

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專更(一),6
 【裁判日期】 1000714
 【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年度行專更(一)字第6號
 100年6月23日辯論終結

原 告 日商優你・嬌美股份有限公司
 代 表 人 高原豪久
 訴訟代理人 邵瓊慧律師
 宋皇志律師

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 劉德青
 鍾士偉
 王綉娟

參 加 人 梁盛樽
 訴訟代理人 葉建郎專利代理人

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98年3月26日經訴字第09806109440號訴願決定，提起行政訴訟，經本院於中華民國98年11月26日以98年度行專訴字第60號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於99年12月2日以99年度判字第1335號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，並經本院通知參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主 文
 原告之訴駁回。
 訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告於民國90年7月10日以「清潔用物品」，向被告申請發明專利，並以西元2000年7月10日及2001年4月21日向日本申請之000000000000號及000000000000號專利案主張優先權，經被告編為第90116889號審查及再審查，准予專利，並於公告期滿後發給發明第186846號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人提出證據1之90年12月11日公告之中華民國第89207405號「改良型抹布」新型專利案、證據2之89年8月11日公告之中華民國第88222536號「冷氣機通風口之濾網改良」新型專利案、證據3之90年11月11日公告優先權日期為西元1997年2月26日之中華民國第88211680號「清掃用具」新型專利案、證據4之88年2月1日公告（優先權日期為西元1997年9月19日）之中華民國第87201598號「清掃用布，清掃用具及安裝有清掃用布之清掃用具」新型專利案、證據5之西元1906年6月19日公告之美國第823725號「Duster」專利案（含中譯本）、證據6之89年6月21日公告之中華民國第87119506號「清潔用物品及其製造方法」發明專利案、證據7之西元1998年4月21日公開之日本特開平0000000號專利案、證據8之美國專利商標局對系爭專利之官

方通知書、證據9 之證據8 之申復書、證據10之原告就臺灣士林地方法院94年度智字第2 號事件所提出民事準備(五)狀、證據11之94年9 月11日公告之中華民國第93218964號「清潔用物品」新型專利案、證據12之87年10月1 日公告之中華民國第86118116號「丟棄式清潔用物品」發明專利案、證據13之西元1970年8 月25日公告之美國第3525113 號「Mop With Removable Holder」專利案等為證，主張系爭專利已違反核准時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定，不符發明專利要件，並違反同法第27條及第71條第1 項第3 款、第4 款之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於97年7 月15日以(97)智專三(一)02054 字第09720368590 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，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟，經本院於98年11月26日以98年度行專訴字第60號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院撤銷發回，由本院更為審理。本院因認本件訴訟之結果，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，依職權通知參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

- (一)有關被告審查本件舉發案部分：被告若認為系爭專利申請專利範圍第7 項至第11項不具進步性，應於本件之舉發審定中具體逐項審查，並將欠缺進步性之理由記載於舉發審定書，然被告並未於原處分對系爭專利是否具有進步性為實質之認定，僅以系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項欠缺進步性為由，作成爭專利申請專利範圍全部舉發成立之處分，而未具體審酌與載明系爭專利申請專利範圍第7 項至第11項不具進步性之理由，顯違反審查基準要求逐項審查規定及行政自我拘束原則與平等原則。
- (二)有關被告認為系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項違反專利法第20條第2 項規定部分：依專利法第32條第1 項、第2 項、專利法施行細則第23條第1 項、第2 項規定及專利審查基準彙編第2-4-2 頁規定，可知單一專利申請案所涵括之一個廣義發明，即可包含二個以上之狹義發明。又單一專利申請案既可包含二個以上之狹義發明，其是否符合專利要件自可分別判斷，實無「專利權整體性」之概念，且舉發審查既然必須逐項為之，自然可能出現一部份申請專利範圍不符專利要件，然另一部分符合專利要件之情事。被告倘認為系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項不具進步性，而第7 項至第11項具進步性，應當為「部分舉發成立（針對申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項）」及「部分舉發不成立（針對申請專利範圍第7 項至第11項）」之行政處分，始符合專利法第32條第2 項規定。最高行政法院99年度判字第1290號判決亦認為舉發案之審定可區分為部分准專利而部分不准專利，原處分所引用之專利權之整體性，實為現行法律所無，且對原告施以法律所無之限制，顯有適用法律錯誤之違背法令。是被告既認為系爭專利申請專利範圍第7 項至第11項具進步性，應就該部分作成「部分舉發不成立」之行政處分。被告就本件舉發案之審查，未針對系爭專利之全部申請專利範圍進行逐項審查，有違反行政自我拘束原則與平等原則之違法。

(三)有關係爭專利更正部分：

1. 原告第六次更正申請係將依附於系爭專利申請專利範圍第1項之第2項、第5項、第6項及第12項併入第1項，乃申請專利範圍之減縮，符合專利法第64條第1項第1款規定。且系爭專利申請專利範圍第2項、第5項、第6項及第12項均為申請時原說明書及圖式所揭露，而系爭專利第六次更正申請所提出之新申請專利範圍第1項，並未超出申請時說明書及圖式所揭露之範圍，其技術特徵組合更已為申請時之說明書及圖式所支持，並未實質擴大或變更原申請專利範圍，自無違反專利法第64條第2項規定。原處分與訴願決定採形式判定變更附屬項依附關係，使請求項改變原來技術特徵的結合關係，而未審酌申請時原說明書及圖式所揭露之內容，逕認系爭專利第六次更正申請違反專利法第64條第2項規定，顯屬違法。
2. 縱認系爭專利第六次更正並非適法，而舉發證據中僅有證據3、證據5、證據6及證據12可能影響系爭專利之進步性判斷，惟證據5不足以否定第三次更正後之申請專利範圍第1項之進步性，且系爭專利申請專利範圍第1項至少有四項技術特徵未為證據5所揭露，然被告及訴願機關未查其差異，遽認定系爭專利不具進步性，顯有書面行政處分未備理由之違法。又況縱結合證據5與證據3、證據12或證據13，仍不足以否定系爭專利申請專利範圍第1項具有進步性，另縱結合證據5與證據6或證據12，亦不足以否定系爭專利申請專利範圍第12項具有進步性。復以系爭專利申請專利範圍第1項、第12項及第13項具有進步性，故附屬於系爭專利申請專利範圍第1項之第2項至第6項均具有進步性。且原告依系爭專利所製成之產品，過去前所未見，而在推出後之市場表現亮眼，更於公開銷售後遭競爭對手抄襲，故可佐證其「發明獲得商業上的成功」，而非熟悉該項技術領域之人所能輕易完成。被告否准原告第六次更正申請乃屬適用法律錯誤之違法行政處分，卻未給予原告行政救濟之機會，已違反行政程序法第96條第1項第6款規定。

(四)系爭專利之對應專利已獲得全世界各主要國家之專利專責單位核發專利，且未有遭撤銷之事實。雖專利為屬地主義，然被告近年之政策亦為與國際審查實務接軌，若被告與訴願機關持續以「本局技術審查之獨立性」為理由而恣意為認定，恐因脫離國際專利調和之潮流，而有減損我國國際競爭力之虞等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

(一)有關係爭專利更正部分：

1. 原告於系爭專利之審查過程就系爭專利申請專利範圍已為六次更正之申請，足見被告已給予原告進行更正之機會及保障。又被告就原告於97年4月1日第六次申請專利範圍更正內容於審查後，於97年5月8日就更正內容有實質變更申請專利範圍之情事，通知原告申復或再為更正，然原告僅於97年5月23日函覆爭執而不欲更正，而被告基於依法行政原則，於審查系爭專利之舉發案時，適用92年專利法第71條第1項第3款規定及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1、第5-1-45頁6.1關於更正等規定，已充分考量原告申請更正機會及舉發公眾審查制度規範間之衡平，據以作成本件原處分。而最

高行政法院99年度判字第1290號判決對原處分、訴願決定及鈞院98年度行專訴字第60號判決就本件舉發案於技術審查之實質認定部分，並未指摘有何違法之處。

2. 鈞院98年度行專訴字第60號判決認定「原第5 項之固持部為原第1 項中固持空間的上位概念，故原告第六次更正將原第5 項之內容併入第1 項之範圍，顯已實質擴大及變更原第1 項所請之固持空間為其上位概念固持部者。」，而原告第六次更正，將系爭專利申請專利範圍第5 項併入第1 項，其併入之固持部為第1 項固持空間之上位概念，依專利審查基準修正草案中2.4.2 節態樣中第(1)點，仍為導致實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍。至原系爭專利申請專利範圍第3 項、第4 項所依附之第1 項技術內容，於系爭專利申請專利範圍第2 項、第5 項、第6 項、第12項併入第1 項後，已有變更，可知原告第六次提出之更正內容，已變更附屬項之依附關係或變更引用記載形式之獨立項之引用關係，其併入之固持部亦顯非為系爭專利申請專利範圍第1 項固持空間之下位概念或進一步界定之技術特徵，亦不符合專利審查基準修正草案中2.4.2 節態樣中第(16)點規定，是縱依修正後之專利審查基準2.4.2 節第(16)點規定，原告就系爭專利第六次所提更正內容，亦已實質變更原系爭專利申請專利範圍，仍應不准予更正。
- (二)有關係爭專利是否得分割為部分准許專利部分：92年專利法修正施行後，已刪除修正前專利法第68條得申請分割為各別之專利權之規定，故於審定公告取得專利權後，依法無法加以分割。依現行專利法規範制度，無論是專利申請之審查或經公眾審查之舉發程序，其取得或存續之專利權，須申請專利範圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法之瑕疵存在，始符合法律規定及其要求。本件系爭專利僅部分請求項違反專利法規定，然被告通知申復或更正說明書或圖式後，在原告未能藉由申復、更正以推翻舉發成立之理由，被告依法適用專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1、第5-1-45頁6.1 規定及專利法第67條規定，僅能為「舉發成立，撤銷專利權」之處分，以踐行限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷之規定。
- (三)鈞院原判決認為被告於審定理由未說明證據5 與證據3 或與證據12、證據13組合，何以為補強證據，以證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項或第1 項不具進步性。惟被告之審定理由係指證據5 既已證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性，則由證據5 組合其他證據，自亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性，並非謂證據5 與證據3 或與證據12、證據13間有何具體之補強事實。況證據5 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性，另證據5、證據6 與證據12之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12項及第13項不具進步性，此亦為最高行政法院99年度判字第1290號判決所認定。
- (四)專利法修正草案雖修正專利舉發制度，如廢除依職權審查、得就部分請求項提起舉發、舉發案及更正案之合併審查及合併審定等。然因涉及多項制度變革，為使各界充分瞭解及適應修正後之制度運作，其施行日期將由行政院另定之，且其他配套措施，包括相關子法、審查基準、申請書表及系統修

正，被告已積極進行研修中。在相關專利法修正草案尚未公布施行前，被告依最高行政法院96年度判字第1412號、99年度判字第1261號判決及鈞院99年度行專訴第70號判決意旨，為本件審定處分，自無違法之處，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：

- (一)有關被告之原處分是否違反92年專利法第71條第1 項第3 款規定部分：被告於95年11月8 日以（95）智專(三)一02054 字第09520934270 號函通知原告系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項及第13項不符專利要件，經原告提出數次專利範圍更正，最後提出系爭專利第六次更正申請，並經被告於97年5 月8 日以（97）智專(三)一02054 字第09740808640號函通知原告系爭專利第六次更正申請不准許之事由，然原告仍未就被告通知之事由重提合法之更正，被告遂即以現有資料審查，足見被告已依專利法第71條規定限期原告更正，乃至於六次之多，自與92年專利法第71條第1 項第3 款規定並無不符。
- (二)有關係爭專利是否有專利審查基準5-1-23頁5.2.3.1 規定適用部分：被告於95年11月8 日以（95）智專(三)一02054 字第09520934270 號函通知原告系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項有不符專利要件之情事，然原告表明不欲再補提更正，屬於更正後仍有違反情事，是被告所為審定舉發成立之處分，與查審查基準5.2.3.1 規定並無不合。
- (三)有關係爭專利是否有審查基準第5-1-45頁6.1 更正規定之適用部分：被告於95年11月8 日以（95）智專(三)一02054 字第09520934270 號函通知原告系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項及第13項不符專利要件，經原告提出數次專利範圍更正，最後提出系爭專利第六次更正申請，並經被告於97年5 月8 日以（97）智專(三)一02054 字第09740808640號函通知原告系爭專利第六次更正申請不准許之事由，則原告審定舉發成立，與審查基準第5-1-45頁6.1 規定並無不合。
- (四)有關係爭專利是否得分割為部分准許專利部分：被告認為本件系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項違反專利法第20條第2 項規定而通知原告，嗣原告申復不成立，並因更正申請內容變更專利範圍而經被告不准更正，被告依法規基於專利權之整體性，審定舉發成立，與現行法規及審查基準核規定並無不符，最高行政法院99年度判字第1290號判決雖認系爭專利申請專利範圍第7 項屬獨立項，無法分割為部分准專利、部分不准專利，惟原告歷次更正中均無主張單獨留存系爭專利申請專利範圍第7 項及其附屬項，亦申復拒絕刪除有違反情事之申請範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項，是系爭專利申請專利範圍第7 項是否應單獨保留或分割而出並非原告所申請，被告無從審究，自應依上開規定及基準，為審定舉發成立之處分。並聲明駁回原告之訴。

五、本件主要之爭點為：

- (一)原處分審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專利範圍第7 項之新穎性及進步性，則本件有無92年專利法第

71條第1 項第3 款規定及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1、第5-1-45頁6.1 關於更正規定之適用餘地？系爭專利申請專利範圍第7 項屬獨立項，有何無法分割為部份准專利、部分不准專利之事由何在？

(二)原告於97年4 月1 日所提申請專利範圍更正本，是否實質擴大或變更原申請範圍？

(三)證據5 得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

(四)證據5 得否證明系爭專利申請專利範圍第2 項至第6 項不具進步性？

(五)證據3 與證據5 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性？

(六)證據5 、證據6 與證據12之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第12項及第13項不具進步性？

(七)證據5 與證據12或證據13之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)本件原告前於90年7 月10日以「清潔用物品」，向被告申請發明專利，並以西元2000年7 月10日及2001年4 月21日向日本申請之000000000000 號及000000000000 號專利案主張優先權，經被告編為第90116889號審查及再審查，准予專利，並於公告期滿後發給發明第186846號專利證書。系爭專利於更正前共計有13項，其中申請專利範圍第1 項與第7 項為獨立項，第2 至6 項附屬於第1 項，第8 至10項則附屬於第7 項，另第11、12項同時附屬於第1 項及第7 項，第13項則附屬於第12項，其所揭露之技術特徵分別為：「1.一種清潔用物品，具有一刷擦部分以收集灰塵，包含：一基部材料；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至少一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持空間。」、「2.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中該基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸。」、「3.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束層連接至該基部材料的部份所界定出的預定長度，相互固定在一起。」、「4.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中另一纖維束層係設置成，使得較靠近基部材料之纖維束層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎重量。」、「5.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間。」、「6.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向。」、「7.一種清潔用物品，包含：至少兩薄片，其中至少一薄片係具有複數長條帶；以及至少兩纖維束層，其中該兩薄片係沿著兩連結部位而彼此重疊且連結在一起，並且在該兩薄片之相對表面之間形成一固持空間，且該兩纖維束層係分別配置在該兩薄片之清潔表面上，並且沿著兩連結部分而連接至兩薄片

上。」、「8.根據申請專利範圍第7項之清潔用物品，其中該長條帶及纖維束層係構成一刷擦部分。」、「9.根據申請專利範圍第7項之清潔用物品，其中該纖維束層之某些纖維在該兩連結部分之間並未連續地延伸，而藉此形成纖維刷擦部分，每一纖維刷擦部分係由兩連結部位之其中一連結部位延伸而出，且具有一自由端。」、「10.根據申請專利範圍第7項之清潔用物品，其中兩薄片及該纖維束層係進一步彼此在該兩連結部位之間的中間部位連結在一起，以將該固持空間區分成兩個平行的固持空間，及其中在纖維束層中之纖維延伸方向係橫向於該兩固持空間。」、「11.根據申請專利範圍第1或7項之清潔用物品，其中該纖維束層係部分地連結至相鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位。」、「12.根據申請專利範圍第1或7項之清潔用物品，其中構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成。」、「13.根據申請專利範圍第12項之清潔用物品，其中該纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維。」（參附件圖示1-1、1-2、1-3所示）。

(二)嗣系爭專利歷經六次更正，原告於97年4月1日所提出之第六次申請專利範圍更正版本其揭露之技術內容分別為：「1.一種清潔用物品，具有一刷擦部分以收集灰塵，包含：一基部材料；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至少一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者之手或固持件可插入的固持空間；『該基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸；該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間；該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向；該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成』。」、「2.根據申請專利範圍第1項之清潔用物品，其中該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束層連接至該基部材料的部份所界定出的預定長度，相互固定在一起。」、「3.根據申請專利範圍第1項之清潔用物品，其中另一纖維束層係設置成，使得較靠近基部材料之纖維束層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎重量。」、「4.一種清潔用物品，包含：至少兩薄片，其中至少一薄片係具有複數長條帶；以及至少兩纖維束層，其中該兩薄片係沿著兩連結部位而彼此重疊且連結在一起，並且在該兩薄片之相對表面之間形成一固持空間，且該兩纖維束層係分別配置在該兩薄片之清潔表面上，並且沿著兩連結部分而連接至兩薄片上。」、「5.根據申請專利範圍第4項之清潔用物品，其中該長條帶及纖維束層係構成一刷擦部分。」、「6.根據申請專利範圍第4項之清潔用物品，其中該纖維束層之某些纖維在該兩連結部分之間並未連續地延伸，而藉此形成纖維刷擦部分，每一纖維刷擦部分係由兩連結部位之其中一連結部位延伸而出，且具有一自由端。」、「7.根據申請專利範圍第4項之清潔用物品，其中兩薄片及該纖維束層係進一步彼此在該

兩連結部位之間的中間部位連結在一起，以將該固持空間區分成兩個平行的固持空間，及其中在纖維束層中之纖維延伸方向係橫向於該兩固持空間。」、「8.根據申請專利範圍第1或4項之清潔用物品，其中該纖維束層係部分地連結至相鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位。」、「9.根據申請專利範圍第4項之清潔用物品，其中構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成。」、「10.根據申請專利範圍第9項之清潔用物品，其中該纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維。」（『』符號內之文字即為更正後之文字）。

(三)就原告系爭專利，參加人提出證據1之90年12月11日公告之中華民國第89207405號「改良型抹布」新型專利案、證據2之89年8月11日公告之中華民國第88222536號「冷氣機通風口之濾網改良」新型專利案、證據3之90年11月11日公告優先權日期為西元1997年2月26日之中華民國第88211680號「清掃用具」新型專利案、證據4之88年2月1日公告（優先權日期為西元1997年9月19日）之中華民國第87201598號「清掃用布，清掃用具及安裝有清掃用布之清掃用具」新型專利案、證據5之西元1906年6月19日公告之美國第823725號「Duster」專利案（含中譯本）、證據6之89年6月21日公告之中華民國第87119506號「清潔用物品及其製造方法」發明專利案、證據7之西元1998年4月21日公開之日本特開平00000000號專利案、證據8之美國專利商標局對系爭專利之官方通知書、證據9之證據8之申復書、證據10之原告就臺灣士林地方法院94年度智字第2號事件所提出民事準備(五)狀、證據11之94年9月11日公告之中華民國第93218964號「清潔用物品」新型專利案、證據12之87年10月1日公告之中華民國第86118116號「丟棄式清潔用物品」發明專利案、證據13之西元1970年8月25日公告之美國第3525113號「Mop With Removable Holder」專利案等為證，主張系爭專利已違反核准時專利法第20條第1項第1款及第2項規定，不符發明專利要件，並違反同法第27條及第71條第1項第3款、第4款之規定，對之提起舉發。上開舉發程序，歷經訴願及本件發回前本院原判決審理程序後，原告僅就證據3、5、6、12及13與系爭專利比對之結果爭執，是爰依前揭所列爭點事項，分別就系爭專利與證據3、5、6、12及13之比對結果論述如下：

- 1.原處分審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專利範圍第7項之新穎性及進步性，則本件有無92年專利法第71條第1項第3款及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1、第5-1-45頁6.1關於更正之適用餘地？系爭專利申請專利範圍第7項屬獨立項，有何無法分割為部份准專利、部分不准專利之事由何在？
- (1)按專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：…三、依第64條第1項及第2項規定更正，92年專利法第71條第1項第3款定有明文；而依專利審查基準（2006年版；95年7月24日起施行）第5-1-23頁5.2.3.1所載：「由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違

反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。…」；及第5-1-45頁6.1 揭示：「…經審查，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（更正之處理，參照本章4.3 『更正』）。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』。…」等語，可知對專利之舉發若已逐項敘明舉發理由，專利專責機關即應逐項審查，若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，專利專責機關即應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。次按92年專利法修正施行後，已刪除修正前專利法第68條得申請分割為各別之專利權之規定，現行專利法關於「分割」之規定，僅規定於第12條第2 項、第29條第1 項第3 款，第33條第1 、2 項及第37條第2 項，可知現行專利法所稱之「分割」一詞，有其適用時機之限制，即僅限於專利案件尚在取得專利權前之申請階段而言，而於審定公告取得專利權後，並無「分割」之適用及法律依據。雖98年12月3 日行政院院會通過送請立法院審議之專利法修正草案第34條第二項第二款，增訂申請人於初審核准審定書送達後三十日內得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制。惟為免延宕審查時程，爰於但書排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核駁均不得申請分割，故若新專利法生效施行後，僅得於初審核准審定書送達後三十日內可提起專利權之分割，則如系爭專利係經再審查審定核准者，嗣後仍無法分割其專利權。是以，依現行專利法規範制度，無論是專利申請之審查或經公眾審查之舉發程序，其取得或存續之專利權，須申請專利範圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法之瑕疵存在，始符合法律規定及其要求。若經公告取得專利證書後，因舉發程序而經專利專責機關審查，認為部分專利請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立時，專利權人因已無從再為分割之申請，而應以單一專利視之。又專利權經撤銷者，依同法第67條第1 項規定即應追繳證書，無法追回者，應公告註銷，準此以解，專利經撤銷者，只有全部撤銷而無部分撤銷情形，申言之，並無部分舉發成立，部分舉發不成立，進而撤銷部分專利申請項，而以新證書更換舊證書之情形，此不可不辨。至專利法修正草案修正條文第75條第2 項明定舉發可針對部分請求項為之，依逐項舉發理由進行之審查結果，即有可能產生部分成立、部分不成立之舉發審定，因此修正條文第81條第2 項明定舉發之審定，應就各請求項分別為之。修正條文第84條規定「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。…」，故於新專利法修正施行後，舉發案之審查則有法律依據可作出部分請求項成立，部分請求項不成立之審定，其專利權之撤銷即可就各請求項分別為之，在此之前，尚難謂有何明確依據可認為舉發審定可為部分成立、部分不成立之處分，而可因此不用追繳證書或換發證書之作為，一併敘明。

(2)查本件原告於舉發審理過程中總共提出6次更正，第1次更正

係於94年11月30日提出，第2次更正係於95年5月11日提出。被告機關於95年11月8日以(95)智專(三)一02054字第09520934270號函通知原告基於舉發證據，系爭專利之申請專利範圍第1至6項與第12、13項等有不符專利要件之情事，故請原告提出更正並就補充理由書6提出答辯，並指明95年9月15日面詢時，原告同意重提更正，故原第1、2次所提更正內容廢棄。原告於96年3月16日提出補充答辯及第3次更正，該更正屬於訂正科學名詞之誤記，故為被告機關所准許，惟原告仍未依被告機關95年11月8日之通知刪除申請專利範圍第1至6項及第12、13項。原告另於96年7月31日、96年10月23日提出補充答辯及第4、5次更正，被告機關分別於96年8月17日及96年11月20日函知該第4、5次之更正內容不准予更正，原告復分別於96年11月15日及96年12月24日提出答辯，另於97年4月1日再提申請專利範圍更正(第6次更正)，並於97年4月18日就該第6次更正內容再補充答辯及面詢申請；被告機關於97年5月8日以(97)智專(三)一02054字第09740808640號函知原告有關該第6次更正及面詢之申請仍不准許之理由，原告於97年5月23日來函爭執其97年4月1日所提申請專利範圍更正(第6次更正)符合專利法第64條第2項之規定，但亦表明不再提出更正本後，被告機關始為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

(3)前述數次更正程序中，被告於95年11月8日之通知函已指出就舉發證據而言，系爭專利之申請專利範圍第1至6項與第12、13項等有不符專利要件之情事，因而通知原告提出申請專利範圍更正，其後針對原告所提之歷次更正，即第4、5及6次申請專利範圍更正，均分別通知其不准予更正之理由(日期分別為96年8月17日、96年11月20日及97年5月8日)，應已符合92年專利法第71條第1項第3款及專利審查基準(2006年版；95年7月24日起施行)第5-1-23頁5.2.3.1之規定，即已明確踐行通知之程序。至原告爭執被告於95年11月8日之通知函僅指出系爭專利之申請專利範圍第1至6項與第12、13項等有不符專利要件之情事，而未說明第7至11項是否具進步性，則有未逐項審查情事云云。惟查若第7至11項亦不具進步性，則表示系爭專利所有請求項均違反舉發之理由或法條，則被告機關逕可直接審定舉發成立，而毋須通知原告提出更正，換言之，被告僅通知原告謂系爭專利申請專利範圍第1項至第6項與第12項至第13項等有不符專利要件之情事，而未通知第7項至第11項亦不具進步性，其反面解釋即係第7項至第11項具進步性，亦即系爭專利各項申請專利範圍業經逐項審查後，始有上開結果。被告雖未明確分別指出系爭專利之申請專利範圍第1項至第6項與第12項、第13項不符專利要件、第7項至第11項具進步性等語，然不能因此即認為被告未逐項審查。況被告於舉發審定書中(理由第十八點及第二十點)明載其在比對證據後，結論為系爭專利第7項及其附屬項具有進步性等語，足見被告應無未逐項審查之情事。

2.原告於97年4月1日所提申請專利範圍更正本，是否實質擴大或變更原申請範圍？

(1)原告於97年4月1日所提申請專利範圍更正本，主要係將原申請專利範圍第2、5、6、12項之技術特徵併入第1項，

更正後第1項加入「該基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸；該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間；該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向；該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成」之特徵，相較於更正前第1項，可視為將原第1項刪除，將原第5項改寫為第1項，並引進原第2、6、12項之技術內容，其中原第2項「該基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸」之技術內容，係對原第1項所述「基部材料」之技術特徵為進一步界定；原第6項「該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向」之技術內容，係對原第1項所述「纖維束層」之技術特徵為進一步界定，原第12項「構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成」之技術內容，係對原第1項所述「構成該長條帶之薄片」之技術特徵為進一步界定，且未改變產業利用領域及發明欲解決之問題，故更正後第1項之範圍並未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍且未實質擴大或變更原專利權之範圍，應准予更正。

- (2)至更正後申請專利範圍第2項，仍為依附於第1項之附屬項，除包括第1項之全部技術特徵外，尚以詳述式具體界定第1項所請纖維束層之纖維之固定方式。雖形式上，更正後第2項申請範圍僅在申請專利範圍之項號數有所改變，然將更正後第2項與更正前第3項相較，因其依附更正後之第1項，而實質增加原第2、5、6及12項之技術內容，其中原第2、6、12項之內容均係對原第3項中「基部材料」、「纖維束層」及「構成該長條帶之薄片」之技術特徵為進一步界定，並未實質擴大或變更原專利權之範圍。惟引進之原第5項「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之技術內容於原公告本說明書之發明說明中並無對應之敘述，且原第1項僅述及「該清潔用物品包含：一基部材料；至少一薄片…及至少一纖維束層…，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持空間」，其中並無「固持部」及「固持薄片」之敘述，而原第5項所稱固持部並非固持空間之下位概念，亦非固持空間之進一步限定，致更正後第2項依附於更正後第1項之依附關係不明確，且無法被發明說明所支持。又更正後第2項係包括原第3項之技術特徵，與原第2、5、6及12項之技術特徵之組合，該技術特徵之組合未見於申請時原說明書或圖式所揭露之範圍或原核准公告之申請專利範圍中，顯然已實質變更申請專利範圍。至原告宣稱第5項之技術特徵至少揭露於系爭專利第7圖及說明書第28頁第3-5行「兩側邊連結線36與36係在其間形成一固持部位38。在固持部位38中，兩固持空間39及39係由中央連結線35分開，其係形成在薄片31與薄片32之間」云云。惟查，該段文字敘述係指兩側邊連結線（36與36）係在其間形成一固持部位（38），並指出該固持部位中之兩固持空間（39及39）係由中央連結線（35）分開，其係形成在薄片（31）與薄片（

32) 之間，由第7 圖及上述說明書內容並不能看出「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」。且何謂基部材料之「相反側」？其究係指哪一側？於說明書中並無敘述，從圖式中亦無法看出有此結構，足見此段文字記載並不明確，故原告所稱該特徵已揭露於第7 圖及說明書第28頁，並不可採。再者，若由說明書第7 頁第2 段之記載：「該基部材料在其相對於清潔表面的外側表面上係提供一固持薄片」，及申請專利範圍第1 項所述「在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者之手或固持件可插入的固持空間。」等語，可推知第5 項中基部材料與相反側中間至少遺漏「清掃側」三字，附帶敘明。

(3)更正後申請專利範圍第3 項為第1 項之附屬項，除包括第1 項之全部技術特徵外，尚以詳述式具體界定第1 項所申請之不同纖維束層之重量關係。雖形式上，更正後第3 項申請範圍僅在申請專利範圍之項號數有所改變，然將更正後第3項與更正前第4 項相較，因其依附更正後之第1 項，而實質上增加原第2 、5 、6 及12項之技術內容。其中原第2 、6 、12項之內容均係對原第4 項中「基部材料」、「纖維束層」及「構成該長條帶之薄片」之技術特徵為進一步界定，並未實質擴大或變更原專利權之範圍，惟引進之原第5 項「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之技術內容，於原公告本說明書之發明說明中並無其對應敘述，且原第1 項僅述及「該清潔用物品包含：一基部材料；至少一薄片…及至少一纖維束層…，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者之手或固持件可插入的固持空間」，其中並無「固持部」及「固持薄片」之敘述，而原第5 項所稱固持部並非固持空間之下位概念，亦非固持空間之進一步限定，致更正後第3 項依附於更正後第1 項之依附關係並不明確，且無法被發明說明所支持。又更正後第3 項係包括原第4 項之技術特徵與原第2 、5 、6 及12項之技術特徵之組合，該技術特徵之組合未見於申請時原說明書或圖式所揭露之範圍或原核准公告之申請專利範圍中，顯已實質變更申請專利範圍。

(4)更正後申請專利範圍第8 項為第1 或4 項之附屬項，除包括第1 或4 項之全部技術特徵外，尚以詳述式具體界定纖維束層係與相鄰之長條帶之連結方式。雖形式上更正後第8 項申請範圍僅在申請專利範圍之項號數有所改變，然將更正後第8 項與更正前第11項相較，因其依附更正後之第1 項，而增加原第2 、5 、6 及12項之技術內容，其中原第2 、6 、12 項之內容均係對原第11項中「基部材料」、「纖維束層」及「構成該長條帶之薄片」之技術特徵為進一步界定，尚未實質擴大或變更原專利權之範圍，惟因引進原第5 項「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之技術內容，於原公告本說明書之發明說明中並無其對應敘述，且原第1 項僅述及「該清潔用物品包含：一基部材料；至少一薄片…及至少一纖維束層…，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者之手或固持件可插入的固持空間」等語，其中並無「固持部」及「固持薄片」之敘述，原第5 項所稱固持部並非固持空間之下位概念，亦非固持空間之進一步限定，致更正後第8 項依附於更正

後第1 項之依附關係並不明確，且無法被發明說明所支持，又更正後第8 項係包括原第11項之技術特徵與原第2 、5 、6 及12項之技術特徵之組合，該技術特徵之組合未見於申請時原說明書或圖式所揭露之範圍或原核准公告之申請專利範圍中，顯已實質變更申請專利範圍。

(5)綜上所述，原告第6 次專利權範圍之更正，係將附屬項第2 、5 、6 、12項併入第1 項內，雖更正後第1 項之內容並未實質擴大或變更原第1 項之權利範圍，惟其中原第5 項技術特徵之引進，已造成更正後附屬項第2 、3 及8 項依附於更正後第1 項之依附關係均不明確，且無法被發明說明所支持，且更正後第2 、3 及8 項之技術特徵之組合均未見於申請時原說明書或圖式所揭露之範圍或原核准公告之申請專利範圍中，顯已實質變更原專利權之範圍，違反專利法第64條第2 項之規定，是原告所提更正內容應不准更正。至被告之舉發審定記載「將原各別且直接依附於原申請專利範圍第1 項之第2 、5 、6 、12項合併成1 項，則該等更正實已變更附屬項的依附關係而與原告公告專利權項之技術特徵的結合關係不同，並實質影響其他附屬項（原第3 、4 、12項）之結合關係，已屬實質擴大或變更申請專利範圍」等語，似採形式判斷而未實質論述更正後之請求項如何因技術特徵之結合關係不同而造成實質擴大或變更專利權範圍，因而對於更正後第1 項之認定有所不同，惟被告對於不准原告第6 次專利權範圍之更正結論，與本院看法尚無二致，一併說明。

3. 證據5 可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

(1)查證據5 為1906年6 月19日美國公告之第823725號「除塵物(Duster)」專利案，其揭示一除塵物結構，其主體部分(C)係由呈若干長條狀外薄片(c)、兩個經折疊且被切開之長條狀毛氈物(d)(two fold and slitted strips of felt)及層狀纖維f(a layer of fiber)所構成，且為縫紉物(e)固定在一起(參附件圖示5-1、5-2、5-3所示)。而系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵為：「一種清潔用物品，具有一刷擦部分以收集灰塵，包含：一基部材料；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至少一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者之手或固持件可插入的固持空間。」，經比對系爭專利之申請專利範圍第1 項所載「基部材料」，可對應證據5 之「長條狀毛氈物d」(strips of felt)；第1 項之「薄片，具有多複數長條帶形成其中」可對應證據5 之「長條狀外薄片c」(sheet of thick felt)、「長條狀外薄片c 側端呈條裂狀」(見說明書第1 欄第35 行「thick felt slitted at their lateral edges」)；第1 項之「纖維束層」可對應證據5 之「層狀纖維」(f，如第3 圖，該層狀纖維為長條狀外薄片c 所上下夾設)；第1 項之「固持空間」可對應證據5 之「可固定部」(如圖式第1、3 圖主體(body portion C)供把手(handle A)平坦部(flattened portion a)穿過之部分)；第1 項之「該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長

條帶及該纖維束層形成該刷擦部分」之技術特徵可對應證據5之「長條狀外薄片及層狀纖維均朝兩側延伸，形成主要的清潔及擦拭部」（如說明書左欄第29至30行：forming the main cleaner and wiper）之技術內容，且系爭專利與證據5均可提供相同之拂拭及收集灰塵之清潔功能，故系爭專利申請專利範圍第1項為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構所能輕易完成，不具進步性。

- (2)原告主張證據5與系爭專利申請專利範圍第1項至少有4項技術差異，為發明所屬技術領域中具有通常知識者所無法輕易完成，即：①系爭專利申請專利範圍第1項之刷擦部分係用以「收集灰塵」，而證據5之用途為「掃除灰塵（removing dust）」；②系爭專利申請專利範圍第1項之薄片及纖維束層係部分連接至基部材料之一清掃側，而證據5之薄片及纖維束層係連接至靠近把手之毛氈物內側；③證據5之把手係以縫製方式固定，無法插抽，並無「固持空間」；④系爭專利申請專利範圍第1項包含「至少一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間」之技術特徵，證據5之纖維束層f係並非設於基部材料與薄片c之間云云。惟查，①系爭專利說明書第5頁發明摘要第3段記載「此一清潔用物品係能藉由其構成刷擦部分之纖維束層來捕捉細微灰塵，…。此外，長條帶本身亦具有清潔功效。」，另於說明書第19頁第三段更指出「當地板、傢俱或類似物藉由清潔用物品1之清潔表面（如圖1所示之向上表面）來加以擦拭時，細微的灰塵係可以由呈現在清潔用物品1之最外側表面之第三纖維束層6以及位於在刷擦部分26內部之第一纖維束層3與第二纖維束層4來加以收集。在此，該長條帶12及長條帶17係具有拂拭灰塵之功能」，顯見系爭專利之刷擦部份具有收集灰塵及拂拭灰塵之功能，而證據5說明書左欄第8至14行亦載明「This invention relates to the class of dusting devices ... composed in part of felt and in part of fiber, which will act the part of a wiper and take up the dust...」，顯見證據5之除塵物是由部分毛氈和部分纖維所組成，亦具有拂拭灰塵及收集灰塵之功能；又查②原告所稱系爭專利申請專利範圍第1項之薄片及纖維束層係部分連接至基部材料之一清掃側，而證據5之長條狀外薄片及層狀纖維係連接至靠近把手之毛氈物內側，惟系爭專利說明書第6頁第1至5行係記載「該薄片係具有複數長條帶形成於其中，且該纖維束層係疊置且部分地連結至一基部材料。若其係如此連結…便可以避免纏繞或糾纏在一起…」，而由證據5說明書第41至46行所載「These parts c and d are secured together by stitching e. In addition to the folded strips d... embrace... a layer of fiber f, which will be secured in place by the stitching.」及圖式第3圖可知，證據5亦係將長條狀外薄片及層狀纖維縫合於長條狀毛氈物上；③證據5既已揭露主體（body portion C）供把手（handle A）平坦部（flattened portion a）穿過之可固定部，則其把手係以何種方式固定，並無礙於該可固定部已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所載「固持空間」之技術特徵，且第1項之內容亦未限定該固持空間係僅為活動式的構造；④至於原告指稱證據5之纖維束層f係並非設於基部材料與薄片c之間，與系爭專利之纖維束層，係設於該

基部材料及該薄片之間，兩者並不相同。惟該纖維束層f 係位於經折疊之毛氈片d 中間，毛氈片d 另被包覆於兩片毛氈物c,c 中間，故該纖維束層f 亦位於該層體結構中間，兩者原理皆屬運用纖維束層之結構，以達到清掃灰塵之功效，故二者應為等同結構。系爭專利之纖維束層設於該基部材料及該薄片之間，亦位於該層體結構中間（如第6 圖），應不影響其整體所達成之功效。縱上，足徵原告之主張並無理由。系爭專利申請專利範圍第1 項之清潔用物品顯為熟習該項清潔物結構者依證據5 所揭示之結構所能輕易完成，且未有增進之功效，系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性。

4. 證據5 可否證明系爭專利申請專利範圍第2 至6 項不具進步性？

- (1) 系爭專利申請專利範圍第2 項所請之清潔用物品，除包含第1 項之技術特徵外，尚進一步界定「基部材料係一薄片，與該長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層之纖維沿著同一方向延伸」之特徵，惟該等特徵已為證據5 之長條狀毛氈片d 、長條狀外薄片c 及層狀纖維f 均朝兩側延伸之技術內容（如證據5 圖1 、圖3 ）所揭示，故系爭專利第2 項不具有進步性。
- (2) 系爭專利申請專利範圍第3 項所請之清潔用物品，除包含第1 項之技術特徵外，尚進一步界定「該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束層連接至該基部材料的部份所界定出的預定長度，相互固定在一起」之技術特徵，惟該等特徵已為證據5 之層狀纖維f 亦是與長條狀毛氈片d 連接並具相同長度之技術內容（如證據5 圖1 、圖3 ）所揭示，故系爭專利第3 項不具有進步性。
- (3) 系爭專利申請專利範圍第4 項所請之清潔用物品，除包含第1 項之技術特徵外，尚進一步界定「其中另一纖維束層係設置成，使得較靠近基部材料之纖維束層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎重量」之技術內容，說明書第7 頁第3 至6 行並說明該結構中「該基部材料在清潔操作期間係可以避免外露清潔用物品之清潔表面。此外，該清潔用物品在清潔操作期間可以提供充分的緩衝觸感」，經查該等結構雖未揭示於證據5 ，惟所述之效果並非增進之功效，故系爭專利第4 項不具有進步性。
- (4) 系爭專利申請專利範圍第5 項所請之清潔用物品，除包含第1 項之技術特徵外，尚進一步界定「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之特徵，其應係指出固持部之特定位置，惟不能確認該特徵之加入對於該清潔用物品帶來何種增進功效，而證據5 揭露之除塵物也具有主體（body portion C）供把手（handle A）平坦部（flattened portion a）穿過之可固定部，故系爭專利第5 項所述之固持部相較於證據5 之可固定部，並未有增進之功效，不具進步性。
- (5) 系爭專利申請專利範圍第6 項所請之清潔用物品，除包含第1 項之技術特徵外，尚進一步界定「該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向」；其係界定纖維束層之連接方式，惟證據5 之除塵物的層狀纖維f 也經由縫紉的方式被固定住，即與c,d

被縫紉物e 固定在一起，而系爭專利第6 項所述之連接方式相較於證據5 之固定方式，並未有增進之功效，故不具進步性。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第2 至6 項之附屬項仍為熟習該項清潔物結構者依證據5 所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第2 至6 項自不具進步性。

5. 證據3 、5 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 至6 項不具進步性？

查證據3 為90年11月11日我國公告之第463698號「清掃用具」專利案，其揭示一種清掃用具結構，係在柄之前端部所設之頭架上，設置具有拭擦部和揮子部之清掃用布而成之清掃用具，具有將清掃用布之拭擦部套裝在頭架並將此拭擦部保持於頭架之基部之保持裝置（參附件圖示3 所示）。證據3 亦已揭示利用拭擦部來拭除塵埃及利用揮子部來吸塵，該清掃用布係由纖維材料構成（系爭專利亦含有纖維束層），揮子部15可為細長狀，可切開加工為直線狀、鋸齒狀或波浪形狀等，證據3 為系爭專利之相關技術領域且所使用之清潔的材質與形狀與系爭專利相近，因證據5 足可證明系爭專利之申請專利範圍第1 項不具進步性，故證據5 結合證據3 ，亦可用來證明申請專利範圍第1 項不具進步性。

6. 證據5 、6 、12之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第12 、13項不具進步性？

(1)查證據6 為89年6 月21日我國公告之第394679號「清潔用物品及其製造方法」專利案，其揭示一種清潔用物品，其特徵為，在基材片之單面或雙面，被重疊長纖維層或長方形狀片之層，基材片和長纖維層或長方形狀片之層，係由向和長纖維或長方形狀片的延伸方向交叉方向延伸之多數的接合線一體地被接合，而且基材片和長纖維層或長方形狀片之層，在前述接合線之間，部分地被切斷（參附件圖示6-1 、6-2 所示）；而證據12為87年10月1 日我國公告之第341500號「丟棄式清潔用物品」專利案，其揭示一種丟棄式清潔用物品，其特徵為：由熱可塑性合成樹脂所形成之基層，與向單方向並行延伸之多數條熱之熱可塑性合成纖維之連續長絲所構成而重疊於上述基層之至少單面之垃圾捕捉層，與由熱可塑性合成纖維所形成具有上述之垃圾捕捉層之一部分為所露出之開孔重疊於上述垃圾捕捉層之覆蓋層所構成，上述各層間之一體性接合部位為向上述單向間歇地配設（參附件圖示12 所示）。

(2)而系爭專利申請專利範圍第12項係第1 或7 項之附屬項，除包含第1 或7 項之全部技術特徵外，尚進一步具體界定「其中構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成」之技術特徵，另第13項為第12 項之附屬項，除包含第12項之全部技術特徵外，尚進一步具體界定「其中該纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維」。查第12項所揭示構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成，第13項所揭示之纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維者，皆屬習知清潔用品之使用材質，例如證據6 之基材薄片、長纖維或長方形薄片層使用含熱塑性樹脂者（參見說明書第5 頁最後1 行；申請專利範圍第13項）；或證據12之基層採熱可塑性合成樹脂、垃圾捕

捉層為熱可塑性合成纖維之連續長絲、覆蓋層由具有捕捉垃圾機能之不織布所構成等（參見說明書第5 頁第2 段至第6 頁第1 段）。

- (3)證據5 已可證明系爭專利第1 至6 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第12、13項所請範圍雖進一步界定該長條帶之薄片或纖維束層之材質，惟該等材質均為證據6 或12所揭示之習知清潔用品之使用材質，故第12、13項乃為熟習該項清潔物結構者依證據5 所揭露之結構，於組合證據6 或12之習知材質後所能輕易完成者，故亦不具進步性。
7. 證據5 與證據12或證據13之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

查證據13為1970年8 月25日美國公告之第3525113 號「Mop with removable holder」專利案，其揭示一拖把之固持結構，其中第2 圖揭示一可以拆卸插入物之固持空間係形成在清潔面的相對側上（參附件圖示13所示）。查證據12係揭示一種丟棄式清潔用物品，其結構雖與系爭專利不同，惟亦具有擦拭髒污及捕捉垃圾之功能，其材質亦由纖維所構成；又證據13係揭示一拖把之固持結構，其可以拆卸插入物的固持空間係形成在清潔面的相對側，其功能與所揭示之固持結構與系爭專利相近，且證據12及13兩者皆為系爭專利之相關技術領域，因證據5 足可證明系爭專利之申請專利範圍第1 項不具進步性，故證據5 結合證據12或13，亦可用來證明申請專利範圍第1 項不具進步性。

- 七、綜上所述，現行專利法既無專利權可予分割之法條依據，亦無舉發案作成部份准專利，部分不准專利之相關規定，是原告自不得主張將系爭專利中不具專利有效事由部分之請求項與具專利有效性之請求項割裂審查，被告亦無為部分舉發成立、部分舉發不成立審定之依據，況依現行規定，專利經認定舉發成立者，應追繳證書或依法註銷，在專利權無法分割、復無法割裂審查之情形下，專利之各請求項倘部分有無效或舉發成立事由，在專利權人不願更正之情形下，依法自僅能撤銷全部專利權之處分，始符現行法制，亦與專利審查基準相符。最高行政法院前開撤銷原審判決意旨，就專利之分割與可否部分為舉發成立、部分為舉發不成立疑慮雖提出質疑，惟並未否認現行法制與審查基準之規範內容，本件原告既經六次通知更正，於最後經被告通知且明確指出有應更正之內容後，已明確表達不願更正之意旨，經被告審查結果，認系爭專利第6 次更正已實質擴大或變更原申請範圍而不准許更正，並依更正前之請求項內容依法為舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，自無違誤。至被告就申請專利範圍第7 項至第11項雖未通知更正，並不表示就該等請求項均未逐項審查，而應認係在逐項審查後，未發現有專利無效事由，始未通知原告就此部分為更正，是原告此部分指摘，並無理由。本件原告系爭專利第6 次更正既已因實質擴大或變更原申請範圍而不應准許，又證據5 可證明系爭專利申請專利範圍第1 至6 項不具進步性，證據3 、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 至6 項不具進步性，證據5 、6 、12之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12、13項不具進步性，證據5 與證據12或證據13之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，則系爭專利自有違反核准時專利法第20條

第1 項第1 款及第2 項規定，不符發明專利要件，並違反同法第27條及第71條第1 項第3 款、第4 款之規定情形，應撤銷系爭專利權。是被告於專利舉發審定書為「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，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 7 月 14 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

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（須按他造人數附繕本）。

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 7 月 18 日

書記官 邱于婷