

1080801 有關第 98122522 N01 號「車輛怠速熄火控制裝置」發明專利舉發事件（106 年度行專訴字第 64 號）（判決日：107.11.1）

爭議標的：新證據、更正、進步性

系爭專利：「車輛怠速熄火控制裝置」發明專利

相關法條：專利法（102.6.11 施行）第 26 條第 1 項及第 22 條第 2 項

【判決摘要】

原告於本件行政訴訟中，就系爭專利更正後內容所提之證據，既係基於與舉發階段同一撤銷理由，亦即系爭專利「不具進步性」，自屬審理法第 33 條所定之「新證據」，本院自應予以審酌。

在舉發行政訴訟中，若專利權人向智慧局提出更正之申請，智慧財產法院應待智慧局更正處分之結果，並提示更正處分內容由當事人辯論，始得為判決。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）光陽公司及台灣日精儀器公司前於 98 年 7 月 3 日以「車輛怠速熄火控制裝置」向智慧財產局申請發明專利，經智慧財產局編為第 98122522 號審查，准予專利，並發給發明第 I361763 號專利證書。嗣原告（舉發人）山葉發動機研究開發中心股份有限公司於 103 年 4 月 30 日以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於 105 年 10 月 28 日審定「請求項 1 至 8 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經濟部於 106 年 7 月 3 日以經訴字第 10606304810 號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，參加人於本件行政訴訟中申請更正系爭專利，經被告准予更正並公告在案。智慧財產法院以第 106 行專訴 64 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧財產局就系爭專利，應為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷專利權」之處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

- 1.行政訟訴中允認被舉發人提出更正申請以及舉發人另提新證據，與原處分基礎事實均已不同，本局是否仍應就是否應准予更正與新證據等進行答辯？
- 2.系爭專利請求項 1 之輪速訊號應如何解釋？
- 3.原舉發證據，或新證據，或新證據與原舉發證據之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性？

(二)系爭專利更正後之請求項 1 內容 (附圖 1)：一種車輛怠速熄火控制裝置，該車輛具有一主開關及一電瓶，該主開關用以控制電瓶的電源供應，其特徵在於：該車輛怠速熄火控制裝置包含有一訊號傳輸電路板及一熄火控制器，其中，該電瓶供電予熄火控制器，該熄火控制器接收訊號傳輸電路板所傳送的輪速訊號，據以控制是否執行怠速熄火；其中，該車輛更具有一儀表裝置，該儀表裝置設有一驅動轉盤及一磁性開關，該驅動轉盤內部設有至少一磁鐵，該磁性開關係裝設於該驅動轉盤的一側，該磁性開關係感應驅動轉盤於轉動時其內部磁鐵所產生的磁場變化，並將該磁性開關所感應的磁場變化經由該訊號傳輸電路板傳送出一 5V 電壓的脈衝訊號的輪速訊號至該熄火控制器，該熄火控制器因此判斷該車輛處於行進狀態，當該車輛處於怠速狀態時，該驅動轉盤靜止不動，該訊號傳輸電路板輸出零電壓的訊號，當該熄火控制器持續接收零電壓的訊號達一特定時間時，該熄火控制器控制引擎進入熄火狀態。

(三)智慧局見解：

- 1.原告係對系爭專利之公告本提起舉發事件，對更正本核准與否之爭執以及依該更正本所增列之新證據等理由已非本於同一舉發基礎事實，自無智慧財產案件審理法第 33 條之適用。
- 2.系爭專利說明書第 4 圖表示「速度輸出」經由「訊號傳輸電路板」轉換為「輪速訊號」，第 5 圖「輪速訊號」以電壓 (V) 對時間 (t) 之脈衝信號，且由輪速之文字亦可知速度屬請求項既有之文字界定，不得任意省略文字，故「輪速訊號」解釋為將速度處理為時間與電壓的脈衝訊號。
- 3.原舉發證據 2、3、4、5、6 均未揭示系爭專利 (更正後) 請求項 1 之「訊號傳輸電路板，傳送出一 5V 電壓的脈衝訊

號的輪速訊號至該熄火控制器」以及「熄火控制器持續接收訊號傳輸電路板零電壓的訊號達一特定時間時，該熄火控制器控制引擎進入熄火狀態」等技術特徵。又證據 4 係以車輛狀態轉換為高低電位並非脈衝信號，兩者之技術手段並不相同。證據 3、5、6 僅揭示感測信號，並未揭示如何運用至熄火控制，故以證據 2 至 6 之組合尚難以證明系爭專利各請求項不具進步性。

(四)法院判決見解：

1. 系爭專利於 107 年 5 月 7 日所為之更正是否合法，與原舉發事由為系爭專利不具進步性，顯非同一撤銷事由，該舉發事由既未經原處分機關審酌，當然非本院審理之範圍。另本件原告於本件行政訴訟中，就系爭專利更正後內容所提之證據，既係基於與舉發階段同一撤銷理由，亦即系爭專利「不具進步性」，揆諸本院前開說明，自屬審理法第 33 條所定之「新證據」，本院自應予以審酌。
2. 系爭專利請求項 1 之「輪速訊號」經更正後自應解釋為「5V 電壓的脈衝訊號」。系爭專利請求項 1 及說明書中並未記載依據單位時間的脈衝數計算速度以及在一定速度以下會進行怠速熄火之技術內容，縱使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以依據單位時間的脈衝數計算出速度，或由證據 2 得知利用車速訊號控制怠速熄火的技術，但其均非系爭專利請求項 1 及說明書所載之內容，實難據以認定該輪速訊號係指經轉換後的速度訊號。
3. 本院依更正後之申請專利範圍審酌，認原告所提之原舉發證據，或新證據，或新證據與原舉發證據之組合，均足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性，上開證據均業經本院於訴訟審理程序向兩造當事人及參加人曉諭爭點，並經兩造當事人、參加人充分辯論、攻防，揆諸前開最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議及 105 年度判字第 337 號判決意旨，本院即應撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。

(五)分析：

1. 就行政訴訟始核准之更正本，原告（舉發人）是否得爭執

(1)對於「更正之准否」之爭執，智慧局與智慧財產法院均認為不屬於審理法第 33 條之同一撤銷或廢止理由，不應於本件訴訟中審理。

(2)對於「更正後之內容是否有審理法第 33 條之適用」。智慧局認為參加人(專利權人)於行政訴訟言詞辯論終結後始提出之更正申請，其更正後之內容已與原處分審認之基礎不同，自無審理法第 33 條之所列基於「同一撤銷或廢止理由」之適用；惟法院認為原告既於舉發階段曾爭執系爭專利請求項是否具進步性，於訴訟過程中再爭執更正後之請求項是否具進步性，應屬同一撤銷理由，自有審理法 33 條之適用。

2.就「輪速訊號」之解釋

智慧局認為參照說明書及圖式之內容，將輪速訊號解釋為「將速度轉換為時間與電壓的脈衝訊號」；但法院認為系爭專利說明書並未揭示有關速度轉換之實施例，因此輪速訊號解釋為「5V 電壓的脈衝訊號」。兩者對於輪速訊號是否包含速度之解釋並不相同，比對的範圍亦隨解釋而有不同。

3.就「原舉發證據，或新證據，或新證據與原舉發證據之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性」

智慧局認為原舉發證據均未揭示系爭專利請求項之「訊號傳輸電路板傳送出一 5V 之電壓脈衝輪速訊號至熄火控制器」之技術特徵。又縱使系爭專利與證據所欲達成之目的相同，然各證據用以達成目的所採用之技術手段並不相同，因此以尚難證明系爭專利各請求項不具進步性；但法院認為輪速訊號解釋在說明書中無特定意義，相較於其他證據均有脈衝訊號之揭示，其後之處理已可達成熄火控制之結果，因此以原舉發證據、或新證據、或新證據與原舉發證據之組合證據自可證明系爭專利各請求項不具進步性。可見隨著請求項用語解釋上之不同，也造成本件進步性之認定結果產生差異。

三、總結

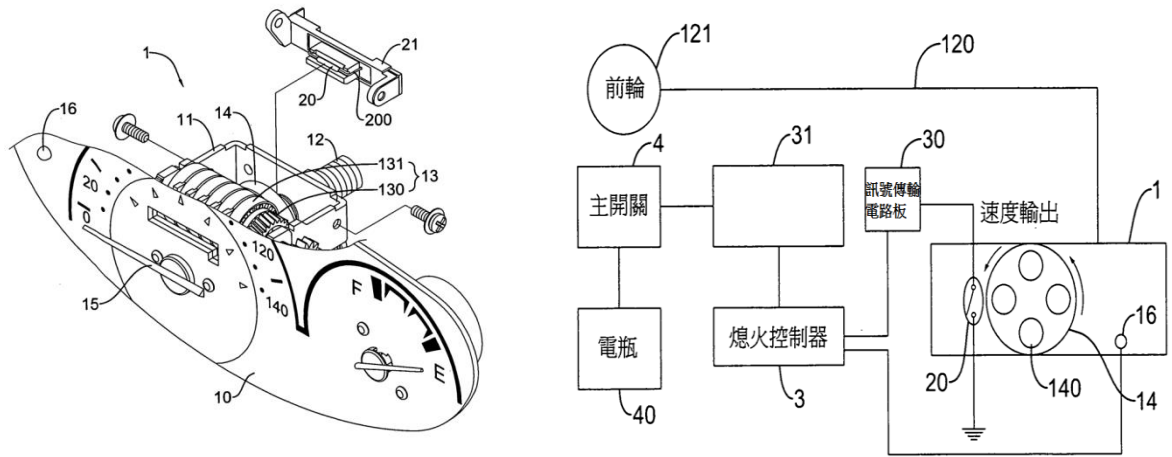
(一)行政訴訟之新證據合併課予義務應有所限制

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」。

原告行政訴訟中所提之新證據或參加人所提之更正請求項，均非智慧局於舉發審查時曾有之證據或比對基礎，在訴訟過程中均採納作為原處分有無違法性之認定，於被撤率之呈現上，對被告機關較不利，以本件而言，係直接以原證據、新證據以及原證據與新證據之組合對更正後之請求項進行評價及認定，另以課予義務判決命智慧局應就更正後請求項為舉發成立，該新證據及更正事項皆未於舉發階段判斷審酌，如此不啻於行政訴訟階段重啟舉發，對舉發當事人而言，恐有喪失審級利益之虞，且徒耗智慧局之舉發審查程序。

(二)請求項之解釋不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參酌說明書及圖式，據以界定其實質內容

在解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，此為專利法第 58 條第 4 項定有明文，對於未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，尤其當有爭議時，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。



附圖 1 系爭專利主要圖式

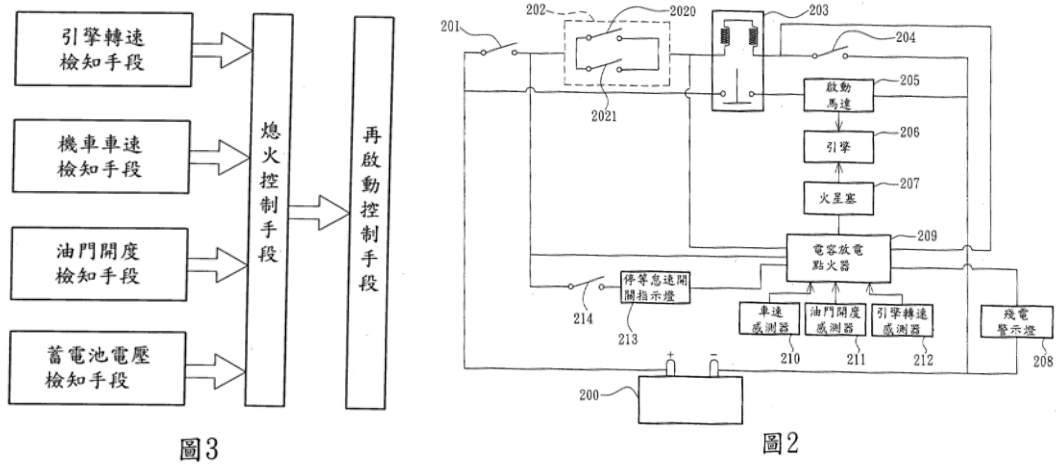
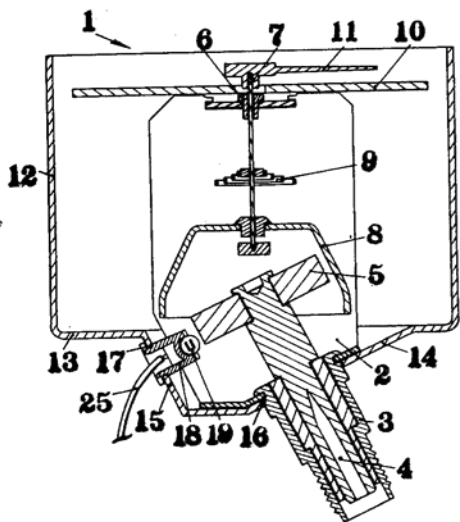


圖3

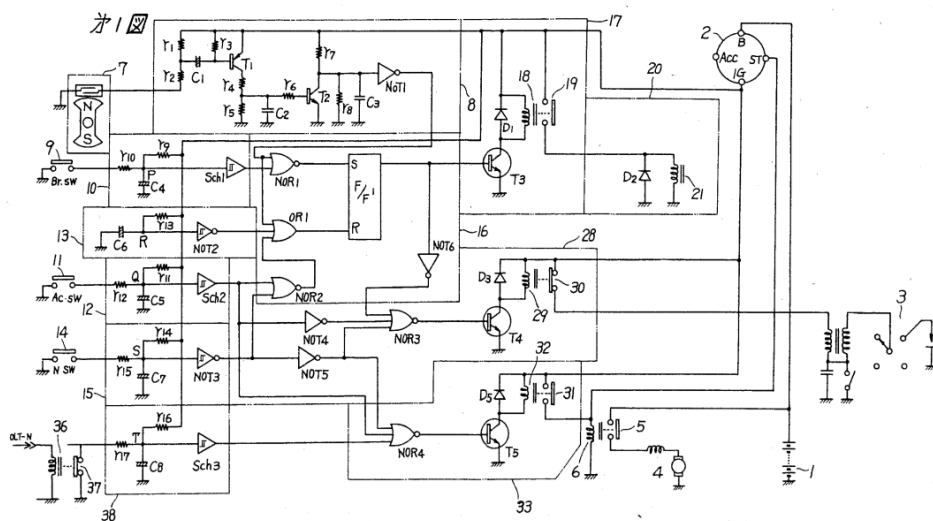
圖2

附圖 2 證據 2 主要圖式

第 1 圖



附圖 3 證據 3 主要圖式



附圖 4 證據 4 主要圖式