

【裁判字號】102,行專訴,66

【裁判日期】1020925

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

102年度行專訴字第66號
民國102年9月4日辯論終結

原 告 國立成功大學

代 表 人 黃煌輝

訴訟代理人 邱珍元專利代理人

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 陳國衍

林水泉

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國102年3月26日經訴字第10206094500號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就原告第096125646號「微型混合器」發明專利之申請案，應依本判決之法律見解，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：原告於民國96年7月13日以「微型混合器」（下稱系爭專利）向被告申請發明專利，經被告編為第96125646號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於101年10月3日以（101）智專三（三）05073字第10121054370號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分（下稱原處分）。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。

二、原告主張：

（一）原處分違法：

- 1.原告於101年3月5日，針對被告之再審查意見提出申復，且同時修正申請專利範圍，將「每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板」之技術特徵限縮至原申請專利範圍第1項。是以，系爭專利於再審查修正後之整體技術內容與修正前已有不同，且增加敘述之部分更為引證1、2所未揭露或教導者。原處分未指明引證1、2揭露於何處

，僅以「為引證1、2之簡單組合、改變」一語帶過，未明確敘明理由，以說明修正後獨立項新加入之技術特徵，相對於引證1、2何以仍未具有進步性？有未實質考量修正內容之嫌，以致原處分明顯有違行政程序法第5條、第43條之規定。被告及訴願機關均未針對原告所主張「引證1（主動式架構）與引證2（被動式架構）的組合非屬明顯」作出回應，因此，被告及訴願機關在技術特徵及功效上的認定是否存有瑕疵，是否有忽略原告所主張理由，原告無從得知。

2. 被告於100年11月2日發出再審查審查意見後，原告於101年3月5日申復並修正申請專利範圍。換言之，被告發出再審查審查意見是基於修正前申請專利範圍所為者，而修正後申請專利範圍與引證1、2相較是否具進步性，則未予原告有申復機會而逕予作出「不予專利」之處分。依處分時專利法第43條之規定，被告之審定明顯有理由不備與說理不清等重大瑕疵，違反處分時專利法第43條之規定。又被告於原告101年3月5日提出申復及修正後，未表明對系爭專利修正後申請專利範圍仍有不具進步性認定的心證，致使原告認為系爭專利修正後申請專利範圍與引證1、2之技術特徵及功效仍存有差異，亦難以確切表達，以使再審查委員釋疑。原告仍在揣測再審查委員之意見時，再審查委員即不再給予原告續作申復的機會，逕自作出原處分。原處分明顯違反處分時專利法第46條第2項及行政程序法第7條第2款之規定。被告雖主張審定前確已發出再審查意見函，通知原告作申復。然而，再審查意見通知僅以抽象泛論的方式稱「引證1說明書第6-8及圖2-4，揭露一多液混合灌注槍之混合結構，包括複數個菱形凸塊所形成之凹陷混合槽及迴旋空間。查引證2圖1-4揭露檔板、主流道、次流道。本案申請專利範圍第1項為引證1、2之簡單組合、改變」，而未就技術內容具體說明比對，亦未陳明引證1、2得以組合的基礎（主動式架構、被動式架構的元件結構配置不相同，例如但不限於主動式架構因高壓作用須特別考量結構強度，被動式架構則無須考量此因素），難謂被告已實質踐行意見通知制度，損及保障原告之申復程序權。被告於作成處分前未陳明論理依據且給予原告充分申復機會，逕行核駁，危及原告之程序利益，而違反行政程序法第102條之規定。
3. 被告於訴願所作答辯內容發現，先不論系爭專利與引證1、2之功效是否確無差異，被告尚未建構引證1、2得以

組合作比對的前提基礎（主動式架構、被動式架構自設計、結構、成本等因素均不相同，如何能夠組合？），僅因原告未於申請專利範圍界定屬「被動式架構」，即認定引證1 得組合引證2 並據以認定系爭專利不具進步性，明顯有違發明專利審查基準「欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量」的進步性審查原則。再者，根據行政程序法第4 條，系爭專利是否具進步性的認定，應受發明專利審查基準的拘束。惟如上所述，原處分無視技術特徵及功效有所差異，更未明辨引證1、2 的組合非屬明顯，即作出系爭專利不具進步性的認定，不僅違反發明專利審查基準所訂定的進步性審查原則，更同時違反行政程序法第4 條所規定之依法行政原則。

(二)被告對系爭專利與引證1、2 之事實認定違誤：

1.就技術手段而論：

(1)系爭專利修正後申請專利範圍共13項，其中第1 項為獨立項。系爭專利修正後申請專利範圍第1項係揭露「一種微型混合器，包含：複數個菱形流道，每個菱形流道具有四個角落部，相鄰菱形流道係利用彼此之角落部互相連接而形成一連接部；一主入口；至少一側入口，該主入口及該側入口係連接至最上游之菱形流道，用以分別注入複數所欲混合之流體；至少一檔板，其一端係連接至該連接部之內側壁；及一出口，係連接至最下游之菱形流道；其中，每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板。」

(2)主動式架構的引證1 及被動式架構的引證2，自設計概念與原理、結構配置及其注意事項（例如高壓作用）、構造簡化符合成本需求等考量因素均不相同，主動式架構與被動式架構難以相容，並非簡單組合、改變即可，被告認定引證1、2 得組合顯有不當。再者，引證1藉由菱形凸塊之間所形成的流道（凹陷混合槽），匯集構成的迴旋空間作為混合空間，使高壓液體匯流沖擊達到混合效果。由於高壓液體的作用，匯流沖擊已能達到混合效果，若是類似於系爭專利在迴旋空間配置檔板，則因高壓施力於檔板，會有檔板損壞的問題，且會造成匯流的紊亂。故並無合理動機在引證1 所揭露的主動式架構，再配置引證2 所揭露的檔板，即使可以將檔板加於引證1，仍是巨觀主動式架構且混合機制不同且有檔板損壞和效率未必改善的問題，故，皆非系爭專利被動式

架構微型混合器的特徵。

(3)系爭專利與引證1、2就架構、規格、流道、成本及技術特徵的差異如下：

架構部分：系爭專利：被動式；引證1：主動式；引證2：被動式。

規格部分：系爭專利：微觀；引證1：巨觀；引證2：微觀。

流道部分：系爭專利：二維、菱形流道；引證1：三維、交錯流道；引證2：一維、直線流道。

成本部分：系爭專利：結構簡易，成本低。引證1：結構複雜，成本高。引證2：結構簡易，成本低。

技術特徵：系爭專利：每一個相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板。引證1：交錯流道無檔板。引證2：直線流道有檔板。

(4)被告稱系爭專利未界定屬「二維流道」或「被動式混合器」，因此若原告將申請專利範圍的請求標的界定為「被動式微型混合器」，並將流道界為「二維流道」，則更足證引證1（主動式架構、三維流道）與引證2（被動式架構、一維流道）的組合非屬明顯，被告原據以認定不具進步性的比對基礎自無法再為沿用，應重為進行再審查。

(5)退萬步言，即便被告仍認定引證1（主動式架構；菱形凸塊構成三維流道）仍得組合引證2（被動式架構；流道配置檔板），則須充分說明其心證的形成基礎，始得令原告信服。且所屬技術領域中具有通常知識者當知，引證1、2的組合態樣應為：主動式架構，在菱形凸塊延伸出檔板，使得在三維流道配置有檔板。以引證1為基礎，擷取引證2「流道配置檔板」的教導，故組合後將成為「凹陷混合槽（流道）配置檔板」，惟其與系爭專利於「連接部配置檔板」，二者技術手段仍有明顯差異，系爭專利非所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1、2而能輕易完成。

2.就解決問題及功效而論：

(1)參照系爭專利說明書「利用簡單平面式流道即可達到非常好的混合效果，而不用製作複雜的幾何形狀流道，可減少額外的設計與製程步驟且降低成本」的記載，系爭專利為使成本較低的被動式微型混合器進一步提高混合功效，將檔板配置於相鄰菱形流道的連接部。進一步更藉由菱形流道的角落部，加乘達到混合功效。

(2)引證1為達到穩壓及混合效果，須考量複雜的高壓液體與菱形凸塊搭配設計，製作步驟及製作成本均高。若將引證2 所揭露的檔板配設於引證1，則引證1 組合引證2 的態樣更為複雜，須進一步考量高壓液體、菱形凸塊、檔板搭配設計，製作步驟及製作成本高之外，更會有檔板損壞影響穩壓效果的疑慮。

(3)明顯可見，系爭專利（流道簡易、成本低）與引證1、2（流道複雜、成本高）就解決問題及功效的比較並不相同，非所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1、2 而能輕易完成。

3.綜上所述，系爭專利修正後申請專利範圍第1 項並未違反處分時專利法第22條第4 項之規定，被告認定系爭專利修正後申請專利範圍第1 項違反處分時專利法第22條第4項而給予核駁審定，顯有違誤。而依據發明專利審查基準所明訂「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性」。因此，在系爭專利修正後申請專利範圍第1 項（獨立項）具有進步性之基礎下，其附屬項第2 至13項亦具有進步性，同樣無違反處分時專利法第22條第4 項之規定。

(三)系爭專利附屬項具有進步性：

縱然被告認定系爭案修正後申請專利範圍第1 項不具進步性，依據「逐項審查」原則，仍應探究其附屬項是否具有進步性。例如以申請專利範圍第13項而言，其界定「該檔板與該連接部之內側壁間傾斜一角度」的附加技術特徵，在被動式架構（無壓力源）可對應不同的混合需要作角度的調整，始能達到所需的混合效果。惟參照引證1、2 揭露內容均未見此一特徵，亦無任何相關教導。上述區別特徵是否具有進步性，須由被告負舉證責任，具體陳述其認定的依據與理由，非得便宜行事，僅以「一般之簡單改變」作交代。由於引證1 屬主動式架構，液體受壓力源推動前進，即便配置引證2 的檔板，液體前進受到檔板角度影響程度低，根本無須調整檔板的角度，對所屬技術領域中具有通常知識者來說，「調整檔板角度」乃非顯而易見者。

(四)爰聲明：

- 1.原處分及訴願決定均撤銷。
- 2.請命被告重為准予發明專利之處分。

三、被告則抗辯以：

(一)原告於101 年3 月5 日申復理由書提出「…請貴審查委員『准予面詢』，俾便當面說明…」，然被告安排面詢事宜，原告卻未予回應，合先敘明。系爭專利核駁審定書所用「引證

文件」、「引用法條」和審查意見通知函完全相同，核駁審定書為免申請人質疑僅抄襲審查意見通知函理由，故以其說明書第4圖「其第一檔板將引導大部分的流體流經過該第二菱形流道之左角落部，第二檔板將引導大部分的流體流經過該第三菱形流道之右角落部，右角落部、左角落部流量很小」之事實，就原告101年3月5日申復理由「本案利用該等檔板（該第一檔板及該第二檔板）搭配菱形流道之設計，當流體流經過該第一檔板及該第二檔板時，會形成渦流；此外，流體流經過該第二菱形流道之右角落部及左角落部，以及該第三菱形流道之右角落部及左角落部時，亦會形成渦流，如此使得該主入口及該等側入口所注入之流體有較佳的混合效率；系爭專利修正申請專利範圍第1項『每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板』，具進步性」之回應，再次強調系爭專利不具進步性，並無增加新理由或新證據。

(二)原告於101年3月5日修正申請專利範圍添加「每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板」，然其和修正前「至少一檔板，其一端係連接至該連接部之內側壁」（第1、2、3圖）實質相同，並無一再發「審查意見通知函」之必要。本案於審查意見通知函「…查本案申請專利範圍並無『二維流道』或『被動式混合器』之界定」，引證1確已揭露本項所載菱形流道之結構，引證1所揭該相關結構之功能亦是用增進液體之混合效果，引證1雖為在混合槍外緣設置菱形凸出塊所形成之菱形流道，但是該相關結構實施在平面或平板上並非困難，甚至更為容易…引證2微混合器雖未揭露菱形流道之相關結構，然引證2之旨在說明檔板、主流道、次流道等技術特徵之揭露，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術引證1及引證2…故不具進步性」；引證1「凹陷混合槽」即相當於系爭專利的「菱形流道」，流道可使用於主動式或被動式混合器以供流體流動，為其所屬技術領域中具有通常知識者之公知技術，引證2說明書「檔板產生流體渦流…混合效果」即相當於系爭專利的「檔板」；系爭專利檔板設於流道交會處「其第一檔板將引導大部分的流體流經過該第二菱形流道之左角落部，第二檔板將引導大部分的流體流經過該第三菱形流道之右角落部，右角落部、左角落部流量很小」，所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術引證1及引證2所能輕易完成，故不具進步性。

(三)系爭專利說明書「該檔板與該連接部之內側壁間傾斜一角度」，並無任何角度大小及方向之界定，亦無任何功效之說明

，且如其第1 圖若檔板向下傾斜，下方子流道形同虛設，故申請專利範圍第13項「該檔板與該連接部之內側壁間傾斜一角度」屬一般之簡單改變，不具無法預期之功效，不具進步性。

(四)系爭專利於審查意見通知函載明「…查本案申請專利範圍並無『二維流道』或『被動式混合器』之界定，且引證1 確已揭露本項所載菱形流道之結構，引證1 所揭該相關結構之功能亦是用增進液體之混合效果，引證1 雖為在混合槍外緣設置菱形凸出塊所形成之菱形流道，但是該相關結構實施在平面或平板上並非困難，甚至更為容易…引證2 微混合器雖未揭露菱形流道之相關結構，然引證2 之旨在說明檔板、主流道、次流道等技術特徵之揭露，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術引證1 及引證2 …故不具進步性」；又引證1 「凹陷混合槽」即相當於系爭專利的「菱形流道」，流道可使用於主動式或被動式混合器以供流體流動，為其所屬技術領域中具有通常知識者之公知技術，引證2 說明書「檔板產生流體渦流…混合效果」即相當於系爭專利的「檔板」；系爭專利檔板設於流道交會處「其第一檔板將引導大部分的流體流經過該第二菱形流道之左角落部，第二檔板將引導大部分的流體流經過該第三菱形流道之右角落部，右角落部、左角落部流量很小」，所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術引證1 及引證2 所能輕易完成，故不具進步性。

(五)爰聲明：原告之訴駁回。

四、得心證之理由

參酌兩造上開陳述，可知本件爭點為：引證1 與引證2 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 至13項不具進步性？茲論述如下。

(一)系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術內容：本發明之主要目的係提供一種微型混合器，其係利用簡單平面式流道即可達到非常好的混合效果，而不用製作複雜的幾何形狀流道，可減少額外的設計與製程步驟且降低成本。本發明之另一目的係提供一種微型混合器，其係利用簡單的菱形流道與擋板之設計，使流體經過時會產生複數個渦流，而可達到非常好的混合效果，其在較低的雷諾數下就有較佳的混合效果。為達上述目的，本發明提出一種微型混合器，包含複數個菱形流道、一主入口、至少一側入口、至少一檔板及一出口。每個菱形流道具有四個角落部，相鄰菱形流道係利用彼此之角落

部互相連接而形成一連接部。該主入口及該側入口係連接至最上游之菱形流道，用以分別注入複數所欲混合之流體。該檔板之一端係連接至該連接部之內側壁。該出口係連接至最下游之菱形流道（參申請卷第16頁說明書【發明內容】）。

2.系爭專利主要圖面如附圖1所示。

3.系爭專利申請專利範圍分析（申請卷第6、7、86頁）：

系爭專利101 年3 月5 日修正之申請專利範圍，其申請專利範圍共計13項，其中第1 項為獨立項，其他為附屬項：

- (1)一種微型混合器，包含：複數個菱形流道，每個菱形流道具有四個角落部，相鄰菱形流道係利用彼此之角落部互相連接而形成一連接部；一主入口；至少一側入口，該主入口及該側入口係連接至最上游之菱形流道，用以分別注入複數所欲混合之流體；至少一檔板，其一端係連接至該連接部之內側壁；及一出口，係連接至最下游之菱形流道；其中，每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板。
- (2)如請求項1 之微型混合器，其中該等菱形流道之數目係為至少三個，該檔板之數目係為複數個，且相鄰菱形流道之間係設置至少一檔板。
- (3)如請求項2 之微型混合器，其中該等菱形流道包括一第一菱形流道、一第二菱形流道及一第三菱形流道，該等檔板包括一第一檔板及一第二檔板，該主入口及該側入口係連接至該第一菱形流道，該第一菱形流道及該第二菱形流道之間具有一第一連接部，該第一檔板係位於該第一連接部，該第二菱形流道及該第三菱形流道之間具有一第二連接部，該第二檔板係位於該第二連接部，該出口係連接至該第三菱形流道。
- (4)如請求項3 之微型混合器，其中該第一檔板及該第二檔板係連接至相對應之側壁。
- (5)如請求項1 之微型混合器，其中該主入口及該側入口係分別連接至最上游之菱形流道之不同角落部。
- (6)如請求項1 之微型混合器，其中每個菱形流道具有四個子流道，二個相鄰子流道之夾角係介於30度與90度之間。
- (7)如請求項1 之微型混合器，其中該檔板之長度係大於該連接部之寬度之一半。
- (8)如請求項1 之微型混合器，其中該等側入口之數目係為複數個。

(9)如請求項1 之微型混合器，其中該等流體係選自由水、酒精、生物血清、可相溶之化學流體、可相溶之生物流體、可互溶之化學流體及可互溶之生物流體所組成之群。

(10)如請求項1 之微型混合器，其中該微型混合器之材質係選自由高分子材料、玻璃、矽及陶瓷所組成之群。

如請求項1 之微型混合器，其中該檔板係為一平板狀結構。

如請求項11之微型混合器，其中該檔板係與該連接部之內側壁相垂直。

如請求項11之微型混合器，其中該檔板與該連接部之內側壁間傾斜一角度。

(二)再審查核駁審定書所引證之證據技術分析：

1.引證1：

引證1 為90年11月21日公告之第89210648號「多液混和灌注槍之混合結構」新型專利案，其公告日係早於系爭專利申請日（96年7 月13日），可為系爭專利相關之先前技術。

本創作之首要目的，在於提供一種混合效果更佳的多液混合灌注槍之混合結構，本創作在多液混合灌注槍之混合結構內的混合桿外緣設置排列整齊之菱形凸出塊，並形成若干條整齊交錯的凹陷混合槽，運用不同之高壓原料液體交錯在凹陷混合槽內沖擊，令混合效果更佳者。本創作之次要目的，在於提供一種具有穩壓效果的多液混合灌注槍之混合結構，本創作之菱形凸出塊會形成若干條整齊交錯的凹陷混合槽，使高壓原料液體在結構內彼此衝激，可將不同液體的高壓吸收，且更為平衡、穩定；而使用者更可以運用調整凹陷混合槽交錯部位的空間大、小，令本創作之混合比與穩壓效果可自由調整控制者。參閱第二圖（附圖2 ）所示，本創作多液混合灌注槍之混合結構主要係由混合桿(20)、混合杯(30)等構件共同組成，其中：該混合桿(20)，係一桿體，在外緣設置排列整齊之菱形凸出塊(21)，並形成若干條整齊交錯的凹陷混合槽(22)，在凹陷混合槽(22)相交錯的位置則形成迴旋空間(23)者；該混合杯(30)，係一杯體，且杯內空間(31)恰與混合桿(20)相對應，可將混合桿(20)完全套入杯內空間(31)，並且在杯體下端設有一出口(32)者；以上所述，即係為本創作之各相關元件之相互關係位置及其構造之概述。再請配合參閱第三圖（附

圖2) 所示，本創作混合杯(30)在由上方注入數種高壓液體後，高壓液體會灌入混合桿(20)各菱形凸出塊(21)間之凹陷混合槽(22)，並會流入凹陷混合槽(22)相交錯的迴旋空間(23)中，並在不同凹陷混合槽(22)都會注入高壓液體的狀況下，迴旋空間(23)中的高壓液體會在空間中迴旋混合，而使不同之高壓原料液體交錯、迴旋在凹陷混合槽(22)內沖擊，並在經過數道相同的混合程序後，到達混合杯(30)下端之高壓原料液體混合效果會是最佳者；故本創作確實是一種混合效果更佳的多液混合灌注槍之混合結構（參申請卷第110頁至111頁）。

引證1主要圖面如附圖2所示。

2.引證2：

引證2 為95年7 月1 日公開之第93139866號「微型混合器」發明專利案，其係早於系爭專利申請日（96年7 月13日），可為系爭專利相關之先前技術。

本發明之主要目的係提供一種微型混合器，其係利用簡單的矩形檔板產生流體的渦流與噴嘴效應即可達到非常好的混合效果，而不用製作複雜的幾何形狀流道，減少額外的設計與製程步驟且降低成本。本發明之另一目的係提供一種微型混合器，其係利用簡單的矩形檔板產生流體的渦流與噴嘴效應即可達到非常好的混合效果，其在較低的雷諾數下就有較佳的混合效果，而且可以依據所需的混合比例，調整流道本體之流體流速，即可得到所需混合比。為達上述目的，本發明提出一種微型混合器，包含一流道本體及複數個次流道。該流道本體具有一混合室，該混合室係由至少一檔板所組成，該檔板之一端係連接至該流道本體之內側壁。該等次流道係連接至該流道本體，用以分別注入複數所欲混合之流體，使其於該混合室內進行混合（參申請卷第106 頁反面）。

引證2主要圖面如附圖3所示。

(三)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

- 1.引證2 「微型混合器」與系爭專利皆為被動式微型混合器之技術領域，此亦為原告所不爭（本院卷第10頁反面），且引證2 與系爭專利之發明人部分相同，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考引證2 ；另引證1 「多液混和灌注槍之混合結構」雖為巨觀規格，惟系爭專利說明書第7 頁先前技術所載「微流體晶片」中，檢體和試劑混合是最關鍵的程序。巨觀世界中，利用紊流(

Turbulent flow) 混合流體是常見的方式。但在微尺度系統中，流體要達到紊流混合是困難且不實際的，所以許多不同的流體混合方法正廣泛的被研究開發。而微型混合器發展至今，依其混合機制大致可分為兩類：主動式混合與被動式混合。」（申請卷第18頁），足見系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者知悉巨觀上混合流體之方式，引證1 以菱形凸出塊形成若干條整齊交錯的凹陷混合槽，使原料液體交錯在凹陷混合槽內沖擊，令混合效果更佳，此即為系爭專利所改良者即菱形流道使流體產生渦流，而可達到混合效果之技術手段，是系爭專利與引證1 以共通之技術特徵即菱形流道與菱形凸出塊形成凹陷混合槽，其所達成產生渦流或液體交錯在凹陷混合槽內沖擊之混合作用並無不同，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，在具有同屬系爭專利被動式微型混合器之引證2 之基礎上，自有動機於參考引證1 所建議之菱形凸出塊形成凹陷混合槽之技術內容加以組合應用；是所屬技術領域中具有通常知識者，參考渠等引證1 至2 之技術內容並予以應用或組合，其組合係屬明顯。

2. 原告雖稱引證1 為主動式架構，與引證2 為被動式架構難以相容云云，惟查系爭專利說明書第7 頁先前技術所載「而微型混合器發展至今，依其混合機制大致可分為兩類：主動式混合與被動式混合。」（申請卷第18頁），足見所謂主動式架構係為區分微型混合器之混合機制，引證1 既非微型混合器，自無依此區分之必要，且引證1 之菱形凸出塊形成凹陷混合槽，與系爭專利之菱形流道，皆利用流道設計達到流體間的混合效果，另引證1 之高壓原料液體並非利用紊流(Turbulent flow)混合流體，此可由引證1 說明書第7 頁明確記載「迴旋空間(23)中的高壓液體會在空間中迴旋混合，而使不同之高壓原料液體交錯、迴旋在凹陷混合槽(22)內沖擊，並在經過數道相同的混合程序後，到達混合杯(30)下端之高壓原料液體混合效果會是最佳者」可稽（申請卷第110 頁），引證1 無區分主、被動式之必要已如前述，且引證2 與系爭專利皆為被動式微型混合器，自難稱引證1 、2 架構不同。再者，引證1 雖為巨觀規格，惟依前揭系爭專利說明書第7 頁先前技術所載，足見系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者知悉巨觀上混合流體之方式，引證1 以菱形凸出塊形成凹陷混合槽，引證2 以矩形檔板產生流體的渦流，二者皆以流體的流場狀態改變或流體流向轉折為混合流體，其所利用之自然法

則、科學原理或物質之化學作用並無不同，而於本質上相同，自非先天即不相容，自難稱引證1、2 難以相容。原告上開主張，自難憑採。

3. 原告另稱系爭專利、引證1、引證2 之流道分別為二維及菱形、三維及交錯、一維及直線云云，惟系爭專利說明書第9 頁明確記載「本發明之主要目的係提供一種微型混合器，其係利用簡單平面式流道即可達到非常好的混合效果」（申請書第16頁），並非原告所稱流道為三維、一維之記載，原告所稱流道為二維、三維及一維等並無依據，況引證1 說明書第9 頁（申請卷第110 頁反面）明確記載第四圖為另一實施例之混合桿表面展開圖，由引證1 第四圖已揭露菱形凸出塊21形成凹陷混合槽22，並流入凹陷混合槽22 相交錯的迴旋空間23中，引證1 凹陷混合槽22即呈菱形，原告所稱流道為交錯應為引證1 之迴旋空間23；又引證2 「微型混合器」與系爭專利皆為被動式微型混合器之技術領域，而原告自承引證2 與系爭專利之差異為直線、菱形流道（本院卷第10頁反面），是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證2 所教示之流體的流場狀態改變可為混合流體，自有動機參考引證1 呈菱形之凹陷混合槽22，以產生較佳之混合效果，並非原告所稱引證1、引證2 無合理動機組合；綜上，引證1 至2 之組合係屬明顯，原告所稱並不足採。
4. 引證1、2 與系爭專利申請專利範圍第1 項比對，查引證2 係一種微型混合器4，包含一流道本體41及二次流道42、43。該流道本體41具有一主流道C、一混合室44及一出口流道D，該混合室44係由至少一檔板所組成。在本實施例中，該混合室44係由三檔板45、46、47所組成。該等檔板45、46、47係為平板狀結構，其高度係大於該流道本體41之寬度之一半以上。該等檔板45、46、47之一端係連接至該流道本體41之內側壁411，且與該內側壁411 相垂直。（參附圖3 引證2 圖4 所示），由引證2 之主流道C、二次流道42、43、檔板45、46、47、出口流道D，可對應系爭專利之主入口、側入口、檔板、出口，故引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一主入口；至少一側入口，該主入口及該側入口係連接至最上游之流道，用以分別注入複數所欲混合之流體；至少一檔板，其一端係連接至該流道之內側壁；及一出口，係連接至最下游之流道」之技術特徵，引證2 與系爭專利相較，其具有差異之技

術特徵，為系爭專利申請專利範圍第1 項之「複數個菱形流道，每個菱形流道具有四個角落部，相鄰菱形流道係利用彼此之角落部互相連接而形成一連接部」、「每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板」之技術特徵；另查引證1 說明書第9 頁（申請卷第110 頁反面）明確記載第四圖為另一實施例之混合桿表面展開圖，由引證1 第四圖已揭露複數個菱形凸出塊21形成凹陷混合槽22，並流入凹陷混合槽22相交錯的迴旋空間23中，引證1之 凹陷混合槽22即為菱形流道，引證1 之複數個菱形凸出塊21、迴旋空間23、菱形凸出塊21之迴旋空間23互相連接，可對應系爭專利之複數個菱形流道、角落部、連接部，故引證1 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「複數個菱形流道，每個菱形流道具有四個角落部，相鄰菱形流道係利用彼此之角落部互相連接而形成一連接部」之技術特徵，且引證1 、2 之技術內容組合係屬明顯已如前述，即引證1 、2 與系爭專利相較，其具有差異之技術特徵，為系爭專利申請專利範圍第1 項之「每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板」之技術特徵，質言之，引證2 雖揭露檔板一端係連接至該流道本體之內側壁，引證1 雖揭露複數個菱形流道，惟其差異在於系爭專利之檔板設置位置為相鄰菱形流道的連接部，本院所需審究者乃為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1 、2 所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成系爭專利請求項1 所界定者，即前揭具有差異之技術特徵是否係自相關先前技術轉用者、屬通常知識之等效置換或為相關先前技術中所建議之技術等情形之一者。

5. 系爭專利之目的係利用簡單的菱形流道與檔板之設計，使流體經過時會產生複數個渦流，而可達到非常好的混合效果（參申請卷第16頁所載）；引證1 之凹陷混合槽22即為菱形流道，使液體流入凹陷混合槽22相交錯的迴旋空間23中混合（參申請卷第110 頁）；引證2 之矩形檔板產生流體的渦流與噴嘴效應即可達到非常好的混合效果（參申請卷第106 頁反面），雖引證1 、2 未明確記載該具有差異之技術特徵，但系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者面對達到混合效果之課題時，於引證1 已揭露迴旋空間23具混合效果、引證2 已揭露檔板產生渦流效應具混合效果之基礎下，且引證2 說明書第8 頁所載「在每個擋板15、16、17與該流道本體11之內側壁111 交界處，產生渦流且因流體經過的方向影響，造成渦流的旋轉方向不同造成混

合，且因為該等次流道12、13注入的流體對流道本體11內之主流體的衝擊，進而使得該等次流道12、13所注入之流體有較佳的混合效率」之建議（參附圖3 引證2 圖1 所示），系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證1 所教示凹陷混合槽22之迴旋空間23將二凹陷混合槽之流體匯流，於引證2 說明書前揭檔板配合次流道注入的流體對主流體的衝擊之建議，即有為增進混合效果之動機，將檔板設置位置選定於流體匯流處，而可輕易嘗試將引證1 迴旋空間23設置引證2 之檔板，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項所界定者，是該具有差異之技術特徵屬於引證1、2 所揭露之範圍者；再者，系爭專利之目的係減少額外的設計與製程步驟且降低成本、於較低的雷諾數下就有較佳的混合效果（參申請卷第16頁），與引證2說明書第7 頁（參申請卷第106 頁反面）所載之減少額外的設計與製程步驟且降低成本、較低的雷諾數下就有較佳的混合效果相較，難認系爭專利具有無法預期的功效，該具有差異之技術特徵為引證1、2 中所建議之技術，故引證1、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

- 6.原告雖又稱：其於101 年3 月5 日修正申請專利範圍，原處分機關對於修正後申請專利範圍與引證1、2 相較是否具有進步性，卻未依法給予原告申復說明的機會而逕予作出「應不予專利」的處分，顯屬違反處分時專利法第46條第2 項等規定云云，惟查，原處分機關業於100 年11月2 日以（100 ）智專三（三）05073 字第10020992710 號審查意見通知函（申請卷第80至82頁），通知原告申復，該函所引據之法條及引證文件和再審查核駁審定理由相同，參酌專利審查基準2-6-27頁所載「(14)申請人在收受核駁理由先行通知書之後提出補充、修正，即使能克服核駁理由，但其補充、修正另產生超出原說明書或圖式揭露範圍的事項，或專利專責機關經再次檢索發現新的先前技術，使申請案不符合專利要件時，應再發出核駁理由先行通知書」，自無再給原告申復之必要，揆諸前揭說明，即無所謂違反處分時專利法第46條第2 項規定可言，原告上開主張，尚非可採。
- 7.原告雖另謂：引證1 須考量複雜的高壓液體與菱形凸塊搭配設計，製作步驟及製作成本均高，引證1 組合引證2 的態樣須考量複雜的高壓液體與菱形凸塊搭配設計，製作步驟及製作成本高外，更有影響穩壓效果疑慮，而系爭專利

不用製作複雜的幾何形狀流道，可減少額外的設計與製程步驟且降低成本云云，惟引證2 說明書第7 頁第3 行亦已提及「可達成減少額外的設計與製程步驟且降低成本」（參申請卷第106 頁反面），尙難認系爭專利具有無法預期的功效，另引證1 、2 與系爭專利相較，其具有差異之技術特徵，爲系爭專利申請專利範圍第1 項之「每一相鄰菱形流道的連接部均設置至少一個檔板」之技術特徵，已如前述，該具有差異之技術特徵爲引證1 、2 中所建議之技術，亦如前述，是原告所稱，自非可採。

(四)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第2 項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該等菱形流道之數目係爲至少三個，該檔板之數目係爲複數個，且相鄰菱形流道之間係設置至少一檔板。惟查，引證1 第四圖已揭露三至四個菱形凸出塊21（附圖2 ），引證2 已揭露複數個檔板15、16、17（附圖3 ），系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證1 所教示凹陷混合槽22之迴旋空間23將二凹陷混合槽之流體匯流，於引證2 說明書第8 頁（申請卷第106 頁反面）所載檔板配合次流道注入的流體對主流體的衝擊之建議，即有爲增進混合效果之動機，將檔板設置位置選定於流體匯流處，而可輕易嘗試將引證1 迴旋空間23設置引證2 之檔板，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第2 項所界定者；再者，系爭專利之目的係減少額外的設計與製程步驟且降低成本、於較低的雷諾數下就有較佳的混合效果，與引證2 說明書第7 頁所載之減少額外的設計與製程步驟且降低成本、較低的雷諾數下就有較佳的混合效果相較，難認系爭專利具有無法預期的功效，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

(五)引證1 、引證2 之組合尙難證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，已如前述，系爭專利申請專利範圍第3 項係依附第2 項，包含第2 項全部技術特徵再進一步界定該等菱形流道包括一第一菱形流道、一第二菱形流道及一第三菱形流道，該等檔板包括一第一檔板及一第二檔板，該主入口及該側入口係連接至該第一菱形流道，該第一菱形流道及該第二菱形流道之間具有一第一連接部，該第一檔板係位於該第一

連接部，該第二菱形流道及該第三菱形流道之間具有一第二連接部，該第二檔板係位於該第二連接部，該出口係連接至該第三菱形流道。另由系爭專利說明書第11至13頁（申請卷第12至14頁）所載「參考圖2」，顯示根據本發明微型混合器之第二實施例之示意圖。本實施例之微型混合器4 包含一第一菱形流道5、一第二菱形流道6、一第三菱形流道7、一主入口41、二個側入口42、一第一檔板43、一第二檔板44及一出口45。在本實施例中，該第一菱形流道5 係為最上游之菱形流道，該第三菱形流道7 係為最下游之菱形流道。…該第一菱形流道5 係利用其下角落部55與該第二菱形流道6 之上角落部62互相連接而形成一第一連接部46。…該第二菱形流道6 係利用其下角落部65與該第三菱形流道7 之上角落部72互相連接而形成一第二連接部47。…該主入口41及該等側入口42係連接至最上游之菱形流道（即該第一菱形流道5），用以分別注入複數所欲混合之流體。在本實施例中，該主入口41係連接至該第一菱形流道5 之上角落部52，該等側入口42係連接至該第一菱形流道5 之右角落部53及左角落部54。該出口45係連接至最下游之菱形流道（即該第三菱形流道7）。在本實施例中，該出口45係連接至該第三菱形流道7 之下角落部75，用以流出混合後之流體。」可知，系爭專利申請專利範圍第3 項係由第二實施例總括而成。引證1、2 與系爭專利申請專利範圍第3 項所進一步界定者比對，引證1 之複數個菱形凸出塊21、迴旋空間23、菱形凸出塊21之迴旋空間23互相連接、引證2 之檔板，可對應系爭專利之複數個菱形流道、角落部、連接部、檔板已如前述，系爭專利申請專利範圍第3 項係由第二實施例總括而成，亦如前述，惟由系爭專利說明書第14頁（申請卷第11頁）所載「參考圖4」，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為10。參考圖5，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為20。在圖4 及圖5 中，該主入口41係注入一黑色液體，該黑色液體為墨汁和水的混合，其比例約為1：20。該等側入口42係注入一透明液體，該透明的液體則為水。該出口45係流出混合後之流體。由圖4 可看出，當雷諾數為10時混合效果已大大提升。由圖5 可看出，當雷諾數升至20時流體確實達到良好的混合效果。」可知，系爭專利第二實施例於雷諾數為10時混合效果已大大提升，於雷諾數升至20時流體達到良好的混合效果，即系爭專利申請專利範圍第3 項所界定菱形流道之數目係為三個時所導致之功效，對照引證1 並無關於雷諾

數與混合效果之記載，對照引證2 說明書第7 頁僅有「較低的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證1 、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭專利申請專利範圍第3 項並非能輕易完成，故引證1 、引證2 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。至被告雖稱：系爭專利申請專利範圍第3 項只是檔板一個一個下來，引證2 的第1 圖和第1 圖也是如此，引證1 組合引證2 亦能達成系爭專利申請專利範圍第3 項之功效，且系爭專利申請專利範圍沒有雷諾數之記載等語，惟系爭專利申請專利範圍第3 項係由第二實施例總括而成，則系爭專利申請專利範圍第3 項所界定之結構特徵自具相應於系爭專利說明書第14頁所載功效，而系爭專利既經原處分機關審查並無違反專利法第26 條等情事，該功效自屬可採；又引證1 並無關於雷諾數與混合效果之記載，對照引證2 說明書第7 頁僅有「較低的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證1 、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，已如前述，是被告上開所稱，並不影響引證1 、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭專利申請專利範圍第3 項並非能輕易完成之認定。

(六)引證1 、引證2 之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第4 項係依附第3 項，包含第3 項全部技術特徵再進一步界定該第一檔板及該第二檔板係連接至相對應之側壁。引證1 、引證2 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性已如前述，則引證1 、引證2 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性，更屬灼然。

(七)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第5 項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該主入口及該側入口係分別連接至最上游之菱形流道之不同角落部。經查，引證1 之迴旋空間23可對應系爭專利之角落部已如前述，引證2 之主流道C 、二次流道42、43可對應系爭專利之主入口、側入口已如前述，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證2 所教示主流道、次流道分別連接至上游

之流道不同處之建議，即有為增進混合效果之動機，將主流道、次流道設置位置選定於不同之迴旋空間處，而可輕易嘗試將引證1 不同之迴旋空間23分別設置引證2 之主流道、次流道，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第5 項所界定者；再者，系爭專利之目的係減少額外的設計與製程步驟且降低成本、於較低的雷諾數下就有較佳的混合效果，與引證2 說明書第7 頁所載之減少額外的設計與製程步驟且降低成本、較低的雷諾數下就有較佳的混合效果相較，難認系爭專利具有無法預期的功效，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。

(八)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第6 項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定每個菱形流道具有四個子流道，二個相鄰子流道之夾角係介於30度與90度之間。惟查引證1 之四個凹陷混合槽22即為菱形流道已如前述（參附圖2 引證1 圖4 所示），引證1 雖未明確揭露二個相鄰凹陷混合槽22之夾角，惟系爭專利說明書中亦未有此等子流道之夾角所致功效之記載，尚難就系爭專利申請專利範圍第6 項限定之夾角範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定，倘認系爭專利申請專利範圍第6 項所限定之夾角範圍之技術特徵與先前技術相較，既為系爭專利是否具有新穎性與進步性之重要特徵，則專利申請人就該系爭專利具有新穎性與進步性之重要特徵部分自負有於申請專利範圍中一併揭露之義務，以利公眾使用而換取國家給予之排他獨占專利權能，否則，即屬欠缺保護之必要，系爭專利申請專利範圍第6 項既難就其限定之夾角範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定，則與引證1 、引證2 相較其功效並無不同，尚難認系爭專利有何種無法預期之功效，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。

(九)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第7 項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該檔板之長度係大於該連接部之寬度之一半。經查，引證2 說明書第7

頁（申請卷第106 頁反面）明確記載「該等檔板15、16、17係為平板狀結構，其高度係大於該流道本體11之寬度之一半以上」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第7 項所進一步界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

(十)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第8 項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該等側入口之數目係為複數個。經查，引證2 說明書第8 頁（申請卷第106 頁反面）明確記載「該等次流道12、13係連接至該流道本體11，用以分別注入複數所欲混合之流體該流道本體11內」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第8 項所進一步界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性。

(十一)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第9 項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該等流體係選自由水、酒精、生物血清、可相溶之化學流體、可相溶之生物流體、可互溶之化學流體及可互溶之生物流體所組成之群。經查，引證2 說明書第8 頁（申請卷第106 頁反面）明確記載「本發明所欲混合之流體係選自由水、酒精、生物血清、可相溶之化學流體、可相溶之生物流體、可互溶之化學流體及可互溶之生物流體所組成之群」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第9 項所進一步界定者，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性。

(十二)引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：

引證1 、引證2 之組合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，系爭專利申請專利範圍第10項係依附第1 項，包含第1 項全部技術特徵再進一步界定該微型混合器之材質係選自由高分子材料、玻璃、矽及陶瓷所組成之群。經查，引證2 說明書第9 頁（申請卷第105 頁）明確記載「製作該微型混合器1 之材質也可以是高分子材料、玻璃、矽或陶瓷等」，即引證2 已揭露系爭專利申請專利範圍第9

項所進一步界定者，故引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性。

(十三)引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性：

引證1、引證2之組合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，系爭專利申請專利範圍第11項係依附第1項，包含第1項全部技術特徵再進一步界定該檔板係為一平板狀結構。經查，引證2說明書第7頁明確記載「該等檔板15、16、17係為平板狀結構」（申請卷第106頁反面），即引證2已揭露系爭專利申請專利範圍第11項所進一步界定者，故引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

(十四)引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：

引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第12項係依附第11項，包含第11項全部技術特徵再進一步界定該檔板係與該連接部之內側壁相垂直。經查，引證2說明書第7至8頁（申請卷第106頁反面）明確記載「該等檔板15、16、17之一端係連接至該流道本體11之內側壁111，且與該內側壁111相垂直」，即引證2已揭露系爭專利申請專利範圍第12項所進一步界定者，故引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

(十五)引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性：

引證1、引證2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性已如前述，系爭專利申請專利範圍第13項係依附第11項，包含第11項全部技術特徵再進一步界定該檔板與該連接部之內側壁間傾斜一角度。經查，引證2說明書第7至8頁（申請卷第106頁反面）雖僅記載「該等檔板15、16、17之一端係連接至該流道本體11之內側壁111，且與該內側壁111相垂直」，惟引證2檔板與內側壁相垂直，其所致渦流功效與系爭專利並無不同，另系爭專利說明書中未有此等檔板之傾斜角度所致渦流功效之記載，尚難就系爭專利申請專利範圍第13項限定之傾斜角度範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定，倘認系爭專利申請專利範圍第13項所限定之傾斜角度範圍之技術特徵與先前技術相較，既為系爭專利是否具有新穎性與進步性之重要特徵，則專利申請人就該系爭專利具有新穎性與

進步性之重要特徵部分自負有於申請專利範圍中一併揭露之義務，以利公眾使用而換取國家給予之排他獨占專利權能，否則，即屬欠缺保護之必要，系爭專利申請專利範圍第13項既難就其限定之夾角範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定，則與引證2 相較其渦流功效並無不同，尚難認系爭專利有何種無法預期之功效，故引證1 、引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性。

(十六)綜上所述，引證1 、引證2 之組合固可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、5 至13項不具進步性，惟尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第3 、4 項不具進步性，被告為「本案應不予專利」處分，基於以前實務踐行之「全案准駁原則」，固非無據，惟引證1 、引證2 之組合既不能證明系爭專利申請專利範圍第3 、4 項不具進步性，而原處分就此部分之認定有所違誤，而未基於正確之認定通知原告申復或更正申請專利範圍，亦有未洽，訴願決定予以維持，同有違誤。原告執以指摘，於法有據。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原告請求撤銷訴願決定及原處分，意欲命被告為准予專利之處分，惟因本件原告之申請專利範圍除上開經比對確實不具進步性部分之外，其他經被告認為亦不具進步性而經本院為不同認定部分，是否具有進步性，以及原告就系爭專利申請專利範圍是否為更正，尚未經被告為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為兼顧原告於專利專責機關審查階段提出申復或更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，是原告此部分之請求，自不應准許，應予駁回。應由本院將原處分及訴願決定撤銷，而由被告機關另為妥適處分。

五、本件事證已明確，兩造其餘主張陳述，核不影響判決結果，茲不予一一論述，附此敘明。

據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰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 102 年 9 月 25 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 林靜雯

法 官 歐陽漢菁

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	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、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 9 月 30 日
書記官 葉倩如