

**1080402 有關第 98120935N01 號「扳動工具及其折彎製程」發明專利舉發事件（107 年度行專訴字第 4 號）（判決日：107.9.11）**

爭議標的：進步性

系爭專利：「扳動工具及其折彎製程」發明專利

相關法條：專利法（99.9.12 施行）第 22 條第 2 項

**【判決摘要】**

證據 2 未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。惟證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

**一、案情簡介**

（一）案件歷程：參加人（專利權人）於民國 98 年 6 月 23 日以「扳動工具及其折彎製程」向智慧局申請發明專利，其申請專利請求項計有 17 項，經智慧局編為第 98120935 號審查，於 101 年 6 月 20 日經審查准予專利，公告並發給發明第 I369274 號專利證書。其後原告（舉發人）以系爭專利請求項 11 至 17 有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，以 106 年 7 月 26 日（106）智專三(三)05048 字第 10620774520 號專利舉發審定書為「請求項 11 至 17 舉發不成立」之處分。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 107 行專訴第 4 號行政判決將訴願決定及原處分關於系爭專利請求項 11 至 13、16、17 舉發不成立之部分均撤銷。被告就系爭專利應為「請求項 11 至 13、16、17 舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

(二)系爭專利請求項 11 內容：一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，且該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 95(2006)年 4 月 4 日公告之美國第 7020923B1 號「FASTENER REMOVAL TOOL」專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。證據 2 為一種車身修理工具，包括：至少四個可折疊工具，該至少四個折疊工具可樞轉地安裝在槽形保持器的一端部；一撬具可樞轉地安裝在槽形保持器的相對端部，當該工具元件和該撬具處於折疊或存儲位置時，該撬具係形成裝配、保持和保護該至少四個工具元件(見附圖 2)。另證據 3 為 94(2005)年 8 月 11 日公告之我國第 M272641 號「一種工具及使用此種工具之折疊工具組」新型專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。證據 3 為一種工具及以此工具組成之折疊工具組，該工具之桿身頂端係設一凸耳，該凸耳係位於桿身之一側。二工具係構成一對工具，此二工具之桿身係前後排列，而其凸耳則左右併列，使得一軸桿可穿設於該二凸耳。藉此，一對或多對工具可組裝成一折疊工具組，此工具組無須外殼，並具有減少體積之效用。(見附圖 3)

(四)法院判決撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.證據 2 第 2 圖揭示一種工具元件，其包括有一工作端及一彎曲端，該工作端為棒狀，該彎曲端為扁平狀，該彎曲端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸。因此，證據 2 已揭露系爭專利請求項 11「一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵，惟未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。
- 2.證據 3 說明書第 7 頁第 12 至 16 行記載「於每一對工具中，其前、後工具之桿身係製成相同之寬度，而該二凸耳相併列後所形成之寬度並不會超過各工具之寬度。實施上，可使凸耳恰為各工具寬度之一半；亦或凸耳為工具寬度之三

分之一，而凸耳則為工具寬度之三分之二」，可知證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

## 二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：舉發證據 2、證據 3 之組合是否可證明系爭專利請求項 11 不具進步性？

(二)原處分認定：

- 1.證據 2 未揭示系爭專利「該連接端捲繞成一套接部，套接部的壁厚小於該工作端的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵。證據 3 揭示「一凸耳，設於桿身頂端，並位於桿身一側，前、後工具之桿身製成相同寬度，而該二凸耳相併列後所形成之寬度並不會超過各工具之寬度。實施上，可使凸耳恰為各工具寬度之一半」，「本創作之工具之數量增加一倍，而寬度仍維持於一倍之寬度」，因此證據 3 所欲解決之問題在於「減少工具組之寬度」，解決問題之技術手段在於「凸耳之壁厚係在工具組樞軸之軸向方向縮減其厚度」，而達成「減低工具組之寬度」之功效，與系爭專利所欲解決之問題在於「減少工具組之厚度」，解決問題之技術手段在於「套接部之壁厚係在工具樞軸徑向方向縮減其厚度」，而達成「縮小連接端套接部的厚度」之功效。系爭專利與證據 2、3 在所欲解決之問題、解決問題之技術手段及達成之效果均不相同。
- 2.系爭專利與證據 2、3 在所欲解決之問題、解決問題之技術手段及達成之效果均不相同，縱使證據 2、3 之組合亦無法證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

(三)判決認定：

- 1.證據 2 已揭露系爭專利請求項 11「一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵，惟未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。
- 2.證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

(四)分析：

- 1.對於證據 2、3 之組合是否能證明系爭專利請求項 11 不具進步性，原處分與判決見解不同。雖原處分與判決均認為證據 2 並未揭示系爭專利請求項 11「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵，惟原處分與判決對於發明所屬技術領域具有通常知識者是否能將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的之見解不同。證據 3 之凸耳係以鍛造或沖壓方式減少環狀凸耳之厚度，與系爭專利將棒材經鍛造減少厚度後，再捲繞成套接部，證據 3 與系爭專利所採取之成形方式並不相同。且證據 2 係以捲繞方式形成套接部與證據 3 之成形方式亦不相同，該發明所屬領域具有通常知識者如何能將證據 3 之技術特徵切割為 2 項技術特徵，再與證據 2 之技術特徵組合。
- 2.又判決就證據 2 與證據 3 是否具有組合動機的認定，係以證據 2 與證據 3 為相同技術領域且所欲解決之問題相似，認定發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機能組合證據 2 與證據 3。惟證據 2 與證據 3 雖均為組合工具，在技

術領域上具有關聯性。但就所欲解決之問題而言，證據 2 在於如何保護收儲於本體之工具，與證據 3 在於如何縮減工具寬度，二者所欲解決之問題難稱具共通性。就功能或作用之共通性而言，證據 2 為工具於存儲位置時以另一側之工具蓋住，證據 3 為凸耳的厚度縮減，二者之功能或作用難稱具共通性。另證據 2 及證據 3 亦均未隱含結合教示或建議。

3. 系爭專利與證據 2 之差異技術特徵，判決認為證據 3 有動機且有教示，故可證明系爭專利不具進步性，然證據 2 與證據 3 所欲解決之問題，作用功能均不相同，如何自有動機參酌，似未採現行基準關於否定具進步性之論理方式。

### 三、總結

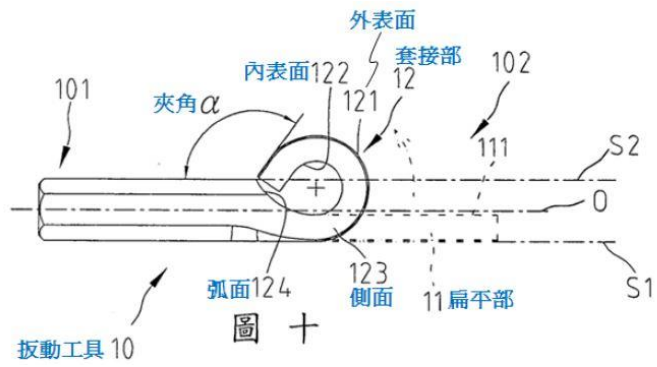
- (一) 結合複數引證之動機的論理方式應就「技術領域的關連性」、「所欲解決問題的共通性」、「功能或作用的共通性」及「教示或建議」等事項作綜合判斷

按「審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容而完成申請專利之發明，若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項」（見「專利審查基準」第二篇第三章第 2-3-18 頁，2017 年 7 月版），審查基準就是否有結合複數引證之動機，提供 4 個考量的因素，包括：「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，作出綜合性判斷。本件判決以「發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端

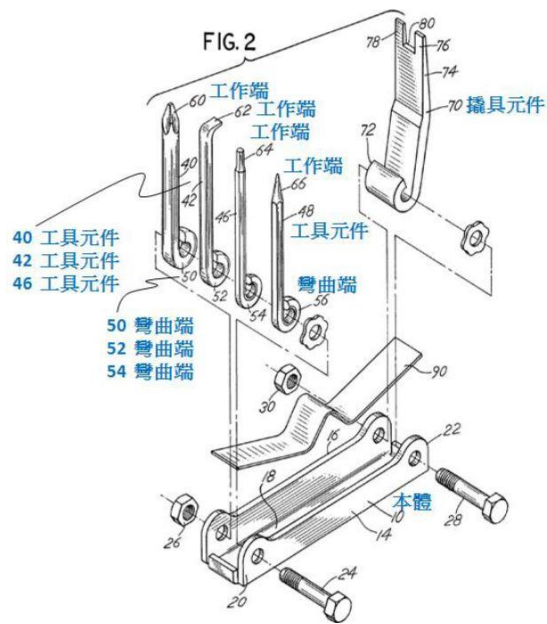
之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的」之論述方式作成判決，似未採現行審查基準關於結合複數引證之論理方式。

## (二)進步性審查應避免後見之明

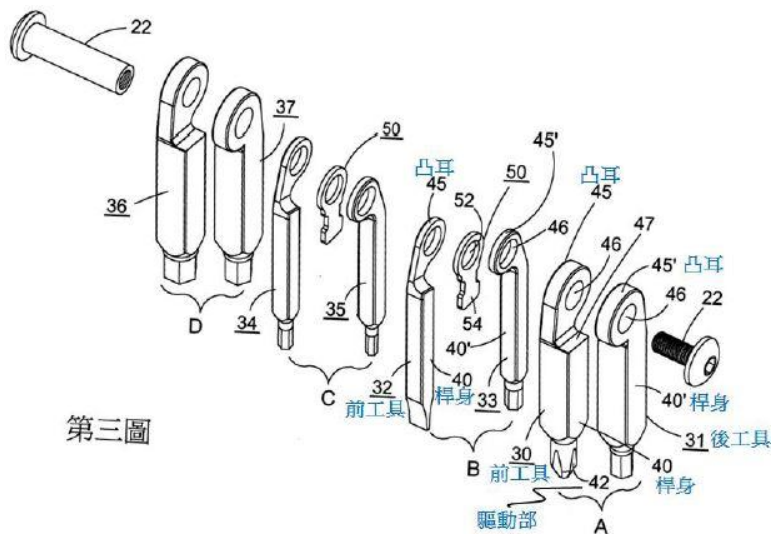
為避免審查人員在審查進步性時有後見之明之情事發生，專利審查基準特別指出「進步性之審查，不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷」(見「專利審查基準」第二篇第三章第 2-3-27 頁，2017 年 7 月版)，而且除了須考量系爭專利之發明整體技術內容外，理解先前技術亦應以整體之方式考量，且在判斷系爭專利是否可輕易思及，於理解系爭專利發明目的的課題或先前技術的內容時，不應不自覺地加入發明解決問題的方法甚至解決結果，另僅以「為解決某一問題，可輕易採取特定構成」為理由，認定發明可輕易完成的思考是不足的，還應考量是否可輕易思及要設定該課題，否則審查進步性即易產生後見之明。本件判決理由以「發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵」，似未考量證據 3 與系爭專利使用不同成形方法所形成之結構並不相同，所欲解決之課題也不相同，判決理由將證據 3 與系爭專利之成形方法所形成的結構為一體而無法分割之技術特徵，分割成結構及成形方法，並將證據 3 之成形方法直接轉換為系爭專利之成形方法後與證據 2 之結構進行組合後，認定證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，系爭專利不具進步性。判決理由並未考量系爭專利與證據 3 之整體技術內容及課題，僅以「系爭專利為解決厚度之問題，可輕易採取將證據 3 改變寬度之方式轉換為改變厚度」為理由，認定系爭專利可輕易完成，似有後見之明。



附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 主要圖式



附圖 3 證據 3 主要圖式