

**1001202 有關第 95222338N01 號「防盜磁簧感測器之結構改良」新型專利舉發事件（99 年度行專訴字第 152 號）（判決日：100.2.17）**

**爭議標的：** 揭露要件

**系爭專利：** 「防盜磁簧感測器之結構改良」新型專利

**相關法條：** 專利法第 108 條準用第 26 條第 2、3 項、第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定。

**判決要旨：** 系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，並據以實施。

**【判決摘錄】**

**一、兩造主張**

**(一)原告主張**

1. 訴願決定及原處分違反專利法第 106 條第 2 項規定：

「異常檢知係與信號電源並接」技術特徵並未記載於系爭專利申請專利範圍中，而僅記載於系爭專利說明書內，自不得認定其為系爭專利之技術特徵或限定條件，而限縮其範圍。又系爭專利說明書並未對「電阻性電極的 LED 發光元件」有任何說明、界定，亦無任何圖式可看出「電阻性電極的 LED 發光元件」之結構，被告於行政訴訟補充答辯書亦承認系爭專利說明書並未特別指明「電阻性電極的 LED 發光元件」，訴願決定竟以未記載於系爭專利說明書及圖式之技術特徵，作為維持原處分之理由，顯然違法不當。

2. 被告對系爭專利可否據以實施之理由前後矛盾：

由被告行政補充答辯之內容可知其認為「電阻性電極的 LED 發光元件」為所屬技術領域中具有通常知識者可加以應用者，然而本院於 99 年 12 月 20 日準備程序曾詢問被告能否證明「電阻性電極的 LED 發光元件」係在系爭專利申請日之前即為業界所熟知，被告答稱此點係其在訴願決定書看到的，系爭專利說明書及原處分均未提及，不清楚經濟部訴願會是如何得知等語。顯見被告作成原處分時並不知或不認為「電阻性電極的 LED 發光元件」為系爭專利可據以實施之限定條件，是被告於行政補充答辯改稱「電阻性電極的 LED 發光元件」為所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之技術可加以應用，其說辭前後矛盾，顯不可採。

3. 訴願決定及原處分違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項及第 4 項規定：

(1) 系爭專利說明書未明確記載其申請專利之發明：

系爭專利必須採用具電阻性電極的 LED 發光元件才能達到無需外接電阻之目的，因此「具電阻性電極的 LED 發光元件」為系爭專利之必要技術特徵，但依據系爭專利說明書之記載，根本未提及系爭專利採用具電阻性電極的 LED 發光元件，其所記載之內容並未敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，則申請專利範圍之技術內容無法達成系爭專利所欲解決之問題。即便電阻性電極的 LED 發光元件為系爭專利申請日之前便已經在使用之技術，但 LED 發光元件並非僅有「電阻性電極的 LED 發光元件」一種，且更正後之系爭專利申請專利範圍第 1 項係記載「常閉(N.C)線路上僅串接有『發光元件』」，非記載 LED 發光元件或電阻性電極的 LED 發光元件，而發光元件種類相當多，並非僅有 LED 一種，例如系爭專利更正後之申請專利範圍第 2 項即記載：「其中，該發光元件係 LED 或燈泡。」，其說明書第 7 頁第 18 至 19 行記載：「例如第四圖之發光元件(13)為 LED(A)，第五圖之發光元件(13)為燈泡(B)」，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之內容，當然可選用燈泡作為發光元件，惟依據被告或參加人答辯之內容，以燈泡作為發光元件根本無法完成系爭專利。換言之，所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之內容，根本無從得知必須選用電阻性電極的 LED 發光元件方能完成系爭專利。故系爭專利未記載其必要技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者無從得知系爭專利必須採用具電阻性電極的 LED 發光元件，無法達成系爭專利無需外接電阻之目的。是以，系爭專利申請專利範圍所記載之內容應無法達成其所欲解決之問題，且無法為說明書所支持，已違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項及第 4 項規定，亦違反專利法施行細則第 18 條第 2 項規定。

(2) 系爭專利之申請專利範圍無法為發明說明及圖式所支持：

- I. 由系爭專利說明書第 9 頁可知：常閉 (N.C) 線路之元件符號為 122，發光元件之元件符號為 13。參照系爭專利第四圖及第五圖，可看出常閉 (N.C) 線路 (122) 串接有發光元件 (13) 以外，亦串接 A'線路，並非系爭專利申請專利範圍第 1 項所謂「僅串接有發光元件」，二者前後不符。所謂「僅串接有發光元件」是否包含串接 A'線路；A'線路是否可為接地點、浮接點或終端電阻，於系爭專利之申請專利範圍或創作說明均未明確定義，其申請專利範圍即有疑義而不明確，且無創作說明或圖式支持，違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。
- II. 常閉 (N.C) 線路之元件符號為 122，即 122 引線所指示，並未包括開關接點及連接該接點至電源或接地，又倘若常閉 (N.C) 線路包括

開關接點及連接該接點至電源或接地（即 A'線路），本身已包含發光元件（13），何來「僅串接有發光元件」？是以原處分認定系爭專利的常閉(N.C.)線路係包括開關接點及連接該接點至電源或接地的一個線路，其認定事實即有違誤。

4. 訴願決定及原處分違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項規定：

系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者皆明瞭：在線路未設置電阻之情況，即會造成短路破壞。但系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此，所屬技術領域中具有通常知識者根本無法瞭解其內容，據以製造或使用，違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項規定。
5. 訴願決定及原處分違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項規定，並違反說明理由義務：
  - (1) 參加人所提更正係將核准公告之申請專利範圍第 2 項併入原申請專利範圍第 1 項，並將「常閉(N.C.)線路上串接有發光元件」更正為「常閉(N.C.)線路上『僅』串接有發光元件」。更正前之申請專利範圍第 2 項包含二部分：(1)常閉(N.C.)線路除了串接 LED 或燈泡等發光元件外，尚串接其他元件。(2)常閉(N.C.)線路只串接有 LED 或燈泡等發光元件。更正前之第 2 項採用開放式連接詞「串接有」，不排除未記載的元件；更正後之第 1 項採用封閉式連接詞「僅串接有」，排除未記載的元件，將核准公告之說明書所載的二種實施態樣改變為一種實施態樣，導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，其更正結果導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，因而改變原有元件之結合關係，已實質變更核准公告之申請專利範圍。
  - (2) 原告於 98 年 6 月 30 日對更正表示意見，並於訴願理由書具體主張參加人所提更正違反專利法與專利審查基準規定。然訴願決定與原處分對於原告主張更正違法為何不可採並未加以說明，已違反行政程序法第 43 條所規定之說明理由義務。
6. 訴願決定及原處分違反專利法第 94 條第 4 項：
  - (1) 原告提出舉發後，參加人即申請更正系爭專利申請專利範圍，惟對於證據 2 已揭示核准公告之申請專利範圍第 1 項並未爭執，可知：證據 2 已揭示更正後之申請專利範圍第 1 項之無底線部分，為原告及參加人所不爭執。
  - (2) 證據 3 申請專利範圍第 1 項記載：「一種防盜磁簧感知器之構造，其特徵在於磁簧感知器內部磁簧開關外接信號電源線的接點上予以跨接一 LED 發光二晶體」，其係藉由 LED 發光二晶體發亮與否，可檢知磁簧感知器是否正常運作，而達到警示作用。因此，證據 3 已揭示在線路上串接發光元件，並藉由其是否會發光而達到警示作用。利用線路

串接發光元件以達到警示作用，早已為業界常使用之先前技術，而發光元件欲接著哪些線路或接點，端視其實際設計需求而定，所屬技術領域中具有通常知識者參酌通常知識，可輕易地調整串接發光元件所在之位置，並不會受限於特定線路或接點。系爭專利之申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者結合證據 2 及證據 3 所能輕易完成，因此不具進步性。

- (3)系爭專利申請專利範圍第 2 項依附於第 1 項，所增技術特徵為「該發光元件係 LED 或燈泡」。證據 3 申請專利範圍第 1 項記載發光元件為 LED 發光二極體。故系爭專利申請專利範圍第 2 項為所屬技術領域中具有通常知識者結合證據 2 及證據 3 所能輕易完成，因此不具進步性。
- (4)在線路未設置電阻之情況，必然伴隨衍生短路破壞的問題，系爭專利就此並未提出解決方案，且所屬技術領域中具有通常知識者均明瞭：若不考慮短路破壞的問題，線路即可不設置電阻而僅串接有發光元件，此係顯而易見的「改惡」手段，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。綜觀系爭專利之說明書，其省略線路之「電阻」卻同時喪失「電阻」之「避免短路破壞」功能，僅不斷強調無需設定電阻值，但卻未提如何解決省略電阻造成短路破壞之問題，顯然不具進步性。

## (二)智慧局主張

- 1.系爭專利專利說明書第 5 頁第 3 行至第 5 行已揭示本創作係關於一種防盜磁簧感測器之結構改良，尤指一種能於安全系統之常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件之防盜磁簧感測器者；另系爭專利圖式第 4 圖及第 5 圖顯示，系爭專利之常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者；系爭專利所述的常閉(N.C.)線路是一個線路，並非僅是一個接點，亦即系爭專利的常閉(N.C.)線路係包括開關接點及連接該接點至電源或接地的線路；是系爭專利之新型說明已明確且充分揭露，使該新型所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；且其申請專利範圍已明確記載申請專利之新型，各請求項亦為新型說明及圖式所支持，故系爭專利無違專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項及第 3 項之規定。
- 2.參加人 97 年 4 月 2 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，係將系爭專利原申請專利範圍第 2 項「依據申請專利範圍第 1 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該安全系統之常閉(N.C.)線路上串接有發光元件」併入第 1 項獨立項後，界定為「一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧

片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態者；而且，該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件(劃線為更正內容)者。」，與 96 年 9 月 21 日之公告本相較，為申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，應准予更正，本案依前揭更正本審查。

- 3.證據 2 未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之該常閉(N.C.)線路上僅串接有一發光元件之技術特徵，且系爭專利藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，無需設定電阻值，如此可令整體電路於元件設計上更精簡，消除故障發生機會。另證據 3 之線路設計係在磁簧感知器內部磁簧開關外接信號電源線的接點上予以跨接一 LED 發光二晶體與一電阻的串聯電路，此與系爭專利僅串接一發光元件，可省略外接電阻的設置，但並未喪失電阻之避免短路破壞功能的技術特徵不同，故證據 2、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第 1 項既具進步性，則其所依附之第 2 項附屬項係包含第 1 項獨立項所有技術內容，並為進一步限縮，故證據 2、3 之組合自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項不具進步性。
- 4.證據 3 在多數個結合使用時，各個磁簧感知器之間並無法並聯使用，僅能串聯連接使用。其在串聯連接的情況下，若其中一個磁簧感知器發生故障斷路時，則會影響其他磁簧感知器的正常運作。而系爭專利係將發光元件串接於安全系統的常閉(N.C.)線路上，與信號電源並接（並聯連接），在多數個磁簧感知器連接使用時，各個磁簧感知器之間可採並聯連接，如此，當其中一個磁簧感知器發生故障時，亦不會影響其他磁簧感知器的正常運作；且從該附件二可得知，在亦無電阻之設計下，並不影響該電路之正常運作。
- 5.在系爭專利申請日之前便已有我國專利公告第 I251944 號「電阻性電極構造，具備其之化合物半導體發光元件及 LED 燈」專利案揭示「電阻性電極的 LED」技術，系爭專利說明書雖並未特別指明這點，惟對發明所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之技術亦可加以應用，並可據以實施。

## 二、本案爭點

- (一)參加人所為系爭專利申請專利範圍之更正是否應予准許？
- (二)系爭專利之更正本是否違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2、3 項？
- (三)證據 2 是否可證明系爭專利申請專利範圍公告本或是更正後之第 1 項不具新穎性？

(四)證據 2 是否可證明系爭專利申請專利範圍公告本或是更正後之第 1 項不具進步性？

(五)證據 2 及證據 3 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍公告本第 1 至第 3 項或是更正後之第 1 至第 2 項不具進步性？

### 三、判決理由

(一)系爭專利申請專利範圍解析：

系爭專利為 96 年 9 月 21 日公告之我國第 M319494 號「防盜磁簧感測器之結構改良」專利，其公告之申請專利範圍共計有 3 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，其代表圖示如附圖一；參加人於 97 年 4 月 2 日提出申請專利範圍更正，並經智慧局核准更正並公告，更正後申請專利範圍共計有 2 項，第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項，其原公告申請專利範圍及更正後申請專利範圍分別如下所示：

1.原公告申請專利範圍：

- (1)一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態者。
- (2)依據申請專利範圍第 1 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該安全系統之常閉(N.C.)線路上串接有發光元件。
- (3)依據申請專利範圍第 2 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該發光元件係 LED 或燈泡。

2.更正後申請專利範圍：

- (1)一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態；而且，該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者。
- (2)依據申請專利範圍第 1 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該發光元件係 LED 或燈泡。

(二)引證資料之解析：

- 1.證據 2 揭示一種可避免被干擾之磁簧開關，包括第一磁簧管、第二磁簧管以及一磁石，其中第一、第二磁簧管相互並聯連接，並與一安全

系統之共用(COM)線路相接；磁石位於相對應該第一磁簧管之位置；在貼近於第二磁簧管另設置有一輔助磁石。藉此，當磁石離開第一磁簧管之位置時，安全系統將因第二磁簧管受輔助磁石之磁吸呈通路(ON)狀態，而發出警報，即使利用一兩倍磁力之外加磁石貼近，使第一、第二磁簧管均呈通路(ON)狀態，該安全系統還是因第二磁簧管呈通路(ON)狀態，而發出警報，其代表圖示如附圖二所示。

2.證據3為一種防盜磁簧感知器之構造，其是在一磁簧感知器磁簧開關外接信號電源線的接點上予以跨接一電阻元件與LED發光二極體元件的串聯電路，當正常使用狀態下磁簧感知器可在一定距離感測到一磁鐵元件的磁力線作用，使其內部磁簧接點呈短路狀態，此時可檢測電流流過磁簧接點，電流若在設定值內傳回控制主機即視為正常，當磁鐵元件隨門板開啟而離開磁簧感知器時，則感知器內磁簧接點即呈開路狀態，若電流無法流回控制主機內，該磁簧感知器便為不正常，因此藉由本創作在防盜磁簧感知器所裝設之電路元件，可檢知磁簧感知器是否正常運作，並能提早發現故障情形而能適時予以檢修復原者，其代表圖示如附圖三所示。

(三)參加人所為系爭專利申請專利範圍之更正應予准許：

- 1.按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」，專利法64條第1項、第2項分別定有明文。
- 2.本件參加人於97年4月2日提出系爭專利申請專利範圍更正本，其係將系爭專利原申請專利範圍第2項併入第1項獨立項，且將「該常閉(N.C.)線路上串接有發光元件者」更正為「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」，更正後申請專利範圍第1項為「一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態者；而且，該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者。」。
- 3.經查系爭專利原公告之申請專利範圍第2項係依附於第1項獨立項之附屬項，故參加人將系爭專利原申請專利範圍第2項併入第1項獨立項，係僅還原申請專利範圍第2項所有之技術特徵，而使其成為更正後之申請專利範圍第1項。至於其將「該常閉(N.C.)線路上串接有發光元件者」更正為「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」，因為原

申請專利範圍之文字已包含有「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」之態樣，其更正僅是排除其他可能之態樣，故整體而言其更正係為申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，應准予更正。

(四)系爭專利之更正違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定，未違反同條第 3 項之規定：

- 1.次按「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」，專利法第 26 條第 2 項、第 3 項亦有明文。
- 2.經查系爭專利說明書第 5 頁所揭示「我國第 322991 號新型專利」之先前技術，係門板關閉時呈短路狀態，LED 發光二極體發出光線，當門板開啟時呈開路狀態，LED 發光二極體無法發出光線，故該 LED 發光二極體係設置於常開(N.O.)線路上，所以系爭專利說明書第 5 頁最後 1 行至第 6 頁第 2 行對於先前技術之結論為：「因而，採用『於常開(N.O.)線路上跨接 LED 串接電阻(並聯)』之電路構造，仍難以免除電阻值需事先設定及恐有故障發生等困擾情事，遂有加以改善必要。」，惟系爭專利說明書圖式第 2 圖所繪製之先前技術係將 LED 發光二極體設置於常閉(N.C.)線路上，係明顯有誤，是以原告行政訴訟起訴狀第 3 頁所列之比較圖與其相關文字敘述皆亦有所違誤。
- 3.經比較系爭專利與其所欲改良之先前技術，可知系爭專利取消先前技術將 LED 發光二極體串接電阻之設計，且將異常檢知之 LED 發光二極體串接於安全系統之常閉(N.C.)線路上，使整體電路於元件設計上更為精簡，並減低故障發生之機會。惟一般 LED 發光二極體會依據其特性參數，如工作順向偏壓、工作電流等，及所供給之電源，而串接一匹配之電阻，使其避免短路破壞，而能正常運作，此如「我國第 322991 號新型專利」先前技術所示，但查系爭專利取消先前技術 LED 發光二極體串接電阻之設計，而僅於其說明書第 6 頁倒數第 8 行以下揭示：「...藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，亦無需設定電阻值...」，其中「並接」一詞並非電子電路領域中明確之用語，參酌系爭專利圖式第二圖之簡單說明「第二圖為依據第一圖將 LED 串接電阻然後串接(串聯)於常閉(N.C.)線路上之電路構造示意圖。」，可知系爭專利之「串接」一詞應為「串連」之意思，故可合理推論「並接」一詞應為「並聯」之意思，亦即系爭專利係將異常檢知之 LED 發光二極體與信號電源並聯。然而系爭專利並未說明為何 LED 發光二極體與信號電源並聯之設計即可取消原先串接之電阻，故事實上系爭專利之發明說明未明確且充分揭露其係

以何種技術手段而不串接電阻，且可避免短路破壞之問題，亦即系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者皆明瞭：在線路未設置電阻之情況，即會造成短路破壞。但系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，並據以實施，是以系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定。

- 4.原告固於行政訴訟起訴狀第 7 頁第 2 段主張：「所謂僅串接有發光元件是否包含串接 A'線路？A'線路是否可為接地點、浮接點或終端電阻？於系爭專利之申請專利或創作說明均未明確定義，其申請專利範圍即有疑義而不明確，且無創作說明或圖式支持，違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。」等語，惟經參考系爭專利說明書與圖式，可知系爭專利申請專利範圍第 1 項之「僅串接有發光元件」係指與先前技術相比較，系爭專利僅串接有發光元件，並非指常閉(N.C.)線路除串接有發光元件外不得再電性連接電源或接地等，故無不明確問題，且其揭示內容為創作說明與圖式所支持，故系爭專利未違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項規定。
- 5.雖然被告於 100 年 1 月 5 日之行政訴訟補充答辯書針對系爭專利說明書第 6 頁倒數第 7 行所揭露無需設定電阻值之技術手段提出答辯說明，惟系爭專利所提出之技術手段係「異常檢知係與信號電源並接(並聯連接)」，並非是「異常檢知」間之並聯連接，且舉發答辯理由書附件二係揭示複數個磁簧感知器並聯連接電路，事實上並未能得出被告所謂：「且從該附件二可得知，在亦無電阻之設計下，並不影響該電路之正常運作」之結論，亦即其事實上必須搭配被告於行政訴訟補充答辯書答辯理由第二段所述之「電阻性電極的 LED」才有其可行性，是被告上開答辯，為不足採。
- 6.又被告於行政訴訟補充答辯書補充理由二就「電阻性電極的 LED」之部分，辯稱「就系爭專利而言，在其申請日之前便已經在使用之技術，如本國專利公告第 I251944 號『電阻性電極構造，具備其化合物半導體發光元件及 LED 燈』專利案（如附件所示）便已經揭示該項技術；又系爭專利之說明書雖並未特別指明這點，惟對該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依據系爭專利所揭露之技術亦可加以應用，並可據以實施。」等語。查系爭專利確實未於其說明書特別指明「電阻性電極的 LED」，此亦為被告所肯認，惟被告認為「對該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依據系爭專利所揭露之技術亦可加以應用，並可據以實施。」，若被告之主張成立，則因為該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依據系爭專利所揭露之技術，在未經系爭專利教示之下，能立即聯想得知系爭專利解決之技術手段係使用申請日之前便

已經有之「電阻性電極的 LED 發光元件」，則本件顯係該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。

#### 四、判決結果

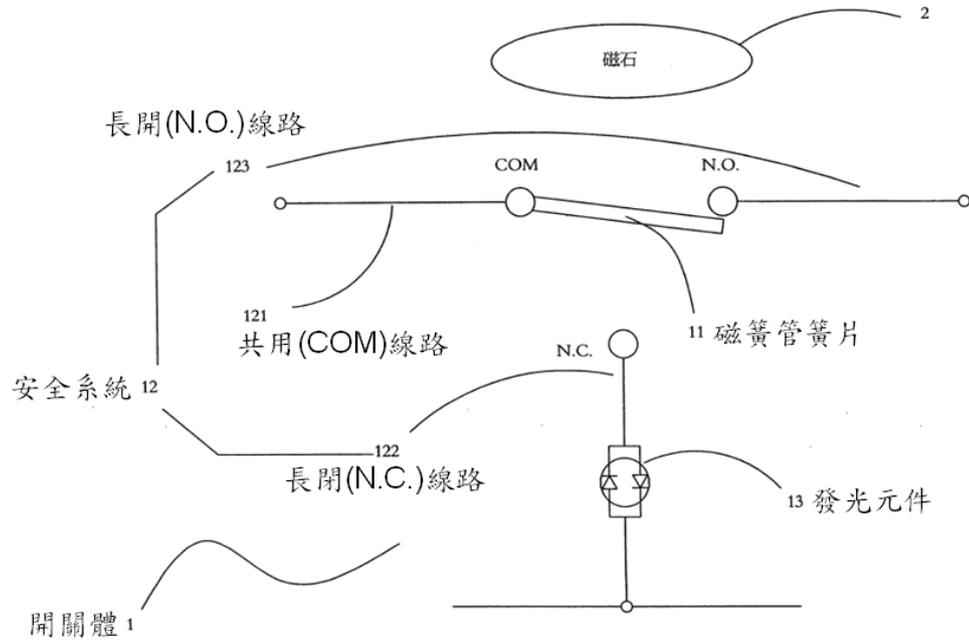
綜上所述，系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定，因其解決問題之技術手段不明確，故應已無審究其新穎性或進步性之基礎，是本件上揭爭點(三)、(四)、(五)即毋庸再加以審究。從而，本件參加人系爭專利即有不應准許之事由，是被告機關所為舉發不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判令被告應撤銷系爭專利之審定，為有理由，應予准許。

#### 五、智慧局分析檢討

智慧財產法院判決認為系爭專利於新型說明中未明確揭露如何在不串接電阻之情況下，可避免短路破壞之問題，因此使該新型所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，並據以實施，因而系爭專利違反專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項之規定。查專利權人於舉發過程中，舉發答辯理由書中附件二之圖式已顯示系爭專利將電阻置於電源端而非負載端，故系爭專利之說明書當初如果將附件二之圖式加入，或許在解釋系爭專利說明書第 6 頁倒數第 2 段所載：「本創作之優點在於，藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，亦無需設定電阻值，如此可令整體電路於元件設計上更精簡，消除故障發生機會者。」能夠更為清楚。

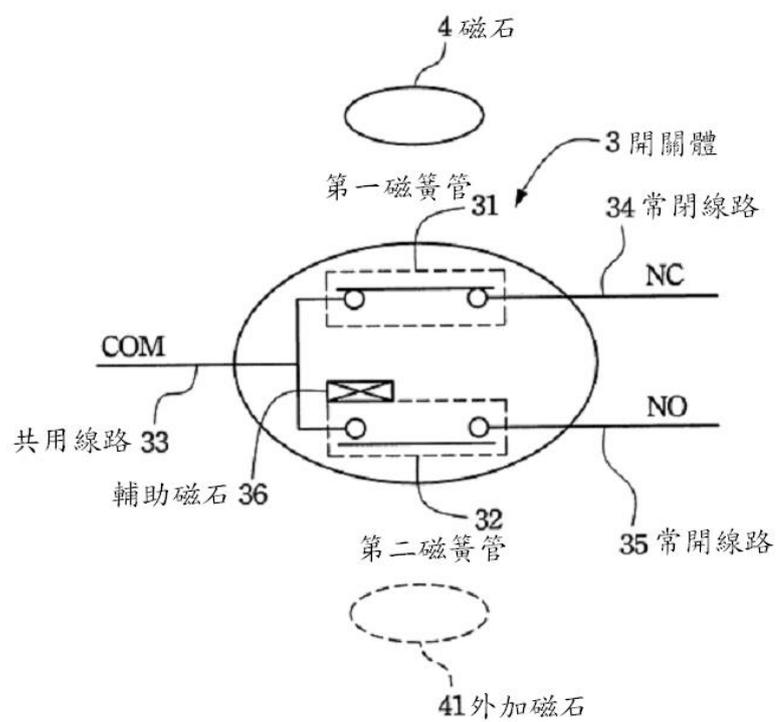
99 年度行專訴字第 152 號附圖

附圖一：



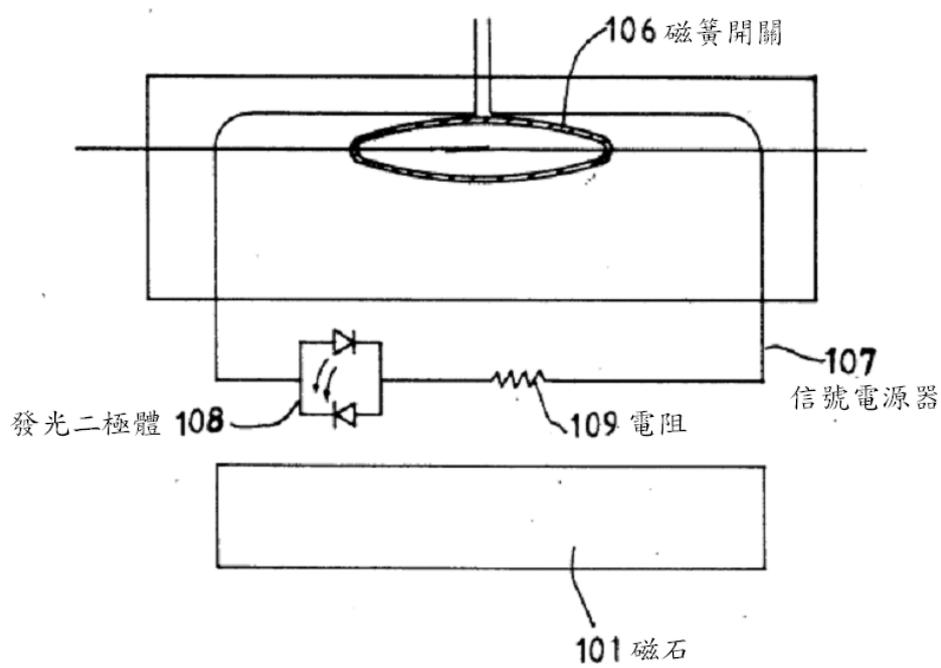
第四圖

附圖二：



第 4 圖

附圖三：



第三圖

