

**1040801 有關第 99200697N01 號「壓力容器之驅動裝置的氣密結構」
新型專利舉發事件(103 年度行專訴字第 41 號) (判決日：103.12.18)**

爭議標的：進步性、新證據

系爭專利：「壓力容器之驅動裝置的氣密結構」新型專利

相關法條：專利法(92.2.6 修正公布) 第 94 條第 4 項、智慧財產案件審理法
第 33 條第 1 項

【判決要旨】證據一與證據二之組合、證據一與證據四之組合、證據一與證據八之組合可證明系爭專利不具進步性，本應為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。證據二、證據四與證據八，乃原告於本件訴訟中始提出之新證據，本院已就各獨立項及附屬項逐一論斷均不符合專利要件，本件事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，且參加人於本院審理時亦稱現無考慮更正系爭專利等語。從而，原告請求命被告為撤銷系爭專利權之審定，為有理由，亦應准許。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人及李○○(專利權共有人)前於民國 99 年 1 月 13 日以「壓力容器之驅動裝置的氣密結構」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 99200697 號形式審查，准予專利，並自公告之日起，發給新型第 M393596 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告(舉發人)以系爭專利有違審定時專利法(92.2.6 修正公布)94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定提起舉發，經智慧局審查，於 102 年 9 月 25 日以(102)智專三(三)05051 第 10221290820 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 4 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 103 年 4 月 1 日經訴字第 10306102510 號決定書駁回，遂向智慧財產法院提起訴訟，並於訴訟過程中另提新證據。案經智慧財產法院審理，認定系爭專利請求項 1 至 4 不具進步性，不符審定時專利法第 94 條第 4 項之規定，判決訴願決定及原處分均撤銷，及智慧局應為撤銷系爭新型專利之審定。

(二)系爭請求項 1 內容：一種壓力容器之驅動裝置的氣密結構，包含：一上罩體，該上罩體為一殼體內有一容置空間；其中該上罩體之下方有一開口，該開口邊緣向外凸出一凸緣；該上罩體除該開口外，為完全氣密之殼體；一壓力容器，該壓力容器為一殼體內有一容置空間；該

壓力容器之上方有一轉軸伸入孔；該壓力容器除該轉軸伸入孔外，為一完全密閉之容器；其中該壓力容器之一面設有一凸緣固定座，該凸緣固定座與該上罩體的凸緣相對應，利用數個螺絲鎖固該凸緣與該凸緣固定座，使得該上罩體與該壓力容器可相互螺固；一馬達，該馬達設置於該上罩體之容置空間內，該馬達轉軸經由該轉軸伸入孔凸伸至該壓力容器的容置空間內；一動作體位於壓力容器內部，該動作體連結馬達轉軸由該馬達轉軸後產生動作；以及其中該馬達置於該上罩體之容置空間內，該馬達轉軸經由該轉軸伸入孔凸伸至該壓力容器的容置空間內；而該壓力容器的凸緣固定座與該上罩體的凸緣相對應，利用數個螺絲鎖固該凸緣與該凸緣固定座，使得該上罩體與該壓力容器可相互螺固，因為該上罩體及該壓力容器為完全密封，且該上罩體的凸緣與該壓力容器的凸緣固定座也形成完全氣密之封閉，所以在壓力容器的氣體無法外洩，因此形成一氣密的狀態。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據一為 97 年 5 月 11 日公告之我國第 96218981 號「半導體封裝加工之除泡烤箱裝置」專利案(見附圖 2)；證據二為 97 年 11 月 7 日公告之壓力容器安全檢查構造標準；證據四為西元 2008 年 3 月 18 日公開之百度百科網路文件；證據八為 94 年 4 月 1 日公開之我國第 93118868 號「壓力容器」專利案(見附圖 3)；其中證據二、證據四與證據八，乃原告於本件訴訟中始提出之新證據。

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：雖證據一未揭示系爭專利請求項 1 之「凸緣」及「固定座」之技術特徵，惟證據二、四、八已揭露相當於系爭專利請求項 1「凸緣」及「固定座」之技術特徵。又證據二、四、八為壓力容器之技術規範、壓力容器習用配件或壓力容器具氣密性之密封技術，壓力容器相關技術領域於設計或製造壓力容器時，為氣密性考量，即有動機據作為參考之相關資料。且證據一、二或證據一、四或證據一、八之組合已揭露系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者以證據一、二或證據一、四或證據一、八之組合顯能輕易完成，不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 證據一、二或證據一、四或證據一、八之組合，是否可證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
2. 於行政訴訟中始增加之新證據，法院做出「應為撤銷專利之審定」課

予義務之判決，是否得宜？

(二)原處分認定：證據一未揭露系爭專利請求項 1 之「凸緣」及「固定座」之技術特徵，故證據一不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)判決認定：證據二、四、八已揭露相當於系爭專利請求項 1「凸緣」及「固定座」之技術特徵。又證據二、四、八為壓力容器之技術規範、壓力容器習用配件或壓力容器具氣密性之密封技術，壓力容器相關技術領域於設計或製造壓力容器時，為氣密性考量，即有動機據作為參考之相關資料。故系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者以證據一、二或證據一、四或證據一、八之組合顯能輕易完成，不具進步性。

(四)分析：

1. 有關新證據二、四、八對於系爭專利請求項 1 不具進步性之法院判決理由，智慧局看法與法院見解並無二致。
2. 若舉發人於行政訴訟中始增加之新證據，經撤銷原處分，為顧及當事人之權益，重為審查時，智慧局須通知舉發人重新補充理由，若經補充，要再通知被舉發人答辯，且被舉發人可申請更正。因此，101 年度智慧財產法律座談會彙編第 79~83 頁：「舉發不成立之審定，如當事人依智慧財產案件審理法第 33 條提出新證據，造成系爭專利有舉發成立之可能時，法院儘量不作成『課予義務』之判決。」
3. 惟本件法院係判定：「雖原告於本件訴訟中始提出之新證據，然本院已就各該獨立項及附屬項逐一論斷均不符合專利要件，本件事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，參加人於本院審理時亦稱現無考慮更正系爭專利等語。從而，原告請求命被告為撤銷系爭專利權之審定，為有理由，亦應准許。」

三、總結

(一)作成「課予義務」判決之時機

當事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，可能造成系爭專利舉發成立時，原則上，法院仍儘量不作成「課予義務」之判決。然而，觀察法院實務，當法院庭訊時，若專利權人對於系爭專利是否更正，已明確表示無考慮更正，在不影響專利權人更正之利益下，法院仍如本件可能做成「課予義務」之判決。

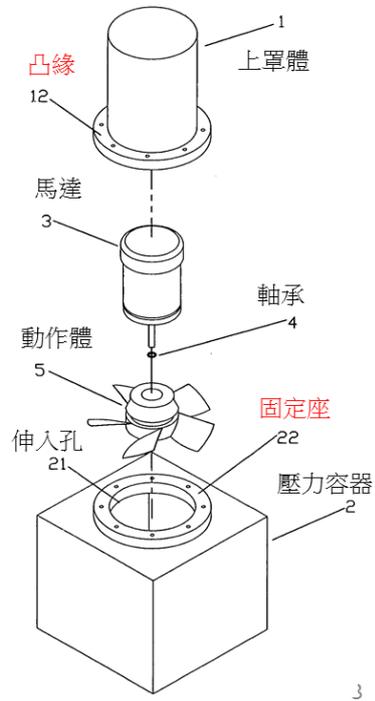
(二)對於「課予義務」判決，智慧局之處理原則

依專利審查基準第 5-1-43 頁：「智慧財產法院就系爭專利舉發事件

應作成撤銷專利權之處分之判決發回，嗣未上訴而造成判決確定者，專利專責機關應受確定判決之拘束，重為審查時，得僅載明事實，逕依判決主文審定，此時無須再進行發交專利權人答辯之程序，且專利權人就系爭專利所為更正應不受理。」

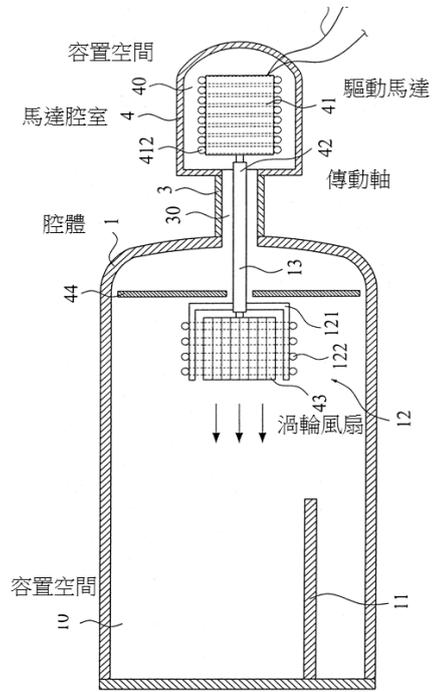
附圖1 系爭專利主要圖式

第1圖



附圖2 證據1主要圖式

第2圖



附圖3 證據8主要圖式

第6圖

