

1041002 有關第 95140103 N01 號「風扇組合構造」發明專利舉發事件(103 年度行專訴字第 83 號) (判決日：104.2.4)

爭議標的：新證據、更正利益

系爭專利：「風扇組合構造」發明專利

相關法條：專利法(93.7.1 施行)第 22 條第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

【判決要旨】雖證據 1 與證據 3 之組合為原告嗣後始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，然本院業依職權命參加人參加訴訟，參加人均未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯，而本件經兩造充分攻防後，本院認定證據 3 已揭露系爭專利請求項 2 之整體技術特徵，系爭專利請求項 2 並無不可預期之功效，是系爭專利請求項 2 確不符專利要件，且已無更正之可能，專利權人即無更正之利益。從而，本件並無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，原告訴請命被告應就系爭專利請求項 2 作成舉發成立撤銷專利權之審定，為有理由，應予准許。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人(專利權人)前於民國 95 年 10 月 30 日以「風扇組合構造」向智慧局申請發明專利，申請專利範圍計有 9 項，經智慧局編為第 95140103 號審查，准予專利，並發給發明第 I 323968 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告(舉發人)於 100 年 8 月 16 日以其違反核准時專利法(93.7.1 施行)第 26 條第 2、3 項、第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，參加人旋於 100 年 11 月 10 日提出申請專利範圍更正本，更正後之申請專利範圍共 2 項。案經智慧局審查，於 102 年 10 月 31 日以(102)智專三(二)04128 字第 10221490940 號專利舉發審定書為「100 年 11 月 10 日之更正事項，准予更正。請求項 1 舉發成立應予撤銷。請求項 2 舉發不成立」之處分。原告對於上開請求項 2 舉發不成立部分不服，提起訴願，經經濟部為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。智慧財產法院審理後，作成本件判決，將智慧局原處分及經濟部訴願決定均撤銷，並命智慧局應為請求項 2 舉發成立撤銷專利權之審定。

(二)系爭專利請求項內容：(見附圖 1)

1. 一種風扇組合構造，其包含：一基座，其係具有一第一表面及一對應該第一表面之第二表面；一定子，其係設於該基座之該第二表面；一電路板，其係設置於該基座之該第一表面，該電路板係與該定子電性連接；以及一扇輪，其係具有一輪轂、複數個葉片及一軸桿，該軸桿係設於該輪轂之中心，且該軸桿係設於該基座；以及至少一固定件，該固定件係固定該電路板於基座之該第一表面。
2. 如系爭專利請求項 1 所述之風扇組合構造，其中該固定件係為導電材質，其係貫穿該電路板，且電性連接該定子與該電路板。

(三)主要舉發證據：

1. 證據 1 為 2001 年 11 月 1 日公開之美國第 US2001/0036416A1 號專利
2. 證據 3 (於行政訴訟階段提出) 為 1997 年 9 月 2 日公告之美國第 US5663604 號專利 (見附圖 2)

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

1. 由於單獨由證據 3 足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性，因此證據 1 與證據 3 之組合亦應足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
2. 雖證據 1 與證據 3 之組合係原告嗣後始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，然本院業依職權命參加人參加訴訟，參加人均未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯，而本件經兩造充分攻防後，本院認定證據 3 已揭露系爭專利請求項 2 之整體技術特徵，系爭專利請求項 2 並無不可預期之功效，是系爭專利請求項 2 確不符專利要件，且已無更正之可能，專利權人即無更正之程序利益。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：原告所提舉發證據 1 與行政訴訟時所提新證據(證據 3)之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

(二)判決認定：證據 3 已揭露系爭專利請求項 2 之整體技術特徵，自當具有系爭專利說明書中所載之功效，難認系爭專利請求項 2 有何不可預期之功效，系爭專利請求項 2 為熟習該項技術者依證據 3 之技術內容所能輕易完成，故證據 3 足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。由於單獨由證據 3 足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性，因此證據 1 與證據 3 之組合亦應足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(三)分析：

1. 本件原處分為法院所撤銷，係因原告於行政訴訟中提出新證據(證據3)之故，尚非智慧局於舉發階段所能審酌。
2. 值得注意的是，雖原告提出新證據，惟法院仍命智慧局應就請求項2為舉發成立撤銷專利權之審定，而由本件訴訟過程及判決理由，可知法院之所以為課予義務判決，係以參加人全程未參加訴訟，以及本件因全部請求項（請求項1為原處分認定無效，而請求項2為法院認定無效）均被認定為無效，乃認系爭專利權人並無更正之程序利益。

三、總結

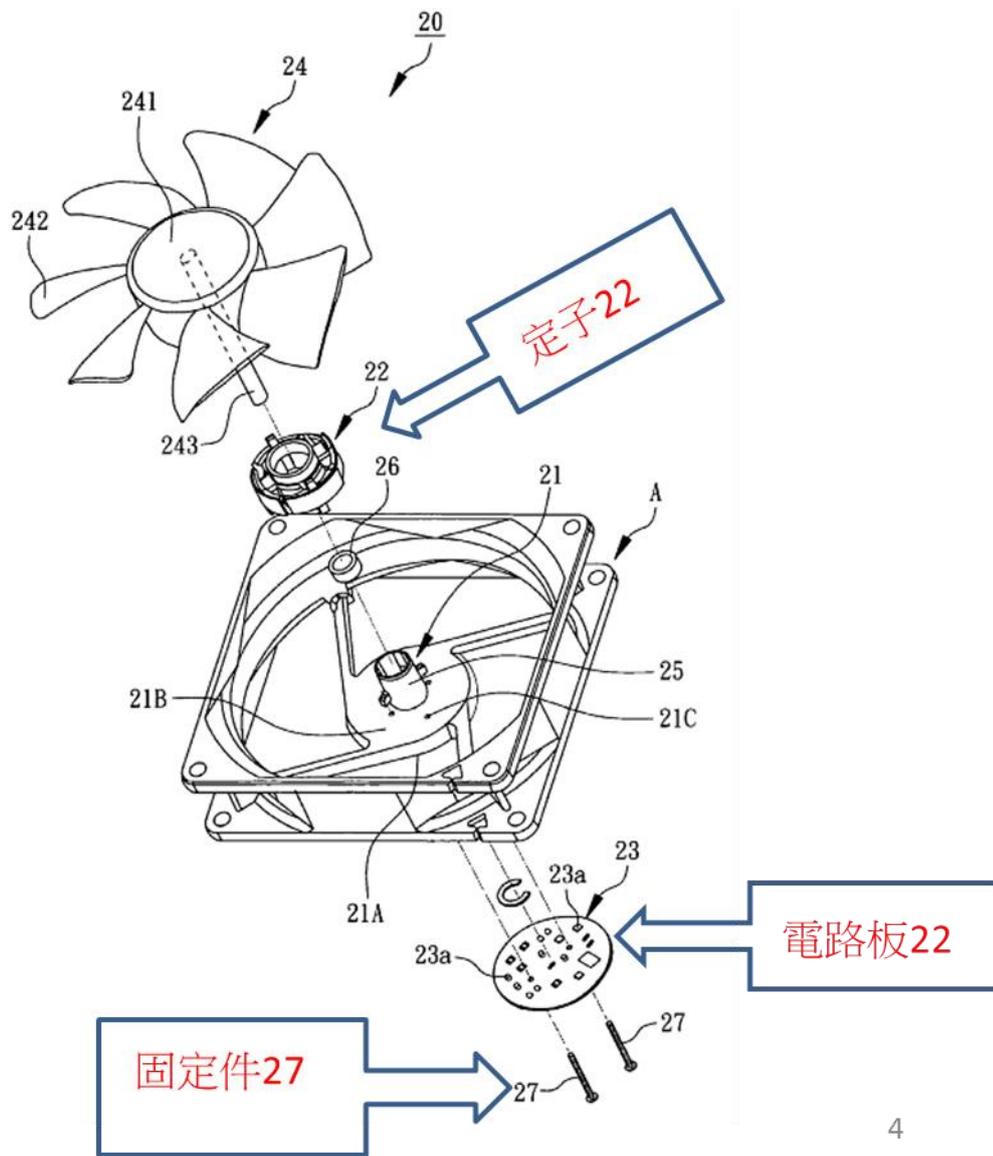
(一)專利權人應積極維護自身權益

本件法院為課予義務判決，其中一個主要理由係專利權人全程未參加訴訟程序，是為避免被作如此認定，專利權人應積極提出攻擊防禦方法，而就法院所通知之庭期，如有正當理由無法到庭時，可具狀向法院請假，請求延後庭期，以維自身權益。

(二)更正之程序利益

為求當事人間武器平等，因而舉發人於行政訴訟中依智慧財產案件審理法第33條提出新證據，經法院認定足以證明系爭專利不具專利要件時，法院會考量專利權人是否仍有更正之程序利益。若為肯定，則會發回智慧局重新審查，而不作成課予智慧局應為舉發成立之義務判決。就本件而言，判決係以證據3可證明系爭專利請求項2不具進步性為由，認定已無更正之可能，惟由系爭專利說明書內容觀之，姑不論是否具進步性，其形式上尚有可供系爭專利請求項2作進一步限縮之其他技術特徵，因判決理由未就此部分詳細闡述，是就法院是否僅以請求項舉發成立與否作為更正之可能之判斷標準，仍待觀察。

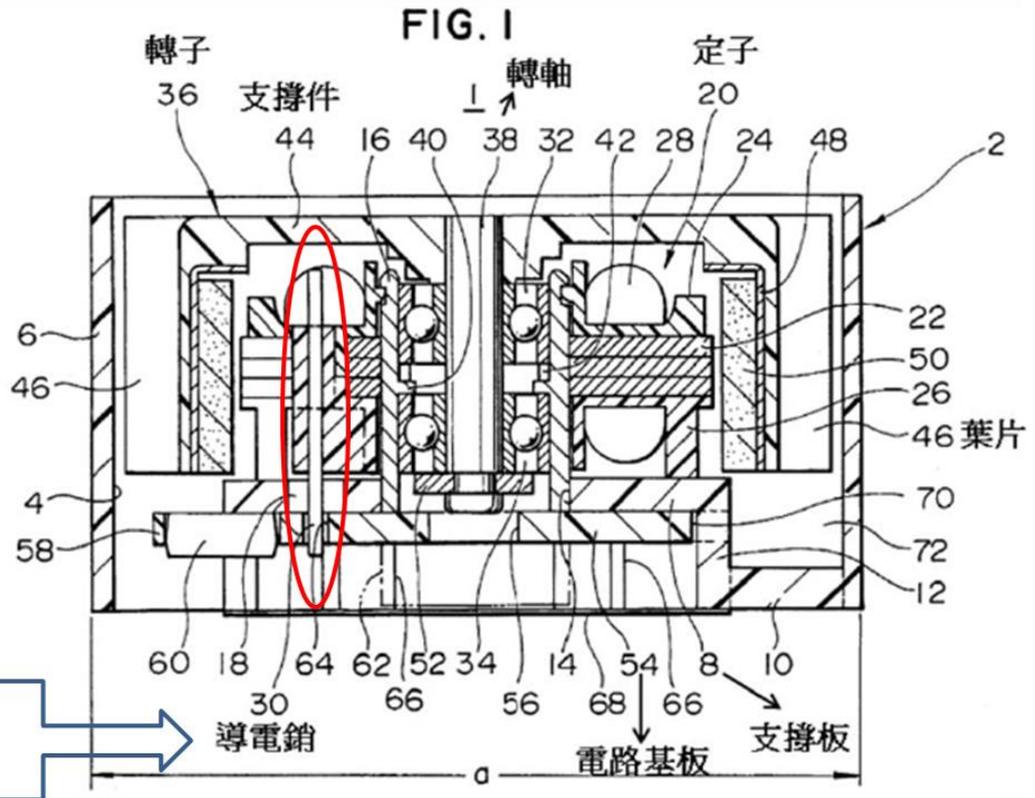
附圖 1



系爭專利

附圖 2

證據 3 圖 1 為一無刷風扇馬達之剖視圖



導電銷對應
固定件27