1071001 有關第 102209860N01 號「電源供應裝置」新型專利舉發事件(106 年度行專訴字第 48 號)(判決日:107.1.30)

爭議標的：進步性
系爭專利:「電源供應裝置」新型專利
相關法條：專利法(102.6.11 施行)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，且據以進行檢索、審查,此於系爭專利核准時專利法第 22 條第 1 項、專利法施行細則第 17 條第 1 項第 3 款及專利審查基準第二篇第一章第 1.2.3 節等均有明文規定。發明說明中所載【先前技術】,既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據；另證據 1【先前技術】第[0002]段第 1 行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」,足見原告於系爭專利說明書已自承圖一之電路方塊圖係屬習知技術，故證據 1【先前技術】及圖一為適格之舉發證據，自無疑義。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 102 年 5 月 27 日，經智慧局形式審查，准予專利。參加人（舉發人）於 103 年 4 月 7 日以系爭專利有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發事件。原告（專利權人）旋於 104 年 10 月 16 日提出系爭專利申請專利範圍更正本（刪除請求項 1、2）。案經智慧局審查，認其更正符合專利法相關規定，本件舉發案依前揭更正本審查，並認系爭專利有違前揭專利法規定，以 105 年 12 月 7 日（105）智專三（二）04228 字第 10521505140 號專利舉發審定書為「104 年 10 月 16 日之更正事項，准予更正、請求項 3 至 14 舉發成立，應予撤銷、請求項 1 至 2 舉發

駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年 4 月 20 日以經訴字第 10606303510 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 107 年 1 月 30 日以 106 年度行專訴字第 48 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項內容：

1.請求項 1（更正已刪除）：一種電源供應裝置，電連接於一交流電源供應器及一電子系統，該電源供應裝置接收該交流電源供應器輸出之交流電力，並將交流電力進行電能轉換後輸出至該電子系統，該電源供應裝置包含：一整流器；一電源轉換器，電連接於該整流器，該電源轉換器包含一第一電源輸出端及一待機電源輸出端，待機電源輸出端電連接於電子系統；一控制器，電連接於該電源轉換器；一電源管理器，電連接於該控制器及該電子系統；以及一開關元件，電連接於該第一電源輸出端、該電源管理器及該電子系統，該開關元件係依據該電源管理器的控制以導通或切斷由該第一電源輸出端輸出的電力。

2.請求項 2(更正已刪除)：如請求項 1 所述之電源供應裝置，其中電源轉換器更包含一第二電源輸出端，電連接於該開關元件，該開關元件係依據該電源管理器的控制以導通或切斷由該第一電源輸出端及該第二電源輸出端輸出並傳遞至電子系統的電力。

3.請求項 3：如請求項 2 所述之電源供應裝置，更包含一第一隔離開關，電連接於該第二電源輸出端、該待機電源輸出端及該控制器，該第二電源輸出端、該待機電源輸出端輸出的電力通過該第一隔離開關傳遞至該控制器。

(三)舉發證據：

1.證據 1：系爭專利說明書所載先前技術（附圖一）。

2.證據 2：2007 年 3 月 7 日公開之中國大陸第 1925298 號「電源系統中無待機電源的中、大功率開關電源」發明專利案公開本（附圖二）。

3.參證 2：2009 年 3 月 13 日公告之我國第 M363021 號「電源偵測器及電源供應器」新型專利案公告本（附圖三）。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：發明說明中所載【先前技術】,既與系爭專利屬同一領域,且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據；另證據1【先前技術】第[0002]段第1行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於系爭專利說明書已自承圖一之電路方塊圖係屬習知技術，故證據1【先前技術】及圖一為適格之舉發證據，自無疑義…原告訴稱理由不可採。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據1（系爭專利）所載【先前技術】是否證據適格？

(二)原處分認定：起訴理由援引美國專利審查基準及系爭專利對應之美國案，主張證據1第一圖為原告之內部資料，原告在提出系爭專利申請案之前，從未對外公開過該等內容云云。惟證據1【先前技術】第[0002]段第1行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於系爭專利說明書已自承第一圖之電路方塊圖係屬習知技術；故起訴理由以證據1先前技術部分及第一圖等並非適格之舉發證據，顯非可採。

(三)判決認定：原告援引美國專利審查基準及證據1對應之美國案，訴稱證據1之【先前技術】欄所載內容及圖一為原告之內部資料，原告在提出系爭專利申請案之前，從未對外公開過該等內容，被告據以認定系爭專利各請求項不具進步性，於法不合云云。惟所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，且據以進行檢索、審查,此於系爭專利核准時專利法第22條第1項、專利法施行細則第17條第1項第3款及專利審查基準第二篇第一章第1.2.3節等均有明文規定。發明說明中所載【先前技術】,既與系爭專利屬同一領域,且係存在於系爭專利申請前，

自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據；另證據 1【先前技術】第[0002]段第 1 行已記載「配合參閱第一圖，為『習知』之電源供應裝置之電路方塊圖...」，足見原告於系爭專利說明書已自承圖一之電路方塊圖係屬習知技術，故證據 1【先前技術】及圖一為適格之舉發證據，自無疑義；且證據 2 圖 1 揭露包含 EMI 電路(12'、22')、整流電路(13'、23')、PFC 電路(14')、DC/DC 主電源電路(15')、DC/DC 待機電源電路(25')、電源管理 CPU 之電源系統，及參證 2 圖 1 揭露包含 EMI 濾波器(11)、橋式整流(12)、PFC 電路(13)、主電源轉換器(14)、待機電源轉換器(15)、MCU、電源控制器(U2、U3)、隔離傳送電路(16)之電源系統亦可再次佐證證據 1【先前技術】及圖一之電源供應裝置包含電磁干擾波器(10)、整流器(11)、功率因素校正電路(110)、主電源轉換器 12、附屬電源轉換器 13、電源管理器 16、第一至二控制器(14、15)、第一至四光隔離器(OC1 至 OC4)等技術內容為系爭專利申請前已經公開之技術，其當然可為適格之舉發證據。綜上所述，原告訴稱理由不可採。

(四)分析：

1.美國專利審查基準(MPEP 2129)對於記載於說明書中背景技術的描述，是否為申請人自己承認的先前技術(AAPA)有相關規定，若此背景技術係發明人持續研發的相同技術，則不會被認定是先前技術；而我國專利審查基準並無特別規範。

2.我國專利審查基準第二篇第一章第 1.2.3 節規定，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，專利法施行細則第 17 條亦明文規定申請人於撰寫專利說明書時應記載申請人所知之申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術，證據 1 既為申請人自承存在於系爭專利申請前之先前技術，自可為適格之舉發證據。

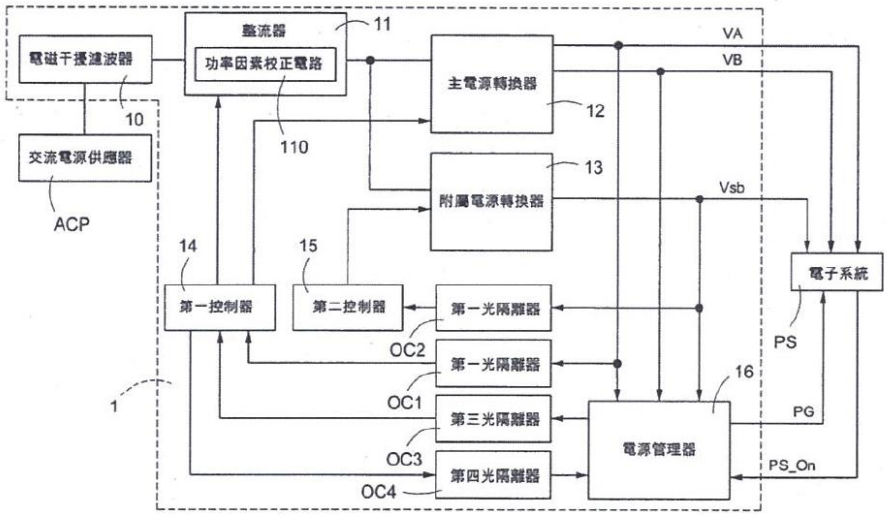
三、總結

(一)系爭專利說明書所載之先前技術可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據

系爭專利說明書所記載之「先前技術」，係存在於系爭專利申請前，且為與系爭專利屬同一領域之習知技術，可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據。

(二)先前技術的舉證

所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，惟若申請人爭執其所載內容於申請日前未公開，宜再由其他證據佐證系爭專利說明書之先前技術確實於系爭專利申請前已公開，以避免爭議。



第一圖 習知之電源供應裝置

附圖一（證據 1）

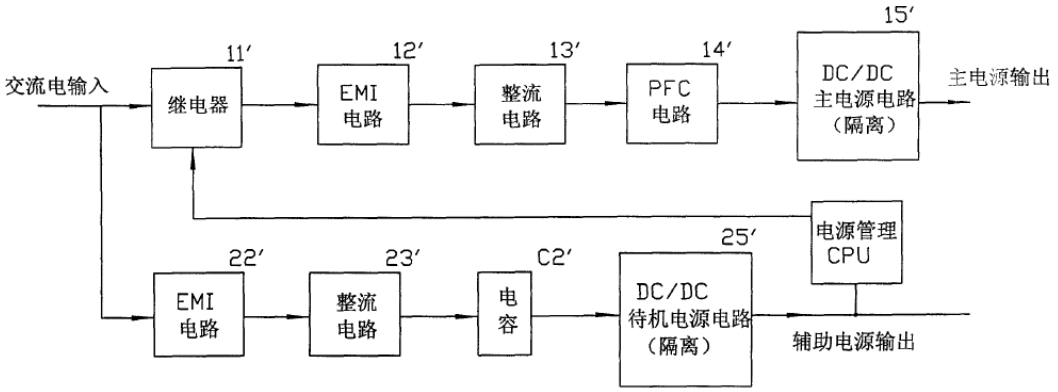


圖 1　先前技術

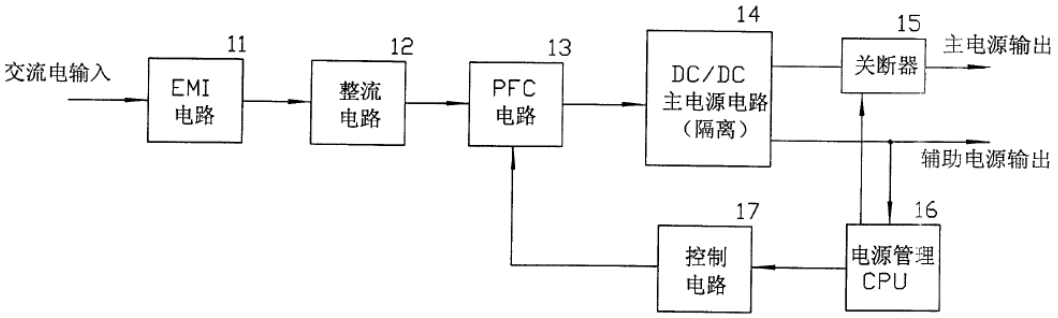


圖 2 電源系統結構的方塊圖

附圖二（證據 2）

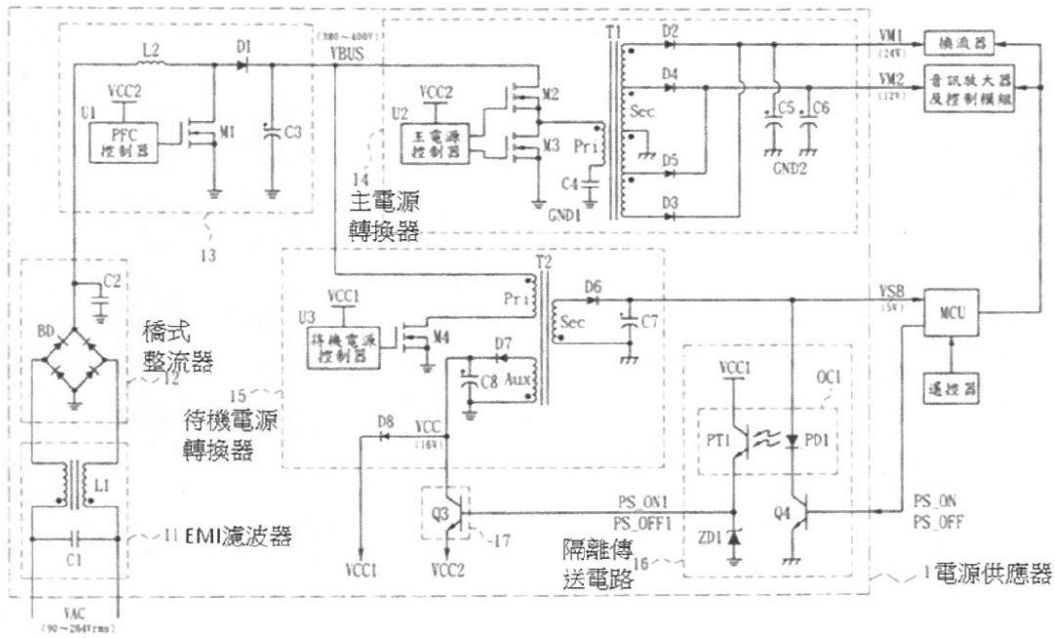


圖 1 電源供應器

附圖三(參證 2)