

## 1050801 有關第 91208868N02 號「自動切換器」新型專利舉發事件（104 年度行專更(一)字第 2 號）（判決日：105.1.28）

爭議標的：請求項之文義解釋、進步性

系爭專利：「自動切換器」新型專利

相關法條：專利法（90.10.24 修正公布）第 98 條第 2 項

**【判決要旨】**為達成系爭專利之目的，系爭專利請求項 1 所載之「包覆」並非任意結構、程度或態樣均可，而應限制於「殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端（包含與切換電路聯結之處）完全密合」，以符合「包覆」一詞所蘊含之「包裹、披覆」之意。……證據 3 未揭露螢幕、鍵盤、滑鼠之訊號插接座且未教示將多種訊號線插接座集結成單一纜線。而箱本體之殼體內面並未與纜線之一端完全密合，而僅藉由保護環令主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，惟無法達成系爭專利因「包覆」而產生之高度耐候性及耐摔性。……故證據 2（系爭專利說明書所載之先前技術）與證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

### 一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利權人）於 91 年 6 月 14 日以「自動切換器」向智慧局申請發明專利，申請專利範圍計 5 項。智慧局編為第 91208868 號審查，准予專利，發給發明第 227224 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以該專利有違核准時專利法（90.10.24 修正公布）第 98 條第 2 項之規定，對之提起舉發。原告則於 100 年 6 月 27 日提出系爭專利之申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，認前揭 100 年 6 月 27 日之更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利違反前揭規定，以 101 年 8 月 27 日（101）智專三（二）04059 字第 10120884040 號專利舉發審定書為「100 年 6 月 27 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 5 舉發成立」之處分。原告不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議，作成訴願駁回之決定。原告仍不甘服，提起行政訴訟。案經智

慧財產法院（下稱智財法院）審理，仍駁回原告之訴。原告不服，續提起上訴。經最高行政法院將原判決廢棄，發回智財法院更為審理。智財法院認原告起訴有理由，以本件判決將訴願決定及原處分均撤銷。惟參加人不服，已向最高行政法院提起上訴中。

- (二)系爭專利更正後請求項 1 內容：包含一主插座體，及至少二組的訊號插座組；該主插座體內設置有切換電路的電路板；該各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座；該各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結，其中該各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同，且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆，使該主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者。（見附圖 1 系爭專利圖式）

- (三)舉發證據：證據 1 及 2 為系爭專利之專利公報及專利說明書；證據 3 為 1997 年 2 月 25 日公開之日本特開平第 9-55155 號專利案。（見附圖 2 證據 2、證據 3 圖式）

- (四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.系爭專利說明書所載之先前技術與證據 3 均未揭露或教示「各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結」以及「該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」之技術特徵，且無法達成系爭專利之高度耐候性及耐摔性，故證據 2（系爭專利說明書所載之先前技術）與證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。系爭專利請求項 2 至 5 依附於請求項 1，包含請求項 1 所有技術特徵，故證據 2（系爭專利說明書所載之先前技術）與證據 3 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 2 至 5 不具進步性。
- 2.系爭專利說明書所載先前技術之證據 2 與證據 3 之組合既不足以證明系爭專利請求項第 1 至 5 項不具進步性，系爭專利並未違反系爭專利核准審定時之專利法第 98 條第 2 項規定，則原處分機關所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法尚有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

## 二、主要爭點及分析檢討

### (一)主要爭點：

- 1.系爭專利請求項 1 所載「包覆」之文義解釋？
- 2.舉發人未針對外文本證據提出翻譯本之問題。

### (二)原處分/第 1 次智財法院判決（102 年度行專訴字第 37 號）認定：

- 1.系爭專利有關「包覆」之認定，並未明確界定外殼體包覆纜線程度，於解釋系爭專利請求項 1 殼體包覆纜線範圍時，即可涵蓋多種包覆程度之態樣。
- 2.證據 3 記載「關於本切換器，其技術性特徵係於箱本體 1 不設置連接纜線用之連接器，而從箱本體之一側面，將末端具有連接用連接器(3a、4a、5a)之複數輸出入用纜線(3、4、5)直接導入至箱本體內，於內部與切換電路連接」。業已揭示纜線與殼體之包覆關係，且證據 3 圖 1 及圖 2 均使殼體(1)所包覆等同於主插座體與訊號插座連接成一體狀。殼體亦能對內部的電路板提供保護，達到良好的耐候性與耐摔性等功效。

### (三)最高行政法院 104 年度判字第 214 號判決認定：

- 1.參酌系爭專利說明書及圖式所載，包含有包裹與披覆之意，除與包裹同係包住某一物體全部之意外，兼有披覆罩蓋物品之意，亦無所謂包覆大部分、包覆小部分之區別，故請求項 1 之包覆是否非包覆纜線之全部之意，非無推求之餘地。原判決認應適用請求項差異化原則，據以解釋請求項 1 應涵蓋多種包覆程度之態樣。其解釋申請專利範圍難謂妥適。
- 2.依證據 3【0013】段所載，其纜線則係直接導入「箱本體」內而連接其內之切換電路。而「包覆」與「導入」似屬不同之概念。包覆是以被包覆物為主體，較能考量被包覆物之形狀、大小及其密合度；導入則無需考量該等事項。從而，原判決據以認定證據 3 亦具有耐候性及耐摔性之功效，並進而認定證據 2、證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，尚嫌率斷。

3.原審就該外文證據(即證據3),未命參加人提出中文譯本,致其判決理由所引用之「公開特許公報」之內容,多有出入。(例如:證據3之雌型ジョイント10、箱本体1、保護リング6、接續端8,原處分/智財法院判決翻譯為電路保護層、外殼體、防滑層、基板,而最高行政法院則翻譯為母型接頭、箱體、保護環、接續端。)……原審法院更為審理後,宜命參加人提出證據3「公開特許公報」之中譯本,審究證據3是否業已揭露系爭專利之各技術特徵。

(四)本件判決(智財法院104年度行專更(一)字第2號行政判決)認定:

- 1.依系爭專利請求項1之記載,被包覆的對象為「纜線之一端」,而各纜線之一端係直接聯結於電路板上的切換電路,意即「纜線之一端」包含與切換電路連接處。再依系爭專利說明書所載,系爭專利之目的在於對內部的電路板及電路提供絕對的保障,且具有良好的耐候性與耐摔性。為達成系爭專利之目的,系爭專利請求項1所載之「包覆」並非任意結構、程度或態樣均可,而應限制於「殼體包住纜線之一端,且殼體之內面與纜線之一端(包含與切換電路聯結之處)完全密合」,以符合「包覆」一詞所蘊含之「包裹、被覆」之意。
- 2.系爭專利之「該各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結」應表示為「纜線之訊號線直接接合於電路板,不經過任何連接器(無論殼體內外)」。證據3未揭露螢幕、鍵盤、滑鼠之訊號插接座且未教示將多種訊號線插接座集結成單一纜線。而箱本體之殼體內面並未與纜線之一端完全密合,而僅藉由保護環令主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀,惟無法達成系爭專利因「包覆」而產生之高度耐候性及耐摔性。

(五)分析

- 1.依據專利審查基準第2.5節「請求項之解釋」所載,請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎,並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時,原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語,若說明書中另有明確揭露之定義或

說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

- 2.採取最廣泛、合理之解釋，「包覆」一詞應指包容覆蓋之意，是請求項 1 中所載「各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」應指各纜線之一端被主插座體之殼體所包容覆蓋而未外露。又遍查系爭專利說明書所載之內容，並未對於「包覆」有特別之定義，此外，系爭專利說明書對於該殼體之構成（電路保護層、外殼體、防滑層三層）彼此間雖有以「包裹」、「披覆」之用語，然其係界定於系爭專利請求項 2，並非請求項 1，因此就請求項 1 之「包覆」一詞而言，似不必然有「包裹」、「披覆」之意。智財法院依據最高行政法院判決意旨，將系爭專利所欲解決之問題、目的考慮在內，因而對於「包覆」作限縮解釋，認定請求項 1 所載「各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」應解釋為「殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端（包含與切換電路聯結之處）完全密合」，以符合「包覆」一詞所蘊含之「包裹、被覆」之意，其並未依照字面意義加以解釋，而是參酌了系爭專利說明書後，引入了「完全密合」（射出成型所致）限制條件，導致最後對於系爭專利是否具進步性之認定有所歧異。
- 3.依舉發審查基準規範「證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要」可知，中譯本僅是用作輔助舉發理由及證據之參考，並非絕對必要之文件。惟如最高行政法院判決所指，在僅知部分片斷之技術內容情況下，可能會產生理解之錯誤，導致本件歷經舉發、訴願、行政訴訟等階段均基於錯誤事實而作出錯誤的決定。

### 三、總結

#### (一)請求項中的文字用語應參酌說明書加以解釋

針對請求項中用語之解釋，除其字面意義外，應參酌系爭專利說明書內容，特別是當說明書另有明確之定義或說明時，

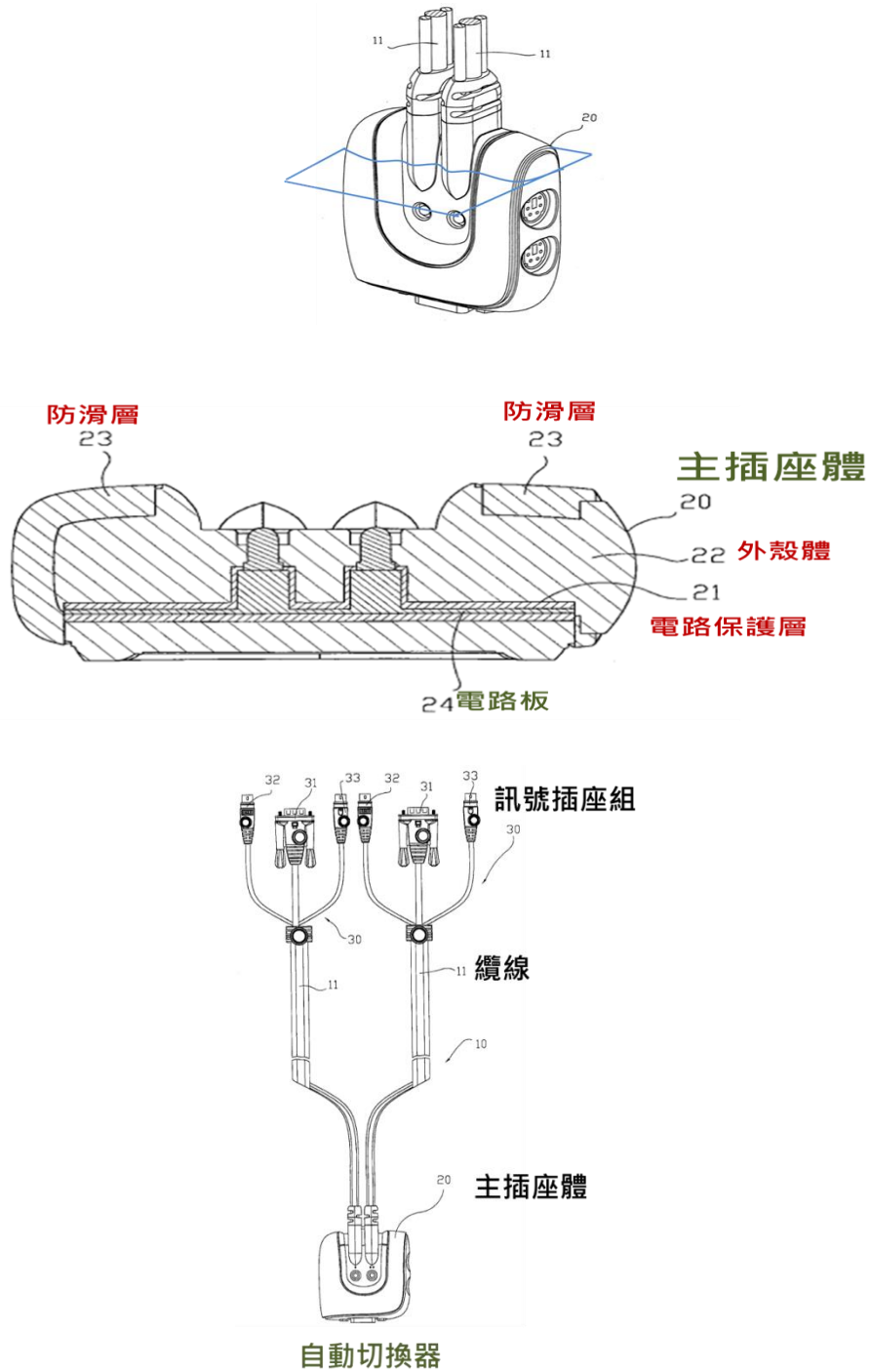
自應考量該定義或說明。請求項之用語，如係已知之用語，且專利權人未於說明書就該用語賦予特別意義時，應將該已知用語解釋為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之通常意義。

(二)舉發人應就外文證據提供正確全文翻譯或節譯本

最高行政法院廢棄原判決的原因之一，乃係舉發人未就外文證據提出中譯本，致原審判決理由所引用之證據內容多有出入，其據以認定事實即難期正確。實務上常見舉發人僅於舉發理由中敘明外文證據所揭露之技術特徵，而未檢附全份中譯本或節譯本，為避免僅知部分片斷之技術內容而造成認定事實錯誤，審查時宜通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或全份中譯本。

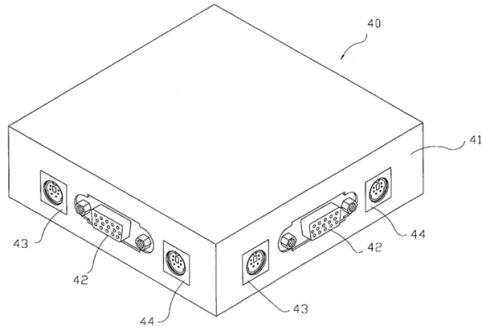
附圖 1

系爭專利圖式



附圖 2

證據 2(系爭專利先前技術)



證據 3(JP9-55155)

