

【裁判字號】106,行專訴,71

【裁判日期】1070531

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第71號

原 告 百樂墨水股份有限公司（株式
社）

代 表 人 荒木敏男（Toshio Araki）

原 告 百樂股份有限公司（株式社
）

代 表 人 渡邊廣基（Hiromoto Watanabe）

共 同

訴訟代理人 簡秀如律師（兼共同送達代收人）

黃柏維律師

歐姿漣專利師

樓

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 謝育桓

參 加 人 三菱鉛筆股份有限公司

代 表 人 數原英一郎

訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）

廖文慈律師

高山峰專利師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國106年7月12日經訴字第10606307350號訴願決定，提起行政訴訟，並經參加人聲請獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告百樂墨水股份有限公司（下稱百樂墨水公司）前於民國96年1月26日以「摩擦體，書寫用具及書寫用具組合」，嗣修正名稱爲「具備摩擦體之書寫用具」，向被告申請發明專利，並以1.西元2006年1月27日日本申請第特願0000-000000號專利案；2.西元2006年11月30日日本申請第特願0000-000000號專利案主張優先權。經被告編爲第96102975號審查

，准予專利，發給發明第I410335 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告百樂墨水公司於104 年4 月27日申准將系爭專利權部分讓與登記予原告百樂股份有限公司（下稱百樂公司）。旋參加人以系爭專利有違核准審定時102 年6 月13日施行之專利法（下稱102 年專利法）第22條第2 項及第26條第2 項等規定，對之提起舉發。案經被告審認，系爭專利雖未違反102 年專利法第26條第2 項規定，但有違同法第22條第2 項規定，以106 年2 月20日(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，應予撤銷」之處分。原告等不服，提起訴願，經經濟部以106 年7 月12日經訴字第10606307350 號決定駁回其訴願，原告遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰依行政訴訟法第42條第1 項規定，准許參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張略以：

- (一)證據2 、證據3 、證據10均未提及系爭專利請求項1 「利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積A 」、「利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時之接觸面積B 」、自然當無「A 為3.0 至13.0mm²範圍內」、「B 為1.4 至3.2 mm²範圍內」及「 $A \leq 4B$ 之關係」技術特徵，是上開舉發證據無從據以輕易完成系爭專利。
- (二)原處分雖認定證據2 未揭示系爭專利請求項1 之技術特徵，卻以非屬系爭專利範圍之實施例5 的揭示內容來「補足」證據2 未揭示之上開部分，其以系爭專利實施例5 使用之聚矽氧材料與證據2 「相同」，即得出「證據2 也必定滿足系爭專利請求項1 之 $A \leq 4B$ 關係式」，進而認定證據2 可證明系爭專利請求項1 及請求項1 之附屬項不具進步性云云，此等推論不僅與證據所示內容不符，且並未就如何「輕易完成」提出任何實證。證據2 完全不曾提及系爭專利請求項1 之「接觸面積A 」、「接觸面積B 」以及「 $A \leq 4B$ 之關係」三項特徵，通常知識者絕無可能憑空輕易思及該等技術特徵。再者，由系爭專利說明書實施例1 、2 、8 可知，彼等雖使用同樣材料，但負荷加壓接觸面積A 、B 均不相同，是被告以證據2 與系爭專利實施例5 使用相同材料即推論證據2 必滿足系爭專利請求項1 「 $A \leq 4B$ 關係式」之推論，亦違反科學原理與論理法則。原告於系爭專利申請過程已限縮申請專利範圍，排除系爭專利實施例5 ，使系爭專利相對於證據2 、3 具有進步性，並獲被告核准，詎被告於系爭專利再

度持相同引證案認定系爭專利不具進步性，其認定前後矛盾，且未適時對原告揭露此番心證之變更，顯然有悖於原告之合理善意信賴。

(三)被告所提之計算式，均基於系爭專利為目標，自行假設、定義再推論，此以「目標反設推導路徑」之作法顯為後見之明，亦未說明何以所屬技術領域中具有通常知識者會有前開的想法，且被告自行設計之計算過程漏洞百出，並不可採。至參加人一方面認為接觸面積大小受到摩擦體材質、硬度、半徑、高度、形狀等諸多條件影響，卻又堅稱「系爭專利請求項1 界定之接觸面積只需透過『有限次數實驗』即可完成」云云，明顯自相矛盾。

(四)證據2 係使變色墨水之筆跡變色，「筆跡不從紙上剝落」，而證據3 中之橡皮擦係將鉛筆字跡擦除，「鉛筆筆跡從紙上被擦除剝落」，二者作用之原理、本質完全相反，自無結合動機。

(五)系爭專利請求項6 所特定之「墨水顏料變色溫度」已記載於第一優先權基礎案，然證據10公開日在系爭專利第一優先權案之後，不應用以核駁系爭專利請求項6，且證據10明確指出聚矽氧橡膠構成的摩擦體即證據2，會導致紙張產生抵抗性，這正是證據10欲解決之先前技術，證據2 既為證據10所欲揚棄的技術內容，即存在「反向教示」的關係，二者實無組合動機，即便組合，仍無法輕易思及系爭專利請求項1 及其附屬項所界定之技術特徵。至於系爭專利請求項3 之進步性判斷基準時點應以第一優先權日（即2006年1 月27日）為準，故公開日在第一優先權日之後之證據10欠缺先前技術證據適格，不應用以核駁系爭專利請求項3，且雖然證據10提及SBS 和SEBS共聚物之材質，然其全然未提到系爭專利請求項1 所界定之接觸面積A 和B，以及A 與B 的關係，且證據10亦沒有揭露系爭專利「可僅使微小面積立即變色」及「防止紙張產生抵抗性」之功效可透過前揭材質而同時達成，自無法證明系爭專利請求項3 不具進步性。

(六)並聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯略以：

(一)證據2 揭示之摩擦體材料與系爭專利實施例5 材料相同，差異僅在於證據2 揭示凸曲面的曲率半徑為1 mm~10 mm之圓錐體，為實施例5 之半徑為3mm 的1/3~3 倍，而系爭專利實施例5 記載承受500 克及1000克之負荷壓力分別為7 平方毫米及9.6 平方毫米，符合 $B < A \leq 4B$ 之關係（ $7 < 9 \leq 28$ ）；該實施例5 之摩擦體既然為圓柱狀，則其與玻璃之接觸面積

為圓，經換算後該摩擦體與玻璃之接觸半徑約為 $\sqrt{(7/3.14)} = 1.493\text{mm}$ 約為該摩擦體實際半徑 3mm 之一半；而請求項1受 500 克外力之接觸面積為 $1.4\sim 3.2$ 平方毫米，其接觸半徑約為 $\sqrt{(1.4/3.14)} \sim \sqrt{(3.2/3.14)}$ 約 $0.67\sim 1.01\text{mm}$ ；實施例5 摩擦體與玻璃之接觸半徑為 1.49mm ；為符合請求項1 接觸半徑之 $0.67\sim 1.01\text{mm}$ ；應減少 0.5mm 的摩擦體與玻璃之接觸半徑($1.49-0.5=0.99\text{mm}$ ，還要減去 500 克對該 0.5mm 造成的變形，方便計算先忽略不記)；實施例5 其摩擦體與玻璃之接觸半徑約為 0.99mm ；則整體摩擦體半徑 3mm 約縮小 1mm 至約為 2mm (摩擦體實際半徑約為摩擦體與玻璃接觸半徑之兩倍)；即簡單的減少該摩擦體的半徑 1mm 即可達到接觸半徑減少 0.5mm 而符合請求項1 之B 條件($0.67\text{mm}\sim 1.01\text{mm}$)；又實施例5 受 1000 克時之接觸面積為 9.6 平方毫米，經計算後則接觸半徑約在 $\sqrt{(9.6/3.14)} = 1.75\text{mm}$ ，縮減 0.59mm [$(1.75/1.49)*0.5$]之後約還有 1.16mm ，而系爭專利請求項1 受 1000 克外力下之接觸面積為 $3\sim 13$ 平方毫米；其接觸半徑約為 $\sqrt{(3/3.14)} = 0.98\text{mm}$ ； $\sqrt{(13/3.14)} = 2.03\text{mm}$ ，而縮減後之實施例5 之接觸半徑 1.16mm 係在 $0.98\text{mm}\sim 2.03\text{mm}$ 之間，符合A 條件，且該B 約 $0.99\text{mm} < 1.16\text{mm} \leq 4(0.99\text{mm})$ 已符合請求項1 中 $B < A \leq 4B$ 關係式。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為 $1\sim 10\text{mm}$ 範圍中自 3mm 往下調整，並經有限次的實驗可找出B 符合 1.4 至 3.2 平方毫米範圍及A 符合 3 至 13 平方毫米範圍；即證據2 藉由相同系爭專利實施例5 之材質與相近圓柱狀摩擦體結構之比對，自可輕易完成系爭專利請求項1 之上述技術特徵。

(二)系爭專利請求項1 至6 並未記載「重寫於經擦除的部分上，可形成筆跡而不會發生筆跡的抵抗性，藉由摩擦之擦除及於擦除部分上之筆跡形成可重複進行」之限制條件，自然無須將該內容與證據進行比對。又系爭專利之實施例使用相同證據2 與證據3 之材料，用於將筆跡自第一狀態變為第二狀態之摩擦體之功能，又證據3 揭示被橡膠滾軋、擦拭或剝離成為較大的橡皮屑或已經被擦拭材料混合之薄膜碎片，相當於證據2 第【0002】段「當將於上述提案中所使用之摩擦體摩擦以產生摩擦熱時，可逆性熱致變色層會自支承物剝落，因而減損可逆性的顏色變化…」之先前技術，是證據2、3 並無原告所稱作用原理相反、組合困難之情形。

(三)系爭專利在審查階段修正限縮玻璃板之接觸面積究竟有何臨界點之意義，於修正時未說明，說明書也未見有完整 500 克

接觸面積之上、下限之1.4 至3.2 平方毫米範圍或1000克接觸面積之上、下限之3.0 至13.0平方毫米範圍內之實施例，此更說明該等玻璃板接觸面積並無臨界點的特別功效之意義，況且系爭專利請求項1 僅避開實施例5 之B 條件而未避開實施例5 之A 條件及 $B < A \leq 4B$ 之關係，甚至未避開證據2 之條件，系爭專利自不具進步性。

(四)並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人除援引被告答辯外，另主張略以：

(一)系爭專利請求項1 就接觸面積關係之限定屬於選擇發明，原告並未證明該限定數值具有臨界性的意義，較先前技術產生產生無法預期之功效，自不具進步性。

(二)證據2 與系爭專利實施例5 使用相同之材料，且均為圓柱狀結構，差別僅在於證據2 摩擦體凸曲面的曲率半徑為1mm 至10mm，而系爭專利實施例5 之摩擦體凸曲面的曲率半徑為3 mm，既然系爭專利實施例5 記載其於分別承受500 克及1000 克之負荷壓力分別為7 平方毫米及9.6 平方毫米，滿足 $A \leq 4B$ 之關係 ($7 \leq 9.6 \leq 28$)，熟悉該項技術者將證據2 之摩擦體曲率半徑由1~10mm範圍內往3mm 以下調整，並經過例行的實驗，即可找出系爭專利請求項1 中所界定之B 符合1.4 ~ 3.2 平方毫米，及A 符合3.0 至13.0平方毫米之範圍。

(三)證據2 實施例1 揭示其硬度為蕭耳(Shore)硬度90，已揭露系爭專利請求項2 「該摩擦體具有40度或以上之基於JISK62 53A 的蕭耳(Shore)硬度」之附屬技術特徵；證據2 揭示「又，前述摩擦體1 係可添加著色劑。藉由將摩擦體1 著色而可獲得設計性豐富的摩擦體」，已揭露系爭專利請求項4 「該摩擦體包含著色劑」之附屬技術特徵；系爭專利請求項5 之附屬技術特徵為「構成該書寫用具之書寫用具元件或該書寫用具之主體與摩擦體係藉由共射出成型而一體成形」，而證據2 記載「本發明的摩擦體1 可不使用動力等而藉由手動操作即可產生熱，因此其可不需大型裝置而以低成本製得，並且其可藉由諸如嵌合或共射出成型等之方式而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之蓋3 的頂部」，熟悉該項技術者依據證據2 之揭載可輕易思及系爭專利請求項5 之發明；系爭專利請求項6 附屬技術特徵為「該可逆性熱致變色墨水包含至少一具有自25°C至95°C之在高溫側之變色點的微囊封顏料」，證據2 說明書段落【0022】記載「本發明的書寫用具2 所含有的可逆性熱致變色墨水6，有效者為將具有自25°C至65°C的範圍內的最大的高溫側之變色點以及自0.5 至5 微米的平均

粒度之可逆性熱致變色微囊封顏料分散於水性介質中且視需要加入黏合劑樹脂之墨水。」又即便系爭專利界定95°C之上限值，但系爭專利說明書內並未揭示任何實施例或比較例用以證明其所界定之95°C之上限值具有突出之功效而具「臨界點」之意義，故即便證據2 未揭露95°C之上限值，亦無礙於系爭專利請求項6 之技術特徵已被證據2 揭露之事實。

(四)證據2、3 與系爭專利屬於相同的技術領域，與系爭專利使用相同之材料，且證據2、3 與系爭專利的摩擦體也同樣是具有適度的彈力，可藉由摩擦發熱來使得筆跡自有色狀態變色成無色狀態，在於「藉由摩擦而使得筆跡消失（變成無法目視的狀態）」的功效是相同的，證據2、3 與系爭專利間亦無存在任何反向教示，故對熟悉該項技術者而言，產生將證據2、3 組合以完成系爭專利請求項3 之發明，並無困難。再者，熟悉該項技術者將證據2、10組合可輕易地完成系爭專利請求項3 之發明，因此證據2 可證明系爭專利請求項1、2、4 至6 不具進步性，證據2、3 之組合或證據2、10之組合，可證明系爭專利請求項3 不具進步性。

(五)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

五、本院得心證之理由：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3 項本文所明定，其立法理由載稱：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為96年1 月26日，經被告審查後於102 年7 月31日准予專利等情，有系爭專利之專利申請書及專利說明書附卷可參（見申請卷第84至86頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之102 年專利法為斷。次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，102 年專利法第21條、第22條第1 項前段定有明文，但發明如係「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得取得發明專利，同法第22條第2 項亦有規定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依同法第71條第1 項、第73條第1 項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。本件參加人於舉發階段以系爭專利違反102 年專利法第26條第2 項、第22條第2 項規定提起舉發，被告審查後認系爭專利並未違反102 年專利法第26條第2 項規定，

然違反同法第22條第2項規定，而為系爭專利請求項1至6舉發成立應予撤銷之審定，參加人於本院審理中並未再爭執原處分有關「系爭專利未違反102年專利法第26條第2項規定」之認定有違法不當之處，是本院就此部分即毋庸再審究，又參加人於本件舉發階段仍係以舉發階段所提之舉發證據作為本件系爭專利不具進步性之主張（均見本院卷一第366頁），是本件爭點即為：下列證據可否證明系爭專利請求項1至6違反102年專利法第22條第2項規定：(1)證據2證明系爭專利請求項1、2、4至6不具進步性。(2)證據2組合證據3，證明系爭專利請求項3不具進步性。(3)證據2組合證據10，證明系爭專利請求項3不具進步性（見本院卷第367頁爭點整理）。

(二)系爭專利之技術分析（其示意圖如附圖一所示）：

- 1.本發明係關於摩擦體、書寫用具及書寫用具組合。更特定言之，本發明係關於一種可使由可逆性熱致變色墨水所形成之影像或筆跡藉由摩擦熱而自第一狀態變色至第二狀態的摩擦體，及具有此摩擦體之書寫用具及書寫用具組合。迄今為止已有人提出一種具有可使形成於支承物（諸如紙張）上之可逆性熱致變色層藉由因手動摩擦所產生之摩擦熱而變色之摩擦體的熱致變色組合（例如，參見日本專利未審查公開JP 0-000000A）。當將於上述提案中所使用之摩擦體摩擦以產生摩擦熱時，可逆性熱致變色層會自支承物剝落，因而減損顏色的變化。因此，需於可逆性熱致變色層上提供面塗層，因而防止剝落。然而，視摩擦體之形狀而定在摩擦時與熱致變色影像的接觸部分（面積）變大，以致在摩擦時需要強的加壓力，因而摩擦次數增加，或很難僅使期望部分的筆跡或微小的面積部分經由摩擦而選擇性且容易地變色。
- 2.本發明之一目的為提供一種摩擦體，其可經由摩擦而自第一狀態變色至第二狀態，不會使利用可逆性熱致變色墨水所形成之影像或筆跡剝落，且可僅使微小的面積部分經由摩擦選擇性且容易地變色，而在摩擦時不需要強的加壓力，且不需增加摩擦次數。此外，本發明之另一目的為提供一種具有摩擦體之書寫用具，其可使利用可逆性熱致變色墨水自由形成之影像變色，及一種包含摩擦體及書寫用具之書寫用具組合。
- 3.根據本發明之第一態樣，提供一種可藉由摩擦熱而使具有可逆性熱致變色現象之影像自第一狀態變色至第二狀態的摩擦體，其中該摩擦體當利用1000克之負荷加壓於玻璃板

上時具有自0.5 至15平方毫米之接觸面積；本發明之第二態樣，如於本發明之第一態樣中所記述，摩擦體當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時較佳具有自0.5 至12平方毫米之接觸面積；本發明之第三態樣，如於本發明之第二態樣中所記述，摩擦體較佳係滿足 $B < A \leq 4B$ 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，及B 係當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時的接觸面積；本發明之第四態樣，提供一種可藉由摩擦熱而使具有可逆性熱致變色現象之影像自第一狀態變色至第二狀態的摩擦體，其中該摩擦體當利用500 克之負荷加壓於玻璃板上時具有3.2 平方毫米或以下之接觸面積，及當利用1000克之負荷加壓於玻璃板上時具有5.0 平方毫米或以下之接觸面積（參系爭專利說明書第5 至7 頁）。

4. 系爭專利申請專利範圍共計6 項，其中請求項1 為獨立項，其餘為附屬項，其申請專利範圍如下：

- (1) 一種具備摩擦體之書寫用具，其係內藏可逆性熱致變色墨水之書寫用具；至少一部分包含摩擦體，其可藉由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13.0 mm^2 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 mm^2 範圍內；該摩擦體係滿足 $B \leq A \leq 4B$ 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；上述書寫用具的筆跡寬度為0.1~1.0 mm 範圍。
- (2) 如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中，該摩擦體具有40度或以上之基於JIS K6253A的蕭耳(Shore) 硬度。
- (3) 如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中，該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙炔· 丁烯- 苯乙烯共聚物。
- (4) 如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中，該摩擦體包含著色劑。
- (5) 如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中，構成該書寫用具之書寫用具元件或該書寫用具之主體與摩擦體係藉由共射出成型而一體成形。
- (6) 如申請專利範圍第1 項之具備摩擦體之書寫用具，其中，該可逆性熱致變色墨水包含至少一具有自25°C 至95°C

之在高溫側之變色點的微囊封顏料。

(三)舉發證據說明：

1.證據2（其示意圖如附圖二所示）：

證據2 為日本2004年5 月27日公開之特開0000-000000 號「摩擦體及筆記具」專利案，其公開日早於系爭專利之最早優先權日，可為系爭專利之先前技術。證據2 提供一種不需要面塗層等之保護元件，不會使利用可逆性熱致變色墨水所形成的影像或筆跡剝落，可使其自第一狀態變色至第二狀態，並且不易引起因摩擦所導致的損耗，可供反覆使用之高持久性的摩擦體；此外，提供一種可利用可逆性熱致變色墨水自由形成影像的書寫用具。

2.證據3：

證據3 為美國2002年8 月27日公告之第US6441091B1 號「ERASER」專利案，其公告日早於系爭專利之最早優先權日，可為系爭專利之先前技術。證據3 為一種橡皮擦，其組合物係包含22-41 重量% 苯乙烯- 乙烯/ 丁烯- 苯乙烯共聚物，5-15重量% 乙烯/ 丙烯共聚物，30~50 重量% 碳酸鈣，10~25 重量% 實施例的橡皮擦組合物；並提供0.1~7 重量% 的浮石，橡皮擦組合物任選地含有至多1 重量% 的二氧化鈦，橡皮擦組合物優選具有蕭氏硬度70至85的硬度。

3.證據10（其示意圖如附圖三所示）：

(1)證據10為日本2006年5 月18日公開之特開0000-000000 號「摩擦體及備筆記具. 筆記具」

專利案。證據10為一種書寫工具之橡皮擦，係可將利用可逆性熱致變色墨水所形成的影像，利用摩擦熱使其自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- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙炔·丁烯- 苯乙烯共聚物所作成的。

(2)參加人以證據10、2 之組合舉發系爭專利請求項3 不具進步性，然原告對於證據10是否可作為系爭專利之先前技術有所爭執。按2013年版專利審查基準關於複數優先權：「後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已全部揭露於多件優先權基礎案，而該後申請案以該多件優先權基礎案主張優先權者，稱為複數優先權；對於判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性及進步性等專利要件，並非將在我國之申請日回溯至優先權日。若經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，審查時應即依優先權

證明文件進行判斷是否認可其優先權主張。」查，系爭專利具有複數優先權，其優先權日分別為2006年1月27日（特願0000-000000）及2006年11月30日（特願0000-000000），而證據10之公開日晚於系爭專利之優先權日（特願0000-000000），早於第二優先權日（特願0000-000000）及申請日，其中系爭專利優先權基礎案（特願0000-000000）請求項3記載：「如請求項1或2之摩擦體，其中該摩擦體包含苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物或苯乙烯-乙烯·丁烯-苯乙烯共聚物」（見本院卷一第250頁），另一優先權基礎案（特願0000-000000）請求項6記載：「如請求項1至5之摩擦體，其中該摩擦體包含苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物或苯乙烯-乙烯·丁烯-苯乙烯共聚物」（見本院卷一第217頁），雖已揭露系爭專利請求項3「其中，該摩擦體包含苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物或苯乙烯-乙烯·丁烯-苯乙烯共聚物」之技術特徵，惟系爭專利請求項3係依附於請求項1之附屬項，其依附於請求項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…書寫用具之筆跡寬度為0.1~1.0mm範圍」等特徵，皆未揭示於系爭專利複數優先權基礎案（特願0000-000000、0000-000000）之申請專利範圍或說明書中。準此，判斷系爭專利請求項3是否符合新穎性、擬制喪失新穎性及進步性等專利要件，仍應回歸系爭專利之申請日為準，無法適用於複數優先權基礎案之優先權日，而證據10之公開日為2006年5月18日，早於系爭專利之申請日（2007年1月26日），自可作為系爭專利之先前技術。

(3)原告雖稱：系爭專利請求項3之技術特徵已揭露於系爭專利第一優先權案（JP 0000-000000）之請求項3及說明書[0040]、[0041]中，故證據10並非適格先前技術證據云云。然，該優先權基礎案說明書[0040]實施例1及說明書[0041]實施例2，其所界定摩擦體當利用1000克之負荷加壓接觸面積為3.0及4.0mm²，500克之負荷加壓接觸面積範圍為1.4及3.0mm²，雖符合系爭專利之該摩擦體當利用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，惟優先權基礎案說明書[0040]實施例1及

說明書[0041] 實施例2 所定義摩擦體筆跡尺寸分別為半徑3mm、高10mm或5mm，與系爭專利請求項1 所界定書寫用具之筆跡寬度0.1~1.0mm 範圍不同，是系爭專利請求項3 之技術特徵並未揭露於系爭專利第一優先權案，對於系爭專利請求項3 是否符合進步性之先前技術公開、公告日期判斷基礎應以系爭專利申請日為準，證據10應屬適格之證據，原告上開所稱實不足採。

(四)證據2不足證請求項1、2、4至6不具進步性：

- 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」（見舉發卷第40頁背面），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」（見舉發卷第40頁背面），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 $B \leq 4A$ 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.系爭專利請求項1 未揭示該摩擦體所選用材料，經查證據2 說明書【0031】揭示實施例1 使用聚矽氧材料（商品名：「DY32-7040U」），其材料選用雖等同於系爭專利說明書之實施例5（「DY32-7040U」，蕭耳A 硬度90）；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克加壓時的接觸面積係當以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13.0 mm^2 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 mm^2 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。

3.系爭專利請求項2 、4 至6 為直接依附於請求項1 之附屬項，於解釋請求項範圍時應包含被依附之請求項1 的所有技術特徵。而證據2 既不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，當然亦不足以證明依附於請求項1 之請求項2 、4 至6 不具進步性。

4.被告雖稱：證據2 摩擦體材料與系爭專利實施例5 材料相同，差異僅在該證據2 之曲率半徑的範圍約略為1/3~3 倍的系爭專利實施例5 半徑，而系爭專利實施例5 符合請求項1 中 $B < A \leq 4B$ 關係式，且經計算可符合系爭專利請求項1 之A 、B 條件。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為1~10mm 範圍中自3mm 往下調整，並經有限次的實驗可找出B 符合1.4 至3.2 平方毫米範圍及A 符合3 至13平方毫米範圍，自可輕易完成系爭專利請求項1 之技術特徵云云。然：

(1)系爭專利是否具備專利要件，應以申請專利範圍內容與先前技術之引證進行比對，被告以系爭專利之「實施例」而非請求項與證據2 進行比對，自有違誤。

(2)再者，縱使為相同材料製成之摩擦體，亦未必滿足 $B < A \leq 4B$ 之關係式，蓋摩擦體之變形情況不只受材料一項因素之影響，仍有其他變因，此由系爭專利說明書之實施例1 、2 及8 揭示雖同樣使用材料AR-885C ，但負荷加壓接觸面積A 及B 均不相同，證據2 僅止於揭示原料，完全無法據以得知其製得之摩擦體於負荷加壓時之接觸面積，僅憑證據2 並無法輕易思及系爭專利請求項1 之數值關係之特徵要件；而系爭專利實施例5 於負荷加壓500g時之接觸面積B 為7 mm^2 ，並不在系爭專利界定之

範圍 (B :1.4~3.2mm²) 內，故即便證據2 與系爭專利實施例5 採用相同材料，在證據2 未揭示系爭專利界定之範圍的情形下，實無從以證據2 否定系爭專利之進步性。

(3)此外，證據2 之「凸曲面之曲率半徑」顯與系爭專利實施例5 所指之「半徑」不同，被告以「證據2 凸曲面的『曲率半徑』為1 mm~10 mm，為實施例5 之『半徑』3mm 的1/ 3~3倍」為基礎所為後續之論述，顯有違誤。更何況，證據2 並未提及系爭專利「負荷加壓時與玻璃之接觸面積」，僅憑證據2 揭示與系爭專利實施例5 相同之材料，通常知識者何以要調整證據2 之摩擦體形狀使其接觸面積成為系爭專利之數值範圍？通常知識者在系爭專利申請日之前尚未得見系爭專利之情況下，縱使有意調整證據2 之曲率半徑，何以必然為「自3mm 向下調整」而非「向上調整」，且縱使欲根據接觸面積來調整形狀，何以能輕易思及「基於2 種不同負荷加壓之接觸面積」來調整？況系爭專利接觸面積B 改變時，接觸面積A 也會連帶改變，在證據2 均未揭示接觸面積關係的情況下，證據2 要調整以符合系爭專利 $B < A \leq 4B$ 之數值關係，顯非可輕易完成，被告所謂「經有限次的實驗可找出B 符合1.4 至3.2 平方毫米範圍及A 符合3 至13 平方毫米範圍」云云，顯不可採。

(4)尤有甚者，有關係爭專利實施5 何以符合系爭專利請求項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 (A)，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 (B)」之要件，被告稱：「實施例5 之摩擦體既為圓柱狀，則其與玻璃之接觸面積為圓，實施例5 接觸面積為7 平方毫米，則換算後摩擦體與玻璃之接觸半徑為1.49mm；為符合請求項1 接觸半徑之0.67~1.01mm；應減少0.5mm 的摩擦體與玻璃之接觸半徑 (1.49-0.5=0.99mm，還要減去500 克對該0.5mm 造成的變形，方便計算先忽略不記)，實施例5 其摩擦體與玻璃之接觸半徑約為0.99mm；則整體摩擦體半徑3mm 約縮小1mm 至約為2mm (摩擦體實際半徑約為摩擦體與玻璃接觸半徑之兩倍)；即簡單的減少該摩擦體的半徑1mm 即可達到接觸半徑減少0.5mm 而符合請求項1 之B 條件 (0.67mm~ 1.01mm)」、「實施例5 受1000克時之接觸面積為9.6 平方毫米，換算後接觸半徑約1.75mm，減縮0.

59之後約還有1.16mm，系爭專利請求項1 受1000克外力下之接觸面積換算後其接觸半徑約為0.98mm、0.23mm，則減縮後系爭專利實施例5 之接觸半徑1.16mm在0.98mm與0.23mm之間，符合請求項1 之A 條件」云云（見本院卷一第271 至272 頁），然，系爭專利請求項1 並未記載「接觸半徑」，系爭專利中之摩擦體接觸面本即未必為正圓，被告自行假設為「正圓」並以此為基礎進行圓面積與半徑之換算，顯有違誤。再者，被告上開計算過程，均係以系爭專利為目標而設法調整系爭專利實施例5 之數據以符合系爭專利之範圍，與專利進步性之審查應以所屬技術領域具通常知識者在系爭專利申請時的時空背景，依引證能否輕易思及系爭專利請求項1 發明內容之審查方式有違。況被告先「自行假設」非屬系爭專利範圍之實施例5 摩擦體負荷加壓後與玻璃之接觸面為正圓，並「自行定義」於此情況下圓面積之接觸半徑，再「自行推測」在實施例5 摩擦體與玻璃之接觸半徑為1.49mm時，應該要再減少0.5mm 的接觸半徑，此在在均為被告個人主觀之推論，無法說明何以所屬技術領域中具有通常知識者亦會與被告有相同之假設與推導路徑，況被告上開推導過程，亦稱「還要減去500 克對該0.5mm 造成的變形，方便計算先忽略不記」，顯見該推論過程還有許多變因，被告之計算方式顯有違誤，更何況，如前所述，縱使系爭專利實施例5 落入系爭專利請求項1 之範圍，亦無法據此即認所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 可輕易完成系爭專利請求項1 之所有技術特徵，被告上開主張自不可採。

5. 至參加人稱：系爭專利請求項1 就接觸面積關係之限定屬於選擇發明，原告並未證明該限定數值具有臨界性的意義，較先前技術產生無法預期之功效，自不具進步性云云。然，選擇發明係由已知較大的群組或範圍中，有目的選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍之發明，而系爭專利所界定之特徵1 及2（即1000克及500 克之接觸面積大小關係）及特徵3（即滿足 $B < A \leq 4B$ 之彈性體關係式），均為證據2、3 及10等先前技術未曾敘及之技術特徵，故系爭專利並非由已知較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍之發明而構成。系爭專利之目的係利用可逆性熱致變色墨水自由形成影像，於筆跡寬度0.1 至1 mm範圍下，當利用500 克或1000克之不同加壓負荷條件下之對應接觸面積

範圍，其已明確界定極小筆跡寬度下，玻璃板因受負荷之加壓接觸面積範圍，並非前述所指「由已知較大的群組或範圍中有目的選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍而構成」之情況，系爭專利非屬選擇發明。另查系爭專利說明書之實施例，已揭示具有各種不同接觸面積與筆跡寬度態樣的變因，可不增加摩擦次數或強的加壓力使微小的面積部分經由摩擦選擇性容易地變色。是以，系爭專利請求項1 之500 克或1000克之不同加壓負荷條件下對應接觸面積範圍技術特徵，並非通常知識者配合窄小寬度之筆跡進行反覆摩擦試驗而可輕易得出相應之接觸面積，非屬無選定面積範圍數值界定之習知技術，當然不屬於選擇發明之態樣，參加人對於選擇發明之推定，應不足採。

(五)證據2、3 之組合，或證據2、10之組合，不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性：

1. 證據2、3 之組合：

系爭專利請求項3 為依附請求項1 之附屬項，包含請求項1 之全部技術特徵，並進一步界定「其中，該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙炔·丁烯- 苯乙烯共聚物」。經查，證據3 擦拭體第3 欄第13至29行雖揭示「苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯(SBS)等共聚物」，已對應系爭專利請求項3 之該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙炔·丁烯- 苯乙烯共聚物，惟證據3 並未對應揭示系爭專利請求項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 $A \leq 4B$ 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，又證據2 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前所述，證據3 亦未揭示所依附請求項1 之所有技術特徵，故證據2、3 之組合亦不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。

2. 證據2、10之組合：

證據10請求項1 雖揭示「前述摩擦體是由苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯或苯乙烯- 乙炔·丁烯- 苯乙烯共聚物所作成的」，已對應系爭專利請求項3 之該摩擦體包含苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯共聚物或苯乙烯- 乙炔·丁烯- 苯乙烯共聚物，惟證據10並未揭示系爭專利請求項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

13.0m²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 m²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，又證據2 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性已如前所述，證據10亦未揭示所依附請求項1 之所有技術特徵，當然證據2 與證據10之組合亦無法證明系爭專利請求項3 不具進步性。

六、綜上所述，證據2 不足以證明系爭專利請求項1 、2 、4 至6 不具進步性；證據2 、3 之組合，或證據2 、10之組合，不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性，從而，原處分所為系爭專利「請求項1 至6 舉發成立應予撤銷」之處分，於法尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。又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（見本院卷二第25至26頁），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酌時為之，附此敘明。

七、本件事證已明，本件其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 5 月 31 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 李維心

法 官 熊誦梅

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 107 年 5 月 31 日
 書記官 邱于婷