

1061201 有關第 100105203N01 號「具指示功能之纜線結構」發明專利舉發事件（105 年度行專訴字第 67 號）（判決日：106.4.20）

爭議標的：據以實現、進步性

系爭專利：「具指示功能之纜線結構」發明專利

相關法條：專利法（102.6.11 施行）第 26 條第 1 項及第 22 條第 2 項

【判決摘要】

系爭專利僅將屬通常知識之原設於電源轉換器端之充電或資料傳輸指示燈相關技術結構，其於纜線另一端連接手持裝置之連接器插頭再重複相同之設置，明顯無需過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並產生預期之功效，確實可據以實現。

證據 2 未揭露請求項 1「一第二連接器插頭，其耦接於纜線另一端」技術特徵，被告對該技術特徵除未檢附引證文件證明其屬先前技術外，亦未充分敘明理由支持其屬字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，僅以推論式方式逕認可輕易完成，容有理由不備處，故證據 2 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（被舉發人）張成君於民國 100 年 2 月 17 日以「具指示功能之纜線結構」向智慧局申請發明專利，其申請專利請求項計有 7 項，經智慧局編為第 100105203 號審查，復於同年 3 月 16 日提出系爭專利說明書第 6 至 7 頁修正，雖經智慧局審查准予修正，惟不予專利。原告不服，而於 102 年 11 月 5 日申請再審查，並提出申請專利範圍修正本，修正後申請專利請求項為 5 項，准予專利，發給發明第 I484720 號專利證書。其後參加人（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項、第 26 條第 1 項及第 43 條第 2 項規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，認系爭專利違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項規定，以 105 年 2 月 18 日(105) 智專三(二)04066 字第 10520182430 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷」處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院以第

105 行專訴 67 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，囑智慧局另為適法之處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種具指示功能之纜線結構，其包括：一纜線，其內設複數根導線；一第一連接器插頭，其具有一本體部及一連接部，並耦接於纜線一端；一第二連接器插頭，其耦接於纜線另一端；一指示單元，其固設於本體部內，指示單元設有至少一耦接於一電路板，並在本體部具有指示功能之指示器，電路板以線路連接於纜線與第一連接器插頭間之電源線路，並通過電路板之偵測電路對電壓或電流比較，使至少一指示器依據充電情況，分別指示充電中或充電完成之顯示，或者至少一指示器依據資料傳輸情況，分別指示資料傳輸中或資料傳輸完成之顯示。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 1993 年 7 月 20 日公開之日本第特開平 5-211725 號「充電器」專利案，證據 2 公開日早於系爭專利申請日 100 年 2 月 17 日，可為系爭專利相關之先前技術。證據 2 為一種充電器，充電器(10)包括一纜線(12)，纜線兩端分別連接一充電器本體(13)及一連接器(11)，連接器設有一電源燈(11a)及一充電指示燈(11b)，而充電器本體亦有一電源燈(13a)及一充電指示燈(13b)，並將兩電源燈及兩充電指示燈形成電路連接，以便能同時顯示電源指示及充電狀態指示。證據 2 之連接狀態示意圖(見附圖 2)

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.系爭專利僅將屬通常知識之原設於電源轉換器端之充電或資料傳輸指示燈相關技術結構，其於纜線另一端連接手持裝置之連接器插頭再重複相同之設置，明顯無需過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並產生預期之功效，確實可據以實現。
- 2.證據 2 未揭露請求項 1「一第二連接器插頭，其耦接於纜線另一端」技術特徵，被告對該技術特徵除未檢附引證文件證明其屬先前技術外，亦未充分敘明理由支持其屬字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，僅以推論式方式逕認可輕易完成，容有理由不備處，故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

3.按專利專責機關於舉發審查時，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查，專利法第 75 條定有明文。因經專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，得於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。查被告既然認為像第二連接器插頭早在系爭專利申請前已公開，而抗辯稱系爭專利應不予專利。揆諸前揭說明，被告得依職權審查舉發聲明範圍，審酌舉發人未提出之理由及證據，以求紛爭一次解決避免權利不安定或影響公益。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

- 1.系爭專利請求項 1 至 5 對應之說明書是否可據以實現？
- 2.證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性？

(二)原處分認定：

- 1.系爭專利請求項 1「該至少一指示器依據資料傳輸情況分別指示資料傳輸中或資料傳輸完的顯示」，對應至說明書第 6 頁第二段「本案纜線結構與電腦進行資料傳輸時，該電路板 121 之偵測電路 123 因電流通過或電壓改變，使得該指示器 122 分別指示資料傳輸中或傳輸完成的顯示」，說明書僅記載目的，未記載任何實現「指示資料傳輸或資料傳輸完成」目的之技術手段，因此，請求項 1 對應至說明書所記載未充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實現。請求項 2 至 5 對應至說明書所記載亦未充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實現。
- 2.證據 2 雖未揭露請求項 1「一第二連接器插頭，其耦接於該纜線另一端」之技術特徵，但證據 2 已揭露充電器該纜線一端為連接器，可證明在纜線一端為連接器謂為公知技術，因此，所屬技術領域具有通常知識者將證據 2 該纜線另一端置換為請求項 1「第二連接器插頭，其耦接於該纜線另一端」，實屬可輕易完成。綜上所述，系爭專利請求項 1 所述

之技術內容已為證據 2 所揭露，且系爭專利請求項 1 可達成指示該充電器充電完成之功能的功效，與證據 2 功效相同，對於所屬技術領域中具有通常知識者，自能以證據 2 所揭露之技術完成系爭專利請求項 1 之技術內容，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)判決認定：

- 1.系爭專利解決問題之技術手段，將原已在電源轉換器端設有之充電指示燈，其於電源轉換器之纜線另一端連接手持裝置之連接器插頭，再設一充電指示燈，且指示燈亦可指示資料傳輸中或資料傳輸完成。而依據原告所提之附件 2 至 24，充電或資料傳送完成與否之指示功能，顯然為系爭專利申請前已普遍應用之技術，屬於申請時之通常知識。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎，參酌前揭申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以將屬通常知識之原設於電源轉換器端之充電或資料傳輸指示燈相關技術結構，其於纜線另一端連接手持裝置的連接器插頭再重複相同之設置，即可解決問題與完成系爭專利說明書第 6 頁第二段倒數第 1 至 3 行記載：本案纜線結構與電腦進行資料傳輸時，電路板(121)偵測電路(123)因電流通過或電壓改變，使得指示器(122)分別指示資料傳輸中或傳輸完成之顯示。且產生在纜線連接手持裝置端之連接器插頭，提供指示功能之預期功效。準此，系爭專利請求項 1 至 5 對應之說明書可據以實現，未違反專利法第 26 條第 1 項規定。
- 2.證據 2 未揭露請求項 1「一第二連接器插頭，其耦接於纜線另一端」技術特徵，而以證據 2 揭露充電器纜線一端為連接器屬公知技術，進而直接認定所屬技術領域具有通常知識者，將證據 2 纜線另一端置換為請求項 1「第二連接器插頭，其耦接於纜線另一端」，屬可輕易完成。準此，被告對該技術特徵未檢附引證文件證明其屬先前技術，亦未充分敘明理由支持其屬字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，僅以推論方式，遽認可輕易完成，其審定理由

容有不備，故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性。

(四)分析：

- 1.就爭點 1 部分，原處分與法院判決就請求項所載技術特徵對應至說明書中，是否為通常知識或應充分揭露之認定不同。原處分認為系爭專利說明書僅記載目的，未記載任何實現「指示資料傳輸或資料傳輸完成」目的之技術手段，因此，請求項 1 對應至說明書所記載未充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實現。法院判決認為系爭專利解決問題之技術手段，將原已在電源轉換器端設有之充電指示燈，於纜線另一端連接手持裝置之連接器插頭，再設一充電指示燈，依據原告所提之附件 2 至 24，充電或資料傳送完成與否之指示功能，顯然為系爭專利申請前已普遍應用之技術，屬於申請時之通常知識，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎，參酌前揭申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以實現。
- 2.就爭點 2 部分，原處分與法院判決就技術特徵是否為通常知識而得無須檢附引證文件之見解不同。原處分認為證據 2 已揭露第一連接器插頭，耦接於纜線一端，差異在於證據 2 未揭露請求項 1「一第二連接器插頭，其耦接於纜線另一端」技術特徵，但證據 2 已揭露充電器該纜線一端為連接器，可證明在纜線一端為連接器謂為公知技術，因此，所屬技術領域具有通常知識者將證據 2 該纜線另一端置換為請求項 1「第二連接器插頭，其耦接於該纜線另一端」，實屬可輕易完成。法院判決認為，原處分未檢附引證文件證明該差異特徵屬先前技術，亦未充分敘明理由支持其屬字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊，僅以推論方式，遽認可輕易完成，有審定理由不備之缺失。

三、總結

(一)可據以實現之判斷

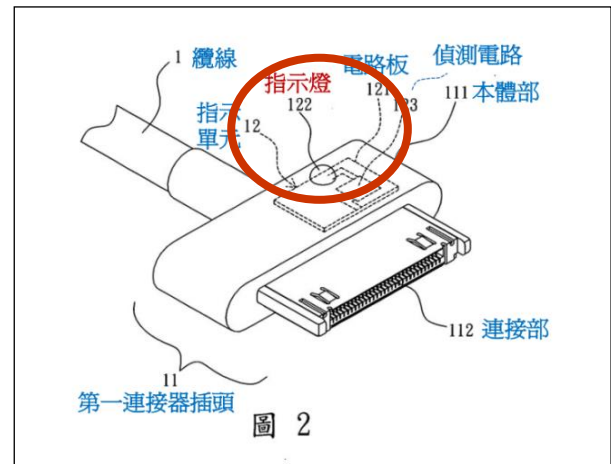
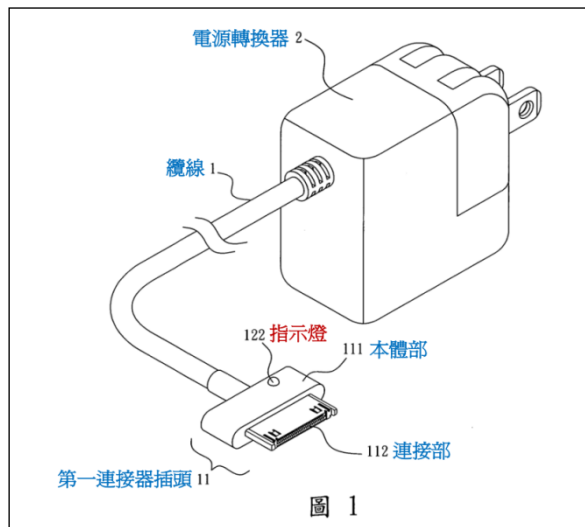
說明書是否符合可據以實現要件，係判斷說明書是否明確且充分記載申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。故審查可據以實現要件時，所屬領域之通常知識應納入考量，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，並參酌申請時之通常知識，若認為說明書違反可據以實現要件，應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中尚缺漏哪些應揭露或記載之事項，若申請人提出具說服力之資料，說明其屬於申請時之通常知識（本件係在法院審理期間原告始提出附件 2-24），可確認說明書已明確且充分揭露至可據以實現程度時，即應認定該說明書符合可據以實現要件。

(二)檢附引證文件之例外情形應充分敘明理由

依專利審查基準（2017 年 7 月版）第 2-3-27 頁 3.6 審查注意事項（5）：「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。」

法院判決以智慧局對該技術特徵除未檢附引證文件證明其屬先前技術外，亦未充分敘明理由支持其屬字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者為論，據此，審查時對於請求項中未檢附引證文件而認定為一般知識之技術特徵，審查意見通知及核駁審定書必須充分敘明該技術屬於字典、教科書、工具書等所揭示之一般知識的理由，若申請人對於該技術是否為一般知識有質疑，或法庭審理期間法官已明示或暗示需指明先前技術出處時，應提出證明該技術於申請時已經屬於通常知識的相關佐證。

附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 主要圖式

