

1080201 有關第 96102975N01 號「具備摩擦體之書寫用具」發明專利舉發事件（106 年度行專訴字第 71 號）（判決日：107.5.31）

爭議標的：進步性

系爭專利：「具備摩擦體之書寫用具」發明專利

相關法條：專利法（102.6.13 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm² 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2mm² 範圍內；該摩擦體係滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積」特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，僅依證據 2 之技術內容，審酌其技術關聯性與證據教示動機，顯然無法輕易完成請求項 1 之內容。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「具備摩擦體之書寫用具」申請日為 96 年 1 月 26 日，智慧局於 102 年 7 月 31 日審查核准審定書。參加人（舉發人）以系爭專利有違核准時（102 年 6 月 13 日施行）專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 106 年 2 月 20 日以（106）智專三（一）02060 字第 10620196010 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，認為訴願無理由，駁回訴願，訴願人於 106 年 9 月提行政訴訟，智慧財產法院於 107 年 5 月 31 日做成原處分及訴願決定撤銷之決定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種具備摩擦體之書寫用具，其係由內藏可逆性熱致變色墨水之書寫用具；至少一部份包含摩擦體，其可藉摩擦熱而使由上述書寫用具所形成之筆跡自第一狀態變色至第二狀態其中，該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm² 範圍內，當

利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2mm² 範圍內；該摩擦體係滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積；上述書寫用具的筆跡寬度為 0.1~1.0mm 範圍。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：

1.證據 2：說明書【0005】【解決手段】記載利用摩擦熱自第一狀態變色至第二狀態的彈性摩擦體 1 中，該摩擦體 1 係由聚矽氧橡膠所構成的。

【0007】本發明的摩擦體 1…藉由手動操作即可產生熱，…其可藉由…設置於含有可逆性熱致變色墨水 6 之書寫用具 2 的筒身 5 的後端部分或設置於書寫用具蓋 3 之頂部；…設置在前述書寫用具 2 的摩擦體 1 係可使用泛用的彈性體。

【0010】設置在書寫用具 2 的摩擦體 1 中，係可將摩擦部分 11 的形狀做成凸曲面。藉由做成凸曲面，可以適度的柔軟度不會讓筆跡剝落地進行摩擦。而且，無論與筆跡的接觸角度大或小，皆可獲得一定接觸面積，不必進行大範圍的摩擦，可以只針對想要摩擦的部分來進行摩擦，可確實且很容易地使想要進行變色的部分產生變色。此外，藉由將前述凸曲面的曲率半徑 R 予以設定在 1mm~10mm 的範圍，可確實且很容易地使前述書寫用具 2 所形成之窄小寬度的筆跡產生變色。

【0031】實施例 1…聚矽氧材料[東麗·道康寧·聚矽氧株式會社製，商品名:DY32-7040U]進行混合後而獲得的混合物，藉由實施成型而製得紅色的摩擦體 1。前述摩擦體 1 可經由摩擦而使經印刷於紙面上之可逆性熱致變色影像立即變色，且不會發生顏色轉移至前述紙面上。

【0033】…，再經由樹脂製保持具來連結到在前端保持著 0.7 釐米的不鏽鋼鋼珠的原子筆筆尖。

2.證據 3：一種橡皮擦，說明書第 3 欄第 13~29 行揭示「苯乙烯-乙烯·丁烯-苯乙烯共聚物或苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)共聚物的摩擦體。

3.證據 10：請求項 1 記載一種摩擦體，係可將利用可逆性熱致變色墨水所形成的影像，利用摩擦熱使其至第一狀態變色至第二狀態之摩擦體，其特徵為：前述摩擦體是由苯乙烯-乙烯·丁二烯-苯乙烯共聚物(SEBS)或苯乙烯-乙烯·丁烯-苯乙烯共聚物所作成的。

(四)法院判決撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.經比對系爭專利請求項 1 與證據 2，證據 2 圖式第 1 圖揭示書寫用具 2 之摩擦體 1，可對應系爭專利請求項 1 具備摩擦體書寫用具，至少一部分包含摩擦體；證據 2 說明書第【0010】段揭示：「係可將磨擦部分 11 的形狀做成凸曲面…可確實且容易地想要進行變色的部分產生變色」，可對應系爭專利請求項 1 之係內藏可逆性熱致變色墨水之書寫用具，可藉由磨擦熱而使上述書寫用具所形成之筆跡自第一狀態變色至第二狀態；證據 2 說明書第【0010】段揭示：「藉由將前述凸曲面的曲率半徑 R 予以設定在 1mm 至 10mm 的範圍，可確實且很容易地使前述書寫用具 2 所形成之窄小寬度的筆跡產生變色」，可對應系爭專利請求項 1 之上述書寫用具的筆跡寬度為 0.1~1.0mm 範圍。惟，系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm² 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm² 範圍內；該摩擦體係滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特徵，並未明確揭示於證據 2 中。
- 2.參加人於本院準備程序終結後具狀陳報略以：「參加人依法不得於訴訟階段撤回舉發申請，且本案涉及公益亦無法進行訴訟上和解，然原告在此前提下仍願與參加人就包括本案在內之多國諸多案件進行包裹式和解，參加人亦已依和解契約就繫屬於智慧局之另案舉發案件撤回舉發申請，參加人無法出席本案之言詞辯論」等語，是參加人若欲撤回本件舉發案之申請，自得於本件撤銷發回被告重為審查時為之，附此敘明。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)原處分認定：外加壓力僅能測試該材料的變形情況（硬度），並無法改變該材料的硬度，換言之，當量測出材料之硬度，也可反推出該材料受力變形的狀況，至於摩擦體的截面形狀或影響材料的剛性，但請求項 1 內並未限定，不予論究，先予指明；又舉發補充理由主張系爭專利實施例 5 與證據 2 有相同的聚矽氧材料，揭示有商品名 DY32-7040U（蕭耳 A 硬度 90）；此確實在系爭專利之蕭耳 A 硬度：55 度以上且 100 度以下之範圍內，且系爭專利實施例 5 以 500 克之負荷加壓時接觸面積為 7 平方毫米，以 1000 克之負荷加壓時接觸面積為 9.6 平方毫米，此滿足 $B < A \leq 4B$ 關係式，同理，有相同聚矽氧材料之證據 2 也必定滿足系爭專利請求項 1 之 $B < A \leq 4B$ 關係式；所屬技術領域之通常知識者參考證據 2 之技術手段可輕易完成請求項 1 之發明，故證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)判決認定：系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0 mm² 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm² 範圍內；該摩擦體係滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特徵，並未明確揭示於證據 2 中。惟系爭專利之實施例 5 揭示成型半徑 3 毫米及高度 10 毫米的圓柱體，所製成紅色摩擦體 1，其對應筆跡寬度應明顯超出系爭專利請求項 1 之書寫用具筆跡寬度 0.1~1.0mm 範圍；另系爭專利實施例 5 第 12 至 15 行雖記載「當以 500 克之負荷加壓時的接觸面積為 7 平方毫米，及當以 1000 克之負荷加壓時的接觸面積為 9.6 平方毫米」，當以 1000 克加壓時之接觸面積係當以 500 克加壓時的 1.37 倍，其雖滿足 $B < A \leq 4B$ 彈性體關係式，惟其 1000 克與 500 克之負荷加壓時的接觸面積，並未落入系爭專利請求項 1 於 1000 克與 500 克負荷加壓時之接觸面積範圍；準此，系爭專利請求項 1 之界定內容不屬於實施例 5 實施範圍。又證據 2

雖揭示可調整摩擦體材料之半徑，惟證據 2 並未揭示須滿足 $B < A \leq 4B$ 彈性體關係式，以及系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0mm² 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm² 範圍內」特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，僅依證據 2 之技術內容，審酌其技術關連性與證據教示動機，顯然無法輕易完成請求項 1 之發明，是證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)分析：對於證據 2 是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0 mm² 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm² 範圍內；該摩擦體係滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」等特徵，並未明確揭示於證據 2 中，此即二者之差異技術特徵所在。原處分以證據 2 揭示有相同實施例 5 的聚矽氧材料(在系爭專利說明書內之實施例 5 已揭示 A、B 及 $B < A \leq 4B$ 測試方法)及具凸曲面之實施例 5 之輪廓，並且證據 2 之凸曲面之半徑為 1~10mm；為實施例 5 之凸曲面半徑 3mm 之 1/3~3 倍；故所屬技術領域之通常知識者自然可輕易自證據 2 尺寸 1mm~10mm 的範圍作選擇，使用者拿證據 2 之不同半徑摩擦體以做有限次擦拭效果，選擇一個適合的摩擦體，此僅購買時使用者依使用習慣所做之選擇，且未有不可預期之功效，而認定請求項 1 不具進步性；惟判決認為證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

三、總結

(一)進步性之認定

按原處分認定證據 2 能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，依據審查基準 3.4.12 節「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或

轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」，核屬若申請專利之發明為單一引證之技術內容的簡單變更之態樣，依前述基準，原處分應就利用申請時之通常知識，如何完成系爭專利請求項 1 之「該摩擦體當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 3.0 至 13.0 mm² 範圍內，當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積為 1.4 至 3.2 mm² 範圍內；該摩擦體係滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係的彈性體，其中 A 係當利用 1000 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積，B 係當利用 500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積」之差異技術特徵，原處分雖以證據 2 與系爭專利實施例 5 既然材料相同，僅須將證據 2 之摩擦體凸曲面的曲率半徑往下調整自可輕易完成該差異技術特徵，惟判決認定尚非足採，是該差異技術特徵為專利權人所獨創，並非通用的方法，自非系爭專利申請時之通常知識，原處分認為證據 2 足證系爭專利請求項 1 不具進步性尚非足採。

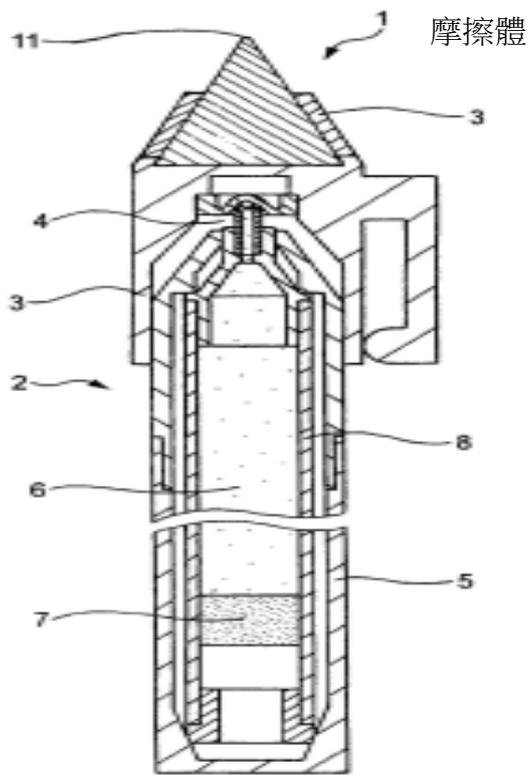
(二) 參數界定物的請求項明確性判斷

審查基準 2.4.1.6 節以參數界定物或方法所致之不明確：請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定时，始得藉由參數予以界定，或以多個參數為變數所組成的數學關係式予以界定。請求項以參數界定技術特徵時，該參數的量測方法必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的方法，若非屬公知的參數而說明書未記載其量測方法，或所記載之裝置無法測量該參數屬不明確的記載，查系爭專利說明書已記載摩擦體於負荷加壓時之接觸面積等量測方法，雖舉發理由主張系爭專利請求項 1 有違專利法第 26 條第 2 項之規定，惟依前述基準，尚難認定系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

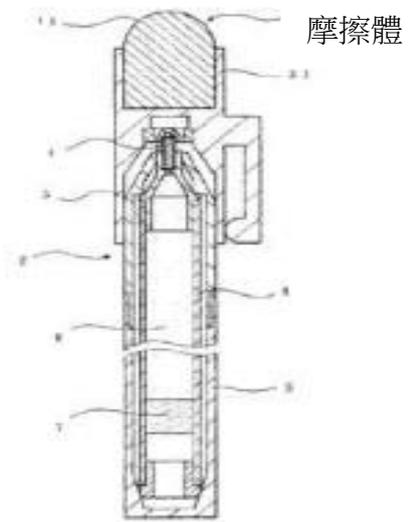
(三) 訴訟階段之和解

專利因涉及公益，智慧局於行政訴訟階段不宜與當事人進行和解，雖本件行政訴訟階段原告願與參加人就包括系爭專利在內之多國諸多案件進行包裹式和解，惟原處分已作成舉發成立，其法律效果已生而無從與原告和解，至於智財法院策略性的撤銷原處分，使案件回復到舉發審查階段，以方便舉

發人與專利權人達成和解而撤回舉發案，此為一個權宜之計。



附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 主要圖式