已經沒有系爭專利之「先前技術」中所述的兩層式基材貼合所造成的結構脆弱問題，故請求項1至10相較於此二證據之結合不具進步性。而關於參加人主張證據11僅是對皮革頂面加熱加壓，使皮革底面印出花紋，不符合請求項1「利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置形成若干凹窩」之特徵一點。惟具有常識之人即知不論係對皮革的正面或背面加熱加壓，薄如皮革的材質，熱與壓力豈能不透過皮革而穿透至另一面，此由證據11第7頁所述下模版200為「耐熱」之橡膠材質所製成，即可證明上模塊的熱與壓力必定傳至下模版200而得以對預印圖樣面直接加熱加壓，故下模版必須是耐熱材料；證據3亦已揭露以同時加熱加壓之方式形成顏色不同之凹陷區域，證據11之揭露對此僅係

補強先預印圖樣之部分。況系爭專利說明書本身亦欠具體實施例與圖式明確指出如何以模具加熱加壓觸接基材印刷表面之方式，參加人欲不當限縮對申請專利範圍之解釋至逾越發明說明與圖式揭露之內容，其答辯實無可採。

7. 請求項1至5相較於證據3與證據11之結合不具進步性，證據11申請專利範圍第1項即揭露：「合成皮革塊體以網版印刷之方式分別依序在預定位置印製有預定數目之圖樣、顏色；將已印製有圖樣、顏色之合成皮革塊體置入一模穴底面…予以加熱加壓，以形成一預定鞋面花紋、顏色、圖樣之鞋面」。證據11第三圖顯示平面預印有顏色圖案的合成皮革，第四圖顯示經以模具熱壓後形成凹凸有致的圖樣。而證據3之揭露已如前述。因證據11含有先印刷、後熱壓的製程揭示，業界具通常知識者將證據11揭露之「印刷與熱壓的先後順序」，套用至證據3「以加熱加壓方法形成握把帶凹陷區域，且凹陷區域顏色與基材顏色不同」，並不能使證據3再產生任何不能預期的功效，僅為製程先後順序之補充說明而已；且證據3本身已經沒有系爭專利之先前技術中所述之兩層式基材貼合所造成的結構脆弱問題，故請求項1相較於此二證據之結合不具進步性。而證據11亦應用於人造皮革之技術，而系爭專利採用的「熱塑性聚氨酯」材料亦為一種人造皮革，轉用證據11之技術至同為人造皮革的聚氨酯握把帶上實屬能輕易思及，並無轉用時需克服之困難。系爭專利之請求項1至5所界定之方法係將證據11之技術簡單轉用於握把帶之製造方法，並未產生任何實質新增功效，亦不具進步性。至於凹窩與色塊形狀究為「圓形」或「字符」，參酌證據11之各種壓凹形狀自能輕易思及轉用；而高周波加熱為塑膠加工常用之方式，已見於舉發附件3；證據3之Fig.5又已揭露基材底面貼附有「長條狀底材30」；故請求項2至5相較於此二證據之結合亦不具進步性。
8. 請求項1相較於證據12或證據12與證據9之組合不具進步性，由於證據12揭露之內容如同證據2，即樣品「winn」的字符即採用印刷之方式形成於凹窩內。系爭專利只強調印刷色塊並在握把帶上形成凹窩，並未強調先印後壓或先壓後印的製法對其專利所欲達成之功效有何實質上不同。故不論證據12樣品之製程如何安排，系爭專利之功效相較於證據12均屬顯而易知。故系爭專利請求項1相較於證據12不具進步性。且由於高爾夫球桿之握把帶亦為一種熱成型的塑(橡)膠扁薄材料，故將證據9所述之先預印再熱壓成凹陷狀的技術運用於握把帶實非難事。業界具有通常知識之人若欲在握把帶上做出凹陷的印刷文字，自然能輕易思及採用證據9所揭示之技術，故系爭案申請專利範圍第1項相較於證據12與證據9之結合不具進步性。
9. 證據1已揭露與系爭案請求項6相同之特徵，故請求項6不具新穎性，證據1為美商威英公司(Winn Incorporated)於2002年出版之型錄，內頁所示產品均為高爾夫球桿之握把，其中多為雙色或更多色之握把帶，具有與基材不同顏色之凹窩，且均為長條狀的基材所纏繞而成。由T7CD85W型號之樣品可看出：在握把基材表面上形成有多數個凹窩，分別形成「w」、「i」、「n」、「n」字樣，且此等凹窩為白色，與基材的顏色不同。證據1顯已揭露與系爭案申請專利範圍第6項相同的物品特徵，故請求項6相較於證據1不具新穎性。
10. 證據1對照證據2之樣品可證明系爭案請求項8、9不具新穎性，系爭專利請求項8、9均附屬於獨立請求項6，其中

- ，請求項8 之附加特徵為「色塊為字符」、請求項9 之附加特徵為「基材為聚氨酯」。證據2 編號「2T7CD85W」之樣品為證據1 型錄中的產品，由型錄與樣品對照可知其具有白色的「winn」字符，而握把底色與字符不同，符合系爭專利請求項8 「色塊為字符」之特徵，故請求項8 相較於證據1 或證據2 任一者，均不具新穎性。而證據2 樣品表層採用聚氨酯材料（PU），符合系爭案請求項9 「基材為聚氨酯」之特徵，故請求項9 相較於證據1 或證據2 任一者，均不具新穎性。
11. 證據1 對照證據7 之樣品可證明系爭案附屬項第6 至10不具新穎性，證據7 為編號5715W-TN的握把帶，其揭露之內容已如前述。證據7 顯已揭露與系爭專利申請專利範圍第6 項相同之物品特徵，故請求項6 不具新穎性。系爭專利申請專利範圍第7 至10項均附屬於獨立項第6 項，其中，請求項7 之附加特徵為「圓形色塊」、請求項8 之附加特徵為「色塊為字符」、請求項9 之附加特徵為「基材為聚氨酯」、請求項10 之附加特徵為「基材內面貼附一長條帶狀之底材」。證據7 之樣品與證據1 型錄中編號5715W-TN的握把帶均具有顏色較深的「W5」與「WINN」字樣，以及顏色較深的圓形凹窩，符合系爭專利請求項7 之「圓形色塊」之特徵與請求項8 「色塊為字符」之特徵，故請求項7 與請求項8 相較於證據1 或證據2 任一者，均不具新穎性。又證據7 樣品表層即為聚氨酯材料（PU），底層貼附有一白色毛氈層，符合系爭專利請求項9 「基材為聚氨酯」之特徵與請求項10「基材內面貼附一長條帶狀之底材」之特徵，故請求項9 與請求項10相較於證據1 或證據2 任一者，均不具新穎性。
 12. 證據3 已揭露與系爭專利申請專利範圍第6 、9 、10項相同之特徵，故第6 、9 、10項不具新穎性，由證據3 第3 欄第40至49行、第4 欄第37至40與第45至50行、第6 欄53至55行。足見在球桿握把上形成有顏色不同的凹陷區域實為習見。因系爭專利申請專利範圍第6 項特徵僅為：「一長條帶狀之基材，該基材之表面上形成有若干凹窩；各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊」，並未指定凹窩之形狀，故凹窩亦可為長條狀的凹陷區域。證據3 第6 欄53至55行已指出握把帶側邊壓凹部位的顏色與基材不同，等於已揭露系爭專利請求項6 之所有特徵，故系爭案請求項6 相較於證據3 不具新穎性。又證據3 第3 欄第47至49行指出握把帶之上層（top layer 34，即表層）材質為「聚氨酯(polyurethane)」，而系爭專利申請專利範圍第9 項之附加特徵即為「基材為聚氨酯」，故系爭專利請求項9 相較於證據3 不具新穎性。而證據3 第3 欄第42至44行指出握把帶有一下層（felt bottom layer/underside felt layer 30 ），其為一毛氈層，可增加握把帶之吸震性。系爭案申請專利範圍第10項之附加特徵為「基材內面貼附一長條帶狀之底材」，即等同證據3 之握把帶下層，故系爭案請求項10相較於證據3 亦不具新穎性。
 13. 系爭專利申請專利範圍第6 至10項相較於證據3 與證據1 之結合，不具進步性，如前所述，證據3 第6 欄53至55行已經清楚指出握把帶側邊壓凹部位的顏色與基材不同，故已揭露「握把帶之凹陷區顏色不同於基材」之特徵，若再參照證據1 之產品圖片，即能輕易思及該不同顏色之凹陷區域可為圓形凹窩或LOGO字樣，系爭專利相較於證據1 與證據3 之結合毫無任何突出的技術特徵或顯然的進步，故系爭專利申請專利範圍第6 、7 、8 項相較於證據3 與證據1 之組合，不具進步性。如前所述，證據3 第3 欄第47至49行指出握把帶之

- 上層 (top layer 34, 即表層) 材質為「聚氨酯 (polyurethane)」, 而系爭專利申請專利範圍第9 項之附加特徵即為「基材為聚氨酯」; 證據3 第3 欄第42至44行指出握把帶有一下層 (felt bottom layer / underside felt layer 30), 其為一毛氈層, 可增加握把帶之吸震性, 而系爭專利申請專利範圍第10項之附加特徵為「基材內面貼附一長條帶狀之底材」, 等同證據3 之握把帶下層。將證據3 此部分之敘述與證據1 之握把照片對照, 相關業界人士即可輕易知悉證據1 或證據2 具有凹窩或字符色塊之握把表層係由聚氨酯材質製成, 其內面更可貼附一長條毛氈層以增加吸震效果。故系爭案申請專利範圍第9、10項相較於證據3 與證據1 之組合, 不具進步性。
14. 證據12已揭露與系爭專利請求項6 相同之特徵, 故請求項6 不具新穎性, 證據12為一未拆封之SuperTech Bat Grip實物樣品, 為一棒球桿握把帶, 包裝背面印有「1992 by Winn Inc. All rights reserved.」之字樣, 可見該握把帶出現時間早於系爭專利申請日, 具證據能力。由證據12樣品可知, 在握把基材表面上形成有多數個凹窩, 分別形成「w」、「i」、「n」、「n」字樣, 且此等凹窩為白色, 與基材之顏色不同。證據12顯已揭露與系爭專利請求項6 相同的物品特徵, 故請求項6 相較於證據12不具新穎性。又系爭專利請求項8、9 均附屬於獨立請求項6, 請求項8 之附加特徵為「色塊為字符」、請求項9 之附加特徵為「基材為聚氨酯」。證據12一方面具有白色的「winn」字符, 且握把底色與字符之顏色不同, 故符合系爭專利請求項8「色塊為字符」之特徵; 且證據12樣品表層採用聚氨酯材料 (PU), 故證據12不僅揭露了請求項8 之所有特徵, 亦揭露了請求項9「基材為聚氨酯」之特徵, 故請求項8、請求項9 相較於證據12, 均不具新穎性。
15. 證據12與證據3 之組合亦足以證明系爭專利請求項6 至10不具進步性, 由證據3 第3 欄、第4 欄第37至40與第45至50行、第6 欄53至55行可知在球桿握把上形成有顏色不同的凹陷區域實為習見。而系爭專利申請專利範圍第6 項特徵僅為: 「一長條帶狀之基材, 該基材之表面上形成有若干凹窩; 各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊」, 並未指定凹窩之形狀, 因此凹窩亦可為長條狀的凹陷區域。證據3 第6 欄53至55行已經清楚指出握把帶側邊壓凹部位的顏色與基材不同, 實已揭露系爭專利請求項6 之所有特徵。證據3 第3 欄第47至49行指出握把帶之上層 (top layer 34, 即表層) 材質為「聚氨酯 (polyurethane)」, 而系爭專利申請專利範圍第9 項之附加特徵即為「基材為聚氨酯」, 故證據3 亦已揭露系爭專利請求項9 之所有特徵。證據3 第3 欄第42至44行指出握把帶有一下層 (felt bottom layer/underside felt layer 30), 其為一毛氈層, 可增加握把帶之吸震性。系爭專利申請專利範圍第10項之附加特徵為「基材內面貼附一長條帶狀之底材」, 即等同證據3 之握把帶下層, 故證據3 已揭露系爭專利請求項10之所有特徵。
16. 系爭專利請求項6 至10相較於證據12與證據3 之組合, 不具進步性, 如前所述, 證據3 第6 欄53至55行已經清楚指出握把帶側邊壓凹部位的顏色與基材不同, 故已揭露系爭專利請求項6「握把帶之凹陷區顏色不同於基材」之特徵, 再參照證據12的產品上有「winn」字符係印刷於凹陷之凹窩內, 縱認為證據12尚不足以證明請求項6、8、9 不具新穎性, 本領域中具有通常知識者即能輕易思及藉由印刷形成不同於握

把帶基材底色之圓形色塊（請求項7）或是LOGO字樣（請求項8），該字樣或色塊係位於凹陷區域（凹窩）內，而握把帶材質為聚氨酯（請求項9），證據3 第3 欄第47至49行亦指出握把帶之上層（top layer 34，即表層）材質為「聚氨酯(polyurethane)」；因此，系爭案請求項6 至9 相較於證據1 與證據3 之結合並無任何突出的技術特徵或顯然的進步，故系爭案申請專利範圍第6 至9 項相較於證據3 與證據12 之組合，不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第10項之附加特徵為「基材內面貼附一長條帶狀之底材」，等同證據12 之握把帶下方之毛氈層，證據3 第3 欄第50行亦揭露「與聚氨酯層相鄰接合者為一毛氈層（即底材）（with each polyurethane layer generally being bonded to its adjacent felt layer.）」。由證據3 之敘述與證據12的實物，業界人士即可輕易知悉握把表層係由聚氨酯材質製成，其底面貼附一長條毛氈層以增加吸震效果。故系爭專利申請專利範圍第10項相較於證據3 與證據12之組合，不具進步性。

17. 證據17為公告於中華民國83年9 月1 日之中華民國公告第22 9180號專利，其為揭露球具表面經先印刷成預定圖樣，再同時利用加熱與加壓方式形成圖樣凹凸狀態之先前技術。將證據17與證據2 組合，或證據17與證據12組合，可證明系爭專利請求項1 至5 不具進步性。證據2 與證據12分別揭露之內容已如前述。證據17為「使地球儀圖案成形於橡膠籃球球面上之方法」，亦為一球具之先前技術；由其說明書「發明說明(2)」下半頁揭露之內容可知，由於利用「模具」加熱膨脹該橡膠片使其緊緊觸接至模具凹凸不平之表面，始能在橡膠片上形成凹凸不平之顆粒，故證據17實已揭露於印刷後同時對橡膠片施以「加熱與加壓」之製程。亦即證據17揭露系爭專利請求項1 「在該基材表面印刷預定之圖樣，該圖樣係由若干色塊所構成，各該色塊的顏色與該基材的顏色不同；利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置形成若干凹窩。」此部分之特徵。證據17揭露系爭專利請求項1 中關於「先印刷預定圖案，再同時對基材施以加熱與加壓之製程」，使圖案形成於凹凸不平之表面；而證據17與證據2 或證據12均為球具領域，故本領域中具有通常知識者自易同時交互參照，經參酌證據2 或證據12之樣品，再參酌證據17關於印刷與加熱加壓以形成凹凸不平圖案之表面之製造方法後，自能輕易思及系爭專利請求項1 之特徵，故請求項1 相較於證據17與證據2 之組合，或相較於證據17與證據12之組合，不具進步性。而系爭專利請求項2 、3 、5 之附加特徵皆已見於證據2 與證據12之實物樣品。而請求項4 「利用高周波產生熱度」加熱模具，亦為業界習知且廣泛運用之技術，且原告於舉發階段已提出舉發附件3 說明之。故請求項2 至5 相較於證據17與證據2 之組合，或相較於證據17與證據12之組合，均不具進步性。
18. 系爭專利請求項1 、5 相較於證據17與證據3 之組合，亦不具進步性，證據3 、17所揭露之特徵皆已如前述，且其均為球具領域，故本領域中具有通常知識者自易交互參照，而能輕易思及系爭專利請求項1 之特徵，故請求項1 相較於證據17與證據3 之組合，不具進步性。而系爭專利請求項5 之附加特徵已見於證據3 第3 欄第42至44行之內容，故系爭專利請求項5相較於證據17與證據3之組合，亦不具進步性。
19. 請求項1至10相較於證據3與證據11之組合不具進步性
證據3 之揭露已如前述。除了預印「圖樣」至基材上的製程

- 特徵外，證據3 幾已揭露請求項1 至10之所有特徵，而較次要之特徵如請求項7 之高周波加熱法與請求項7、8 之色塊為圓形或字符，均為本領域中人依據證據3 與通常知識所能輕易思及完成。
- (三) 被告增加請求項所無之「顏色『均』設於凹窩內、欲摩擦不易脫落」之特徵，顯然違法。因請求項6僅稱：「各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊」，但未限制凹窩之外不能有與該基材顏色不同之色塊，此為解釋申請專利範圍之原則。且縱為參加人於舉發面詢程序自行提出而存於被告處之「依據系爭專利所製作之樣品」，亦非所有色塊均完全落入凹窩之內，足徵此一申請專利範圍不應作此解釋。又印刷之色牢度與印刷所用之色料與製程條件極為相關，而未必與印製在凹窩內與否相關聯，縱印刷於凹窩內，亦未必不會「隨時間而風化」脫落，即使未印刷於凹窩內，亦有能耐受數千次摩擦者。系爭專利說明書並未以科學方式定義何謂「不易摩擦脫落」，且此非揭載於申請專利範圍之特徵，被告逕以證據2 編號T7CD85W 握把桿樣品印刷於凹窩內之色塊有剝落情事不符合系爭專利請求項之揭露，而未考慮證據2 編號T7CD85W 握把桿樣品之製造日早於系爭專利之申請日，長久曝露於無保護之環境中，其winn字樣上的印刷色料因不斷耐受環境變化所產生之風化剝落現象，實與色塊是否位於凹窩內無關，此亦可由剝落現象不僅發生於印刷偏移至凹窩外之部分，亦發生於凹窩內的部分可證。依被告所述，只要印在凹窩內的部分應永久不會剝落，顯與一般人對印刷品環境耐受度之認知不符。且是否可用「印在凹窩內之色塊為永久不會剝落」作為解釋系爭專利申請專利範圍之依據，實屬有疑。而依證據12之樣品，因處於良好外包裝之保護中，其印刷於凹窩內之色塊或字符仍清晰可見，以手試之可知其印刷不易磨損。縱依被告答辯稱印刷色塊位於凹窩內不易磨損者始屬於系爭專利申請專利範圍之正確解釋，依證據12之揭露，亦足以否定系爭專利之新穎性與進步性。
- (四) 被告判斷系爭專利請求項6至10具進步性之理由違法，關於被告於答辯書中理由(六)中所述之內容，因系爭專利並未於發明說明中界定具體的凹窩深度與油墨印刷與加熱之條件，如油墨種類、加熱溫度等，亦未界定其避免使用摩擦而脫落之效果認定方式，故其凹窩相對於印刷不易磨損脫落之效果並無客觀之實驗認定標準，被告以系爭專利發明說明敘述之「不明確」之功效作為認定其具有進步性之理由，實不足採。又「進步性」之判斷標準係「本領域中具有通常知識者是否易於完成『請求項之內容』」，而非引證案之揭露須與系爭專利「發明說明與圖式」之揭露「完全一致」。故縱證據2 確有部分色塊印刷偏出凹窩外，或部分色塊因風化而剝落，均無損證據2上印刷於凹窩內之「winn」字樣足以促使本領域中具有通常技術之人士輕易完成系爭專利請求項6 至10項之事實，且參酌證據3 之內容。本領域具有通常知識之人當能輕易完成系爭專利之請求項1 與請求項6 至10之特徵。
- (五) 被告未以本領域中具有通常知識者之角度評估系爭專利申請時之技術水準，僅以新穎性之角度論斷系爭專利具進步性，顯有違法，關於「以人造皮革製作的『熱壓印』物品與製程」，系爭專利申請時之技術水準，由原告提供之證據可見一般，如證據1 中之證據2已顯示於握把帶上印刷並形成凹陷的「字符」，即請求項8 極為普遍。又被告與參加人皆主張證據1 中之證據7係以「熱壓」製程產生與「與基材顏色不

同之凹陷區域」，可知證據7顯示於系爭專利申請時，對聚氨酯材料施以加熱加壓形成凹窩係為常識。證據3亦對聚氨酯材料施以加熱加壓形成與基材顏色不同之凹陷區域有清楚的揭露。而證據17之發明說明2 倒數第4 至10行則揭露「先套色印刷、再以模具加熱加壓，經熱膨脹反應使橡膠片固著於內層球體上，外表隨著模具顆粒表面凹凸不平而成形」。證據11亦同為「先在人造皮革上預印圖樣、加壓加熱以形成凹凸之表面」。基於前述系爭專利申請時已知之技術水準，並考量本領域中具有通常知識者，皆應有普通創作能力，於觀察證據3，或證據1 型錄上揭露之各種壓印有Winn字樣與其它圖樣的握把後，基於該時期對人造皮革之加工技術，即可輕易完成系爭專利各請求項之內容。故自各先前技術之不同組合以觀，均可知系爭專利不具進步性。然原處分卻以「先前技術沒有揭露色塊『均』位於凹窩內可避免使用摩擦而脫落」、「證據3 不同顏色之凹陷區域是在握把帶側邊而非較中央之區域」等非請求項之特徵，亦即被告認本領域中具有通常知識者於觀察「色塊未全數位於凹窩內之產品」或「熱壓形成在握把帶側邊的不同顏色的凹陷區域」，皆無法聯想到握把帶上可以印刷與熱壓做出「不同形狀的凹窩」且使「色塊均位於凹窩內」。尚不論系爭專利請求項是否有被告所加入之限制特徵，被告認定是否具進步性，亦不符合專利法所規定之內容，原處分忽略本領域中具有通常知識者的「通常知識」與不需過度實驗即能完成的創造能力，僅以處理「新穎性」之角度認定系爭專利之進步性，其結論自非合理亦不合法。

(六)關於證據12之證據能力部分

1. 參照原證6 號與原證7 號之發票正本，該發票均在系爭專利申請日之前產生，可知證據12之Winn公司SuperTech Bat Grip產品出貨日期早於系爭專利申請日。
2. 關於被告主張證據12包裝袋背後商標Winn之i 字母白點分成三區段，與實物樣品上之winn字樣略有不同之部分。此由證據1 型錄與證據2、證據7 樣品可知，Winn即威英公司之產品上壓印之winn字樣皆為類似型式，且本案之重點在握把帶上的壓印形成之凹窩或字符等，與產品外包裝上印刷之Winn商標形狀無關。被告另以證據12包裝袋背後顯示之美國專利第0000000 號未揭露證據12實物樣品表層透孔結構。然美國專利第0000000 號主要揭露以聚氨酯材料如何製作形成握把帶之技術，至於握把帶貼合的某一層最後是否製作穿孔，與證據12之聚氨酯基材之握把帶採用該篇美國專利之技術並無太大關聯，況該篇美國專利第2 欄本已提及底層12可為「有開孔」的材質。由該篇美國專利第0000000號亦可印證證據12實物樣品之基材確為聚氨酯，即揭露請求項9，且被告亦承認其具有另一長條底層，即揭露請求項5、10，而此種握把帶基材與貼合有長條底層之技術出現時間顯早於系爭專利申請日。又被告以證據12握把帶實物邊緣已斑駁，但印刷之「winn色塊」卻「乾淨明亮又簇新」，而質疑實物與包裝之關連性。惟證據12係以其原始包裝完好之形式提出，且證據12是熱膠封式包裝，該種包裝不可能於拆封後再行回復原狀。被告此等爭執實有證明妨礙之嫌。
3. 被告主張原告提供之證據13至16之報價型錄與發票上之產品編號1199-Black（黑色商品）未見於證據12產品包裝。然不同顏色之同種商品共用同一種包裝，實為業界常見，亦可減省不同料號的包材費用，故雖包材上未印刷1199-Black，然亦標示為SuperTech Bat Grip產品，已足證該實物樣品與型

錄與發票間之關連性。又被告主張證據12產品名稱Super Tech Bat Grip相較於證據14至16之發票與訂單所載之商品名稱如SuperTech Bat Grip-Black、WINNSYNT (即 synthetic) BAT GRIP BLACK、Winn SuperTech BASEBALL BAT GRIPS等略有不同一點，惟此等不同處，僅為產品「顏色」、「材質」、「球類」之附帶標示。Black表示是黑色產品，如前所述是因同類產品共用包裝故包裝上無Black 標註，SYNT即synthetic，指人造的握把帶材質在證據12包裝背面亦有標示，即「SuperTech Synthetic Bat Grip」；BASEBALL表示本產品係用於棒球之球棒之握把帶，在證據12包裝正面亦有標示「SOFTBALL BASEBALL GRIP」，故足證證據12與證據13至16之間之關連性，故證據12應有證據能力。

(七)為此起訴聲明請求：1. 訴願決定及原處分均撤銷。2. 被告應為「舉發成立，撤銷第000000000(起訴疏漏載N01)號專利權」之行政處分。

三、被告之答辯

(一)被告已於99年5月20日以(99)智專三(一)02016字第09920338800號函已將舉發審定書第4頁理由(五)6.第3行之「成凹窩，其顏色與基材為不同之色塊」更正為「成凹窩，其凹窩內顏色與基材顏色不同」，並函知原告及參加人。又被告認定系爭專利是否具新穎性及進步性係依據系爭專利核准時專利法第56條第3項及專利審查基準2-1-44頁之規定。

(二)系爭專利申請專利範圍第6至10項與證據7、10相較：

系爭專利申請專利範圍第6項，所界定握把帶之長條帶狀基材、基材表面上形成有若干凹窩、凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊等結構，與證據7、10相較，兩者雖同為一長條帶狀之基材，基材之表面上形成有若干凹窩，凹窩內顏色與基材顏色不同；然系爭專利申請專利範圍第6項其凹窩內係具有顏色與該基材不同之色塊，又依據前揭專利法第56條第3項及專利審查基準相關規定可知，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，可參酌其發明說明及圖式，則由系爭專利發明說明中第6頁第2段之說明，可知系爭專利申請專利範圍第6項中凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊顯係於基材上另加印刷圖樣使然，故系爭專利之凹窩係具有與該基材顏色不同之色塊；而證據7、10「Winn」字樣之凹窩內顏色並非一色塊，其係由加熱加壓於基材上形成凹窩同時，使凹窩處之基材變色，致其除凹窩內顏色與基材顏色不同外，連凹窩側壁顏色亦與基材顏色不同，顯示證據7其凹窩內不具有系爭專利申請專利範圍第6項所界定凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊，二者結構並不相同。且觀諸舉發證據7編號5715W-TN樣品「Winn」字樣之凹窩處斷面與參加人舉發補充答辯時所提出系爭專利結構之黑色握把帶樣品之凹窩處斷面比較，亦明確顯示兩者之不同。故證據7、10不足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性。而系爭專利申請專利範圍第7至10項為直接依附於第6項之附屬項，均包含所依附之第6項之全部技術特徵，並分別為進一步限縮，而證據7、10既無法證明其所依附之第6項不具新穎性，已如前述，自亦無法證明其第7至10項附屬項不具新穎性。

(三)觀諸原處分之理由(六)第6頁第6至10行及理由(八)，其中之【均】字雖未見於系爭專利申請專利範圍中，惟由於系爭專利之發明目的在於握把帶不易破裂而且也兼顧美觀效

果，若其色塊非均在凹窩內，則使用時凹窩外之色塊易被摩擦消失而喪失美觀，無法達成發明功效，致系爭專利之色塊均在基材凹窩內係為當然；另原處分指出證據7 樣品與基材不同顏色處除凹窩內、凹窩側壁外，更擴到凹窩之外，係為更凸顯證據7 樣品凹窩之顏色即因加熱加壓於基材上時，由模具熱輻射擴及凹窩外緣所致，其凹窩內並不具有如系爭專利之色塊者。原處分仍係以系爭專利申請專利範圍第6 項所界定之構造與證據7 樣品之構造審究，非如原告所稱「將系爭專利說明書及申請專利範圍第1 項之製造方法加入成為申請專利範圍第6 至10項之限制」，故未違反前揭專利法第56 條第3 項及專利審查基準所定專利權範圍以申請專利範圍所載文義為準之規定。

- (四)證據2 握把桿樣品上印製有「Winn」字樣，惟該「Winn」字樣在凸起處已磨損，「Winn」字樣顯係在握把帶連串之凹凸處印製，並非如系爭專利申請專利範圍第6、8、9 項所揭露色塊均位於其中一凹窩內、各凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊。亦未能達成系爭專利不同顏色之色塊均係在基材凹窩內可避免磨損脫落者，二者並不相同，故證據2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第6、8、9 項申請前已見公開，不具新穎性。
- (五)比較系爭專利申請專利範圍第6 項與證據3，系爭專利為一長條帶狀之基材，基材之表面上形成有若干凹窩；各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊，而證據3 由兩條握把帶僅於側邊不同顏色之凹陷處相黏接。故兩案整體結構並不相同，證據3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項申請前已見公開，不具新穎性。另附屬項之解釋應包含所依附請求項之所有技術特徵，系爭專利申請專利範圍第9、10項為第6 項獨立項技術特徵再加限縮；證據3 既無法證明系爭專利申請專利範圍第6 項獨立項不具新穎性已如前述，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第9、10項附屬項不具新穎性。
- (六)證據2 「Winn」字樣在凸起處已磨損，「Winn」字樣顯係在握把帶連串之凹凸處印製，證據3 以兩條握把帶側邊之凹陷區域相黏接，其不同顏色僅於握把帶側邊之凹陷區域，皆無揭露系爭專利申請專利範圍第6 項之一長條帶狀之基材表面上形成有若干凹窩；各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊之特徵，亦未能達成系爭專利藉內具顏色之若干凹窩之組合以形成美觀圖樣，同時因顏色設於若干凹窩內可避免使用摩擦而脫落者，故系爭專利申請專利範圍第6 項非為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2 組合證據3 所能輕易完成，故由證據2 組合證據3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。另附屬項之解釋應包含所依附請求項之所有技術特徵，系爭專利申請專利範圍第7 至10項為第6 項獨立項技術特徵再加限縮；證據2 組合證據3 既無法證明系爭專利申請專利範圍第6 項獨立項不具進步性已如前述，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第7 至10項附屬項不具進步性。證據3、證據7 皆未揭露系爭專利申請專利範圍第6 項之凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊之特徵，亦未能達成系爭專利因顏色設於若干凹窩內可避免使用摩擦而脫落者，故系爭專利申請專利範圍第6 項非為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 組合證據7 所能輕易完成，故由證據3 組合證據7 不足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。另附屬項之解釋應包含所依附請求項之所有技術特徵，系爭專利申請專利範圍第7 至10項為第6 項獨立項技術特徵再加限縮；證據3 組

合證據7 既無法證明系爭專利申請專利範圍第6 項獨立項不具進步性已如前述，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第7 至10項附屬項不具進步性。

- (七)原告主張證據12樣品係一棒球桿握把帶未拆封者，其包裝背面印製「1992by Winn Inc.All rights reserved」字樣，依美國著作權法之規定，該包裝袋係為重製物，而1992字樣係顯示該著作首次發行年份，證據12棒球桿握把帶為工業產品，或有美國專利權，然非屬美國原創性著作，故依據證據12 包裝袋背面之「1992」，難證為該包裝袋內棒球桿握把帶產品之發行日期。又樣品包裝袋後產品名稱為「Synthetic Bat Grip」，與樣品包裝袋正面產品塑膠容器上產品名稱「Cushioned Grip」不同；而樣品包裝袋背後下方之商標Winn之i 字母上白點係分為三區段，與包裝袋內握把帶實物上Winn之i 字母上白點係單一白點者並不相同；另包裝袋內握手把實物上表層顯有透孔以顯示下層織物，惟該上表層之透孔結構特徵並未見於樣品包裝袋背後貼覆顯示之美國專利第0000000 號之內容；又該握把帶實物邊緣已斑駁，其表面亦有多處凹陷，惟Winn字樣上白色色塊處乾淨明亮且新，實難以想像樣品包裝袋內之實物與包裝袋之關聯性。
- (八)證據14、15、16之INVOICE 發票及訂單所載之產品編號1199-Black雖見於證據13之產品報價型錄，然未見於證據12樣品包裝袋，且證據14、15、16之INVOICE 發票及訂單所載之品名SuperTech Bat Grip-Black、SUPERTECH BAT GRIP-BLACK、WINN SYNT BAT GRIP Black，及證據13產品報價型錄所載之品名Winn SuperTech BASEBALL BAT GRIPS，與證據12樣品包裝袋所載之品名SuperTech Synthetic Bat Grip或SuperTech Cushioned Grip比較並不相同，難謂為關連證據，且由證據16中另有產品編號1177-BK 品名為SUPERTECH CONTOUR BAT GRIP-BLK，其中CONTOUR 一字見於證據12樣品包裝袋之右上角，致證據12樣品究為編號1199-BK 或為編號1177-BK 之產品，甚或為其他編號之產品，故證據12欠缺資料佐證其發行公開日期，且證據13至16 中品名編號1199-Black產品欠缺結構揭露，皆不具證據力，難據以證明系爭專利申請專利範圍第1、6、8、9 項不具新穎性及進步性，亦欠缺與其他舉發證據之關聯，無法相互組合證明系爭專利不具進步性。
- (九)比較證據17與系爭專利申請範圍第1 項，系爭專利係一長條帶狀之基材利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內者，與證據17之數片橄欖狀之平面表皮印有彩色之橡膠片依續黏著於內層球體之表面上，經加熱膨脹固著於內層球體上，並可使數片平面表皮橡膠片黏著時之接隙消失，外表隨著模具顆粒表面凹凸不平而成形者顯有不同。證據2 上雖印有「Winn」字樣，惟該「Winn」字樣在凸起處已磨損，「Winn」字樣顯係在握把帶連串之凹凸處印製。其握把帶連串之凹凸係組成兩端開放之凸肋而非如系爭專利之凹窩，該「Winn」字樣之排列與凸肋或平坦區域之排列完全無關，且在凸肋處之「Winn」字樣已磨損；亦無資料顯示其係如系爭專利先印刷色塊再同時加熱加壓該色塊，且系爭專利同時加熱加壓觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內，可避免磨損脫落者未見於證據2、證據17，亦非為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2 組合

證據17所能輕易完成，故由證據2 組合證據17不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至5 項不具進步性。

- (十)將系爭專利與證據3 相較，系爭專利係一長條帶狀之基材利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內者，與證據3 之兩條握把帶側邊係以加熱加壓成凹陷區域再相黏接成為寬度較寬之握把帶S，其說明及圖式皆未揭露條帶側邊緣與分片係具有不同之色塊者比較顯有不同；證據3 亦未揭示側邊顏色與握把帶顏色不同之製作方法，亦無揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之步驟，系爭專利同時加熱加壓觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內，可避免磨損脫落者未見於證據3、證據17，亦非為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 組合證據17所能輕易完成，故由證據3 組合證據17不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、5 項不具進步性，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、參加人之答辯

(一)原告所舉之證據無法證明系爭專利不具新穎性及進步性

1. 證據1、7無法證明系爭專利請求項第6至10項不具新穎性：

證據7 係證據1 中編號5715W-TN的握把帶樣品，該握把帶局部被壓凹形成凹陷，由於握把帶本身呈淡褐色，表示其內部分布有褐色之色素，握把帶凹陷部分由於受到擠壓，體積被壓縮，使色素密度增加而呈深褐色，故雖凹陷處與未凹陷處之顏色不同，惟握把帶整體仍為同一實體。而系爭專利請求項第6 項中，「色塊(16)」不僅與基材顏色不同，且與基材(12)亦屬獨立之實體，與證據1、7 之結構完全不同，故證據1、7 無法證明系爭專利請求項第6 項不具新穎性，自亦無法證明其附屬項7 至10不具新穎性。

2. 證據1、2 無法證明系爭專利請求項第6、8、9 項不具新穎性：

證據2 係證據1 中編號T7CD85W 的握把帶樣品，證據2之握把帶表面具有多數凸脊，該等凸脊之間則有平坦區域，且凸脊互相平行而未將平坦區域包圍，相當於平坦區域與凸脊交錯平行排列，此種結構與所謂之「窩」完全不同，「窩」係指凹陷的地方，故該等平坦區域並非所謂之凹窩。由系爭專利各圖式亦可看出，所界定之「凹窩」比四周區域均凹陷，故證據1、2 之結構與系爭專利請求項第6 項界定之結構並不相同。又證據2 之「winn」字樣之排列與凸脊或平坦區域之排列完全無關，與系爭專利第6 項所界定「各凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊」之結構，即凹窩、色塊之位置互相對應並不相同，故原告所提舉發證據1、2 無法證明系爭專利請求項第6 項不具新穎性。而系爭專利請求項第8 項所界定之字符位於凹窩內之結構，亦未為證據2 所揭露，因證據2 中「winn」字樣之排列與凸脊或平坦區域之排列完全無關，證據2 之結構與第8 項明顯不同。而系爭專利請求項第9 項所界定之聚氨脂材料亦與證據2 不同，故原告所提舉發證據1、2 亦無法證明系爭專利請求項第8、9 項不具新穎性。

3. 證據3無法證明系爭專利請求項第6、9、10項不具新穎性：

原告所稱證據3 之「握把帶S1與S2之側邊經同時加熱加壓而呈凹陷狀」應係指第5 圖中編號42、44、46、48之區域，其與未受壓即未凹陷區域之對比，如同地形上之平原與高原，

然平原與盆地或凹窩不同，故證據3 之凹陷區域與系爭專利第6 項所界定之凹窩結構並不相同，且由證據3 第6 欄53-55 行之原文可知，其僅揭露邊緣(side edges)之顏色不同，並未揭露凹窩中具有色塊即顏色與基材不同之實體之結構。故證據3 無法證明系爭專利請求項第6 項不具新穎性，自亦無法證明其附屬項即請求項9、10不具新穎性。

4. 證據3 與證據1、2、7之結合無法證明系爭專利請求項第6至10項不具進步性：

如前所述，原告所稱證據3 之凹陷區並非所謂之凹窩，而是類似平原之概念，或以平坦區域稱之較為恰當，無論其名稱為何，其結構與系爭專利之凹窩並不相同，且其顏色不同乃基材被壓縮後色素密度較高所致，與系爭專利中色塊為一獨立之實體結構不同，縱將證據3 與證據1 結合，將原告所謂之凹陷區域設成圓形或LOGO字樣，亦與系爭專利第6 項所界定之結構不同，且系爭專利之色塊顏色可依需要變化，非如證據3 或證據1 僅有深、淺色之區別，故系爭專利第6 項確實具有無法預期之功效而具進步性，其附屬項第7 至10項自同具有進步性。且原告所提證據12亦難認其為真正，此部分之理由同被告答辯之主張。

5. 證據12與證據3 之組合無法證明系爭專利請求項第6 至10項不具進步性：

因證據12無法與證據13至16勾稽，難認其為真正而不具證據能力，自不得與證據3 組合論究系爭專利之進步性。又證據3 之凹陷區並非所謂之凹窩，且證據3未揭露凹窩中具有色塊之結構，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據3 輕易完成系爭專利「各凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊」之技術特徵，故證據3 與證據12均無法證明系爭專利請求項第6至10項不具進步性。

6. 證據2無法證明系爭專利請求項第1項不具進步性：

系爭專利請求項第1 項所界定者為一種「握把帶之製法」，而證據2 乃一「握把帶」產品，其本質上即無法對應，況證據2 之「winn」字樣並非位於凹窩中，與第1 項所界定之「各色塊均位於其中一該凹窩內」不同，其結構既屬不同，製造方法亦將相異，且證據2 之樣品尚揭露有「先在基材表面印刷圖樣或色塊，再於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩」之技術特徵，故所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據2 輕易完成系爭專利，故證據2 無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。

7. 證據2 與證據9 之組合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性：

證據9係揭露一種行動電話外殼製造方法，其技術領域與系爭專利並不相近，是否能被輕易轉用尚有疑問，況模具係對整個膠片施壓使其形成凹弧狀，非僅針對印有圖樣之部分施壓，與系爭專利「於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩」之技術特徵不同。證據2無法證明系爭專利不具進步性已如前述，證據9 復與系爭專利之技術特徵有明顯差異，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據2 與證據9 之組合輕易完成系爭專利，故證據2 與證據9 之組合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。

8. 證據3 與證據4、5、6 任一者之結合均無法證明系爭專利請求項第1 至5 項不具進步性：

證據3 之凹陷區域與系爭專利所界定之凹窩結構並不相同，且證據3 並未揭露凹窩中具有色塊之結構。證據4 所揭露者係利用網版印刷技術將防滑膠印刷於一握柄帶上，並以加熱

- 處理使防滑膠緊密附著在握柄帶，並未揭露於印刷部位熱壓形成凹窩之步驟，而證據5 所揭露者係同樣利用網版技術將 elastic foam-expanded layer (4) 形成於握把帶上，其並未揭露於印刷部位熱壓形成凹窩之步驟，證據6所揭露者係於一握把(20)之外表面印出飾紋，且證據6 亦未揭露於印刷部位熱壓形成凹窩之步驟，縱證據4、5、6 即使與證據3 結合，所屬技術領域具有通常知識者亦無法輕易完成「先在基材表面印刷圖樣或色塊，再於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩，使各色塊均位於一凹窩內」之技術特徵，故證據3 與證據4、5、6 之組合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。而請求項2 至5 係依附於請求項1，證據3 與證據4、5、6 任一者之結合既無法證明第1 項不具進步性，自亦無法證明請求項2至5不具進步性。
9. 證據3 與證據9 之結合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性：
證據3 之部分已如所述。而證據9 係揭露一種行動電話外殼製造方法，其技術領域與系爭專利並不相近，且證據9係以模具對整個膠片(10)施壓使其形成凹弧狀，而非僅針對印有圖樣之部分施壓，與系爭專利「於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩」之技術特徵不同，所屬技術領域具有通常知識者依證據3 與證據9 之組合亦無法輕易完成「先在基材表面印刷圖樣或色塊，再於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩，使各色塊均位於一凹窩內」之技術特徵，故證據3 與證據9之 組合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。
10. 證據3 與證據11之結合無法證明系爭專利請求項第1 至5 項不具進步性：
證據3 之部分已如前述。而證據11所揭露者係一種鞋面之製法，其技術領域與系爭專利並不相同或相近，是否能被輕易轉用已有疑問，況證據11僅揭露於皮革上印製圖樣後，置入一模穴底面有預定花紋的模版中，並「自該皮革上方予以加壓加熱」以形成一預定鞋面花紋，亦即證據11所揭露之技術係對皮革之頂面加壓加熱，而使皮革之底面印出預定花紋，與系爭專利第1 項所界定之「利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩」並不相同。且證據11並未揭露「於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩，使各色塊均位於一凹窩內」之技術特徵，故即使將證據11與證據3 結合，所屬技術領域具有通常知識者亦無法輕易完成系爭專利之技術特徵，故證據3 與證據11之組合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。且因請求項2 至5 係依附於請求項1，證據3 與證據11之結合既無法證明第1 項不具進步性，自亦無法證明請求項2至5 不具進步性。
11. 證據12或證據12與證據9 之組合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性：
證據12無證據能力已如前述。縱認證據12具有證據能力，因證據12乃一物品，而系爭專利請求項第1 項所界定者為一種「握把帶之製法」，兩者本質上即無法對應，況證據12 亦未揭露「先在基材表面印刷圖樣或色塊，再於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩」之技術特徵，故證據12無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。而證據9 之部分亦如前述，故縱將證據9 與證據12組合，仍無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。
12. 證據2 或證據12與證據17之組合無法證明系爭專利請求項第1

至5 項不具進步性：

證據2及12之部分已如前述，而證據17係屬於製造籃球之技術領域，與系爭專利製造握把帶之技術領域並不相關，且證據17中橡膠片凹凸不平之顆粒表面其排列與地球儀圖樣完全無關，且製造過程中模具溫度需足夠高，且時間需足夠，方能使橡膠片與內層膠皮溶合，或使橡膠片可流動滲入顆粒模具中，與系爭專利第1 項所界定之技術特徵亦不相同，參酌系爭專利發明說明第6 頁第1 至3 行之內容，更可知證據17與系爭專利之差異。故證據2 或證據12與證據17之組合，均無法使所屬技術領域具有通常知識者輕易完成「先在基材表面印刷圖樣或色塊，再於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩，使各色塊均位於一凹窩內」之技術特徵，故無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，而請求項2 至5 係依附於請求項1 ，上列證據之組合既無法證明第1 項不具進步性，自亦無法證明請求項2 至5 不具進步性。

13. 證據17與證據3 之組合無法證明系爭專利請求項第1 、5 項不具進步性：

證據3 、17之部分已如前述，故縱將證據3 與證據17之組合無法使所屬技術領域具有通常知識者輕易完成「先在基材表面印刷圖樣或色塊，再於色塊位置以同時加熱加壓之方式形成凹窩，使各色塊均位於一凹窩內」之技術特徵，故無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，至於請求項5 係依附於請求項1 ，上列證據之結合既無法證明第1 項不具進步性，自亦無法證明請求項5 不具進步性。

(二) 解讀申請專利範圍時，不應侷限於申請專利範圍之字面意義應參考發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果：

由專利法第56條第3 項、被告於97年8 月編印之專利法逐條釋義第135 頁、被告93年10月5 日函送司法院之專利侵害鑑定要點第30頁之內容可知，解釋系爭專利申請專利範圍中「色塊」、「凹窩」等名詞，應參酌發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。關於「色塊」、「凹窩」之意義，由系爭專利說明書第6 頁第二段之內容及第三至五圖可知，色塊係一設於基材上且具有厚度之實體，故應以「具有厚度之色料」來理解色塊之意涵，原告一再以「顏色與基材不同」作為解釋色塊之唯一依據，其僅侷限於申請專利範圍之字面意義，而忽略前揭專利法逐條釋義中所載之立法原意。而「凹窩」之意涵已於前述，由於其意義明確，故系爭專利說明書未就凹窩作進一步解釋，且由系爭專利說明書第三至五圖，亦可知凹窩乃一較周圍低陷之區域；且由說明書中之敘述，更可知「凹窩」具有一定之形狀，故原告主張系爭專利之「凹窩」並非特指較周圍低陷之區域，實有不當。而「凹窩」之目的、作用及效果，則載於系爭專利說明書第6 頁第二段。綜上可知專利範圍中「凹窩」一詞應解釋為「較周圍低陷之區域」，且參加人並未將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍，而係對申請專利範圍的用語依據內部證據作解釋。且由公告第424955號專利之說明書、公開第2010 17728 號專利之說明書，亦可知由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，「凹窩」意即「較周圍低陷之區域」。

(三) 專利是否應予維持或撤銷，應以專利權人於行政訴訟中對專利範圍之解釋為依據：

觀諸前揭專利侵害鑑定要點第30、36頁之內容可知，參加人可於行政訴訟程序中表示所欲保護之專利範圍意圖，且此意圖之表示可作為日後專利侵害鑑定時用以解釋專利範圍之內部證據。故於行政訴訟中專利權人之意圖表示既有作為日後

行使專利權時限縮解釋之功能，自應允許專利權人於訴訟中表達其對專利範圍之解釋，並以此解釋作為專利是否應予維持或撤銷之依據。故於於本件行政訴訟中，參加人應有解釋專利範圍之權利，且如兩造對於專利範圍之解釋不同時，由於日後專利侵害與否需通過禁反言之考驗，故應以參加人之解釋為準。而參加人認系爭專利範圍中所謂「色塊」係指「具有厚度之色料」，而「凹窩」係指「較周圍低陷之區域」，色塊及凹窩之定義即應以此為準。

- (四)綜上所述，系爭專利並未違反核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，原告之訴無理由，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷

- (一)經查本件系爭專利之申請日為92年3月17日，核准公告日為93年3月25日，故本件關於系爭專利有無具備進步性及新穎性之判斷，應依核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。而按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第19條、第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。又發明如申請前已見於刊物或已公開使用者，或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，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第1項第1款及第2項所明定。被告對於參加人以「握把帶之製法及其成品」為名，於92年3月17日申請之發明專利，原以第92105771號進行審查，並於93年3月25日審定准予專利。嗣原告提出證據1至11，主張系爭專利有違核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利並未違反核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，而為舉發不成立之審定。原告不服，向經濟部提起訴願，經濟部訴願審議委員會亦駁回原告之訴願，原告遂向本院提起行政訴訟，並於本院審理時再提出證據12至17作為系爭專利不具新穎性及進步性之證據。按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，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。本件原告原於本院第一次行準備程序前之99年12月3日提出證據12至17，主張與上開舉發證據及習知技術如舉發時所提附件6-1、6-2之組合等，足以證明系爭專利申請專利範圍第1、6至10項不具新穎性，且申請專利範圍第1至10項亦不具進步性，嗣於100年1月5日撤回對申請專利範圍第1項不具新穎性之主張，揆諸前揭規定，證據12至17仍係分別就同一撤銷理由即第6至10項欠缺新穎性及第1至5項不具進步性所提出之新證據，且被告及參加人已於審理時多次以書面及口頭答辯，並於99年12月8日本院行準備程序時，同意將證據12、17納入本件審理（見該日準備程序筆錄第2頁），故本件爭點應為原告於本院審理時所舉上開證據組合，是否能證明系爭專利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者。

- (二)次查系爭專利發明是提供一種握把帶之製法及其成品，其製法包含有：準備一長條帶狀之基材；在該基材表面印刷預定之圖樣，該圖樣係由若干色塊所構成，各該色塊的顏色與該基材的顏色不同；利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內。其申請專利範圍為(相關圖示說明見附圖一)：

1. 一種握把帶之製法，其包含有下列步驟：

- a. 準備一長條帶狀之基材；
 - b. 在該基材表面印刷預定之圖樣，該圖樣係由若干色塊所構成，各該色塊的顏色與該基材的顏色不同；
 - c. 利用同時加熱及加壓的方式，觸接該基材表面印刷有各該色塊之位置，使得該基材表面一側於該等色塊之位置形成若干凹窩，各該色塊均位於其中一該凹窩內。
2. 依據申請專利範圍第1 項所述之握把帶之製法，其中步驟 b 之該色塊為圓形。
 3. 依據申請專利範圍第1 項所述之握把帶之製法，其中步驟 b 之該色塊為字符。
 4. 依據申請專利範圍第1 項所述之握把帶之製法，其中步驟 c 係利用高周波產生熱度。
 5. 依據申請專利範圍第1 項所述之握把帶之製法，其中步驟 c 之後，在該基材內面貼附一長條帶狀之底材。
 6. 一種握把帶，包含有：一長條帶狀之基材，該基材之表面上形成有若干凹窩；各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊。
 7. 依據申請專利範圍第6 項所述之握把帶，其中該色塊為圓形。
 8. 依據申請專利範圍第6 項所述之握把帶，其中該色塊為字符。
 9. 依據申請專利範圍第6 項所述之握把帶，其中該基材為聚氨脂材料。
 10. 依據申請專利範圍第6 項所述之握把帶，其中該基材內面貼附一長條帶狀之底材。
- (三) 又按專利法第56條第3 項規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載之限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，進而違反信賴保護原則。經查申請專利範圍第6 項僅界定各該凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊，依據該字面文義解釋，所謂「色塊」，係指凹窩內有一顏色區塊，與基材表面之顏色不同，而「凹」的相對字就是「凸」，凹是指較周圍低的意思，「窩」就是指窪陷處；故可將系爭專利所請「色塊」解釋為與基材具不同顏色的色塊，「凹窩」就是相較於基材表面四周低陷的區域。雖系爭專利說明書於實施方式即第5、6 頁記載「在基材表面印刷（預定）圖樣（16），圖樣（16）包含有若干圓形色塊（17）以及文字色塊（18）…」；第6 頁記載「…各圓形色塊（17）之凹窩（14）形狀亦呈圓形且凹入範圍涵蓋各圓形色塊（17）的範圍；而該文字色塊（18）之凹窩（14）形狀係呈沿著文字色塊（18）整體之外緣形狀，且凹窩（14）凹入範圍略大於文字色塊（18）的範圍，因此各凹窩（14）可使圖樣（16）避免在使用時被摩擦而脫落基材（12）表面」等語，惟依據上開申請專利範圍解釋原則，說明書之實施例僅屬例示，於解釋申請專利範圍時，並不能將其讀入申請專利範圍，而成為一新的限制條件；則參加人及被告機關欲以「第6 項『凹窩內具有顏色與該基材不同之色塊』顯係『於基材上另加印刷

』圖樣使然」而將「以印刷製程形成」色塊的條件加入請求項6 申請專利範圍之限制（見99年10月7 日被告機關所提行政訴訟答辯書p.3,第2-10行），實屬以系爭專利說明書中之實施例內容限制申請專利範圍之解釋，其理由並不可採。

- (四)又查原告主張以證據1 即原告公司2002年出版之型錄，配合證據2 即證據1 型錄中第2 頁編號T7CD85W 握把樣品（見附圖二）或證據7 即製造證據1 型錄中第4 頁編號5715W-TN樣品的握把帶（見附圖三），均可證明系爭專利申請專利範圍第6 至10項欠缺新穎性。被告對上開證據之適格性並不爭執（見審定書第3 至4 頁），惟辯稱該等證據無法證明第6 至10項不具新穎性。然查證據1 於型錄第2 頁印有「New For 2002」字樣，為原告公司於2002年出版之型錄，內頁所示產品皆為高爾夫球桿之握把，其中型號T7CD85W 之樣品即證據2 可看出，在握把桿樣品表面連串凹凸處印製有「winn」白色字樣，與基材的顏色不同；證據7 為製造型號5715W-TN樣品之握把帶，其為長條狀的基材，且基材表面上形成有多數個凹窩，包括圓型凹窩與印有「winn」字樣的凹窩，這些凹窩與字樣的顏色與基材的顏色不同。經比對請求項6 與證據1 （包含證據2 ），可得證據2 編號T7CD85W 握把桿樣品上「Winn」字樣顏色雖與基材不同，惟其係印製在握把帶連串之凹凸處，此與系爭專利申請專利範圍第6 項所請技術特徵「在相較於基材表面四周低陷的區域，具有一顏色與基材不同的色塊。」並不相同，故證據1 （包含證據2 ）不足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項欠缺新穎性。另比對請求項6 與證據1 （包含證據7 ），可得請求項6 與證據7 二者皆為一長條帶狀之基材，而證據7 「Winn」字樣是位於基材表面的凹窩內，且其顏色與基材顏色並不相同；此相當於系爭專利申請專利範圍第6 項所請技術特徵「在相較於基材表面四周低陷的區域，具有一顏色與基材不同的色塊。」雖被告機關以證據7 樣品「Winn」字樣之凹窩內顏色並非一設於基材上且具有厚度之色料，而係如習知加熱加壓於基材上形成凹窩同時，使凹窩處之基材變色，故證據7 與請求項6 所請範圍顯非相同等語云云；惟有關請求項6 所請「色塊」之解釋已如前述，則被告機關所稱「色塊為一設於基材上且具有厚度之色料」乃係以系爭專利說明書中之實施例內容限制申請專利範圍之解釋，其所辯並不可採，故證據1 （含證據7 ）已可證明系爭專利請求項6 不具新穎性。至請求項7 至10皆為請求項6 之附屬項，除包含第6 項全部之技術特徵外，第7 項另界定「其中該色塊為圓型」；第8 項另界定「其中該色塊為字符」；第9 項另界定「其中該基材為聚氨酯材料」；第10項另界定「其中該基材內面貼附一長條帶狀之底材」。比對證據1 （包含證據2 ）與請求項7 至10，因證據2 並未揭露請求項6 所請技術特徵「在相較於基材表面四周較凹陷的部份，具有一顏色與基材不同的色塊。」，故證據1 （含證據2 ）不足以證明請求項7 至10不具新穎性。惟比對證據1 （含證據7 ）與請求項7 至10，因證據7 已揭露請求項6 所請技術特徵「在相較於基材表面四周較凹陷的部份，具有一顏色與基材不同的色塊。」，而請求項7 所請色塊為圓型，已見於證據7 「Winn」之「i」上之「•」，故證據1 （含證據7 ）可證明請求項7 不具新穎性；請求項8 所請該色塊為字符，已見於證據7 之「Winn」字符，故證據7 可證明請求項8 不具新穎性；而請求項9 與證據7 所請基材同為聚氨酯材料（PU），故證據7 可證明請求項9 不具新穎性；請求

項10另界定「其中該基材內面貼附一長條帶狀之底材」，此亦見於證據7，故證據7可證明請求項10不具新穎性。故證據1（含證據7）可證明系爭專利申請專利範圍第6至10項不具新穎性。

- (五)再查原告主張證據1（含證據2或7）與證據17之組合，可以證明系爭專利請求項第1至5項不具進步性。查證據17係85年9月1日公告之第00000000號「使地球儀圖案成形於橡膠籃球球面上之方法」新型專利案，其已揭露「以人工套色油墨印刷的技術於平面表皮橡膠上印上彩色之地球儀分解圖…且於籃球模具中加熱，經膨脹反應（即加壓），即可使平面表皮橡膠片固著於內層球體上，外表隨著模具顆粒表面凹凸不平而成形」由於利用模具加熱膨脹橡膠片使其緊緊觸接至模具凹凸不平之表面，始能在橡膠片上使圖案形成於凹凸不平之表面，故證據17實已揭示「先在基材表面印刷圖樣，再同時對基材施以加熱及加壓的方式」的技術內容。而請求項1之製法，可利用凹窩以及圖樣來達成不破壞握把帶之結構，同時有美觀效果與增加握持時之摩擦力並未見於證據1（含證據2）及證據17之組合，故證據1（包含證據2）與證據17的組合不足以證明請求項1不具進步性。惟查證據1（含證據7）之樣品外觀與系爭專利請求項1製得之握把帶相較，證據1（含證據7）的技術特徵在於「於基材表面形成若干凹窩」、「各該色塊的顏色與基材的顏色不同」、「各該色塊均位於其中一該凹窩內」（理由同前），系爭專利請求項1所請技術內容則為在該基材表面印刷預定之圖樣，該圖樣係由若干顏色與基材不同的色塊所構成。因系爭專利請求項1並未具體記載該色塊是外加或是基材顏色因加熱加壓變深所造成，依該技術領域具通常知識者而言，可得請求項1所請在該基材表面印刷預定之圖樣，應包含外加的色塊或經由加熱加壓而將基材顏色變深者。然就習於該項技術領域具有通常知識者而言，不論是外加色塊或是經由加熱加壓而將基材顏色變深，此乃顯而易知且可輕易完成之事項，證據17既已揭示「先在基材表面印刷圖樣，再同時對基材施以加熱及加壓的方式」的技術內容，則請求項1所請製法乃所屬技術領域具有通常知識者經由證據1（含證據7）與證據17的組合，自可輕易完成且功效顯而易知者。至請求項2至5皆為請求項1之附屬項，除包含第1項所有技術特徵外，第2項另限定「其中步驟b之該色塊為圓形」；第3項另限定「其中步驟b之該色塊為字符」；第4項另限定「其中步驟c係利用高周波產生熱度」；第5項另限定「其中步驟c之後，在該基材內面貼附一長條帶狀之底材」，因其限定均為詳述性之說明文字，並無突出之技術特徵，則證據1（含證據7）與證據17的組合既可證明請求項1不具進步性，證據1（包含證據7）與證據17的組合亦可證明請求項2至5不具進步性。
- (六)末查本件原告雖提出多項證據組合欲證明系爭專利申請專利範圍第1至5項不具進步性，以及第6至10項欠缺新穎性，被告亦對此一一為答辯。惟查被告之認定均基於對於申請專利範圍解釋之錯誤（其錯誤已如前所述），以致其所為之認定均因而有所違誤。本院認基於上開原告提出之證據組合，已可分別證明系爭專利申請專利範圍第1至5項不具進步性，以及第6至10項欠缺新穎性。況本件申請專利範圍第1至5項之方法專利，其主要技術特徵為「印刷預定之圖樣」及「熱壓」；第6至10項之物品專利，其主要技術特徵為基材上之「凹窩」具有與基材不同之「色塊」（顏色區域），而

原告所提之證據1，雖係原告公司型錄，但其彩色圖示均非常清楚揭露系爭專利申請專利範圍第6至10項之技術特徵，即「基材」、基材上之「凹窩」、「凹窩」內具有與基材不同之「色塊」（顏色區域），另在塑橡膠材料上先印刷圖樣再熱壓之技術，於系爭專利申請前均已係習知技術，此除有前揭證據17可證外，原告所提證據3即1999年1月12日公告之美國專利第5,857,929號專利說明書，第3欄第40至49行記載：「由聚氨酯（Polyurethane）」材質製成之長條握把帶S，其係由兩條握把帶S1、S2之側邊凹陷區域相黏接，成為一條寬度較寬的握把帶；S1與S2握把帶均具有一下層（bottom layer 30）與一上層（top layer 34）；握把帶S1與S2之側邊經「同時加熱加壓」而成凹陷狀（見第4欄第45至50行），且該凹陷與基材顏色不同（見第6欄第53至55行），是系爭專利第1至10項顯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，實不具進步性，更何況上開證據1（含證據7）尚可證明系爭專利第6至10項欠缺新穎性。至原告於本院審理時所提之原告公司販售，外包裝為1992年之握把帶產品即證據12，雖經被告與參加人於第一次行準備程序時同意納入審理，但嗣後均否認該證物之真實性，惟被告及參加人對該證據係於本院行第一次準備程序時當庭拆封一事亦不爭執（見本院言詞辯論筆錄第4頁），是證據12應無被告及參加人所言係以他產品更換之情形，況如前所述，系爭專利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，且參酌原告所提證據1型錄，原告公司主張其於系爭專利申請前已經製成證據12，應可採信。而證據12（見附圖四）已揭露「基材」、基材上之「凹窩」、「凹窩」內具有與基材不同之「色塊」（顏色區域）之技術特徵，其與證據3、17之組合，亦可證明系爭專利第1至10項均不具進步性。

六、綜上所述，系爭專利之申請專利範圍確實有不具專利要件之情形，故本件自應為舉發成立，撤銷專利權之審定。被告所為舉發不成立之審定，於法不合，訴願決定予以維持，亦有違誤。又本件事證已臻明確，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭專利作成舉發成立，撤銷專利權之審定，為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，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200條第3款、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 24 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 2 月 24 日
 書記官 陳士軒