

1001203 有關第 92105771N01 號「握把帶之製法及其成品」發明專利舉發事件（99 年度行專訴字第 128 號）（判決日：100.2.24）

爭議標的： 申請專利範圍之解讀、新穎性、進步性

系爭專利： 「握把帶之製法及其成品」發明專利

相關法條： 專利法(90 年法)第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定

判決要旨： 申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，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），不可將發明說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，進而違反信賴保護原則。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

1.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：I.「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」，II.「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)被告與參加入於 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。
- (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入所述一切圖式之特徵加入申請專利範圍之理由。

2. 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，……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。
- (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。
- (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。
- (5)請求項 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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。

(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。

(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。

(17)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。

(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 的色塊為圓形或字符，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。

3.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。

4. 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。
5. 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形成」。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。

6.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 SuperTech 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。

(二)智慧局主張

1.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。

2.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。

- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。

6.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「1992 by 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為「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。

7.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、WINNSYNT 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。

8.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。

9.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。

二、本案爭點

原告於本院審理時所舉證據組合，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？

三、判決理由

(一)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 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 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，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的限定條件，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，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，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「NewFor2002」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 229180 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（toplayer34）；握把帶S1與S2之側邊經「同時加熱加壓」而成凹陷狀，且該凹陷與基材顏色不同，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，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。

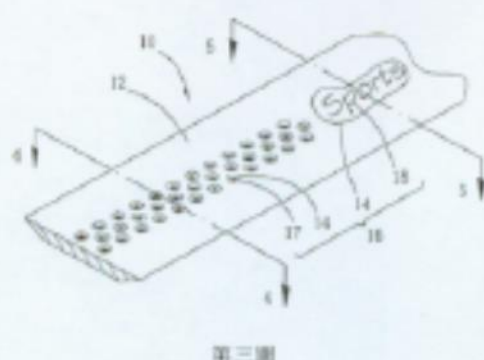
四、判決結果

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。

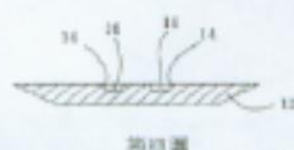
五、智慧局分析檢討

- (一)99 行專訴第 128 號判決載明「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的限定條件，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」之申請專利範圍解釋原則。由上述法院判決可知，「申請專利範圍之解釋得參考專利說明書」與「將專利說明書所述之限制條件讀入申請專利範圍中」二者係不同之意義，不可混為一談，而二者差別在於：前者乃是利用專利說明書以確定申請專利範圍文字、用語的意義；後者則是將專利說明書的記載導入申請專利範圍中，而增加申請專利範圍所未記載的限制條件。因此，本案例給我們的第一個啟示即為「申請專利範圍之解釋得參考專利說明書」但不得「將專利說明書所述之限制條件讀入申請專利範圍中」。
- (二)系爭專利之發明名稱為「握把帶之製法及其成品」，然其申請專利範圍所請標的共有二大群組，其中第一群組為第 1 至 5 項請求項，其標的為「一種握把帶之製法」，此與其發明名稱「握把帶之製法」應屬相符；而第二群組為第 6 至 10 項請求項，其標的為「一種握把帶」，明顯與其發明名稱「其成品」並不相符，理應改寫為「一種依據申請專利範圍第 1 項所述之握把帶之製法所製得之握把帶」，如此，第 6 項之專利範圍即為依據申請專利範圍第 1 項所述之握把帶之製法所製得之握把帶，然事實上系爭專利申請專利範圍第 6 項所述之握把帶為「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。」其條件已不限於如其第 1 項所述之握把帶之製法所製得之握把帶，顯然專利申請人有意於請求項 6 請求較大之專利範圍。
- (三)本例情形，就申請專利範圍之撰寫方式，極易造成認知與解釋權利範圍的差異，審查人員於核准專利申請時應予留意，必要時可通知修正，以求明確。

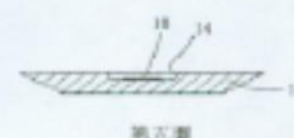
附圖一：系爭專利之相關圖示說明



第三圖



第四圖



第五圖

符號：

12 基材

14 凹窩

16 圖樣

17 圓形色塊

18 文字色塊

第三圖為本發明第一較佳實施例之握把帶製法之第三步驟，示意基材於圖樣之位置形成凹窩；

第四圖為第三圖中 4-4 剖線之剖視圖；

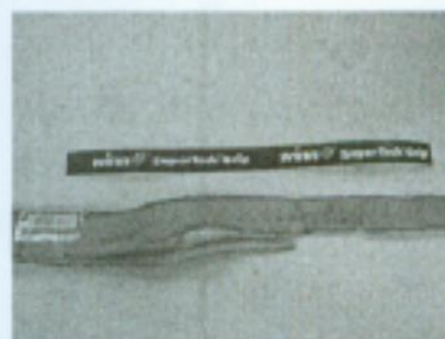
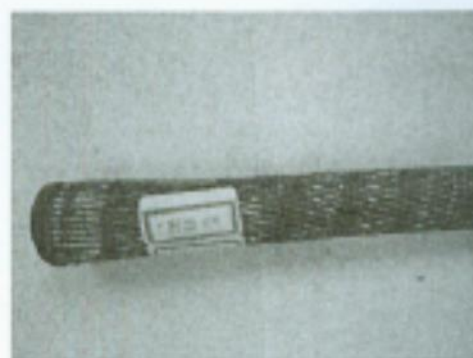
第五圖為第三圖中 4-4 剖線之剖視圖。

附圖二：

附圖三：

證據 2 T7CD85W 樣品 (證據 1, p. 2)

證據 7 製造 5715W-TN 樣品的握把帶



附圖四：

證據 12

包裝正面



包裝背面



「winn」字符



貫穿孔

