

1070202 有關第 101200284N01 號「鐵芯可置換之繞線式電感元件」新型專利申請事件(105 年度行專訴字第 74 號)(判決日：106.6.14)

爭議標的：進步性

系爭專利：「鐵芯可置換之繞線式電感元件」新型專利

相關法條：專利法(99.9.12 施行)第 94 條第 4 項

【判決摘要】

證據 2 已明確敘及「金屬環可藉由護套的開口與鐵芯的二端連接而形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生」，而「要藉由金屬環與鐵芯構成一封閉磁路以減少漏電感，其應選用磁阻較低(即高導磁率)的材料作為主體，即磁性材料」，此為本案技審官依據智慧財產案件審理法第 4 條第 3 款向本院陳述之本案意見，本院並依同法第 8 條之規定，事先於言詞辯論前，即向當事人提供此項意見，並指示一併納入辯論，原告於辯論時表示：「證據 2 所揭示『金屬環連接鐵芯的二端形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生』之內容，可推論出金屬環應選用磁阻較低(即高導磁率)的磁性材料，並無疑義」。因此，所屬技術領域具有通常知識者，顯能輕易利用證據 2 之先前技術，以及選用磁阻較低之磁性材料作為金屬環主體之通常知識。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 101 年 1 月 6 日，經智慧局於 101 年 3 月 12 日准予專利並公告。原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項(應為核准時之專利法第 94 條第 1 項第 1 款及同條第 4 項)規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，核認系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，以 105 年 4 月 12 日(105)智專三(二)04075 字第 10520430760 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 4 舉發成立」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以訴願決定駁回後，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 106 年 6 月 14 日以 105 年度行專訴字第 74 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項內容(附圖一)：

- 1.一種鐵芯可置換之繞線式電感元件，包含：一線架，係設有一中央容槽，其中央容槽的外部表面纏繞導線；一柱狀芯體；設於上述線架之中央容槽內；及一殼體，為磁性材料，係用以包覆上述之線架；其特徵在於：所述殼體和芯體為分離式設置，構成芯體可以單獨置換者。
- 2.如申請專利範圍第1項之繞線式電感元件，其中所述殼體係由二個分別具有底板及兩側板之U型單元相對結合組成。
- 3.如申請專利範圍第1項之繞線式電感元件，其中殼體和芯體的材料可以由選自於錳鋅系、鎳鋅系、鎂鋅系等鐵氧體材料或矽鋼材、鐵粉、鐵矽鋁合金、鐵鎳合金、鐵鎳鉬合金、非晶、微晶合金等合金類材料構成，且殼體和芯體可以為相同或不同材料。
- 4.如申請專利範圍第1項之繞線式電感元件，其中芯體置入線架之中央容槽內部時，芯體和殼體的內面之間形成氣隙。

(三)舉發證據：

證據2：100年10月1日公告之我國第M413203U號「鐵芯繞線組」專利案(附圖二)。

證據3：96年6月21日公告之我國第M314406U號「電感器結構改良(二)」專利案(附圖三)。

證據4：99年3月1日公告之我國第M375279U號「扼流線圈」專利案(附圖四)。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：證據2已明確敘及「金屬環可藉由護套的開口與鐵芯的二端連接而形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生」，而「要藉由金屬環與鐵芯構成一封閉磁路以減少漏電感，其應選用磁阻較低(即高導磁率)的材料作為主體，即磁性材料」，此為本案技審官依據智慧財產案件審理法第4條第3款向本院陳述之本案意見(系爭專利申請前之維基百科關於「磁路」、「磁阻」、「磁導性」等條目之解釋，作為依據，可見其當屬系爭專利申請前之通常知識無誤)，本院並依同法第8條之規定，事先於言詞辯論前，即向當事人提供此項意見，並指示一併納入辯論，原告於辯論時表示：「證據2所揭示『金屬環連接鐵芯的二端形成封閉磁路，進

而減少漏電感的現象發生』之內容，可推論出金屬環應選用磁阻較低(即高導磁率)的磁性材料，並無疑義」。因此，所屬技術領域具有通常知識者，顯能輕易利用證據2之先前技術，以及選用磁阻較低之磁性材料作為金屬環主體之通常知識，證據2與證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 「證據2和證據3之組合」是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？
2. 「證據2和證據3之組合」是否足以證明系爭專利請求項2不具進步性？
3. 「證據2、3或證據2、4之組合」是否足以證明系爭專利請求項3不具進步性？
4. 「證據2、證據3和證據4之組合」是否足以證明系爭專利請求項4不具進步性？
5. 被告是否未依行政程序法第102條給予陳述意見之機會？

(二)原處分認定：

1. 證據2與請求項1之差異在於對比於殼體之金屬環15，未明確揭示為磁性材料，惟查，和證據2具有技術領域關連性之證據3已揭示電感器之磁力線若曝露於外，會對電感器周遭之其他電子元件造成電磁干擾，而藉由殼體(1、1')來解決此問題，電磁屏蔽的材料可使用磁性材料係屬教科書、參考書所記載之通常知識，所屬技術領域中具有通常知識者會想到將證據2之金屬環(15)使用磁性材料，來避免證據3所揭示之電磁干擾問題，輕易完成請求項1，故證據2和證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
2. 證據2和證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，又證據3第9、10圖已揭示二殼體(1、1')為U型，故證據2和證據3之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。
3. 證據2和證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，又證據2之鐵芯(12)已揭示其材料為鐵，鐵係磁性材

料，且關於使用磁性材料作為殼體電磁屏蔽之材料為所屬技術領域之通常知識，且和證據 2 具有技術領域關連性之證據 4 為一扼流線圈，其已揭示內磁芯係由鐵氧體磁性材料製成之圓棒，外殼係由鐵氧體磁性材料製成之中空立方體，故證據 2 和證據 3 之組合或證據 2 和證據 4 之組合均足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

4. 證據 2 和證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，又和證據 2、3 具有技術領域關連性之證據 4 為一扼流線圈，證據 4 已揭示該扼流線圈之柱狀芯體(12)和中空外殼(16)的內面之間形成間隙，可避免核心飽和，所屬技術領域中具有通常知識者會想到將證據 2 之鐵芯(12)和金屬環(15)內面之間使用以證據 4 所揭示之內磁芯(12)與外殼(16)內面之間形成間隙以避免核心飽和，輕易完成請求項 4，故證據 2、證據 3 和證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(三)判決認定：

1. 證據 2 所揭示的繞線架 11、鐵芯 12、金屬環 15，可對應比對系爭專利請求項 1 中之線架、柱狀芯體、殼體，差別僅在於 a. 金屬環在暫不考慮護套之情況下，金屬環比較不能認為已經「包覆」繞線架；b. 證據 2 並為揭露對比殼體的金屬環為磁性材料。

(1) 就上述差別 a. 而言，證據 2 的先前技術說明已指出以往鐵芯繞線組 5 線圈，之未受保護的問題，證據 2 因而設置護套加以解決，倘不使用護套，又要能保護裸露的線圈，自然會將金屬環配合繞線架的尺寸，使其「包覆」繞線架，以達到保護線圈的問題。尤其是參酌同為電感器結構且同樣採取殼體與柱狀芯體分離式設置之證據 3，其殼體已對相當於繞線架之線圈有包覆之情形，更能輕易地改變證據 2 金屬環之尺寸，以包覆繞線架，此項改變，不過是稍微調整金屬環的尺寸而已，自是所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，顯能輕易完成。

(2) 就上述差別 b. 而言，證據 2 已明確敘及「金屬環可藉由護套的開口與鐵芯的二端連接而形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生」，而「要藉由金屬環與鐵芯構成一封閉

磁路以減少漏電感，其應選用磁阻較低(即高導磁率)的材料作為主體，即磁性材料」，此為本案技審官依據智慧財產案件審理法第4條第3款向本院陳述之本案意見(系爭專利申請前之維基百科關於「磁路」、「磁阻」、「磁導性」等條目之解釋，作為依據，可見其當屬系爭專利申請前之通常知識無誤)，本院並依同法第8條之規定，事先於言詞辯論前，即向當事人提供此項意見，並指示一併納入辯論，原告於辯論時表示：「證據2所揭示『金屬環連接鐵芯的二端形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生』之內容，可推論出金屬環應選用磁阻較低(即高導磁率)的磁性材料，並無疑義」。因此，所屬技術領域具有通常知識者，顯能輕易利用證據2之先前技術，以及選用磁阻較低之磁性材料作為金屬環主體之通常知識。

(3)有關原告主張「因系爭專利請求項1之『殼體』簡化習知電感元件之構件數目，…，從而具有證據2之『金屬環』及『護套』所未有『簡化生產』及『提高良率』之功效」。然而，請求項1僅界定「殼體包覆線架」，未詳述如何包覆，本難謂其具有與證據2相同之保護效果，又查系爭專利明書及圖式所揭示之殼體，係以四面環繞線架，但證據2在以金屬環四面環繞線架，再以護套從上方再行包覆線架，形成五面包覆，其包覆的保護效果，顯非請求項1所能等量齊觀，因此，請求項1並非簡化構件而能達成與證據2之相同功效，並非省略技術特徵之發明，自難據此認其具有進步性。據上，證據2與證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.證據3已揭示殼體係由二個分別具有底板及兩側板的U型單元(1、1')相對結合組成。又證據2、證據3與系爭專利同為電感器之結構，證據3之殼體與柱狀芯體同樣採分離式設置，且該殼體與柱狀芯體亦形成磁路以避免磁力線暴露於外，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，顯有合理之動機，同時參酌證據2與證據3，並藉由證據3之教示而輕易將證據2「口」字形金屬環切割為二個U型單元之結合，進而完成系爭專利請求項2。

- 3.查請求項 3 所列舉上開殼體及芯體之各項材料，均為習知高磁導率之磁性材料，此為技審官之本案意見第二點所明確揭示(系爭專利申請前之維基百科關於「鐵磁性」之條目解釋，以及教科書節本作為依據，可見其當屬系爭專利申請前之通常知識無誤)。原告就此即表示：「系爭專利請求項 3 所列舉之各種材料為習知高導磁率之磁性材料，並無疑義」。而前已敘及：「金屬環可藉由護套的開口與鐵芯的二端連接而形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生」(證據 2 說明書揭示)、「要藉由金屬環與鐵芯構成一封閉磁路以減少漏電感，其應選用磁阻較低(即高磁導率)的材料作為主體，即磁性材料」(技審官本案意見第一點)；因此，系爭專利所屬領域具有通常知識者，顯可輕易選用請求項 3 所列舉之各種習知高磁導率之磁性材料作為證據 2 金屬環與鐵芯之材料，又查證據 2 已顯示鐵芯與金屬環分離各別獨立設置之結構，因此，當證據 2、3 顯可輕易組合完成請求項 1 時，亦當具備有鐵芯與金屬環可以為相同與不同材料之置換能力。據上，證據 2 與證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。
- 4.請求項 4 附加之技術特徵，已可見於證據 4 之剖視圖中內磁芯 12 與外殼 16 間存有氣隙 37。證據 4 說明書第 3 頁之先前技術第 1 段已指出「該外殼與該內芯材之間通常具有氣隙用以避免核心發生飽和而使扼流線圈產生功耗」，由此可知在相當於芯體與殼體之內芯與外殼間，存有氣隙，可避免核心發生飽和而使扼流線圈(相當於系爭專利之線圈)產生功耗乙事，乃是習知之先前技術。又由於證據 4 揭露之技術內容為扼流線圈，亦即電感器，其與系爭專利、證據 2、證據 3 均同樣採用獨立柱狀芯體搭配殼體，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者顯有動機可輕易將證據 2、3、4 加以組合，而完成請求項 4。
- 5.有關原告主張被告審定理由關於系爭專利「殼體使用磁性材料」一節，被告引用舉發理由所無之通常知識，未給予當事人陳述意見機會，有違行政程序法第 102 條且構成職權審查云云：

- (1)惟查，行政程序法第 102 條僅規定「給予該處分相對人陳述意見之機會」，原告主張行政機關因此必須先將作成處分之心證預先告知相對人，此顯然是過度詮釋。固然按照原告主張，人民所受行政正當程序之保障將更為周延，但此勢必增加衍生行政成本，而影響公益，或其他利害關係人(如專利舉發人)，其間之價值取捨，屬於立法形成自由，法院自應尊重，不能替代立法機關，自以受處分人之程序權益為唯一考量，置其他於不顧。是原告此部分主張並不可採。行政程序法第 102 條僅規定「給予該處分相對人陳述意見之機會」，專利法第 74 條明文規定專利專責機關接到舉發申請書後，應將舉發文件之副本送達專利權人答辯，而專利權人應於副本送達後一個月內答辯。此項規定，可認屬於行政程序法第 102 條但書之另有規定之法律，且其所規定對人民之程序保護程度，因行政程序法第 102 條僅規定「應給予陳述意見之機會」，但專利法第 74 條尚規定有專利權人之處分相關資訊取得權(舉發文件副本應送專利權人)、最低準備陳述意見之期間利益(一個月之答辯期)，故不遜於行政程序法第 102 條之普通規定，且專利專責機關依規定無須先將作成處分之心證預先告知專利權人或舉發人。
- (2)又查，參加人於提出本案舉發時，關於系爭專利「殼體使用磁性材料」乙節，已於舉發申請書第 8 頁指明：「證據 2……護套 14 及金屬環 15 相當於系爭專利案之磁性材料的殼體」等語，原告已可對護套及金屬環並未揭示為磁性材料，且以通常知識亦無從加以補足而為答辯。此項舉發理由已有指摘之事項，即難謂為職權審查，而是否可以通常知識認定舉發成立，本屬舉發審定應判斷之事項，原告主張被告應另行告知，即如同前揭被告應先行揭示心證之主張，同為無理由。

(四)分析：

- 1.依審理法第 8 條規定「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」，法院於本案審理過程中，落實前開規定，將已知的特殊專業知識心證公

開給應予當事人知曉，由雙方當事人對此作攻擊防禦後，採為裁判之基礎。

2.進步性之審查，得以多份證據中所載技術內容的結合或其與通常知識的結合，判斷系爭專利是否能被輕易完成，針對舉發理由已有指摘之事項，智慧局認定部分事項屬通常知識，本係舉發審定應判斷之事項，非屬發動職權審查。

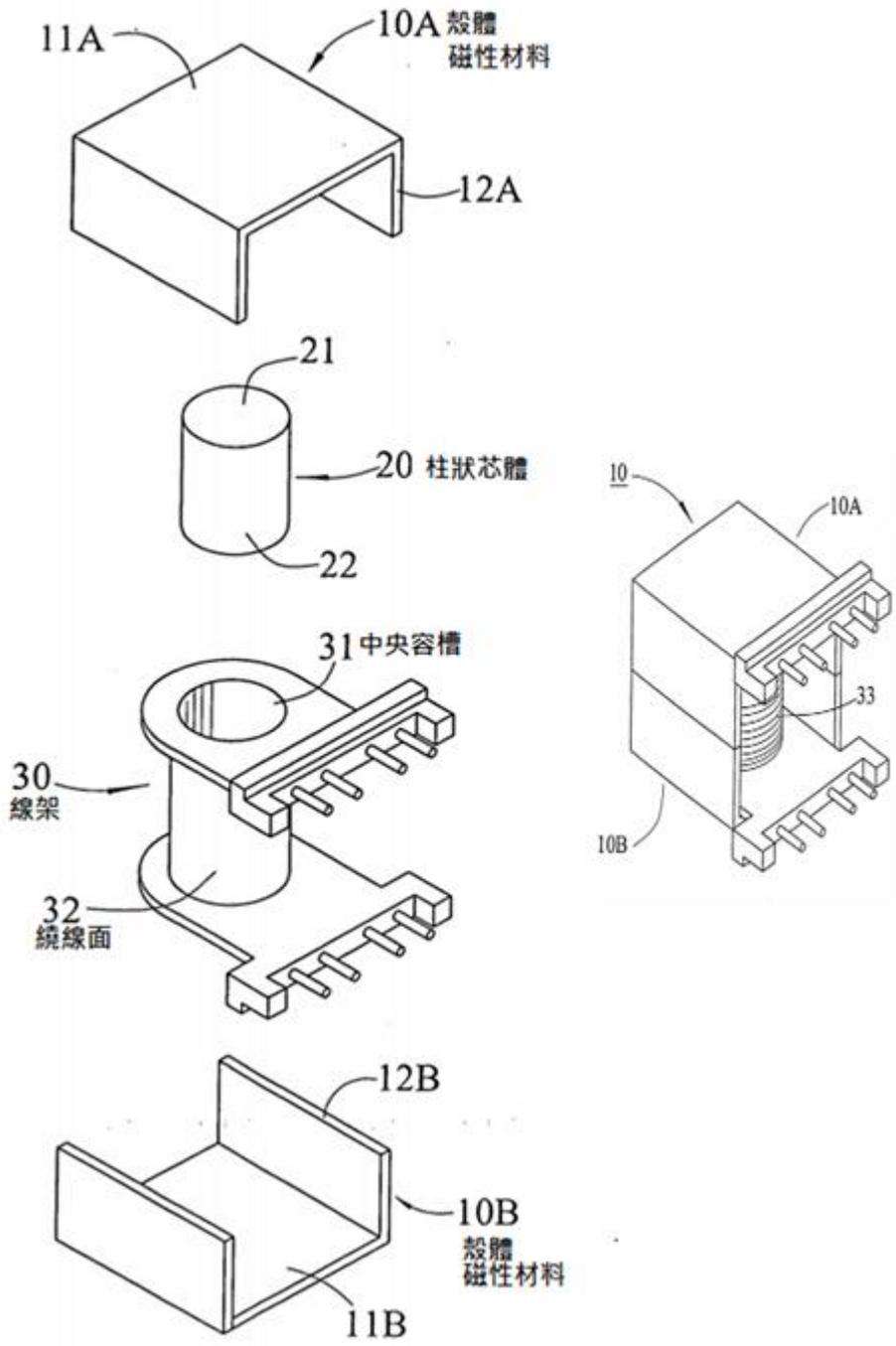
三、總結

(一)通常知識的舉證

進步性審查係以所屬技術領域中具有通常知識者的觀點，審查是否依申請時之相關先前技術與通常知識能預期得到申請專利之發明或新型。如於行政訴訟階段，當事人爭執該通常知識的技術水準，而法院認為應以相關技術文獻來證實該技術水準時，法院可命當事人提出相關技術文獻，廣泛了解申請時相關先前技術，以反映該技術水準，或可將所知之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人辯論而作為判決基礎。此外，未來若我國專利舉發案能採取言詞審理的審查方式，對於爭議釐清可更直接且有效率，而提高舉發案的審查品質。

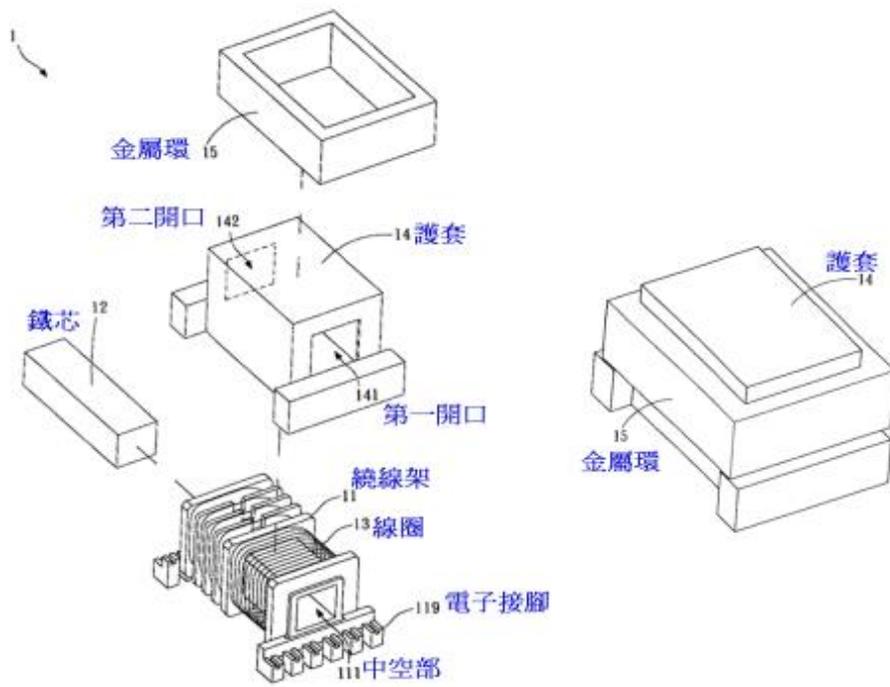
(二)有關「新型」及「發明」進步性的審查，兩者要件並無不同。99年專利法對新型專利之進步性規定係「顯能輕易完成」，對發明之進步性規定係「所能輕易完成」，究竟二者有無實質差異，判決認為此項爭議，並無論述判斷之必要。查，93年審查基準早已明訂新型專利要件判斷適用發明專利審查基準章節，又為了一勞永逸杜絕新型與發明「所」、「顯」用語之爭議，100年專利法修正時，已將新型進步性之規定刪除，準用專利法第22條規定，並於修法理由已明確說明新型專利要件性質上與發明之專利要件並無不同，更於102年6月專利法修正時允許發明、新型一案兩請並採權利接續制，以上說明，均可佐證二者無差異且為定論。此外，本判決不僅對系爭專利申請前之通常知識提出佐證，亦詳細說明所屬技術領域中具有通常知識者進行尺寸改變、材料選擇或置換的動機，判決理由論述詳盡、周延，可作為進步性論理之參考範例。

附圖一



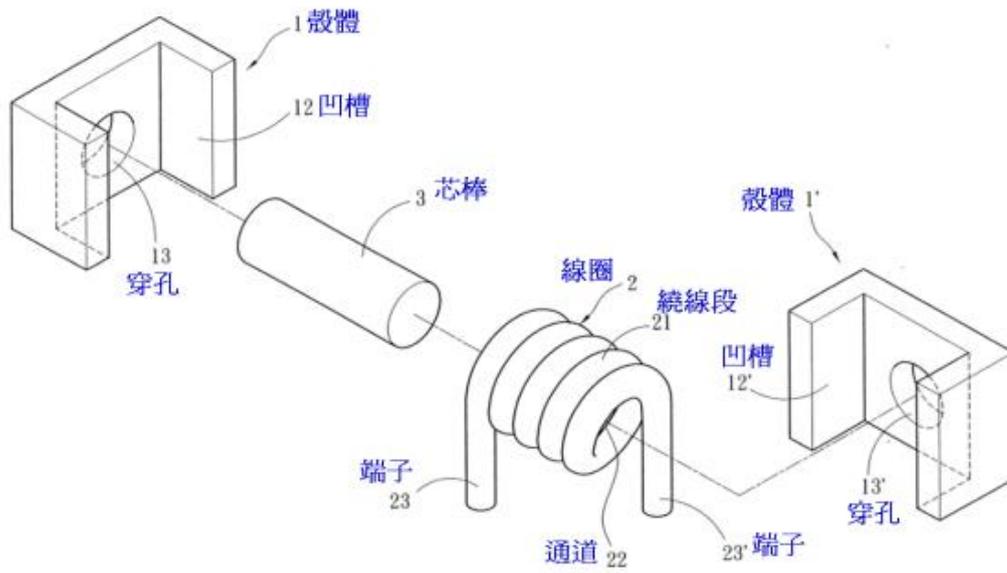
系爭專利第 2A、2B 圖

附圖二



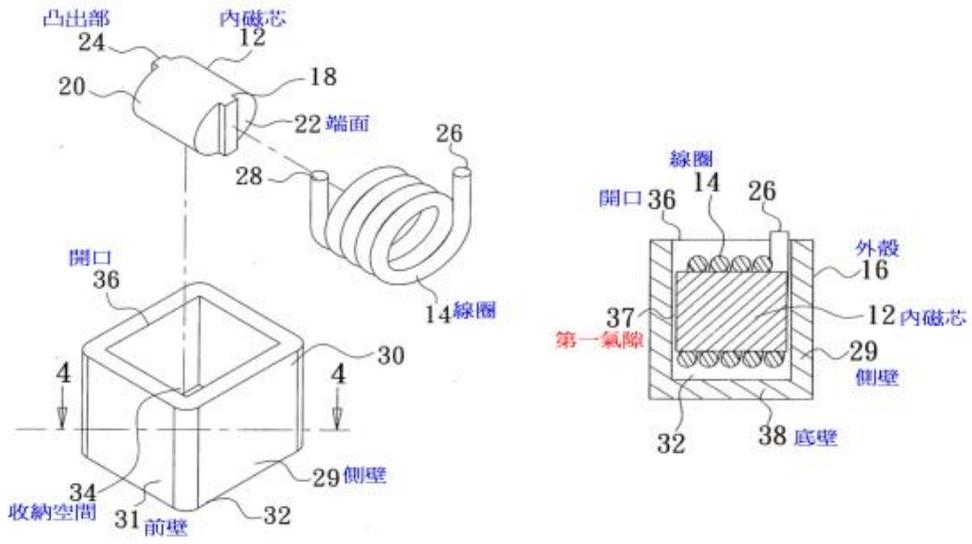
證據 2 第 1、2 圖

附圖三



證據 3 第 9 圖

附圖四



證據 4 第 2、3 圖