

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 100,行專訴,84

【裁判日期】 1001229

【裁判案由】 新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第84號
民國100年12月22日辯論終結

原 告 大垣陽工業有限公司
代 表 人 徐崇輔
訴訟代理人 蘇顯騰律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 吳凱豐
參 加 人 林鈞雄
遠鋒科技股份有限公司

代 表 人 王勝鋒

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100年6月15日經訴字第10006100290號、100年6月16日經訴字第10006100250號訴願決定，提起行政訴訟。本院依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下：

主 文

經濟部中華民國100年6月15日經訴字第10006100290號訴願決定，及原100年1月31日（100）智專三（三）05051字第10020090130號處分均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。

一、事實概要：

原告前於民國96年6月11日以「太陽能集熱器之構造改良」向被告申請新型專利（下稱系爭專利），經該局編為第96209514號進行形式審查，於96年11月14日准予專利後，發給新型第M325476號專利證書，專利權期間自97年1月11日起至106年6月10日。嗣參加人林鈞雄、遠鋒科技股份有限公司（下稱遠鋒公司）以該專利違反專利法第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，以100年1月31日（100）智專三（三）05051字第10020090130號及100年3月7日（100）智專三（三）05051字第10020185020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，經經濟部以100年6月15日經訴字第10006100290號及100年6月16日經訴字第10006100250號決定「訴願駁回」，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、原告聲明為：1.訴願決定一及原處分一均撤銷。2.訴願決定二及原處分二均撤銷。3.被告就關係人林鈞雄於99年9月7日對於原告於96年6月11日所申請、編為第96209514號、專利名稱「太陽能集熱器之構造改良」新型專利，違反92年2

月6 日修正公布之專利法第94條第4 項規定之舉發案，應為舉發不成立之審定處分。4. 被告就關係人遠鋒科技股份有限公司於99年9 月24日對於原告於96年6 月11日所申請、編為第096209514 號、專利名稱「太陽能集熱器之構造改良」新型專利，違反92年2 月6 日修正公布之專利法第94條第4項規定之舉發案，應為舉發不成立之審定處分。並主張：

(一)關於訴願決定一及原處分一部分：

1. 依引證一即舉發一證據2 之專利名稱：「可替換式太陽能面板結構」，其申請專利範圍之請求項1 為：1. 一種可替換式太陽能面板結構，包括：一本體，係由集熱板、螺絲及螺母、銅管、螺栓、銅套環、雙螺頭、第一管架及第二管架所組成；一集熱板，下方具有一中空夾槽；一銅管，係由該集熱板下方嵌入該中空夾槽內，以螺絲及螺母迫緊鎖固；一第一管架，內側邊之雙螺頭旋鎖與該銅管一端之螺栓及銅套環相互旋鎖固，第二管架內側邊之雙螺頭旋鎖與該銅管另一端之螺栓及銅套環相互旋鎖；該集熱板係置於框座內，框座周圍設置膠墊，框座兩側之第一管架及第二管架與內側框座連接鎖固，該框座上方設有一上蓋緊貼膠墊密合，使用者欲將上蓋打開時必須先打開側部轉鈕，得以將上蓋打開清潔、保養、維護，達到拆卸清洗功效。」等語。
2. 承上，引證一即舉發一證據2 之專利請求項1，其本體係由集熱板、螺絲及螺母、銅管、螺栓、銅套環、雙螺頭、第一管架及第二管架等構件所組成；而系爭專利，係包括集熱歧管、金屬導熱片、夾扣條等構件所組成，兩者並不相同。
3. 系爭專利之金屬導熱片之中空夾槽，而舉發證據2 之集熱板之中空夾槽，兩者之形狀及構造均不相同，製造方法亦復不同，未詳查兩者之「中空夾槽」之形狀及構造有所不同，被告機關即遽認兩者之功效相同；系爭專利係以夾扣條固定，舉發證據2 在該集熱板下方垂直位置打孔，以螺絲及螺母迫緊鎖固，兩者之夾固方法之技術特徵及功效不同。系爭專利係利用「油壓夾扣機」進行夾扣條夾固金屬導熱片，組裝速度甚快，並無「組裝不易」、「夾合困難」之情事。

(二)關於訴願決定二及原處分二部分：

1. 證據1：為系爭專利公告本及其說明書；證據2：為系爭專利說明書第5-6 頁所載之先前技術及其第一圖（以下簡稱先前技術）；證據3：為西元1978年10月17日公告之美國專利第4120284號「Clip For Clinching A Heat Exchange Conduit With A Solar Heat Absorber」專利案（即引證三）；證據4：為西元1995年12月26日公告之美國專利第5477848號「Solar Collector Expansion Assembly」專利案（即引證四）；證據5：為西元1986年11月25日公告之美國專利第4624242號「Solar Heat Transfer And Storage System」專利案（即引證五）。
2. 關於該先前技術、引證三專利之組合，是否足以證明系爭專利不具進步性部分：
 - (1) 引證三專利案之夾具的技術特徵，為一大體上呈C形狀、彈性的構件，該構件具有一中央部分和外表部分，又該「外表部分」，係呈凸狀的、可轉向及限定的兩夾臂，作為在兩夾臂之間夾住一之物體；其「中央部分」，係呈一拱形，位在該兩夾臂之間，作為在該兩夾臂之間支撐被夾住之物體；然

經比較系爭專利之夾扣條，係呈一精確的「C形狀」，且該「C形狀」為超過半圓，可藉以完全包覆夾扣住一金屬導熱片與集熱歧管。

- (2)系爭專利係以夾扣條夾槽下方夾固該金屬導熱片之背面完全密合，並無任何空隙；舉發二證據3專利夾具之兩夾臂與夾具之底部，僅有「三個點」接觸，確保與該太陽能熱吸收器及導管密切接合，因此，並非全面地密合。
 - (3)系爭專利之夾扣條，無需以具有彈性或可轉向之金屬製成，且夾扣效果優於舉發二證據3專利。又該夾扣條與該金屬導熱片，均可同作吸熱及導熱之用。吸熱及導熱之係數比證據3專利高。
 - (4)系爭專利之夾扣條之形狀及構造，均較簡單，製造簡便，節省材料，組裝快速；舉發二證據3專利之夾具，其形狀及構造較為複雜，製造較不簡便，亦較浪費材料，且需使用具彈性之金屬，費用較高。
 - (5)系爭專利之夾扣條構件，其形狀與構造均較舉發二證據3專利之夾具簡單，但系爭專利之夾固效果及吸熱、導熱效能卻比舉發二證據3專利更為提高，且其夾固原理及製造方式，與舉發二證據3專利既有如上述之不同，並非舉發二證據3專利之形狀結構的簡單改變，其技術特徵及技術手段，亦非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者。
- 3.關於該先前技術、引證四專利之組合，是否足以證明系爭專利不具進步性部分：
- (1)系爭專利之金屬導熱片之中空夾槽，且整體一體成形，本身即能自行夾固集熱歧管，裝卸簡便牢固。而舉發二證據4之專利，該每一太陽能集熱板必須兩片相鄰對向之太陽能集熱板始能合組一拱形通道（或稱半圓形凸緣），且只能排列包覆升溫管周緣二分之一，本身無夾固作用，需藉外力固定。
 - (2)系爭專利之夾扣條係呈C形狀之夾槽，有對金屬導熱片及集熱歧管產生夾、扣雙重夾固作用。舉發二證據4專利之連接構件32之中空夾槽，為半圓形，對於兩相鄰對向之太陽能集熱板及插置其中之升溫管無夾、扣雙重夾固作用，只有壓接貼合作用。
 - (3)系爭專利之夾扣條，無需以具有彈性或可轉向之金屬製成，且夾扣效果優於舉發二證據4專利，且證據4該連結構件32之凸緣部分33，34係半圓形，無夾固作用，縱有夾固作用，亦容易鬆動，更遑論「夾扣作用」，該曲線通道28與曲線通道30所組成之半圓形「拱形通道」，係鬆動之組合，若外在夾固力過強，易造成該曲線通道28，30鬆動或脫卸。
 - (4)系爭專利之夾扣條之形狀及構造，均較簡單，製造簡便，節省材料，組裝快速；舉發二證據4專利之太陽能集熱板24，26及連接構件32，其形狀及構造較為複雜，製造較不簡便，亦較浪費材料，費用較高。
 - (5)系爭專利之夾扣條構件，其形狀與構造均較舉發二證據3專利之夾具簡單，但系爭專利之夾固效果及吸熱、導熱效能卻比舉發二證據4專利更為提高，且其夾固原理及製造方式，與舉發二證據4專利既有如上述之不同，並非舉發二證據4專利之形狀結構的簡單改變，其技術特徵及技術手段，亦非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

輕易完成者。

4. 關於該先前技術與舉發二證據5（即引證五）專利之組合，是否足以證明系爭專利不具進步性部分：
 - (1) 系爭專利為一種太陽能集熱器，單純收集太陽熱能加熱水溫；舉發二證據5專利為一種太陽能熱傳導及儲存系統，包括太陽能之集熱、傳輸液體傳導熱能儲存於相變材料（石蠟）、熱交換、相變材料傳導熱能加熱水溫。
 - (2) 系爭專利之金屬導熱片預先製成呈C形之中空夾槽，且整體一體成形，本身即能「自行夾固」該集熱歧管，裝卸簡便牢固，其作用在直接吸收太陽能並傳導至集熱歧管，加熱管內水溫。舉發二證據5之專利，該鰭片為一極薄之金屬片，鰭片僅單純作為「傳導熱能」之用，其對導管並無任何「夾固作用」。又該鰭片之作用係從第二導管之傳輸液體傳導熱能至相變材料（石蠟），另一鰭片則從該相變材料傳導熱能至第一導管加熱管內水溫，並透過該相變材料完成熱交換關係。
 - (3) 系爭專利之集熱歧管，為圓形管，單純輸送（飲用）水流。舉發二證據5專利之導管18，22，均各具一平面，其餘部分為圓形，第一導管18之平面與第二導管22之平面可垂直堆疊接觸，並與鰭片均浸於儲熱室之相變材料中，第一導管18傳送飲用水，第二導管22傳送傳輸液體（酸性）。
 - (4) 系爭專利之夾扣係呈C形之單一夾槽，有對（每一）金屬導熱片及每一集熱歧管產生夾、扣雙重夾固作用，但對集熱歧管與集熱歧管之間並無「連接固定作用」。每一夾扣條均可各自主動組裝夾扣，單獨作業，組裝簡便。舉發二證據5專利之連接構件64係呈半圓形之上下相對（相背）兩個容置部，每一個容置部形成一半徑和些微延伸超過一個半圓，以各自容置鰭片66及導管18，22插置其間，並對第一導管18與第二導管產生「連接固定作用」，並非「夾扣作用」。其組裝必須同時與兩導管18，22及鰭片66聯合組裝，被動容置，無法單獨組裝，作業較繁瑣。
 - (5) 系爭專利與舉發二證據5專利之設計目的、用途及功能並不相同，難以直接比較異同，如欲就單項設計比較其形狀、構造及效用，其技術手段與所欲達成之功效亦有所不同，但系爭專利與舉發二證據5專利比較，並非舉發二證據5專利之形狀結構的簡單改變，其技術特徵及技術手段，亦非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者。
5. 綜上，舉發二證據3與舉發二證據4之構思、設計理念與所欲達成之功效，完全不同，所屬領域具有通常知識之人，無法根據舉發二證據2之先前技術及舉發二證據4之基礎上，參酌舉發二證據3之教示，即可輕易地於舉發二證據2之先前技術及舉發二證據4之組合中，採用舉發二證據3之太陽能熱吸收器，從而完成系爭專利之請求項之發明，故系爭專利具有進步性。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

- (一) 本局於100年1月31日以（100）智專三（三）05051字第10020090130號舉發審定書及經濟部於100年6月15日經訴字第10006100290號訴願決定：
 1. 係爭專利將具有半圓弧溝槽狀之金屬導熱片以夾扣條夾合方

式固定之構造，與證據2 之集熱板之下方具有一中空夾槽（一體式），將銅管嵌入於該集熱板下方之中空夾槽內固定之功效相同。另查，係爭專利以夾扣條夾合金屬導熱片方式（組合式）固定，其組裝不易夾合困難，且有彈性疲乏之虞，未增進功效。反觀，證據2 係一體式並以螺絲及螺母迫緊加以鎖固之構造，組裝及拆卸容易。

2. 又查，係爭專利之夾扣條24係於下方設有C 狀之夾槽241，等同於證據2 一體式集熱板20設有C 狀中空夾槽200 之構造，證據2 已顯示該C 狀中空夾槽內嵌置有銅管緊密貼固之構造（參照證據2 說明書第7 頁及第五圖），即可達到係爭專利之夾扣條扣合之固定目的相同。
3. 據上，係爭專利實為所屬技術領域具有通常知識者依證據2 之技術顯能輕易完成者，從而證據2 足以證明係爭專利不具進步性，起訴理由核不足採。

(二) 本局於100 年3 月7 日以（100 ）智專三（三）05051 字第10020185020 號舉發審定書及經濟部以100 年6 月16日經訴字第10006100250 號：

1. 證據3 與係爭專利之技術特徵比較：係爭專利之金屬導熱片25等同於證據3 之太陽能熱能吸收片15；係爭專利具半圓弧溝槽狀之金屬導熱片（第六圖參照）等同證據3 之管槽16；係爭專利之夾扣條24等同於證據3 之C型夾具17；係爭專利之集熱歧管23等同於證據3 之熱交換管12。是以證據3 所揭露之C型夾具，具有夾固太陽能熱能吸收片以及將該太陽能熱能吸收片之管槽環繞夾貼於熱交換管之周壁上之功效。據上說明，證據3 已揭露係爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵部分，係爭專利使用夾扣條取代焊接達成固接集熱歧管及金屬導熱片之創作目的亦與證據3 發明目的相同。因此，係爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據2 及證據3 技術之組合顯能輕易完成者，不具進步性。
2. 係爭專利之金屬導熱片25等同於證據4 之太陽能收集板24、26；係爭專利具半圓弧溝槽狀之金屬導熱片（第六圖參照）等同證據4 之該二拱形凸緣28、30；係爭專利之夾扣條24等同於證據4 之C 形夾具32；係爭專利之集熱歧管23等同於證據4 之上引管12。證據4 揭露了利用C 形夾具32，將太陽能收集板24、26及其拱形凸緣28、30環繞夾貼在上引管12之周壁上之技術。據上說明，係爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據2 及證據4 技術之組合顯能輕易完成者，足以證明係爭專利不具進步性。
3. 係爭專利之金屬導熱片25等同於證據5 之鰭片66；係爭專利具半圓弧溝槽狀之金屬導熱片（第六圖參照）等同證據5 具有彎曲度之鰭片66；係爭專利之夾扣條24等同於證據5 之連接元件64及其導管容置部64'；係爭專利之集熱歧管23等同於證據5 之導管18、22。係爭專利技術特徵元件與元件之間的連結關係已被證據5 第五圖及其說明書所揭露。據上說明，係爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據2 及證據5 技術之組合顯能輕易完成者，足以證明係爭專利不具進步性。
4. 由前揭說明，係爭專利申請專利範圍特徵前之前言部分已為證據2 所揭露，而係爭專利申請專利範圍特徵部分又為證據

3 或證據4 所揭露。如前所述，證據2 及證據3 技術之組合或證據2 及證據4 技術之組合既足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，則證據2 、證據3 及證據4 技術之組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，起訴理由尚不足採。

四、參加人之主張：

- (一)參加人林鈞雄經合法通知，未於準備及言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。
- (二)參加人遠鋒公司到場稱：有關於引證一、二、三、四、五之部分，援引被告所述。並聲明駁回原告之訴。

五、本院之判斷：

- (一)關於原100 年3 月7 日(100) 智專三(三)05051 字第10020185020 號處分，及經濟部100 年6 月16日經訴字第10006100250號訴願決定(即舉發人為參加人遠鋒公司)部分：
 - 1.經查原告於96年6 月11日向被告機關申請系爭「太陽能集熱器之構造改良」專利，經被告機關於96年11月14日經形式審查而核准專利，是系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之92年2 月6 日修正公布(於93年7 月1 日施行)之專利法規定判斷，合先敘明。
 - 2.次查系爭專利之申請專利範圍僅有1 項，係「一種太陽能集熱器之構造改良，係於冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)，其特徵在於：該每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)；而該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)，以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上；該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。」
 - 3.參加人遠鋒公司則提出①證據2 (習知技術)：系爭專利說明書第5 頁、第6 頁之先前技術記載及圖式之第1 圖，②證據3：1978年10月17日公告之美國第4,120,284 號「Clip For Clinching A Heat Exchange Conduit With A Solar Heat Absorber」專利案，③證據4：1995年12月26日公告之美國第5,477,848 號「Solar Collector Expansion Assembly」專利案，④證據5：1986年12月25日公告之美國第4,624,242 號之「Solar Heat Transfer And Storage System」專利案，作為舉發之引證案，主張：(1)證據2 與3 之組合，(2)證據2 與4 之組合，(3)證據2 與5 之組合，(4)證據2 、3 、4 之組合足以證明系爭專利不具有進步性。而參加人遠鋒公司所提出之各項引證案或屬習知技術，或係公告日在系爭專利申請日96年6 月11日前之專利案，自具有作為證明系爭專利是否具有進步性之證據適格，茲將參加人遠鋒公司主張就前開引證案各種組合與系爭專利逐一比對如后。
 - 4.證據2 與3 (即習知技術與美國1978年10月17日公告之第4,120,284 號「Clip for Clinching a Heat Exchange Conduit with a Solar Heat」專利案)之組合可證明系爭專利不具有進步性：
 - (1)查依據美國第4,120,284 號專利案說明書之「發明領域」第1 欄第8 至11行記載，該發明係關於一種用以將各元件夾固在一起的夾具，特別是指一種夾具可緊密地將熱導管固定於太陽光吸收片，以提供熱交換者；「最佳實施例」第2 欄第

54至59行記載，記載太陽光吸收片（15）為具有多數管槽（16）之金屬片，具有高熱傳導及吸收係數；「最佳實施例」第3 欄第15至29行記載，一夾具（17），一般形狀大致呈C形，為長條形彈力金屬製元件，覆設於太陽光吸收片（15）之整條管槽（16）上，用以將該管槽（16）緊密地結合（in intimate engagement）於熱交換管（12）上（詳本院第151 頁背面）。則系爭專利之習知技術經與美國第4,120,284 號專利案之組合，經與系爭專利比對結果，如附表一所示，系爭專利之技術特徵已為系爭專利之習知技術與美國第4,120,284 號專利案之組合所揭露，且美國第4,120,284 號專利案係一種用以將各元件夾固在一起的夾具，系爭專利將之置換為夾扣條，為所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，復未產生不可預期之功效，自不具有進步性。

(2)原告雖主張：系爭專利之夾扣條與美國第4,120,284 號專利案之夾固構件有下列差異，1.夾固構件之形狀不同：系爭專利一夾扣條係呈C 形狀之夾槽，美國第4,120,284 號專利案之夾具係呈W 型之中空夾槽；2.夾固構件之構造不同，系爭專利以夾扣條夾槽下方夾固該金屬導熱片之背面完全密合，並無任何空隙，而美國第4,120,284 號專利案夾具之兩夾臂與夾具之底部僅有「三個點」接觸，並非全面地密合；3.系爭專利之夾扣條，無需以具有彈性或可轉向之金屬製成，夾扣效果與吸熱、導熱係數均優於美國第4,120,284 號專利案；4.系爭專利之夾扣條之形狀、構造均較簡單；5.故從技術特徵及技術手段所欲達成之功效而言，系爭專利自較先前技術與美國第4,120,284 號之組合，更具有進步性云云。惟依據系爭專利之申請專利範圍所載，夾扣條之結構關係或功能為「該每一集熱歧管（23）係藉夾扣條（24）夾固金屬導熱片（25），以供將金屬導熱片（25）環繞夾貼在該集熱歧管（23）之周壁上」，形狀為「C 狀之夾槽（241）」，所達成之功效為：「該金屬導熱片（25）俾藉多數夾扣條（24）環繞夾置在每一集熱歧管（23）之外周壁以構成吸熱板。」。而美國第4,120,284 專利案亦揭露「將該夾具環抱該太陽能熱吸收器或其所設之管道，並將其變形以環抱該導管」、「該夾具呈C 形」之技術特徵（詳本院卷96頁背面），再參酌美國第4,120,284 號專利案說明書之「發明領域」欄亦載明：「本發明係關於一種用以將各元件夾固在一起的夾具，特別是指一種夾具可緊密地將熱導管固定於太陽光吸收片，以提供熱交換者」等語，則美國第4,120,284號專利案之技術、手段、功效與系爭專利並無何不同。至於原告主張系爭專利之夾扣條之「C 形狀」為超過半圓，可藉以完全包覆夾扣住一金屬導熱片與集熱歧管乙節，於系爭專利申請專利範圍、說明書中皆未界定夾扣條之「C 形狀」可完全包覆夾扣住一金屬導熱片與集熱歧管功能，況依申請專利範圍觀之，系爭專利僅界定其金屬導熱片（25）可夾貼在集熱歧管（23）之周壁上，並未界定「夾扣條可完全包覆金屬導熱片」，再觀之申請專利範圍內容，集熱歧管（23）之形狀也未作限定，當集熱歧管（23）為較特殊形狀時，「C 形狀」夾扣條於夾固夾貼在集熱歧管（23）周壁上之金屬導熱片（25）時，並未界定此種狀況夾扣條也一定完全包覆金屬導熱片，可能與證據3 之C 形夾一樣，是未完全包覆的接觸夾固方式，

故原告主張兩者技術特徵有很大之差異，顯屬不足採信。

(3)綜上所述，習知技術與美國第4,120,284 號專利案之組合可證明系爭專利不具有進步性。

5.證據2 與4（即習知技術與美國1995年12月26日公告之第5,477,848 號「Solar Collector Expansion Assembly」專利案）之組合可證明系爭專利不具有進步性：

(1)經查依據美國第5,477,848 號專利說明書之「最佳實施例」第5 欄第29至44行、第6 欄第10至24行記載，及第2、3 圖所示，該發明相鄰的兩銅製太陽能集熱板（24,26）分別形成一拱形凸緣（28,30），升溫管（12）被該兩拱形凸緣（28,30）所覆蓋，且一稍具彈性之長條C 形連結構件（32）之凸緣部（33,34）緊貼夾住該兩拱形凸緣（28,30），且可熱傳導地接觸該升溫管（12），上述接觸係該C 形連結構件（32）朝該升溫管（12）施加壓力所致。則系爭專利之習知技術經與美國第5,477,848 號專利案之組合，經與系爭專利比對結果，如附表二所示，系爭專利之技術特徵已為系爭專利之習知技術與美國第5,477,848 號專利案之組合所揭露，系爭專利為所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利之習知技術與美國第5,477,848 號專利所能輕易完成，復未產生不可預期之功效，自不具有進步性。

(2)原告雖主張：系爭專利之夾扣條與美國第5,477,848 號專利案有下列差異，1.太陽能集熱板之形狀與構造不同：美國第5,477,848 號專利案之太陽板必須兩片相鄰對向始能合組一拱形通道，且只能排列包覆升溫管周緣之二分之一，本身無夾固作用；2.夾固構件之形狀不同，系爭專利之夾扣條為C 形狀，而美國第5,477,848 號專利之連接構件為半圓形，並無夾、扣雙重夾固作用，只有壓接貼合作用；3.夾固構件之效用不同：系爭專利之夾扣條無需以具有彈性或可轉向之金屬製成，且夾扣之效果優於美國第5,477,848 號專利，而美國第5,477,848 號專利若外在夾固力過強，易造成該曲線通道鬆動或脫卸；4.製造方法：系爭專利之夾扣條之形狀及構造，均較簡單，製造簡便；5.故從技術特徵及技術手段所欲達成之功效而言，系爭專利自較習知技術與美國第5,477,848 號之組合，更具有進步性云云。惟查系爭專利之申請專利範圍僅記載夾扣條之結構關係或功能，所欲達成之功效，未界定金屬導熱片的形狀、構造，已如前述，而美國第5,477,848 號專利亦揭露「一C 形，可被拉長之連接構件（32），該每個連接構件被調整適合於壓接密合在該升溫管（12）與該集熱板之半圓形凸緣（28,30）上，以壓縮地固定該集熱板之該半圓形凸緣（28,30）在熱傳導與升溫管（12）嚙合中」之技術特徵（詳本院卷第99頁），則美國第5,477,848 號專利案之技術、手術、功效與系爭專利並無不同。又原告主張之前揭其差異並未見諸於系爭專利之申請專利範圍或說明書。核其此部分之主張，亦屬不足採信。

(3)綜上所述，系爭專利之習知技術與美國第5,477,848 號專利案之組合可證明系爭專利不具有進步性。

6.證據2 與5（即習知技術與美國1986年12月25日公告之第4,624,242 號「Solar Heat Transfer and Storage System」專利案）之組合可證明系爭專利不具有進步性：

(1)經查依據美國第4,624,242 號專利說明書之「發明摘要」第

3 欄第60-68 行、「最佳實施例」第6 欄第10-13 、64-68 行、「最佳實施例」第7 欄第1-5 、45-48 行記載，該發明具有二導管（18,22） ，用以引導熱交換液體；一節鋁擠型之連接元件（64） ，具有高熱傳導，且具有兩相對的導管容置部（64'） ，該容置部（64'） 呈超過半圓之形狀；一鰭片（66） ，為鋁質金屬薄片；另依專利說明書第5 圖所示二導管（18,22） 容置於連接元件（64）之導管容置部（64'） ，鰭片（66）被彎折成符合導管（18,22） 及導管容置部（64'）之彎曲度（詳本院卷第101-105 頁）。則系爭專利之習知技術經與美國第4,624,242 號專利案之組合，經與系爭專利比對結果，如附表三所示，系爭專利之技術特徵已為系爭專利之習知技術與美國第4,624,242 號專利案之組合所揭露，系爭專利與美國第4,624,242 號專利關於夾扣條構件之差異，在於系爭專利一為C 型，美國第4,624, 242號專利則由兩個C 型所組成之X 型，而C 型之夾扣條已包含於X型之夾扣條構件中，則系爭專利顯為所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利之習知技術與美國第4,624,242 號專利所能輕易完成，復未產生不可預期之功效，自不具有進步性。

(2)原告雖主張：系爭專利之夾扣條與美國第4,624,242 號專利案有下列差異，1.設計用途不同：系爭專利為一種太陽能集熱器，美國第4,624,242 號專利為一種太陽能熱傳導及儲存系統；2.導熱金屬片之形狀及構造、作用不同：系爭專利之金屬導熱片為預先製成呈C 型狀為中空夾槽，本身能自行夾固，其作用在於直接吸收太陽能，並傳導至集熱歧管，加熱管內水溫，而美國第4,624,242 號專利則為一極薄之金屬片，並無夾固作用，其作用係從第二導管之傳輸液體傳導熱能至相變材料（石蠟），另一鰭片（即金屬片）則從該相變材料傳導熱能至第一導管加熱管內水溫，並透過該相變材料完成熱交換關係；3.集熱歧管之形狀、構造及作用不同：系爭專利之集熱歧管為圓形管，用以輸送水流，而美國第4,624, 242 號專利則各具一平面，其餘部分為圓型，第一導管傳送飲用水，第二導管傳送傳輸液體（酸性）；4.夾扣條之形狀、構造及作用均不相同：系爭專利之夾扣條係C 型狀，每一夾扣條均可各自主動組裝夾扣，而美國第4,624,242 號專利則係X 型，第一、二導管之間產生連接固定作用，並非夾扣作用；5.故從技術特徵及技術手段所欲達成之功效而言，系爭專利自較先前技術與美國第4,624,242 號之組合，更具有進步性云云。惟查系爭專利之申請專利範圍僅記載夾扣條之結構關係或功能，所欲達成之功效，並未界定金屬導熱片及集熱歧管的形狀、構造，而美國第4,624, 242號專利已揭露「在該儲熱室內設該導管18,22 、連接構件64，及鰭片66…，導管22屬熱能收集部之元件，作為熱傳輸液體通過傳送之用。…每一鰭片66被置於每一個導管部分與該容置部之間。…。至於連接結合之方式係將延伸甚薄之平面鰭片上、下各一片各置於一連接構件64與上下各一導管18,22 之間，將該上下各一導管18,22 以相對方向往連接構件64之上下容置部擠壓，使上下各該鰭片66變形，與該上下各一導管18,22 均容置於連接構件64之半圓容置部內徑內並固定於該處」之技術特徵（詳本院卷第104 頁），另依美國第4,624, 242號專利說明之圖示所示其連接構件為雙C 背向連接之形狀（詳本

院卷102 頁背面、第103 頁），已揭露適用於圓管之C 形構造。又原告主張之前揭其差異並未見諸於系爭專利之申請專利範圍或說明書。核其此部分之主張，亦屬不足採信。

(3)綜上所述，系爭專利之先前技術與美國第4,624,242 號專利案之組合可證明系爭專利不具有進步性。

7.證據2、3、4 之組合部分：經查證據2、3 之組合，與證據2、4 為組合，均可證明系爭專利不具有進步性，已如前述，則證據2、3、4 之組合自亦可證明系爭專利不具有進步性。

8.按新型專利雖無專利法第94條第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，仍不得依同法申請取得新型專利，同法第3 條定有明文。經查證據2、3 之組合，證據2、4 之組合，證據2、5 之組合，及證據2、3、4 之組合既有證明系爭專利為所屬技術領域具有通常知識者，依據先前技術所能輕易完成而不具有進步性，自屬有違反核准時專利法第94條第4 項所規定之情事，而應予撤銷，則被告機關依參加人遠鋒公司所提出之引證案為舉發成立，應撤銷專利權之處分，訴願機關就此為駁回原告訴願之決定，於法並無不合，原告起訴請求撤銷被告機關就此所為之原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

(二)關於原100 年1 月31日(100)智專三(三)05051 字第10020090130 號處分，及經濟部100 年6 月15日經訴字第10006100290 號訴願決定(即舉發人為參加人林鈞雄)部分：

1.參加人林鈞雄提出2006年05月01日公告之我國第M290227 號「可替換式太陽能面板結構」專利案作為引證案，主張系爭專利不具有進步性。

2.經查參加人林鈞雄所提出之引證案係「一種可替換式太陽能面板結構，該本體係由集熱板、螺絲及螺母、銅管、螺栓、銅套環、雙螺頭、第一管架及第二管架所組成，於該集熱板一側之中空夾槽內嵌置有銅管緊密貼固，銅管係由集熱板下方嵌入該中空夾槽內，以螺絲及螺母迫緊鎖固，又第一管架內側邊間隔設置有螺孔與雙螺頭旋鎖，於該銅管一端穿置有螺栓及銅套環，再以螺栓與雙螺頭相互鎖固，另第二管架內側邊間隔設置有螺孔與雙螺頭旋鎖，於該銅管另一端穿置有螺栓及銅套環，並以螺栓與雙螺頭相互鎖固。」該引證案之技術內容經與系爭專利比對結果如附表四所示，並未揭露系爭專利有關夾扣條之技術特徵，自不能證明系爭專利不具有進步性。

3.被告雖主張：系爭專利之金屬導熱片是藉由夾扣條將其固定在集熱歧管上，其夾扣條係長條式，組裝不易、夾合困難，反觀，前述引證案係一體式並以螺絲及螺母迫緊加以鎖固即可，組裝及拆御容易云云。惟按專利進步性之判斷並非在於比對引證案於實施時難易程度孰優孰劣，而係在於比對所屬技術領域具有通常知識者藉由引證一之技術揭露是否可輕易完成；而前述引證案之技術揭露程度既不足以讓所屬技術領域具有通常知識者輕易完成系爭專利，自屬無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。則有關製造上諸如「組裝不易、夾合困難」等因素，非系爭專利進步性判斷之考量因素。核被

告機關此部分之主張，於法顯屬無據。

4. 綜上，前開引證案既不能證明系爭專利不具有進步性，則被告機關以參加人林鈞雄所提出之前開引證案為據，為舉發成立，應撤銷專利權之處分，訴願機關為駁回訴願之決定，於法均有未洽，原告起訴請求撤銷被告機關就此所為之原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

六、從而，被告機關就參加人遠鋒公司所提出之舉發案，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。至於被告就參加人林鈞雄所提出之舉發案，於100 年1 月31日以（100 ）智專三（三）05051 字第10020090130 號審定書，為舉發成立，應撤銷專利權之處分，訴願機關並駁回原告對於此部分之訴願，於法顯有未洽，原告執以指摘，為有理由，自應由本院依法撤銷被告機關該部分所為之原處分及訴願決定。又原告對於參加人林鈞雄所提出之舉發案，於實體法上並無得請求被告機關為舉發不成立之審定處分之規定，則其請求被告機關就參加人林鈞雄之舉發案為舉發不成立之審定，於法無據，亦應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依據智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 12 月 29 日
 智慧財產法院第一庭
 審判長法 官 李得灶
 法 官 蔡惠如
 法 官 何君豪

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 12 月 29 日
 書記官 張君豪