

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 101,行專訴,66
【裁判日期】 1020530
【裁判案由】 新型專利舉發
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

101年度行專訴字第66號
民國102年5月2日辯論終結

原 告 瑞典商索尼行動通訊國際股份有限公司 (SONY MOBILE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL AB)
代 表 人 林志遠
訴訟代理人 黃章典律師
呂 光律師
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 林瑞祥
董必正
王集福
參 加 人 陳文欽

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101年5月22日經訴字第10106105150號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就專利申請號第090207018號之專利權舉發案，應依本判決意旨另為適法之處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：參加人於民國90年5月1日以「鏡頭組」向被告申請新型專利，經被告編為第90207018號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第183532號（下稱系爭專利）專利證書。嗣原告以該專利有違核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，核認系爭專利並未違反前揭規定，於100年11月11日以（100）智專三(三)05052字第10021014690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，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。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，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

(一)被告逾越行政中立原則，做出偏頗參加人之處分

1.原處分違反專利法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

(1)按行政法之重要原則包括「禁止恣意原則」，亦即行政機關

作成行政行為，應具備適當充分的實質上理由，如有欠缺，即為恣意，應被禁止；此外，行政行為應說明理由，以確保行政機關係以理性作成決策，並避免權力的濫用；至於恣意之行政處分，原則上係屬違法而可得撤銷。被告竟在兩造當事人皆未主張之情形，即擅將「永久磁鐵、塑膠磁鐵、或須將該導磁材質磁化」排除於申請專利範圍的「導磁材質」外，及將「鏡頭座之周圍並繞設有一電磁線圈組」之文義限制其「不得為鐵心」、「不得為U字形斷面之鐵心」，此等違背業界常識之恣意限縮，非但侵犯參加人主張及解釋其申請專利範圍的權利，亦已違反前述行政法之「禁止恣意原則」，實屬權力濫用，而被告因此錯誤認定系爭專利不同於各舉發證據之揭露，亦導致其誤認系爭專利相對於引證案仍屬有效，進而作成舉發不成立之錯誤結論，對於不具可專利性之系爭專利，竟維持其有效性並提供不當保護，此實對於原告及社會公益皆有不利益。

- (2)系爭專利申請專利範圍界定：「一鏡頭組，其包括：一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由『導磁材質』製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。」申請專利範圍的「導磁材質」並無任何限定，更未排除「永久磁鐵、塑膠磁鐵、或須將該導磁材質磁化」等導磁材質。但被告在參加人根本未主動限縮解釋的情況下，將申請專利範圍的「導磁材質」限縮解釋為不包含「永久磁鐵、塑膠磁鐵、或須將該導磁材質磁化」，被告因此認定系爭專利不同於各舉發證據之揭露，其結論顯屬違法且違背業界常識。且申請專利範圍之「鏡頭座之周圍並繞設有一電磁線圈組」之文義，並未對鏡頭座用以繞設線圈的部位之材質或外觀形狀作任何限制，自有可能為一「鐵心」、或「U字形斷面的鐵心」、或包含有一鐵心，但原處分竟又代參加人限制其「不得為鐵心」、「不得為U字形斷面之鐵心」。原處分所作之不合文義、不合理之解釋，顯然是一般人民依據公告版本的系爭專利所無法合理設想之申請專利範圍，因此，原處分不但實質影響原告之權益，亦已嚴重影響公眾對於公告專利之合理信賴，必須撤銷。原處分恣意將不屬於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參加人所解釋者不同，因而違反信賴保護原則，此實已違背專利法、專利審查基準之規定。
2. 「永久磁鐵」為「導磁材質」之一種，原處分對此一眾所周知之事實顯有誤認，致違反審查基準判斷新穎性與進步性之規定
- (1)系爭專利申請專利範圍第1項之：「……，該鏡片座係由『導磁材質』製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移……」其中，該鏡片座由「導磁材質」製成，係指該鏡片座可以採用「磁鐵（包含永久磁鐵）」或

「雖非磁鐵，但可以導磁之材料」，足以使該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移者。系爭專利並未將申請專利範圍的「導磁材質」限制為不包含「永久磁鐵、塑膠磁鐵、或須將該導磁材質磁化」等情形。

- (2)又查系爭專利申請專利範圍第4項依附於第1項，其內容為：「依申請專利範圍第1項所述之鏡頭組，其中該鏡片座係為『具有磁性之材質』所製成。」系爭專利申請專利範圍第4項定義第1項中製成鏡片座之「導磁材質」為「具有磁性之材質」；由於附屬項第4項所界定者為獨立項第1項申請專利範圍之「下位概念」，因此，申請專利範圍第1項的「導磁材質」必定包括第4項所界定之「具有磁性之材質」，而一般人所知道的「永久磁鐵」（即一般狀態下能吸附於鐵材的物件）即為「具有磁性之材質」，此顯屬眾所周知之常識與事實。為證明構成鏡片座的「導磁材質」可包括「永久磁鐵」，原告特提出74年版的「電子零組件百科全書」關於「磁性材料」之解釋，其清楚顯示「永久磁鐵」為「磁性材料」之一種，亦即，「永久磁鐵」為「磁性材料」之「下位概念」；由此可證明此確屬極為公知之常識。
- (3)再查，證據1（US5,572,372）已經揭露了「一永久磁鐵89，其用在光學軸上驅動該透鏡固定架83（相當於系爭專利之鏡片座），係固定或嵌埋於該固定架83之外圍部份。」此為原處分中所承認。且原處分亦指出：「又證據1該被磁化的光學系統固定元件51（即鏡片座）可為一塑膠磁鐵，且可以僅僅將該固定元件51的一部分加以磁化。」如前所述，不論是「永久磁鐵89」或是「塑膠磁鐵」，均為系爭專利申請專利範圍第1項之「導磁材質」，亦均為第4項所進一步界定之「具有磁性之材質」。換言之，證據1之鏡片座嵌設有「永久磁鐵」或是「塑膠磁鐵」之下位概念特徵，確已揭露申請專利範圍第1項「一鏡片座（固定元件51），其由導磁材質製成」之技術特徵，而足以使申請專利範圍第1項喪失新穎性，亦足以與其他證據組合，而使申請專利範圍第1項與其他請求項喪失進步性。
- (4)然而，原處分認定系爭專利有效之主要理由卻為：「系爭專利並未有永久磁鐵」，原處分謂：「系爭專利之鏡片座並無設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化。因此與證據1、3相較，系爭專利申請專利範圍第1項所載『...該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移』之結構特徵並未被證據1、3所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵而可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置」云云。原處分有關「系爭專利之鏡片座並無設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化」之解讀，顯然悖於前列審查基準關於「若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性」之規定。原處分對系爭專利「鏡片座係由導磁材質製成」之「導磁材質」特徵嚴重誤認，亦有悖於技藝人士之通常知識，致誤判事實，且其於處分書之前後之理由亦已顯然矛盾。
- (5)又系爭專利申請專利範圍第1項「該鏡片座係由『導磁材質』製成」此一技術特徵，被告稱：「磁鐵雖是導磁材料，但

導磁材料並非一定是磁鐵。」據此，被告顯然亦同意「導磁材料包括磁鐵；導磁材料的範圍大於磁鐵，故為『上位概念』」。被告又指出：「查證據1 之動鏡頭的驅動裝置『包含永久磁鐵89』．．．」，顯然被告亦同意證據1 已揭露導磁材料之下位概念永久磁鐵。依據專利審查基準之規定可知，使用下位概念「永久磁鐵」製成之鏡片座，會使系爭專利申請專利範圍第1 項中使用上位概念「導磁材料」製成之鏡片座喪失新穎性。然而，被告卻違反判斷新穎性、進步性時對於上下位概念界定之原則，作出相反結論：「．．．系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心．．．」，竟忽略先前技術「以『永久磁鐵』製成之鏡片座」會使系爭專利之發明「使用上位概念『導磁材料』製成之鏡片座」喪失新穎性，誤肯認系爭專利之新穎性與進步性。

3. 如前所述，原告於訴願階段曾提出74年版的「電子零組件百科全書」關於「磁性材料」之解釋，證明「永久磁鐵」為「磁性材料」之一種，亦即，「永久磁鐵」為「磁性材料」之「下位概念」，由此可證明此確屬公知常識。原處分將「永久磁鐵」、「塑膠磁鐵」、「磁化之材料」排除於「磁性之材質」之外，其認定顯然違背通常知識。原處分之理由既然不同於公知常識，被告即應主動附具證據說明為何原處分對系爭專利請求項特徵之解讀係採取一違背通常知識之解釋，然原處分於此顯有欠缺，故原處分有理由不備之違法。
4. 原處分前後理由矛盾，包括：原處分指出「系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，因此系爭專利申請專利範圍第1 項所載『鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移』之結構特徵並未被證據1 所揭露」；然而，原處分卻稱證據1 揭露了如下特徵：「查證據1 之（可）動鏡頭的驅動裝置包含永久磁鐵89、電磁線圈86、彈性片81與82為驅動子DA I的主要元件。該永久磁鐵89，其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架83（相當於系爭專利鏡片座），係固定或嵌埋於該固定架83之外圍部分。該電磁鐵，其包含一鐵心85與一纏繞於鐵心上之線圈86，被置放於與永久磁鐵89相對應之位置上。」並且，實際檢視證據1 的揭露內容即可發現：證據1 揭露的文字內容為「一用於沿光軸方向驅動鏡片座83之永久磁鐵89，係被固定或嵌設於該鏡片座83之外周圍部份。（A permanent magnet 89 for driving the lens holding frame 83 in the direction of the optic axis is fixed to or embedded in the outer peripheral portion of the holding frame 83）」由此足見，證據1 已揭露線圈86之位置係在鏡片座（holding frame 83）之外周圍部份，亦即，證據1 揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「鏡片座係由導磁材質製成」。而證據1 揭露：「並且，一電磁鐵，其包含一鐵心85與一纏繞於其上之線圈86，係位於對應於該永久磁鐵89之位置．．．當線圈86被施予電能時，即產生一環繞該鐵心85之磁場；藉由改變施予電能之狀態，亦即改變該電磁鐵之極性，即能在該電磁鐵與該永久磁鐵之間產生相吸與互斥之作用力；因此，有永久磁鐵固定於其上之鏡片座83即受到一相對於外圓柱87（相當於「鏡頭座」）之驅動力，而在光軸方向上移動。（Also, an electro

magnet comprising an iron core 85 and a coil 86 wound thereon is disposed correspondingly to the permanent magnet 89...when the coil 86 is electrically energized, a magnetic field is produced around the iron core 85, and by varying that electrically energized state, i.e., the polarity of the electromagnet, there are produced attraction and a repulsive force between the electromagnet and the permanent magnet 89. Therefore, the holding frame 83 to which the permanent magnet 89 is fixed obtains a driving force relative to the outer cylinder 87 and moves in the direction of the optical axis.)」由此可見，證據1 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之特徵。

5. 參加人曾向臺北地方法院提起民事訴訟控告原告專利侵權（臺北地方法院96年度智字48號），參加人於前述民事程序提出起訴狀及侵害鑑定報告影本，該份鑑定報告明確主張：被控侵權產品雖另設有一「磁性金屬環」（事實上，所謂磁性金屬環是由一個永久磁鐵與一個包覆於外的軛鐵所組成），且磁性環位置與系爭專利之鏡片座位置不同，但設置一磁性環（連同軛鐵）並變換位置，仍在其專利權範圍之內。臺北地方法院於前述民事程序中，乃基於參加人所主張之此一權利範圍，認定系爭專利範圍與先前技術重疊，有應予撤銷之原因。參加人於本件舉發程序中主要係爭執「滑移」與「彈性件」特徵與前案揭露有所不同，但從未將其申請專利範圍中鏡片座的「導磁材質」限縮解釋為不包含「永久磁鐵、塑膠磁鐵、或須將該導磁材質磁化」，亦從未將申請專利範圍之「鏡頭座」之材質限縮為「不得為鐵心」、「不得為U 字形斷面之鐵心」、「不得設有鐵心」之情形。然原處分竟然違反參加人之意思而僭越參加人之處分權限，作出此種毫無根據之限縮解釋，尤其，原處分對於「導磁材質」之限縮解釋實屬違背一般常識，更非可採，故原處分確有應予撤銷之理由。於前述民事程序中，原告提出證據1 主張被控侵權產品結構其實與該件前案幾乎相同，如參加人堅持主張該被控產品侵害其專利，則其專利必定因與先前技術範圍重疊而應被認定為無效；臺北地方法院乃因此認定系爭專利確有無效之原因，並作出合理而正確之判決，因參加人未提起上訴，故臺北地方法院認定系爭專利無效已經確定，實不應因被告事後違反常理之判斷（況且該判斷又立論於違背常識、又違反參加人意思而不當限縮專利範圍之解釋），誤認系爭專利有效，而致日後發生動搖該判決結果之情事。

(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、3、4 項已為證據1 即美國專利US5, 572,372所揭露而不具新穎性
- (1) 系爭專利申請專利範圍第1 項（獨立項）之內容於舉發證據1 已有相同之揭露，以證據1 中FIG.12、FIG.13之實施例與系爭專利比對，就欲改善之習知技術缺點而言，系爭專利說明係為改善傳統的手動或馬達與減速齒輪驅動具有螺紋之鏡片座之複雜結構。證據1 亦有相同的闡述。就採用的手段而

言，證據1 之FIG.12與FIG.13對驅動鏡片組之「驅動子（driving actuator）」DA 1細部構造所作描述，已揭露：一鏡頭座中央之中空容置部設有可滑移之鏡片座，而該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組；該鏡片座嵌設一永久磁鐵或可被磁化之材料，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移。而該鏡片座與該鏡頭座間設有扁平彈片，俾藉由彈片之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。若將FIG.12旋轉90度來看，即與系爭專利申請專利範圍第1 項之結構圖形完全相同。就所能達成之功效而言，系爭專利與證據1 皆為利用電磁線圈通電後，因磁通量變化而與磁性材料之間產生吸引或排斥力，與彈性元件之彈力互相平衡，使鑲嵌光學鏡片的鏡片座得以移動至所希望的位置。

- (2)系爭專利申請專利範圍第3 項之特徵為「鏡片座為金屬類的導磁材質所製成」，第4 項之特徵為「鏡片座為具有磁性之材質所製成」，足見參加人認為「金屬類的導磁材質」與「磁性之材質」均為第1 項中的「導磁材質」的下位概念。而證據1 既然揭露「永久磁鐵」或「被磁化之物質」，其亦為「導磁材質」之下位概念，則依據審查基準之規定，系爭專利申請專利範圍第1 項之上位概念「導磁材質」已被證據1 之下位概念所揭露，參加人不能再辯稱導磁材質與永久磁鐵或被磁化物質係不同材質。又，證據1 之「永久磁鐵」或「被磁化之物質」即完全等同於第4 項之「磁性材質」，至於第3 項之「金屬類的導磁材質」則為業界中人依據證據1 之「永久磁鐵」即可直接推導得出者。故系爭專利申請專利範圍第1 、3 、4 項不具新穎性。

- 2.系爭專利申請專利範圍第1 、3 、4 項相較於證據1 、證據2 不具進步性

系爭專利利用線圈激磁之磁力線變化推動磁鐵，使線圈與磁鐵互相吸斥，而此驅動鏡片座之原理，早見於證據2 即1994年6 月11日公告之中華民國專利第225007號，其說明書：「驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成的線性致動器取代習知驅動裝置中的步進馬達。．．．當線圈通以電流時，間隙中的封閉磁場和線圈中的電流產生交互作用，於光軸方向產生力量推動線圈移動，則對焦鏡群也一起移動。」故此一原理之應用並非創新或難以思及。且由證據2 可明確地看出：變焦鏡頭模組係包含一個或多個可動的變焦鏡群與一個或多個固定鏡群，藉由改變可動鏡群與固定鏡群在光軸上之間隔距離，以達成變焦及對焦之功能。因此，系爭專利申請專利範圍第1 項之鏡頭組由一固定於不動的鏡頭座上的鏡片，以及一嵌設於可動的鏡片座上的透鏡，藉由調整彼此距離以達成特定之光學效果，為參酌證據2 即可輕易達成之習知技術。另就系爭專利申請專利範圍第1 項之其他構造，皆為已見於證據1 。如前述所述，證據1 之FIG. 12 與FIG.13已揭露：一鏡頭座（lens barrel）外圓柱（outer cylinder 87）內部之中空容置部設有可滑移之鏡片座（holding frame 83），而該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組（coil 86）；該鏡片座嵌設一永久磁鐵或可被磁化之材料（permanent magnet 89 /or it is magnetized），俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座83位移

，該鏡片座與該鏡頭座間設有扁平彈片（resilient flat plate 82），不但可維持鏡片座83在光軸上移動，且藉由彈片之彈力可將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座83推移復位。系爭專利申請專利範圍第3項之特徵為「鏡片座為金屬類的導磁材質所製成」，第4項之特徵為「鏡片座為具有磁性之材質所製成」，而證據1與證據2已揭露「永久磁鐵」或「被磁化之物質」，其為「磁性材質」之下位概念，即等同第4項之「磁性材質」，至於第3項之「金屬類的導磁材質」則為業界中人依據證據1、2之「永久磁鐵」即可直接推導得出者，故均不具進步性。綜上所述，證據1與證據2皆為光學鏡頭模組領域中，利用線圈激磁與磁鐵間吸斥作用以及彈簧之推頂力量，達成特定光學效果之前案，業界中人取得並結合此二前案並無困難，而結合後即可輕易達成與系爭專利相同之構造，系爭專利相較於二前案又毫無功效之增進，自無進步性可言。

3. 系爭專利申請專利範圍第1、3、4項相較於證據1、中華民國發明專利公告第228026號（舉發證據3），不具進步性
- (1) 系爭專利可藉由證據1與證據3之簡單結合而完成，證據3即1994年8月11日公告之中華民國發明專利第228026號，舉發證據3之圖4與發明說明顯示：鏡片座（透鏡鏡頭）45可在一固定座之中空容置部內滑移，藉由將固設於固定座之線圈47激磁，可吸引嵌設於可動鏡片座45上之可動鐵片49下降，因此帶動鏡片座（透鏡鏡頭）45下降而壓縮彈簧50，當線圈不通電時，因彈簧50之回彈力而使鏡片座45復歸上死點之位置。因此，證據3之圖4與發明說明已經揭露系爭專利申請專利範圍第1項關於「鏡頭座中央具有中空容置部、鏡頭座之周緣繞設一電磁線圈組、鏡片座設置於該鏡頭座之容置部中且可於該容置部中滑移、於該電磁線圈組通電後產生磁力推動該鏡片座位移、鏡片座嵌設有一透鏡、且鏡片座與鏡頭座間設有一彈性件、俾將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位」等特徵。至於證據3中嵌設於鏡片座45上之可動鐵片49，為一導磁材料，業界中人可以輕易將其改換成為系爭專利申請專利範圍第1項之「鏡片座由導磁材料製成」之特徵，且二者具有相同之效果。
- (2) 參加人或將極力爭執證據3之可動鐵片49係嵌設於鏡片座上，並不能解釋成等同系爭專利之「鏡片座由導磁材料製成」之特徵。然而，這可由結合證據1之FIG. 9A元件51（相當於可移動之鏡片座）之材料敘述，而輕易完成系爭專利之一切特徵，因為證據1對此已有教示：「舉例而言，該被磁化的光學系統固定元件51（即鏡片座）可為一塑膠磁鐵，且可以僅僅將該固定元件51的一部分加以磁化。（The magnetized optical system holding member 51 is, for example, a plastic magnet, and only a portion of the optical system holding member 51 may be magnetized.）」可見證據1已經揭露鏡片座得為導磁的塑膠材料製成。
- (3) 證據3之發明說明進一步說明上述技術可應用於「具有可動鏡片與固定鏡片的鏡頭組」：「亦可以移動具備複數的透鏡鏡頭中的一片透鏡．．．而做成只移動焦距用透鏡使其自動對焦的構造。」可見舉發證據3已經揭露其構造可為「一固定於固定座（鏡頭座）之鏡片（組），以及一嵌有一片透鏡

- 之鏡片座，其得以線圈激磁及彈簧彈力相互作用而上下移動」。上述證據1及3之各項技術特徵之組合方式，已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所有限制條件，足證爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
- (4)系爭專利申請專利範圍第3項之特徵為「鏡片座為金屬類的導磁材質所製成」，而舉發證據3既已揭露金屬製之可動鐵片49，則申請專利範圍第3項之特徵實屬業中人能輕易思及並完成，不具進步性。系爭專利申請專利範圍第4項之特徵為「鏡片座為具有磁性之材質所製成」，證據1已揭露塑膠磁鐵製之鏡片座，因此申請專利範圍第4項附加特徵已被證據1揭露，亦無進步性。
- (5)綜上所述，證據1與證據3皆為光學鏡頭模組領域中，利用線圈激磁與導磁材料間吸斥作用以及彈簧之推頂力量，達成特定光學效果之前案，業中人取得並結合此二前案並無困難，而結合後即可輕易達成與系爭專利相同之構造，系爭專利相較於二前案又毫無功效之增進，自無進步性可言。
4. 系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性
系爭專利申請專利範圍第2項特徵僅為容置部之形狀與鏡片座之斷面形狀互補，俾構成一軌道，使鏡片座於其中滑移時不致轉動。互補的軌道斷面（如：鳩尾槽、汽缸與活塞）係業界中人所習知慣用之技術，系爭專利申請專利範圍第2項為習知通常技術或知識之直接簡單轉用，不具進步性。
5. 相較於證據3或證據4系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性
系爭專利申請專利範圍第5項特徵僅為「鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，分別供鏡片座與彈簧靠抵」。按為軌道中之移動物件設立起點與終點位置之擋止部為一通常技術與知識，與此類似之應用於鏡頭組之技術比比皆是，如證據3圖4顯示可上下移動之透鏡鏡頭45（即鏡片座）靠抵於中空容置部之上擋止部，而彈簧50則靠抵於容置部底端的平面上。證據4即中華民國專利公告號第368128號「鏡頭聚焦調整結構」，第二圖及第四圖顯示：鏡座1鏡面之中央設一鏡孔12，用於螺接鏡頭5，本體內設一基座3與調整構件4，其說明書說明「彈簧2另側抵接於鏡座1本體之內面」；第四圖顯示可移動之基座3在軌道中之上死點位置，其斜錐形導槽34之頂點抵住凸緣43，此即基座3所能被彈簧抵頂移動之最遠距離；第五圖顯示可移動基座3在軌道中之下死點位置，基座3壓縮彈簧至其底部碰觸鏡座1的鏡孔12內部的一平面；因此使基板6可移動5mm以上以吸收各種鏡頭之焦距差。因此，此種在軌道中之上下擋止部係業界中人所習知習用之技術，系爭專利申請專利範圍第5項為舉發證據3與舉發證據4之直接簡單轉用，不具進步性。
6. 參加人將「頂部鏡片」擴張解釋為設於機身上一防水防塵用之「平光鏡片」，此乃人盡皆知之常識，非新穎或進步特徵參加人於舉發答辯書中，將申請專利範圍第1項「設於鏡頭座頂部之『一鏡片』」擴張解釋成「一平面鏡片」：「鏡片為一上位概念．．．解釋上約可區分為平面鏡片與曲面鏡片．．．」，即鏡頭座頂部之鏡片可為一片透光平板，完全沒有曲折光線的光學效果；參加人於訴訟中，亦強調「手機鏡

- 頭組外部之一防塵透明片亦屬於此『頂部鏡片』之範圍內」。
- 。參加人於一相關民事侵權訴訟中之對其申請專利範圍之解釋，專利權人除於1 至5 頁的圖面顯示其頂部鏡片為一平面鏡片之外，於第6 頁更強調其頂部鏡片包括平面鏡片，凡「設於鏡頭座、機身、機殼上之鏡片皆屬之」。既然「鏡片」包括在鏡頭外部所設之防水防塵用的透光鏡片，即使並非從事於光學鏡頭領域之一般民眾，亦早已司空見慣，則此種人人皆知之保護用透光鏡並無關任何新穎進步之重要特徵。
7. 根據參加人對申請專利範圍之擴張解釋，僅以舉發證據1 (FIG. 12)，或舉發證據3 (圖4)，結合一般人之常識，即足否定系爭專利進步性
- (1) 根據前述參加人對「頂部鏡片」之解釋，加上參加人於舉發答辯自陳系爭專利申請專利範圍第1 項所能達成之功效：當頂部鏡片為一平面透光而無光學效果之鏡片時，系爭專利申請專利範圍的技術係用來「對焦」以使成像清晰（參加人並非謂申請專利範圍第1 項之頂部鏡片為平光時可「同時」對焦與變焦，此種狀況下只能對焦），則僅證據1 之FIG. 12 即足以否定系爭專利之進步性，因為證據1 的FIG. 12 已清楚揭露利用電磁線圈86與永久磁鐵89間之磁效應使鏡片座移動以達成「對焦」的技術，且證據1 已說明舉發證據1 所敘述之專利技術「亦可應用於由『單一對焦透鏡』構成的對焦透鏡部分（...can also be applied to the focusing lens portion of a single-focus lens.）」，證據1 又含有設於鏡頭座與鏡片座之間的彈性片81、82。頂部鏡片僅為一般人均知之「手機（相機）機身上必有一防水防塵用之透明片」之常識。故放置一平光鏡片於證據1 之鏡頭頂部實為任何人均能輕易思及並完成，因此系爭專利相較於證據1 實不具進步性。
- (2) 參加人在舉發答辯已自承舉發證據3 具有「對焦功能」，且舉發證據3 圖4 清楚揭露利用電磁線圈47與導磁材料（鐵片49）產生磁吸效應使鏡片座移動以達成「對焦」的技術，此技術恰為系爭專利所強調之改良舊式機械式調焦裝置之重點特徵，證據3 又兼以彈簧50將鏡片座推移復位，則縱然舉發證據3 本身未揭露一片位於頂部之平光鏡片，由於置一平光鏡片位於鏡頭頂部實屬一般常識，任何人均能輕易思及並完成，因此系爭專利相較於舉發證據3 實不具進步性。
8. 中華民國專利公告號第380714號（證據5）揭露鏡頭組頂部置一玻璃片，故系爭專利相較於證據1 與證據5 之結合或證據3 與證據5 之結合，均不具進步性
- 證據5 為一相機之遮罩保護裝置均已揭露相機鏡頭組頂部可嵌設一玻璃片19，足見在相機鏡頭頂端設一鏡片（不論其為保護作用或其他功效）實屬習知，並非進步特徵。因此，結合前述第二段之論述，可知系爭專利相較於證據1 與證據5 之結合或證據3 與證據5 之結合，均不具進步性。
9. 證據1 或證據3 均已揭露「滑移」特徵，系爭專利相較於此二前案任一者均不具進步性
- (1) 證據1 提及：「並且，該鑲框4 的外周圍部分接觸於該磁鐵7 的內周圍表面，藉此達到線性導引該透鏡移動之功效（Also, the outer peripheral portion of the bobbin 4 contacts with the inner peripheral surface of the magne

t 7 to thereby effect the rectilinear guide of the lens movement.)」此即參加人所強調之接觸式「滑移」之運動方式。

(2)證據3 圖4 顯示：具有三片透鏡之「鏡片座」周圍緊緊接觸於嵌設有線圈的鏡頭座中央的容置部內表面，此與參加人所稱接觸式的「滑移」方式相同。且舉發證據3 說明書之發明說明(6) 解釋圖4 之構造為：「透鏡鏡頭45 (即鏡片座) 的法蘭部45a 則成為與環狀鐵心46的內周面的段形部46a (相當於容置部) 接觸的前進位置上。」因此，系爭專利申請專利範圍第1 項的「滑移」特徵相較於證據1或 舉發證據3 實不具任何新增或改良功效，參加人辯稱「滑移」特徵為前案所未揭露，實屬不實。

10. 申請專利範圍第2 項「非圓形互補斷面」並非新穎或進步特徵

參加人在舉發答辯中稱：「舉發人(即原告)所提之引證中，並無提出類似於系爭專利之結構特徵者，僅以主觀判斷並忽略第2 項之技術特徵於整體技術手段中之關連作用性之作法，實不客觀且有失公允。」。如前所述，舉發證據3 發明說明(6) 亦強調「透鏡鏡頭45的周圍備有U 字形斷面的環狀鐵心46」，並非「圓形斷面」構造，因此，系爭專利申請專利範圍第2 項「非圓形互補斷面」亦非新穎或進步特徵。且舉發理由書中已經強調許多滑動軌道構造均為「非圓形互補斷面」構造，如鳩尾槽等，此乃機械機構相關領域中人所盡知。

11. 參加人就系爭專利僅爭執「滑移」與「彈性件之型式」與證據1 揭露者不同，惟並不否認「導磁材質」包含磁鐵、鐵心、軛鐵等；證據1 、3 與證據1 、4 之組合仍足以認定系爭專利不具進步性

由參加人96年11月23日舉發答辯書可知，參加人僅認為系爭專利「滑移」與「彈性件之型式」與證據1 揭露者不同，例如：「滑移係指滑動式之移動，而滑動係指一物體之表面接觸另一物體之表面並於行進方向上產生非旋轉之行進滑移效果。．．．然，由證據1 ．．．其透鏡固定架83係藉由兩彈性扁平片81、82來設置於鏡片套筒外圓柱87之內周壁上。．．．證據1 無系爭專利鏡片座與鏡頭座容置部之間的接觸式滑移效果」，惟並不否認「導磁材質」包含磁鐵、鐵心、軛鐵。事實上，即使證據1 確實採用上、下兩扁平彈片達成鏡片座與容置部之間非接觸式的上下移動，但證據3 的圖4 、證據4 的第四圖與第五圖均揭露「接觸式滑移」及與系爭專利相同的「螺旋彈簧式彈性件」，因此，舉發證據1 、3 與證據1 、4 之組合仍足以認定系爭專利不具進步性。

(三)爰聲明：訴願決定與原處分均撤銷。被告應為「舉發成立，撤銷專利申請號第090207018 號之專利權」之行政處分。

三、被告則以：

(一)查被告原審定書審查理由已指明，系爭專利並未設置有磁鐵，亦無與磁鐵連結之導磁軛鐵，因此系爭專利並非起訴理由所稱「系爭專利利用線圈激磁之磁力線變化推動磁鐵，使線圈與磁鐵互相吸斥」之技術手段。又磁鐵雖是導磁材料，但導磁材料並非是磁鐵。導磁材料需經磁化程序才能形成磁鐵。亦即導磁材料係可導磁，但不一定具有磁力。且系爭專利

之技術手段並不必使用磁鐵，其技術手段與須使用具有磁力之磁鐵之技術手段明顯不同。系爭專利之技術手段係螺線管（電螺管）之技術，主要係利用可移動的鐵心依線圈通電後產生的磁力和彈簧力的交互作用來改變機械輸出的位置。亦即係將導磁材料如附件所述之鐵棒（相當於系爭專利之鏡片座係由導磁材質製成）置於螺線管外側，當螺線管通電時，鐵棒（相當於系爭專利之鏡片座）被吸入螺線管中。因此系爭專利其技術手段與須使用具有磁力之磁鐵與線圈中具有固定不動之鐵心所形成之電磁鐵之技術手段明顯不同。由於系爭專利之螺線管之技術其係藉由導磁材質如鐵棒進入螺線管內，而磁阻能變小之原理，因此該導磁材質（如鐵棒或系爭專利之鏡片座）並非是永久磁鐵，此乃公知之技術，故被告原處分理由並無起訴理由所稱「被告逾越行政中立原則，主動代參加人將申請專利範圍解釋成文義所未限定之範圍，違反判斷新穎性、進步性時對於上下位概念界定之原則，而做出偏頗參加人之處分」之情事。又系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，明顯與證據1 之線圈係纏繞於鏡頭座外面的鐵心上不同。因此系爭專利申請專利範圍第1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未被證據1 所揭露，故被告原處分理由並無起訴理由所稱「原處分之理由有前後矛盾之違法」之情事。又系爭專利藉由其技術特徵而可省略永久磁鐵、導磁軛鐵、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，亦即相較於證據1 至5 之結構，系爭專利之結構更為簡單，確有其功效之增進。依核准審定時應適用之專利法第98條第2 項：新型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未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。又依當時之新型專利審查基準所稱「增進某種功效」，係指申請專利之新型，其物品之形狀構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件者。例1. 在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowded art ），如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為具「有增進某種功效」。由於系爭專利之結構更為簡單，確有其功效之增進，符合新型進步性之要件。故該上訴理由並不足採。

(二)再查證據1 之動鏡頭的驅動裝置包含永久磁鐵89、電磁線圈86、彈性片81與82為驅動子DAI 的主要元件。該永久磁鐵89，其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架83，係固定或嵌埋於該固定架83之外圍部分。該電磁鐵，其包含一鐵心85與一纏繞於鐵心上之線圈86，被置放於與永久磁鐵89相對應之位置上。而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心，且系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，明顯與證據1 之線圈係纏繞於鏡頭座外面的鐵心上不同。因此系爭專利申請專利範圍第1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未被證據1 所揭露，故證據1 尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。且系爭專利藉由該技術特徵而可省略永久磁鐵及鐵心

之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，確有其功效之增進。因此證據1 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。又系爭案並未設置有磁鐵，亦無導磁軛鐵（鐵心）因此系爭專利並非舉發理由所稱「系爭專利利用線圈激磁之磁力線變化推動磁鐵，使線圈與磁鐵互相吸斥」之技術手段，而證據2 係教示驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成的線性致動器，其技術手段明顯與系爭專利不同。由於技術手段不同，因此證據2 需另設一對焦鏡筒(18)及線性致動器，而增加結構之複雜性及體積。又如前述，證據1 之鏡片座嵌設一永久磁鐵或被磁化之材料（相當於磁鐵），而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。因此與證據1、2 相較，系爭專利申請專利範圍第1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未被證據1、2 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵而可省略永久磁鐵及鐵心之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，確有其功效之增進。因此證據1、2 技術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。查證據3 之圖4 與發明說明(6) 揭示「在本實施例中，透鏡鏡頭45的周圍備有U 字形斷面的環狀鐵心46，與設在該U 字形斷面內的線圈47組成的電磁機構48，此外。在透鏡鏡頭45上固設有能夠被環狀鐵心46吸引驅動的圓板狀之可動鐵片49。」亦即證據3 係設U 字形斷面的有鐵心（46），及設在該U 字形斷面內的線圈（47）。因此其技術手段明顯與系爭專利不同。由於技術手段不同，因此證據3 需另設一可動鐵片（49、55）於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。又查證據1 第9A圖及說明書揭示其2 組線圈（46、47）係繞設於導磁軛鐵（鐵心）。而系爭專利並無設置導磁軛鐵（鐵心）。又證據1 該被磁化的光學系統固定元件51（即鏡片座）可為一塑膠磁鐵，且可以僅僅將該固定元件51的一部分加以磁化。亦即證據1 鏡片座需設置磁鐵或將磁性材料磁化（需增加磁化之製程）。而系爭專利之鏡片座並無設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化。因此與證據1、3 相較，系爭專利申請專利範圍第1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未被證據1、3 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵而可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，確有其功效之增進。因此證據3 或證據1、3 技術之組合皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。又查證據3 之圖4 與發明說明揭示「在本實施例中，透鏡鏡頭45的周圍備有U 字形斷面的環狀鐵心46，與設在該U 字形斷面內的線圈47組成的電磁機構48，此外。在透鏡鏡頭45上固設有能夠被環狀鐵心46吸引驅動的圓板狀之可動鐵片49。」。亦即證據3 係設U 字形斷面的有鐵心（46），及設在該U 字形斷面內的線圈（47）。因此其技術手段明顯與系爭專利不同。由於技術手段不同，因此證據3 需另設一可動鐵片（49、55）於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。又查證據1 第9A圖及說明書

揭示其2組線圈(46、47)係繞設於導磁軛鐵(鐵心)。而系爭專利並無設置導磁軛鐵(鐵心)。又證據1該被磁化的光學系統固定元件51(即鏡片座)可為一塑膠磁鐵，且可以僅僅將該固定元件51的一部分加以磁化。亦即證據1鏡片座需設置磁鐵或將磁性材料磁化(需增加磁化之製程)。而系爭專利之鏡片座並無設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化。因此與證據1、3相較，系爭專利申請專利範圍第1項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未被證據1、3所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵而可省略導磁軛鐵(鐵心)、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，確有其功效之增進。因此證據3或證據1、3技術之組合皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。又查證據5雖揭露相機鏡頭組頂部可嵌設一玻璃片，惟系爭專利申請專利範圍第1項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未被證據1、3、5所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵而可省略導磁軛鐵(鐵心)、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，確有其功效之增進。因此證據1與證據5之結合或證據3與證據5之結合皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(三)又系爭專利申請專利範圍第2項至第5項係附屬項為附屬於第1項獨立項之附加敘述，其包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特徵，前揭證據或組合既未能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及不具進步性，亦無法證明附屬項第2項至第5項不具新穎性及不具進步性。

(四)爰聲明：原告之訴駁回。

四、兩造之爭點為：

- (一)證據1可否證明系爭專利申請專利範圍第1、3、4項不具新穎性？
- (二)證據1、證據2可否證明系爭專利申請專利範圍第1、3、4項不具進步性？
- (三)證據1與證據3之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1、3、4項不具進步性？
- (四)證據1與證據4之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1、3、4項不具進步性？
- (五)證據1與證據5之結合或證據3與證據5之結合可否法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？

五、本院得心證之理由：

- (一)按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項前段規定申請取得新型專利。又新型如「申請前已見於刊物或已公開使用」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且未能增進功效時」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第1項第1款及第2項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起

舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

(二)本件參加人前於90年5月1日以「鏡頭組」向被告申請新型專利，經被告編為第90207018號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第183532號（下稱系爭專利）專利證書，嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，是本件應適用90年10月24日公布施行之專利法，合先敘明。

(三)經查，參加人系爭專利之主要創作目的，在於提供一種鏡頭組，由於該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移，以改變鏡片與透鏡之距離，達到調整鏡頭組之焦距的功效。此一鏡頭組包括一鏡頭座、一鏡片座：該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組。該鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位（參附件圖式P-1、P-2、P-3、P-4所示）。而系爭專利申請專利範圍共計5項，第1項為獨立項，其餘為附屬項，各項所揭露之技術特徵分別為如下所示：

1. 一種鏡頭組，其包括：
 - 一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；
 - 一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。
2. 依申請專利範圍第1項所述之鏡頭組，其中該鏡片座之斷面係為非圓形者，而該鏡頭座之容置部之形狀則與之互補，俾使該鏡片座於該容置部中滑移時不會轉動。
3. 依申請專利範圍第1項所述之鏡頭組，其中該鏡片座係為金屬類之導磁材質所製成。
4. 依申請專利範圍第1項所述之鏡頭組，其中該鏡片座係為具有磁性之材質所製成。
5. 依申請專利範圍第1項所述之鏡頭組，其中該鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，俾分別供該鏡片座與該彈簧靠抵，以限制該鏡片座與該彈簧於容置部中之極限位置。

(四)而本件原告主張系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，主要係援引下列證據以為主張：

1. 證據1，此為1996年11月5日公告之美國第5572372號「OPTICAL APPARATUS PROVIDED WITH A DRIVING UNIT FOR MOV

- ING A LENS」專利案，此一專利案之公開日為1996（85）年11月5日，早於系爭專利申請日（90年05月01日），故可作為與系爭專利比對之相關先前技術。經查，證據1係揭示一種動鏡頭的驅動裝置，其透鏡固定架（83）中所固持的透鏡（84a、84b）構成FIG.3中的鏡片組（1），繞設於旁邊的永久磁鐵（89）、電磁線圈（86）、彈性片（81、82）為驅動子DAI的主要元件。該透鏡固定架（83）藉由兩個彈性扁平片（81、82，相當於彈性件）而被支撐在鏡片套筒之外圓柱（87）內部。若兩個彈性片為平行，則透鏡固定架只能沿Z軸移動。一永久磁鐵（89），其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架（83），係固定或嵌埋於該固定架（83）之外圍部分。或者，其為被磁化之物。一電磁鐵，其包含一鐵心（85）與一纏繞於鐵心上之線圈（86），被置放於與永久磁鐵（89）相對應之位置上（參附件圖式1-1、1-2所示）。
2. 證據2，此為83年6月11日公告之第83100445號「應用於內部對焦式變焦鏡頭之鏡片驅動裝置」專利案，其公開日為83年8月11日，亦早於系爭專利申請日（90年05月01日），是以亦可作為與系爭專利比對之相關先前技術。經查，證據2係一種應用於內部對焦式變焦鏡頭的鏡片驅動裝置，其架構包含一對焦鏡群、一線性致動器、一位置感測器，一馬達控制器及一對焦判斷單元。本發明使用一線性致動器取代習知的步進馬達驅動裝置，可避免習知的步進馬達驅動裝置中因採用一轉換機構而造成的許多缺點，例如傳動時動力的損耗大、驅動速度較慢，光學精度較低、裝置所須的元件多而造成體積較大且重量較重等等。另外，本發明使用光感測器及發光二極體作為位置感測器可更精確地定位對焦鏡群（參附件圖式2-1、2-2所示）。
 3. 證據3，乃83年8月11日公告我國第81103358號「相機的自動對焦機構」專利案，其公開日為83年8月11日，亦早於系爭專利申請日（90年05月01日），故亦可作為與系爭專利比對之相關先前技術，自不待言。經查，證據3揭示一種相機的自動對焦機構，藉彈簧力量使透鏡鏡頭前進成為近距離對焦位置，再藉電磁機構使其後退驅動而移動到遠距離對焦位置的構造作了說明，不過它也以做成以彈簧力量使透鏡鏡頭後退，使其時常在遠距離對焦位置，當電磁機構動作時，以該驅動力使其前進而移動到近距離對焦位置的構造。此外，其亦可以移動具備複數的透鏡鏡頭中的一片透鏡使其為自動對焦的相機，這種相機可以不必移動透鏡鏡頭，而做成只移動焦距用透鏡使其自動對焦的構造（參附件圖式3所示）。
 4. 證據4，此為88年8月21日公告之第87216383號「鏡頭聚焦調整結構」專利案，其公告日亦早於系爭專利申請日（90年05月01日），自亦可作為與系爭專利比對之先前技術。經查，證據4乃一種鏡頭聚焦調整結構，係一可適用於各種鏡頭焦距差之調整結構，包括一內呈中空之鏡座、一彈簧、一基座及一調整構件等組成單元，其係在鏡座鏡面之上方凹設有一穴孔，鏡面之中央部位上設有一鏡孔，供螺接於一不同規格之鏡頭，且在鏡座本體內樞設有一調整構件，該調整構件一側周緣係凸露於穴孔之部位外，調整構件上設有一中空透孔，透孔之內周圓設有一環緣，供一基座接合於其上，環緣之內周圓設有多數個保持適當間距之凸緣，該基座之內面凹

設有一容室，供一彈簧接合於其內，彈簧另側則抵接於鏡座之內面，且在該基座之周圓面環設有多數個保持適當間距之凸件及斜錐形導槽，並在該基座之外側面上凸設有至少一柱件，以與一電荷耦合元件（CCD）感測基板結合，藉轉動該調整構件，使感測基板可同步移動，以吸收各種不同鏡頭的焦距差，俾簡化使用者組裝，及使其於操作上更方便（參附件圖式4所示）。

5. 證據5，此係89年1月21日公告之第88211325號「相機鏡頭之柵閉機制」專利案，其公告日為89年1月21日，早於系爭專利申請日，當可作為與系爭專利比對之相關先前技術，自不待言。經查，證據5係提供一種採用多數組遮罩作為相機鏡頭的柵閉裝置，具有簡單的機制能精準地控制遮罩的啟閉，而且不因使用遮罩數增多而需佔用較多的容置空間，特別適用於具有較寬開口鏡框的大尺寸伸縮鏡頭相機。根據上述創作之目的，證據5提供的柵閉機制係將多數個遮罩設置在同一平面，如此，例如具有兩組的遮罩所佔的空間便與原先具有一組遮罩的柵閉裝置相同。兩組遮罩被區分成一對遮蔽面積較大的遮罩和一對較小的遮罩，操作時兩組遮罩將同時動作，而非依序動作，方法是小遮罩對分別與大遮罩對相連處形成齒型相嚙合，因此大遮罩轉動時同時小遮罩也會轉動，再連接大遮罩由一旋轉環帶動，旋轉環將於後述的實施手段中交替產生一固定角度的搖擺，因此能藉以帶動整個遮罩組的開啟或閉合。本創作另具有提供驅動的裝置，係藉由一連桿機構（lever mechanism），包含有一桿件、一傳輸軸以及一馬達達成。此連桿機構裝設在鏡頭機架上，桿件和傳輸軸由機架底緣伸出，直至與鏡頭單元的前緣切齊，利用馬達驅動傳輸軸，使得桿件能透過鏡頭單元頂蓋邊緣的一小開口撥動設置於鏡頭單元內部的小齒輪，再由小齒輪被撥動造成旋轉環的小角度旋轉，而上述的一對大遮罩係分別樞接於旋轉環，因此也會被帶動旋轉，最終便達成驅動整個遮罩組的啟閉（參附件圖式5-1、5-2所示）。

(五)承前所述，本件原告主要係提起上述證據資料主張參加人系爭專利不具新穎性或進步性，是以以下擬依據上開所列爭點，分別就系爭專利與前揭證據比較結果加以說明：

1. 證據1 可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性：

(1)有關證據1 與系爭專利申請專利範圍第1 項所揭露之技術特徵，業經說明如上，茲不再贅。而在進行證據1 與系爭專利申請專利範圍第1 項之比對前，須先將系爭專利申請專利範圍第1 項之要件進行拆解，計可得下列要件：

1A：一種鏡頭組，其包括：

1B：一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；

1C：一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，

1D：而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。

- (2)相對於系爭專利申請專利範圍第1項，證據1亦可拆解為如下要件：
- 1a：一種具有驅動透鏡移動單元的光學裝置；
 - 1b：圖12所示鏡頭座，包括一鏡筒之外圓柱（87），設有鏡片組A，另有透鏡固定架（83）被支撐在鏡片套筒的外圓柱（87）；
 - 1c：係利用電磁線圈（86）與磁鐵（89）間之電磁效應使該鏡片座移動以達成「對焦」的技術；
 - 1d：證據1說明書第7欄第30-33行所載，該透鏡固定架（83）藉由兩個彈性扁平片（81、82）而被支撐在鏡片套筒的外圓柱（87）內部，可使透鏡固定架在z軸方向移動時，於x、y軸向不會產生平移及旋轉，作為平衡、復位之用。
- (3)茲比對證據1與系爭專利申請專利範圍第1項，證據1圖12所示鏡頭座，包括一鏡筒之外圓柱（87），此部分相當於系爭專利第1項之鏡頭座；另證據1設有鏡片組A，此部分相當於系爭專利第1項之鏡片；又證據1另有透鏡固定架（83）被支撐在鏡片套筒的外圓柱（87），此部分則相當於系爭專利第1項之鏡頭座；另證據1係利用電磁線圈（86）與磁鐵（89）間之電磁效應使該鏡片座移動以達成「對焦」的技術，此部分相當於系爭專利第1項之該鏡片座由導磁材料製成，以及該鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組。除此之外，依證據1說明書第7欄第30行至第33行所載，證據1揭示該透鏡固定架（83）藉由兩個彈性扁平片（81、82）而被支撐在鏡片套筒之外圓柱（87）內部，可使透鏡固定架在z軸方向移動時，於x、y軸向不會產生平移及旋轉，作為平衡之用，此部分相當於系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位之特徵。是綜上所述，證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之鏡頭座全部技術特徵，是證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
2. 證據1可以證明系爭專利請求項1不具進步性：
- 承前所述，證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項全部特徵，且與系爭專利申請專利範圍第1項均為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第1項相同功效，是以，證據1亦可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
3. 證據3不可證明系爭專利請求項1不具進步性：
- (1)有關證據3所揭露之技術特徵，業經說明如上，故不再贅。而為利於比對，爰亦將證據3之技術特徵拆解為如下所示要件，以與前揭系爭專利申請專利範圍第1項所拆解之要件相互對應：
- 3a：一種相機的自動對焦機構；
 - 3b：該透鏡鏡頭45（相當於請求項1之鏡片座）座體本身不是導磁材質所製成，亦非屬磁性材質，自不同於系爭專利請求項1藉由鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移之技術手段，
 - 3c：透鏡鏡頭45的周圍備有U字形斷面的環狀鐵心46，與設

在該U 字形斷面內的線圈47組成的電磁機構48，此外，在透鏡鏡頭45上固設有能夠被環狀鐵心46吸引驅動的圓板狀之可動鐵片49。

3d：於該透鏡鏡頭下方設一彈簧，藉其所產生之彈簧力可做為與該電磁機構之磁力形成控制透鏡鏡頭對焦位置

(2)茲比對證據3 與系爭專利申請專利範圍第1 項，證據3 說明書之發明說明(6)第5-8 行所載「在本實施例中，透鏡鏡頭45的周圍備有U 字形斷面的環狀鐵心46，與設在該U 字形斷面內的線圈47組成的電磁機構48，此外，在透鏡鏡頭45上固設有能夠被環狀鐵心46吸引驅動的圓板狀之可動鐵片49。」

對照第4 圖所示，證據3 係藉由U 字形斷面的環狀鐵心(46)，並於該鐵心(46)內設有線圈(47)所形成電磁機構(48)，導電時產生磁力，此部分相當於系爭專利第1 項所揭示之「該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」特徵；另證據3 以該鐵心(46)內設有線圈(47)所形成電磁機構(48)，導電時產生磁力，吸引設置於透鏡鏡頭(45)上之圓板狀之可動鐵片(49)，可使該透鏡鏡頭(45)與電磁機構(48)之間產生滑移，此部分則相當於系爭專利申請專利範圍第1項之「鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移」之技術特徵；另證據3 於該透鏡鏡頭下方設一彈簧，藉其所產生之彈簧力可做為與該電磁機構之磁力形成控制透鏡鏡頭對焦位置，此部分則相當於系爭專利第1項之「該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位」之技術特徵。

(3)另參照證據3第4圖所示，以及說明書發明說明(7)第8行所載「由上述的各實施例中，我們可以藉彈簧力量使透鏡鏡頭前進成為近距離對焦位置，再藉電磁機構使其後退驅動而移動到遠距離對焦位置的構造作了說明，不過它也以做成以彈簧力量使透鏡鏡頭後退，使其時常在遠距離對焦位置，當電磁機構動作時，以該驅動力使其前進而移動到近距離對焦位置的構造。」等語，可知證據3上之圓板狀之可動鐵片(49)可使該透鏡鏡頭(45)與電磁機構(48)之間產生滑移，然因證據3該透鏡鏡頭(45)座體本身不是導磁材質所製成，亦非屬磁性材質，自不同於系爭專利申請專利範圍第1項係藉由鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移之技術手段。是以可知，證據3尚不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

4. 證據1、2之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

如前所述，證據1已揭露系爭專利請求項1全部特徵，且與系爭專利請求項1均為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者應可達成系爭專利申請專利範圍第1項相同功效，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，是證據1、2之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

5. 證據1、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

- 亦如前述，證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項全部技術特徵，且與系爭專利申請專利範圍第1項為相同之技術領域，又所屬技術領域中具有通常知識者均可達成系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之相同功效，是證據1既可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則證據1、3之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
6. 證據1、4之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項全部技術特徵，業經說明如上，而證據1與系爭專利申請專利範圍第1項均為相同之技術領域，且所屬技術領域中具有通常知識者均可達成系爭專利申請專利範圍第1項之相同功效，是證據1既已可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則證據1、4之組合當亦可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
7. 證據1、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
如前所述，證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項全部技術特徵，而證據1與系爭專利申請專利範圍第1項復為相同之技術領域，且所屬技術領域中具有通常知識者均可達成系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之相同功效，是證據1既已可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則證據1、5之組合自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
8. 證據3、5之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
前經述及，證據3之透鏡鏡頭（45）固然相當於系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之鏡片座，惟因證據3之透鏡鏡頭座體本身並非導磁材質所製成，亦非屬磁性材質，自不同於系爭專利申請專利範圍第1項揭示藉由鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移之技術手段，因此，證據3不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而證據5第1圖與第4、5圖雖均揭露該相機鏡頭頂部可嵌設一玻璃片（19），惟因上述證據3未揭露系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵部分亦未見於證據5，是以，證據3、5之組合仍不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
9. 證據1、或證據3、或證據1、2之組合、或證據1、3之組合、或證據1、4之組合、或證據1、5之組合、或證據3、5之組合均不能證明系爭專利請求項2不具進步性：
(1) 系爭專利申請專利範圍第2項為依附於第1項之附屬項，除包含第1項所述之全部技術特徵外，進一步界定之附屬技術特徵為「其中該鏡片座之斷面係為非圓形者，而該鏡頭座之容置部之形狀則與之互補，俾使該鏡片座於該容置部中滑移時不會轉動。」茲就證據1與系爭專利申請專利範圍第2項互為比對，證據1雖已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之鏡頭組，惟證據1該鏡片座（2）及線圈架（4）在鐵心（6）之缺口處彼此接合，二者利用一臂（2a）完成接合，使該鏡頭之移動藉由位於該線圈架4與內鐵心（6）之間的滑動表面所導引，此種設計不同於系爭專利申請專利範圍第2項其鏡片座之

- 斷面係為非圓形者，且該鏡頭座之容置部之形狀則與之互補，俾使該鏡片座於該容置部中滑移時不會轉動技術特徵，故證據1之鏡頭組不同於系爭專利申請專利範圍第2項之鏡頭組結構，是以，證據1不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
- (2)系爭專利申請專利範圍第2項為依附於第1項之附屬項，除包含第1項所有技術特徵外，另再附加描述附屬項之技術特徵，而證據3不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，業經說明如上，是證據3自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
- (3)另證據3第5圖揭露線圈（52）與鐵心（51）及鐵片（55），線圈（52）通電後產生磁場，驅動載有鐵片（55）之鏡片座（54），使其滑動，而彈性件（58），則介於鏡片座與鏡頭座之間，推移復位鏡片座（54）。相較於系爭專利申請專利範圍第2項，證據3鏡頭座（54）固持於導引柱之部位能在導引柱（56、57）上滑動，雖然證據3該鏡片座整體截面為非圓形，但該鏡片座之斷面並未與該鏡頭座之容置部之形狀為互補，因此，證據1、3為使該鏡片座於該鏡頭座之容置部不致產生相對平移或轉動所採之技術手段與系爭專利申請專利範圍第2項不同，是以，證據1、3之組合亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
- (4)另證據5為一相機之遮罩保護裝置，依證據5圖1、4、5所示，該相機鏡頭組（2）頂部可嵌設一玻璃片（19），相較於系爭專利申請專利範圍第2項，系爭專利第2請求項之鏡片座嵌設有一透鏡，應解釋為鏡片座內可做為調焦之透明鏡片，此與證據5相機鏡頭頂端設一鏡片做為保護鏡頭用之鏡片，不會影響鏡頭調整焦距，兩者功能並無不同。惟因證據1不能證明系爭專利第2請求項不具進步性，已如前述，是以，證據1、5之組合仍不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
- (5)證據3不能證明系爭專利第1請求項不具進步性，已如前述，而證據3及證據5均未揭露系爭專利第2請求項之技術特徵，是以，證據3、5之組合自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
- (6)原告主張互補的軌道斷面（如鳩尾槽、汽缸與活塞）係業界中人所習知慣用之技術，系爭專利申請專利範圍第2項為習知通常技術或知識之直接簡單轉用云云（參起訴狀第22頁理由四）。經查，鳩尾通常係用於直線滑移不致產生相對平移或轉動，惟習知之鳩尾槽結構所生磨擦力較大，且所需空間大，故通常用鳩尾槽做為機台嵌入固定之用，顯難將鳩尾槽設置於證據1之鏡頭組中做為鏡片座於該容置部中滑移時不會轉動之結構，是以，原告上開主張尚非可採。另原告雖主張以證據1、4之組合以及證據1、2之組合分別與系爭專利第2請求項比較（參原告102年5月2日庭呈投影片第6頁所列爭點表以及歷次書狀），惟原告僅有上述主張，並無詳述其比對理由，本院自難以判斷其主張是否有據，附此指明。
10. 證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性：按系爭專利申請專利範圍第3項乃為依附於第1項之附屬項，解釋其技術特徵時，除包含其所依附之第1項全部技術特徵外，其進一步界定之附屬技術特徵為「其中該鏡片座係為金

屬類之導磁材質所製成」經查，證據1說明書第7欄第46行至第52行記載「一永久磁鐵89，其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架83之外圍部分。或者，其為被磁化之物。一電磁鐵，其包含一鐵心85與一纏繞於鐵心上之線圈86，俾置放於與永久磁鐵89相對應之位置上。」由此可知，證據1該透鏡固定架（83）亦為金屬類之導磁材質所製成，是證據1顯已揭露系爭專利申請專利範圍第3項附屬技術特徵。而證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已如前述，是證據1自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性。

11. 證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部特徵，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項與證據1復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1均可達成系爭專利第3請求項所揭示之相同功效，是證據1自可以證明系爭專利第3請求項不具進步性。
12. 證據1、2之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部特徵，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項與證據1復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1均可達成系爭專利第3請求項所揭示之相同功效，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，業如前述，準此，證據1、2之組合自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
13. 證據1、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部特徵，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項與證據1復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1均可達成系爭專利第3請求項所揭示之相同功效，又證據1可以證明系爭專利請求項3不具進步性如前所述，準此，證據1、3之組合當亦可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
14. 證據1、4之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部特徵，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項與證據1復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1均可達成系爭專利第3請求項所揭示之相同功效，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，業如前述，是以，證據1、4之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
15. 證據1、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部特徵，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項與證據1復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1均可達成系爭專利第3請求項所揭示之相同功效，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，業如前述，準此，證據1、5之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第3項不

具進步性。

16. 證據3、5之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
經查，證據5第1圖與第4、5圖均揭露該相機鏡頭頂部可嵌設一玻璃片（19），惟因證據3中相當於系爭專利申請專利範圍第1項鏡片座之透鏡鏡頭（45）座體本身不是導磁材質所製成，亦非磁性材質，自不同於系爭專利申請專利範圍第1項所採藉由鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移之技術手段，因此，證據3不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，業如前述，而系爭專利申請專利範圍第3項除包含第1項全部技術特徵外，再進一步限定其所附加之技術特徵，證據5既未能揭露系爭專利第3請求項技術特徵，則證據3、5之組合自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
17. 證據1、3、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部技術特徵，已如前述，又證據1與系爭專利申請專利範圍第3項復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據1可達成系爭專利第3請求項之相同功效，而證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，業如前述，是證據1、3、5之組合當亦可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
18. 證據1、2、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第3項全部技術特徵，已如前述，又證據1與系爭專利申請專利範圍第3項復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據1可達成系爭專利第3請求項之相同功效，而證據1以及證據1、2之組合均可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，業如前述，準此，證據1、2、3之組合當亦可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。
19. 證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性：
經查，系爭專利申請專利範圍第4項為依附於第1項之附屬項，除第1項所有技術特徵外，其進一步限定之附屬技術特徵為「其中該鏡片座係為金屬類之導磁材質所製成」茲依證據1說明書第7欄第46行至第52行記載「一永久磁鐵89，其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架83之外圍部分。或者，其為被磁化之物。一電磁鐵，其包含一鐵心85與一纏繞於鐵心上之線圈86，裨置放於與永久磁鐵89相對應之位置上。」等語，可知，證據1該透鏡固定架（83）可為金屬類之導磁材質所製成，亦可為具有磁性材質之物直接製成，因此，證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項之附屬技術特徵，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，業如前述，是以，證據1亦可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。
20. 證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項全部特徵，且與系爭專利請求項4為相同之技術領域，所屬技術領域中具有

通常知識者參酌證據1應可達成系爭專利申請專利範圍第4項所揭示之相同功效，準此，證據1當足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

21.證據1、2之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

如前所述，證據1已揭露系爭專利請求項4全部技術特徵，而證據1與系爭專利申請專利範圍第4項復為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1應達成系爭專利申請專利範圍第4項所揭示之相同功效，又證據1可以證明系爭專利第4請求項不具進步性，如前所述，是證據1、2之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

22.證據1、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項全部特徵，業經說明如上，且與系爭專利請求項4為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利請求項4相同功效，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，是證據1、3之組合當亦可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

23.證據1、4之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項全部特徵，已如前述，且證據1與系爭專利申請專利範圍第4項為相同之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者均可達成系爭專利申請專利範圍第4項所揭示之相同功效，是證據1既可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，則證據1、4之組合自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

24.證據1、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

查證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項全部技術特徵，已如前述，且與系爭專利申請專利範圍第4項為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利第4請求項相同功效，而證據1既可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，則證據1、5之組合自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

25.證據3、5之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

按證據5第1圖與第4、5圖均揭露該相機鏡頭頂部可嵌設一玻璃片(19)，惟因證據3該透鏡鏡頭(45)座體本身不是導磁材質所製成，亦非屬磁性材質，與系爭專利申請專利範圍第1項揭示藉由鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移之技術手段不同，因此，證據3不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，業經說明如上，而系爭專利申請專利範圍第4項係依附於第1項之附屬項，除包含第1項所述構成之全部技術特徵外附加限定其特徵，是證據5既未揭露系爭專利申請專利範圍第4項技術特徵，則證據3、5之組合亦不能證明系爭專利申請專利

範圍第4項不具進步性。

- 26**證據1、3、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項全部特徵，且與系爭專利第4請求項同為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第4項相同功效，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，業如前述，則證據1、3、5之組合當然可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。
- 27**證據1、2、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：
按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第4項全部特徵，且與系爭專利第4請求項同為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第4項相同功效，又證據1以及證據1、2之組合均可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，則證據1、2、3之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。
- 28**證據1、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
按系爭專利申請專利範圍第5項係依附於第1項之附屬項，除包含第1項之全部技術特徵外，再附加限定其附屬技術特徵為「其中該鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，俾分別供該鏡片座與該彈簧靠抵，以限制該鏡片座與該彈簧於容置部中之極限位置。」查證據3第6圖所示，該鏡頭座（46）設一內凹狀容置空間放置可推移鏡片座復位的彈簧（50），該彈簧連接鏡片座，由該內凹狀形成該上、下擋止部限制該復位彈簧可位移距離，因此，證據3所揭露之結構可對應系爭專利申請專利範圍第5項之附屬技術特徵。又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，是以，熟習該項技術者可運用申請前證據1、3所揭露之既有技術或知識，並有將證據1、3之技術組合之動機，達成與系爭專利申請專利範圍第5項相同之功效，是以，證據1、3之組合自可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
- 29**證據1、4之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
按系爭專利申請專利範圍第5項係依附於第1項之附屬項，除包含第1項之全部技術特徵外，再附加限定其附屬技術特徵為「其中該鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，俾分別供該鏡片座與該彈簧靠抵，以限制該鏡片座與該彈簧於容置部中之極限位置。」查證據4第2圖及第4圖所示，該鏡座（1）鏡面中央設有一鏡孔（12），用於螺接鏡頭（5），本體內設一基座（3）與調整構件（4），其說明書第4頁第11行所載「彈簧2另側抵接於鏡座1本體之內面」，第4圖顯示可移動之基座（3）在軌道中之上死點位置，其斜錐形導槽（34）之頂點抵住凸緣（43），另參酌第5圖所示，該移動基座（3）在軌道中之下死點位置，基座（3）壓縮彈簧至其底部碰觸鏡座（1）的鏡孔（12）內部的一平面，藉此，做該基板（6）可移動5mm以及吸收各種鏡頭之焦距差，因此，證據4所揭露之結

構可對應系爭專利申請專利範圍第5項之附屬技術特徵。又證據1 可以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，是以，熟習該項技術者可運用申請前證據1 、4 所揭露之既有技術或知識，並有將證據1 、4 之技術組合之動機，達成與系爭專利申請專利範圍第5 項相同之功效，是證據1 、4 之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。

30證據3 、4 之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性：

- (1)按系爭專利申請專利範圍第5 項係依附於第1 項之附屬項，除包含第1 項之全部技術特徵外，再附加限定其附屬技術特徵為「其中該鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，俾分別供該鏡片座與該彈簧靠抵，以限制該鏡片座與該彈簧於容置部中之極限位置。」查證據4 第2 圖及第4 圖所示，該鏡座（1）鏡面中央設有一鏡孔（12），用於螺接鏡頭（5），本體內設一基座（3）與調整構件（4），其說明書第4 頁第11行所載「彈簧2 另側抵接於鏡座1 本體之內面」，第4 圖顯示可移動之基座（3）在軌道中之上死點位置，其斜錐形導槽（34）之頂點抵住凸緣（43），另參酌第5 圖所示，該移動基座（3）在軌道中之下死點位置，基座（3）壓縮彈簧至其底部碰觸鏡座（1）的鏡孔（12）內部的一平面，藉此，做該基板（6）可移動5mm 以及吸收各種鏡頭之焦距差；另查依證據3 第6 圖所示，該鏡頭座（46）設一內凹狀容置空間放置可推移鏡片座復位的彈簧（50），該彈簧連接鏡片座，由該內凹狀形成該上、下擋止部限制該復位彈簧可位移距離，由此可知，證據3 、4 所揭露之結構均可對應系爭專利申請專利範圍第5 項之附屬技術特徵。
- (2)惟查，證據3 該透鏡鏡頭（45）座體本身不是導磁材質所製成，亦非屬磁性材質，自不同於系爭專利申請專利範圍第1 項係藉由鏡頭座之周緣繞設有一電磁線圈組，且該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移之技術手段，因此，證據3 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，此部分業經說明如前，又證據4 亦未有揭露上述證據3 未揭露之系爭專利申請專利範圍第1 項技術特徵，據此，證據3 、4 之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

31證據1 、2 、3 之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性：

按證據1 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項全部特徵，且與系爭專利申請專利範圍第1 項為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第1 項之相同功效。另查證據3 第6 圖所示，該鏡頭座（46）設一內凹狀容置空間放置可推移鏡片座復位的彈簧（50），該彈簧連接鏡片座，由該內凹狀形成該上、下擋止部限制該復位彈簧可位移距離，因此，證據3 之結構可對應系爭專利申請專利範圍第5 項之附屬技術特徵。又證據1 以及證據1 、2 之組合均可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，則證據1 、2 、3 之組合自亦可證明系爭專

利申請專利範圍第5項不具進步性。

32證據1、3、4之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：

證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項全部特徵，且與系爭專利申請專利範圍第1項為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第1項之相同功效。次依證據4第2圖及第4圖所示，該鏡座(1)鏡面中央設有一鏡孔(12)，用於螺接鏡頭(5)，本體內設一基座(3)與調整構件(4)，其說明書第4頁第11行記載「彈簧2另側抵接於鏡座1本體之內面」，第4圖顯示可移動之基座(3)在軌道中之上死點位置，其斜錐形導槽(34)之頂點抵住凸緣(43)，另參酌第5圖所示，該移動基座(3)在軌道中之下死點位置，基座(3)壓縮彈簧至其底部碰觸鏡座(1)的鏡孔(12)內部的一平面，藉此，做該基板(6)可移動5mm以及吸收各種鏡頭之焦距差，以及另查證據3第6圖所示，該鏡頭座(46)設一內凹狀容置空間放置可推移鏡片座復位的彈簧(50)，該彈簧連接鏡片座，由該內凹狀形成該上、下檔止部限制該復位彈簧可位移距離，因此，證據3、4所揭露之結構均可對應系爭專利申請專利範圍第5項之附屬技術特徵，又證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，則證據1、3、4之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

33證據證據1、3、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：

按證據1、3已揭露系爭專利申請專利範圍第5項全部特徵，且與系爭專利申請專利範圍第5項為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第5項相同功效，又證據1、3之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，已如前述，則證據1、3、5之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

34證據證據1、4、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：

查證據1、4已揭露系爭專利申請專利範圍第5項全部特徵，且與系爭專利申請專利範圍第5項為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利申請專利範圍第5項相同之功效，又證據1、4之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，已如前述，則證據1、4、5之組合自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

35證據1、3、4、5之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：

(1)經查，系爭專利申請專利範圍第5項所揭露之技術內容，共可解析為如下所示之要件：

5A：一種鏡頭組，其包括：

5B：一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；

5C：一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該

容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，

5D：而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位。

5E：其中該鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，俾分別供該鏡片座與該彈簧靠抵，以限制該鏡片座與該彈簧於容置部中之極限位置。

(2)而就系爭專利申請專利範圍第5項所揭露之上開技術特徵與證據1、3、4、5之組合相較，除證據1以揭露系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵外，另依證據3第6圖所示，該鏡頭座(46)設一內凹狀容置空間放置可推移鏡片座復位的彈簧(50)，該彈簧連接鏡片座，由該內凹狀形成該上、下擋止部限制該復位彈簧可位移距離；以及依證據4第2圖及第4圖所示，該鏡座(1)鏡面中央設有一鏡孔(12)，用於螺接鏡頭(5)，本體內設一基座(3)與調整構件(4)，以及依證據4說明書第4頁第11行所載「彈簧2另側抵接於鏡座1本體之內面」等語，其第4圖顯示可移動之基座(3)在軌道中之上死點位置，其斜錐形導槽(34)之頂點抵住凸緣(43)，另參酌第5圖所示，該移動基座(3)在軌道中之下死點位置，基座(3)壓縮彈簧至其底部碰觸鏡座(1)的鏡孔(12)內部的一平面，藉此，做該基板(6)可移動5mm以及吸收各種鏡頭之焦距差等技術特徵，皆已揭露系爭專利申請專利範圍第5項所附加之技術特徵，是比對系爭專利與證據1、3、4、5，證據1、3、4顯然已揭露系爭專利申請專利範圍第5項全部之技術特徵，且與系爭專利申請專利範圍第5項為相同之技術領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可達成系爭專利請求項5相同功效，而證據1、3、4之組合既可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，則證據1、3、4、5之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

六、綜上所述，經比對結果，證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性，證據1、2之組合、證據1、3之組合、證據1、4之組合、證據1、5之組合均可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，惟證據3及證據3、5之組合則不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；另證據1、或證據3、或證據1、2之組合、或證據1、3之組合、或證據1、4之組合、或證據1、5之組合、或證據3、5之組合均「不能」證明系爭專利請求項2不具進步性；而證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性及進步性、證據1、2之組合、證據1、3之組合、證據1、4之組合、證據1、5之組合、證據1、3、5之組合以及證據1、2、3之組合均可以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，惟證據3、5之組合則「不能」證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性；另證據1可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性及進步性、證據1、2之組合、證據1、3之組合、證據1、4之組合、證據1、5之組合、證據1、3、5之組合以及證據1、2、3之組合均可以證明系爭專利申請專利範

圍第4項不具進步性，惟證據3、5之組合則「不能」證明系爭專利請求項4不具進步性；另證據1、3之組合、證據1、4之組合、證據1、2、3之組合、證據1、3、4之組合、證據證據1、3、5之組合、證據證據1、4、5之組合、證據證據1、3、4、5之組合、均可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，惟證據3、4之組合則「不能」證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。被告認為系爭專利全部並未違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，於100年11月11日以(100)智專三(三)05052字第10021014690號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，顯有未合。訴願決定予以維持，亦非允洽。惟本件原告係主張本件系爭專利全部具有無效事由，經本院審理結果，系爭專利所有請求項與原告所提證據比對結果，尚非全部具有專利無效事由，為保障專利權人即參加人之權益，原告請求判令被告機關就專利申請號第090207018號之專利權舉發案，應為「舉發成立，撤銷專利權」之處分部分，即屬無稽，應予駁回，並退由被告依本判決見解另為適法處分。

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涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依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 102 年 5 月 30 日
 智慧財產法院第三庭
 審判長法 官 汪漢卿
 法 官 蔡惠如
 法 官 陳容正

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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；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（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

| 得不委任律師為訴訟代理人之情形 | 所 需 要 件 |
|---------------------------|---|
| (一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 | 1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 |
| (二)非律師具有右列 | 1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、 |

| | |
|---|--|
| 情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 | 二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 |
| 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。 | |

中 華 民 國 102 年 6 月 6 日
 書記官 邱于婷